

令和元年9月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成29年(ワ)第44181号 特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 令和元年7月10日

判 決

5 原 告 キヤノンITソリューションズ
株式会社
同訴訟代理人弁護士 鮫 島 正 洋
和 田 祐 造
高 橋 正 憲
10 被 告 デジタルアーツ株式会社
同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二
大 野 浩 之
同訴訟代理人弁理士 松 野 知 紘
15 主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 20 1 被告は、別紙1物件目録記載の被告製品を製造し、販売し、販売の申出をしてはならない。
- 2 被告は、別紙1物件目録記載の被告製品を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、1億円及びこれに対する平成30年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 25 4 訴訟費用は被告の負担とする。
- 5 仮執行宣言

第2 事案の概要

1 本件は、原告が、被告は、別紙1物件目録記載の被告製品を製造販売等することによって原告の特許権（特許第4613238号及び特許第5307281号）を侵害しており、また、かかる行為が原告の特許権の間接侵害（特許法101条
5 1号、2号、4号又は5号）に該当するなど主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づく被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに、民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月10日（訴状送達の日）
10 翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
る事案である。

2 前提事実（当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実。なお、本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に断らない限り、枝番を含むものとする。）

(1) 当事者

15 ア 原告は、電子メールの管理に用いるソフトウェアの開発、製造、販売等を業とする株式会社である。

イ 被告は、企業や官公庁向けの電子メールの管理に用いるソフトウェアの製造、販売等を業とする株式会社である。

(2) 原告の特許権

20 ア 原告は、以下の2件の特許権（以下、それぞれを符号の順に「本件特許権1」などといい、併せて「本件各特許権」という。）を有している（以下、本件各特許権に係る特許をそれぞれ符号に従い「本件特許1」などといい、併せて「本件各特許」という。）。（甲1～4）

(ア) 本件特許権1

特許番号：特許第4613238号

発明の名称：情報処理装置およびその制御方法，プログラム

出願日：平成20年12月16日

登録日：平成22年10月22日

(イ) 本件特許権2

5 特許番号：特許第5307281号

発明の名称：情報処理装置およびその制御方法，プログラム

原出願日：平成20年12月16日

出願日：平成24年8月31日（特願2010-232053の分割）

登録日：平成25年7月5日

10 イ 本件特許1の特許請求の範囲の請求項1～5，7，9～13の記載は，別紙2に記載のとおりである（以下，請求項の符号の順に，「本件発明1-1」などといい，併せて「本件発明1」という。）（甲2）

ウ 本件発明1を構成要件に分説すると，それぞれ以下のとおりである。

(ア) 本件発明1-1（請求項1）

15 11A 端末装置から電子メールを受信し，該電子メールの送出を制御する情報処理装置であって，

11B 電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を，前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段と，

20 11C 複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段と，

11D 前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段と，

25 11E 前記記憶手段に記憶されている制御ルールと，前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って，当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定する決定手段と，

1 1 F 前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段と、

1 1 G を備えることを特徴とする情報処理装置。

(イ) 本件発明 1－2 (請求項 2)

5 1 2 A 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、前記電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先との組に対応付けられており、

1 2 B 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元との組に従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定
10 する

1 2 C ことを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

(ウ) 本件発明 1－3 (請求項 3)

1 3 A 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールの
15 送出を保留する制御内容を含む

1 3 B ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の情報処理装置。

(エ) 本件発明 1－4 (請求項 4)

1 4 A 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールを送出する制御内容を含む

20 1 4 B ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

(オ) 本件発明 1－5 (請求項 5)

1 5 A 前記記憶手段に記憶された、電子メールの送出を保留する制御内容の送出制御情報は、更に、電子メールの送出を保留する保留時間
25 を含み、

1 5 B 前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容が電子メー

ルの送出を保留する制御内容であり、かつ、当該制御内容の送出制御情報に前記保留時間が含まれている場合に、前記分割された送信先に対する電子メールの送出を、該保留時間、保留する

1 5 C ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

5

(カ) 本件発明 1 - 6 (請求項 7)

1 6 A 前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、

10

1 6 B 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

1 6 C 前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行う

15

1 6 D ことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

(キ) 本件発明 1 - 7 (請求項 9)

1 7 A 前記決定手段で送出が保留されることが決定された、前記分割された送信先に対する電子メールの削除指示を受け付ける削除受付手段と、

20

1 7 B 前記削除受付手段で当該電子メールの削除指示を受け付けた場合に、当該電子メールを削除する削除手段と、

1 7 C を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

25

(ク) 本件発明 1 - 8 (請求項 10)

1 8 A 前記決定手段で送出手段が保留されることが決定された、前記分割された送信先に対する電子メールの送信指示を受け付ける送信受付手段と、

1 8 B 前記送信受付手段で当該電子メールの送信指示を受け付けた場合に、当該電子メールを送出する送出手段と、

1 8 C を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

(ケ) 本件発明 1 - 9 (請求項 1 1)

1 9 A 前記記憶手段に記憶された制御ルールには、更に、前記電子メールの送出手段を保留する制御内容の送出手段情報に対応して、当該保留された旨を示す電子メールの通知先が設定されており、

1 9 B 前記制御手段は、更に、前記決定手段で、前記分割された少なくとも 1 つの送信先に対する電子メールが保留されることが決定された場合に、前記送出手段情報に対応した通知先を送信先とする、当該電子メールが保留された旨を示す新規の電子メールを送信する

1 9 C ことを特徴とする請求項 1 乃至 1 0 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

(コ) 本件発明 1 - 1 0 (請求項 1 2)

1 1 0 A 電子メールの送出手段に係る制御内容を示す送出手段情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段を備えており、端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出手段を制御する情報処理装置の制御方法であって、

1 1 0 B 前記情報処理装置の受信手段が、複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信工程と、

1 1 0 C 前記情報処理装置の分割手段が、前記受信工程で受信した電子

メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割工程と、

1 1 0 D 前記情報処理装置の決定手段が、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割工程で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送りに係る制御内容を決定する決定工程と、

1 1 0 E 前記情報処理装置の制御手段が、前記決定工程で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御工程と、

1 1 0 F を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。

(㊦) 本件発明 1-11 (請求項 13)

1 1 1 A 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送りに係る制御する情報処理装置で実行可能なプログラムあって、

1 1 1 B 前記情報処理装置を、

1 1 1 C 電子メールの送りに係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段、

1 1 1 D 複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段、

1 1 1 E 前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段、

1 1 1 F 前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送りに係る制御内容を決定する決定手段、

1 1 1 G 前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段、

1 1 1 H として機能させることを特徴とするプログラム。

エ 被告は、平成31年2月14日、特許庁に対し、本件特許1に係る無効審判請求をし、現在も係属中である（無効2019-800013号）。原告は、令和元年5月10日、特許庁に対し、特許請求の範囲の請求項3、4、7及び13について訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。本件訂正に係る訂正後の上記各請求項の記載は、別紙3のとおりである（訂正部分に下線を付した（オにおいて同じ。）。以下、訂正後の請求項3を「本件訂正発明1-3」、同4を「本件訂正発明1-4」、同7を「本件訂正発明1-6」、同13を「本件訂正発明1-11」といい、併せて「本件訂正発明1」という。）。（甲40～42）

オ 本件訂正発明1を構成要件に分説すると、以下のとおりである。

(ア) 本件訂正発明1-3（請求項3）

1 3 A₁ 前記分割手段は、前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先のすべてを個々の送信先に分割し、

1 3 A₂ 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割されたすべての個々の送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

1 3 A₃ 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールの送出を保留する制御内容を含む

1 3 B ことを特徴とする請求項1又は2に記載の情報処理装置。

(イ) 本件訂正発明1-4（請求項4）

1 4 A₁ 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通して、前記制御内容の決定に用いられるものであり、

1 4 A₂ 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールを

送出する制御内容を含む

1 4 B' ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の情報処理装置。

(ウ) 本件訂正発明 1 - 6 (請求項 7)

5 1 6 A' 前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、

10 1 6 B 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

1 6 C 前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行う

15 1 6 D ことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

(エ) 本件訂正発明 1 - 1 1 (請求項 1 3)

1 1 1 A 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出を制御する情報処理装置で実行可能なプログラムあって、

1 1 1 B 前記情報処理装置を、

20 1 1 1 C 電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段、

1 1 1 D 複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段、

25 1 1 1 E 前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段、

1 1 1 F 前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定する決定手段、

1 1 1 G 前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段、

1 1 1 H' として機能させるプログラムにおいて、

1 1 1 I 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通して、前記制御内容の決定に用いられるものであり、

1 1 1 J 前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、

1 1 1 K 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

1 1 1 L 前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行う

1 1 1 M ことを特徴とするプログラム。

カ 本件特許 2 の特許請求の範囲の請求項 1, 4, 5, 7, 8 の記載は、別紙 4 のとおりである（以下、請求項の符号の順に、「本件発明 2-1」などといい、併せて「本件発明 2」という。）。（甲 4）

キ 本件発明 2 を構成要件に分説すると、それぞれ以下のとおりである。

(ア) 本件発明 2-1（請求項 1）

2 1 A 電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置であって、

2 1 B 電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信制御内容を適用する条件とのペアを1以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記憶手段と、

5 2 1 C 複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段と、

2 1 D 前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定手段と、

10 2 1 E 前記決定手段によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信元に通知する通知手段と、

2 1 F を備えることを特徴とする情報処理装置。

(イ) 本件発明 2-2 (請求項 4)

15 2 2 A 個別メールが保留されることが決定された前記旨を通知する他の通知先を設定する通知先設定手段を更に備え、

2 2 B 前記通知手段は、個別メールが保留されることが決定された前記旨を前記通知先設定手段で設定された前記他の通知先に更に通知する

20 2 2 C ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

(ウ) 本件発明 2-3 (請求項 5)

2 3 A 前記決定手段により保留されると決定された個別メールに対する操作指示を受け付ける受付手段と、

25 2 3 B 前記受付手段で受け付けた操作指示に従った送信制御を、前記決定手段により保留されると決定された個別メールに対して実行す

る送信制御手段と、

2 3 C を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

(エ) 本件発明 2 - 4 (請求項 7)

5 2 4 A 電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置の制御方法であって、

2 4 B 制御ルール記憶手段が、電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信制御内容を適用する条件とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記憶工程と、

10 2 4 C 個別メール生成手段が、複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成工程と、

2 4 D 決定手段が、前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定工程と、

15 2 4 E 通知手段が、前記決定工程によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信元に通知する通知工程と、

2 4 F を含むことを特徴とする情報処理装置の制御方法。

20 (オ) 本件発明 2 - 5 (請求項 8)

2 5 A 電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置で実行されるプログラムであって、前記プログラムは前記情報処理装置を、

2 5 B 電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信制御内容を適用する条件とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記憶手段、

25 2 5 C 複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が

個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段、

2 5 D 前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定手段、

5 2 5 E 前記決定手段によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信元に通知する通知手段、

2 5 F として機能させることを特徴とするプログラム。

10 (3) 被告の行為及び被告製品の構成等

ア 被告は、別紙 1 物件目録記載の各被告製品を製造販売し、販売の申出をしていた。(甲 5～8, 2 5～2 9)

15 イ 被告製品をインストールしたサーバ(以下「被告装置」という。), 被告製品及び被告製品を用いたサーバコンピュータの制御方法(以下「被告方法」といい、被告装置及び被告製品と併せて「被告装置等」という。)の構成は、別紙 5 のとおりである(以下、それぞれを「構成 1 1 a」などという。)

20 ウ 被告装置は、本件発明 1-1 の構成要件 1 1 A, 1 1 C, 本件発明 1-3 の構成要件 1 3 A, 本件発明 1-4 の構成要件 1 4 A, 本件発明 1-5 の 1 5 A, 本件発明 1-9 の構成要件 1 9 A, 本件発明 2-1 の構成要件 2 1 A を充足する(被告はその余の構成要件充足性についても争うが、本件の主要な争点は後記 3 記載のとおりである。)

(4) 先行文献

本件特許 1 の出願日であり本件特許 2 の原出願日である平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日より前に、以下の文献が存在した。

25 ア 発明の名称を「電子メール送信装置及び電子メール送信制御方法」とする公開特許公報(特開 2 0 0 6 - 1 8 5 0 9 4, 平成 1 8 年 7 月 1 3 日公開。

乙14。以下「乙14公報」といい、同文献に記載された発明を「乙14発明」という。)

イ 発明の名称を「メール送受信プログラムおよびメール送受信装置」とする公開特許公報（特開2007-65787，平成19年3月15日公開。乙16。以下「乙16公報」といい、同文献に記載された発明を「乙16発明」という。)

3 争点

(1) 被告装置等の本件発明1の技術的範囲への属否等（争点1）

ア 被告装置等の構成要件11D，110C及び111E（以下，併せて「構成要件11D等」という。）の充足性（争点1-1）

イ 均等侵害の成否（争点1-2）

ウ 本件発明1-1～1-10につき，間接侵害の成否（争点1-3）

(2) 被告装置等の本件発明2の技術的範囲への属否等（争点2）

ア 被告装置等の構成要件21C，24C及び25C（以下，併せて「構成要件21C等」という。）の充足性（争点2-1）

イ 均等侵害の成否（争点2-2）

ウ 本件発明2-1～2-4につき，間接侵害の成否（争点2-3）

(3) 本件各特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点3）

ア 乙7号証（以下「乙7文献」という。）に記載された発明（以下「乙7発明」という。）に基づく新規性又は進歩性の欠如（争点3-1）

イ 乙13号証（以下「乙13文献」という。）に記載された発明（以下「乙13発明」という。）に基づく進歩性の欠如（争点3-2）

ウ 乙14発明に基づく新規性又は進歩性の欠如（争点3-3）

エ 乙16発明に基づく進歩性の欠如（争点3-4）

オ 明確性要件違反（争点3-5）

カ サポート要件違反（争点3-6）

(4) 本件発明1-3, 1-4, 1-6及び1-11につき, 訂正の再抗弁の成否
(争点4)

(5) 原告の損害額（争点5）

5 第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1-1（被告装置等が本件発明1の技術的範囲に属するか）について
(原告の主張)

構成要件11D等（「受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の
送信先に分割する分割手段（構成要件110Cの場合は「分割工程」と、）」
10 における「送信先」にはドメインを含むから、被告装置の構成11d、被告方法
の構成110c及び被告製品の構成111e（以下、併せて「構成要件11d」
という。）は、それぞれ構成要件11D等を充足する。

(1) 「送信先」の意義

本件特許1の願書に添付した特許請求の範囲、明細書の発明の詳細な説明及
15 び図面（以下「本件明細書等1」という。）の記載によれば、本件発明1にお
ける「送信先」とは、電子メールを送信した際にそれを受け取る先を意味し、
電子メールアドレスとドメインが含まれる。

ア 特許請求の範囲の記載

本件発明1に係る特許請求の範囲における「送信先」には、文言上、これ
20 を「電子メールアドレス」に限定するなどの限定は付されていない。

イ 本件明細書等1の段落【0041】及び【図5】の記載

電子メールアドレスは、「@」を挟んでユーザ名とドメインから構成される
が、ドメインとは、ネットワーク上に存在するコンピュータの所属を表すも
ので、ドメインのみにより、ネットワーク上の電子メールの送信先たるメー
25 ルサーバが特定され、ドメインに加えユーザ名が定まること（電子メールア
ドレスが定まること）によって、当該メールサーバ内のどのメールボックス

に電子メールが届くかが確定する（甲 2 3・5 6 頁， 1 9 5 頁）。

本件明細書等 1 の【図 5】に記載の制御ルールには，送信先である「受信者」として，「x@x.co.jp」及び「*@zzz.co.jp」が記載されている。このうち，前者は電子メールアドレスを意味し，後者の@より後ろの「zzz.co.jp」はドメインを表すから，「*@zzz.co.jp」は，ドメインのみが定まっていることを表す。つまり，「*@zzz.co.jp」は，送信先としてのドメインを意味し，【図 5】には，「制御ルール」の「送信先」にドメインが含まれることが記載されているということが出来る。

ID	ユーザID	条件定義部			分割評価	アクション定義部		管理者
		発信者	受信者	その他条件		アクション	遅延時間	
1	admin	*@zzz.co.jp	*@abc.co.jp, *@xyz.com	-	false	保留	12h	admin:!!!
2	admin	*@zzz.co.jp	*@zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
3	xmanager	x@zzz.co.jp, y@zzz.co.jp	NOT(*@yyy.jp)	添付あり	false	保留	10m	<from>:!!!; <rept>:000
4	xmanager	NOT exp@zzz.co.jp	x@x.co.jp, y@y.co.jp	-	false	保留	-	nakamura:00!
..
..
5001	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	*@ss.zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
5002	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	NOT(*@zzz.co.jp)	-	false	保留	30m	<from>:001, sato:100
..
..

【図 5】

そうすると，制御ルールを規定した構成要件 1 1 B にいう「送信先」は，電子メールを送信した際にそれを受け取る先を意味し，少なくとも電子メールアドレスとドメインを含むものである。

そして，構成要件 1 1 D 等の「送信先」の意義を，構成要件 1 1 B の「送信先」と別異に解すべき理由はないから，構成要件 1 1 D 等の「送信先」にも電子メールアドレス及びドメインが含まれると解するのが相当である。

ウ 本件明細書等 1 の段落【0 0 6 1】及び【図 4】の記載

本件明細書等 1 の【図 4】の S 4 0 2 には「メールをエンベロープ受信者単位に独立したメールの集合を作る」旨が示され，段落【0 0 6 1】には「各宛先（受信者）のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」旨が記載されている。ここにいう「宛先」は「宛名の場所」を意味し（甲 3 4），ドメインは「コンピュータの住所をあらわしたもの」であって

「住所」は「場所」に含まれるから（甲 23・57 頁），ドメインにより特定されるメールサーバが上記段落の「宛先」に含まれることは明らかである。

そうすると、電子メールの分割に関する本件明細書等 1 の段落【0061】及び【図 4】の記載に照らしても、電子メールを分割する対象としての構成要件 11D 等の「送信先」にはドメインが含まれるということが出来る。

エ 電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明 1 の課題を解決できること

本件発明 1 は、本件明細書等 1 の段落【0003】に記載の従来技術（特開 2005-277976 号公報。乙 15。以下「乙 15 公報」という。）を前提とするものである（段落【0005】）。

すなわち、乙 15 公報の明細書によれば、即配信リスト（項目 203）及び送信不要リスト（項目 205）には、「宛先」としてメールアドレスのみならずドメインを設定し得ることが記載されているから（段落【0032】、【図 2】），乙 15 公報における「宛先」には、「電子メールアドレス」のみならず「ドメイン」も含まれる。

本人 電子メールアドレス : myself@abc.co.jp

YES / NO

201 送信メールの一時保留機能を利用する :

202 送信メール 一時保留時間 : 5分

203 一時保留せず、即配信する

XXXXXXXX@XXX.XXX.CO.JP
*@YYY.YYY.COM
*.ZZZ.CO.JP
ML1@DDD.DDD.CO.JP

YES / NO

204 全ての送信保留中メールを 本人に配送する :

205 送信保留中メールを本人に送信しない

XXXX@AAA.AAA.CO.JP
*@BBB.BBB.CO.JP
ML3@CCC.CCC.CO.JP

【図 2】

上記の従来技術においては、受信したメッセージ単位でしか保留の可否を

判断できないことから、誤送信の可能性のある送信先が含まれる場合（ドメインが「bbb. bbb. co. jp」の送信先が含まれる場合）、その他の送信先（ドメインが「yyy. yyy. com」の送信先）に対する送信までもが保留されることになる。

5 本件発明 1 は、かかる従来技術の課題を解決するために、電子メールの複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段を設け、決定手段において分割された送信先に対する電子メールの送りに係る制御内容を決定するものとし、制御手段において分割された送信先に対する電子メールの送信制御を行うこととしたものであるが、従来技術における課題は、分割する単位を電子
10 メールアドレスとしてもドメインとしても解決することができる。

すなわち、例えば、送信先にⒶa1@yyy. yyy. com、Ⓑa2@yyy. yyy. com、Ⓒb1@bbb. bbb. co. jp、Ⓓb2@bbb. bbb. co. jpが設定された電子メールについて、ドメインが「bbb. bbb. co. jp」であるものは保留される場合、従来技術では、この電子メールはⒸ及びⒹを含むことから全ての電子メールの送信が保留
15 されることになるが、本件発明 1 では、分割単位を電子メールアドレスとドメインのいずれにしても、ドメインが「yyy. yyy. com」であるⒶ及びⒷは送信されるから、送信が効率化されており、従来技術の課題は解決される。

オ 被告の主張に対する反論

(ア) 被告は、「*@zzz. co. jp」はドメインを意味するとはいえないと主張する。
20

しかし、電子メールアドレスは、例えば、本件明細書等 1 の【図 5】の「tanaka@zzz. co. jp」のようにユーザ名が特定されているものであり、ユーザ名を含まない「*@zzz. co. jp」は電子メールアドレスではない。両者は明確に区別されて記載されており、「*@zzz. co. jp」がドメインを意味することは、複数の特許文献（甲 30 の【図 4】、甲 31 の段落【0061】
25 及び【図 4】、甲 32 の段落【0094】及び【図 7】、乙 15 公報の段

落【0032】及び【図2】)にこれを裏付ける記載があること、被告が、自身の行った特許出願において、「***@a.co.jp」を、ドメイン名を意味するものとして用いていること(甲24の【図4】)からしても明らかである。

5 (イ) 被告は、本件明細書等1に「ドメイン」という文言が記載されていないと主張する。

しかし、前記のとおり、同明細書等の【図5】や段落【0040】、【0041】の記載を踏まえれば、同明細書等には「送信先」に「電子メールアドレス」及び「ドメイン」が含まれていることが記載されているとい
10 ことができる。送信先の分割に関する本件明細書等1の段落【0064】や【0068】に「ドメイン」が明示されていないのは、あえて繰り返し述べる必要がなかったからにすぎない。

(ウ) 被告は、「ドメイン」が特定されただけでは電子メールを送信できないと主張する。

15 しかし、「送信先」は、「電子メールを送信した際にそれを受け取る先」を意味するから、「送信先」に該当するか否かは、「電子メールを受け取る先」に当たるか否かにより判断すべきものであり、電子メールを送信できるか否かにより判断すべきものではない。

また、本件発明1は、電子メールの送出手の制御に係る発明であり、「送信先」は、構成要件11Bにおいては当該送出手の制御ルールの要素にすぎ
20 ず、構成要件11D等においては当該送出手の制御に関する分割手段による分割の単位にすぎないから、これらの構成要件における「送信先」は、送出手の制御に係る制御ルールや分割の単位として用いることができるか否かが問題となり得るにしても、電子メールを送信できるか否かは問題とな
25 らない。

(エ) 被告は、本件明細書等1の段落【0002】に「電子メールは、送信者

と受信者がエンドツーエンドで電子メッセージを交換するもの」と記載されていることから、「受信者」はドメインを含まないと主張する。

しかし、同段落においては、段落【0040】及び【0041】のように「受信者（宛先）」とされずに単に「受信者」とされているから、電子
5 メッセージを交換する主体（人）そのものを表す意味で用いられているものである。

(オ) 被告は、「送信先」にドメインを含むと解釈すると、発明が解決しようとする課題を解決できないと主張する。

しかし、本件明細書等1の段落【0005】には、本件発明1の課題として、
10 「宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを創出させる仕組みを提供すること」が記載されており、送信先（宛先）にドメインが含まれていたとしても、当該送信先（宛先）たるドメインに
 応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率良く電子メールを創出させる仕組みが提供されることになる。

例えば、㊦aaa@abc.com, ㊧bbb@abc.com, ㊨ccc@abc.com, ㊩eee@xyz.c
15 omの4件の電子メールアドレスの送信先に電子メールを送信する際に、㊩の送信先のみ送信を保留したい場面を考えると、㊦～㊨の送信先への電子メールは送信され、保留する必要がある㊩のみが保留されるから、ドメインごと
 に分割する場合でも、電子メールの送出を効率化できる。

被告は、送信先の電子メールアドレスが①（ユーザ名は省略）@yahoo.com,
20 ②（ユーザ名は省略）@yahoo.com, ③（ユーザ名は省略）@yahoo.com, ④（ユーザ名は省略）@yahoo.com, ⑤（ユーザ名は省略）@gmail.comの5つであり、②のみ送信を保留すべき場合を挙げて、「送信先」にドメインを含むと解釈すると上記課題が解決できないと主張するが、本件発明1は、
25 いかなる場合でも電子メールの送出制御を効率的に行うことを課題と設定しているのではない。上記の場合であっても、送信を保留する必要がな

い⑤が送信される点では効率良く電子メールが送信されているので、本件
発明1の課題は解決されているといえることができる。

(2) 被告装置等との対比

被告装置等の構成11d等においては、「複数の宛先の電子メールアドレス
が設定された電子メール」を「宛先のドメイン毎の電子メールに分割する」た
めに、「複数の宛先」は「ドメイン毎の個々の宛先」に分割される場所、「複
数の宛先」は構成要件11D等の「複数の送信先」に、「ドメイン毎の個々の
宛先」は「個々の送信先」に該当し、「宛先のドメイン毎に分割する分割部」
は、「個々の送信先に分割する分割手段」に該当する。

したがって、被告装置等の構成11d等は、構成要件11D等を充足する。

(被告の主張)

構成要件11D等の「電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に
分割する」とは、電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスご
とに分割することを意味するが、被告装置等においては、電子メールの送信先を、
電子メールアドレスごとではなく、ドメインごとに分割するものであるから、被
告装置等は構成要件11D等を充足しない。

(1) 「送信先」の意義について

本件明細書等1の記載並びに本件発明1が解決しようとする課題及び効果
からすれば、「個々の送信先」とは「一つ一つの送信先」、すなわち「一つ一
つの電子メールアドレス」であり、「個々の送信先に分割する」とは、電子メ
ールアドレスごとに分割することを意味し、ドメインごとに分割することを意
味しない。

ア 「受信者」、「宛先」及び「送信先」の意義

本件明細書等1に「受信者（宛先）」（段落【0040】等）や「送信先
（受信者）」（段落【0064】等）との記載が多数あることからして、「受
信者」、「宛先」及び「送信先」は同義語として用いられている。

ここで、「送信先」とは「送信する先」であり、「先」とは「行き着く目的地」であるが（広辞苑第6版。乙3），電子メールを送信する際の「目的地」はメールサーバではなくメールボックスであるから，電子メールの「送信先」は，メールサーバを特定するためのドメインではなく，メールボックスを特定する電子メールアドレスである。

また，メールアドレスとは「電子メールを送受信するための宛先」であるから（広辞苑第6版。乙5。最新標準パソコン用語事典（乙4）も同旨），電子メールの送信制御技術の技術分野において，「宛先」は，電子メールアドレスを指す。

イ 送信先の分割に関する本件明細書等1の記載

本件明細書等の段落【0059】～【0061】には，制御ルールの「分割評価」により，電子メールに設定された複数の宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成すると判定した場合（分割評価が「true」（真）の場合）には，取得した電子メールのエンベロープに含まれる各宛先（受信者）を単一の宛先とするエンベロープを生成する旨が記載されている。

また，段落【0064】～【0068】には「”エンベロープ”は，…電子メールの配送に使われる送信元（発信者）の電子メールアドレスと送信先（受信者）の電子メールアドレスとを含む情報である」，「エンベロープに送信先（受信者）の電子メールアドレスとして設定されている「A」，「B」，「C」のそれぞれを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成する」，「1通の電子メールのエンベロープ情報に複数の送信先の電子メールアドレスがある場合，その送信先の電子メールアドレスのそれぞれが単独に送信先に設定されたエンベロープをそれぞれ生成し」など，送信先（受信者）が「ドメイン」ではなく「電子メールアドレス」である旨の記載がある。

そして，このように個々の電子メールアドレスからなる送信先に分割され

た後で、条件定義部を用いたS 4 0 5が行われるが、これについては、段落【0 0 7 1】に、S 4 0 2で電子メールアドレスごとに分割された個々の電子メールに対して、「条件定義部の条件に合致するかどうかを判定する」ことが明記されている。

さらに、段落【0 1 3 1】には「エンベロープ受信者アドレスがB、Cであった電子メールが、エンベロープ受信者Bの電子メールとエンベロープ受信者Cの電子メールに分割される」との記載がある。アクション適用エントリリストに関する【図 1 3】においても、「メールメッセージ（宛先）」として示されているのは電子メールアドレスであって、ドメインではない。しかも、これらの電子メールアドレスのドメインはいずれも同一であるから、このことも、本件発明 1 が、ドメインごとに保留等の制御を行うのではなく、個別の電子メールアドレスごとにかかる制御をしていることを裏付けている。

メールメッセージ(宛先)	送出予定日時	適用ルールID
xx@zzz.co.jp	即時	3
yy@zzz.co.jp	2008/10/1 12:50:10	21
ss@zzz.co.jp	期限なし	267

【図 1 3】

以上の記載によれば、「送信先」として電子メールアドレスのみが想定されていることは明らかであるから、本件発明 1 における「送信先」は、電子メールアドレスを指し、「個々の送信先に分割」とは、電子メールアドレスごとに分割することを意味する。

一方、本件明細書等 1 の【図 1 2】には、複数の宛先を含む電子メールを作成することについての開示はなく、他の部分を含め、同明細書等には「ドメイン」という用語は一切記載されていない。かえって、段落【0 1 0 0】には、「「送信状況」に示される宛先のユーザ名は、ステップS 1 4 0 4で取得したアクション適用エントリデータのメールメッセージ（宛先）に含まれる電子メールのヘッダ部の宛先アドレス部（宛先）に含まれるユーザ名か

ら取得される」との記載があり、ユーザ名を含むのはドメインではなく電子メールアドレスであるから、「宛先」や「送信先」にドメインを含まないことが明示されている。

したがって、「送信先」がドメインを含むと解釈することはできない。

5 ウ 本件発明1が解決しようとする課題及び効果

本件明細書等1の段落【0003】～【0005】及び【0008】の記載によれば、本件発明1は、従来技術では、送信メール保留装置が受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断することができず、複数の送信先が記載された電子メールに誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれてい
10 れば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取消しされてしまうとの課題を解決すべく、複数の送信先が設定された電子メールを個々の送信先に分割し（構成要件11D等）、分割された送信先ごとに送信制御を行う（構成要件11F、110E及び111G）ことにより、「保留等する必要がある送信先には送信を保留等し、その他の送信先には送信することが
15 でき、電子メールを効率よく送出できる」という効果を奏するにしたものとして認められる。

この課題は、「送信先」が電子メールアドレスであり、「個々の送信先に分割」というのが「電子メールアドレス毎に分割」することであって初めて解決される。

20 例えば、乙15公報では、即配信リストに登録されている宛先への電子メールは即配信され、同リストに登録されていない宛先への電子メールは一時的に保留されることが記載されているが（請求項1、段落【0033】、【図2】）、即配信リストに登録されている「xxxxxx@xxx.xxx.co.jp」と、同一ドメインの「abcdef@xxx.xxx.co.jp」とが送信先に指定された電子メールを
25 送信した場合、本来であれば前者は保留することなく送信できるにもかかわらず、宛先に後者が含まれていることから、電子メール全体が保留されるこ

とになるが、本件発明1では、個々のメールアドレスごとに分割することから、後者を保留しつつ前者を即送信することができ、上記課題を解決し得ることになる。

一方、「送信先」が「ドメイン」を含み、「個々の送信先に分割」が「ド
5
メイン毎に分割」することであると仮定すると、上記課題は解決されない。
例えば、送信先の電子メールアドレスが①（ユーザ名は省略）@yahoo.com,
②（ユーザ名は省略）@yahoo.com, ③（ユーザ名は省略）@yahoo.com, ④（ユ
ーザ名は省略）@yahoo.com, ⑤（ユーザ名は省略）@gmail.comの5つであり、
②のみ送信を保留すべき場合、上記の仮定の下では、電子メールは、ドメイ
10
ンがyahoo.comである①～④とgmail.comである⑤の2つに分割され、②を含
む前者の送信が保留され、後者のみが送信されることになる。すなわち、送
信を保留する必要のない①, ③, ④が保留されてしまうという非効率が生じ、
上記課題が解決されないことになる。

また、「ドメイン」が特定されただけでは、宛先不明となって電子メール
15
を送信できないから、誤送信を問題とする余地がない。本件発明1の「送信
先」に宛先不明となるものが含まれないことは、「ユーザによる電子メール
の誤送信を低減可能とすると共に、宛先に応じた電子メールの送出制御を行
うことにより効率よく電子メールを送出させる」（段落【0008】）とい
う本件発明1の効果に照らし明らかである。

20
これらからしても、「送信先」は電子メールアドレスであって、ドメイン
を含まず、「個々の送信先に分割」とは、「電子メールアドレス毎に分割」
することであると解釈すべきである。

エ 原告の主張について

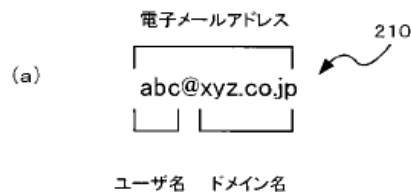
(ア) 原告は、本件明細書等1の段落【0041】の記載を根拠に、

25
「*@zzz.co.jp」は送信先としてのドメインを意味し、【図5】には「制御
ルール」の「送信先」にドメインが含まれることが記載されていると主張

する。

しかし、【0041】の記載は、「発信者（送信元）」、「受信者（宛先）」には、それぞれ電子メールアドレスを複数設定することができ、アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカード）を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」というものであるが、「アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカード）」には何らかの文字が入ることが示されているのであり、このように「@」の左側に「文字列」が入るものは、電子メールアドレスであって、ドメインではない。このことは、発明の名称を「電子メールシステム及び電子メールサーバ」とする公開特許公報（特開2007-148984，平成19年6月14日公開。乙10。以下「乙10公報」という。）の【図3】に以下のとおり記載されていることから明らかである。 【図3】

図3



また、段落【0041】は「条件定義部」に関する記載であり、条件を決める際に「*@zzz.co.jp」等を用い得ることが示されているにすぎない。すなわち、本件明細書等1の段落【0041】の「発信者（送信元）」、「受信者（宛先）」には、それぞれ電子メールアドレスを複数設定することができ、アスタリスクなどのメタ文字（ワイルドカード）を使うことによって任意の文字列を表すこともできる。」という記載は、条件定義部での判定として「ユーザ名」（@の左側）を考慮せずに条件が合致するかどうかを判断できることが記載されているにすぎず、複数の送信先が含まれた電子メールを分割することについて「*@zzz.co.jp」等が用いられるといった、電子メールを分割する態様を説明・開示するものではない。原告の

主張は、個々の送信先に分割する場面と、制御ルールが適用されるかを判断する場面とを混同するものである。

ID	ユーザID	条件定義部			分割評価	アクション定義部		管理者
		発信者	受信者	その他条件		アクション	遅延時間	
1	admin	*@zzz.co.jp	*@abc.co.jp, *@xyz.com	-	false	保留	12h	admin:111
2	admin	*@zzz.co.jp	*@zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
3	xmanager	x@zzz.co.jp, y@zzz.co.jp	NOT(*@yyy.jp)	添付あり	false	保留	10m	<from>:111, <reply>:000
4	xmanager	NOT exp@zzz.co.jp	x@x.co.jp, y@y.co.jp	-	false	保留	-	nakamura:001
..
..
5001	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	*@ss.zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
5002	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	NOT(*@zzz.co.jp)	-	false	保留	30m	<from>:001, sato:100
..
..

