

審決

無効 2013 - 800087

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号

請求人 I T ホールディングス 株式会社

東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 升永 英俊

東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 江口 雄一郎

東京都港区六本木 6 - 10 - 1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 佐藤 睦

東京都港区六本木 6 - 10 - 1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 大石 幸雄

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号

請求人 T I S 株式会社

東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 升永 英俊

東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 23 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 江口 雄一郎

東京都港区六本木 6 - 1 0 - 1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 佐藤 睦

東京都港区六本木 6 - 1 0 - 1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 大石 幸雄

富山県富山市牛島新町 5 番 5 号

請求人 株式会社 インテック

東京都港区六本木 6 丁目 1 0 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 升永 英俊

東京都港区六本木 6 丁目 1 0 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総
合法律事務所

代理人弁護士 江口 雄一郎

東京都港区六本木 6 - 1 0 - 1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 佐藤 睦

東京都港区六本木 6 - 1 0 - 1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総合法
律事務所

代理人弁理士 大石 幸雄

東京都江東区塩浜二丁目 2 番 1 3 号

被請求人 株式会社 コムスクエア

東京都港区西新橋 1 - 2 0 - 3 虎ノ門法曹ビル 7 0 1 弁護士法人内田・鮫
島法律事務所

代理人弁護士 鮫島 正洋

東京都港区西新橋 1 - 2 0 - 3 虎ノ門法曹ビル 7 0 1 弁護士法人内田・鯨
島法律事務所
代理人弁護士 高見 憲

東京都港区西新橋 1 - 2 0 - 3 虎ノ門法曹ビル 7 0 1 弁護士法人内田・鯨
島法律事務所
代理人弁護士 溝田 宗司

上記当事者間の特許第 4 0 7 7 8 6 6 号発明「架電接続装置、架電接続
方法、架電接続プログラム、及び架電受付サーバ」の特許無効審判事件に
ついて、次のとおり審決する。

結 論

請求のとおりに訂正を認める。

特許第 4 0 7 7 8 6 6 号の請求項 1、3、8、15、20 に記載された
発明についての特許を無効とする。

審判費用は、被請求人の負担とする。

理 由

第 1 . 手続の経緯

本件の手続きの経緯は以下のとおりである。

平成 1 8 年 8 月 2 日 本件国際出願（特願 2 0 0 7 - 5 2 9 5 1 6
号），
（優先権主張 2 0 0 5 年 8 月 3 日，日本国，2 0 0 5 年 1 2 月 2 8 日，日
本国）
平成 2 0 年 2 月 8 日 設定登録（特許第 4 0 7 7 8 6 6 号）
平成 2 5 年 5 月 2 0 日 本件無効審判請求
平成 2 5 年 8 月 6 日 答弁書提出
平成 2 5 年 1 0 月 1 7 日 請求人及び被請求人より口頭審理陳述要領書提
出
平成 2 5 年 1 0 月 3 1 日 口頭審理
平成 2 5 年 1 1 月 2 2 日 審決の予告
平成 2 6 年 1 月 2 9 日 訂正請求書提出
平成 2 6 年 3 月 2 7 日 弁駁書提出
平成 2 6 年 5 月 1 4 日 答弁書提出

平成 26 年 6 月 4 日 請求人より上申書提出

第 2 . 訂正請求について

1 . 訂正請求の内容

被請求人が、平成 26 年 1 月 29 日付け訂正請求書で求める訂正請求の内容は、以下のとおりである。

(1) 訂正事項 1

請求項 1 に「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、」あるのを、「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、」と訂正する（請求項 1 の記載を引用する請求項 3 及び請求項 8 も同様に訂正する）。

(2) 訂正事項 2

請求項 1 に「該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続する接続処理部と、を有する架電接続装置。」とあるのを、「該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続する接続処理部と、前記連絡先番号に係る広告主に対し、前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段と、を有する架電接続装置。」と訂正する（請求項 1 の記載を引用する請求項 3 及び請求項 8 も同様に訂正する）。

(3) 訂正事項 3

請求項 2 に「前記データベースが、1 の前記識別番号と複数の前記連絡電話番号とを関連情報として有する請求項 1 に記載の架電接続装置。」とあるのを、「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第 1 の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記データベースが、1 の前記識別番号と複数の前記連絡電話番号とを関連情報として有する架電接続装置。」と訂正する。

(4) 訂正事項 4

請求項 4 に「前記架電受付部が、前記架電に着信応答したうえで前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する請求項 1 に記載の架電接続装置。」とあるのを、「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第 1 の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出され

た前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記架電受付部が、前記架電に着信応答したうえで前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電接続装置。」と訂正する。

（５）訂正事項５

請求項５に「前記架電受付部が、前記架電に着信応答することなく前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する請求項１に記載の架電接続装置。」とあるのを、「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記架電受付部が、前記架電に着信応答することなく前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電接続装置。」と訂正する。

（６）訂正事項６

請求項６に「前記接続処理部が、前記第２の電話機の着信応答を検知する応答検知部と、該第２の電話機の着信応答に基づいて前記第１の電話機からの架電を該第２の電話機へと通話可能に接続する通話接続部と、を有する請求項１に記載の架電接続装置。」とあるのを、「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記接続処理部が、前記第２の電話機の着信応答を検知する応答検知部と、該第２の電話機の着信応答に基づいて前記第１の電話機からの架電を該第２の電話機へと通話可能に接続する通話接続部と、を有する架電接続装置。」と訂正する（請求項６の記載を引用する請求項７も同様に訂正する）。

