

平成１８年（行ケ）第１０１７０号 審決取消請求事件

平成１９年１月２３日判決言渡，平成１８年１１月１３日口頭弁論終結

判 決

原 告 X

訴訟代理人弁理士 中村和男，及川周

被 告 Y

訴訟代理人弁護士 上山浩，弁理士 佐川慎悟

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は，原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 原告の求めた裁判

「特許庁が無効２００５－８０１０７号事件について平成１８年３月８日にした審決を取り消す。」との判決。

第２ 事案の概要

本判決においては，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。

本件は，原告の有する「端末機」に係る本件特許（後記）について，被告が無効審判請求をしたところ，特許庁は，当該請求項に係る発明は引用刊行物１，２記載の発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものであるとしてこれを無効とするとの審決をしたため，原告がその取消しを求めた事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件特許（甲１１）

特許権者：X（設定登録時の特許権者は原告及びAであったが，その後，原告はAの持分を譲り受け，平成18年3月15日付けで持分移転登録を行った。）

発明の名称：「端末機」

特許出願日：平成14年8月19日（特願2002-238677号。平成12年2月25日に出願した特願2000-50234号の一部を新たな特許出願としたもの。）

設定登録日：平成15年4月4日

特許番号：第3415616号

(2) 本件手続

審判請求日：平成17年4月7日（無効2005-80107号）

訂正請求日：平成17年11月21日（以下「本件訂正」といい，本件訂正後の明細書（甲12）を「本件明細書」という。）

審決日：平成18年3月8日

審決の結論：「訂正を認める。特許第3415616号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」

審決謄本送達日：平成18年3月18日（原告に対し。）

2 本件発明の要旨（本件訂正後のもの。以下「本件発明1」などという。）

【請求項1】「基地局を介して無線通信を行う移動通信体と短距離通信を行う短距離通信手段と，前記移動通信体の電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段とを有し，金融システムサーバにアクセス可能な端末機であって，

商店に支払う支払い金額を前記移動通信体の前記電子マネー金額から支払い処理する際には，前記移動通信体と短距離通信可能な状態で，前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて，前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し，前記金融システムサーバに対して前記支払い金額を前記電子マネーを一時的にプールする当座口座から前記商店の口座に送金する処理要求を送信し，受信した前記電子マネー金額に対して前記支

払い金額を前記変額処理手段によって減額して新たな電子マネー金額を求め、さらに前記新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体へ送信するように構成されたことを特徴とする端末機。

【請求項 2】暗号化状態の電子マネー金額を解読する解読手段と、解読された電子マネー金額と可読状態の電子マネー金額とを照合する照合手段と、可読状態の電子マネー金額を暗号化する暗号化手段とを有し、

商店に支払う支払い金額を前記移動通信体の前記電子マネー金額から支払い処理する際には、前記移動通信体と短距離通信可能な状態で、前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて、前記移動通信体から可読状態および暗号化状態の電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し、受信した前記暗号化状態の電子マネー金額を前記解読手段によって解読し、前記解読された電子マネー金額と前記可読状態の電子マネー金額とを前記照合手段によって照合し、前記照合結果が不一致である場合には前記電子マネー金額からの支払い処理を禁止する一方、前記照合結果が一致する場合には前記電子マネー金額からの支払い処理を継続し、求めた前記新たな電子マネー金額を前記暗号化手段によって暗号化し、前記暗号化した新たな電子マネー金額および暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体へ送信するように構成された請求項 1 記載の端末機。

【請求項 3】前記移動通信体の前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には、前記移動通信体と短距離通信可能な状態で、前記移動通信体または前記端末機に前記補充金額が入力されることに応じて、前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し、前記金融システムサーバに対して前記補充金額を前記当座口座に入金する処理要求を送信し、受信した前記電子マネー金額に対して前記補充金額を前記変額処理手段によって増額して新たな電子マネー金額を求め、前記新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体へ送信するように構成された請求項 1 記載の端末機。

【請求項４】暗号化状態の電子マネー金額を解読する解読手段と、解読された電子マネー金額と可読状態の電子マネー金額とを照合する照合手段と、可読状態の電子マネー金額を暗号化する暗号化手段とを有し、

前記移動通信体の前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には、前記移動通信体と短距離通信可能な状態で、前記移動通信体または前記端末機に前記補充金額が入力されることに応じて、前記移動通信体から可読状態および暗号化状態の電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し、受信した前記暗号化状態の電子マネー金額を前記解読手段によって解読し、前記解読された電子マネー金額と前記可読状態の電子マネー金額とを前記照合手段によって照合し、前記照合結果が不一致である場合には前記電子マネー金額の補充処理を禁止する一方、前記照合結果が一致する場合には前記電子マネー金額の補充処理を継続し、求めた前記新たな電子マネー金額を前記暗号化手段によって暗号化し、前記暗号化した新たな電子マネー金額および暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額を前記短距離通信手段によって前記移動通信体に送信するように構成された請求項３記載の端末機。

３ 審決の要旨

審決は、以下のとおり、上記訂正を認めた上で、本件発明は、後記刊行物１，２記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると判断した。

３-１ 請求人（原告）の主張（本件と関連するのは、請求人の主張する以下の無効理由のみであるので、他の無効理由の記載は省略する。）

「本件特許の請求項１から４に係る発明は、その特許出願の前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された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、これら請求項１から４に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項２号に該当する。

刊行物１： 国際公開第９６／０９５９２号パンフレット（本訴甲１の１）

刊行物 2 : 国際公開第 9 9 / 0 3 0 7 9 号パンフレット (甲 2 の 1)

刊行物 3 : 特表平 1 1 - 5 0 1 4 2 4 号公報 (本訴甲 3)

刊行物 4 : 登録実用新案第 3 0 5 1 7 4 8 号公報 (本訴甲 4)

刊行物 5 : 特開平 9 - 1 1 6 9 6 0 号公報 (本訴甲 5)

刊行物 6 : 特開平 1 0 - 4 0 3 2 3 号公報 (本訴甲 6)

刊行物 7 : 特開平 3 - 2 4 1 4 6 3 号公報 (本訴甲 7)

刊行物 8 : 特開平 2 - 1 0 4 9 号公報 (本訴甲 8)

刊行物 9 : 特開昭 6 3 - 3 2 6 5 8 号公報 (本訴甲 9)

刊行物 1 0 : 矢沢哲也ほか . 「 [座談会] I C 型地域商業・金融カードの今後を見通す」 . カード・ウェブ , 第 1 0 巻 , 第 1 1 号 , 1 9 9 7 年 1 0 月 , 1 1 1 6 ページ . 」 (本訴甲 1 0)

3-2 本件発明 1 について

(1) 刊行物 1 記載の発明 (以下「刊行物 1 発明」という。)

「 (1) P O S において購入をする客個人に属するものであり (personal to a customer 12 who is making a purchase at POS 10) スマートカード (smart card) であるところの電子ウォレット (electronic wallet 9) に対して , その電子ウォレットとの間で非接触通信 (contact less communication) を行うカードインタフェース (card interface 351) と ,

(2) 電子ウォレット内の電子パス (electronic purse 310) の内部の電子現金 (electronic cash) の貯蔵額を減少させるとともに電子キャッシュドロア (electronic cash drawer 364) における電子現金の貯蔵額を同じ金額分だけ増加させる動作をする電子パス支払ユニット (electronic purse payment unit 363) と , 電子現金を現金プール (cash pool) から購入するようなときにその電子現金を電子パスにロードする機能をもつ電子パスローディングユニット (electronic purse loading unit 365) とを有しており ,

(3) 各金融機関の取引処理センター (transaction processing centers of financial institutions 20A 20K) とは必要に応じて通信する , 支払ユニット (payment unit 8) であって ,

(4) 電子現金を \$ BALANCE ほど貯蔵している電子ウォレットを受け付け (452) , \$ SUM の支払要求を P O S (10) から P O S インタフェース (POS interface 353) を通じて受信し (453) ,

電子パース払いの実行可能性 (purse payment feasibility) をチェックし (455), 実行できるようであれば, 支払いを電子パース支払ユニットを通じて行い (457),

