

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～原審で時期が後れたとされた無効の抗弁が認められ、特許権者が逆転敗訴した裁判例～  
令和元年（ネ）第10066号

控訴人兼被控訴人（一審原告）：株式会社コムスクエア

被控訴人兼控訴人（一審被告）：T I S株式会社

2021年 9月 24日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 1. 概要

本件は、発明の名称を「情報管理方法、情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号に係る本件特許権を有する1審原告が、1審被告は、その特許請求の範囲請求項7に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属する被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し、本件特許権を侵害しているとして、1審被告に対し、被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに、損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決<sup>1</sup>は、1審原告の請求のうち、被告プログラムの譲渡等の差止めと、損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したため、1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。

当審においては、原審において、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下された乙14（米国特許出願公開第2005/0251445号明細書）記載の発明（以下「乙14発明」という。）を証拠とする新規性欠如の無効の抗弁を認め、本件発明に係る特許は無効とされるべきものであるから、1審原告が本件特許権に基づき権利行使をすることは認められないとした。

なお、1審被告は、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れた攻撃防御方法であるとの主張はしなかった。

## 2. 本件発明

### （1）特許請求の範囲の記載

本件発明は以下のとおりである。以下の記載は原判決からの引用である。

- ① ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先の電話器を識別する識別情報を管理するための情報管理プログラムであって、
- ② コンピュータに、
- ③ 前記識別情報に基づく架電が第1の架電先の電話器に接続される状態の該識別情

---

<sup>1</sup> 原判決について、以前の[判例紹介](#)にて取り上げていますので、必要に応じてご参照下さい。

報を、前記ウェブページを構築するウェブサーバであって前記コンピュータとは異なるウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させる機能と、

- ④ 前記送出不可能な状態とされた前記識別情報に基づく架電を第2の架電先の電話器に接続される状態にする機能と、
- ⑤ 前記識別情報に基づく架電が前記第2の架電先の電話器に接続される状態となった場合の該識別情報を、前記ウェブサーバ又は他のウェブサーバに向けて送出可能な状態にする機能と、
- ⑥ 前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップを、前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に、又は前記ウェブサーバへアクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを
- ⑦ 実現させるための情報管理プログラム

## (2) 本件発明

裁判所は本件発明を以下のように認定している。

本件発明は、①「インターネットのウェブページを利用した広告方法で、広告提供サイトのウェブページに広告情報とともに広告主ごとに対応付けられた電話番号を掲載し、それを見た利用者が広告主に対して電話を架けた場合に、その通話の成立に基づいて広告料の課金を発生させるというペイ・パー・コール (Pay per Call) 方式」における情報管理プログラムに係る発明であり (段落【0007】)、②利用者がいずれの広告提供サイトを見て電話を架けてきたかなどを把握するために、数多くの広告提供サイトや商材ごとに異なる電話番号を掲載しようとする、電話番号資源が枯渇するという課題を解決するため (段落【0011】～【0014】)、③電話番号を指標する識別情報を広告情報ごとに動的に割り当て、一定時間の経過又は一定回数のアクセスを基準として、その提供を終了することで、識別情報の再利用を可能とし、識別情報の資源の有効活用及び枯渇防止を図るものであると認められる (段落【0015】～【0022】)。

本件発明において、「識別情報」は電話番号に相当するもので、広告を見た利用者が架電の際に電話機に入力する番号である。「管理ID」は、広告情報ごとの課金管理を行うのに用いる情報であって、広告情報を識別する情報である。「架電先」は「識別情報」が関連付けられている管理IDが指標する広告主の連絡先 (広告主電話器) である。