（７）訂正事項７

請求項９に「前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する電話履歴情報を出力する履歴出力部をさらに有する請求項８に記載の架電接続装置。」とあるのを「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含

む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録する履歴記録部をさらに有し、前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する電話履歴情報を出力する履歴出力部をさらに有する架電接続装置。」と訂正する。

(８) 訂正事項 ８

請求項 １０に「前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する課金情報を生成する課金処理部をさらに有する請求項 ８に記載の架電接続装置。」とあるのを「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録する履歴記録部をさらに有し、前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する課金情報を生成する課金処理部をさらに有する架電接続装置。」と訂正する。

(９) 訂正事項 ９

請求項 １１に「前記架電の頻度に応じて異常を検知する異常検知部をさらに有する請求項 １に記載の架電接続装置。」とあるのを「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記架電の頻度に応じて異常を検知する異常検知部をさらに有する架電接続装置。」と訂正する。

(１０) 訂正事項 １０

請求項 １２に「前記識別番号を自動生成する識別番号生成部をさらに有

する請求項１に記載の架電接続装置。」とあるのを「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、前記識別番号を自動生成する識別番号生成部をさらに有する架電接続装置。」と訂正する。

(１１)訂正事項１１

請求項１３に「現在時刻を計時する計時部をさらに有するとともに、該計時部により計時された前記架電の時刻が所定時間範囲内の場合に限り、前記接続処理部が前記架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する請求項１に記載の架電接続装置。」とあるのを「識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、該データベースを内部に保持する記憶装置と、第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有し、現在時刻を計時する計時部をさらに有するとともに、該計時部により計時された前記架電の時刻が所定時間範囲内の場合に限り、前記接続処理部が前記架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する架電接続装置。」と訂正する。

(１２)訂正事項１２

請求項１５に「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第１の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された、いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号を含む電話番号宛に第１の電話機から架けられた架電を受け付けるステップと、」と訂正する（請求項１５の記載を引用する請求項２０も同様に訂正する）。

(１３)訂正事項１３

請求項１５に「該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続するステップと、を有する架電接続方法。」とあるのを「該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続するステップと、前記連絡先番号に係る広告主に対し、前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供ステップと、を有する架電接続装置。」と訂正する（請求項１５の記載を引

用する請求項 20 も同様に訂正する)。

(14) 訂正事項 14

請求項 16 に「前記識別番号抽出ステップにおいて、前記架電に着信応答したうえで前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する請求項 15 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、を有し、前記識別番号抽出ステップにおいて、前記架電に着信応答したうえで前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電接続方法。」と訂正する。

(15) 訂正事項 15

請求項 17 に「前記識別番号抽出ステップにおいて、前記前記架電に着信応答することなく前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する請求項 15 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、を有し、前記識別番号抽出ステップにおいて、前記前記架電に着信応答することなく前記電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電接続方法。」と訂正する。

(16) 訂正事項 16

請求項 18 に「前記接続ステップが、前記第 2 の電話機の着信応答を検知するステップと、該第 2 の電話機の着信応答に基づいて前記第 1 の電話機からの架電を該第 2 の電話機へと通話可能に接続するステップと、を有する請求項 15 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、前記接続ステップが、前記第 2 の電話機の着信応答を検知するステップと、該第 2 の電話機の着信応答に基づいて前記第 1 の電話機からの架電を該第 2 の電話機へと通話可能に接続するステップと、を有する架電接続方法。」と訂正する(請求項 18 の記載を引用する請求項 19 も同様に訂正する)。

(1 7) 訂正事項 1 7

請求項 2 1 に「前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する電話履歴情報を出力するステップをさらに有する請求項 2 0 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録するステップと、前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する電話履歴情報を出力するステップと、を有する架電接続方法。」と訂正する。

(1 8) 訂正事項 1 8

請求項 2 2 に「前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する課金情報を生成するステップをさらに有する請求項 2 0 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録するステップと、前記架電履歴又は前記通話履歴のうち少なくともいずれか一方に基づいて前記識別番号ごとに対応する課金情報を生成するステップと、を有する架電接続方法。」と訂正する。

(1 9) 訂正事項 1 9

請求項 2 3 に「前記架電の頻度に応じて異常を検知するステップをさらに有する請求項 1 5 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと、該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと、該抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと、該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと、前記架電の頻度に応じて異常を検知するステップと、を有する架電接続方法。」と訂正する。

(2 0) 訂正事項 2 0

請求項 2 4 に「前記接続ステップにおいて，前記架電の時刻が所定時間範囲内の場合に限り，前記架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続する請求項 1 5 に記載の架電接続方法。」とあるのを「データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納された識別番号を含む電話番号宛に第 1 の電話機から架けられた架電を受付けるステップと，該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと，該抽出された前記識別番号に基づいて，前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと，該抽出された連絡先番号に基づいて，前記第 1 の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続するステップと，を有し，前記接続ステップにおいて，前記架電の時刻が所定時間範囲内の場合に限り，前記架電を該連絡先番号に対応する第 2 の電話機へと接続する架電接続方法。」と訂正する。

