

平成28年6月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成28年(ネ)第10017号 損害賠償請求控訴事件

原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第34145号

口頭弁論終結日 平成28年6月15日

判 決

控 訴 人 A d a Z E R O株式会社

同訴訟代理人弁護士 横 木 雅 俊
 篠 原 芳 宏

被 控 訴 人 ア ス ク ル 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 上 村 哲 史
 奥 山 健 志
 田 中 浩 之
 呂 佳 叡

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人は、控訴人に対し、4億円及びこれに対する平成27年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 3 訴訟費用は第1, 2審とも被控訴人の負担とする。

4 仮執行宣言

第2 事案の概要（略称は、原判決に従う。）

1 本件は、発明の名称を「Web-POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト（本件ECサイト）を管理するために使用している制御方法が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、4億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月8日（訴状送達日の翌日）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。

原判決は、本件ECサイトの制御方法は、本件発明の文言侵害に当たらず、その技術的範囲に属するということとはできないとして、控訴人の請求を棄却した。

そこで、控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

2 前提事実

原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから、これを引用する。

3 争点

(1) 本件ECサイトの制御方法が文言上、本件発明の技術的範囲に属するか

ア 「Web-POSネットワーク・システム」、 「Web-POSサーバ・システム」及び「Web-POSクライアント装置」（構成要件B～E及びF2～I）の充足性（争点1-1）

イ 「タッチパネル、キーボード、マウス、電子ペンからなる入力手段」（構成要件D）の充足性（争点1-2）

ウ 「注文情報」（構成要件F4、G及びH）の充足性（争点1-3）

エ 「売上管理が実現」及び「注文情報を売上管理DBに反映する売上DBへの登録過程を含む」（構成要件H）の充足性（争点1-4）

(2) 本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲

に属するか（争点2）

(3) 損害の額（争点3）

第3 争点に対する当事者の主張

1 原判決の引用

争点1－1ないし4に係る当事者の主張は、下記2のとおり、当審における当事者の主張を補充するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3(1)のとおりであるから、これを引用する。

争点2に係る当事者の主張は、下記3のとおりである。

争点3に係る当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の第2の3(2)のとおりであるから、これを引用する。

2 争点1－3（「注文情報」（構成要件F4、G及びH）の充足性）について
〔控訴人の主張〕

ア 「注文情報」（構成要件F4、G及びH）の解釈

構成要件F4、G及びHの「注文情報」は、商品に関するカテゴリー、メーカーコード、商品名、価格等の商品基礎情報を含むものではない。

イ 原判決のクレーム解釈の誤りについて

(ア) 特許請求の範囲における用語の使い分け

原判決は、本件明細書の実施例における、明細フォームのフィールド値が構成要件F4の「注文情報」に該当すると解釈した。

しかし、構成要件F4の文言によれば、ユーザが数量を入力（選択）すると、Web-POSクライアント装置の表示装置に表示される情報は「注文明細情報」である。一方、本件明細書によれば、ユーザが数量を入力（選択）すると、Web-POSクライアント装置の表示装置に表示されている明細フォームのフィールド値が更新され、更新後の情報がWeb-POSクライアント装置の表示装置に表示される（【0090】【0100】）。したがって、明細フォームのフィールド値は、「注文明細情報」に該当する。

そうすると、明細フォームのフィールド値が「注文情報」に該当するとの原判決の解釈は、「注文情報」と「注文明細情報」が同義であると捉える解釈になるが、このような解釈は、本件特許の特許請求の範囲において、「注文情報」と「注文明細情報」が別用語で明確に使い分けられていることと矛盾する。

したがって、明細フォームのフィールド値が「注文情報」に該当するとの原判決の解釈は誤りである。

(イ) 「明細フォーム」の利用

原判決は、本件発明では「オーダ・ボタン」のクリックに応答して、「明細フォーム」のフィールド値が送信されることから、「注文情報」には商品基礎情報が含まれると判断した。

しかし、本件発明において、明細フォームを利用する構成は「付加することができる」とされており（【0019】）、明細フォームを利用する構成は実施例の一つであるから、本件発明ではそれ以外の構成も想定されている。

したがって、「明細フォーム」において送信される情報をもって、直ちに本件発明の「注文情報」を解釈することはできない。

(ウ) 意見書（乙20・12頁）における説明

原判決は、平成23年10月9日付け意見書（乙20・11～12頁。以下、この意見書を、「本件意見書」という。）において、控訴人が、本件発明の「注文情報」について、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報であると説明した旨認定した。

しかし、本件意見書（12頁）には「注文情報が前述の識別情報に基づき生成される」という記載しかなく、注文情報が商品識別情報を含むと読み替えることはできない。

したがって、控訴人が、本件意見書（12頁）において、本件発明の「注文情報」について、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報であると説明した旨認定することはできない。