本件発明では、「識別情報」と「管理ID」との対応関係を動的に変更することにより、識別情報よりも多い数の広告情報の取り扱いが可能となる。

以下、識別情報11aが管理ID14aに対応付け (図では「関連付け」) られている

状態から、管理 ID 1 4 d に対応付けられている状態までの遷移について、図 1 を用いて説明する。

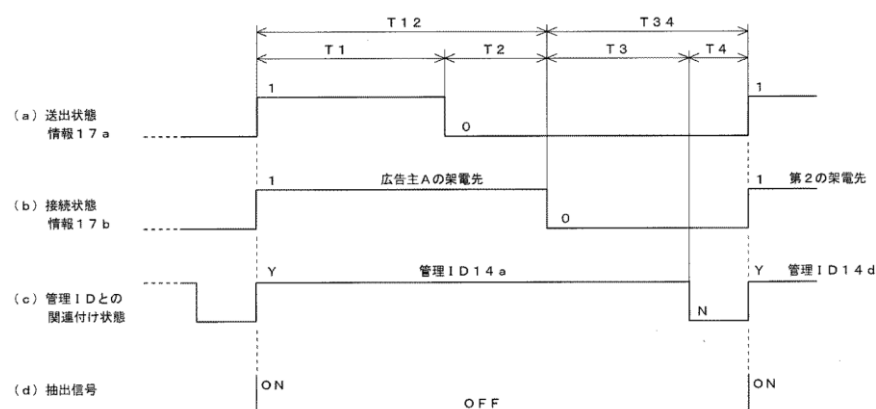


図 1 : 本件特許の図 1 0

T 1 期間において、識別情報 1 1 a は管理 ID 1 4 a に対応付けられ、送出可能（利用者に提示可能）かつ接続可能（広告主へ架電可能）である。

T 2 期間においては、識別情報 1 1 a は送出不可能な状態である。しかし、接続可能状態であるので、識別情報 1 1 a に基づく架電が行われた場合には、広告主 A へ接続される。

T 3 期間においては、送出不可能かつ接続不可能な状態である。

T 4 期間においては、識別情報 1 1 a は管理 ID 1 4 a との対応付けが解消されている。T 4 期間経過後、識別情報 1 1 a は管理 ID 1 4 d と対応付けられている。

以上のように、電話番号に相当する「識別情報」と、広告を識別し広告主の連絡先を指標する「管理 ID」との対応付けを動的に変更することより、「管理 ID」の総数よりも少ない「識別情報」での運用が可能となる。

### (3) 経過

本件発明に係る出願、侵害争訟等の経過は、以下のとおりである。

- 平成 1 9 年 7 月 3 1 日 国際出願 (PCT/JP2007/064999)
- 平成 2 1 年 1 2 月 1 4 日 日本国移行
- 平成 2 2 年 1 月 2 9 日 米国移行
- 平成 2 2 年 2 月 1 0 日 審査請求
- 平成 2 3 年 1 2 月 6 日 拒絶理由通知
- 平成 2 4 年 2 月 6 日 意見書、補正書提出
- 平成 2 4 年 6 月 2 9 日 米国・2 回目 O A 乙 1 6 が引用される
- 平成 2 4 年 7 月 2 0 日 特許査定
- 平成 2 4 年 8 月 3 1 日 設定登録

平成28年		侵害訴訟（原審）提起
平成29年	11月28日	無効審判請求 甲1は本件乙14
平成30年	12月25日	審決の予告（請求項1，4及び7は無効）
平成31年	2月22日	訂正請求（請求項1及び4）
令和元年	6月10日	審理終結通知
令和元年	6月19日	侵害訴訟（原審）口頭弁論終結
令和元年	6月25日	審決（請求項1及び7は無効，請求項4は有効）
令和元年	8月5日	審決取消訴訟提起
令和元年	9月4日	侵害訴訟（原審）判決言渡
令和元年		原審に対して両者が控訴
令和2年	1月27日	審決取消訴訟口頭弁論終結
令和2年	3月11日	審決取消訴訟判決言渡（請求項7は無効）
令和2年	3月18日	侵害訴訟控訴審（本件）口頭弁論終結
令和2年	6月17日	侵害訴訟控訴審（本件）判決言渡

### 3. 原告製品

本件控訴審では、無効の抗弁についてのみ審理されたので、原告製品についての説明は省略する。

### 4. 裁判所の判断

#### (1) 乙14発明の認定

乙14発明を、次のとおり認定した。

「固有の電話番号を節約及び再利用することが出来るペイ・パー・コールの実績型広告を提供するための方法であって、

前記方法を実行するシステムは、『アカウント生成・管理モジュール34』、『広告発行モジュール36』、『架電処理モジュール38』、及び『請求モジュール40』を含み、さらに、前記『アカウント生成・管理モジュール34』は、『広告作成モジュール46』を含み、また、『広告発行モジュール36』は、『広告描画エンジン74』と『広告配給エンジン76』とを含み、

前記システムは、特定の広告、広告主、又は要求パートナーに前もって割り当てられたり、関連付けられたりしていない電話番号である未割り当ての電話番号のプールを保持し、

前記『アカウント生成・管理モジュール34』は、『ユーザインターフェースモジュール44』、『広告作成モジュール46』、『支払規定モジュール48』を含み、

前記『ユーザインターフェースモジュール44』は、ウェブページを顧客のブラウザに表示させ、

前記『広告作成モジュール46』は、広告主に割り当てられた固有の電話番号を自動的に広告主の広告に直接挿入するものであり、検索エンジン19を通じたキーワード検索が開始された際、広告主の広告が検索結果内に表示されるようにするためのキーワードを入力することができるようにするための『キーワード関連付けロジック57』と、固有の電話番号を生成し、固有の電話番号が架電されると広告主の電話が鳴るように固有の電話番号を広告主の実際の電話番号にマッピングし、固有の電話番号を広告主の広告に関連づける『電話番号自動生成ロジック56』を含み、

