

平成17年（行ケ）第10199号 審決取消請求事件
平成17年9月28日 口頭弁論終結

| | | |
|----------|----|--------------|
| 原告 | 被告 | 決 |
| 訴訟代理人弁理士 | | セイコーエプソン株式会社 |
| 同 | | 下出隆史 |
| 同 | | 五十嵐孝雄 |
| 同 | | 市川浩 |
| 同 | | 井上佳知 |
| 同 | | 藤岡隆浩 |
| 被告 | | 特許庁長官 中嶋誠 |
| 指定代理人 | | 清水康司 |
| 同 | | 酒井進 |
| 同 | | 津田俊明 |
| 同 | | 立川功之 |
| 同 | | 宮下正文 |

- 主
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告
特許庁が不服2002-24965号事件について平成16年3月29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、平成13年11月2日、発明の名称を「インク容器およびそれを用いる印刷装置」とする特許出願（特願2001-337446号。以下「本願」という。平成10年11月26日に特許出願された特願平10-336330号及び平成10年11月26日に特許出願された特願平10-336331号を優先権主張の基礎として平成11年10月18日に特許出願された特願平11-296015号の一部を、平成13年11月2日に新たな特許出願として出願したものである。後記補正の後の請求項の数は20）をし、平成14年9月9日付け手続補正書により願書に添付した明細書の補正をした（以下、この補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。原告は、本願につき同年11月16日（発送日）付けで拒絶査定を受けたので、同年12月26日、これに対する不服の審判を請求した。

特許庁は、同請求を不服2002-24965号事件として審理した結果、平成16年3月29日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年4月19日に原告に送達された。

2 特許請求の範囲の請求項1の記載（上記補正後のもの）
「【請求項1】印刷装置に装着されるインク容器であって、
前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え、
前記記憶装置は、前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に、前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備えるインク容器。」（以下、請求項1の発明を「本願発明」という。）

3 審決の理由

(1) 別紙審決書の写しのとおり。要するに、本願発明は、特開平2-279344号公報（甲4。以下「引用刊行物」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術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29条2項の規定により特許を受けることができない、とするものである。

(2) 審決が、進歩性がないとの上記結論を導く過程において、引用発明の内容

並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点として認定したところは、次のとおりである。

(7) 引用発明の内容

「印刷装置 10 に装着される印刷アッセンブリー 12 であって、ハウジング 20 を備えたインクジェット印刷ヘッド、インク室 22、インク室と流体を連通する複数のオリフィス 26 を有するオリフィス板 24、及びインクをオリフィスから噴出させるための複数の噴射用抵抗 28 を備えるとともに、ハウジング 20 に記憶素子 14 が取り付けられてあり、この記憶素子 14 には、インクの液位、インク色等の複数のデータが記憶されている印刷アッセンブリー 12。」

(4) 本願発明と引用発明との一致点

「印刷装置に装着されるとともに、インクを収容しているカートリッジであって、前記カートリッジに関連する複数の所定情報を格納する記憶手段を備え、前記記憶手段は、前記カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第 1 の記憶領域と、前記カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第 2 の記憶領域とを備えるカートリッジ」である点。

(5) 本願発明と引用発明との相違点

(相違点 1)

本願発明の「カートリッジ」が「インク容器」であるのに対して、引用発明の「カートリッジ」が、印刷ヘッドやインク室 22 等も含めて構成される「印刷アッセンブリー」である点。

(相違点 2)

本願発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに 1 ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのに対して、引用刊行物には、「記憶手段」として半導体メモリーが例示されてはいるものの、該半導体メモリーとしてどのような構造のものを採用しているのか不明であるため、引用発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに 1 ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのか否か、定かではない点。

(相違点 3)

本願発明の「記憶手段」には、非更新データが各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶されているのに対して、引用発明の「記憶手段」には、非更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点。

(相違点 4)

本願発明の「記憶手段」には、更新データが 8 ビットの整数倍のデータサイズで記憶されているのに対して、引用発明の「記憶手段」には、更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点。

第 3 原告主張の取消事由の要点

審決は、一致点の認定を誤り、相違点を看過する（取消事由 1）とともに、相違点 2 ないし 4 の判断を誤った（取消事由 2、3）ものであり、また、審判手続に重大な瑕疵がある（取消事由 4）ものであって、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、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（一致点認定の誤り・相違点の看過）

(1) 一致点認定の誤り

(7) 審決は、引用発明について、「引用刊行物記載の発明における「記憶素子 14」に、インクの液位、インク色等のデータが記憶されているということは、当該記憶素子 14 に、インクの液位、インク色等のデータにそれぞれ対応する記憶領域が設けられているということに他ならないから、「インク色」等のデータを格納する記憶領域を、「カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第 1 の記憶領域」と、「インクの液位」のデータを格納する記憶領域を、「カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第 2 の記憶領域」と言うことができる。」（審決書 4 頁 25 行～32 行）と認定したが、誤りである。

(4) 引用刊行物には、単に、「カートリッジの使用に伴い更新されないデータ」と「カートリッジの使用に伴い更新されるデータ」とが「記憶素子 14」に格納されることが記載されているにすぎず、更新の有無の相違に着目するとともにこの相違に基づいて記憶領域が分割されていることまでは、開示も示唆もされていない。後述するシーケンシャル・アクセスにおいては、記憶領域に基づいてアクセスされる順序が決定されるから、記憶領域という概念は、シーケンシャル・アクセスにおいて非常に重要な概念であるが、審決は、本願発明の重要な概念である記憶領

域について正解することなく、飛躍した論理をもって引用発明を認定している。

(ウ) 審決は、この誤った認定に基づいて、「本願請求項1に係る発明と、引用刊行物記載の発明とは、「印刷装置に装着されるとともに、インクを収容しているカートリッジであって、前記カートリッジに関連する複数の所定情報を格納する記憶手段を備え、前記記憶手段は、前記カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第1の記憶領域と、前記カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第2の記憶領域とを備えるカートリッジ。」である点で一致し、」

(審決書4頁35行～5頁3行)と、一致点についても誤った認定をしている。

(エ) このように、審決は、引用発明について誤った認定を行うとともに、「更新の有無の相違に着目するとともに、この相違に基づいて記憶領域が分割されている」という本願発明の特徴部分を看過して、本願発明と引用発明の一致点について誤った認定をしているものであり、この誤りは本願発明の進歩性についての判断の誤りを導き、審決の結論に影響するものである。

