

判決言渡 平成22年2月26日

平成21年(行ケ)第10167号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年2月22日

判 決

原 告	株式会社日立国際電気
訴訟代理人弁護士	花 水 征 一
同	末 吉 剛
同	山 田 卓
訴訟代理人弁護士	上 田 忠
被 告	京セラ株式会社
訴訟代理人弁護士	古 城 春 実
同	堀 籠 佳 典
同	玉 城 光 博
同	大 宅 達 郎
訴訟代理人弁護士	藤 巻 文 雄

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2008-800263号事件について平成21年5月29日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 本件は、原告が権利者で発明の名称を「携帯電話機」とする特許第3942281号について、被告が無効審判請求をしたところ、特許庁がこれを認容する審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

- 2 争点は，上記特許に係る発明が下記の刊行物に記載された発明との関係で進歩性を有するか（特許法29条2項），である。

記

- ・特開平8 - 125603号公報（発明の名称「通信端末装置」，出願人 ソニー株式会社，公開日 平成8年5月17日，甲1。以下，「甲1文献」といい，そこに記載された発明を「引用発明」という。）

第3 当事者の主張

1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は，平成10年8月5日に発明の名称を「携帯電話機」とする発明について特許出願をし，平成19年4月13日に特許第3942281号として設定登録を受けた（請求項の数1。以下「本件特許」という。特許公報は甲6）。

これに対し，被告は平成20年11月21日付けで本件特許の請求項1について無効審判請求をしたので，特許庁は，これを無効2008 - 800263号事件として審理した上，平成21年5月29日，「特許第3942281号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決をし，その謄本は平成21年6月10日原告に送達された。

(2) 発明の内容

本件特許の請求項1の内容は，次のとおりである（以下「本件発明」という。）。

「【請求項1】

通話機能と，相手先の電話番号を登録する電話帳機能と，文字あるいは数字からなるメッセージデータを送信する機能とを有する携帯電話機において，

入力手段により文字あるいは数字を表示手段に表示しながらメッセージデ

ータの作成が行われ、当該作成中のメッセージデータに電話番号データを入力するために、入力手段のキー操作により予めメモリに保持されている電話番号を呼出す機能が選択されると、記憶手段に保持されている電話番号データを呼出して表示手段に表示し、当該表示手段に表示されている電話番号データを入力手段のキー操作により選択して確定操作がなされると、当該選択された電話番号データを前記作成中のメッセージデータに付加し、入力手段のキー操作により送信操作がなされると当該作成されたメッセージデータを送信することを特徴とする携帯電話機。」

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、本件発明は引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができた、というものである。

イ なお、審決が認定する引用発明の内容、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、別添審決写し記載のとおりである。

(4) 審決の取消事由

しかしながら、審決には、以下のとおりの誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由 1（引用発明の認定不能）について

(ア) 審決は、本件発明と対比するため、甲 1 文献から「引用発明」を認定している。

(イ) しかし、以下のとおり、甲 1 の段落【 0 0 1 9 】及び図 4 の S P 3 の記載が理解不能であるから、甲 1 から本件発明と対比しうる技術思想を読み取ることが困難であり、そもそもそこから「引用発明」を認定することは不可能である。

a 甲 1 の段落【 0 0 1 9 】には、以下の記載がある。

「ここでは表示画面が図 5 (A) (判決注：「 A 」は「 a 」の誤記

と思われる。以下同じ) になったとして以降の処理を説明する。このときCPU9はステップSP3に移り、次に入力する単語が登録されているか否かの判定する。この例では次に入力する単語である「meet」が既に辞書に登録されているので、例えば「*3」等のキー操作により辞書モード「種類その他」に入る(ステップSP4)。ここで「*3」は入力モードを変えるためのキー操作であり、他のキーの操作でも良い。」

b 段落【0019】で言及されるSP3は、以下の図4に記載されている。

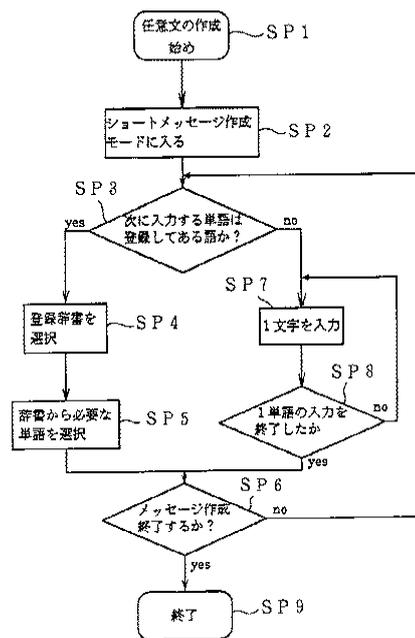


図 4 辞書を使用した任意文の作成方法

c SP3は、CPU9によって行われるステップである(上記段落【0019】)。しかし、図5(a)の状態において、CPU9は何を材料として「次に入力する単語は登録してある語か」を判定するのか、理解することはできない。「次に入力する語」をCPU9が察知して判定することなど不可能である。

また、S P 3の処理が行わなければ、次のS P 4である「登録辞書を選択」する処理へ移行することができないため、引用発明の認定に直接的に関係するものである。

したがって、甲1の記載から本件発明と対比しうる技術思想を読み取ることは困難であり、そもそもそこから「引用発明」を認定することは不可能である。

(ウ) それにもかかわらず、審決は、「甲第1号証の【0019】段落及び図4のS P 3の記載は、技術的にみて正確なものとはいえないが、上記5.(1)の引用発明の認定に直接的に関係するものではないので、被請求人の主張は採用できない。」(11頁下8行~下6行)として、そもそも不可能な「引用発明」の認定を行い、これと本件発明とを無理に対比している。

このような審決は、重要な判断を誤った違法がある。

イ 取消事由2(引用発明認定の誤り)について

(ア) 引用発明につき

仮に、甲1から何らかの発明が認定できるとしても、その発明は、以下のとおり、電話番号を人名辞書として利用し、ショートメッセージに人名を入力するものであって、電話番号を入力するものではない。

a(a) 甲1には、引用発明の課題解決手段及び適用対象に関し、以下の記載がある。

- ・ 「【請求項1】単文送信機能を備えた通信端末装置において、使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部と、上記記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段と、上記選択手段によつて選択された単語及び又は入力手段を用いて入力された単語を表示する表示部とを具えることを特徴とする通信端末装置。」
- ・ 「【発明が解決しようとする課題】ところでショートメッセー

ジを送信するときには、適当な方法で必要なメッセージを作ってからそれを相手に送信するだけであるが、携帯電話にはアルファベット入力キー等は通常用意されていないので、どのようにメッセージを作成するかが問題になる。」(段落【0005】)

- ・ 「実際には数字キーとシフトファンクションキー等を組み合わせてアルファベットを入力し、メッセージを入力するようなことが一般的には考えられるが、この方法だと手間も時間もかかってしまう。…」(段落【0006】)
- ・ 「なお上述の実施例においては、…本発明はこれに限らず、専用のアルファベット入力キー等をもたない情報端末であってメッセージを入力する機能を有するものに広く適用し得る。」(段落【0029】)
- ・ 「【発明の効果】上述のように本発明によれば、単文の入力時、使用頻度の高い単語が予め登録されている記憶部から所望の単語を選択することにより単語を入力できることにより、簡単に単文を入力することができる通信端末装置を得ることができる。」(段落【0033】)

(b) 以上の記載から明らかとなり、引用発明の通信端末装置は、アルファベット入力キーがなくても単語を入力できるようにするため、「使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部」及び「上記記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段」などを有している。引用発明で課題としているのは、通常はアルファベット入力キーで入力される単語(例えば名前)を、アルファベット入力キーを用いずに入力することであって、本件発明の課題である電話番号などの数字列を、数字キーを用いずに入力することは何ら問題とされていない。

