

平成 23 年 2 月 17 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 22 年（行ケ）第 10202 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 23 年 2 月 3 日

判 決

原	告	株 式 会 社 日 立 国 際 電 気
同訴訟代理人弁理士		小 野 新 次 郎
		小 林 泰
		上 田 忠
被	告	特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人		田 代 吉 成
		清 田 健 一
		田 部 元 史
		豊 田 純 一

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第 1 請求

特許庁が不服 2007 - 16474 号事件について平成 22 年 5 月 12 日にした審決を取り消す。

第 2 事案の概要

本件は、原告が、下記 1 のとおりの手続において、原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が、補正後の特許請求の範囲の記載を下記 2 の(2)とする本件補正を却下し、発明の要旨を下記 2 の(1)の特許請求の範囲のとおり認定した上、同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記 3 のとおり）には、下記 4 の取消事由があると主張して、その取

消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 出願手続（甲 6 の 2 ）及び拒絶査定

発明の名称：携帯端末

出願番号：特願 2 0 0 5 - 2 5 6 7 6 9 号（特願 2 0 0 1 - 2 2 8 0 8 号の分割出願）

出願日：平成 1 7 年 9 月 5 日

原出願日：平成 1 3 年 1 月 3 1 日

拒絶査定：平成 1 9 年 4 月 2 7 日付け（甲 6 の 1 3 ）

(2) 審判手続及び本件審決

審判請求日：平成 1 9 年 6 月 1 3 日（甲 6 の 1 4。不服 2 0 0 7 - 1 6 4 7 4 号）

手続補正日：平成 1 9 年 7 月 1 1 日付け（甲 6 の 1 5。以下，同日付け手続補正書による補正を「本件補正」という。）

審決日：平成 2 2 年 5 月 1 2 日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成 2 2 年 5 月 2 4 日

2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載

本件補正前及び本件補正後の各特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである。
以下，本件補正前の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明を「本願発明」，
本件補正後の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明を「本件補正発明」とい
い，本件補正発明に係る明細書（甲 6 の 2 ・ 6 ・ 1 0 ・ 1 5 ）を「本件補正明細書」
という。なお，下記(2)の本件補正後の特許請求の範囲の記載における下線部分は本
件補正による補正箇所であり，「 / 」は原文における改行箇所である。

(1) 本件補正前の特許請求の範囲（甲 6 の 2 ・ 6 ・ 1 0 ）

【請求項 1】アンテナを介して信号を送受信する無線部と， / 数字キーと機能メニ
ューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備える入力部と， / インター

ネットに接続してWebページの閲覧，メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部と，／当該制御部から入力されたデータを表示する表示部と，／を備えた携帯端末であって，／前記表示部にWebページが表示されている状態で，前記入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され，更に操作キーにより該機能メニューの中からWebページのURLをメールに貼付する機能が選択されると，前記表示部に表示しているWebページからメールの作成画面に切り換えて表示するとともに，前記表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付け，前記入力部からメール送信の指示が入力されると，指定された宛先に当該メールを送信し，メールの送信が完了すると，前記表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い，メール作成画面に移行する前に表示していたWebページへ前記表示部の表示が戻るようにしたことを特徴とする携帯端末

(2) 本件補正後の特許請求の範囲（甲6の2・6・10・15）

【請求項1】アンテナを介して信号を送受信する無線部と，／数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備える入力部と，／インターネットに接続してWebページの閲覧，メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部と，／当該制御部から入力されたデータを表示する表示部と，／を備え、Webページが表示されているときに，当該WebページのURLを送信するためのメール作成画面に切り換えて表示し，メール送信後に前記Webページに戻る携帯端末であって，／前記表示部にWebページが表示されている状態で，前記入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され，更に操作キーにより該機能メニューの中からWebページのURLをメールに貼付する機能が選択されると，前記表示部に表示しているWebページからメールの作成画面に切り換えて表示するとともに，前記表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付け，前記入力部からメール送信の指示が入力されると，指定された宛先に当該メールを送信し，メールの送信が完了すると，前記表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い，メール作成画面に移行する前に表示していたWebページへ前記表

示部の表示が戻るようにしたことを特徴とする携帯端末

３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は、要するに、本件補正発明は、下記アないしウの引用例１ないし３に記載された各発明（以下「引用発明１」ないし「引用発明３」といい、引用発明１ないし３を併せて「引用発明」という。）及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、特許法２９条２項に該当するものであるから、本件補正は、平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する特許法１２６条５項の規定に違反するものとして却下すべきものであり、本願発明も、引用発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであって、同法２９条２項の規定により特許を受けることができない、というものである。

ア 引用例１：「快適！電子メールの便利ワザ これでアナタもメールの達人だ！」日経クリック平成１０年８月号通巻 ５６（日経ＢＰ社平成１０年８月８日発行）３２０ないし３２１頁（甲１）

イ 引用例２：矢崎茂明「携帯電話のみでWWWアクセスを実現 NTTドコモが新サービス「iモード」を９９年２月２２日に開始」日経オープンシステム平成１１年２月号第７１号（日経ＢＰ社平成１１年２月１５日発行）１１６ないし１１７頁（甲２）

ウ 引用例３：特開平１０－１５４０９７号公報（甲３）

(2) なお 本件審決が認定した引用発明１並びに本件補正発明と引用発明１との一致点及び相違点は、次のとおりである。

ア 引用発明１：マウスポインターと、インターネットのWebページの表示を行うブラウザと、メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェアと、当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウインドウで表示する表示部とを備え、ブラウザからURLを送信するためのメールソフトへURLを直接コピーして送信するコンピュータであって、表示部のウインドウ内にWebページが表示さ

れているときに、マウスポインターによってファイルメニューが選択されるとファイルメニューの下位メニューが表示され、更に下位メニューの中から、表示中のURLをメールソフトにコピーする機能が選択されると、表示中のURLがメールの本文中に入り、マウスポインターからメール送信のメニューが選択されると、指定された宛先にメールを送信するメールソフトを備えたコンピュータ

イ 一致点：入力部と、インターネットに接続してWebページの閲覧、メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部と、当該制御部から入力されたデータを表示する表示部とを備え、Webページが表示されているときに当該WebページのURLをメールに貼り付けて、当該メールを送信する端末であって、前記表示部にWebページが表示されている状態で、前記入力部で押下されると機能メニューが表示され、更に操作により該機能メニューの中からWebページのURLをメールに貼付する機能が選択されると、前記表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付け、前記入力部からメール送信の指示が入力されると、指定された宛先に当該メールを送信するようにしたことを特徴とする端末

ウ 相違点1：本件補正発明では、端末がアンテナを介して信号を送受信する無線部を備えるのに対し、引用発明1では、そのような構成でない点

エ 相違点2：本件補正発明では、端末が携帯端末であり、そのため、端末が、メール作成画面に切り換えて表示するものであり、入力部が、数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備え、入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され、更に操作キーにより該機能メニューの中から機能が選択され、貼付けが、前記表示部に表示しているWebページからメールの作成画面に切り換えて表示するとともに行われるのに対し、引用発明1では、端末が携帯端末ではなく、画面をマルチウィンドウで表示する表示部を備えた端末であり、そのため、端末が、上記のように構成されておらず、入力部が、上記のように構成されておらず、貼付けが、上記のように処理されていない点

オ 相違点3：本件補正発明では、端末が、メール送信後に前記Webページに

戻る機能を備え、メールの送信が完了すると、表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い、メール作成画面に移行する前に表示していたWebページへ前記表示部の表示が戻るようにした端末であるのに対し、引用発明1では、端末が上記のような構成でない点

4 取消事由

本件補正を却下した判断の誤り

第3 当事者の主張

〔原告の主張〕

(1) 引用発明の認定の誤り

ア 引用発明1について

(ア) 本件審決は、引用発明1について、前記第2の3(2)アのとおり認定した。

しかしながら、コンピュータがマウス等のポインティングデバイスを備えることを一概に否定するものではないが、引用例1には、「マウスポインター」を備えるとの明示はなく、本件審決の上記認定には誤りがある。

なお、引用例1の図面には、白抜きの矢印（ポインター）が表示されているが、このポインターは、マウスポインターによってのみ移動がされるものではなく、表示位置の移動や操作内容の選択等を行うポインティングデバイスが「マウスポインター」に限られるものではない。