(エ) 本件意見書（１３頁）における説明

原判決は、本件意見書（１２～１３頁）において、控訴人が、本件発明では「注文情報」に商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれていると説明した旨認定した。

しかし、本件意見書（１３頁）における「本願発明では、既に受信した注文情報に、該更新以前に入力（選択）された商品の識別情報と該入力（選択）された識別情報に対応する商品基礎情報が含まれている」等との記載は、POS（販売時点情報管理）を実現するためには注文された情報をサーバ側で正確に特定できる構成にする必要があることと、注文された情報をサーバ側で正確に特定する実施例の一つとして、注文情報の中に商品基礎情報を含めることにより、商品注文後において、あらためて商品マスタDBを参照する必要性をなくしてしまう構成があり得ることを指摘したものであって、注文情報には必ず商品基礎情報が含まれていなければならないという意味までは含まれていない。

したがって、控訴人が、本件意見書（１３頁）において、本件発明では「注文情報」に商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれていると説明した旨認定することはできない。

ウ まとめ

以上のとおり、原判決による「注文情報」（構成要件F 4、G及びH）の解釈は誤りであり、構成要件F 4、G及びHの「注文情報」は、商品に関するカテゴリー、メーカーコード、商品名、価格等の商品基礎情報を含むものではない。

そして、本件ECサイトの制御方法においても、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報には、注文された商品に係る商品基礎情報が含まれておらず、本件ECサイトの制御方法は、構成要件F 4、G及びHを文言上充足する。

〔被控訴人の主張〕

ア 「注文情報」（構成要件F 4、G及びH）の解釈

構成要件F 4, G及びHの「注文情報」には, 商品に関するカテゴリー, メーカーコード, 商品名, 価格等の商品基礎情報が含まれている。

イ 原判決のクレーム解釈に誤りがないことについて

(ア) 特許請求の範囲における用語の使い分け

構成要件F 4の「注文情報」は, 平成23年3月27日付け手続補正書(乙27)により補正されるまでの「注文商品明細情報」という用語を単に言い換えたにすぎない。そして, 「注文商品明細情報」は, 単なるリクエストではない商品基礎情報を含むものであった。したがって, 「注文情報」には, 商品基礎情報が含まれている。

(イ) 「明細フォーム」の利用

本件明細書の実施例は, いずれも「明細フォーム」を利用するものであるから, 「明細フォーム」を利用する構成は, 本件発明に必須の構成であって, 単なる実施例ではない。

(ウ) 本件意見書(12頁)における説明

控訴人は, 本件意見書(11頁)において, 「前述した識別情報(PLU情報)を含む商品ごとの注文情報が必要になります」と, 「注文情報が商品識別情報を含む」ことが, 引用文献1と本件発明との違いである旨説明していることからすれば, 本件意見書の「注文情報が前述の識別情報に基づき生成される」という記載は, 「注文情報が商品識別情報を含む」という意味であると解するほかない。

(エ) 本件意見書(13頁)における説明

本件意見書(13頁)には, 「商品の注文情報には, 必ず, クライアントが最終的に入力(選択)した商品の情報がふくまれていなければなりません。」「販売時点における売上情報(販売情報または注文情報)は必須であり, 該売上情報には, 必ず, 商品の識別情報と該識別情報に対応する商品の基礎情報などが含まれていなければならないのです」, 「本願発明では, 既に受信した注文情報に, 該更新以前に入力(選択)された商品の識別情報と該入力(選択)された識別情報

報に対応する商品基礎情報が含まれている」などの記載があり、これらの記載によれば、本件発明の「注文情報」に商品基礎情報が含まれていなければならないことは明確に記載されている。

ウ まとめ

以上のとおり、構成要件F 4、G及びHの「注文情報」には、商品に関するカテゴリ、メーカーコード、商品名、価格等の商品基礎情報が含まれているとした原判決の解釈は正当である。そして、本件ECサイトの制御方法において、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報には、注文された商品に係る商品基礎情報が含まれていないから、同制御方法は、構成要件F 4、G及びHを充足しないことは明らかである。

3 争点2（本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか）について

(1) 均等の第1要件（非本質的部分）について

〔控訴人の主張〕

ア 本件発明の課題、解決手段及び効果

本件発明は、POS技術に関するものである（【0001】）。

本件発明の課題は、「専用のPOS通信機能／POS専用線を必要とせず、取扱商品の自由な変更が可能なPOSシステムを実現すること」及び「上記従来の専用回線を用いた専用端末型POSシステムの欠点を排除し、汎用のパソコン及びインターネットを用いて端末でのPOS処理を殆ど無くし、端末側の入力情報に基づきサーバ側ですべてのPOS処理を受け持つことにより、非常に安価で簡便なPOSシステムを構築する」ことである（【0014】）。