(c) 審決(5頁下3行～6頁1行)の引用する甲1の4欄40行～44行(段落【0021】)も、上記通信装置の使用態様の一例であり、電話番号の入力を開示したものではない。

b 甲1の4欄41行～42行の「辞書(電話帳)」とは、4欄4行～7行(段落【0017】)の「...またのうち人名等は既にSIMカード12内の電話帳として登録されているので、この実施例では人名辞書はこれを使用するものとする。」との記載が示すとおり、人名辞書として使用される電話帳を指している。この人名辞書の使用例は、実施例の「(2-2)任意文の作成」(段落【0018】～【0021】)、「(2-3)定型文を用いた作成」(段落【0022】～【0026】)及び「(2-4)自動挿入モードによる作成」(段落【0027】～【0028】)に記載されている。これらの例のいずれでも、当該人名辞書は、名前の入力に用いられている。例えば、「(2-2)任意文の作成」では、「M.Tom」の入力に(4欄35行～38行)、「(2-3)定型文を用いた作成」では、「A.Robin」の入力に(5欄7行～23行及び図7)、「(2-4)自動挿入モードによる作成」では、「Dear xxxx」の「xxxx」に相手先の名前を挿入するために(6欄5行～12行)、人名辞書が用いられている。そして、甲1には、(2-2)ないし(2-4)以外に、当該人名辞書に関する記載はない。

審決は、「(2-2)任意文の作成」の一部である4欄40行～44行のみに着目し、この箇所に基づいて、人名ではなく電話番号が入力されるかのような認定をしている(5頁下3行～6頁8行)が、この認定は、甲1の課題に反するものであり、極めて不自然である。しかも、4欄40行～44行の直後には、文字列であるの入力に関する記載(「ただし入力する文字が登録されていない場合には、ステップ

SP7 - ステップSP8の処理により該当する単語を1文字ずつ入力する。」[4欄44行~47行])がなされている。

- c 甲1の4欄40行~44行の記載は、「因に人名辞書として電話帳のものを使用する場合には、辞書入力モードを選ぶときに辞書(電話帳)から人名だけを用いるのか、電話番号だけを用いるのか、それとも両方表示するのかを、モードとして選択できるようにしておけば良いだろう。」というものである。この4欄40行~44行の記載のみからも、4欄40行~44行は、名前の入力のための画面として、人名、電話番号及びその両方という選択肢を提示したものであることは明らかである。

そして「人名辞書として電話帳のものを使用する」という表現が示すとおり、入力対象は、あくまで、単語としての人名であって、電話番号などの数字列ではない。

特に、電話番号を暗記している場合は、その電話番号を選択することにより、簡単に名前を入力することができる。なお、類似の例として、郵便番号の入力により住所を表示する例や、電話番号の入力により店舗などの名称を地図上に表示する例もあり、番号を入力して文字列を表示することは有意義な方法として用いられている。また、電話番号(5432-6789)を表示して名前(A.Robin)を入力するようにすると、例えば、電話帳に複数の同姓(A.Robin, B.Robin等)が存在していて入力すべき相手がどちらか分からない場合に、電話番号により識別できるものと考えられる。

審決の解釈によると、電話番号(5432-6789)だけを表示して電話番号(5432-6789)だけを入力することになり、人名辞書としての使用及び人名入力として全く意味がないことになる。

- d 甲7(特開平6-236145号公報。発明の名称「ナビゲーショ

ンシステム」，出願人 富士通テン株式会社，公開日 平成6年8月23日)には，電話番号を入力することにより，その電話番号に対応する氏名を表示させる技術が開示されている。また，株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの提供する携帯電話サービスにおいては，電話番号の入力により対応する氏名・名称を表示する技術が現在も使用されている(甲8[A作成の報告書])。この技術は，電話番号は記憶しているものの氏名を正確に記憶していない，氏名の読みは記憶しているが漢字は正確に覚えていない，氏名の発音は記憶しているが綴りは正確に覚えていないという場合に有用である。

同様の理由により，甲1においても，電話番号を表示させて人名を入力することには意義がある。

審決は，甲1について，「人名だけの表示が選択されたときは，人名がメッセージに付加されることは当然であり，また，電話番号だけの表示が選択されたときは，同様に電話番号がメッセージに付加されることになる」と理解するのが妥当である。」(12頁13行～15行)と判断している。しかし，この判断は，甲1全体の記載を顧みないばかりか，甲7に記載の技術の有用性を顧みない独断的なものといわざるをえない。

e なお，被告は，電話番号が引用発明において殊更に排除されているとはいえない，電話番号は，単なる数字の連続ではなく，数字キーのみで入力されるとも限らず，原告の主張は前提からして誤っている旨主張するが，電話番号を入力するのであれば，数字キーを用いて入力すればよく，わざわざ辞書を用いて入力すれば，かえって手間も時間もかかってしまうのだから，人名などのアルファベットを効率良く入力するという引用発明の目的・課題に反することとなる。

また，被告は，甲1の【図3】には，登録される単語例として，人

名と電話番号の組みが複数挙げられているとも主張するが、【図3】の例では、電話帳を人名辞書に転用しているのだから、人名辞書としての電話帳の中に電話番号のデータが含まれていることは当然であって、この事実が被告主張の根拠となるものではない。

(イ) 審決の引用発明認定の誤り

- a 審決は、甲1の4欄40行～44行(段落【0021】)の記載に基づいて「電話帳を辞書として使用する場合に、電話番号だけを用いるモードを選択したことを想定すると、当該モードの選択は、【0019】段落の記載を参照すれば、入力手段のキー操作により行われることになる。」(6頁2行～4行)と判断した。

しかし、当該モードの選択が入力手段のキー操作により行われることは甲1に記載されていない。段落【0019】に記載された「*3」等によるモード変更は辞書モードの話であり、電話帳を辞書として使用する場合に、電話番号だけを用いるモードとは異なっている。

- b また、審決は、「...表示部に表示されている電話番号をジョグダイヤルの操作により選択して確定操作がなされると、当該選択された電話番号が作成中のショートメッセージデータに付加されることになるのは、当業者に自明のことである。」(6頁6行～8行)と判断している。

しかし、前記(ア)のとおり、甲1には、ショートメッセージに電話番号を入力するために、選択された電話番号を作成中のショートメッセージに付加するという技術的思想は記載されていない。

この点について、審決は、「甲第1号証には、使用頻度の高い単語を記憶部に辞書として登録しておき、辞書に登録された単語を表示して選択することにより、文を作成することが開示されており、電話帳を使用する場合には、人名だけの表示、電話番号だけの表示、人名と

電話番号の両方を選択することも開示されている。人名だけの表示が選択されたときは、人名がメッセージに付加されることは当然であり、また、電話番号だけの表示が選択されたときは、同様に電話番号がメッセージに付加されることになるかと理解するのが妥当である。被請求人の主張のように、甲第1号証に『人名辞書として』と記載されていることのみを根拠として、電話番号だけの表示がなされているときに、電話番号を選択すると人名がメッセージに付加されると解釈するのは不自然であり、妥当ではない。」(12頁8行~19行)と判断している。

しかし、被請求人(原告)は、「甲第1号証に『人名辞書として』と記載されていることのみを根拠」にして、「電話番号だけの表示がなされているときに、電話番号を選択すると人名がメッセージに付加されている」と主張しているのではない。前記(ア)のとおり、甲1は「電話番号の入力」を開示したものでなく、「数字列である電話番号の入力」と解釈することできない。

c) したがって、審決の引用発明についての「...当該作成中のショートメッセージに電話番号を入力するために、入力手段のキー操作により記憶部に登録されている電話番号だけを用いるモードが選択されると、記憶部に記憶されている電話番号を呼出して表示部に表示し、当該表示部に表示されている電話番号を入力手段のジョグダイヤルの操作により選択して確定操作がなされると、当該選択された電話番号を前記作成中のショートメッセージに付加し、...」(審決6頁18行~23行)との認定には誤りがある。

(ウ) 引用発明の認定の誤りに起因する一致点の認定の誤り

審決は、上述のとおり引用発明の認定を誤っているから、本件発明と引用発明とが「...当該作成中のメッセージデータに電話番号データを入

力するために、入力手段のキー操作により予めメモリに保持されている電話番号を呼出す機能が選択されると、記憶手段に保持されている電話番号データを呼出して表示手段に表示し、当該表示手段に表示されている電話番号データを入力手段により選択して確定操作がなされると、当該選択された電話番号データを前記作成中のメッセージデータに付加し、…」(10頁21行~26行)である点で一致するとの認定にも誤りがある。

