

平成11年（行ケ）第276号 審決取消請求事件  
平成13年11月8日口頭弁論終結

原告 訴訟代理人弁護士 同 同 訴訟代理人弁理士 被告 訴訟代理人弁護士 訴訟代理人弁理士 主	株式会社エムアンドシーシステム 沖出小川富士通株式会社 信縄野崎 谷析文 春正 直貞 彦人 顕仁 樹一
---	---

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 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が平成10年審判第35103号事件について平成11年6月30日  
にした審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告  
主文と同旨  
第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯  
原告は、発明の名称を「レシート上への累計ポイント表示システム」として昭和60年5月29日にした特許出願（特願昭60-116248号。以下「原特許出願」という。）の変更出願として、平成5年5月21日に、考案の名称を「販売管理装置」とする実用新案の登録願（実願平5-031645号。以下「変更出願」という。）をしたが、拒絶査定を受けたため、平成7年11月2日付けで、拒絶査定不服の審判を請求し（平成7年審判第23894号）、同年12月1日に、上記実用新案の明細書につき手続補正（以下「本件補正」といい、その補正書を「本件補正書」という。）をした。特許庁は、上記事件につき審理した結果、平成9年2月6日、「原査定を取り消す。本願の考案は実用新案登録をすべきものとする。」との審決をし、上記実用新案につき、同年5月2日に実用新案の登録（登録第2544193号。以下「本件実用新案登録」といい、本件実用新案登録に係る考案を「本件考案」という。）がなされた。

被告は、平成10年6月2日、本件実用新案登録を無効とすることについて審判の請求を行い、特許庁は、これを平成10年審判第35103号事件として審理した結果、平成11年6月30日「登録第2544193号実用新案の登録を無効とする。」との審決をし、同年8月4日にその謄本を原告に送達した。

2 実用新案登録請求の範囲  
「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カードと共に使用され、この顧客磁気カードから、少なくとも累計ポイントおよびカード番号の情報を読み出す情報読み出し機能、通常の計算機能、販売額に応じて今回ポイントを計算する機能、前記今回ポイントを前回までの累計ポイントに加算し、新たな累計ポイントを算出する機能、レシートを発行した店名が記載された発行店名欄と、発行したレシートを特定する番号が記載されたレシート発行番号欄と、レシートが発行された発行時点が記載された発行時点欄と、今回購入した商品の商品名が記載された商品名欄と、前記商品毎の購入額が記載された購入額欄と、前記購入額を合計した合計購入額が記載された合計欄と、預り金額が記載された預り金額欄と、釣銭額が記載された釣銭額欄とを含む購入額明細欄と、前記購入合計額に応じた今回ポイントが記載された今回ポイント欄と、前記今回ポイントを含み今回購入時までの所定期間の購入により発生したポイントを累計した累計ポイント欄とを含むポイント表示欄と、商品の購入の際に利用され、前記情報書込み読み出し機能を利用して読み出した顧客磁気カードの番号が記載されたカード番号欄とを有するレシートを発券する機能、および前記新たに算出された累計ポイントを前記顧客磁気カードに新たに書き込む情報書き込み

機能を持つPOS端末装置と、このPOS端末装置に接続され、このPOS端末装置から今回ポイントを含めた新たな累計ポイント等の情報が伝送され、それを記憶する顧客データバンクとを備えていることを特徴とする販売管理装置。」

### 3 審決の理由

別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、本件実用新案登録は、実用新案登録をすべき旨の査定の謄本の送達前にした補正（本件補正）によって補正された、変更出願に添付した明細書又は図面に記載された考案（本件考案）に対してなされたものであり、かつ、本件補正は、原特許出願の願書に添付した明細書又は図面（乙第1号証の1、2。以下「特願当初明細書」という。）の要旨を変更するものと認められるものであるから、平成5年法律第26号附則4条1項の規定により、なおその効力を有するとされる改正前の実用新案法9条1項の規定により準用される特許法40条の規定により、本件実用新案登録の出願は、本件補正書を提出した平成7年12月1日にしたものとみなされ、この結果、特開平4-70993号公報（以下「刊行物1」という。）及び特開昭61-273663号公報（以下「刊行物2」という。）は、本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物となり、本件考案は、これらの刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に発明をすることができたものであるから、結局、本件実用新案登録は、実用新案法3条2項の規定に違反してなされたものとなる、とした。

### 第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、「Ⅰ. 手続の経緯」、「Ⅱ. 本件考案」（2頁1行～4頁12行）は認める。「Ⅲ. 本件実用新案登録に係る出願日」（4頁13行～17頁14行）のうち、「1. 本件考案の、磁気カードに係る事項」（4頁14行～5頁3行）は認める。「2. 請求人の主張する当初明細書に記載された、磁気カードに関する事項」（5頁4行～11頁末行）は認める。ただし、特願当初明細書には、同認定に係る記載以外に、当該磁気カードに何らかのクレジットカード等としての機能を併せて持たせること、磁気カードの磁気ストライプに、累計ポイント以外の情報を記録することについての記載がなされている。「3. 判断」（12頁1行～13頁8行）は争う。「4. 被請求人の主張について」（13頁9行～17頁8行）のうち、平成11年4月30日付意見書の主張及び平成9年1月7日付け回答書の主張があったことは認め、その余は争う。「5. まとめ」（17頁9行～18頁3行）は争う。「Ⅳ. 引用刊行物に記載された考案」、「Ⅴ. 対比」、「Ⅵ. 判断」、「Ⅶ. まとめ」（18頁4行～27頁8行）は争う。

審決は、特願当初明細書の記載事項の認定判断を誤り、本件補正が、出願当初明細書の要旨を変更するものであるとの誤った判断をして出願日の認定を誤り（取消事由1）、要旨変更があったか否かの判断において比較すべき対象の選択を誤った（取消事由2）ものであり、これらの誤りがそれぞれ審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は、違法なものとして、取り消されるべきである。