【図 5】

5 さらに、上記の【図 5】では、「ID」欄 2 の「*@zzz.co.jp」のほかに、「ID」欄 4 のように「x@x.co.jp」及び「y@y.co.jp」も併記されているが、仮に分割がドメインごとに行われるのであれば、上記のような記載をすると、「x.co.jp」及び「y.co.jp」といった個別の電子メールアドレスと同じドメインを持つその他の電子メールアドレスが保留等されることになるから、個別の電子メールアドレスを条件定義部に記載する意味はないことになる。このように、個別の電子メールアドレスを条件定義部の受信者として指定することが開示されている【図 5】を自然に解釈すれば、分割は、個別の電子メールアドレスごとに行われると解するほかはない。

10 (イ) 原告は、文献（甲 30～32、乙 15）や被告の公開特許公報（甲 24。以下「甲 24 公報」という。）の記載を根拠にして、本件明細書等 1 の【図 5】における「*@zzz.co.jp」が「ドメイン」を意味すると主張する。

しかし、上記文献は、いずれも当該文献内において「*」を用いてドメインを表すことを定義しているにすぎない。また、甲 24 公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0037】と【図 4】の記載を併せ読めば、【図 4】に記載の「***@a.co.jp」が電子メールアドレスであり、その一部の「a.co.jp」がドメインであると理解することができる。

20 (ウ) 原告は、「送信先」にドメインも含むと解しても、複数の送信先が設定

された電子メールにおいて送信先が異なるドメインの場合には課題を解決できると主張する。

しかし、本件明細書等1の段落【0004】の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」との記載は、複数の送信先のドメインが同一であるか否かにかかわらず、その他の送信先に対するメール送信までもが保留等されることを問題とするものであることが明らかである。

この点、「送信先」が「電子メールアドレス」であれば、特定の場合に限らず、電子メールの送出効率化という課題を解決できるが、原告の主張するように「送信先」が「ドメイン」を含むのであれば、「複数の電子メールアドレスが異なるドメインを有する場合」という特定の場合でしか上記課題を解決できないこととなるので、「送信先」は、「電子メールアドレス」であって「ドメイン」を含まないと解するのが自然であり、あえて特定の場合にしか課題を解決できない「ドメイン」を含むと解する理由はない。

また、原告は、送信先にⒶa1@yyy.yyy.com, Ⓑa2@yyy.yyy.com, Ⓒb1@bb.bb.bbb.co.jp, Ⓓb2@bbb.bbb.co.jpが設定された電子メールの例を挙げ、本件発明1では、分割単位を電子メールアドレスとドメインのいずれにしても、ドメインが「yyy.yyy.com」であるⒶ及びⒷは送信されるから、送信が効率化されており、従来技術の課題は解決されると主張する。

しかし、「ドメイン」による分割をすると、「送信されるグループ」(Ⓐ及びⒷ)と「保留されるグループ」(Ⓒ及びⒹ)の各々において複数の電子メールアドレスが含まれるから、構成要件11D等の「個々の送信先に分割する」という本件発明1の文言に合致しない。

(2) 被告装置等との対比

本件発明1の構成要件11D等における「個々の送信先に分割する」とは、電子メールを「電子メールアドレス毎」に分割することを意味するのに対し、被告装置等の構成11d等においては、電子メールを「ドメイン毎」に分割するものであるから、被告装置等は、構成要件11D等を充足しない。

5 2 争点1-2（本件発明1に係る均等侵害の成否）について

（原告の主張）

被告装置等の構成11d等における「ドメイン毎」の部分が本件発明1の構成要件11D等における「個々の送信先」に文言上該当せず、この点が相違するとしても、両者は均等であるから、被告装置は本件発明1-1の技術的範囲に属する。そして、同様の理由により、被告装置は本件発明1-2～11の技術的範囲に属する。

(1) 第1要件

本件発明1-1は、従来技術においては「メッセージ単位」でしか送信又は保留の判断ができなかったのに対し（段落【0004】）、「送信先」単位で送信又は保留の判断をすることにより、電子メールの誤送信を低減可能とする
15 とともに、効率よく電子メールを送出させる仕組みを提供したのである（段落【0006】，【0008】）。そして、本件特許1の特許メモ（乙9）には、既存の文献に、「電子メールの送りに係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段」、
20 「前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送りに係る制御内容を決定する決定手段」について記載されていない旨が記載されている。

このような本件発明1-1の課題及び解決手段とその効果並びに先行技術に照らすと、本件発明1の本質的部分は、「送出制御内容を、電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールと、分割された電子メールの送信先と

送信元とに従って、分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」にある。

一方、本件発明 1-1 と被告装置との相違部分（以下「本件相違部分」という。）は、「本件発明 1-1 は、電子メールを分割する単位を電子メールアドレスとし、電子メールアドレス単位で電子メールの送出に係る制御内容を決定するのに対し、被告装置は、電子メールを分割する単位をドメインとし、ドメイン単位で電子メールの送出に係る制御内容を決定する部分」であるが、電子メールを分割し送出に係る制御内容を決定する単位を電子メールアドレス単位とするかドメイン単位とするかという点は、従来技術に見られない特有の技術思想を構成する特徴部分とはいえ、本件発明 1 の本質的部分には当たらない。

したがって、被告装置等は均等の第 1 要件を充足する。

(2) 第 2 要件

本件発明 1-1 の目的、作用効果は、①ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に、②宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させることである（段落【0008】）。

一方、被告装置は、構成 11b 及び 11e のとおり、フィルター条件に該当する電子メールに対しアクションを決定することができることから、上記①の効果を得ることができる。また、被告装置は、構成 11d 及び 11e のとおり、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを宛先のドメインごとの電子メールに分割し、宛先のドメインごとに分割された電子メールに対し、フィルター条件に該当した場合のアクションを行うことができるものであることから、分割前の電子メールの送信先に保留の送信先が含まれていたとしても、当該送信先のドメインと異なるドメインの電子メールを送出することができる点で、上記②の効果を得ることができる。

被告は、被告装置が行う電子メールの送出制御は電子メールアドレス単位で

はなくドメイン単位であることを理由に第2要件を充足しないと主張するが、「送信先」単位で送信又は保留の判断ができれば、本件発明1の作用効果を奏することができ、その効果の大小や量的な強弱の差異によって、均等の第2要件が否定されることはない。

5 したがって、本件相違部分にかかわらず、被告装置は、本件発明1-1と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものといえるから、第2要件を充足する。

(3) 第3要件

被告が被告装置等を製造している時点における従来技術として、発明の名称
10 を「メールシステム、メールサーバ、クライアント装置、メールシステムの制御方法、プログラム及び記録媒体」とする公開特許公報（特開2013-137734、平成25年7月11日公開。甲35。以下「甲35公報」という。）の明細書の発明の詳細な説明の段落【0049】及び【0052】には、電子メールに設定された複数の送信先をグループに分けて、各グループに所属する
15 送信先が設定された電子メールを作成し送信する技術が開示されており、グループの単位として、ドメイン単位とすることが記載されている。そして、段落【0132】の「メールアドレスのドメインに限らず、「メールアドレスのドメイン」…のいずれにおいても設定可能な実施例として説明する。」との記載から、ドメインごとに分割し、送信をする場合に、これを電子メールアドレス
20 ごとに分割し、送信することに変更することが、実施形態の変更の一態様として記載されている。

このように、電子メールの送出制御システムにおいて、複数の送信先が設定された電子メールを、グループごとに分割し、送信する際に、グループの単位を電子メールアドレスごととドメインごとに適宜変更することが可能である
25 ことが既に知られていることからすると、電子メールアドレスごとに分割して、電子メールアドレスごとに送出制御をする場面において、その分割及び送出制

御を行う単位を、個々の送信先である電子メールアドレス単位から、同じく個々の送信先であるドメイン単位に置換することは、当業者が適宜変更し得る。

したがって、本件相違部分に置換することは、当業者が被告装置等の製造等の開始時点において容易に想到できるから、均等の第3要件を充足する。

5 (4) 第4要件

被告装置は本件発明1-1の特許出願時の公知技術と同一又は当業者が同技術に基づいて当該出願時に容易に推考できたものではないから、均等の第4要件を充足する。

(5) 第5要件

10 被告装置が本件発明1-1の技術的範囲から意識的に除外されたものであるなどの特段の事情は存在しないから、均等の第5要件を充足する。

(被告の主張)

被告装置等は、少なくとも均等の第1、第2及び第4要件を満たさないので、均等侵害は成立しない。

15 (1) 第1要件

本件発明1-1の本質的部分は、「送出制御情報を、電子メールの送信元と宛先の電子メールアドレスとに対応付けた制御ルールと、分割された電子メールの宛先の電子メールアドレスと送信元とに従って、分割された宛先の電子メールアドレスに対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」であり、要は、宛先の電子メールアドレスごとに電子メールを分割し、宛先の電子メールアドレスに従って制御内容を決定する点にある。このことは、本件明細書等1の段落【0004】に「誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」と明記された本件発明1の課題の解決が、送信先を個々の電子メールアドレスに分割することで初めて可能になることから明らかである。

したがって、本件相違部分は、本件発明1-1の本質的部分に関するもので

あるから、第1要件を充足しない。

(2) 第2要件

本件発明1-1は、「電子メールを分割する単位を電子メールアドレスとし、電子メールアドレス単位で電子メールの送りに係る制御内容を決定する」こと
5 により、電子メールアドレス単位で電子メールの送出制御を行うことが可能になるという作用効果を奏するのに対し、被告装置は、「電子メールを分割する単位をドメインとし、ドメイン単位で電子メールの送りに係る制御内容を決定する」ため、ドメイン単位で電子メールの送出を行うことが可能になるにすぎず、電子メールアドレス単位で電子メールの送出制御を行うことができない。

10 このように、本件相違部分に起因して、被告装置は本件発明1-1と同一の作用効果を奏さないから、均等の第2要件を満たさない。

(3) 第4要件

被告装置は乙7発明、乙13発明、乙14発明、乙16発明及びIronPortなる公然実施発明と同一又は同各発明から容易に推考できたものであるから、第
15 4要件を満たさない。

3 争点1-3（本件発明1-1～1-10につき、間接侵害の成否）について
(原告の主張)

被告が被告製品を製造販売等する行為は、特許法101条1号又は2号（以下、それぞれを単に「1号」などという。）に基づき本件発明1-1～1-9に係る
20 特許権を侵害するものとみなされ、同法101条4号又は5号（以下、それぞれを単に「4号」などという。）に基づき本件発明1-10に係る特許権を侵害するものとみなされる。

(1) 1号に基づく間接侵害の成立

ア 被告製品は、情報処理装置にインストールして用いられるソフトウェアで
25 あり、被告製品をインストールした被告装置は、本件発明1-1～1-9の技術的範囲に属する。そして、ユーザが被告から被告製品を購入し、これを

パソコンにインストールする行為は、本件発明 1-1～1-9に係る情報処理装置を生産する行為に該当するから、被告製品は、これらの発明に係る情報処理装置の生産に用いる物であって、それ以外の用途がない。

したがって、被告製品は、「特許が物の発明についてされている場合において」、
5 「その物の生産にのみ用いる物」に該当し、被告が被告製品を製造販売等する行為は、1号の間接侵害を構成する。

イ 被告は、被告製品には電子メールの送受信制御以外にも電子メールの「全文保存と検索」や「スパムメール対策」という実用的な他の用途が存在するから、1号の間接侵害は成立しないと主張する。

しかし、1号の「その物の生産にのみ用いる物」に該当するか否かは、特許発明に係る物に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、
10 商業的又は実用的な使用形態として認められるか否かにより判断すべきであるところ（知財高裁平成22年（ネ）第10089号同23年6月23日判決参照）、被告製品における「電子メールの送受信制御」（「MailFilter」）機能は最も重要かつ中心的なものであるから、この機能を用いずに、電子メールの全文保存と検索や、スパムメール対策の機能のみを使用し続けることが実用的な使用形態とは考えられない。

20 (2) 2号に基づく間接侵害

ア 被告製品を情報処理装置にインストールすることにより、被告製品の備える機能を情報処理装置に実行させることができるから、被告製品は、本件発明の情報処理装置の生産に用いられる物に当たる。

2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、従来技術に見
25 られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等をいうところ、本件

5 発明 1-1～1-9 は、保留される送信先が含まれる電子メールを分割して、分割したメール単位で送出を制御するという点に、従来技術に見られない特徴的技術手段が存在する。そして、被告製品は、少なくとも、保留される送信先が含まれる電子メールを分割して、分割したメール単位で送出を制御する機能を有することから、本件発明 1 との関係において、従来技術に見られない特徴的技術的手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成を直接もたらず、特徴的な部材に該当する。

それゆえ、被告製品は、2号の定める「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たる。

10 イ 原告は、平成 29 年 2 月 3 日、被告に対し、「弊社所有の特許権に関する件」と題する書面を送付して本件特許権 1 に基づく警告を行っており、被告は、遅くとも同月 6 日にこれを受領しているから（甲 10）、本件発明 1 が特許発明であること及び被告製品がその発明の実施に用いられることの各事実を認識するに至っており、その上で、被告製品の製造販売等をしている
15 ということができる。

ウ したがって、被告が被告製品を製造販売等する行為は、2号の間接侵害を構成する。

(3) 4号及び5号に基づく間接侵害

ア 前記(1)と同様の理由により、被告が被告製品を製造販売等する行為は、
20 4号の間接侵害を構成する。また、前記(2)と同様の理由により、被告が被告製品を製造販売等する行為は、5号の間接侵害を構成する。

イ 被告は、被告製品が「その方法の使用に用いる物の生産に用いる物」にすぎないから、4号及び5号の間接侵害が成立しないと主張する。

しかし、4号及び5号の間接侵害は、「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」であるか否かにかかわらず、それが生産、譲渡される場合に当該特許発明の侵害行為を誘発する蓋然性が極め
25

て高いものについては成立すると解すべきである。そして、ソフトウェアとパソコンは共働するものであるが、パソコンを制御するのはソフトウェアであり、方法の発明を実現するのは実質的にはソフトウェアと考えられ、ソフトウェアが生産、譲渡等されれば、本件特許権の侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことに変わりはないから、被告製品は、「その方法の使用にのみ用いる物」、
5 「その方法の使用に用いる物」に該当する。

(被告の主張)

被告装置は、本件発明 1-1～1-9 の技術的範囲に属しないから、被告が被告製品を製造販売等する行為は 1 号及び 2 号の間接侵害に該当しないし、本件発明 1-10 の技術的範囲に属しないから、上記行為は 4 号及び 5 号の間接侵害を
10 構成しない。また、以下の点からも、被告の行為は間接侵害を構成しない。

(1) 1 号について

1 号に基づく間接侵害が成立するには、「その物の生産にのみ用いる物」に該当することを要するが、ここで「のみ」とは、社会通念上、経済的、商業的又は実用的に他の用途がないことをいう。しかるに、被告製品には、「電子メールの送受信制御」のみならず、電子メールの「全文保存と検索」や「スパムメール対策」を行うこともできるのであり、こうした機能を有するサーバを生産するという実用的な他の用途が存在するから、1 号に基づく間接侵害は成立
15 しない。

(2) 2 号について

被告製品が有する機能は、「保留される送信先が含まれる電子メールをドメイン毎に分割して、分割したドメイン単位で送出を制御する」ものであり、保留する必要がない電子メールアドレスに対する送信が保留されてしまうために、本件発明 1 の上記課題を解決することができないから、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当せず、2 号に基づく間接侵害は成立しない。
25

(3) 4 号及び 5 号について

4号及び5号の間接侵害が成立するためには、被告が製造販売等する物が、「その方法の使用に用いる物の生産に用いる物」に当たるのでは足りず、「その方法の使用に用いる物」に該当することを要する(知財高裁平成17年(ネ)第10040号同年9月30日判決参照)。

5 しかるに、被告製品は、被告装置の生産に用いられるものであって、仮に、被告装置が「その方法の使用に用いる物」であるとしても、被告製品は、「その方法の使用に用いる物の生産に用いる物」であるにすぎないから、4号及び5号に基づく間接侵害は成立しない。

10 また、被告製品は、前記(1)と同様の理由により、4号の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たらず、また、前記(2)と同様の理由により、5号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」にも当たらないから、この点からも、4号及び5号に基づく間接侵害は成立しない。

4 争点2-1 (被告装置等の構成要件21C等の充足性) について (原告の主張)

15 構成要件21C等における「送信先」にはドメインを含むから、被告装置の構成21c、被告方法の構成24c及び被告製品の構成25c(以下、併せて「構成21c等」という。)は、それぞれ構成要件21C等を充足する。なお、本件発明1に関する原告の主張は本件発明2についても妥当する。

(1) 「送信先」の意義

20 本件特許2の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明及び図面(以下「本件明細書等2」という。)における段落【0039】及び【図5】(本件明細書等1の段落【0037】及び【図5】と同内容)によれば、前記1(原告の主張)(1)アと同様の理由により、「送信先」は、電子メールを送信した際にそれを受け取る先を意味し、少なくとも電子メールアドレスとドメインを含む。

(2) 「個別メールを生成する」の意義

25 「個別」とは、「一つずつ別に」の意味であるから(広辞苑第6版, 甲9),

「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する」とは、
「電子メールに設定された複数の送信先が一つずつ別に設定された複数の電子メールを生成する」ことを意味する。

被告は、「複数の送信先が一つずつ別に設定された複数の」個別メールは、
5 電子メールアドレスごとに分割されなければならないと主張するが、例えば、
㊦aaa@abc.com, ㊧bbb@abc.com, ㊨ccc@abc.com, ㊩eee@xyz.comの4件の電子
メールアドレスの送信先に電子メールを送信する場合、複数の送信先であるド
メイン(abc.com, xyz.com)が一つずつ別に設定された複数の個別メールが生
成されることから、「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メール
10 を生成する」に該当するといえることができる。

また、被告の主張を前提としても、上記の例で、宛先を㊦～㊨とする電子メ
ールと、宛先を㊩とする電子メールという一つずつ別の電子メールに、一つず
つ別の送信先であるドメイン「abc.com」, 「xyz.com」が設定されることから、
ドメインごとに分割する場合でも、一つずつ別の送信先が設定された、一つず
15 つ別のメールが生成されている。

(3) 被告装置等との対比

被告装置等の構成2 1 c等の「複数の宛先の電子メールアドレスが設定され
た電子メール」は、構成要件2 1 C等前段の「複数の送信先が設定された電子
メール」に該当する。

また、被告装置等の構成2 1 c等の「宛先のドメイン毎に分割して宛先のド
20 メイン毎の電子メールを生成する」とは、「複数の宛先の電子メールアドレス
が設定された電子メール」を宛先のドメインごとに分割して宛先が一つずつ別
に設定された複数の電子メールを生成することにほかならないので、構成要件
2 1 C等後段の「複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成す
25 る」に当たる。

この点、被告は、同構成要件前段及び後段の「送信先」は同義と解すべきと

ころ、原告の主張によればこれらの「送信先」という語が異なる意義を有することになると主張するが、電子メールアドレスは、「@」を挟んでユーザ名とドメインから構成され、ドメインを包含するものであるから、送信先に電子メールアドレスを設定することは、ドメインを設定することでもある。そうすると、
5 構成要件 2 1 C 等前段及び後段の「送信先」が同義であるとしても、構成要件 2 1 C 等後段の「送信先」にドメインが含まれるとの解釈を妨げるものではない。

そして、被告装置等は、「ドメインが異なる複数の送信先の電子メールアドレス」が設定された電子メールを受信した場合には、「電子メールアドレス毎
10 に送出を制御する」ものである。

したがって、被告装置等の構成 2 1 c 等は、構成要件 2 1 C 等を充足する。
(被告の主張)

被告装置等の構成 2 1 c 等は宛先のドメインごとの電子メールを生成するものであるから、構成要件 2 1 C 等を充足しない。

15 (1) 「送信先」の意義について

本件特許 2 は、本件特許 1 の孫出願であり（乙 2）、本件明細書等 2 には、本件明細書等 1 と同様の記載があるところ、「送信先」は電子メールアドレスを指し、ドメインを含まないことは前記 1（被告の主張）(1) のとおりである。

原告は、構成要件 2 1 C 等における前段の「送信先」は被告装置等の「電子
20 メールアドレスに該当し、後段の「前記送信先」は被告装置等の「ドメイン」に該当すると主張するが、構成要件 2 1 C 等は、「複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する」構成であるところ、前段の「複数の送信先」と後段の「前記複数の送信先」とは同じもの、すなわちいずれも電子メールアドレスを指していると解
25 すべきである。

この点について、原告は、電子メールアドレスがドメインを包含するなど

して、仮に構成要件 2 1 C 等前段及び後段の「送信先」が同義であるとしても、被告装置等の構成 2 1 c 等は構成要件 2 1 C 等を充足すると主張するが、「電子メールアドレス」と「ドメイン」は異なるものであるから、原告の主張は失当である。

5 (2) 「個別メールを生成する」の意義について

「個別」とは「一つずつ別に」という意味であるところ、構成要件 2 1 C 等は、「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する」と規定する。ここで、1 番目の「個別」は「送信先」が一つずつ別に設定されることを意味し、2 番目の「個別」は「メール」が一つずつ別であることを意味するから、特許請求の範囲の記載に忠実に従って解釈をすると、「個別メールを生成する」とは、一つずつ別の送信先が設定された一つずつ別のメールを生成することを意味する。ドメインごとに分割したものは複数の電子メールアドレスを含み得るものであるから、「一つずつ別のメール」には当たらない。

そして、被告装置等の構成 2 1 c は、「複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎に分割して宛先のドメイン毎の電子メールを生成する」のであるから、構成要件 2 1 C 等を充足しない。

5 争点 2-2 (本件発明 2 に係る均等侵害の成否) について

(原告の主張)

本件発明 2-1 は、個別メール生成手段において生成する電子メールの送信先の単位を電子メールアドレスとし、決定手段において、電子メールアドレス単位で電子メールの制御内容を決定するのに対し、被告装置は、個別メール生成手段において生成する電子メールの送信先の単位をドメイン単位とし、決定手段において、ドメイン単位で電子メールの制御内容を決定する点で相違するが、この相違部分は本件相違部分と同一である。

したがって、前記 2 (原告の主張) と同様の理由により、両者は均等であるから、被告装置は本件発明 2-1 の技術的範囲に属し、同様の理由により、被告装

置等は本件発明 2-2～2-5 の技術的範囲に属する。

(被告の主張)

争う。

6 争点 2-3 (本件発明 2-1～2-4 につき、間接侵害の成否) について

5 (原告の主張)

前記 3 (原告の主張) と同様の理由により、被告が被告製品を製造販売等する行為は、1 号又は 2 号に基づき本件発明 2-1～2-3 に係る特許権を侵害するものとみなされ、4 号又は 5 号に基づき本件発明 2-4 に係る特許権を侵害するものとみなされる。

10 (被告の主張)

被告装置は、本件発明 2-1～2-3 の技術的範囲に属しないから、被告が被告製品を製造販売等する行為は 1 号及び 2 号の間接侵害に該当しないし、本件発明 2-4 の技術的範囲に属しないから、上記行為は 4 号及び 5 号の間接侵害を構成しない。また、前記 3 (被告の主張) (1)～(3) と同様の理由によっても被告の行為は間接侵害に該当しない。

7 争点 3 (本件発明 1 が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか) について

この点に関する当事者の主張は、別紙 6 に記載のとおりである。

8 争点 4 (本件発明 1-3, 1-4, 1-6 及び 1-11 につき、訂正の再抗弁の成否) について

20

この点に関する当事者の主張は、別紙 7 に記載のとおりである。

9 争点 5 (原告の損害額) について

(原告の主張)

原告は、被告の行為により、以下のとおり、合計 9 億 7 7 6 7 万 8 5 7 2 円の損害を受けたが、以下の(1)の一部である 1 億円を請求する。発生した損害額と請求金額の製品ごとの割付けは、別紙 8 のとおりである。

25

(1) 特許法102条2項に基づく損害 9億5767万8572円

被告が、本件特許権1の設定登録後、平成30年3月15日までに製造し、
販売した被告製品の売上総額は、23億9419万6430円を下らず、被告
製品に関する被告の利益率は、40%を下らないから、被告が上記期間中に得
た利益額は、9億5767万8572円を下らない。

(2) 弁護士費用相当損害金 2000万円

(被告の主張)

争う。

第4 当裁判所の判断

1 本件各発明の内容

(1) 本件明細書等1(甲2)及び本件明細書等2(甲4)には以下の記載がある
(本件明細書等1の段落番号や図面番号を「【0001】①」、本件明細書等
2の段落番号等を「【0001】②」などと記載する。なお、明白な誤記は修
正した。)

ア 技術分野

「本発明は、電子メールの送信制御技術、特に、端末から受信した電子メ
ールの送出制御に関するものである。」(段落【0001】①②)

イ 背景技術

「一般的に、電子メールの送受信システムにおいては、送信者が電子メー
ルの送信を行った後、送信先アドレスの間違いや、添付ファイルの付け忘れ、
添付ファイルの付け間違いなどに気付いても、送信を取り消すための手段が
用意されていない。また、電子メールは、送信者と受信者がエンドツーエン
ドで電子メッセージを交換するものであり、途中で第三者が送信内容を確認
する手段がない。」(段落【0002】①②)

「そこで、例えば、特許文献1では、メール送受信端末とメール配送装置
との間に配される送信メール保留装置において、電子メールを保留する技術

が提案されている。具体的には、送信メール保留装置は、保留すると設定されている送信先アドレスをもつ電子メールを受信した場合には、受信した電子メールを送信者へ送信して内容を確認させる。そして、送信者が当該電子メールを誤送と判断した場合、特定アドレスへ電子メールを送ることで前述

5

【特許文献1】特開2005-277976号公報(判決注:乙15公報)」
(段落【0003】①②, 特許文献1の記載につき段落【0004】②)

ウ 発明が解決しようとする課題

「しかしながら、特許文献1に記載の技術においては、送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断することができない。そのため、複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性のある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる。また、誤送信の可能性のある電子メールの確認や削除等の管理操作は、当該電子メールの送信者のみに限定されている。さらに、保留されたメールを確認したのち、修正する必要がないと判断された場合であっても、設定された送信遅延時間が経過するまで送出することができない。」(段落【0004】①, 【0005】②)

10

15

「本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に、宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」(段落【0005】①)

20

「本発明は、複数の送信先が設定された電子メールを送信先毎に分けて送信制御を行う場合、当該電子メールの送信元に、個別メールが保留されることが決定された旨を通知し、いずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にする仕組みを提供することを目的とする。」(段落【0006】②)

25

エ 発明の効果

「本発明によれば、ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に、宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる。」（段落【0008】①）

5 「本発明によれば、複数の送信先が設定された電子メールを送信先毎に分けて送信制御を行う場合、当該電子メールの送信元に個別メールが保留されることが決定された旨を通知し、いずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすることができる。」（段落【0009】②）