(5) 電子キャッシュドローア内に蓄積された電子現金を, 適当な各金融機関の取引処理センターの現金プールユニット (cash pool unit 384) との決済によってお金 (money) に変換させ, その後, 商人の銀行口座 (merchant's bank account) に預金し,

(6) 前記の電子パース払いの実行可能性のチェック (455) を行うときには, \$ SUM \$ BALANCE が否かの比較判断を行い,

(7) 前記の電子パース支払ユニットを通じての支払い (457) を行うときには, \$ SUM を電子パースから払わせ \$ BALANCE を更新させる

支払ユニット。」

(2) 刊行物 1 発明と本件発明 1 との対比

「(1) 「POS において購入をする客個人・・・カードインタフェースと」

POS において (at POS 10) という表現には, 被請求人も指摘しているように, 用語の説明との関係で不明りょうさが残るが, 商品の販売やサービスの提供が行われている場所に POS (用語の説明にあるとおりのユニットの一部としての POS) が設置されていること, その場所に客が行き商品の購入やサービスの利用をして支払いをすること, 支払いをする客が携帯してその場所に持って行くのがスマートカード (smart card) であるところの電子ウォレット (electronic wallet) であることは, 刊行物 1 における POS とその利用に関連する記載を通してみれば直ちに把握できる明りょうな事項である。

そして, 請求項 1 の「移動通信体」も, 支払いをする者が支払いをすべき場所に携帯して持って行く「携行品」(訂正明細書の段落 0007, 0026, 0170 ほか) である。

してみると, 刊行物 1 のスマートカードである電子ウォレットは, 請求項 1 の「移動通信体」とは, 「携行品」という概念で共通する。(「携行品」の具体的態様の相違は, 相違点 1 として抽出する。)

また, カードインタフェース (card interface) については, 支払ユニット (payment unit) において前記のスマートカードである電子ウォレットとの間で非接触通信 (contactless comm

unication)を行うものとされているところ、スマートカードにおける非接触通信といえば、通常、近接型や近傍型を含むNFC(近距離通信)各種のことであるから、このカードインタフェースは請求項1の「短距離通信」を行うものといえる。

したがって、刊行物1のカードインタフェースと請求項1の「短距離通信手段」とは、支払いをする者が携帯して支払いをすべき場所に持ってくる携行品との間で「短距離通信を行う短距離通信手段」である、という点で共通する。

(2) 「電子ウォレット内の・・・電子パースローディングユニットとを有しており」

刊行物1の電子現金(electronic cash)は、カード型、残高型、及びクローズド・ループ型などに分類できる典型的な電子マネーであって、電子マネーに転換した分の残高が個人ごとの特別の残高ではなく発行機関ごとの残高として決済までの間プールされるような運用形態をとる電子マネーである。

このことは、上記の4-1-2の(4c)(4i)の記載(判決注：審決のうち、刊行物の記載を摘示した部分の引用は省略する。以下、同様。)からも、また、(4h)の金融機関の構成についての記載の中にひとつの現金プール(a cash pool)という表現があり、金融機関ごとにひとつプール用の口座あるいは勘定があることが示されている((4i)の記載の中では口座あるいは勘定としてではなく勘定業務を行うユニット(accounting unit)あるいは現金プールユニット(cash pool unit)として説明されているが、プール総額を管理する口座あるいは勘定は当然存在していると解される。)ことからみても、さらには、(7a)(7b)(7c)(8a)の各段落や関連各図においてプール総額の管理がない電子キャッシュ小切手(electronic cache check)が電子現金とは区別して扱われていることからみても、明白である。

したがって、刊行物1の電子現金は、請求項1の「電子マネー」に相当する。

そして、刊行物1の電子パース支払ユニット(electronic purse payment unit)は、「電子マネー」を扱うものであるから、請求項1にいう「電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段」に相当する。

刊行物1の電子現金について、被請求人は、\$SUM>\$BALANCEだと電子現金が銀行口座から補充されてしまうという構成を挙げ、この電子現金は「本件発明1の通常の意味でいう電子マ

ネーとは異なる」と主張している（平成17年11月28日付け上申書（以下「上申書」という。）23ページ，2-1-3について（2））が，上記（4c）（4i）（4h）（7a）（7b）（7c）（8a）等の記載からみて，刊行物1の電子現金が電子マネーとしての基本的属性を有することは明らかである。

被請求人が挙げる，不足時に銀行口座から補充されてしまうという前記の構成にしても，電子現金は直接電子キャッシュドロアや商人の口座に届いたりせず，いったんは電子ウォレットへと流れるのであるから，この補充も基本的には通常の電子マネーにおける流れの枠組みに沿ったものでしかない。

すなわち，刊行物1の電子現金は，サービス上あるいは機能上の拡張がなされた（通常の電子マネーの最も基本的なサービスや機能として考えられるものよりは拡張された）電子マネーではあっても，もはや電子マネーとして認識され得ないものというには全く当たらない。

したがって，被請求人の主張は採用できない。

(3) 「各金融機関の・・・支払ユニットであって」

刊行物1の取引処理センター（transaction processing center）は，文言上は施設を表しているが，処理内容についての説明と技術上の常識とからみればその中に請求項1の「金融システムサーバ」に相当する情報処理装置を含むことは明らかであり，刊行物1の支払ユニット（payment unit）は，当然その情報処理装置に対してアクセスしていると認められる。

そして，この支払ユニット自体は，請求項1の「端末機」に相当するものである。（刊行物1では，端末（terminal）という用語はハブ（hub）と対置させた用語として上記4-1-2で摘記した箇所以外の箇所で用いられているが，支払ユニットがごく普通の意味で端末であるのは明らかである。）

したがって，刊行物1の支払ユニットは請求項1の「金融システムサーバにアクセス可能な端末機」に相当する。

(4) 「電子現金を・・・電子パース支払ユニットを通じて行い」

上記4-1-2の（5a）から（5e）までの記載からみて，刊行物1の支払ユニット（payment unit）は，当然，ブロック452以降で速やかに電子ウォレットとの通信リンクを確立し

ているといえ、また、ブロック 4 5 5 に至るまでには必ず \$ SUM の値と比較するための \$ BALANCE の値を電子ウォレットから通信リンクを介して受信しているということができる。

したがって、(4) の処理における上記の動作と、請求項 1 の「支払い処理する際」の動作とは、「商店に支払う支払い金額を」携行品の「前記電子マネー金額から支払い処理する際」に「短距離通信可能な状態で」その携行品から「前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」する動作として共通する。

もっとも、\$ BALANCE をいつの時点で何に依じて受信しているかについて、刊行物 1 には明示的な記載がない。(この点は、相違点 2 として抽出する。)

また、刊行物 1 の記載によれば、支払ユニットは「支払い金額」\$ SUM の「入力」には直接関わっておらず、外部の POS から POS インタフェース (POS interface) を介して \$ SUM を受信している。(この点は、相違点 3 として抽出する。)

(5) 「電子キャッシュドロア内に・・・銀行口座に預金し」

「電子キャッシュドロア内に蓄積された電子現金を・・・お金 (money) に変換させ、その後・・・預金」するとは、通常の (クローズド・ループ型の) 電子マネーについての基本的知識と刊行物 1 における電子現金の流れに関連する記載とからみて、明らかに、そのように「変換」させ「預金」させることを要求するメッセージを支払ユニットが適切な金融機関の取引処理センターへと送信し、そのメッセージをその取引処理センターが受信し、その取引処理センターが、お金への、すなわち本来の通貨への変換を行い、変換したそのお金を商人の預金口座へと入金する、ということである。

したがって、(5) の処理における支払ユニットによる上記の送信動作と、請求項 1 の「処理要求」の「送信」とは、「前記金融システムサーバに対し」て電子マネーで受領した「支払い金額」に係る金額を「電子マネーを一時的にプールする」口座あるいは勘定から「前記商店の口座に送金」させる「処理要求」を「送信」する動作として共通する。

もっとも、刊行物 1 発明においては、お金に変換されるのは、電子キャッシュドロアに蓄積された (accumulated in electronic cash drawer) 分のまとまった額であるから、刊行物 1 発明では「処理要求」の送信として個々の受領金額を送信してはいない、すなわち、「支払い