(イ) また、引用例1には、Webページの表示とメール本文の表示とをマルチウィンドウシステムで画面上に同時に表示し、メール本文へのURLの貼付け時にWebページの表示はそのまま消えずに（閉じられずに）継続して表示されることが開示されているところ、本件審決は、これを看過しており、この点においても、本件審決の認定には誤りがある。

イ 引用発明2について

(ア) 本件審決は、引用例2には、「携帯電話のようにその表示面積が小さい装置でも表示するために、携帯電話に、PCで動作するWWWブラウザの縮小版であ

るWWWブラウザと、電子メール送受信機能とを備えることが記載されている」とした。

しかしながら、引用例2には、「表示面積」と「WWWブラウザの縮小版」とが関連している点の示唆はあるものの、「表示面積」と「電子メール送受信機能」との関係については特に記載がない。

(イ) また、引用例2には、「コンパクトHTMLは、携帯電話機など表示面積が小さい装置を前提にした規格」、「既存のHTMLから削除してある機能は、画像の表示、テーブル、色の指定、フレーム、スタイル・シートなど」と記載されているように、PC（パーソナルコンピュータ）で動作するWWWブラウザが携帯電話に適用できないことが指摘されているところ、本件審決は、これを看過しており、この点においても、本件審決の認定には誤りがある。

ウ 引用発明3について

本件審決は、引用例3には、「メールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションが終了し、処理を戻すこと」が記載されているとした。

しかしながら、引用例3に記載の「ホームページ管理制御方式」は、各ホームページをプログラムにより順次監視し、所定期間更新がされていないホームページを抽出して、当該ホームページの作成管理者に注意喚起のための電子メールを自動送信し、電子メールが正常に送信終了したことを確認後、電子メールソフトを終了するものである。この一連の作業は、ユーザが介入することなくあらかじめプログラムにより設定された手順によりされ、また、当該ホームページについての電子メール送信完了により当該ホームページについての処理を終了し、次のホームページについての作業を、あらかじめプログラムにより設定された手順を実施することにより開始するものであり、処理ホームページの表示や表示画面の切換え等を全く必要としないものであって、ホームページの表示中にユーザの選択によりメールの送信を行う必要などない。

本件審決は、引用例3の認定においては、同一手順の作業を新たに開始するとの

意味で「処理を戻す」と表示しながら、本件補正発明との対比においては、「処理を戻す」との表示を、中断していた作業を再開するという意味で使用しており、「処理を戻す」との記載を二重標準的に使用しているものであって、本件審決の認定には誤りがある。

(2) 一致点の認定の誤り

ア 本件審決は、引用発明１の「マウスポインター」は、ユーザが入力操作するインターフェース部を構成していることから、本件補正発明の「入力部」に相当するとした。

しかしながら、上記(1)ア(ア)のとおり、引用例１には、本件審決が入力部に相当すると指摘するマウスポインターに関する記載はないから、これに基づく本件審決の一致点の認定にも誤りがある。

イ 本件審決は、引用発明１の「インターネットのWebページの表示を行うブラウザと、メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェア」との事項は、本件補正発明の「インターネットに接続してWebページの閲覧、メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部」との事項に相当するとした。

しかしながら、「ソフトウェア」とはコンピュータに所定の機能を実行させるための手順を規定するプログラムを意味するものであり、「制御部」とはコンピュータにより所定の機能を実現するための手段を意味するものであるから、両者は別異のものであって、相当する関係にあるものではない。

なお、本件補正発明は、PCのように「Webページとメール作成画面とをマルチウインドウで同時に表示し、Webページの表示が継続される」ものではなく、本件補正発明の「制御部」は、Webページからメールの作成画面に切り換えて表示するとともに、切換え前に表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付けるという機能を実現するものであるから、このような点からみても、上記のような機能を持たない「ソフトウェア」と本件補正発明の「制御部」とが相当する関係にあるとすることはできない。

ウ 本件審決は、引用発明１の「当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウインドウで表示する表示部」との事項は、本件補正発明の「当該制御部から入力されたデータを表示する表示部」との事項に相当するとした。

しかしながら、本件補正発明の「表示部」はＰＣのようにマルチウインドウ表示を行うものではないから、引用発明１の「マルチウインドウで表示する表示部」に相当するものではない。

エ 本件審決は、本件補正発明及び引用発明１のいずれも、「Ｗｅｂページが表示されているときに当該ＷｅｂページのＵＲＬをメールに貼り付けて、当該メールを送信する端末」である点で共通するとした。

しかしながら、本件補正発明は、ＰＣのように「Ｗｅｂページとメール作成画面とをマルチウインドウで同時に表示し、ＵＲＬの貼付け時にもＷｅｂページの表示が継続される」ものではなく、Ｗｅｂページからメールの作成画面に切り換えて表示するとともに、切換え前に表示されていたＷｅｂページのＵＲＬを当該メールに貼り付けるもので、メールの表示時にはＷｅｂページからメールの作成画面に画面表示が切り換えられているもので、メール作成画面が表示されているときにはＷｅｂページの表示はされていないのであって、本件審決が、引用発明１及び本件補正発明のいずれも、「Ｗｅｂページが表示されているときに当該ＷｅｂページのＵＲＬをメールに貼り付けて、当該メールを送信する端末」である点で共通するとした認定には誤りがある。

(3) 相違点１についての判断の誤り

ア 本件審決は、引用発明１を知る者が引用例２にみられる記載事項に接すれば、引用発明１における「インターネットに接続してＷｅｂページの閲覧、メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部を備えた端末」に代えて、引用例２に記載される「ＰＣで動作するＷＷＷブラウザの縮小版であって表示面積が小さい装置で表示するためのＷＷＷブラウザと、電子メール送受信機能とを備える携帯電話」を採用して、引用発明１が備える「Ｗｅｂページが表示されているときに当該Ｗｅｂ

ページのURLをメールに貼り付けて、当該メールを送信する」との機能を実現しようとすることは自然の成り行きであるとし、また、引用発明1の端末として、引用例2に記載される携帯端末である携帯電話を採用し、引用発明1が備える機能を実現しようとするのであれば、端末を「アンテナを介して信号を送受信する無線部を備える」よう構成することは、当業者であれば適宜になし得る設計的事項であるとした。

イ しかしながら、本件補正発明は、表示切換えのための操作の煩雑さを軽減するために、Webページが表示されているときにWebページのURLをメールに貼付する機能が選択されると、当該WebページのURLを送信するためのメール作成画面に切り換えて表示するとともに、表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付け、メール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すという一連の制御を行うようにしたものである。

引用発明1が備える「マルチウインドウ表示を行うPCにおいてWebページが表示されているときにメールソフトを起動しメール作成画面のウインドウを開き当該WebページのURLをメールに貼り付けて、当該メールを送信する」との機能を単に携帯電話に移植しても、メール作成画面の表示時にWebページの表示を行わないで、また、メール送信完了後に、メール作成画面を閉じて、先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うという、PCにおいては全く想定し得ない上記のような本件補正発明に特有の機能を実現することはできないものである。

ウ また、本件補正発明は、表示画面の大きさに制約を有する携帯端末にあっては、PCのようなマルチウインドウ機能を有効に活用できないため、表示切換えのためにユーザは小さなキーを何度も押し下げる必要があるところ、このような操作の煩雑さを軽減するためにされたものである。これに対して、引用例1は、WebページのURLを伝えるのが間違えやすいために「アクティブURL」を利用するものである。

エ 以上のとおり，本件補正発明と引用発明１とは，目的，課題及び作用効果が相違しており，本件補正発明のように，Ｗｅｂページからメール作成画面に切り換えて表示するとともに，表示されていたＷｅｂページのＵＲＬを当該メールに貼り付け，メール送信完了後に先に表示していたＷｅｂページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うことは，引用発明１では想定し得ないものである。

オ そして，本件補正発明の有する機能は，引用発明１が備える機能を単に携帯電話に移植して得られるものではなく，また，「引用発明１が備える機能を実現しようとする」ことと，「端末をアンテナを介して信号を送受信する無線部を備えるよう構成する」こととの間の関連も特段認められない。

カ したがって，相違点１に係る本件補正発明の構成は，引用発明１及び引用例２の記載事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たものであるとした本件審決には誤りがある。

