

令和7年5月8日判決言渡

令和6年（ネ）第10041号 特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和3年（ワ）第18031号〔第1事件〕、第23863号〔第2事件〕）

5 口頭弁論終結日 令和7年3月11日

判 決

控 訴 人 株 式 会 社 モ ビ リ テ ィ  
（以下「控訴人モビリティ」という。）

10

控 訴 人 モビリティ・エックス株式会社  
（以下「控訴人モビリティ・エックス」という。）

15

上記兩名訴訟代理人弁護士 寒 河 江 孝 允

被 控 訴 人 株 式 会 社 ジ ャ ・ シ ャ 企 画

20

同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二  
同 木 村 広 行  
同補佐人弁護士 野 本 裕 史  
主 文

- 1 本件控訴をいずれも棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

25

事 実 及 び 理 由

（略語は、本判決で定めるもののほか、原判決の例による。）

## 第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

### 2 第1事件

5 (1) 被控訴人は、控訴人モビリティに対し、500万円及びこれに対する令和3年8月5日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

(2) 被控訴人は、控訴人モビリティ・エックスに対し、500万円及びこれに対する令和3年8月5日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

### 3 第2事件

10 被控訴人は、控訴人モビリティに対し、1000万円及びこれに対する令和3年10月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

## 第2 事案の要旨

1 発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする本件特許（特許第4789092号）の特許権者である控訴人モビリティ及び本件特許権の専用実施権者である控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人による被告各製品の製造及び譲渡が本件特許権及び本件特許権の専用実施権の侵害に当たる旨主張して、損害賠償を求める事案である。

15

### 【請求の法的根拠】

#### 第1、第2事件ともに

- 20
- ・ 主請求：不法行為に基づく損害賠償請求（一部請求）
  - ・ 附帯請求：遅延損害金請求（起算日は、第1、第2事件ともに当該事件の訴状送達日の翌日、利率はいずれも民法所定）

2 原審は控訴人らの請求を全部棄却する判決をしたところ、これを不服とする控訴人らが控訴を提起した。

## 25 第3 前提事実

前提事実は、3及び4のとおり、原審口頭弁論終結後にされた本件特許に係

る訂正審判請求及び特許無効審判請求等に関する事実を加えるほか、原判決「事実及び理由」の第2の1（2頁～）に記載するとおりであるから、これを引用する。引用部分中、本件特許及びこれに係る特許請求の範囲を摘記すると、1及び2のとおりである。

5       1   本件特許

控訴人モビリティは、平成14年4月17日（優先日平成13年4月17日、優先権主張国日本）を国際出願日とする特許出願（特願2002-584251号）の一部を分割して、平成20年5月7日、本件特許の特許出願をし、平成23年7月29日、本件特許権の設定登録（請求項の数6）を受けた（特許  
10       第4789092号）。

2   本件特許に係る特許請求の範囲

控訴人モビリティは、平成30年12月6日及び令和2年3月6日、特許庁に対し、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求をし（訂正2018-390195、訂正2020-390021）、これらの  
15       訂正を認める審決（前者につき平成31年1月29日付け、後者につき令和2年6月30日付け）が確定しているところ、本件特許に係るこれらの訂正後の特許請求の範囲の請求項1、3、4及び5の各記載は、以下のとおりである（このうち請求項5に係る発明が本件発明である。）。

【請求項1】

20       R F I Dインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、R F I Dインターフェースを有す  
25       るRバッジに対してRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け

5 取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う  
比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付け  
た前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記  
アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比  
較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経  
過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯  
電話。

【請求項 3】

10 請求項 1 記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイ  
スドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加  
および／または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。

【請求項 4】

15 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビットカード、  
クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設の  
チケット、公共施設のチケットのうち少なくとも 1 つであることを特徴とす  
る請求項 3 記載の携帯電話。

【請求項 5】（本件発明）

20 請求項 4 記載の携帯電話との間で送受信するための R F I D インターフェー  
スを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携  
帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断  
手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報で  
あると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする  
受信装置。

3 本件特許に係る訂正審判請求及び無効審判請求等（甲 1 5 ～ 1 7、2 1 ～  
2 3、弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な事実）

25 (1) 控訴人モビリティは、本件訴訟の第 1 審係属中（口頭弁論終結後、判決

言渡し前)である令和6年1月24日、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求をした(訂正2024-390011)。これに対し、被控訴人は、同年3月5日、本件特許についての無効審判請求(無効2024-800018)をしたところ、特許庁は、同年6月25日付けで、上記訂正審判請求を先に審理するとして、上記無効審判請求の中止する旨の通知を行った。そして、特許庁は、同年10月22日付けで、上記訂正審判請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認める旨の審決をし、同審決は同年11月7日に確定した。

(2) 控訴人らは、令和6年5月29日付け提出の控訴理由書において、本件訂正に係る訂正の再抗弁を主張した。本件訂正の訂正事項は、以下の特許請求の範囲の訂正を含むものであり、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1、4及び5の記載は、以下のとおりである(下線部は、本件訂正による訂正箇所を指す。以下、本件訂正後の請求項5に係る発明を「本件訂正発明」という。)

#### 【請求項1】

R F I Dインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、R F I Dインターフェースを有するRバッジに対して当該Rバッジの製造時に書き込まれた書換不可能な識別情報であってRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより前記識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アク

セス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過する前に前記被保護情報へのアクセスがなされた場合には当該アクセスを許可し、前記所定時間が経過した後に前記被保護情報へのアクセスがなされた場合には当該アクセスを禁止することを特徴とする携帯電話。

#### 【請求項 4】

前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも 1 つであって、それらの中から 1 つが選択され得ることを特徴とする請求項 3 記載の携帯電話。

#### 【請求項 5】（本件訂正発明）

請求項 4 記載の携帯電話との間で送受信するための R F I D インターフェースを有する受信装置であって、当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、前記選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で前記受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。

#### 4 本件訂正発明の構成要件の分説

本件訂正発明（請求項 5）は、次の構成要件に分説することができる（下線部は、本件訂正による訂正箇所を指す。以下の構成要件は、本件訂正前の本件発明の構成要件 J から N までに対応するものである。）。

#### 【請求項 5】

J' 請求項 4 記載の携帯電話との間で送受信するための R F I D インターフェースを有する受信装置であって、

K' 当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、前記選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信する発信手段と、

5 L 前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、

M' 前記判断手段で前記受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う

N ことを特徴とする受信装置。

#### 第4 争点及び争点に関する当事者の主張

10 1 当審における争点は、以下のとおりである。

なお、上記第3の3のとおり、本件訂正を認める審決は令和6年11月7日に確定しており、その訂正後における特許請求の範囲等により特許出願、特許公開、特許をすべき旨の査定又は特許権の設定の登録がされたものとみなされるから（特許法128条）、訂正前の本件発明（訂正前の請求項5）の充足に関する控訴人らの主張（争点1）及びこれに対する被控訴人による無効の抗弁の主張（争点2）は、いずれも意味を失っているので、以下では、本件訂正発明についての争点を記載する。

(1) 本件訂正に係る訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当たるか（争点1）

20 (2) 被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか（争点2）

(3) 本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否（争点3）

（以下、乙号証の文献等を「乙7文献」等と略記する。）

ア 本件訂正の訂正要件が認められないこと（争点3-1）

イ サポート要件違反（争点3-2）

25 ウ 実施可能要件違反（争点3-3）

エ 乙7文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如（争点3-4）

- オ 乙 12 文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如（争点 3－5）
- カ 乙 9 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－6）
- キ 乙 10 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－7）
- ク ソニーが F e l i C a カードのユーザーに提供した「F e l i C a カード ユーザーズマニュアル V e r s i o n 2. 02」と題する書面  
5 （乙 16 文献）又は乙 16 文献に記載された発明の公然実施品（乙 16 製品）を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－8）
- ケ 乙 20 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－9）
- コ 乙 21 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－10）
- 10 サ 乙 23 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－11）
- シ 乙 28 文献を主引用例とする拡大先願違反（争点 3－12）
- ス 乙 29 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－13）
- セ 乙 30 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－14）
- ソ 乙 31 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－15）
- 15 タ 乙 32 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－16）
- チ 乙 33 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－17）
- ツ 乙 34 文献を主引用例とする新規性・進歩性欠如（争点 3－18）

(4) 控訴人らの損害及び損害額（争点 4）

2 争点に関する当事者の主張

- 20 争点に関する当事者双方の主張は、争点 4 について原判決「事実及び理由」の第 3 の 13（40 頁～。ただし、原判決では「争点 3」である。）の記載を引用するほか、別紙のとおりである。

第 5 当裁判所の判断

- 1 当裁判所は、本件訂正に係る訂正の再抗弁に関する主張が時機に後れた攻撃  
25 防御方法とはいえないものの（争点 1）、本件訂正発明は当業者が乙 33 発明に基づいて容易に発明をすることできたと認められるから、進歩性を欠



くものとして、当該特許は特許無効審判により無効とされるべきものであり（争点３－１７）、特許法１０４条の３第１項により、その余の点について検討するまでもなく、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

- 5        2    本件訂正後の本件明細書（以下「本件訂正明細書」という。）の記載事項等については、本件明細書の段落【００１５】の記載事項を以下のとおり修正する（下線部は訂正部分）ほかは、原判決「事実及び理由」第４の１（４０頁～）に記載のとおりであるから、これを引用する。

【００１５】

10        …本発明の第２の形態によれば、前記携帯電話との間で送受信するためのＲＦＩＤインターフェースを有する受信装置であって、当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、前記選択した１つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で前記受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置が得られる。

15

- 3    争点１（本件訂正に係る訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当たるか）について

