

平成 22 年 5 月 26 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 21 年 (行ケ) 第 10250 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 22 年 5 月 12 日

判 決

原 告	ジャマルト	エスアー
同訴訟代理人弁理士	松 田	真 彦
	慶 田	晴 彦
被 告	特許庁長官	
同 指 定 代 理 人	山 崎	達 也
	岩 崎	伸 二
	豊 田	純 一
	清 木	泰 泰

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を 30 日と定める。

事実及び理由

第 1 請求

特許庁が不服 2006 - 17023 号事件について平成 21 年 4 月 7 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、補正後の特許請求の範囲(請求項 1)の記載を下記 2 とする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) ジャンプリュ エス・セ・ア は、平成 8 年 1 2 月 2 日、発明の名称を「マイクロコンピュータ用の IC カード読取器を形成するプラグイン・リムーバブル・カード」とする発明について、特許出願（国際出願。優先権主張日平成 7 年 1 月 3 0 日。平成 9 年特許願第 5 2 0 2 4 1 号）をした（甲 5）。

(2) 同社は、平成 1 4 年 5 月 3 1 日、ジェムプリュスに名称を変更した。

(3) 特許庁は、平成 1 7 年 8 月 3 日付けで拒絶理由を通知し、ジェムプリュスは、同年 1 1 月 9 日付けで、手続補正書（以下「本件補正」という。甲 6）を提出したが、平成 1 8 年 4 月 1 9 日に拒絶査定を受けた。

(4) ジェムプリュスは、同年 8 月 7 日、これに対する不服の審判を請求した（不服 2 0 0 6 - 1 7 0 2 3 号事件）。

(5) 同社は、平成 2 0 年 1 0 月 1 日、アグザルト エスアーに吸収合併され、ジェマルト エスアーに名称を変更した。

(6) 特許庁は、平成 2 1 年 4 月 7 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は同月 2 4 日、原告に送達された。

2 本願発明の要旨

本件審決が対象とした、本件補正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は、以下のとおりである。以下、請求項 1 に記載された発明を「本願発明」という。また、本件出願に係る本件補正後の明細書（特許請求の範囲につき甲 6，その余につき甲 5，8）を「本願明細書」という。なお、文中の「/」は、原文の改行部分を示す（以下同じ）。

外部プラグイン形式の第 1 コネクタ（1 1）と、IC カード（2 2）のフラッシュ・コンタクト（2 6）への電気接続を形成し得るフラッシュ・コンタクトを備えた第 2 コネクタ（1 6）と、を備えることにより IC カード読取器を形成するマイクロコンピュータ用リムーバブル・プラグイン・カード（1 0）において、

／該カード（１０）は，上記第２コネクタ（１６）に関するＩＣカード（２２）の正確な位置決めを確実に行うべくＩＣカード（２２）の形状と組み合う形状の機械的案内機構（１５，１７，２１）を含み，／前記案内機構（１５，１７，２１）は，ＩＣカードの端部に対し，ＩＣカードの挿入方向に対して直交する方向の側方案内を提供し，／前記案内機構は，プラグイン・リムーバブル・カード（１０）上で又は該カード（１０）内でＩＣカードの位置決めを行う間に該ＩＣカードの少なくとも一個の角隅部と協働し得るように外部コネクタ（１１）側に位置せしめられた少なくとも一個のストッパ（１５；１５Ａ，１５Ｂ；１７Ａ，１７Ｂ；２１）を備え，／カード（１０）の外部コネクタ（１１）側に配設された部分（１９）を，該カード（１０）の残りの部分により形成される薄寸部分（１８）から分離する縁部（２０）を更に備え，／前記案内機構（１５，１７，２１）は，１個または２個のストッパ（１５；１５Ａ，１５Ｂ；１７Ａ，１７Ｂ；２１）を含み，該ストッパは，外部コネクタ（１１）側であって，厚寸部分（１９），縁部（２０）および薄寸部（１８）の間に配置されたカード（１０）の角隅部に位置することを特徴とする，リムーバブル・プラグイン・カード

３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は，要するに，本願発明は，特開平７－９３４９０号公報（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明であり，また，上記発明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１項３号及び同条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。

(2) なお，本件審決は，その判断の前提として，引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）を，以下のとおり認定した。

ＩＣカードを挿入するカード挿入口を有するとともにコンピュータ機器のメモリカード用スロットに挿入できる外形形状を有する装置本体と，／この装置本体内に設けられ前記カード挿入口から挿入されたＩＣカードの先端角部と接触する

位置決め部を有し前記ＩＣカードの位置決めを行うカード位置決め部材と、／前記位置決めされたＩＣカードとの間で情報の処理を行う情報処理手段と、／を具備してなるＩＣカードの情報処理装置であって、／該ＩＣカードの情報処理装置はカードの情報の読取りを行い、かつ、携帯型パソコン等の拡張スロットに挿入して使用するものであり、／かつ、前記メモリカード用スロットに挿入することにより、その先端部に設けられたコネクタが前記コンピュータ機器内のコネクタに電氣的に接続されるようになっており、／前記メモリカード用スロットに内蔵される部分の両側部には側面開口部が形成されており、／前記カード位置決め部材は、前記カード挿入口に繋るＩＣカード挿入路の奥行き方向に設けられており、／前記情報処理手段は接触端子が前記ＩＣカードの位置決め完了時点においてＩＣカードのＩＣモジュールのコンタクト部に接触するように構成されており、／前記位置決め部に、前記ＩＣカードの円弧状を呈する先端角部が当接することで前記ＩＣカードが挿入方向に対し直角の方向に位置決めされるものであり、／前記カード挿入口は、前記コネクタとは反対の側に設けられ、／前記位置決め部は２つ設けられている、／ＩＣカードの情報処理装置