(４) 相違点２についての判断の誤り

ア 本件審決は，携帯電話のような携帯端末では，表示に制限があり，表示部の表示面積が小さいことを前提にしなければならないことから，引用例１に記載されるようなマルチウインドウの表示を採用することが困難であることが自然と理解され，そのため，引用例１に記載されるようなマルチウインドウの表示に代えて，表示部で「画面を切り換えて表示」しようとするのが「自然の成り行き」であるとした。

イ しかしながら，引用例２には，「コンパクトＨＴＭＬは，携帯電話など表示面積が小さい装置を前提にしたＨＴＭＬの規格」と記載され，携帯端末では，表示部の表示面積が小さいことからマルチウインドウの表示を採用することが困難であり，マルチウインドウ表示を必要とする機能は削除された縮小版のＷＷＷブラウザとならざるを得ないことが述べられている。

したがって，引用発明１のようなＷｅｂページとメール作成画面との両方を同時にマルチウインドウで表示するような機能は携帯端末では削除されることが自然の

成り行きであることが明白である。

そして、前記(1)のとおり、引用発明1が備える「Webページが表示されているときに当該WebページのURLをメールに貼り付けて、当該メールを送信する」との機能を単に携帯電話に移植しても、メール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うという、PCにおいては全く想定し得ない、本件補正発明に特有の機能を実現することはできないものである。

ウ また 本件審決は、引用発明1が備える機能を実現しようとするのであれば、そのため、「入力部が、数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備え、入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され、更に操作キーにより該機能メニューの中から機能が選択される」よう構成すること、当業者であれば適宜になし得る設計的事項にすぎないとした。

エ しかしながら、「引用発明1が備える機能を実現しようとする」ことと、「入力部が、数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備え、入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され、更に操作キーにより該機能メニューの中から機能が選択される」よう構成することとの間の関連も特段認められるものではない。

オ したがって、相違点2に係る本件補正発明の構成は、引用発明1及び引用例2の記載事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものであるとした本件審決には誤りがある。

(5) 相違点3についての判断の誤り

ア 本件審決は、引用例3には、「メールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションが終了し、処理を戻すこと」との記載事項があるとし、その上で、引用発明1において、引用例2に記載される携帯電話のような携帯端末を採用する際、更に引用例3の上記の記載事項を適用し、その際、メールの送信完了を文字によって表示して確認するとの周知事項を適用することによって、「端末が、メール

送信後に前記Webページに戻る機能を備え、メールの送信が完了すると、表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い、メール作成画面に移行する前に表示していたWebページへ前記表示部の表示が戻るようにした端末」とするよう構成することは、当業者であれば適宜になし得る設計的事項にすぎないとした。

イ しかしながら、そもそも、引用発明3は、「ホームページ管理制御方式」に関する発明であり、各ホームページをプログラムにより順次監視し、所定期間更新がされていないホームページを抽出して、当該ホームページの作成管理者に注意喚起のための電子メールを自動送信し、電子メールが正常に送信終了したことを確認後、電子メールソフトを終了するものである。その一連の作業は、ユーザが介在することなく、あらかじめプログラムにより設定された手順によって行われ、また、当該ホームページについての電子メール送信完了によって当該ホームページについての処理を終了し、次のホームページについての作業を、上記のあらかじめプログラムにより設定された手順を実施することによって開始するものである。

したがって、本件審決は、引用例3における「処理を戻す」との用語を、同一手順の作業を新たに開始するとの意味で用いている。

ウ 他方、本件審決は、本件補正発明との対比において、「処理を戻す」ことにつき、「メールの送信が終了すると、自動的にメールアプリケーションを終了し、処理を戻す機能を備える」とこととしており、この場合の「処理を戻す」との用語は、中断していた作業を再開するという意味で使用されている。

このように、本件審決には、「処理を戻す」との用語を二重の異なる意味で使用し、それに基づいて容易想到性を認めた誤りがある。

エ また、本件審決は、「端末が、メール送信後に前記Webページに戻る機能を備え、メールの送信が完了すると、表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い、メール作成画面に移行する前に表示していたWebページへ前記表示部の表示が戻るようにした端末」という想定態様を前提に、引用発明1に、引用例2の記載事項及び引用例3の記載事項並びに周知技術を重疊的に適用するものであり、

このような論理付け自体，事後分析的な観点から仮定の上に更に仮定を重ねて構築された極めて不適切なものである。

オ さらに，仮に本件審決の論理付けによっても，メール送信完了後に，先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うという，PCにおいては全く想定し得ない本件補正発明に特有の機能を実現することはできないものである。

カ 以上のとおりであるから，相違点3に係る本件補正発明の構成は，引用発明1，引用例2の記載事項，引用例3の記載事項及び周知事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たものであるとした本件審決には誤りがある。

(6) 本件補正発明の作用効果に係る判断の誤り

本件審決は，本件補正発明の作用効果は，引用発明1，引用例2及び3の各記載事項並びに周知事項から当業者が予測できる範囲のものであるとした。

しかしながら，本件補正発明における表示画面の大きさに制約を有する携帯端末にあっては，表示画面に複数の内容を重畳して表示するとのマルチウインドウ機能を有効に活用できないため，表示画面の切換えを行う必要があるとともに，マウス等のポインティングデバイスを保有するPCとは違い，限られた数個のキーしか保有していないため，表示切換えのための操作の煩雑さを軽減するための工夫も併せて必要となる。

そこで，本件補正発明は，携帯端末において，Webページが表示されているときにWebページのURLをメールに貼付する機能が選択されると，当該WebページのURLを送信するためのメール作成画面に切り換えて表示するとともに，表示されていたWebページのURLを当該メールに貼り付け，メール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すという一連の制御を行うようにしたものである。

そして，携帯端末において，Webページからメール作成画面に切り換えて表示しメール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含め

た一連の制御を行うことは、マルチウインドウ機能を有するＰＣにおいては想定し得ない格別の技術的特徴であって、本件補正発明は、当業者が予測し得ない格別の作用効果を奏するものである。

(7) 小括

以上によると、本件補正発明は、特許法２９条２項に該当するものではなく、本件補正を却下した本件審決の判断は誤りであるから取り消されるべきものであり、また、本件補正を却下した本件審決の判断を前提として本願発明も特許を受けることができないとした判断も誤りとなるから本願発明も特許されるべきものである。

〔被告の主張〕

(1) 引用発明の認定の誤り

ア 引用発明１について

(ア) 引用例１記載の図面には、「送信(E)」及び「リンクを電子メールで(L)…」が、白黒反転表示され、当該「リンクを電子メールで(L)…」の表示部分に白抜きの矢印である「ポインター」が表示されていることから、「マウスポインター」が記載されていることが明らかである。

したがって、本件審決が、引用例１には、その図面を参照すれば、「コンピュータが、マウスポインターを備えること」が記載されていると認定したことに誤りはない。

(イ) また、引用発明１について、Ｗｅｂページの表示とメール本文の表示をマルチウインドウで同時に行うことが可能であるとしても、引用例１において、メール本文へのＵＲＬの貼付け時にＷｅｂページの表示がそのまま消えずに継続されることまで開示されているものではない。

イ 引用発明２について

(ア) 引用例２には、「ＰＣで動作するWWWブラウザの縮小版」であって「表示面積が小さい装置で表示するためのWWWブラウザ」と「電子メール送受信機能」とを備える「携帯電話」が記載されている。

(イ) また、引用例 2 には、P C で動作する W W W ブラウザがそのままでは携帯電話に適用できないことの示唆があり、他にも「既存の H T M L から削除してある機能は、画像の表示、テーブル、色の指定、フレーム、スタイル・シートなど」と記載されているとおり、i モード端末において削除してある機能が例示されているが、この例示された以外の W W W ブラウザの機能までも「携帯電話に適用できない」ことが記載されたものでも示唆されたものでもない。

ウ 引用発明 3 について

引用例 3 【 0 0 1 2 】 【 0 0 1 3 】 【 0 0 1 5 】 ないし 【 0 0 2 1 】 並びに図 2 及び図 4 によると、「処理を戻す」との事項は、メールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションを終了し、処理を戻すことであって、メールアプリケーションによる処理からメールアプリケーションを起動する前の処理に戻ることであることが認定でき、本件審決が認定した引用例 3 の記載事項に誤りはない。