前記『固有の電話番号』は、エンドユーザから要求パートナー（ある検索エンジンのウェブサイト）に対して検索要求がされ、『ジャスト・イン・タイム方式』で、未割り当ての電話番号のプール内にある電話番号の中から『固有の電話番号』となる電話番号が検索要求におけるキーワードと関連付けがされた特定の広告主の広告に対して直前に動的に割り当てられて、その広告に自動的に挿入されるものであり、そして、そのように『固有の電話番号』が挿入された広告は、検索結果のページ内に表示され、

また、前記『固有の電話番号』は、『表示されてからある一定期間』が経過した場合には、『再利用』のために『電話番号のプール』に戻され、また、『問合せをもらすが架電がない場合』には、この『固有の電話番号』が『表示されてからある一定期間』が経過するまでの『所定期間』の間、『動的に割り当てられた電話番号』は『その広告に関連付けられる』ものであり、

前記システムは、ある特定の広告主の広告がある時間にある特定のウェブサイト（ある検索エンジンのウェブサイト）にある特定の固有の電話番号と共に表示されたことを記録し、また、『割り当てられた電話番号がそれぞれ最後に表示されたのはいつか』を記録し、この『電話番号についての最後の表示時間』の情報は、『電話番号が例えば直近の24時間内に異なるコンテキストで表示されたかどうかをチェックする』等により『割り当てられた電話番号』が『所定期間内で最近表示されたかどうか』を『判定』するために用いられ、前記『割り当てられた電話番号』が所定期間内に表示されていた場合には、前記『割り当てられた電話番号』は、前記『特定の広告主の広告』以外の広告主の広告には割り当てられないものであり、

さらに、前記システムは、選択された広告主又は広告主群に特定の期間特定の電話番号を提供するものであり、この特定の期間の後には再利用プロセスに入ることができる、方法。」

乙14発明は、検索エンジンの検索結果に広告を表示するシステムであり、広告に固有の電話番号を関連付けるとともに、固有の電話番号と広告主の電話番号とを関連付ける。固有の電話番号が枯渇しないように、エンドユーザから検索要求がされた後に、『電話番号のプール』から固有の電話番号を選択し、広告に割り当てる。固有の番号は、『表示されてからある一定期間』が経過した場合には、『再利用』のために『電話番

号のプール』に戻される。

(2) 争いとなった構成

本件発明の構成要件⑥を乙14は開示しているか否かが争いとなった。

⑥ 前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップを、前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから一定期間が満了した場合に、又は前記ウェブサーバへアクセスされた回数が基準に達した場合に実行する機能とを

(3) 「一定期間」の始期について

一定期間の始期は、本件発明では、「ウェブサーバに向けて識別情報が送出され」たときである。それに対して、乙14発明では、「固有の番号（「識別情報」に相当）が表示されたとき」である。

1審原告は、「一定期間」の始期を「送出されてから」とする本件発明は、ユーザの動作部分を対象としておらず、サーバの側で完結するものであり、「一定期間の始期」がユーザ端末等に「表示されてから」とする乙14発明は技術思想が異なると主張した。

裁判所は、乙14では、「表示」について、ユーザ端末等の画面のみに情報を映すという意味に限定されず、システム（広告会社）が要求パートナーのウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することをも含むと理解することができる記載があることや、乙14には、システムが、ユーザ端末等の画面に電話番号が割り当てられた広告が映されたことを把握し、それを記録に反映することについての記載が全くないことからすると、「表示」は、ユーザ端末等の画面のみに情報を映すという意味に限定されず、システム（広告会社）が要求パートナーのウェブサイトに対して電話番号を割り当てた広告等の情報を提示することを含む意味であると理解することができるとした。

裁判所は、乙14発明において、固有の電話番号が再利用のために「電話番号のプール」に戻されるまでの期間の始期である「表示されてからある一定期間」にいう「表示されてから」は、「固有の電話番号が挿入された広告が要求パートナーの検索エンジンに送出されたときを含むものと解することができる」と判断した。

