

発明の要旨認定に関する裁判例

— 「携帯電話、R バッジ、受信装置」事件 —

R7.5.8 判決 知財高裁 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：控訴棄却

概要

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「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ため、本件訂正発明の要旨認定において除外して認定することが相当であるとし、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと判断された事例。

特許請求の範囲

【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ตอบสนอง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）

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、

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。

主な争点

乙33文献を主引用例とする進歩性欠如（争点3-17）

裁判所の判断

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

『(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R F I D インターフェー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。』

『（5） 一致点及び相違点について

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。

（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、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。』

検討

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に該当する。

裁判所は、『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。』と述べている。これは、「特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」に記載されたサブコンビネーション発明の要旨認定の手法の通りである。

裁判所は、上記の要旨認定の手法に従い、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、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、と判断した。

実務上の指針

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「受信装置」の発明である。

請求項4記載の携帯電話は、具体的には、「・・・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し、前記新たな機能は・・・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携帯電話。」となっており、新たな機能が選択されるのは携帯電話においてである。

本件訂正発明は、読み取りスイッチが押下されることで、「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」を携帯電話に発信しており、一見すると、携帯端末に関する事項が、受信装置の機能を特定しているようにも見える。

しかしながら、本件訂正明細書の記載によれば、受信装置（例えば「ATM」）は、読み取りスイッチ（例えば「現金引出しボタン」）が押下されることで、個別情報（例えば「キャッシュカード情報」）の発信要求を携帯電話に発信するだけであって、携帯電話において新たな機能（例えばキャッシュカードの機能）が選択されて追加されているか否かを問わないようである。そのため、「前記選択した1つの新たな機能に対応する」との事項は、受信装置の発明を特定するための意味を有しない、とされた判断は妥当と思われる。

実務上、全体の発明に加え、全体の発明の一部を構成するサブコンビネーション発明で権利化を図ることもある。その際、サブコンビネーション発明において、他のサブコンビネーションに関する事項が、当該請求項に係る装置の構造、機能等を特定する事項であるかを正しく判断する必要がある。

以上