(2) 一致点の認定の誤り

ア 前記(1)ア(ア)のとおり、引用例 1 には「マウスポインター」が記載されており、引用発明 1 の「マウスポインター」はユーザが入力操作するインターフェース部を構成しているから、本件補正発明の「入力部」に相当するとした本件審決の認定に誤りはない。

イ 引用発明 1 の「コンピュータ」は、「W e b ページの表示」の機能や「メール作成及び送受信」の機能を実現するためのソフトウェアを動作させるものであって、コンピュータがこれら機能を実行するのであるから、コンピュータからみれば、上記ソフトウェアはコンピュータの処理内容を規定する「制御部」といえるものであることは、当業者であれば容易に認識し得る技術事項である。

したがって、本件審決が、引用発明 1 の「インターネットの W e b ページの表示を行うブラウザと、メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェア」との事項は、本件補正発明の「インターネットに接続して W e b ページの閲覧、メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部」との事項に相当すると認

定したことに誤りはない。

ウ 引用発明 1 と本件補正発明とは、共に W e b ページを閲覧するための表示をし、メールを作成・送信するために入力されたデータを表示する機能を有する点において格別相違するものではない。

したがって、本件審決が、引用発明 1 の「当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウインドウで表示する表示部」との事項は、本件補正発明の「当該制御部から入力されたデータを表示する表示部」との事項に相当すると認定した点に誤りはない。

エ 閲覧中の W e b ページの U R L をメールで送信する場合に、それを簡単な操作で送信するために、本件補正発明及び引用発明 1 のいずれも、当該閲覧中の W e b ページが表示されている状態にあるときに、ユーザの操作により、当該 W e b ページの U R L をメールに貼り付け、当該メールを送信するようにしたことにおいて、ユーザの操作開始時点及びその操作による処理内容が共通するものといえる。

本件審決は、本件補正発明及び引用発明 1 のいずれも、「W e b ページが表示されているときに当該 W e b ページの U R L をメールに貼り付けて、当該メールを送信する端末」である点で共通するとし、それを達成するための端末ハードウェア構成の違いについては、「後記の点で相違するものの」と明記して、相違点 2 においてその相違する内容を摘示認定しているものであるから、本件審決の認定に誤りはない。

(3) 相違点 1 についての判断の誤り

ア 引用例 1 には、W e b ページの U R L をメールに貼付する機能、その貼付したメールを送信する機能についての記載又は示唆があり、引用例 1 に接した当業者であれば、上記両機能がそれぞれ個別独立的に実行されるのではなく、ユーザが、W e b ページを閲覧しているときに、W e b ページの U R L をメールに貼付する機能を選択し、それによりメール作成画面を表示させて W e b ページの U R L をメールに貼り付けて送信した後に、引き続き W e b ページを閲覧するこ

とに戻るという一連の流れ（関連）をもった使い方を想定しているものであることは、格別の困難性を伴うことなく容易に認識し得る技術事項である。

イ また、引用例１には、「ＷｅｂページのＵＲＬを伝えることが間違いやすい」こと、「Outlook Express や Netscape Messenger を使えば送信もカンタン」であって「ブラウザから直接送れる」こと、「便利な機能」であることが記載されており、引用発明１は、ＷｅｂページのＵＲＬを伝えることが間違いやすいため、ＷｅｂページのＵＲＬをメールに貼り付けて送信することによって、その操作の煩雑さを軽減するものであることが認められ、本件補正発明と引用発明１とは、閲覧中のＷｅｂページのＵＲＬをメールで送信する際の煩雑な操作を軽減する点で共通している。

ウ 以上のとおり、原告が、本件補正発明と引用発明１とは、目的、課題及び作用効果が相違すると主張する点は失当である。

エ そして、携帯電話における「アンテナを介して信号を送受信する無線部」との構成は、あくまで信号の送受信を請け負うのみで、送受信の機能が送受信の対象となる信号の内容に影響を与えるものではないから、引用発明１が備えるメールを送信する機能を実現するに当たって、このメール送受信のための構成が携帯電話における送受信のための構成に格別の関与を及ぼすものではない。

オ したがって、相違点１に係る本件補正発明の構成は、引用発明１及び引用例２の記載事項に基づいて当業者が容易に想到することができたとした本件審決に誤りはない。

(4) 相違点２についての判断の誤り

ア 引用例２には、WWWブラウザと電子メール送受信機能を備えた携帯電話が記載されており、携帯電話を使用して、Ｗｅｂページの閲覧及び電子メールの送受信が可能であることは、本件に係る原出願時点においても既によく知られていたことである。

また、本件補正発明と引用発明１とは、閲覧中のＷｅｂページのＵＲＬをメール

で送信する際の煩雑な操作を軽減する点で共通するところ，上記の引用例 2 の記載内容から，携帯電話により Web ページを閲覧する場合においても，閲覧中の Web ページの URL をメールで送信することは，当然実施し得ることとして想定されるものであるから，引用発明 1 に引用例 2 に記載の携帯電話のような携帯端末を適用することの動機付けが否定されるものではない。

そして，この適用に当たって，携帯端末は，画面が小さく，表示に制約が多く，複数画面を表示することが困難であることが明らかであるから，ユーザが閲覧している Web ページの表示から当該 Web ページの URL を知らせるためにメール作成に移行するに当たって，メール作成のための画面表示に Web ページの画面表示から切り換えて表示しようとすることは，当業者であれば適宜に採用し得る設計的事項である。

イ また，一般に，情報処理端末がその入力部として操作キーを備え，この操作キーとしてテンキーのような数字キー及びファンクション（機能）キー等が含まれること，このファンクションキーにより機能メニュー等の表示を行うことは，当該技術分野においては技術常識といえる事項であり，また，当該情報処理端末が備える機能（内蔵コンピュータ又は接続するホストやサーバといった外部コンピュータにより実行される処理）を実現するに当たって，この操作キーを使用することも，当該技術分野においては技術常識である。

したがって，本件審決が，引用発明 1 が備える機能を実現しようとするのであれば，そのため，「入力部が，数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーとを含む操作キーを備え，入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され，更に操作キーにより該機能メニューの中から機能が選択される」よう構成することも，当業者であれば適宜になし得る設計的事項にすぎないものであるとした点に誤りはない。

ウ 以上のとおりであるから，相違点 2 に係る本件補正発明の構成は，引用発明 1 及び引用例 2 の記載事項に基づいて当業者が容易に想到し得たとした本件審決に

誤りはない。

(5) 相違点 3 についての判断の誤り

ア 前記(1)ウのとおり，引用例 3 には，メールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションを終了して処理を戻すこと，すなわち，メールアプリケーションによる処理からメールアプリケーションを起動する前の処理に戻るとの技術事項が記載されており，本件補正発明と引用発明 3 における「処理を戻す」との用語の意味に相違はない。

イ また，引用発明 1 に，引用例 2 の記載事項である携帯端末を採用した場合においても，なお，相違点 3 の構成に係る処理終了後の戻り機能及びメール送信完了時の表示機能が相違として残るところ，それぞれは，引用例 3 の記載事項（メールアプリケーション終了時の処理戻り機能）及び周知の事項（メール送信完了時の表示機能。例えば，甲 4【0 0 0 2】）を適用することにより克服されるものである。その際，引用発明 1 に対して，引用例 2 の記載事項，引用例 3 の記載事項及び上記周知の事項をそれぞれ順に適用していくに当たって，相互にその適用を妨害排除する要因は見いだせず，それぞれ個別の要素技術として適用可能なものであって，これが事後分析的な観点から仮定を重ねて構築された不適切なものということとはできない。

ウ 以上のとおりであるから，相違点 3 に係る本件補正発明の構成は，引用発明 1，引用例 2 の記載事項，引用例 3 の記載事項及び周知事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たとした本件審決には誤りはない。

(6) 本件補正発明の作用効果に係る判断の誤り

前記(3)のとおり，本件補正発明と引用発明 1 とは，閲覧中の Web ページの URL をメールで送信する際の煩雑な操作を軽減する点で共通する。引用発明 1 は，Web ページを閲覧しているときに，Web ページの URL をメールに貼付する機能を選択し，メール作成画面を表示させて Web ページの URL をメールに貼り付けて送信した後に，引き続き Web ページを閲覧する機能を，一連の制御を想定して