(エ) 引用発明の認定の誤りに起因する相違点の看過

審決は、上記引用発明の認定を誤った結果、本件発明と引用発明の相違点、すなわち、本件発明が電話番号を入力する方法であるのに対して引用発明が人名等を入力する方法であるとの相違点を看過している。

すなわち、引用発明は、アルファベット入力キーがなくても単語を入力できるようにするという課題を解決するため、「使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部」及び「上記記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段」などの構成を採用し、この構成により、例えば記憶部から人名辞書を呼び出し、登録されている人名を選択し、その人名をショートメッセージデータに組み込むことができる、というものである。これに対し、本件発明の解決課題は、メッセージデータ作成中に電話番号を入力する場合、操作部より一から入力することで誤った電話番号を入力してしまうことを防ぎ、メッセージデータ作成中にメモリに登録された電話番号を読み出す際、メッセージデータが消去されてしまうことを防ぐというものである(本件明細書[甲6]段落【0007】~【0009】)。本件発明は、この課題解決のため、メモリに登録された連絡先等の電話番号を確認した上で、電話番号を直接メッセージデータに入力できるという構成を採用している。

以上のとおり、本件発明及び引用発明は、その解決課題が全く異なっ

ている。入力対象も，引用発明では，本来アルファベットキーで入力される単語であるところ，本件発明では，本来数字キーで入力される電話番号であり，全く異なっている。

(オ) なお，被告は，原告の主張を前提としても，甲 1 から電話番号を入力することを容易に想到し得ると主張するが，この主張は，無効審判手続で争われ審理判断された事項からかけ離れており，本件訴訟の審理対象ではない。また，引用発明はアルファベット入力を対象とするものであり，電話番号を入力することは引用発明の課題，目的に反するものであるから，引用発明において「人名」を「電話番号」に代えることは導き出せるものではない。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。

3 被告の反論

(1) 取消事由 1 に対し

ア 本件発明の技術思想は，本件明細書（甲 6）の「課題」の記載（段落【0007】，【0008】），メッセージデータの作成時にメモリに登録されている電話番号を直接メッセージデータに入力できるようにして，入力操作を向上させ，誤入力を防止する旨の「目的・効果」の記載（段落【0010】，【0022】），及び「課題解決の手段」の記載（段落【0011】）に照らすと，メッセージデータ作成中にメモリに保持されている電話番号データを呼び出し，呼び出された電話番号データを作成中のメッセージデータに付加するというだけのことにすぎない。

これと同じレベルでいうなら，甲 1 には，携帯電話機でショートメッセージを作成する際に，辞書や電話帳等に予め登録した単語等を呼び出して，入力中のメッセージに付加するという技術思想が明確に記載されている（段落【0016】～【0026】の実施例，段落【0009】の作

用，段落【0033】の効果の記載)。この甲1に示された技術思想が，本件発明と同種同等のものであることは論を俟たない。

イ また，仮に，甲1の段落【0019】及び図4のSP3の記載が技術的に見て正確とはいえなかったとしても，そのことゆえに引用発明が認定不能となるものでもない。

原告は，「SP3の処理が行われなければ，次のSP4である『登録辞書を選択』する処理へ移行することができない」というが，CPU9が「次に入力する語は登録してある語か」を判定する構成は，本件発明と何ら関係がない。そもそも，本件特許請求の範囲は，「...キー操作により予めメモリに保持されている電話番号を呼出す機能が選択されると，記憶手段に保持されている電話番号データを呼出して表示手段に表示し，当該表示手段に表示されている電話番号データを入力手段のキー操作により選択して確定操作がなされると，当該選択された電話番号データを前記作成中のメッセージデータに付加し」などと，もっぱら機能ないし動作によって発明を記述しており，それらの機能ないし動作をもたらす具体的な技術的手段・構成を何ら特定していない。

したがって，引用発明の認定も，本件発明と同じレベルで行えば足りるのであって，甲1の記載に技術的手段ないし構成として多少不明確なところがあったとしても，そのことゆえに引用発明が認定不能であるなどという主張は成り立たない。

(2) 取消事由2に対し

ア 「引用発明につき」の主張に対し

(ア) 原告は，引用発明の通信端末装置は，アルファベット入力キーがなくても単語入力できるようにするため，「使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部」及び「上記記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段」などを有しているので，引用発明が課題としているの

は、通常はアルファベット入力キーで入力される単語（名前）を、アルファベット入力キーを用いずに入力することであると主張する。

しかし、引用発明の課題についての原告の上記理解は正当でない。もともと、メッセージ作成時の手間や負担を減らし、誤入力を防止して効率的な入力を図ることは、携帯電話装置等の携帯情報端末に限らず、文字入力装置一般に共通する普遍的な課題である。甲1には、「本発明は以上の点を考慮してなされたもので、メッセージ作成時の負担をできるだけ小さくすることができる機能を備えた通信端末装置を提案しようとするものである。」（段落【0007】）と記載されており、引用発明も広く誤入力の防止や効率的な入力を課題としたものであることは明らかである。「…数字キーとシフトファンクションキー等を組み合わせてアルファベットを入力し、メッセージを入力するようなことが一般的には考えられるが、この方法だと手間も時間もかかってしまう。」（段落【0006】）は、「メッセージ作成時の負担」を例示したものであり、甲1の課題を原告主張のように「アルファベット入力キーがなくても単語を入力できるようにする」ことに限定して理解することは相当でない。

原告は、甲1では、電話番号などの数字列を数字キーを用いずに入力することは何ら問題とされておらず、電話番号に関する記載はない、と主張する。

しかし、甲1が、入力の手間や煩雑さの例として、「数字キーとシフトファンクションキー等を組み合わせてアルファベットを入力し、メッセージを入力する」と手間や時間がかかってしまうこと（段落【0006】）に言及しているからといって、そのこと故に「電話番号」が引用発明において殊更に排除されているとはいえない。

また、原告は電話番号は数字の連続であって、単語を構成するアルフ

アベット等とは異なるといいたいようであるが，文中においては，電話番号は通常，「1234 - 5678」や「(1234)5678」のように，ハイフオン記号や括弧を付けて記載されることから，単なる数字の連続ではなく，数字キーのみで入力されとも限らず，原告の主張は前提からして誤っている。甲1の【図3】には，登録される単語例として，人名と電話番号の組み（J.Michael 1234-0987，M.Tom 3456-7654，A.Robin 5432-6789）が複数挙げられているのであるから，甲1の「単語」が数字列で表される「電話番号」を含むことは明白である。

人名辞書として電話帳を使用しかつ電話番号だけを用いるモードを選択した場合（甲1，段落【0021】）に電話番号が入力されることは，原告の主張する課題に何ら矛盾・相反するものではない。

(イ) 原告が甲1全体を通じて人名辞書は名前の入力に使用されているとして引用する箇所は，電話番号だけを用いるモードを選択した場合に関する記載ではない。すなわち，甲1は，ショートメッセージで任意文を作成する際，電話帳を使用する場合に選択できるモードとして，「辞書（電話帳）から人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのか」という3つを挙げている（4欄40行～44行，段落【0021】）。ところが，原告が甲1全体を通じて人名辞書は名前の入力に使用されているとして引用する「(2-2)任意文の作成」での「M.Tom」の入力（段落【0021】），「(2-3)定型文を用いた作成」での「A.Robin」の入力（段落【0023】～【0024】）及び「(2-4)自動挿入モードによる作成」での「Dear xxxx」の「xxxx」への相手方の名前の挿入（段落【0028】）は，いずれも，電話番号だけを用いるモードを選択した場合（段落【0021】）についての記載ではない。

甲1の段落【0018】以下には，辞書を使用して，任意に文を作成

する方法についての記載があり，段落【0020】及び【図5】には，辞書モードに入ると，「候補文字列」が表示されるので，カーソルを移動し，「候補文字列」（「meet」）を選択すると，【図5】（c）のように，先に入力した単語の後に選択された「候補文字列」（「meet」）が入力された状態となることが記載されている。そして，段落【0021】には，「因に人名辞書として電話帳のものを使用する場合には，辞書入力モードを選ぶときに辞書（電話帳）から人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのかを，モードとして選択できるようにしておけば良いだろう。」と記載されているから，人名辞書として電話帳を使用しかつ電話番号だけを用いるモードを選択した場合（段落【0021】），電話帳に登録された「電話番号」が選択候補文字列として表示され，カーソルを移動し，「電話番号」を選択すると，文中に「電話番号」が入力されることは自明である。