20        上記第３の３のとおり、控訴人モビリティは、原審の口頭弁論終結後、判決言渡し前に本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求をし、控訴人らは、特許無効の抗弁を認めた原判決を受けて、控訴理由書において本件訂正に係る訂正の再抗弁を主張した。

25        以上の経緯に照らせば、控訴人らの本件訂正に係る訂正の再抗弁は、時機に後れたものと評価することはできない。

したがって、本件訂正に係る訂正の再抗弁を、時機に後れた攻撃防御方法と

して却下することを求める被控訴人の申立ては却下する。

4 争点 3－17（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 33 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

5 事案に鑑み、本件訂正発明に係る乙 33 文献を主引用例とする進歩性欠如（争点 3－17）について判断する。

(1) 乙 33 文献の記載事項について

発明の名称を「現金自動取引装置」とする発明の特許出願に係る公開特許公報である乙 33 文献（出願公開日は平成元年 2 月 8 日）には、発明の詳細な説明として、以下のような記載がある。

10 ア 「第 1 図において、1 は第 2 図に示す現金自動取引装置、… 30 はリクエスト信号 13、口座番号信号 31 及び識別情報信号 12 を電波により外部と交信する送受信回路…である。」（2 頁右下欄 14～20 行目）

イ 「カード 2 をポケットなどに入れた利用客がリクエストスイッチ 4 を押すと、制御部 100 はリクエスト信号設定部 21 を読出し、送受信回路 15  
15 30 を介して第 1 のリクエスト信号 13 を送出させる。」（3 頁左上欄 10～13 行目）

ウ 「カード 2 側の送受信回路 15 が第 1 のリクエスト信号 13 を受信すると、…識別情報設定部 19 から第 1 識別情報が読出され、送受信回路 15  
20 5 に出力される。送受信回路 15 から第 1 識別情報信号 12 が送出されると現金自動取引装置 1 側の送受信回路 30 がそれを受信する。」（3 頁左上欄 13 行目～右上欄 1 行目）

エ 「第 1 識別情報は識別情報検出部 24 で検出され、第 1 識別情報が制御部 100 に送られる。制御部 100 がこの第 1 識別情報を正当なものと判定すると、制御部 100 は、取引種別選択キー 6 及び暗証番号用キー  
25 5 のキーインを許可する。」（3 頁右上欄 2～6 行目）

オ 「このキーイン許可と同時に取扱手順表示器 7 に取扱手順を表示し、こ

の時点で利用客に取引種別及び暗証番号等を操作部 14 よりキーインさせる。これと同時に、制御部 100 はリクエスト信号設定部 21 を読出し、送受信回路 30 を介して第 2 のリクエスト信号 13 を送出させる。」  
(3 頁右上欄 9 ～ 15 行目)

5 カ 「現金自動取引装置 1 の送受信回路 30 は、第 2 図の 3 で示するようなアンテナを含むものであり、カード 2 の送受信回路 15 も同様にアンテナを含むものである。カードの如き担体にアンテナを設け、他装置と信号の送受信を行う技術は、例えば特開 58-151572 で知られている。」(3 頁右下欄 18 行目～4 頁左上欄 3 行目)

10 (2) 乙 33 発明の認定

上記(1)の記載事項によれば、以下のとおり、乙 33 文献には乙 33 j ないし n の構成を有する乙 33 発明が記載されていると認められる。

乙 33 j 送受信回路を有する現金自動取引装置であって、

乙 33 k 現金自動取引装置に設けられたリクエストスイッチの押下によって、第 1 識別情報の発信を求める第 1 のリクエスト信号を現金自動取引装置に近づけられたカードに発信する手段と、

乙 33 l カードから受信した第 1 識別情報が要求した第 1 識別情報であるか否かを判断する手段とを有し、

乙 33 m カードから受信した第 1 識別情報が要求した第 1 識別情報であると判断されたときに、カードとの間で第 2 のリクエスト信号に関連する処理を行う

乙 33 n ことを特徴とする現金自動取引装置。

(3) 本件訂正発明の要旨認定

本件訂正発明は、携帯端末と受信装置とで構成される個別情報システムという全体装置の発明における「受信装置」の発明であり、いわゆるサブコンビネーションの発明である。サブコンビネーション発明においては、請求

項中に記載された他のサブコンビネーションに関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等（以下「構造、機能等」という。）の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲を画する必要があるところ、他のサブコンビネーションに関する事項が、当該他のサブコンビネーションに係る装置のみを特定する事項であって、当該請求項に係る装置の構造、機能等を何ら特定していない場合には、他のサブコンビネーションに関する事項は当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないといえる。

そこで本件訂正発明について検討するに、本件訂正発明は、請求項４記載の携帯電話との間で送受信するためのＲＦＩＤインターフェイスを有する受信装置に関する発明とされ（構成要件Ｊ’）、請求項４記載の携帯電話は、同項の記載のほか、請求項１及び３の記載によって特定されている。しかしながら、請求項１、３及び４の記載は、いずれも携帯電話の構造、機能等を特定するものであって、「受信装置」の構造、機能等を特定するものではない。

そうすると、本件訂正発明における他のサブコンビネーションに関する事項である「請求項４記載の携帯電話」との事項は、「受信装置」の発明である本件訂正発明を特定するための意味を有しないといえる。したがって、本件訂正発明の要旨認定においては、「請求項４記載の（携帯電話）」との事項は除外して認定することが相当である。

#### (4) 乙３３発明と本件訂正発明の構成の対比

本件訂正発明と乙３３発明を比較すると、以下のようになる。

ア 乙３３文献には「現金自動取引装置１の送受信回路３０は、第２図の３で示すようなアンテナを含むものであり、カード２の送受信回路１５も同様にアンテナを含むものである。カードの如き担体にアンテナを設け、他装置と信号の送受信を行う技術は、例えば特開５８－１５１５７２で

知られている。」との記載（上記(1)カ）があり、当該記載に照らすと、乙33の「送受信回路」は、無線によりカードとの間でデータの送受信を行う手段であり、カードから受信したデータの非接触自動識別に用いられるものであるから、本件訂正発明の「RFIDインターフェース」に相当する。

イ 乙33発明の「第1識別情報」は、現金自動取引の機能を実現するための情報であり、現金自動取引装置がその後の処理の実行の可否を判断するために必要な情報であるから、本件訂正発明における「個別情報」に相当するといえる。

ウ 乙33発明の「リクエストスイッチ」は本件訂正発明の「読み取りスイッチ」に相当し、同様に、「第1のリクエスト信号」は「個別情報の発信要求」に、「現金自動取引装置」は「受信装置」に、それぞれ相当する。

エ 本件訂正発明の「前記選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信する発信手段」と、乙33発明の「第1のリクエスト信号を現金自動取引装置に近づけられたカードに発信する手段」は、乙33発明の発信先が「携帯電話」ではなく「カード」である点を除き、両者は一致する。

オ 本件訂正発明の「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」と、乙33発明の「カードから受信した第1識別情報が要求した第1識別情報であるか否かを判断する手段」とは、乙33発明が「携帯電話」からではなく「カード」から受信する点を除き、両者は一致する。

カ 本件訂正発明の「前記判断手段で前記受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う」ことと、乙33発明の「カードから受信した第1識別情報が要求した第1識別情報であると判断されたときに、カードとの間で第2のリクエス

ト信号に関連する処理を行う」ことは、乙３３発明は「携帯電話」ではなく「カード」から受信した情報を判断し、「カード」との間で処理を行う点を除き、両者は一致する。

(5) 一致点及び相違点について

5           以上によれば、本件訂正発明と乙３３発明は以下の点で相違し、その余の点で一致するものと認められる。

(相違点)

          本件訂正発明では、「携帯電話」との間で個別情報を要求・受信し、処理を行うのに対し、乙３３発明では、「カード」との間で行う点。

10          (6) 当業者は相違点に係る本件訂正発明の構成を容易に想到できることについて

          そこで上記相違点について検討すると、銀行業務、輸送、加入者、医療、ＩＤなどに関する多くの情報を転送する媒体であるスマートカード（ＩＣカードに相当）の機能を内蔵するセルラ電話（携帯電話）と、ＡＴＭトランザクションを実行するためのＲＦカード・リーダーや販売トランザクション  
15           を実行するためのＰＯＳシステム等の外部リーダーとの間で、ＲＦインターフェースを用いてスマートカードからのデータ、すなわち「個別情報」を通信する技術は、発明の名称を「セルラ電話で用いるための非接触型スマートカード」とする発明の特許出願に係る公開特許公報である乙２４文献（出願  
20           公開日は平成１０年４月１４日）に記載された公知の発明である。また、個別情報の通信を、ＩＣカードに代えて携帯電話との無線通信で行う技術は、本件優先日（平成１３年４月１７日）当時において、当業者の周知技術であった（乙７、１２～１５）。そして、乙３３発明と乙２４発明及び上記周知技術は、いずれも個別情報の通信技術である点で共通するから、乙３３発明  
25           において乙２４発明又は上記周知技術を適用する動機付けがあるといえる。

          そうすると、乙３３発明に乙２４発明又は周知技術を適用し、個別情報

の通信を「カード」に代えて「携帯電話」との間で行うものとする事、すなわち上記相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるといえる。

(7) 控訴人らの主張に対して

5           ア これに対し、控訴人らは、乙 3 3 文献においては、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないと主張するが、上記のとおり、乙 3 3 発明に乙 2 4 発明又は周知技術を適用し、個別情報の通信を「カード」に代えて「携帯電話」との間で行うものとする事は、当業者が容易に想到し得たことである。

