

平成18年12月5日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

平成18年(ワ)第6108号特許権侵害差止請求事件

(口頭弁論終結の日 平成18年10月17日)

判 決

東京都中央区<以下略>

原 告	株式会社ヒューネット・ ディスプレイテクノロジー
同 訴訟代理人弁護士	黒 田 健 二
同	吉 村 誠
同	丹 下 彩 子
同 訴訟代理人弁理士	平 田 忠 雄
同 補佐人弁理士	遠 藤 和 光

東京都港区<以下略>

被 告	株式会社ウィルコム
同 訴訟代理人弁護士	片 山 英 二
同	原 田 崇 史
同	則 定 衛
同	前 田 宏
同 補佐人弁理士	廣 瀬 隆 行
同	加 藤 志 麻 子

東京都中央区<以下略>

被告補助参加人	株式会社ネットインデックス
同 訴訟代理人弁護士	山 内 貴 博
同	上 田 一 郎
同 補佐人弁理士	樋 口 正 樹

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求の趣旨

- 1 被告は、別紙物件目録記載の多機能通信モジュールを譲渡し、譲渡の申出をしてはならない。
- 2 被告は、被告の占有に係る別紙物件目録記載の多機能通信モジュールを廃棄せよ。

第 2 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、被告補助参加人が製造し、被告が販売する多機能通信モジュールが、原告の有する「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」についての特許権の技術的範囲に含まれるとして、同製品の譲渡等の差止及び廃棄を求めた事案である。被告は、被告の販売する製品は原告の特許権の技術的範囲に含まれず、また、原告の特許権には記載要件違反、新規性・進歩性欠如の無効理由が存するので権利行使が許されないと主張して、これを争っている。

- 1 前提となる事実(当事者間に争いが無いが、後掲各証拠によって認められる。)

(1) 当事者

原告は、電子制御機器、液晶機器、電子表示器及びその材料、関連部品の企画、開発、設計、製造、販売、設置工事並びに保守管理事業等を業とする株式会社である。

被告は、電気通信事業法に定める電気通信事業並びに有線及び無線通信に関する機器の開発、製造、販売及び賃貸等を業とする株式会社である。

(2) 原告の有する特許権(甲1, 2)

原告は、下記の特許の特許権者である(以下、この特許を「本件特許」、その特許権を「本件特許権」といい、その請求項1に係る発明を「本件特許

発明」という。)。なお、本件特許は、Aが、平成9年6月24日に出願したものであり、特許権設定登録後に、有限会社コイケデザインコラボレーションを経て（平成12年8月4日移転登録）、株式会社ヒューネット（平成12年11月1日移転登録）に移転され、原告がこれを一般承継したものである（平成18年2月17日移転登録）。

特許番号 第3048964号
登録日 平成12年3月24日
出願番号 特願平9-166916号
出願日 平成9年6月24日
公開番号 特開平11-17790号
公開日 平成11年1月22日
発明の名称 電話送受信ユニット及び移動体通信端末

(3) 本件特許出願の願書に添付した明細書（平成11年11月29日付け手続補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載

本件明細書（本判決末尾添付の特許公報（甲2）参照）の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能と、マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能と、操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能と、表示部に表示する表示信号を生成する機能とを有する電子回路と、前記電子回路を含み、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジと、前記カートリッジに設けられ、前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部とを有することを特徴とする電話送受信ユニット」

(4) 構成要件の分説

本件特許発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞ

れを「構成要件 A 1」のようにいう。)

- A 1 アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能と、
- A 2 マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能と、
- A 3 操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能と、
- A 4 表示部に表示する表示信号を生成する機能と、
- A 5 を有する電子回路と、
- B 前記電子回路を含み、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジと、
- C 前記カートリッジに設けられ、前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部とを有することを特徴とする
- D 電話送受信ユニット

(5) 被告の譲渡する製品の構成

被告は、別紙物件目録記載の多機能通信モジュールである W - S I M (以下「被告製品」という。)を被告補助参加人から購入し、これを第三者に譲渡し、又は、譲渡の申出をしている(甲 3 の 1 ないし 3, 4)。

被告製品は、42.0mm×25.6mm×4.0mmの形状で、アンテナ部、コネクタ(端子)及び無線機を有し、W - Z E R O 3等の移動体通信端末に搭載されて使用される。W - Z E R O 3とは、シャープ株式会社製の移動体通信端末(製品名W - Z E R O 3, 型番WS003SH)のことであり、被告製品を搭載することにより電話送受信機能を含む通信機能を果たすことができ、構成要件 B の「移動体通信端末」に相当する。

被告製品の構成は、以下のとおりである(別紙物件目録添付の図 1 ないし図 4 の 4 参照。以下、それぞれを「構成 a 1」のようにいう。)。なお、構成 b については、後記のとおり、争いがある。

- a 1 多機能通信モジュールである被告製品に搭載されたアンテナ部 により受信される受信信号を，被告製品が収納されたW - Z E R O 3 の表面の受話口(i)から出力する音声信号に変換する機能と，
- a 2 被告製品が収納されたW - Z E R O 3 の送話口(ii)に入力される音声信号を前記アンテナ部 から出力する送信信号に変換する機能と，
- a 3 通話ボタン(iv)並びに通話ボタン(iv)を押すことにより被告製品が収納されたW - Z E R O 3 の表面の画面(iii)上に表示される画面上通話ボタン(v)及び画面上ダイヤルボタン(vi)等の操作部からの操作信号に基づいて音声通話の発着信等の所定の処理を行う機能と，
- a 4 被告製品が収納されたW - Z E R O 3 の表面の電波状態ランプ(vii)に電波の受信状態を表示するための表示信号を生成等する機能と
- a 5 を有する電子回路を含む無線機 と，
- b 前記無線機 を含み，W - Z E R O 3 に設けられたスロット(viii)に収納されるような形状に形成され，
- c 前記被告製品に設けられ，W - Z E R O 3 との間で信号を入出力するコネクタ を有することを特徴とする
- d P H S無線通信部分を含んだ多機能通信モジュールである被告製品。

(6) 被告製品の本件特許発明の充足性

被告製品の構成 a 3 ないし a 5 及び c が，構成要件 A 3 ないし A 5 及び C をそれぞれ充足することは争いが無い。

2 本件における争点

- (1) 被告製品の具体的構成（争点 1 ）
- (2) 被告製品が構成要件 B を充足するか（争点 2 - 1 ）。
- (3) 被告製品が構成要件 A 1 ， A 2 ， D を充足するか（争点 2 - 2 ）。
- (4) 本件特許権が特許法 3 6 条 6 項 2 号に違反しているか（争点 3 - 1 ）。
- (5) 本件特許権が特許法 2 9 条 1 項 3 号に違反しているか（争点 3 - 2 ）。

(6) 本件特許権が特許法 29 条 2 項に違反しているか・その 1 (争点 3 - 3)

(7) 本件特許権が特許法 29 条 2 項に違反しているか・その 2 (争点 3 - 4)

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点 1 (被告製品の具体的構成) について

(1) 原告の主張

被告製品の構成 a 1 ないし a 5 , c 及び d は , 前記第 2 ・ 1 (5) のとおりであり , 構成 b は , 次のとおりである。

b 前記無線機 を含み , W - Z E R O 3 に設けられたスロット (viii) に全体が収納されるような形状に形成され ,

(2) 被告及び被告補助参加人 (以下「被告ら」という。) の主張

被告製品が原告主張の構成 b を有することは否認する。被告製品は , その上部 (アンテナ部等) が W - Z E R O 3 に形成されたスロットからはみ出している。したがって , 「スロットに全体が収納されるような形状に形成され」ていない。

2 争点 2 - 1 (被告製品が構成要件 B を充足するか) について

(1) 原告の主張

ア 本件明細書は , カートリッジ 2 8 の形状がスロット 2 6 の形状と完全に一致することを開示したのではない。

W - Z E R O 3 が P H S 無線通信モジュールとしての機能を果たすためには , W - Z E R O 3 の充電機ぶたを正しく装着することが予定されていることから , この充電機ぶたはスロットの一部を構成するものといえる。そして , 充電機ぶたをした状態では , 被告製品が W - Z E R O 3 に設けられたスロットに全体が収納されていることは明らかである。また , 本件特許発明では , 電話送受信ユニットがスロットに挿入された後 , スライドボタンが元の位置に戻ることから , 電話送受信ユニットの全体がスロットに収納されていることが明らかといえる。すなわち , 本件特許発明において

は、ふたであるスライドボタンが元の位置に戻ることで「全体が収納されている」といえる以上、電話送受信ユニットを挿入するためにふたを開け、電話送受信ユニットがスロットに挿入された後にふたを閉める構成が、スロットに全体が収納されているといえることは明らかである。この点、W - Z E R O 3の充電機ふたは、本件特許発明のスライドボタンが取り外し可能なふたの形状になったものである。

W - Z E R O 3の充電機ふたを正しく装着した状態では、W - Z E R O 3が有しているデザインへの被告製品の影響を最小限に止めることができ、移動体通信端末に設けられたスロットに電話送受信ユニットの全体が収納されているといえる。

「移動体通信端末に設けられたスロットに電話送受信ユニットの全体が収納される」とは、移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができる場合をいう。さらに、W - Z E R O 3は、被告製品を搭載し、充電機ふたを正しく装着した状態はもちろん、充電機ふたを外した状態を側面から見たとしても、被告製品が見えないデザインになっており、W - Z E R O 3が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができるといえる。また、裏面から見ても、被告製品はごく一部しか見えず、被告製品は、W - Z E R O 3が有しているデザインへの影響を最小限に止めている。しかも、このように被告製品の一部が見えるのは、被告製品は取り外しを予定したものであることから、取り外す際に指をかけやすいようにするためにやむを得ず、一部が見える状態に形成したものにすぎない。

よって、仮に充電機ふたがスロットの一部でないとしても、被告製品は、スロットに全体が収納されるような形状に形成されていることは明らかである。

イ 本件明細書の図1, 2及び4ないし7,【0017】,【0030】,【0

034】及び【0038】の記載によれば、スライドボタン38がスロット26の一部であることは明らかである。さらに、図2及び【0017】の記載によれば、電話送受信ユニット24をスロット26に挿入する際、スロット26の一部であるスライドボタン38を矢印の方向にスライドしてスロット26の挿入口を開き、電話送受信ユニット24を挿入すること、その後、矢印の方向にスライドボタン38をスライドしていた力を緩めると、スライドボタン38は、スロット26の挿入口近傍に設けられたロック機構のバネが矢印と反対の方向にスライドボタン38を戻すように機能することにより、スロット26の挿入口を閉める所定の位置に戻され、挿入された電話送受信ユニット24が、スロット26の一部であるスライドボタン38によって固定されることが明らかである。

よって、構成要件B「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジ」とは、「カートリッジが、移動体通信端末に設けられたスロットに挿入され、その挿入口がスロットの一部により閉められ、固定されるような形状に形成されたカートリッジ」を意味する。

ウ 被告らは、「スロット」とは単なる「みぞ穴」に限定される旨主張する。

しかし、本件明細書の【0016】、【0017】、【0030】、【0034】及び【0038】の記載によれば、電話送受信ユニットを着脱するための「スロット」の実施形態の中には、「入出力端子」、ガイドレール、スライドボタン及びバネが形成されているものが含まれていることは明らかであり、「スロット」が単なる「みぞ穴」ではないことは明らかである。

また、本件明細書の【図1】、【図2】及び【図4】ないし【図7】の記載によれば、「スロット26」は、図面作成上の慣用的手法に従い、全体を表す「°」で示されている。このことから、「スロット26」は、

図 2 に記載の入出力端子 3 2 , ガイドレール 3 4 及びスライドボタン 3 8 全体を表すものと解される。

また、本件明細書の「挿入された電話送受信ユニット 2 4 はスライドボタン 3 8 により固定される。」との記載から明らかなように、スライドボタン 3 8 は 挿入された電話送受信ユニット 2 4 を固定する機能を有する。そして、W - Z E R O 3 における「充電電池ぶた」は、充電電池を固定するだけではなく、W - Z E R O 3 に挿入された被告製品を固定する機能をも有しており、本件明細書における「スライドボタン」がスロットに挿入された電話送受信ユニットを固定するのと全く同一の機能を有するものである。よって、W - Z E R O 3 の「充電電池ぶた」は、本件明細書における「スライドボタン」に相当し、かつ、スロットの一部を構成するのである。

(2) 被告らの主張

ア 構成要件 B は、「前記電子回路を含み、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジ」を有しているというものである。「全体が収納されるような形状」という文言は、平成 1 1 年 1 1 月 2 9 日付け手続補正書によって追加された文言である。よって、この文言の解釈においては、出願時の明細書における記載と出願経過を参酌し、当該補正の根拠に照らしてその意味を厳格に解釈すべきである。

平成 1 1 年 9 月 1 7 日付け拒絶理由通知においては、先行技術として特開平 9 - 1 4 9 1 0 9 号公報（乙 2 , 以下「刊行物 1 」という。）が挙げられ、拒絶理由通知の備考中には「本願発明と引用文献 1（判決注・刊行物 1）記載のものとを比較すると、本願発明はアンテナを移動体通信端末に備えるのに対して、引用文献 1 記載のものはアンテナを基本部 1 2（本願における電話送受信ユニットに相当。）に備える点で両者は相違するが、アンテナをどこに設けるかは当業者が適宜決定し得る程度のことすぎな

い。」との判断が示された。

これに対し、出願人は、平成11年11月29日付けで手続補正書を提出し、出願時の請求項1に記載されていた「スロットに着脱可能に形成されたカートリッジ」の文言を、「スロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジ」に補正した。さらに、出願人は、同日付けで、意見書を提出し、請求項1の補正に関し、「請求項1及び2の補正は移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が収納されるものであることを明確にするものです…これら補正は本願の出願当初の明細書及び図面の記載に基づくものであり、明細書の要旨を変更するものではありません。」と主張した。

また、本件特許発明と刊行物1に記載される発明（以下「引用発明1」という。）との関係について、出願人は、「引用文献1（判決注・刊行物1）には、携帯電話機の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話機の電話機能部分を内蔵する周辺部とが分離可能に接続するように構成された携帯電話機ユニットが開示されています。この引用文献1の基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部への装着時に基本部全体を内部に収納するのではなく、基本部の一部（アンテナ）を外部に露出する必要があります。これに対し、本願発明では、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成されています。これにより、移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができます。」との主張を行った。

一方、出願当初の明細書及び図面をみると、図2によれば、カートリッジの外形と、スロットで形成される空間の形状とは、完全に一致していることが読み取れる。また、【0017】の記載によると、スロットに電話送受信ユニットが挿入されると、スロットの挿入口に設けられた、移動体通信端末の外形を構成するスライドボタンがバネによって所定の位置に戻

され、少なくとも挿入口の一部を塞ぎ、それによって同ユニットが固定されると解される。

これらの出願当初の明細書の記載と、出願人が「移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができ」というデザイン上の利点を意見書中で強調したことによって特許されたという事実を総合すると、「スロットに全体が収納されるような形状」とは、「カートリッジの頂面を除くすべての面がスロットの内壁によって覆われ、スロットに挿入された際に、スロット開口からカートリッジがはみ出さない形状」と解釈するほかない。

イ 被告製品が挿入される移動体通信端末（W - Z E R O 3）のスロットには、挿入口に円弧状の切り欠きが形成されている。そして、被告製品は、移動体通信端末のスロットに挿入された際に、カートリッジの上部が全体的にスロットからはみ出さずばかりでなく、カートリッジの前面も円弧状の切り欠き部分から一部露出する。

このように、被告製品のカートリッジは、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されていないから、構成要件Bを充足しない。

ウ W - Z E R O 3の充電機ぶたはスロットの一部を構成するとの原告主張は誤っている。

a) 「スロット」とは一般に、「みぞ穴。自動販売機の貨幣やカードを挿入するみぞ穴。コンピュータの基板を差し込む口。ねじの頭部のみぞ。スロット翼の略。」(広辞苑第5版)を意味するものである。また、本件明細書中には、「スロット26に形成されたガイドレール34」(【0016】)との記載があり、図面によればガイドレール34は内部空間に突出するように設けられていることからすると、本件特許発明においても、「スロット」とは上記の中で最も一般的な意味である「み

ぞ穴」を意味していることは明らかである。

そして、ある部材が「スロットの一部を構成する」という場合、ある部材は当然に「みぞ穴」を構成する部材の一部でなければならない。

上記スロットの一般的定義からすれば、W - Z E R O 3において客観的に「スロット」と呼べるものは、被告製品が挿入される「みぞ穴」しかあり得ない。W - Z E R O 3における充電電池ぶたは、本体全面をカバーするためのものであり、「みぞ穴」を形成することに何ら寄与していない。

したがって、W - Z E R O 3における充電電池ぶたがW - Z E R O 3において「スロット」を構成する部材といえないことは明らかである。

- b) 原告は、充電電池ぶたがスロットの一部を構成する理由として、W - Z E R O 3において、充電電池ぶたを正しく装着することが予定されていることを述べる。

