

中国特許審決取消訴訟判例紹介（第28回）

大野総合法律事務所
弁理士 加藤 真司

「IP電話認証管理方法」事件（(2009) 高行終字第146号）

1. 関連規定

特許法第33条

出願人は、その者の特許出願書類を補正することができる。但し、発明及び実用新案の特許出願書類の補正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲を超えてはならない。

特許審査指南第二部第八章第5.2.1節（一部抜粋）

元の明細書及び特許請求の範囲に記載した範囲は、元の明細書及び特許請求の範囲に文字で記載した内容、並びに元の明細書及び特許請求の範囲に文字で記載した内容及び明細書付属図面に基づいて、直接かつ疑いなく確定できる内容を含む。

特許審査指南第二部第八章第5.2.3.3節（一部抜粋）

5.2.3.3 認められない削除

ある内容を削除する認められない補正には、以下の補正が含まれる。

(1) 独立請求項から、元の出願で明確に発明の必須構成要件であると認定されている構成要件を削除すること、即ち、元の明細書で終始発明の必須構成要件として説明されていた構成要件を削除すること、又は、請求項から、明細書に記載された発明に関連する技術用語を削除すること、又は、請求項から、明細書で明確に認定された具体的な応用範囲に関する技術的特徴を削除すること

例えば、「リブを有する側壁」を「側壁」と補正すること。また、例えば、元の請求項が「ポンプに用いる回転軸密封……」であり、補正後の請求項が「回転軸密封」である場合。これらの補正はいずれも認められない。なぜなら元の明細書に根拠がないからである。

2. 事件の概要

「IP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法」の発明特許権（第99119720.8号、出願日は1999年9月29日）に対して無効審判が請求され、同特許の請求項1～3についてした補正が補正要件（特許法第33条）を満たすか否か等が争われた。

国家知識産権局専利復審委員会（以下、単に「専利復審委員会」という）は、無効審判請求人の請求を認め、請求項1～3についてした補正はいずれも補正違反であると判断して、請求項1～3を無効にする審決をした（2007年12月12日第11019号無効宣告請求審査決定、以下「第11019号審決」）。特許権者は、専利復審委員会の第11019号審決を不服として、北京市第一中級人民法院（以下、単に「中級法院」）に審決の取消しを求める訴訟を提起した。

中級法院は、専利復審委員会の第11019号審決を維持する判決した（(2008)一中初字第621号判決、以下「第621号判決」）。特許権者は第621号判決を不服として北京市高級法院に控訴した。

3. 特許の内容

本件特許は、IP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法を実行する装置に関する。本件特許の明細書の記載によれば、従来、ユーザがIP電話をかける場合は、次の手順で行われていた。

- 1) ユーザは、IP電話カードを購入する（IP電話カードには、アカウントとパスワードが印字されている）。
- 2) ユーザは、受話器を上げて、IP電話網接続番号をダイヤルする（3秒）
- 3) IP電話網につながると、アナウンスが流れる（8秒）
- 4) ユーザは、アナウンスに従って、IP電話カードに印字されたアカウント（番号）を入力する（8秒）
- 5) アカウント番号の入力に成功した旨のアナウンスが流れ、ユーザはアナウンスに従って、IP電話カードに印字されたパスワード（番号）を入力する（9秒）
- 6) パスワードの入力に成功した後、ユーザは、被呼者番号を入力する（10秒）
- 7) IP電話がWWWを介した発呼に成功すると、電話がつながる（5秒）

このように、IP電話カードを使った電話は非常に手続きが煩雑であり、時間もかかっていた。そこで、本発明は、ユーザがIP電話網接続番号と被呼者番号を入力するだけでIP電話をかけることができるシステムを提供することを目的とする。出願当初の特許請求の範囲は、以下の通りであった。