2 . 訂正請求についての当審の判断

訂正請求について検討する。

(1) 訂正事項 1

訂正事項 1 の「識別番号」を「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号」とする点は，本件特許明細書の段落【0 0 7 3】の記載に基づき，「識別番号」の意義を明らかにして，釈明するものであるから，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 3 号に規定する「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(2) 訂正事項 2

訂正事項 2 の「前記連絡先番号に係る広告主に対し，前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段と」を付加する点は，構成要件を直列的に付加するものであり，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(3) 訂正事項 3

この訂正は，請求項 2 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを，請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(4) 訂正事項 4

この訂正は，請求項 4 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを，請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用す

る請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(5) 訂正事項 5

この訂正は、請求項 5 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(6) 訂正事項 6

この訂正は、請求項 6 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(7) 訂正事項 7

この訂正は、請求項 9 が請求項 8 (及び請求項 8 が引用する請求項 1) の記載を引用する記載であったものを、請求項 8 (及び請求項 8 が引用する請求項 1) を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(8) 訂正事項 8

この訂正は、請求項 1 0 が請求項 8 (及び請求項 8 が引用する請求項 1) の記載を引用する記載であったものを、請求項 8 (及び請求項 8 が引用する請求項 1) を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(9) 訂正事項 9

この訂正は、請求項 1 1 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(1 0) 訂正事項 1 0

この訂正は、請求項 1 2 が請求項 1 の記載を引用する記載であったもの

を、請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(1 1) 訂正事項 1 1

この訂正は、請求項 1 3 が請求項 1 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(1 2) 訂正事項 1 2

訂正事項 1 2 の「識別番号」を「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号」とする点は、本件特許明細書の段落【0073】の記載に基づき、「識別番号」の意義を明らかにして、釈明するものであるから、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 3 号に規定する「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(1 3) 訂正事項 1 3

訂正事項 1 3 の「前記連絡先番号に係る広告主に対し、前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供ステップと、」を付加する点は、構成要件を直列的に付加するものであり、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 1 号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

なお、訂正事項 1 3 に記載された「架電接続装置」(訂正請求書 8 頁 6 ~ 7 行)は「架電接続方法」の誤記と認める。

(1 4) 訂正事項 1 4

この訂正は、請求項 1 6 が請求項 1 5 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 5 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張、変更するものでもない。

(1 5) 訂正事項 1 5

この訂正は、請求項 1 7 が請求項 1 5 の記載を引用する記載であったものを、請求項 1 5 を引用しないものとするための訂正であって、特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。」を目的とするものである。また、新規事項の追加に該当せず、実質

上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(1 6) 訂正事項 1 6

この訂正は，請求項 1 8 が請求項 1 5 の記載を引用する記載であったものを，請求項 1 5 を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(1 7) 訂正事項 1 7

この訂正は，請求項 2 1 が請求項 2 0（及び請求項 2 0 が引用する請求項 1 5）の記載を引用する記載であったものを，請求項 2 0（及び請求項 2 0 が引用する請求項 1 5）を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(1 8) 訂正事項 1 8

この訂正は，請求項 2 2 が請求項 2 0（及び請求項 2 0 が引用する請求項 1 5）の記載を引用する記載であったものを，請求項 2 0（及び請求項 2 0 が引用する請求項 1 5）を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(1 9) 訂正事項 1 9

この訂正は，請求項 2 3 が請求項 1 5 の記載を引用する記載であったものを，請求項 1 5 を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(2 0) 訂正事項 2 0

この訂正は，請求項 2 4 が請求項 1 5 の記載を引用する記載であったものを，請求項 1 5 を引用しないものとするための訂正であって，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き第 4 号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とするものである。また，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張，変更するものでもない。

(2 1) 小括

したがって，上記訂正は，特許法第 1 3 4 条の 2 第 1 項の規定に適合し，同条第 9 項で準用する特許法第 1 2 6 条第 4 項ないし第 6 項の規定にも適合するので，上記訂正を認める。

第３．本件訂正発明

上記のとおり訂正が認められるから，本件無効審判の対象である請求項１，３，８，１５及び２０に係る発明（以下，それぞれ「本件訂正発明１」，「本件訂正発明２」，「本件訂正発明３」，「本件訂正発明４」，「本件訂正発明５」といい，これらを総称して「本件訂正発明」ということがある。）は，平成２６年１月２９日付け訂正請求書に添付した全文訂正明細書，全文訂正特許請求の範囲及び図面の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１，３，８，１５及び２０に記載された事項により特定されるとおりの次のものである。

「【請求項１】

いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと，
該データベースを内部に保持する記憶装置と，
第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と，
該抽出された前記識別番号に基づいて，前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と，
該抽出された連絡先番号に基づいて，前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と，
前記連絡先番号に係る広告主に対し，前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段と，
を有する架電接続装置。

【請求項３】

前記データベースが，複数の前記識別番号と１又は複数の前記連絡先番号とを関連情報として有する請求項１に記載の架電接続装置。

【請求項８】

前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録する履歴記録部をさらに有する請求項１に記載の架電接続装置。

【請求項１５】

データベース内に連絡先番号と関連付けられて格納され，いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号を含む電話番号宛に第１の電話機から架けられた架電を受付けるステップと，
該電話番号の中から前記識別番号を抽出するステップと，
該抽出された前記識別番号に基づいて，前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出するステップと，
該抽出された連絡先番号に基づいて，前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続するステップと，
前記連絡先番号に係る広告主に対し，前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供ステップと，

