

知財高裁平成21年(ネ)第10055号 特許侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成20年(ワ)第12952号) 判決概要について

I. 当事者

控訴人(一審原告): エイディシーテクノロジー株式会社

(コンピュータソフトウェアの開発及び販売、コンピュータ及びコンピュータ関連機器の開発及び販売等を目的としている株式会社)

被控訴人(一審被告): ソフトバンクモバイル株式会社

(移動体通信事業、電気通信に関するソフトウェアの制作及び販売、移動体通信に係る電気通信用品及びシステムの保守及び販売、通信機器の販売等を目的とする株式会社)

被控訴人補助参加人: 株式会社東芝(被告製品製造会社)

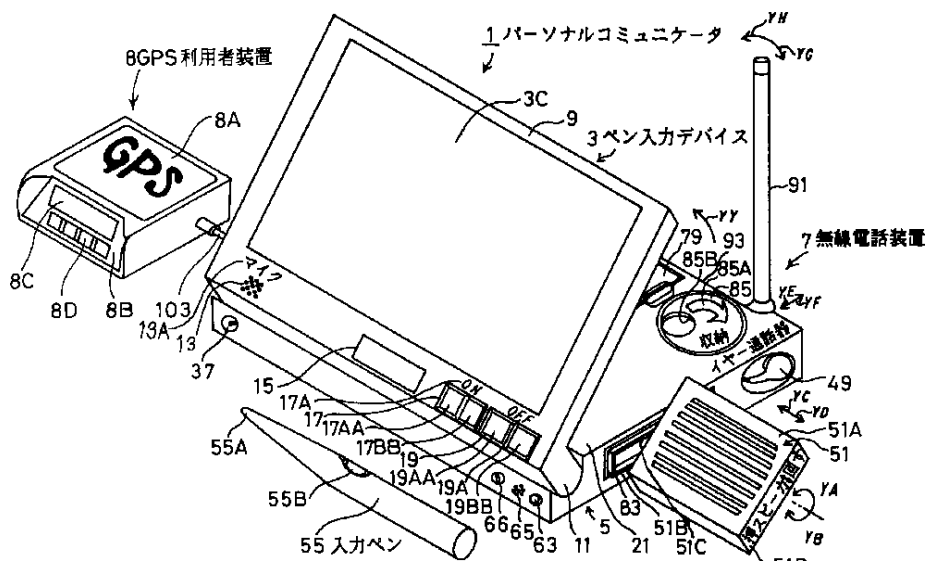
II. 本件特許権

登録番号: 第2590397号

発明の名称: 携帯型コミュニケーターおよびその使用方法

出願日: 平成5年3月30日

登録日: 平成8年12月19日



III. 請求の内容(控訴審は②のみ)

- ① 被告製品(SoftBank 921T)の販売差止め(特許法100条1項)及び破棄(同条2項)
- ② 損害賠償金3440万円(民法709条、特許法102条3項)及び所定の遅延損害金の支払

IV. 訴訟と特許の訂正

平成8年12月19日 本件特許権 登録
平成20年3月15日 被告製品 発売
平成20年5月20日 一審訴状送達
平成21年3月30日 原告の本件特許「請求項2」の訂正審判請求
平成21年5月 1日 上記訂正審判請求成立
平成21年5月12日 一審口頭弁論終結

V. 一審の争点および裁判所の判断

1. 構成要件の充足性の判断

		争 点	裁判所
本件 特許 発明 1	(1)	構成要件D(位置座標データ入力手段)の充足	—
	(2)	構成要件F(発信先番号選択手段)の充足	×
	(3)	構成要件G(携帯型コミュニケーター)の充足	—
本件 特許 発明 2	(4)	構成要件I(位置座標データ入力ステップ)の充足	—
	(5)	構成要件J(発信先番号選択ステップ)の充足	×
	(6)	構成要件K(携帯型コミュニケーターの使用方法)の充足	—

・一審において、原告は、「本件特許発明」の請求項2を「携帯型コミュニケーター」（本件特許発明1）とし、請求項5を「携帯型コミュニケーターの使用方法」（本件特許発明2）に分けて主張しており、上記(1)～(3)は本件特許発明1にかかる争点であり、争点(4)～(6)は本件特許発明2にかかる争点であった。

・一審裁判所は、(2)と(5)の構成要件充足性を否定して原告の請求を認めなかった。

2. 新規性欠如（略）

3. 進歩性欠如（略）

4. 対抗主張：特許訂正（後述）

5. 損害の額（略）

VI. 特許訂正の内容 ※グレー部分＝訂正発明において追加された部分

請求項2 【大文字＝訂正前】【小文字＝訂正後】

【A】＝【a】携帯可能な筐体と、

【B】＝【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】＝【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】＝【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、