しかし、充電電池ぶたを装着しなければ電源が入らないことと、充電電池ぶたがスロットを構成することとは論理的に全く無関係である。

- c) 原告は、ふたであるスライドボタンが元の位置に戻ることで「全体が収納されている」といえ、W - Z E R O 3の充電電池ぶたは、本件特許発明のスライドボタンが取り外し可能なふたの形状になったものであると主張する。

しかし、「スロット」とは「みぞ穴」を意味するものであるから、「スロットに全体が収納された」か否かとは、「みぞ穴」に全体が収納されるか否かという問題なのであって、「ふた」(スライドボタン)は、スロットの構成要素としてそもそも無関係なものである。

- d) 原告は、本件特許発明の目的との関係からして、充電電池ぶたはスロットの一部を構成し、被告製品は、W - Z E R O 3に設けられたスロットに全体が収納されるものであると主張する。

しかし、本件特許発明の「複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット、移動体通信端末を提供する」という修飾文言は、単なる目的を示すものにすぎず、電話送受信ユニットのカートリッジ形状を規定するものにはなり得ない。また、目的の共通性をもって、「移動体通信端末に設けられたスロットに電話送受信ユニットの全体が収納されている」ということができないことも明らかである。

さらに、原告は、「移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができるもの」が「移動体通信端末に設けられたスロットに電話送受信ユニットの全体が収納されるもの」であるとも主張する。しかし、「移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができるもの」という記載は、拒絶理由通知に対する意見書でなされたものであって、特許請求の範囲はもとより、本件明細書にも記載のないものである上、そもそも「形状」を規定するものとしてはあまりに漠としており、本件特許発明の技術的範囲を定義するものとはなり得ない。

- e) 本件明細書において「°」が、すべて機器全体を外側から指示するように、機器と交差することなく用いられているのに対し、スロット26を指示する「26°」は、明らかに機器と交差し、スロット26の挿入口より内側を指示している。このように、本件明細書において、スロット26を指示する「°」は、他の使用例とは明らかに異なる用法で、スロット26を指示しているのであるから、「26°」が、スロット26より内側を指示していることは明らかであり、原告のように「図2に記載の入出力端子32、ガイドレール34及びスライドボタン38全体を表すもの」と解することはできない。

本件明細書の【0017】の記載は、「スロット26」と「スロッ

ト 26」とは独立した別個の部材である「スライドボタン 38」との位置関係を示しているにすぎない。さらに、【0030】、【0034】及び【0038】の記載も、【0017】の記載を受けたものである以上、同様に、「スライドボタン 38 がスロット 26 の一部であること」を示す根拠とはなり得ない。

本件明細書の【図 2】及び【0017】の記載は、カートリッジをスロットに挿入する際の手順や、挿入後にスライドボタンがバネの作用によって所定の位置に戻り、それにより、カートリッジが固定されるという一連の動作を説明したものにすぎず、「スロットに全体が収納される」の意義を、挿入されるという要素に挿入口が閉められ、固定されるという要素を加えたものと解する根拠とはなり得ない。

また、「収納」と、「閉める」こと及び「固定する」こととは、そもそも別の概念であり、収納を、挿入口が閉められることと、固定されること、という要素を加えて解釈することは論理的にも誤っている。

仮に、原告主張の解釈が採用できるとしても、被告製品は、一般に「push-push 型ロック機構」として知られている機構により固定されるのであって、「充電電池ふた」や「カバー」で固定されるのではない。

被告製品は、「push-push 型ロック機構」における製品の取り外しを可能にするため、そのみぞ穴の一部を円弧状に切り欠くことなどにより、被告製品の一部のみぞ穴から露出する構成を採用している。

一方、電話送受信ユニット 24 をスライドボタン 38 で固定する機構を採用している本件特許発明では、電話送受信ユニット 24 をみぞ穴から露出する構成は構造上採り得ないのであり、そのため、カートリッジが「スロットに全体が収納されるような形状」に形成されることが必須の構成要件なのである。

このように、被告製品は、本件特許発明とは基本的構成を全く異に

する。

3 争点2 - 2 (構成要件A 1 , A 2 及びDを充足するか) について

(1) 原告の主張

ア 被告製品に搭載されたアンテナ部は、基地局との間で信号を送受信することから「アンテナ」に該当する。また、被告製品が収納されたW - Z E R O 3の表面の受話口は、音声信号を出力する部分であることから、「スピーカ」に該当する。以上のとおり、被告製品は、「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」を有していることから、構成要件A 1を充足する。

被告製品が収納されたW - Z E R O 3の送話口は、音声信号を入力する部分であることから、「マイク」に該当する。以上のとおり、被告製品は、「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」を有していることから、構成要件A 2を充足する。

被告製品は、P H S無線通信部分を含んでいることから、「電話送受信ユニット」ということができる。よって、被告製品は、構成要件Dを充足する。

イ a) 本件特許発明において、アンテナの位置についての限定はないこと
構成要件A 1 , A 2 及びDの各記載によれば、「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」(構成要件A 1)、「前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件A 2)などを有することを特徴とする「電話送受信ユニット」(構成要件D)と定めるのみであり、アンテナの位置を移動体通信端末部分に限定する記載は一切ない。

b) 本件特許出願当時の技術常識からすれば、本件特許発明においてアンテナの位置は単なる設計事項にすぎないこと

電話送受信ユニット側にアンテナを設けることは、特開平9 - 149

109号公報（刊行物1）にも開示されているとおり、当業者にとって技術上の常識であり、特別なことではない。

本件特許出願に対する拒絶理由通知書の2頁2行ないし5行においても、「本願発明と引用文献1（判決注・刊行物1）記載のものとを比較すると、本願発明はアンテナを移動体通信端末に備えるのに対して、引用文献1記載のものはアンテナを基本部12（本願における電話送受信ユニットに相当。）に備える点で両者は相違するが、アンテナをどこに設けるかは当業者が適宜決定し得る程度のことにはすぎない。」と記載されている。

- c) 本件特許の出願人の拒絶理由通知に対する意見書の記載においても、本件特許発明は、アンテナを電話送受信ユニットに備えている場合を含んでいること

本件特許の出願人は、平成11年11月29日付け意見書において、本件特許発明と引用発明1との差異として、移動体通信端末部分のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるか否かということの説明したにすぎない。すなわち、同意見書には、「この引用文献1（判決注・刊行物1）の基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部への装着時に基本部全体を内部に収納するのではなく、基本部の一部（アンテナ）を外部に露出する必要があります。」との記載に続いて、「これに対し、本願発明では、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成されています。これにより、移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができます。このような本願発明の技術思想は引用文献1には開示も示唆もされていません。」と記載されている。このことから明らかなように、本件特許の出願人は、本件特許発明と引用発明1との差異として、アンテナが基本部と周辺部のいずれに備えられているかということの説明し

たものではなく、移動体通信端末部分のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるか否かということの説明したのである。

ウ 被告らは、本件特許発明において、「アンテナ」、「スピーカ」、「マイク」、「操作部」及び「表示部」(以下「アンテナ等」という。)は、「移動体通信端末」に設けられるものであると主張する。しかし、かかる主張は失当である。

a) 被告らは、本件明細書の【発明の詳細な説明】の記載によれば、アンテナ等は、「移動体通信端末」に設けるものと限定されると主張する。

しかし、本件明細書の【0019】は、アンテナを電話送受信ユニット側に設けることは最適実施形態ではないことを記載しているにすぎない。本件特許発明の目的、作用効果からは、【0019】の記載を、電話送受信ユニットにアンテナが設けられていることを積極的に排除するものと理解すべきではない。

また、本件明細書の【0009】は、本件特許発明の最適実施形態である請求項2の実施例について説明しているにすぎず、それ以外の実施形態を排除したものではない。

b) 従属クレームである請求項2にアンテナが移動体通信端末にあるという限定があるということは、独立クレームである請求項1の「アンテナ」にはかかる限定がないこと、すなわち、「アンテナ」が移動体通信端末にあるという限定がないことを推認させるものである。

c) 出願人は、平成11年11月29日付け意見書において、本件特許発明がアンテナを移動体通信端末に備える場合に限るものであることを認めたものではなく、アンテナをどこに設けるかということは設計事項であるという点について、反論せず、これを認めたものにすぎない。

(2) 被告らの主張

ア 本件特許発明において、アンテナ等は、いずれも「電話送受信ユニット」

ではなく、「移動体通信端末」に設けられるものである。

- a) 本件明細書の発明の詳細な説明には、アンテナ等は「移動体通信端末」に設けるものとして記載されていることについて

本件明細書において、本件特許発明は、第1ないし第6の実施形態と変形実施形態とからなる実施例のみによって説明されている。よって、これら実施例の記載は、単なる一実施形態を意味するにとどまらず、クレームを解釈する際の重要な指針となる。そして、本件明細書の【0019】においては、請求項1に係る発明に対応した第1実施形態の説明として、アンテナ等については、電話送受信ユニット側に設けると良好な特性が得られないことなどの技術的理由に基づき、電話送受信ユニット側に設けることが明確に否定されている。

また、本件明細書の【0006】ないし【0009】の記載によれば、本件特許発明の「複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現する」という目的は、「電話送受信ユニット」単体の構成によってのみ達成されるものではなく、「電話送受信ユニット」と、電話送受信ユニットが挿入される相手方である「移動体通信端末」のそれぞれの機器に与えられるべき機能が好適に配分される結果、初めて達成されるものというべきである。したがって、発明の目的（課題）とこれを解決する手段との関係からみた場合でも、例えば、【0009】に記載されるように、アンテナ等を「移動体通信端末」に設けることが、本件特許発明の目的を達成するための構成として記載されている以上、本件特許発明においては、アンテナ等が「電話送受信ユニット」に設けられるものと解することはできない。

以上のとおり、発明の詳細な説明の記載から、本件特許発明におけるアンテナ等は、「電話送受信ユニット」ではなく、「移動体通信端末」に設けられるものであると解するほかはない。

b) 請求項 2 の記載との関係について

本件特許の請求項 2 に係る発明は、「移動体通信端末」の発明を記載しているところ、請求項 2 では、アンテナ等が「移動体通信端末」に設けられることが明記されており、しかも、「請求項 1 記載の電話送受信ユニット全体を収納するスロット」が設けられると記載されている。

このように、アンテナ等を「移動体通信端末」に設けつつ、請求項 1 記載の電話送受信ユニットを移動体通信端末のスロットに挿入するという請求項 2 の記載を、請求項 1 の記載との関係で矛盾なく理解するためには、「請求項 1 記載の電話送受信ユニット」にアンテナ等が設けられていないと解さざるを得ない。

c) 出願経過について

平成 11 年 9 月 17 日付け拒絶理由通知の備考中には「本願発明と引用文献 1 記載のものとを比較すると、本願発明はアンテナを移動体通信端末に備えるのに対して、引用文献 1 記載のものはアンテナを基本部 1 2（本願における電話送受信ユニットに相当。）に備える点で両者は相違するが、アンテナをどこに設けるかは当業者が適宜決定し得る程度のことにはすぎない。」との判断が示された。

これに対し、出願人は、意見書において、「本願発明はアンテナを移動体通信端末に備えるのに対して、」との指摘に何ら反論をしなかったばかりか、逆に「この引用文献 1 の基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部への装着時に基本部全体を内部に収納するのではなく、基本部の一部（アンテナ）を外部に露出する必要があります。」と主張した。このような審査過程における出願人の態度からは、出願人も本件特許発明が「アンテナを移動体通信端末に備える」ものであることを認めていたこと、そのため、審査官と出願人との間では、本件特許発明が、アンテナを移動体通信端末に備えるものであることを前提として審査が

進められ、その結果、本件特許発明が特許査定されるに至ったことが理解される。

イ 上記のとおり、本件特許発明において、アンテナ等は、「移動体通信端末」に設けられるものであり、「電話送受信ユニット」に設けられるものではない。

一方、被告製品にはアンテナが設けられている。したがって、被告製品は、構成要件 A 1 , A 2 , D を充足しない。

ウ なお、本件明細書において、【 0 0 1 9 】のように、アンテナ等をユニット側に設けることを明確に排除する記載はあっても、アンテナ等をユニット側に設けることを許容する記載は一切存しない。また、請求項 1 に示された「電話送受信ユニット」と請求項 2 に示された「移動体通信端末」とはそれぞれ補完関係にあり、一方が他方に従属する関係にはないから、「従属クレームにおいてある特定の限定が存在するということは、独立クレームにおいては、当該限定は存在しないということを推認させるものである。」との見解は、請求項 1 に示された電話送受信ユニットに、アンテナの位置に関する限定が付されていないことを推認する根拠にはなり得ない。

4 争点 3 - 1 (本件特許権が特許法 3 6 条 6 項 2 号に違反しているか) について

(1) 被告らの主張

ア 本件特許発明は、「電話送受信ユニット」という物の発明に関するものである。一般に、物は通常それ単独で市場を流通することを前提にしているから、物の発明に特許が与えられた場合に自己の権利範囲を明確にし、かつ、権利侵害を巡る混乱を避けるためには、ある対象製品が当該発明の範囲に含まれるか否かをその物が有している構成のみで判断できるように特許請求の範囲を記載する必要がある。

しかし、本件特許発明では、「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジと」(構成要件B)などの記載があることから明らかなとおり、「電話送受信ユニット」を構成しない、「移動体通信端末」のスロットとの関係によって、発明の対象である「電話送受信ユニット」が特定されている。そして、本件特許発明における「移動体通信端末」のスロットは、その形状を含め、何ら規格化されているわけでもない。そのため、対象製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれるか否かが、「電話送受信ユニット」の構成のみでは判別できない結果となっているのである。

このように、組合せの相手方となる移動体通信端末のスロット形状によって、ある対象製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれたり、含まれなかったりするという事は、特許請求の範囲の記載が、自己の発明の保護範囲を明示するための権利書としての役割を果たし得ないという根本的な問題を抱えていることになるから、特許法36条6項2号にいう、「特許を受けようとする発明が明確である」という要件を満たさないことは明らかである。

イ 原告は、本件特許発明の対象となる物が、他の物と組み合わせて市場を流通することを前提とする物であると主張する。

しかし、本件特許発明の解決すべき課題及び作用、効果(【0027】、【0054】)に照らせば、電話送受信ユニットは、様々な移動体通信端末に装着することを可能とすべく、単独で市場を流通することが前提となると解すべきである。

原告は、他の物と組み合わせて市場を流通することを前提とする物である場合、物の構成を特定する際に、組合せの相手となる物の形状の影響を受けるのは当然であると主張する。

しかし、組合せの相手となる物の形状の影響を受ける場合があるとして

も、そのこと自体、本件特許請求の範囲の記載が、記載不備に該当しないことの原因にはならない。むしろ、物の構成を特定する際に、組合せの相手となる物の形状の影響を受けるということは、結局、他の物との組合せ方そのものに発明の特徴があるということなのであるから、そのような場合には、これらを組み合わせた物の発明として記載すべきということになるのであって、構成の特定を曖昧にしたまま、組合せの相手方を欠いた単独の物の発明として記載することが許されることにはならない。

(2) 原告の主張

発明の対象となる物が本件特許発明における「電話送受信ユニット」のように、通常それ単独で市場を流通する物ではなく、他の物と組み合わせて市場を流通することを前提とする物である場合には、「一般に、物は通常それ単独で市場を流通することを前提にしている。」との被告ら主張はその前提を欠くものである。

また、発明の対象となる物が、通常それ単独で使用されるために単独で市場を流通することを前提とする物ではなく、他の物と組み合わせて使用されるために他の物と組み合わせて市場を流通することを前提とする物である場合、物の構成を特定する際に、組合せの相手となる物の形状の影響を受けるのは当然である。

よって、発明の対象となる物が、組合せの相手となる物の形状の影響を受ける以上、その物が有している構成のみで特定せずに、組合せの相手となる物の形状により物の構成を特定したとしても、特許を受けようとする発明が明確に記載されているといえる。

したがって、被告らの主張は独自の見解に基づくものであり、論理的根拠を有しない。

また、発明の対象となる物が、通常それ単独で使用されるために単独で市場を流通することを前提とする物ではなく、他の物と組み合わせて使用され

るために他の物と組み合わせて市場を流通することを前提とする以上，組合せの相手方となる移動通信端末のスロットの形状によって，ある対象製品が本件特許発明の技術的範囲に含まれたり，含まれなかったりするということは，当然のことであり，本件特許発明の技術的範囲が不明確であるとはいえないことは明らかである。

5 争点3 - 2 (本件特許権が特許法29条1項3号に違反しているか) について

(1) 被告らの主張

本件特許発明は，本件特許の出願日の前に公開された文献である特開平8 - 101900号公報(乙3。以下「刊行物2」という。)に記載された発明(以下「引用発明2」という。)であるから，特許法29条1項3号に該当し，特許を受けることができないものである。