そして、当該課題を解決するため、本件発明においては、「ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）を用いてハイパーテキストマークアップ言語（HTML）で記述されたHTMLリソースを供給するサーバ装置（Web-POSサーバ装置）において、商品に関する基礎情報である商品基礎情報（PLUマスタDB）が管理

され」（【0015】）るなどの手段を採ることにより、「Webサーバ・クライアントシステム上にPOS機能を実装することによって、低価格なPOSシステムを実現することが可能となると同時に、POS専用線を敷設することなくインターネット等の公衆ネットワークやLAN（ローカルエリアネットワーク）を用いてサーバ装置とクライアント装置を接続することが可能」になった（【0029】）。

イ 本件発明の貢献の程度

従来、POSシステムを実現するには、専用の機器を調達し、POS通信機能を実装したり、POS専用線を敷設したりする必要があり、低価格で実現することが困難であったところ、本件発明は、一般的なWebサーバ・クライアントシステムを用いて、また、POS専用線を敷設することなく、低価格でPOSシステムを実現することを可能にしたパイオニア発明であるから、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度は大きなものである。

ウ 本件発明の本質的部分

以上によれば、本件発明の本質的部分は、POS専用線を敷設することなく一般的なWebサーバ・クライアントシステム上でPOS管理を実現した点にあるといふべきである。

なお、「注文情報」に商品基礎情報が含まれていなくても、Cookieが含まれていれば、サーバにおいて、注文された商品の情報を特定し、取得することができ、POS管理を実現することは可能であるから、「注文情報」に商品基礎情報が含まれていることは本件発明の本質的部分ではない。

エ 本件ECサイトの制御方法の充足

本件ECサイトの制御方法は、インターネット上で、本件ECサイトを提供し、Cookieを用いて注文された商品の情報を特定し、取得することにより、POS専用線を敷設することなくPOS管理を実現するものである。

したがって、本件ECサイトの制御方法は、均等の第1要件を充足する。

〔被控訴人の主張〕

ア 本件発明の本質的部分

本件発明は、Web-POSネットワーク・システムの制御方法に関する発明であるところ、本件発明にいうPOS管理を行うためには、「注文情報」に商品基礎情報が含まれる構成が必須である。そして、「注文情報」にCookieが含まれていても、「注文情報」に商品の商品基礎情報が含まれていない場合には、顧客が注文した価格での注文受付を確実に行うことができないから、本件発明にいうPOS管理は実現できない。

したがって、「注文情報」に商品基礎情報を含むという構成は、本件発明の本質的部分である。

イ 本件ECサイトの制御方法の非充足

本件ECサイトの制御方法は、顧客のコンピュータからサーバに対して、商品基礎情報を含む「注文情報」は送信されないから、均等の第1要件を充足しない。

(2) 均等の第2要件（作用効果の同一性）について

〔控訴人の主張〕

本件発明は、オーダー操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中に商品基礎情報を含めることにより、一般的なWebサーバ・クライアントシステムを用いて、また、POS専用線を敷設することなく、低価格でPOSシステムを実現するものである。

これに対し、本件ECサイトの制御方法も、オーダー操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中にCookieを含めることにより、一般的なWebサーバ・クライアントシステムを用いて、また、POS専用線を敷設することなく、低価格でPOSシステムを実現するものである。

したがって、オーダー操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中に、商品基礎情報を含めることを、Cookieを含めることに置換した場合でも、同一の作用効果を奏することがで

きる。

したがって、均等の第2要件を充足する。

〔被控訴人の主張〕

「注文情報」に商品基礎情報が含まれない場合には、顧客が注文した価格での注文受付を確実に行うことができず、POS管理が実現できない。したがって、本件発明の構成を、本件ECサイトの制御方法のように、顧客のコンピュータからサーバに対して、商品基礎情報を含む「注文情報」が送信されない構成に置換した場合には、本件発明の効果自体が奏されない。

したがって、均等の第2要件を充足しない。

(3) 均等の第3要件（置換容易性）について

〔控訴人の主張〕

ア 本件ECサイトは、Cookieを用いてユーザの同一性を確認する技術を採用することによって、オーダー操作をした際にクライアント装置からサーバに注文した商品の情報を送信しなくても、それまでにクライアント装置とサーバの間でやりとりされた情報に基づいて、サーバ側で注文された商品の情報を特定・取得できるようにしたものである。

イ そして、特開2000-76189号公報（甲26）において、Cookieを用いることで、電子商取引サイトにおける買物かごに入れた品物に関する情報をサーバに保存しておき、次回ユーザがウェブサイトに戻ってきた際に買物かごを見ることを可能にできると説明されていることからすれば（【0011】）、平成12年頃には、このようなCookieの利用方法が、電子商取引サイトを運営する当業者にとっては容易に想到できるものになったといえる。