1. IP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法及び装置であって、公共電話交換網PSTNと前記PSTN以外の通信ネットワークIP電話網との間を接続し、PSTNユーザがIP電話網にアクセスする安全検査を行って、前記通信が、すでに合法的に登録されたPSTNユーザが起動したものであって、かつ当該ユーザが相応のIP電話料金を支払っているか否かを判断し、当該ユーザの発呼者番号と被呼者番号とが、本装置が許可したものであり、合法の発呼であると判断したときは、そのときに限り、PSTNユーザがIP電話網を通じて発呼することを許可する第1の装置と、

PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する第2の装置とを有することを特徴とする認証管理方法及び装置。

2. 前記第1の装置は、認証プラットフォームであって、前記第1の装置は、

主にPSTNのシグナルインターフェースを担うPSTNシグナルインターフェースユニットと、ユーザデータベースとのインターフェースを担うデータインターフェースユニットと、データ伝送を担う認証プラットフォーム内部バスと、

主にIP電話ゲートウェイとの接続又は直接WWWとの接続を担い、共通線信号方式No.7、DSS1、MFC、TCP/IP及びX25等の複数種類のシグナルを提供可能なインターフェースユニットと、

主に発呼者番号及び被呼者番号とユーザデータベースとのリアルタイムの比較計算を担い、比較計算の結果を、シグナルインターフェースユニット及びIP電話ゲートウェイのインターフェースユニットが次のアクションをできるように、それらに通知する認証プラットフォームの比較処理部と

を含むことを特徴とする請求項1に記載の装置。

3. 前記第2の装置は、1つのデータサーバとWWWのプロキシサーバとを含むことを特徴とする請求項1に記載の装置。

4. PSTNとのインターフェースは、発呼者番号及び被呼者番号の提供を要求する交換機間信号網であることを特徴とする請求項1に記載の装置。

5. 前記データサーバはコンピュータであり、前記電話会社の営業コンピュータ上の営業インターフェースと通信するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載の装置。

明細書には、次の記載があった。「上記のIP電話と公共電話交換網をシームレスに接続する認証管理方法及び装置において、データサーバはコンピュータであり、それは、前記電話会社の営業コンピュータ上の営業インターフェースと通信するように構成されている」、「ユーザは、電話会社のコンピュータ22のところに行って、IP電話をかける権利を登録する。そのコンピュータは、ユーザの情報を正確に登録できるように、LANを介してサーバ23と接続されている。登録内容には、発呼者番号、被呼者番号権限、パスワード、残余金額、有効期日、有効タイムスロット、起動状態、国内・国際長距離権等が含まれる。これらの情報を電話会社の職員がサーバ23を介して認証プラットフォーム20（即ち第1の装置、以下同様）のデータベースに書き込んで登録する」、「ユーザ1がIP電話網のアクセス番号（例えば179）+呼び出される電話番号をダイヤルした後に、PTSN 2は各種の従来の電話網の交換機間信号、例えば共通線信号No.7、DSS1シグナル、MFCシグナル、FSK方式、KTMFトーン方式等によって、ユーザの発呼者番号及び被呼者番号を認証プラットフォーム20に送信する。このプラットフォームが番号を受け取った後（共通線信号No.7の場合は、共通線信号No.7のIAI情報パケット内の発呼者番号及び類別、被呼者番号及び類別のパラメータをとって、ユーザのダイヤルから約1秒後）に、直ちにデータベース21を呼び出して、ユーザの発呼者番号をキーワードとして、ユーザ情報（主に発呼者番号、被呼者番号権限、パスワード、残余金額、有効期日、現在有効な国内・国外長距離権等のデータ）を検索する。検索データを電話網のリアルタイム番号と比較して、ユーザが権利を有するか否かを判定する。ユーザが権利を有しなければ、権利がないとの録音通知を送って切断信号を送るか、又はユーザを転送して図1の音声認証装置11を発呼する。ユーザが権利を有する場合は、IPゲートウェイ3を介してWWW 4に発呼を行い、被呼ユーザが受話器を上げた後に接続する。ユーザがさらなるパスワード認証を要求している場合は、録音通知機によってパスワードの入力を促す通知を流し、認証後に発呼を行う。」