(2) 相違点の看過

(ア) 審決は、前記相違点1ないし4の相違点を認定したが、本願発明は、①データの更新の有無の相違に着目するとともに、②この相違に基づいて、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割するという特徴点でも引用発明と相違する。

(イ) 上記相違点は、引用刊行物(甲4)にも周知例として挙げられた甲5～甲8にも開示ないし示唆のないものであり、当業者が容易に想到できるものではない。

(ウ) 審決の上記誤りは、本願発明の進歩性についての判断の誤りを導き、審決の結論に影響するものである。

2 取消事由2(相違点2の判断の誤り)

(1)(ア) 審決は、相違点2に関し、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」について、本願明細書の段落【0053】及び【0066】～【0068】の記載を参酌すると、「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置であるとは、データがシリアルデータとして記憶装置に入出力される記憶装置、すなわち、一般的にシリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部であることを意味し、……印刷装置に装着されるとともに、インクを収容しているカートリッジに、インクの残量を記憶するための記憶装置を設ける際に、当該記憶装置として、シリアルアクセス方式のメモリーを採用することは、本願の優先権主張の日前に周知の技術である(必要ならば、特開平9-309213号公報(段落【0018】)、特開平8-197748号公報(段落【0021】)、特開昭62-184856号公報(第3図)等を参照されたい。))」(審決書6頁2行～16行)と認定し、この認定に基づいて、引用発明において、相違点2に関する本願発明の構成を採用することは、当業者が容易になし得たことであると判断したが、この認定判断は、以下のとおり誤りである。

(イ) 本願発明は、「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置を有するものである。シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置は、「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部」とは異なるものであるところ、審決の挙げる上記各公報(甲6～甲8)のいずれにも、「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置については記載されていない。すなわち、特開平9-309213号公報

(甲6)には、「不揮発性ランダムアクセスメモリ」が記載され(段落【0018】)、特開平8-197748号公報(甲7)には、「不揮発性メモリ3」の「データの入出力用のDI(Serial Data In)、DO(Serial Data Out)」電極が記載され(段落【0021】)、特開昭62-184856号公報(甲8)には、「DI SERIAL DATA IN」及び「DO SERIAL DATA OUT」が示されているが(第3図)、いずれにも、「シーケンシャル」にアクセスされるメモリについては何ら記載されていない。

上記のとおり、甲6～甲8は、いずれもシーケンシャルにアクセスされるメモリを開示しているとはいえず、審決は、本願発明における「シーケンシャル」との文言について、「シリアル」との誤った解釈の下で、周知技術ではない「シーケンシャルにアクセスされるメモリ」を周知技術であると誤って認定し、この誤った認定を前提として、相違点2を想到容易と判断しているものであり、誤りである。

(ウ) 被告は、「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」と「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部」は、一般に同義の用語として用いられているとして、乙3～乙5を挙げ、かかる事情からすれば審決が周知例として示した甲6～甲8のメモリーは、シーケンシャルにアクセスされるものであると解することが自然である旨を主張する。しかし、本願発明は、シーケンシャルにしかアクセスできないシーケンシャルアクセスメモリというハードウェアを構成要素として採用している点に特徴を有しているのに対して、周知例は、いずれもランダムアクセスメモリというハードウェア上でシーケンシャルアクセスを行う技術を開示しているにすぎないから、被告の主張は失当である。

(2) (7) 被告は、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリが周知であって、安価であることも知られているので、消耗品であるインク容器に装着するメモリとして当該メモリを採用することは、当業者が容易になし得たことである旨を主張する。

(イ) しかし、本願の優先権主張の日前においては、ランダムアクセスメモリが広く普及しており、シーケンシャルアクセスメモリに関する技術情報が入手し難い開発環境にあったのであり、機能的にみると、ランダムアクセスメモリに包含されることとなるシーケンシャルアクセスメモリを特注してまで敢えて採用することは当業者が通常は想到し得ないことである。

しかも、上記の開発環境にあつて、メモリの機能やプリンタとメモリの間の通信機能として本当に必要な機能は何かという原点に立ち返って、実装機能を最小限にまで絞り込むという着想の下で、高コスト化の要因となる品質検査の高度化や回路の冗長化といった信頼性向上の常套手段に頼ることなく、敢えてプリンタとメモリとからなるシステム全体の機能を見直し、故障の原因となる実装機能を削減することによって信頼性やロバスト性を向上させることができたのであり、シーケンシャルアクセスメモリの採用によって、当業者が到底予測できない効果を奏する。

(3) 上記のとおり、審決は、周知技術でない「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」を、周知技術であると誤って認定しており、また、本願の優先権主張の日前における開発環境を踏まえることなく、相違点2について誤った判断をしており、この誤りは審決の結論に影響することが明らかである。

3 取消事由3（相違点3、4の判断の誤り）

(1) 相違点3について

(7) 審決は、相違点3について、「記憶装置に大きさの違う複数のデータを記憶する場合、各データを同じ長さに決められたデータサイズのデータ（一般的に「固定長データ」と称されている。）として記憶すること、及び、相違点3に関する本願請求項1に係る発明の構成のように、各データを個々に必要な最小限のデータサイズのデータ（一般的に「可変長データ」と称されている。）として記憶することは、いずれも、例示するまでもなく、本願の優先権主張の日前に周知の技術である。引用刊行物記載の発明において、非更新データを記憶する際にどちらの技術を採用しているのか、引用刊行物の記載からは明らかではないが、どちらの周知技術を採用するかは、設計時に、装置のコストや処理速度等を考慮して当業者が適宜選択すれば足りる事項にすぎない。」（審決書7頁4行～13行）と、設計事項にすぎない旨判断したが誤りである。

(イ) 本願発明では、データの更新の有無の相違に着目するとともに、この相違に基づいて「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶するか、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶するかが決定されている。このような新規な着眼点に基づいて複数の記憶方法を切り替える構成は、設計事項であるとは到底いえない。

(ウ) 被告は、本願発明の特徴を固定長データと可変長データを混在させて記憶させる点にあるとするとともに、固定長データと可変長データが混在して記憶された先行技術（乙11～乙17）を引例として挙げる。