を有する架電接続方法。

【請求項 20】

前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録するステップをさらに有する請求項 15 に記載の架電接続方法。」

第 4 . 請求人の主張

請求人は、「特許第 4077866 号の請求項 1 , 3 , 8 , 15 及び 20 に係る特許は無効とする, 審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めているところ, その主張の要点及び証拠方法は以下のとおりである。

1 . 請求人の主張の要点 (訂正前)

本件特許発明 1 ~ 5 は, 甲第 1 号証に記載された発明と同一又は同発明に基づいて当業者が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 1 項 3 号又は 29 条 2 項の規定に違反してなされたものであり, 特許法 123 条 1 項 2 号に該当し, 無効にされるべきである。

なお, 本件特許の請求項 8 , 20 に係る発明 (本件特許発明 3 , 5) に対しての特許法 29 条 1 項 3 号違反の主張は, 口頭審理において取り下げられた (口頭審理調書の請求人 2)。

2 . 請求人の主張の要点 (訂正後)

本件訂正発明は, 甲第 1 号証に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり, 本件特許に対する無効理由は解消されない。

3 . 証拠方法

・甲第 1 号証: 特開 2004 - 171105 号公報

・甲第 2 号証: 広辞苑第 6 版, 奥付, 1815 頁 (「抽出」), 2158 頁 (「抜き出す」), 326 頁 (「選び出す」), 2008 年 1 月 11 日, 新村出編集, 株式会社岩波書店発行

(以上, 審判請求書添付)

・甲第 3 号証: 「フリーダイヤル」と題する, NTT コミュニケーションズ社の WEB ページ (アーカイブ), 2005 年 2 月 4 日, インターネットアーカイブ社 (写し)

・甲第 4 号証: 「転送サービス「ボイスワープ」のサービス開始について」と題する記事, 1996 年 5 月 14 日, 日本電信電話株式会社 (写し)

・甲第 5 号証: 「おとくライン多機能転送サービスご利用ガイド」と題する資料, 2005 年 5 月, 日本テレコム株式会社 (写し)

・甲第 6 号証: 2000 年 1 月 12 日付け朝日新聞, 朝日新聞を広告主とする新聞広告, 株式会社朝日新聞社 (写し)

- ・甲第7号証：1997年12月13日付け朝日新聞，トヨタ東京カローラを広告主とする新聞広告，株式会社朝日新聞社
 - ・甲第8号証：1999年12月8日付け朝日新聞，東芝を広告主とする新聞広告，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第9号証：1998年2月2日付け朝日新聞，東京日産モーターを広告主とする新聞広告，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第10号証：1997年12月31日付け朝日新聞，松下電器を広告主とする新聞広告，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第11号証：1997年12月4日付け朝日新聞，NTTを広告主とする新聞広告，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第12号証：「広告」3・4月号，通巻297号，表紙，4～25頁，奥付，1993年3月15日，株式会社博報堂（写し）
 - ・甲第13号証：「広告事例データベース[有線ブロードバンドネットワークス]」と題するWEBページ，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第14号証：「広告事例データベース[ジュピターテレコム]」と題するWEBページ，株式会社朝日新聞社（写し）
 - ・甲第15号証：「機械技術」第53巻，第1号，通巻677号，裏表紙，2005年1月1日発行，株式会社日刊工業新聞社（写し）
 - ・甲第16号証：特開2001-274910号公報（写し）
 - ・甲第17号証：特開2000-270099号公報（写し）
 - ・甲第18号証：「フリーダイヤル・インテリジェントサービスの新機能提供について」と題する記事，2002年1月24日，エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社（写し）
- （以上，平成26年3月27日付け弁駁書添付）

第5．被請求人の主張

被請求人は，「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めているところ，その主張の理由の要点は以下のとおりである。

1．被請求人の主張の要点（訂正前）

本件特許発明1～5は，甲第1号証に記載された発明と同一又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから，本件特許発明1～5は，無効にされるべきではない。

2．被請求人の主張の要点（訂正後）

本件訂正発明は，甲1発明及びその他の証拠（平成26年3月27日付け弁駁書と共に提出された証拠）に記載された事項を組み合わせた発明に対して進歩性があり，有効である。

3．証拠方法

乙第1号証：リパーゼ判決の最高裁調査官解説「最高裁判所判例解説民

事編 平成3年度」

乙第2号証：特開平2 - 112368号公報

乙第3号証：特開2005 - 86497号公報

乙第4号証：特開2005 - 175999号公報

乙第5号証：FOMA D902iS 取扱説明書

乙第6号証：NTTDoCoMoウェブサイト

乙第7号証 - 1：NTTDoCoMoウェブサイト

乙第7号証 - 2～5：P900iV実機操作写真

乙第8号証：TF - VR350E2 / TF - VRH360E2 取扱説明書

(以上、口頭審理陳述要領書添付)

乙第9号証：東京地方裁判所平成25年12月25日決定(平成24年(ヨ)第22096号)の決定文)

(平成26年1月29日付け訂正請求書添付)

乙第10号証：Wikipedia ウェブサイト 「データベース」

乙第11号証：NTT Communications ウェブサイト「フリーダイヤル」

(以上、平成26年5月14日付け答弁書添付)

第6．無効理由についての当審の判断

1．証拠方法の記載内容

(1) 甲第1号証(特開2004 - 171105号公報)