その後、電子商取引サイトにおいてもPOS管理が行われるようになると、上記のCookieの利用方法がPOS管理にも流用されるようになった。

ウ 以上のようなCookieの利用方法の発展状況を踏まえると、平成12年頃には、電子商取引サイトを運営する当業者にとっては、オーダー操作をした際にW

e b - P O S クライアント装置からW e b - P O S サーバ・システムに送信される情報の中に商品基礎情報を含めるという本件発明の構成を、本件E Cサイトの制御方法のように、オーダ操作をした際にW e b - P O S クライアント装置からW e b - P O S サーバ・システムに送信される情報の中にC o o k i eを含めるという構成に置換することは、容易に想到できるものになっていたというべきである。

したがって、被控訴人による侵害開始の時点(平成24年9月28日)において、上記のとおり置換することは容易に想到できるものであった。

エ したがって、均等の第3要件を充足する。

[被控訴人の主張]

W e b - P O S クライアント装置からW e b - P O S サーバ・システムに、商品基礎情報を含んだ「注文情報」を送信することによってP O S 管理を行うという本件発明の構成が存在したとしても、電子商取引サイトでP O S 管理が行われているか否か、C o o k i e の利用方法がP O S 管理に流用されるようになったか否かは不明である。したがって、平成24年9月28日時点において、本件発明の上記構成を、本件E C (電子商取引)サイトの制御方法のように、顧客のコンピュータからサーバにC o o k i e を含んだ情報を送信する構成に置換することが容易に想到できたとはいえない。

したがって、均等の第3要件を充足しない。

(4) 均等の第5要件(特段の事情)について

[被控訴人の主張]

控訴人は、本件特許出願の平成23年8月11日付け拒絶理由通知(乙19)に対する本件意見書(13頁)において、「商品の注文情報には、必ず、クライアントが最終的に入力(選択)した商品の情報が含まれていなければなりません。」、「販売時点における売上情報(販売情報または注文情報)は必須であり、該売上情報には、必ず、商品の識別情報と該識別情報に対応する商品の基礎情報などが含まれていなければならない」、「本願発明では、既に受信した注文情報に、該更新以

前に入力（選択）された商品の識別情報と該入力（選択）された識別情報に対応する商品基礎情報が含まれている」と記載することにより，本件発明では，「注文情報」に必ず商品基礎情報が含まれていなければならないことを明確に説明している。

したがって，控訴人が，「注文情報」に商品基礎情報を含める構成以外の構成を意識的に除外したことは明らかである。

〔控訴人の主張〕

ア 特許請求の範囲，明細書の記載

オーダ操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中にCookieを含めることでPOS管理を実現するという本件ECサイトの制御方法の構成は，本件発明の出願時から特許査定までの間，一度も特許請求の範囲及び明細書に表れていない。

したがって，控訴人は，当該構成が明細書等に記載されているにもかかわらず，当該構成を特許請求の範囲から除外したのではなく，また，その後の補正によって当該構成を特許請求の範囲から除外もしていない。

イ 本件特許の出願経過

控訴人は，引用文献1に係る発明を引用例とする拒絶理由通知に対する本件意見書において，引用文献1に係る発明がPOS管理を提供するものであることを認めたと上で，本件発明とは構成が違うなどと主張していたのではなく，引用文献1は電子モールの代行販売システムを開示しているだけであり，そもそもPOS管理システムを提供するものではないと主張していたものである。したがって，控訴人は，本件意見書において，POS管理を実現できる複数の構成の中から意識的にある構成を選択したり，ある構成を排除したりする必要はなかったものであり，現にそのような選択や排除はしていない。

なお，本件意見書（13頁）には，「本願発明では，既に受信した注文情報に，該更新以前に入力（選択）された商品の識別情報と該入力（選択）された識別情報に対応する商品基礎情報が含まれているので，改めて，商品マスタDBを参照する

必要はなく、注文明細情報が実データとして管理されます。」等の記載があるが、これは、一般的なWebサーバ・クライアントシステムを用いてPOS管理を実現するための手法として、原出願日時点の技術水準において採用可能なものが、注文情報に商品基礎情報を含める構成であったことから、当該構成を説明しただけであって、それ以外の構成（例えば、オーダー操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中にCookieを含めることでPOS管理を実現する構成）を意識的に除外したものではない。このことは、本件意見書に、Cookieについて一切言及がないことから明らかである。

したがって、控訴人は、出願経過においても、オーダー操作をした際にWeb-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中にCookieを含めることでPOS管理を実現する構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、又は当該構成を特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動をとったことはない。