10          イ また、控訴人らは、本件訂正発明に記載の「読み取りスイッチ」が、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものであるとして、乙 3 3 文献に記載された「リクエストスイッチ」（第 1 識別情報を読み出すために第 1 のリクエスト信号を送出するためのスイッチ）との違いを主張する。

15           しかし、上記のとおり、本件訂正発明における「請求項 4 記載の携帯電話」との記載事項は、「携帯電話」を特定する事項であって、「受信装置」の発明である本件訂正発明を特定するための意味を有しない。

20           そして、上記のとおり、乙 3 3 発明における「リクエストスイッチ」は「第 1 のリクエスト信号」を発信するためのものであり、「第 1 のリクエスト信号」は「カード」に対し「第 1 識別信号」（本件の「個別情報」に相当。）の発信を要求する信号であるから、本件訂正発明における「読み取りスイッチ」と乙 3 3 発明における「リクエストスイッチ」は、「個別情報の発信要求」をするためのものである点で一致する。

25           他方で、本件訂正明細書には、携帯電話において新たなカード機能を選択することについての記載（【0089】、【0092】）しかみられず、携帯電話で選択された機能に対応する機能を受信装置において選択する

こと自体については特に記載がない。すなわち、携帯電話と受信装置の選択を連動させることや、そのための技術的手段について特に説明されていないのであって、「選択した1つの新たな機能に対応する」との事項は、本件の携帯電話において「個別情報」の構成を特定するものであるとしても、受信装置において「個別情報」の構成を特定するものとはいえない。結局、受信装置の発明である本件訂正発明において、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報」と単なる「個別情報」とは、構成上の差異を有さない。

したがって、乙33発明における「リクエストスイッチ」は、受信装置において「個別情報の発信要求」をするものであり、本件訂正発明における「読み取りスイッチ」に相当するものといえるから、控訴人らの上記主張は採用できない。

ウ さらに、控訴人らは、訂正後の請求項5の「個別情報」が、「複数種類の複数のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報」であると主張する。

しかし、上記同様に、本件訂正発明における「請求項4記載の携帯電話」との記載事項は、「受信装置」の発明である本件訂正発明を特定するための意味を有さず、本件訂正発明において、「個別情報」が「複数種類の複数のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報」であることが特定されているとは認められない。また、「個別情報」の定義は本件訂正明細書に明記されておらず、「複数種類の複数のカード類から選択した」情報であるか否かは、読み取られるカード情報自体に影響を与える事項とはいえないから、控訴人らの主張する「個別情報」の定義のうち、情報自体を定義する事項として意味がある事項は、「カードの種別を示す識別情報」という点だけである。しかし、本件訂正発明（受信装置）の動作において、要求したとおりの「個別情報」（カードの種別を



示す識別情報)を受信した後に実行される「処理」の具体的内容も本件  
訂正明細書においては特定されておらず、受信した情報が「カードの種  
別を示す識別情報」でなければその後の処理を実行できないと解される  
特段の事情もうかがえない。そうすると、本件訂正発明における「個別  
5 情報」を「カードの種別を示す識別情報」と限定解釈する根拠を、本件  
訂正明細書から見出すこともできない。

したがって、上記控訴人らの主張は、本件訂正発明及び本件訂正明細  
書に裏付けられたものではなく、採用し得ない。

#### (8) 小括

10 よって、本件訂正発明は、当業者が乙 3 3 発明に基づいて容易に発明を  
することできたと認められるから、進歩性を欠いており、当該特許は特許無  
効審判により無効にされるべきものである(特許法 1 2 3 条 1 項 2 号、2 9  
条 2 項)。

#### 第 6 結論

15 以上によれば、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本  
件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、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

20

---

増 田 稔

裁判官

25

---

本 吉 弘 行

裁判官

---

岩 井 直 幸

(別紙)

争点に関する当事者双方の主張

(ただし、争点4以外)

- 1 争点1 (本件訂正に係る訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に当た  
るか) について

【被控訴人の主張】

被控訴人は、原審における審理計画に従って無効の抗弁を主張しているところ、控訴人らは訂正の再抗弁を主張することが可能であったにもかかわらず、1年以上にわたって訂正の再抗弁を一切主張しなかった。しかも、控訴人らは、  
10 控訴審になって初めて本件訂正に係る訂正の再抗弁を主張したが、被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属することを具体的に主張立証せず、被控訴人において反論を尽くすことが必要となり、訴訟の完結が遅延されることになることは明らかである。よって、本件訂正に係る訂正の再抗弁は、時機に後れたものであるとして、却下されるべきである。

15 【控訴人らの主張】

争う。

- 2 争点2 (被告各製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか) について

【控訴人らの主張】

(1) 本件訂正発明の構成要件のうち、J'、Nについては、被告各製品がこれを充足することについて、当事者間に争いがない。

(2) 構成要件K' については、例えば、被告各製品の所有者である客がS u i c aでの決済を依頼すると、店員はタッチパネルによりS u i c aに対応した決済方法を表示させることになり、店員の選択により、被告各製品は、  
20 タッチパネルで選択された決済方法に応じてP o l l i n g コマンドを、スマホ (「A U t h e n t i G a t e A n d r o i d I C カード認証パッケージ」スタンドアロンライセンスインストール済みのA n d r o i d 3.

2以降のNFC対応端末として、SHARP製AQUOS R（NTTドコモ）のこと。以下「対象スマホ」という。）に発信する手段を有する。よって、被告各製品は本件訂正発明の構成要件K'を有する。

5 (3) 構成要件Lについては、Pollingコマンドに対象スマホが応答しなければ、被告各製品の処理は中断され（中断するという判断手段を有する。）、Pollingコマンドに対象スマホが応答すれば、被告各製品はスマホからIDmとPMmを受信する。そして、IDmの製造者コード等で個別情報（被告各製品では、店員が設定した電子マネー・クレジットカード等の個別情報）かどうか判断される。被告各製品は、以上のような判断手段  
10 を有するので、構成要件Lを満たす。

(4) そして、被告各製品は、受信した個別情報が要求した個別情報であると判断したときに、スマホとの間で処理を行うので、構成要件Mも満たす。

(5) 以上のとおり、被告各製品は、本件訂正発明の技術的範囲に属するものである。

15 **【被控訴人の主張】**

被告各製品では、被控訴人が把握している限り、FelicaのPollingコマンドに対する返信として携帯電話（スマートフォンを含む。）から受信したデータが「IDm」であるか否かを判別するための情報を保有したり、取得したりすることはない。当該データを「IDm」であるか否かを判別せず、  
20 そのまま「IDm」であるものとして処理を進めるものであると考えられるから、本件訂正発明の構成要件L「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」を充足するとはいえない。よって、被告各製品は、少なくとも、本件訂正発明の構成要件L及びM'を充足するものではない。

25 3 争点3-1（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・本件訂正の訂正要件が認められないこと）について

【被控訴人の主張】

以下のとおり、本件訂正は訂正要件を満たしておらず、本件訂正発明に係る本件特許には特許法 1 2 3 条 1 項 8 号の無効理由がある。

(1) 訂正事項 3 について

5           訂正前の請求項 1 の文言は、それ自体意味が明瞭であり、2 つの解釈がなされ得るようなものではない。よって、同請求項を訂正する訂正事項 3 は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当せず、目的外訂正であって、認められるものではない。

10           また、上記訂正は、「所定時間」の間の期間に被保護情報へのアクセスがあれば、そのアクセスから継続するアクセスは、「所定時間」を経過した後であっても許可される態様を含むものであるところ、本件訂正明細書には、このような態様について記載も示唆もされていないから、訂正事項 3 は新規事項を追加する訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正でもあるから、認められるものではない。

15           そして、訂正事項 3 が特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことから、訂正事項 9（本件訂正明細書段落【0 0 1 1】における請求項 1 の記載に関して上記同様に訂正するもの。）も明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当しない。

(2) 訂正事項 5 について

20           本件訂正明細書には、受信装置 6 0 において、携帯端末 1 0 で選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を携帯端末 1 0 に発信することは記載も示唆もされておらず、むしろ、受信装置 6 0 にあらかじめ指定されている機能（カード）の個別情報（カード情報 3 4 0）の発信要求を携帯端末 1 0 に発信することが記載されているのであるから、訂正事項 5 は、  
25           新規事項を追加する訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正でもあるから、認められるものではない。

そして、訂正事項 5 が認められないから、訂正事項 1 1（本件訂正明細書段落【0 0 1 5】における請求項 5 の記載に関して上記同様に訂正するもの。）も認められない。

#### 【控訴人らの主張】

##### 5 (1) 本件訂正における訂正要件の充足

控訴人モビリティは、本件訂正を行っているところ、これは、訂正前の請求項 5 に記載された受信装置を限定するものである。

また、訂正前の請求項 4 において、新たな機能から「定期券、乗車券」を削除するとともに、「それらの中から 1 つが選択され得る」と減縮訂正したことにより、訂正後の請求項 5 の「前記選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報」に対する明瞭な「特定」がされている。

さらに、請求項 1 に関する訂正も、訂正前の請求項 1 の「アクセス制御手段」の動作の意義を明瞭にするものである。

よって、本件訂正は訂正要件を満たす。

##### 15 (2) 本件訂正による無効理由の解消

本件訂正により、訂正前の本件発明について主張されていた記載要件違反、新規性・進歩例の欠如の無効理由については、全て解消される。

##### (3) 被告各製品が本件訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること

上記 2 【控訴人らの主張】に記載のとおりである。

##### 20 4 争点 3－2（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・サポート要件違反）について

#### 【被控訴人の主張】

(1) 訂正前の本件発明に関するサポート要件違反（無効理由 2）のうち、原判決「事実及び理由」の第 3 の 6（争点 2－2。1 2 頁～）「(被告の主張)」

25 (2)（「第三者による不正使用を確実に防止する」との課題が解決できると認識できない。）に同旨。

5 (2) 訂正後の請求項 5 の「前記選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」に関し、本件訂正明細書には、受信装置 6 0 にあらかじめ指定されている機能（カード）の個別情報（カード情報 3 4 0）の発信要求を携帯端末 1 0 に発信することが記載されているのみであり、受信装置 6 0 において、携帯端末 1 0 で選択した新たな機能に対応する個別情報の発信要求を携帯端末 1 0 に発信することは記載も示唆もされていないから、訂正後の請求項 5 は、発明の詳細な説明に記載された発明ではない。