実行しているものである。

また、前記(4)のとおり、引用発明1が備える機能を一連の制御により実行することは、携帯端末に移植し得るものである。

したがって、本件補正発明の一連の制御が特有の格別の技術的特徴というべきものではなく、本件補正発明による作用効果も当業者が予測し得ない格別のものということもできない。

(7) 小括

以上によると、本件補正発明は、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正を却下した本件審決の判断に誤りはなく、本件補正を却下した本件審決の判断に誤りがあることを前提として本願発明が特許されるべきであるという原告の主張は失当である。

第4 当裁判所の判断

まず、本件補正発明について検討した上で、次に、原告主張の取消事由について検討していくこととする。

1 本件補正発明について

(1) 本件補正発明の要旨

本件補正発明の要旨は、その特許請求の範囲の請求項1に記載された前記第2の2(2)に記載のとおりである。

(2) 本件補正明細書の記載

本件補正明細書には、次の記載が認められる。

本発明は、インターネットのWebページの閲覧やメールの送受信が可能な携帯端末、特に、閲覧中のWebページのURLを手軽にメールで送信でき、利便性を向上させることができる携帯端末についてのものである(【0001】)。

携帯端末において、現在閲覧中のインターネットのWebページのアドレス(URL)を、他人にメールで添付して送信しようとする際、従来の携帯端末では、閲覧中のWebページのURLをメールで送信するには、ユーザは小さなキーを何度

も押し下げる必要があつて、煩雑な操作をしなければならず、不便であるとの問題点があつた（【０００３】【００１２】）。

そこで、本発明は、簡単な操作で閲覧中のＷｅｂページのＵＲＬを送信することができるようにしようとするものであつて、簡単な操作で閲覧中のＷｅｂページのＵＲＬをメールで送信することができ、利便性が向上されるものである（【００１３】【００１５】）。

本発明は、表示部にＷｅｂページが表示されている状態で、入力部の機能キーが押し下げられると、機能メニューが表示され、更に操作キーにより同機能メニューの中から「ＵＲＬのメール貼付け」が選択されることによって、Ｗｅｂページからメールの作成画面に切り換えて表示をするとともに、表示されていたＷｅｂページのＵＲＬを同メールに貼り付け、入力部からメール送信の指示が入力されると、指定された宛先に同メールを送信し、メールの送信が完了すると、表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行い、メール作成画面に移行する前に表示していたＷｅｂページへ表示部の表示が戻るようにしたことを特徴としている（【００１４】【００２８】～【００３４】）。

ＲＯＭ（読み出し専用記憶媒体）は、この携帯端末の各種動作に係るプログラムを、順次、制御部に出力するものである（【００２３】）。

また、ＲＡＭ（随時アクセスメモリ）は、制御部の制御の下に、制御部又は制御部を介して入力されたデータを記憶するとともに、記憶しているデータを制御部に出力する回路部であり、また、表示部は、制御部から入力されたデータを表示する表示装置であり、さらに、この制御部は、携帯端末全体の制御を行うもので、概ねＣＰＵから構成され、入力されたデータを処理加工して出力するとともに、接続する回路部に制御信号を送って、それらを制御する回路部であつて、一般的なブラウザ機能やメール機能を備えており、これにより、本装置は、インターネットのＷｅｂページの閲覧や、メールの作成及び送受信が可能となっている（【００２４】～【００２６】）。

制御部の処理の流れについてみると、Webページ閲覧中には、制御部は、同WebページのURL及び表示内容を保持しており、機能キーが押し下げられて表示されるポップアップメニューの中から、「URLのメール貼付け」が選択されると、制御部は、保持しているURLをメールに貼り付ける指示であることを認識し、新規メール作成画面を表示して、保持していたURLをメール本文中に貼り付ける（【0036】）。制御部は、入力部からの指示に従って、入力されたメッセージ及び件名を含むメールを、入力又は指定された宛先に送信する通常のメール送信処理を行う（【0037】）。制御部は、メールの送信が完了したかどうかを判断し、完了した場合には、メール送信完了を示すメッセージ「メールの送信が完了しました」を表示部に出力する（【0038】）。そして、制御部は、メール作成画面を閉じ、閲覧中であったWebページの表示に移行して処理を終了する（【0039】）。

(3) 本件補正発明の内容

以上の記載によると、本件補正発明の携帯端末は、ROMから制御部に出力されたプログラムによって、インターネットに接続してWebページの閲覧をしているときに、「URLのメールの貼付け」が選択されると、制御部は、保持しているURLをメールに貼り付ける指示であると認識し、保持しているURLを本文中に貼り付けた新規メール作成画面を表示し、当該メールの入力又は指定された宛先への送信が完了した場合には、メール送信完了を示す「メールの送信が完了しました」とのメッセージを表示部に表示した上で、メール作成画面を閉じ、閲覧していたWebページを再度表示するという一連の制御を行う機能を実現するものといえることができる。

なお、本件補正発明に係る請求項1は、画面の切換えをどのようなプログラムの制御構造により実現するものかについて規定するものではない。そして、本件補正明細書を見ても、本件補正発明につき、ROMから順次制御部に出力されるプログラムによってブラウザ機能やメール機能が実現されるものであることを記載する（【0023】～【0026】）ものの、これらの機能を実現するプログラム内部

の制御構造やこれらの機能を独立したプログラムとして実現するものであるか否かについては何ら記載していないものであって、画面の切換えをどのようなプログラムの制御構造により実現するかについて何ら明らかにするものではない。

したがって、本件補正発明における上記の「一連の制御」のうち、Web ページが表示されているときに、同Web ページのURLを送信するための新規メール作成画面に切り換えて表示されると、表示部には、それまで表示されていたWeb ページ画面が表示されないことになることについては、こうした画面の切換えが、WWWブラウザとメールソフトという別々の機能を実現する独立したプログラムが切り換えて実現される場合、独立したプログラムの切換えによらないで実現される場合、プログラムを切り換えて実現される場合においても、画面表示の有無に関わらず両機能がそれぞれ作動し続けているか否かという、マルチタスクによる場合とシングルタスクによる場合とのいずれの場合をも含むものと解されなければならない。

2 本件補正を却下した判断の誤りについて

原告による引用発明の認定の誤りの主張は、結局のところ、一致点の認定の誤りや相違点の判断の誤りに関係するものとして、その前提として主張されているものといえるから、以下、一致点の認定の誤りや相違点の判断の誤りについて検討する中で、必要に応じて、引用発明についても検討することとする。

(1) 一致点の認定の誤り

ア 引用発明1について

(ア) 引用例1は、PC雑誌におけるPCに係るメール送信の解説記事であり、以下の記載がある。

Web ページのURLを伝える場合の間違いを防ぐために、メールソフトに付いている「アクティブURL」の機能を使用してURL情報を送ることができる。

受信したメールの中に、http://で始まる文字列があれば、自動的に認識して、青い文字で表示し、これをクリックすると、リンクするように設定されたブラウザが起動して、該当ページを表示してくれる。

中でも Outlook Express や Netscape Messenger を使えば送信も簡単で，ブラウザから直接 URL 情報を送ることができる。

「この Web ページはおもしろいよ」とか，「新聞や雑誌の Web ページにこんな記事が出ていたよ」と知らせるのにとっても便利な機能だ。何よりも受信してからが楽チンなのだ。

(イ) 引用例 1 の図面の解説には，「Internet Explorer4.0 の「ファイル」から「送信」「リンクを…」を選択すると現在表示中の URL をメールソフトにコピー」との，また，「本文中には URL が，添付ファイルには Internet Explorer4.0 のインターネットショートカットが入る。違うブラウザのときは本文の URL をクリック」との記載がある。

また，引用例 1 の図面には，ポインターによって，Internet Explorer4.0 のメニューバーから「ファイル」メニュー，同メニューの中から「送信」メニュー，同メニューの中から「リンクを電子メールで(L)…」メニューと，順次選択されたことを示す白い矢印によるポインターの表示がされ，また，同図面と重なるように記載された図面には，差出人，日時，宛先，件名の記載された受信したメールソフトの表示であって，その本文中には，クリックするとリンクされたブラウザにより表示される Web ページの URL の情報が記載されている。

(ウ) 上記記載のうち，「Internet Explorer4.0 の「ファイル」から「送信」「リンクを…」を選択すると現在表示中の URL をメールソフトにコピー」との記載や，引用例 1 の発行当時に既に普及していた Windows パソコンが，マルチウィンドウ機能を有していたことに照らすと，引用例 1 には，コンピュータが，Web ページの表示を行うブラウザとメールの作成及び送受信を行うメールソフトを同時に起動し，画面にこの 2 つのアプリケーションソフトを表示しておくこともできることが記載されているといえることができる。