４ 取消事由

- (1) 新規性の認定判断の誤り（取消事由１）
- (2) 進歩性の判断の誤り（取消事由２）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（新規性の認定判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 本願発明に係る「ストッパ」について

請求項１において「ストッパ」の位置に関する記載として「角隅部に位置する」という記載があり、本願発明における「角隅部に位置する」とは、「角隅部から動かない」という意味であることが、請求項１の記載から自明である。

ア 「～から動かない」という意味は「～に位置する」という用語が有する通

常の意味として解釈できる（甲７）。ストッパという「物」が、角隅部に「ある」のであるから、「角隅部から動かない」という解釈は、「角隅部に位置する」という用語が有する通常の意味として解釈できるものである。

イ 本願発明における「ストッパ」とは、請求項１に明示されているように「ＩＣカードの正確な位置決めを確実に行う」ために設けられている部材である。仮にストッパが動くものであると仮定すると、ＩＣカードの正確な位置決めを行うには、どのような手段によってどのような位置に「ストッパ」自体を静止させるのかについても検討が必要であって、ストッパ自体を静止させる構造についての明示的な言及が必要となる。つまり、「ストッパを静止させる構造」についての明示的記載が全くない状態においての「ストッパが角隅部に位置する」とは、「ストッパが角隅部から動かない」という意味であることが自明である。請求項１には、「ストッパ自体を静止させる構造」について記載がないので、本願発明における「角隅部に位置する」とは、「角隅部から動かない」という意味であることが、請求項１の記載から自明である。

(2) 相違点の看過について

ア 本願発明におけるストッパは、前記(1)のとおり、「外部コネクタ(１１)側であって、厚寸部分(１９)、縁部(２０)および薄寸部(１８)の間に配置されたカード(１０)の角隅部に位置する(角隅部から動かない)」ものである。

イ 引用例には、引用発明の位置決め部が「外部コネクタ(１１)側であって、厚寸部分(１９)、縁部(２０)および薄寸部(１８)の間に配置されたカード(１０)の角隅部に位置する(角隅部から動かない)」ことを示す事項が全く記載されておらず、これを認定することができない。この点において本願発明と引用発明とは相違する。

(3) 新規性の判断の誤りについて

以上のとおり、引用発明の位置決め部は、本願発明の「外部コネクタ(１１)側であって、厚寸部分(１９)、縁部(２０)および薄寸部(１８)の間に配置

されたカード（１０）の角隅部に位置する（角隅部から動かない）」ストッパとは相違する。よって、本件審決には、本願発明におけるストッパと、引用発明における、カード位置決め部材に含まれる位置決め部との対比、判断を誤った違法がある。本願発明は、その出願前に日本国内において、頒布された刊行物に記載された発明ではないから、特許法２９条１項３号に該当しない。

〔被告の主張〕

（１） 本願発明に係る「ストッパ」について

ア 甲７には、「～に位置する」が「～から動かない」という意味であることの記載も示唆もないので、原告の上記用語の解釈には根拠がない。また、「位置する」という用語について、引用例の【００１６】には「そして、カード位置決め部材１５を移動領域Ｌの手前側位置 P_1 に位置するように常時付勢している」と記載されており、このように、引用例において移動可能である「カード位置決め部材１５」についても「位置する」という表現が用いられているのであるから、「位置（スル）」とは、固定されて動かない物についてのみ用いられる用語ではない。

イ ストッパ自体を静止させる構造が請求項１に記載も示唆もない以上、請求項１が特定するストッパは、動く態様及び動かない態様の双方とも包含し、また、仮に当該ストッパが動くとしても、どのような手段によってどのような位置にストッパ自体を静止させるのかを、請求項１は不問にしていると解釈すべきであるから、原告が必要と主張する検討や明示的な言及は不要である。

また、原告は、「ストッパを静止させる構造」についての明示的記載が全くないから「ストッパが角隅部に位置する」とは「ストッパが角隅部から動かない」という意味であることが自明である旨を主張するが、請求項１に記載も示唆もない以上、ストッパは動く態様及び動かない態様の双方とも包含すると解釈すべきものであり、明示的な記載がないから動かないことが自明であるとは到底いえない。