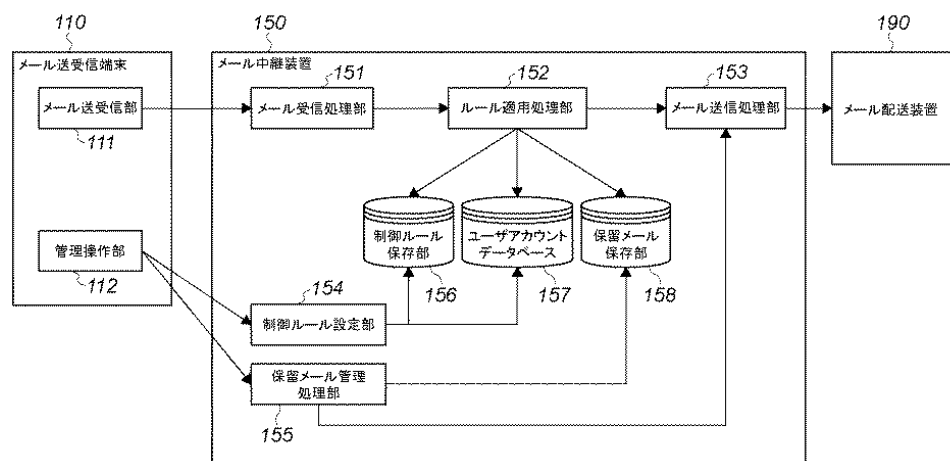
オ 発明を実施するための最良の形態

10 (ア) 第1実施形態

「本発明に係る情報処理装置の第1実施形態として、メール中継装置を例に挙げて以下に説明する。」（段落【0010】①，【0012】②）

a システムの全体構成

15 「図1は、第1実施形態に係るメール中継装置を含む電子メール送信システムの全体構成を示す図である。」（段落【0011】①，【0013】②）



【図1】①②

「メールシステムは、メール送受信端末（端末装置）110とメール中継装置150とメール配送装置190とから構成される。メール送受

20

信端末 110 とメール中継装置 150 とメール配送装置 190 とはそれぞれネットワークを介して相互に通信可能に接続されている。」（段落【0012】①，【0014】②）

「メール送受信端末 110 から送信された電子メールは、該電子メールの宛先に設定されたメールアドレスに従って、メール中継装置 150 とメール配送装置 190 とを介して、該宛先である不図示の他のメール送受信端末に送信される。」（段落【0013】①，【0015】②）

「電子メールの送受信を行うメール送受信端末 110 は、ユーザが各種操作指示を行う情報処理装置である。メール送受信端末 110 は、ネットワークを介して、メール中継装置 150 とデータの送受信が可能である。メール送受信端末 110 は、メール送受信部 111 と管理操作部 112 とを備えている。」（段落【0014】①，【0016】②）

「メール送受信部 111 は、メール中継装置 150 に電子メールを送信する機能と、メール中継装置 150 から電子メールを受信する機能とを備えている。」（段落【0015】①，【0017】②）

「管理操作部 112 は、メール中継装置 150 の制御ルール設定部 154 に対して、メール中継装置 150 の記憶手段に記憶された制御ルールに対する変更などの操作指示を行う機能を備えている。…すなわち、管理操作部 112 は、メール送受信端末 110 から送信（発信）される電子メールを、直ちに送信することなく一時保留するか、又は、中継（宛先に向けて直ちに送出）するか等が設定された制御ルールの登録、編集、削除、閲覧などを、制御ルール設定部 154 に対して指示する機能を備えている。」（段落【0016】①，【0018】②）

「また、管理操作部 112 は、メール中継装置 150 の記憶手段（保留メール保存部 158）に保留された電子メールの閲覧、削除、送信（中継）などの操作指示を保留メール管理処理部 155 に対して実行する

機能を備えている。」（段落【0017】①，【0019】②）

「メール中継装置150は、メール送受信端末110から送信された電子メールをメール配信装置に中継するか、一時保留するか等を判定し、判定結果に基づいて、メール配送装置190にメールを転送する。メール中継装置150は、メール受信処理部151，ルール適用処理部152，メール送信処理部153，制御ルール設定部154，保留メール管理処理部155を備えている。」（段落【0019】①，【0021】②）

「メール中継装置150は、外部メモリ211などの記憶手段に、制御ルール保存部156，ユーザアカウントデータベース157，保留メール保存部158の記憶領域を備えている。」（段落【0020】①，【0022】②）

「メール受信処理部151は、メール送受信端末110が送信した電子メールを取得する機能を備える。」（段落【0021】①，【0023】②）

「ルール適用処理部152は、メール受信処理部151で取得した電子メールが、制御ルール保存部156に記憶された制御ルールに示される各種条件に一致するか否かを判定し、一致する制御ルールがあると判定された場合は、当該制御ルールに設定されたアクション（電子メールの中継又は保留）を当該電子メールに対して適用する機能を備える。」（段落【0022】①，【0024】②）

「メール送信処理部153は、電子メールをメール配送装置190へ送信する機能を備える。つまり、ルール適用処理部152において中継すると判定された電子メール，または、所定の保留時間が経過した保留電子メールを送信する機能部である。」（段落【0023】①，【0025】②）

「制御ルール設定部 1 5 4 は、メール送受信端末 1 1 0 の管理操作部 1 1 2 から、制御ルール保存部 1 5 6 に記憶された制御ルールの登録、編集、削除、閲覧など操作指示を受け付ける機能、及び、当該操作指示に従って、制御ルール保存部 1 5 6 に記憶された制御ルールの登録、編集、削除、閲覧などの処理を実行する機能を備える。また、制御ルール設定部 1 5 4 は、例えば H T T P 又は H T T P S に対応した W e b サーバの機能を利用して実現される。」(段落【0 0 2 4】①, 【0 0 2 6】②)

「また、制御ルール設定部 1 5 4 は、ユーザアカウントデータベース 1 5 7 に記憶されたユーザ情報(利用者(ユーザ)を識別するユーザ識別子(例えば、利用者のユーザ名など)と、パスワード)を用いて、メール送受信端末 1 1 0 を操作する利用者を認証する機能を備える。」(段落【0 0 2 5】①, 【0 0 2 7】②)

「保留メール管理処理部 1 5 5 は、メール送受信端末 1 1 0 から受け付けた指示に従い、保留メール保存部 1 5 8 に保留されている電子メールの送付、又は削除、又は保留延長を行う機能を備える。」(段落【0 0 2 6】①, 【0 0 2 8】②)

「制御ルール保存部 1 5 6 は、ルール適用処理部 1 5 2 で用いられる制御ルールが記憶されている記憶領域である。ユーザアカウントデータベース 1 5 7 は、外部メモリ 2 1 1 などの記憶手段に記憶されており、利用者(ユーザ)を識別するユーザ識別子(例えば、利用者のユーザ名など)と、パスワードと、該ユーザの電子メールアドレスとがそれぞれ互いに紐付いて記憶されている。保留メール保存部 1 5 8 は、ルール適用処理部 1 5 2 で保留すると判定された電子メールを保留する記憶領域である。」(段落【0 0 2 7】①, 【0 0 2 9】②)

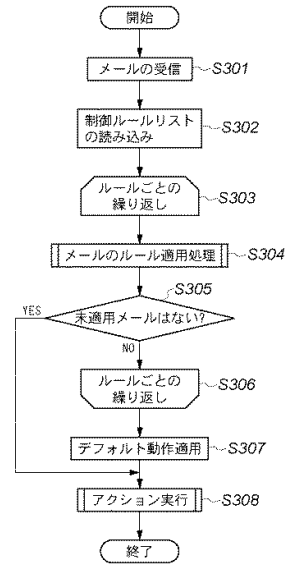
b メール中継装置の動作

「図3は、メール中継装置150のCPU201が実行する電子メールの送信制御処理を示すフローチャートである。」(段落【0034】①, 【0036】②)

「ステップS301では、メール送受信端末110が送信した電子メールを、メール中継装置150のメール受信処理部151が受信する。メール受信処理部151は受信した電子メールをルール適用処理部152に渡し、ルール適用処理部152がステップS302以降の処理を実行する。」(段落【0035】①, 【0037】②)

「ステップS302では、ルール適用処理部152は、制御ルール保存部156に記憶された全ての制御ルール(制御ルールリスト)をRAMなどのメモリに読み込む。そして、全ての制御ルールのリストをメモリに読み込んだ後、アクション適用エントリバッファを初期化する。」(段落【0036】①, 【0038】②)

「図5は、制御ルールのリストの一例を示す図である。ここでは、ルールとは、「ID」、「ユーザID」、「条件定義部」、「分割評価」、「アクション定義部」、「管理者」から構成された1レコードの情報である。」(段落【0037】①, 【0039】②)



【図3】①②

ID	ユーザID	条件定義部			分割評価	アクション定義部		管理者
		発信者	受信者	その他条件		アクション	遅延時間	
1	admin	*@zzz.co.jp	*@abo.co.jp, *@xyz.com	-	false	保留	12h	admin:!!!
2	admin	*@zzz.co.jp	*@zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
3	xmanager	x@zzz.co.jp, y@zzz.co.jp	NOT(*@yyy.jp)	添付あり	false	保留	10m	<from>:!!!, <rept>:000
4	xmanager	NOT exp@zzz.co.jp	x@x.co.jp, y@y.co.jp	-	false	保留	-	nakamura:00!
..
..
5001	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	*@qs.zzz.co.jp	-	true	中継	-	-
5002	tanaka	tanaka@zzz.co.jp	NOT(*@zzz.co.jp)	-	false	保留	30m	<from>:00!, sato:100
..
..

【図5】①②

「ここで読み込まれた制御ルールは、図5に示すように、「ID」をキーに降順にソートされたリスト形式で記憶保持される。この「ID」に設定された番号は、後述する[S303～S306で実行されるルール適用処理]を実行する際に用いられる制御ルールの順番を示している。すなわち、制御ルール内の「ID」は、ルール適用処理(S303～S306)で、制御ルールを適用する優先度(順番)を示している。」(段落【0038】①, 【0040】②)

「・「ユーザID」は、該ユーザIDが含まれる制御ルールを登録した利用者のユーザ識別子である。」(段落【0039】①, 【0041】②)

「・「条件定義部」は、「発信者(送信元)」、「受信者(宛先)」、「その他条件」から構成される。「発信者(送信元)」には、メール送受信端末110から取得する電子メールの送信元の電子メールアドレス(発信者情報)が設定されている。「受信者(宛先)」には、メール送受信端末110から取得する電子メールの宛先(To, Cc, Bcc)の電子メールアドレス(受信者情報)が設定されている。「その他条件」には、メール送受信端末110から取得する電子メールから得られる電子メールアドレス以外の電子メールを特定するための条件(情報)が設定されている。例えば、「その他条件」には、通常電子メールの送受信をフィルタリングするシステムで電子メールを特定するために使用される情報が設定できるものとする。具体的には、添付ファイルの有無や添付ファイルのファイル名、ファイルタイプ(ファイルの拡張子など)やファイルサイズや電子メール全体のデータサイズなどが設定可能である。」(段落【0040】①, 【0042】②)

「なお、「発信者(送信元)」、「受信者(宛先)」には、それぞれ

電子メールアドレスを複数設定することができ、アスタリスクなどのメ
タ文字（ワイルドカード）を使うことによって任意の文字列を表すこと
もできる。」（段落【0041】①，【0043】②）

「・「分割評価」には、メール送受信端末110から取得した電子メ
ールに設定された複数の宛先毎のそれぞれを宛先とした電子メールを
生成するか否かを示す真偽値（True，False）が設定される。
すなわち、後述するステップS402の処理を実行するのか、それとも
ステップS403の処理を実行するのかを判定するための条件が設定
されている。」（段落【0042】①，【0044】②）

「・「アクション定義部」（送出制御情報）は、「アクション」およ
び「遅延時間」から構成される。「アクション」には、条件定義部に設
定された各条件に合致する電子メールに対する処理を示す情報（送出制
御内容）が設定されている。図5の例では、「中継」と設定されている
場合、電子メールを即時に中継（送出）するが、「保留」と設定されて
いる場合は、電子メールを保留することを示している。「遅延時間」に
は、「アクション」に「保留」と設定され、電子メールの送信が保留さ
れた場合の保留限度時間（送出制御内容）が設定されている。例えば、
メール送受信端末110から取得した電子メールが、制御ルールの条件
定義部に設定された条件を満たし、その条件に対応した「アクション」
が「保留」で「遅延時間」が「10m」と制御ルールに設定されている
場合、当該電子メールを直ぐに送信せず、10分間、当該電子メールを
保留メール保存部158に記憶する。即ち、当該電子メールを10分間
遅らせて送信する。」（段落【0043】①，【0045】②）

「つまり、「遅延時間」に設定された時間の間、電子メールの送出が
保留されることとなる。なお、「アクション」欄が「中継」のときは、
「遅延時間」に設定された値は無効とする。また、「アクション」欄が

「保留」で、かつ「遅延時間」に値が設定されていない場合、電子メールの保留が無期限に行われる。この場合、外部装置（他のメール送受信端末など）から送出指示がなされるまで電子メールが保留される。」（段落【0044】①，【0046】②）

5 「・「管理者」には、電子メールがその制御ルールの条件定義部に合致し、該電子メールが保留される場合に、該電子メールが保留された旨を通知する通知先（通知先受信者情報）と、その通知先のユーザの権限情報とが設定されている。さらに、メール送受信端末110から受信した電子メールの宛先に設定された同報者宛ての電子メールに、後述する

10 「保留制御に関する情報」を挿入するか否かを示す同報者識別子が設定されている。なお、図5の例では、同報者識別子は<rcpt>で示されている。同報者識別子が設定されている場合は、「保留制御に関する情報」を同報者宛ての電子メールに挿入することを示している。」（段落【0045】①，【0047】②）

15 「ここで、通知先としては、管理者識別子（ユーザ識別子）、発信者識別子などが設定可能である。管理者識別子（管理者のユーザ識別子）とは、管理者を識別する管理者名（管理者のユーザ名）である。また、発信者識別子とは、保留された電子メールを送信した送信元（発信者）を示す情報である。なお、図5の例では、発信者識別子は<from>

20 で示されている。」（段落【0046】①，【0048】②）

「ステップS303では、ルール適用処理部152は、制御ルールリストの中から、最も優先度が高い（IDの値が最小の）制御ルールを1つ（1レコード）選択する。」（段落【0050】①，【0052】②）

「ステップS304では、ルール適用処理部152は、ステップS301で取得した電子メールに対して、ステップS303で選択した制御

25 ルールの適用処理を実行する。…」（段落【0051】①，【0053】

②)

「ステップ S 3 0 8 では、アクション適用エントリバッファに記憶されている情報に基づいてメールの送出处理又は保留処理を行う。…」(段落【0 0 5 4】①, 【0 0 5 6】②)

5

「図 1 3 は、アクション適用エントリバッファに記憶されるデータを示す図である。」(段落【0 0 5 5】①, 【0 0 5 7】②)

メールメッセージ(宛先)	送出予定日時	適用ルールID
xx@zzz.co.jp	即時	3
yy@zzz.co.jp	2008/10/1 12:50:10	21
ss@zzz.co.jp	期限なし	267

【図 1 3】①②

「具体的には、アクション適用エントリバッファには、ステップ S 4 0 7 又はステップ S 4 0 8 で実行した中継(送出)処理又は保留処理の処理単位である電子メールのデータ(メールメッセージ(宛先))に対し、当該電子メールの送出予定日時と、当該電子メールに合致した制御ルールの ID とがそれぞれ対応付けられて記憶されている。」(段落【0 0 5 6】①, 【0 0 5 8】②)

10

15

「以降では、アクション適用エントリバッファに記憶されるデータをアクション適用エントリリストと言い、アクション適用エントリリスト内の各レコードのデータをアクション適用エントリデータと言う。図 1 3 に示すアクション適用エントリリスト内のメールメッセージ(宛先)には、上述した通り、ステップ S 4 0 7 又はステップ S 4 0 8 で実行した中継(即時送出)処理又は保留処理の処理単位である電子メールが記憶されている。」(段落【0 0 5 7】①, 【0 0 5 9】②)

20

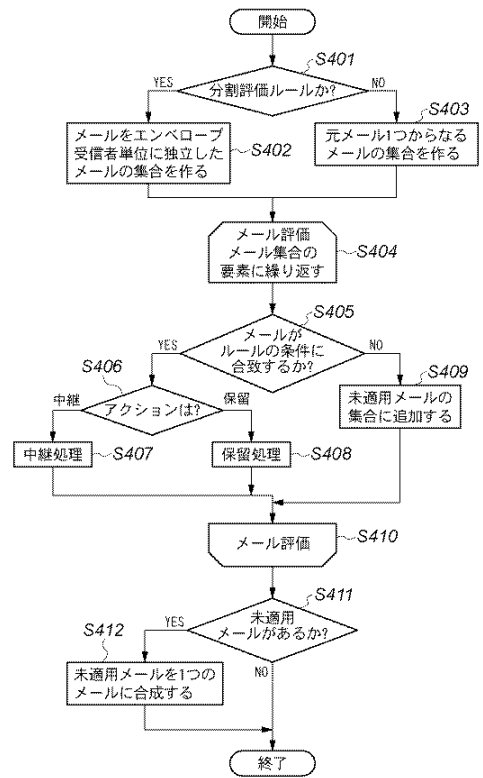
c ルール適用処理(S 3 0 4)の詳細動作

「図4は、ステップS304の電子メールのルール適用処理の詳細処理を示すフローチャートである。以下の動作は、メール中継装置150のCPU201が各種制御プログラムを実行することにより実現される。」（段落【0058】①，【0060】②）

「ステップS401では、ルール適用処理部152は、ステップS303で選択された制御ルールの「分割評価」が「true」（真）か、それとも「false」（偽）か、

を判定する。すなわち、制御ルールの「分割評価」が「true」（真）か否かを判定することにより、電子メールに設定された複数の宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成するか否かを判定する。」（段落【0059】①，【0061】②）

「そして、電子メールに設定された複数の宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成すると判定した場合（制御ルールの「分割評価」が「true」（真）と設定されている場合は（ステップS401：YES），ステップS402に処理を移行する。一方、電子メールに設定された複数の宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成しないと判定した場合（制御ルールの「分割評価」が「false」（偽）と設定されている場合は（ステップS401：NO），ステップS403に処理を移行する。」（段落【0060】①，【0062】②）



【図4】①②

5

10

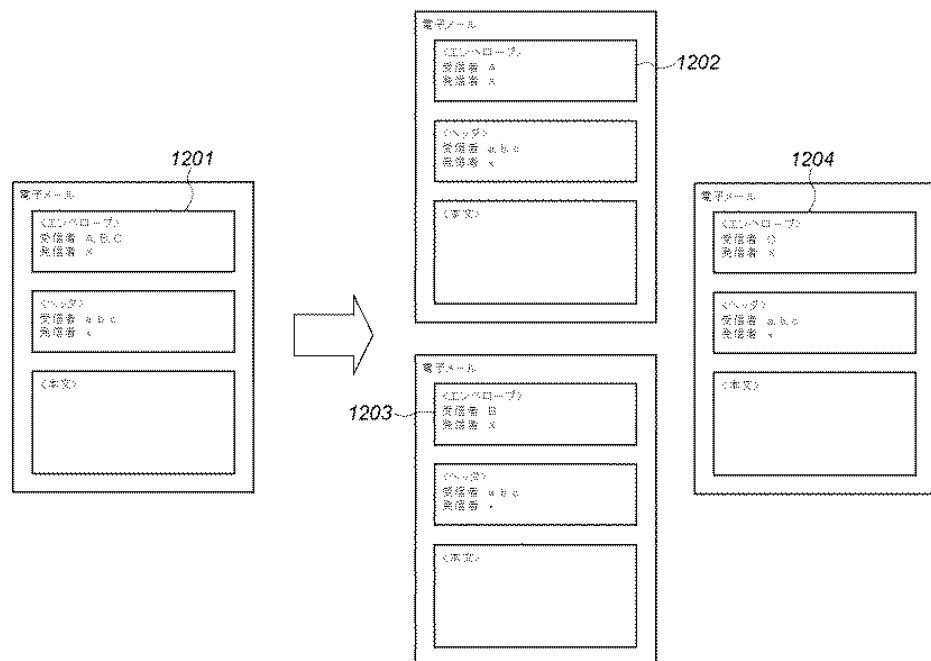
15

20

25

「ステップS402では、制御ルールの「分割評価」が「true」（真）と設定されている場合、ルール適用処理部152は、ステップS301で取得した電子メールのエンベロープに含まれる各宛先（受信者）のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する。」（段落【0061】①，【0063】②）

「図12は、電子メールの各宛先（受信者）のそれぞれを宛先としたエンベロープの生成（ステップS402）を説明する図である。1201は、ステップS301で取得した電子メールのデータを示している。」（段落【0062】①，【0064】②）



【図12】①②

「図12の電子メールのデータ1201は、エンベロープ部の情報（エンベロープとも言う）とヘッダ部の情報（ヘッダともいう）と本文とから構成されることを示している。1201には、エンベロープ部の情報とヘッダ部の情報と本文とを示したが、添付ファイルなどを含めてもよい。」（段落【0063】①，【0065】②）

「なお，“エンベロープ”は、メール送受信端末110のメールクラ

イアント等では通常表示はされないが、実際の電子メールの配送に使われる送信元（発信者）の電子メールアドレスと送信先（受信者）の電子メールアドレスとを含む情報である。」（段落【0064】①，【0066】②）

5 「1201では、エンベロープに、送信元（発信者）の電子メールアドレスとして「X」が設定され、送信先（受信者）の電子メールアドレスとして、「A」，「B」，「C」が設定されている。」（段落【0065】①，【0067】②）

10 「ステップS402では、このエンベロープに送信先（受信者）の電子メールアドレスとして設定されている「A」，「B」，「C」のそれぞれを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成する。」（段落【0066】①，【0068】②）

15 「すなわち、送信元（発信者）が「X」で送信先（受信者）が「A」のエンベロープ情報1202と、送信元（発信者）が「X」で送信先（受信者）が「B」のエンベロープ情報1203と、送信元（発信者）が「X」で送信先（受信者）が「C」のエンベロープ情報1204とを生成する。」（段落【0067】①，【0069】②）

20 「このように、ステップS402では、ステップS301で取得した1通の電子メールのエンベロープ情報に複数の送信先の電子メールアドレスがある場合、その送信先の電子メールアドレスのそれぞれが単独に送信先に設定されたエンベロープをそれぞれ生成し、複数の電子メールの集合（エンベロープの集合）を生成する。なお、ステップS301で取得した1通の電子メールのエンベロープの送信先の電子メールアドレスが1つのみの場合であっても、ステップS402では、その1つの電子メールアドレス（1つのエンベロープ）のみの電子メールの集合（エンベロープの集合）を生成する。ルール適用処理部152は、ステ

25

ップS 4 0 2でエンベロープを生成すると、処理をステップS 4 0 4に移行する。」(段落【0 0 6 8】①, 【0 0 7 0】②)

「ステップS 4 0 3では、電子メールに設定された各宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成しないと判定し、ステップS 3 0 1で受信した1つの電子メール(1つのエンベロープ)からなる電子メールの集合を生成する。つまり、ステップS 4 0 3の処理は、これ以降の各処理に対してステップS 4 0 2の結果と同様に処理できるようにするための処理である。」(段落【0 0 6 9】①, 【0 0 7 1】②)

「ステップS 4 0 4では、ルール適用処理部1 5 2は、未適用メールを蓄積するための未適用メール用バッファを初期化する。そして、ルール適用処理部1 5 2は、ステップS 4 0 2又はステップS 4 0 3で生成されたエンベロープ(電子メール)の集合の中から、1つのエンベロープを取得してステップS 4 0 5へ進む。なお、ステップS 4 0 4～ステップS 4 1 0の処理は、メール集合の要素毎に繰り返し実行される。」(段落【0 0 7 0】①, 【0 0 7 2】②)

「ステップS 4 0 5では、ルール適用処理部1 5 2は、ステップS 3 0 3で選択された制御ルールの条件定義部の条件とステップS 4 0 4で取得したエンベロープを含む電子メールのデータとを照合し、該条件定義部の条件に合致するかどうかを判定する。なお、ここでは、制御ルールの「条件定義部」に設定された「発信者(送信元)」、「受信者(宛先)」、「その他条件」に示す条件を全て満たすか否かを判定する。」(段落【0 0 7 1】①, 【0 0 7 3】②)

「そして、ルール適用処理部1 5 2は、ステップS 4 0 5で合致すると判定された場合(ステップS 4 0 5: YES), ステップS 4 0 6に処理を移行し、合致しないと判定された場合は(ステップS 4 0 5: N

5
O) , ステップS 4 0 9に処理を移行する。」 (段落【0 0 7 2】①,
【0 0 7 4】②)

「ステップS 4 0 6では, ルール適用処理部1 5 2は, 制御ルールを
参照し, 合致した条件定義部の条件に対応した「アクション」の値が「中
継」か, それとも「保留」か, を判定する。ステップS 4 0 6で, 「ア
クション」の値が「中継」と判定した場合は(ステップS 4 0 6:中継) ,
ステップS 4 0 7に処理を移行し, 一方, 「アクション」の値が「保留」
と判定した場合は(ステップS 4 0 6:保留) , ステップS 4 0 8に処
理を移行する。」 (段落【0 0 7 3】①, 【0 0 7 5】②)

10
「ステップS 4 0 7では, ルール適用処理部1 5 2は, ステップS 4
0 4で取得したエンベロープの情報を含む電子メールのデータ(ヘッダ
や本文など)と, 電子メールの送出予定日時が即時であることを示す情
報と, ステップS 4 0 5で判定した制御ルールのIDとをアクション適
用エントリバッファ内のアクション適用エントリリストに記憶する。」
15 (段落【0 0 7 4】①, 【0 0 7 6】②)

「具体的には, アクション適用エントリリストの「メールメッセージ
(宛先)」にステップS 4 0 4で取得したエンベロープの情報を含む電
子メールのデータが記憶され, アクション適用エントリリストの「送出
予定日時」に, 電子メールの送出予定日時が即時であることを示す情報
20 (図1 3の例では「即時」)が記憶され, アクション適用エントリリス
トの「適用ルールID」には, ステップS 4 0 5で用いた制御ルールの
ID(図1 3の例では「3」)が記憶される。」 (段落【0 0 7 5】①,
【0 0 7 7】②)

「ステップS 4 0 8では, ルール適用処理部1 5 2は, まず, ステッ
25 プS 4 0 6でアクション」の値が「保留」と判定された制御ルールの「遅
延時間」を制御ルールリスト(図5)から取得する。そして, ステップ

S 3 0 1 で電子メールを受信した「受信日時」と、ここで取得した「遅延時間」とから「送出予定時間」を算出する。例えば、受信日時が「2008年10月01日12時40分10秒」で、遅延時間が「10分」の場合は、その和を算出し「送出予定時間」を「2008年10月01日12時50分10秒」とする。」(段落【0076】①, 【0078】②)

「そして、ルール適用処理部152は、ステップS404で取得したエンベロープの情報を含む電子メールのデータと、ここで算出された送出予定時間と、ステップS405で判定した制御ルールのIDとをアクション適用エントリバッファ内のアクション適用エントリリストに記憶する。」(段落【0077】①, 【0079】②)

「具体的には、ステップS407の中継処理と同様に、図13に示すアクション適用エントリリストの「メールメッセージ(宛先)」にステップS404で取得したエンベロープの情報を含む電子メールのデータが記憶され、アクション適用エントリリストの「送出予定日時」に、算出された送出予定時間(図13の例では、「2008/10/1 12:50:10」)が記憶され、「適用ルールID」にステップS405で判定した制御ルールのID(図13の例では「21」)が記憶される。」(段落【0078】①, 【0080】②)

「なお、ステップS406で「アクション」の値が「保留」と判定された制御ルールの「遅延時間」に値が設定されていない場合、これは無期限に保留することを示しているので、この場合は、アクション適用エントリリストの「送出予定日時」に期限が無いことを示す情報が記憶される(図13の例では「期限なし」が記憶される)。」(段落【0079】①, 【0081】②)

「ステップS409では、ステップS404で取得したエンベロープ

を含む電子メールのデータを、ステップS 4 0 4で初期化された未適用メール用バッファに記憶する。」（段落【0 0 8 0】①，【0 0 8 2】②）

5 「ステップS 4 1 1では、ルール適用処理部1 5 2は、未適用メール用バッファの中に電子メールのデータがあるか否かを判定する。そして、未適用メール用バッファの中に電子メールのデータがあると判定された場合は（ステップS 4 1 1：YES），未適用メール用バッファに記憶された1又は複数のエンベロープの送信先の電子メールアドレス全てを1つのエンベロープの送信先に設定した電子メールを生成する。これはステップS 4 0 2で実行した処理の逆の処理に相当する。一方、未適用メール用バッファの中に電子メールのデータが無いと判定された場合は（ステップS 4 1 1：NO），処理をステップS 3 0 5に移行する」（段落【0 0 8 1】①，【0 0 8 3】②）

d アクション実行処理（S 3 0 8）の詳細動作

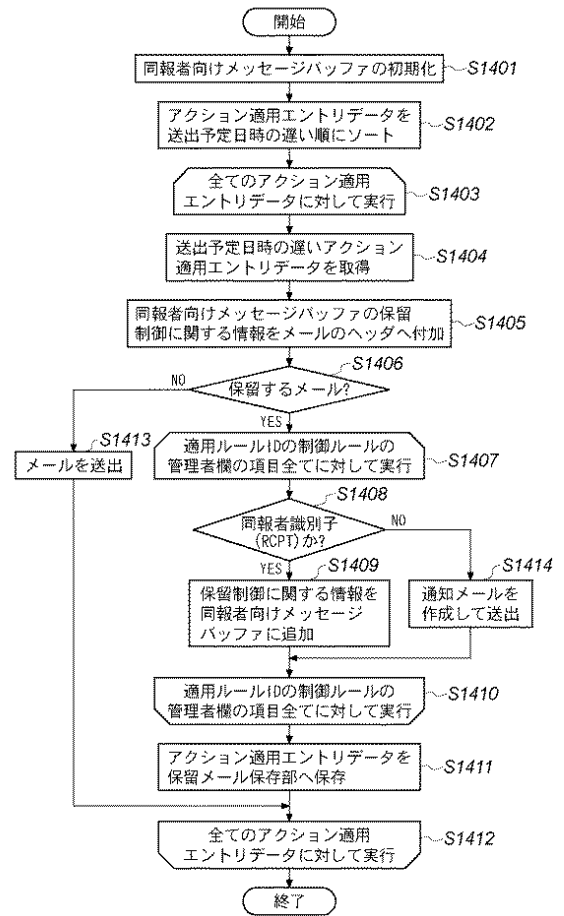
15 「図1 4は、ステップS 3 0 8の電子メールへのアクション実行処理の詳細処理を示すフローチャートである。以下の動作は、メール中継装置1 5 0のCPU 2 0 1が各種制御プログラムを実行することにより実現される。」（段落【0 0 8 2】①，【0 0 8 4】②）

「ステップS1401では、
 ルール適用処理部152は、
 同報者向けメッセージバッファを初期化し、記憶されている
 データをクリアする。」（段落
【0083】①、**【0085】**
 ②）

「ステップS1402では、
 ルール適用処理部152は、ア
 クション適用エン트리リスト
 内の各アクション適用エント
 リデータを送出予定日時の遅
 い順にソート（並び替え）する。
 このソート処理により、アクシ
 ョン適用エン트리データは、上