10 よって、訂正後の請求項 5 に係る発明（本件訂正発明）はサポート要件違反の無効理由を有する（無効理由 1 3 のうちのサポート要件違反 1）。

(3) 仮に、控訴人らの解釈のとおり、本件訂正発明の構成要件 J' について、「請求項 4 記載の（携帯電話）」という事項を考慮すべきであるとしても、訂正後の請求項 5 の記載は、当業者が課題を解決できると認識できる範囲にはないから、本件訂正発明はサポート要件違反の無効理由を有する（無効理由 1 3 のうちのサポート要件違反 2）。

15

#### 【控訴人らの主張】

争う。

5 争点 3－3（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・実施可能要件違反）について

#### 20 【被控訴人の主張】

(1) 訂正前の本件発明に関する実施可能要件違反（無効理由 3）のうち、原判決「事実及び理由」の第 3 の 7（争点 2－3。1 4 頁～）「(被告の主張)」の 3 段落目（過度の試行錯誤に関する主張）に同旨。

25 (2) 訂正後の請求項 5 の「前記選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」に関し、本件訂正明細書には、携帯端末 1 0 で選択した機能（カード）が何であるのかが、携帯端末 1 0 か

ら受信装置 60 へと通知されることは記載も示唆もされておらず、受信装置 60 では、携帯端末 10 で選択した機能（カード）が何であるのかを知り得ない。受信装置 60 において、携帯端末 10 で選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を携帯端末 10 に発信することは不可能であり、  
5 当業者は、訂正後の請求項 5 の受信装置を作ることができない。

よって、訂正後の請求項 5 に係る発明（本件訂正発明）は実施可能要件違反の無効理由を有する（無効理由 14 のうちの実施可能要件違反 1）。

- (3) 仮に、控訴人らの解釈のとおり、本件訂正発明の構成要件 J' について「請求項 4 記載の（携帯電話）」という事項を考慮すべきであるとしても、  
10 訂正後の請求項 5 の受信装置は、当業者が課題を解決できると認識できる範囲にはないから、本件訂正発明の目的（かかる課題解決）を達成するためには、少なくとも過度の試行錯誤を要することは明らかである。よって、本件訂正発明は実施可能要件違反の無効理由を有する（無効理由 14 のうちの実施可能要件違反 2）。

15 **【控訴人らの主張】**

争う。

- 6 争点 3－4（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 7 文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如）について

**【被控訴人の主張】**

- 20 (1) 本件訂正発明の要旨認定（「請求項 4 記載の（携帯電話）」の除外）、乙 7 発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び理由」の第 3 の 8（争点 2－4。15 頁～）「(被告の主張)」に同旨。なお、本件訂正発明の要旨認定において、構成要件 J' の「請求項 4 記載の（携帯電話）」を除外すべきであることについては、後記のいずれの無効の抗弁においても同じである。  
25

- (2) 乙 7 発明・乙 7' 発明と、本件訂正発明を対比すると、仮に相違点があ



るとしても、これまでに述べた相違点のほか、本件訂正によって生じる相違点としても、高々、次の点にとどまる。

(相違点 1)

5 本件訂正発明は、「当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、・・・発信要求を・・・発信する発信手段」を備えているのに対して、乙 7 発明・乙 7' 発明は、受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって発信要求を発信する発信手段を備えているといえない点（あるいはこの点が不明である点）。

(相違点 2)

10 本件訂正発明は、「発信要求を当該受信装置に近づけられた」通信対象に「発信する発信手段」を備えているのに対して、乙 7 発明・乙 7' 発明は、かかる構成を備えているか不明である点。

そして、相違点 1 に関して、装置一般において、何らかの動作について、スイッチの押下によって当該動作を行わせるように構成することは、一般常識ともいえる技術常識であることは顕著な事実であって、相違点 1 は具体化手段における微差にすぎず、実質的な相違点ではない。仮に、実質的な相違点であるとしても、乙 7 発明ないし乙 7' 発明において、「発信要求を・・・発信」し続けることによる電力の消費という自明の課題等に動機付けられて、かかる技術常識に基づき、同発明において、「当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、・・・発信要求を・・・発信する発信手段」に相当する構成を備えるものとするのは容易に想到する。

また、相違点 2 に関して、乙 7 発明・乙 7' 発明は、受信装置に相当する構成が、携帯電話その他の通信対象と無線通信を行うものであり、無線通信が可能な距離は限られるのは当然であるから、「発信要求を当該受信装置に近づけられた」通信対象に「発信する発信手段」に相当する構成を本来的に備えている。したがって、相違点 2 は、実質的な相違点ではない。仮に、

実質的な相違点であるとしても、当業者が適宜設計する事項にすぎず、容易に想到るものである。

よって、本件訂正により本件訂正発明との間で生じる相違点は、実質的な相違点ではないか、容易に想到できるものであるから、本件訂正によって無効理由を解消することができない。

(3) さらに、仮に、控訴人らの主張のとおり、本件訂正発明の構成要件 J' について「請求項 4 記載の（携帯電話）」という事項を考慮し、乙 7 発明・乙 7' 発明と本件訂正発明に以下の形式的な相違点 3 又は相違点 3' があるとしても、具体化手段における微差にすぎないか、少なくとも容易に想到できるものにすぎない（この点は、後記 7～20 の各主引用例との関係でも同様である。）。

(相違点 3)

本件訂正発明は、「請求項 1 記載の」の点を除き、請求項 3 の発明特定事項及び請求項 4 の発明特定事項を前提とする「前記選択した 1 つの新たな機能に対応する…（個別）情報の発信要求を…発信する発信手段」との構成を有するのに対して、乙 7 発明・乙 7' 発明は、かかる構成を備えているか不明である点

(相違点 3')

本件訂正発明は、「前記選択した 1 つの新たな機能に対応する…（個別）情報の発信要求を…発信する発信手段」との構成を有するのに対して、乙 7 発明・乙 7' 発明は、かかる構成を備えているか不明である点

#### 【控訴人らの主張】

本件訂正発明の請求項 5 記載の「受信装置」は、訂正後の請求項 4 記載の「携帯電話」を引用する（従属する）「受信装置」の発明であり、本件訂正発明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード情報」を意味していることは明らかである。これに対し、乙 7 発明の「駅識別番号及び端末

識別番号」は、駅の識別番号及び端末の識別番号であり、明らかにカードの種別を示す情報ではない。よって、当業者は、乙 7 発明から、本件訂正発明の「受信装置」には容易に想到せず、進歩性欠如の無効理由は認められない。

7 争点 3－5（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 1 2 文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如）について

**【被控訴人の主張】**

(1) 乙 1 2 発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び理由」の第 3 の 9（争点 2－5。2 1 頁～）「(被告の主張)」に同旨

(2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）

10 **【被控訴人の主張】** (2) 及び (3) に同旨（ただし、主引用例は乙 1 2）

**【控訴人らの主張】**

本件訂正発明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード情報」を意味していることは明らかであり、当業者であれば、「個別情報」をカードの種別を示す情報であると理解する。これに対し、乙 1 2 発明の「チケットデータ」とは、自動改札を通過するだけにのみ必要なデータ（すなわち、定期券や乗車券に相当するデータ）であって、チケットデータごとに異なる通し番号が割り振りされるものである。したがって、乙 1 2 発明は、本件訂正発明の「発信手段」や「判断手段」に対応する構成について何ら開示も示唆もしていない。

20 よって、乙 1 2 発明から、本件訂正発明の「受信装置」には容易に想到せず、進歩性欠如の無効理由は認められない。

8 争点 3－6（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 9 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

**【被控訴人の主張】**

25 (1) 乙 9 発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び理由」の第 3 の 1 0（争点 2－6。2 7 頁～）「(被告の主張)」に同旨

(2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）

【被控訴人の主張】(2)及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙 9）

【控訴人らの主張】

- 5 (1) 乙 9 発明は「非接触 I C カード」を開示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない。そして、乙 1 2 発明では、自動改札機 1 3 が携帯通信端末 1 1 から「チケットデータ」を受信しているのに対し、乙 9 発明では、自動改札機として機能するリーダ／ライタ 4 0 0 が、非接触 I C カード 1 0 0 から「所定のレスポンス信号」を受信しており、受信するデータ（信号）が明らかに異なる技術内容である。このように受信するデータ（信号）が異なっているので、当業者であっても、乙 9 発明の「非接触 I C カード」の代わりに、乙 1 2 発明の「携帯通信端末」を用いることはあり得ず、動機付けがないことが明らかである。
- 10 (2) また、乙 9 発明では、「所定のレスポンス信号」とは、リーダ／ライタ 4 0 0 と非接触 I C カード 1 0 0 との間で「相互認証処理」を実行するための契機となる（トリガとなる）信号であって、その「所定のレスポンス信号」それ自体を用いて「相互認証処理」を行っていない。しかし、本件訂正発明では、「個別情報」それ自体を用いて認証を行っている。よって、乙 9 発明の「所定のレスポンス信号」は、本件訂正発明の請求項 5 の「個別情報」に相当せず、たとえ乙 9 発明と乙 1 2 発明を組み合わせたとしても、当業者は
- 15 本件訂正発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認められない。
- 20 (3) さらに、乙 9 発明において、「乱数 A」とは、「乱数 a」を暗号化鍵を用いて変換して得られた数であり、「非接触 I C カード 1 0 0」の種別を示す情報（数）ではない。これに対して、本件訂正発明における「個別情報」は
- 25 カードの種別を示す情報であり、明らかに異なるものである。よって、たとえ乙 9 発明と乙 1 2 発明を組み合わせたとしても、当業者は本件訂正発明の