実体審査における補正を経て、特許権を受けた請求項は以下のとおりである。

1. IP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法であって、フローのステップは、

ユーザがIP電話網のアクセス番号+呼び出される電話番号をダイヤルし、公共電話交換網が従来の電話網の交換機間信号によって、ユーザの発呼者番号及び被呼者番号を第1の装置に送り、

該装置が番号を受信した後、直ちにデータベースを呼び出して、ユーザの発呼者番号をキーワードとして、ユーザ情報を検索し、検索データと電話網のリアルタイム番号とを比較し、ユーザが権利を有するかを判定し、有する場合は、第2の装置によって、IPゲートウェイ3を介してWWW 4に発呼を行って、被呼ユーザが受話器を上げた後に接続し、ユーザが権利を有しなければ、権利がないとの録音通知及び切断信号を送り、ユーザがさらなるパスワード認証を要求している場合は、録音通知機によってパスワードの入力を促す通知を流し、認証後に発呼を発信することを特徴とする認証管理方法。

2. 請求項1に記載のIP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法を実現する装置であって、

前記第1の装置は、認証プラットフォームであり、

前記第1の装置は、

主にPSTNのシグナルインターフェースを担うPSTNシグナルインターフェースユニットと、ユーザデータベースとのインターフェースを担うデータインターフェースユニットと、データ伝送を担う認証プラットフォーム内部バスと、

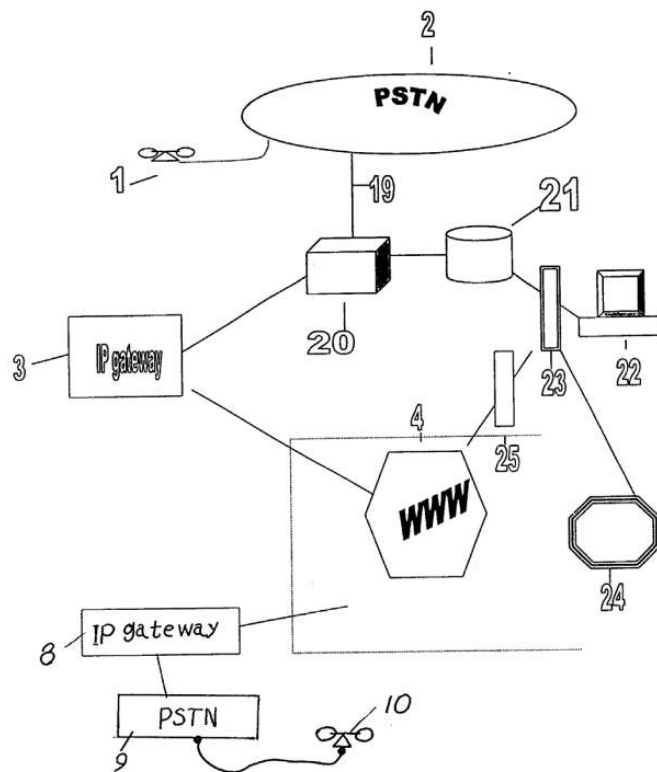
主にIP電話ゲートウェイ又は直接WWWとの接続を担い、共通線信号No.7、DSS1のISDNユーザ端末プロトコル、MFC、TCP/IP及びX.25シグナルを提供可能なインターフェースユニットと、

主に発呼者番号及び被呼者番号とユーザデータベースとのリアルタイムの比較計算を担い、比較計算の結果を、PSTNシグナルインターフェースユニット及びIP電話ゲートウェイのインターフェースユニットが次のアクションをできるように、それらに通知する認証プラットフォームの比較処理部と

を含み、

第2の装置は、1つのデータサーバとWWWのプロキシサーバとを含むことを特徴とする装置。

3. 前記データサーバはコンピュータであり、前記電話会社の営業コンピュータ上の営業インターフェースと通信するように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の装置。



[本件特許の図2]

4. 審判請求人の主張

審判請求人は、上記の補正後の請求項1～3について、次のように無効理由を主張した。

(1) 無効理由1

請求項1の「有する場合は、第2の装置によって、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行って」は、元の明細書の「有する場合は、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行い」