ア 刊行物2の記載

a) 「無線通信用ICカード」に関する記載

刊行物2には，「カード基体」とカード基体内の「無線通信ユニット」とを有し，かつ，「データ処理装置」のカードスロットに装着されて用いられる「無線通信用ICカード」が記載されており(請求項1)，具体的な「無線通信用ICカード」の種類を記載するものとしては，「無線LANカード，無線モデムカード，PHS(簡易型携帯電話)カードなど，様々な種類の無線通信カードがある」(【0013】)との記載や「この通信用ICカードはPCMCIA/JEIDAによって標準化された仕様を満たすPCカードであり，このPCカード11は，例えばPHS対応の無線通信機能を備えている」(【0014】)との記載がある。

b) 「データ処理装置」に関する記載

「データ処理装置」に関する記載としては，「パーソナルコンピュー

タ」(【0014】等)との記載,さらに具体的には「バッテリー駆動可能なノートブック型のポータブルコンピュータ」(【0017】)との記載がある。

c) 無線通信用ICカードの「無線通信ユニット」の機能に関する記載

「無線通信用ICカード」の無線通信ユニットの機能に関しては,「このPCカード11には,パーソナルコンピュータ12のPCカードスロットのコネクタと接続される68ピンのコネクタ111,パーソナルコンピュータとPCカード11内の通信制御部113をインタフェースするPCカードインタフェース部112,音声通話およびデジタルまたはアナログのデータ通信を制御する通信制御部113,および無線通信部114,アンテナ接点115,ヘッドセット116が接続可能なマイク・イヤホンジャック117が設けられている。」(【0015】),「PCカード11を図2のようにパーソナルコンピュータ12のPCカードスロットに装着すると,PCカード11のコネクタ111とパーソナルコンピュータ12のコネクタ121とが接続され,PCカード11とパーソナルコンピュータ12間のデータの授受が可能となる。また,この時,PCカード11の接点115とPCカードスロットの接点122が電氣的に接触され,これによってカード11の無線通信部114が,パーソナルコンピュータ12のアンテナ125に接続される。」(【0018】),「このため,PCカード11は,そのアンテナ125を使用してデータや音声の通信を行うことが可能となる。」(【0019】)との記載がなされている。

d) 「無線通信用ICカード」とデータ処理装置のカードスロットとの関係に関する記載

データ処理装置のカードスロットと,「無線通信用ICカード」との関係については,「カード全体がカードスロット内に収まる」(【000

8)), 「カード 1 1 全体がカードスロット内に収まる」(【0019】), 「カード全体をカードスロット内に収めることが可能となる。」(【0028】)と記載されている。そして, 図1には, PCカード内では, アンテナ接点 1 1 5, 無線通信部 1 1 4, 通信制御部 1 1 3 及びマイク・イヤホンジャック 1 1 7 が設けられ, コネクタ 1 1 1 がパーソナルコンピュータ 1 2 の PC カードスロットのコネクタと接続され, PC カード内の通信制御部 1 1 3 が PC カードインターフェース部 1 1 2 にインターフェースされていることが記載されている。

イ 本件特許発明と引用発明 2 との対比

a) 基本構成(構成要件 A 5 及びカートリッジ)について

刊行物 2 には, 「カード基体」とその内部に設けられた「無線通信ユニット」とを有しており, かつ, ノートブック型のポータブルコンピュータ等のデータ処理装置のカードスロットに装着されて用いられる「無線通信用 IC カード」の発明が記載されている。

上記刊行物 2 の記載からすると, 「カード基体」は本件特許発明の「カートリッジ」に, 「無線通信ユニット」は本件特許発明の「電子回路」(構成要件 A 5) に, 「ノートブック型のポータブルコンピュータ等のデータ処理装置」は, 本件特許発明の「移動体通信端末」に, 「無線モデムカード, PHS (簡易型携帯電話) カード等の無線通信用 IC カード」は本件特許発明の「電話送受信ユニット」(構成要件 D) に相当するものである。

したがって, 刊行物 2 には, 本件特許発明の基本構成である「電子回路」(構成要件 A 5) と「カートリッジ」がいずれも記載されている。

b) 電子回路の機能(構成要件 A 1 ないし A 4)について

構成要件 A 1 及び A 2 について

刊行物 2 には, 「PC カード 1 1 の接点 1 1 5 と PC カードスロット

トの接点 1 2 2 が電氣的に接触され、これによってカード 1 1 の無線通信部 1 1 4 が、パーソナルコンピュータ 1 2 のアンテナ 1 2 5 に接続される。」(乙 3 【 0 0 1 8 】) こと、「このため、P C カード 1 1 は、そのアンテナ 1 2 5 を使用してデータや音声の通信を行うことが可能」(乙 3 【 0 0 1 9 】) であることが記載されている。また、刊行物 2 の【 0 0 1 5 】及び図 1 には、無線通信ユニットにおいて、アンテナ接点 1 1 5、無線通信部 1 1 4、通信制御部 1 1 3 及びマイク・イヤホンジャック 1 1 7 が接続されていることが記載されている。さらに、部材 1 1 7 が「マイク・イヤホンジャック」と記載されている(乙 3 【 0 0 1 5 】) ことからすると、「ヘッドセット」(1 1 6) には、マイク及びスピーカが内蔵されていることが読み取れる。

以上のことからすると、本件特許発明の電子回路(構成要件 A 5) に相当する刊行物 2 の「無線通信ユニット」中では、アンテナにより受信される音声信号を処理して、スピーカに出力する処理、及び、マイクに入力される音声信号を処理して、パーソナルコンピュータ側に送出し、アンテナから出力する処理が行われるものと解され、その際には、同「無線通信ユニット」内において、アンテナにより受信される受信信号は、スピーカから出力する音声信号に変換され、また、マイクに入力される音声信号は、アンテナから出力する送信信号に変換されるものと解される。

したがって、本件特許発明の電子回路(構成要件 A 5) に相当する引用発明 2 の「無線通信ユニット」は、本件特許発明と同様に、「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」(構成要件 A 1) 及び「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件 A 2) を備えるものである。

構成要件 A 3 及び A 4 について

刊行物 2 には、P C カード 1 1 には、「音声通話およびデジタルまたはアナログのデータ通信を制御する通信制御部 1 1 3」(乙 3【0 0 1 5】) が設けられること、P C カード 1 1 をパーソナルコンピュータ 1 2 と接続すると、「P C カード 1 1 とパーソナルコンピュータ 1 2 間のデータの授受が可能となる」(乙 3【0 0 1 8】) こと、このため、P C カード 1 1 は、「データや音声の通信を行うことが可能」(乙 3【0 0 1 9】) であることが記載されている。また、刊行物 2 には明示的な記載はないものの、パーソナルコンピュータ 1 2 に、データ入力のためのキーボードや、データ表示のための表示部が設けられていることは、コンピュータである以上、自明であり、また、データ通信は、キーボードから入力される操作信号によって行われることも自明である。

以上のような刊行物 2 における記載及び技術常識からすると、刊行物 2 における P C カードがパーソナルコンピュータに接続されてデータの授受を行う際には、「データ通信を制御する通信制御部 1 1 3」は、キーボードからの操作信号に基づいて所定の処理を行い、また、表示部に表示する表示信号を生成する処理を行うものと解される。

したがって、本件特許発明の電子回路(構成要件 A 5) に相当する引用発明 2 の「無線通信ユニット」は、本件特許発明と同様に、「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」(構成要件 A 3) 及び「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件 A 4) を備えるものである。

以上のとおり、刊行物 2 には、本件特許発明の電子回路の機能(構成要件 A 1 ないし A 4) がすべて記載されている。

c) 「カートリッジ」の構成(構成要件 B 及び C) について

構成要件 B について

刊行物 2 には、データ処理装置のカードスロットと「無線通信用 IC カード」との関係について、「カード 1 1 全体がカードスロット内に収まる」と記載されている。ここでいう「カード 1 1 全体」が「カード基体」を指していることは明らかであるから、刊行物 2 の「カード基体」、すなわち「カートリッジ」は、「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状」(構成要件 B) に形成されている。

構成要件 C について

刊行物 2 の【0018】には、「PC カード 1 1 のコネクタ 1 1 1 とパーソナルコンピュータ 1 2 のコネクタ 1 2 1 とが接続され、PC カード 1 1 とパーソナルコンピュータ 1 2 間のデータの授受が可能となる。また、この時、PC カード 1 1 の接点 1 1 5 と PC カードスロットの接点 1 2 2 が電氣的に接触され、これによってカード 1 1 の無線通信部 1 1 4 が、パーソナルコンピュータ 1 2 のアンテナ 1 2 5 に接続される。」と記載されている。これら「PC カード 1 1 のコネクタ 1 1 1」及び「PC カード 1 1 の接点 1 1 5」が、本件特許発明における「信号を入出力する入出力部」に相当する。さらに、「PC カード 1 1 のコネクタ 1 1 1」及び「PC カード 1 1 の接点 1 1 5」が、いずれもパーソナルコンピュータ 1 2 と接触する部材であることからすると、上記コネクタ、あるいは接点は「カード基体」そのものに設けられるものであるから、引用発明 2 の「カード基体」、すなわち「カートリッジ」は、「移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」(構成要件 C) を有するものである。

よって、刊行物 2 には、本件特許発明のカートリッジに関する構成要件 B 及び C がすべて記載されている。

ウ 以上のとおり，本件特許の出願日前に公開された刊行物 2 には，本件特許発明の構成要件のすべてを具備する発明が記載されているから，本件特許は，特許法 29 条 1 項 3 号に該当し，無効とされるべきものである。

(2) 原告の主張

ア 刊行物 2 には，構成要件 B が開示されていないことについて

a) 既に述べたとおり，本件特許発明では，「カートリッジ」が「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成され」ていることは，カートリッジが移動体通信端末に設けられたスロットに挿入され，その挿入口がスロットの一部により閉められ，固定されるような形状に形成されていることを意味している。

b) これに対し，引用発明 2 では，刊行物 2 の【図 1】，【図 3】及び【図 4】から明らかなように，PC カード 11 は，パーソナルコンピュータ 12 に設けられた PC カードスロットに挿入されるものの，その挿入口は PC カードスロットの一部により閉められておらず，PC カード 11 の外側の側面，つまり，マイク・イヤホンジャック 117 を備える側の面が，パーソナルコンピュータ 12 に設けられた PC カードスロットにより閉められ，PC カード 11 が固定されるような形状には形成されていない。このため，引用発明 2 の PC カード 11 は，本件特許発明の「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状」に形成されているとはいえない。

また，刊行物 2 の【図 1】ないし【図 4】，【0015】及び【0020】の記載によれば，引用発明 2 では，音声通話を行うためには PC カード 11 に設けられたマイク・イヤホンジャック 117 にヘッドセット 116 を接続する必要があるため，音声通話を行う際には，マイク・イヤホンジャック 117 が PC カードスロットから露出せざるを得ず，PC カード 11 の挿入口が PC カードスロットにより閉められ，PC カ

ード11が固定されるような形状に形成されることは不可能である。

- c) よって、刊行物2には、構成要件Bの「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジ」は開示も示唆もされていない。

イ 刊行物2には、構成要件Dが開示されていないことについて

- a) 本件明細書の【特許請求の範囲】の記載によれば、「電話送受信ユニット」とは、マイクに入力される音声信号をアンテナから出力する送信信号に変換する機能のみならず、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能をも有することを特徴とする。

そして、複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニットを提供することにあるという本件特許発明の目的（【0006】）は、カートリッジを移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成することにより、マイク・スピーカ等（イヤホンを含む。）の音声入出力機能を有する部分が外部へ食み出さないようにすることによって実現される。

- b) これに対し、刊行物2には、電話による送信のみならず受信が可能な機能を有するユニットは、開示も示唆もされていない。

また、刊行物2では、移動体通信端末はデータ処理装置（パーソナルコンピュータ）を想定しており、マイク及びスピーカ等の音声入出力機能を備えることが明記されていない。このため、引用発明2では、電話による送信及び受信を行うためにはICカード側にマイク及びスピーカ等（イヤホンを含む。）の音声入出力機能を設ける必要があり、本件特許発明を実現する手段である「外部への食み出し部分をなくす。」ということと矛盾する。

さらに、刊行物 2 には、「複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット」は、一切開示も示唆もされていない。

したがって、引用発明 2 は、無線通信を行うことが可能な無線通信用 IC カードを提供することを目的とするものであって、複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現することを目的とするものではない。

- c) よって、刊行物 2 には、構成要件 D の「電話送受信ユニット」は開示も示唆もされていない。

ウ 刊行物 2 には、構成要件 A 1 ないし A 4 が開示されていないことについて

- a) 刊行物 2 には、構成要件 A 1 が開示されていないことについて

刊行物 2 には、無線通信用 IC カードが有する電子回路において、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能について記載があるとはいえない。

まず、刊行物 2 の【図 1】、【図 3】及び【図 4】によれば、PC カード 1 1 には、通信制御部 1 1 3、無線通信部 (RF) 1 1 4 を含むことが記載され、また、【0 0 1 5】には、「音声通話およびデジタルまたはアナログのデータ通信を制御する通信制御部 1 1 3」との記載があるものの、通信制御部がどのような働きをするかについて説明がなく、また、無線通信部についても音声通話及びデータ通信はどのように行われるのかについて説明がない。刊行物 2 の【図 1】においても、パーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナにより受信される受信信号が PC カード内で音声信号に変換されてヘッドセットのスピーカに送られること、及び、ヘッドセットのマイクにより入力される音声信号が PC カード内で送信信号に変換されてパーソナルコンピュータ側に設けられ

たアンテナから出力されることについては、一切記載されていない。また、刊行物2の【図1】の記載及び「このため、PCカード11は、そのアンテナ125を使用してデータや音声の通信を行うことが可能となり」との記載(乙3【0019】)を総合するとしても、引用発明2においては、パーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナにより受信される受信信号は、PCカード内で音声信号に変換されて、ヘッドセットに送られ、また、ヘッドセットのマイクにより入力される音声信号は、PCカード内で送信信号に変換されて、アンテナから出力されることは明らかであると判断する根拠については、一切示されていない。したがって、かかる記載により、刊行物2が、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能を有することを開示しているとはいえない。

さらに、刊行物2の【0014】においても、「このPCカード11は例えばPHS対応の無線通信機能を備えている」と記載するのみで、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能を有することを開示していない。

その上、刊行物2の【0014】における「この通信用ICカードは、PCMCIA/JEIDAによって標準化された仕様を満たすPCカードである」との記載から、かかるPCカード11は、「PCMCIA/JEIDAによって標準化された仕様を満たすPCカード」であることは明らかである。本件特許の出願当時、「PCMCIA/JEIDAによって標準化された仕様」には、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能は開示されていない以上、出願当時におけるPCカードの技術水準に照らして考えると、PCカード11は、アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能を有すると考えることはできない。

よって、刊行物 2 には、構成要件 A 1 が開示されていない。

b) 刊行物 2 には、構成要件 A 2 が開示されていないことについて

刊行物 2 には、マイクに入力される音声信号をアンテナから出力する送信信号に変換する機能があることについては、何ら記載がない。また、前記のとおり、通信制御部がどのような働きをするかについて説明がないし、無線通信部についても音声通話及びデータ通信はどのように行われるのかについて説明がない。したがって、刊行物 2 が、マイクに入力される音声信号をアンテナから出力する送信信号に変換する機能を有することを開示しているとはいえない。

その上、本件特許の出願当時、「PCMCIA / JEIDA によって標準化された仕様」には、マイクに入力される音声信号をアンテナから出力する送信信号に変換する機能は開示されていない以上、出願当時における PC カードの技術水準に照らして考えると、PC カード 11 は、マイクに入力される音声信号をアンテナから出力する送信信号に変換する機能を有すると考えることはできない。

よって、刊行物 2 には、構成要件 A 2 が開示されていない。

c) 刊行物 2 には、構成要件 A 3 が開示されていないことについて

パーソナルコンピュータ 12 にキーボードが設けられていることが当業者の認識であり、キーボードが操作部に当たると考えたとしても、刊行物 2 には、PC カード 11 の電子回路が、操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能があることについては、何ら記載がない。

また、前記のとおり、通信制御部がどのような働きをするかについて説明がないし、無線通信部についても音声通話及びデータ通信はどのように行われるのかについて説明がない。したがって、刊行物 2 が、操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能を有することを開示しているとはいえない。

その上、本件特許の出願当時、「P C M C I A / J E I D A によって標準化された仕様」には、操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能は開示されていない以上、出願当時における P C カードの技術水準に照らして考えると、P C カード 1 1 は、操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能を有すると考えることはできない。

よって、刊行物 2 には、構成要件 A 3 が開示されていない。

d) 刊行物 2 には、構成要件 A 4 が開示されていないことについて

刊行物 2 には、表示部について何ら明示的な記載はない。

しかも、本件特許発明の出願当時、当業者が、パーソナルコンピュータ 1 2 にディスプレイが設けられていると認識できるとして、かつ、かかるディスプレイが表示部にあたると考えたとしても、刊行物 2 には、表示部に表示する表示信号を生成する機能を有することについて何ら記載がない。すなわち、刊行物 2 には、無線通信用 I C カードが、操作部から入力された電話番号等やアンテナより受信した動作状態等を表示部に表示するための表示信号を生成する機能を有するとの記載は一切ない。被告らは、刊行物 2 のパーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナは、ケーブル 1 2 3 によって直接 P C カードスロットの接点 1 1 2 及び P C カードの接点 1 1 5 に接続されていることから、P C カード 1 1 の通信制御部 1 1 3 において、表示のための表示信号の生成が行われるものと解されると主張する。しかし、このように解する根拠は全く不明である。