しかし、乙11～乙17では、データサイズが変動し得ない固定長データと、データサイズが変動し得る可変長データとを混在して記憶する技術が開示されているのに対し、本願発明は、全てのデータをデータサイズが変動し得ない固定長データとして記憶するものである。すなわち、本願発明の特徴の1つは、更新の有無といったデータの属性に応じて、「データの記憶に必要な最小限のビット数の（固定長の）データサイズ」あるいは「8ビットの整数倍の（固定長の）データサイズ」のいずれかで格納されていることにあるから、乙11～乙17に基づいて、

本願発明の上記特徴が想到容易であるとはいえない。

(エ) 被告は、「EEPROMがバイト単位で書き換えるものであるから、安価なシーケンシャルにアクセスされるEEPROMを採用した場合に、更新データ長をバイト単位（すなわち、8ビットの整数倍）とすることは、単なる設計事項にすぎない」旨を主張する。しかし、本願発明は、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる」ものであるから、被告の主張は、基本的な前提を欠くものである。

加えて、前述のように「データの記憶に必要な最小限のビット数の（固定長の）データサイズ」と「8ビットの整数倍の（固定長の）データサイズ」の組合せと、更新の有無の相違とを結びつける動機付けについては開示も示唆もない。

このように、審決は、本願発明の特徴点を正解せず、技術水準の認定を誤っており、また、被告の主張は、本願発明と先行技術についての誤った認定に基づくものであるから、審決の相違点3の判断は誤りである。

(オ) 審決は、「各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶」とは、「各データを個々に必要な最小限のデータサイズのデータ（すなわち、可変長データ）として記憶する」とともに、「各データ間に空き領域が無いように記憶する」ことを意味するものと解することも可能であるが、そのように解釈した場合でも、可変長のデータを記憶する際に、各データ間に空き領域が無いように記憶することは、本願の優先権主張の日前に、常套手段であって（必要ならば、特開平7-306806号公報（図8、図9）等を参照されたい。）、引用刊行物記載の発明において、非更新データを可変長データとして記憶し、かつ、各データの間に空き領域が無いように記憶することは、上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。」（審決書7頁25行～34行）と認定判断したが、誤りである。

すなわち、上記において、審決は、「各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶」とは、「各データを個々に必要な最小限のデータサイズのデータ（すなわち、可変長データ）として記憶する」とともに、「各データ間に空き領域が無いように記憶する」ことを意味するものと解することも可能との認定の可能性を示しているが、この認定は誤りである。認定された構成は実施態様の1つにすぎず、本願発明は、この実施例の記載に限定されるべきものではない。本願発明において「各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶」とは、「各データを個々に必要な最小限のデータサイズのデータ（すなわち、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」）として記憶する」ことによって、各データ間の空き領域の発生が「8ビットの整数倍のデータサイズ」による記憶よりも少なくなるようにすることを可能として設計の自由度を与えることを意味している。

本願発明は、前述のようにデータの更新の有無の相違に着目するとともに、この相違に基づいて「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶するか、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶するかを決定するものである。これに対して、上記において審決の挙げる周知技術（甲5）は、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」を詰めて記憶することによってメモリの消費量を削減することを開示しているにすぎず、本願発明の特徴である「非更新データ」と「8ビットの整数倍のデータサイズ」としての記憶とを結びつける構成については開示も示唆もされていない。

(カ) 上記のとおり、審決は、本願発明の認定を誤り、この誤った認定に基づいて、相違点3が想到容易と誤って判断している。

(2) 相違点4について

(ア) 審決は、「記憶手段にデータを記憶する際に、当該データのデータサイズをどのような値に設定するかは、記憶手段の容量や、当該データを記憶するために必要な最小限のビット数等を考慮して、当業者が適宜設定すれば足りる事項にすぎず、当該設定によって格別の技術的效果が生じない限りにおいては、当該設定は単なる設計事項にすぎないと言わざるを得ない。」（審決書8頁5行～9行）と判断したが、誤りである。

(イ) 本願発明は、単にデータサイズを選択していることを構成としているわけではなく、①データの更新の有無の相違に着目するとともに、②この相違に基づいて、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割することを構成として含んでいる。

(ウ) 上記のとおり、審決においては、本願発明の認定に誤りがあるので、誤った認定に基づいてなされた相違点4の判断にも誤りがある。

(3) 本願発明の顕著な作用効果の看過

(ア) 審決は、「引用刊行物記載の発明において、相違点1乃至相違点4に係る本願請求項1に係る発明の構成を採用することは、いずれも単なる設計的事項、または、周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項であり、これら相違点に関する本願請求項1に係る発明の構成を採用したことによる格別の作用効果を認めることもできない。」(審決書9頁23行～27行)と判断したが、誤りである。

(イ) 本願発明は、前述のように、通常の設計では行われない、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域との混在を敢えて構成に取り入れることによって、前者の領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定するとともに、後者の領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定することによって、迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという格別の作用効果を奏している。

審決は、このような通常の設計では行われない構成を取り入れることによって生ずる本願発明の格別の作用効果を看過している。

(ウ) 本願発明は、以下の事実によっても進歩性を有することが明らかである。「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる」という、メモリ単体の作動に着目すると、全てのデータを「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で格納する方が速度的に有利である。このため、通常の用途において通常の当業者であれば、全てのデータを、データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで格納する構成を採用することが通例である。しかし、本願発明では、前述のように更新の有無といったデータの属性に応じて、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」あるいは「8ビットの整数倍のデータサイズ」のいずれかを選択している。これは、インク容器に装着されるメモリ特有の事情によるものである。この事情とは、電源の不意瞬断における作動である。電源の不意瞬断は、プリンタとメモリから構成されるシステムに対して「迅速かつ確実な書き込み」を要請する。

(エ) 本願発明では、迅速かつ確実な書き込みは、プリンタ側の処理を簡略化することによって実現されている。すなわち、プリンタ側で8ビットの整数倍のデータサイズで取り扱われているデータを、メモリにそのまま転送できるように構成しているのである。かかる構成は、プリンタ側でデータサイズを変更することなく、データをメモリに転送するだけなので、データサイズの変更処理に要する時間を省略することができるとともに、データサイズの変更処理における誤作動を予防することもできる。

