

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁理士

コンピュータ関連特許の侵害訴訟において特許無効とした地裁判断を取り消して、特許権侵害を認めた事例

(知財高裁 平成22年3月24日判決 平成20年(ネ)第10085号)

1. 事案の概要

(1) 本件は、特許権侵害訴訟において、原審では進歩性がなく無効であるとして請求棄却したのに対し、控訴審ではいわゆる「後知恵」を排除したうえで進歩性を肯定し侵害を認めた事案です。

「後知恵」の排除は、進歩性を検討するうえで欠かせない論点であるため、実務上の参考になるといえるでしょう。なお同旨の判決が、当該特許権の無効審決に対する審決取消訴訟 [平成20年(行ケ)第10297号] でも判示されています。

(2) 控訴人は、「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」と題する特許(第3762882号)の特許権者です。

被控訴人は、ウェブブラウザのアドレスバーに任意の文字を入力することで、目的のウェブページのURLを取得させ、当該ウェブページへのアクセスを提供するサービス(JAddressサービス)を開始していました。

そこで控訴人は、被控訴人に対して特許権侵害を主張し、被控訴人サービスの停止、被控訴人サーバーおよびデータベースの除却、損害賠償を請求しました。

(3) 本件特許の請求項1は以下のとおりです。

インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と、前記ディレクトリサー

バーが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と、前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と、前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階とを備えた情報ページに対するアクセス方法。

2. 争点

(1) 控訴審および原審では複数の争点がありましたが、本稿では、控訴審と原審とで判断が分かれた進歩性の争点のみ紹介します。

(2) 主引例(乙24)は米国で発表された論文です。

主引例には、ローカルエリア・ネットワークでサービスを提供するイエローページ・サーバーに、クライアントはインターネットからアクセスし、「サービス名およびサーバーが持つべき任意の属性を指定して、イエローページ・サービスにサーバーのアドレスを問い合わせ」、各サーバーは「使用可能なサービスおよびサーバーに関する情報のデータベースを備え、サービス名およびサーバーが持つべき任意の属性をサーバーのアドレスにマッピング」し、「イエローページ・サービスは、クライアントの要求を満たす……サーバーのアドレスを返送」し、「フラグシップホストがクライアントに対して、サーバーのアドレスを返送するとともに、そのパケットをサーバーにリダイレクトする必要があることを知らせる」ことが記載されています。

3. 原審での判断

(1) 本件発明の「REDIRECTコマンド」について

「本件発明の『REDIRECTコマンド』とは、サーバーからクライアントに送信され、クライアントが前記

サーバーとは別のサーバーへ自動的に送信する命令である」と判断しました。

(2) 引用例の「リダイレクト」について

引用例の「『リダイレクト』は、『フラグシップ・ホストがクライアントに対して、そのパケットをサーバー・ホストにリダイレクトする必要があると知らせる』ものである」と判断しました。

(3) 原審での進歩性の判断

上記の判断を踏まえ、「乙26……の記載によると、HTTPにおいてURLを含む『REDIRECTコマンド』をクライアントに送信してクライアントにおいて自動的に情報ページを表示することは、本件出願当時、周知の技術であった」とし、「したがって、HTTP上のものではない乙24発明において、HTTPによるWWWサービス(乙28)を採用してサービスを提供する際に、プロトコルによる相互接続性を保つため、乙24発明の『リダイレクト』に代えて、乙26に記載されているHTTPにおけるリダイレクト機能に関する周知技術を適用することにより、URLを含むREDIRECTコマンドをクライアントに送信して、クライアントにおいて自動的に情報ページを表示させるようにすること……は、当業者が容易に想到し得たことと認められる。」

「なお、乙24発明において、ローカルエリア・ネットワーク内で……イエローページ・サーバーとインターネット上でクライアントと接続されて転送メカニズムを実現するフラグシップ・ホストは、同一のものとは記載されていない。しかし、コンピュータの汎用性と高能力化の進展にかんがみると、両者を物理的に1つのサーバーで実現することは単なる設計の事項というべきであり、インターネット上で動作可能なプロトコルであるHTTPを前提とすれば、その具体的設計も当業者には自明のことであると認められる」

と判断しました。

4. 控訴審での判断

(1) 本件発明の「REDIRECT」について

「ディレクトリサーバーが、クライアントに対して返送するものであって、クライアントにおいて提供した記述子に対応するURLを含み、同コマンドを受信したクライアントにおいて、同URLを用いて情報を

要求させるものであり、その結果同URLによって識別されたページがクライアント側で表示される、というもの」と判断しました。

(2) 引用例の「リダイレクト」について

「引用例には、……『インターネットの至る所』からのクライアントが『イエローページ・サービス』を含むローカルエリア・ネットワーク内の……サービスを利用することができるようにするために、フラグシップ・ホストによってクライアントから送信されたパケットを転送して、ローカルエリア・ネットワーク内のサーバーにアクセスする方法の技術が開示されている。