その上、本件特許の出願当時、「P C M C I A / J E I D A によって標準化された仕様」には、表示部に表示する表示信号を生成する機能は開示されていない以上、出願当時における P C カードの技術水準に照らして考えると、P C カード 1 1 は、表示部に表示する表示信号を生成する機能を有すると考えることはできない。

よって、刊行物 2 には、構成要件 A 4 が開示されていない。

エ 小括

以上のとおり、本件特許発明の技術思想及び構成と、刊行物 2 に開示された技術思想及び構成は、根本的に異なっており、刊行物 2 には、本件特許発明が開示も示唆もされていないから、本件特許は、特許法 29 条 1 項 3 号に違反してなされたものということとはできない。

(3) 原告の主張に対する被告らの反論

ア 刊行物 2 には、構成要件 B が開示されていないとの主張について

a) 原告の主張は、構成要件 B についての誤った解釈を前提とするものである。したがって、刊行物 2 の PC カードの外側の側面が、PC カードスロットの一部により閉められていないことをもって、刊行物 2 に構成要件 B が開示されていないということとはできない。

b) 構成要件 B は、「カートリッジ」、すなわち、いわゆる筐体の部分が、「移動体通信端末に設けられたスロット 26 なる空間に全体が収納されるような形状」とされることを規定するものである。したがって、刊行物 2 の図 3 に図示されるとおり、そもそも筐体を構成しないことが明らかなマイク・イヤホンジャック 117 が PC カードスロットから露出することをもって刊行物 2 に構成要件 B が開示されていないということとはできない。

イ 刊行物 2 には、構成要件 D が開示されていないとの主張について

特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、最高裁平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決の判示するところに従い、発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるから、本件特許発明の「電話送受信ユニット」を、「複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現することを目的とするもの」に限定し

て解釈する必要はないし、ましてや本件明細書の発明の詳細な説明にすら記載されていない「マイク・スピーカ等の音声入出力機能を有する部分が外部に食み出さないもの」に限定して解釈すべき理由もない。

そして、刊行物 2 の【 0 0 1 4 】,【 0 0 1 9 】の記載によれば、刊行物 2 の P C カードは、音声の通話を行う機能、すなわち電話送受信機能を備えていることは明らかである。

ウ 刊行物 2 には、構成要件 A 1 ないし A 4 が開示されていないとの主張について

a) 刊行物 2 には、構成要件 A 1 及び A 2 が開示されていないとの主張について

刊行物 2 の図 1 には、パーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナ 1 2 5 は、ケーブル 1 2 3 , カードのアンテナ接点 1 1 5 等を介して直接 P C カード内の無線通信部 1 1 4 に接続されること、当該 P C カード内で無線通信部 1 1 4 と無線制御部 1 1 3 との間で信号が双方向に伝達されること、該通信制御部 1 1 3 は、マイク・イヤホンジャック 1 1 7 を介して外部の音声変換装置であるヘッドセット 1 1 6 に接続されていることが示されている。また、刊行物 2 の【 0 0 1 9 】には、「このため、P C カード 1 1 は、そのアンテナ 1 2 5 を使用してデータや音声の通信を行うことが可能となり」と記載されている。したがって、これらの記載を総合すれば、刊行物 2 においては、パーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナにより受信される受信信号は、P C カード内で音声信号に変換され、ヘッドセットに送られ、また、ヘッドセットのマイクにより入力される音声信号は、P C カード内で送信信号に変換されて、アンテナから出力されることは明らかである。

また、P C M C I A / J E I D A によって標準化された仕様を有するカードであって、構成要件 A 1 及び A 2 を備えたものは、本件特許出願

前に公知であった(乙14ないし16)。

b) 刊行物2には、構成要件A3及びA4が開示されていないとの主張について

引用発明2のパーソナルコンピュータにPCカード11を装着して他の機器との無線通信を行う場合には、パーソナルコンピュータのキーボードから入力された操作信号に基づいて、PCカードの電子回路で所定の処理が行われる必要があり、この処理により「データや音声の通信を行うことが可能となる」(乙3【0019】)のは明らかであり、また、刊行物2の図1及び【0015】には、PCカード内に設けられた「音声通話及びデジタルまたはアナログのデータ通信を制御する通信制御部113」がPCカードインタフェース部112とデータを双方向に授受することが可能であることが示されているのであるから、引用発明2のPCカードの電子回路は、構成要件A3を備えていると解される。また、本件特許の出願時においては、パーソナルコンピュータが他の情報機器と通信中である場合に、パーソナルコンピュータの表示部に通信中であることや回線接続状態等の動作状態を表示する機能は、基本的機能としてごく普通に採用されていたと認められること、及び、引用発明2のパーソナルコンピュータ側に設けられたアンテナは、ケーブル123によって直接PCカードスロットの接点112及びPCカードの接点115に接続されていることからすると、引用発明2においてもPCカード11の通信制御部113において、これら表示のための表示信号の生成が行われるものと解される。よって、引用発明2のPCカードの電子回路は、構成要件A4を備えている。

6 争点3-3(本件特許権が特許法29条2項に違反しているか・その1)について

(1) 被告らの主張

本件特許発明は、本件特許の出願日の前に公開された特開平 9 - 1 4 9 1 0 9 号公報（乙 2・刊行物 1）に記載された引用発明 1，特開平 9 - 1 3 9 9 7 2 号公報（乙 4。以下「刊行物 3」という。）に記載された発明（以下「引用発明 3」という。），及び国際特許公開 9 4 / 2 1 0 5 8 号パンフレット（乙 5。以下「刊行物 4」という。）に記載された発明（以下「引用発明 4」という。）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、特許法 2 9 条 2 項の規定により、特許を受けることができないものである。

ア 本件特許発明と引用発明 1 との対比

a) 基本構成（構成要件 A 5 及びカートリッジ）について

刊行物 1 には、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部とを有し、前記基本部と周辺部を分離可能に接続したことを特徴とする携帯電話器ユニット」が記載されている（【請求項 1】）。また、当該基本部は、メモリカード形状の下部と、基本部保持部に載置するのに適した形状の上部により構成される筐体を有しており、この内部には図 4 記載の電子回路が内蔵され、筐体の下部は、周辺部本体部と基本部保持部で形成された筒に挿入されて接続されるものである（【0 0 0 8】、【0 0 1 1】、図 1，2）。

これらの記載からすると、刊行物 1 には、上記「筐体」とその内部に設けられた「電子回路」とを有し、かつ、「電話機能部品を内蔵する周辺部」の筒に装着されて用いられる、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部」の発明が記載されていると解され、上記「筐体」が本件特許発明の「カートリッジ」に、「電子回路」が本件特許発明の「電子回路」（構成要件 A 5）に、「電話機能部品を内蔵する周辺部」が本件特許発明の「移動体通信端末」に、さらに、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部」が本件特許発明の「電話送受信ユニット」

(構成要件D)に相当する。

したがって、刊行物1には、本件特許発明の基本構成として「電子回路」(構成要件A5)と「カートリッジ」がいずれも記載されている。

b) 電子回路の機能(構成要件A1ないしA4)について

「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」(構成要件A1)について

刊行物1には、「通話の受信では、アンテナ24で受信した音声信号は、RFモジュール50で処理され、その後変復調モデム52によって復調され、チャンネルコーデック54によって受信データとして分解され、ADPCM56によって伸張され、音声/データセレクタ66に転送され、次に、基本部12のPCMCI A I / F 58を介して周辺部14のスピーカ38に転送され、音声として出力される。」との記載がある(【0019】)。

よって、引用発明1の基本部に内蔵される電子回路は、「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」(構成要件A1)を有するものである。

「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件A2)について

刊行物1には、「通話の送信では、マイク44から入力された音声は基本部12のPCMCI A I / F 58を介して音声/データセレクタ66に転送され、音声/データセレクタ66からADPCM56に転送され、そこで、音声は圧縮され、チャンネルコーデック54に転送され、チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され、RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される。」との記載がある(【0018】)。

よって、引用発明 1 の基本部に内蔵される電子回路は、「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件 A 2) を有するものである。

「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」(構成要件 A 3) について

刊行物 1 には、「キースイッチ 4 2 で入力された電話番号データは基本部 1 2 の P C M C I A I / F 5 8 を介して音声 / データセレクタ 6 6 に転送され、音声 / データセレクタ 6 6 から A D P C M 5 6 に転送され、チャンネルコーデック 5 4 によって送信データに組み立てられ変復調モデム 5 2 によって変調され、R F モジュール 5 0 を介してアンテナ 2 4 によって無線によって送信される。」との記載がある(【0 0 1 7】)。そして、引用発明 1 の「キースイッチ 4 2」が、本件特許発明の「操作部」に相当することは明らかである。

よって、引用発明 1 の基本部に内蔵される電子回路は、「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」(構成要件 A 3) を有するものである。

「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件 A 4) について

刊行物 1 に記載される周辺部 1 4 は、L C D (液晶表示装置) 4 0 , キースイッチ(プッシュボタン) 4 2 を有しており、キースイッチ(プッシュボタン) 4 2 を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押した時、L C D 4 0 は電話番号を表示するものである(乙 2 【0 0 0 9】、【0 0 1 7】)。

また、本件特許の出願時においては、携帯電話が他の電話からの信号を受信した場合に当該他の電話の電話番号を表示する機能や、通話中に通信状態(電波の状態)等を表示する機能は、基本的機能として

ごく普通に採用されていたと認められること，及び基本部 1 2 側の回路図を示す図 4 及び刊行物 1 の【 0 0 1 2 】ないし【 0 0 1 4 】の記載からすると，携帯電話が他の電話からの信号を受信した場合には，当該基本部の電子回路において，このような基本的機能を果たすべく，アンテナにより受信した信号に基づいて L C D の表示データが生成されていると解される。

よって，刊行物 1 の基本部に内蔵される電子回路は，「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件 A 4) を有するものである。

c) 「カートリッジ」の構成 (構成要件 B , C) について

「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」(構成要件 C) について

刊行物 1 の図 1 及び図 5 に示されるとおり，携帯電話ユニットの基本部 1 2 は，携帯電話ユニットの周辺部 1 4 と一体とされ，また，図 2 及び【 0 0 1 1 】に記載されているとおり，携帯電話ユニットの周辺部 1 4 にはコネクタ 4 6 が設けられ，そのコネクタ 4 6 と基本部 1 2 のコネクタ 2 0 a とが電氣的に接続される。すなわち，基本部 1 2 の「コネクタ 2 0 a」が，本件特許発明における「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」に相当する。

よって，本件特許発明の「カートリッジ」に相当する，引用発明 1 の基本部を構成する筐体は，「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」(構成要件 C) を備えるものである。

「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状」(構成要件 B) について

刊行物 1 の図 1 に示されるとおり，筐体の下部は，周辺部本体部と基本部保持部で形成された筒に収納され，一体とされる。そして「周

辺部本体部と基本部保持部で形成された筒」は本件特許発明の「スロット」に相当する。

そうすると、引用発明1の基本部を構成する筐体（本件特許発明の「カートリッジ」）の形状は、周辺部（本件特許発明の「移動体通信端末」）に設けられたスロットに収納されるような形状を備えるものである。

イ 本件特許発明と引用発明1との一致点と相違点について

本件特許発明と引用発明1とは、本件特許発明のカートリッジが「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に」（構成要件B）形成されているのに対し、引用発明1の筐体（本件特許発明のカートリッジに相当する。）は「移動体通信端末に設けられたスロットに収納されるような形状に」形成されているものの、全体が収納されていない点で相違し（以下「相違点」という。）、その余の点（構成要件A1ないしA5、C、D）では一致している。

ウ 相違点の容易想到性について

a) 刊行物3には、電子情報処理機器に対して装着される携帯無線電話装置において、その筐体の外形寸法を、該電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に収容される外形寸法とした引用発明3が記載されている。そして、携帯無線電話装置の形状と電子情報処理機器の形状とをこのような関係に設計することにより、電子情報処理機器を含んで構成される装置全体を、外観的に優れたものにできるとともに、移動あるいは向きの変更等に際して取り扱いやすく、かつ、使い勝手が良いものとすることができるという利点についても記載されている（乙4【請求項1】、【0002】、【0003】、【0005】、【0006】、【0008】、【0011】、【0012】、【0021】、【0022】、【0039】、【0040】）。

刊行物 4 には、パソコンあるいは携帯電話と組み合わせて用いることのできるモジュール電話通信ユニットが記載されており、その図 11 には、スロット開口部にフラップを有するパソコンの当該スロットに電話通信ユニットを装着して、フラップによりユニットを封鎖する態様、すなわち、ユニットをスロットに全体的に収納される態様についても記載されている（乙 5・4 頁 1 行目から 20 行目、16 頁 27 行目から 17 頁 17 行目、図 11）。

- b) 以上のような刊行物 3 及び刊行物 4 の記載によれば、携帯無線電話装置と電子情報処理機器、あるいは、モジュール電話通信ユニットとパソコン（または携帯電話）のような、使用時において一方を他方に挿入・連結して用いる情報処理通信機器において、挿入する側の機器の形状を、挿入される側の機器に設けたスロット（あるいは挿入部）に全体的に収納されるような形状に設計すること自体は公知であり、また、刊行物 3 によれば、このような設計により、外観上、使用上の利点が得られることも公知であった。

そうすると、引用発明 1 においても、前記の外観上、あるいは使用上の利点を得るべく、「カートリッジ」に相当する基本部の筐体の形状を、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に設計することは、刊行物 3 及び刊行物 4 に記載される技術的事項に基づいて、当業者が容易になし得たものというべきである。

そして、引用発明 1 と、引用発明 3 あるいは引用発明 4 とを組み合わせることにより、「電話送受信ユニットを様々な移動体通信端末に装着することによって、複数の回線を契約することなく、1 つの回線を契約するだけで、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を提供することができ、かつ、移動体通信端末のコストダウンに寄与することができる」という本件明細書記載の効果のみならず、本件特許の出願人が意見書で

主張した、「移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができる」という効果をも奏することは明らかである。

エ 以上のとおりであるから、本件特許発明は、引用発明 1 に、引用発明 3 あるいは引用発明 4 を組み合わせることにより、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、特許法 29 条 2 項に違反してされたものであり、無効とされるべきものである。

(2) 原告の主張

ア 刊行物 1 には、構成要件 A 4 が開示されていないことについて

a) 刊行物 1 の【図 1】と、刊行物 1 には、「本来の携帯電話器として使用できると共に、携帯電話器が有する無線通信機能に着目して、無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供する」(乙 2【0004】)ことを目的とし、この目的を達成するために、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部とを有し、前記基本部と周辺部を分離可能に接続したことを特徴とする携帯電話器ユニット」(乙 2【請求項 1】)を採用する発明であると記載されていることからすれば、引用発明 1 においては、本来の携帯電話器としての電話機能部品は、携帯電話器の無線通信機能部分を内蔵する「基本部」には内蔵されておらず、「周辺部」に内蔵されていると考えられる。

よって、本件特許の出願時において、携帯電話に他の電話番号を表示する機能や通話状態等を表示する機能が基本的機能としてごく普通に採用されていたとしても、引用発明 1 の「基本部」には、実際の携帯電話にごく普通に採用されていた基本的機能は存在しないものと考えられる。

b) 刊行物 1 の「基本部 1 2 側の回路図を示す図 4」及び【0012】ないし【0014】の記載には、引用発明 1 の「基本部」に「表示部に表

示する表示信号を生成する機能を有する電子回路」が含まれることは、何らの開示も示唆もされていない。むしろ、以下に述べるとおり、刊行物1の【0009】、【0017】、補正後の【図4】、【0015】には、「表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する電子回路」が「周辺部」に含まれることが開示又は示唆されている。

刊行物1の【図1】が示すとおり、刊行物1の「携帯電話器ユニット」は、「3つの分離可能な部分、即ち、基本部12、周辺部14、バッテリーパック16から成る。」(乙2【0007】)ものである。そして、刊行物1の【0009】、【0017】には、「基本部12」が「表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する電子回路」を含むことについて何ら記載していないばかりか、刊行物1の補正後の【図4】、補正後の【0015】の「周辺部14は、前述のように、LCD40、キースイッチ42、マイク44、スピーカ38を有している。また、周辺部14はその内部の各種制御を行うマイクロコントローラ46を有している。」との記載と、【0017】の「キースイッチ(プッシュボタン)42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき、LCD40は電話番号を表示する。」との記載は、「周辺部14」において、キースイッチ42より入力された信号がマイクロコントローラ46により制御され、マイクロコントローラ46によりLCD40に表示する表示信号が生成されることを開示するものである。

したがって、引用発明1においては、表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する電子回路は、携帯電話器ユニットの「周辺部14」に含まれており、携帯電話器ユニットの「基本部12」にはかかる電子回路が含まれていない。