(エ) 以上の記載によると，引用発明 1 は，ポインターと，インターネットの Web ページの表示を行うブラウザと，メールの作成及び送受信を行うメールソフト

を有するソフトウェアと、当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウィンドウで表示する表示部とを備え、ブラウザからURLを送信するためのメールソフトへURLを直接コピーして送信するコンピュータであって、表示部のウィンドウ内にWebページが表示されているときに、ポインターによってファイルメニューが選択されるとファイルメニューの下位メニューが表示され、更に下位メニューの中から、表示中のURLをメールソフトにコピーする機能が選択されると、表示中のURLがメール本文中に入り、ポインターからメール送信のメニューが選択されると、指定された宛先にメールを送信するメールソフトを備えたコンピュータの発明であることができる。

イ 一致点について

上記ア(エ)のとおり引用発明1の認定によると、本件補正発明と引用発明1との一致点は、本件審決が認定した前記第2の3(2)イのとおりのものであると認めることができる。

ウ 原告の主張について

(ア) 原告は、引用例1には、Webページの表示とメール本文の表示とをマルチウィンドウシステムで画面上に同時に表示し、メール本文へのURLの貼付け時にWebページの表示はそのまま消えずに（閉じられずに）継続して表示されることが開示されているにもかかわらず、本件審決は、引用例1のコンピュータが、Webページの表示とメール本文の表示とをマルチウィンドウで同時に表示し、メール本文へのURLの貼付け時にもWebページの表示がそのまま消えずに継続されている点を看過していると主張する。しかしながら、原告主張に係る引用例1に図示された、重なるように記載された2つの画面のうちの1つは、送信側のコンピュータにおけるWWWブラウザであるInternet Explorer4.0のWebページ閲覧画面からリンクを電子メールで送信する手順を示すものであるのに対し、もう1つは、そのようにして送信されたメールについての受信側のコンピュータにおけるメールソフトの受信画面であるということができ、このことからすると、これらの重なる

ように記載された２つの画面は、同時に表示されるものとして、コンピュータの１つの画面がマルチウインドウであることを示しているものではなく、それぞれの画面から実行するそれぞれの動作の説明について、それぞれの画面の表示を重ねて図示しているものにすぎないということができ、引用例１において、メール本文へのＵＲＬの貼付け時に、Ｗｅｂページの表示がそのまま消えずに継続されていることが必要であることまで開示されているものではない。

もっとも、本件出願当時の技術常識として、Internet Explorer や Outlook Express が利用される Windows パソコン等のマルチウインドウパソコンにおいては、Ｗｅｂページの表示とメール本文の表示をマルチウインドウで同時に行うことが可能であるが、他方、マルチウインドウパソコンにおいては、WWWブラウザとメールソフトを同時に起動していても、いずれかのソフトウェアの表示を全画面表示とすることによって、一方のソフトウェアに係る画面のみをコンピュータの画面に表示することも可能であり、のみならず、いわゆるスクリプトを利用してあらかじめ作業の手順を自動化しておくことによって、一方に係る画面を前面に表示させたり、一方に係る画面のみを表示させることも可能であって、引用例１に開示されたブラウザと Outlook Express や Netscape Messenger との関係もこのことを前提としたものといえることができる。

したがって、引用発明１においては、Ｗｅｂページの表示とメール本文の表示とをマルチウインドウで同時に表示し、メール本文へのＵＲＬの貼付け時にもＷｅｂページの表示がそのまま消えずに継続されていると限定されるものではなく、その旨をいう原告の主張は採用することができない。

(イ) 原告は、本件審決が、引用発明１の「インターネットのＷｅｂページの表示を行うブラウザと、メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェア」との事項は、本件補正発明の「インターネットに接続してＷｅｂページの閲覧、メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部」との事項に相当するとしたことに對し、「ソフトウェア」と「制御部」とは別異のものであって、相当関

係にあるものではないと主張する。しかしながら，前記 1 (2) のとおり，本件補正発明においては，携帯端末の各種動作に係るプログラムが順次制御部に出力され，それによって，制御部は，「インターネットに接続して Web ページの閲覧，メールの作成及び送受信を行う機能を有する」ものである。他方，引用発明 1 に係る「インターネットの Web ページの表示を行うブラウザと，メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェア」も，同ソフトウェアがコンピュータにおいて機能するものであるから，その機能する部分として「制御部」に相当する部分が存在するものといえることができるから，本件審決が，引用発明 1 と本件補正発明との対比において，引用発明 1 の「インターネットの Web ページの表示を行うブラウザと，メールの作成及び送受信を行うメールソフトを有するソフトウェア」との事項は，本件補正発明の「インターネットに接続して Web ページの閲覧，メールの作成及び送受信を行う機能を有する制御部」との事項に相当するとしたことに誤りはなく，原告の主張は採用することができない。

(ウ) 原告は，本件審決が，引用発明 1 の「当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウインドウで表示する表示部」との事項は，本件補正発明の「当該制御部から入力されたデータを表示する表示部」との事項に相当するとしたことに対し，本件補正発明の「表示部」は PC のようにマルチウインドウ表示を行うものではないから，引用発明 1 の「マルチウインドウで表示する表示部」に相当するものではないと主張する。しかしながら，引用発明 1 と本件補正発明とは，いずれも，WWW ブラウザによる Web ページの表示やメール作成・送信のソフトウェアによる作成画面を表示する機能を有しているものであるから，本件審決が，引用発明 1 と本件補正発明との対比において，引用発明 1 の「当該ソフトウェアが生成する画面をマルチウインドウで表示する表示部」との事項は，本件補正発明の「当該制御部から入力されたデータを表示する表示部」との事項に相当するとしたことに誤りはなく，原告の主張は採用することができない。なお，本件審決は，相違点 2 において，本件補正発明との対比として，引用発明 1 が画面をマルチウインドウで表示する表示

部を備えた端末であることを認定しているものである。

(エ) 原告は、本件補正発明について、メールの表示時にはWebページからメールの作成画面に画面表示が切り換えられているものであり、メール作成画面が表示されているときにはWebページの表示はされていないのであるから、本件審決が、引用発明1及び本件補正発明のいずれも、「Webページが表示されているときに当該WebページのURLをメールに貼り付けて、当該メールを送信する端末」である点で共通するとした認定は誤りであると主張する。しかしながら、前記1(3)及び上記ア(エ)のとおり、本件補正発明及び引用発明1のいずれも、その処理の流れとして、Webページが表示されているときに、操作をすることにより、当該WebページのURLをメールに貼り付け、当該メールを送信する端末であることで一致しており、また、本件の一致点として、画面にWebページの表示とメール作成画面とが同時に表示されていることまでをもいうものではないから、原告の主張は採用することができない。

(オ) なお、原告は、本件審決が、引用発明1の「マウスポインター」はユーザが入力操作するインターフェース部を構成しているとして、本件補正発明の「入力部」に相当するとした一致点の認定は、引用例1にはマウスポインターに関する記載がない以上、誤りであるとも主張するが、引用発明1が備えるポインターについて、「ポインター」とせずに「マウスポインター」と限定したことによって、本件審決における一致点やその後の相違点1ないし3の認定やその判断に影響を与えるものではないから、原告の主張は、その前提において、これを採用することができない。

(2) 相違点1についての判断の誤り

ア 引用発明2について

(ア) 引用例2は、システムエンジニアを購読層とする情報誌における、携帯電話においてWWWアクセスとメール送受信のサービス(NTTドコモの「iモード」)が実施されるとの解説記事であり、以下の記載がある。

N T T ドコモは、携帯電話から銀行振込や航空機、コンサートのチケット予約ができる新サービス「iモード」を平成11年2月22日から開始し、携帯電話のみで、WWWアクセスやインターネット・メールの送受信ができる。

iモードの実体は、携帯電話に、N T T ドコモのP C向けパケット交換サービスである「D o P a」とほぼ同等の通信機能を実装し、WWWブラウザと電子メール送受信機能を備えたものである。

iモード端末が備えるWWWブラウザ機能は、P Cで動作するWWWブラウザの縮小版だ。U R Lを入力して、インターネット上のコンテンツにアクセスできるが、表示に制限がある。表示できるH T M Lは、H T M L4.0のサブセットで「コンパクトH T M L」と呼ぶ。コンパクトH T M Lは、携帯電話など表示面積が小さい装置を前提にしたH T M Lの規格である。既存のH T M Lから削除してある機能は、画像の表示、テーブル、色の指定、フレーム、スタイル・シートなどである。