データサイズの変更処理における誤作動の予防は、シーケンシャルアクセスメモリにとっては極めて重要である。かかる誤作動は、データの格納位置のズレを引き起こし、かかるズレはシーケンシャルアクセスメモリにおいては、データの内容の変化につながるからである。

上記のとおり、本願発明は格別の作用効果を奏するものであり、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」に対して、「更新の有無といったデータの属性に応じてデータの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズあるいは8ビットの整数倍のデータサイズのいずれかを選択して格納する構成」を組み合わせることが予測可能な設計事項でないことは、明らかである。

4 取消事由4(審理手続上の瑕疵)

(1) 審決は、職権証拠調によって発見された文献(甲6～甲8)を、周知技術の名の下で引用して、本願発明の進歩性を否定し、審判請求を不成立としたが、審判請求人に適切な攻撃防御の機会が与えられておらず、審判には、手続上の瑕疵がある。

すなわち、特許法は、審判手続において職権証拠調(同法150条1項)を行った場合には、その結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(同条5項)と規定しており、職権証拠調を行った場合には、審判請求人に対して攻撃防御の機会を与えなければならない。本件審判においては、審判請求人である原告が知らない間に請求人に不利な証拠を集めたにもかかわらず、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えていない。

しかも、審決は、甲6～甲8に基づいて、本願発明の特徴的な構成要件の

想到容易性を論じている。

このような手続上の瑕疵は、重大な瑕疵である。

(2) 審判は、審理を尽くしておらず、審判には手続上の瑕疵がある。

本件審判手続においては、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対し審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため、本願発明の特徴部分を看過した空虚な審理が行われている。具体的には、審判理由補充書において、本願発明は、「記憶領域毎にデータサイズを変えることによって効率の良いデータの格納と迅速なデータの更新を両立させる」という点に特徴があることを主張したにもかかわらず、この特徴部分を看過した審理がなされた。加えて、前述のように周知とされる技術の認定にも誤りがあるので、審判では、本来行われるはずの審理が行われていないことになる。

このように、審判では、本来行われるべき審理が行われておらず、「当事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理判断を受ける権利」という出願人の重要な権利が害されたという審理不尽の違法がある。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であり、審理手続上の瑕疵もないから、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

1 取消事由1（一致点認定の誤り・相違点の看過）について

(1) 一致点認定の誤りについて

(7) 原告は、審決は、本願発明と引用発明とを正しく対比しておらず、一致点の認定は、本願発明において第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されている点を看過していることから、誤りである旨主張するが、失当である。

(4) 請求項1には、記憶装置が備える第1の記憶領域及び第2の記憶領域に関して、「前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備える」と記載されているのみであって、第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されているとまでは、記載されていない。

本願明細書には、本願発明の課題として、「インク容器の記憶素子としてあまり記憶容量の大きな記憶素子を用いることはできない。その一方で、インク容器に関する情報をより詳細に取得するため、より多くのインク容器に関する情報を記憶素子に格納させたい」（段落【0004】）と、発明の作用・効果として、「インク容器のコストを低減しつつ、記憶素子内にインク残量、インク製造年月日等のインク容器に関する情報を効率よく格納することができる」（段落【0007】）と記載されている。本願明細書に記載された、本願発明の課題、作用・効果に鑑みると、本願発明は、記憶領域に格納される各データをどのようなサイズで格納するかということに発明の主眼があるのであって、第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されているという構成は、当該発明の主眼とは何の関わりもないから、記憶装置が第1の記憶領域と第2の記憶領域とを備えるとの記載について、「第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されている」と解することには無理がある。

(ウ) 上記のとおり、審決の対比、一致点の認定に誤りはない。

(2) 相違点の看過について

原告は、審決の認定した相違点1ないし4に加えて、本願発明は、①データの更新の有無の相違に着目するとともに、②この相違に基づいて、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割するという特徴点でも引用発明と相違すると主張する。

しかし、前述したように、本願発明は、固定長データとして記憶される記憶領域と可変長データとして記憶される記憶領域とに分割することを構成として含まないものであるから、原告の主張は、何ら根拠がない。

2 取消事由2（相違点2の判断の誤り）について

(1)(7) 原告は、審決が、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」について、「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」は、「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部」であると認定したのは誤りであり、周知技術の認定も誤っている旨を主張する。

(4) しかし、「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」と「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部」とは、一般に同義の用語として用いら

れており（乙3～乙7）、また、かかる事情からすると、審決が周知例として示した甲6～甲8のメモリは、シーケンシャルにアクセスされるものであると解することが自然である。

(2) 仮に、請求項1の「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」が、「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリを意味しており、周知例として示した甲6～甲8が、シーケンシャルにアクセスされるメモリとはいえないとしても、本願発明の進歩性の判断に影響を及ぼすものではない。すなわち、「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリは本願の優先権主張の日前に周知である（乙21）。本願明細書には、「シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価なEEPROMを用いた」（段落【0070】）と記載されており、シーケンシャルにアクセスされるメモリが市場で安価に流通していることを原告自身が認めており、また、シーケンシャルにアクセスされるメモリが安価であることは、本願の優先権主張の日前に周知の事項である（乙8、乙10）。引用発明のメモリは、インクを消費し尽くすと交換される消耗品であるから、印刷アッセンブリに記憶手段を設ける際に、当該記憶手段として、安価として知られる「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリを採用することは、当業者が容易になし得たことである。

(3) したがって、引用発明の記憶手段として、周知のシーケンシャルにアクセスされる記憶部を採用することは当業者が容易になし得たことであるとした審決の判断に、誤りはない。

3 取消事由3（相違点3、4の判断の誤り）について

(1) 相違点3、4について

(ア) 原告は、相違点3、4に係る本願発明の構成が設計事項であるとした審決の判断は誤りである旨主張する。

(イ) しかし、データを固定長のデータとして記憶すること、あるいは可変長のデータとして記憶することは、いずれも、本願の優先権主張の日前に周知の技術であり（乙11～乙14）、さらに、固定長のデータとして記憶した場合には、データの処理を高速に行うことができるという利点を有する反面、必要とされるメモリの容量が大きくなるという欠点を有すること、また、可変長のデータとして記憶した場合には、逆に、必要とされるメモリの容量を小さくできるという利点を有する反面、データの処理に時間がかかるという欠点を有することは、いずれも上記周知の技術の利点・欠点として本願の優先権主張の日前に広く知られた事項である。

