

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その27）

—知財高裁特許権侵害訴訟事件（携帯型コミュニケーションタ事件）—



ソフトウェア委員会 前浜 正治

1. 判決の要約

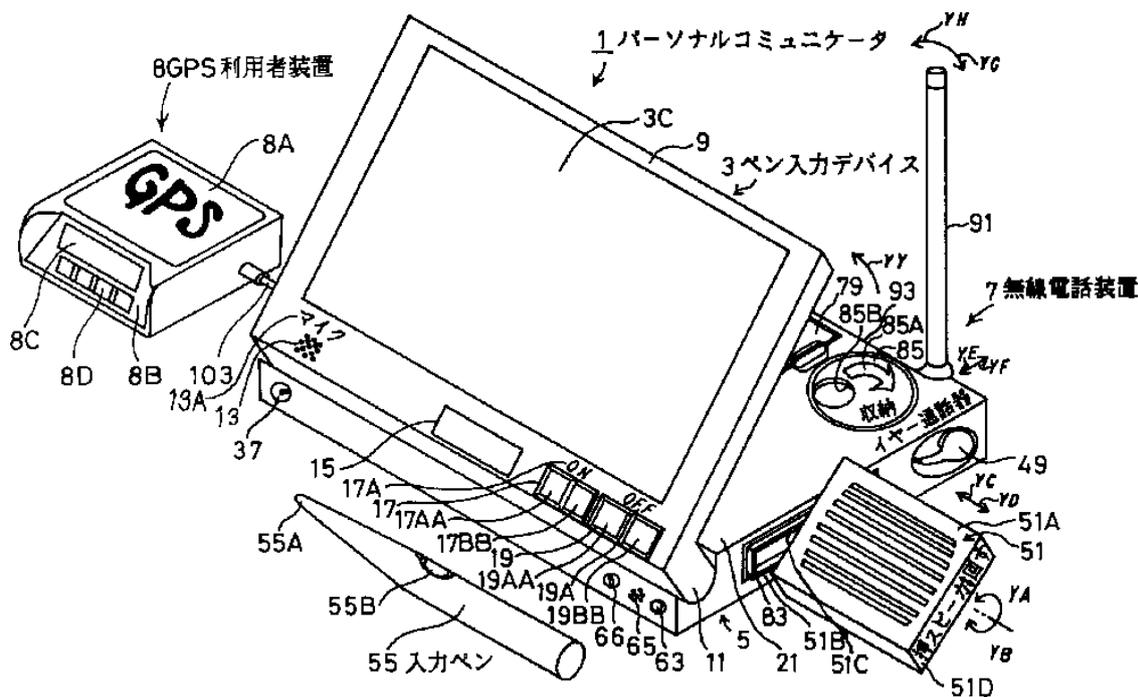
- (1) 事件番号：平 21（ネ）10055 号
- (2) 判決言渡日（判決）：平 22.3.30
- (3) 特許番号：2590397 号
- (4) 原審：平成 20（ワ）12952 号
- (5) 発明の名称：携帯型コミュニケーションタ

2. 事案の概要

1) 本件は、一審において、特許発明が被告製品の構成要件を充足しないとして棄却された判決に対する

控訴審であり、被告製品が特許発明の構成要件を充足するとの主張に加えて、被告製品が特許発明の均等物であるとの新たな主張について審理された結果、被告製品は特許発明の構成要件を充足せず、且つ被告製品は特許発明の均等部でもないと判断されたものである。尚、本件特許は、一審の経過の中で訂正審決が確定しており、訂正後の特許請求の範囲を前提として説明を行う。

3. 本件発明の内容



- 本願発明の大まかな構成は、
- (1) 携帯可能な端末において、GPSにより現在位置を特定する
 - (2) 業務名の一覧から画面上で選択された項目の名称に基づき、所定の業務を行う複数の個人、会社、あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する
 - (3) 選択された発信先番号に電話発信する

という3つの構成を有するものである。原審において確定した訂正後のクレーム全文は以下のとおりである（後の説明容易化のため、各構成要件にa～jの記号を付すと共に、訂正部分については下線を付したままとする）。