金額」として入力があった「前記」支払い金額を個別に送信してはいない，ということになる。

(この点は，相違点 4 として抽出する。)

(6) 「前記の電子パース払いの・・・比較判断を行い」

コンピュータの処理において，大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識であるから，この(6)の処理は，請求項 1 の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っているといえる。

もっとも，減算を「新たな電子マネー金額を求め」るために行い，その減算の結果をそのまま「新たな電子マネー金額」として(次の(7)の送信において)用いているか否かについては，刊行物 1 には明記されていない。(この点は，相違点 5 として抽出する。)

(7) 「前記の電子パース支払ユニットを通じての・・・更新させる」

「前記の電子パース支払ユニットを通じての支払いを行うときに」は，「電子パースから・・・払わせ・・・更新させる」ために，当然，電子ウォレット内の現残高を新残高に更新させるためのなんらかの情報を送信していると解することができる。すなわち，この(7)の処理における送信動作と，請求項 1 の「短距離通信手段によって・・・送信する」ところの「送信」とは，電子マネー金額を「新たな電子マネー金額」に更新させる情報を「短距離通信手段によって・・・送信する」送信動作として共通する。

(3) 一致点及び相違点

「以上の検討をまとめると，本件発明 1 と刊行物 1 発明は，次のとおりの一致する構成をもっている，ということができる。

「携行品と短距離通信を行う短距離通信手段と，前記携行品の電子マネー金額を増額または減額処理する変額処理手段とを有し，金融システムサーバにアクセス可能な端末機であって，

商店に支払う支払い金額を前記携行品の前記電子マネー金額から支払い処理する際には，前記携行品と短距離通信可能な状態で，前記携行品から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信し，受信した前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額し，さらに前記携行品の電子マネー金額を新たな電子マネー金額に更新させる更新情報を前記短距離通信手段によって前記携行品に送信するように構成されたことを特徴とす

る端末機。」

一方、本件発明１と刊行物１発明との間には、以下の点で構成上の相違がある。

（相違点１）本件発明１の携行品が「短距離通信」のみならず「基地局を介して無線通信を行う」こともできる「移動通信体」であるのに対して、刊行物１発明の携行品は非接触通信（「短距離通信」）を行うのみのスマートカードであるところの電子ウォレットである点。

（相違点２）「電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」する動作の呼応関係について、本件発明１では「支払い金額が入力されること」に「応じて」「受信し」ているのに対して、刊行物１発明では、何に「応じて」\$ BALANCE（「電子マネー金額」）を受信しているのかが、明示的な記載がないため、はっきりしない点。

（相違点３）「支払い金額」の取得について、本件発明１では「前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力され」ているのに対して、刊行物１発明では外部のＰＯＳからＰＯＳインタフェースを介して支払ユニット（「端末機」）が\$ SUM（「支払い金額」）を受信している点。

（相違点４）「端末機」から「金融システムサーバ」へのアクセスに関連して、本件発明１では、「支払い処理する際」に「端末機」から「金融システムサーバ」への送信を行っており、「端末機」は、その際、個々に入力される「支払い金額」について、その「前記支払い金額を前記電子マネーを一時的にプールする当座口座から前記商店の口座に送金する処理要求を送信し」ているのに対して、刊行物１発明では、個別の支払いの際には支払ユニット（「端末機」）から金融機関の取引処理センター（「金融システムサーバ」）への送信は行っておらず、支払ユニットは、支払いを通じて蓄積されたまとまった額の電子現金（「電子マネー」）について、それらを金融機関において本来の通貨へと変換させ現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定（「電子マネーを一時的にプールする」口座あるいは勘定）から商人の銀行口座（「商店の口座」）へお金として送金させる処理要求を送信している点。

（相違点５）「新たな電子マネー金額」へと更新させる更新情報の「送信」について、本件発明１では「減額して新たな電子マネー金額を求め」ておき、その求めておいた「新たな電子マネー金額」をそのまま更新情報として送信しているのに対して、刊行物１発明では、「新たな

電子マネー金額」を扱っているか否か、また、それを更新情報として送信に用いているか否かが、明示的記載がないため、はっきりしない点。」

(4) 相違点の判断

ア 相違点 1 について

「セルラー電話であってカード代わりに使える電話機、すなわち、セルラーネットワークの基地局に接続して移動体通信ができる電話機（「基地局を介して無線通信を行う移動通信体」）であって、通常の移動体通信の手段（「無線通信手段」）のみならず店頭で設置された支払決済端末との間で直接通信を行える通信インタフェース（「短距離通信手段」）をも電話機本体に備えており、さらに、金融機関のカードに相当する情報や機能が付加されたスマートカードを電話機本体に収納しており（あるいはＩＣチップを電話機に内蔵しており）、店にカードを携行する代わりにその電話機を携行でき、店頭の支払決済端末との間で直接通信させることによってカードに係る各種の決済手段でカード払いをすることができるもの、という電話機概念は、例えば刊行物 2 ないし 5 にもみられるように周知である。（特に、刊行物 2 では、5 ページ 18 行からの段落、27 ページ 28 行からの段落、また 9 ページ 9 行からの段落の記載を、刊行物 3 では、図 1 と 6 それぞれについての説明と 22 ページからの他の実施例についての説明を、刊行物 4 では段落 0010 以降の説明を、また、刊行物 5 では段落 0035 以降の説明を、それぞれ参照。なお、刊行物 3 では G S M 移動電話、刊行物 4 では携帯無線電話機、刊行物 5 では携帯電話機として言及されているが、これらの電話機はいうまでもなくセルラーネットワークにより移動体通信を行う電話機である。）

してみると、刊行物 1 発明において、店に携行して店頭で電子ウォレットとして用いてカード払いできるような携行品として電子ウォレットの情報や機能が付加されたセルラー電話の電話機を採用し、上記の相違点 1 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

相違点 1 についての被請求人の主張・・・は、刊行物 1 の記載事項を誤解して主張するものであり、周知性を示すために挙げた刊行物 2 ないし 5 について、単に個別に特定の記載が見出せない旨の主張をするものであり、また、技術上の阻害要因について誤解して主張するもので

あるから・・・，いずれも採用することができない。」

イ 相違点 2 について

「二種類の情報を用いることが必須である情報処理において，一方の情報が確定したとき初めて他方の情報を取得するようにすることは，情報を取得するタイミングとして合理的であり，そのような処理の流れは，タイミングに関する技術面の問題やその他の実際上の制約などがない限り，一般的に想起されるものである。

そして，刊行物 1 発明における店頭での支払いについて当業者が検討する場合でも，支払合計額である \$ SUM が確定したときにそれに「応じて」残高である \$ BALANCE を取得するという処理の流れは，上記のようなタイミングによる処理の流れの例として容易に想起される程度のものといえる。

したがって，刊行物 1 発明において上記の相違点 2 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは，当業者が容易になし得ることである。

相違点 2 についての被請求人の主張・・・は，単に刊行物 1 ないし 10 の中に根拠となる明示的な記載が見出せないと主張するものであり，また，どのようなタイミングで情報を取得するかを選択することとは関係しない効果をいうものであるから，いずれも採用することができない。」

ウ 相違点 3 について

「刊行物 1 の説明において支払ユニットと P O S とはともに小売ユニット (retail unit) の構成要素とされているところ，このうち，P O S は，例えばスーパーのレジであるとされている (4 - 1 - 2 (3 a)) ことから，従来の (普通の単機能的な) レジとしての位置づけにあると解され，それに対して，支払ユニットは，P O S インタフェースに加えてカードインタフェース (card interface) やカスタマーインタフェース (customer interface) を持つことからみて，レジに併設する (多機能的な) カード取引端末としての位置づけにあると解される。

しかし，支払ユニットと P O S を単に合わせた統合型の多機能 P O S 端末はごく容易に想起できるといえるから，刊行物 1 発明において相違点 3 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは，当業者が容易になし得ることである。

なお、・・・刊行物 1 には上記 4 - 1 - 2 で摘記した箇所以外に "For example, the point of sale and the payment unit of the present invention need not be separate units and may share some of the hardware components, such as their central processing unit, one example being a cash register version incorporating both units." とする文があり (4 9 ページ 6 9 行), P O S と支払ユニットとを統合できることが開示されている。」