以上のとおり、刊行物1には、構成要件A4が何ら開示されていない。

c) 被告らは、刊行物1の基本部の電子回路が、表示部に表示する表示

信号を生成する機能を有すると解される旨主張する。

しかし、刊行物 1 においては、携帯電話ユニット 1 0 を携帯電話(P H S)として使用して、他の電話から受信した信号に基づいて他の電話の電話番号(発信者番号)、あるいは通信状態(電波の状態)等を表示することは、記載も開示もされていない上、仮に、アンテナが基本部 1 2 に設けられていることから、携帯電話ユニット 1 0 を携帯電話(P H S)として使用して、他の電話から受信した信号に基づいて他の電話の電話番号(発信者番号)、あるいは通信状態(電波の状態)等を表示することができるとしても、その表示信号は、基本部の電子回路に設けられた、R F モジュール 5 0、変復調モデム 5 2 及びチャンネルコーデック 5 4、マイクロコントローラ 6 4、さらに、P C M C I A の I / F 5 8 を経由して、基本部 1 2 から周辺部 1 4 に伝達されることが開示されているにすぎず、表示機能を備えた周辺部 1 4 に他の電話の電話番号や通信状態が表示されるために基本部 1 2 においてその表示信号が生成されるということは開示も示唆もされておらず、「基本部 1 2 においてその表示信号が生成されると解するのが技術常識に即した解釈」であるという被告の主張の根拠は不明であるし、かかる技術常識も存在しない。

むしろ、刊行物 1 の【 0 0 0 5 】には、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部」、「携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部」との記載がある上、【 0 0 1 7 】には、「キースイッチ(プッシュボタン) 4 2 を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき、L C D 4 0 は電話番号を表示する。」との記載があり、かかる記載が携帯電話器の電話機能に関するものであることから、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部のみにあって、表示信号が生成されることは明らかであり、基本部に表示信号を生成する機能を設

ける理由がない。

被告らは、刊行物 1 における補正前の【図 4】も参酌すべきであると主張する。

しかし、刊行物 1 の出願人が、補正前の【図 4】に記載の誤りを発見したからこそ、補正をしたのであるから、誤りを含んだ補正前の【図 4】を参酌する理由はない。また、当該【図 4】に係る補正は、自発的に行われた補正であること、刊行物 1 に係る特許出願はその後何ら審査に付されていないことは、補正後の【図 4】が誤りであるとの根拠となるものではなく、補正後の【図 4】が正しいことを否定する理由にはならない。

イ 刊行物 1 には、構成要件 B が開示されていないことについて

刊行物 1 の【図 1】及び【図 2】から明らかなとおり、「基本部」は、周辺部本体部と基本部保持部で形成された筒から、「基本部」の半分近くが大きくはみ出しており、刊行物 1 の【図 1】及び【図 2】は、「基本部」が「周辺部」に設けられたスロットに収納（「中に入れて、しまっておくこと」の意）されることを開示していない。また、刊行物 1 の【特許請求の範囲】及び【0005】には、「基本部と周辺部を分離可能に接続したことを特徴とする携帯電話器ユニット」との記載、補正後の【0016】には、「基本部 12 は...周辺部 14 に取り付けられて用いられる。」との記載があるものの、かかる記載は、「周辺部」と「基本部」とが接続することを示すのみであって、「周辺部」に設けられたスロットに「基本部」が収納されることを開示していない。

さらに、刊行物 1 の【0011】には、「筒の内部形状は、基本部 12 の下部を受け入れてガタなく保持する形状に形成されている。」との記載があるものの、かかる記載は、「周辺部」に設けられた筒が「基本部」をガタなく保持する機能を有することを開示するのみであって、「基本部」

をガタなく保持する機能を達成するための手段として「周辺部」に設けられたスロットに「基本部」が収納されることを開示していない。

よって、刊行物 1 には、構成要件 B が何ら開示されていない。

ウ 刊行物 3 及び刊行物 4 には、構成要件 A 4 及び B が開示されていないことについて

a) 序言

前記のとおり、刊行物 1 には本件特許発明の構成要件 A 4 及び B が開示されていないので、引用発明 1 に、引用発明 3 及び引用発明 4 を組み合わせることにより当業者が本件特許発明を容易に発明することができたというためには、刊行物 3 または刊行物 4 に、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B が開示されている必要がある。しかし、以下述べるとおり、刊行物 3 及び刊行物 4 のいずれにおいても、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B は何ら開示されていない。

b) 刊行物 3 には、構成要件 B が開示されていないことについて

被告らは、刊行物 3 の【特許請求の範囲】の「ICカードを全体的に収容できるカード挿入部」との記載、【0005】の「ICカードを全体的に収容できるものとされるカード挿入部」との記載、【0012】及び【0040】の「その匣体が電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に収容される状態」との記載、【0022】の「カード挿入部 65 に全体的に収容される状態」との記載を根拠にするものと解される。

しかし、刊行物 3 の【0012】及び【0040】の「全体的に収容」される状態とは、ICカードに設けられたアンテナ導体 17 はカード挿入部 65 からパーソナルコンピュータの外部に突出し、一方、アンテナ導体 17 以外のその他の IC カードの部分がカード挿入部に収容された状態を意味している。このことは、刊行物 3 の【0014】、【002

3】の記載及び【図4】から明らかである。

このように、刊行物3においては、アンテナ導体17が、カード挿入部65の外部に突出していることから、匣体が電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に挿入され、その挿入口がスロットの一部により閉められ固定されるような形状に形成されることは不可能である。

よって、刊行物3においては、匣体がカード挿入部に全体が収納されることは開示されておらず、スロットにカートリッジの全体が収納されることについて開示も示唆もされていない。

c) 刊行物3には、構成要件A4が開示されていないことについて

被告らが引用する、刊行物3の【請求項1】、【0002】、【0003】、【0005】、【0006】、【0008】、【0011】、【0012】、【0021】、【0022】、【0039】及び【0040】の各記載並びにその他のいかなる刊行物3の記載にも、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」を有する電子回路が携帯無線電話装置に含まれることは開示も示唆もされていない。

むしろ、刊行物3の【図5】の記載によれば、「表示パネル62」に表示する表示信号は、パーソナルコンピュータ63に設けられた中央演算処理部68において生成されることが明らかである。

よって、刊行物3には、本件特許発明の構成要件A4が開示されていない。そして、このことは、刊行物3には、本件特許発明の構成要件Bが開示されていないことを意味する。なぜなら、本件特許発明の構成要件Bのカートリッジは、構成要件A4の機能を有する電子回路を含むカートリッジであるからである。

d) 刊行物4には、構成要件A4が開示されていないことについて

被告らが引用する、刊行物4の4頁1行目から20行目、16頁27行目から17頁17行目の各記載並びにその他のいかなる刊行物4の記

載にも、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」を有する電子回路がモジュール電話通信ユニットに含まれることは開示も示唆もされていない。

むしろ、刊行物4の19頁32行ないし20頁8行までの記載によれば、「ディスプレイ」に表示する表示信号は、携帯電話309において生成されることが明らかである。

よって、刊行物4には、本件特許発明の構成要件A4が開示されていない。そして、このことは、刊行物4には、本件特許発明の構成要件Bが開示されていないことを意味する。なぜなら、本件特許発明の構成要件Bのカートリッジは、構成要件A4の機能を有する電子回路を含むカートリッジであるからである。

エ 引用発明1と本件特許発明とは、発明の課題が全く異なることについて刊行物1の【0003】、【0004】及び【0024】の各記載によれば、引用発明1の課題は、携帯電話器が有する無線通信機能に着目して、無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用することにより、他の電子機器とのデータを無線で送受できる携帯電話器ユニットを提供することにある。

これに対し、本件特許発明の課題は、複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニットを提供することにある。

したがって、引用発明1の課題は、本件特許発明の課題と全く異なる。

オ 引用発明3と本件特許発明とは、発明の課題が全く異なることについて刊行物3の【0009】の記載によれば、引用発明3の課題は、パーソナルコンピュータ等の電子情報処理機器によるデータ通信の際に、当該装置全体を外観的に優れたものにできるとともに、移動あるいは向きの変更等の際して取扱い易く、かつ、使い勝手が良いものにするにある。

したがって、パーソナルコンピュータ等の電子情報処理機器によるデータ通信を前提とする刊行物 3 により開示された発明の課題は、電話送受信ユニットを提供することを目的とする本件特許発明の課題とは全く異なる。

カ 引用発明 4 と本件特許発明とは、発明の課題が全く異なることについて刊行物 4 の 3 頁 2 5 行ないし 3 0 行の記載によれば、引用発明 4 の課題は、一つの電子装置に対して様々な無線規格に従った P C M C I A カードを交換して使うことであり、この課題を解決するために当該発明は、様々な無線規格に基づく回線との契約を前提とするものであることが明らかである。

したがって、様々な無線規格に基づく回線との契約を前提とする引用発明 4 の課題は、複数の回線を契約することなく、一つの回線を契約するだけで、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を提供するという本件特許発明の課題とは全く異なる。

キ 引用発明 1 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 とを組み合わせることにより、本件特許発明を当業者が容易に発明することができないことについて

a) 刊行物 1 には、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B が何ら開示されていない上、刊行物 3 及び刊行物 4 においても、構成要件 A 4 及び B は何ら開示されていない。そして、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B は、本件特許の出願時において、周知であったとも、設計事項であったとも認めることができず、また、構成要件 A 4 及び B によって電話による着信を的確に検出及び表示できるという格別の効果を奏する。

b) さらに、引用発明 1 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 は、いずれも本件特許発明と発明の課題が異なり、組み合わせの動機付けがない。

「特許・実用新案審査基準」においても、「なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が

請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」との記載から明らかなとおり、請求項に係る発明と引用発明の課題が相違する場合、別の思考過程により当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理付けられてはじめて、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができるのである。

被告らは、引用発明 1 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 の構成を組み合わせる動機付けがあるかのように主張する。

しかし、第 1 に、ある技術的事項が公知であったとしても、公知であることが組合せの動機付けの根拠となるものではないことは明らかである。第 2 に、携帯無線電話装置と電子情報処理機器、あるいは、モジュール電話通信ユニットとパソコン（又は携帯電話）のような、使用時において一方を他方に挿入・連結して用いる情報処理通信機器において、挿入する側の機器を挿入される側の機器に設けたスロット（あるいは挿入部）に全体的に収納されるような形状という機器の形状に関する技術的事項は、機器に搭載される具体的電子回路の機能の違いを問わず採用し得ることが自明であるとは到底いえない。なぜなら、挿入する側の機器の形状を、挿入される側の機器に設けられたスロットに全体が収納されるような形状にすると、挿入する側の機器は、外部に露出できないため、例えば、操作部や表示部を設けたとしても、操作部の操作をし、表示部の表示を見ることはできないのであるから、操作部や表示部の電子回路を挿入する側の機器に搭載させることは行わないからである。

なお、引用発明 1 の基本部 1 2 は、基本部保持部 3 2 に受け入れられる下部 2 0 と、外部に露出して基本部保持部 3 2 に受け入れられない

上部 2 2 とを有する。また、刊行物 3 は、パーソナルコンピュータ 6 3 のカード挿入部 6 5 に挿入される携帯無線電話装置 1 を示している。引用発明 1 の基本部 1 2 は、マイク・スピーカ等を有していないので電話装置を構成していないから、引用発明 1 の基本部 1 2 を引用発明 3 の携帯無線電話装置 1 に置換して引用発明 3 のカード挿入部 6 5 に挿入する動機付けは存在しない。仮に、引用発明 1 の基本部 1 2 を引用発明 3 のカード挿入部 6 5 に挿入したとしても、基本部 1 2 は外部に露出される上部 2 2 を有しているので、基本部 1 2 の全体が収納される構成になり得ない。仮に、引用発明 4 のスロット 2 0 3 に引用発明 1 の基本部 1 2 の下部 2 0 を挿入したとしても、基本部 1 2 は外部に露出される上部 2 2 を有するため、引用発明 1 の基本部 1 2 が引用発明 4 のスロット 2 0 3 に全体が収納される構成になり得ない。

したがって、刊行物 1 と刊行物 3 及び刊行物 4 の構成を組み合わせる十分な動機が存在することは何ら主張立証されていない。

- c) さらに、特許・実用新案審査基準において、「請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」と明記されている。

本件特許発明には、二つの主要な作用効果、すなわち、第 1 に、複数の回線を契約することなく、一つの回線を契約するだけで、時、場所、場合に依じた快適な移動体通信を提供することができるという作用効果があり、第 2 に、電話送受信ユニット内に形成される電子回路を移動体通信端末側に形成する必要がないので、移動体通信端末のコストダウンに寄与することができるという作用効果がある。一方、刊行物

1, 刊行物3及び刊行物4のいずれにも, 上記二つの作用効果は, 記載も示唆もされていないのであるから, 本件特許発明が二つの主要な作用効果を奏することは, 本件特許出願当時において当業者が予測することのできないものである。

さらに, 上記二つの主要な作用効果のうちの後者は, 本件特許発明の構成からも予測することが不可能な顕著な作用効果である。なぜなら, 電話送受信ユニットと移動体通信端末を一体化させた方が, 部品点数が大幅に減少するのであるから, 大量生産による低コスト化が可能であると考えられるので, 本件特許発明の構成から, 電話送受信ユニット内に形成される電子回路を移動体通信端末側に形成する必要がなくなることによる移動体通信端末のコストダウン効果が, 部品点数の増加によるコストアップ効果を上回ることを予測することが不可能といえるからである。

- d) したがって, 引用発明1と引用発明3あるいは引用発明4とを組み合わせることにより, 当業者が本件特許発明を容易に想到することはできない。

(3) 原告の主張に対する被告らの反論

ア 刊行物1には, 構成要件A4が開示されていないとの主張について

- a) 引用発明1においては, 図4に示されるようにLCDは周辺部14に設けられる一方, アンテナは基本部12に設けられており, 携帯電話ユニット10を携帯電話(PHS)として使用して, 他の電話から受信した信号に基づいて他の電話の電話番号(発信者番号), あるいは通信状態(電波の状態)等を表示する場合には, その表示信号は, 基本部の電子回路に設けられた, RFモジュール50, 変復調モデム52及びチャンネルコーデック54, マイクロコントローラ64, さらに, PCMCIAのI/F58を経由して, 基本部12から周辺部14に伝達される

と解される。よって、表示機能を備えた周辺部 1 4 に他の電話の電話番号や通信状態が表示されるためには、基本部 1 2 においてその表示信号が生成されると解するのが技術常識に即した解釈であり、結局、基本部の電子回路が、表示部に表示信号を生成する機能があると解されるべきである。

- b) 原告は、刊行物 1 の【 0 0 0 9 】及び【 0 0 1 7 】の記載、補正後の【 図 4 】、【 0 0 1 5 】の記載に基づいて、表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する電子回路は、携帯電話機ユニットの基本部 1 2 には含まれていない旨主張する。

しかし、引用刊行物の記載は、特に技術的な矛盾等がない限り、あらゆる記載を参酌して、引用発明を認定することが許されるのであるから、そもそも補正後の【 図 4 】のみを参酌すべきであって、補正前の【 図 4 】は参酌すべきではないとする理由はない。また、当該【 図 4 】に係る補正は、自発的に行われた補正であり、また、刊行物 1 に係る特許出願はその後何ら審査に付されていないから、補正前の【 図 4 】の記載が誤りであり、補正後の【 図 4 】が正しいと解すべき客観的理由もない。

さらに、補正後の【 図 4 】を参酌した場合であっても、携帯電話機ユニットの基本部 1 2 の電子回路は、表示部に表示する表示信号を生成する機能を有していると解するべきである。なぜなら、原告は、表示部に表示する表示信号を生成する機能とは、周辺部 1 4 に設けられたキースイッチを用いて無線通話を行う相手の番号を押した場合に、LCD に電話番号が表示されるという機能であって、これが、補正後の【 図 4 】の周辺部 1 4 のマイクロコントローラ 4 6 によって生成されると主張するところ、本件特許の出願時の技術常識によれば、刊行物 1 の携帯電話ユニット 1 0 を携帯電話（PHS）として使用する場合に「表示部に表示する表示信号」には、キースイッチによって直接入力される相手の電話

番号ばかりではなく、携帯電話が他の電話から着信した場合の着信表示、当該他の電話の電話番号、あるいは通話中の通信状態（電波の状態）等も含まれるのである。そして、このようなアンテナから受信した信号に基づく表示信号は、基本部で生成されるのであるから、このような表示信号については、当該基本部の電子回路において表示信号が生成されると解釈するのが、本件特許出願時の技術常識に即した解釈である。

イ 刊行物 1 には、構成要件 B が開示されていないとの主張について

a) 原告は、刊行物 1 は、基本部が周辺部に設けられたスロットに収納されることを開示していないと主張する。

上記主張は、「収納」が全部あるいは全体が収納されることを意味するという理解を前提とすると解されるどころ、収納とは、文字どおり「納め入れる」ことでしかないのであり、必ずしも全部あるいは全体が収納される必要はない。また、刊行物 1 に、「基本部と周辺部を分離可能に接続した」あるいは、「基本部 1 2 は...周辺部 1 4 に取り付けられて」との記載があることも、刊行物 1 における基本部が周辺部に設けられたスロットに収納されると解すべきことの妨げにはならない。基本部と周辺部との関係について別の表現が用いられていても、刊行物 1 の図 1 をみれば、基本部が周辺部に設けられたスロットに収納されることは客観的に明らかだからである。

b) 刊行物 1 の【0011】の記載をもって、基本部が周辺部に設けられたスロットに収納されていないと解することはできない。

ウ 引用発明 1 と、引用発明 3 あるいは引用発明 4 との組合せについて

a) 発明の進歩性を否定するに際しての引用発明を組み合わせるべき論理付けは、課題の共通性のみに限られない。このことは、「特許・実用新案 審査基準」(乙 18)においても、「なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項