位のレコードから、アクションが保留で遅延時間が指定されていない
 （無期限に保留される）電子メール，遅延時間が長い電子メール（所定
 時間よりも遅延時間が長い電子メール），遅延時間が短い電子メール（所
 定時間よりも遅延時間が短い電子メール），アクションが中継（送出）
 の電子メール（送出予定日時が即時である電子メール）という順に並べ
 られる。ソート（整列）されたアクション適用エン트리リスト内のアク
 ション適用エン트리データ全てを実行するまで、後述するステップS1
 403からステップS1412までの繰り返し処理を実行する。」（段
 落**【0084】**①、**【0086】**②）

「ステップS1404では、ルール適用処理部152は、ソートされ
 たアクション適用エン트리リストの先頭から（送出予定日時の遅いアク



【図14】 ①②

ション適用エントリデータから)アクション適用エントリデータを取得する。」(段落【0085】①, 【0087】②)

「ステップS1405では、ルール適用処理部152は、取得したアクション適用エントリデータのメールメッセージに記憶されている電子メールのヘッダに、同報者向けメッセージバッファに記憶されたデータ(保留制御に関する情報)を挿入する。そして、データ(保留制御に関する情報)が挿入された電子メールを、ステップS1404で取得したアクション適用エントリデータのメールメッセージ(宛先)に記憶する。なお、同報者向けメッセージバッファに該データが記憶されていない場合は、電子メールのヘッダに該データを挿入しない。」(段落【0086】①, 【0088】②)

「ここで、「保留制御に関する情報」とは、「保留された電子メールの送信者(発信者)名」又は「保留された電子メールの送信元の電子メールアドレス」、ステップS301で電子メールを取得した「日時(受信日時)」、「送出予定日時」、誰宛の電子メールが保留されたのかを示す「送信状況」、通知先(宛先)又は同報者の権限情報に対応した管理画面へのリンク先(URLなど)を示す「リンク情報」などのそれぞれの情報を指す。なお、管理画面の詳細については図10を参照して後述する。」(段落【0087】①, 【0089】②)

「ステップS1406では、ルール適用処理部152は、ステップS1404で取得したアクション適用エントリデータの送出予定日時が「即時」(中継)であるか否かを判定する。即ち、取得したアクション適用エントリデータが保留する電子メールであるか否かを判定する。そして、保留する電子メールではないと判定された場合は(ステップS1406:NO)、メール送信処理部153は、ステップS1405で記憶されたアクション適用エントリデータ内の、データ(保留制御に関する

る情報)が挿入された電子メールの送出を直ちに実行する(ステップS1413)。一方、保留する電子メールと判定された場合は(ステップS1406: YES), ステップS1407に進む。」(段落【0088】①, 【0090】②)

5 (2) 本件発明1の内容

本件特許1の特許請求の範囲及び本件明細書等1の記載によれば、請求項1に係る本件発明1-1は、①端末装置から受信した電子メールの送出を制御する情報処理装置の発明であって、②乙15公報など従来技術では、送信メール保留装置が受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断できないために、
10 複数の送信先が記載された電子メールに誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていると、その他の送信先に対するメール送信までもが保留されたり取り消されたりするという課題を解決するため、③受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割し、電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御
15 ルールと、分割した送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出制御を行うことにより、④ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とするとともに、宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させることを目的とする発明であると認められる。

20 (3) 本件発明2の内容

本件特許2の特許請求の範囲及び本件明細書等2の記載によれば、請求項1に係る本件発明2-1は、①電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置の発明であって、②乙15公報など従来技術では、送信メール保留装置が受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断できないために、複数の送信先が
25 記載された電子メールに誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていると、その他の送信先に対するメール送信までもが保留されたり取り消された

りするという課題を解決するため、③複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成し、電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と該送信制御内容を適用する条件とのペアを1以上含む制御ルールに従って、複数の個別メールの各々に対する送信制御を行うとともに、いずれの個別メールについて保留されることが決定されたのかを認識可能とするために、その旨を電子メールの送信元に通知することにより、④複数の送信先が設定された電子メールを送信先毎に分けて送信制御を行うとともに、当該電子メールの送信元が、いずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすることを目的とする発明であると認められる。

2 争点1-1（被告装置等の構成要件11D等の充足性）について

当裁判所は、以下のとおり、構成要件11D等における「送信先」は「電子メールアドレス」のみを指し、「ドメイン」を含まないから、被告装置等の構成11d等は構成要件11D等を充足しないと判断する。

(1) 「送信先」の解釈について

ア 特許請求の範囲の記載

構成要件11Dは「前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段と、」、構成要件110Cは「前記受信工程で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割工程と、」、構成要件111Eは「前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段、」というものである。

そして、特許請求の範囲の記載全体についてみると、本件発明1-1、1-10及び1-11においては、「電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルール」（構成要件11B、110A、111C）、「複数の送信先が設定され

た電子メールを前記端末装置から受信する」(構成要件11C, 110B, 111D), 「受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する」(構成要件11D, 110C, 111E), 「当該分割された送信先に対する電子メールの送付に係る制御内容を決定する」(構成要件11E, 110D, 111F), 「当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う」(構成要件11F, 110E, 111G)等の記載がある。

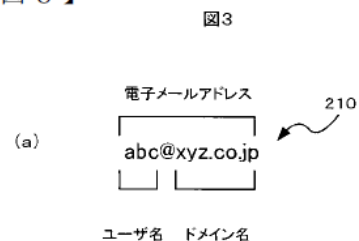
証拠(甲23, 乙4, 5)及び弁論の全趣旨によれば, ①インターネットにおけるドメインとは, インターネット上のコンピュータの所属(住所)を示すもので数字の羅列からなるIPアドレスをアルファベット等を用いてわかりやすく表記したものであること, ②電子メールの仕組みは, 固有の電子メールアドレスを有する送信者が作成した電子メールを送信用メールサーバ(smtpサーバ)に送信し, これを同サーバが受信側のメールサーバ(popサーバ等)に転送し, 受信者が同サーバに届いた電子メールを確認することによりこれを受信するものであって, 送信者と受信者がエンドツーエンドでメッセージを交換するものであること(段落【0002】①②参照), ③電子メールアドレスとは, インターネット上の電子メールの送受信の宛先を意味するものであることが認められる。

そして, 電子メールアドレスが, 右の図(乙【図3】

10・【図3】)に記載されているように,

「@」を挟み, 左側のユーザ名と右側のドメイン名で構成されていることについて当事者間に争いはないところ, ユーザ名は, 特定の

ドメイン名を有するメールサーバに存在する多数のメールボックスのうち, 当該ユーザが使用するメールボックスを特定するものであるということが



特許請求の範囲にいう「送信先」が電子メールアドレスを意味するか、ドメインを含むのかは、上記の記載に照らし、その文言上一義的に明らかであるということとはできない。しかし、送信先の「先」とは「行き着く目的地」を意味し（乙3）、上記のとおり、電子メールは送信者と受信者がエンドツ
5
ーエンドでメッセージを交換するものであって、ドメインを特定するのみでは電子メールは受信者に届かず、ユーザ名と右側のドメイン名で構成されている電子メールアドレスを特定して初めて受信者は電子メールを受信できることに照らすと、本件発明1-1における「送信先」とは、電子メールの送信先である電子メールアドレスを指すと解するのが自然である。

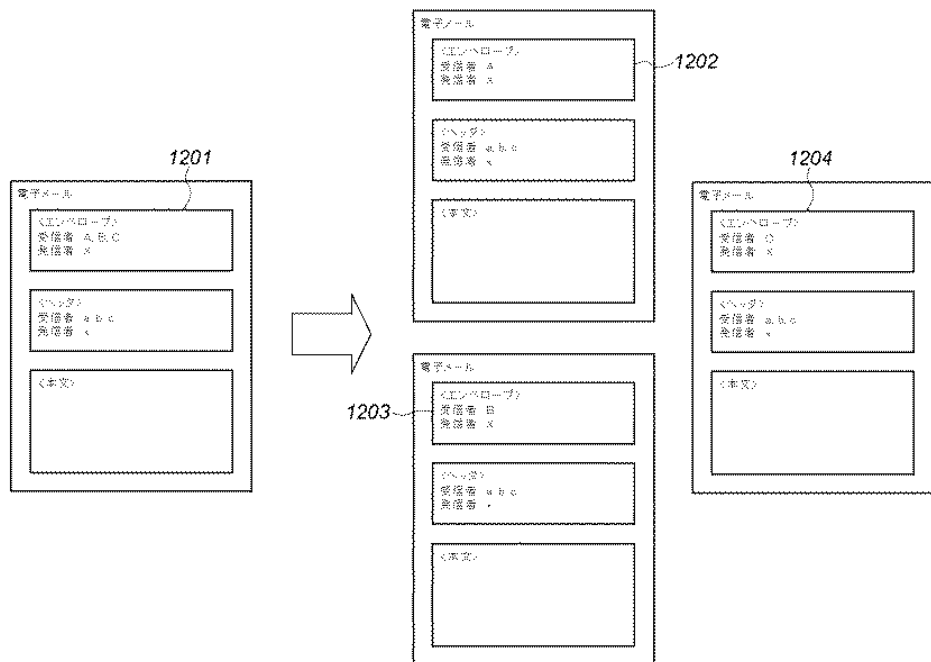
10 イ 本件明細書等1の記載

(ア) 続いて、本件明細書等1の記載（段落【0058】～【0068】）を参酌すると、同明細書等には、電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する構成（構成要件11D等）に関して、「制御ルールの「分割評価」が「true」（真）か否かを判定することにより、電子メールに設定された複数の宛先のそれぞれを単一の宛先としたエンベ
15
ロップをそれぞれ生成するか否かを判定する。」（段落【0059】）、
「制御ルールの「分割評価」が「true」（真）と設定されている場合、
…取得した電子メールのエンベロップに含まれる各宛先（受信者）のそれぞれを単一の宛先としたエンベロップをそれぞれ生成する。」（段落【0
20
061】）、
「取得した1通の電子メールのエンベロップ情報に複数の送信先の電子メールアドレスがある場合、その送信先の電子メールアドレスのそれぞれが単独に送信先に設定されたエンベロップをそれぞれ生成し、複数の電子メールの集合（エンベロップの集合）を生成する。」（段落【0
068】）などの記載がある。

25 また、「電子メールの各宛先（受信者）のそれぞれを宛先としたエンベロップの生成…を説明する図」（段落【0062】）である【図12】に

は、エンベロープに、送信元（発信者）の電子メールアドレスとして「X」が設定され、送信先（受信者）の電子メールアドレスとして、「A」、「B」、「C」が設定されている例において、このエンベロープに送信先（受信者）の電子メールアドレスとして設定されている「A」、「B」、「C」のそれぞれを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示されている（段落【0065】、【0066】）。

このように、本件明細書等1には、電子メールに複数の送信先の電子メールアドレスがある場合、これを送信先の電子メールアドレスごとに分割し、送信先の電子メールアドレスのそれぞれが単独に送信先に設定されたエンベロープを生成することが記載されており、ドメインごとに分割する構成を示唆する記載は存在しない。



【図12】①②

(イ) 次に、本件発明1の課題及び作用効果についてみるに、本件明細書等1には、「特許文献1に記載の技術においては、送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断することができない。そのため、複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性が

ある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる。」(段落【0004】),

「本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に、宛先に応じた電子メールの送付制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させる仕組みを提供することを目的とする。」(段落【0005】)との記載がある。

このように、本件発明1は、「誤送信の可能性のある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」という問題点の解決を図るものであるところ、同課題は、複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割し、それぞれの電子メールアドレスについて保留、取消しをするかどうかの判断をし、それに従った制御を行うことにより解決されることは明らかである。

これに対し、送信先をドメインごとに分割する構成とすると、例えば、送信先の電子メールアドレスが①(ユーザ名は省略)@yahoo.com, ②(ユーザ名は省略)@yahoo.com, ③(ユーザ名は省略)@yahoo.com, ④(ユーザ名は省略)@yahoo.com, ⑤(ユーザ名は省略)@gmail.comであり、②のみ送信を保留すべき場合、電子メールは、そのドメインごとに①~④と⑤の2つに分割され、⑤は送信されるものの、送信を保留する必要のない①, ③, ④が保留されるという結果となる。そうすると、送信先をドメインごとに分割する構成の場合には、電子メールの送付が一部効率化されるものの、「誤送信の可能性のある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」という問題点は解消し得ないことになる。

本件発明1がその問題点を解決し得ない構成を含むとは考え難く、これに前記判示の特許請求の範囲の記載及び送信先の分割に関する本件明細書等1の記載(上記(ア))も考え併せると、構成要件11D等の「電子メー

ルに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する」とは、電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割することを意味すると解するのが相当である。

5 (ウ) さらに、本件明細書等1の「メール中継装置の動作」の項における【図
5】（制御ルールのリストの一例）に関し、「条件定義部」は、「発信
者（送信元）」、「受信者（宛先）」、「その他条件」から構成され…「発
信者（送信元）」には、…電子メールの送信元の電子メールアドレス（発
信者情報）が設定され…「受信者（宛先）」には、…電子メールの宛先（T
o, Cc, Bcc）の電子メールアドレス（受信者情報）が設定されてい
10 る」（段落【0040】）、「発信者（送信元）」、「受信者（宛先）」
には、それぞれ電子メールアドレスを複数設定することができ、アスタリ
スクなどのメタ文字（ワイルドカード）を使うことによって任意の文字列
を表すこともできる」（段落【0041】）として、制御ルールが、「発
信者（送信元）」の電子メールアドレスと、「受信者（宛先）」すなわち
15 送信先の電子メールアドレスとに対応付けられること（構成要件11B参
照）が明記されている。

また、本件明細書等1の段落【0054】～【0057】には、電子メ
ールの中継（送出）又は保留といった送信制御（構成要件11F等）に関
し、アクション適用エントリバッファにステップS407又はS408で
20 実行した中継又は保留の処理単位である電子メールのデータ（メールメッ
セージ（宛先））ごとのデータが記憶され、これに基づきステップS30
8においてメールの送出処理又は保留処理を行うことが記載され、上記の
記憶されるデータの例示である【図13】には「xx@zzz.co.jp」、
「yy@zzz.co.jp」及び「ss@zzz.co.jp」という@以下が同一の電子メール
25 アドレスが記載され、これらの電子メールごとにそれぞれ処理がされるこ
とが示されている。

加えて、「動作シナリオ」の項においても、「制御ルールZのメール適用処理ステップS304において、まずステップS402でエンベロープ受信者アドレスがB、Cであった電子メールが、エンベロープ受信者Bの電子メールとエンベロープ受信者Cの電子メールに分割される」(段落【0131】)と記載されている。

このように、本件明細書等1における送信先の分割に関する記載以外の部分(例えば、制御ルールの設定、電子メールの送信制御、一連の動作シナリオ等)においても、一貫して「送信先」が電子メールアドレスであることを前提とする記載がなされている一方、「送信先」にドメインを含むことを示唆する記載は存在しないことからすると、本件発明1における「送信先」は、電子メールの宛先である電子メールアドレスを意味し、ドメインを含まないものというべきである。

ウ 原告の主張について

(ア) 原告は、制御ルールのリストの例示である【図5】の「条件定義部」の「受信者」欄に、「*@zzz.co.jp」が定められており、これはドメインを表すものであるから、「送信先」には電子メールアドレスのみならず、ドメインを含むと主張する。

しかし、前記のとおり、本件明細書等1には、制御ルールに関し、「条件定義部」は、「発信者(送信元)」、「受信者(宛先)」、「その他条件」から構成される。…「受信者(宛先)」には、メール送受信端末110から取得する電子メールの宛先(T o, C c, B c c)の電子メールアドレス(受信者情報)が設定されている」(段落【0040】)、「発信者(送信元)」、「受信者(宛先)」には、それぞれ電子メールアドレスを複数設定することができ、アスタリスクなどのメタ文字(ワイルドカード)を使うことによって任意の文字列を表すこともできる」(段落【0041】)と記載されており、これらの記載によれば、上記「*@zzz.co.jp」

は、ドメインを意味するのではなく、「*」に任意の文字列を含み、ドメイン名を「zzz.co.jp」とする複数の電子メールアドレスを意味するというべきである。

原告は、「*@zzz.co.jp」がドメインを意味することは、複数の特許文献（甲24, 30～32, 乙15）などの記載からも裏付けられると主張するが、特許請求の範囲や発明の詳細な説明において使用される言葉の意義は各発明により異なることから、構成要件11D等の「送信先」の意義は本件特許に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に基づいて解釈されるべきである。本件明細書等1の「*@zzz.co.jp」がドメインを意味すると解し得ないことは上記判示のとおりであり、原告の挙げる他の文献等の記載は上記結論を左右するものではない。

(イ) 原告は、本件明細書等の段落【0061】及び【図4】のステップS402には、「受信者」の「宛先」単位で電子メールの分割をすることを記載しているが「受信者」の「宛先」にはドメインも含まれると主張する。

しかし、段落【0061】には「各宛先（受信者）のそれぞれを単一の宛先としたエンベロープをそれぞれ生成する」と記載されているところ、同エンベロープの生成を説明する【図12】には、送信先（受信者）の電子メールアドレスとして設定されている「A」、「B」、「C」のそれぞれを単一の宛先とするエンベロープ情報をそれぞれ生成することが図示されているのであるから、同段落の「各宛先（受信者）」とは電子メールアドレスを意味するというべきである。

(ウ) 原告は、本件明細書等1の段落【0003】に記載の従来技術である乙15公報における「宛先」には「電子メールアドレス」又は「ドメイン」であることが記載されており、本件発明1において分割する単位をドメインとしてもこの従来技術の課題を解決できると主張する。

そこで、乙15公報をみるに、その段落【0032】には、【図2】の

「項目203, 205にあつては, アカウントを*として, ドメインのみを指定するとした設定も可能である」と記載されているが, ここにいう項目203は送信メールの一時保留機能を利用する場合であつて, 一時保留せずに, 即配信したいメールアドレスの即配信リストを設定する項目であり, 同図の項目205は, 全ての送信保留中メールを本人(送信者)に配送する場合であつて, 配送を希望しない送信保留中メールを本人(送信者)に送信しないメールアドレスの送信不要リストを設定する項目である(段落【0030】)。

5

The image shows a configuration window for an email account. At the top, it displays the user's email address: 本人 電子メールアドレス : myself@abc.co.jp. Below this, there are several sections:

- Item 201: 送信メールの一時保留機能を利用する : YES / NO. The checkbox is checked (indicated by a black square).
- Item 202: 送信メール一時保留時間 : 5分.
- Item 203: 一時保留せず, 即配信する. This section contains a list of email addresses: xxxxxx@xxx.xxx.co.jp, *@yyy.yyy.com, *.zzz.co.jp, and ML1@ddd.ddd.co.jp.
- Item 204: 全ての送信保留中メールを本人に配送する : YES / NO. The checkbox is checked.
- Item 205: 送信保留中メールを本人に送信しない. This section contains a list of email addresses: xxxx@aaa.aaa.co.jp, *@bbb.bbb.co.jp, and ML3@ccc.ccc.co.jp.

【図2】

このように, 項目203及び同205は即配信又は送信不要リストを設定するためのものであるから, 段落【0032】の趣旨は, 一時保留せずに即配信したいメールアドレスの即配信リスト(項目203)や, 送信保留中メールを本人(送信者)に送信しないメールアドレスの送信不要リスト(項目205)に, 任意のドメイン名を有する複数のメールアドレスを一括して設定することも可能であることを述べたものにとすぎず, 電子メールの「宛先」にドメインが含まれることを示すものということとはできない。

15

そうすると, 同段落の記載をもって従来技術である乙15公報における

「宛先」に「ドメイン」が含まれると解することはできないので、原告の上記主張は前提において採用し得ないというべきである。

(エ) 原告は、電子メールをドメイン単位で分割する場合でも本件発明1の課題を解決し得ると主張する。

5 しかし、電子メールをドメイン単位で分割するとなると、同一ドメインの複数の電子メールのうち、一つのみの送出手を保留すべきような場合に上記課題を解決し得ないことは、前記判示のとおりである。

原告は、本件発明1はいかなる場合でも電子メールの送出手を効率的に行うことを課題と設定しているのではないと主張するが、本件発明1が
10 その課題を解決し得ない構成を含むとは考え難く、特許請求の範囲及び本件明細書等1の記載に照らしても、「送信先」にドメインを含むとは解し得ないことも、前記判示のとおりである。

エ 以上のとおり、構成要件1 1 D等における「送信先」は「電子メールアドレス」のみを指し、「ドメイン」を含まないと解することが相当である。

15 (2) 被告装置等との対比

構成要件1 1 D等における「送信先」は、「電子メールアドレス」のみを指し、「ドメイン」を含まないところ、構成1 1 d等は、「受信部で受信した複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割する」ものであるから、被告装置等は構成要件1 1 D等を
20 充足しない。

3 争点1-2（均等侵害の成否）について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても、①当該部分が特許発明の本質的部分ではなく（第1要件）、②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏
25 するものであって（第2要件）、③そのように置き換えることに、当業者が、

対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（第3要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく（第4要件），かつ，⑤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とき（第5要件）は，当該対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年（オ）第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁，最高裁平成28年（受）第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照）。

(2) 本件発明1と被告装置等との相違点は，本件発明1では，複数の送信先が設定された電子メールを電子メールアドレスごとに分割するのに対し，被告装置等では，ドメインごとに分割する点にあるところ，原告は，被告装置等の上記構成は本件発明1の構成と均等なものとして，本件発明1の技術的範囲に属すると主張する。

この点について，当裁判所は，以下のとおり，被告装置等が均等の第1要件を充足しないから，その余の点につき判断するまでもなく，原告の均等侵害の主張は理由がないと判断する。

ア 特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであるところ（知財高裁平成27年（ネ）第10014号同28年3月25日判決），本件明細書等1には，従来技術の「複数の送信先が記載された電子メールに対しては，誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば，その他の送信先に対するメール送信までもが保留，取り消しがされることとなる」（段落【0004】）という課題を解決するため，電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割し，記憶手段に記憶されている制御ルール等に従って，電子メ

ールの送出に係る制御内容を決定し、決定された制御内容に従って電子メールの送信制御を行うなどの構成を備えることにより、「ユーザによる電子メールの誤送信を低減可能とすると共に、宛先に応じた電子メールの送出制御を行うことにより効率よく電子メールを送出させることができる」(段落【0008】)などの効果を奏するものである。

5

イ 原告は、本件特許1の特許メモ(乙9)などを根拠に、本件発明1の本質的部分は、「送出制御内容を、電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールと、分割された電子メールの送信先と送信元とに従って、分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定すること」(構成要件11E)にあると主張する。

10

しかし、本件発明1の従来技術として挙げられているのは乙15公報であり、本件明細書等1に記載されている課題は「複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性のある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」というものであるところ、同課題を解決するためには、電子メールに設定された複数の送信先を電子メールアドレスごとに分割した上で、制御ルールを適用することが不可欠である。そうすると、構成要件11D等に係る構成は本件発明1の本質的部分というべきである。

15

原告は、特許メモ(乙9)の記載を根拠とするが、同メモには、本件特許の出願時の複数の公知文献に本件発明1に係る構成が記載されているかどうか記載されているにすぎず、本件発明1の従来技術として挙げられた乙15公報との対比がされているものではなく、また、本件発明1の本質的部分の所在を検討するものでもないので、同メモに基づいて、本件発明1の本質的部分が構成要件11Eに係る構成にあるということとはできない。

20

ウ したがって、被告装置は第1要件を充足せず、同様の理由により、被告方法及び被告製品も第1要件を充足しない。

25

4 争点1-3（本件発明1-1～1-10につき、間接侵害の成否）について
被告装置は本件発明1-1～1-9の技術的範囲に属しないから、被告製品は
1号の「その物の生産にのみ用いる物」及び2号の「その物の生産に用いる物」
のいずれにも当たらない。

5 また、被告方法は本件発明1-10の技術的範囲に属しないから、被告製品は
4号の「その方法の使用にのみ用いる物」及び5号の「その方法の使用に用いる
物」のいずれにも当たらない。

したがって、原告の間接侵害の主張は、全て理由がない。

5 争点2-1（被告装置等の構成要件21C等の充足性）について

10 当裁判所は、以下のとおり、構成要件21C等における「送信先」についても
「電子メールアドレス」のみを指し「ドメイン」を含まないので、被告装置等の
構成21c等は構成要件21C等を充足しないと判断する。

(1) 送信先の解釈について

ア 特許請求の範囲の記載

15 構成要件21Cは「複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の
の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成
手段と、」、構成要件24Cは「個別メール生成手段が、複数の送信先が設
定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別
メールを生成する個別メール生成工程と、」、構成要件25Cは「複数の送
20 信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複
数の個別メールを生成する個別メール生成手段、」というものである。

構成要件21C等前段の「複数の送信先が設定された電子メールから、」
にいう「送信先」は、前記のとおり、「送信先」が電子メールの宛先を意味
し、送信者と受信者がエンドツーエンドでメッセージを交換するものである
25 などの電子メールの前記仕組みに鑑みると、電子メールアドレスを意味する
と解すべきであるところ、同構成要件後段の「前記複数の送信先が個別に設

定された複数の個別メール」の「送信先」は前段の「送信先」と同義であることは明らかである。そうすると、同構成要件の「送信先」はいずれも電子メールアドレスを意味すると解するのが相当である。

また、同構成要件の「個別」とは「一つずつ別に」との意味を有すること（広辞苑第6版。甲9）も考え併せると、複数の送信先が設定された電子メールについて、複数の送信先が一つずつ別に設定された複数の個別メールを生成（分割）した後、当該生成された一つずつ別のメールの送出（送信）に関する制御が行われるものと解するのが自然である。

イ 本件明細書等2の記載

本件特許2は本件特許1の孫出願であるところ（乙2）、本件明細書等2の「背景技術」及び「発明が解決しようとする課題」欄には、本件明細書等1と同内容の記載があり（段落【0002】②～【0005】②）、本件特許1及び2は「複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性のある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる。」との課題を共有している。そして、本件明細書等2の実施例に関する記載（段落【0011】②～【0149】②、【図1】②～【図14】②）は本件明細書等1のものと同一である（甲2、4）。

そうすると、本件発明1と同様、本件発明2における「送信先」も「電子メールアドレス」を意味し、ドメインを含まないものと認めるのが相当である。

ウ 原告の主張について

(7) 原告は、ドメインごとに送信先を分割する場合であっても、複数の送信先であるドメインが一つずつ別に設定された複数の個別メールが生成されることになるから、「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する」に該当するということができると主張する。

しかし、構成要件 2 1 C 等の「個別に」とは、その通常の意味に照らすと「一つずつ別に」との意味を有すべきことは前記判示のとおりであり、複数の送信先をドメイン単位で分割し、各単位が複数の電子メールを包含する態様が「個別に」に当たると解することはできない。

5 また、送信先をドメインごとに分割する構成の場合には、「誤送信の可能性のある送信先が 1 つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる」という問題点は解消し得ないことになるのであり、本件発明 2 がその問題点を解決し得ない構成を含むとは考え難いことも、前記判示のとおりである。

10 (イ) 原告は、仮に構成要件 2 1 C 等前段及び後段の「送信先」が同義であるとしても、電子メールアドレスはドメインを包含するので、被告装置等の構成 2 1 c 等は構成要件 2 1 C 等を充足すると主張するが、前記 2 (1) ア記載のとおり、ドメインと電子メールアドレスは異なる技術的意義を有するものであり、電子メールアドレスがドメインを包含するということでは
15 できない。

(ウ) 以上のとおり、構成要件 2 1 C 等の「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する」とは、複数の電子メールアドレスの一つずつをそれぞれ宛先に設定した電子メールを生成することを意味する
20 というべきであり、原告の上記主張はいずれも採用し得ない。

20 (2) 被告装置等との対比

構成要件 2 1 C 等における「送信先」は、「電子メールアドレス」のみを指し、「ドメイン」を含まないところ、構成 2 1 c 等は、「複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎に分割して宛先の
25 ドメイン毎の電子メールを生成する」ものであるから、被告装置等は構成要件 2 1 C 等を充足しない。

6 争点 2-2 (本件発明 2 に係る均等侵害の成否) について

本件発明 2-1 と被告装置との相違点は、本件発明 2-1 では、個別メール生成手段において生成する電子メールの送信先の単位を電子メールアドレスとし、決定手段において電子メールアドレス単位で電子メールの制御内容を決定するのに対し、被告装置では、個別メール生成手段において生成する電子メールの送信先の単位をドメイン単位とし、決定手段においてドメイン単位で電子メールの制御内容を決定する点にあるところ、原告は、被告装置の上記構成は本件発明 2-1 の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属すると主張する。

しかし、前記 3 と同様の理由から、複数の送信先が設定された電子メールから電子メールアドレス単位で個別メールを生成することは、本件発明 2-1 の課題解決に不可欠な構成であり、本件発明 2-1 の本質的部分に当たるといふべきである。

したがって、被告装置は第 1 要件を充足せず、同様の理由により、被告方法及び被告製品も第 1 要件を充足しないから、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本件発明 2 に係る均等侵害の主張は理由がない。

7 争点 2-3 (本件発明 2-1 ~ 2-4 につき、間接侵害の成否) について

被告装置は本件発明 2-1 ~ 2-3 の技術的範囲に属しないから、被告製品は 1 号の「その物の生産にのみ用いる物」及び 2 号の「その物の生産に用いる物」のいずれにも当たらない。

また、被告方法は本件発明 2-4 の技術的範囲に属しないから、被告製品は 4 号の「その方法の使用にのみ用いる物」及び 5 号の「その方法の使用に用いる物」のいずれにも当たらない。

したがって、原告の間接侵害の主張は、全て理由がない。

8 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

5

佐 藤 達 文

裁判官

10

三 井 大 有

裁判官

15

今 野 智 紀

物件目録

被告製品：以下のいずれかの型番のソフトウェア（ただし、「m-F I L T E R A
5 r c h i v e」を含み「m-F I L T E R A n t i - S p a m」及び「m-F I L T E
R M a i l F i l t e r」を含まない製品と、「m-F I L T E R A n t i - S p a
m」を含み「m-F I L T E R A r c h i v e」及び「m-F I L T E R M a i l F
i l t e r」を含まない製品は除く。）。

- 1 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 3 0 R 0 1
- 10 2 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 3 0 R 0 2
- 3 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 4 0 R 0 1
- 4 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 4 0 R 0 2
- 5 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 4 0 R 0 3
- 6 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 5 0 R 0 1
- 15 7 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 6 0 R 0 1
- 8 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 7 0 R 0 1
- 9 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 7 0 R 0 2
- 10 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 7 0 R 0 3
- 11 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 8 0 R 0 1
- 20 12 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 8 1 R 0 1
- 13 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 8 2 R 0 1
- 14 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 8 2 R 0 2
- 15 「m-F I L T E R」 V e r . 4 . 8 2 R 0 3
- 16 「m-F I L T E R」 V e r . 5 . 0 0 R 0 1
- 25 17 「m-F I L T E R」 V e r . 5 . 0 1 R 0 1
- 18 「m-F I L T E R」 V e r . 5 . 0 1 R 0 2