#### 1 取消事由1（特願当初明細書の記載事項の認定判断の誤り）

審決は、「特願明細書には、（1）当該磁気カードに何らかのクレジットカード等としての機能を併せて持たせること、（2）磁気カードの磁気ストライプに、累計ポイント以外の情報を記録すること、については何ら記載されていない。」（審決書12頁13行～18行）と認定判断したが、誤りである。

##### （1）自社カードとクレジットカード

###### ア 自社カードの記載

特願当初明細書の【発明の技術的背景ならびに問題点】欄には、「近年に至って商品の購入時にあるいは自動車の修理、保険の契約などの具体的商品の移動を伴わないサービスを受けた際に磁気カードを用いて支払いをすることが多くなっている。そしてデパート、チェーン化小売店、クレジット販売店などでは、自社カードを発行し、この自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図ろうとしている。」（3頁1行～8行）との記載がある。ここでは、明確に、「支払」、「クレジット」及び「自社カード」の文言を使用し、デパート、小売店、あるいはクレジット販売店での消費の際の「自社カードを使用する支払」を想定していることが明らかである。

また、特願当初明細書の【発明の技術分野】欄の「磁気カードを介して」（2頁15行）との記載、【発明の目的】欄の「今回購入時までにした一定期間の購入額に応じた累計ポイントをも表示できるようなシステムを磁気カードを介して提供することを目的としている」（5頁18行～6頁1行）との記載、及び、

【特許請求の範囲】の「情報記録の可能な磁気カード」（１頁１０行）との記載を併せると、前記クレジットカードを意味する「自社カード」が磁気カードであることを、当然のこととして読み取ることができる。

特願当初明細書のこれらの記載状況の下では、特願当初明細書には、そこでいう「自社カード」がクレジット機能を有するカードであることが示されているものというべきである。

#### イ クレジットカードとしての認知

原特許出願の７年前の昭和５３年に発行された刊行物である、財団法人流通システム開発センター作成の「ＰＯＳシステムに関する調査研究報告書

（Ⅱ）」（甲第３号証，乙第１４号証の３）には、「一方，近年のクレジットカードの隆盛には目を見張るものがある。小売業においても，オイル・ショック移行の低成長経済時代を迎えて“顧客組織化”の必要性を認識し，“自社カード”の普及・強化に努力するところとなった。」（冒頭の「はじめに」２０行～２３行），「自社カード，他社カードを問わずクレジット・カードによる販売事務処理の問題は基本的な課題であり，自社カード発行上の課題は将来的，販売戦略的な課題である。」（３頁２行～４行）との記載があるほか，「百貨店自社カード」，「月賦百貨店自社カード」，「小売業（自社）カード」，「百貨店等の自社カードの場合」等，「自社カード」の名称が頻繁に使用され（３２頁ないし３６頁），昭和５１年１２月末時点の推計として，三越，大丸，高島屋等の百貨店（デパート）各社が，合計１００万枚に上る「百貨店自社カード」を発行しており（３３頁の表１－８），昭和５３年２月時点の概数として，「月賦百貨店」として分類される丸井，緑屋，丸興の３社においては，合計４１５万枚に上る「月賦百貨店自社カード」を発行していることが明らかにされており，「自社カード」がクレジットカードの一形態であることが示されている。これらの記載からは，既に，原特許出願の７年前である昭和５３年の時点において，多数の百貨店を始めとする小売業において，自社固有のクレジットカードの発行により顧客組織化を図る大規模な試みが既に行われていたという状況があり，このような状況を前提として，小売業の自社固有のクレジットカードが「自社カード」の名称の下に一般に認知されていたという状況が存在したことが明らかである。

原特許出願の時期とほぼ同時期である昭和６０年２月に出版された刊行物である，社団法人日本割賦協会（現在の名称は，社団法人日本クレジット産業協会）作成の「日本クレジットカード百科」（甲第４号証）には，「自社カード」は，クレジットカードの分類として，契約別分類による場合に使用される用語であって，二者間の契約のカードとして紹介され，その典型例として「小売業の自社カード」が挙げられている（３６頁）。

なお，同刊行物には，磁気カードのクレジットカードの規格がＪＩＳあるいはＩＳＯによるものであることが示されている（４８頁）。

原告作成の刊行物である「いまなぜ自社カードか」（甲第５号証）には，月刊クレジット産業１９８５年（昭和６０年）２月号中の記事からの引用として，クレジットカードの機能比較として，汎用，多機能カードと自社カードとを取り上げた表が引用されており（２頁左欄の表２），自社カードがクレジットカードの一種別を示すものであることが，原特許出願がなされた昭和６０年の時点において，既に，当業者において，周知であったことが示されている。また，同刊行物には，流通系クレジットカードの発行枚数が，原特許出願に先立つ昭和５８年３月末には１１７０万枚に，原特許出願から１年を経過しない昭和６１年３月末には２１３６万枚に及んでいることが示されており，原特許出願に先立ち，百貨店（月賦百貨店を含む），スーパーマーケット，専門店チェーン等の小売業による自社固有のクレジットカードが爆発的に普及し，これを前提として，既に昭和５３年の時点で一般に認知されていた「自社カード」の名称がより定着していたことを，推認することができる。

#### ウ 特願当初明細書の対象としてのクレジットカード

上記のとおり特願当初明細書における発明が磁気カードに関連する発明であること，特願当初明細書の発明の詳細な説明中の従来技術である【発明の技術的背景ならびにその問題点】の欄には「自社カード」としての記載が明確になされていること，特願当初明細書記載当時においても「自社カード」とは少なくともクレジット機能を有する磁気カードのことを指していたことは自明であることから，原特許出願に係る発明が自社カードすなわちクレジットカードを対象としていることは明らかである。