原告は，甲1の「...ただし入力する文字が登録されていない場合には，ステップSP7 - ステップSP8の処理により該当する単語を1文字ずつ入力する。」（4欄44行～47行，段落【0021】）との記載を挙げて，文字列である単語の入力に関する記載がなされている，と主張するが，そもそも原告指摘の箇所に「単語」の入力に関する記載があることが何故電話番号が入力されないことに結び付くのかは，不明である。甲1の「特許請求の範囲」にも「発明の詳細な説明」にも，「単語」が文法上の意味・機能を有するものに限定される（数字を含まない）との記載や示唆はない。のみならず，電話番号を含む文は，メッセージ等において普通に用いられており，その場合の電話番号は文の成分である。したがって，「単語」を「文法上の意味・機能を有する，言語の最小単位」（審判時の答弁書における原告の主張）を意味すると解しても，電話番号が「単語」であることは明らかである。

加えて、電話番号が文法上の意味・機能を有しないと理解するのであれば、人名（例えば、「M.Tom」の文字列）も同様に文法上の意味・機能を有しないと理解すべきところ、甲1には、そのような「人名」が選択作業により入力されることが記載され（段落【0021】）、【図3】には、登録される単語例として、人名と電話番号の組み（J.Michael 1234-0987, M.Tom 3456-7654, A.Robim 5432-6789）が複数挙げられている。これらの記載に照らしても、人名や電話番号が「単語」に含まれることは自明である。そして、人名や電話番号に関しても、メッセージ作成時の負担をできるだけ少なくする課題（段落【0007】）は存在するし、単文作成を簡単に行うことができるという作用（段落【0009】）が得られるのである。単語には数字を含まないから、甲1にメモリ（辞書）から電話番号を入力することの記載はないという原告の主張は、失当である。

(ウ) 原告は、甲1の「因に人名辞書として電話帳のものを使用する場合には、辞書入力モードを選ぶときに辞書（電話帳）から人名だけを用いるのか、電話番号だけを用いるのか、それとも両方表示するのかを、モードとして選択できるようにしておけば良いだろう。」（4欄40行～44行・段落【0021】）の記載は、名前の入力のための画面表示として、人名、電話番号及びその両方という選択肢を提示したものであり、入力対象となるのは、単語としての人名であって、電話番号などの数字列ではない、と主張する

しかし、電話帳に登録され、表示された人名と電話番号のうち、人名は入力のために使用できるが、電話番号は入力のために使用できないというのは、いかにも不自然である。甲1には、「【作用】単文の入力時、使用頻度の高い単語を記憶している記憶部から所望の単語を選択すれば所望の単語を入力できることにより、単文作成を簡単にできる。」

(段落【0009】。段落【0033】も同旨)として、単語一般につき、区別を設けることなく、記憶 選択 入力されることが記載されているのであるから、電話帳(記憶部)に記憶された単語が、人名であれ、電話番号であれ、選択により入力できることは、むしろ自明といっ
てよい。

また、原告は、「人名辞書として電話帳のものを使用する」(段落【0021】)という表現は入力対象が人名であることを示していると主張するが、甲1の「人名辞書として...使用する」を「人名を入力する」に勝手に置きかえて読んでおり、誤りである。甲1の「人名辞書」に関する記載には、「またそのうち、人名等は既にSIMカード12内の電話帳として登録されているので、この実施例では人名辞書はこれを使用するものとする。」(段落【0017】)とあり、この記載から、甲1の「人名辞書」は、人名以外も含むものであることがわかる。そして、同記載及び「また同じくCPU9に接続されるSIMカード12には電話帳データの他...が記憶されており、...」(段落【0016】)、
「(2-1)メッセージ作成用辞書」(段落【0017】)、
「次にこのような辞書を使用して、任意に文を作成する方法を説明する。」(段落【0018】)等の記載から、「人名辞書」は、記憶部(SIMカード12内)に登録され、メッセージの作成に使用されるデータを意味していることは明らかであり、「人名」のみが入力されるという意味合いは含まれていない。したがって、「人名辞書として電話帳のものを使用する」(段落【0021】)の記載を根拠に、甲1には、電話番号を入力することは記載されていないという原告の主張には理由がない。

さらに、甲1において、選択される候補文字列と入力される単語は同じであり、電話番号だけをを用いるモードを選択した場合にのみ、選択される候補文字列と入力される単語が異なると解すべき理由はない。仮に

両者が異なるとすれば，甲 1 には，候補文字列が選択された後に，（それとは異なる）入力される単語を決定することに関する記載はあるはずであるが，そのような記載はない。したがって，電話番号だけを用いるモードを選択した場合にも，選択される候補文字列と入力される単語（電話番号）は同一であると考えるのが自然である。甲 1 の段落【0009】に「【作用】単文の入力時，使用頻度の高い単語を記憶している記憶部から所望の単語を選択すれば所望の単語を入力できることにより，単文作成を簡単にできる。」と記載されている（段落【0033】も同旨）ように，選択される単語にも入力できる単語にも，同一の「所望の単語」という言葉が用いられているから，両者は同一である。また，【図 5】の（c）には，表示される「候補文字列」を選択した後の状態が示されているが，そこで，文中に入力されたものは，当該選択された「候補文字列」である。よって，電話番号だけを用いるモードを選択した場合に，表示された電話番号を選択するとショートメッセージに入力されるのは，当該選択された電話番号である。

(エ) 原告は，甲 7 を引用して，電話番号を表示して名前を入力する構成の有用性を述べる。しかし，主張される有用性は，電話番号を暗記している場合に電話番号を選択して名前を入力する，電話番号を表示して名前を入力するようにすると，電話帳に複数の同姓がいる場合に電話番号により識別できる，などという実際問題として非現実的な利便にすぎないし，仮にそのよう有用性があったとして，それがなぜ引用発明において電話番号を表示しながら「電話番号」を入力できない根拠となるのか，理解できない。甲 7 に記載された事項は，検索機能を有するナビゲーションシステムに関するものであって，本件には関係がない。

イ 「審決の引用発明認定の誤り」の主張に対し

(ア) 原告は，甲 1 の段落【0019】に記載された「* 3」等によるモ

ード変更は辞書モードの話であり，電話帳を辞書として使用する場合に，電話番号だけを用いるモードとは異なると主張する。

しかし，甲1の段落【0019】には，入力モードの変更，辞書モードの選択等がキー操作により行われることが記載されているから，段落【0021】の「辞書入力モードを選ぶとき」の「電話番号だけを用いる」モードの選択も，キー操作により行われることは自明である。

また，原告は，甲1には，ショートメッセージに電話番号を入力するために，選択された電話番号を作成中のショートメッセージに付加するという技術的思想は記載されていない，と主張するが，その主張に理由がないことは上述したとおりである。

(イ) 上述したとおり，審決の引用発明の認定には何ら誤りはなく，したがって，審決には，原告が主張するような一致点の認定の誤りも，相違点の看過もない。

(ウ) 原告は，本件発明と引用発明との解決課題の違いを主張するが，本件発明と引用発明の課題の対比は，引用発明の認定とは直接関係のない事項であるから，課題の違いを引用発明の認定の問題として主張するのは，的外れである。

なお，本件明細書（甲6）には，「【発明が解決しようとする課題】しかしながら，上述した（被告注：従来の）携帯端末装置では，電話番号等がメモリに登録され記録されているにも拘らず，電話番号等を操作部のテンキーにより一から入力する必要があり煩雑で，入力モードが文字入力モードであれば一旦数字入力モードに変更する必要があり，また，操作部より一から入力することで誤った電話番号等を入力してしまうといった問題があった。」（段落【0007】）と記載されているから，本件発明が，誤入力の防止や効率的な入力を課題としていることは明らかであるところ，既に述べた引用発明の課題も，本件発明と共通す