に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」と明記されている。この考え方は、東京高裁平成14年9月24日判決（平成12年（行ケ）426号）においても支持されている。

刊行物3及び刊行物4の記載によれば、携帯無線電話装置と電子情報処理機器、あるいは、モジュール電話通信ユニットとパソコン（または携帯電話）のような、使用時において一方を他方に挿入・連結して用いる情報処理通信機器において、挿入する側の機器の形状を、挿入される側の機器に設けたスロット（あるいは挿入部）に全体的に収納されるような形状に設計することや、このような設計により、外観上、使用上の利点が得られることは公知であったのであり、しかも、このような機器の形状に関する技術的事項は、機器に搭載される具体的電子回路の機能の違いを問わず採用し得ることは自明なのであるから、引用発明1に対して、引用発明3あるいは引用発明4の構成を適用する動機付けは存在するというべきである。

- b) 原告は、刊行物1の解決すべき課題を極めて表面的に捉え、これらの課題が「本件特許発明の課題」と全く異なると主張する。しかし、引用発明1の解決すべき課題は、本件特許発明と実質的に同じである。

なぜなら、引用発明1は、従来の携帯電話器は、機械構成上種々の形式のものがあつたが、携帯電話専用であり、携帯電話以外に利用できるものではなかつた、という問題を解決するためになされた発明であり(乙2【0004】)、引用発明1によって、無線通信部を備える同一の基本部を、携帯電話のみならずパソコン等種々の電子機器へ使用することが可能になったのであるから、結局のところ、引用発明1も、「複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信

を実現する電話送受信ユニットを提供する」という課題を解決していると解されるからである。

7 争点 3 - 4 (本件特許権が特許法 2 9 条 2 項に違反しているか・その 2) について

(1) 被告らの主張

本件特許発明は、本件特許の出願日の前に公開された特開平 8 - 2 6 5 8 5 6 号公報 (乙 6。以下「刊行物 5」という。) に記載された発明 (以下「引用発明 5」という。), 引用発明 3 あるいは引用発明 4 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、特許法 2 9 条 2 項の規定により、特許を受けることができないものである。

ア 本件特許発明と引用発明 5 との対比

a) 基本構成 (構成要件 A 5 及びカートリッジ) について

刊行物 5 には、データ信号と音声信号の両方の入出力を行う携帯電話アダプタに接続され、他の端末との間でデータ信号と音声信号の送受信を行う「無線インターフェースカード」が記載されている (【請求項 1】、【0036】)。また、刊行物 5 の図 2 及び図 5 の記載からすると、当該無線インターフェースカードは端末装置に挿入し得る形状の筐体を有しており、その先端には、端末装置との間でデータ信号、音声信号、制御信号を授受するコネクタ部 (インターフェース手段) が設けられている。そして、この内部には図 1 あるいは図 4 記載の電子回路が内蔵されるものである。

これらの記載からすると、刊行物 5 には、上記「筐体」とその内部に設けられた「電子回路」とを有し、かつ、「携帯電話アダプタ」に装着されて用いられる「無線インターフェースカード」(PC カード) の発明 (引用発明 5) が記載されていると解され、上記「筐体」が本件特許発明の「カートリッジ」に、「電子回路」が本件特許発明の「電子回路」

(構成要件A5)に、「携帯電話アダプタ」が本件特許発明の「移動体通信端末」に、「無線インターフェースカード」(PCカード)が本件特許発明の「電話送受信ユニット」(構成要件D)に相当する。

したがって、刊行物5には、本件特許発明の基本構成として「電子回路」(構成要件A5)と「カートリッジ」がいずれも記載されている。

b) 電子回路の機能(構成要件A1ないしA4)について

「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」(構成要件A1)について

引用発明5の「無線インターフェースカード」の音声処理手段13は、チャンネルコーデック手段14からの音声信号の処理を行ってインターフェース手段11へ送出するものである(乙6【0016】、【0024】)。そして、刊行物5記載の第3実施例(乙6【0032】)のように、「無線インターフェースカード」が携帯電話アダプタと組み合わされた場合、他の端末装置から携帯電話アダプタに音声信号の送信があると、PCカード10が送受信手段16でその音声信号を受信し、変復調手段15、チャンネルコーデック手段14を介して、音声処理手段13で処理を行い、処理後の音声信号をインターフェース手段11を介して携帯電話アダプタ20へ送出する。そして携帯電話アダプタ20側では、インターフェース手段11からの音声信号を受け取って、これをコーデック部22eで変換した後にスピーカ22cで出力するものである。なお、刊行物5には、アンテナの記載はないものの、送受信手段16がアンテナに接続され、アンテナを介して送受信することは、図1及び図4に図示されたアンテナの記号からも明らかである。

よって、引用発明5の「無線インターフェースカード」に内蔵される電子回路は、「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから

出力する音声信号に変換する機能」(構成要件A1)を有するものである。

「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件A2)について

引用発明5の「無線インターフェースカード」の音声処理手段13は、インターフェース手段11で受け取った音声信号の処理を行ってチャンネルコーデック手段14へ送送するものである(乙6【0016】、【0024】)。そして、刊行物5に記載された第3実施例(乙6【0032】)のように、「無線インターフェースカード」が携帯電話アダプタと組み合わされた場合、携帯電話アダプタのマイク22aで音声信号が入力されると、PCカード10のインターフェース手段11では、カード接続手段21を介して前記音声信号と前記制御信号とを受け取り(乙6【0038】、【0039】)、当該制御信号に従って、音声信号を音声処理手段13で処理し、チャンネルコーデック手段14、変復調手段15、送受信手段16を介して、他の端末装置へ無線で送信する。なお、刊行物5には、アンテナの記載はないものの、送受信手段16がアンテナを備えることは、図1及び図4からも明らかである。

よって、引用発明5の「無線インターフェースカード」に内蔵される電子回路は、「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」(構成要件A2)を有するものである。

「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」(構成要件A3)について

引用発明5の「無線インターフェースカード」のデータ処理手段12は、インターフェース手段11で受け取ったデータ信号に必要な処

理を行い、チャンネルコーデック手段14へ送出するものである(乙6【0016】、【0024】)。そして、刊行物5に記載された第3実施例(乙6【0032】)のように、「無線インターフェースカード」が携帯電話アダプタと組み合わされた場合、携帯電話アダプタ20においてキー入力部23aで他の端末装置と通信を行うために必要な制御信号が入力され、また、マイク22aで他の端末装置に送信する音声信号が入力されると、PCカード10のインターフェース手段11では、カード接続手段21を介して前記音声信号と前記制御信号とを受け取り、PCカード10では、携帯電話アダプタ20からの制御信号に従って、インターフェース手段11で受け取った音声信号を音声処理手段13で処理するから、PCカード内においては、キー入力部23からの制御信号に基づいて所定の処理が行われているといえる。

よって、引用発明5の「無線インターフェースカード」に内蔵される電子回路は、「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」(構成要件A3)を有するものである。

「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件A4)について

引用発明5の「無線インターフェースカード」のデータ処理手段12は、チャンネルコーデック手段14からのデータ信号に必要な処理を行い、インターフェース手段11へ送出するものである(乙6【0016】、【0024】)。

一方、携帯電話アダプタ20側には、制御信号入出力手段23として、LCD表示部23dが設けられており、このLCD表示部23dは、回線の接続状態等を使用者に知らせるためにそれらに関する情報を表示するものである。当該LCD表示部は、制御部24、インターフェース手段11を介して、PCカードに接続されている。そして、

刊行物 5 の図 1 及び図 4 に記載される回路構成と、データ処理手段 1 2 の機能、及び「回線の接続状態」の情報は送受信手段 1 6 によって P C カードに受信されると解されること等からすると、引用発明 5 のデータ処理手段 1 2 は、送受信手段によって受信した回線の接続状態に関する信号を、表示部に表示させるために必要な処理を行うものと解される。

よって、引用発明 5 の「無線インターフェースカード」に内蔵される電子回路は、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件 A 4) を有するものである。

c) 「カートリッジ」の構成 (構成要件 B , C) について

「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」(構成要件 C) について

引用発明 5 の無線インターフェースカードは端末装置に挿入し得る形状の筐体を有しており、その先端には、端末装置との間でデータ信号、音声信号、制御信号を授受するコネクタ部 (インターフェース手段) が設けられている。

よって、本件特許発明の「カートリッジ」に相当する、引用発明 5 の基本部を構成する筐体は、「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」(構成要件 C) を備えるものである。

「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状」(構成要件 B) について

引用発明 5 の無線インターフェースカードは、携帯電話アダプタのカードスロットに挿入される (乙 6 【 0 0 3 6 】)。

そうすると、引用発明 5 の無線インターフェースカードを構成する筐体 (本件特許発明の「カートリッジ」) の形状は、携帯電話アダプタ (本件特許発明の「移動体通信端末」) に設けられたカードスロッ

トに収納されるような形状を備えるものである。

イ 本件特許発明と引用発明 5 との一致点と相違点について

本件特許発明と引用発明 5 とは、構成要件 A 1 ないし A 5 , C , D では一致している。また、本件特許発明のカートリッジが「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に」(構成要件 B) 形成されているのに対し、引用発明 5 の筐体 (本件特許発明のカートリッジに相当する。) は「移動体通信端末に設けられたスロットに収納されるような形状に」形成されている点で一致するものの、その全体がスロットに収納されていない点で相違する。

ウ 相違点の容易想到性について

引用発明 5 においても、前記の引用発明 3 あるいは引用発明 4 における外観上、あるいは使用上の利点を得るべく、「カートリッジ」に相当する基本部の筐体の形状を、移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に設計することは、刊行物 3 及び刊行物 4 に記載される技術的事項に基づいて、当業者が容易になし得たものというべきである。

エ 以上のとおりであるから、本件特許発明は、引用発明 5 に、引用発明 3 あるいは引用発明 4 を組み合わせることにより、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、特許法 29 条 2 項に違反してされたものであり、無効とされるべきものである。

(2) 原告の主張

ア 刊行物 5 には、構成要件 B が開示されていないことについて

刊行物 5 の【図 2】、【図 5】、【0012】の「この無線インターフェースカード (以下、PC カードと称す) 10 は、その一端に設けられたコネクタ部 10 a を、図示しない端末装置に設けられたカードスロットに挿入して使用するものであり」との記載及び【0032】の「本実施例の PC カード 10 は、図 5 に示すように端末装置として携帯電話アダプタ 20

が構成されて、この携帯電話アダプタ 20 の図示しないカードスロットに挿入して用いるものである。」との記載から、カードスロットに挿入されるのは、PC カードの一端に設けられたコネクタ部 10 a のみであることが明らかである。

よって、引用発明 5 の PC カード、すなわち、無線インターフェースカードを構成する筐体（カートリッジ）の形状は、携帯電話に設けられたスロットに収納されるような形状を備えるものではなく、本件特許発明の構成要件 B を何ら開示しない。

イ 刊行物 5 には、構成要件 A 4 が開示されていないことについて

a) 被告らは、刊行物 5 の【0016】及び【0024】の記載に基づき、引用発明 5 の無線インターフェースカードに内蔵される電子回路は、本件特許発明の構成要件 A 4 を有すると主張し、その根拠として、データ処理手段 12 が、送受信手段によって受信した回線の接続状態に関する信号を、表示部に表示させるために必要な処理を行うものと解されると述べる。

しかし、刊行物 5 の【0016】及び【0021】ないし【0024】の記載によれば、データ処理手段 12 は、データ信号に対して、例えば速度変換やパラレル/シリアル変換等のように、チャンネルコーデック手段 14 へ送出するために必要な処理を行うのみであって、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」を有しないことは明らかである。

むしろ、刊行物 5 の【0032】、【0036】及び【0037】の各記載からすれば、表示部に表示する表示信号を生成する機能は、データ処理手段 12 ではなく、制御部 24 に存在することは明らかである。

よって、引用発明 5 の「無線インターフェースカード」に内蔵される電子回路は、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」を有しないのであって、本件特許発明の構成要件 A 4 を何ら開示しない。

b) 被告らは、刊行物5の【0037】及び【0039】の記載によれば、PCカードの電子回路には表示部に表示する表示信号を生成する機能が含まれることは明らかである旨主張する。

しかし、サウンダー23b又はバイブレータ23cによる着信の表示は、音又は振動による表示であるのに対し、LCD表示部による回線の接続状態等の表示は、液晶ディスプレイによる表示であるから、その両者の表示手段はまったく異なるものである。よって、【0039】における「PCカード10の制御手段17による指示に従い、サウンダー23bまたはバイブレータ23cによる着信の表示が...行われている」との記載に基づき、表示手段の異なるLCD表示部による回線の接続状態等の表示がPCカード10の制御手段17による指示に従っているものと解することはできない。

また、被告らは、PCカードで受信された情報が表示部に表示される際、そのための表示信号が、ただ一つの(特定の)制御部で生成されるとは限らない旨主張する。しかし、被告らは、PCカード側に表示部に表示する表示信号を生成する機能があることを積極的に主張立証する必要があるところ、被告らの上記主張は、PCカード側の表示部に表示する表示信号を生成する機能がないと断定できないというのみで、当該機能があるという積極的な主張とはなっておらず、しかも当該機能があることを積極的に立証する根拠も示していない。

ウ 引用発明5と本件特許発明とは、発明の課題が全く異なることについて刊行物5の【0005】の記載によれば、引用発明5の課題は、データ通信と音声通信との両方に対応することができるとともに、利便性の高い無線インターフェースカードを提供することにある。

したがって、引用発明5により開示された発明の課題は、複数の回線を契約することなしに、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を実現す

る電話送受信ユニットを提供することを目的とする本件特許発明の課題とは全く異なる。

エ 引用発明 5 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 とを組み合わせることにより、本件特許発明を当業者が容易に発明することができないことについて

a) 刊行物 5 には、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B が何ら開示されていない上、刊行物 3 及び刊行物 4 においても、構成要件 A 4 及び B は何ら開示されていない。そして、本件特許発明の構成要件 A 4 及び B は、本件特許の出願時において、周知であったとも、設計事項であったとも認めることができず、また、構成要件 A 4 及び B によって電話による着信を的確に検出及び表示できるという格別の効果を奏する。

さらに、引用発明 5 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 は、いずれも本件特許発明と発明の課題が異なり、組合せの動機付けがない。

したがって、引用発明 5 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 とを組み合わせることにより、当業者が本件特許発明を容易に想到することはできない。

b) 引用発明 5 の無線インターフェースカード 10 のうち、端末装置 20 (携帯電話アダプタ) に受け入れられるのは、その一端に設けられた小さなコネクタ部 10 a のみであり、コネクタ部 10 a 以外のすべての部分は、外部に露出して端末装置 20 (携帯電話アダプタ) に受け入れられない。また、引用発明 3 は、パーソナルコンピュータ 63 のカード挿入部 65 に挿入される携帯無線電話装置 1 を示している。引用発明 5 の無線インターフェースカード 10 は、マイク・スピーカ等を有していないので電話装置を構成していないから、引用発明 5 の無線インターフェースカード 10 を引用発明 3 の携帯無線電話装置 1 に置換して引用発明 3 のカード挿入部 65 に挿入する動機付けは存在しない。仮に、引用発明 5 の無線インターフェースカード 10 を引用発明 3 のカード挿入部 6

5に挿入したとしても、無線インターフェースカード10は、コネクタ部10a以外のすべての部分において外部に露出されるので、無線インターフェースカード10の全体が収納される構成になり得ない。仮に、引用発明4のロット203に引用発明5の無線インターフェースカード10を挿入したとしても、無線インターフェースカード10のほとんどの部分は外部に露出されるため、引用発明5の無線インターフェースカード10が引用発明4のロット203に全体が収納される構成になり得ない。

(3) 原告の主張に対する被告らの反論

ア 刊行物5には、構成要件Bが開示されていないとの主張について

原告は、引用発明5のPCカード、すなわち、無線インターフェースカードを構成する筐体(カートリッジ)の形状は、携帯電話に設けられたロットに収納されるような形状を備えるものではなく、本件特許発明の構成要件Bを何ら開示しないと主張する。

しかし、かかる主張は、収納が、全部あるいは全体が収納を意味するとの理解を前提とするものであって、かかる前提自体が失当である。

イ 刊行物5には、構成要件A4が開示されていないとの主張について

本件で問題となるのは、他の端末装置からの着信があった際に、LCD表示部に回線の接続状態等を表示する際の「表示部に表示する表示信号を生成する機能」のことである。そして、刊行物5には、「サウンダー23b及びバイプレータ23cは、共に他の端末装置からの音声信号の着信を使用者に知らせるためのものである。LCD表示部23は、回線の接続状態等を使用者に知らせるために、それらに関する表示をするものである。」(乙6【0037】)、「また、他の端末装置から携帯電話アダプタ20に音声信号の送信があれば、PCカード10では、送受信手段16でその音声信号を受信し、変復調手段15、チャンネルコーデック手段14を介して、

