

平成 21 年 9 月 17 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 21 年（行ケ）第 10009 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 21 年 8 月 13 日

判 決

原 告	ヒューレット・パッ カードカンパニー
同訴訟代理人弁理士	古 谷 聡 溝 部 孝 彦 西 山 清 春
被 告	特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人	小 松 正 山 田 洋 一 岩 崎 伸 二 檉 本 剛 安 達 輝 幸

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。

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。

第 1 請求

特許庁が不服 2005 - 12560 号事件について平成 20 年 9 月 3 日にした審
決を取り消す。

第 2 事案の概要

本件は、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

原告は，平成 12 年 2 月 7 日，名称を「記憶されたデータの保全性を確保するためのシステム及び方法」とする発明につき本件出願（甲 16。パリ条約による優先権主張日：平成 11 年（1999 年）2 月 8 日（米国）。請求項の数は，出願時 1，下記補正後は 9。）をしたが，平成 17 年 3 月 29 日付けで拒絶査定（甲 19）を受けた。

原告は，平成 17 年 7 月 4 日，上記拒絶査定に対する不服の審判請求（甲 20）をし，平成 20 年 6 月 25 日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（甲 23。以下「本件補正」という。）をした。

特許庁は，上記審判請求を不服 2005 - 12560 号事件として審理し，平成 20 年 9 月 3 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 16 日に原告に送達された。

2 本件補正後の特許請求の範囲の記載

本件審決が対象とした本件補正後の請求項 1 の記載（以下，同記載に係る発明を「本願発明」という。）は，次のとおりである。文中の「/」は，原文の改行部分を示す。

記憶媒体のデータ信頼性を増大させるための方法であって，/トリガイイベントが発生したか否かを判定し，該トリガイイベントが，/ a) 前記記憶媒体の挿入 / b) 前記記憶媒体の使用期間 / c) 前記記憶媒体上のファイルの変更 / d) 前記記憶媒体上の予備テーブルの変更 / からなるトリガイイベントのリストから選択されるものであり，/ 前記トリガイイベントが発生したと判定された際に，前記記憶媒体上に記憶されている前記トリガイイベントの発生に関する合計を更新し，/ 前記合計が所定のしきい値を超えているか否かを判定し，/ 前記合計が前記しきい値を超えていると判

定された際に、ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し、該実行ステップが、該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するステップを含み、該ディスク検証プロセスが、前記記憶媒体の評価、前記記憶媒体の特定部分の更なる使用のブロック、及び前記記憶媒体上のデータの再配置を含む、／という各ステップを含む、記憶媒体のデータ信頼性を増大させるための方法。

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本願発明は、下記(1)ないし(15)の引用例1ないし15に記載された発明（以下「引用発明1」ないし「引用発明15」という。）及び周知の事項に基づいて、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、というものである。

- (1) 引用例1：特開平3 - 203834号公報（甲1）
- (2) 引用例2：特開昭57 - 74867号公報（甲2）
- (3) 引用例3：特開平2 - 35602号公報（甲3）
- (4) 引用例4：特開平9 - 128873号公報（甲4）
- (5) 引用例5：特開平7 - 21608号公報（甲5）
- (6) 引用例6：特開平4 - 192159号公報（甲6）
- (7) 引用例7：特開平4 - 53062号公報（甲7）
- (8) 引用例8：特開平2 - 278562号公報（甲8）
- (9) 引用例9：特開昭54 - 118212号公報（甲9）
- (10) 引用例10：特開平11 - 15712号公報（甲10）
- (11) 引用例11：特開平10 - 83658号公報（甲11）
- (12) 引用例12：特開平9 - 259575号公報（甲12）
- (13) 引用例13：特開平6 - 243591号公報（甲13）
- (14) 引用例14：特開平5 - 120815号公報（甲14）
- (15) 引用例15：特開平9 - 265713号公報（甲15）

4 取消事由

- (1) 本願発明の要旨認定の誤り（取消事由１）
- (2) 容易想到性の判断の誤り（取消事由２）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（本願発明の要旨認定の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 本件審決は、本願発明において、トリガイイベントa)ないしd)に係るリストから選択されるものであって、これらa)ないしd)のすべてが共に追跡すると特定されるものではないとする。

(2) しかしながら、本願発明は、トリガイイベントのリストを構成する異なるトリガイイベントa)ないしd)をすべて検出し、それら異なるトリガイイベントの発生に関する合計を更新し、この合計が所定のしきい値を越えた場合にディスク検証プロセスを自動的に実行するものである。すなわち、