本件特許 1 の請求項 1 ～ 5, 7, 9 ～ 13 の記載内容

【請求項 1】

5 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出を制御する情報処理装置であって、

電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段と、

複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段と、

10 前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段と、

前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定する決定手段と、

15 前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段と、

を備えることを特徴とする情報処理装置。

【請求項 2】

20 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、前記電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先との組に対応付けられており、前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元との組に従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定することを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

25

【請求項 3】

前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールの送出を保留する制御内容を含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の情報処理装置。

5 【請求項 4】

前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールを送出する制御内容を含むことを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 5】

10 前記記憶手段に記憶された、電子メールの送出を保留する制御内容の送出制御情報は、更に、電子メールの送出を保留する保留時間を含み、

前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容が電子メールの送出を保留する制御内容であり、かつ、当該制御内容の送出制御情報に前記保留時間が含まれている場合に、前記分割された送信先に対する電子メールの送出を、該保留時間、保留す
15 ることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 7】

前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分
20 割し、

前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行うことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に
25 記載の情報処理装置。

【請求項 9】

前記決定手段で送出手段が保留されることが決定された、前記分割された送信先に対する電子メールの削除指示を受け付ける削除受付手段と、

5 前記削除受付手段で当該電子メールの削除指示を受け付けた場合に、当該電子メールを削除する削除手段と、

を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 10】

10 前記決定手段で送出手段が保留されることが決定された、前記分割された送信先に対する電子メールの送信指示を受け付ける送信受付手段と、

前記送信受付手段で当該電子メールの送信指示を受け付けた場合に、当該電子メールを送出する送出手段と、

を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

15

【請求項 11】

前記記憶手段に記憶された制御ルールには、更に、前記電子メールの送出手段を保留する制御内容の送出手段情報に対応して、当該保留された旨を示す電子メールの通知先が設定されており、

20 前記制御手段は、更に、前記決定手段で、前記分割された少なくとも 1 つの送信先に対する電子メールが保留されることが決定された場合に、前記送出手段情報に対応した通知先を送信先とする、当該電子メールが保留された旨を示す新規の電子メールを送信することを特徴とする請求項 1 乃至 10 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

25 **【請求項 12】**

電子メールの送出手段に係る制御内容を示す送出手段情報を、前記電子メールの送信元

と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段を備えており、端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出を制御する情報処理装置の制御方法であつて、

前記情報処理装置の受信手段が、複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信工程と、

前記情報処理装置の分割手段が、前記受信工程で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割工程と、

前記情報処理装置の決定手段が、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割工程で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定する決定工程と、

前記情報処理装置の制御手段が、前記決定工程で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御工程と、
を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。

15 【請求項 13】

端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出を制御する情報処理装置で実行可能なプログラムあつて、

前記情報処理装置を、

電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段、

複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段、

前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段、

前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定する決定手段、

前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段、
として機能させることを特徴とするプログラム。

本件訂正後の本件特許 1 の請求項 3, 4, 7 及び 13 の記載内容

【請求項 3】

5 前記分割手段は、前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先のすべてを個々の送信先に分割し、

前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割されたすべての個々の送信先に対する電子メールの送りに係る制御内容を決定し、

10 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールの送出を保留する制御内容を含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の情報処理装置。

【請求項 4】

15 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通して、前記制御内容の決定に用いられるものであり、

前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には、電子メールを送出する制御内容を含むことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の情報処理装置。

【請求項 7】

20 前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、

25 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送りに係る制御内容を決定し、

前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を

含む電子メールの送出制御を行うことを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 1 3】

- 5 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送出を制御する情報処理装置で実行可能なプログラムあって、
- 前記情報処理装置を、
- 電子メールの送出に係る制御内容を示す送出制御情報を、前記電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルールを記憶する記憶手段、
- 10 複数の送信先が設定された電子メールを前記端末装置から受信する受信手段、
- 前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段、
- 前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を
- 15 を決定する決定手段、
- 前記決定手段で決定された制御内容で、当該分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う制御手段、
- として機能させるプログラムにおいて、
- 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通
- 20 して、前記制御内容の決定に用いられるものであり、
- 前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、
- 前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分
- 25 割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、

前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行うことを特徴とするプログラム。

本件特許 2 の請求項 1, 4, 5, 7 及び 8 の記載内容

【請求項 1】

- 5 電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置であつて、
電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信制御内容を適用する条件とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記憶手段と、
複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段と、
10 前記制御ルールに従つて、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定手段と、
前記決定手段によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信元に通知する通知手段と、
15 を備えることを特徴とする情報処理装置。

【請求項 4】

- 個別メールが保留されることが決定された前記旨を通知する他の通知先を設定する通知先設定手段を更に備え、
20 前記通知手段は、個別メールが保留されることが決定された前記旨を前記通知先設定手段で設定された前記他の通知先に更に通知することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

【請求項 5】

- 25 前記決定手段により保留されると決定された個別メールに対する操作指示を受け付ける受付手段と、

前記受付手段で受け付けた操作指示に従った送信制御を、前記決定手段により保留されると決定された個別メールに対して実行する送信制御手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の情報処理装置。

5

【請求項 7】

電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置の制御方法であって、
制御ルール記憶手段が、電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信
制御内容を適用する条件とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記
憶工程と、

10

個別メール生成手段が、複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送
信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成工程と、

決定手段が、前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信
制御内容を決定する決定工程と、

15

通知手段が、前記決定工程によりいずれの個別メールが保留されると決定されたか
を認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信
先が設定された電子メールの送信元に通知する通知工程と、
を含むことを特徴とする情報処理装置の制御方法。

20

【請求項 8】

電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置で実行されるプログラムであつ
て、前記プログラムは前記情報処理装置を、

電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容と、該送信制御内容を適用する条件
とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する制御ルール記憶手段、

25

複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された
複数の個別メールを生成する個別メール生成手段、

前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定手段、

- 前記決定手段によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信元に通知する通知手段、
- 5 として機能させることを特徴とするプログラム。

イ号物件目録

第 1 被告装置

1 本件発明 1-1 と対比する構成

- 5 1 1 a クライアントが送信した電子メールを受信し、上記電子メールの送信を制御するサーバであって、
- 1 1 b 電子メールの宛先及び差出人を設定可能なフィルター条件と、上記フィルター条件に該当した場合のアクションとを設定した送受信ルールを記憶する記憶部と、
- 10 1 1 c 複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールをクライアントから受信する受信部と、
- 1 1 d 受信部で受信した複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割する分割部と、
- 15 1 1 e 記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割部でドメイン毎に分割された電子メールの宛先、及び差出人に従って、上記ドメイン毎に分割された電子メールに対して実行するアクションをドメイン毎に決定する決定部と、
- 1 1 f 分割部でドメイン毎に分割された電子メールに対して、決定部で決定されたアクションをドメイン毎に実行する制御部と、
- 20 1 1 g を備えるサーバ。

2 本件発明 1-2 と対比する構成

- 25 1 2 a 記憶部に記憶されている送受信ルールは、フィルター条件に該当した場合のアクションが、電子メールの宛先及び差出人の組に対応付けられており、
- 1 2 b 決定部は、記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割部でドメイン

毎に分割された電子メールの宛先及び差出人の組に従って、上記ドメイン毎に分割された電子メールに対して実行するアクションをドメイン毎に決定する

1 2 c 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

5

3 本件発明 1 - 3 と対比する構成

1 3 a 記憶部に記憶されている送受信ルールにおけるアクションは、電子メールの送信を保留することを含む

1 3 b 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

10

4 本件発明 1 - 4 と対比する構成

1 4 a 記憶部に記憶されている送受信ルールにおけるアクションは、電子メールを送信することを含む

1 4 b 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

15

5 本件発明 1 - 5 と対比する構成

1 5 a 記憶部に記憶された送受信ルールにおける、電子メールの送信を保留するアクションは、指定したメールサーバ経由で、電子メールを送信するリレーを含み、電子メールの送信を入力した時間分だけ一時的に遅延させて送信する送信ディレイを設定可能であり、

20

1 5 b 制御部は、決定部で決定されたアクションが電子メールの送信又はリレーである場合に、分割部でドメイン毎に分割された電子メールの送信を入力した時間分だけ一時的に遅延させて送信する

1 5 c 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

25

6 本件発明 1 - 6 と対比する構成

1 6 a 分割部は、受信部で受信した、複数の宛先の電子メールアドレスが設定

された電子メールのエンベロープ情報を、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報に分割し、

1 6 b 決定部は、記憶部に記憶されている送受信ルールと、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メール
5 に対して実行するアクションをドメイン毎に決定し、

1 6 c 制御部は、当該エンベロープ情報を含む電子メールに対して、決定部でドメイン毎に決定されたアクションをドメイン毎に実行する

1 6 d 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

10 7 本件発明 1 - 7 と対比する構成

1 7 a 決定部で送信が保留されることが決定された、ドメイン毎に分割された電子メールの削除指示を受け付ける削除受付部と、

1 7 b 削除受付部で当該電子メールの削除指示を受け付けた場合に、当該電子メールを削除する削除部と、

15 1 7 c を更に備える、構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

8 本件発明 1 - 8 と対比する構成

1 8 a 決定部で送信が保留されることが決定された、ドメイン毎に分割された電子メールの送信指示を受け付ける送信受付部と、

20 1 8 b 送信受付部で当該電子メールの送信指示を受け付けた場合に、当該電子メールを送信する送信部と、

1 8 c を更に備える、構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

9 本件発明 1 - 9 と対比する構成

25 1 9 a 記憶部に記憶された送受信ルールには、電子メールの送信を保留するアクションに対応して、当該保留された旨を示す新たな電子メールの送信先

となる電子メールアドレスが設定されており、

1 9 b 制御部は、決定部で、少なくとも1つのドメインに対する電子メールが保留されることが決定された場合に、設定された電子メールアドレスに上記新たな電子メールを送信する

5 1 9 c 構成1 1 a～1 1 gを備えたサーバ。

1 0 本件発明2-1と対比する構成

2 1 a 電子メールの送信を制御するサーバであって、

10 2 1 b 電子メールに対する送信、削除、保留又はリレーのアクションと、各アクションを適用する条件と、のペアを複数含む送受信ルールを記憶する記憶部と、

2 1 c 複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎に分割して宛先のドメイン毎の電子メールを生成する生成部と、

15 2 1 d 送受信ルールに従って、宛先のドメイン毎の電子メールに対するアクションをドメイン毎に決定する決定部と、

2 1 e 決定部により、少なくとも1つのドメインに対して、ドメイン毎の電子メールの送信を保留することが決定された場合に、送信が保留された旨の新たな電子メールを、上記複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールの差出人の電子メールアドレスに送信する送信部と、

20 2 1 f を備えたサーバ。

1 1 本件発明2-2と対比する構成

2 2 a 少なくとも1つのドメインに対して、ドメイン毎の電子メールの送信が保留された旨の新たな電子メールの宛先を、上記差出人の電子メールアドレスとは別に設定する宛先設定部を備え、

2 2 b 送信部は、送信が保留された旨の新たな電子メールを、宛先設定部で設

定された電子メールアドレスに送信する

2 2 c 構成 2 1 a ~ 2 1 f を備えたサーバ。

1 2 本件発明 2 - 3 と対比する構成

5 2 3 a 決定部により、保留されると決定された、宛先のドメイン毎の電子メールに対する送信又は削除の指示を受け付ける受付部と、

2 3 b 受付部で受け付けた指示に応じて、保留されると決定された、宛先のドメイン毎の電子メールを送信又は削除する送信制御部と、

2 3 c を備える、構成 2 1 a ~ 2 1 f を備えたサーバ。

10

1 3 本件訂正発明 1 - 3 と対比する構成

1 3 a ₁ 分割部は、受信部で受信した電子メールに設定された複数の宛先の電子メールアドレスのすべてを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割し、

15

1 3 a ₂ 決定部は、記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割部でドメイン毎に分割された電子メールの宛先及び差出人に従って、上記ドメイン毎に分割されたすべての電子メールに対して実行するアクションを決定し、

1 3 a ₃ 記憶部に記憶されている送受信ルールにおけるアクションは、全ての電子メールアドレスに対し、電子メールの送信を保留することを含む

1 3 b 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

20

1 4 本件訂正発明 1 - 4 と対比する構成

1 4 a ₁ 記憶部に記憶されている送受信ルールは、すべての電子メールアドレスに共通して、アクションの決定に用いられるものであり、

25

1 4 a ₂ 記憶部に記憶されている送受信ルールにおけるアクションは、電子メールを送信することを含む

1 4 b 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

1 5 本件特許発明 1-6 と対比する構成

1 6 a' 分割部は、受信部で受信した、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールのエンベロープ情報を、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、

1 6 b 決定部は、記憶部に記憶されている送受信ルールと、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールに対して実行するアクションを決定し、

1 6 c 制御部は、当該エンベロープ情報を含む電子メールに対して、決定部で決定されたアクションを実行する

1 6 d 構成 1 1 a ~ 1 1 g を備えたサーバ。

第 2 被告方法

1 本件発明 1-10 と対比する構成

1 1 0 a 電子メールの宛先及び差出人を設定可能なフィルター条件と、上記フィルター条件に該当した場合のアクションとを設定した送受信ルールを記憶する記憶部を備えており、クライアントが送信した電子メールを受信し、上記電子メールの送信を制御するサーバの制御方法であって、

1 1 0 b サーバの受信部が、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールをクライアントから受信する受信工程と、

1 1 0 c サーバの分割部が、受信工程で受信した複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割する分割工程と、

1 1 0 d サーバの決定部が、記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割工程でドメイン毎に分割された電子メールの宛先及び差出人に従って、上記ドメイン毎に分割された電子メールに対して実行するアクションをドメ

イン毎に決定する決定工程と、

1 1 0 e サーバの制御部が、分割工程でドメイン毎に分割された電子メールに対して、決定工程で決定されたアクションをドメイン毎に実行する制御工程と、

5 1 1 0 f を備えるサーバの制御方法。

2 本件発明 2-4 と対比する構成

2 4 a 電子メールの送信を制御するサーバの制御方法であって、

10 2 4 b 記憶部が、電子メールに対する送信、削除、保留又はリレーのアクションと、各アクションを適用する条件と、のペアを複数含む送受信ルールを記憶する記憶工程と、

2 4 c 生成部が、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎に分割して宛先のドメイン毎の電子メールを生成する生成工程と、

15 2 4 d 決定部が、送受信ルールに従って、宛先のドメイン毎の電子メールに対するアクションをドメイン毎に決定する決定工程と、

2 4 e 送信部が、決定工程により、少なくとも1つのドメインに対して、宛先のドメイン毎の電子メールの送信を保留することが決定された場合に、送信が保留された旨の新たな電子メールを、上記複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールの差出人の電子メールアドレスに送信する送信部と、

2 4 f を備えたサーバの制御方法。

第3 被告製品

25 1 本件発明 1-11 と対比する構成

1 1 1 a クライアントが送信した電子メールを受信し、上記電子メールの送信

を制御するサーバで実行可能なプログラムであって、

1 1 1 b サーバを、

1 1 1 c 電子メールの宛先及び差出人を設定可能なフィルター条件と、上記フィルター条件に該当した場合のアクションとを設定した送受信ルールを記憶する記憶部、

1 1 1 d 複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールをクライアントから受信する受信部、

1 1 1 e 受信部で受信した複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割する分割部、

1 1 1 f 記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割部でドメイン毎に分割された電子メールの宛先及び差出人に従って、上記ドメイン毎に分割された電子メールに対して実行するアクションをドメイン毎に決定する決定部、

1 1 1 g 分割部でドメイン毎に分割された電子メールに対して、決定部で決定されたアクションをドメイン毎に実行する制御部、

1 1 1 h として機能させるプログラム。

2 本件発明 2-5 と対比する構成

2 5 a 電子メールの送信を制御するサーバで実行されるプログラムであって、このプログラムはサーバを、

2 5 b 電子メールに対する送信、削除、保留又はリレーのアクションと、各アクションを適用する条件と、のペアを複数含む送受信ルールを記憶する記憶部、

2 5 c 複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎に分割して宛先のドメイン毎の電子メールを生成する生成部、

2 5 d 送受信ルールに従って、宛先のドメイン毎の電子メールに対するアクシ

ョンをドメイン毎に決定する決定部、

2 5 e 少なくとも1つのドメインに対して、ドメイン毎の電子メールの送信を
保留することが決定された場合に、送信が保留された旨の新たな電子メールを、
上記複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールの差
5 出人の電子メールアドレスに送信する送信部、

2 5 f として機能させるプログラム。

3 本件訂正発明 1-1-1 と対比する構成

1 1 1 a クライアントが送信した電子メールを受信し、上記電子メールの送信
10 を制御するサーバで実行可能なプログラムであって、

1 1 1 b サーバを、

1 1 1 c 電子メールの宛先及び差出人を設定可能なフィルター条件と、上記フ
ィルター条件に該当した場合のアクションとを設定した送受信ルールを
記憶する記憶部、

1 1 1 d 複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールをクライ
15 アントから受信する受信部、

1 1 1 e 受信部で受信した複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電
子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割する分割部、

1 1 1 f 記憶部に記憶されている送受信ルールと、分割部でドメイン毎に分割
20 された電子メールの宛先及び差出人に従って、上記ドメイン毎に分割され
た電子メールに対して実行するアクションを決定する決定部、

1 1 1 g 分割部でドメイン毎に分割された電子メールに対して、決定部で決定
されたアクションを実行する制御部、

1 1 1 h' として機能させるプログラムにおいて、

25 1 1 1 i 記憶部に記憶されている制御ルールは、すべての電子メールアドレス
に共通して、アクションの決定に用いられるものであり、

- 1 1 1 j 分割部は、受信部で受信した、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールのエンベロープ情報を、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、
- 1 1 1 k 決定部は、記憶部に記憶されている送受信ルールと、宛先のドメイン毎のエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールに対して実行するアクションを決定し、
- 1 1 1 l 制御部は、当該エンベロープ情報を含む電子メールに対して、決定部で決定されたアクションを実行する
- 1 1 1 m ことを特徴とするプログラム。

争点 3 (本件各特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)
に関する当事者の主張

1 争点 3-1 (乙 7 発明に基づく新規性又は進歩性の欠如) について

5 (被告の主張)

(1) 原告が充足論で主張するように、本件発明 1 に係る「個々の送信先」及び本
件発明 2 に係る「個別メール」に複数のメールアドレスが設定される態様も含
まれると解する場合、平成 18 年 7 月 1 日に発行された乙 7 文献 (IronPort
AsyncOS™ 4.7 USER GUIDE) の 165~175 頁, 365 頁~375 頁, 16
10 6 頁・表 7-1, 168 頁・図 7-2, 171 頁・表 7-2, 173 頁・表 7
-3 等) が開示する乙 7 発明は、本件各発明と同一の発明であるから、本件各
発明は新規性を欠く。仮に、新規性を欠くということができないとしても、乙
7 発明と本件各発明の相違点は微差にすぎないから、本件各発明は進歩性を欠
く。

15 なお、乙 7 文献記載の製品「IronPort」(以下「乙 7 製品」という。)は本
件各特許の原出願日より前に販売されていたのであるから、本件各特許は同製
品の販売による公然実施に基づき、同様に新規性又は進歩性を欠如するもので
ある。

ア 本件発明 1-1 との対比

20 (ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1-1 に対応する形で表すと、以下のとおり
である。

1 1 a₁ 端末装置からメッセージを受信し、メッセージの送信を制御す
る電子メールセキュリティアプライアンスであって、

1 1 b₁ コンテンツフィルタの条件としてエンベロープ送信者及びエン
25 ベロープ受信者を設定した場合には、メッセージの送信に係る保
留等のアクションを、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信

者に対応付けてルールとして記憶し、

1 1 c₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信し、

1 1 d₁ メッセージに設定された複数の送信先を、ポリシーに応じて分裂し、

5 1 1 e₁ 1 1 b₁で記憶されているルールと、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者とに従って、分裂された送信先に対するアクションが決定され、

1 1 f₁ 決定されたアクションが、分裂された送信先に対するメッセージに行われる

10 1 1 g₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-1の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-1は、新規性を欠く。

15 仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明1-1は進歩性を有しない。

イ 本件発明1-2との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明1-2に対応する形で表すと、以下のとおりである。

20 1 2 a₁ エンベロープ送信者とエンベロープ受信者を組としてコンテンツフィルタの条件として設定した場合には、1 1 b₁で記憶されているルールは、メッセージの送信に係る保留等の制御内容が、エンベロープ送信者とエンベロープ受信者との組に対応付けられており、

25 1 2 b₁ 1 1 b₁で記憶されているルールと、ポリシーに応じて分裂されたエンベロープ送信者とエンベロープ受信者との組に従って、分裂されたエンベロープ受信者に対するメッセージの送信に係る

アクションが決定される,

1 2 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-2の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-2は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明1-2は進歩性を有しない。

ウ 本件発明1-3との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明1-3に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 3 a₁ コンテンツフィルタのアクションには隔離が含まれている,

1 3 b₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-3の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-3は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明1-3は進歩性を有しない。

エ 本件発明1-4との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明1-4に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 4 a₁ コンテンツフィルタのアクションには配信が含まれている,

1 4 b₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-4の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-4は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発

明 1 - 4 は進歩性を有しない。

オ 本件発明 1 - 5 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1 - 5 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 5 a₁ 隔離されたメッセージを隔離するための保留時間を記憶でき、

1 5 b₁ コンテンツフィルタのアクションとして隔離されたメッセージは、保留時間の間、隔離された後でリリースされる、

1 5 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙 7 発明には本件発明 1 - 5 の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明 1 - 5 は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明 1 - 5 は進歩性を有しない。

カ 本件発明 1 - 6 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1 - 6 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 6 a₁ メッセージに設定された複数の送信先を、ポリシーに応じて分裂し、

1 6 b₁ 1 1 b₁ で記憶されているルールと、分裂された後のメッセージにおけるエンベロープ情報とに従って、当該メッセージに対するアクションを決定し、

1 6 c₁ 決定されたコンテンツフィルタのアクションで、当該エンベロープ送信者に対するメッセージの送信に対する制御を行う、

1 6 d₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙 7 発明には本件発明 1 - 6 の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明 1 - 6 は、新規性

を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発
明 1－6 は進歩性を有しない。

キ 本件発明 1－7 との対比

5 (ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1－7 に対応する形で表すと、以下のとおり
である。

1 7 a₁ 隔離された分裂後のメッセージに対して削除を選択でき、

1 7 b₁ 削除が選択された場合には、隔離されている当該メッセージが
削除される、

10 1 7 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙 7 発明には本件発明 1－7 の各構成要素に対応する構成
が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明 1－7 は、新規性
を欠く。

15 仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発
明 1－7 は進歩性を有しない。

ク 本件発明 1－8 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1－8 に対応する形で表すと、以下のとおり
である。

1 8 a₁ 隔離された分裂後のメッセージに対してリリースを選択でき、

20 1 8 b₁ リリースが選択された場合には、隔離されている当該メッセー
ジがリリースされて配信される、

1 8 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙 7 発明には本件発明 1－8 の各構成要素に対応する構成
が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明 1－8 は、新規性
25 を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発

明 1-8 は進歩性を有しない。

ケ 本件発明 1-9 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1-9 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

5 19 a₁ ①コンテンツフィルタのアクションとして「隔離」と「通知」を選択した場合には、隔離するとともに他の受信者へメッセージが通知されるようにすることができ、

②コンテンツフィルタのある条件に対するアクションとして「複製して隔離」を選択して最終アクションとして「バウンス」を選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離するとともにメッセージを送信者に送り返すことができ、

10 19 b₁ 19 a₁のようにコンテンツフィルタのアクションを設定した場合において、コンテンツフィルタの条件に基づいて分裂後のメッセージが隔離されたときには、①他の受信者へメッセージが通知される、及び／又は②送信者にメッセージが戻される、

15 19 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙 7 発明には本件発明 1-9 の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明 1-9 は、新規性を欠く。

20 仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明 1-9 は進歩性を有しない。

コ 本件発明 1-10 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1-10 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

25 110 a₁ コンテンツフィルタの条件としてエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を設定した場合には、メッセージの送信に係

る制御内容を示すアクションを、メッセージのエンベロープ送信者とエンベロープ受信者とに対応付けたコンテンツフィルタの条件を記憶し、端末装置からメッセージを受信し、メッセージの送信を制御する電子メールセキュリティアプライアンスの制御方法であって、

5 1 1 0 b₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信する工程と、

1 1 0 c₁ メッセージに設定された複数の送信先を、ポリシーに応じて分裂する工程と、

10 1 1 0 d₁ 設定されたコンテンツフィルタのアクションと、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者に関する条件に基づいて制御内容を決定する工程と、

1 1 0 e₁ 決定されたコンテンツフィルタの制御内容で、分裂された送信先に対するメッセージの送信制御を行う工程と、

15 1 1 0 f₁ を備える電子メールセキュリティアプライアンスの制御方法。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-10の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-10は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明1-10は進歩性を有しない。

20 サ 本件発明1-11との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明1-11に対応する形で表すと、以下のとおりである。

25 1 1 1 a₁ 端末装置からメッセージを受信し、当該メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプライアンスで実行可能なプログラムあって、

1 1 1 b₁ 電子メールセキュリティアプライアンスを、

1 1 1 c₁ コンテンツフィルタの条件としてエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を設定した場合には、メッセージの送信に係る制御内容を示すアクションを、メッセージのエンベロープ送信者とエンベロープ受信者とに対応付けたコンテンツフィルタの条件を記憶し、

1 1 1 d₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信し、

1 1 1 e₁ メッセージに設定された複数の送信先を、ポリシーに応じて分裂し、

1 1 1 f₁ 設定されたコンテンツフィルタのアクションと、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者に関する条件に基づいて制御内容を決定し、

1 1 1 g₁ 決定されたコンテンツフィルタの制御内容で、分裂された送信先に対するメッセージの送信制御が行う、

1 1 1 h₁ ように機能させるプログラム。

(イ) このように、乙7発明には本件発明1-11の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明1-11は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明1-11は進歩性を有しない。

シ 本件発明2-1との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明2-1に対応する形で表すと、以下のとおりである。

2 1 a₁ メッセージの送信を制御する電子メールセキュリティアプライアンスであって、

2 1 b₁ コンテンツフィルタのアクションを設定して記憶でき、またこ

これらのアクションが行われるコンテンツフィルタの条件を設定して記憶でき、

2 1 c₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを、ポリシーに応じて分裂し、

5 2 1 d₁ 分裂されたメッセージに対してコンテンツフィルタが適用され、コンテンツフィルタの条件と当該条件に対応するアクションが適用され、

2 1 e₁ ①コンテンツフィルタのある条件に対するアクションとして「複製して」隔離を選択して最終アクションとして「バウンス」を選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離するとともに当該メッセージを送信者に送り返すことで、隔離されたメッセージを認識可能とし、また

10 ②コンテンツフィルタのある条件に対するアクションとして「隔離」及び「通知」を選択し、「通知」として「送信者」を選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離するとともに送信者に通知する、

2 1 f₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明2-1の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明2-1は、新規性を欠く。

20 仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明2-1は進歩性を有しない。

ス 本件発明2-2との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明2-2に対応する形で表すと、以下のとおりである。

25 2 2 a₁ コンテンツフィルタのアクションとして隔離と通知を選択する

ことで、コンテンツフィルタの条件に合致するメッセージを隔離するとともに、人事部門、法務部門等の他の受信者へメッセージを通知するように設定でき、

2 2 b₁ コンテンツフィルタのアクションとして隔離及び通知を選択した場合には、人事部門、法務部門等の他の受信者へ当該メッセージを報告する、

2 2 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明2-2の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明2-2は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明2-2は進歩性を有しない。

セ 本件発明2-3との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明2-3に対応する形で表すと、以下のとおりである。

2 3 a₁ 隔離された分裂後のメッセージに対して削除、リリース、スケジュールエディットの遅延を選択でき、

2 3 b₁ 選択された削除、リリース又はスケジュールエディットの遅延を、隔離された分裂後のメッセージに対して行う、

2 3 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) このように、乙7発明には本件発明2-3の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明2-3は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明2-3は進歩性を有しない。

ソ 本件発明2-4との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明2-4に対応する形で表すと、以下のとおりである。

24a₁ メッセージの送信を制御する電子メールセキュリティアプライアンスの制御方法であって、

5 24b₁ コンテンツフィルタのアクションとして隔離を設定するとともに、コンテンツフィルタの最終アクションとして配信を設定して記憶し、またこれらのアクションが行われるコンテンツフィルタの条件を設定して記憶する工程と、

10 24c₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを、ポリシーに応じて分裂する工程と、

24d₁ 分裂されたメッセージに対してコンテンツフィルタが適用され、コンテンツフィルタの条件と当該条件に対応するアクションが適用される工程と、

15 24e₁ コンテンツフィルタのある条件に対するアクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離するとともに当該メッセージを送信者に送り返すことで、隔離されたメッセージを認識可能とする工程と、

24f₁ を有する電子メールセキュリティアプライアンスの制御方法。

20 (イ) このように、乙7発明には本件発明2-4の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明2-4は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明2-4は進歩性を有しない。

25 タ 本件発明2-5との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明2-5に対応する形で表すと、以下のとおり

である。

2 5 a₁ メッセージの送信を制御する電子メールセキュリティアプリケーションで実行されるプログラムであって、プログラムは電子メールセキュリティアプリケーションを、

5 2 5 b₁ コンテンツフィルタのアクションとして隔離を設定するとともに、コンテンツフィルタの最終アクションとして配信を設定して記憶でき、またこれらのアクションが行われるコンテンツフィルタの条件を設定して記憶でき、

10 2 5 c₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを、ポリシーに応じて分裂し、

2 5 d₁ 分裂されたメッセージに対してコンテンツフィルタが適用され、コンテンツフィルタの条件と当該条件に対応するアクションが適用され、

15 2 5 e₁ コンテンツフィルタのある条件に対するアクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離するとともに当該メッセージを送信者に送り返すことで、隔離されたメッセージを認識可能とする

2 5 f₁ ように機能させるプログラム。

20 (イ) このように、乙7発明には本件発明2-5の各構成要素に対応する構成が開示されており、両者に相違点はないから、本件発明2-5は、新規性を欠く。

仮に、両者間に相違点があるとしても、その差は微差にすぎず、本件発明2-5は進歩性を有しない。

25 (2) 本件発明1の「個々の送信先」及び本件発明2の「個別メール」をそれぞれ文言どおり解釈する場合、乙7発明にはメッセージをポリシーごとに分割する

ことが開示されており、電子メールを個々の送信先に分割することが周知技術であること（乙8，10，11，12）からすると、当業者であれば、電子メールを個々の送信先に分割することに想到することは容易であるから、本件各発明は、それぞれ進歩性を欠く。

5 ア 電子メールを個々の送信先に分割することが周知技術であること

(ア) 発明の名称を「電子メール送信方法、電子メール送信プログラムおよび電子メール送信装置」とする公開特許公報（特開2004-207785，平成16年7月22日公開。乙8。以下「乙8公報」という。）の特許請求の範囲の請求項1には、複数のアドレスを個々のアドレスに分割し、電子メールの「Toヘッダ」に設定されたアドレスを分割された個々のアドレスに置換し、置換後のそれぞれのアドレスで特定されるものに対して電子メールを送信することが開示されている。