そして、請求項１には、ストッパが移動することを排除する旨の記載も示唆もない。

以上のことから、「ストッパを静止させる構造」が請求項１に明示的記載が全くないことを根拠としてストッパが動かないものに限定される旨の原告の主張は理由がない。

(2) 相違点の看過について

ア 請求項１には、「角隅部から動かない」ことについては記載も示唆もないから、原告の主張は、請求項１の記載に基づかない主張であり、失当である。

イ したがって、「角隅部から動かない」ことが本件審決に記載されていないことには、何ら違法はない。

また、引用発明の位置決め部が「外部コネクタ（１１）側であって、厚寸部分（１９）、縁部（２０）および薄寸部（１８）の間に配置されたカード（１０）の角隅部に位置する」ことについては、本件審決に全く記載がないわけではない。

なお、本件審決は、本願発明の「前記案内機構は、プラグイン・リムーバブル・カード（１０）上で又は該カード（１０）内でＩＣカードの位置決めを行う間に該ＩＣカードの少なくとも一個の角隅部と協働し得るように外部コネクタ（１１）側に位置せしめられた少なくとも一個のストッパ（１５；１５Ａ，１５Ｂ；１７Ａ，１７Ｂ；２１）を備え」の構成と対比して、引用発明がその構成を充足するものであると判断している。また、本件審決は、引用発明の位置決め部材が外部コネクタ側にある点の判断及び引用発明も本願発明と同様に「カードの外部コネクタ側に配設された部分を、該カードの残りの部分により形成される薄寸部分から分離する縁部」を備えている点を踏まえて、引用発明における位置決め部の数及び位置決め部とＩＣカードとの配置関係（接触する位置）に基づいて、本願発明の「前記案内機構（１５，１７，２１）は、１個または２個のストッパ（１５；１５Ａ，１５Ｂ；１７Ａ，１７Ｂ；２１）を含み、該ストッパは、外部コネクタ（１１）側であって、厚寸部分（１９）、縁部（２０）および薄寸部（１８）

の間に配置されたカード（１０）の角隅部に位置する」の構成と対比して，引用発明がその構成を充足するものであると判断したものであり，原告が主張するような違法はない。

ウ 引用例には，「カード位置決め部材１５が」「奥行側の位置 P_2 に保持される」と記載されている（【００１８】）。そして，ここでいう「保持」とは，カード位置決め部材１５に突設されたフック２３が第１ラッチ２５と「係合することによって行われるから（【図３】，【００１９】），カード位置決め部材１５が動かないことを意味する。

したがって，仮に，本願発明のストッパが，原告が主張するような「角隅部から動かない」というものであると仮定しても，引用例の「カード位置決め部材１５」はＩＣカードの使用時には「保持され」て動かないものであるから，この点においても相違はなく，本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。

（３）新規性の判断の誤りについて

以上のとおり，本件審決の対比判断に誤りはない。

２ 取消事由２（進歩性の判断の誤り）について

〔原告の主張〕

（１）本願発明と引用発明との用途の違いについて

ア 引用発明は，コンピュータ機器と一体で使用するだけでなく，コンピュータ機器と一体で「運搬」が行われることも意図して用いられるものであり（【０００５】），そのため，引用発明においては，ＩＣカードが完全に挿入されると，位置決め部材保持手段がカード位置決め部材を奥行側の所定の位置に保持し（【００１８】），外部ケースに設けられたカード保持手段がＩＣカードを保持する（【００２０】）構成となっている。

イ 本願明細書の記載によると，本願発明は情報処理装置への「一時的な」挿入を意図したものであり，当該「一時的な」挿入において，マイクロコンピュータまたは他の情報処理装置がＰＣＭＣＩＡ基準により課せられた寸法を遵守して

いなかったとしても、また、スロット幅に関する実際の許容範囲が製品ごとにあるいは製品の種類ごとに異なっていたとしても、プラグイン・リムーバブル・カード上にＩＣカードを正確に位置決めできるようにすることを意図して発明されたものである。

ウ よって、本願発明と引用発明とは、用途も、発明の着想に到った背景も、全く異なる。

(2) 本願発明と引用発明との作用効果の相違について

ア 本願発明においては、ストッパを「外部コネクタ（１１）側であって、厚寸部分（１９）、縁部（２０）および薄寸部（１８）の間に配置されたカード（１０）の角隅部に位置する（角隅部から動かない）」という構成を採用したことにより、「ＰＣＭＣＩＡカードの寸法を変更すること無く」、ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせるという本願発明の課題が解決できるようになったのに対し、引用発明においては、「ＰＣＭＣＩＡカードの寸法を変更すること無く」、ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせ得る手段について、全く検討がなされていない。

被告は、「寸法」とは「幅」のことであると主張するが、カードの「寸法」は「幅」と「長さ」の両方を意味し、本願発明の課題は「長さ」についても変更しないものである。

イ 引用例の「カード位置決め部材」は、スライドバーを通すため、また、引張りばね（付勢手段）２１による復元力とフック２３とに対する機械的耐性を保持するために、かなりの厚みを有していなければならない。