エ 相違点 4 について

「まず、電子現金の個々の支払いに際して個別に直ちに決済の処理要求を送信するようにできるか否かについて検討する。

個別に直ちに決済を請求する形態は、デビットカードにみられるように、他の決済手段において周知であり、刊行物 1 で扱われている決済手段の中でも、少なくとも電子キャッシュ小切手 (electronic cache check) における決済についてはこのとおりの形態がみられる。

また、電子現金において決済を請求する形態をどうするかは、電子現金に係る実際の各種ユニットの構造や動作などに関する技術的事項とは関係なく、加盟店業務に係る業務上の得失を検討して任意に選択できる、人為的取り決めともいうべきことであり、電子キャッシュ小切手や他の決済手段における形態であっても任意に採用を検討できることである。

してみると、刊行物 1 発明において、電子現金の個々の支払いに際して、個別に直ちに処理要求を送信するようにすることは、当業者が容易になし得ることである。

次に、電子現金の現金プールに係る口座あるいは勘定を当座口座とすることができるか否かについて検討する。

金融機関における口座あるいは勘定の位置づけは、上記決済の請求と同様、実際の各種ユニットの構造や動作などに関する技術的事項とは関係なく、金融機関の電子現金発行機関としての実務上の方針に応じて任意に検討し決定できることであり、かつ、それは、上記の決済の請求についての検討に制約を受けることなく並行して任意に検討できることである。

してみると、個別に直ちに決済を請求する形態を採用し、かつ現金プールの口座を当座口座とすること、すなわち、「支払いの際に」個別の「支払い金額」について「処理要求を送信」させ、かつその「処理要求」を電子現金を変換させ電子現金を「一時的にプールする当座口座」

から「商店の預金口座に送金」させる要求として「送信」させるようにすることは、当業者が容易に想起できることである。

したがって、刊行物 1 発明において上記の相違点 4 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

相違点 4 についての被請求人の主張・・・は、単に本件発明 1 が「一般的決済」の発明でない旨を主張し、また、刊行物 1 の記載事項を誤解して主張するものであるから、採用できない。」

オ 相違点 5 について

「残高の更新を新残高の値そのものを書き込むことで実現するようにすることは、例えば刊行物 6 ないし 9 のそれぞれの記載にもみられるように、周知の技法である。（特に、刊行物 6 では段落 0 0 2 9 0 0 3 1 を、刊行物 7 では 5 ページ右上欄 1 1 行からの段落を、刊行物 8 では図 6 についての説明を、刊行物 9 については図 1 0 と 1 2 を、それぞれ参照。）

この技法は、磁気カードはもとより IC カードにおいても一般的に行われている技法であり、どのような携行品のどのような記録メディアに書き込むかということには直接制約されない、携行品が単体のスマートカードであってもスマートカードを収納した（あるいは IC チップを内蔵した）電話機であっても採用できる技法である。

してみると、刊行物 1 発明において上記の相違点 5 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

相違点 5 についての被請求人の主張・・・は、周知性を示すために挙げた刊行物 6 ないし 9 について個別に特定の記載が見出せないと主張するか、あるいは特定の刊行物の特定の記載をとらえて阻害要因の存在を主張するものでしかないから、採用することができない。」

(5) まとめ

「相違点は上記の相違点 1 ないし 5 のみであって、いずれの相違点についても、刊行物 1 発明において請求項 1 にあるとおりの構成をとるようにすることは、当業者にとって容易にできたというべきことであり、また、いずれの相違点にも他の相違点に互いに影響して上記のような採用や組み合わせを阻害することとなるような事情はないと認められる。

さらに、上記の各相違点について請求項１にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果についても、いずれも当業者であれば予測することができた程度の効果であるということが出来る。

したがって、本件発明１は、刊行物１発明に基づいて、刊行物２ないし９の記載事項、周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして、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

「被請求人は、請求項１についての主張のまとめの中で、刊行物１の電子現金におけるSUM > \$ BALANCEの際の補充について再度言及し・・・、刊行物１発明を「移動通信体」と組み合わせると顧客の全財産をその移動通信体とともに携帯させることになってしまうという阻害要因がある、と主張しているが・・・、自動的な補充がはらむ危険性は携行品が「移動通信体」であってもスマートカードその他であっても共通であり、その危険性は、対応策を十分にとらずに高額の補充を頻繁に繰り返せるような条件で補充サービス付きの電子現金サービスを開始すると危険である、というように事業化する場合に検討すべき課題にはなるとしても、携行品としてスマートカードという例が技術的にありうる例としてすでに提示されている場合に、それに代わる携行品として、セルラー電話であって短距離通信によるカード払いもできるような電話機、という例を、想起すること自体できなくさせる、あるいは、想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる、というような技術上の阻害要因にはなり得ないから、被請求人の主張はやはり採用することができない。」

3-3 本件発明２について

(1) 対比

「刊行物１にはセキュリティに配慮したプロトコルによる通信が提供される旨の説明があり（４-１-２（４f）（４g））、カード取引端末における通常の構成からいっても、一般的な意味での暗号化手段や復号化手段（「解読手段」）や照合手段であれば刊行物１の支払ユニット（payment unit）は当然有していると解することができる。

しかし、「電子マネー金額」についての請求項２の記載にあるようなデータ構成やそれらに

対する取り扱いについては、刊行物 1 には関連する記載を見いだすことができない。

したがって、本件発明 2 と刊行物 1 発明とを対比すると、両者は、前掲の相違点 1 ないし 5 に加えて、次の相違点 6 で相違し、その他の点で一致する。

（相違点 6）本件発明 2 では、「端末機」の内部において、支払い金額の入力に応じて「可読状態および暗号化状態の電子マネー金額」を「受信し」、「暗号化状態の電子マネー金額」を「解読し」、それら「解読された電子マネー金額」と「可読状態の電子マネー金額」とを「照合し」、不一致である場合には支払処理を禁止し、一方、一致の場合には支払処理を継続して「新たな電子マネー金額」を暗号化し、「暗号化した新たな電子マネー金額」と「暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額」とを「送信する」、という一連の動作を行っているのに対して、刊行物 1 発明では支払ユニット（「端末機」）においてこのような動作を行っていない点。」

（2）相違点 6 について

「刊行物 6 には、金銭登録機が暗号化キー K 2 を用い、ＩＣカードから残額に関する基礎的データと偽装データとを読み取り、偽装データの方を復号（解読）して基礎的データと比較検証し、検証結果が正しければ購入の処理をし、ＩＣカードのメモリーの基礎的データの領域に新たな残額についての暗号化しないデータを書き込むとともに、メモリーの偽装データの領域には暗号化キー K 1 と K 2 を用いてその新たな残額を暗号化したデータを書き込む処理が記載されている（段落 0 0 2 9 0 0 3 1，図 2，図 5 を参照）。

刊行物 6 に記載されている上記の処理は、請求項 2 の表現に即していえば、「可読状態および暗号化状態の」金額を「受信し」、「解読し」、それらを「照合し」、照合結果が正当であるときは「暗号化した新たな」金額と「暗号化していない可読状態の新たな」金額とを「送信する」処理であるといえる。

刊行物 1 発明と刊行物 6 の上記の処理とは、属する業務分野や用いられている機器に共通性があり、また、セキュリティの向上は、刊行物 1 発明においても当然考慮される一般的な課題であり、刊行物 6 に記載された技術手段を刊行物 1 発明に適用することを妨げる要因も認められないから、刊行物 6 に開示された、残額に係るデータ構造とそれに対する取り扱いを、刊行

物 1 発明の \$ BALANCE のデータ構造とそれに対する取り扱いとして採用することは、当業者が容易になし得ることである。

したがって、刊行物 1 発明において上記の相違点 6 に係る構成を請求項 2 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

相違点 6 についての被請求人の主張・・・は、刊行物 6 に記載されている技術の分野が電子マネーそのものでないことをいうにすぎない主張であるので、採用できない。」