の範囲を超えている。また、明細書には、「認証プラットフォーム20（即ち第1の装置、以下同様）」、「第2の装置は、1つのデータサーバとWWWのプロキシサーバを含む」と記載されているところ、明細書の図2では、認証プラットフォーム20は直接IPゲートウェイ3と接続しており、サーバ23及びプロキシサーバ25は、IPゲートウェイと接続しているわけではない。よって、明細書の図2によれば、第1の装置（即ち認証プラットフォーム20）は、第2の装置（即ちサーバ23及びプロキシサーバ25）によって、IPゲートウェイ3を介してWWWに発呼を行うことはできない。

(2) 無効理由2

請求項1の「ユーザが権利を有しなければ、権利がないとの録音通知及び切断信号を送り、ユーザがさらなるパスワード認証を要求している場合は、録音通知機によってパスワードの入力を促す通知を流し、認証後に発呼を発信する」という補正は元の記載範囲を超えている。元の明細書に記載されたパスワード認証操作は、「検索データを電話網のリアルタイム番号と比較して、ユーザが権利を有すると判断した場合」に行われるものである。

(3) 無効理由3

補正後の請求項2では、元の特許請求の範囲及び明細書に記載された第2の装置の機能及び第1の装置との関係についての「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する第2の装置」という説明を削除しており、このような削除によって請求項2の「第2の装置」という構成要件がカバーする範囲は拡大しており、元の明細書等から唯一に導き出せない。

5. 特許権者の反論

特許権者は、無効審判請求人の上記の無効理由の主張に対して、次のように反論した。

(1) 無効理由1について

「第2の装置によって、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行って」は、明細書の記載及び電気通信業界の営業規則又は慣例に基づいて唯一に確定できる。営業コンピュータ22は、第2の装置であるデータサーバ23を介してユーザ登録及び営業を行う。よって、当業者は、明細書及び図面から、第2の装置であるデータサーバ23は、少なくとも2つの機能を有していると理解できる。その第1の機能は「PSTNのユーザの登録を管理し、それによって、認証に必要なデータを第1の装置に提供する」であり、第2の機能は「電話会社の営業コンピュータ22の営業インターフェースと通信し、それによって、電話会社のために電話料金を精算する」である。

電話会社の営業の性質によれば、認証プラットフォーム20の認証によってユーザが権利を有すると判断したときは、電話会社は、ユーザの通話時間を記録しなければならない。従って、ユーザの通話時間を記録するために、営業コンピュータ22は、必然的に第2の装置であるデータサーバ23によって発呼を行うことになる。即ち、ユーザが発呼を行ったときに、電話会社が、通話時間を記録するために「何らかの装置によって」発呼を起動するという事は公知の電気通信営業規則又は専門知識に該当する。上記の電気通信営業規則に規定された「何らかの装置」は、本件特許の「第2の装置」である。このことは、通信分野の通常の技術者であれば本件特許の元の明細書及び図面から確定できる。

電話会社が、ユーザが発呼を行ったときに、通話時間を記録するために「営業に参加している装置によって」発呼を起動することは公知の電気通信営業規則であり、本件特許の明細書の背景技術に記載された「IP電話カードによって電話をかける」の発呼過程は、即ち「発呼時に、営業に参加している装置によって発呼を起動して、それによって営業規則を履行する」ことを暗に含

んでいる。従って、本件特許の「第2の装置によって、IPゲートウェイを介してWWWに発呼を行って」という補正は、元の明細書及び図面の営業規則に対する暗示の記載を明示の記載に補正したにすぎないものである。

(2) 無効理由2について

本件特許の請求項1の「ユーザが権利を有しなければ、権利がないとの録音通知及び切断信号を送り、ユーザがさらなるパスワード認証を要求している場合は、録音通知機によってパスワードの入力を促す通知を流し、認証後に発呼を発信する」は、明細書に完全に記載されている。

(3) 無効理由3について

本件特許の請求項2の「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する第2の装置」は、明細書に記載された第2の装置の第1の機能に対応しており、請求項2及び明細書の対応部分においてこの内容を削除したことは、単に保護範囲を変更したに過ぎず、元の明細書の記載範囲を超えるものではない。従って、この削除は特許法第33条の規定を満たしている。