ウ 引用発明のカード位置決め部材１５は、メインフレーム１０又はメインフレーム１０に一对設けられた支持片部１０ａに対して余分な厚みを有している。

エ 引用発明の構成は、複雑なものであり、必然的にＰＣＭＣＩＡカードの長さはより長いものとなり、本願発明の課題を解決できない。

(3) 進歩性の判断の誤りについて

本願発明と引用発明との間には、用途や作用効果の相違もあり、引用例には、そもそも、「位置決め部を、外部コネクタ(1 1)側であって、厚寸部分(1 9)、縁部(2 0)および薄寸部(1 8)の間に配置されたカード(1 0)の角隅部に位置する(角隅部から動かない)ように構成しよう」とする動機付けや示唆がない。よって、本願発明は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法 2 9 条 2 項の規定に該当しない。

〔被告の主張〕

(1) 本願発明と引用発明との用途の違いについて

ア 引用例の【 0 0 1 8 】【 0 0 2 0 】に記載されている構成は、「ＩＣカードの情報処理装置」に対し「ＩＣカード」を固定するための構成であるが、「コンピュータ機器」に対して「ＩＣカードの情報処理装置」を固定するための構成ではない。

一方、引用例の【 0 0 0 5 】には、「ＩＣカードの情報処理装置」を「コンピュータ機器」と一体で運搬が行える旨が記載されている。すなわち、ここで一体で運搬が行えるのは、「コンピュータ機器」と「ＩＣカードの情報処理装置」であり、「ＩＣカード」と一体で運搬が行えることは、【 0 0 0 5 】には記載されていない。

このように、【 0 0 0 5 】において一体で運搬が行える対象物（「コンピュータ機器」と「ＩＣカードの情報処理装置」）と、【 0 0 1 8 】【 0 0 2 0 】記載の構成によって固定される対象物（「ＩＣカードの情報処理装置」と「ＩＣカード」）とは一致しない。よって、【 0 0 0 5 】の「一体で運搬」を行うために【 0 0 1 8 】【 0 0 2 0 】に記載の構成が設けられている旨の原告の主張は失当である。

イ 本願発明は情報処理装置への「一時的な」挿入を意図しているものであるとの原告の主張が、情報処理装置に「ＩＣカード」が一時的に挿入されるという

趣旨であると仮定したとしても，本願明細書には「ＩＣカード」の挿入が「一時的」なものである趣旨の記載や示唆はないから，原告の主張は本願明細書に基づかない主張である。

仮に，本願発明において「ＩＣカード」の挿入が「一時的」とであると仮定しても，引用例においても，ＩＣカードは「排出」されるものであるから（【００３７】），引用発明におけるＩＣカードの挿入も一時的なものであることは明白であり，したがって，本願発明と引用発明との間に原告が主張するような用途の相違はない。

また，原告の上記主張が，情報処理装置に「プラグイン・リムーバブル・カード」が一時的に挿入されるという趣旨であると仮定した場合，本願発明において「一時的な挿入」が「リムーバブル」という意味であることは，本願明細書の記載から明白である。一方，引用発明の「ＩＣカードの情報処理装置」は，「コネクタ」を用いてコンピュータ機器と接続されているから，当該「ＩＣカードの情報処理装置」もリムーバブルであることは明らかである。

したがって，リムーバブルすなわち挿入が一時的であるという用途は，本願発明も引用発明も同じであり，相違しない。なお，仮に，本願発明において「一時的な挿入」が「リムーバブル」という意味ではないと仮定すると，請求項１には挿入が一時的であるという用途を特定する記載は存在しないから，当該用途が相違する旨の原告の主張は，そもそも根拠がないこととなる。

ウ 引用例の【００２８】【００３３】の記載のとおり，引用発明においても，コンピュータ機器のメモリカード用スロットの寸法が基準を遵守していない場合や，該スロットの幅に関する実際の許容範囲が製品や製品の種類ごとに異なっている場合であっても，「ＩＣカードの情報処理装置」に対して「ＩＣカード」を正確に位置決めできているから，同様の意図に基づき発明されたものである。

(2) 本願発明と引用発明との作用効果の相違について

ア 本願発明におけるストッパが「角隅部から動かない」という構成を採用し

ていることは、請求項１に記載も示唆もない。

また、原告は、本願発明では「ＰＣＭＣＩＡカードの寸法を変更すること無く」、ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせるという課題が解決できるようになったと主張するが、請求項１には何ら「ＰＣＭＣＩＡカード」を特定する記載も示唆もない。

なお、原告が主張する「ＰＣＭＣＩＡカード」が「リムーバブル・プラグイン・カード」の誤記であると仮定しても、同様の課題は引用発明においても解決されているので、前記主張が失当であることに変わりはない。すなわち、引用発明は、「コンピュータ機器のメモリカード用スロットに挿入できる外形形状を有する」から、既存の「メモリカード」と同等の寸法を有している必要があることは当然であり、したがって、引用発明においても「ＩＣカードの情報処理装置」の寸法を変更する必要がないことは明らかである。また、引用発明は、ＩＣカードを「ＩＣカードの情報処理装置」に正確に案内かつ位置決めできている。

イ 仮に、「ＩＣカードの情報処理装置」の「カード位置決め部材」が、原告主張のように「かなりの厚み」を有していると仮定しても、引用発明は、「コンピュータ機器のメモリカード用スロットに挿入できる外形形状を有する」ものであるから、「ＩＣカードの情報処理装置」の寸法を変更する必要はない。