ここで、引用刊行物（甲4）には、「インクの液位」のデータが、プリンタの電源投入時に読み出された後、定期的に（印刷ヘッドがその位置を通過する都度）更新されることが記載されており（3頁右下欄7行～4頁左上欄15行）、一方、その他のデータは更新されないものであることからすると、当該その他のデータがプリンタの電源投入時にのみアクセスされることは明らかである。したがって、各データのうち、「インクの液位」のデータが最も頻繁にアクセスされるデータであることは容易に把握できることであるから、「インクの液位」のデータを固定長のデータとして記憶すれば、最もデータ処理の高速化を図れることが、当業者にとって明らかな事項である。

一方、前述したように、引用発明のメモリは、インクを消費し尽くすと交換される消耗品である印刷アッセンブリに設けられるものであるから、低コスト化をしたいという技術的要請が存在すること、当業者にとって明らかな事項であり、記憶するデータを出来る限り可変長のデータとして記憶することによって、必要とされるメモリの容量を削減し、コストの低減を図ろうとすることは、当業者が当然に試みる事項である。したがって、データ処理の高速化、及び、印刷アッセンブリのコストの低減を両立させることを目的として、更新される「インクの液位」のデータを固定長のデータとして記憶し、その他の更新されないデータを可変長のデータとして記憶するよう構成することは、当業者が容易になし得た事項である。

(ウ) 固定長のデータとして記憶する際のデータサイズとして、8ビットの整数倍のビット長を選定する点については、本願の優先権主張の日前に周知の技術であり（乙13～乙15）、更新される「インクの液位」のデータを固定長データとして記憶するに際して、8ビットの整数倍のビット長で記憶するよう設定することは、単なる設計事項にすぎないと言わざるを得ない。

また、EEPROMがバイト単位で書き換えるものであることは周知の事項であり（乙19及び乙20。なお、別訴（平成17年（行ケ）第10200号審決取消請求事件）において原告自身も主張している。）、固定長データは更新デ

一タであるのだから、安価なシーケンシャルにアクセスされるEEPROMを採用した場合に、更新データ長をバイト単位（すなわち、8ビットの整数倍）とするとは、このことからみても、単なる設計事項にすぎない。

(E) また、固定長データと可変長データとを混在させて記憶することは、本願の優先権主張の日前に周知の技術である（乙15～乙17）。

(F) 上記のとおり、審決の相違点3、4の判断に誤りはない。

(2) 本願発明の作用効果について

(7) 原告は、本願発明は、通常の設計では行われない二つの記憶領域の混在を敢えて構成に取り入れることによって、迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという格別の作用効果を奏しているにもかかわらず、審決は、このような格別の作用効果を看過して進歩性の判断を行ったという瑕疵がある旨主張する。

(4) しかし、固定長データとして記憶される領域と、可変長データとして記憶される領域の混在を構成に取り入れ、前者の領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定し、後者の領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定することによって、迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという、原告主張の作用効果については（本願明細書に記載されたものではないが）、固定長データと可変長データとを組み合わせることにより、本願の優先権主張の日前に周知である、両者の技術的效果を得ることができたと主張するにすぎないものであって、当業者の予測の範囲を超えるような格別のものではない。

4 取消事由4（審理手続上の瑕疵）について

(1) 原告は、審決が周知技術として引用した甲6～甲8について職権証拠調を行ったにもかかわらず、原告に対して攻撃防御の機会を与えていない違法がある旨主張する。

しかし、周知技術とは、当業者であれば当然知っているべきものであって、その例を事前に通知することなく、審決時に新たに例示することは手続違背とされない（東京高裁平成14年11月12日判決（平成13年（行ケ）第322号）、東京高裁平成16年8月24日判決（平成13年（行ケ）第549号）参照）。

なお、周知例を審決で示すことは、証拠調とは別異のことがらである。審判において、新規な引用例に基づく拒絶理由を発見したときは、拒絶の理由を通知（特許法159条2項が準用する同法50条）するが、これは証拠調とは異なる。原告の主張に従えば、拒絶理由通知と、職権証拠調結果通知の双方を通知しなければならないということになり、不合理である。

(2) 原告は、審判は審理を尽くしておらず、「当事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理判断を受ける権利」という出願人の重大な権利が害されたと主張する。

しかし、引用発明において、各相違点に関する本願発明の構成を採用することが、周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得た事項であることは、前述したとおりであり、原告の主張は失当である。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（一致点認定の誤り・相違点の看過）について

(1) 一致点認定の誤りについて

(7) 本願発明における「記憶領域」について

本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）には、前記のとおり（第2の2）、記憶装置について、「前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え、前記記憶装置は、前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に、前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備える」と記載されている。

この記載からすると、本願発明における記憶装置には、インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶する第1の記憶領域と、更新されるデータを記憶する第2の記憶領域とが存在することが認められ、各データは更新されるものであるか否かに基づいて、いずれかの記憶領域に記憶されるものと解される。

しかし、上記特許請求の範囲には、第1、第2の記憶領域に関して、記

憶されるデータの種別（更新の有無）とデータサイズが規定されているにすぎず、第１、第２の記憶領域の配置、構造については何ら規定されていないのであるから、本願発明において、第１、第２の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されていると解することはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置、構造に設計されているということとはできない。そうすると、本願発明においては、単に、記憶されるデータの種別（更新の有無）に対応するものとして、第１、第２の記憶領域が定義されているにすぎないと解するのが相当である。

なお、原告は、本願発明において、第１、第２の記憶領域が分割されている旨を主張するが、上述のとおり、本願発明においては、第１、第２の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているとはいえないから、記憶されるデータに対応して記憶領域が存在することをもって分割といえるにすぎない。

(イ) 引用発明における「記憶領域」について

審決が認定した引用発明は、下記のとおりのものである（この認定について、原告は争っていない。）。

「印刷装置１０に装着される印刷アッセンブリー１２であって、ハウジング２０を備えたインクジェット印刷ヘッド、インク室２２、インク室と流体を連通する複数のオリフィス２６を有するオリフィス板２４、及びインクをオリフィスから噴出させるための複数の噴射用抵抗２８を備えるとともに、ハウジング２０に記憶素子１４が取り付けられてあり、この記憶素子１４には、インクの液位、インク色等の複数のデータが記憶されている印刷アッセンブリー１２」