(4) 「『送出可能な状態』である」ことについて

本件発明では、識別情報は、一定期間が満了するまではウェブサーバに向けて送出可能な状態である。

一方、乙14の段落[0078]には、固有の電話番号が表示されてから一定時間が経過した場合や固有の番号が架電されてから一定時間が経過した場合、システムは自動的にその番号を再利用し、番号のプールに戻すことができるなどの記載はあるが、乙14には、ある要求パートナー（検索エンジンのウェブサイト）に固有の電話番号が表示された

後、番号のプールに戻るまでの間に、当該電話番号が、同じ要求パートナー（検索エンジンのウェブサイト）で新たに検索された際に同一の広告に表示されるのか否かについての明示の記載はない。

1 審原告は、乙 1 4 発明において、表示されてから一定期間、電話番号が送出不可能であったとしても、すでに送出された電話番号を「ウェブサーバ」に表示させ続けることにより、同じ要求パートナーや同じコンテキストについて同じ番号を表示することは可能であるから、乙 1 4 発明において、所定の期間、電話番号が送出可能である必要はない旨主張したが、裁判所は、以下のように述べて、主張を認めなかった。

乙 1 4 発明では、支払先を特定するために、架電があった電話番号が、どの検索エンジンのウェブサイトで表示されたものなのかさえ特定できればよいのであるから、同じ検索エンジンのウェブサイトの第 2 の顧客の検索に対して、第 1 の顧客の検索によって割り当てた電話番号とは異なる電話番号を新たに割り当てて表示する必要はなく、同じ電話番号を再び割り当てて表示することにより、管理する電話番号の数を減らすことは、乙 1 4 発明が当然の前提としていると解されると、裁判所は認定した。

#### (5) 構成要件⑥のまとめ

構成要件⑥について、裁判所は以下のように判断した。

乙 1 4 発明の「一定期間」の始期である『固有の電話番号』が『表示されてから』とは、本件発明の「一定期間」の始期である「前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから」に相当し、乙 1 4 発明には、「『一定期間』の間『送出可能な状態』であること」が記載されていることが認められる。

したがって、乙 1 4 発明は、本件発明の構成要件⑥を備えていると認められる。

## 6. 結論

裁判所は、1 審原告の請求は、当審における追加請求を含め、理由がないことになるから、1 審被告の控訴に基づき、原判決のうち 1 審被告敗訴部分を取り消し、当審で追加された請求を含めて 1 審原告の請求をいずれも棄却し、1 審原告の控訴を棄却する旨の判決をした。

## 7. 考察

本件では、乙 1 4 発明の「表示されてからある一定期間」に関して、ア)「一定期間」の始期となる「表示されたとき」はどの時点であるのか、イ)「固有の電話番号」が一定期間において、送信可能状態であるのか、が争いとなった。

乙 1 4 の存在が明らかになったことにより、本件発明は無効にすべきものであるとの結論は妥当であると考え、1 審原告の主張は一応の妥当性があったと考える。

上記ア)、イ)のいずれについても、乙 1 4 には明示的ではなく、本件発明と同様な解釈も可能ではあるが、1 審原告が主張した解釈も可能であると考え。したがって、本件発明

を新規性の欠如を理由として、無効とすべきと判断することは、やや強引であったと考える。ア)、イ)について乙14発明は不明であるとの相違点を抽出し、相違点に関して、本件発明とすることは、当業者は容易想到であったとする進歩性の欠如の主張であれば、より妥当であると考ええる。

しかしながら、無効の抗弁について、1審被告は原審から新規性の欠如のみで、進歩性の欠如は主張しておらず、新規性の欠如のみで進めるしかなかったようである。

なお、両当事者で争われた無効審判においても、無効理由は新規性の欠如のみであった。1審原告(被請求人)が定性請求をした後に、1審被告(請求人)は進歩性の欠如を主張したが、本件発明に対してではなく他の請求項に係る発明に対してであったし、進歩性の欠如の無効理由を追加することは、要旨変更であるとして認められなかった。

無効主張をする場合において、新規性の欠如を主張できうる証拠が見つかったとしても、新規性の欠如の無効理由だけではなく、進歩性の欠如の無効理由も主張しておくことが、無難と考える。

以下、乙14を証拠とする無効の抗弁が、原審では時期が後れた防御方法として却下され、本件では主張されなかった経緯と、その影響を筆者なりに分析した。なお、裁判所での審理経過は知り得る立場ではなく、以下の分析には誤りがあるかもしれないことをご承知おき願いたい。