10 また、乙8公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0038】～【0040】及び【図4】には、個々の電子メールに分割されて送信される具体的な例も開示されている。

15 なお、特許メモ（乙9）においても、乙8公報に関して、上記請求項1には、メールヘッダに設定された複数のアドレスを個々のアドレスに分割し、電子メールを分割されたアドレスの個数分だけ複製して送信することについて記載されている旨の認定がされている。

20 (イ) 発明の名称を「電子メールシステム及び電子メールサーバ」とする公開特許公報（特開2007-148984，平成19年6月14日公開。乙10。以下「乙10公報」という。）の特許請求の範囲の請求項1及び7には、メーリングリストのアドレスを複数の個別の宛先電子メールアドレスに変換することだけではなく、個別に分割されたグループ別に制御すること（遅延させること）も開示されている。

25 また、乙10公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0059】，【0

【060】及び【図6】には、個別電子メールアドレスをドメインに応じて分類することが開示され、段落【0072】～【0078】及び【図8】には、個別の宛先電子メールアドレスに変換し、グループ別に遅延させることが開示されている。

5 なお、特許メモ（乙9）においても、乙10公報に関して、請求項1及び7等には、メーリングリストのアドレスを複数の個別の宛先電子メールアドレスに変換し、前記複数の個別の宛先電子メールアドレスを複数のグループに分割し、分割したグループごとに電子メールの出力を遅延させることについて記載されている旨の認定がされている。

10 (ウ) 発明の名称を「電子メール配送システム及び電子メール配送プログラム」とする公開特許公報（特開2007-267248，平成19年10月11日公開。乙11。以下「乙11公報」という。）の特許請求の範囲の請求項1，明細書の発明の詳細な説明の段落【0041】及び【図1】には、
15 メールアドレス取得手段が取得した送信先メールアドレスの各々に対して個別にメールアドレスが配送されるように当該送信先メールアドレスを含むエンベロープを生成することが開示されている。

 また、個別送信処理を示すフローチャートが【図4】に示され、その説明が段落【0043】～【0048】でされるとともに、送信先メールアドレスが一つずつ取得される態様が【図5】に示され、その説明が段落【0
20 053】及び【0054】でされている。

 なお、特許メモ（乙9）においても、乙11に対応する国際航海第2007/114286に関して、エンベロープ情報に含まれている送信先メールアドレスの各々に個別にメールアドレスを送信することについて記載されている旨の認定がされている。

25 (エ) 発明の名称を「同報メールシステム」とする公開特許公報（特開2007-156836，平成19年6月21日公開。乙12。以下「乙12公

報」という。)の特許請求の範囲の請求項1には、複数の宛先アドレス毎に新たなメールヘッダを生成して、電子メールの本文を組み合わせた個別電子メールを宛先アドレスのメールサーバに対して送信することが開示されている。

5 なお、特許メモ(乙9)においても、乙12公報に関して、メールヘッダに挿入された複数の宛先アドレスを読み出して、各宛先アドレス毎に新たなメールヘッダを生成して送信することについて記載されている。」と認定されている。

イ 本件各発明が進歩性を欠くこと

10 前記のとおり、乙7発明にはメッセージをポリシー毎に分割することが開示されているところ、電子メールを個々の送信先に分割することが周知技術であること(乙7文献、乙8公報、乙10公報、乙11公報及び乙12公報)からすると、メッセージをポリシー毎に分割する乙7発明において、当業者は、電子メールを個々の送信先に分割することを容易に想到することができるから、本件各発明は進歩性を欠き、無効とされるべきものである。

15

(原告の主張)

乙7発明に基づいて本件各発明の新規性や進歩性が否定されることはない。なお、乙7文献なる刊行物がいつの時点で存在したのか不明であるから、そもそも乙7文献は引用適格を欠く。

20 (1) 本件発明1について

ア 本件発明1-1との対比

(ア) 乙7文献(164頁30~33行目、166頁1~5行目、167頁21行目~168頁5行目、168頁下から6行目~169頁2行目、195頁・図7-24等)の記載によれば、乙7発明の内容を本件発明1-1

25 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

11a1 端末装置から受信メッセージ及び送信メッセージを含むメッ

セージを受信し、メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプライアンスであって、

5 1 1 b₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶すると共に、ポリシー毎に、メッセージの送出に係るアクションを、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者に対応付けたコンテンツフィルタを記憶し、

1 1 c₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信し、

10 1 1 d₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂せず、

15 1 1 e₁ 1 1 d₁でポリシーに応じて分裂された送信先に対するメッセージのアクションを、当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタと、当該分裂されたメッセージに設定されたエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者とに従って、決定し、

20 1 1 f₁ 決定されたアクションが、分裂された送信先に対するメッセージに行われる

1 1 g₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) 相違点

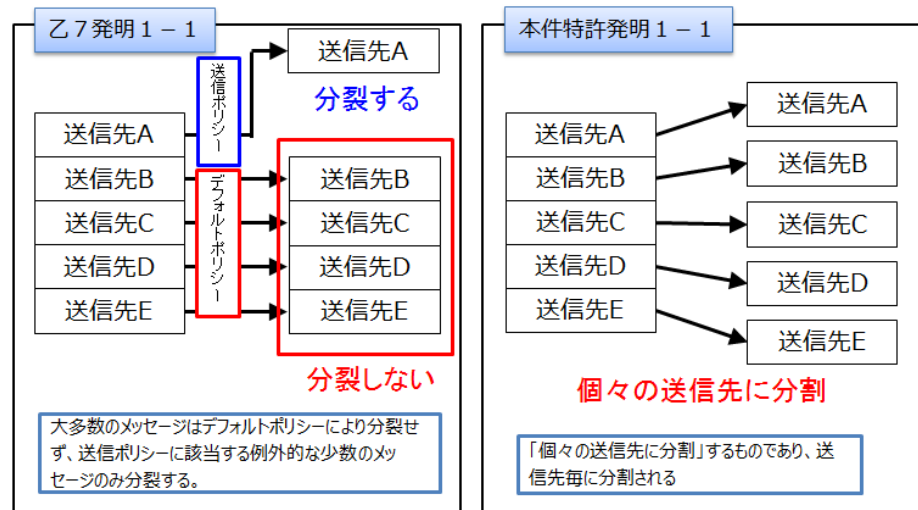
本件発明 1-1 と乙 7 発明には以下の相違点があるから、本件発明 1-1 は新規性がある。

25 a 相違点 1-1-1

本件発明 1-1 は、「電子メールに設定された複数の送信先を個々の

送信先に分割する」(11D)のものであるのに対し、乙7発明1-1は、
「受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂」(11d₁)するにすぎず、乙7発明1-1は、「個々の送信先に分割」するものとはいえない点(以下の図参照。)

5

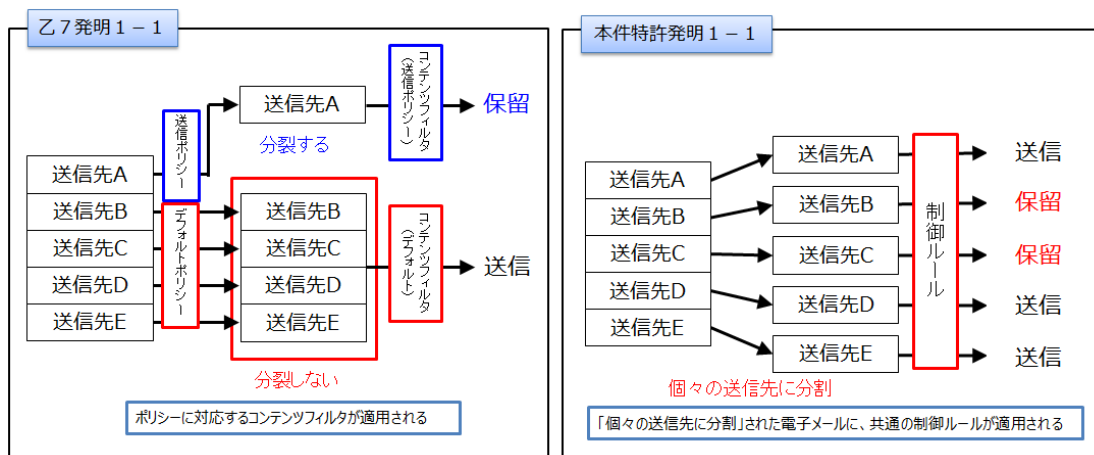


b 相違点1-1-2

本件発明1-1は、「制御ルール…に従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送込に係る制御内容を決定する」(11E)のものであるのに対し、乙7発明1-1は、「11d₁でポリシーに応じて分裂された送信先に対するメッセージのアクションを、当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタ…に従って、決定」(11e₁)するものであり、乙7発明は、送信先毎に分割された送信先に対する電子メールの送込を決定するものではない点。

10

15



c 相違点 1-1-3

5 送付制御を、本件発明 1-1 は、「個々の送信先に」「分割された送信先に対する前記電子メール」(11D, 11F) に対して行うのに対し、乙7発明 1-1 は、「ポリシーに応じて」「分裂された送信先に対するメッセージ」(11d₁, 11f₁) に対して行うものであり、乙7発明 1-1 は、「個々の送信先に」「分割された送信先に対する前記電子メール」送付制御を行うものとはいえない点。

(ウ) 進歩性

10 相違点 1-1-1 乃至相違点 1-1-3 は、当業者が容易に想到できるものではないことから、本件発明 1-1 は、進歩性を有する。

イ 本件発明 1-2 ~ 1-8 との対比

15 本件発明 1-2 乃至本件発明 1-8 は、乙7発明と、少なくとも、相違点 1-1-1 ~ 相違点 1-1-3 で異なることから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

ウ 本件発明 1-9 との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明 1-9 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

20 19a₁ コンテンツフィルタには、ある条件に対する非最終アクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを設定が

でき、

19b₁ 19a₁のようにコンテンツフィルタのアクションを設定した場合において、当該ある条件に合致したメッセージを隔離した後、当該メッセージを送信者に送り返される、

5 19c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

(イ) 相違点

本件発明1-9と乙7発明は、相違点1-1-1～1-1-3で異なるほか、以下の点で相違するから、本件発明1-9は新規性がある。

a 相違点1-1-4

10 本件発明1-9は、「前記電子メールの送出を保留する制御内容の送出制御情報に対応して、当該保留された旨を示す電子メールの通知先」(19A)を設定できるのに対し、乙7発明1-9は、「ある条件に対する非最終アクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンス」(19a₁)を設定できるものである点。

15 b 相違点1-1-5

電子メールの送信を保留する決定がされた場合に、本件発明1-9は、「前記送出制御情報に対応した通知先を送信先とする、当該電子メールが保留された旨を示す新規の電子メールを送信する」(19B)のに対し、乙7発明1-9は、その後、「メッセージを送信者に送り返」(19B₁)すものである点。

20

(ウ) 進歩性

相違点1-1-1～相違点1-1-3は、前記のとおり、当業者が容易に想到できるものではないし、また、相違点1-1-4及び相違点1-1-5は、相違点に係る構成が存在しないことから、当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明1-9は、進歩性を有する。

25

エ 本件発明1-10との対比

(ア) 乙7発明の内容を本件発明1-10に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 1 0 a₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶すると共に、ポリシー毎に、メッセージの送出に係るアクションを、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者に対応付けたコンテンツフィルタを記憶し、端末装置から受信メッセージ及び送信メッセージを含むメッセージを受信し、メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプリケーションの制御方法であって、

1 1 0 b₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信する工程と、

1 1 0 c₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂しない工程と、

1 1 0 d₁ 1 1 0 c₁でポリシーに応じて分裂された送信先に対するメッセージのアクションを、当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタと、当該分裂されたメッセージに設定されたエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者とに従って、決定する工程と、

1 1 0 e₁ 決定されたコンテンツフィルタの制御内容で、分裂された送信先に対するメッセージの通信制御を行う工程と、

1 1 0 f₁ を備える電子メールセキュリティアプリケーションの制御方法。

(イ) 新規性及び進歩性

本件発明 1-10 は、乙 7 発明と、少なくとも、相違点 1-1-1 ~ 相違点 1-1-3 と同様の点で異なるから、本件発明 1-1 と同様の理由により、新規性及び進歩性を有する。

オ 本件発明 1-11 との対比

5 (ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 1-11 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

111a₁ 端末装置から受信メッセージ及び送信メッセージを含むメッセージを受信し、メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプライアンスで実行可能なプログラムあって、

10 111b₁ 電子メールセキュリティアプライアンスを、

111c₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶すると共に、ポリシー毎に、メッセージ
15 の送出に係るアクションを、エンベロープ送信者及びエンベロープ受信者とに対応付けたコンテンツフィルタを記憶し、

111d₁ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信し、

111e₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂せず、

111f₁ 111d₁ でポリシーに応じて分裂された送信先に対するメッセージのアクションを、当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタと、当該分裂されたメッセージに設定されたエンベロープ
25

送信者及びエンベロープ受信者とに従って、決定し、

1 1 1 g₁ 決定されたコンテンツフィルタの制御内容で、分裂された送信先に対するメッセージの通信制御を行う、

1 1 1 h₁ ように機能させるプログラム。

5 (イ) 新規性及び進歩性

本件発明 1-1-1 は、乙 7 発明と、少なくとも、相違点 1-1-1 ~ 相違点 1-1-3 と同様の点で異なることから、本件発明 1-1 と同様の理由により、新規性及び進歩性を有する。

(2) 本件発明 2

10 ア 本件発明 2-1 との対比

(ア) 乙 7 文献 (1 7 3 頁下から 4 行目 ~ 1 7 4 頁 3 行目, 1 7 4 頁・表 7-3, 1 7 5 頁・表 7-4, 3 6 5 頁 1 ~ 4 行目) の記載によれば、乙 7 発明の内容を本件発明 2-1 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

15 2 1 a₁ メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプリケーションであって、

2 1 b₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者に対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶し、かつ、ポリシー毎に、電子メールの隔離を示す非最終アクション及び電子メールの配信又はバウンスを示す最終アクションと、アクションが適用される条件とに対応付けたコンテンツフィルタを記憶でき、

2 1 c₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、
25 受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージを

デフォルトポリシーに応じて分裂せず、

2 1 d₁ ポリシーに応じて分裂されたメッセージに対して当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタが適用され、当該分裂されたメッセージに対するアクションが適用され、

5 2 1 e₁ コンテンツフィルタのある条件に対する非最終アクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離した後、当該メッセージを送信者に送り返す

2 1 f₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

10 (イ) 相違点

本件発明 2-1 と乙 7 発明は、少なくとも以下の点で相違するから、本件発明 2-2 は新規性を有する。

a 相違点 1-2-1

15 本件発明 2-1 は、「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段」(2 1 C) であるのに対し、乙 7 発明は、「受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂」(2 1 c 1) しないものである点。

20 b 相違点 1-2-2

25 本件発明 2-1 は、「前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する決定手段」(2 1 D) であるのに対し、乙 7 発明は、「ポリシーに応じて分裂されたメッセージに対して当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタが適用され、当該分裂されたメッセージに対するアクションが適用され」(2 1 d₁) するもの

である点。

c 相違点 1-2-3

本件発明 2-1 は、「前記決定手段によりいずれの個別メールが保留
されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されるこ
5 ことが決定された旨を前記複数の送信先が設定された電子メールの送信
元に通知する通知手段」(2 1 E) であるのに対し、乙 7 発明は、「コ
ンテンツフィルタのある条件に対する非最終アクションとして隔離を
選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある
条件に合致したメッセージを隔離した後、当該メッセージを送信者に送
10 り返す」(2 1 e₁) ものである点。

(ウ) 進歩性

相違点 1-2-1 ~ 相違点 1-2-3 は、当業者が容易に想到できるも
のではないから、本件発明 2-1 は、進歩性を有する。

イ 本件発明 2-2 との対比

15 (ア) 乙 7 文献(3 6 6 頁 2 2 ~ 2 4 行目, 3 7 4 頁 1 6 ~ 1 7 行目, 3 7 6
頁 1 ~ 5 行目・図 1 5 - 7, 3 7 7 頁 4 ~ 5 行目) によれば、乙 7 発明の
内容を本件発明 2-2 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

2 2 a₁ コンテンツフィルタの非最終アクションとして隔離が適用さ
れたメッセージについて、人事部門、法務部門等の担当者が、メ
20 ッセージの送信又は削除のアクションを選択することができ、

2 2 b₁ 人事部門、法務部門等の担当者が、隔離されたメッセージに対
し、メッセージの送信又は削除のアクションを選択した場合、隔
離されたメッセージが送信又は削除される、

2 2 c₁ 電子メールセキュリティアプライアンス。

25 (イ) 相違点

本件発明 2-2 と乙 7 発明は、相違点 1-2-1 ~ 1-2-3 で異なる

のか、以下の点で相違するから、本件発明 2-2 は新規性を有する。

a 相違点 1-2-4

本件発明 2-2 は、「個別メールが保留されることが決定された前記旨を通知する他の通知先を設定する通知先設定手段」(2 2 A) を備えるのに対し、乙 7 発明 2-2 は、これを備えない点。

b 相違点 1-2-5

本件発明 2-2 は、「前記通知手段は、個別メールが保留されることが決定された前記旨を前記通知先設定手段で設定された前記他の通知先に更に通知する」(2 2 B) 構成を備えるのに対し、乙 7 発明 2-2 は、これを備えない点。

(ウ) 進歩性

相違点 1-2-1 ~ 相違点 1-2-5 は、当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明 2-2 は、進歩性を有する。

ウ 本件発明 2-3 との対比

本件発明 2-3 は、乙 7 発明と、少なくとも相違点 1-2-1 乃至相違点 1-2-3 で異なるから、本件発明 2-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

エ 本件発明 2-4 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 2-4 と対応する形で表すと、以下のとおりである。

2 4 a₁ メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプリケーションの制御方法であって、

2 4 b₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶し、かつ、ポリシー毎に、電子メールの隔離

を示す非最終アクション及び電子メールの配信又はバウンスを示す最終アクションと、アクションが適用される条件とを対応付けたコンテンツフィルタを記憶する工程と、

5 2 4 c₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂しない工程と、

10 2 4 d₁ ポリシーに応じて分裂されたメッセージに対して当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタが適用され、当該分裂されたメッセージに対するアクションが適用される工程と、

15 2 4 e₁ コンテンツフィルタのある条件に対する非最終アクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離した後、当該メッセージを送信者に送り返す工程と、

2 4 f₁ を有する電子メールセキュリティアプライアンスの制御方法。

(イ) 新規性及び進歩性

20 本件発明 2-4 は、乙 7 発明と、少なくとも相違点 1-2-1 ~ 相違点 1-2-3 と同様の点で異なるから、本件発明 2-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

オ 本件発明 2-5 との対比

(ア) 乙 7 発明の内容を本件発明 2-5 と対応する形で表すと、以下のとおりである。

25 2 5 a₁ メッセージの送出を制御する電子メールセキュリティアプライアンスで実行されるプログラムであって、

2 5 b₁ 大多数のメッセージを処理するためのデフォルトポリシー並

びに例外的な少数のメッセージを処理するためのエンベロープ送信者及びエンベロープ受信者を対応付けた受信ポリシー及び送信ポリシーを記憶し、かつ、ポリシー毎に、電子メールの隔離を示す非最終アクション及び電子メールの配信又はバウンスを示す最終アクションと、アクションが適用される条件とを対応付けたコンテンツフィルタを記憶でき、

2 5 c₁ 受信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを受信ポリシーに応じて分裂し、送信メッセージに設定された複数の送信先に対するメッセージを送信ポリシーに応じて分裂し、受信ポリシー及び送信ポリシーに該当しなかったメッセージをデフォルトポリシーに応じて分裂せず、

2 5 d₁ ポリシーに応じて分裂されたメッセージに対して当該ポリシーに対応するコンテンツフィルタが適用され、当該分裂されたメッセージに対するアクションが適用され、

2 5 e₁ コンテンツフィルタのある条件に対する非最終アクションとして隔離を選択して最終アクションとしてバウンスを選択した場合には、当該ある条件に合致したメッセージを隔離した後、当該メッセージを送信者に送り返す

2 5 f₁ ように記憶させるプログラム。

(イ) 新規性及び進歩性

本件発明 2-5 は、乙 7 発明 2-5 と、少なくとも相違点 1-2-1 ~ 相違点 1-2-3 と同様の点で異なるから、本件発明 2-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

2 争点 3-2 (乙 1 3 発明に基づく進歩性の欠如) について

(被告の主張)

原告が充足論で主張するように、本件発明 1 に係る「個々の送信先」及び本件

発明 2 に係る「個別メール」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件各発明は、被告製品の旧バージョンに関するマニュアルである乙 1 3 文献（「m-F I L T E R」インストールマニュアル第 2 版，平成 1 9 年 2 月 1 5 日発行）の 2 1 ～ 2 7 頁，5 7 頁，1 3 4 頁，1 4 4 頁，1 4 5 頁，
5 1 7 8 頁，1 8 4 頁及び 1 8 8 頁等に記載の乙 1 3 発明と，乙 7 文献，乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を有しない。

また，上記「個々の送信先」及び「個別メール」を文言どおり解釈する場合には，乙 1 3 発明と，乙 7 文献，乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報並びに乙 8 公報，乙 1
10 1 公報及び乙 1 2 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を有しない。

(1) 本件発明 1 - 1 との対比

ア 乙 1 3 発明の内容を本件発明 1 - 1 に対応する形で表すと，以下のとおりであり，乙 1 3 発明には構成要件 1 1 A ～ 1 1 C 及び 1 1 E ～ 1 1 G に対応
15 する各構成が開示されている。

1 1 a₂ 端末装置から電子メールを受信し，当該電子メールの送信を制御する電子メールのメールフィルタリング装置であって，

1 1 b₂ フィルター条件として差出人と宛先を設定した場合には，電子メールの送信に係る保留等の制御内容を，差出人と宛先とに対応付けたルールとして記憶し，
20

1 1 c₂ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信でき，

1 1 e₂ 1 1 b₂ で記憶されているルールと，差出人と宛先とに従って，当該差出人に対する電子メールの送信に係る，保留等の制御内容を決定し，

1 1 f₂ 決定された保留等の制御内容で，送信先に対する電子メールの送信制御を行う，
25

1 1 g₂ メールフィルタリング装置。

イ あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは周知技術であること

(7) 前記のとおり、乙7文献には、ポリシー毎に電子メールを分割して、隔離（保留）することが開示されている。

(4) 前記のとおり、乙10公報には、個別に分割されたグループ別に遅延させることが開示されている。

(ウ) 発明の名称を「電子メール送信装置及び電子メール送信制御方法」とする公開特許公報（特開2006-185094，平成18年7月13日公開。乙14。以下「乙14公報」という。）の特許請求の範囲の請求項1には、所定の区分の該当する送信メールを保留メールとしてメール保存部に保存し、所定の時間経過後、保留メールを送信することが開示されている。

また、乙14公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0051】には、メールを送信する際に、所定の区分に該当する送信メールのみ、一定時間実際のメール送信処理を保留することや保留時間が経過した場合は、自動的に、かつユーザに意識させることなくメール送信処理を再開させること、段落【0053】には、ユーザが「一時保留」に設定した送信先への送信メールのみ保留することがそれぞれ開示されているから、所定の区分に属する送信先を分割して保留することが示唆されており、前記のとおり、電子メールを分割することが周知技術であることからすると、乙14公報には、所定の区分に属する送信先を分割して保留することが実質的には開示されている。そして、【図4】には、保留時間が経過すると電子メールが送信されることが開示されている。

ウ あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは、乙7文献及び乙10公報に明確に開示され、乙14公報に実質的に

開示されている周知技術である。

乙13発明には、「宛先」をフィルタリングの条件として設定できることが開示されているから、「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、乙13発明において、あるカテゴリーに
5 属する送信先に対する電子メールの送信を保留するために、ポリシー毎に電子メールを分割したり、グループ毎に電子メールを分割したり、所定の区分ごとに電子メールを分割したりすることは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明1-1は、乙13発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報に基づき進歩性を有しない。

また、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留
10 することが周知技術であること、電子メールを個々の送信先に分割することは周知技術であること（乙8公報、乙10公報、乙11公報及び乙12公報）からして、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、「宛先」をフィルタリングの条件として設定できることができる乙13文献において、電子メ
15 ールの送信を送信先毎に保留するために、電子メールを個々の送信先に分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明1-1は、乙13発明と、乙7文献、乙8公報、乙10公報、乙11公報、乙12公報及び乙14公報に基づき進歩性を有しない。

(2) 本件発明1-2との対比

20 ア 乙13発明には、以下のとおり、本件発明1-2に対応する各構成が開示されている。

12 a₂ フィルター条件として差出人と宛先を設定した場合には、差出人及び宛先に基づいてアクションが紐づけられており、

25 12 b₂ フィルター条件として差出人と宛先を設定した場合には、アクションと、差出人及び宛先とに基づいて、送信先に対する電子メールの制御内容を決定する、

1 2 c₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明 1-2 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1-2 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(3) 本件発明 1-3 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 1-3 に対応する各構成が開示されている。

1 3 a₂ アクションとして保留が含まれている

1 3 b₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明 1-3 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1-3 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(4) 本件発明 1-4 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 1-4 に対応する各構成が開示されている。

1 4 a₂ アクションとして送信が含まれている

1 4 b₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明 1-4 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1-4 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(5) 本件発明 1-5 との対比

ア 保留が設定された場合に、保留時間だけ電子メールを保留し、保留時間が経過した後で当該電子メールを送信することは、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に開示されている周知技術である。

また、発明の名称を「電子メール誤送信防止方法」とする公開特許公報（特開 2 0 0 5 - 2 7 7 9 7 6，平成 1 7 年 1 0 月 6 日公開。乙 1 5。以下「乙 1 5 公報」という。）の明細書の発明の詳細な説明の段落【0 0 4 1】には、一時保留時間を経過すると配信処理が行われることが開示されている。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明 1-5 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報、乙 1 4 公報及び乙 1 5 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1-4 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報、乙 1 4 公報及び乙 1 5 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(6) 本件発明 1-6 との対比

ア 乙7文献，乙10公報及び乙14公報で開示されているように，あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは周知技術であり，乙8公報，乙10公報，乙11公報及び乙12公報で開示されているように，電子メールを個々の送信先に分割することは周知技術である。

5 イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合，本件発明1-6は，乙13発明と，乙7文献，乙10公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠く。

10 また，「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合，本件発明1-6は，乙13発明と，乙7文献，乙8公報，乙10公報，乙11公報，乙12公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠く。

(7) 本件発明1-7との対比

15 ア 乙13発明には，以下のとおり，本件発明1-7に対応する各構成が開示されている。

17 a₂ 保留された電子メールに対して削除を選択でき，

17 b₂ 削除が選択された場合には，保留されている当該電子メールが削除される，

17 c₂ メールフィルタリング装置。

20 イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合，本件発明1-7は，乙13発明と，乙7文献，乙10公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠く。

25 また，「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合，本件発明1-7は，乙13発明と，乙7文献，乙8公報，乙10公報，乙11公報，乙12公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性

を欠く。

(8) 本件発明 1－8 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 1－5 に対応する各構成が開示されている。

5 1 8 a₂ 保留された電子メールに対して送信を選択でき、

1 8 b₂ 送信が選択された場合には、保留されている当該電子メールが送信される、

1 8 c₂ メールフィルタリング装置。

10 イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明 1－8 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

15 また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1－8 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(9) 本件発明 1－9 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 1－9 に対応する各構成が開示されている。

20 1 9 a₂ アクションとして保留を設定するとともに通知先を指定した場合には、保留された場合に当該通知先に通知をするようにでき、

1 9 b₂ 送信先に対する電子メールが保留されることが決定された場合に、通知先を送信先とする、アクションに応じた件名とメッセージ等を示す新規の電子メールを送信する、

25 1 9 c₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると

解する場合、本件発明 1-9 は、乙 13 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及び乙 14 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 1-9 は、
5 乙 13 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 10 公報、乙 11 公報、乙 12 公報及び乙 14 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(10) 本件発明 1-10 との対比

ア 乙 13 発明の内容を本件発明 1-10 に対応する形で表すと、以下のとおり
10 であり、乙 13 発明には、構成要件 110A, 110B, 110D~110F に対応する各構成が開示されている。

110 a₂ フィルター条件として差出人と宛先を設定した場合には、電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、差出人と宛先とに対応付けたフィルター条件を記憶し、端末装置から電子メールを受信し、当該電子メールの送信を制御する電子メールのメールフィルタリング装置の制御方法であって、

110 b₂ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信する工程と、

110 d₂ 記憶されている保留等の制御ルールと、差出人と宛先とに従って、当該差出人に対する電子メールの送信に係る、保留等の制御内容を決定する工程と、
20

110 e₂ 決定された保留等の制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御を行う工程と、

110 f₂ を備えるメールフィルタリング装置の制御方法。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると
25 解する場合、本件発明 1-10 は、乙 13 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及

び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明1-10は、乙13発明と、乙7文献、乙8公報、乙10公報、乙11公報、乙12公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(11) 本件発明1-11との対比

ア 乙13発明の内容を本件発明1-11に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙13発明には、構成要件111A~111D及び111F~111Hに対応する各構成が開示されている。

111a₂ 端末装置から電子メールを受信し、当該電子メールの送信を制御するメールフィルタリング装置で実行可能なプログラムであって、

111b₂ メールフィルタリング装置を、

111c₂ フィルター条件として差出人と宛先を設定した場合には、電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、差出人と宛先とに対応付けたフィルター条件を記憶し、

111d₂ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し、

111f₂ 記憶されている保留等の制御ルールと、差出人と宛先とに従って、当該差出人に対する電子メールの送信に係る、保留等の制御内容を決定し、

111g₂ 決定された保留等の制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御を行う、

111h₂ ように機能させるプログラム。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件発明1-11は、乙13発明と、乙7文献、乙10公報及

び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明1-11は、乙13発明と、乙7文献、乙8公報、乙10公報、乙11公報、乙12公報及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(12) 本件発明2-1との対比

ア 乙13発明の内容を本件発明2-1に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙13発明には、構成要件21A、21B、21D~21Fに対応する各構成が開示されている。

21a₂ 電子メールの送信を制御する電子メールのメールフィルタリング装置であって、

21b₂ 送信、保留等のアクションと、当該アクションを実行するためのフィルター条件とを記憶し、

21d₂ 送信、保留等のアクション及び当該アクションを実行するためのフィルター条件に従って、送信制御内容を決定し、

21e₂ 差出人を対象として通知することを選択した場合であって、アクションとして保留が選択された場合において電子メールが保留された場合には、保留されたことを示す通知が差出人に出されることで、保留されたメッセージを認識可能とする

21f₂ メールフィルタリング装置。

イ あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することが乙7文献及び乙10公報に明確に開示され、乙14公報に実質的に開示されている周知技術である。

乙13発明には、「宛先」をフィルタリングの条件として設定できることが開示されているから、「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定さ

れる態様も含まれると解する場合、乙 1 3 発明において、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールの送信を保留するために、ポリシー毎に電子メールを分割したり、グループ毎に電子メールを分割したり、所定の区分ごとに電子メールを分割したりすることは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明 2-1 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき進歩性を有しない。