【F】【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【Fに基づいて⇒】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【Fとを備え】と、

【G】【h】上記選択手段の選択した発信先【Gと】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て後、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。

原告は、平成21年5月1日付けで本件訂正審判請求を認める旨の審決がされたことを理由に口頭弁論の再開を求めていたが、裁判所は、【F】から【g】への訂正が、ユーザの選択をディスプレイに表示された一覧から行うとする限定を加えたにすぎず、構成要件【F】における「選択手段」と何ら違いを有するものではないとし、被告製品が訂正発明の技術的範囲に属さないことが明らかであるとして口頭弁論再開を認めなかった。

上記訂正には、構成要件【F】の「選択手段」の解釈および被告製品が「選択手段」による処理を行っているかが当事者間で争われたことが背景にあると考えられる。

「選択手段」に関する原告・被告の主張及び裁判所の判断

	原告	被告	裁判所
(1)「選択手段」の解釈	「選択手段」の核心は、複数の選択項目の中から最も距離の近い項目を特定する処理であり、どの記憶領域から電話番号を「選択する」かについては何等らの限定もされていない以上、ネットワークのいずれの記憶領域で選択されても構わない。	「選択手段」とは、「携帯コンピュータ」が、入力された現在位置データに基づいて、ユーザが選択した施設等の中で最も近いものを選択し、それと関連付けられて記憶されている電話番号を取り出すことである。 本件特許発明1では、地図データを携帯型コミュニケーションに内蔵されたメモリから取得しているから、 <u>選択手段は「携帯コンピュータ」が行う必要がある。</u>	本件特許発明1の「選択手段」とは、現在位置の位置座標データに基づいて最も近い施設を選択し、それと関連付けて記憶されている、同施設の発信先番号を取り出すことであり、 <u>また、「選択手段」による処理は、「携帯コンピュータ」自体が備えるものであると解釈するのが相当である。</u>
(2)被告製品が「選択手段」による処理を行っているか	被告製品のCPUがユーザの選択と現在位置をナビタイムサーバに送信すると、あらかじめ定められた送受信の取決めに従い、ナビタイムサーバが現在位置から最も近い施設を検索してそのデータを返信しており、この指令がないのにナビタイムサーバが独自の処理として任意に情報を送信することはないので、 <u>ネットワークで主導的な地位で制御を行っているのは、被告製品のCPUである。</u> したがって、被告製品のCPUが選択処理をしている。	「現在位置に最も近いもの」を含む施設名のリスト情報も、遠隔地にあるナビタイムサーバが作成して被告製品に送信した情報であって、被告製品のCPUが取得しているのはそれらの画面データにすぎない。したがって、 <u>「選択」を行っているのはナビタイムサーバであって、被告製品のCPUではない。選択処理についても、被告製品のCPUではなくナビタイムサーバが行っている。</u>	処理を他のコンピュータに指令することと自身が処理することとは別のことである。 <u>被告製品のCPUは、選択処理にはかかわってはならず、単にその前提となる現在位置情報とユーザの選択を外部のナビタイムサーバに送信し、その結果であるナビタイムサーバが作成した画像データを受信しているにすぎない。</u> したがって、被告製品のCPUは、実質的にも選択処理に関与しているものとはいえない。

一審で認定された被告製品の「選択手段」の構成

判決文の別紙第2図「NAVITIME」のフロー概要ご参照

VII. 控訴審の争点および裁判所の判断

原告は、控訴審において、訂正前の特許権の請求項2に基づく請求を訂正後の特許権の請求項2に基づく請求に変更するとともに、請求項5に係る特許権に基づく請求を取り下げ、訂正発明に基づく従来の主張と共に、新たに争点2（均等の成否）を主張した。

1. 被告製品は、本件訂正発明の技術的範囲に属するか（争点1）。

ア構成要件d「位置座標データ入力手段」の充足性

- イ構成要件 g 「選択手段」の充足性
- ウ構成要件 h 「電話発信手段」の充足性
- エ構成要件 i の充足性
- オ構成要件 j の充足性

2. 構成要件 g における均等の成否 (争点 2)
3. 本件特許には、乙 5 に記載された発明及び周知技術による進歩性欠如 (特許法 29 条 2 項) の無効理由 (特許法 104 条の 3) があるか (争点 3)
4. 損害の発生及び数额 (争点 4)