6. 専利復審委員会の審決

専利復審委員会は、上記の審判請求人の主張及び特許権者の反論に対して、請求項1～3について、次のように審決をした。

(1) 請求項1について

特許された請求項1では、「第2の装置によって、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行って」という記載が追加されている。元の明細書の関連する内容は、「IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行い」であり、即ち、IP電話カードを購入したユーザがPSTNネットワーク2を介して発呼を行い、第1の装置（認証プラットフォーム20）を介して、データベース21を呼び出して、認証を行い、当該ユーザがその電話をかける権利を有するか否かを判断する。IP電話をかける権利を有すると判断したときは、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行う。よって、明細書及び特許請求の範囲には、「第2の装置によって、IPゲートウェイを介してWWWに発呼を行う」ことは明確に記載されておらず、当業者が元の明細書に記載された情報から直接かつ疑いなくこの内容を確定することもできない。よって、本件特許の請求項1における「第2の装置によって、IPゲートウェイを介してWWWに発呼を行って」という補正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えており、特許法第33条の規定を満たさない。

(2) 請求項2について

特許された請求項2は、認証管理装置に係り、公開公報の請求項1に対応する。請求項2が保護する主題は、実質的には認証管理装置である。公告公報の請求項2では、元の請求項及び明細書に記載されていた第2の装置の機能及び第1の装置との関係についての「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する第2の装置」という説明が削除されている。

請求項2は、請求項1に記載のIP電話を公共電話交換網にシームレス接続させる認証管理方法を実現する装置に係る。本件特許は、従来技術のIP電話網ではアカウントの方式でしか認証を行うことができないという欠点を解決して、アカウント認証をユーザ番号認証に変更することを目的とする。ユーザ番号認証を実現するために、本件特許では、必ず事前登録の方法を採用しなければならない。即ち、電話会社のコンピュータ22、電話委託サーバシステム24又はWWW4によって、IP電話をかける権利を登録しなければならない。このコンピュータ22、電話委託サーバシステム24又はWWW4は、ユーザの登録をするために、直接的又は間接的にサーバ23と接続さ

れ、電話会社の職員はサーバ23を介して認証プラットフォーム20のデータベースに書き込み登録する。そのようにして初めてユーザ番号認証工程を行うことができる。よって、上記の第2の装置がユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供するという登録工程は、本件特許の製品請求項の必須構成要件であり、独立請求項中に記載しなければならない。

請求項2では、元の請求項及び明細書に記載された第2の装置の機能及び第1の装置との接続関係の説明が削除されており、この削除された要件は本件特許の製品請求項の必須構成要件に該当するので、このような削除は元の出願書類から直接かつ疑いなく確定することはできず、審査指南に規定された「認められない削除」に該当し、特許法第33条の規定を満たさない。

(3) 請求項3について

請求項3は請求項2の従属請求項である。請求項2は必須構成要件を削除したことで特許法第33条を満たさなくなっているため、請求項2を引用する請求項3も同様に上記の不備が存在し、特許法第33条の規定を満たさない。

7. 高級法院の判決

中級法院で審決が維持された後、高級法院は次のように判決した。

(1) 請求項1について

本件特許の元の明細書の内容からわかるように、ユーザ情報は電話会社の職員がサーバ23によって第1の装置のデータベースに書き込んで登録し、ユーザがIP電話網接続番号+被呼者の電話番号をダイヤルした後に、ユーザの発呼者番号と被呼者番号が第1の装置に送られ、第1の装置がデータベースに接続して、ユーザの発呼者番号をキーワードとして、ユーザ情報を検索し、ユーザが権利を有するか否かを判定する。一方、本件特許の請求項1に記載された発明と元の明細書の前記内容とは明らかに符合しておらず、当業者も元の明細書及び特許請求の範囲からは直接かつ疑いなく特許を受けた請求項1に係る発明を得ることはできない。よって、本件特許の請求項1の補正は元の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えており、特許法第33条の規定を満たさない。