また、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することが周知技術であること、電子メールを個々の送信先に分割することは周知技術であること（乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報）からして、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、「宛先」をフィルタリングの条件として設定することができる乙 1 3 文献において、電子メールの送信を送信先毎に保留するために、電子メールを個々の送信先に分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明 2-1 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報及び乙 1 4 公報に基づき進歩性を有しない。

(13) 本件発明 2-2 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 2-2 に対応する各構成が開示されている。

2 2 a₂ 差出人以外の管理者、宛先又は指定アドレスを対象として通知することを選択でき、

2 2 b₂ アクションとして保留を設定するとともに差出人以外の管理者、宛先又は指定アドレスを通知先として指定した場合に、電子メールが保留されたときには、保留されたことを示す通知が管理者、宛先又は指定アドレスに出される、

2 2 c₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると

解する場合、本件発明 2-2 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 2-2 は、
乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報
及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(14) 本件発明 2-3 との対比

ア 乙 1 3 発明には、以下のとおり、本件発明 2-2 に対応する各構成が開示
されている。

2 3 a₂ 保留された電子メールに対して削除又は送信を選択でき、

2 3 b₂ 選択された削除又は送信を、保留された電子メールに対して行う、

2 3 c₂ メールフィルタリング装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると
解する場合、本件発明 2-3 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び
乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 2-3 は、
乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報
及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠く。

(15) 本件発明 2-4 との対比

ア 乙 1 3 発明の内容を本件発明 2-4 に対応する形で表すと、以下のとおり
であり、乙 1 3 発明には、構成要件 2 4 A, 2 4 B, 2 4 D~2 4 F に対応
する各構成が開示されている。

2 4 a₂ 電子メールの送信を制御する電子メールのメールフィルタリング

装置の制御方法であって、

2 4 b₂ 送信、保留等のアクションと、当該アクションを実行するための
フィルター条件とを記憶する工程と

2 4 d₂ 送信、保留等のアクション及び当該アクションを実行するための
5 フィルター条件に従って、送信制御内容を決定する工程と、

2 4 e₂ 差出人を対象として通知することを選択した場合であって、アク
ションとして保留が選択された場合において電子メールが保留さ
れた場合には、保留されたことを示す通知が差出人に出されること
で、保留されたメッセージを認識可能とする

10 2 4 f₂ メールフィルタリング装置の制御方法。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると
解する場合、本件発明 2-4 は、乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び
乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を欠
く。

15 また、「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合、本件発明 2-4 は、
乙 1 3 発明と、乙 7 文献、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報、乙 1 2 公報
及び乙 1 4 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性
を欠く。

(16) 本件発明 2-5 との対比

20 ア 乙 1 3 発明の内容を本件発明 2-5 に対応する形で表すと、以下のとおり
であり、乙 1 3 発明には、構成要件 2 5 A、2 5 B、2 5 D~2 5 F に対応
する各構成が開示されている。

2 5 a₂ 電子メールの送信を制御する電子メールのメールフィルタリング
装置で実行されるプログラムであって、当該プログラムはメールフ
25 イルタリング装置を、

2 5 b₂ 送信、保留等のアクションと、当該アクションを実行するための

フィルター条件とを記憶し

25 d₂ 送信，保留等のアクション及び当該アクションを実行するための
フィルター条件に従って，送信制御内容を決定し，

25 e₂ 差出人を対象として通知することを選択した場合であって，アク
ションとして保留が選択された場合において電子メールが保留さ
れた場合には，保留されたことを示す通知が差出人に出されること
で，保留されたメッセージを認識可能とする

25 f₂ 機能させるプログラム。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると
解する場合，本件発明2-5は，乙13発明と，乙7文献，乙10公報及び
乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性を欠
く。

また，「個々の送信先」を文言どおり解釈する場合，本件発明2-5は，
乙13発明と，乙7文献，乙8公報，乙10公報，乙11公報，乙12公報
及び乙14公報に基づき当業者が容易に想到することができるから，進歩性
を欠く。

(原告の主張)

乙13発明に基づいて本件各発明の新規性や進歩性が否定されることはない。

(1) 本件発明1について

ア 本件発明1-1との対比

(ア) 乙13発明を構成要件11Eに対応させると，以下のとおりである。

11e2 11b2で記憶されているルールと，差出人と宛先とに従っ
て，当該差出人に対する電子メールの送込に係る，保留等の制
御内容を決定し，

(イ) 相違点

本件発明1-1は，乙13発明と以下の点で相違するから，新規性を有

する。

a 相違点 2-1-1

本件発明 1-1 は、「前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段」(1 1 D)を備えるのに対し、乙 1 3 発明 1-1 は、これを備えない点。

b 相違点制御内容を決定するに際し、本件発明 1-1 は、「分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する」(1 1 E)電子メールの送出に係る制御内容を決定しているのに対し、乙 1 3 発明 1-1 は、単に「差出人と宛先とに従って、当該差出人に対する」(1 1 e₂)電子メールの送出に係る制御内容を決定しているに過ぎない点。

(ウ) 進歩性

相違点 2-1-1 及び 2-1-2 は、当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明 2-2 は、進歩性を有する。

イ 本件発明 1-2 ~ 1-1 1 との対比

本件発明 1-2 乃至本件発明 1-1 1 は、乙 1 3 発明と、少なくとも相違点 2-1-1 及び相違点 2-1-2 で異なることから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

(2) 本件発明 2

ア 本件発明 2-1 との対比

(ア) 乙 1 3 発明を構成要件 2 1 D, 2 1 E に対応させると、以下のとおりである。

2 1 d₂ 送信、保留等のアクション及び当該アクションを実行するためのフィルター条件に従って、送信制御内容を決定し、

2 1 e₂ 差出人を対象として通知することを選択した場合であって、アクションとして保留が選択された場合において電子メールが

保留された場合には、保留されたことを示す通知が差出人に出されることで、保留されたメッセージを認識可能とする

(イ) 相違点

本件発明 2-1 は、乙 1 3 発明と以下の点で相違するから、新規性を有する。

a 相違点 2-2-1

本件発明 2-1 は、「複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段」(2 1 C) を備えるのに対し、乙 1 3 発明 2-1 は、これを備えない点。

b 相違点 2-2-2

制御内容を決定するに際し、本件発明 2-1 は、「前記制御ルールに従って、前記複数の個別メールの各々に対する送信制御内容を決定」(2 1 D) するものであるのに対し、乙 1 3 発明 2-1 は、「フィルター条件に従って、」電子メールの「送信制御内容を決定」(2 1 d₂) するものである点。

c 相違点 2-2-3

保留されたことを認識可能とする対象が、本件発明 1-1 は、「個別メール」(2 1 E) であるのに対し、乙 1 3 発明 2-1 は、「電子メール」(1 1 e₂) である点。

(ウ) 進歩性

相違点 2-2-1 乃至相違点 2-2-3 は、当業者が容易に想到できるものではないことから、本件発明 2-1 は、進歩性を有する。

イ 本件発明 2-2~2-5

本件発明 2-2~2-5 は、乙 1 3 発明と、少なくとも相違点 2-2-1 ~2-2-3 で異なるから、本件発明 2-1 と同様に新規性及び進歩性を有

する。

3 争点3-3 (乙14発明に基づく新規性又は進歩性の欠如) について
(被告の主張)

(1) 原告が充足論で主張するように、本件発明1に係る「個々の送信先」及び本
件発明2に係る「個別メール」に複数のメールアドレスが設定される態様も含
まれると解する場合、本件発明2-1, 2-4及び2-5は、乙14公報の特
許請求の範囲の請求項9及び13, 明細書の発明の詳細な説明の段落【003
5】～【0037】, 【0050】, 【0051】, 【0053】, 【006
3】及び【0071】並びに【図4】, 【図8】及び【図10】等に記載の乙
14発明と同一であるから新規性がなく、たとえそうでなくても、本件各発明
は、乙7文献, 乙10公報及び乙13文献等に基づき当業者が容易に想到する
ことができるから、進歩性を有しない。

ア 本件発明1-1との対比

(ア) 乙14発明の内容を本件発明1-1に対応する形で表すと、以下のとお
りであり、乙14発明には、構成要件11A, 11C及び11D, 11F
及び11Gに対応する各構成が開示されている。

11a₃ 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送信を制御
する電子メール送信装置であって、

11b'₃ 電子メールの送信に係る保留等の制御と、所定の区分とを対
応付けてルールとして記憶し、

11c₃ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信する
送信処理部と、を備え、

11d₃ 所定の区分に従って送信先を分割し、

11e'₃ 11b'₃で記憶されているルールと、所定の区分とに従って、
送信処理部が保留するかどうかを決定し、

11f₃ 決定された保留するか否かに従って、送信先に対する電子メー

ルの送信制御を行う、

1 1 g 3 を備える電子メール送信装置。

(イ) 送信元と送信先とを制御の条件とすること（構成要件 1 1 B 及び 1 1 E に対応する構成）は、乙 7 文献及び乙 1 3 文献において従前から行われているから、送信先による分類、メールの内容による分類、メールの重要度・機密度による分類等の様々な態様で分類できることが開示されている乙 1 4 発明において、上記構成は、当業者が容易に想到することができるものであり、本件発明 1-1 は、乙 1 4 と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき進歩性を有しない。

仮に、乙 1 4 発明が構成要件 1 1 D を開示していないとしても、所定の区分に属する送信先に対する電子メールを分割して保留することが少なくとも示唆されている乙 1 4 発明において、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは、当業者が容易に想到することができるものであるから、本件発明 1-1 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 3 文献に基づき進歩性を有しない。

イ 本件発明 1-2 との対比

乙 7 文献及び乙 1 3 文献では、制御ルールと、送信先と送信元との組に従って、送信先に対する電子メールの送信に係る制御内容を決定することが開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-2 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 3 文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、進歩性を有しない。

ウ 本件発明 1-3 との対比

乙 1 4 公報には電子メールが一時保留されることが開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-3 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 3

文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、進歩性を有しない。

エ 本件発明 1-4 との対比

乙 1 4 公報には送信先に応じて「即時送信」という処理がなされることが
5 開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-4 は、乙 1 4 発
明と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、
乙 1 0 公報及び乙 1 3 文献に基づき、当業者が容易に想到するものができる
から、進歩性を有しない。

オ 本件発明 1-5 との対比

10 乙 1 4 公報には保留された電子メールの送信が保留時間だけ保留される
ことが開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-5 は、乙
1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7
文献、乙 1 0 公報及び乙 1 3 文献に基づき、当業者が容易に想到するもの
ができるから、進歩性を有しない。

15 カ 本件発明 1-6 との対比

原告が充足論で主張するように、ドメイン毎に分割する態様も「各送信先
の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割」する態様に該当する
のであれば、この点において乙 1 4 発明と本件発明 1-6 は相違しないから、
前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-6 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及
20 び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙
1 3 文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、進歩性を有
しない。

キ 本件発明 1-7 との対比

乙 1 4 公報には送信中止の指示を受けると保留メールが削除されることが
25 開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-7 は、乙 1 4
発明と、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に基づき、又は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献、

乙10公報及び乙13文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、進歩性を有しない。

ク 本件発明1-8との対比

乙14公報には所定の時間経過前において保留解除指示に基づいて保留
5 メールを送信することが開示されており、前記ア(イ)と同様の理由から、本
件発明1-8は、乙14発明と、乙7文献及び乙13文献に基づき、又は、
乙14発明と、乙7文献、乙10公報及び乙13文献に基づき、当業者が容
易に想到するものができるから、進歩性を有しない。

ケ 本件発明1-9との対比

乙14公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0071】や、乙15公
10 報及び乙16公報には、保留されたことを送信先に通知することが開示され
ており、前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明1-9は、乙14発明と、乙
7文献及び乙13文献(あるいは更に乙15公報及び乙16公報)に基づき、
又は、乙14発明と、乙7文献、乙10公報及び乙13文献(あるいは更に
15 乙15公報及び乙16公報)に基づき、当業者が容易に想到するものでき
るから、進歩性を有しない。

コ 本件発明1-10との対比

(ア) 乙14発明の内容を本件発明1-10に対応する形で表すと、以下のと
20 おりであり、乙14発明には、構成要件110B、110C、110E及
び110Fに対応する各構成が開示されている。

110a' 3 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、所定の区分
に対応付けたルールとして記憶し、端末装置から電子メール
を受信し、当該電子メールの送信を制御する電子メール送信
装置の制御方法であって、

25 110b 3 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信す
る工程と、

1 1 0 c₃ 複数の送信先が設定された電子メールを、所定の区分に従って分割する工程と、

1 1 0 d'₃ 保留等の制御ルールと保留区分設定部に記憶されている所定の区分に従って、電子メールの送信の制御を決定する工程、

5 1 1 0 e₃ 決定された保留するか否かの制御内容に従って、送信先に対する電子メールの送信制御を行う工程と、

1 1 0 f₃ を備える電子メール送信装置の制御方法。

(イ) 前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-10 は、乙 14 発明と、乙 7 文献及び乙 13 文献に基づき、又は、乙 14 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及び乙 13 文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、
10 進歩性を有しない。

サ 本件発明 1-11 との対比

(ア) 乙 14 発明の内容を本件発明 1-11 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 14 発明には、構成要件 1 1 1 A, 1 1 1 B, 1 1 1 D, 1 1 1 E, 1 1 1 G 及び 1 1 1 H に対応する各構成が開示されている。

15 1 1 1 a₃ 端末装置から電子メールを受信し、当該電子メールの送信を制御する電子メール送信装置で実行可能なプログラムであって、

1 1 1 b₃ 電子メール送信装置を、

20 1 1 1 c'₃ 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、所定の区分に対応付けたルールとして記憶し、

1 1 1 d₃ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し、

1 1 1 e₃ 複数の送信先が設定された電子メールを、所定の区分に従って分割し、

25 1 1 1 f'₃ 保留等の制御ルールと保留区分設定部に記憶されている所定の区分に従って、電子メールの送信の制御を決定し、

1 1 1 g₃ 決定された保留するか否かの制御内容に従って、送信先に対する電子メールの送信制御を行う、

1 1 1 h₃ ように機能させるプログラム。

(イ) 前記ア(イ)と同様の理由から、本件発明 1-11 は、乙 14 発明と、乙 7 文献及び乙 13 文献に基づき、又は、乙 14 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及び乙 13 文献に基づき、当業者が容易に想到するものができるから、進歩性を有しない。

シ 本件発明 2-1 との対比

(ア) 乙 14 発明の内容を本件発明 2-1 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 14 発明には、本件発明 2-1 の全ての構成要件が開示されているから、本件発明 2-1 は新規性を有しない。

2 1 a₃ 電子メールに対する送信制御を行う電子メール送信装置であつて、

2 1 b₃ 電子メールの送信又は保留を示す送信制御内容と、送信制御内容を適用する所定の区分とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する保留区分設定部を備え、

2 1 c₃ 複数の送信先が設定された電子メールを、所定の区分に従って分割し、

2 1 d₃ 送信先の属する区分に従って、保留するかどうかを決定し、

2 1 e₃ 電子メールが保留された場合、保留メールの送信可否を確認する確認通知を送信元に送信する

2 1 f₃ 電子メール送信装置。

(イ) 仮に、乙 14 発明が本件発明 2-1 の構成要件 2 1 C を開示していないとしても、所定の区分に属する送信先に対する電子メールを保留することを示唆している乙 14 公報において、乙 7 文献及び乙 10 公報で開示されているように、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割

して保留することは、当業者が容易に想到するから、本件発明 2-1 は進歩性を有しない。

(ウ) 仮に、乙 1 4 発明では保留時間が経過した後で通知される態様となっていることから、構成要件 2 1 E を開示していないとしても、保留時間を待つことなく保留されたことを送信先に通知することは周知技術である。すなわち、保留されたことを送信先に通知することは乙 7 文献及び乙 1 3 文献に開示されており、乙 1 5 公報の請求項 1 には保留中の電子メールが送信保留中メールとして送信元のメール送受信端末に送信されること、明細書の発明の詳細な説明の段落【0040】には、一時保留状態となった場合に送信者に通知がされることがそれぞれ開示されており、段落【0048】、【0049】等では、保留された旨の通知を受け取った送信者は適宜修正することができ、一時保留中メールの削除依頼となる電子メールの送信がなければ、一時保留時間が経過した後、送信メールの宛先への配信が実行されることが開示されている。さらに、乙 1 6 公報にも、保留されたことを送信先に通知することが開示されている。

乙 1 4 公報には、保留時間が満了した場合に通知を行うことが開示されているのであるから、仮に乙 1 4 発明が構成要件 2 1 E を開示していないとしても、乙 1 4 発明において、乙 7 文献、乙 1 3 文献、乙 1 5 公報及び乙 1 6 公報に記載の周知技術を適用し、保留が決定された際に通知を行うことは当業者が容易に想到するから、本件発明 2-1 は進歩性を有しない。

ス 本件発明 2-2 との対比

保留されたことを送信先とは異なる通知先に通知することは、乙 7 文献及び乙 1 3 文献に記載されているように従来から行われている周知技術であるから、本件発明 2-2 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 0 公報に基づき、又は乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 3 文献、乙 1 5 公報及び乙 1 6 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

セ 本件発明 2-3 との対比

乙 1 4 公報の明細書の発明の詳細な説明の段落【0050】には送信中止の指示を受けると保留メールを削除することが開示されているから、本件発明 2-3 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 0 公報に基づき、又は乙 1 4 発明と、乙 7 文献、乙 1 3 文献、乙 1 5 公報及び乙 1 6 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

ソ 本件発明 2-4 との対比

(ア) 乙 1 4 発明の内容を本件発明 2-4 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 4 発明には、本件発明 2-4 の全ての構成要件が開示されているから、本件発明 2-4 は新規性を有しない。

2 4 a 3 電子メールに対する送信制御を行う電子メール送信装置の制御方法であって、

2 4 b 3 電子メールの送信又は保留を示す送信制御内容と、送信制御内容を適用する所定の区分とのペアを 1 以上含む制御ルールを記憶する工程と、

2 4 c 3 複数の送信先が設定された電子メールを、所定の区分に従って分割する工程と、

2 4 d 3 送信先の属する区分に従って、保留するかどうかを決定する工程と、

2 4 e 3 電子メールが保留された場合、保留メールの送信可否を確認する確認通知を送信元に送信する

2 4 f 3 電子メール送信装置の制御方法。

(イ) 仮に、乙 1 4 発明が構成要件 2 4 C を開示していないとしても、本件発明 2-1 と同様に、本件発明 2-4 は、乙 1 4 発明と、乙 7 文献及び乙 1 0 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

また、仮に、乙14発明が構成要件24Eを開示していないとしても、本件発明2-1と同様に、本件発明2-4は、乙14発明と、乙7文献、乙13文献、乙15公報及び乙16公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

5 タ 本件発明2-5との対比

(ア) 乙14発明の内容を本件発明2-4に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙14発明には、本件発明2-5の全ての構成要件が開示されているから、本件発明2-5は新規性を有しない。

10 25a₃ 電子メールに対する送信制御を行う電子メール送信装置で実行されるプログラムであって、当該プログラムは電子メール送信装置を、

25b₃ 電子メールの送信又は保留を示す送信制御内容と、送信制御内容を適用する所定の区分とのペアを1以上含む制御ルールを記憶し、

15 25c₃ 複数の送信先が設定された電子メールを、所定の区分に従って分割し、

25d₃ 送信先の属する区分に従って、保留するかどうかを決定し、

25e₃ 電子メールが保留された場合、保留メールの送信可否を確認する確認通知を送信元に送信する

20 25f₃ ように機能させるプログラム。

(イ) 仮に、乙14発明が構成要件25Cを開示していないとしても、本件発明2-1と同様に、本件発明2-5は、乙14発明と、乙7文献及び乙10公報に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

25 また、仮に、乙14発明が構成要件24Eを開示していないとしても、本件発明2-1と同様に、本件発明2-5は、乙14発明と、乙7文献、

乙 1 3 文献, 乙 1 5 公報及び乙 1 6 公報に基づき当業者が容易に想到することができるから, 進歩性を有しない。

(2) 本件発明 1 の「個々の送信先」及び本件発明 2 の「個別メール」をそれぞれ文言どおり解釈する場合, 乙 7 発明にはメッセージをポリシーごとに分割することが開示されており, 電子メールを個々の送信先に分割することが周知技術であること (乙 8, 1 0, 1 1, 1 2) 等からすると, 当業者であれば, 電子メールを個々の送信先に分割することに想到することは容易であるから, 本件各発明は, それぞれ進歩性を欠く。

ア 本件発明 1-1, 1-10 及び 1-11 との対比

あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは, 乙 7 文献及び乙 1 0 公報に明確に開示され, 乙 1 4 公報に実質的に開示されている周知技術であり, 電子メールを個々の送信先に分割することも周知技術であること (乙 8 公報, 乙 1 0 公報, 乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報) からすれば, あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することが示唆されている乙 1 4 発明を主引用発明とした場合, 個々の送信先毎に保留させるために電子メールを個々の送信先に分割することは, 当業者が容易に想到することができるから, 本件発明 1-1, 1-10 及び 1-11 は, 進歩性を有しない。

イ 本件発明 1-2 ~ 1-8 との対比

前記アと同様の理由により, 本件発明 1-2 ~ 1-8 は, 進歩性を有しない。

ウ 本件発明 1-9 との対比

前記アと同様に, 本件発明 1-9 は, 乙 1 4 発明と, 乙 7 文献, 乙 1 0 公報及び乙 1 3 文献並びに乙 8 公報, 乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報に基づき, 又は, 乙 1 4 発明と, 乙 7 文献, 乙 8 公報及び乙 1 0 公報, 乙 8 公報, 乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報並びに乙 1 5 公報に基づき容易に想到することができる

るから、進歩性を有しない。

エ 本件発明 2-1, 2-4 及び 2-5 との対比

前記アと同様に、本件発明 2-1, 2-4 及び 2-5 は、乙 14 発明と、乙 7 文献及び乙 10 公報並びに乙 8 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき、又は、乙 14 発明と、乙 7 文献、乙 13 文献、乙 15 公報及び乙 16 公報並びに乙 8 公報、乙 10 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

オ 本件発明 2-2 との対比

前記のとおり、保留されたことを送信先とは異なる通知先に通知することは周知技術であるから、本件発明 2-2 は、乙 14 発明と、乙 7 文献及び乙 10 公報並びに乙 8 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき、又は、乙 14 発明と、乙 7 文献、乙 13 文献、乙 15 公報及び乙 16 公報並びに乙 8 公報、乙 10 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

カ 本件発明 2-3 との対比

前記のとおり、乙 14 発明は、送信中止の指示を受けると保留メールを削除することを開示しているから、本件発明 2-3 は、乙 14 発明と、乙 7 文献及び乙 10 公報並びに乙 8 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき、又は、乙 14 発明と、乙 7 文献、乙 13 文献、乙 15 公報及び乙 16 公報並びに乙 8 公報、乙 10 公報、乙 11 公報及び乙 12 公報に基づき容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

(原告の主張)

乙 14 発明に基づいて本件各発明の新規性や進歩性が否定されることはない。

(1) 本件発明 1 について

ア 本件発明 1-1 との対比

(ア) 乙 14 発明を本件発明 1-1 と対応する形で表すと、以下のとおりであ

る。なお、乙 1 4 発明に構成要件 1 1 D に対応する構成はない。

1 1 a₃ 端末装置から電子メールを受信し、該電子メールの送信を制御する電子メール送信装置であって、

1 1 b'₃ 電子メールの送信に係る保留等の制御と、所定の区分とを対応付けてルールとして記憶し、

1 1 c₃ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信する送信処理部と、を備え、

1 1 e'₃ 1 1 b'₃ で記憶されている ルールに従って、送信処理部が保留するかどうかを決定し、

1 1 f₃ 決定された保留するか否かに従って、送信先に対する電子メールの送信制御を行う、

1 1 g₃ を備える電子メール送信装置。

(イ) 相違点

本件発明 1-1 は、乙 1 4 発明と以下の点で相違するから、新規性を有する。

a 相違点 3-1-1

本件発明 1-1 は、「電子メールの送信元と送信先とに対応付けた制御ルール」(1 1 B) であるのに対し、乙 1 4 発明 1-1 は、「電子メールの送信に係る保留等の制御と、所定の区分とを対応付け」た「ルール」(1 1 b'₃) である点。

b 相違点 3-1-2

本件発明 1-1 は、「前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段」(1 1 D) を備えるのに対し、乙 1 4 発明 1-1 は、これを備えない点。

c 相違点 3-1-3

本件発明 1-1 は、「前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、

前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定」(11E)するのに対し、乙14発明1-1は、「11b'3で記憶されているルールに従って、送信処理部が保留するかどうかを決定」(11e'3)するものである点。

5

d 相違点3-1-4

本件発明1-1は、「分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う」(11F)のに対し、乙14発明1-1は、「送信先に対する電子メールの送信制御」(11f3)するものである点。

10

(ウ) 進歩性

当業者は、相違点3-1-1~3-1-3を容易に想到することができないから、本件発明1-1は進歩性がある。

イ 本件発明1-2との対比

本件発明1-2は、乙14発明1-1と、少なくとも相違点3-1-1~3-1-4で異なるから、本件発明1-1と同様に新規性及び進歩性を有する。

15

また、乙14発明1-1は、送信先やメール内容等の特定の要素の「分類」に基づき送出を制御するものであるのに対し、本件発明1-2は、「電子メールの送信元と送信先との組」(12A)といった複数の異なる要素の組み合わせに基づき送出を制御するものである点でも相違し、当業者はこの点も容易に想到することができない。

20

ウ 本件発明1-3~1-5との対比

本件発明1-3~1-5は、乙14発明と、少なくとも相違点3-1-1~3-1-4で異なるから、本件発明1-1と同様に新規性及び進歩性を有する。

25

エ 本件発明1-6との対比

本件発明 1-6 は、乙 1 4 発明と、少なくとも相違点 3-1-1 ~ 3-1-4 で異なるから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

また、乙 1 4 発明には、本件発明 1-6 における「エンベロープ情報」に関する記載は見当たらないから、この点でも本件発明 1-6 と乙 1 4 発明 1-1 は相違し、当業者はこの点も容易に想到することができない。

5

オ 本件発明 1-7 及び 1-8 との対比

本件発明 1-7 及び本件発明 1-8 は、乙 1 4 発明 1-1 と、少なくとも相違点 3-1-1 ~ 3-1-4 で異なるから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

10

カ 本件発明 1-9 との対比

(ア) 本件発明 1-9 は、乙 1 4 発明 1-1 と、少なくとも相違点 3-1-1 ~ 3-1-4 で異なるから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

(イ) 本件発明 1-9 は、「保留された旨を示す電子メールの通知先が設定」

15

(19A) されているのに対し、乙 1 4 公報に、かかる通知先を設定することができる旨の記載は見当たらないことから、乙 1 4 発明は、かかる構成を備えない点でも相違する。

さらに、本件発明 1-9 は、「電子メールが保留されることが決定された場合に…当該電子メールが保留された旨を示す新規の電子メールを送信する」(19B) のものであり、新規の電子メールで、電子メールが保留された旨を通知するものである。これに対し、乙 1 4 公報には、「S 1 4 で保留時間の満了を通知」(【0071】) としか記載されておらず、乙 1 4 発明は、本件発明 1-9 のように「新規の電子メール」で通知するものでなければ、「保留された旨」を通知するものでもない(乙 1 4 発明は「保留時間の満了」を通知するものであり、「保留された旨」を通知するものではない) 点で相違する。

25

これらの相違点は、乙 7 文献、乙 1 3 公報、乙 1 5 公報及び乙 1 6 公報に記載されたものではないから、当業者は、これらの文献に基づき、これらの相違点を容易に想到することができない。

キ 本件発明 1-10 との対比

5 (ア) 乙 1 4 発明の内容を本件発明 1-10 と対応する形で表すと、以下のとおりである。なお、乙 1 4 発明に、構成要件 1 1 0 C に対応する構成はない。

1 1 1 a₃ 端末装置から電子メールを受信し、当該電子メールの送信を制御する電子メール送信装置で実行可能なプログラムあって、

10 1 1 1 b₃ 電子メール送信装置を、

1 1 1 c'₃ 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、所定の区分に対応付けたルールとして記憶し、

1 1 1 d₃ 複数の送信先が設定されたメッセージを端末装置から受信し、

15 1 1 1 f'₃ 1 1 1 c'₃ で記憶されているルールに従って、電子メールの送信の制御を決定し、

1 1 1 g₃ 決定された保留するか否かの制御内容に従って、送信先に対する電子メールの通信制御を行う、

1 1 1 h₃ ように機能させるプログラム。

20 (イ) 新規性及び進歩性

本件発明 1-11 は、乙 1 4 発明 1-11 と、少なくとも相違点 3-1-1 及び 3-1-4 と同様の点で異なるから、本件発明 1-1 と同様に新規性及び進歩性を有する。

(2) 本件発明 2

25 ア 本件発明 2-1 との対比

(ア) 乙 1 4 発明は電子メールを分割しないから、被告が認定する 2 1 c₃ を

備えない。

また、乙14公報には、「S14で保留時間の満了を通知」（【0071】）としか記載されていないことから、構成21e₃は、「送信メールの保留時間が満了した場合、保留期間が満了したメールの送信可否を確認する確認通知を送信元に送信する」となる。

(イ) 相違点

本件発明2-1は、以下の点で乙14発明と相違するから新規性がある。

a 相違点3-2-1

本件発明2-1は、「複数の送信先が設定された電子メールから、前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段と、」（21C）を備えるのに対し、乙14発明は、これを備えない点。

b 相違点3-2-2

本件発明2-1は、「前記決定手段によりいずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にすべく、個別メールが保留されることが決定された旨を…通知」（21E）するものであるのに対し、乙14発明2-1は、「保留期間が満了したメールの送信可否を確認する確認通知」であり、前者は、保留されることの決定を通知するものであるのに対し、後者は、保留期間が満了したことを通知するものである点。

(ウ) 当業者は、相違点3-2-1及び3-2-2を容易に想到することができないから、本件発明2-1は進歩性がある。

イ 本件発明2-2及び2-3について

前記アと同様の理由により、当業者は、本件発明2-1を容易に想到することができないことから、本件発明2-2及び本件発明2-3をも容易に想到することができない。

ウ 本件発明2-4及び2-5について

前記アと同様の理由により、当業者は、本件発明 2-4 及び本件発明 2-5 を容易に想到することができない。

4 争点 3-4 (乙 16 発明に基づく進歩性の欠如) について
(被告の主張)

原告が充足論で主張するように、本件発明 1 に係る「個々の送信先」及び本件発明 2 に係る「個別メール」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、本件各発明は、乙 16 公報の特許請求の範囲の請求項 1、明細書の発明の詳細な説明の段落【0025】、【0026】、【0029】、【0043】、【0047】、【0055】、【0056】、【0074】、【0076】及び【0077】並びに【図1】、【図13】、【図14】及び【図19】等に記載の乙 16 発明と、周知技術に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

また、上記「個々の送信先」及び「個別メール」を文言どおり解釈する場合には、乙 16 発明と、周知技術に基づき当業者が容易に想到することができるから、進歩性を有しない。

(1) 本件発明 1-1 との対比

ア 乙 16 発明の内容を本件発明 1-1 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 16 発明には構成要件 11A~11C 及び 11E~11G に対応する各構成が開示されている。