ウ 引用例のカード位置決め部材１５は「メインフレーム１０又はメインフレーム１０に一对設けられた支持片部１０aに対して余分な厚みを有している」ことは引用例には記載も示唆もない。

また、仮に、原告が主張するように、引用例のカード位置決め部材１５が「メインフレーム１０又はメインフレーム１０に一对設けられた支持片部１０aに対して余分な厚み」を有していると仮定しても、引用発明は、「コンピュータ機器のメモリカード用スロットに挿入できる外形形状を有する」ものであるから、「ＩＣカードの情報処理装置」の寸法を変更する必要がないことは明らかである。

エ 引用発明の構成は、複雑なものであり、必然的にＰＣＭＣＩＡカードの長

さはより長いものとなり，本願発明の課題を解決できないとの原告の主張は，以下のとおり誤りである。

(ア) 本願明細書に，「もしリムーバブル・プラグイン・カードの幅を変更すると，その寸法は」とあるように，本願明細書の文脈において「寸法」とは「幅」のことであり，「長さ」のことでないことは明らかである。すなわち，本願明細書にはリムーバブル・カードの「幅」を変更しないという課題を解決することは記載されているが，リムーバブル・カードの「長さ」については一切検討が行われていない。したがって，本願発明の「上述の課題」が「長さ」を変更しないものを含む趣旨の原告の主張は失当である。なお，本願明細書の文脈に基づき，本願明細書の前記「寸法」が「幅」を意味するものと正しく解釈したとしても，引用発明においても「幅」を変更しないという課題が解決済みであることは，上記のとおりである。

(イ) 請求項 1 には，リムーバブル・プラグイン・カードの長さを特定することは記載も示唆もないので，請求項 1 の記載は，長いリムーバブル・プラグイン・カードを含むことも排除していない趣旨であることは明らかである。

(ウ) そもそも，請求項 1 には，何ら「P C M C I A カード」を特定する記載も示唆もない。

(エ) 構成が複雑であるからといって，「必然的」に長さが長くなるとは限らない。

(3) 進歩性の判断の誤りについて

以上のとおり 本願発明は 引用発明に基づいて容易に発明することができる。

第 4 当裁判所の判断

1 取消事由 1（新規性の認定判断の誤り）について

(1) 本願発明に係る「ストッパ」について

ア 原告は，本願発明のストッパは「角隅部に位置する」ものであり，これは，「角隅部から動かない」という意味である旨主張する。

イ 「位置する」との用語は、必ずしも固定されて動かない物にのみ用いられる用語ではなく、「角隅部に位置する」との記載のみをもって、ストッパが動かないものであると判断することはできない。また、請求項１には「ストッパ自体を静止させる構造」について記載されていないところ、特定の構造が特許請求の範囲に記載されていないことは、一般に、請求項に係る発明が当該構造を有する場合も有しない場合も含むと解すべきであるから、特許請求の範囲の記載からは、本願発明における「角隅部に位置する」とは「角隅部から動かない」という意味であると一義的に解釈することはできない。

よって、本願発明のストッパの「角隅部に位置する」とは、特許請求の範囲の記載からは、ストッパが動く態様及び動かない態様の双方とも包含すると解釈する余地があり、その技術的意義を一義的に明確に理解することができない。そこで、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。

ウ 本願明細書（甲５）には、「各ストッパは、…厚寸部分１９，縁部２０および薄寸部分１８の間に位置せしめられたカードの角隅部のひとつに位置せしめられ」と記載されている（８頁１１～１３行）。また、実施例においては、ストッパ１５は、例えば、接着、鋳造成形により、又は分離可能な要素としてカード１０の「主要面１４に固定」されることが記載されている。さらに、図３におけるストッパ２１もまた、「リムーバブル・カード１０の厚寸部分１９，縁部２０および薄寸部分１８との間に位置せしめられた角部」において、例えば接着などにより「固着」されていることが記載されている。

他方、発明の詳細な説明の記載全体を参照しても、ストッパは「固定されている」ものとして説明されており、ストッパを移動可能なものとするものの記載も示唆もない。

よって、ストッパは、ＩＣカードの挿入の最終段階で正確な位置決めを行うことができるようカードの角隅部に位置し、分離可能な要素としての態様を含むとしても、少なくとも、カードの使用時にはカードの主要面に固定又は固着

されているといえるから、本願発明のストッパは、「角隅部から動かない」ものであると認定することができる。

エ そうすると、本願発明のストッパの「角隅部に位置する」とは、ストッパが固定又は固着されて「角隅部から動かない」という意味であると解される。

(2) 引用発明の位置決め部について

ア 本件審決は、引用例（甲１）には、前記第２の３（２）のと通りの引用発明が記載され、引用発明の「コネクタ」の「カード挿入口」側には「薄寸部」（「メインフレーム１０」、「カバー１１」、「回路基板３８」によって構成される部分）が形成されており、当該「コネクタ」の「カード挿入口」側の面は「カードの外部コネクタ側に配設された部分を、該カードの残りの部分により形成される薄寸部分から分離する縁部」といえると認定した（７頁２３～２８行）。そして、引用発明における「前記位置決め部」は「２つ設けられて」いるとともに、「前記カード挿入口から挿入されたＩＣカードの先端角部と接触する」ものであり、しかも、当該「位置決め部」は「装置本体内に設けられ」た「カード位置決め部材」が有しているものであるとの認定に基づいて、引用発明も本願発明と同様に「前記案内機構は、１個または２個のストッパを含み、該ストッパは、外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部に位置する」ものであると認定した（８頁２１～２９行）。