【請求項2】

【a】 携帯可能な筐体と、

- 【b】 上記筐体内に設けられ、公衆通信回線に無線によって接続され、該公衆通信回線を経由して発信、または受信を行う無線通信手段と、
- 【c】 上記筐体内に設けられ、該無線通信手段に対する制御指令の出力、上記無線通信手段を経由して上記公衆通信回線からデータを入力、または上記無線通信手段を経由して上記公衆通信回線にデータを送出する携帯コンピュータとを備え、
- 【d】 上記携帯コンピュータは、さらに上記筐体に保持された、又は該筐体外のGPS利用者装置から位置座標データを入力する位置座標データ入力手段と、
- 【e】 ディスプレイと、
- 【f】 CPUと、
- 【g】 上記ディスプレイに表示された所定の業務名を文字画像で示す発信先一覧から選択された選択項目の名称に基づき、上記位置座標データ入力手段の位置座標データに従って、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段と、
- 【h】 上記選択手段の選択した発信先の発信先番号に電話発信を実行して通信する電話発信手段と、
- 【i】 上記電話発信処理によって電話が接続された後、上記通話中の文字画像を上記ディスプレイに表示する通話中手段と、を備え、
- 【j】 上記位置座標データ入力手段と、上記選択手段と、上記電話発信手段と、上記通話中手段とは、上記CPUによって実行されることを特徴とする携帯型コミュニケーション。

4. 被告製品

製品名：Softbank 921T

本件特許に対応する被告製品の動作は以下の通りである。

- (1) ユーザが、被告製品上に表示されたカテゴリー選択画面で、施設種類（例えば「コンビニ」）を選択すると、被告製品のCPU（以降、単にCPUという）は、被告製品の現在位置情報とユーザの選択内容（コンビニ）をナビタイムジャパン株式会社の所有、運営するサーバ（以降ナビタイムサーバという）に送信する。
- (2) ナビタイムサーバは、サーバの有するデータベースにより、前記現在位置情報を中心とする東西南北方向各2 km（4 km 四方）の正方形エリア内に存在する施設（コンビニ）について、前記現在位置との直

線距離をそれぞれ計算し、施設（コンビニ）の名称及び距離数を距離の近い順に表示したリスト画面データを作成し、被告製品に送信する。

- (3) CPUは受信した施設（コンビニ）のリスト画面データを画面表示する。
- (4) ユーザが施設（コンビニ）のリスト画面（最も近い施設が反転表示された状態である。）の中からある施設（最も近い施設であることもあるが、それに限られない）を指定すると、CPUは、前記現在位置情報とユーザが指定したある施設（あるコンビニ）を特定する情報をナビタイムサーバに送信する。
- (5) ナビタイムサーバは、指定された当該施設（当該コンビニ）の詳細情報（名称、電話番号、住所）の表示、並びに、現在地から当該施設（当該コンビニ）へのルート地図、周辺スポット情報及び地点情報（緯度経度）等へのリンクからなる画面データをデータベースに基づいて作成し、被告製品に送信する。
- (6) CPUは受信した当該施設（当該コンビニ）の詳細情報を含む画面データを画面表示する。
- (7) ユーザが当該施設（当該コンビニ）に電話をかける場合、ユーザが詳細情報の中から「電話番号」（反転表示された状態である。）を指定すると、当該施設（当該コンビニ）の電話番号が通常の形式でディスプレイに表示される。
- (8) ユーザの発信ボタン押下により、CPUは、通常の電話処理動作に入り、表示されている電話番号に対し電話接続処理を行う。

5. 裁判での争点

本件特許発明は構成要件gを含む「携帯型コミュニケーション」の発明であるのに対し、被告製品は、「携帯電話端末」であるが、構成要件gに相当する処理を端末内部ではなくナビタイムサーバで実行していることが異なる。本判決においては、主として本件特許発明の構成要件gの充足及び均等の成否が争われた。

その中で、本件特許発明の構成要件gの充足について、判決文では、「・・・上記特許請求の範囲の記載によれば、「選択」は、「所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号」を対象としているが、「所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁」の発信先番号等の情報取得態様及び選択態様について、必ずしも明確であるとはいえない。そこで、本件訂正明細書の発明の詳

細な説明を参酌する・・・」との記載より、特許請求の範囲の記載に基づいて被告製品が「選択手段」を具備する可能性があることを示唆した上で、明細書の【発明が解決しようとする課題】の記載に基づいて発明の趣旨が理解され、最終的に被告製品が「選択手段」を具備しないと結論に至っている。

以下、構成要件gにおける均等の成否について裁判の内容を説明する。

（1）原告の主張

ア 相違点は本件訂正発明の本質的部分ではないこと
本件訂正発明の構成要件gについて、自己のCPU自体がデータを読み出すか、他の記憶装置にデータを読み出す指令を送信してデータを読み出すかの相違は、本件訂正発明の特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴部分ということとはできない。

本件発明は、無線電話装置と、携帯型コンピュータと、GPS利用者装置との個々の機能を複合させた機能を実用的に得るという目的のもと、最寄りの発信先や緊急発信先に電話が接続されることから、実際に役立つ相手に電話が接続され、利便性が高い情報交換装置が得られるという効果を奏する。このような目的、効果に照らせば、上記部分を他の構成に置き換えたとしても、本件訂正発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。