(3) まとめ

「相違点は上記相違点 1 ないし 5 に相違点 6 を加えた各相違点のみであって、いずれの相違点についても刊行物 1 発明において請求項 2 にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたというべきことであり、いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ、さらに、請求項 2 にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから、本件発明 2 は、刊行物 1 発明に基づいて、刊行物 2 ないし 9 の記載事項、周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして、当業者が容易に発明をすることができたものである。」

3-4 本件発明 3 について

(1) 対比

「刊行物 1 において説明されている電子現金取引では、補充は支払いの手続きの内部に組み込まれており（上記 4 - 1 - 2（5）の特に（5 e）の段落を参照）、独立した手続きとしての補充の手続きはないが、組み込まれたかたちであっても補充の処理自体は存在している。

そして、この補充処理についてはオンラインで行う形態が明示されており（4 - 1 - 2 の（6 a）の段落）、また補充に伴い電子現金の代金は現金プールへ送金されるとされている（4 - 1 - 2（4）に係る各段落の記載、特に（4 d）（4 h）を参照）。

したがって、刊行物 1 に記載された補充処理は、請求項 3 の表現に即していえば「補充金額を補充処理する際」の処理であって、その「補充金額」を現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定に「入金」させる「処理要求」を「送信」することを伴うものである、ということができる。

もっとも、前述の相違点 4 や 5 と同様の不明な点が補充処理についても存在しているから、本件発明 3 と刊行物 1 発明とを対比すると、両者は、前掲の相違点 1 ないし 5 に加えて、次の相違点 7 ないし 9 で相違し、その他の点で一致する。

(相違点 7)「補充処理する際」に行われる「電子マネー金額」の「受信」について、本件発明 3 では「補充金額が入力されること」に「応じて」「受信」しているのに対して、刊行物 1 発明では支払処理の際に比較判断の結果に応じて補充処理を実行しており、\$ BALANCEを受信した後、\$ SUM \$ BALANCEでないとき、すなわち「支払い金額」に対し「電子マネー金額」が不足しているときだけ、補充金額を決定している点。

(相違点 8)「入金」の「処理要求」について、本件発明 3 では、入金が電子マネーを一時的にプールしている「前記当座口座」への入金であるのに対して、刊行物 1 発明では、入金が現金プールユニットに係るなんらかの口座あるいは勘定への入金である点。

(相違点 9)「新たな電子マネー金額」へと更新させる更新情報の「送信」について、本件発明 3 では、「増額して新たな電子マネー金額を求め」ておき、その求めておいた「新たな電子マネー金額」をそのまま更新情報として送信しているのに対して、刊行物 1 発明では、「増額」に当たる加算を行っているか否か、また、増額して「新たな」電子現金「金額」として求めたものをそのまま更新情報として送信しているか否かが、明示的な記載がないため、はっきりしない点。」

(2) 相違点について

ア 相違点 7 について

「補充の手続きそのものは、電子マネーやそれに類する金銭的価値を記録メディアに書き込んで使わせる支払システムではごくありふれた手続きであり、例えば刊行物 10 でも言及されているように、現金を払っての補充、預金からの引き落としによる補充、A T Mのあるところでの補充、そして店頭での補充といった、さまざまな形態での補充手続きがすでに提供されており周知となっている。(刊行物 10 では、14 ページ左コラムに現金払いや引き落としによる補充に言及する記載があり、また、15 ページ左コラムに A T Mのあるところや店頭での補充に言及する記載がある。)

刊行物 1 発明は、補充を支払いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる（ひいては上記 4 - 1 - 2 の（ 1 b ）（ 1 c ）で言及されている問題を解決する）ものではあるが、補充を別途行うことを許さなくするというものではなく、補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを、支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは、制度面からみても技術面からみても明らかである。

したがって、刊行物 1 発明において上記の相違点 7 に係る構成を請求項 3 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

なお、請求人が指摘するように、刊行物 1 には上記 4 - 1 - 2 で摘記した箇所以外に "It will be appreciated that customer interface 352 may indicate at step 456 the amount necessary for replenishment and allow the customer to select a sum larger than this amount, e.g. for increasing the amount of electronic cash in his electronic wallet for future use." とする文があり（ 23 ページ 10 13 行）、さらに、 "If the current balance is found insufficient in 455, then it is first replenished with a sufficient sum in 456 or with a larger desired sum specified by the customer, and then the purse is charged in 457." とする文もあり（ 24 ページ 18 20 行）、客によるその場での補充金額の指定がありうること、すなわち補充金額の「入力」と「受信」がありうることが示唆されている。

相違点 7 についての被請求人の主張・・・は、周知性を示すために挙げた刊行物 10 について、座談会の記事であることを理由に表面的な主張をするにすぎないものであり、採用することができない。」

イ 相違点 8 について

「相違点 4 について検討したとおりであり、口座の位置づけは任意に決定できることであるから、刊行物 1 発明において相違点 8 に係る構成を請求項 3 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。」

ウ 相違点 9 について

「相違点 5 についての検討と同様のことがいえ、周知技術あるいは刊行物 6 ないし 9 に記載

された技術の採用は、支払いだけでなく補充においても同様にできるといえる（カード内の残高の更新をどのように実現するかについての技法であり、補充においても共通して採用できるといえる）から、刊行物 1 発明において相違点 9 に係る構成を請求項 3 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。」

(3) まとめ

「相違点は相違点 1 ないし 5 に上記の相違点 7 ないし 9 を加えた各相違点のみであって、いずれの相違点についても刊行物 1 発明において請求項 3 にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたこととあり、いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ、さらに、請求項 3 にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから、本件発明 3 は、刊行物 1 発明に基づいて、刊行物 2 ないし 10 の記載事項、周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして、当業者が容易に発明をすることができたものである。」

3-5 本件発明 4 について

(1) 対比

「請求項 4 の発明と刊行物 1 発明とを対比すると、両者は、前掲の相違点 1 ないし 5 及び 7 ないし 9 に加えて、さらに、上記相違点 6 と同様の次の相違点 10 で相違し、その他の点で一致する。

（相違点 10）請求項 4 の発明では、補充金額の入力に応じて「可読状態および暗号化状態の電子マネー金額」を「受信し」、「暗号化状態の電子マネー金額」を「解読し」、それら「解読された電子マネー金額」と「可読状態の電子マネー金額」とを「照合し」、不一致である場合には補充処理を禁止し、一方、一致の場合には補充処理を継続して「新たな電子マネー金額」を暗号化し、「暗号化した新たな電子マネー金額」と「暗号化していない可読状態の新たな電子マネー金額」とを「送信する」、という一連の動作を行っているのに対して、刊行物 1 発明では、支払ユニットにおいてこのような動作を行っていない点。」

(2) 相違点 10 について

「相違点 6 についての検討と同様のことがいえ、刊行物 6 に記載された技術の採用は支払い

だけでなく補充についても同様にできるといえる（カード内の残高に対する不正な書き換えを防止できる技法であり，補充においても共通して採用できるのは記載からみて明らかである）から，刊行物１発明において相違点１０に係る構成を請求項４にあるとおりの構成とすることは，当業者が容易になし得ることである。」

(3) まとめ

「相違点は相違点１ないし５及び７ないし１０の各相違点のみであって，いずれの相違点についても，刊行物１発明において請求項４にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にとって容易にできたことであり，いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事情はないと認められ，さらに，請求項４にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから，本件発明４は，刊行物１発明に基づいて，刊行物２ないし１０の記載事項，周知技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして，当業者が容易に発明をすることができたものである。」

4 結論

「以上のとおり，請求項１ないし４に係る各発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきものである。」

第３ 原告の主張の要点

１ 取消事由１（刊行物１発明の認定の誤り）

(1) 刊行物１の「電子現金」と本件各発明の「電子マネー」とは明確に異なる。

電子マネーは，貨幣価値を電子的な手続きによって流動させるものであるから，その流れが異なれば，異なる電子マネーと認識されるべきものである。刊行物１の電子現金は「不足時に銀行口座から補充されてしまうという…構成」（審決書１５頁５～６行）であるのに対して，請求項１の電子マネーは，使用とは独立の補充処理を想定していて，刊行物１の電子現金と本件発明１の電子マネーとは明確に異なる。また，本件発明の請求項３及び４にいう「電子マネー」は，使用とは独立の補