る。

(エ) 上述したように、原告の上記主張は理由がないものであるが、人名辞書として電話帳を使用しかつ電話番号だけを用いるモードを選択した場合(段落【0021】)に「人名」が入力されるという原告の立場を前提としても、甲1には、人名だけを用いるモードを選択した場合に、選択された候補文字列をショートメッセージに入力することが記載されているから、選択した電話番号がショートメッセージに入力される構成は、甲1に実質的に記載されているか、少なくとも甲1から想到容易であることに変わりはない。すなわち、甲1には、人名辞書として電話帳のものを使用しかつ人名だけを用いるモードを選択することが記載されており(段落【0021】)、この場合に、電話帳に登録された人名が候補文字列として表示され、選択操作により選択された候補文字列としての人名そのものがショートメッセージに入力される。そして、甲1の「人名辞書」には、「人名等」、すなわち人名以外のデータも登録されることが予定されており、「人名」も「電話番号」も電話帳に登録された候補文字列である点で何ら差異はないから、候補文字列が「人名」であるか「電話番号」であるかは実質的な相違点とはなり得ず、少なくとも「人名」を「電話番号」に代えることは極めて容易である。

第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)、(2)(発明の内容)、(3)(審決の内容)の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 本件発明の意義

(1) 本件特許請求の範囲【請求項1】は、前記第3、1(2)のとおりであり、本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載(甲6)は、次のとおりである。

ア 発明の属する技術分野

「本発明は、メッセージデータを送信可能な携帯端末装置に関し、特

に，メッセージデータを作成する際に，電話番号データを数字キーにより入力することなくメッセージデータを作成する携帯端末装置に関するものである。」（段落【0001】）

イ 従来の技術

- ・ 「近年，携帯電話機，PHS（パーソナル・ハンディフォン・システム）等の携帯無線端末には，通話のみならず，相手先の電話番号を登録する電話帳機能，通話中に相手の音声を録音しておく録音機能，数字あるいは文字からなるメッセージデータを送信する機能等があり，高機能化している。

また，単方向の通信端末の選択呼出受信機いわゆるページャについてもメッセージデータをDTMF（Dial Tone Multi Frequency）信号に変換して送信する機能を有しているものがある。」（段落【0002】）

- ・ 「ここで，従来の携帯無線端末，ページャ等の携帯端末装置について，その一例である携帯電話機を用いて図4及び図5を参照して説明する。

図4は，携帯電話機の操作部の構成一例を示す図である。

操作部は，文字あるいは数字等のデータを入力する数字キーを有するテンキー41と，各種機能を選択する機能キー42と，メモリに記憶されている電話番号データを呼出す呼出キー43と，上記テンキーにより入力されるデータを数字とカナ文字及び英文字とを変更するカナ/英キー44と，各種機能等の選択，電話番号データの確定をする確定キー45と，メッセージ等の入力を終了するための終了キー46とから構成されている。」（段落【0003】）

- ・ 「図5は，従来の携帯端末装置におけるメッセージデータ作成の処理を示すフローチャートである。

まず，ステップ501では，上記操作部の機能キー42を押下することにより，メッセージ作成モードを選択して，ステップ502において，テンキー41により文字あるいは数字からなるメッセージデータの入力処理が行われる。次に上記入力メッセージデータに連絡先の電話番号等を入力するために，ステップ503で数字入力モードか否かの判断がなされ，数字入力モードでない場合には，ステップ504において上記カナ/英キー44による数字入力モードの選択が行われ，ステップ505で電話番号の数字データ入力が行われる。」(段落【0004】)

- ・ 「また，数字入力モードの場合には，入力モードを変換せずにステップ505の電話番号データの入力が行われ，次に，ステップ506で上記終了キー46が押下されたか否かの判断，すなわちメッセージデータの作成が終了したかの判断がなされ，終了キー46が押下されない場合には，ステップ502へ戻り，文字あるいは数字の入力が行われる。一方，終了キー46が押下された場合には，メッセージデータ入力の処理を終了して，上記作成されたメッセージデータの送信処理が行われる。」(段落【0005】)

- ・ 「また，ステップ506では，メッセージデータ作成中に，機能キー42，呼出キー43が押下されて電話番号呼出モードが選択されると，メッセージデータ作成処理が中止され，ステップ507でメモリに登録されている電話番号が携帯端末装置の表示部に表示される。そして，電話番号が表示された後，すなわち，ステップ501へ戻り，再度メッセージ作成モードの選択を行い，最初からメッセージデータの作成を行っていた。」(段落【0006】)

ウ 発明が解決しようとする課題

- ・ 「しかしながら，上記した携帯端末装置では，電話番号等がメモリに登録され記録されているにも拘らず，電話番号等を操作部のテンキーに

より一から入力する必要があり煩雑で，入力モードが文字入力モードであれば一旦数字入力モードに変更する必要があり，また，操作部より一から入力することで誤った電話番号等を入力してしまうといった問題があった。」（段落【0007】）

- ・ 「また，メッセージデータを作成中に，携帯端末装置のメモリに登録している連絡先等の電話番号を確認するためには，メッセージデータの作成処理を中止し，電話番号呼出モードへの変更を行わなければならないため，一度作成したメッセージデータが消去してしまうという問題点があった。」（段落【0008】）
- ・ 「本発明は上記問題点を解決し，使用者がメッセージデータの作成時に，電話番号を操作部のテンキーの数字キーより直接入力することをなくし，メモリに登録されている電話番号を直接メッセージデータに入力することができ，操作部からの入力操作を向上させ，入力データの誤りを防止する携帯端末装置を提供することを目的とする。」（段落【0009】）

エ 課題を解決するための手段

「本発明の携帯端末装置では，予め電話番号データを保持する記憶手段と，入力手段によりメッセージデータ作成中に電話番号データを入力する際に，前記記憶手段に保持されている電話番号データを呼出す電話番号呼出手段と，前記電話番号呼出手段により呼出された電話番号データを前記メッセージデータに付加する電話番号付加手段とを備えた携帯端末装置である。

したがって，使用者はメッセージデータ作成中に，記憶手段に保持されている電話番号データを呼出して，メッセージデータに付加することができる。」（段落【0010】）

オ 発明の効果

「以上説明したように、本発明の携帯端末装置では、メッセージデータ作成時自局電話番号やその他複数の電話番号データを入力する際に、データメモリに予め登録してある電話番号データを呼出して、作成中のメッセージデータに付加することにより、従来のように数字キーを用いて入力することがないため、誤入力を防止して確実な電話番号データを入力することができる。」(段落【0022】)

- (2) 上記(1)によれば、本発明は、通話機能と、相手先の電話番号を登録する電話帳機能と、文字あるいは数字からなるメッセージデータを送信する機能とを有する携帯電話機において、メッセージデータ作成時に、自局電話番号やその他の電話番号データを入力する際に、データメモリに予め登録してある電話番号データを呼出して、作成中のメッセージデータに付加し、当該作成されたメッセージデータを送信することにより、煩雑な数字キーの操作をすることなく電話番号を入力することができ、また、誤入力を防止して確実な電話番号データを入力することができ、さらに、メッセージデータを作成中に登録している電話番号を確認するために一度作成したメッセージデータが消去されることがないものであると認められる。

3 引用発明の意義

- (1) 甲1文献(特開平8-125603号公報)には、以下の記載がある。

ア 特許請求の範囲

「【請求項1】単文送信機能を備えた通信端末装置において、使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部と、上記記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段と、上記選択手段によって選択された単語及び又は入力手段を用いて入力された単語を表示する表示部とを具えることを特徴とする通信端末装置。」

イ 発明の詳細な説明

(ア) 産業上の利用分野

「本発明は通信端末装置に関し、例えばデジタルセルラ端末に適用し得るものである。」(段落【0002】)