ア 本願発明に係る請求項１にはトリガイイベントのすべてを選択するとの記載はなく、同請求項１の記載だけでは本願発明がトリガイイベントa)ないしd)をすべて選択するものであるか否かが必ずしも明らかでないが、この不明瞭な点については、本件補正後の本願請求に係る明細書（甲１６の出願に係る明細書がその後の甲１７、１８、２１、２３の各手続補正書によって補正されたものである。以下「本願明細書」という。）の【０００１】ないし【００２６】並びに添付図１及び２（以下、単に「図１」又は「図２」という。）等の記載を参酌することによって、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを検出するものであると解釈される。すなわち、監視すべきトリガイイベントの定義が携帯型記憶媒体等に格納され（【００１１】）、

このトリガイイベントが、第１ないし第６のトリガイイベント（第１ないし第３及び第５のトリガイイベントが、本願発明の「トリガイイベントa)ないしd)にそれぞれ対応する。）として例示され（【００１２】ないし【００２２】）、その各種トリガイイベントがテーブル１０４（本願発明の「トリガイイベントのリスト」に対応）に記

録され（【００２４】及び図１），このテーブルを個々のトリガイイベント設定限界ボックス２０２と比較してその設定限界に達したか否かを決定し，この設定限界に達した場合にボックス２０５において診断（ディスク検証ルーチンとすることが可能なもの）が実行される（【００２６】）ものであって，以上によると，本願発明が，トリガイイベントのリストを構成する異なるトリガイイベントa)ないしd)のうちのいずれか１つのみを検出するものではなく，それらすべてを検出するものであることが明らかである。

イ また，本願明細書の【０００６】には，「改善されたシステムは，現在ＣＤに適用されている誤り訂正プロセスを含むが，そのアルゴリズムは，ディスク自体及びディスクの使用を調べ，特にディスクがユーザにより取り扱われた程度を調べる。」と記載されているところ，ここで「ディスク自体」を調べるとは，ディスクすなわち記録媒体の状態を調べることであるから，これには，本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d) 前記記憶媒体上の予備テーブルの変更」が含まれ，また，「ディスクの使用」及び「ディスクがユーザにより取り扱われた程度」を調べることに，これらの文言上からも，「a) 前記記憶媒体の挿入」及び「b) 前記記憶媒体の使用期間」が含まれるから，本願発明は，課題解決手段として，本願発明に記載されたa)ないしd)のすべてのトリガイイベントを追跡することをその本質的構成要件として具備するものと解すべきである。

ウ さらに，本願明細書の【００２５】には，「図２は，ディスク検証プロセスを自動的に開始すべき時期を決定するアルゴリズムの制御を示している。ユーザがこの手順を呼び出す必要はない。大部分のユーザは，ディスク検証を実行すべきであることを知るための知識を有しておらず，このため，重要な点は，ディスク検証を実行すべきときを決定するための知能をシステムに与えることである。かなりの経験を有するユーザでさえ，これをいつ行うべきかが必ずしも分かる訳ではない。その理由は，ユーザがある期間ＣＤを有し，次いで該ＣＤを友人に渡した場合には，その友人は，ディスクの状態，それがどの程度使用されてきたか，またクリーニン

グされてからどれくらい時間が経過したか等を知らないためである。更に、その友人の装置が当該ディスクに対して異なる動作をする可能性がある。光学系の良好さ又は不良さに起因して、読み出し時に多かれ少なかれ誤りが生じる可能性がある。この改善されたシステムを使用することにより、多数のユーザ及び多数の所有者が1つの携帯型記憶装置を有することが可能となり、かかる場合にも依然として適切にケアされるものとなる。」と記載されているところ、同記載における、「それがどの程度使用されてきたか」は、本願発明の「a) 前記記憶媒体の挿入」に対応し、「クリーニングされてからどれくらい時間が経過したか」は、本願発明の「b) 前記記憶媒体の使用期間」に対応し、「ディスクの状態」には、本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d) 前記記憶媒体上の予備テーブルの変更」が含まれる。また、「ディスクに対して異なる動作」には、ディスクに対して異なるデータの読み書き等を行うことが含まれるから、本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」が含まれる。そして、「適切にケア」するとは、ディスク検証プロセスを実行することに対応するから、【0025】は、ここに記載された「ディスクの状態」、「それがどの程度使用されてきたか」、「クリーニングされてからどれくらい時間が経過したか」及び「ディスクに対して異なる動作」等のすべてに対して「適切にケア」することを記載したものであって、これは、本願発明が、a)～d)のすべてのトリガイベントを検出してディスク検証プロセスを実行することの根拠となり得るものである。