本件出願の優先日前に頒布された甲第1号証の刊行物には、「広告効果解析方法及び広告システム」に関し、図面の図示とともに次の技術事項が記載されている。

ア．「【0020】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の第1の実施形態による広告システムを図面を参照して説明する。

図1は、この発明の一実施形態による広告システムの構成を示す概略ブロック図である。この広告システムにおいて、携帯情報端末1、パソコン2、電話3、ファックス4などの入力端末(端末)5とサーバ7は、インターネットあるいは通信回線6を通じて接続されている。なお、通信回線は、自営網でも公衆網でもよく、有線または無線で構築された他の種々の通信ネットワークを用いても良い。

【0021】

また、サーバ7は記憶部に解釈テーブル8a～8dを記憶しており、当該解釈テーブル8a～8dを用いて、入力端末5から送信された広告種別情報を受信して、当該広告種別情報の表す符号に対応する広告の種別(広告の掲載内容、広告依頼者、広告請負業者、広告提供状態等)や、当該広告種別情報が表す広告の詳細情報にアクセスできるURLアドレス、電話番号

号，FAX番号などのアクセス先情報を抽出する機能を有している。そして，サーバ7は入力端末5から受信した広告種別情報の符号が表す各種別の受付回数を記録していく。尚，上述の解釈テーブルは8a～8dは広告種別情報が表す符号と，広告の種別やアクセス先情報を対応付けて記憶しているテーブルである。」（第6頁第19～35行）

イ．「【0025】

また，例えばある広告視聴者がB新聞に掲載された新型TV（Television）○○のチラシ広告を見て問い合わせ先の電話番号（0120-xxx-xxxx-01-11-31-41-77-33）を入手し，携帯情報端末1あるいは電話3を用いて電話をかけた場合，携帯情報端末1あるいは電話3は当該電話番号の問い合わせ先となるサーバ7に接続される。サーバ7では，電話番号の解釈テーブル8cを用いて広告種別情報「01-11-31-41-77-33」の「01」からこのアクセスが本来は「新型TV○○」の電話番号（0120-xxx-xxxx-01）へのアクセスであると認識し，この電話番号との接続の仲介を行い，広告視聴者に新型TVに関する情報が提供される。さらに，電話番号に付加された広告種別情報「01-11-31-41-77-33」から「広告の掲載内容」として「01：新型TV○○」，「広告の依頼者」として「11：×電器」，「広告請負業者」として「31：×新聞広告社」，「広告の提供状態」として「41：媒体（B新聞）」，77：掲載場所（7面），33：掲載期日（7月3日～9日）」と解釈され，これら広告種別情報の符号が表す各種別の受け付け回数がカウントされてサーバ7に記録される。このとき，広告視聴者が「新型TV○○」の「製品照会」を行った場合には，オペレータ9に接続され，また「製品紹介」を行った際のアクセス情報がサーバ7に記録される。またサーバ7は携帯情報端末1あるいは電話3からの入力により受け付けた広告種別情報をサーバ7に記録する。」（第7頁第22～39行）

ウ．「【0030】

次に，コンピュータ20において広告効果や広告の好適条件の算出する処理について説明する。

入力端末5から受け付けてサーバ7で蓄積した広告種別情報の符号が表す各種別の受付回数は，インターネットあるいは通信回線（自営網でも公衆網でもよい）6を介してコンピュータ20に送信される。そしてコンピュータ20は，当該各種別の受付回数によって広告効果や広告の好適条件の算出を行なう。例えば，○○コンサートの広告をA電車の中吊り広告として掲載した場合に，○○コンサートの種別を符号により表した広告種別情報をサーバ7が1ヶ月間に1000件以上受信したとする。この時，コンピュータ20は1ヶ月間に1000件以上○○コンサートの種別を符号により表した広告種別情報がサーバ7に記録されたことを算出し，広告効果があったという結果を出力する。このように広告種別情報の符号が表す各種

別の受付回数に閾値を設けて、当該閾値を越えた場合には広告効果があった判断できる。」（第9頁第3 - 15行）

上記甲第1号証の記載及び図面並びにこの分野における技術常識を考慮すると、「広告効果解析方法」に用いられるサーバに関し、以下の発明（以下、「甲1発明」という。）が開示されていると認める。

「広告種別情報とアクセス先電話番号とを対応付けて記憶する解釈テーブルと、
該解釈テーブルを内部に記憶する記憶部とを有し、
電話3から前記広告種別情報を含む問い合わせ先の電話番号宛に架けられた架電を受付け、
該問い合わせ先の電話番号の中の前記広告種別情報に基づいて、前記解釈テーブルから該広告種別情報に対応する前記アクセス先電話番号を抽出し、
該抽出されたアクセス先電話番号に基づいて、前記電話3からの架電を該アクセス先電話番号に対応するアクセス先の電話へと接続を仲介する、サーバ。」

（2）甲第3号証（「フリーダイヤル」と題する、NTTコミュニケーションズ社のWEBページ（アーカイブ）、2005年2月4日、インターネットアーカイブ社（写し））

本件出願の優先日前に頒布され、または電子通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第3号証には、図面の図示とともに次の技術事項が記載されている。