(イ) 従来技術

- ・ 「今日、デジタル移動体通信システムの実現のため各国で様々なシステム(デジタルコードレス電話システムやデジタル自動車電話システム)が検討されている。例えばD E C T (Digital European Cordless Telecommunications) や G S M (Groupe Special de Mobile) がそれである。」(段落【0003】)
- ・ 「これらは携帯電話機能についてのシステムであるが、これらの中にはG S Mのようにショートメッセージサービスの提供が予定されているものがある。ショートメッセージサービスは160文字までの7 [bit] 文字を送受信するサービスであり、これを使用すれば携帯電話をページャーのように使用することができる。すなわち利用者は自分当てに届いたメッセージを受信機(携帯電話)のディスプレイ上で確認したり、I Cカード(例えばS I M (Subscriber Identity Module)カード)内のメモリ等に一時蓄えておき、後からそれを参照することも可能である。」(段落【0004】)

(ウ) 発明が解決しようとする課題

- ・ 「ところでショートメッセージを送信するときには、適当な方法で必要なメッセージを作ってからそれを相手に送信するだけであるが、携帯電話にはアルファベット入力キー等は通常用意されていないので、どのようにメッセージを作成するかが問題になる。」(段落【0005】)
- ・ 「実際には数字キーとシフトファンクションキー等を組み合わせてアルファベットを入力し、メッセージを入力するようなことが一般的には考えられるが、この方法だと手間も時間もかかってしまう。そこ

で予め定型文を携帯電話内のメモリなどに組み込んでおき，これをそのまま使うか，又はそれを利用者が必要な部分のみ変更して使用することが考えられている。しかしその場合でも，丁度良い定型文があるとは限らず，修正して使用するにしても前述のように修正自体に手間がかかるものであった。」（段落【0006】）

- ・ 「本発明は以上の点を考慮してなされたもので，メッセージ作成時の負担をできるだけ小さくすることができる機能を備えた通信端末装置を提案しようとするものである。」（段落【0007】）

(エ) 課題を解決するための手段

「かかる課題を解決するため本発明においては，単文送信機能を備えた通信端末装置において，使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部（12）と，記憶部（12）に登録されている単語の選択を指示する選択手段（11）と，選択手段（11）によつて選択された単語及び又は入力手段を用いて入力された単語を表示する表示部（11）とを設ける。」（段落【0008】）

(オ) 作用

「単文の入力時，使用頻度の高い単語を記憶している記憶部から所望の単語を選択すれば所望の単語を入力できることにより，単文作成を簡単にできる。」（段落【0009】）

(カ) 実施例

a 全体構成

- ・ 「まずデジタル携帯電話の概略構成から説明する。図1に示すように，携帯電話1は送受信アンテナ2の他，高周波（RF）信号処理回路3，変復調/データ処理回路4，音声処理回路5等の各種の回路によつて構成されている。そして送信されてきた音声信号をスピーカ6を介して再生する一方で，通話者の声をマイク7を通じ

て取り込み，これを送受信アンテナ 2 から送信するようになされている。」（段落【0011】）

- ・ 「因にこの実施例で用いる表示操作部 11 はショートメッセージを画面上に表示する表示部 11 A と表示される内容の入力や選択に用いられるジョグダイヤル 11 B 及び各種操作キー 11 C によつて構成されている。ここでジョグダイヤル 11 B は画面上に表示されたカーソルを移動させる回動機構の他，選択された情報の確定に用いられるクリック機構とを備えており，画面上に表示される複数の候補例から特定の候補を簡単に選択し，確定できるようになされている。」（段落【0015】）

- ・ 「また同じく CPU 9 に接続される SIM カード 12 には電話帳データの他，メッセージ作成用の定型文等が記録されており，携帯電話 1 の機能を拡張するために必要なデータや情報等が記憶されている。この実施例ではこの機能をショートメッセージの作成に用いる。」（段落【0016】）

b ショートメッセージの作成

(a) メッセージ作成用辞書

「単語等を登録するときには，種類毎に分けて登録できるようにしておけば使い勝手が良くなると考えられる。そこでこの実施例では良く使用されるであろう単語を人名や場所ごとに分類して登録しておく。またのうち人名等は既に SIM カード 12 内の電話帳として登録されているので，この実施例では人名辞書はこれを使用するものとする。勿論，新たに作成しても良い。このような辞書を利用者が編集できるようにしておけば，利用者の好みにあった辞書も作成可能である。辞書の例を図 3 に示す。」（段落【0017】）

(b) 任意文の作成

- ・ 「次にこのような辞書を使用して，任意に文を作成する方法を説明する。図4に入力手順を示し，図5にこの場合の表示画面例を示す。例えば「I will meet M.Tom at office, today」等のメッセージを入力したい場合，CPU9はショートメッセージの入力モードが任意文の作成が選択されると，ステップSP1からステップSP2に入り，文字の入力を受け付ける状態になる。」（段落【0018】）
- ・ 「ここでは表示画面が図5（a）になったとして以降の処理を説明する。このときCPU9はステップSP3に移り，次に入力する単語が登録されているか否かの判定する。この例では次に入力する単語である「meet」が既に辞書に登録されているので，例えば「*3」等のキー操作により辞書モード「種類その他」に入る（ステップSP4）。ここで「*3」は入力モードを変えるためのキー操作であり，他のキーの操作でも良い。」（段落【0019】）
- ・ 「辞書モードに入ると候補文字列が表示されるので，図5（b）のような状態でカーソルを移動し，「meet」を選択する（ステップSP5）。前述のようにこのような選択作業にはジョグダイヤル11Bを使用すればすばやい選択操作が可能である。このような選択作業の後は図5（c）のようになるので，後のメッセージ入力を続けられ良い。」（段落【0020】）
- ・ 「例のようなメッセージ文の場合には，ステップSP6からステップSP3に戻り，「M.Tom」，「office」，「today」等の文字列を全て，前述のような選択作業だけで入力する。よってこの例では1文字毎にメッセージを入力するのに比べ，早く簡単にメッセージの入力ができる。因に人名辞書として電話帳のものを使

用する場合には，辞書入力モードを選ぶときに辞書（電話帳）から人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのかを，モードとして選択できるようにしておけば良いだろう。ただし入力する文字が登録されていない場合には，ステップSP7 - ステップSP8の処理により該当する単語を1文字ずつ入力する。」（段落【0021】）

(c) 定型文を用いた作成

- ・ 「これに対して登録してある定型文を用いてメッセージを作るときには，その一部を変更したい場合等が良くあるものと思われる。このような場合には，変更したいものが場所や人名など種別別に辞書登録してあるものであれば，比較的簡単に変更することができる。このとき定型文自体に，場所や人名など辞書を使用して変更可能なものについて何らかの印をつけてあれば，利用者にとつても便利である。」（段落【0022】）
- ・ 「このようなものの入力手順を図6に示し，図7及び図8にこの場合の表示画面例を示す。まず図7を用いて説明する。定型文として「I will meet him at office」などを使用し，これを「I will meet A.Robin at school」と変更したい場合には，予め「meet」，「him」，「office」と言った単語にはアンダーバーがあるので，この語を辞書を変更して変更可能なことはすぐにわかる（ステップSP11～ステップSP13）。」（段落【0023】）
- ・ 「従って図7(a)のように，ジョグダイヤル11B等を使用してカーソルを「him」の下に移動して選択すれば（ステップSP14），この単語は予め変更を予定された単語であるためステップSP15からステップSP16にCPU9の処理は自動的に

移り，人名辞書モードに入つて候補を表示する状態になる図7 (b)。この状態で必要な名前を選択すれば図7 (b) から図7 (c) に表示画面が切り替わる (ステップ S P 1 7)。このように定型文の変更も簡単にできてしまう。このような変更を「office」に関しても適用すれば望むようなメッセージを作成することも容易である。」 (段落【 0 0 2 4 】)

- ・ 「これに対して定型文で指定されたキーワード以外の単語を変更する場合でも，それを登録してある語に変更するだけならば難しくくない。これはステップ S P 1 5 - ステップ S P 1 8 - ステップ S P 1 9 - ステップ S P 1 6 - ステップ S P 1 7 の処理である。まず図7 (a) の「will」のように印 (アンダーバー) が付いていない場合，これを例えば「may」に変更したいとすれば「may」が「その他」の辞書に登録されていれば，上述のような手段で (辞書の種類は人為的に選択せねばならないかも知れないが) ，変更することも容易である。」 (段落【 0 0 2 5 】)
- ・ 「このように文中に何らかの印をつけて，辞書による変更が可能な単語を示す以外にも，予め変更可能な単語を文とは別に示すような方法もある。このような例を図8に示す。図8では「meet」，「him」，「office」などのような単語を予め変更情報 (change information) として画面の下に示し，この中から変更が必要な単語を選択してから，辞書による実際の変更を行うような作業を，利用者に行ってもらふ。上述のような変更方法は一例であり，他にもこのような変更方法を組み合わせたりして，利用者が使い易いように変更は可能であろう。」 (段落【 0 0 2 6 】)