そして、……クライアントは、フラグシップ・ホストに対して、ローカルエリア・ネットワーク内においてイエローページ・サービスを利用する場合のように特定の属性のセットを満足するサーバーを要求することはできないとされているから、引用例におけるフラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーを同視することができないことは明らかである。

他方、フラグシップ・ホストは、『インターネットの至る所』からのクライアントが求めるサービスを提供するローカルエリア・ネットワーク内の複数のサーバーの中から、負荷が一定レベル以下のものを選択してクライアントのアクセスを確立するために、イエローページ・サーバーに負荷の状況を定期的に問い合わせ、テーブルを更新するという機能を有するものである。

引用例においては、以上のような転送メカニズムによるアクセスの方法を前提として、プロトコルを、『フラグシップ・ホストが、クライアントに対して、そのパケットをサーバー・ホストにリダイレクトする』ように修正することができるとしているのであり、このことは、プロトコルを修正することによって、例えば、……クライアントがイエローページ・サービス……を利用したいと考えて、パケットを送信することによりイエローページ・サーバー……へのアクセスを要求した場合……、これを受け取ったフラグシップ・ホストが、パケットを特定のイエローページ・サーバー……に転送する代わりに、負荷の高くないイエローページ・サーバー……のアドレスを指定して、直接アクセスするように命令するようにするということを意味している。

そうすると、引用発明における『リダイレクト』は、引用例におけるアクセス方法の技術についての上記イのような開示の中で理解されるべきもの」と認定しました。

(3) 控訴審での進歩性の判断

「一貫してインターネットにおけるアクセスを念頭に置く本件発明は、ローカルエリア・ネットワーク内のサーバーとのアクセスを実現するためのフラグシップ・ホストに相当するサーバーの存在及びその機能としての『リダイレクト』によって、その技術的課題を解決しようとするものではない」とし、「本件発明の存在を知らない当業者がこのような引用例の記載に接したとしても、フラグシップ・ホストを必要としないインターネットのアクセス方法において、このような『リダイレクト』の構成を採用して、本件発明のディレクトリサーバーによる『REDIRECTコマンド』に係る構成とするように動機付けられるということとはできないし、引用例において、フラグシップ・ホストの機能から離れて『リダイレクト』の機能を採用しようと動機付ける記載も存在しない。そして、仮に、引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて、『リダイレクト』という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明の『REDIRECTコマンド』と対比することを前提とするならば、排除されるべき『後知恵』の混入を避けることはできないといわなければならない」と判示しました。

また乙26に、本件発明の「REDIRECTコマンド」と同様のリダイレクト技術があるとしたうえで、「引用発明における『フラグシップ・ホスト』と『イエローページ・サーバー』を1個のサーバーと理解することができる場合には、フラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーとの間のやり取りを捨象した上、フラグシップ・ホストの機能とイエローページ・サーバーの機能を加えた別のサーバーを想定し、このようなサーバーがクライアントに対してリダイレクトの命令を発すると理解することによって、本件相違点を解消することは論理的には可能である。

しかしながら、上記イにおいて認定したとおり、引用例において、イエローページ・サービスを提供する

イエローページ・サーバーと転送メカニズムを担うフラグシップ・ホストが別々のサーバーとして明確に書き分けられた上、インターネットの至る所からのクライアントがフラグシップ・ホストによる転送メカニズムを通じてイエローページ・サーバーを利用することができることが明示的に記載されており、このようなフラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーの関係と関わりなく、これらを統合したような別のサーバーが存在することを想定することはできないのであり、仮に、フラグシップ・ホストとイエローページ・サーバーがそれぞれ有する機能的な構成だけを取り出して組み合わせ、これを1つのサーバーとして構成するとすれば、これはすでに引用例に記載された発明に基づく当業者の思考ではないといわざるを得ない」

と判示し、本件発明の進歩性を肯定しました。

5. 考察

(1) 原審では、ローカルエリア・ネットワークでのサービスをインターネットで提供するとした場合に、乙26のリダイレクト機能を適用することで本願発明を当業者が想到することは容易であるとし、また異なるサーバーの機能を同一のサーバーで実現することも設計事項であるとして進歩性を否定しています。

(2) これに対し控訴審では、引用例および「リダイレクト」の技術的意義を詳細に検討したうえで、本件発明の進歩性を肯定する結論を導き出しています。

(3) コンピュータ関連発明では、各引用例の技術的意義とは無関係に、複数の引用例から発明に係る機能を取り出し、それらを組み合わせて発明を再構成し、進歩性を否定することがよくあります。

本事案では係る判断手法を否定し、引用例の技術的意義を検討する必要があることを示している点で、実務上、有意義であると思われます。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。大手信託銀行で勤務後、2004年弁理士登録。コンピュータ関連の出願業務や侵害・無効鑑定業務等に従事。