ウ まとめ

よって、控訴人は、本件ECサイトの制御方法に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動をとっていない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所も、本件ECサイトの制御方法は、本件発明の文言侵害にも均等侵害にも当たらず、その技術的範囲に属するということとはできないから、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

1 争点1-3（「注文情報」（構成要件F4、G及びH）の充足性）について
事案に鑑み、まず、「注文情報」（構成要件F4、G及びH）の充足性について

検討する。

(1) 原判決の引用

争点1－3に対する判断は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1(1)のとおりであるから、これを引用する。

ア 原判決19頁23行目の「【0134】」とあるのを、「【0133】」と訂正する。

イ 原判決19頁25行目、20頁3行目、同頁20行目の「カテゴリ」とあるのを、それぞれ「カテゴリー」と訂正する。

ウ 原判決20頁3行目の「全フィールド」とあるのを、「全フィールド値」と訂正する。

エ 原判決20頁4行目の「明細フォーム」とあるのを、「明細フォームのフィールド値」と訂正する。

オ 原判決20頁8行目の「上記明細フォーム」とあるのを、「上記明細フォームのフィールド値」と訂正する。

(2) 当審における控訴人の主張について

ア 特許請求の範囲における用語の使い分け

(ア) 控訴人は、構成要件F4の文言によれば、ユーザが数量を入力（選択）すると、Web-POSクライアント装置の表示装置に表示される情報は「注文明細情報」であるとの解釈を前提に、明細フォームのフィールド値は、「注文明細情報」に該当するとして、同フィールド値を「注文情報」とする原判決の解釈は誤りである旨主張する。

(イ) まず、明細フォームのフィールドは、小計、税額、総額、カテゴリー、メーカーコード、商品番号、商品名、単価、数量及び金額の各項目から構成されるものである（【0114】～【0116】）。

そして、構成要件F4には、「ユーザが、該入力手段によりオーダー操作（オーダーボタンをクリック）を行うと、該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択）

に基づく計算結果の注文情報が該Web-POSサーバ・システムにおいて取得(受信)されることになる」との記載があるところ、同記載によれば、「注文明細情報」には数量並びに数量に基づいた計算において算出される金額、小計、税額及び総額の各項目は含まれないと解するのが自然である。

また、構成要件F4に係る構成は、出願時から数度にわたり補正されているところ、平成23年10月9日付け手続補正書(乙18)では、構成要件F4は、「3)商品オーダー内容のオーダー操作に関する表示制御、すなわち、上記Web-POSクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の注文明細情報について、ユーザが、該入力手段により、オーダー内容(数量)を入力(選択)すると、該オーダー内容に基づく計算が上記Web-POSサーバ・システムにおいて行われると共に、その結果が上記Web-POSクライアント装置に通知され」と記載されていたものである。そして、上記手続補正書に係る特許請求の範囲の補正は、平成24年4月16日付けで補正の却下の決定がされたものであるが(乙38)、控訴人は、少なくとも、「注文明細情報」が、顧客が数量の項目を入力する前の情報であることを前提として、上記補正を行ったものというべきである。そうすると、「注文明細情報」は、顧客が数量の項目を入力する前の情報である、カテゴリー、メーカーコード、商品番号、商品名、単価の各項目のみを含むものと解される。

さらに、構成要件F3には、「上記Web-POSクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記カテゴリーに対応する上記商品(PLU)リストにおいて、ユーザが、該入力手段により、商品を特定するための商品識別情報を入力(選択)するごとに、該入力(選択)された商品識別情報に対応する商品基礎情報が上記Web-POSサーバ・システムに問い合わせられて取得され、該取得された商品基礎情報に基づく商品の情報が該入力手段を有する表示装置に表示される」との記載があり、構成要件F4には、「上記Web-POSクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の情報について、ユーザが、該入力手段により数量を入力(選択)すると、該数量に基づく計算が行われると共に、

前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細情報が該入力手段を有する表示装置に表示される」との記載がある。したがって、構成要件F4の「前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細情報」とは、構成要件F3の「該入力（選択）された商品識別情報に対応する商品基礎情報が上記Web-POSサーバ・システムに問い合わせられて取得され、該取得された商品基礎情報に基づく商品の情報」と同趣旨であると解され、「注文明細情報」は、顧客による数量の項目を入力する前の情報であると解するのが自然である。

（ウ） よって、控訴人の主張の前提である、ユーザが数量を入力（選択）すると、Web-POSクライアント装置の表示装置に表示される情報が「注文明細情報」であるとの解釈は誤りであるから、控訴人の前記（ア）の主張は、採用することができない。

イ 「明細フォーム」の利用

（ア） 控訴人は、本件発明において、明細フォームを利用する構成は「付加することができる」ものとされており（【0019】）、明細フォームを利用する構成は実施例の一つであって、本件発明ではそれ以外の構成も想定されているから、「明細フォーム」において送信される情報をもって、直ちに本件発明の「注文情報」を解釈することはできないと主張する。