上記において、複数のデータのうち、インクの液位のデータは、インク室２２内のインクの量を示すものであり、インクの使用に伴い更新されるデータであること、また、インク色等のデータは、使用するインクが本来有している性状を示すものであり、インクの使用に伴い更新されないデータであることは明らかである。

そして、記憶素子１４にデータが記憶されているなら、当該記憶素子１４にデータの記憶領域が設けられていることは明らかであるから、上記引用発明において、インク色等のデータを格納する記憶領域は、「インクの使用に伴い更新されないデータを記憶する記憶領域」に、インクの液位のデータを格納する記憶領域は、「インクの使用に伴い更新されるデータを記憶する記憶領域」にほかならないというべきである。

(ウ) 両発明における「記憶領域」の対比

上述のとおり、本願発明においては、記憶されるデータの種別（更新の有無）に対応するものとして、第１、第２の記憶領域が定義されていると解される。ところ、引用発明においても、「インクの使用に伴い更新されないデータを記憶する記憶領域」と、「インクの使用に伴い更新されるデータを記憶する記憶領域」（すなわち、第１の記憶領域と第２の記憶領域）が存在するのであるから、両者における記憶領域が相違しているということとはできない。

したがって、審決が、引用発明の認定を誤ったとも、また、本願発明の特徴部分を看過したともいうことはできず、また、本願発明と引用発明とは、「印刷装置に装着されるとともに、インクを収容しているカートリッジであって、前記カートリッジに関連する複数の所定情報を格納する記憶手段を備え、前記記憶手段は、前記カートリッジの使用に伴い更新されないデータを記憶する第１の記憶領域と、前記カートリッジの使用に伴い更新されるデータを記憶する第２の記憶領域とを備えるカートリッジ。」である点で一致するとした認定にも誤りはない。

(エ) 原告の主張について

原告は、シーケンシャル・アクセスにおいては、記憶領域に基づいてアクセスされる順序が決定されることから、記憶領域という概念は、シーケンシャル・アクセスにおいて非常に重要な概念であるところ、引用刊行物（甲４）に、更新の有無に基づいて記憶領域が分割されていることまでは開示も示唆もされていない旨を主張する。

しかし、本願発明において、記憶装置がシーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているということとはできないことは、上述したとおりである。したがって、記憶領域という概念が、シーケンシャル・アクセスにおいて非常に重要な概念であるとしても、本願発明において、第１、第２の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているということとはできないから、引用刊行物に、記憶領域の配

置、構造について開示も示唆もないからといって、審決の引用発明の認定に誤りがあるとはいえない。

(2) 相違点の看過について

原告は、審決の認定した相違点1ないし4に加えて、本願発明は、①データの更新の有無の相違に着目するとともに、②この相違に基づいて、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割するという特徴点でも引用発明と相違すると主張する。

しかし、本願発明において、第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されていると解することができないことは、前述したとおりであって、本願発明は、原告主張のように記憶領域を分割することを構成として含むものではない。

したがって、相違点の看過をいう原告の主張は、失当である。

2 取消事由2（相違点2の判断の誤り）について

(1) (7) 原告は、審決が周知例として挙げた特開平9-309213号公報（甲6）、特開平8-197748号公報（甲7）及び特開昭62-184856号公報（甲8）のいずれにも、「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」については記載されていないから、かかるメモリが周知であるとしてなされた相違点2についての判断は誤りである旨主張する。

(イ) そこで検討するに、甲6～甲8の審決引用箇所には、「最近では、単線入出力シリアルメモリが市販されるようになってきている。……これらのメモリは……不揮発性ランダムアクセスメモリとして構成される。……この単線メモリからのデータの入出力は、読み出し／書き込み動作の始まりを表わすさまざまな長さのパルスを用いるプロトコルによって行なわれる。これらのパルスの後にビット単位の転送が行なわれ、この転送においては1と0は異なるパルス長で表わされる。」（甲6、段落【0018】）、「クロック信号を供給するSK（Serial Clock）、データの入出力用のDI（Serial Data In）、DO（Serial Data Out）である。」（甲7、段落【0021】）、「SK SERIAL CLOCK, DI SERIAL DATA IN, DO SERIAL DATA OUT」（甲8、第3図）と記載されている。しかし、上記記載は、いずれも、シリアルメモリに関するものと認められ、シーケンシャルにアクセスすることを示すものではないから、上記記載によっては、甲6～甲8記載のメモリが、「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」であると認めることはできない（なお、被告は、「シーケンシャル」と「シリアル」とは、一般に同義の用語として用いられていると主張するが、上記甲6～甲8の記載からすれば、甲6～甲8がデータの入出力の態様について、「シリアル」アクセス方式のメモリーを記載したものであることは明らかである。）。

(ウ) そして、「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」と「シリアルアクセス方式のメモリー」とは異なるものであるから（甲9、10）、審決が、相違点2として、「本願請求項1に係る発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのに対して、引用刊行物には、「記憶手段」として半導体メモリーが例示されてはいるものの、該半導体メモリーとしてどのような構造のものを採用しているのか不明であるため、引用刊行物記載の発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのか否か、定かではない点」（審決書5頁7行～12行）と認定しながら、「「シーケンシャルにアクセスされる」記憶装置であるとは、データがシリアルデータとして記憶装置に入出力される記憶装置、すなわち、一般的にシリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれている記憶部であることを意味」と解し、上記各公報（甲6～甲8）を引用して、「相違点2に関する本願請求項1に係る発明の構成を採用することは、上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことである」と結論付けた判断過程には誤りがあるといわなければならない。

(2) しかしながら、審決は、相違点2として、本願発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であることを認定した上で、当該構成は容易に想到し得たものであると判断しているものであるから、以下、審決の上記判断の当否について検討する。

(7) 本願明細書（甲2）及び優先権主張の基礎となる特願平10-336330号の明細書（乙18）をみると、「シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価なEEPROMを用いた」（甲2の段落【0070】、乙18の段落【005