イ しかしながら、引用例（甲１）の記載によれば、引用例の「位置決め部１６」は、カード位置決め部材１５のＩＣカード６の先端角部６ａ、６ａと接触する傾斜面のことであり（【００１４】）、カード位置決め部材１５は、２本のスライドバー２０、２０により、ＩＣカード６の挿入方向に沿って移動可能に支持されるものであるから（【００１５】）、「位置決め部１６」も移動可能に形成されている。

そして、ＩＣカード６が完全に挿入された状態において、カード位置決め部材１５に突設されたフック２３が第１ラッチ２５と係合し（【００１９】）、カー

ド位置決め部材 15 が奥行側の位置 P_2 に保持される (【0018】) としても、当該保持された状態は、ICカード 6 が完全に挿入されてフック 23 と第 1 ラッチ 25 とが係合しているときの一時的なものにすぎないから、「位置決め部 16」が、ICカードの情報処理装置のメインフレーム 10 に対して、固定又は固着されて動かないものであるということとはできない。

(3) 本願発明と引用発明との一致点の認定について

ア 前記(1)のとおり、本願発明のストッパの「角隅部に位置する」とは、ストッパが固定又は固着されて「角隅部から動かない」という意味であるのに対し、前記(2)のとおり、引用発明の「位置決め部」は、カード位置決め部材が奥行側の位置に保持された状態において、「外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部」に一時的に保持されるといえるとしても、「位置決め部」は、ICカードの情報処理装置のメインフレームに対して、固定又は固着されるものではない。

イ したがって、引用発明の位置決め部は、本願発明における「角隅部に位置する」(角隅部から動かない)ものではないから、本願発明と引用発明との一致点として、「該ストッパは、外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部に位置する」ことを認定することはできない。

ウ よって、本願発明と引用発明との一致点についての本件審決の認定は、誤りであり、原告主張の取消事由 1 は理由がある。

2 取消事由 2 (進歩性の判断の誤り) について

(1) 相違点に係る構成の容易想到性

ア 前記 1 (3)のとおり、本願発明と引用発明との相違点は、要するに、本願発明は、「該ストッパは、外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部に位置する」のに対して、引用発明は、ストッパに相当する位置決め部が、「角隅部に位置する(角隅部から動かない)」もの

ではない点である。以下，当該相違点について検討する。

イ 引用例には，以下の記載がある（甲１）。

引用例記載の装置は，ＩＣカード６を押込むと，カード位置決め部材１５の傾斜面からなる位置決め部１６，１６に，ＩＣカード６の円弧状を呈する先端角部６ａ，６ａが当接し（【００２８】），この当接（接触）することによってＩＣカード６の左右で生じる接触力により，ＩＣカード６が完全に挿入された状態，すなわちカード位置決め部材１５が奥行側の位置 P_2 に到達した状態において，ＩＣカード６は正しく位置決めされる（【００２９】）。また，正しく位置決めされた時点で，接触端子３５とＩＣカード６のＩＣモジュール３９のコンタクト部とが正しい位置関係にて接触し（【００３３】），情報の処理がなされる。

ウ したがって，引用例記載の装置においては，位置決め部１６は，ＩＣカード６が完全に挿入された状態において，ＩＣカードを正しく位置決めするという機能を果たすことが求められるから，ＩＣカード６を一番奥に差し込んだ状態で，ＩＣカード６の円弧状の先端角部６ａ，６ａが位置決め部１６と当接するような配置，すなわち，カード位置決め部材１５が奥行側の位置 P_2 に到達した状態における位置決め部１６の位置に，最終的に存在することが必要であり，少なくとも，ＩＣカード６の位置決めを行ってコンピュータ機器２がＩＣカード６内の情報を処理する間は，位置決め部１６が動かない状態にあることがその目的から当然に求められることである。そして，引用例にも，ＩＣカード６が完全に挿入された状態において，カード位置決め部材１５は位置決め部材保持手段２２（フック２３と第１のラッチ２５）によって奥行側の位置 P_2 に保持されること（【００１８】【００１９】）が開示されている。

そして，引用例記載の装置は，リリース釦３０を押すと，ＩＣカード６がカード挿入口１４に排出されるように，カード位置決め部材１５が引張りばね２１の付勢力により手前側位置 P_1 に戻る構造を備えている。他方，実願平４－５６６７７号（実開平６－１９０５２号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲２）に記載の「メモリカ