（イ） そこで検討するに、本件発明は、課題を解決する手段として、「クライアント装置において、その取得された商品基礎情報と前述の入力した商品識別情報とに基づいて、販売時点情報が出力される。」とされており（【0018】）、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに「販売時点情報」を送信することが、本件発明の構成の一つとされている。

そして、本件明細書（【0019】）では、「サーバ装置からクライアント装置に、販売時点情報を返送させるための販売時点情報フォーム（明細フォーム）が送

信され、クライアント装置において、前述の入力した商品識別情報とそれに対応して取得した商品基礎情報とに基づいて、サーバ装置から受信した販売時点情報フォームに販売時点情報が記入され、クライアント装置からサーバ装置に記販売時点情報フォームに記入された販売時点情報が、ハイパーテキスト転送プロトコルを用いて返送される構成を付加することができる。」と記載されており、同段落においては、本件発明では、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに「販売時点情報」を送信する方法の一つとして、「明細フォーム」を利用する構成が掲げられているものということができる。

しかし、本件明細書には、実施例として、「明細フォーム」を利用する構成しか開示されておらず（【0027】～【0139】）、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに「販売時点情報」を送信する方法として、「明細フォーム」を利用する構成以外の構成についての開示は一切ない。

そして、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書の記載及び図面を考慮して解釈するものであるから、構成要件F4の「注文情報」の意味について、「販売時点情報」を送信する方法として、唯一開示された「明細フォーム」を利用する構成を前提に解釈するのは当然である。

(ウ) よって、明細フォームを利用する構成が実施例の一つであるか否かにかかわらず、「明細フォーム」において送信される情報である各フィールド値が、本件発明の「注文情報」に該当する旨解釈することは何ら不当なものではないから、控訴人の前記(ア)の主張は、採用することができない。

ウ 本件意見書（12頁）における説明

(ア) 控訴人は、本件意見書（12頁14～16行目）の「注文情報が前述の識別情報に基づき生成される」との記載は、注文情報が商品識別情報を含むと読み替えることはできないから、控訴人は、本件発明の「注文情報」について、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報であると説明したとはいえないと主張する。

(イ) まず、控訴人は、本件発明は、引用文献1（特開平9-330360号。

乙11)に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知(甲18,乙19)に対して,本件意見書(乙20)を提出したものである。そして,控訴人は,本件意見書(9~15頁)において,「(4-2)本願発明と引用文献1(特開平9-330360号公報)との対比について」との表題のもと,本件発明と引用文献1に記載された発明とを比較し,14頁20行目に結論部分として「以上のように,引用文献1には,本願発明の下記構成を有していないことが明らかであります。」と説明している。

そして,控訴人は,本件発明と引用文献1に記載された発明とを比較すれば,「販売管理における相違」(本件意見書11頁(d))がある旨説明し,「引用文献1で採用されている購入者ごとの注文情報は,顧客管理や会員管理には必要かも知れませんが,売上管理や在庫管理,仕上管理をスムーズに行うことは困難であり,やはり,前述した識別情報(PLU情報)を含む商品ごとの注文情報が必要となります」(本件意見書11頁32~35行目)として,販売管理のためには,注文情報に商品識別情報が含まれることが必要であるが,引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないことから,販売管理をスムーズに行うことが困難である旨指摘している。

その上で,控訴人は,「本願発明の明細書には,注文情報が前述の識別情報に基づき生成されること」「などについて,その詳細が記載されています」(本件意見書12頁14~16行目)と説明している。

このように,控訴人は,引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を明らかにするために,本件発明では「注文情報が前述の識別情報に基づき生成される」と説明しているのであるから,控訴人は,本件発明における「注文情報」には商品識別情報が含まれている旨説明したことは明らかである。

(ウ) よって,控訴人は,本件意見書において,本件発明の「注文情報」につ

いて、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報であると説明したと認められるから、控訴人の前記(ア)の主張は、採用することができない。

エ 本件意見書（13頁）における説明

(ア) 控訴人は、本件意見書（13頁34～35行目）における「本願発明では、既に受信した注文情報に、該更新以前に入力（選択）された商品の識別情報と該入力（選択）された識別情報に対応する商品基礎情報が含まれている」等との記載は、POS（販売時点情報管理）の実現のための一般論を述べ、またその実施例の一つを指摘したものであるから、控訴人は、本件発明の「注文情報」について、商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれていると説明したとはいえないと主張する。