(d) 自動挿入モードによる作成

- ・ 「このような例は，今まで述べたものと比べると若干異質ではあるが，メッセージ作成時に登録してある名前等を使用して，相手名や自分の名前を自動的に文章中に埋め込んでしまうようなことも考えられる。例えば携帯電話 1 に自分（発信者）の名前を登録しておき，SIMカード 1 2 内の電話帳から相手を選択してメッセージを出すことを考える。」（段落【0027】）
- ・ 「このようなとき分かりやすい例として，文の最初に「Dear xxxx,」，文の最後に「From yyyy.」を付加するようなものを考えてみる。ここで「xxxx」は相手の名前，「yyyy」は自分の名前であるとする。このような文を定型文の最初と最後に付加するような設定をした場合に，登録した発信者の名前を「yyyy」に挿入し，電話帳から選んだ相手先の名前を「xxxx」に自動挿入することは容易にできる。その他の定型文内でも自分の名前を入れる場所や相手の名前が入る場所がわかっている場合にはそのような設定を定型文に行い名前を自動挿入するようなことも可能である。」（段落【0028】）

c 他の実施例

- ・ 「なお上述の実施例においては，ショートメッセージの入力機能を有するデジタルセルラー端末について述べたが，本発明はこれに限らず，専用のアルファベット入力キー等をもたない情報端末であってメッセージを入力する機能を有するものに広く適用し得る。」（段落【0029】）
- ・ 「また上述の実施例においては，選択操作キーとしてジョグダイヤルを用いる場合について述べたが，本発明はこれに限らず，カーソルの移動方向を入力する操作方向と項目の選択を確定する操作方向とが異なる入力装置であれば他の機構の入力装置を用いても良

い。」(段落【0030】)

- ・ 「例えば回転角が所定角度に制限されたいわゆるジョグシャトルを用いても良い。またクリック機構付きのトラックボールやジョイスティックを用いても良い。またクリック機構付きのスライドスイッチを用いても良い。」(段落【0031】)
- ・ 「さらに上述の実施例においては、電話帳や固定文等をSIMカード12内のメモリに格納する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、本体内のメモリに格納しても良い。」(段落【0032】)

(キ) 発明の効果

「上述のように本発明によれば、単文の入力時、使用頻度の高い単語が予め登録されている記憶部から所望の単語を選択することにより単語を入力できることにより、簡単に単文を入力することができる通信端末装置を得ることができる。」(段落【0033】)

ウ 図面

【図3】

単語の種類	単語例
人名+電話番号 (人名辞書+電話帳)	J.Michael 1234-0987, M.Tom 3456-7654, A.Robin 5432-6789,.....
場所(地名)	X station, school, office, home, London, Paris,
その他	Mon., Tue., Wed., Thu., Fri., Sat., Sun., call, meet, today,.....

図 3 メッセージ作成用辞書列

【図4】

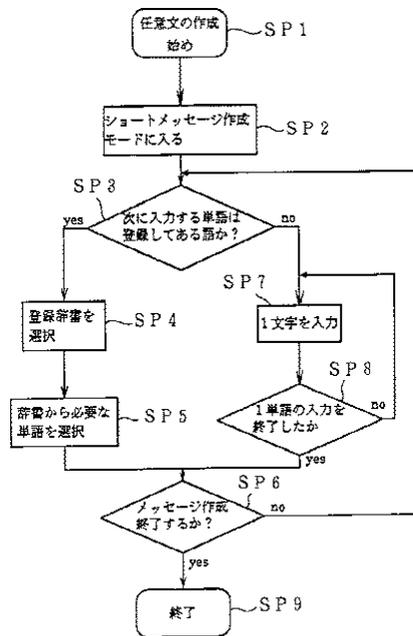


図 4 辞書を使用した任意文の作成方法

【図 5】

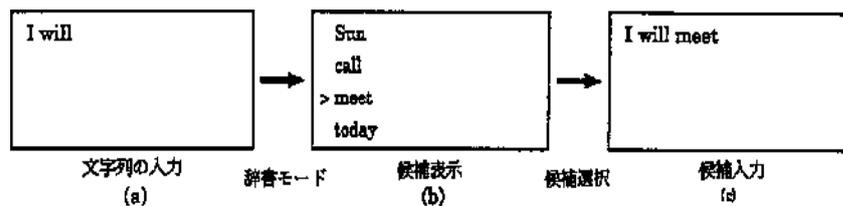


図 5 任意文の作成

【図 7】

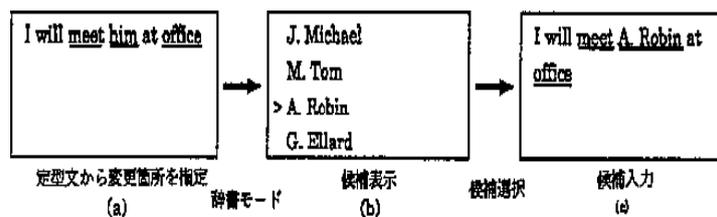


図 7 定型文の変更 (1)

【図 8】

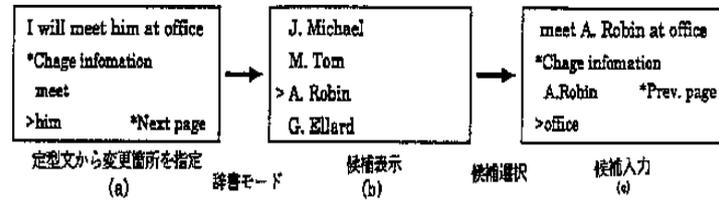


図 8 定型文の変更(2)

(2) 上記(1)によれば、引用発明は、携帯電話において、ショートメッセージを送信するときには、適当な方法で必要なメッセージを作って、それを相手方に送信するが、携帯電話にはアルファベット入力キー等は通常用意されていないので、実際には数字キーとシフトファンクションキー等を組み合わせてアルファベットを入力し、メッセージを入力するようなことが一般的には考えられるが、この方法だと手間も時間もかかってしまう、そこで予め定型文を携帯電話内のメモリなどに組み込んでおき、これをそのまま使うか、又はそれを利用者が必要な部分のみ変更して使用することが考えられているが、その場合でも、丁度良い定型文があるとは限らず、修正して使用するにしても修正自体に手間がかかる、そこで、引用発明は、携帯電話において、「使用頻度の高い単語が予め登録された記憶部と、記憶部に登録されている単語の選択を指示する選択手段と、選択手段によって選択された単語及び又は入力手段を用いて入力された単語を表示する表示部とを具えること」によって、メッセージ作成時の負担をできるだけ小さくすることができるようにしたものである、と認められる。

そして、上記(1)によれば、引用発明は、「通話機能と、相手先の電話番号を登録する電話帳機能と、ショートメッセージデータを送信する機能とを有する携帯電話において、入力手段により単語を表示部に表示しながらショートメッセージデータの作成が行われ、当該作成中のショートメッセージに

単語を入力するために、記憶手段に保持されている単語を呼出して表示手段に表示し、当該表示部に表示されている単語を入力手段のジョグダイヤルの操作により選択して確定操作がなされると、当該選択された単語を前記作成中のショートメッセージデータに付加し、当該作成されたショートメッセージデータを送信する携帯電話。」というものであると認められる。