「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認められない。

9 争点 3－7（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 10 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

【被控訴人の主張】

5 (1) 乙 10 発明の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び理由」の第 3 の 11（争点 2－7。32 頁～）「(被告の主張)」に同旨

(2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）

【被控訴人の主張】(2)及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙 10）

10 【控訴人らの主張】

(1) 乙 10 発明は「B 型カード」を開示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない。そして、乙 12 発明では、自動改札機 13 が携帯通信端末 11 から「チケットデータ」を受信しているのに対し、乙 10 発明では、IC カードの重要なパラメータを情報領域に含めてリーダ  
15 に「ATQB」が伝送されるのであり、受信するデータ（信号）が異なっている。当業者であっても、乙 10 発明の「B 型カード」の代わりに、乙 12 発明の「携帯通信端末」を用いることはあり得ず、動機付けがないことが明らかである。

(2) また、乙 10 発明の「ATQB」は、「Answer to Request B」であって、IC カードの重要なパラメータを情報領域に含めてリーダに伝送されるものであり、「カードの種別」を示す情報ではない。これに対して、本件訂正発明における「個別情報」はカードの種別を示す情報であり、明らかに異なるものである。しかも、乙 10 文献には、単に「リーダがカードから ATQB を誤りなく受信すると、直ちに、特定の目的に一致したカードを選択することが可能になる。」（乙 10・186 頁）と記載して  
20 いるだけで、その判断基準について一切開示・示唆していない。よって、乙

10 発明は、本件訂正発明の「発信手段」や「判断手段」に対応する構成について何ら開示も示唆もしていない。

(3) よって、たとえ乙10発明と乙12発明を組み合わせたとしても、当業者は本件訂正発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認められない。

10 争点3-8（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・ソニーがF e l i C aカードのユーザーに提供した「F e l i C aカード ユーザーズマニュアル V e r s i o n 2. 0 2」と題する書面（乙16文献）又は乙16文献に記載された発明の公然実施品（乙16製品）を主引用例とする進歩性欠如）について

**【被控訴人の主張】**

(1) 乙16発明・乙16製品の認定及び引用例との一致点・相違点について、原判決「事実及び理由」の第3の12（争点2-8。35頁～）「(被告の主張)」に同旨

(2) その他の引用例との一致点・相違点について、上記6（争点3-4）

**【被控訴人の主張】** (2)及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙16）

**【控訴人らの主張】**

(1) 乙16発明は、「F e l i c aカードである非接触I Cカード」を開示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない。そして、乙12発明では、自動改札機13が携帯通信端末11から「チケットデータ」を受信しているのに対し、乙16発明では、リーダ／ライタが非接触I Cカードから「カードの製造I D（I D m）と製造パラメータ（P M m）」を受信しており、受信するデータ（信号）が明らかに異なる。このように受信するデータ（信号）が異なっているので、当業者であっても、乙16発明の「非接触I Cカード」の代わりに、乙12発明の「携帯通信端末」を用いることはあり得ず、動機付けがないことが明らかである。

- (2) また、乙 1 6 発明の「IDm」それ自体は、1つの「個別情報」に対応するかもしれないが、乙 1 6 発明は、1つのF e r i c aカードである「非接触ICカード」を特定するための1つの「IDm (PMm)」を開示しているにすぎない。このため、乙 1 6 発明は、取得した「IDm (PMm)」が要求したIDmであるか否かを判断していない。一方、本件訂正発明の「個別情報」は、カードの種別を示す情報であり、本件訂正発明の「受信装置」は、その「個人情報」が何であるのか、カードの種別を判断している。
- (3) よって、たとえ乙 1 6 発明と乙 1 2 発明を組み合わせたとしても、当業者は本件訂正発明の「受信装置」に容易に想到し得ず、進歩性欠如の無効理由は認められない。

11 争点 3－9（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 2 0 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

【被控訴人の主張】

- (1) 乙 2 0 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 2 0 発明」という。）が記載されていると認められる（以下、乙 2 0 発明の構成を「乙 2 0 j」などという。以下の発明においても同様に構成を表記する。）。
- 乙 2 0 j 非接触ICカードとの間で送受信するためのセンサ部を有し、
- 乙 2 0 k 運賃を引き去るのに十分な残額を要求するトリガ信号を前記非接触ICカードに発信する発信手段と、
- 乙 2 0 l 前記非接触ICカードから受信した残額が、運賃を引き去るのに十分な残額であるか否かを判断する判断手段とを有し、
- 乙 2 0 m 前記判断手段で受信した残額が、運賃を引き去るのに十分な残額であると判断されたときに、残額から運賃を引き去った結果を新しい残額として前記非接触ICカードに送信する
- 乙 2 0 n ことを特徴とする改札装置。

- (2) 本件訂正発明と乙 2 0 発明は、高々、次の点で形式的に相違し、その余

で一致する。

(相違点)

本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙20発明では「非接触ICカード」である点。

5 (3) 本件特許優先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触ICカードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する機器が、携帯電話と非接触で送受信を行うものとするのが広く行われており、受信装置を、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを備えるものとするのは、乙第7、12から15号証までに記載の事項であって、周知技術になっていることが明らかであった。乙20文献に触れた  
10 当業者は、こうした周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第7、12から15号証までのいずれかに記載の事項を適用することで、相違点に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。仮に、その他、何らかの相違があるとしても、当業者が適宜設計する程度のものであって、本件訂正発明は、乙20発明に基づき容易に想到できたものであるから、進歩性欠如の無効理由を  
15 有する。

(4) その他の引用例との一致点・相違点について、上記6（争点3－4）

【被控訴人の主張】(2)及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙20）

20 【控訴人らの主張】

被控訴人の主張は争う。乙20文献は、「非接触ICカードを用いた乗車券システム」に関する発明を開示しているだけであり、「携帯電話」や本件訂正発明の請求項5記載の「読み取りスイッチ」、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」について何ら開示も示唆もしていない。

25 12 争点3－10（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙21文献を主引用例とする進歩性欠如）について



【被控訴人の主張】

- (1) 乙 2 1 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 2 1 発明」という。）が記載されていると認められる。

乙 2 1 j I C カードとの間で送受信するためのアンテナ及びリーダ／ライ  
5 タを有し、

乙 2 1 l 前記 I C カードから受信したチェックコードが、正しい I C カードのチェックコードであるか否かを判断する判断手段とを有し、

乙 2 1 m 前記判断手段で受信したチェックコードが、正しい I C カードの  
10 チェックコードであると判断されたときに、前記 I C カードからのデータの読み出しを行う

乙 2 1 n ことを特徴とする自動改札機。

- (2) 本件訂正発明と乙 2 1 発明は、次の点で相違し、その余で一致する。

（相違点 1）

本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であ  
15 るのに対して、乙 2 1 発明では「I C カード」である点。

（相違点 2）

本件訂正発明では、「個別情報の発信要求を・・・発信する発信手段」（構成要件 K'）を有するのに対し、乙 2 1 発明では、そのような構成を備えているのか否かが明らかではない点。

- (3) 乙 2 2 文献には、自動改札機において、自動改札機と無線カードとの間  
20 では、無線カードから個別情報の読み出しを行う際に、自動改札機のリーダライタから無線カードへの呼び掛けが行われ、それに対して無線カードから個別情報の送信が行われることが開示されているから（3. 5. 1、図 3）、乙 2 2 発明は「個別情報の発信要求を・・・発信する発信手段」（構成要件 K'）に相当する構成を備えているといえる。また、乙 2 2 文献は、無線カード（非接触 I C カード）を用いた自動改札機という乙 2 1 発明と同じ技術に関  
25

する文献であるから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。そして、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。

5 よって、乙 2 1 発明の自動改札機に乙 2 2 発明の上記構成を組み合わせることにより、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

また、乙 2 1 発明に触れた当業者は、周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第 7、1 2 から 1 5 号証までのいずれかに記載の事項を適用すること  
10 で、相違点 1 に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

したがって、本件訂正発明は、乙 2 1 発明、乙 2 2 発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、進歩性欠如の無効理由を有する。

(4) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）

15 【被控訴人の主張】(2)及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙 2 1）

【控訴人らの主張】

被控訴人の主張は争う。乙 2 1 文献は、「I C カードを利用した自動改札システム」に関する発明を開示しているだけであり、「携帯電話」や、本件訂正発明の請求項 5 記載の「読み取りスイッチ」、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」について何ら開示も示唆もしていない。本件訂正  
20 発明における「個別情報」とは、クレジットカードなどの「カード情報」を意味していることは明らかであるところ、乙 2 1 発明の「チェックコード」は、そのカードが正しいか否かを認証するためのコードであるから、本件訂正発明における「個別情報」に該当しない。

25 同様に、乙 2 2 文献も、自動改札機に係る発明を開示しているだけであり、「携帯電話」、「読み取りスイッチ」及び「選択した 1 つの新たな機能に対応す

る個別情報の発信要求」に対応する構成要素を何ら開示も示唆もしていない。

よって、たとえ乙 2 1 発明と乙 2 2 発明を組み合わせたとしても、本件訂正発明を進歩性欠如の理由で無効にはできない。

13 争点 3－1 1（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 2 3 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