(イ) しかし、本件意見書の上記記載は、「本願発明」に「商品基礎情報が含まれている」と、本件発明に限定した記載であって、何らの留保もされていないのであるから、一般論を述べたものや、実施例の一つを指摘したものといえないことは明らかである。また、前記ウ(イ)で判示したとおり、引用文献1に記載された発明に、本件発明の構成が含まれていないことを指摘するために、本件意見書の上記記載がされているのであるから、同記載は、本件発明の構成の特徴を説明したものというべきである。

(ウ) よって、控訴人は、本件意見書において、本件発明の「注文情報」について、商品識別情報とこれに対応する商品基礎情報が含まれていると説明したと認められるから、控訴人の上記(ア)の主張は、採用することができない。

(3) 本件ECサイトの制御方法について

以上によれば、構成要件F4、G及びHの「注文情報」には、商品に関するカテゴリ、メーカーコード、商品名、価格等の商品基礎情報が含まれるものと解される。

そして、前記のとおり、本件ECサイトの制御方法において、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報は、注文された商品に係る商品基礎情報を含むものではない。

したがって、本件ECサイトの制御方法は、少なくとも構成要件F 4、G及びHを充足しない。

(4) 小括

よって、その余の各構成要件の充足性につき検討するまでもなく、本件ECサイトの制御方法が、文言上、本件発明の技術的範囲に属するということとはできない。

2 争点2 (本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか) について

(1) 均等侵害の要件

特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同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するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（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、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これから当該出願時に容易に推考できたものではなく、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は、同対象製品等は、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頁参照）。

(2) 均等の第2要件（作用効果の同一性）について

ア 特許請求の範囲に記載された構成中の本件ECサイトの制御方法と異なる部分

前記のとおり、本件発明と本件ECサイトの制御方法は、少なくとも、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において、本件発

明においては、オーダー操作（オーダー・ボタンをクリック）が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報の中に商品基礎情報が含まれているのに対し、本件ECサイトの制御方法においては、顧客が「お買い上げ」ボタンをクリックした際に、顧客のコンピュータから管理運営システム内にあるサーバに対して送信されるリクエスト情報には、Cookie情報等が含まれるが、注文された商品に係る商品基礎情報は含まれていない点において、相違する。

そこで、本件ECサイトの制御方法、すなわちオーダー操作が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報に、注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに、Cookie情報等を含めることにより、本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するかどうかについて検討する。

イ 本件発明の目的及び作用効果

(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明欄には、おおむね次の記載がある。

a 発明が解決しようとする課題

本発明の課題は、専用のPOS通信機能／POS専用線を必要とせず、取扱商品の自由な変更が可能なPOSシステムを実現することにある。

また、本発明は、上記従来の専用回線を用いた専用端末型POSシステムの欠点を排除し、汎用のパソコン及びインターネットを用いて端末でのPOS処理を殆どなくし、端末側の入力情報に基づきサーバ側ですべてのPOS処理を受け持つことにより、非常に安価で簡便なPOSシステムを構築するものである。（【0014】）

b 発明の効果

注文時点における商品のPLU情報（商品ごとの価格などが含まれた基礎情報）がリアルタイムに管理(商品の供給元から受信して商品DBに反映)されると共に、該PLU情報に基づく注文情報がリアルタイムに取得されることに関する先行技術（公知例）はない。（【0021】）

クライアント装置において、Webサーバ装置から供給された「商品カテゴリーに対応するPLUリストを表示する部分」の商品カテゴリー情報が変更されると、Webサーバ装置は、クライアント装置に対し、「該カテゴリー内の商品名が表示される、商品情報に対応したPLUリストを表示する部分」として商品情報を供給し、更に、クライアント装置において、該「商品情報に対応したPLUリストを表示する部分」の商品情報に対しその識別情報を入力すると、Webサーバ装置は、「商品基礎情報と前記入力した商品識別情報とに基づいて出力される入力結果の注文商品明細を表示する部分の表示過程」として上記入力結果の商品販売明細や商品発注明細フォームを供給し、これに対し、クライアントが発注（オーダー）を行うと、当該商品発注情報がWebサーバ装置において取得され、販売時点における情報の管理が行われる。（【0022】）

（イ）前記（ア）によれば、本件発明は、専用のPOS通信機能やPOS専用線を使用せずに、汎用のパソコン及びインターネットを用いることにより、安価で簡便なPOSシステムを構築することを目的とするものである。そして、本件発明の作用効果は、クライアントが発注を行った際、Webサーバ装置において商品発注情報を取得することによって、注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイムに管理できることである。

ウ 本件ECサイトの制御方法による目的達成の有無

（ア）本件ECサイトは、①リクエスト情報を受信した管理運営システム内にあるサーバは、Cookie情報をもとに、顧客のコンピュータに表示された「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出す、②そして、同サーバにおいて、当該情報と、管理運営システム内にある顧客の従前の情報（申込番号及び数量等）及びその時点での最新の商品情報（価格等）が照合され、両者が一致していることが確認された上で、注文受付データが作成される、③その後、注文受付データが管理運営システム内のサーバにあるデータベースに反映され、顧客のコンピュータには注文完了画面が表示され、注文が完了するという制御方法を採用しているも