(2) 請求項2について

本件特許の元の特許請求の範囲及び明細書には、いずれも、ユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供するという第2の装置の機能、及び第2の装置と第1の装置との関係が記載されている。この構成要件は本件特許の元の特許請求の範囲及び明細書に記載された必須構成要件である。本件特許の特許を受けた請求項2ではこの構成要件が削除されており、これによって当業者は、元の特許書類から直接かつ疑いなく本件特許の請求項2に記載された技術内容を確定することはできない。よって、本件特許の請求項2に補正は、元の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えており、特許法第33条の規定を満たさない。

(3) 請求項3について

本件特許の請求項3は請求項2に従属しており、請求項2の必須構成要件が削除されていることから、必然的に請求項3も必須構成要件が削除されているという不備を有する。よって、本件特許の請求項3の補正は元の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えており、特許法第33条の規定を満たさない。

8. 考察および実務上の注意点

(1) 請求項1について

特許権者は、請求項1に、「第2の装置によって、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼

を行って」という構成要件を追加した。「IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行う」という内容は元の明細書に記載されていたが、その発呼を行う主体が何であるかは明記されていなかった。審判請求人は、この点をとらえて、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行う主体が第2の装置（データサーバ23及びプロキシサーバ25）であることは元の明細書等に記載されていないと主張した。

明細書の「IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行う」という記載は、認証プラットフォーム20についての説明が記載されている個所に記載されており、認証プラットフォーム20の動作であるという印象を受ける。本発明の構成を示す図2を見ても、PSTN2が直接接続されているのは、認証プラットフォーム20（即ち第1の装置）であり、IPゲートウェイ3に接続しているのは認証プラットフォーム20である。第2の装置であるデータサーバ23及びプロキシサーバ25は、認証プラットフォーム20を介してIPゲートウェイ3に接続している。よって、仮に「第2の装置が、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行う」ことが明細書から理解できたとしても、第2の装置が第1の装置を制御して、第1の装置に、IPゲートウェイ3を介してWWW4に発呼を行わせるとしか理解できない。

特許権者は、第2の装置についての「電話会社の営業コンピュータ22の営業インターフェースと通信し、それによって、電話会社のために電話料金を精算する」という明細書の記載に基づいて、電話料金の計算をするためには第2の装置が発呼を行わなければならない、よって第2の装置が発呼を行うことは元の明細書から直接かつ疑いなく確定できると主張した。仮にこの主張が技術的に正しいのであれば、特許権者の主張を認めて補正を許可してもよいと思われる。しかしながら、技術的には特許権者の主張は正確ではないと思われる。例えば、技術的には、認証プラットフォーム20で通話時間を管理してそれを事後的に電話会社のサーバ（データサーバ23）で清算してもよいはずであり、データサーバ23によって発呼をせず、認証プラットフォーム20がそこでの比較処理によって権利を有すると判断したユーザについて発呼を行ったとしても、データサーバ23が電話会社の営業コンピュータ22の営業インターフェースと通信し、それによって、電話会社のために電話料金を精算することはできるはずである。特許権者が持ち出した「電気通信営業規則」という社会的な要因は、明細書に記載された、もともと複数の解釈ができる内容を一義的に解釈するための根拠とはなりえないと考える。この意味で、専利復審委員会及び中高両法院の結論には賛成である。

(2) 請求項2について

出願時の請求項1の主題は「方法及び装置」とされていたが、実際の内容は「第1の装置及び第2の装置を有する」とされていたことから、装置の特徴が規定されていたと理解できる。補正後には、そのような請求項1を方法の請求項に補正し、請求項2は、請求項1の方法を実現する装置とした。このとき、補正後の請求項2では、もともと請求項1にあった「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する」という第2の装置の構成要件が「第2の装置は、1つのデータサーバとWWWのプロキシサーバとを含む」という内容に変更された。無効審判請求人は、このような補正は、元の請求項1にあった第2の装置についての「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する」という構成要件を削除したものであると主張し、さらにこの削除された構成要件は、本発明の必須構成要件であり、かかる必須構成要件を削除する補正は認められないと主張した。よって、請求項2の補正が補正要件に違反するか否かは、即ち「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する」という第2の装置についての構成要件が本発明の必須構成要件であるか否かの問題に帰結する。