引用発明に関するその余の点については、後記5で判断する。

4 取消事由1について

(1) 前記3(1)イ(カ)b(b)のとおり、甲1の段落【0019】には、「ここでは表示画面が図5(a)になったとして以降の処理を説明する。このときCPU9はステップSP3に移り、次に入力する単語が登録されているか否かの判定する。この例では次に入力する単語である『meet』が既に辞書に登録されているので、例えば『*3』等のキー操作により辞書モード「種類その他」に入る(ステップSP4)。ここで『*3』は入力モードを変えるためのキー操作であり、他のキーの操作でも良い。」と記載されているところ、CPU9は何を材料として「次に入力する単語は登録してある語か」を判定するのかが記載されていないが、そうであるとしても、以上の点が明らかにならなければ、まとまりのある技術思想としての引用発明を認定することができないということにはならないのであって、後記5(2)のとおり引用発明を認定することができ、これに基づいて、後記5(6)のとおり、本件発明は、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたと認められる。

(2) したがって、取消事由1は理由がない。

5 取消事由2について

(1) 前記3(2)で認定した引用発明の意義のうち、そこでいう「単語」に電話番号データが含まれるかどうかについて判断すると、以下に述べるとおり、ここでいう「単語」に電話番号データが含まれるものと認めることができ

る。

ア 引用発明は，前記3(2)のようなものであるから，その解決すべき課題は，アルファベット入力キーを持たない携帯電話においてメッセージ作成時の負担をできるだけ小さくすることであって，このような課題からすると，引用発明の「単語」としては，本来的にはアルファベット入力するものが想定されているといえることができる。

しかし，電話番号は，「1234-5678」や「(1234)5678」のように，ハイフン記号や括弧を付けて記載されることがあることからすると，必ずしも数字のみで入力されるものではなく，このようなアルファベット入力と数字入力により入力されるものが引用発明の「単語」に含まれると解することが，上記課題に反するとまでいうことはできない。

また，甲5（「広辞苑第4版」1991年〔平成3年〕11月15日発行1627頁）によれば，「単語」は，「文法上の意味・機能を有する，言語の最小単位」を意味するから，引用発明の「単語」に電話番号データを含むと解することが，「単語」の通常の意味に反するということもできない。

イ 甲1には，前記3(1)イ(カ)b(a)のとおり，「…人名等は既にSIMカード12内の電話帳として登録されているので，この実施例では人名辞書はこれを使用するものとする。…辞書の例を図3に示す。」（段落【0017】）と記載されており，前記3(1)ウのとおり，【図3】には「単語例」として「人名と電話番号」を記載したものが示されている。

そして，上記のとおり，「発明の詳細な説明」には，電話帳を人名辞書として使用するとしか記載されていないが，上記【図3】の記載と併せてみると，電話帳を「人名辞書」として使用して入力する単語には，電話番号データが含まれると解することができる。

ウ もっとも，甲 1 には，前記 3 (1)イ(カ) b (b) ~ (d)のとおり，実施例として，「任意文の作成」(段落【0018】~【0021】，【図5】)，「定型文を用いた作成」(段落【0022】~【0026】，【図7】)，「自動挿入モードによる作成」(段落【0027】~【0028】，【図8】)が記載されており，そこで示されている具体例には，電話番号データを入力するものはない。

しかし，「任意文の作成」中には，「因に人名辞書として電話帳のものを使用する場合には，辞書入力モードを選ぶときに辞書(電話帳)から人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのかを，モードとして選択できるようにしておけば良いだろう。」(4欄40行~44行，段落【0021】)との記載がある。

この記載に，上記イで述べたところを総合すると，引用発明の「単語」を，電話帳を使用して入力するときに，人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのかを選択できるようにしたとの趣旨に理解することができる。

この点につき，原告は，甲 7 (特開平 6 - 2 3 6 1 4 5 号公報。発明の名称「ナビゲーションシステム」，出願人 富士通テン株式会社，公開日平成 6 年 8 月 2 3 日)には，電話番号を入力することにより，その電話番号に対応する氏名を表示させる技術が開示されており，また，株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの提供する携帯電話サービスにおいては，電話番号の入力により対応する氏名・名称を表示する技術が現在も使用されている(甲 8 [A作成の報告書])から，電話番号を表示させて人名を入力することには意義があると主張するが，メッセージデータの作成において，電話帳から電話番号を選択してそれを入力する場合に比べて，電話番号を表示させて人名を入力することにそれほど必要性があるとは考えられないから，原告が主張する機能に有用性が存する場合があるとしても，甲 1

が，そのようなあまり用いられない機能について記載したと認めることはできない。

また，甲1の段落【0021】には，上記記載に続いて，「ただし入力する文字が登録されていない場合には，ステップSP7 - ステップSP8の処理により該当する単語を1文字ずつ入力する。」（4欄44行～47行）と記載されているが，ここでいう「文字」によって入力される「単語」に，上記のとおり電話番号データを含むと解すれば，上記4欄40行～44行についての認定と矛盾することはない。

(2) そうすると，引用発明は，次のとおり認定することができる。

「通話機能と，相手先の電話番号を登録する電話帳機能と，文字あるいは数字からなるショートメッセージデータを送信する機能とを有する携帯電話において，入力手段により文字あるいは数字を表示部に表示しながらショートメッセージデータの作成が行われ，当該作成中のショートメッセージに電話番号を入力するために，記憶部に登録されている電話番号だけを用いるモードが選択されると，記憶手段に保持されている電話番号を呼出して表示手段に表示し，当該表示部に表示されている電話番号を入力手段のジョグダイヤルの操作により選択して確定操作がなされると，当該選択された電話番号を前記作成中のショートメッセージデータに付加し，当該作成されたショートメッセージデータを送信する携帯電話。」

そして，この引用発明は，煩雑な数字キーの操作をすることなく，電話番号を入力することができ，また，誤入力を防止して確実な電話番号データを入力することができ，さらに，メッセージデータを作成中に登録している電話番号を確認するために一度作成したメッセージデータが消去されないものであると認められる。

(3) 審決は，「...電話帳を辞書として使用する場合に，電話番号だけを用いるモードを選択したことを想定すると，当該モードの選択は，【0019】

段落の記載を参照すれば，入力手段のキー操作により行われることになる。」（6頁2行～4行）と認定しているが，段落【0019】は，前記3(1)イ(カ)b(b)のとおり，辞書モード「種類その他」に入る切替えのために「*3」等のキー操作を用いるとの記載であり，辞書（電話帳）から人名だけを用いるのか，電話番号だけを用いるのか，それとも両方表示するのかを選択するために「*3」等のキー操作を用いるとまで記載されているわけではないから，引用発明について，「入力手段のキー操作により記憶部に登録されている電話番号だけを用いるモードが選択される」とまで認めることはできない。

(4) 以上述べたところに基づき，本件発明と引用発明を対比すると，その一致点は，「通話機能と，相手先の電話番号を登録する電話帳機能と，文字あるいは数字からなるメッセージデータを送信する機能とを有する携帯電話機において，入力手段により文字あるいは数字を表示手段に表示しながらメッセージデータの作成が行われ，当該作成中のメッセージデータに電話番号データを入力するために，予めメモリに保持されている電話番号を呼出す機能が選択されると，記憶手段に保持されている電話番号データを呼出して表示手段に表示し，当該表示手段に表示されている電話番号データを入力手段により選択して確定操作がなされると，当該選択された電話番号データを前記作成中のメッセージデータに付加し，当該作成されたメッセージデータを送信する携帯電話機。」であり，その相違点は，審決が認定する「相違点1」及び「相違点2」（10頁下8行～下1行）に加えて，「本件発明では，入力手段のキー操作により予めメモリに保持されている電話番号を呼出す機能が選択されるが，引用発明においては，記憶部に登録されている電話番号だけを用いるモードが選択される手段が明らかでない点」を相違点（相違点3）とすべきであったといえることができる。

(5) しかし，上記(3)のとおり，甲1に，辞書モード「種類その他」に入る切

替えのために「*3」等のキー操作を用いるとの記載があることからすると、同じく辞書に関するモードである「電話番号だけを用いるモード」の選択に当たっても、キー操作を用いることが示唆されているということができ、相違点3は、甲1から容易に想到することができたというべきである。

(6) 相違点1及び2が容易想到であることについては、審決が認定するとおり(11頁1行~13行)であるから、本件発明は、引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができたと認められるのであり、審決の結論に誤りがあるということとはできない。

(7) 以上のとおり取消事由2も理由がない。

6 結論

以上の次第で、原告が主張する取消事由は全て理由がない。

よって、原告の請求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2部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 澁 谷 勝 海