充処理を明確に特定しており、刊行物１の「電子現金」とは異なるものである。したがって、刊行物１の電子現金が本件各発明にいう「電子マネー」に相当するとした審決の認定は誤りである。

この点について、被告は、手動充電池と自動充電池を例示して、いずれの場合も充電池である点では異ならないと主張するが、本件発明１の電子マネーが刊行物１の電子現金とは異なることを考慮していないものであり、失当である。

(2) 審決は、刊行物１発明について「(6) 前記の電子パス払いの実行可能性のチェック(４５５)を行うときには、\$SUM \$BALANCEか否かの比較判断を行」(審決書１３頁１２～１３行)うものであると認定した上で、「コンピュータの処理において、大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識であるから、この(6)の処理は、請求項１の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っていると認めている。」(審決書１６頁２７～３０行)と認定している。

確かに、コンピュータの処理において、大小の比較判断が実際に減算を行ってみることによる判断であることは技術常識である。しかしながら、本件発明１の減算方法は「(電子マネー金額) - (支払い金額)」であるのに対し、刊行物１の比較判断は、より総括的な概念であって、その中には「(電子マネー金額) - (支払い金額)」と「(支払い金額) - (電子マネー金額)」の２通りの減算方法が含まれる。審決は、刊行物１発明は、「(電子マネー金額) - (支払い金額)」の減額を行っていると認定しているが、刊行物１の図５の４５５の比較判断は、上記減額を行っていると必ずしもいえない。また、請求項１の減算は、出力として減算結果の値(金額)が得られるのに対して、刊行物１の比較判断は、出力として「大」「小」又は「等」のいずれかが得られるものであり、それぞれの処理における出力やその目的が全く異なる。

なお、本件発明１では端末機が減算処理を行うのに対し、刊行物１の図５の４５７においては、「(電子マネー金額) - (支払い金額)」の減額が行われているが、支

払いユニット 8 と電子ウォレット 9 のいずれが減額処理をするかが定かでない。審決は、図 5 の 4 5 5 に基づき、支払いユニット 8 が「(電子マネー金額) - (支払い金額)」の減額を行っている」と認定したものである。

以上のとおり、刊行物 1 に総括的な概念が記載されているからといって、本件発明 1 の「(電子マネー金額) - (支払い金額)」との減算方法が記載されているとはいえない。

この点について、被告は、「\$ SUM - \$ BALANCE」と「\$ BALANCE - \$ SUM」の演算では、+ / - の符号が異なる点を除けば同一の数値が得られると主張するが、数式の演算において結果の数値が同一であっても符号が異なれば、その意味合いは全く異なるものになるのであって、これらの演算を同一視することはできない。

したがって、審決の上記認定は誤りである。

2 取消事由 2 (本件発明 1 に関する相違点 2 の判断の誤り)

審決は、刊行物 1 発明において、相違点 2 に係る構成を請求項 1 にあるとおりの構成とすることは、当業者が容易になし得ることであると判断している。

しかしながら、本件発明 1 は、相違点 2 に係る構成により、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在されることがないため、全体として高速な処理を実現することができるという効果を奏する。この点は、小口の決済に使われることが想定される電子マネーの機能としては格別の効果であるにもかかわらず、審決は十分に考慮せず、誤って本件発明 1 の進歩性を否定したものである。

3 取消事由 3 (阻害要因の認定の誤り)

審決は、「携行品としてスマートカードという例が技術的にあり得る例として既に提示されている場合に、それに代わる携行品として、セルラー電話であって短距離通信によるカード払いもできるような電話機、という例を、想起すること自体できなくさせる、あるいは、想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる、というような技術上の阻害要因にはなり得ない」と判断している。

しかし、進歩性を判断するうえでの引用発明の組合せの阻害要因は、技術上のものに限られず、引用発明を組み合わせることによって使用者のニーズに合わず、常識的には必要ないものとなる場合は阻害要因になる。したがって、阻害要因を「技術上の阻害要因」に限定する審決の前提は誤りである。

4 取消事由 4（本件発明 3 に関する相違点 7 の判断の誤り）

本件発明 3 に関する相違点 7 について、審決は、「刊行物 1 発明は、補充を支払いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる...ものであるが、...補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを、支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは、制度面からみても技術面からみても明らか」であると判断している。

しかしながら、刊行物 1 発明は、補充を別途行っておかなくてもすむようにするものであり、同発明に、支払いの手続とは別の補充に関する構成を適用すれば、刊行物 1 発明の上記目的に反する方向に変更することになる。

この点、被告は、刊行物 1 発明は、自動補充機能と手動補充機能の併存が可能であることを前提としていると主張するが、その補充は、支払手続において「支払い金額」に対し「電子マネー金額」が不足しているときのものであり、刊行物 1 には支払手続とは別の補充手続を併存させ得ることは記載されていない。

被告は、また、手動補充機能が周知慣用技術であると主張しているところ、支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続が周知であったことは認めるが、これを刊行物 1 発明に採用することは刊行物 1 発明の目的に反することであるから、刊行物 1 発明に手動補充機能を組み合わせることは当業者が容易にできたことではない。

第 4 被告の主張の要点

1 取消事由 1（刊行物 1 発明の認定の誤り）に対して

(1) 原告の主張は、「電子マネーの定義（意義）」の問題と「電子マネー

の処理」の問題を混同したものであって、失当である。

電子マネーとは貨幣価値をデジタルデータで表現したものの総称であるところ、刊行物1の電子現金は、審決が引用している各記載や図に照らすと、貨幣価値をデジタルデータで表現したものであることは明らかである。原告が主張する電子マネーの使用における補充処理の方法の相違は、電子マネーの金額をどのタイミングで増減するかという電子マネー金額の処理方法に関する問題であって、当該処理方法が異なることで「電子マネー」という概念自体が異なったものとなるわけではない。

(2) 刊行物1発明の「 $\$SUM - \$BALANCE$ 」と「 $\$BALANCE - \SUM 」の演算では、 $+$ / $-$ の符号が異なる点を除けば同一の数値が得られるのであって、両者の「出力や目的が全く異なる」とはいえない。

また、刊行物1の図5には、「 $\$SUM \quad \$BALANCE$ か否かの比較判断」による電子パス払いの実行可能性のチェック(455)の結果が“ Yes ”だった場合、引き続いて $\$SUM$ (支払い金額)の支払い後の額に $\$BALANCE$ (電子マネー金額)を更新する処理(457)を実行することが記載されている。 $\$SUM$ (支払い金額)の支払い後の $\$BALANCE$ (電子マネー金額)の額は、「 $\$BALANCE - \SUM 」の演算により求められる。したがって、455と457に照らせば、刊行物1には「 $\$BALANCE - \SUM 」の処理が記載されていることが自明である。

2 取消事由2(本件発明1に関する相違点2の判断の誤り)に対して

原告の主張は、本件発明1においては、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に何らの処理も介在しないことが発明特定事項であることを前提としている。しかし、請求項1は、その文言上、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に他の処理が介在することを排除していない。また、原告は「支払い金額の入力と電子マネー金額の受信との間に他の処理が介在されることがない」ことで「全体として高速な処理を実現するこ

とができる」と主張するが、本件発明１全体の処理時間は、金融システムサーバに対する送金処理要求の送信やその他の処理時間の総計であり、仮に原告主張のように支払い金額の入力後直ちに電子マネー金額の受信処理を行うようにしたからといって、それで全体の処理が高速化できるわけではない。

したがって、本件発明１において、「支払い金額が入力されることに応じて、…電子マネー金額を…受信」することが発明の格別の効果であることを前提とする原告の主張は失当である。

さらに、特開昭６３－３２６５８号公報（甲９）には、「支払い金額が入力されることに応じて、…電子マネー金額を…受信」することに相当する処理が記載されているから、この点に照らしても「支払い金額が入力されることに応じて、…電子マネー金額を…受信」することが容易に想起される程度のものといえるとした審決の判断は正当である。