裁判所は、被告製品は、本件訂正発明の構成要件 g の「選択手段」を具備せず、また、被告製品は、本件訂正発明の均等物ではないと判断した。

VIII. 控訴審の争点 1 における裁判所の判断

1. 本件訂正発明の構成要件 g の「選択手段」の意義について

裁判所は、本件訂正発明の特許請求の範囲における「選択」の対象である「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」として、本件訂正特許の【発明の詳細な説明】を斟酌した。

(1)本件訂正発明の目的	従来の無線電話装置と、携帯型コンピュータとGPS利用者装置とをすべて携帯することができず、かつ相互を組み合わせることでそれらを複合した機能を得ることができないとの課題を解決するために、 <u>複合した機能を、実用的に得ることを目的とするものである。</u> 携帯型の情報装置がこれらの装置の機能を複合させた機能を有することに特徴があり、機能の一部を他のサーバ等に置くことを想定したものということはいえない。
(2)「選択手段」による「発信先番号の選択」の意義	「携帯型コミュニケーター」は、CPUを備えた携帯コンピュータと無線電話装置とGPS利用者装置とを備えるとともに、地図情報を備えた地図データROMが接続されており、CPUにより実行される最寄発信処理においては、まず、現在位置の座標と発信先の名称が入力され、次に、地図データROMから現在位置から最も近い発信先番号を選択する処理を行い、それは、現在位置の座標と地図データROMから読み込まれた地図情報とに基づいて選択しているものと認められる。したがって、「選択手段」による「発信先番号の選択」は、 <u>携帯コンピュータのCPUが、携帯型コミュニケーター自体で取得できるデータを用いて、発信先番号の選択に係る処理を実行することを指すと解するのが相当である。</u>

2. 被告製品の「選択手段」充足性について

被告製品の構成のうち、構成要件 g の「選択手段」に対応する部分について以下のとおり判断し、被告製品の構成要件 g の「選択手段」を具備するものではないとした。

(1)被告製品のCPUが行っていること	現在位置情報及びユーザの選択内容の送信並びにナビタイムサーバからの画面データの受信及びその表示と電話接続に関する処理を実行している。
(2)ナビタイムサーバが行っていること	現在位置に最も近い施設を含む施設及びその電話番号の検索並びにその検索結果たるリストの作成は、データベースを有するナビタイムサーバが実行している。

(3)被告製品は、構成要件 g の「選択手段」を具備するものであるか	被告製品においては、専らナビタイムサーバが、そのデータベースを用いてディスプレイに表示される発信先番号の「選択」に係る検索処理を実行しており、被告製品は、地図情報も備えておらず、構成要件 g の「選択手段」に相当する検索処理を実行することなく、単に、施設カテゴリーの選択及び現在位置情報の送信と検索結果の取得のみを行っている。
------------------------------------	---

IX. 控訴審の争点 2（構成要件 g にかかる均等の成否）における裁判所の判断

控訴人（一審原告）・被控訴人（一審被告）の主張及び裁判所の判断

	控訴人	被控訴人	裁判所
(1) 置換可能性	<ul style="list-style-type: none"> 「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解決原理に相違はないから、置換は可能である。 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 被告製品は、本件訂正発明の本質的部分、すなわち「携帯コミュニケーション」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、<u>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。</u> 被告製品においては、<u>本件訂正発明とは極めて顕著に異なる構成が採用されており、その結果、その異なる構成に基づいた別個の作用効果を奏している。</u>…本件訂正発明の「選択手段」の構成と被告製品のインターネットを介したサーバによる選択の構成とは、<u>解決課題及び解決原理が異なり、置換可能とはいえない。</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 本件訂正発明は、上記（無線電話装置等すべてを携帯することができず、相互に組み合わせることで複合した機能を得ることができないという問題）の解決手段として、「携帯コミュニケーション」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。 本件訂正発明における「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」との構成を被告製品における上記処理手段（※ナビタイムサーバから検索結果として施設の情報取得し、通信を行う）に置換することは、<u>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。</u>
(2) 本質的部分か否か	<p>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、<u>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</u>ことはできない。</p>	<p>乙 5 記載の公知技術に照らすならば、<u>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。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 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。 本件訂正発明においては、<u>構成要件 g の「携帯コンピュータ」が「・・・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」を有することが、本件訂正発明の本質的部分であるといえる。</u> 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。<u>被告製品における本件訂正発明との異なる構成部分は、本件訂正発明の本質的部分における相違であるというべきである。</u>

以上

2013年1月24日 文責：重村 瑞唯