

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その30）

－知財高裁侵害訴訟事件（電話番号のクリーニング方法事件）－

平成23年度ソフトウェア委員会 筆宝 幹夫

要 約

電話番号のクリーニング方法事件では、クレームで意識的に「すべて」に限定したこと（意識的限定論）が、そのままクレームの権利範囲から「すべて」以外のものを除外したもの（意識的除外論）と解釈されている。

目次

1. 判決の要約
2. 事案の概要
3. 本願発明の内容
4. 被告サービス
5. 争点1（構成要件Aの充足性）
 5. 1. 原審の裁判所の判断
 5. 2. 本件（控訴審）の裁判所の判断
6. 争点2（均等論）
 6. 1. 原審の裁判所の判断
 6. 2. 本件（控訴審）の裁判所の判断
7. 考察

1. 判決の要約

- (1) 事件番号：平23(行ケ)10056号
- (2) 判決言渡日（判決）：平23.9.28
- (3) 特許番号：3462196号
- (4) 原判決：平21(ワ)35411号
- (5) 発明の名称：電話番号のクリーニング方法

2. 事案の概要

本件は、原告「株式会社ジンテック」が被告「株式会社クローバー・ネットワーク・コム」に対して被告サービス（被告方法目録に記載のサービス）の実施の差止めを請求した原審の敗訴判決を不服として、原告が知財高裁に控訴した事案である。本件においても、原審と同様に、被告サービスが本件発明を侵害していないとの結論が維持され、原告敗訴の判決が出された。

3. 本願発明の内容

- 1) 本件発明は、「電話回線網で実際に使われている電話番号（または使われていない電話番号）をコ

ンピュータを用いて調査し、その調査結果に基づいて既存の電話番号リストをクリーニングする方法に関する」（本件明細書の段落0001）発明である。

- 2) 問題となったクレームは下記の通りである。（下線部は、平成22年8月26日の訂正審決確定により追加された部分である。また、A～Dの項目は原判決が付したものである。）

【請求項1】

(A) ISDNに接続した番号調査用コンピュータにより、使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある4桁の数字のすべての組み合わせからなる調査対象電話番号について回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し、網から得られる情報に基づいて有効な電話番号をリストアップして有効番号リストを作成する網発呼プロセスと、

(B) 前記網発呼プロセスにより作成された前記有効番号リストを複数のクリーニング用コンピュータに配布して読み取り可能にするリスト配布プロセスと、

(C) 前記各クリーニング用コンピュータにおいて、クリーニング処理しようとする顧客などの電話番号リストを読み取り可能に準備し、このクリーニング対象電話番号リストと前記有効番号リストとを対照することで、前記クリーニング対象電話番号リスト中の有効な電話番号を区別するクリーニング処理プロセスと、

(D) を含んだことを特徴とする電話番号リストのクリーニング方法。

- 3) 問題となった明細書の記載は下記の通りである。

段落0032：「ここまでは1台のパソコン1で北海道・青森県・秋田県・岩手県エリアの調査を行う」と説

明した。同様に、全国の電話網をいくつかの地域に分割し、それぞれの地域にて前記と同様な電話番号調査用パソコンを ISDN に接続し、全国の電話番号の調査を複数の地域に分散した複数のパソコンで分担実行する。そして、それぞれ担当した地域の前記調査リストを通信などを通じて 1 つに集約することで、**全国的な**広域の調査リストを作成できる。」

段落 0034：「従来の方法のように、電話網に発呼し続けながら多数の電話番号リストをクリーニング処理する必要はなく、定期的に**全国的な**規模で電話番号調査を前述のように実行すればよい。」

段落 0039：「調査にあたっては、**地域的**および**時間的に**十分に分散して処理を実行できる」

4. 被告サービス

被告方法目録に「被告が、「DocBell」又は「ドックベル」との名称で、電話番号使用状況履歴データを被告の顧客に対して提供するサービス（ただし、ウェブ検索方式によるものを除く。）」と記載されている。

5. 争点 1（構成要件 A の充足性）

5. 1. 原審の裁判所の判断

「被告は、被告サービスにおいて、・・・下記の電話通信事業者に割り当てられ使用されている合計 566 個の局番の電話番号については、使用状況の調査を行っていない。これは、これらの局番の電話番号は、専ら基地局での交換のために使用されていたり、転送に用いられたり、新しいサービスの実験等の用途で使用されたりしているものと推定され、使用状況を調査してほしいとの顧客からのニーズがないからである。

記

株式会社アイ・ピー・エス

ソフトバンクモバイル株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

ベライゾンジャパン合同会社

東京テレメッセージ株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

株式会社沖縄テレメッセージ」

「原告は、構成要件 A の「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは、事業者が一定の調査対象を設定することを前提に、・・・「その調査対象に含まれる電話番号に使用されている市外局番と市内局番のすべて」を調査しているといえ、構成要件 A を充

足する、と主張する。しかしながら、構成要件 A は、単に、「使用されているすべての市外局番および市内局番」と記載されているだけであり、局番について、原告の主張するような限定は付されていない。」

「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは、「市外局番及び市内局番として使用されているすべての番号」を意味するものと解するのが相当である。本件明細書の他の記載を見ても、「使用されているすべての市外局番および市内局番」に関して、・・・原告の主張する「調査対象に含まれる電話番号に使用される市外局番と市内局番のすべて」と解すべき根拠となる記載は見当たらない。仮に構成要件 A を原告の主張するおりに解すると、結局、同構成要件は「調査対象となっている電話番号を調査対象とする」という循環論理に帰し、「使用されているすべての市外局番および市内局番」との要件は無意味なものになってしまうから、原告の主張する解釈を採用することはできない。