３ 取消事由３（阻害要因の認定の誤り）に対して

審決は阻害要因を技術上のものに限定したわけではなく、刊行物１に記載された例に代わるものとして移動通信体を想起することは阻害されないと判断したにすぎない。

また、原告の主張するような課題（刊行物１の電子現金はその人の所有する銀行口座残高の全てを使うことが可能であること）を解決する手段として、電子マネーの補充金額に上限を設けることは、刊行物１０（甲１０の１５頁左欄）にも記載されているように周知慣用の手段であり、刊行物１発明を「移動通信体」と組み合わせることの阻害要因とはなり得ない。

４ 取消事由４（本件発明３に関する相違点７の判断の誤り）に対して

刊行物１発明に利用者（顧客）が自ら電子パースの残高を補充する機能を加えたとしても、刊行物１発明の目的を何ら阻害することはない。利用者としては、電子パースの残高の補充方法として、自動補充機能に加えて手動補

充機能も必要に応じて選択利用可能となるだけのことで、利便性が増すことさえあれ、刊行物１発明の目的を阻害することはないからである。例えば、利用者が予定していなかった臨時収入を得た際に、普段より多めに電子パースに入金しておきたいというような場合に、この手動補充機能があると便利であり、当該機能が刊行物１発明の自動補充機能と併存し得る。

刊行物１（２３頁１０行～１３行，２４頁１８～２０行）には、客によるその場での補充金額の指定があり得ることが示唆されており、自動補充機能と手動補充機能の併存が可能であることを前提としていることが明らかである。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（刊行物１発明の認定の誤り）について

(1) 原告は、刊行物１の「電子現金」は、「不足時に銀行口座から補充されてしまうという…構成」であるのに対して、本件発明の各請求項にいう「電子マネー」は、使用とは独立の補充処理を想定している電子マネーであり、明確に異なるから、刊行物１の「電子現金」は、請求項１の「電子マネー」に相当するとの審決の認定は誤りである旨主張している。

しかしながら、本件発明１の「電子マネー」と刊行物１の「電子現金」は、いずれも、一般的には、現物の通貨と同じ機能をデジタルデータの形態により実現するものである点で一致する。そして、本件発明に係る請求項１～５及び刊行物１の記載には、これらの用語について通常の意義と異なる定義は与えられておらず、これらの用語を特別な技術的意味を有するものとして用いている部分も存在しない。

原告は、刊行物１の「電子現金」が、「不足時に銀行口座から補充されてしまうという…構成」であり、請求項１の「電子マネー」が、「独立の補充処理を想定している」と主張するが、原告の主張するような違いがあるとしても、それは「電子マネー」や「電子現金」の処理等における違いにすぎず、本件発明１の「電子マネー」

と刊行物 1 の「電子現金」の概念自体が異なるということとはできない。

したがって、本件発明 1 の「電子マネー」が刊行物 1 の「電子現金」に相当する
とした審決の認定に誤りはない。

(2) 原告は、本件発明 1 の減算方法が「(電子マネー金額) - (支払い金額)」
であるのに対して、刊行物 1 には、「(電子マネー金額) - (支払い金額)」と「(支
払い金額) - (電子マネー金額)」の 2 通りの減算方法が含まれており、また、請
求項 1 の減算は、出力として減算結果の値(金額)が得られるのに対して、刊行物 1
では、出力として「大」、「小」又は「等」のいずれかが得られるにすぎず、それぞ
れの処理における出力やその目的が全く異なると主張する。

ア 刊行物 1 には、以下の記載がある（なお、刊行物 1（甲 1 の 1）に係る国際
出願に基づく国内出願の公表公報である特表平 10 - 508710（甲 1 の 2）を
翻訳として用いた。）。

(ア) 支払いユニット 8 及び自動取引管理装置 361 に関して

「支払いユニット 8 は、電子ウォレット 9 に関連して実行される全ての取引を制御する自動
取引管理装置 361 を含んでいる。

自動取引管理ユニット 361 は、3 つの取引ユニット、すなわち電子パス支払いユニッ
ト 363、電子パス装てんユニット 365 及び電子小切手帳取引ユニット 366 の作動を選
択し制御する。POS インターフェイス 353 を通して POS 10 から受理された各々の支払
い要求について、自動取引管理ユニット 361 は、実行すべき単数又は複数の取引を選択し、
それに応じてユニット 363、365 及び 366 のうちのいずれを活化すべきかを選択する。」
（（原文）甲 1 の 1，17 頁 21 行～18 頁 4 行 / （翻訳）甲 1 の 2，21 頁 1～8 行。以下、
原文の該当箇所 / 翻訳の該当箇所という形で表記する。）

(イ) 電子パス支払いユニット 363 に関して

「電子パス支払いユニット 363 は、電子ウォレット 9 の電子パス 310 と通信する。
ユニット 363 は、POS 10 によって要求された購買金額を支払うべく活化された時点で、
購買金額だけレジスタ 311 内に記憶された電子現金の額を低減させると同時に電子現金引出

し 3 6 4 の中に記憶された電子現金の額を同じ金額だけ増大させるように作動する。」(1 8 頁 5 ~ 9 行 / 2 1 頁 9 ~ 1 3 行)

(ウ) 電子現金 (マネー) の支払い処理フローに関して

「ここで同様に、図 3 及び 4 の自動取引管理装置 3 6 1 を作動させる好ましい方法を例示している図 5 も参照する。ブロック 4 5 1 は、取引を開始させる準備が完了した状態の支払いシステム 7 の空き状態を表わす。ブロック 4 5 2 では、レジスタ 3 1 1 内に記憶された電子現金の \$ B A L A N C E の総額を伴う電子ウォレット 9 が受理され、顧客は好ましくは顧客のインターフェイス 3 5 2 を通して自らの P I N コードを打鍵するようにプロンプトを受ける。ブロック 3 5 3 では、\$ S U M の支払いの要求が P O S インターフェイス 3 5 3 を通して P O S 1 0 から受理される。

ブロック 4 5 4 では、\$ S U M は、小切手帳支払いが実施可能であるか否かを決定するため、最小小切手帳支払い取引合計 \$ M I N C P と比較される。答えが肯定である場合には、ブロック 4 5 8 内に表示されている通り、\$ S U M は、パース取引が実施可能であるか否かを決定するべく、\$ B A L A N C E と比較される。電子パース取引が実施不可能である場合には、取引は、ブロック 4 6 0 によって表わされているように小切手帳取引ユニット 3 6 6 へと導かれる。

小切手帳及びパース支払い取引の両方が実施可能である場合、取引はいずれの方向にでも実行され得、従って、ブロック 4 6 0 により表わされているように小切手帳取引ユニット 3 6 6 へ、又はブロック 4 5 7 によって表わされているようにパース支払いユニット 3 6 3 へのいずれかに取引を誘導するため論理スイッチ 4 5 9 が具備されている。4 5 9 における C 又は P 位置へのスイッチ設定は、商人 1 1 により商人インターフェイス 3 6 2 を通して予め定められるか、又は顧客インターフェイス 3 5 2 を通して購買中に顧客によって選択可能にされる。

4 5 4 での答えが否定である場合、すなわち支払いが小切手帳支払いについて実施不能であることがわかった場合、ブロック 4 5 5 で表わされているように、パース支払いの実施可能性について検査が行なわれる。ブロック 4 5 7 では、支払いはパースを通して実施可能であること、すなわち \$ S U M が \$ B A L A N C E 以下であることがわかり、従って支払いはパース支

払いユニット 363 を通して実行される。

しかしながら、\$SUM が \$BALANCE よりも大きい場合、電子パスは支払いを可能にするため補充されなくてはならない。ブロック 456 によって表示されている通り、電子パス 310 は \$MINPR で表わされた最小パス補充金額と \$SUM から \$BALANCE を引いたもののうちの大きい方以上すなわち十分な支払いにとって必要な金額だけ、ユニット 366 及び 365 を通して電子小切手帳 320 を介して補充を受ける。このとき初めて、パス支払いがユニット 363 を通して 457 にて実行される。

ブロック 456 内で計算された補充金額の補充及びブロック 457 による \$SUM のパス支払いのため、電子パスを 2 回アクセスする代わりに、補充金額と \$SUM の間の差額をユニット 365 によりそれに装てんするため、又はこの差がマイナスである場合にはユニット 363 によりこの値をそこから集金するために、パスを一回だけアクセスすることができる。両方の形態は、以下の図 10A を参照して記述した特殊なケースを除き、数学的にも機能的にも同等である。」(21 頁 17 行～23 頁 6 行 / 24 頁 9 行～25 頁 18 行)