#### エ 明細書におけるクレジットカードの記載方法

特願当初明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明中には、「クレジットカード」の語は用いられていない。しかし、一般に、特許明細書の発明の詳細な説明中の従来技術の項には、その特許発明に関連する従来技術のうち、最も密接に関連するものを開示するべきであるとされており、そこに開示された従来技術の対象物は、その特許発明の対象物であることが明らかである。特願当初明細書において、従来技術である【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄に「自社カード」との記載があることは上述のとおりであるから、クレジットカードである自社カードを前提とした磁気カードが特許請求の範囲において記載された磁気カードであることに、疑いを入れる余地はない。

#### オ 特願当初明細書の特許請求の範囲に記載された「磁気カード」の意義

上記【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄には、「顧客の固定化あるいは非流動化を図る」具体的手段として、「自社カードを通して」の「顧客ニーズ」の的確な把握、「それに加えて」、「一定額以上の商品を購入した顧客に、値引券、サービス券あるいは景品を提供するといったサービス」及びそのための「累計ポイントのレシートへの表示」が挙げられ、さらに、このような「累計ポイントのレシートへの表示」についての現状の問題点が挙げられている。このような記載から、「自社カード」による「顧客の固定化あるいは非流動化」強化手段としての「累計ポイントのレシートへの表示」に関する従来技術上の問題点こそが、原特許出願に係る発明が解決しようとしている課題であることは明白である。そして、原特許出願に係る発明が、このように「自社カード」における問題を、「磁気カード」を介した新たな累計ポイント表示システムにより解決しようとするものである以上、この発明の対象である「磁気カード」が、「自社カード」すなわち磁気カード方式による（自社固有の）クレジットカードとして使用されることを前提としていることは、【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄全体の記載から、当然に読み取ることができる事項というべきである。

#### (2) クレジットカードにおける磁気ストライプ

ア 特願当初明細書に「自社カード」との記載があり、これが磁気ストライプ付きのクレジットカードを指すことは前記のとおりである。そして、クレジットカードである以上は、その磁気ストライプ上に、顧客の特定のための顧客番号、すなわち「累計ポイント以外の情報」が記憶されていることは自明であるから、特願当初明細書には、磁気カードの磁気ストライプに、累計ポイント以外の情報が記憶されていることが、既に示されているものというべきである。

また、特願当初明細書には、「今回ポイントを含めた新たな累計ポイントを、POSおよびコンピュータを介して顧客データバンクに電送して記録する」（2頁10行～13行）、「磁気カードを紛失しても、前日までの累計ポイントは顧客データバンクに記録されているので、磁気カード再発行時にこの累計ポイントをPOSの書込み機能を用いて磁気カードに記録することができる」（15頁1行～5行）と記載され、多数の顧客を一括して処理する顧客データバンクにおいて記録されるべき累計ポイントの特定のために、少なくとも電送される当該累計ポイントに対応する顧客の特定が必要なことは、当初から示されている。このような顧客の特定は、磁気カードの磁気ストライプに記憶された顧客番号の読み込みによらざるを得ないのであるから、上記記載から、少なくとも顧客番号は、磁気ストライプ上に記憶されていることは、当然に読み取ることができる。

イ 特願当初明細書には、「今回ポイントを含めた新たな累計ポイントをPOSの有する書込み機能によりカードに記録する」（明細書2頁7行～9行）との記載がある。

クレジットカード上の一本の磁気ストライプ上に、顧客番号のような固定情報とポイント情報のような変動情報とが混在するとき、磁気ストライプ上にある両者を同時に読み込みかつ書き込むこと、すなわち顧客番号のような「累計ポイント以外の情報」をも書き込み記録することは、原特許出願当時、当業者にとって自明なことであった。

磁気カードは、前記「日本クレジットカード百科」（甲第4号証）において、「カードに磁気テープを貼付、このストライプを磁化することによって各種のデータをカードに記録する方式」であり、「データの書き換えができる」ことがその特徴であると説明され、磁気ストライプ内の各種情報が書き換えられることが当然であることが示されている（48頁）。この「各種データ」の中に、情報内容が変更されることを予定しない固定情報と更新あるいは変更されることを予定する

変動情報が含まれることは自明である。

また、磁気カードの読取書込装置（リーダーライター）のトップメーカーである松下電器産業株式会社製のリーダーライターの仕様書（甲第8号証）には、「カード書き込みデータは（1）のカード読み取りデータと同じ構成にして下さい。」（7頁）として、磁気カードの磁気ストライプ全体の情報を同時に読み込みかつ書き込むことが明確に記載されている。この記載からも、磁気ストライプ内の情報を書き換える場合には一括して行なうべきであることは、原特許出願当時、当業者にとって自明のことであつたといふことができる。

ウ 以上によれば、一本の磁気ストライプ上に固定情報と変動情報とが混在するとき、両者を同時に読み込むこと及び書き込むこと、すなわち、顧客番号のような「累計ポイント以外の情報」をも書き込み記録することは、原特許出願当時、当業者にとって自明なことであつたといふべきである。

エ 被告は、原告の上記主張が、本件考案の出願過程における原告の主張と矛盾すると主張する。

しかしながら、原告は、「書換えが予定されていない固定情報は書き直さずに、書換えが予定されている変動（可変）情報のみを書き直すことは、現実には不可能と考えられていた」ことを前提として、そうであるからこそ、顧客番号のような固定情報と、ポイント情報のような変動情報がクレジットカード上の一本の磁気ストライプ上に混在する場合には、この両者を同時に読み込みかつ書き込むこと、すなわち両者を一緒に書き直すことが、当業者にとって自明であつたと主張しているのである。被告の主張は、原告の主張を誤解している。