ード用アダプタ」や、米国特許第5375037号明細書（甲3）に記載の「MEMORY CARD」のように、メモリカードやクレジットカード等のカード情報の読み取り装置であって、カードの排出機構を備えていないものは、従来から周知である。そうすると、このようなICカードを排出する機構を不要とすることは、装置構造の単純化と装置の利便性との兼ね合いを考慮しつつ、当業者が適宜選択し得ることにすぎないと解される。そして、ICカードの位置決め機能のみを有し、排出機能を不要とする場合は、カード位置決め部材15を移動可能とすることは不要となるから、カード位置決め部材15を奥行側の位置P₂において常に保持された状態のままとすること、すなわち、位置決め部16を、ICカード6が完全に挿入された状態でICカード6の先端角部6a、6aが当接する位置に固定的に保持することも、当業者が必要に応じて適宜なし得ることと解される。

そして、固定のための手段として、接着、鋳造成形等は、いずれも周知慣用の技術であって、これらの手段を採用して位置決め部16を固定することに格別の困難性もない。

エ よって、引用例記載の装置において、カード位置決め部材15が奥行側の位置P₂にあるときの位置決め部16の位置は、本願発明の「外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部」に相当すると解されるから、引用発明において、位置決め部16を固定し、「ストッパは、外部コネクタ側であって、厚寸部分、縁部および薄寸部の間に配置されたカードの角隅部に位置する（角隅部から動かない）」ようにすることは、当業者が容易に発明することができるものというべきである。

（2） 本願発明と引用発明との用途の違いについて

ア 原告は、引用発明は、コンピュータ機器と一体で使用するだけでなく、コンピュータ機器と一体で「運搬」を行うことも意図して用いられるものであり、そのため、ICカードが完全に挿入されると、位置決め部材保持手段がカード位

置決め部材を奥行側の所定の位置に保持し，外部ケースに設けられたカード保持手段がＩＣカードを保持する構成となっているのに対し，本願発明は，情報処理装置への「一時的な」挿入を意図したものであり，当該「一時的な」挿入において，プラグイン・リムーバブル・カード上にＩＣカードを正確に位置決めできるようにすることを意図して発明がなされたものであると主張する。

イ しかしながら，原告が主張する引用例の「位置決め部材保持手段２２」（【００１８】）及び「カード保持手段２６」（【００２０】）の構成は，「ＩＣカードの情報処理装置」に対し「ＩＣカード」を保持するための構成であって，「コンピュータ機器」に対して「ＩＣカードの情報処理装置」を保持したり固定したりするための構成ではない。また，引用例の【０００５】には，「ＩＣカードの情報処理装置」を「コンピュータ機器」と一体で運搬が行えることが記載されているが，「コンピュータ機器」と「ＩＣカード」とを一体で運搬することは記載されていない。

したがって，引用例の【０００５】において一体で運搬することを意図した対象物（「コンピュータ機器」と「ＩＣカードの情報処理装置」）と，【００１８】及び【００２０】記載の構成によって固定される対象物（「ＩＣカードの情報処理装置」と「ＩＣカード」）とは一致しないから，引用発明の構成に関する原告の上記主張は，失当である。

ウ また，本願発明が情報処理装置への「一時的な」挿入を意図したものであるとしても，本願明細書（甲５）の「本発明は，マイクロコンピュータ（すなわち，パーソナル・コンピュータもしくはＰＣ）への，または一般的な情報処理装置への一時的な挿入を意図したプラグイン・リムーバブル・カードに関する。」（１頁４～７行）との記載によれば，本願発明において，「一時的な」挿入とは，「リムーバブル」であることを意味しているにすぎないと解される。そして，「プラグイン・リムーバブル・カード」である点については，引用発明も同様であるから，情報処理装置への「一時的な」挿入を意図したという用途は，本願発明も

引用発明も同様である。

そして、プラグイン・リムーバブル・カード上にＩＣカードを正確に位置決めできるようにすることについては、引用例にも、「このＩＣカード６の左右で生じる接触力により、ＩＣカード６が完全に挿入された状態、換言すればカード位置決め部材１５が奥行側の位置 P_2 に到達した状態においては、ＩＣカード６は正しく位置決めされる。」（【００２９】）及び「ＩＣカード６は、カード位置決め部材１５に対して位置決めされており、また接触端子３５もカード位置決め部材１５に固定されているので、接触端子３５とＩＣカード６のＩＣモジュール３９のコンタクト部とが正しい位置関係にて接触することができる。」（【００３３】）との記載があるから、引用発明においても、コンピュータ機器のメモリカード用スロットが基準により課せられた寸法を遵守していない場合や、該スロットの幅に関する実際の許容範囲が製品あるいは製品の種類ごとに異なっている場合であっても、カード位置決め部材の作用により、「ＩＣカードの情報処理装置」に対して「ＩＣカード」を正確に位置決めできると解される。

よって、引用発明も本願発明と同様の用途を意図する発明であるといえることができる。

したがって、本願発明と引用発明の用途に違いはなく、原告の主張は採用することができない。

（３） 本願発明と引用発明との作用効果の相違について

ア 原告は、本願発明においては、ストッパを、カードの角隅部に位置する（角隅部から動かない）構成とすることにより、「ＰＣＭＣＩＡカードの寸法を変更すること無く」、ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせることができるのに対して、引用発明においては、「ＰＣＭＣＩＡカードの寸法を変更すること無く」、ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせ得る手段について、全く検討がなされていないと主張する。