【被控訴人の主張】

(1) 乙 2 3 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 2 3 発明」という。）が記載されていると認められる。

乙 2 3 a 第 1 の電波信号送受信装置を有する携帯電話であって、

乙 2 3 b 当該携帯電話の電源またはキーを押すことを、携帯電話を使用可能な状態にするための要求として受け付ける、

乙 2 3 c 電源又はキーを押すことに応答して、第 2 の電波信号送受信装置を有する I D カードに対して I D カードにあらかじめ記憶されたデータ 9 を要求する電波信号 A を送信する、

乙 2 3 d 前記 I D カードよりデータ 9 を受け取って、該受け取ったデータ 9 と前記携帯電話に記憶されているデータ 1 0 およびデータ 1 1 との比較を行う、

乙 2 3 e 比較結果に応じて携帯電話を使用可能な状態にするための要求を許可または禁止する（すなわち携帯電話を使用可能または使用不可能にする）、

乙 2 3 f 携帯電話を使用可能な状態にするための要求を許可する（すなわち携帯電話を使用可能にする）という比較結果が得られた場合は、一定時間が経過するまでは携帯電話を使用可能な状態にするための要求を許可し続ける（すなわち携帯電話を使用可能にし続ける）

乙 2 3 g 携帯電話。

(2) 仮に、本件訂正発明の構成要件 J' について「請求項 4 記載の（携帯電

話)」という事項を考慮すべきであるとしても、本件特許優先日当時において、乙 23 発明が、本件訂正発明との相違点 1（「請求項 1 記載の」に対応する構成を備えていない点）、相違点 2（「アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および／または更新する手段を有する」に対応する構成を備えていない点）及び相違点 3（「前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも 1 つである」に対応する構成を備えていない点）で相違するとしても、乙 23 発明に、乙第 7、9、10、12、16、20、21 号証のそれぞれに記載の各発明や公然実施発明や、乙 24 から 27 まで、38 から 40 までの周知の技術的事項を組み合わせ、本件訂正発明に容易に想到することができたから、進歩性欠如による無効理由が認められる。

(3) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）  
【被控訴人の主張】(2) 及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙 23）

【控訴人らの主張】

被控訴人の主張は争う。

14 争点 3－12（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 28 文献を主引用例とする拡大先願違反）について

20 【被控訴人の主張】

(1) 乙 28 文献（特開 2001－245354）は、本件特許優先日（平成 13 年 4 月 17 日）の前である平成 12 年 3 月 1 日に出願日を有し、本件特許優先日後の平成 13 年 9 月 7 日に公開されている。乙 28 文献に係る発明（以下「乙 28 発明」という。）の発明者は、本件訂正発明の発明者と同一でなく、かつ、乙 28 発明に係る出願人は、本件訂正発明の出願人と同一でない。

(2) 乙 2 8 文献には、次の構成を有する乙 2 8 発明が記載されていると認められる。

乙 2 8 a ロック解除コード送信部および認証演算結果受信部を有する携帯電話機であって、

5 乙 2 8 b 当該携帯電話機のキー操作によるデータの入力に対応する操作内容を、メモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等の操作を行うための要求として受け付ける、

乙 2 8 c 前記操作内容に応答して、ロック解除コード受信部および認証結果送信部を有するロック解除装置に対して、ロック解除装置に記憶されている I D 情報に応じた認証演算結果（第 2 の認証演算結果）を要求するロック解除コードを送信する、

乙 2 8 d 前記ロック解除装置より認証演算結果（第 2 の認証演算結果）を受け取って、該受け取った認証演算結果（第 2 の認証演算結果）と当該携帯電話機に予め記録してある認証演算結果（第 1 の認証演算結果）との比較を行う、

乙 2 8 e 比較結果に応じてメモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等を許可または禁止する、

乙 2 8 f メモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等を許可するという比較結果が得られた場合は、一連の処理が完了するまではメモリダイヤル等の個人情報へのアクセス等を許可し続ける

乙 2 8 g 携帯電話機。

(3) 仮に、本件訂正発明の構成要件 J' について「請求項 4 記載の（携帯電話）」という事項を考慮すべきであるとしても、本件特許優先日当時において、乙 2 8 発明が、相違点 1（「アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および／または更新する手段を有する」に対応する構成を備えていない点）、相

5 違点 2（「前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも 1 つである」に対応する構成を備えていない点）及び相違点 3（「携帯電話との間で送受信するための R F I D インターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置」に対応する構成を備えていない点）で本件訂正発明と形式的に相違するとしても、これらの相違点  
10 点は課題解決のための具体化手段における微差（周知技術の付加等であって、新たな効果を奏するものではないもの）にすぎず、乙 2 8 発明と本件訂正発明とは実質同一であるから、本件訂正発明は拡大先願違反の無効理由を有する。

15 (4) その他の引用例との一致点・相違点について、上記 6（争点 3－4）  
【被控訴人の主張】(2) 及び(3)に同旨（ただし、主引用例は乙 2 8）

【控訴人らの主張】

上記 13（争点 3－1 1）【控訴人らの主張】に同旨（ただし、乙 2 3 文献を乙 2 8 文献とする。）

20 15 争点 3－1 3（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 2 9 文献を主引用例とする進歩性欠如）について

【被控訴人の主張】

(1) ア 受信装置が、携帯電話で選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を携帯電話に発信することは、本件訂正明細書に記載も示唆  
25 もされていない。むしろ、本件訂正明細書には、受信装置にあらかじめ指定されている機能の個別情報の発信要求を携帯電話に発信することが記載

されている。したがって、構成要件K'の「前記選択した1つの新たな機能に対応する」の部分は、本件訂正明細書に開示がないから、ないものとして解釈し、本件訂正明細書の段落【0092】に受信装置側の構成として開示されている「読み取りスイッチの押下によって」個別情報の発信要求を行う構成と解釈する場合のみ、訂正要件を充足する。したがって、構成要件K'について、次のとおりの構成要件K''と解釈して検討すべきである。

「K'' 当該受信装置に設けられた読み取りスイッチの押下によって、個別情報の発信要求を当該受信装置に近づけられた前記携帯電話に発信する発信手段と、」

イ また、この点を措くとしても、仮に、「前記選択した1つの新たな機能」とは、請求項4記載の携帯電話において選択された新たな機能を意味するとすれば、「前記選択した1つの新たな機能」の部分は「他の装置」に関する事項であって、この点においても、本件訂正発明は、二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情報処理装置（受信装置）の発明であるから、サブコンビネーション発明と解される。そして、本件訂正発明の受信装置が「個別情報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信」するとしても、かかる受信装置の発信要求がどのような意味を有するかは（前記選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求であるか否かは）、前記携帯電話の構成に依存する。したがって、「前記選択した1つの新たな機能に対応する」との部分には、本件訂正発明に係る受信装置の構造、機能等を何ら特定していないから、これを除外して本件訂正発明の要旨を認定すべきであって、構成要件K''を前提として、無効理由を検討すべきものである。

ウ よって、本件訂正発明において、上記の「前記選択した1つの新たな機能に対応する」を除外して発明の要旨を認定すべきである。

(2) 乙 2 9 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 2 9 発明」という。）が記載されていると認められる。

乙 2 9 j 電子マネー端末であって、

5 乙 2 9 k 当該電子マネー端末に設けられた入力部の操作によって、電子マネー関連情報（カード I D、個人公開鍵、個人認証情報、残高）の送信を要求する信号を当該電子マネー端末に挿入された電子マネーカードに送信する手段と、

乙 2 9 l 前記電子マネーカードから受信した電子マネー関連情報が正当であることを確認する手段とを有し、

10 乙 2 9 m 前記受信した電子マネー関連情報が正当であると確認されたときに、前記電子マネーカードとの間で処理を行う

乙 2 9 n ことを特徴とする電子マネー端末。

(3) 本件訂正発明と乙 2 9 発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。  
(相違点 1)

15 本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙 2 9 発明では「電子マネーカード」である点。

(相違点 2)

本件訂正発明では、「R F I D インターフェースを有する」のに対して、  
20 乙 2 9 発明では、電子マネーカードが電子マネー端末に挿入され、「R F I D インターフェース」の開示がない点。

(4) 乙 2 4 文献には、P O S システムなどの外部システムとやり取りするスマートカード（すなわち、電子マネーカード）用の電子部品をセルラ電話（すなわち、携帯電話）に内蔵することによって、携帯電話に電子マネーカードの機能を持たせ、R F インタフェースで通信を行う、という発明（以下「乙 2 4 発明」という。）が開示されており、相違点 1 及び 2 に相当するといえる。

25



そして、乙 2 4 文献は、P O S システムなどの外部システムとやり取りするスマートカード（電子マネーカード）という乙 2 9 発明と同じ技術に関する文献であり、また、乙 2 4 文献には、可撓性プラスチック・スマートカードに伴う問題点や欠点を克服するため、スマートカードに関連する電子部品を別のハウジング構成内に組み込むこと、トランザクションを実行するために、外部リーダとの接触を必要としないスマートカードを提供することが課題として記載されており（【0 0 0 2】～【0 0 0 5】）、当該記載は、乙 2 9 発明に乙 2 4 発明を適用することについて、示唆しているものといえるから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。

よって、乙 2 9 発明に乙 2 4 発明を組み合わせることにより、相違点 1 及び 2 に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

(5) また、本件特許優先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触 I C カードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する機器が、携帯電話と非接触で送受信を行うものとするのが広く行われており、受信装置を、携帯電話との間で送受信するための R F I D インターフェースを備えるものとするのは、乙第 7、1 2 から 1 5 号証までに記載の事項であって、周知技術になっていることが明らかであった。