6】)との記載があり、当該記載によれば、本願の優先権主張の日前にシーケンシャルにアクセスされるメモリが存在していたことは原告自身が認めるものである。そして、「トランジスタ技術SPECIAL 25号」(CQ出版株式会社。1991年1月1日初版発行、1997年2月1日第7版発行。乙21)中の「第1章基礎技術編 EPROM活用の基礎技術」(土屋紀雄・野田正美著)には、「シリアルEEPROM」の「ビット・シーケンシャル・タイプ」が記載されているところ(同書17頁)、当該メモリは「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるメモリ」に該当するものである。これらに照らせば、本願の優先権主張の日前に「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」は周知の技術であったと認められる(なお、原告は、本願発明の「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」は、「シーケンシャルアクセスしか行われない記憶装置」と解釈すべきであると主張するかのようであるが、乙21の上記「ビット・シーケンシャル・タイプ」のシリアルEEPROMは「シーケンシャルアクセスしか行われないメモリ」に該当するものであるから、いずれにしても本願の優先権主張の日前に周知であったことは同様である。))。

(4) このように、本願の優先権主張の日前に「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」は周知の技術であったものであるから、引用発明の「記憶手段」として、かかる周知の記憶装置を用いることに当業者が格別の創意を要するとはいえず(なお、データの入出力時に「1ビット単位で」アクセスされるという点については、審決の説示するとおり、どのような単位でアクセスされる記憶装置を用いるのかは当業者が適宜選択することのできる事項にすぎないが、前記のとおり、乙21には、周知技術として、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」が記載されている。)、相違点2に係る本願発明の構成は当業者が容易に想到し得たものということができる。

なお、既に述べたとおり、本願発明においては、第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているということとはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置、構造に設計されているということとはできないから、本願発明において、第1、第2の記憶領域が設けられているからといって、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を用いることが、想到困難であるということとはできない。

(5) そうすると、上述のとおり審決の判断過程には誤りがあるとしても、審決が、引用発明において、相違点2に関する本願発明の構成を採用することは、周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たことであると判断したこと自体には誤りはないのであって、上記誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものということとはできない。

(3) 原告は、本願の優先権主張の日前においては、ランダムアクセスメモリが広く普及する一方で、シーケンシャルアクセスメモリに関する技術情報が入手し難い開発環境にあり、また、本願発明のシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置の機能は、ランダムアクセスメモリによっても実現できるのであるから、シーケンシャルアクセスメモリを特注してまで敢えて採用することは当業者が通常は想到し得ないことである旨を主張する。

しかし、乙21(「トランジスタ技術SPECIAL」)は、一般人も購読する雑誌であって、その掲載内容は、「メモリICとその世界の成り立ち」(2~8頁)、「EPROM活用の基礎技術」(9~19頁)といった、当該技術分野に関する概説的内容のものであり、加えて、上記のとおり、乙21においては、「第1章基礎技術編 EPROM活用の基礎技術」の部分に「シーケンシャルにアクセスされるメモリ」が記載されているものであり、これらに照らせば、その記載内容は、当業者によく知られているものというべきである(また、乙8(長尾真ほか編集「岩波情報科学辞典」1990年5月25日岩波書店発行)にも、「逐次アクセスメモリー」の項目で採り上げられ、「価格が安い利点がある」等と解説されているものであって、かかる記憶装置が乙21だけに記載されているわけではない。))。したがって、技術情報が入手し難い開発環境にあったとはいえないし、本願の優先権主張の日前に、ランダムアクセスメモリが広く普及しており、シーケンシャルアクセスメモリの機能がランダムアクセスメモリによっても実現できたとしても、技術的思想としてみれば、周知のシーケンシャルアクセスメモリの採用に何ら創作性はないというべきであるから、上記原告の主張は採用できない。

(4) また、原告は、上記のような開発環境にあって、メモリの機能やプリンタ

とメモリの間の通信機能として本当に必要な機能は何かという原点に立ち返って、実装機能を最小限にまで絞り込むという着想の下で、高コスト化の要因となる品質検査の高度化や回路の冗長化といった信頼性向上の常套手段に頼ることなく、敢えてプリンタとメモリとからなるシステム全体の機能を見直し、故障の原因となる実装機能を削減することによって信頼性やロバスト性を向上させることができたのであり、シーケンシャルアクセスメモリの採用によって、当業者が到底予測できない効果を奏する旨を主張する。

しかし、発明の進歩性は、特許請求の範囲に記載された発明を特定するための事項（構成）に基づき、その事項（構成）が想到容易であるか否かで判断されるべきであり、開発の動機、着想、開発の過程等の事情によって判断されるべきものではない。また、故障の原因となる実装機能を削減することによって信頼性やロバスト性を向上させることができたというが、これらの効果が、本願発明のいかなる構成によって奏されるのかは不明であるから、シーケンシャルアクセスメモリの採用によって、当業者が到底予測できない効果が奏されているとは認めることはできない（なお、シーケンシャルアクセスメモリの採用によって上記効果が奏されるのであれば、その効果は、シーケンシャルメモリが本来的に有する機能の発現により奏されるものであり、予測できないものとはいえない。）。

3 取消事由3（相違点3、4の判断の誤り）について

(1) 相違点3、4について

(ア) 原告は、本願発明では、データの更新の有無の相違に着目するとともに、この相違に基づいて「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶するか、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶するかが決定されており、このような新規な着眼点に基づいて複数の記憶方法を切り替える構成は設計事項とは到底いえるものではないから、相違点3が設計事項にすぎないとした審決の判断は誤りであり、また、本願発明は、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに分割することを構成として含むものであるから、相違点4が単なる設計事項にすぎないとした審決の判断も誤りである旨主張する。

(イ) しかし、データを、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶すること、また、「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶することも本願優先権主張の日前に周知のこと（例えば、乙15参照）である（なお、原告は、審決が、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」のデータを「可変長データ」と称されるものであるとしたのは誤りであり、正しくは、「固定長データ」である旨をいうが、上記した各事項が周知技術であることを争っているわけではない。本願発明においては、記憶手段に記憶されるデータが、「固定長」であるとしても、「可変長」であるとしても規定されていないのであるし、仮に上記「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」のデータを「可変長データ」と称することが誤りであるとしても、審決は、「可変長データ」とは「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」のデータであると解して判断したのであり、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」のデータについて、誤認しているのではないから、上記呼称の誤りが、審決の結論に影響を及ぼすわけではない。）。