(3) 以上によれば、本件考案における「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カード」は、特願当初明細書に記載されていたものであつて、この記載を手続補正により明細書に加えることは要旨変更には当たらないといふべきである。したがって、本件補正につき、要旨変更を認定して、本件実用新案登録についての出願日が本件補正書の提出日である平成7年12月1日であるものとした審決の認定は、誤りであり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

## 2 取消事由2（要旨変更の判断における比較すべき対象の選択の誤り）

審決は本件補正書の記載と特願当初明細書の記載とを比較して、本件補正書による要旨変更を認定した点において、要旨変更の認定の対象を誤ったという重大な違法があり、そもそもこの点において、既に取消を免れないものである。

出願変更にかかる実用新案出願は、もとの特許出願と全く別個独立のものであるから（東京高裁昭和37年12月6日判決、同昭和55年5月20日判決）、本件考案について平成7年12月1日付け手続補正書により要旨変更があつたか否かについては、実用新案法旧8条1項による出願の変更にかかる実願平5-31645号（乙第5号証）の明細書を比較の対象とすべきである。

特願当初明細書の記載事項が問題となるのは、実用新案法旧8条の出願変更に関する規定の適用の有無についてのみであり、特願当初明細書と本件補正書の記載との比較の結果、実用新案法旧9条1項、特許法旧40条の要旨変更に関する規定の適用が問題とされることはあり得ない。

## 第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は、正当であり、審決を取り消すべき理由はない。

### 1 取消事由1（特願当初明細書の記載事項の認定判断の誤り）について

#### (1) 「自社カード」とはクレジットカードのことであるとの主張について

ア 原告は、特願当初明細書中に「クレジット」、「自社カード」の文言があることを根拠として、自社カードとは、クレジットカードのことであると主張する。

原告が、特願当初明細書中に「クレジット」の文言があるとして引用するのは、「クレジット販売店」の部分の指していると思われる。しかし、「クレジット販売店」とは、割賦払等の支払形式で物品の販売を行なう小売店のことを指している用語であり、物品販売の際にクレジットカードによる支払を受け付けている小売店を指しているものではない。クレジットカードでの支払に応じている店舗を「クレジット販売店」などと呼ばないことは、原特許出願当時よりも、現在においても同様である。

したがって、特願当初明細書中に「クレジット」（正確には「クレジット販売店」）の文言があるとしても、この「クレジット」が「クレジットカード」

を指しているものではないことは明らかである。

イ 「自社カード」とは、その文言それ自体からすれば、自社が発行するカードという程度の意味を有するものにすぎず、本件との関係でも、企業が自社の顧客に対して発行するカードという程度の意味を有するものにすぎない。

原告の主張は、自社カードと呼ばれるカードの中には、信用供与機能、すなわちクレジットカードとしての機能が付与されたカードも存在していることを意味するにすぎないというべきである。

ウ 原告が特願当初明細書に「自社カード」、「クレジット」の文言があるとして引用する部分は、原特許出願時における発明を開示している部分ではなく、従来技術につき述べている部分の一部であり、しかも、その中の導入部分にすぎない。特願当初明細書に発明の前提となる課題及び発明の目的として記載されているのは、今回ポイントを含めた一定期間の購入額に応じた累計ポイントをレシートに表字することを可能とするシステムを実現することであり、そこでは、「自社カード」であるクレジットカードを使用することは何ら前提とされておらず、これを使用したことによる利便性、効果等についても、何らの明示も示唆もされていない。上記引用部分は、原特許出願以前にデパート等で「自社カード」が使用されていたことがあったとの背景事情を説明しているものにすぎず、これにより、原特許出願時における磁気カードがクレジットカードであることが当然に前提とされていたなどということは、到底できない。

エ 特願当初明細書中の発明の開示部分においても、磁気カード中に累計ポイントを記録しておき、新たに買い物を行う際には、この磁気カード中の累計ポイントを更新するとともに、レシート上に今回ポイント、累計ポイント等を印字するレシートを発行するための装置が開示されているのみであり、発明の効果に関しても、磁気カード上に累計ポイントを記録させた場合の効果が開示されているのみであり、磁気カードとしてクレジットカードを使用した場合の特有の効果等は何ら開示されておらず、ここでの磁気カードがクレジットカードであることを当然の前提としていることについては、何らの開示も示唆もされていない。

オ 原告が引用する甲第3、第4号証は、いずれもクレジットカードに関する文献であり、この文献中に自社カードの用語が使用されているからといって、すべての自社カードがクレジットカードであることになるものではないことはいうまでもない。自社カードとはクレジットカードにほかならないとの原告の主張には、論理に明らかな飛躍がある。

甲第3号証中には、原告が引用するとおり、「自社カード、他社カードを問わずクレジット・カードによる販売事務処理の問題は基本的な課題であり、自社カード発行上の課題は将来的、販売戦略的な課題である。」（3頁2行～4行）との記載が存在する。しかし、この部分は、自社カード、他社カードを問わず、クレジット・カードによる販売事務処理の問題は、今後の基本的課題である旨が記載されているだけであり、当時、自社カードとは明らかにクレジットカードのことであったなどとは何ら記載されていない。

甲第4号証中には、クレジットカードとして、エンボスカード、磁気カード、OCRコードの3種類が存在していることが説明されているほか（同号証48頁）、2者間契約のカードとしては小売業の自社カード等が分類されていることが記載されている（同号証36頁）。しかし、この記載が自社カードといえば当然に磁気カードのクレジットカードのことであることを、裏付けているとはいえない。

甲第5号証は、同号証1頁の表1の内容から明らかなとおり（原特許出願日より後である昭和62年に関する数値が掲載されている）、原特許出願後の作成にかかるものであるから、本件においては参考となる資料とはいえない。

(2) 磁気カード上の1本の磁気ストライプに固定情報と変動（可変）情報とを共に記録することは自明であったとの主張について

ア 原告の主張は、原特許出願にかかる発明における磁気カードがクレジットカードであることを当然の前提とするものである。しかし、その前提が失当なこととは前記のとおりである。