イ 置換可能性・置換容易性

「自己の筐体内のCPUによりすべての処理がされる」との構成と「先方のコンピュータにデータ処理を指令してこれが送り返される」との構成」とは、サーバとのデータの送受信によりデータを取り出す技術が周知であることに照らして（甲17, 18）、解決原理に相違はないから、置換は可能である。

また、被告製品の製造時において、構成要件gにおける、「自己の筐体内のCPUによりすべての処理がされる」との構成を、被告製品における「先方のコンピュータにデータ処理を指令してこれが送り返される」との構成に置換することは、容易であるといえる。

（2）被告らの反論

ア 相違点は本件訂正発明の本質的部分であること

乙5（7の（1）の（ア））には、本件訂正明細書の記載及びGPS装置を利用して現在位置に最も近い施設を検索して選択することが記載され、同技術は、自動車電話において公知であった。乙5記載の公知技術に照らすならば、本件訂正発明は、「携帯コンピュータ」が

「選択手段」を有することが、本件訂正発明の本質的部分である。被告製品は、本件訂正発明の本質的部分について相違するから、原告の均等の主張は失当である。
イ 置換可能性がないこと

被告製品は、本件訂正発明の本質的部分、すなわち「携帯コミュニケータ」の備える「携帯コンピュータ」が、「位置座標データ入力手段の位置座標データに従って、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」を備えておらず、本件訂正発明の作用効果を奏さないものであるから、本件訂正発明の構成要件gにつき被告製品の構成との置換可能性は存在しない。

6. 裁判所の判断

被告製品のCPUにより実行される処理は、「選択手段」と均等である旨の原告の主張は失当である。

ア. 置換可能性の有無について→解決課題及び解決原理が異なるから、置換可能性はない。

本件発明は明細に記載された「・・・しかしながら従来の情報装置では、無線電話装置と、携帯型コンピュータと、GPS利用者装置とを持ち歩けば、個々の機能を活用することは可能であるが、全てを携帯することが現実的ではなく、かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得ることができなかった。・・・」という課題の解決を目的としたものであり、その解決手段として、「携帯コミュニケータ」の「携帯コンピュータ」が、「位置座標データ入力手段の位置座標データに従って、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」によって、発信先番号の選択に係る処理を実行することとしたものである。

これに対して、被告製品は、ナビタイムサーバがそのデータベースを用いて検索処理を実行するものであり、被告製品は、ナビタイムサーバに現在位置情報と施設カテゴリーの選択内容を送信することにより、ナビタイムサーバから検索結果として施設の情報を取得し、通信を行うものである。

従って、本件発明の「選択手段」を被告製品の上記処理に置換することは、解決課題及び解決原理が異なるから、置換可能性はないものというべきである。

イ. 本質的部分か否かについて→本件発明の本質的部分における相違である。

提出された証拠によれば、自動車電話において、GPS装置を利用して現在位置に最も近い施設を検索して選択することは公知であると認められる。当該証拠と対比するならば、本件発明においては、構成要件gの「携帯コンピュータ」が「選択手段」を有することが、本件発明の本質的部分であるといえる。

そして、被告製品は、ナビタイムサーバが、ナビタイムサーバのデータベースを用いて検索処理を実行するものであって、上記の構成を具備しない点において相違する。即ち、被告製品における本件発明との異なる構成部分は、本件発明の本質的部分における相違である。

7. 考察

(1) 「置換可能性」の判断について

本件特許出願時のソフトウェア産業の状態（Windows95発売以前）や、本件特許の実施形態の記載より、本件特許の明細書はクラウドのようなサービス形態を考慮して書かれたものではないことが推定される。

これに対して、「・・・しかしながら従来の情報装置では、無線電話装置と、携帯型コンピュータと、GPS利用者装置とを持ち歩けば、個々の機能を活用することは可能であるが、全てを携帯することが現実的ではなく、かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得ることができなかつた。・・・」という本件特許の明細書の記載を参照すれば、必ずしもクラウドサービスが解決手段から除外されるものとは理解されず、「全てを携帯することが現実的ではない」、「相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得る」という記載によればむしろ、現在の技術常識に照らし、当然クラウドサービスが想定されるとも考えられる。即ち、本判決によれば、「特許発明の技術的範囲はクレームに限定すべきという原則を常に厳格に適用すると、特許取得へのインセンティブ、技術開発へのインセンティブが失われる」という均等論の趣旨が没却されているとも考えられる。