音声処理手段 13 で処理を行う。そして、処理後の音声信号を、インターフェース手段 11 から携帯電話アダプタ 20 へ送出する。このとき、携帯電話アダプタ 20 では、P C カード 10 の制御手段 17 による指示に従い、サウンダー 23 b またはバイブレータ 23 c による着信の表示...が行われている。」(乙 6 【 0 0 3 9 】) 旨の記載があり、このようなサウンダー 23 b 又はバイブレータ 23 c による着信の表示が P C カード 10 の制御手段 17 による指示に従うものであることからすると、L C D 表示部による回線の接続状態等を表示する際には、その表示も P C カード 10 の制御手段 17 による指示に従っているものと解されるから、P C カードの電子回路には、表示部に表示する表示信号を生成する機能が含まれることは明らかである。

なお、原告は、刊行物 5 の「制御部 24 は、音声入力手段 22 及び制御信号入出力手段 23 の制御を行うものである。」(【 0 0 3 7 】) の記載に基づいて、表示部に表示する表示信号を生成する機能は、制御部 24 に存在すると主張する。

しかし、端末装置側に設けられた制御部 24 が、L C D 表示部 23 等の制御信号入出力手段の制御を行っているとしても、そのことをもって、P C カード側に表示部に表示する表示信号を生成する機能がないということにはならない。なぜなら、そもそも制御部 24 と表示機能との関係は明らかにされていないのであるし、また、制御部 24 が表示機能に関与するとしても、P C カードで受信された情報が表示部に表示される際、そのための表示信号が、ただ一つの(特定の)制御部で生成されとは限らないからである。なお、構成要件 A 1 の「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」に関しては、原告も、端末装置側に音声コーデック部があることをもって、P C カードに当該機能がないとは主張しておらず、暗に、端末装置と P C カードの双方の電子回

路に同機能があることを認めているから、「表示部に表示する表示信号を生成する機能」についても、端末装置とPCカードの双方の電子回路に同機能があると解することに何ら矛盾はない。

ウ 引用発明5と、引用発明3あるいは引用発明4との組合せについて

引用発明1と、引用発明3あるいは引用発明4とを組み合わせるべき理由がないとの原告の主張が失当であるのと同様に、引用発明5と、引用発明3あるいは引用発明4とを組み合わせるべき理由がないとの原告の主張は、失当である。

第4 当裁判所の判断

1 争点3 - 3（本件特許権が特許法29条2項に違反しているか・その1）について

(1) 刊行物1（乙2・特開平9 - 149109号公報）には、次の記載がある。

ア 特許請求の範囲

「【請求項1】携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部とを有し、前記基本部と周辺部を分離可能に接続したことを特徴とする携帯電話器ユニット」

イ 発明が解決しようとする課題

「【0003】前述したように、従来の携帯電話器は、機械構成上種々の形式のものがあるが、携帯電話器専用であり、携帯電話器以外に利用できるものではなかった。

【0004】したがって、本発明の目的は、本来の携帯電話器として使用できると共に、携帯電話器が有する無線通信機能に着目して、無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供することにある。」

ウ 実施例

a) 「【0007】図1に示すように、本発明の携帯電話器ユニットは、

3つの分離可能な部分，即ち，基本部12，周辺部14，バッテリーパック16から成る。」

- b) 「【0008】基本部12は，パソコン等のメモリカードの一般的な規格，例えばP C M C I A (Personal Computer Memory Card International Association) 規格の形状と一致するメモリカード (I C カード) 形状の下部20と，後述する周辺部の基本部保持部に載置するのに適した形状の上部22と，上部22の上部に取り付けられたアンテナ24から成り，基本部12の内部には，画像，文章等のデータと音声処理する処理部と，無線通信を行うための無線通信部と，制御部が設けられている。」

「【0009】周辺部14は，本体部分30を有し，本体部分30の前面には，図2の断面図で示すように，スピーカ38，LCD (液晶表示装置) 40，キー (プッシュボタン) 42，マイク44が設けられている。また，周辺部14の後部には，本体部分30と一体となって筒状の基本部保持部32を形成している。」

「【0011】図2，図3に示すように，周辺部14の本体部30と基本部保持部32で形成された筒の内部にはP C M C I A規格のコネクタ46が設けられている。このコネクタ46は前述の基本部12のコネクタ20aと接続されるものであり，複数のピン46aを有するレセプタクルとして構成されている。勿論，筒の内部形状は，基本部12の下部を受け入れてガタなく保持する形状に形成されている。」

- c) 「【0012】次に，携帯電話器ユニットの電子回路を図4を参照して説明する。図4に示すように，基本部12は，RFモジュール50，変復調モデム52，チャンネルコーデック (中略) 54，ADPCM (中略) コーデック56，P C M C I A I / F (インターフェース) 58，ROM / RAM 60，EEP - ROM 62，マイクロコントローラ64，音声 / データセレクタ66を有している。

【0013】前述の各部の機能を概略すると，RFモジュール50は，無線周波数の処理用モジュールであり，変復調モデム52は，送信のためにチャンネルコーデック54からの信号を変調し，また受信のためにRFモジュール50からの信号を復調するための変調復調器であり，チャンネルコーデック54は，送信，受信データの組立て，分解を行い，ADPCMコーデック56は適応型差分パルス符号変調（データ圧縮，伸張）を行い，PCMCIAI/F58は，周辺部14または後述するパソコン等のPCMCIAI/Fと接続するためのインターフェースである。

【0014】ROM/RAM60，EEP-ROM62は，基本部12を制御するプログラムを格納し，作業中のワーキング領域となるメモリであり，マイクロコントローラ64は，ROMに格納されたプログラムに従って基本部12および周辺部14内の各機能部品を制御するものであり，音声/データセレクタ66は，PCMCIAI/F58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック54またはADPCMコーデック56に転送し，またはそれらからの音声またはデータをPCMCIAI/F58に転送するものである。」

「【0015（補正前のもの）】周辺部14は，前述のように，LCD40，キースイッチ42，マイク44，スピーカ38を有している。またバッテリーパック16から（接点36，64を介して）周辺部14に給電され，周辺部14からPCMCIAI/F58を介して（コネクタ46，20aを介して）基本部12に給電される。…」

「【0015（平成7年12月26日付け手続補正後のもの）】周辺部14は，前述のように，LCD40，キースイッチ42，マイク44，スピーカ38を有している。また周辺部14はその内部の各種制御を行うマイクロコントローラ46を有している。またバッテリーパック16か

ら（接点36，64を介して）周辺部14に給電され，周辺部14からPCMCIAI/F58を介して（コネクタ46，20aを介して）基本部12に給電される。…」

- d) 「【0017】携帯電話器として用いる場合を概略すると，キースイッチ（押しボタン）42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき，LCD40は電話番号を表示する。キースイッチ42で入力された電話番号データは基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され，音声/データセレクタ66からADPCM56に転送され，チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され，RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される。

【0018】電話回線が接続されると，以後，通常の携帯電話器と同様な動作が行われる。即ち，通話の送信では，マイク44から入力された音声は基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され，音声/データセレクタ66からADPCM56に転送され，そこで，音声は圧縮され，チャンネルコーデック54に転送され，チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され，RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される。

【0019】一方，通話の受信では，アンテナ24で受信した音声信号は，RFモジュール50で処理され，その後変復調モデム52によって復調され，チャンネルコーデック54によって受信データとして分解され，ADPCM56によって伸張され，音声/データセレクタ66に転送され，次に，基本部12のPCMCIAI/F58を介して周辺部14のスピーカ38に転送され，音声として出力される。」

- e) 「【0020】図5（b）は，携帯電話器ユニット10をパソコン7

0と共に使用する例を示す。例えば、パソコン70で作成したデータを他の電子機器（パソコンを含む）に無線送信することや、他の電子機器（パソコンを含む）からのデータを無線受信することに使用できる。」

エ 発明の効果

「【0024】以上説明したように、本発明は、携帯電話器を無線通信機能（...）を内蔵する基本部と、電話機能（...）を内蔵する周辺部に分離できるように構成し、基本部の仕様をパソコン等の他の電子機器のインターフェース（...）、コネクタ規格（...）と一致させたので、基本部を分離し、他の電子機器と共に用いることにより、他の電子機器とのデータを無線で送受できる。」

(2) 本件特許発明と引用発明1との一致点及び相違点について

ア 本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び構成要件の分説は、前記第2・1(3)、(4)のとおりである。

イ 「電子回路」（構成要件A5）と「カートリッジ」及び「電話送受信ユニット」（構成要件D）について

刊行物1の上記【請求項1】、【0008】、【0009】、【0011】、及び図1、2によれば、刊行物1には、携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部12と、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部14とを設けること、基本部12はメモリカード（ICカード）形状の下部20を有し、周辺部14は本体部分30と一体となって筒状の基本部保持部32を有していること、この筒の内部に設けられたコネクタによって基本部12と接続されること、基本部12の内部には、データと音声処理する処理部と、無線通信を行うための無線通信部と、制御部が設けられていること、周辺部14にはスピーカ、LCD、キー（プッシュボタン）、マイクが設けられていることが開示されている。

刊行物1に記載された上記発明（引用発明1）を本件特許発明と対比す

ると、「基本部 1 2」が本件特許発明の「カートリッジ」に、「基本部の内部の処理部、無線通信部及び制御部」が本件特許発明の「電子回路」に、「スピーカ等を有する周辺部 1 4」が本件特許発明の「移動体通信端末」に、「携帯電話器の無線通信機能部品を内蔵する基本部 1 2」が本件特許発明の「電話送受信ユニット」に、それぞれ相当する。

したがって、刊行物 1 には、本件特許発明の基本構成として「電子回路」（構成要件 A 5）と「カートリッジ」及び「電話送受信ユニット」（構成要件 D）がいずれも記載されている。

ウ 電子回路の機能（構成要件 A 1 ないし A 4）について

- a) 「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能」（構成要件 A 1）について

刊行物 1 の上記【0019】によれば、刊行物 1 には、アンテナで受信した音声信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能が開示されている。

したがって、引用発明 1 の上記構成・機能は、本件特許発明の構成要件 A 1 に相当する。

- b) 「マイクに入力される音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」（構成要件 A 2）について

刊行物 1 の上記【0018】によれば、刊行物 1 には、マイクから入力された音声を変換してアンテナによって無線送信する機能が開示されている。

したがって、引用発明 1 の上記構成・機能は、本件特許発明の構成要件 A 2 に相当する。

- c) 「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能」（構成要件 A 3）について

本件特許発明の「操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行

う機能」(構成要件A3)については、その意義が特許請求の範囲の記載において一義的に明白とはいえないので、本件明細書を参酌する。本件明細書の【0026】には、「また、電源の入/切、電話番号の入力等の操作は、操作部70として設けられた操作ボタン18により行われ、操作信号が制御部72に入力される。制御部72は、入力された操作信号に基づいて電子回路の制御を行う。また、動作状態や操作部70から入力された電話番号等を示す表示信号が、制御部72から液晶表示部20に出力される。」との記載がある。この記載によれば、本件特許発明の構成要件A3は、例えば電源の入/切、電話番号の入力等を操作ボタンによって入力すると、入力された操作信号に基づいて制御が行われることを指すものと解される。

刊行物1の上記【0017】によれば、刊行物1には、周辺部に備えられたキースイッチで入力された電話番号データを、基本部において送信データ化して無線送信する機能が開示されている。引用発明1のかかるキースイッチは、本件特許発明における「操作部」に相当するものである。

したがって、引用発明1の上記構成・機能は、本件特許発明の構成要件A3に相当する。

- d) 「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件A4)について

本件特許発明の「表示部に表示する表示信号を生成する機能」(構成要件A4)については、「表示信号を生成」の意義が特許請求の範囲の記載において一義的に明白とはいえないので、本件明細書を参酌する。本件明細書の【0026】、【0028】、【0054】においては、動作状態や移動体通信端末に設けられた操作部70から入力された電話番号等を示す表示信号が、送受信ユニットに設けられた制御

部72から移動体通信端末に設けられた液晶表示部20に出力されること、本件特許発明の効果として、電話送受信ユニット内に形成される電子回路を移動体通信端末側に形成する必要がないことが挙げられていること(甲2)、及び、本件明細書の図3(甲2)に照らせば、本件特許発明の構成要件A4は、表示部になされるべき表示をするための信号が送受信ユニット内に設けられた制御部において生成されることを指すものと解するのが相当である。

刊行物1の上記【0009】、【0017】によれば、刊行物1の周辺部14は、LCD(液晶表示装置)40、キースイッチ(プッシュボタン)42を有しており、キースイッチ(プッシュボタン)42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押したとき、LCD40は電話番号を表示するものである。また、乙7によれば、本件特許の出願時において、携帯電話が他の電話からの信号を受信した場合に当該他の電話の電話番号を表示する機能や、通話中に通信状態(電波の状態)等を表示する機能は、基本的機能としてごく普通に採用されていたことが認められる。

したがって、無線通話を行う相手の電話番号や受信先の電話の電話番号や動作状態(電波状態)を表示部に表示することは周知であったところ、刊行物1の【0012】ないし【0014】、補正前の【0015】、同【図4】は、周辺部に制御機能を設けることなく、アンテナの設けられた基本部に設置されたマイクロコントローラによって基本部及び周辺部の各機能部品を制御する構成を開示するものである。すなわち、周辺部に設けられたLCDへの表示を制御するのは基本部に設けられたマイクロコントローラであり、周辺部にはかかる制御機能が備わっていないのであって、周辺部に所定の表示を行うための信号が基本部で生成されることが開示されていることは明らかであ

る。

したがって、引用発明 1 の上記構成・機能は、本件特許発明の構成要件 A 4 に相当する。

原告は、刊行物 1 の出願人が、補正前の【図 4】に記載の誤りを発見したからこそ、補正をしたのであるから、誤りを含んだ補正前の【図 4】を参酌する理由はないと主張する。

確かに、前記補正前の【0015】、同【図 4】は、出願の約 1 か月後に、出願人により補正されているものである（乙 2）。しかし、刊行物 1 は、願書に添付された明細書について、補正前のものと、補正後のものの双方を公開したものであるから、補正前のものが明らかな誤記を含み、補正によりその誤記を訂正したものと解される場合は別として、原則として、刊行物 1 により、補正前の明細書に開示された発明と補正後の明細書に開示された発明の双方が開示されたものと解するのが相当である。そして、明らかな誤記かどうかは、補正の内容から客観的に判断されるべきであるところ、本件においては、次に述べるとおり、刊行物 1 に記載された補正前の発明も、補正後の発明も、いずれも技術的にみて発明として成立するものであるから、その補正を、明らかな誤記を訂正したものと解することはできない。

すなわち、補正前の刊行物 1 に記載された発明（当裁判所は、この発明を引用発明 1 と認定したものである。）は、上記認定のとおり、基本部に設置されたマイクロコントローラによって基本部及び周辺部の各機能部品を制御する構成のものであるのに対し、補正後の刊行物 1 においては、周辺部にもその内部の制御を行うためマイクロコントローラを設けたものである。そして、マイクロコントローラを周辺部のみに設置するか、周辺部と基本部の双方に設置するかは、当業者にとっては、製品の機能性、経済性その他の観点から決定すべき設計的

事項であって、技術的にみて、そのいずれでも発明として成立することに変わりはない。したがって、当業者から見れば、刊行物1は、補正前の発明と補正後のいずれの発明も開示しているものとみ得るのであり、補正前の刊行物1に記載された発明も、補正後のものも、いずれも本件特許の出願前公知の発明とみることができる。補正前の刊行物1の記載が誤記であるとの原告の主張は採用し得ない。

また、原告は、刊行物1の補正前のものにおいても、その周辺部が電話機能を有するとの記載があること、及び、刊行物1の【0017】には、「キースイッチ（プッシュボタン）42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき、LCD40は電話番号を表示する。」との記載があることから、携帯電話器の電話機能部品を内蔵する周辺部のみにおいて、表示信号が生成されることは明らかであり、基本部に表示信号を生成する機能を設ける理由がないと主張する。しかし、引用発明1において、その周辺部には何ら制御部に該当するものが設けられておらず、基本部にのみマイクロコントローラが設けられ、基本部及び周辺部の各機能部品を制御する構成が示されていることは前記のとおりであるから、その表示部に表示する表示信号を生成するものは、基本部にあるマイクロコントローラ等であると解される。原告の主張は採用し得ない。

エ 「カートリッジ」の構成（構成要件B，C）について

a) 「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」（構成要件C）について

刊行物1の図1及び図5によれば、携帯電話ユニットの基本部12は、携帯電話ユニットの周辺部14と一体とされ、その図2及び上記【0011】によれば、携帯電話ユニットの周辺部14にはコネクタ46が設けられ、そのコネクタ46と基本部12のコネクタ20aとが電氣的に

接続されている。かかる構成を本件特許発明と対比すると、引用発明 1 の基本部 1 2 の「コネクタ 2 0 a」が、本件特許発明における「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」に相当する。