また、記憶装置に記憶されるデータのデータサイズは、必ずしも統一される必要がなく、必要に応じてデータサイズの異なるデータを同一の記憶装置に記憶することは、本願の優先権主張の日前に広く採用されている周知技術である（乙15～乙17）。

(ウ) そして、更新されるデータであろうとなかろうと、記憶装置にデータを正しく記憶するためには、個々のデータに対応したデータサイズを定める必要があることは明らかであるし、以下に示すように、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見出せないから、上記構成を想到することが、当業者にとって困難であるということとはできない。

すなわち、本願明細書には、「本発明の第1の態様に係るインク容器は、インク容器の使用に伴い更新されないデータを各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、インク容器の使用に伴い更新されるデータを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備える記憶装置を備えるので、インク容器のコストを低減しつつ、記憶素子内に

インク残量、インク製造年月日等のインク容器に関する情報を効率よく格納することができる。」（甲3、段落【0007】）、「制御IC200側では1バイト未満のデータも1バイトの領域に記憶されるのに対して、記憶素子80K、80F側では各データは必要最小限のビット数で記憶されるため、各データ領域間に空き領域はない。」（甲2、段落【0064】）、「（第1実施例の効果）以上説明したように、本実施例は、インク容器の製造に関連する情報を、各情報に応じて要求される最低限度のビット数の領域の組み合わせにて連続して各アドレスに格納される構成を備えている。したがって、記憶素子80K、80Fの有する限られた記憶容量を有効に利用することができる。すなわち、固定長である場合に割り当てられているが未使用である領域分を他の情報を格納する記憶領域に割り当て、使用することが可能となり、同一の記憶容量であってもより多くの種類の情報を格納することができる。」（甲2、段落【0069】）と記載されており、これらの記載からすると、実施例のように、最低限度のビット数の領域の組み合わせにて連続して各アドレスに格納される構成を採用すれば、効率の良い格納がなされるという効果が奏されることが認められるが、この効果は、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより奏されるものではなく、単に、各データのデータサイズに基づいた格納態様により奏されることは明らかである。

そうすると、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより、格別の作用効果が奏されているとは認められないから、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見出せず、本願発明においては、単に、個々のデータに応じたデータサイズが決定されているにすぎないというべきである。

なお、原告は、本願発明は、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに分割することを構成として含むものであるから、単なる設計事項ではない旨主張するが、既に述べたとおり、本願発明は、原告主張のように記憶領域を分割することを構成として含むものではないから、原告の主張はその前提を欠き失当である。

(2) 本願発明の作用効果について

(7) 原告は、本願発明は、通常の設計では行われない8ビットの整数倍のデータサイズとして記憶される記憶領域と、データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズとして記憶される記憶領域との混在を敢えて構成に取り入れることによって、前者の領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定するとともに、後者の領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定することによって、迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという格別の作用効果を奏している旨を主張する。

しかし、上述したとおり、データサイズの異なるデータを混在して記憶することは、本願の優先権主張の日前に周知のことと認められるから、記憶領域の混在が通常の設計では行われないということはできない。

また、本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）には、第1、第2の記憶領域に関して、記憶されるデータの種別（更新の有無）とデータサイズが規定されているにすぎず、記憶領域と更新処理との関係が何ら具体的に記載されていないのであるから、8ビットの整数倍のデータサイズとして記憶される記憶領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定するとともに、データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズとして記憶される記憶領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定する点は、特許請求の範囲に規定されていないものである。原告の上記主張は、本願発明の構成に基づかないものであって失当である。

(4) 原告は、本願発明では、迅速かつ確実な書き込みはプリンタ側の処理を簡略化することによって実現されている、すなわち、プリンタ側で8ビットの整数倍のデータサイズで取り扱われているデータを、メモリにそのまま転送できるように構成しているものであるとし、かかる構成は、プリンタ側でデータサイズを変更することなく、データをメモリに転送するだけなので、データサイズの変更処理に要する時間を省略することができるとともに、データサイズの変更処理における誤作動を予防することもできる旨を主張する。

しかし、データ転送の態様については、本願発明の構成要件ではないから、上記原告の主張も採用できない。

4 取消事由4（審理手続上の瑕疵）について

(1) 原告は、審決には、職権証拠調によって発見された文献（甲６～甲８）について、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えなかった手続上の瑕疵がある旨主張する。

しかし、審決が引用した甲６～甲８の文献は、いずれも周知技術であることを示すものとして例示されているにすぎないものであり、周知技術であることを示すものとして文献を引用したことをとらえて、職権で証拠調をしたことに当たるとすることはできないから、同文献について審判請求人に意見を述べる機会を与えなかったからといって、特許法１５０条５項の手続違反があるということとはできない。原告の主張は採用できない。

(2) また、原告は、本件審判手続では、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため、本件審判手続では、本願発明の特徴部分について誤認したまま空虚な審理が行われている旨を主張する。

しかし、特許法には、拒絶査定不服審判において、職権で証拠調又は証拠保全をしたとき（同法１５０条５項）、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき（同法１５３条２項）、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合（同法１５９条２項）に、審理の結果について、審判請求人に意見を述べる機会を与えるべきことが規定されているが、これら以外の場合において、審判理由補充書の提出の後に、必ず、審判請求人に対し、意見を述べる機会を与えねばならないとする規定は存在しない。本件審判手続において、上記の意見を述べる機会を与えねばならない場合に相当する審理がなされたと認めることはできないから、本件審判の手続に瑕疵があったということとはできない。したがって、審判手続に瑕疵があるとの主張を前提に、審決が本願発明の特徴部分を看過している旨をいう原告の主張は到底採用できない。

(3) なお、原告は、審決は、審判理由補充書において主張した本願発明の特徴部分を看過している旨を主張する（なお、この主張は、審理手続に瑕疵があることの理由としてではなく、審決の認定判断に誤りがあることの理由として主張されるべきである。）。しかし、審決の判断に誤りがないことは、前述したとおりであり、審決が、本願発明の特徴部分を看過しているとすることはできない。

５ 結論

以上によれば、原告が取消事由として主張する点は、いずれも理由がなく、その他、審決に、これを取り消すべき誤りは見当たらない。

よって、原告の本訴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。

知的財産高等裁判所第３部

| | |
|--------|------|
| 裁判長裁判官 | 佐藤久夫 |
| 裁判官 | 三村量一 |
| 裁判官 | 古閑裕二 |