携帯電話の液晶部分は小さい。写真1のF501iは、全角で横8文字、縦6行の表示しかできない。マウスなどのポインティング・デバイスもない。漢字も入力できるが、テンキーを使うしかない。P Cに比べて不利な点は多々ある。しかし、iモード端末で表示することを意識してページを設計すれば、参照系の業務アプリケーションを実装することも十分可能だろう。

iモード端末は、電子メールの送受信機能も備える。iモード端末同士の送受信だけでなく、インターネット・メールの送受信も可能である。

(イ) 以上の記載によると、引用発明2は、P Cで動作するWWWブラウザの縮小版であって表示面積が小さい装置で表示するためのWWWブラウザと、電子メール送受信機能とを備える携帯電話の発明であるということができ、本件審決の引用発明2の認定に誤りはない。

イ 原告の主張について

(ア) 原告は、引用例2には、P Cで動作するWWWブラウザが携帯電話に適用できないことが指摘されているが、本件審決はこれを看過していると主張する。し

かしながら，引用例 2 の上記ア(ア)の記載は，携帯電話では表示画面が小さいとの制約があることから，既存の HTML から，画像の表示，テーブル，色の指定，フレーム，スタイル・シートなどの機能が削除されたコンパクト HTML による表示がされた WWW ブラウザの縮小版が採用されていることを記載するにとどまるものであって，PC で動作する WWW ブラウザ自体が携帯電話に適用できないことまでをも記載していると読み取ることはできない。したがって，仮に，原告の主張が，この認定を超えて，PC で動作する WWW ブラウザ自体が携帯電話に適用できないことを認定すべきとするものであるとすると，その主張は採用することができない。

(イ) 原告は，本件補正発明と引用発明 1 とでは，目的，課題及び作用効果が相違しており，本件補正発明のように，Web ページからメール作成画面に切り換えて表示するとともに，表示されていた Web ページの URL を当該メールに貼り付け，メール送信完了後に先に表示していた Web ページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うことは，引用発明 1 では想定し得ないと主張する。

しかしながら，前記ア(イ)のとおり引用発明 2 の WWW ブラウザと電子メール送受信機能とを備える携帯電話は，WWW ブラウザ機能と電子メール送受信機能とを実現する情報処理端末であるということができ，他方，引用発明 1 は，前記(1)ア(エ)のとおり，閲覧中の Web ページの URL 情報をメールに貼り付けて送信しようとするものであって，WWW ブラウザ機能と電子メール送受信機能とを実現する情報処理端末であるコンピュータにおいて，これらの両機能を連係しようとするものである。そうすると，引用発明 1 における WWW ブラウザ機能と電子メール送受信機能を実現し，これらを連係しようとするコンピュータに換えて，同じく，WWW ブラウザ機能と電子メール送受信機能を実現する情報処理端末である引用発明 2 の携帯電話のような携帯端末を採用することの動機付けが認められるものである。

そして，このような引用発明において，携帯電話のような携帯端末を採用することによって，アンテナを介して信号を送受信する無線部が備わることになる。

(ウ) また，前記 1 (2)の記載によると，本件補正発明は，簡単な操作で閲覧中の

WebページのURLをメールに貼り付けて送信することができるようにして利便性を向上しようとするものである。これに対し、前記(1)ア(ア)及び(イ)のとおり、引用発明1は、閲覧中のWebページのURLを伝えるに際し間違いやすいことから、ほとんどのメールソフトに付いているアクティブURLの機能を利用して、閲覧中のWebページのURL情報をメールで送信するに当たって、Outlook ExpressやNetscape Messengerを使えば、ブラウザから直接URL情報をメールで送信でき、これによって、閲覧中のWebページのURL情報を簡単に送信することができるというものである。

(エ) そうすると、本件補正発明と引用発明1とのいずれも、閲覧中のWebページのURL情報を簡単な操作でメールに貼り付けて送信しようとするものであって、その更なる動機が、本件補正発明では、ユーザは小さなキーを何度も押し下げる必要があり、煩雑な操作をしなければならず、不便であるとの問題点があったこととであり、引用発明1では、WebページのURLを伝える場合の間違いを防ぐためであったこととの点において、仮にこれらが相違するということができるとしても、上記の閲覧中のWebページのURL情報を簡単な操作でメールに貼り付けて送信したいとし、それを実現しようとするものであるという点で、目的、課題及び作用効果が一致しているものということができる。

(オ) さらに、引用発明1に係るPCにおいては、URL情報の送信に係る操作に伴って画面表示が切り換わることを含めた一連の制御を行うことも想定し得るものである。すなわち、引用発明1においては、そもそもWeb閲覧中にメール送信を行うものであるから、メール送信後にWeb閲覧を引き続き行い得るようにすることは、表示の制約の有無に関わらず、当然に要請されるものであって、これが引用例1に記載されていないのは、誌面の制約のある雑誌記事であることなどから、明示するまでもないものとして整理されているにすぎないと解することができる。

そして、前記1(3)のとおり、本件補正発明は、画面の切換えをどのようなプログラムの制御構造により実現するかを何ら特定するものではなく、WWWブラウザと

メールソフトという独立したプログラムの切換えにより画面の切換えを行うものも含むものである。また、前記(1)ウ(ア)のとおり、引用発明1においても、ブラウザとOutlook ExpressやNetscape Messengerとの関係について、あらかじめ作業の手順を自動化しておくなどによって、一方に係る画面を前面に表示させたり、一方に係る画面のみを表示させたりすることも可能であることからすると、引用発明1は、ブラウザ画面とメールソフト画面を同時に表示するものに限定されるものではなく、本件補正発明と同様に、これらの各画面を切り換えて表示することがあり得ることを前提としているものである。

(カ) さらに、上記のとおり、引用発明1における関係機能を備えたコンピュータに換えて、引用発明2の携帯電話のような携帯端末を採用することの動機付けが認められるものであるところ、携帯端末における画面の制約は引用例2が記載するところであるから、この適用に対応して、ブラウザ画面とメールソフト画面の同時表示ではなく、切換え表示がされることは、むしろ必然であるといえることができる。

(キ) そうすると、引用発明1において、引用発明2の携帯電話のような携帯端末を適用し、その際、Webページが表示されているときにWebページのURL情報をコピーしてメール送信の機能が選択されたことに応じて、メール作成画面に切り換えて表示するとともに、URL情報をコピーし、メール送信後に先に表示していたWebページを表示して、引き続きそのWebページの閲覧を行うようにすることは、当業者が容易に行うことができたものといえることができ、引用発明1のようなPCにおいて、こうした一連の制御を行うことは想定し得るものである。

ウ 相違点1に係る判断について

以上によると、引用発明1において、引用発明2の携帯電話のような携帯端末を採用することの動機付けが認められ、また、本件補正発明と引用発明とは、目的、課題及び作用効果において共通するものであって、引用発明1に引用発明2を適用することによって、本件補正発明に係る相違点1の構成を想到することは容易であるといえることができる。相違点1の判断に係る原告の主張は採用することができな

い。

(3) 相違点2についての判断の誤り

ア 原告の主張について

(ア) 原告は、携帯端末では、表示部の表示面積が小さいことからマルチウインドウの表示を採用することが困難であり、Webページとメール作成画面との両方を同時にマルチウインドウで表示するような機能は削除されることが自然の成り行きであるから、引用発明1が備えるWebページが表示されているときに当該WebページのURLをメールに貼り付けて送信するとの機能を携帯電話に移植しても、メール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うという機能を実現することはできないと主張する。しかしながら、前記(2)イ(イ)のとおり、引用発明1における連係機能を実現する情報処理端末として、引用発明2の携帯電話のような携帯端末を採用することの動機付けが認められ、また、引用発明1において、引用発明2の携帯電話のような携帯端末を適用し、その際、Webページが表示されているときに、WebページのURL情報をコピーしてメール送信の機能が選択されたことに応じて、メール作成画面に切り換えて表示するとともに、URL情報をコピーし、メール送信後に先に表示していたWebページを表示して、引き続きそのWebページの閲覧を行うようにすることは、当業者が容易に行うことができたものであり、引用発明1のPCにおいては、こうした一連の制御を行うことも想定し得たものといえることができる。