よって、乙 2 9 文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第 7、1 2 から 1 5 号証までのいずれかに記載の事項を適用することで、相違点 1 及び 2 に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

#### 【控訴人らの主張】

乙 2 9 文献は、電子マネーシステムに関する発明を開示しているだけであり、訂正前の請求項 5 の「携帯電話」や「R F I D インターフェース」について何

ら開示も示唆もしておらず、本件訂正発明の請求項５の「読み取りスイッチ」や「選択した１つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」についても何ら開示も示唆もしていないから、本件訂正発明を進歩性欠如の理由で無効にはできない。

- 5 16 争点３－１４（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙３０文献を主引用例とする進歩性欠如）について

**【被控訴人の主張】**

- (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記１５（争点３－１３）【被控訴人の主張】(1)に同旨
- 10 (2) 乙３０文献には、次の構成を有する発明（以下「乙３０発明」という。）が記載されていると認められる。
- 乙３０ j 非接触データキャリアとの送受信を行うアンテナ部を有する自動販売機システムであって、
- 乙３０ k 自動販売機システムに設けられた商品選択ボタンの押下によって、
- 15 I D、残金読取り要求を自動販売機システムに近づけられた非接触データキャリアに発信する手段と、
- 乙３０ l 非接触データキャリアから受信した残金が利用金額以上の残金であるか否かを判断する手段とを有し、
- 乙３０ m 非接触データキャリアから受信した残金が利用金額以上の残金で
- 20 あると判断されたときに、非接触データキャリアとの間でプリペイド残金の書き換え処理を行う
- 乙３０ n ことを特徴とする自動販売機システム。
- (3) 本件訂正発明と乙３０発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。（相違点）

- 25 本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙３０発明では「非接触データキャリア」である点。

5 (4) 乙30文献の「非接触データキャリア」は、非接触ICカードを含むところ（【0008】）、乙24文献には、POSシステムなどの外部システムとやり取りするスマートカード（すなわち、ICカード）用の電子部品をセルラ電話（すなわち、携帯電話）に内蔵することによって、携帯電話にICカードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行う、という発明が開示されており、上記相違点に相当するといえる。

そして、乙24文献については上記15（争点3－13）【被控訴人の主張】(4)に記載のとおりであり、乙24文献の記載は、乙30発明に乙24発明を適用することについて示唆しているといえるから、当業者にとっては、  
10 両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。

よって、乙30発明に乙24発明を組み合わせることにより、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

15 (5) また、上記15（争点3－13）【被控訴人の主張】(5)と同様に、乙30文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第7、12から15号証までのいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

#### 【控訴人らの主張】

20 (1) 乙30文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示しているだけであり、「携帯電話」や「RFIDインタフェース」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もしていない。本件訂正発明の  
25 請求項5の「読み取りスイッチ」は、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものであるのに対し、乙30文献

に記載の「商品選択ボタン 2 1 0」は、商品を選択するためのボタンであって、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。

よって、乙 3 0 発明は、構成要件 K' の「発信手段」を備えていない。

5 (2) また、本件訂正発明の請求項 5 の「個別情報」とは、複数種類の複数のカード類から選択した 1 つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙 3 0 発明の「電子マネーの残金情報」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあり得ない。つまり、構成要件 K' の「個別情報」は、乙 3 0 発明の「電子マネーの残金情報」には該当せず、乙 3 0 発明は本件訂正発明  
10 の構成要件 L の「判断手段」の構成を備えていない。

(3) さらに、乙 2 4 文献も、「読み取りスイッチ」、「発信手段」及び「判断手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。

(4) よって、本件訂正発明について、乙 3 0 発明を主引用例とし、乙 2 4 発明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には  
15 できない。

17 争点 3 - 1 5 (本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 3 1 文献を主引用例とする進歩性欠如) について

#### 【被控訴人の主張】

(1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記 1 5 (争点 3 - 1 3) 【被控訴  
20 人の主張】(1)に同旨

(2) 乙 3 1 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 3 1 発明」という。）が記載されていると認められる。

乙 3 1 j 非接触型プリペイドカードとの間で送受信を行うメータ側無線受信部及び無線送信部を有するガスメータであって、

25 乙 3 1 k ガスメータに設けられた料金投入スイッチの押下によって、ID 番号及びプリペイド金額の発信要求をガスメータに近づけられた

非接触型プリペイドカードに発信する手段と、

乙 3 1 1 非接触型プリペイドカードから受信した I D 番号が一致するか否  
かを判断する手段とを有し、

5 乙 3 1 m 非接触型プリペイドカードから受信した I D 番号が一致すると判  
断されたときに、非接触型プリペイドカードとの間で残金の払い  
戻し処理を行う

乙 3 1 n ことを特徴とするガスメータ。

(3) 本件訂正発明と乙 3 1 発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。  
(相違点)

10 本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であ  
るのに対して、乙 3 1 発明では「非接触型プリペイドカード」である点。

(4) 乙 2 4 文献については上記 1 5 (争点 3 - 1 3) 【被控訴人の主張】(4)  
に記載のとおりであり、乙 2 4 文献の記載は、乙 3 1 発明に乙 2 4 発明を適  
用することについて示唆しているといえる。当業者にとっては、両者を組み  
15 合わせることに十分な動機付けがあり、両者を組み合わせることにつ  
き阻害事由はない。

よって、乙 3 1 発明に乙 2 4 発明を組み合わせることにより、上記相違  
点に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

(5) また、上記 1 5 (争点 3 - 1 3) 【被控訴人の主張】(5)と同様に、乙 3  
20 1 文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に  
係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙  
第 7、1 2 から 1 5 号証までのいずれかに記載の事項を適用することで、上  
記相違点に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

#### 【控訴人らの主張】

25 (1) 乙 3 1 文献は、非接触型プリペイドカード方式メータに関する発明を開  
示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていない

だけでなく、本件訂正発明の請求項５の「読み取りスイッチ」や「選択した１つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もしていない。

5 (2) すなわち、乙３１文献の「非接触型プリペイドカード１」は、本件訂正発明の「携帯電話」と異なり、１つの機能（電子マネーとしての機能）しか有していない。また、本件訂正発明の「前記選択した１つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」と、乙３１発明の「ガスメータ７側から発信された起動用電波」とは明らかに異なる。さらに、本件訂正発明の請求項５の「個別情報」（構成要件Ｋ’）とは、複数種類の複数のカード類から選択した  
10 １つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙３１発明の「ＩＤ番号とプリペイド金額」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあり得ない。

したがって、乙３１発明は構成要件Ｌの「判断手段」の構成を備えていない。

15 (3) さらに、乙３１発明の「料金投入スイッチ１３」は、プリペイドカードを使用して料金の支払を行うためのスイッチであるところ、本件訂正発明の請求項５記載の「読み取りスイッチ」は、「前記選択した１つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求を・・・前記携帯電話に発信する」ためのものであるから、明らかにその使用目的や働き・作用が異なる。

20 よって、乙３１発明は、本件訂正発明の構成要件Ｋ’の「発信手段」も備えていない。

(4) さらに、乙２４文献も、「読み取りスイッチ」、「発信手段」及び「判断手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。

25 (5) よって、本件訂正発明について、乙３１発明を主引用例とし、乙２４発明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効にはできない。

18 争点 3-1-6 (本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 3 2 文献を主引用例とする進歩性欠如) について

【被控訴人の主張】

- 5 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記 1 5 (争点 3-1-3) 【被控訴人の主張】 (1) に同旨
- (2) 乙 3 2 文献には、次の構成を有する発明 (以下「乙 3 2 発明」という。) が記載されていると認められる。

乙 3 2 j 非接触データキャリアとの間でデータ送受信を行うためのリーダライタを有する自動販売機システムであって、

10 乙 3 2 k 自動販売機システムに設けられた購入金額選択ボタンの押下によって、ID 及び残高の読取要求を自動販売機システムに近づけられた非接触データキャリアに発信する手段と、

乙 3 2 l 非接触データキャリアから受信した残高が選択金額以上の残高であるか否かを判断する手段とを有し、

15 乙 3 2 m 非接触データキャリアから受信した残高が選択金額以上の残高であると判断されたときに、非接触データキャリアとの間で残高書換え処理を行う

乙 3 2 n ことを特徴とする自動販売機システム。

- (3) 本件訂正発明と乙 3 2 発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。
- 20 (相違点)

本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙 3 2 発明では「非接触データキャリア」である点。

- (4) 乙 3 2 文献の「非接触データキャリア」は、非接触 IC カードを含むところ (【0008】)、乙 2 4 文献には、POS システムなどの外部システムとやり取りするスマートカード (すなわち、IC カード) 用の電子部品をセルラ電話 (すなわち、携帯電話) に内蔵することによって、携帯電話に IC
- 25

カードの機能を持たせ、R F インタフェースで通信を行うという発明が開示されており、上記相違点に相当するといえる。

5       そして、乙 2 4 文献については上記 1 5（争点 3－1 3）【被控訴人の主張】(4)に記載のとおりであり、乙 2 4 文献の記載は、乙 3 2 発明に乙 2 4 発明を適用することについて、示唆しているといえる。当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがあり、両者を組み合わせることにつき阻害事由はない。

よって、乙 3 2 発明に乙 2 4 発明を組み合わせることにより、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

10       (5) また、上記 1 5（争点 3－1 3）【被控訴人の主張】(5)と同様に、乙 3 2 文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第 7、1 2～1 5 号証のいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