イ 上記記載によれば、刊行物 1 において、「\$BALANCE」が電子現金、すなわち「電子マネー金額」に、「\$SUM」が「支払い金額」に、それぞれ相当することは明らかである。

そして、上記ア(イ)の記載(刊行物 1 の図 3 も参照)によれば、刊行物 1 発明では、電子パス支払いユニット 363 が、POS 10 によって要求された購買金額の支払い処理を実行する時点で、購買金額、すなわち「支払い金額」が、レジスタ 311 内に記憶された電子現金の額、すなわち「電子マネー金額」から減額されるものと認められる。

また、同(ア)によれば、その機能を奏する電子パス支払いユニット 363 は、それを選択制御する自動取引管理ユニット 361 とともに、支払いユニット 8 に備わるものであると認められる。

さらに、上記ア(ウ)(刊行物 1 の図 5 も参照)によれば、刊行物 1 における取引処理として、ブロック 455 又は 458 において、電子マネー金額と支払い金額と

の比較演算を行い、その結果の大小関係に応じて、後続処理において相違するステップが入るものの、電子パース取引が実施可能である場合には、最終的にブロック457において、電子パース支払いユニット363によって、「\$SUM」(支払い金額)の支払い処理、及び、「\$BALANCE」(電子マネー金額)の更新処理が行われる。すなわち、刊行物1発明においては、「\$BALANCE - \$SUM」の減算処理、換言すれば「(電子マネー金額) - (支払い金額)」の減算処理に相当する処理が行われており、それにより、更新された「\$BALANCE」(電子マネー金額)として、その減算結果の値(金額)が出力されるものである。

そうすると、刊行物1発明は、本件発明の請求項1の「前記電子マネー金額に対して前記支払い金額を前記変額処理手段によって減額」する動作を行っているといえるとの審決の認定に誤りはないというべきである。

(3) したがって、原告の主張する取消事由1は理由がない。

2 取消事由2(本件発明1に関する相違点2の判断の誤り)について

審決は、相違点2を「電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」する動作の呼応関係について、本件発明1では「支払い金額が入力されること」に「応じて」「受信し」ているのに対して、刊行物1発明では、何に「応じて」\$BALANCE(「電子マネー金額」)を受信しているのかが、明示的な記載がないため、はっきりしない点。」と認定した上で、「二種類の情報を用いることが必須である情報処理において、一方の情報が確定したとき初めて他方の情報を取得するようにすることは、情報を取得するタイミングとして合理的であり、そのような処理の流れは、タイミングに関する技術面の問題やその他の実際上の制約などがない限り、一般的に想起されるものである。そして、刊行物1発明における店頭での支払いについて当業者が検討する場合でも、支払合計額である\$SUMが確定したときにそれに「応じて」残高である\$BALANCEを取得するという処理の流れは、上記のようなタイミングによる処理の流れの例として容易に想起される程度のものといえ

る。」と判断した。

これに対し、原告は、本件発明 1 は、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在されることがないため、全体として高速な処理を実現することができるという格別の効果を有するにもかかわらず、審決はこの点を十分に考慮していないと主張する。

しかしながら、本件発明に係る請求項 1 の「移動通信体と短距離通信可能な状態で、前記移動通信体または前記端末機に前記支払い金額が入力されることに応じて、前記移動通信体から前記電子マネー金額を前記短距離通信手段によって受信」するとの記載を、原告の主張するとおり、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信の間に他の処理が介在しないことを意味すると理解したとしても、それは、支払い金額の入力と電子マネー金額の受信が連続的に行われることを意味するにすぎず、全体として高速な処理を実現することができるとは限らないのであり、本件明細書（甲 1 2）にも本件発明 1 がそのような効果を奏する旨の記載はない。また、支払合計額である \$ S U M が確定したときにそれに「応じて」残高である \$ B A L A N C E を取得するという処理の流れは、ごくありふれた処理手順であり、そのような構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得るというべきである。

したがって、原告の主張する取消事由 2 は理由がない。

3 取消事由 3（阻害要因の認定の誤り）について

原告は、審決は、阻害要因を技術上の阻害要因に限定して理解しているとの前提に立つが、審決は、刊行物 1 発明を移動通信体と組み合わせると顧客の全財産を移動通信体とともに携帯させることになるという阻害要因があるとの原告の主張に対し、携行品としてスマートカードという例がある以上、それに代わるものとして移動通信体を想起することは容易であり、そうすることについて技術上の阻害要因も存在しないと判断しているにすぎない。すなわち、審決は、技術的な観点からも「阻害要因」に当たるものが存在しないと判断しているにすぎないのであり、審決は「阻

害要因」を技術上の要因に限定しているとの原告主張は、審決を正解しないものである。

審決も説示するとおり、自動的な補充がはらむ危険性は、携行品が、スマートカードその他か、移動通信体かによって変わらないのであり、刊行物 1 発明を移動通信体と組み合わせることを妨げる要因があるということとはできない。

したがって、原告の主張する取消事由 3 は理由がない。

4 取消事由 4（本件発明 3 に関する相違点 7 の判断の誤り）について

本件発明 3 に関する相違点 7 について、審決は、「刊行物 1 発明は、補充を支払いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくてもすむようにさせる...ものであるが、...補充したい任意の金額を指定して行うような従来の補充手続きを、支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得ることは、制度面からみても技術面からみても明らか」とであると判断したところ、原告は、刊行物 1 発明は、補充を別途行っておかなくてもすむようにするものであり、同発明に、支払いの手続きとは別の補充に関する構成を適用すれば、刊行物 1 発明の上記目的に反する方向に変更することになると主張する。

確かに、本件発明 3 は、支払手続とは別に補充処理が行われるものであるのに対し、刊行物 1 発明は、支払手続の中で自動的に補充が行われる構成を備えるものであると認められるが、補充の方法は顧客の便宜に応じて様々な方法が考えられるのであり、原告も認めるとおり、支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続は周知であるのであるから、本件発明 3 のような補充方法を採用するか、刊行物 1 発明のような補充方法を採用するかは、顧客の便宜の観点から適宜選択し得る設計事項にすぎないというべきである。原告は、支払手続とは別に補充したい任意の金額を指定して行う補充手続は、刊行物 1 発明の目的等に反すると主張するが、双方の補充方法は相互に排除し合う関係にはなく、併存することを妨げるような事情も認められない。

実際のところ，刊行物 1 においても，「顧客インターフェイス 3 5 2 がステップ 4 5 6 において，補充に必要な額を表示し，顧客が，例えば自らの電子ウォレットの中の電子現金の額を将来の使用のために増大させるため，前記額よりも大きい金額を選択できるようにすることができる，ということがわかるだろう。」(2 3 頁 1 0 ～ 1 3 行 / 2 5 頁下から 7 ～ 4 行)，「現残高が 4 5 5 で不十分とわかった場合，まず 4 5 6 で十分な金額だけ又は顧客によって特定されたさらに大きい望まれる金額だけ補充され，次に 4 5 7 でパスに支払い請求される。(2 4 頁 1 8 ～ 2 0 行 / 2 6 頁下から 2 行 ～ 2 7 頁 1 行) との記載があり，顧客自らが補充金額を決定選択することが可能となる構成が開示されている。刊行物 1 発明におけるこの処理は，支払処理の中で行われるものであるが，そもそも補充処理は支払処理に伴って生じるものであり，補充処理を支払処理とは独立して行えるようにするか，実際の支払処理の中で行うようにするかは，単なる設計事項にすぎないというべきである。したがって，刊行物 1 に記載された，顧客自らが補充金額を決定選択する構成を支払手続とは別の手続で行うようにすることは，当業者であれば容易に想到し得るというべきである。

以上によれば，「相違点 7 に係る構成を請求項 3 にあるとおりの構成とすることは当業者が容易になし得ることである」との審決の判断に誤りがあるということとはできない。

5 結論

以上のとおり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないので，原告の請求は棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 石 原 直 樹

裁判官 佐 藤 達 文