イ 特願当初明細書中には、磁気カード上で、1本の磁気ストライプ上に書替えを予定しない固定情報及び書替えを予定している変動（可変）情報を共に記録すること、カードを使用するたびごとに、磁気カード上に記録されている固定情報及び変動（可変）情報をすべて書き直していくこと及びその実現方法などについては、何らの開示も示唆もされていない。



原告は、磁気カード上の一本の磁気ストライプに書替えを予定しない固定情報（本発明においては「カード番号」）と書替えを予定している変動（可変）情報（本発明においては「累計ポイント」）を共に記録することは、原特許出願時において自明であったと主張する。

しかしながら、原告は、本件考案の出願過程においては、上記主張と全く逆の開示を行っていたものである。すなわち、本件考案の実用新案登録公報中には、「前述のように公知例3においては磁気カードに特殊な規格の磁気カードを使用しており、磁気カードの規格が統一されているクレジットカード（JIS規格）の磁気ストライプに書き直すことが考慮も示唆もされていないのは、クレジットカードに使用されている磁気カードの磁気内容を書き直す技術が、本願考案出願時も現在も、磁気内容の一部だけを書き直すことができず、磁気内容のすべてを書き直さざるを得ないことから、磁気内容がこわれたらどうするか、間違っ他人のカード番号を書き直したらどうするかなど、以後のトラブルが予想されるという問題点があり、現実には不可能と考えられていたためである。」（乙第16号証・6欄18行～29行）、「このようにクレジットカードはクレジットの用途に利用されるというのが常識であり、クレジットカードに使用されている規格の磁気カードに現金購入のときにも変動する累計ポイントのような情報を書き込むという考え方がそのものがなく、まして1枚の磁気カードをクレジットカード兼ポイントサービス用カードとして使用させ、かつ現金のみのときもポイントサービス用のカードとして使用させようという発想そのものがなかったのである。従って、現金購入のときにも変動する累計購入額の情報を磁気カードに書き込む場合には、この公知例3の技術のように、同一カード上にカード番号が記録されている磁気ストライプとは別に情報の読み込みおよび書き込みを使用する磁気ストライプを持たせた特殊な規格の磁気カードを作成せざるを得なかったのである。」（乙第16号証・6欄43行ないし7欄7行）と記載されている。

上記引用のとおり、原告は、本件考案の登録時掲載公報中においては、1枚の磁気カード上で、磁気内容の一部だけを書き直す、すなわち固定情報は書き直さずに、変動（可変）情報のみを書き直すことはもとより、変動（可変）情報と固定情報を共に書き直すことも、現実には不可能と考えられていたことを強調し、本件における上記主張とは全く逆の内容の開示を行なっている。

さらに、原告は、特許庁の拒絶査定不服の審判請求書中においても同様の主張をし（乙第12号証7頁下から7行～8頁末行）、特許庁も同主張を前提とした審尋書（乙第13号証）を発し、原告もこのことを前提とした回答書（乙第14号証の1）を提出し、本件考案は、磁気カード上で固定情報と変動（可変）情報を共に書き直すことを可能にしたものであることを強調した結果、いったんは登録査定を受けたものである（乙第15号証）。

上記のとおり、原告が本件においてしている上記主張は、原告自らが出願過程においてなした開示内容に全く反するものであることが明らかである。原告は、本件考案の出願経過において自らした開示に基づかないどころか、これに反する主張を本件で行なっているものであり、その主張が失当であることは明らかである。

2 取消事由2（要旨変更の判断における比較すべき対象の選択の誤り）について

原告の主張は争う。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由2（要旨変更の判断における比較すべき対象の選択の誤り）について

原告は、出願変更にかかる実用新案登録出願は、もとの特許出願と全く別個独立のものであるから、本件考案について平成7年12月1日付け手続補正書により要旨変更があったか否かについては、実用新案法旧8条1項による出願の変更に係る実願平5-31645号（乙第5号証）の明細書を比較の対象とすべきであるとし、審決が特願当初明細書と本件補正書とを比較して、後者による要旨変更を認定したのは要旨変更の認定の対象を誤ったものである旨主張する。

しかしながら、実願平5-31645号の出願は、原特許出願とは別個の出願であるといっても、原特許出願の存在を前提に、出願日をこれの出願日に遡及させるべき出願なのであるから、その明細書の記載が特願当初明細書の要旨を変更するものであってはならないことは、いうまでもないことであり、したがって、本件補正が、特願当初明細書の要旨を変更するものであってはならないことも、当然で

ある。

原告の主張は採用することができず、取消事由2は、理由がない。

2 取消事由1（特願当初明細書の記載事項の認定判断の誤り）について

(1) 原告は、審決が、特願当初明細書には、当該磁気カードに何らかのクレジットカード等としての機能を併せて持たせること、磁気カードの磁気ストライプに、累計ポイント以外の情報を記録することについては、何ら記載されておらず、本件考案の「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カード」が特願当初明細書に記載されていたものとするとはできず、このような磁気カードについての構成が自明の事項であると認めることもできない、としたのは誤りである旨主張する。

証拠（甲第3号証、乙第14号証の1ないし3）によれば、クレジットカードとは、当該カードの保有者が、物品又はサービス等の購買に際して、当該カード発行組織体の会員（メンバー）であることを証明するとともに、後日の代金決済のために、当該取引行為（売買行為）の処理を行うのに必要なデータを得るために利用されるカードであり、その基本的機能は、発行企業体、目的、使用範囲のいかんを問わず、「顧客（会員）に対し、商品やサービスの購入に際して信用を供与すること」にあること、したがって、カードを示すことによって、たとい割引等の特典を得られるにしても、後日の代金決済に利用できるものでなければ、それは、単なる身分証、会員証にすぎず、クレジットカードとはいえないこと、クレジットカードとして用いられる磁気カードの仕様については、遅くとも昭和54年（1979年）には、JISにより規格が定められていたこと、同規格によれば、クレジットカードとして用いられる磁気カードは、共通の読取機で読み取ることができるようにするため、国内向けに使用できる磁気ストライプを一本のみ備えるものとされ、この一本の磁気ストライプをカードのどの位置に配置すべきか等が定められていたことが認められる。