エ．「発信地域案内

概要

電話をかけていただいたお客さまの発信地域を着信側へガイダンスでお知らせするサービスです（通話の冒頭にガイダンスを送出）。」（1 / 1ページ）

オ．「（例）埼玉県草加市からフリーダイヤル発信した場合」の表の最下行には、「フリーダイヤルご契約者へのガイダンス」として『「フリーダイヤルです。」』というガイダンスが記載されている（1 / 1ページ）。

カ．「メリット

- ・フリーダイヤル通話と一般通話の識別ができます。
- ・発信地域が分かるのでテレマーケティングの情報が得られます。」（1 / 1ページ）

（3）甲第4号証：「転送サービス「ボイスワープ」のサービス開始につ

いて」と題する記事，１９９６年５月１４日，日本電信電話株式会社（写し）

本件出願の優先日前に頒布され，または電子通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第４号証には，図面の図示とともに次の技術事項が記載されている。

キ．『転送サービス「ボイスワープ」のサービス開始について』（１／３ページ）

ク．『・転送先での転送通話の識別

１．アナウンス送出

転送先へは，着信の都度，転送された通話である旨のアナウンスを送出します。

「この電話は - から転送されました。」』（２／３ページ）

（４）甲第１６号証：特開２００１－２７４９１０号公報

本件出願の優先日前に頒布された甲第１６号証の刊行物には，「マルチメディア情報通信システム」に関し，図面の図示とともに次の技術事項が記載されている。

ケ．「【請求項１】 音声を含む各種のデータを相互に送受信できる構内網と通信インタフェース装置を介して外部通信網と接続されて構成されるマルチメディア情報通信システムにおいて，
前記マルチメディア情報通信システムに接続される第１の通信端末から前記構内網に接続される第２の通信端末に対し転送要求を発信し，該発信を着信する着信手段と，
前記第１の通信端末から転送要求に基づいて転送先の通信端末に対し転送を行う転送手段と，
前記転送手段により転送を行うときに前記第１の通信端末の識別情報を取得する第１の取得手段と，
前記識別情報を音声データに変換する第１の変換手段と，
前記第１の通信端末を転送する前に前記第１の変換手段において変換された前記音声データを前記転送先の通信端末に送信する第１の送信手段とを具備することを特徴とするマルチメディア情報通信システム。」（第２頁第１欄）

コ．「【０００３】また，商品発注のために，発注用のフリーダイヤル（登録商標）にかけた場合，まず相手先から発注に関する質問内容が音声メッセージで流され，発信者がそのメッセージに従って必要な情報を入力し，その後その製品の担当者と通話が行われる。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】以上説明したように、従来のシステムでは、かかってきた外線電話等を転送する場合に予め発信者の情報を音声で通知することができないため、転送先でその外線電話を受ける場合は、どこから発信されたのかわからなかった。また、その外線電話の該当者が受ける時点までの発信者との通話内容等の情報を予め受け取ることは、従来のシステムでは実現されていなかった。このように、転送を行う前に行った通話内容等の発信者に関する情報は、転送先では把握することができないため、発信者は、通話が転送された後に同じ内容の通話をもう一度繰り返さなければならないという問題があった。

【０００５】本発明は、これらの課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、転送先に対して発信者の識別情報等様々な情報を通知することができ、また、そのときに入力を行ったデータ等の情報を音声で通知することができるようなマルチメディア情報通信システムを提供することにある。」（第３頁第３欄）

２．対比・判断

（１）本件訂正発明１について

本件訂正発明１と甲１発明とを対比すると、

a．甲１発明の「アクセス先電話番号」は、呼が最終的に接続される電話機の電話番号であるから、本件訂正発明１の「連絡先番号」に相当し、両者は「連絡先番号」の点で一致する。

b．甲１発明の「問い合わせ先の電話番号」は、呼の発信時に用いられる番号であるから、本件訂正発明１の「電話番号」に相当し、両者は「電話番号」の点で一致する。

c．甲１発明の「広告種別情報」は、呼の発信時に用いられる電話番号に含まれた番号であり、また、該呼が最終的に接続される電話機の電話番号（アクセス先電話番号）に対応付けられ、これを取得するために用いられる番号である。加えて、摘記事項ウを参酌すると、「広告種別情報」は、広告視聴者がいずれの広告に基づいて電話を掛けてきたかを識別して広告効果を測定できるものである。

そうすると、その利用形態や機能において、本件訂正発明１の「識別番号」と何ら差異が無く、甲１発明の「広告種別情報」は、本件訂正発明１の「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号」に相当する。

d．甲１発明の「解釈テーブル」は、識別番号（広告種別情報）と連絡先番号（アクセス先電話番号）との対応付け、即ちこれらの情報を関連情報として有するから、本件訂正発明１の「データベース」に相当し、両者は「データベース」の点で一致する。

e．甲１発明の「記憶部」は、本件訂正発明１の「記憶装置」に相当し、両者は「記憶装置」の点で一致する。

f．甲１発明の「電話３」は、広告視聴者が問い合わせに用いる電話機であり、これを「第１の電話機」と称することは任意であるから、本件訂正

発明１の「第１の電話機」に相当し、両者は「第１の電話機」の点で一致する。

g．甲１発明が「架電を受付ける」ものである以上、「架電を受付ける手段」を有することは自明であって、本件訂正発明１の「架電を受付けるとともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部」とは、「架電を受付ける架電受付部」の点で共通し、本件訂正発明１のものは「該電話番号の中から前記識別番号を抽出する」点で相違する。