よって、本件特許発明の「カートリッジ」に相当する、引用発明 1 の「基本部 1 2」は、本件特許発明の構成要件 C「前記移動体通信端末との間で信号を入出力する入出力部」に相当するものである。

b) 「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状」(構成要件 B)について

刊行物 1 の図 1 によれば、引用発明 1 の基本部の下部 2 0 は、周辺部本体部と基本部保持部で形成された筒に収納された一体とされる。かかる構成を本件特許発明と対比すると、「周辺部本体部と基本部保持部で形成された筒」は本件特許発明における「スロット」に相当する。

したがって、引用発明 1 の基本部(本件特許発明の「カートリッジ」)の形状は、周辺部(本件特許発明の「移動体通信端末」)に設けられたスロットに収納されるような形状を備えるものである。

オ 以上によれば、本件特許発明と引用発明 1 とは、本件特許発明の構成要件 A 1 ないし A 5 , C , D において一致し、構成要件 B については、本件特許発明のカートリッジが「移動体通信端末に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に」(構成要件 B)形成されているのに対し、引用発明 1 の基本部は「移動体通信端末に設けられたスロットに収納されるような形状に」形成されている点で一致するものの、その全体が収納される形状ではない点で相違(以下、単に「相違点」という。)しているものと認められる。

(3) 引用発明 1 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 との組合せの容易想到性について

ア 刊行物 3 (乙 4 ・特開平 9 - 1 3 9 9 7 2 号公報)には、次の記載があ

る。

a) 発明が解決しようとする課題

「【0008】上述の如くに，デジタルコードレス方式をとる携帯電話機が，パーソナル・コンピュータによるデータ通信に供されるにあたり，パーソナル・コンピュータにデジタルコードレス方式をとる携帯電話機が通信アダプタを介して連結される場合には，パーソナル・コンピュータのカード挿入部に装着された通信アダプタにおける電話機用コネクタ部が設けられた部分が，パーソナル・コンピュータの外部に突出するものとされ，パーソナル・コンピュータの外部に突出した電話機用コネクタ部にデジタルコードレス方式をとる携帯電話機が接続されることになる。それゆえ，パーソナル・コンピュータ，通信アダプタ及びデジタルコードレス方式をとる携帯電話機の三者の組合せが，装置としての纏まりがなく，外観的に劣るものとなってしまう。また，パーソナル・コンピュータ，通信アダプタ及びデジタルコードレス方式をとる携帯電話機の三者の組合せによる装置全体が，移動あるいは向きの変更等に際して取扱い難く，使い勝手がよくないものとなってしまうという不都合がある。」

b) 課題を解決するための手段

「【0011】上述の如くに構成される本発明に係る携帯無線電話装置は，送受信アンテナ部の部分，送信処理部，音声データ形成部，受信処理部及び音声再生部を収容する匣体が，電子情報処理機器に対してそれに設けられたカード挿入部に全体的に収容される状態をもって装着することが可能とされる外形寸法をとるものとされ，また，その匣体に，電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に装着されたとき，カード挿入部における内蔵コネクタ部に接続されて，電子情報処理機器からのデータが送信処理部に供給される状態，及び，受信処理部からの再生デ

ータが電子情報処理機器に供給される状態をもたらすコネクタ部が設けられたものとされるので、その匣体が電子情報処理機器に対してそれに設けられたカード挿入部に全体的に收容される状態をもって装着されることにより、電子情報処理機器によって処理されたデータに基づくデータ信号が送受信アンテナ部を通じて送信され、また、送受信アンテナ部を通じて受信された外部からのデータ信号に基づくデータが電子情報処理機器に取り込まれるようにする、電子情報処理機器によるデータ通信に供される状態をとることができることになる。

【0012】そして、本発明に係る携帯無線電話装置は、電子情報処理機器によるデータ通信に供される状態をとるときには、その匣体が電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に收容される状態におかれるので、電子情報処理機器を含んで構成される装置全体を、外観的に優れたものにできるとともに、移動あるいは向きの変更等に際して取扱い易く、かつ、使い勝手が良いものなすことができる。」

c) 発明の実施の形態

「【0021】パーソナル・コンピュータ63に設けられたカード挿入部65は、“PCカード・タイプIII”を全体的に收容できるものとされていて、“PCカード・タイプIII”が有する規格化された外形寸法85.6mm×54.0mm×10.5mmに応じた三次元寸法を有したものとされている。そして、カード挿入部65内には、“PCカード・タイプIII”に備えられたコネクタ部が接続されて、“PCカード・タイプIII”との電氣的接続がなされる内蔵コネクタ部が設けられている。

【0022】斯かるパーソナル・コンピュータ63に設けられたカード挿入部65に、図3に示される如くにして、可動部12が折畳位置をとる状態とされたもとでの匣体13の三次元寸法L、W及びTが“PCカード・タイプIII”(L=85.6mm、W=54.0mm、T=10.

5 mm) となるように選定された携帯無線電話装置 1 が、可動部 1 2 が折畳位置をとる状態とされて挿入される。そして、カード挿入部 6 5 に挿入された携帯無線電話装置 1 は、図 4 に示される如くに、カード挿入部 6 5 に全体的に收容される状態をもって、パーソナル・コンピュータ 6 3 への装着がなされる。」

d) 発明の効果

「【0039】以上の説明から明らかな如く、本発明に係る携帯無線電話装置にあっては、送受信アンテナ部の部分、送信処理部、音声データ形成部、受信処理部及び音声再生部を收容する匣体が、パーソナル・コンピュータ等の電子情報処理機器に対して、それに設けられたカード挿入部に全体的に收容される状態をもって装着することが可能とされる外形寸法をとるものとされ、また、その匣体に、電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に装着されたとき、カード挿入部における内蔵コネクタ部に接続されて、電子情報処理機器からのデータが送信処理部に供給される状態、及び、受信処理部からの再生データが電子情報処理機器に供給される状態をもたらすコネクタ部が設けられたものとされる。

【0040】それにより、本発明に係る携帯無線電話装置は、その匣体が電子情報処理機器に対してそれに設けられたカード挿入部に全体的に收容される状態をもって装着されることにより、電子情報処理機器によって処理されたデータに基づくデータ信号が送受信アンテナ部を通じて送信され、また、送受信アンテナ部を通じて受信された外部からのデータ信号に基づくデータが電子情報処理機器に取り込まれるようにする、電子情報処理機器によるデータ通信に供される状態をとることができることになり、しかも、電子情報処理機器によるデータ通信に供される状態をとるときには、その匣体が電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に收容される状態におかれるので、電子情報処理機器

を含んで構成される装置全体を、外観的に優れたものにできるとともに、移動あるいは向きの変更等に際して取扱い易く、かつ、使い勝手が良いものなすことができる。」

- e) 【図4】には、筐体がパーソナル・コンピュータに設けられたカード挿入部に全体的に收容された状態が記載されている。かかる状態においては、筐体から突出するアンテナ導体がパーソナル・コンピュータから突出しているほか、筐体本体はカード挿入部に收容されている。

イ 刊行物4(乙5・WO94/21058)には、次の記載がある。

- a) 「本発明は、請求項1によるモジュラー無線通信装置に関わる。さらに詳細には、本発明の1つの側面は予め選択された規格及び・又はフォーマットに従う無線通信(音声及び・又はデータを含む)のために構成されたカード型無線電話及び・又は変復調装置の提供を含む。かかるモジュラーユニットは、それによる無線ネットワークとの通信リンクを確立するため、他種の電子装置の中に交換可能に保護收容される。本発明の一部ではないかかる装置の一例として、携帯無線電話加入者端末を含む。

本発明は、所定の規格に従う通信に対応する送受信機を搭載するためのモジュラー筐体の使用を可能にする。接触子の配列が当該筐体の第一の端部に沿って配置され、コンピュータや携帯通信装置などのひとつの電子装置中の対抗接触子と適合するように取り付けられる。独立したアンテナコネクタが当該筐体の第一の端部か第二の端部のどちらかに沿って配置される。このコネクタは、当該筐体内部の無線送受信機に結合され、当該無線送受信機からの通信を可能にする分離式アンテナ機構に結合するように構成される。本明細書では、無線送受信機という用語は、アンテナにより送信され受信される音声及びデータ双方の変復調器を含むものとする。当該アンテナは、コンピュータのシャーシなど、電子装

置の中に含まれていてもよく，あるいは当該筐体に対する外部アタッチメントとして提供されてもよい。」(4 頁 1 行目から 3 1 行目)

b) 「図 1 1 を参照すると，図 1 0 におけるモジュラーユニット 1 3 1 の別の装着法と P C 2 0 0 の別の改良態様とが示されている。この図を見ると，モジュラーユニット 1 3 1 は，フラップ 2 8 0 が設けられた P C 2 0 0 の中に装着されているのがよくわかる。このフラップ 2 8 0 は，ユニット 1 3 1 を閉包し，かつ同軸コネクタ 5 1 と直接連結されるように配置されるが，外部電源コネクタ 5 4 は露出したままである。この実施例において，内部アンテナ 2 7 0 は P C 2 0 0 内に取り付けられ，導線 2 7 1 (透視図により示される。) によってフラップ 2 8 0 のフラップ接触子 2 7 2 へ接続される。開口 2 7 3 は，モジュール 1 3 1 の電源コネクタ 5 4 と一致するようにフラップ 2 8 0 に配置され，プラグ 2 5 2 がコネクタ 5 4 へ入りやすく，かつ接続しやすいような寸法とされる。以上説明したように，モジュール 1 3 1 のコネクタ 1 3 3 は，スロット 2 0 1 の端部 2 0 5 に配置されたスロットコネクタ 2 0 4 と勘合接続することが示される。特に図示していない別の実施例では，フラップ 2 8 0 の開口 2 7 3 の位置に配置された電源接続接触子に結合することにより，P C 2 0 0 からの内部電源をモジュール 1 3 1 のコネクタ 5 4 に接続しうる。もしこの図を描くとすれば，図 1 2 の電源 2 9 0 と同様の図になるが，導線 2 9 1 についてはフラップ 2 8 0 まで延長される。」(1 6 頁 2 7 行目から 1 7 頁 1 7 行目)

c) 図 1 1 には，モジュラーユニット 1 3 1 が，スロット 2 0 1 とその挿入口にフラップ 2 8 0 が設けられた P C 2 0 0 内に完全に収納できる構成が開示されている。また，図 1 3 ，図 1 4 には，モジュラーユニット 3 1 が携帯電話とパーソナル・コンピュータのそれぞれのスロットに，交換可能に，その全体が収容される構成が開示されている。

ウ 本件特許発明の進歩性について

a) 引用発明 1 と引用発明 4 との組合せの容易想到性について

刊行物 4 の前記記載及びその図 1 3 , 図 1 4 からすれば, 引用発明 4 は, パーソナルコンピュータや携帯通信装置などの複数の機器と組み合わせて使用できるモジュラーユニットを提供する点で, 引用発明 1 とその構成を共通にするものである。そして, 刊行物 4 には, 前記のとおり, スロット開口部にフラップを有するパーソナルコンピュータの当該スロットにモジュラーユニットを装着して, フラップによりモジュラーユニットを封鎖する態様, すなわち, モジュラーユニットをスロットに完全に収納させる態様が開示されている。一方, 引用発明 1 も, 携帯電話機を基本部と周辺部に分離し, 基本部をパーソナル・コンピュータなどの他の電子機器と共に用いることにより, 本来の携帯電話器として使用できると共に, 他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供するものである。したがって, このような引用発明 1 においても, 使用時の利便性, 軽快な操作性が, 一般的な課題となるものであるから, 当業者が, 基本部の全体が収納されない構成の引用発明 1 をみたときに, その使用時の利便性, 軽快な操作性を改善するために, 引用発明 4 の上記構成を採用し, 基本部(モジュラーユニット)をパーソナルコンピュータ等のスロットに, その全体が収納されるものに想到することは, 容易であるというべきである。

b) 引用発明 1 と引用発明 3 との組合せの容易想到性について

刊行物 3 には, 上記のとおり, 電子情報処理機器に対して装着される携帯無線電話装置において, その筐体の外形寸法を, 該電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に收容される外形寸法とすることが記載されており, 筐体が, 筐体から突出するアンテナのほかは, カード挿入部に完全に收容される態様の引用発明 3 が開示されている。

そして、引用発明3は、上記のとおり、「その匣体が電子情報処理機器に設けられたカード挿入部に全体的に収容される状態におかれるので、電子情報処理機器を含んで構成される装置全体を、外観的に優れたものにできるとともに 移動あるいは向きの変更等に際して取扱い易く、かつ、使い勝手が良いものなすことができる」(乙4【0040】)ものである。

一方、引用発明1においても、使用時の利便性、軽快な操作性が、一般的な課題となるものであることは上記のとおりであることからすれば、当業者が、基本部の全体が収納されない構成の引用発明1をみたときに、その使用時の利便性、軽快な操作性を得るために、引用発明3の上記構成(匣体とカード挿入部の外形寸法を一致させるとの構成)を採用し、基本部をパーソナルコンピュータ等のスロットに、その全体が収納されるものに想到することは容易であるというべきである。

なお、刊行物3においては、その「匣体13の本体部10における端部10Bから突出するアンテナ導体17が、カード挿入部65からパーソナル・コンピュータ63の外部に突出する」(乙4【0023】)と記載されていること、及び、その図4からも、引用発明3においては、匣体をカード挿入部に挿入した後も、そのアンテナが外部に突出するものである。しかし、アンテナをパーソナルコンピュータや携帯電話機側に設置し、匣体をカード挿入時に完全に収納される形状にすることは、上記引用発明4にみられるものであり、当業者が適宜設計し得る事項というべきである。

- c) 原告は、構成要件Bは「カートリッジが、移動体通信端末に設けられたスロットに挿入され、その挿入口がスロットの一部により閉められ、固定されるような形状に形成されたカートリッジ」という意味に解すべきであると主張する。しかし、構成要件Bは、「移動体通信端末に設け

られたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジ」と規定しているだけであるから，全体が収納されていれば足り，その挿入口がスロットの一部により閉められるとの構成であると解することはできない。原告の主張は採用し得ない。

- d) 原告は，引用発明 1 と引用発明 3 あるいは引用発明 4 は，いずれも本件特許発明と発明の課題が異なり，各引用発明を組み合わせる動機付けがないなどと主張する。

しかし，本件特許発明の課題（目的）は，「複数の回線を契約することなしに，時，場所，場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット及び移動体通信端末を提供することである」（甲 2 【0006】）。これに対し，引用発明 1 と引用発明 3 及び引用発明 4 のいずれも，前記のとおり，無線通信機能を有する基本部，匣体ないしモジュラーユニットを，携帯電話やパーソナル・コンピュータなどの複数の電子機器と共に用いることを可能とする構成により，携帯電話器として使用できると共に，パーソナル・コンピュータなど他の電子機器と組み合わせても使用可能にするものであり，その構成から，本件特許発明の上記課題のいずれも達成することは可能なものである。したがって，本件特許発明と各引用発明とが異質のものであるとの原告の主張は採用し得ない。そして，引用発明 1 の基本部を他の電子機器のスロットに収納する態様について，その使用時の利便性，軽快な操作性を改善するために，引用発明 1 の相違点に係る上記構成に代えて，引用発明 3 ないし引用発明 4 の上記構成を採用し，本件特許発明と同じ構成に想到することは当業者にとって容易であることは前記のとおりである。このように，引用発明 1 ，引用発明 3 及び引用発明 4 は，いずれも近接した構成の技術であり，また，引用発明 1 に引用発明 3 あるいは引用発明 4 の構成を組み合わせる動機付けも十分にあることは前記のとおりである。

e) 原告は、本件特許発明には、二つの主要な作用効果、すなわち、第1に、複数の回線を契約することなく、一つの回線を契約するだけで、時、場所、場合に応じた快適な移動体通信を提供することができるという作用効果があり、第2に、電話送受信ユニット内に形成される電子回路を移動体通信端末側に形成する必要がないので、移動体通信端末のコストダウンに寄与することができるという顕著な効果があり、この効果は引用発明1、引用発明3ないしは引用発明4からは予測し得ない旨主張する。

しかし、原告が主張する作用効果は、本件特許発明の構成から通常予測し得る範囲内の作用効果であり、いずれもその構成から予測し得ない異質なあるいは顕著に優れた作用効果であるということとはできない。そして、本件特許発明の構成が、引用発明1及び引用発明3ないしは引用発明4から容易に想到し得るものであることは前記のとおりである以上、原告の主張は本件特許発明の進歩性を基礎付けるものということとはできない。

エ 以上によれば、本件特許発明は、引用発明1と引用発明4とを組み合わせることによって、あるいは、引用発明1と引用発明3とを組み合わせることによって、容易に想到することができるものであるから、特許法29条2項違反の無効理由があるものと認められる。

(4) 小括

以上のとおり、本件特許権には特許法29条2項違反の無効理由が存在し、無効審判により無効にされるべきものと認められるのであるから、特許権者である原告は、その権利を行使することができないというべきである（特許法104条の3第1項）。

2 結論

よって、原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がな

いのでこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 古 河 謙 一

裁判官 吉 川 泉

別紙

物 件 目 録

多機能通信モジュール

製品名：「W - S I M」

型番：「R X 4 1 0 I N」