なお、前記(2)イ(ア)のとおり、引用例2は、PCで動作するWWWブラウザが携帯電話に適用できない旨を記載したものではなく、この旨を前提とした原告の主張は採用することができない。

(イ) また、原告は、「引用発明1が備える機能を実現しようとする」ことと、「入力部が、数字キーと機能メニューを表示させるための機能キーを含む操作キーを備え、入力部の機能キーが押下されると機能メニューが表示され、更に操作キーにより該機能メニューの中から機能が選択される」よう構成することとの間の関

連も特段認められるものではないと主張する。しかしながら，一般に，本件補正発明及び引用発明１のような情報処理端末においては，その入力部として，数字キーや機能キーを含む操作キーが備えられ，このうちの機能キーが押し下げられると機能メニューの表示がされ，更に操作キーを押し下げることによって機能メニューの中から必要な機能が選択されることは，本件の出願と見なされる日において，技術常識であったといえることができる。

イ 相違点２に係る判断について

以上によると，引用発明１に引用発明２を適用することによって，本件補正発明に係る相違点２の構成を想到することは容易であるといえることができる。相違点２の判断に係る原告の主張は採用することができない。

(４) 相違点３についての判断の誤り

ア 引用発明３について

(ア) 引用例３の公開特許公報には，以下の記載がある。

本発明は，インターネットを利用して閲覧されるホームページの管理方式に関する（【０００１】）。

ホームページの管理において，ホームページに掲載している関連情報内容の変化に合わせ，ホームページに掲載している情報を随時更新する必要があるところ，多数のホームページを作成管理している場合，殊に，複数箇所のホームページ格納記憶装置を有する大型コンピュータに作成管理しているホームページが分散して格納されている場合等においては，古い情報をいつまでも掲載しているホームページが残ったままとされてしまうとの問題点があった（【０００２】【０００３】）。

そこで，ホームページの更新忘れを未然に回避して古い情報がいつまでもインターネット上で掲載されることを防ぐとともに，ホームページ作成管理者のホームページの管理負担を軽減するホームページ管理方式の提供として，本発明は，データが更新日からある一定期間経過すると，自動的にホームページ作成管理者に，その経過の旨を通知する電子メールを自動で配信するようにし，管理者は，忘れること

なく確実にホームページデータの更新をすることができるようにしたものである（【０００５】【０００６】【００２２】【００２３】）。

発明の実施例の処理動作としては、ホームページ管理制御部からホームページアドレスを取得し、時刻を制御する時計制御部から現在の時刻（日時情報）を入手し、ホームページのアドレスやホームページの最終更新日、ホームページ作成管理者の電子メールアドレスを管理するホームページ管理制御部からホームページの最終更新日を取得し、次に、情報比較通知処理部にて、現在の時刻がホームページの最終更新日からN日経過したか否か（最終更新日 + N日 現在の日時）を比較する（【００１６】【００１７】）。N日が既に経過している場合には、ホームページ作成管理者にホームページの最終更新日からN日が経過したことを通知するため、電子メール制御部にて、電子メールソフトを起動し、ホームページ管理制御部からホームページのアドレスとホームページ作成管理者の電子メールアドレスを入手し、宛先にホームページ作成管理者の電子メールアドレスを、メールの内容にホームページアドレスと最終更新日と現在の時刻を格納した上、電子メール送信部から、作成した電子メールを送信し、続いて、電子メールが正常に送信終了したことを確認後、電子メールソフトを終了する（【００１８】【００１９】）。

他方、現在の時刻が最終更新日からN日がいまだ経過していない場合には、次のホームページアドレスを取得するステップへ移行する（【００２０】）。そして、次のホームページについてホームページアドレスを取得し、時計制御部から今の時刻を入手する処理であるステップに戻り、上記したホームページと同様、現在時刻と最終更新日との比較判定処理及び現在の時刻がホームページの最終更新日からN日経過している場合には、ホームページ作成者への電子メール送信処理を行う（【００２１】）。

（イ） 以上の記載によると、引用発明３は、メール送信が必要とされる場合に電子メールソフトを起動し、予定されたメールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションを終了させる発明であるといえることができる。

イ 原告の主張について

(ア) 原告は、本件審決が、引用例３には「メールの送信が終了すると自動的にメールアプリケーションが終了し、処理を戻すこと」との記載事項があるとしたことに対し、引用例３の認定においては、同一手順の作業を新たに開始するとの意味で「処理を戻す」と表示しながら、本件補正発明との対比においては、中断していた作業を再開するという意味で「処理を戻す」との表示をしており、「処理を戻す」との記載を二重標準的に使用していると主張する。しかしながら、引用発明３については、上記ア(イ)のとおり認定するもので、本件補正発明との相違点３についての本件審決の判断の誤りについて検討すれば足りるものであって、それ以上に、「処理を戻す」ものであるか否かの認定は不要であるから、原告の主張は、その意味で、採用し得ない。

そして、前記１(３)のとおり、本件補正発明の「メール送信後に前記Ｗｅｂページに戻る」や「メール作成画面に移行する前に表示していたＷｅｂページへ前記表示部の表示が戻る」とは、その文言どおり、メール送信によりメール作成画面が表示される前に表示されていたＷｅｂページを再度表示することを示しているものであって、表示の切換えをどのようなプログラムの制御構造によって実現するのかを特定するものではない。

他方、上記ア(イ)のとおり、引用発明３は、メール送信が終了すると、自動的にメールアプリケーションを終了するものであるから、これをマルチウィンドウパソコンを前提とした引用発明１のメールソフトにおけるメール送信に組み合わせることによって、メール送信後にメールソフトが終了し、メール送信によりメール作成画面が表示される前に表示されていたＷｅｂページを再度表示するという表示の切換えが実現されることになるものである。

(イ) また、「メールの送信が完了すると、表示部にメール送信が完了したことを示す表示を行うこと」は、従来からの周知技術であると認めることができる（甲４【０００２】）。

(ウ) さらに、原告は、本件補正発明について、メール送信完了後に先に表示していたWebページに表示を戻すことまでを含めた一連の制御を行うという、PCにおいては全く想定し得ない本件補正発明に特有の機能を実現したものであると主張する。しかしながら、前記(2)イ(オ)のとおり、引用発明1のようなPCにおいて、上記のような一連の制御を行うことは想定し得るものであって、原告の主張は採用することができない。

ウ 相違点3に係る判断について

以上によると、当業者において、本件補正発明と同じく、閲覧中のWebページのURL情報を簡単な操作でメールに貼り付けて送信しようとする発明である引用発明1に、引用発明3のメール送信が終了すると自動的にメールアプリケーションを終了するとの技術的事項を適用し、本件補正発明の相違点3に係る構成を想到することは容易であるといえることができる。相違点3の判断に係る原告の主張は採用することができない。

(5) 本件補正発明の作用効果に係る判断の誤り

前記(2)イ(ウ)及び(エ)のとおり、本件補正発明と引用発明1とのいずれも、閲覧中のWebページのURL情報を簡単な操作でメールに貼り付けて送信しようとするものであって、目的、課題及び作用効果が一致しているものといえることができ、また、両者は、いずれもWebページ閲覧中にメール送信を行うものであるから、メール送信後にWebページ閲覧を引き続き行えるようにすることは、画面表示の制約の有無に関わらない当然の要請といえることができ、こうした要請に従ったものである点においても共通するものである。

このような引用発明1の機能を、携帯端末に利用することも、WWWブラウザとメール送受信機能を有し、表示面積が小さい装置を前提にした携帯電話についての引用発明2を適用することにより、当業者において容易に想到することができるものであって、本件補正発明の作用効果についても、当業者が予測し得ない格別なものといえることはできない。

したがって、本件補正発明の作用効果に係る原告の主張は採用することができない。

(6) 小括

よって、本件補正を却下した判断に誤りがあるとの原告主張の取消事由は理由がない。なお、原告は、本件補正を却下した判断に誤りがあることを前提として本願発明が特許されるべきであると主張するが、もとより失当であって、採用することができない。

3 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 荒 井 章 光