h．甲１発明が、「前記広告種別情報に基づいて」「アクセス先電話番号を抽出する」際には、「前記広告種別情報」が問い合わせ先の電話番号の中から「抽出」されることは明らかであるから、甲１発明の「問い合わせ先の電話番号の中の前記広告種別情報に基づいて」は、本件訂正発明１の「抽出された前記識別番号に基づいて」に相当し、両者は「抽出された前記識別番号に基づいて」の点で一致する。

i．甲１発明が、アクセス先電話番号を「抽出」するものである以上、「抽出する手段」を有することは自明であって、本件訂正発明１の「抽出する連絡先抽出部」に相当し、両者は「抽出する連絡先抽出部」の点で一致する。

j．甲１発明の「アクセス先の電話」は、広告視聴者による第１の電話機（電話３）からの呼が最終的に接続される電話機であって、これを「第２の電話機」と称することは任意であるから、本件訂正発明１の「第２の電話機」に相当し、両者は「第２の電話機」の点で一致する。

k．甲１発明が「接続を仲介する」ものである以上、「接続を仲介する手段」を有することは自明であって、本件訂正発明１の「接続する接続処理部」に相当し、両者は「接続する接続処理部」の点で一致する。

l．甲１発明の「サーバ」は電話呼の接続を仲介する処理を行うから、これを「架電接続装置」と称することができる。

以上を総合すれば、両者は、以下の点で一致ないし相違している。

（一致点）

「いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号と連絡先番号とを関連情報として有するデータベースと、
該データベースを内部に保持する記憶装置と、
第１の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付ける架電受付部と、
抽出された前記識別番号に基づいて、前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と、
該抽出された連絡先番号に基づいて、前記第１の電話機からの架電を該連絡先番号に対応する第２の電話機へと接続する接続処理部と、を有する架電接続装置。」

（相違点１）

本件訂正発明１の「架電受付部」が「該電話番号の中から前記識別番号を抽出する」のに対し、甲１発明では明らかでない点。

（相違点２）

本件訂正発明１が「前記連絡先番号に係る広告主に対し、前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段」を有するのに対し、甲１発明では明らかでない点。

以下に、上記相違点につき検討する。

上記（相違点１）について

上記ｈ．で検討したように、甲１発明において「広告種別情報」が問い合わせ先の電話番号の中から「抽出」されるものであることは明らかであるが、該「抽出」をサーバ内のどの部分で行わせるかは適宜選択すべき事項であり、「問い合わせ先の電話番号宛に架けられた架電を受付け」る手段にこれを行わせることは当業者が必要に応じて適宜なし得るものである。

上記（相違点２）について

まず、請求人が技術常識の証拠とする甲第３号証、甲第４号証、甲第１６号証には、上記摘記事項エ～コにあるように、電話転送システムにおいて、転送先に対して提供されるメッセージとして、それぞれ『「フリーダイヤルです。」という音声』、『「この電話は - から転送されました。」という音声』、『「発信者の識別情報」が記載されており、これらはいずれも「転送される呼に関するメッセージ」と言える。

してみると、電話転送システムにおいて、「転送先に対し、転送される呼に関するメッセージを提供すること。」は周知技術である。

ここで、甲１発明の「サーバ」も明らかに「電話転送システム」と言え、甲１発明に上記周知技術を単に付加することにより、転送先である「前記連絡先番号に係る広告主」に対し「転送される呼に関するメッセージを提供する」メッセージ提供手段を設けることは、当業者が必要に応じて適宜なし得るものである。

そして、甲１発明において、「転送される呼」は、「電話３から前記広告種別情報を含む問い合わせ先の電話番号宛に架けられた架電」あるから、上記周知技術を付加する際に、「転送される呼に関するメッセージ」として「広告情報に基づく架電である旨のメッセージ」を選択することは自然なことである。

したがって、甲１発明に「前記連絡先番号に係る広告主に対し、前記広告情報に基づく架電である旨のメッセージを提供するメッセージ提供手段」を設けることは、上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。

そして、本件訂正発明１の作用・効果も甲１発明及び周知技術から当業者が予測し得る範囲のものである。

以上により、本件訂正発明１は、甲１発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものである。

（２）本件訂正発明２について

本件訂正発明２は、本件訂正発明１の「データベース」が「関連情報」として有する「識別番号と連絡先番号と」を、「複数の前記識別番号と１又は複数の前記連絡先番号と」と限定したものであって、本件訂正発明２と甲１発明とは、上記「（１）本件訂正発明１について」の（一致点）において一致し、（相違点１）、（相違点２）に加えて次の点で相違している。

（相違点３）

「データベース」が「関連情報」として有する「識別番号と連絡先番号と」が、本件訂正発明２では、「複数の前記識別番号と１又は複数の前記連絡先番号と」であるのに対し、甲１発明では単に「識別番号と連絡先番号と（広告種別情報とアクセス先電話番号と）」である点。

上記（相違点３）について検討する。

甲第１号証の【図２】に記載された「解釈テーブル８ｃ」には、「５つの」広告種別情報と「５つの」アクセス先電話番号とを有することが記載されているから、上記（相違点３）は実質的な相違とは言えない。

（相違点１）、（相違点２）については、上記「（１）本件訂正発明１について」で述べたとおりであり、本件訂正発明２の作用・効果も甲１発明及び周知技術から当業者が予測し得る範囲のものである。