他方、均等論によれば、技術が発展し、「従来技術」とされる技術が増大することによって、権利範囲が際限なく拡大される可能性がある。そのため、均等論の適用には相応の程度の慎重さが求められる。特に、均等論の成立要件の1つである、「置換可能性」の判断において、「特許発明の構成要件の一部を他の方法や物

で置換しても当該発明の目的が達成できること」、即ち、「本件特許発明の明細書から理解される発明思想と、対象物件との作用効果が同一であること」の判断においては、解決すべき課題を安易に上位概念化することなく、本件特許発明の明細書及び出願時点での従来技術から判断される課題と、対象物件が解決している課題とが真に同一であるか否かを慎重に判断することにより、上述したような権利範囲の際限ない拡大にストップをかけてバランスを取る必要がある。

このような観点に鑑みれば、本判決は、本件特許発明の明細書に記載された「・・・しかしながら従来の情報装置では、無線電話装置と、携帯型コンピュータと、GPS利用者装置とを持ち歩けば、個々の機能を活用することは可能であるが、全てを携帯することが現実的ではなく、かつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得ることができなかつた。・・・」という課題を上位概念として捉えず、あくまでも、「構成要件gの「携帯コンピュータ」が「選択手段」を有すること」によってのみ解決される課題として認定し、対象物件とは課題が異なるものと判断することによって、上述したような権利範囲の際限ない拡大にストップをかけてバランスを取った判決であると思われる。

(2) 明細書における【発明が解決しようとする課題】の記載について

従来技術及び課題の記載については、記載をなるべく具体的にすべきであるとの意見と、記載をなるべく簡潔にするべきであるとの意見に分かれているが、以上のような観点に基づけば、【発明が解決しようとする課題】の記載については、可能な限り上位概念化した記載を心がけ、均等の判断において上位概念化することなくイ号物件との課題の共通性を見いだすことができるようにしておくことが望まれる。

また、本判決における被告製品が特許発明の構成要件gを充足するか否かの判断では、「・・・上記特許請求の範囲の記載によれば、「選択」は、「所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号」を対象としているが、「所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁」の発信先番号等の情報取得態様及び選択態様について、必ずしも明確であるとはいえない。そこで、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参酌する・・・」との記載より、特許請求の範囲の記載に基づいて被告製品が構成要件gを具備する可能性があることを示唆した上

で、明細書の【発明が解決しようとする課題】の記載に基づいて発明の趣旨が理解され、最終的に被告製品が「選択手段」を具備しないと結論に至っている。従って、均等の判断のみならず、そもそもの権利解釈の観点からしても、【発明が解決しようとする課題】の記載を必要以上に具体化することは避けるべきであると思われる。

（3）「意識的除外」の判断について

「意識的除外」について被告は何ら反論しておらず、そのため裁判所の判断においても「意識的除外」についての言及はない。しかしながら、一審における本件特許発明の訂正では、「上記位置座標データ入力手段と、上記選択手段と、上記電話発信手段と、上記通話中手段とは、上記 CPU によって実行される」といった内容が追加されており、むしろ「選択手段」が同一製品内に含まれることが要部であるかのような訂正がなされている。

そして、一審において、原告は、訂正に基づく主張として以下の主張を行っている。

「・・・乙 5 発明と本件訂正発明とを対比すると、①「発信先一覧」と「通話中」とが両方とも同一のディスプレイに文字画像によって表示される構成（構成要件 e, g 及び i）、②業務名の「発信先一覧」を表示して、その一覧から項目を選択する構成（構成要件 g）及び

③同一 CPU と同一ディスプレイとによって行われる構成（構成要件 e～j）の点で相違する。・・・」

この主張における③によれば、「選択手段」も同一 CPU で実行されるという主張を行っていることになり、「選択手段」が同一 CPU で実行されていないものが意識的に除外されているとも考えられる。従って、本件発明の課題があくまでも、「構成要件 g の「携帯コンピュータ」が「選択手段」を有すること」によってのみ解決される課題として認定され、対象物件とは課題が異なるものとの判決が下された背景には、原審における上記のような訂正及び主張が心証形成の一因となっているとも考えられる。

上記訂正及び主張は原審、即ち、被告製品は特許発明の構成要件を充足するとの主張のみで争われた際に行われたものであり、均等物であるとの主張が考慮されていないことは明白である。被告製品がクラウドサービスの場合等、均等論による主張の可能性が考えられる事件においては、本事件の原審のように当初は均等論による主張を行わないとしても、出訴前に十分に検討をし、均等の成立を自ら否定するような主張や訂正を行わないよう留意すべきである。

以上
(原稿受領 2011. 11. 28)