上記認定事実によれば、本件考案の実用新案登録請求の範囲に記載された「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カード」とは、商品やサービスの購入に際して、後日の代金決済に使用されるという、クレジットカードとしての機能を有する磁気カードであり、カードの所定の位置に、クレジットカードについて定められた前記JIS規格に準拠した一本の磁気ストライプが配置され、この一本の磁気ストライプ上に、少なくとも顧客を特定するカード番号及び累計ポイントを一緒に記録することができる磁気カードを意味するものと解すべきである。

(2) 当裁判所は、本件考案の出願経過に鑑みると、原告が、本件訴訟において、特願当初明細書に、累計ポイントを記録する磁気カードがクレジットカードであることが記載されていたものと主張することは、著しく信義に反することであり、許されることではない、というべきであると考えらる。

すなわち、前記認定によれば、仮に、クレジットカードに累計ポイントを記録するとすると、クレジットカードにはJIS規格により磁気ストライプが一本しかないから、一本の磁気ストライプ上に固定情報である顧客番号等と変動情報である累計ポイントとが混在して記録されることになる。ところが、乙第8号証によれば、原告は、本件考案の出願経過において提出した平成7年4月24日付け意見書において「引用例1においては磁気カードに特殊な規格の磁気カードを使用しており、磁気カードの規格が統一されているクレジットカード（JIS規格）の磁気ストライプに書き直すことが考慮も示唆もされていないのは、クレジットカードに使用されている磁気カードの磁気内容を書き直す技術が、本願考案出願時も現在も、磁気内容の一部だけを書き直すことができず、磁気内容のすべてを書き直さざるを得ないことから、磁気内容がこわれたらどうするか、間違って他人のカード番号を書き直したらどうするかなど、以後のトラブルが予想されるという問題点があり、現実には不可能と考えられていたためである。すなわち、クレジットカードは固定的な情報を登録しておくものであり、本願考案の累計ポイントのように変動する情報をカード番号等が入力されている磁気ストライプと同一の磁気ストライプに登録および変更する媒体としては考えられず、クレジットカードと本願考案の累計ポイントサービス用のカードを1枚の磁気カードで一体化するという考え方自体がなかったためである。このように、クレジットカードは一旦登録されたカード番号等の磁気ストライプの内容を変更し書き込みをすることはできないというのが常識



であり、クレジットカードに使用されている規格の磁気カードに情報を書き込むという考え方そのものがなく、まして1枚の磁気カードをクレジットカード兼ポイントサービス用カードとして使用させ、かつ現金のみのときもポイントサービス用のカードとして使用させようという発想そのものがなかったのである。」(乙第8号証1頁下から3行～2頁16行)と主張していたことが認められる。

この主張を前提とすると、原特許出願当時には、クレジットカードに変動情報である累計ポイントを記録することは現実には不可能と考えられていたというのであるから、特願当初明細書にこのようなことが記載されていたというためには、当該構成を採用する旨が明確に記載されていなければならないことになるのは、当然である。ところが、乙第1号証の1、2によれば、むしろ、特願当初明細書に、そのような明確な記載がないことが明らかである。

原告は、「書換えが予定されていない固定情報は書き直さずに、書換えが予定されている変動(可変)情報のみを書き直すことは、現実には不可能と考えられていた。」からこそ、顧客番号のような固定情報と、ポイント情報のような変動情報がクレジットカード上の一本のストライプ上に混在する場合には、この両者を同時に読み込みかつ書き込むこと、すなわち両者を一緒に書き直すことは、当業者にとって自明であった旨主張する。しかしながら、原告は、原特許出願当時、固定情報と変動情報とを一緒に書き直すことは、磁気内容を壊したり、顧客番号を間違えて書き直したりする危険性があるため、現実には不可能と考えられていて、クレジットカードに使用されている規格の磁気カードに情報を書き込むという考え方そのものがなかったと主張しているのであるから、この主張が正しいことを前提とする限り、このことが、当業者にとって自明であったなどということは、およそあり得ることではない。

以上によれば、原告の上記主張は、出願経過においてした主張内容と明らかに相反するものであり、本件訴訟においてこのような主張をすることは、著しく信義則に反することであり、そもそも許されることではないものというべきである。

(3) 仮に、原告が本件訴訟において、上記主張をすることが許されるとしても、当裁判所は、特願当初明細書には、上記の構成が記載されているとは認められないと考える。その理由は、次のとおりである。

ア 乙第1号証の1、2によれば、特願当初明細書には、次の記載があることが認められる。

#### 【特許請求の範囲】

「下記のステップ(a)～(e)を含むことを特徴とする、レシート上に今回購入時の購入額に応じた今回ポイントおよびその今回ポイントを含めて今回購入時までにした累計購入額に応じた累計ポイントを表示するシステム：

(a) 情報記録の可能な磁気カードを、カードに書込まれた情報の読取り機能および新たな情報の書込み機能を有するとともに計算機能を有するPOS内に挿入し、予じめカードに書込まれている今回購入日の前日までの累計ポイントを読取る。

(b) POSに今回の購入額明細を入力し、次いで合計キーを押して今回購入合計額を計算するとともに、その合計額に応じた今回ポイントを計算する。

(c) ステップ(a)で読取られた今回購入日の前日までの累計ポイントに、ステップ(b)で得られた今回ポイントを加算して、今回ポイントを含めた新たな累計ポイントをPOSにより計算して、この累計ポイントを今回購入時の各商品の購入額およびその合計額ならびに今回ポイントとともにレシート上に表示する。