以上により、本件訂正発明２は、甲１発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものである。

（３）本件訂正発明３について

本件訂正発明３は本件訂正発明１に、
「前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録する履歴記録部をさらに有する」との構成を付加したものである。

そうすると、本件訂正発明３と甲１発明とは、上記「（１）本件訂正発明１について」の（一致点）において一致し、（相違点１）、（相違点２）に加えて次の点で相違している。

（相違点４）

本件訂正発明３は、「前記架電の履歴又は前記接続処理部により接続された通話の履歴のうち少なくともいずれか一方を前記識別番号に関連付けて前記記憶装置内に記録する履歴記録部をさらに有する」のに対し、甲１発明では明らかでない点。

上記（相違点４）について検討する。

甲第１号証の上記摘記事項イには、サーバが電話３から架電を受け付けた際の処理として、『電話番号に付加された広告種別情報「０１－１１－３１－４１－７７－３３」から「広告の掲載内容」として「０１：新型ＴＶ○○」，「広告の依頼者」として「１１：×電器」，「広告請負業者」として「３１：×新聞広告社」，「広告の提供状態」として「４１：媒体（Ｂ新聞）」，「７７：掲載場所（７面）」，「３３：掲載期日（７月３日～９日）」と解釈され、これら広告種別情報の符号が表す各種別の受付け回数がカウントされてサーバに記録される。』とあるが、ここで、上記「受付け回数」は「架電の履歴」に他ならず、これが「広告種別情報」である符号「０１」に関連付けてサーバに記録されるものである。

そして、そのような記録をサーバが有する「記憶部」に行い、「履歴記録部」とすることは、甲第１号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。

（相違点１），（相違点２）については、上記「（１）本件訂正発明１について」で述べたとおりであり、本件訂正発明３の作用・効果も甲１発明及び周知技術から当業者が予測し得る範囲のものである。

以上により、本件訂正発明３は、甲１発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものである。

（４）本件訂正発明４について

本件訂正発明４は、本件訂正発明１の「架電接続装置」が有する「架電受付部」，「連絡先抽出部」，「接続処理部」が行う処理を「ステップ」として記載し、「架電接続方法」として特許請求するものであって、本件訂正発明１と同様に、甲１発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものである。

（５）本件訂正発明５について

本件訂正発明５は、本件訂正発明３の「架電接続装置」が有する「架電受付部」，「連絡先抽出部」，「接続処理部」，「履歴記録部」が行う処理を「ステップ」として記載し、「架電接続方法」として特許請求するものであって、本件訂正発明３と同様に、甲１発明及び周知技術から当業者が容易に発明をすることができたものである。

(6) 被請求人の主張について

平成 26 年 5 月 14 日付け答弁書において被請求人は、甲 1 発明の「広告種別情報」は自動転送電話番号機能を備えておらず、広告視聴者からの架電は広告依頼者 11 に転送されるものではない旨主張している。

以下、この主張につき検討する。

確かに、甲第 1 号証には、アクセス先電話番号 (0 1 2 0 - x x x - x x x x - 0 1) が広告依頼者 11 の電話番号であることは明記されていない。

しかしながら、『サーバ 7 では、電話番号の解釈テーブル 8 c を用いて広告種別情報「01 - 11 - 31 - 41 - 77 - 33」の「01」からこのアクセスが本来は「新型 TV 〇〇」の電話番号 (0 1 2 0 - x x x - x x x x - 0 1) へのアクセスであると認識し、この電話番号との接続の仲介を行い、広告視聴者に新型 TV に関する情報が提供される。』(摘記事項イ) の記載によれば、アクセス先電話番号 (0 1 2 0 - x x x - x x x x - 0 1) は新型 TV に関する情報を提供できる電話番号であり、そのような情報の提供者として該新型 TV の広告依頼者 11 は当然に想起されるものである。さらに、甲第 1 号証には、提供すべき情報がサーバ 7 の所定の記憶領域に記憶されているとの記載も示唆もないから、新型 TV に関する情報が架電の転送を経ずにサーバ 7 から広告視聴者に提供されるものとも認められない。

そうすると、甲 1 発明の「広告種別情報」は自動転送電話番号機能を備えているものであり、また、転送先である「アクセス先電話番号」を「広告主の電話番号」とすることは当業者であれば容易になし得たものである。

従って、上記被請求人の主張を採用することはできない。

第 7 . 結 び

以上のとおり、請求項 1 , 3 , 8 , 15 , 20 についての本件特許は、特許法第 29 条第 2 項の規定に違反してなされたものであるから、同法第 123 条第 1 項第 2 号に該当し、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、特許法第 169 条第 2 項の規定で準用する民事訴訟法第 61 条により、被請求人が負担すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

平成 26 年 6 月 16 日

審判長	特許庁審判官 田中 庸介
	特許庁審判官 新川 圭二
	特許庁審判官 矢島 伸一

(行政事件訴訟法第 4 6 条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から 3 0 日
(附加期間がある場合は、その日数を附加します。) 以内に、この審決に
係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

[審決分類] P 1 1 2 3 . 1 2 1 - Z A A (H 0 4 M)
8 5

審判長	特許庁審判官	田中 庸介	8529
	特許庁審判官	矢島 伸一	9060
	特許庁審判官	新川 圭二	8623