したがって、一部の電話通信事業者に割り当てられている合計 566 個の局番に係る電話番号については調査対象としていない被告サービスは、構成要件 A の「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある 4 桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものとはいえ、構成要件 A を充足しない。

よって、・・・被告サービスは、本件発明の技術的範囲に属しない。」

5. 2. 本件（控訴審）の裁判所の判断

「当裁判所も、被告サービスは、少なくとも本件特許発明の構成要件 A を充足せず、・・・と判断する。」

「本件特許発明の特許請求の範囲においては、（使用されている）「すべて」の市外局番及び市内局番という言葉が用いられているのであって、範囲の広狭がある場合には、最も広い範囲を指すと解するのが自然であり、逆に、これを「調査対象となる一定の地域」に限定する記載はない。

本件明細書（甲 1, 47）の記載をみても、【課題を解決するための手段】（段落【0009】）には、「調査対象となる一定の地域」の市外局番及び市内局番に限定する旨の記載はなく、唯一の実施例も、「ここまでは 1 台のパソコン 1 で北海道・青森・秋田県・岩手県エリアの調査を行う」と説明した。同様に、全国の電話網を

いくつかの地域に分割し、それぞれの地域にて全国の電話番号の調査を複数の地域に分散した複数のパソコンで分担実行する。そして、それぞれに担当した地域の前記調査リストを通信などを通じて1つに集約することで、全国的な広域の調査リストを作成できる。」（段落【0032】）と記載されるように、全国を対象として調査するものである。」

「したがって、構成要件 A の「使用されているすべての市外局番および市内局番」とは、調査対象となる一定の地域において使用されているすべての市外局番及び市内局番を意味するという控訴人の主張は、採用することができない。

そして、控訴人のその余の主張は、上記説示により排斥された解釈を前提として、一定の地域においては、被控訴人が調査対象としていない局番が存在せず、すべての局番を調査していることになるので、構成要件 A を充足しているというものであるから、その前提を欠くことになる。」

「よって、被告サービスは本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえず、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。」

6. 争点 2（均等論）

6. 1. 原審の裁判所の判断

「平成 10 年最判は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分がある場合に、なお均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための要件の一つとして、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」こと（第 5 要件）を掲げており、・・・第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動を特許権者がとった場合には、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。

これを本件についてみると、・・・原告は、本件訂正前の特許請求の範囲請求項 1 では、単に、「ISDN に接続したコンピュータにより回線交換呼の制御手順を発信端末として実行し」とされ、いかなる電話番号を調査対象とするのかについて特段制限は付されていなかったものを、本件訂正により、「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある 4 桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とするものに限定することを明記

し、・・・

そうすると、原告は、本件特許発明について、本件訂正に係る訂正審判の手続において、被告サービスのように一部の局番の電話番号を調査対象としない構成のもの、すなわち、調査対象電話番号が「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある 4 桁の数字のすべての組み合わせからなる」ものでない方法が、その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認めるのが相当である。」

「仮に、原告が、主観的には本件訂正により被告サービスの技術を除外する意図を有していなかったとしても、本件訂正は、少なくとも、第三者からみて、外形的には、「使用されているすべての市外局番および市内局番と加入者番号となる可能性のある 4 桁の数字のすべての組み合わせからなる」電話番号を調査対象とせず、一部の局番の電話番号を調査対象から除外しているものについては、本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるべきものであるというべきである。」

「以上のとおりであるから、均等論の第 5 要件の根拠とされる禁反言の法理に照らし、被告サービスが本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であると認めることはできない。」

6. 2. 本件（控訴審）の裁判所の判断

「当裁判所も、被告サービスは、・・・、禁反言の法理の関係で本件特許発明と均等とは認められないものと判断する。」

7. 考察

本件特許の構成要件 A について、訂正により市外局番及び市内局番について「すべて」という文言を追加限定したという事情、また明細書に「すべて」が「全国的」であることを示す記載があるという事情を考えれば、被告サービスが本件発明の構成要件 A を充足しないという原審及び本件控訴審の判断は、いずれも妥当であると考えられる。

一方、均等論について、訂正により市外局番及び市内局番について「すべて」という文言を追加限定したという事情が、全国以外の一部の地域の市外局番等を「外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動を特許権者がとった」ものとみなされている

点が注目される。すなわち、クレームで意識的に「すべて」に限定したこと（意識的限定論）が、そのままクレームの権利範囲から「すべて」以外のものを除外したもの（意識的除外論）と解釈されている。この解釈の是非については議論の分かれるところであろう。

この問題について、特許法逐条解説第13版496ページには「この基準はあくまでも出願人が意識的に除外したことが明らかであると認められる場合に限って適用すべきであって、除外したかどうか疑わしい場

合にまで適用すべきでないことである。」との記載がある。

知財立国を推進して特許権の保護強化を図るべきであるとの考え方からすると、均等論の適用について、もっと柔軟に（すなわち、除外したかどうか疑わしい場合には除外していないとの）解釈して適用してもよいものとする。

以上

（原稿受領 2012. 9. 28）

「弁理士Info」 「ヒット商品を支えた知的財産権」 のご案内

JPAA
Information

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たパンフレット「弁理士Info」及び季刊誌「特許・アトニーのヒット商品を支えた知的財産権」と題して連載してきた内容を1冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた! (平成23年11月改訂版発行)」等のパンフレットがあります。

一般の方には原則として無料で差し上げております。(送料は当会で負担します)

ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

◆連絡先 広報・支援・評価室◆

ご希望のパンフレット名と部数、ご送付先、お電話番号を明記の上、下記までお申込みください。

FAX:03-3519-2706
mail:panf@jpaa.or.jp



▶「弁理士Info」

平成23年改訂版



▶「ヒット商品はこうして生まれた!」