イ しかしながら、本願明細書には、発明の課題として、「ＰＣＭＣＩＡカー

ドの寸法を変更すること無く，ＩＣカードをＰＣＭＣＩＡカードに正確に案内かつ位置決めさせ得る手段を探索することである。」（４頁１５～１７行）との記載はあるものの，特許請求の範囲には，本願発明の「リムーバブル・プラグイン・カード」はＰＣＭＣＩＡカードの寸法であることが特定されていないから，原告の指摘する点をもって，本願発明と引用発明との相違点と解することはできない。

なお，本願明細書において，プラグイン・リムーバブル・カードに関し，「これらのカードは一般的にＰＣＭＣＩＡカードとして知られており」（１頁８行）と記載されているが，上記記載は，本願発明のカード形状がＰＣＭＣＩＡ基準であることを定義付ける記載とはいえない。本願明細書には，「もしリムーバブル・プラグイン・カードの幅を変更すると，その寸法はＰＣＭＣＩＡ基準の要件にもはや適合しなくなる。」（４頁１３～１４行）と，リムーバブル・プラグイン・カードの幅の変更の可能性についても言及されているから，「リムーバブル・プラグイン・カード（プラグイン・リムーバブル・カード）」の一般的・代表的なものがＰＣＭＣＩＡカードであるとしても，それがＰＣＭＣＩＡ基準の要件に適合するもののみを意味する用語であるということとはできない。よって，原告の上記主張は採用できない。

ウ もっとも，本願発明は，「マイクロコンピュータ用リムーバブル・プラグイン・カード」であるから，マイクロコンピュータのスロットに挿入するために適した形状を有するものと解することはできるが，この点については，引用発明も「コンピュータ機器のメモリカード用スロットに挿入できる外形形状を有する」（請求項１）ものであって，「コンピュータ機器の規格化されたメモリカード用スロットに挿入接続が可能」（【０００５】）であるから，本願発明と同様に，従来のメモリカードの規格（ＰＣＭＣＩＡ規格）の幅，厚みを変更することなく，ＩＣカードを「ＩＣカードの情報処理装置」に正確に案内かつ位置決めさせ得るとの課題を解決するものである。

したがって、本願発明と引用発明の課題及び作用・効果に格別の差異はなく、本願発明は、予測し得ない作用・効果を奏するものとはいえない。

エ なお、原告は、カードの「寸法」は「幅」と「長さ」の両方を意味し、本願発明の課題が「長さ」についても変更しないものである旨主張するが、本願明細書には、「通常、P C M C I A基準に準拠するカード10の寸法は、約5.4 cm x 8.5 cmであり、厚さは約3 mm乃至5 mmである。」(5頁24~26行)との一般的な記載と、単に、「P C M C I Aカードの寸法を変更すること無く」との記載(4頁15~16行)があるのみであって、「長さ」を変更しないことの明示的な記載や作用・効果に関する記述はない。むしろ、その従来技術に関して、「リムーバブル・カードの幅を変更せずにI Cカードを沿わせるのは不可能である。この点、もしリムーバブル・プラグイン・カードの幅を変更すると、その寸法はP C M C I A基準の要件にもはや適合しなくなる。」(4頁11~14行)という記載のとおり、リムーバブル・カードの「幅」についてのみ言及されていることに鑑みれば、本願発明における「寸法」とは、特に「幅」を意味し、「長さ」は考慮されていないというべきである。

(4) 原告の主張について

ア 原告は、引用例にはそもそも、「位置決め部を、外部コネクタ(11)側であって、厚寸部分(19)、縁部(20)および薄寸部(18)の間に配置されたカード(10)の角隅部に位置する(角隅部から動かない)ように構成しよう」とする動機付けや示唆が全くない旨主張する。

イ しかしながら、前記(2)のとおり、引用例記載の装置は、I Cカードが完全に挿入された状態、換言すればカード位置決め部材が奥行側の位置に到達した状態において、I Cカードは正しく位置決めされ、接触端子とI CカードのI Cモジュールのコンタクト部とが正しい位置関係にて接触し、コンピュータ機器がI Cカード内の情報を処理するものであるから、位置決め部はカード位置決め部材が奥行側の位置に到達した状態における位置に保持されることが、I Cカードの

正確な位置決めの観点から不可欠である。

そして、引用例には、位置決め部が、上記カード位置決め部材が奥行側の位置に到達した状態における位置から移動しないように、ラッチとフックにより保持することが開示されている。そうすると、引用発明は、位置決め部をその場に持続的に留める態様も内在しているということができ、この態様は、位置決め部を動かないようにする示唆ということができる。したがって、引用発明には、「角隅部に位置する（角隅部から動かない）」ようにすることの示唆が存在するということができる。

(5) 小括

以上のとおり、本願発明は引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。よって、取消事由 2 は理由がない。

3 結論

以上の次第であるから、本願発明は、引用発明と同一とはいえないが、引用発明に基づいて容易に発明することができたものであって、原告主張の取消事由 2 は理由がなく、原告主張の取消事由 1 に関する本件審決の誤りはその結論に影響しないので、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 高 部 眞 規 子

裁判官 井 上 泰 人