(d) 今回ポイントを含めた新たな累計ポイントを、POSの有する書込み機能によりカードに記録する。

(e) 今回ポイントを含めた新たな累計ポイントを、POSおよびコンピュータを介して顧客データバンクに電送して記録する。」(1頁5行～2頁12行)

#### 【発明の技術分野】

「本発明は、磁気カードを介して、今回購入時の商品の購入額に応じた今回ポイントおよびその今回ポイントを含めてその当日までの一定期間に購入した商品の購入額に応じた累計ポイントをレシート上に表示するためのシステムに関する。」(2頁15行～19行)

#### 【発明の技術的背景ならびに問題点】

「近年に至って商品の購入時にあるいは自動車の修理、保険の契約などの具体的商品の移動を伴わないサービスを受けた際に磁気カードを用いて支払いをすることが多くなっている。そしてデパート、チェーン化小売店、クレジット販売店などでは、自社カードを発行し、この自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図ろうとしている。自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図るには、もちろん、顧客がどのような商品をいつ購入したかというような顧客情報を収集し、また顧客がどのような商品を欲しているかという顧客ニーズを的確に把握することが重要であるが、それに加えて、一定額以上の商品を購入した顧客に、値引券、サービス券あるいは景品を提供するといったサービスをすることも重要であろうと考えられる。

一定額以上の商品購入をした顧客に、景品を提供したり、サービス券を提供したりするといったサービスは、従来、店頭において、購入額に応じてブルーチップス、グリーンスタンプなどと称される切手状印刷物を直接手渡していた。ところがこのような切手状印刷物をもらった顧客は、いちいちこれを所定のノートなどに貼付して保管しておかねばならず、この操作は極めて煩わしいものと感じる人が多かった。このため、この切手状印刷物を商品購入額に応じて手渡すというサービスは、顧客の固定化あるいは非流動化には必ずしも十分な効果を示しているとは言えないのが実情である。

したがって、顧客が商品を購入した際に受け取るレシートに、今回購入時の購入額に応じたポイントを表示でき、しかもその今回購入時のポイントを含めて一定期間にした購入額に応じた累計ポイントをも表示でき、この累計ポイントに切手状印刷物と同一の機能を果たさせれば、いちいち切手状印刷物をノートなどに貼付する必要がなく、顧客の固定化あるいは非流動化に役立たせることができると期待される。

ところで、現状では、顧客が商品を購入した際に受け取るレシートに、今回購入時の購入額に応じたポイントを表示する技術は既に関開されているが、今回購入時の購入額に応じた今回ポイントをも含めて今回購入時までの一定期間の購入額に応じた累計ポイントをレシートに表示するシステムは開關されていなかった。したがってもし顧客が商品を購入した際に受け取るレシートに今回ポイントを含めて累計ポイントをも表示しようとするれば、顧客別の台帳などを準備するか、顧客にいちいちそれまでの累計ポイントを表示してもらわなければならない、これでは手間がかかるだけでなく、同一店舗でしか累計ポイントの表示がされたレシートを発行できず、しかもレシートの発行に時間がかかるという問題点があった。」（3頁1行～5頁13行）

#### 【発明の目的】

「本発明は、上記のような問題点を解決しようとするものであつて、顧客が商品を購入した際に受領するレシートに、今回購入時の購入額に応じた今回ポイントを含めて今回購入時までにした一定期間の購入額に応じた累計ポイントをも表示できるようなシステムを磁気カードを介して提供することを目的としている。」（5頁15行～6頁1行）

#### 【発明の具体的説明】

「まず初めての顧客には、来店の際に、情報記録の可能な磁気カードを介して商品を購入してもらうように磁気カードを発行する。このようにして顧客にはカードを介して商品の購入をしてもらうようにするが、この顧客がある商品を購入しようとする場合には、レジにおいてまずカードを呈示してもらい、このカードを前述のPOS1内に挿入する。

このPOS1ではカードを介してすでに商品を購入した顧客の場合にはこのカードに今回購入時の前日までの累計ポイントが記録されているので、このカードに記録された累計ポイントを読取る。」（9頁19行～10頁11行）、「すでにカードに書込まれている前日までの累計ポイントを読取った後に、今回ポイントを前日までの累計ポイントに加算し・・・このようにして今回ポイント8が加算された新たな累計ポイント9を、POS1に備えられた書込み機能を用いて、カードに新たに書込むことによって、記録する。

新たな累計ポイント9は、カードに書込まれるのみではなく、POS1からCTL3およびコンピュータ2を介して顧客データバンク4に電送されて記録される。」（11頁9行～12頁7行）