のと認められる（乙16，37）。このように，本件ECサイトの制御方法においては，C o o k i e情報だけでは，リクエスト時点における商品ごとの価格等が含まれた基礎情報を管理できないことから，前記①ないし③のとおり，管理運営システム内にあるサーバ内の処理，特にサーバのデータベース内にある従前の情報と最新の商品情報（価格等）との照合を経ることにより，注文を確定させているものである。

（イ）ところで，商品の基礎情報である価格等は変わる場合があるところ，顧客の注文前に商品の基礎情報が更新された場合，W e b - P O Sサーバ・システムが有する情報は，更新された後の商品情報のみであるから，W e b - P O Sサーバ・システムは，顧客が注文した商品の価格等を把握することができない（乙20）。また，C o o k i eを用いたW e b技術は，サーバ側で識別情報としてテキスト・データをW e bブラウザごとに割り当て，更に，そのテキスト・データをW e bブラウザの情報と対応付けて管理することにより，W e bサーバ側において，H T T Pリクエストの送信元を識別等するというものにとどまる（甲25）。よって，W e b - P O Sサーバ・システムは，C o o k i e情報を受信しても，顧客が注文した商品の価格等を把握することはできない。

そして，前記(ア)のとおり，本件ECサイトの管理運営システム内のサーバは，顧客が注文した商品の価格等を把握するために，顧客のコンピュータからリクエスト情報とともに受信したC o o k i e情報をもとに，顧客のコンピュータに表示された「レジ」画面情報の原本に当たる情報を同サーバから呼び出すという制御方法を追加で採用することにより，顧客が注文した商品の価格等を把握するに至っているものである。

（ウ）したがって，ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する構成において，W e b - P O Sサーバ・システムがC o o k i e情報等は取得するものの，注文された商品に係る商品基礎情報を取得しないという本件ECサイトにおける構成を採用した場合には，本件発明のように，W e b - P O Sサーバ・シス

テムは、注文時点における商品ごとの価格などが含まれた基礎情報をリアルタイムに管理することができないというべきである。

エ 小括

よって、本件ECサイトの制御方法、すなわち、オーダー操作が行われた際に、Web-POSクライアント装置からWeb-POSサーバ・システムに送信される情報に、注文された商品に係る商品基礎情報を含めずに、Cookie情報等を含めるという方法では、本件発明と同一の作用効果を奏することができず、本件発明の目的を達成することはできない。

したがって、均等の第2要件の充足は、これを認めることができない。

(3) 均等の第5要件（特段の事情）について

ア 第5要件について

均等の第5要件は、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことである。すなわち、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないから、このような特段の事情がある場合には、均等が否定されることとなる。

イ 特段の事情の有無

前記1(2)ウのとおり、控訴人は、本件発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとの拒絶理由通知に対して、本件意見書を提出したものである。

そして、前記1(2)ウ及びエのとおり、控訴人は、本件意見書において、引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を明らかにするために、本件発明の「注文情報」は、商品識別情報

等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明したものである。

そうすると、控訴人は、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成において、Web-POSサーバ・システムが取得する情報に、商品基礎情報を含めない構成については、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと評価することができる。

そして、本件ECサイトの制御方法において、管理運営システムにあるサーバが取得する情報には商品基礎情報は含まれていないから、同制御方法は、本件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といえることができる。

したがって、均等の第5要件の充足は、これを認めることができない。

ウ 控訴人の主張について

これに対し、控訴人は、本件意見書において、POS管理を実現できる複数の構成の中から意識的にある構成を選択したり、ある構成を排除したりしたものではないと主張する。

しかし、上記のとおり、控訴人は、本件意見書において、引用文献1に記載された発明における注文情報には商品識別情報が含まれていないという点との相違を明らかにするために、本件発明の「注文情報」は、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報である旨繰り返し説明していたものである。そうすると、控訴人は、本件意見書において、本件発明のうち、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程に関する具体的な構成については、Web-POSサーバ・システムが取得する情報には必ず商品基礎情報を含めるという構成を、意識的に選択したことは明らかであるといえ、控訴人の上記主張は、採用することができない。

(4) まとめ

よって、均等のその余の要件の成否につき検討するまでもなく、本件ECサイトの制御方法が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するというものでは

きない。

3 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，控訴人の請求は理由がないから，控訴人の請求を棄却した原判決は，相当である。

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 高 部 眞 規 子

裁判官 柵 木 澄 子

裁判官 片 瀬 亮