原審において、乙14を証拠とする無効の抗弁は時期が後れた防御方法として、却下されている。上述2.(3)に示したように、乙14は本件出願のファミリーである米国移行出願において、引用された文献である。1審被告は乙14を主引例として無効審判を請求しているが、原審において当初は他の文献で無効主張していた。無効審判が請求された時点では、原審は充足論については終結していたのかもしれない。時期が後れたのは、1審被告が乙14を発見するのに時間が掛かった可能性もあるが、ファミリーで引用された文献であるから、すぐに発見はした可能性はある。しかし、証拠提出するためには、日本語へ翻訳する必要があるため、1審被告が乙14を証拠とする無効の抗弁を主張するまでに、時間を要したと考える。

結果、乙14を証拠とする無効の抗弁は時期が後れた防御方法として却下されたため、1審原告は訂正の再抗弁を行う必要がなかった。また、1審原告は、無効審判において本件発明は無効にすべきものであるとの審決予告を受けた。しかし、原審では、審理が進んでおり、無効の抗弁を受け入れて訂正の再抗弁は行おうと考えてもできなかったと推測する。そのため、1審原告は無効審判において、本件発明について訂正請求することはせず、本件発明は無効とするとの審決を受けたと考える。

審決取消訴訟<sup>2</sup>は、本件と同じ裁判所に係属していたので、2つの審理は並行して進んだ

---

<sup>2</sup> 令和元年(行ケ)第10109号



と考える。審決取消訴訟において、審決は妥当であり本件発明は無効であるとの心証を、裁判所が形成した結果、1審原告の時期が後れた防御方法との主張は本件では認められなくなり、主張は取り下げるよう、裁判所から促されたのではないかと推測する。

もし、無効審判が実際よりも早く請求され、原審において早い段階で、乙14を証拠とする無効の抗弁主張が行われていたら、1審原告は、原審において訂正の再抗弁を行い、無効審判においても本件発明の訂正請求を行ったのではないだろうか。以下は仮定の話にすぎないが、1審原告が本件発明を訂正していたならば、原審および本件において1審被告の侵害を認める判決を得られたであろうか。

この点に関して、無効審判の審決から予測を試みる。無効審判は請求項1, 4, 7に係る発明が対象であった。これら3つの請求項はカテゴリーが相違する実質同一発明である。審決の予告において、すべての請求項について無効とすべきとの通知を受けた1審原告は請求項1及び4に対して訂正請求を行った。請求項7に係る発明は上述した理由から訂正請求をしなかったと考える。

請求項1について訂正された発明特定事項は、

「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップを、前記ウェブサーバに向けて前記識別情報が送出されてから3時間以内の一定期間が満了した場合に、又は前記ウェブサーバへアクセスされた回数が基準に達した場合に実行する」

である。

請求項4について訂正された発明特定事項は、

「個人が自身のウェブページやブログ等に広告情報を掲載する場合にその個人ページや個人ブログごとに割り当てられたIDを含む管理情報を、当該個人ページや個人ブログを構築するウェブサーバから取得する機能と、」

である。

訂正した結果、請求項1は無効とされ、請求項4は無効とはされなかった。この結果からすると、請求項7を請求項1と同様に訂正しても無効となるため、侵害は認められないであろう。また、請求項7を請求項4と同様に訂正したら無効とはされなかっただろうが、訂正により、1審被告のプログラム（以下、「イ号」と記す。）は構成要件を充足しなくなると考える。

したがって、請求項7を無効とされないように訂正し、かつ、イ号の構成要件充足性を維持するのは困難であったと推測する。

では、請求項7に請求項1及び請求項4とは異なる訂正を行うことは取り得たであろうか。筆者が検討するに、構成要件⑥を「前記識別情報を前記ウェブサーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化させるステップを、前記ウェブサーバへアクセスされた回数が基準に達した場合に実行する」との訂正した場合や、段落【0105】の「無効

期間T3内に識別情報11aに基づく架電受付情報18を架電受付情報受信部15jが受信した場合、識別情報11aを新たな架電先に関連付けるのは時期尚早であるとの判断のもとに、その架電を接続不可能とする無効期間T3を延長する。」との記載、又は、段落【0106】の「例えば、無効期間T3内の特定の時点（例えば中間時点。）において、識別情報11aに基づく架電が全く無かった場合に、無効期間T3を短縮するように構成するのももちろん可能である。」との記載を根拠に訂正した場合、無効とされる可能性は下がると考える。

しかし、イ号が構成要件を充足しなくなる可能性もあり、また、イ号が充足していたとしても、その立証がさらに困難になると考える。

したがって、筆者が想定した訂正を行えたとしても、1審原告は厳しい状況に置かれたものと推測する。

以上