原告は、特願当初明細書中には、「クレジットカード」の語は用いられていないものの、「発明の詳細な説明」中において、原出願に係る発明における磁

気カードは、クレジットカードの機能を有するカードであることが記載されている旨主張する。

原告は、その主張の根拠として、特願当初明細書の【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄の「近年に至って商品の購入時にあるいは自動車の修理、保険の契約などの具体的商品の移動を伴わないサービスを受けた際に磁気カードを用いて支払いをすることが多くなっている。そしてデパート、チェーン化小売店、クレジット販売店などでは、自社カードを発行し、この自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図ろうとしている。」（３頁１行～８行）との記載があることを指摘する。確かに、この部分には、磁気カードが商品購入の際の代金決済の手段として用いられるものであること、すなわちクレジット機能を有するものであることが記載されている。また、甲第３号証（乙１４号証の３も同じ。）によれば、原特許出願の前である昭和５３年に発行された「POSシステムに関する調査研究報告書（Ⅱ）」には、「近年のクレジット・カードの隆盛には目を見張るものがある。小売業においても、オイル・ショック以降の低成長経済時代を迎えて“顧客組織化”の必要性を認識し、“自社カード”の普及・強化に努力するところとなった。」（「はじめに」２０行～２３行）、「自社カード、他社カードを問わずクレジット・カードによる販売事務処理の問題は基本的な課題であり、自社カード発行上の課題は将来的、販売戦略的な課題である。」（３頁２行～４行）との記載があり、「自社カード」の語がクレジットカードの一形態を意味するものとして用いられていることが認められるから、特願明細書中の上記「自社カード」の語は、その前の磁気カードがクレジット機能を有するものである旨の記載と併せて読むならば、クレジットカード機能を有する磁気カードを意味するものと理解することができる。そして、クレジットカードについては、遅くとも昭和５４年には、JIS規格が定められていたことは前記認定のとおりであり、同規格は、原特許出願時である昭和６０年には周知であったといえることができるから、上記記載部分の「磁気カード」及び「自社カード」は、上記JIS規格に準拠し、情報記録のための一本の磁気ストライプが配置されたものであることが、当然の前提とされていたと解することができる。さらに、乙第１４号証の２によれば、上記JIS規格に関する説明の中で、「この種のクレジットカードは伝票作成事務の便宜のために購買者の氏名・会員番号等をカード面にエンボスしてあるのが普通であるが、そのような事務を省力化し、更に電子計算機システム利用の実を挙げるためにカード面に磁気ストライプを設けて、ここに必要な情報を機械で読めるように記録する方法、すなわち磁気ストライプ付きクレジットカードを使用する方法が採用され始めた。」との記載があることが認められ、同記載によれば、JIS規格において、クレジットカードの磁気ストライプ部分に、購買者の氏名、会員番号等が記録されていることは、当然の前提とされているといえるから、特願当初明細書中における、クレジットカードである「自社カード」の磁気ストライプ部分には、当然に、顧客を特定するカード番号が記録されているものと理解することができる。

しかしながら、特願当初明細書の上記部分に続く「自社カードを通して顧客の固定化あるいは非流動化を図るには、もちろん、顧客がどのような商品をつ購入したかというような顧客情報を収集し、また顧客がどのような商品を欲しているかという顧客ニーズを的確に把握することが重要であるが、それに加えて、一定額以上の商品を購入した顧客に、値引券、サービス券あるいは景品を提供するといったサービスをする 것도重要であろうと考えられる。」（３頁８行～１６行）との記載からは、顧客に対する上記サービスが、「自社カード」と何らかの形で関連付けて行われるものであることは理解できるものの、それが自社カード自体に技術的に何らかの機能を付与することによって実現されるものなのか、それとも、単に「自社カード」が行使された機会に、自社カードとは別個の手段を用いて実現されるものであるのかは、明らかではない。そして、これに続く部分に記載された従来技術のうち、「店頭において、購入額に応じてブルーチップス、グリーンスタンプなどと称される切手状印刷物を直接手渡す方法」は、自社カードとは別個の手段を用いて実現されるサービスであることは明らかである。また、他の従来技術である、「顧客が商品を購入した際に受け取るレシートに今回購入時の購入額に応じたポイントを表示する技術」についても、それが、自社カードに技術的に何らかの機能を付与することによって行われているものなのか、それとも自社カードとは別個の手段を用いて行われているものなのかは明らかでない。

このように、特願当初明細書中の【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄においては、冒頭部分のクレジットカードである自社カードと、その後記

載された従来技術との間に必然的な関連性があるものとして記載されているとは認められない。したがって、上記冒頭部分における自社カード、磁気カードの語がクレジットカードを意味すると解することができるからといって、このことから、直ちに、上記従来技術の克服としてなされた原特許出願に係る発明における「累計ポイントを記録する磁気カード」が、クレジットカードである自社カードであることが特願当初明細書に記載されている、と認めることはできないものというべきである。

ウ 前記認定によれば、特願当初明細書の【発明の技術分野】、【発明の目的】及び【発明の具体的説明】の欄には、原特許出願にかかる発明が、顧客が商品を購入した際に受領するレシートに、今回購入時までにした一定期間の購入額に応じた累計ポイントをも表示できるようなシステムを「磁気カードを介して」提供することを目的としていること、この磁気カードには、累計ポイントが記録され、当該累計ポイントを読み取ること、顧客が商品等を購入するたびに今回購入額に応じたポイントを加えて算出された新たな累計ポイントを書き込むことができることが記載されているものと認められる。

一般に、「磁気カード」とは「紙製又はプラスチックのカード上に形成した磁気層によって情報を記憶させて使用する媒体」（広辞苑第4版参照）を意味する語であって、クレジットカードに限られるものではない。また、【発明の技術的背景ならびにその問題点】欄の冒頭部分の「磁気カード」は、クレジットカードを意味すると解されるものの、これと従来技術との関係が必然的なものであることを示す記載はないことから、直ちに原特許出願に係る発明の磁気カードがクレジットカードであるとする根拠とはなりえないことは、前記説示のとおりである。そして、他に、特願当初明細書中には、原特許出願に係る発明の累計ポイントを記録することのできる磁気カードがクレジットカードであることを示す記載を見い出すことはできない。

(4) 上記のとおりであるから、平成7年12月1日付け手続補正書によって補正された明細書の實用新案登録請求の範囲に記載された「クレジットカードとしても使用可能な規格に準拠しており、顧客を特定するカード番号が記憶された磁気ストライプに、少なくとも累計ポイントを含む情報を書込み記録することができる顧客磁気カード」が特願当初明細書に記載されていたものとすることはできず、上記手続補正書による手続補正は、要旨を変更するものである、とした審決に誤りはない。

第6 以上によれば、原告主張の審決取消事由は、いずれも理由がなく、その他、審決の認定判断にはこれを取り消すべき瑕疵が見当たらない。よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下 和 明

裁判官 穴 戸 充

裁判官 阿 部 正 幸