

# 知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その37）

—アップル vs サムスン 東京地裁 債務不存在確認請求事件—

会員・ソフトウェア委員会 種村 一幸



## 要 約

本件は、原告が、原告製品の輸入及び販売などの実施行為が被告の有する特許第 4291328 号の特許権の侵害行為に当たらず、被告が本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

### 目次

1. 判決の要約
2. 争点
3. 本願発明の内容
4. 原告製品
5. 裁判所の判断
6. 考察

点のみについて判断された。

### 3. 本願発明の内容

(1) 発明の名称：アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法

(2) 請求項の抜粋

【請求項 11】（下線部が争点）

アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設方法であって、

前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット (TF) を含む TF 組の一部である第 1 の TF についての第 1 の利得因子を受信するステップ（構成要件 1 - B）と、

前記 TF 組のうち前記第 1 の TF ではない第 2 の TF のインデックスが前記第 1 の TF のインデックスのうち最大のインデックス以上であれば、前記最大のインデックスを有する第 1 の TF を前記第 2 の TF のための基準 TF として決めるステップと、

前記第 2 の TF のインデックスが前記第 1 の TF のインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく、且つ、前記第 2 の TF のインデックスが前記第 1 の TF のインデックスのうち k 番目のインデックス以上であり、(k + 1) 番目のインデックスよりも小さければ、前記 k 番目のインデックスを有する第 1 の TF を前記第 2 の TF のための前記基準 TF として決めるステップと、

前記決められた基準 TF についての前記第 1 の利得因子を用いて前記第 2 の TF についての第 2 の利得因子を計算するステップと、を含み、

前記第 2 の利得因子は、アップリンクデータを送受

### 1. 判決の要約

- (1) 事件番号：東京地裁平成 24 年(ワ)第 9695 号
- (2) 原告：アップルジャパン合同会社
- (3) 被告：三星電子株式会社
- (4) 判決内容：被告が原告の輸入及び販売等の実施行為につき特許第 4291328 号の特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。

### 2. 争点

- (1) 原告方法の構成及び原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するか。
- (2) 本件各製品の販売等が本件特許権の間接侵害に当たるか。
- (3) 特許法 104 条の 3 第 1 項の規定により本件特許権の権利行使が制限されるか。
- (4) 本件各製品について本件特許権の消尽が認められるか。
- (5) 本件 FRAND 宣言に基づきライセンス契約が成立したか。
- (6) 被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用となるか。
- (7) 原告が賠償すべき被告の損害額はいくらか。  
但し、本件では、上記 (1) ~ (7) のうち (1) の争

信するのに用いられることを特徴とする前記方法。

**【請求項14】**（下線部が争点）

アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法であって、

前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（TF）を含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップ（構成要件2-B）と、

前記TF組のうち前記第1のTFではない第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ、前記最初のインデックスを有する第1のTFを基準TFとして決めるステップと、

前記決められた基準TFについての前記第1の利得因子を用いて前記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、

前記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする前記方法。

#### 4. 原告製品

- (1) 原告製品の名称：iPhone4S, iPhone4, ipad2
- (2) 今回仮定された原告製品の動作：第1の利得因子に相当する参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ が、シグナリングされた値から量子化されたAedと、シグナリング又は計算式に基づいて導出される利得係数 $\beta_c$ とを乗じることによって得られる。

#### 5. 裁判所の判断

- (1) 原告は、原告方法の特定を争うものであるが、被告主張のように特定されるとしても構成要件1-B及び2-Bを充足しない旨主張するので、原告方法が被告の主張するとおりであることを前提に、これが構成要件1-B及び2-Bを充足するかを検討する。
- (2) 原告方法の構成では、参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ が、シグナリングされた値を量子化して得られたAedと、シグナリング又は計算式に基づいて導出される利得係数 $\beta_c$ とを乗じることによって得られる。これに対し、被告は、Aed及び $\beta_c$ が参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ の構成要素であって、これらを他から受け取っているため、参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ を「受信」としているとして主張する。
- (3) しかしながら、特許請求の範囲の記載によれ

ば、「第1の利得因子」を「受信」し、特定の第1の利得因子を用いて「第2の利得因子」を計算することが必須の構成とされており、文言上、「受信」と「計算」とが区別されている。

- (4) 広辞苑の記載によれば、「受信」とは、他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること（乙1）を、「計算」とは演算をして結果を求め出すこと、「演算」とは数式の示すと通りの所望の数値を計算することを意味する。そのため、二つの値を乗じることが「計算」に当たることは明らかである。そうすると、Aedと $\beta_c$ とを乗じて参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ を得ることは、第1の利得因子を「計算」するものということができる。
- (5) 一方、明細書の発明の詳細な説明の記載中には、第1の利得因子がシグナリングされることが記載されているが、第1の利得因子を演算により求めることの記載はないため、Aedと $\beta_c$ とを乗じて別の値を得ることを含めて「受信」と呼ぶことが記載されているとみることはできない。なお、量子化のような処理が施された値を用いる場合は「受信」と解することが可能であるが、二つの値を受け取ってこれらに演算処理を施すものではない。
- (6) 以上のように、特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載によれば、「受信」とは、端末がネットワークから第1の利得因子そのものを直接受け取ることを意味し、複数の値を受け取った上でこれらの値を用いて演算処理を加えることにより第1の利得因子を求め出す場合、即ち「計算」に当たる場合は含まないものと解すべきである。
- (7) 従って、被告の主張する原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとは認められず、また、本件各製品におけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法についてそのほかの構成の主張もないから、本件各製品が本件各発明の間接侵害品であるということとはできない。

#### 6. 考察

結果論ではあるが、特許性（進歩性）の有無を別にして文言だけに着目すれば、例えば請求項において、「受信」に代えて「取得」と記載し、明細書中に、第1の利得因子が「受信」又は「受信及び計算」によって取得される旨を記載しておくことで、今回の争点は回

避できたのではないかと考える。この場合には、明細書中に、「取得とは、第1の利得因子を単に受信することに限らず、受信したデータの値を用いて計算によって第1の利得因子を求めることも含まれる。」のような記載を行うことが望ましいであろう。また、今回のように請求項に「受信」と記載した場合でも、明細書中に「受信とは、第1の利得因子を単に受信することに限らず、受信したデータの値を用いて計算によって第1の利得因子を求めることも含まれる。」のような

記載をすれば、その記載が考慮されたのかという疑問もあるが、裁判所が広辞苑の「受信」の本来の語意を参照していることから考えると、そのような疑義の残る記載は避けるべきであろう。いずれにしても、通信処理を伴う発明については、どのような情報が送受信されるかという点を記載することが多いため、その際には、この判例の内容を考慮して記載内容を十分に検討する必要がある。

(原稿受領 2014. 7. 17)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