この問題を考える前に、まず、本件特許では、第1の装置のみを特許請求することができるか否かについて考えてみたい。専利復審委員会や法院や審判請求人が言うように、「PSTNのユーザの登録を管理し、認証に必要なデータを第1の装置に提供する第2の装置」が本発明の必須構成要件であるならば、そもそも第1の装置に対応する請求項は特許を受けられないのかという疑問が生じる。筆者は、第1の装置の請求項であっても、その中に本発明の思想が完全に表現されており、発明の目的を達成するために第1の装置にとって必要な構成要件がすべて限定されているのであれば、第1の装置の請求項に特許を付与してもよいと考える。第1の装置と第2の装置を含む装置（以下、「システム」という）の請求項についても同様である。その請求項中に本発明の思想が完全に表現されており、発明の目的を達成するために当該システムに必要な構成要件がすべて限定されているのであれば、そのようなシステムの請求項に特許を付与してもよいはずである。そこで、本発明のシステムが本発明の目的を達成するために必要な構成を考えると、第2の装置の存在は必須ではないと言えるのではないと思われる。本発明のポイントは、PSTNに接続された第1の装置がPSTNのシグナルインターフェースを有し、発呼者番号及び被呼者番号とユーザデータベースとのリアルタイムの比較計算をして、その比較結果に基づいてPSTNからの発呼を、IPゲートウェイを介してWWWに接続するということであり、このユーザデータベースがどのようにしてユーザデータを取得するかは本発明の目的とは関係のないことである。

専利復審委員会は、従来のIP電話についてのアカウント認証による公共電話交換網への接続をユーザ番号認証によって公共電話交換網に接続するという方法に変更するという本発明の目的を達成するためには、「必ず事前登録の方法を採用しなければならない」と認定した。そして、「電話会社の職員はサーバ23を介して認証プラットフォーム20のデータベースに書き込み登録」しなければ認証はできないと断言した。このような、サーバ23によってしかデータベースに書き込み登録できないという認識は、技術的には明らかに誤りである。データベースに直接書き込み登録をすることも当然できるはずである。但し、明細書にはそのような可能性は記載されておらず、ユーザ情報登録の3つの例ではすべてサーバ23を介してデータベースへの書き込みを行っている。

このことから、審決及び判決を次のように理解することができる。即ち、出願時に出願人が必須の要件であると認識して請求項で限定していた要件について、出願後に必須の要件でないと考えを改めても、その構成要件を削除することはできないということである。それが例え技術的に必須ではないと言える構成であったとしても、出願人が出願時に必須であると認識していた場合には、その構成を削除する補正は認められないことになる。出願人が必須であると認識していたか否かをもっとも体現しているのは出願時の独立請求項である。また、明細書で明示的にある構成についてそれが必須であるという記載をしていた場合も「出願人が必須であると認識していた」ことの根拠となる。このことを簡単に理解するならば、出願時の独立項に対して、保護範囲を拡大する補正や保護範囲をシフトする補正は補正要件違反となる可能性が高いということである。

(3) 請求項3について

専利復審委員会及び高級法院のいずれも、請求項3は請求項2に従属しており、請求項2について「必須構成要件を削除した」という補正違反があることから、請求項3も必然的に補正違反があると判断した。

本件では上記の結論は正しいが、請求項2について「必須構成要件を削除した」という補正違反がある場合に、「必然的に」請求項3も同じ補正違反があるという論理は正しくないと考える。なぜなら、請求項3でその必須構成要件が限定されている可能性があるからである。従って、「請求項3にも当該必須構成要件は限定されていないから」という理由づけで、請求項3も請求

項2と同様に補正違反がある、とすべきである。

（ここに掲載した内容は、個人的な見解を含み、大野総合法律事務所の意見を反映するものではありません。）