11a₄ 端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御するメール送受信装置であって、

11b₄ 電子メールの送信に係る保留等の制御と、送信先と送信者とに対応付けてルールとして記憶し、

11c₄ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し、

11e₄ 11b₄ で記憶されているルールに基づき、送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを

判断し、当該電子メールを保留するか、承認せずに送信するかを決定し、

1 1 f₄ 決定された制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御を行う、

5 1 1 g₄ メール送受信装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、組織内外で保留するかどうかを決定することを開示している乙 1 6 発明において、複数の電子メールアドレスが設定された場合に、組織内の電子メールを保留せず、組織外の電子メールだけを保留するために、乙 7 及び乙 1 0 で明確に開示され、乙 1 4 で実質的に開示されているように複数の宛先を含む電子メールを分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明 1-1 は、進歩性を有しない。

「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合、組織内外で保留するかどうかを決定することが開示されている乙 1 6 発明において、乙 7 文献、乙 1 0 15 公報及び乙 1 4 公報並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報に基づいて、電子メールの送信を送信者毎に保留するために、電子メールを個々の送信先に分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明 1-1 は、進歩性を有しない。

(2) 本件発明 1-2 との対比

20 ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 1-2 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 6 発明には構成要件 1 2 A~1 2 C に対応する各構成が開示されている。

1 2 a₄ 送信される電子メールを保留するかどうかは、送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを比較することで行われ、

1 2 b₄ 送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと

同一の場合には電子メールを保留し、異なる場合には電子メールを保留しないことを決定する、

1 2 c 4 メール送受信装置。

イ 本件発明 1-2 は、本件発明 1-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(3) 本件発明 1-3 との対比

ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 1-3 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 6 発明には構成要件 1 3 A、1 3 B に対応する各構成が開示されている。

1 3 a 4 送信制御の態様には保留が含まれている

1 3 b 4 メール送受信装置。

イ 本件発明 1-3 は、本件発明 1-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(4) 本件発明 1-4 との対比

ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 1-4 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 6 発明には構成要件 1 4 A、1 4 B に対応する各構成が開示されている。

1 4 a 4 送信制御の態様には保留せずに送信が含まれている

1 4 b₄ メール送受信装置。

イ 本件発明 1-4 は、本件発明 1-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(5) 本件発明 1-5 との対比

無効理由 2 等で既に主張しているように、保留が設定された場合に、保留時間だけ電子メールを保留し、保留時間が経過した後で当該電子メールを送信することは、乙 7 文献、乙 1 0 公報、乙 1 4 公報及び乙 1 5 公報で開示されており、周知技術であるから、本件発明 1-5 は、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報、乙 1 4 公報及び乙 1 5 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報、乙 1 4 公報及び乙 1 5 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(6) 本件発明 1-6 との対比

乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報で開示されているように、あるカテゴリーに属する送信先に対する電子メールを分割して保留することは周知技術であり、また、乙 8 公報、乙 1 0 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報で開示されているように、電子メールを個々の送信先に分割することは周知技術であるから、本件発明 1-6 は、本件発明 1-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張して

いるように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報、並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(7) 本件発明1-7との対比

5 保留中の電子メールを削除する態様は、無効理由1～3の各主引用発明である乙7文献、乙13及び乙14公報の他、乙15公報でも開示されているように周知技術であるから、本件発明1-7は、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報、乙14公報、乙15公報及び乙13文献により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報、乙14公報、乙15公報及び乙13、並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(8) 本件発明1-8との対比

15 ア 乙16発明の内容を本件発明1-8に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙16発明には構成要件18A～18Cに対応する各構成が開示されている。

18a₄ 保留された電子メールに対して承認を受け付け、

18b₄ 承認を受けた場合には、組織外に当該電子メールを送信する、

20 18c₄ メール送受信装置。

イ 本件発明1-8は、本件発明1-1と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報、並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(9) 本件発明 1-9 との対比

ア 乙 16 発明の内容を本件発明 1-9 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 16 発明には構成要件 19A~19C に対応する各構成が開示されている。

5 19a₄ 選択した承認者に対して、電子メールの組織外への送信が保留されていることを電子メールで通知することを設定可能となり、

19b₄ 承認のために電子メールが保留された場合には、そのことが承認者に対して電子メールで通知される

19c₄ メール送受信装置。

10 イ 本件発明 1-9 は、本件発明 1-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 16 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及び乙 14 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 16 発明と、乙 7 文献、乙 10 公報及び乙 14 公報、並びに乙 8 公報、乙 11 公報
15 及び乙 12 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(10) 本件発明 1-10 との対比

ア 乙 16 発明の内容を本件発明 1-10 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 16 発明には構成要件 110A~110F に対応する各構成が開示されている。

20 110a₄ 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、電子メールの送信者と送信先とに対応付けたルールとして記憶し、端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御するメール送受信装置の制御方法であって、

110b₄ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信する
25 工程と、

110d₄ 送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメイン

と同一であるか否かを比較し、送信先と送信者とに従って、当該電子メールを保留するか、承認せずに送信するかを決定する工程と、
1 1 0 e₄ 決定された制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御
を行う工程と、

5 1 1 0 f₄ を備えるメール送受信装置の制御方法。

イ 本件発明 1-10 は、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、
乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有して
おらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々
の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1
10 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により
進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(11) 本件発明 1-11 との対比

ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 1-11 に対応する形で表すと、以下のとお
りであり、乙 1 6 発明には構成要件 1 1 1 A~1 1 1 H に対応する各構成が
15 開示されている。

1 1 1 a₄ 端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御す
るメール送受信装置の制御方法であって、

1 1 1 b₄ メール送受信装置を、

1 1 1 c₄ 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、電子メールの送
20 信者と送信先とに対応付けたルールとして記憶し、

1 1 1 d₄ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し、

1 1 1 f₄ 送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメイン
と同一であるか否かを比較し、送信先と送信者とに従って、当該電
子メールを保留するか、承認せずに送信するかを決定し、

25 1 1 1 g₄ 決定された制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御
を行う、

1 1 1 h₄ よう機能させるプログラム。

イ 本件発明 1-1 1 は、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(12) 本件発明 2-1 との対比

ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 2-1 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 6 発明には構成要件 2 1 A～2 1 F に対応する各構成が開示されている。

2 1 a₄ 電子メールの送信を制御するメール送受信装置であって、

2 1 b₄ 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保留し、送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないという、送信制御内容と条件とのペアを 1 つ以上含むルールを記憶し、

2 1 d₄ 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないというルールに従って、電子メールを保留するか保留せずに送信するかを決定し、

2 1 e₄ 電子メールが保留されている場合には、メール送信画面において「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待っている状態であることが示されて、送信者に対してその旨を通知する、

2 1 f₄ メール送受信装置。

イ 「個々の送信先」に複数のメールアドレスが設定される態様も含まれると解する場合、組織内外で保留するかどうかを決定することを開示している乙 1 6 発明において、複数の電子メールアドレスが設定された場合に、組織内

の電子メールを保留せず、組織外の電子メールだけを保留するために、乙7及び乙10で明確に開示され、乙14で実質的に開示されているように複数の宛先を含む電子メールを分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明2-1は、進歩性を有しない。

5 「個々の送信先」を文言どおり解釈した場合、組織内外で保留するかどうかを決定することが開示されている乙16発明において、乙7文献、乙10公報及び乙14公報並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報に基づいて、電子メールの送信を送信者毎に保留するために、電子メールを個々の送信先に分割することは、当業者が容易に想到することができるから、本件発明2-1は、進歩性を有しない。

10 (13) 本件発明2-2との対比

ア 乙16発明の内容を本件発明2-2に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙16発明には構成要件22A～22Cに対応する各構成が開示されている。

15 22a₄ 選択した承認者に対して、電子メールの組織外への送信が保留されていることを電子メールで通知することを設定可能となり、

22b₄ 承認のために電子メールが保留された場合には、そのことが承認者に対して電子メールで通知される

22c₄ メール送受信装置。

20 イ 本件発明2-2は、本件発明2-1と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個別メール」を文言どおり解釈した場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報、並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

25 (14) 本件発明2-3との対比

ア 乙16発明の内容を本件発明2-3に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙16発明には構成要件23A~23Cに対応する各構成が開示されている。

23a₄ 保留された電子メールに対して承認（「可決」）又は「否決」を選択でき、

23b₄ 承認（「可決」）された場合には保留されていた電子メールを組織外に送信し、「否決」された場合には、送信されずにメール送受信装置に残されるように処理する、

23c₄ メール送受信装置。

イ 本件発明2-3は、本件発明2-1と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個別メール」を文言どおり解釈した場合には、乙16発明と、乙7文献、乙10公報及び乙14公報、並びに乙8公報、乙11公報及び乙12公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(15) 本件発明2-4との対比

ア 乙16発明の内容を本件発明2-4に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙16発明には構成要件24A~24Fに対応する各構成が開示されている。

24a₄ 電子メールの送信を制御するメール送受信装置の制御方法であつて、

24b₄ 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保留し、送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないという、送信制御内容と条件とのペアを1つ以上含むルールを記憶する工程と、

24d₄ 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留

しないというルールに従って、電子メールを保留するか保留せずに送信するかを決定する工程と、

2 4 e 4 電子メールが保留されている場合には、メール送信画面において「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待っている状態であることが示されて、送信者に対してその旨を通知する工程と、

2 4 f 4 メール送受信装置の制御方法。

イ 本件発明 2-4 は、本件発明 2-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個別メール」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(16) 本件発明 2-5 との対比

ア 乙 1 6 発明の内容を本件発明 2-5 に対応する形で表すと、以下のとおりであり、乙 1 6 発明には構成要件 2 5 A ~ 2 5 F に対応する各構成が開示されている。

2 5 a 4 電子メールの送信を制御するメール送受信装置で実行されるプログラムであって、プログラムはメール送受信装置を、

2 5 b 4 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保留し、送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないという、送信制御内容と条件とのペアを 1 つ以上含むルールを記憶し、

2 5 d 4 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないというルールに従って、電子メールを保留するか保留せずに送信するかを決定し、

2 5 e₄ 電子メールが保留されている場合には、メール送信画面において「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待っている状態であることが示されて、送信者に対してその旨を通知する、2 5 f₄ ように機能させるプログラム。

5 イ 本件発明 2-5 は、本件発明 2-1 と同様、①侵害論による原告の主張を前提とした場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものであり、②被告が主張しているように「個別メール」を文言どおり解釈した場合には、乙 1 6 発明と、乙 7 文献、乙 1 0 公報及び乙 1 4 公報、並びに乙 8 公報、乙 1 1 公報及び
10 乙 1 2 公報により進歩性を有しておらず、無効とされるべきものである。

(原告の主張)

乙 1 6 発明に基づいて、本件各発明の新規性及び進歩性が否定されることはない。

(1) 本件発明 1

15 ア 本件発明 1-1 との対比

(ア) 乙 1 6 公報（請求項 1，段落【0 0 2 5】，【0 0 5 5】）によれば、乙 1 6 発明の内容を本件発明 1-1 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

20 1 1 a₄ 端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御するメール送受信装置であって、

1 1 b₄ 電子メールの送信に係る保留等の制御と、送信先とに対応付けてルールとして記憶し、

1 1 c₄ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し、

25 1 1 e₄ 1 1 b₄で記憶されているルールに基づき、送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを判断し、当該電子メールを保留するか、承認せずに送信するか

を決定し、

1 1 f₄ 決定された制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御を行う、

1 1 g₄ メール送受信装置。

5

(イ) 相違点

a 相違点 4-1-1

本件発明 1-1 は、「送信元と送信先とに対応付けた制御ルール」(1 1 B) であるのに対し、乙 1 6 発明 1-1 は、「送信先とに対応付けてルール」(1 1 b₄) である点。

10

b 相違点 4-1-2

本件発明 1-1 は、「前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先を個々の送信先に分割する分割手段」(1 1 D) を備えるのに対し、乙 1 6 発明 1-1 は、これを備えない点。

c 相違点 4-1-3

15

本件発明 1-1 は、「前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って、当該分割された送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定」(1 1 E) するのに対し、乙 1 4 発明 1-1 は、「1 1 b₄で記憶されているルールに基づき、送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを判断し、当該電子メールを保留するか、承認せずに送信するかを決定」(1 1 e₄) するものである点。

20

d 本件発明 1-1 は、「分割された送信先に対する前記電子メールの送信制御を行う」(1 1 F) のに対し、乙 1 6 発明 1-1 は、「送信先に対する電子メールの送信制御」(1 1 f₄) するものである点。

25

(ウ) 当業者は、相違点 4-1-1~4-1-4 を容易に想到することができないから、本件発明 1-1 は進歩性がある。

イ 本件発明 1-2~1-9 との対比

本件発明 1-2~1-9 は、乙 16 発明と、少なくとも相違点 4-1-1~4-1-4 で異なるから、本件発明 1-1 と同様に進歩性を有する。

ウ 本件発明 1-10 との対比

5 (ア) 乙 16 発明の内容を本件発明 1-10 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

1 1 0 a 4 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を、電子メールの送信先とに対応付けたルールとして記憶し、端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御するメール送受信装置の制御方法であって、

1 1 0 b 4 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信する工程と、

1 1 0 d 4 送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを比較し、送信先と送信者とに従って、
15 当該電子メールを保留するか、承認せずに送信するかを決定する工程と、

1 1 0 e 4 決定された制御内容で、送信先に対する電子メールの送信制御を行う工程と、

1 1 0 f 4 を備えるメール送受信装置の制御方法。

20 (イ) 本件発明 1-10 は、乙 16 発明と、少なくとも相違点 4-1-1~4-1-4 で異なるから、本件発明 1-1 と同様に進歩性を有する。

エ 本件発明 1-11 との対比

(ア) 乙 16 発明の内容を本件発明 1-11 に対応する形で表すと、以下のとおりである。

25 1 1 1 a 4 端末装置から電子メールを受信し、電子メールの送信を制御するメール送受信装置の制御方法であって、

1 1 1 b₄ メール送受信装置を,

1 1 1 c₄ 電子メールの送信に係る保留等の制御内容を, 電子メールの送信先とに対応付けたルールとして記憶し,

1 1 1 d₄ 複数の送信先が設定された電子メールを端末装置から受信し,

1 1 1 f₄ 送信先のメールアドレスのドメインが送信者の組織のドメインと同一であるか否かを比較し, 送信先と送信者とに従って, 当該電子メールを保留するか, 承認せずに送信するかを決定し,

1 1 1 g₄ 決定された制御内容で, 送信先に対する電子メールの送信制御を行う,

1 1 1 h₄ よう機能させるプログラム。

(イ) 本件発明 1-1-1 は, 乙 1 6 発明と, 少なくとも相違点 4-1-1 ~ 4-1-4 で異なるから, 本件発明 1-1 と同様に進歩性を有する。

(2) 本件発明 2

ア 本件発明 2-1 との対比

(ア) 乙 1 6 発明の内容を本件発明 2-1 に対応する形で表すと, 以下のとおりである。

2 1 a₄ 電子メールの送信を制御するメール送受信装置であって,

2 1 b₄ 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保留し, 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないという, 送信制御内容と条件とのペアを 1 つ以上含むルールを記憶し,

2 1 d₄ 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないというルールに従って, 電子メールを保留するか保留せずに送信するかを決定し,

2 1 e₄ 電子メールが保留されている場合には, メール送信画面におい

て「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待っている状態であることを表示する、

2 1 f 4 メール送受信装置。

(イ) 相違点

5 本件発明 2-1 は、乙 1 6 発明と以下の点で相違する。

a 相違点 4-2-1

本件発明 2-1 は、「前記複数の送信先が個別に設定された複数の個別メールを生成する個別メール生成手段」(2 1 C)を備えるのに対し、乙 1 6 発明 2-1 は、これを備えない点。

10 b 相違点 4-2-2

本件発明 2-1 は、「個別メール」(2 1 D)の送信制御内容を決定するのに対し、乙 1 6 発明 2-1 は、「電子メール」(2 1 d 4)を保留するか否かを決定するものである点。

c 相違点 4-2-3

15 本件発明 2-1 は、「個別メール」の保留を「通知する通知手段」(2 1 E)であるのに対し、乙 1 6 発明 2-1 は、「電子メール」の保留を「表示する」(2 1 e 4)ものである点。

(ウ) 進歩性

20 相違点 4-2-1 ~ 4-2-3 は、当業者が容易に想到できるものではないから、本件発明 2-1 は進歩性を有する。

イ 本件発明 2-2 及び 2-3

本件発明 2-2 及び 2-3 は、乙 1 6 発明と、少なくとも相違点 4-2-1 ~ 相違点 4-2-3 で異なるから、本件発明 2-1 と同様に進歩性を有する。

25 ウ 本件発明 2-4

(ア) 乙 1 6 発明の内容を本件発明 2-4 に対応する形で表すと、以下のとお

りである。

2 4 a 4 電子メールの送信を制御するメール送受信装置の制御方法であ
って、

2 4 b 4 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保
留し、送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メール
を保留しないという、送信制御内容と条件とのペアを1つ以上含
むルールを記憶する工程と、

2 4 d 4 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保
留しないというルールに従って、電子メールを保留するか保留せ
ずに送信するかを決定する工程と、

2 4 e 4 電子メールが保留されている場合には、メール送信画面におい
て「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待ってい
る状態であることを表示する工程と、

2 4 f 4 メール送受信装置の制御方法。

(イ) 進歩性

本件発明 2-4 は、乙 1 6 発明と、少なくとも相違点 4-2-1 ~ 相違
点 4-2-3 で異なるから、本件発明 2-1 と同様に進歩性を有する。

エ 本件発明 2-5

(ア) 乙 1 6 発明の内容を本件発明 2-5 に対応する形で表すと、以下のとお
りである。

2 5 a 4 電子メールの送信を制御するメール送受信装置で実行されるプ
ログラムであって、プログラムはメール送受信装置を、

2 5 b 4 送信先が送信者に対して組織外である場合には電子メールを保
留し、送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メール
を保留しないという、送信制御内容と条件とのペアを1つ以上含
むルールを記憶し、

2 5 d 4 送信先が送信者に対して組織内である場合には電子メールを保留しないというルールに従って、電子メールを保留するか保留せずに送信するかを決定し、

2 5 e 4 電子メールが保留されている場合には、メール送信画面において「申請中」と表示され、メールが外部への送信の承認を待っている状態であることを表示する、

2 5 f 4 ように機能させるプログラム。

(イ) 進歩性

本件発明 2-5 は、乙 1 6 発明と、少なくとも相違点 4-2-1 ~ 相違点 4-2-3 で異なるから、本件発明 2-1 と同様に進歩性を有する。

5 争点 3-5 (明確性要件違反)

(被告の主張)

(1) 本件発明 1-1 の「個々の送信先」及び本件発明 2-1 の「個別メール」に関する明確性要件欠如

仮に「送信先」に「ドメイン」が含まれると解釈するのであれば、例えば乙 7 文献のように「シナリオ」毎に分割したメールが本件発明 1-1 における「個々の送信先」や本件発明 2-1 における「複数の送信先が個別に設定された複数の個別メール」に該当することになると考えられ、乙 1 4 公報のように「所定の区分」毎に分割したメールが本件発明 1-1 における「個々の送信先」や本件発明 2-1 における「複数の送信先が個別に設定された複数の個別メール」に該当することになると考えられるが、そうすると、どのような態様までが「個々の送信先」及び「個別メール」に該当することになるのかは不明であって、本件発明 1-1 における「個々の送信先」や本件発明 2-1 における「複数の送信先が個別に設定された複数の個別メール」の意味するところが不明確となり、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 における権利の外郭が不明確となる。

したがって、本件発明 1-1~1-11 及び本件発明 2-1~2-5 は、不明確ゆえ無効とされるべきである(特許法 36 条 6 項 2 号, 123 条 1 項 4 号)。

(2) 本件発明 2-1 の「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」に関する明確性要件欠如

5 原告は、本件発明 2-1 の構成要件 21B につき、「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」とは「電子メールの送出」と「電子メールの保留」の少なくともいずれか一方を含むものと解釈しているが、かかる解釈を前提とすると、構成要件 21B は「電子メールの保留を示すが、電子メールの送出を示さない送信制御内容」を包含している。

10 そして、本件発明 2-1 は「個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する」(構成要件 21C 参照)ものであるところ、送信制御内容が「電子メールの送出」を示さない以上、個別メールが送出されることはないが、送信制御内容として個別メールを送出しない「電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置」(構成要件 21A)とはいかなるものか不明確である。

15 また、被告の上記解釈を前提とすると、構成要件 21B は「電子メールの送出を示すが、電子メールの保留を示さない送信制御内容」を包含している。そして、本件発明 2-1 は「個別メールの各々に対する送信制御内容を決定する」(構成要件 21C 参照)ものであるが、送信制御内容が「電子メールの保留」を示さない以上、個別メールが保留されることはない。一方で、本件発明 2-1 は「いずれの個別メールが保留されると決定されたかを」(構成要件 21E)との構成を有しており、個別メールが保留されることが前提となっている。送信制御内容として個別メールを保留しない本件発明 2-1 において、どのようにして個別メールが「保留されると決定され」るのか不明確である。

25 したがって、原告が主張する上記解釈を採るのであれば、本件発明 1-1~1-11 及び本件発明 2-1~2-5 は、不明確ゆえ無効とされるべきである(特許法 36 条 6 項 2 号, 123 条 1 項 4 号)。

(原告の主張)

(1) 本件発明 1-1 の「個々の送信先」及び本件発明 2-1 の「個別メール」について

「送信先」に「ドメイン」が含まれることは、本件特許権 1 の【図 5】等において、明確に記載されているから、「個々の送信先」及び「個別メール」は不明確ではない。

(2) 本件発明 2-1 の「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」について

「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」（構成要件 2 1 B）のとおり、電子メールを「送出」又は「保留」することが「送信制御」に含まれることが前提であることからすると、「電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置」（構成要件 2 1 A）とは、電子メールを「送出」又は「保留」する制御を行う情報処理装置である。したがって、個別メールを送出せず、保留する場合でも、電子メールに対する送信制御を行っていることから、「電子メールに対する送信制御を行う情報処理装置」がいかなるものかは明らかである。

また、「送信制御内容」には、電子メールの「送出」又は「保留」があり（構成要件 2 1 B）、「決定手段」は個別メールの「送信制御内容」を決定するものであることから、個別メールについて送信又は保留のいずれかが決定される。したがって、個別メールが「保留されると決定」（構成要件 2 1 E）されるのは、「決定手段」が個別メールを保留すると決定した場合であり、「通知手段」は、個別メールが保留されると決定された場合に通知するものである（構成要件 2 1 E）から、個別メールについて送信されると決定された場合は、「保留されると決定」されなくてもよい。

以上のとおり、本件発明 2-1 の「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」は、不明確ではない。

6 争点 3-6（サポート要件違反）について

(被告の主張)

(1) 本件発明 1-1 の「送信先に分割」及び本件発明 2-1 の「送信先が個別に設定された個別メールの生成」に関するサポート要件欠如

5 本件明細書等 1 及び 2 では、個々の送信先に電子メールを分割することだけが開示されており、ドメイン毎に電子メールを分割することは全く開示されておらず、ドメイン毎に電子メールを分割するのであれば、当業者であっても本件発明 1 及び 2 は当該発明の課題を解決できると認識できない。

したがって、仮に本件発明 1 及び 2 の権利範囲にドメイン毎に電子メールを分割する態様を含めて解釈した場合には、本件明細書に記載されていない内容
10 まで権利範囲を拡張することとなるから、このような解釈を仮に採るのであれば、本件発明 1-1～1-11 及び本件発明 2-1～2-5 の各々はサポート要件に違反し無効とされるべきである（特許法 36 条 6 項 1 号、123 条 1 項 4 号）。

(2) 本件発明 2-1 の「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」に関するサポート要件欠如
15

前記のとおり、原告の解釈を前提とすると、構成要件 21B は「電子メールの保留を示すが、電子メールの送出を示さない送信制御内容」及び「電子メールの送出を示すが、電子メールの保留を示さない送信制御内容」を包含するが、本件明細書等 1 及び 2 では、送信制御内容が電子メールの保留及び送出の「両方」を示すことだけが開示されており、保留及び送出の一方のみを示すことは全く開示されていないし、また、送信制御内容として保留及び送出の両方が可能であり、個別メールを保留するか送出するかを決定するからこそ、「個別メールが保留されることが決定された旨を通知し、いずれの個別メールが保留されると決定されたかを認識可能にする仕組みを提供する」（本件明細書等 2 の段落【0006】）」という課題を解決できるのであり、送信制御内容が保留
20
25 のみ、あるいは、送出のみである場合に、かかる課題をいかにして解決できる

のか当業者であつても認識できない。

したがって、原告が主張する「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」とは「電子メールの送出」と「電子メールの保留」の少なくともいずれか一方を含む」という解釈を採るのであれば、本件発明 1-1～1-11 及び
5 本件発明 2-1～2-5 の各々はサポート要件に違反し無効とされるべきである（特許法 36 条 6 項 1 号， 123 条 1 項 4 号）。

(原告の主張)

(1) 本件発明 1-1 の「送信先に分割」及び本件発明 2-1 の「送信先が個別に設定された個別メールの生成」について

10 電子メールを分割する対象としての「送信先」にドメインが含まれることは、本件明細書等 12 の段落【0061】及び【図 4】に明確に記載されている。また、ドメイン毎に分割した場合に、「x.co.jp」あるいは「y.co.jp」と同じドメインの電子メールアドレスを宛先とする電子メールが保留されたとしても、これらと異なるドメインの電子メールアドレスを宛先とする電子
15 メールは送信されることから、乙 15 公報の課題を解決することはできるし、段落【0006】により、当業者は、本件特許発明の当該課題を解決できると認識できる。本件発明 2 についても同様である。

したがって、この点についてのサポート要件違反はない。

(2) 本件発明 2-1 の「電子メールの送出又は保留を示す送信制御内容」について
20

本件明細書等 1 の段落【0043】及び【図 5】には、送出制御情報が保留又は送出の一方のみを示すことが開示されている。また、送信制御内容が保留のみ、あるいは、送出のみというのは、【図 5】における 1 つの ID に設定される送信制御内容は、保留のみか、あるいは送出のみかということであること
25 から、1 つの ID に 1 つのアクションとして送出又は保留が設定された場合に課題を解決できることを、当業者は、容易に認識することができる。本件発明

2についても同様である。

したがって、この点についてのサポート要件違反はない。

争点 4（本件発明 1－3，1－4，1－6 及び 1－11 につき，訂正の再抗弁の成否）に関する当事者の主張

（原告の主張）

5 1 本件訂正請求における訂正事項は，以下の訂正事項 1～6 のとおりである。

(1) 訂正事項 1

特許請求の範囲の請求項 3 に，

「 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には， 」と記載されているのを，

10 「 前記分割手段は，前記受信手段で受信した電子メールに設定された複数の送信先のすべてを個々の送信先に分割し，

前記決定手段は，前記記憶手段に記憶されている制御ルールと，前記分割手段で分割された送信先と送信元とに従って，当該分割されたすべての個々の送信先に対する電子メールの送出に係る制御内容を決定し，

15 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には， 」

に訂正する（下線部が訂正箇所。以下，同様とする。）。

(2) 訂正事項 2

特許請求の範囲の請求項 4 に，

20 「 前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には， 」と記載されているのを，

「 前記記憶手段に記憶されている制御ルールは，電子メールのすべての送信先に共通して，前記制御内容の決定に用いられるものであり，

前記記憶手段に記憶されている送出制御情報には， 」

に訂正し，

25 「 請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載 」

と記載されているのを，

「 請求項 1 又は 2に記載 」

に訂正する。

(3) 訂正事項 3

特許請求の範囲の請求項 7 に、

5 「 各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、 」
と記載されているのを、

「 各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、
かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、 」

に訂正する。

10 (4) 訂正事項 4

特許請求の範囲の請求項 1 3 に、

「 として機能させることを特徴とするプログラム。 」

と記載されているのを、

15 「 として機能させるプログラムにおいて、前記記憶手段に記憶されている制
御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通して、前記制御内容の決定に用
いられるものであり、前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先
が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先
とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せ
ず、前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手
20 段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロ
ープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、前記制御手段は、前
記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの
送出制御を行うことを特徴とするプログラム。 」

に訂正する。

25 (5) 訂正事項 5

明細書の段落【0007】に、

「 として機能させる。 」

と記載されているのを、

「 として機能させるプログラムにおいて、前記記憶手段に記憶されている制御ルールは、電子メールのすべての送信先に共通して、前記制御内容の決定に用いられるものであり、前記分割手段は、前記受信手段で受信した、複数の送信先が設定された電子メールのエンベロープ情報を、各送信先の各々を個別の送信先とするエンベロープ情報に分割し、かつ、当該電子メールのヘッダ情報を分割せず、前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている制御ルールと、前記分割手段で分割されることにより得られるエンベロープ情報とに従って、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出に係る制御内容を決定し、前記制御手段は、前記決定手段で決定された制御内容で、当該エンベロープ情報を含む電子メールの送出制御を行う。 」

に訂正する。

2 訂正事項が訂正要件を満たすこと

訂正事項 1～4 は、いずれも特許請求の範囲を減縮しようとするものであり、いずれも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるから、特許法 126 条の規定に適合している。

訂正事項 5 は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法 126 条の規定に適合している。

3 本件訂正発明 1 には無効理由がないこと

訂正事項の付加により、これまでに被告が無効論において公知技術と同一又は公知技術から容易想到であることを主張していない新たな構成要件が付加されるこ

とから、本件訂正により、本件訂正発明 1 に被告が主張する無効理由が存在しない。

4 被告装置及び被告製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属すること

5 本件訂正発明 1-3, 1-4 及び 1-6 の構成要件は前記前提事実(2)オ(ア)～
5 (ウ)のとおりであり、これらと対比する被告装置の構成は別紙 5 イ号物件目録記載
第 1 の 13～15 のとおりであって、被告装置は本件訂正発明 1-3, 1-4 及び
1-6 を充足する。

また、本件訂正発明 1-11 の構成要件は前記前提事実(2)オ(エ)のとおりであり、
これと対比する被告製品の構成は同目録記載第 3 の 3 のとおりであって、被告製品
は本件訂正発明 1-11 を充足する。

10 (被告の主張)

本件訂正によっても被告が主張する無効理由はいずれも解消されないから、本件
訂正発明 1 に係る特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである。

被告製品	発生した損害額	請求金額
「m-FILTER」 Ver. 4. 30R01	¥11,331,147	¥11,331,147
「m-FILTER」 Ver. 4. 30R02	¥49,731,147	¥49,731,147
「m-FILTER」 Ver. 4. 40R01	¥7,554,098	¥7,554,098
「m-FILTER」 Ver. 4. 40R02	¥45,324,590	¥17,383,608
「m-FILTER」 Ver. 4. 40R03	¥34,622,950	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 50R01	¥40,288,524	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 60R01	¥86,147,765	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 70R01	¥28,405,479	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 70R02	¥12,309,041	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 70R03	¥87,110,136	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 80R01	¥72,907,397	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 81R01	¥146,761,643	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 82R01	¥144,527,079	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 82R02	¥15,907,068	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 4. 82R03	¥12,952,898	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 5. 00R01	¥69,991,101	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 5. 01R01	¥39,994,915	¥1,000,000
「m-FILTER」 Ver. 5. 01R02	¥51,811,594	¥1,000,000