15       【控訴人らの主張】

(1) 乙 3 2 文献は、プリペイド対応自動販売機システムに関する発明を開示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂正発明の請求項 5 の「読み取りスイッチ」や「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もしていない。

20       (2) すなわち、本件訂正発明の請求項 5 に記載の「読み取りスイッチ」は、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものであるのに対して、乙 3 2 文献に記載された「購入金額選択ボタン」は、購入金額を選択するためのボタンであって、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。

よって、乙 3 2 発明は、本件訂正発明の構成要件 K' の「発信手段」も備



えていない。

5 (3) さらに、本件訂正発明の請求項 5 の「個別情報」とは、複数種類の複数のカード類から選択した 1 つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙 3 2 発明の「残高」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあり得ない。つまり、構成要件 K' の「個別情報」は、乙 3 2 発明の「残高」には該当せず、乙 3 2 発明は本件訂正発明の構成要件 L の「判断手段」の構成を備えていない。

(4) さらに、乙 2 4 文献も、「読み取りスイッチ」、「発信手段」及び「判断手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。

10 (5) よって、本件訂正発明について、乙 3 2 発明を主引用例とし、乙 2 4 発明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効にはできない。

19 争点 3 - 1 7 (本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 3 3 文献を主引用例とする進歩性欠如) について

15 **【被控訴人の主張】**

(1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記 1 5 (争点 3 - 1 3) **【被控訴人の主張】** (1) に同旨

(2) 乙 3 3 文献には、次の構成を有する発明 (以下「乙 3 3 発明」という。) が記載されていると認められる。

20 乙 3 3 j 送受信回路を有する現金自動取引装置であって、  
乙 3 3 k 現金自動取引装置に設けられたリクエストスイッチの押下によって、第 1 識別情報の発信を求める第 1 のリクエスト信号を現金自動取引装置に近づけられたカードに発信する手段と、

乙 3 3 l カードから受信した第 1 識別情報が要求した第 1 識別情報である  
25 か否かを判断する手段とを有し、

乙 3 3 m カードから受信した第 1 識別情報が要求した第 1 識別情報である

と判断されたときに、カードとの間で第2のリクエスト信号に関連する処理を行う

乙33n ことを特徴とする現金自動取引装置。

(3) 本件訂正発明と乙33発明は、次の点で相違し、その余の点で一致する。  
(相違点)

本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙33発明では「カード」である点。

(4) 乙33文献の「カード」は、電波により外部と交信する送受信回路とマイクロコンピュータを保持しており（2頁右下欄14行～3頁左上欄8行）、ICカード（スマートカード）といえるところ、乙24文献には、POSシステムなどの外部システムとやり取りするスマートカード（すなわち、ICカード）用の電子部品をセルラ電話（すなわち、携帯電話）に内蔵することによって、携帯電話にICカードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行うという発明が開示されており、上記相違点に相当するといえる。

そして、乙24文献については上記15（争点3-13）【被控訴人の主張】(4)に記載のとおりであり、乙24文献の記載は、乙33発明に乙24発明を適用することについて示唆しているといえるから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。

よって、乙33発明に乙24発明を組み合わせることにより、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

(5) また、上記15（争点3-13）【被控訴人の主張】(5)と同様に、乙33文献に触れた当業者は、かかる周知技術に動機付けられ、当該周知技術に係る構成を適用することで、あるいは、かかる周知技術に動機付けられ、乙第7、12から15号証までのいずれかに記載の事項を適用することで、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に容易に想到する。

【控訴人らの主張】

- 5 (1) 乙 3 3 文献は、現金自動取引装置に関する発明を開示しているだけであり、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂正発明の請求項 5 の「読み取りスイッチ」や「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もしていない。
- 10 (2) すなわち、本件訂正発明の請求項 5 に記載の「読み取りスイッチ」は、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものであるのに対して、乙 3 3 文献に記載された「リクエストスイッチ」は、第 1 識別情報を読み出すために第 1 のリクエスト信号を送出するためのスイッチであって、「選択した 1 つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。
- よって、乙 3 3 発明は、本件訂正発明の構成要件 K' の「発信手段」も備えていない。
- 15 (3) さらに、本件訂正発明の請求項 5 の「個別情報」とは、複数種類の複数のカード類から選択した 1 つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙 3 3 発明の「第 1 識別情報」は、乙第 3 3 号証の 3 頁下段に「また第 1 識別情報は、例えば全ての利用客が所有するカード 2 について同じ内容であり」と記載されているとおり、明らかに「カードの種別を示す識別情報」ではあり得ない。つまり、構成要件 K' の「個別情報」は、乙 3 3 発明の「第 1 識別情報」には該当せず、乙 3 3 発明は本件訂正発明の構成要件 L の「判断手段」の構成を備えていない。
- 20 (4) さらに、乙 2 4 文献も、「読み取りスイッチ」、「発信手段」及び「判断手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。
- 25 (5) よって、本件訂正発明について、乙 3 3 発明を主引用例とし、乙 2 4 発明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効には

できない。

20 争点 3－18（本件訂正発明に係る無効の抗弁の成否・乙 34 文献を主引用例とする新規性・進歩性欠如）について

【被控訴人の主張】

- 5 (1) 本件訂正発明の要旨認定について、上記 15（争点 3－13）【被控訴人の主張】(1)に同旨
- (2) 乙 34 文献には、次の構成を有する発明（以下「乙 34 発明」という。）が記載されていると認められる。

乙 34 j セルラホン（c e l l u l a r p h o n e）と結合した携帯用  
10 電子装置との間で変調された R F 信号または I R 識別信号を送受信するための送信手段および受信手段を有する現金登録装置であって、

乙 34 k 現金登録装置に設けられた“送信”キーの押下によって、UPC  
データ（を含む識別信号 I D S）の発信を求める呼び出し信号 C  
15 A S を現金登録装置に近づけられたセルラホン（c e l l u l a r p h o n e）と結合した携帯用電子装置に発信する手段と、

乙 34 l セルラホン（c e l l u l a r p h o n e）と結合した携帯用  
電子装置から受信した（識別信号 I D S に含まれる）UPC データが要求した UPC データであるか否かを判断する手段とを有し、

20 乙 34 m セルラホン（c e l l u l a r p h o n e）と結合した携帯用  
電子装置から受信した（識別信号 I D S に含まれる）UPC データが要求した UPC データであると判断されたときに、携帯用電子装置との間で処理を行う

乙 34 n ことを特徴とする現金登録装置。

- 25 (3) 本件訂正発明は、乙 34 発明と同一であるから、新規性欠如の無効理由を有する。

(4) 仮に、本件訂正発明と乙34発明は、次の点で相違し、その余の点で一致するとしても、進歩性欠如の無効理由を有する。

(相違点)

5 本件訂正発明では、「受信装置」と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙34発明では「携帯用電子装置」である点。

(5) 乙34文献には、「携帯用電子装置100は…セルラホン（cellular phone）…と結合し得る。」と記載されているのであるから、かかる記載に動機付けられて、（乙7、12～15、24も考慮すれば）携帯用電子装置100を携帯電話とすることは容易に想到する。

10 また、乙24文献には、POSシステムなどの外部システムとやり取りするスマートカード（すなわち、ICカード）用の電子部品をセルラ電話（すなわち、携帯電話）に内蔵することによって、携帯電話にICカードの機能を持たせ、RFインタフェースで通信を行う、という発明が開示されており、上記相違点に相当するといえる。

15 そして、乙24文献は、POSシステムなどの外部システムとRFインタフェースでやり取りするという乙34発明と同じ技術に関する文献であり、また、乙34文献には、「携帯用電子装置100は…移動通信装備のポケットベル及びセルラホン（cellular phone）…と結合し得る。」（5頁右上欄6～9行）と記載されており、当該記載は、乙34発明に  
20 乙24発明を適用することについて示唆しているといえるから、当業者にとっては、両者を組み合わせることについて十分な動機付けがある。また、両者を組み合わせることにつき、阻害事由はない。

よって、乙34発明に乙24発明を組み合わせることにより、上記相違点に係る本件訂正発明の構成に想到することは当業者にとって容易である。

25 **【控訴人らの主張】**

(1) 乙34文献は、電子識別システムに関する発明を開示しているだけであ

り、「携帯電話」について何ら開示も示唆もしていないだけでなく、本件訂正発明の請求項5の「読み取りスイッチ」や「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」に対応する構成要素も何ら開示も示唆もしていない。

5 (2) すなわち、本件訂正発明の請求項5に記載の「読み取りスイッチ」は、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものであるのに対して、乙34文献に記載された「“送信”キー」は、呼び出し信号C A Sを送り出すためのキーであって、「選択した1つの新たな機能に対応する個別情報の発信要求」を発信するためのものではない。

10 よって、乙34発明は、本件訂正発明の構成要件K’の「発信手段」も備えていない。

(3) さらに、本件訂正発明の請求項5の「個別情報」とは、複数種類の複数のカード類から選択した1つのカードの種別を示す識別情報であるところ、乙34発明の「UPCデータ」は、明らかに「カードの種別を示す識別情報」  
15 ではありません。つまり、構成要件K’の「個別情報」は、乙34発明の「UPCデータ」には該当せず、乙34発明は本件訂正発明の構成要件Lの「判断手段」の構成を備えていない。

(4) したがって、本件訂正発明について乙34発明を主引用例として新規性欠如の理由により無効にはできない。

20 (5) さらに、乙24文献も、「読み取りスイッチ」、「発信手段」及び「判断手段」を開示せず、示唆もしていないことは明白である。

よって、本件訂正発明について、乙34発明を主引用例とし、乙24発明の開示と組み合わせても容易想到ではなく、進歩性欠如の理由で無効にはできない。