エ 以上のとおり、本願明細書の記載を参酌すれば、本願発明においては、トリガイベントa)～d)がその選択時に1つずつ選択されるか複数選択されるかはともかく、結果としてそれらのすべてが選択されて検出されるものであると解釈することができる。

(3) また、本願発明に係る請求項1の記載における「トリガイベントは、…トリガイベントのリストから選択される」とは、イベントa)ないしd)の各々ごとに、トリガイベントの検出、トリガイベントの発生に関する合計の更新及びこの合計が

所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイイベントが選択される」ことを意図したものであって、トリガイイベント a)ないしd)のうちのいずれか1つのみを選択してそのみを追跡対象とすることを意図したものではない。本願発明についてのこのような解釈は、本願明細書中の上記記載を参酌することにより、当業者には容易に理解されるものである。

(4) したがって、本件審決が「本願発明において、イベントa)～d)に係るトリガイイベントはリストから『選択』されるものであって、イベントa)～d)の全てを共に追跡すると特定されるものではな」とした認定は誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 原告は、本願発明は、トリガイイベントのリストを構成する異なるトリガイイベントa)ないしd)をすべて検出し、それら異なるトリガイイベントの発生に関する合計を更新し、この合計が所定のしきい値を超えた場合にディスク検証プロセスを自動的に実行するものであると主張する。

(2) しかしながら、本願発明に係る請求項1において、「トリガイイベント」は、「a)前記記憶媒体の挿入 b)前記記憶媒体の使用期間 c)前記記憶媒体上のファイルの変更 d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変更 からなるトリガイイベントのリストから選択されるもの」と、文言上明確に「選択」されるものと記載されており、同請求項1に「トリガイイベントa)ないしd)をすべて検出」との記載はない。この「選択」との文言は、発明の詳細な説明、図面等を参酌するまでもなく明りょうなものであって、少なくとも「すべて」と限定して解することはできない。

また、本願発明においては、「前記トリガイイベントが発生したと判定された際に、前記記憶媒体上に記憶されている前記トリガイイベントの発生に関する合計を更新し」と特定されるものであって、「それら異なるトリガイイベントの発生に関する合計を更新」との記載はない。「前記トリガイイベント」とは、「選択された」トリガイイベントと解するのが、文言上自然な解釈であり、あえて「異なるトリガイイベント」の発生に関する合計を更新すると解すべき余地はない。

以上のとおり，本願発明は，文言上明確であって，あえて発明の詳細な説明や図面等にその解釈の根拠を求める必要のないことが明らかであるから，原告の主張する本願発明の認定は誤りである。

この点について，原告は，本願発明につき，トリガイメントのリストを構成する異なるトリガイメントa)ないしd)のうちのいずれか1つのみではなく，それらすべてを検出するものであると解し得る根拠として，本願明細書の【0011】ないし【0026】並びに図1及び2の記載を指摘する。しかしながら，仮にこれらを参酌するとしても，監視すべきトリガイメントが，何らかの記憶手段等に格納されるのは自明であり，「携帯型記憶媒体等」に記憶されることは，本願発明に特定される事項とは何ら関係のない事項であって，トリガイメントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものではないこと，トリガイメントが第1ないし第6のトリガイメントとして例示されるのは，それぞれ「選択」されることのできるトリガイメント，すなわち選択肢の例を記載したにすぎず，また，第1ないし第3及び第5のトリガイメントが請求項1のトリガイメントa)ないしd)にそれぞれ対応するとの主張は，単に，選択肢の例が明細書中に記載されていることを示すにとどまり，トリガイメントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものではなく，原告の指摘する本願明細書の記載は，「選択」のための選択肢が，例示的に，個別に記載されているにすぎず，このような選択肢の例示がトリガイメントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないこと，「選択」する前提として選択肢をテーブル又はリストとして保持することは普通のことであるから，トリガイメントが，テーブル又はトリガイメントリストに記録されることが，トリガイメントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないこと，トリガイメントの定義自体がそれぞれ異なっているのであるから，その設定限界も個々に異なるのは当然の事項であって，本願発明につき，その請求項1に記載のとおり，「トリガイメントのリストから選択される」と解した場合であっても，この選択されたトリガイメントについて比較動作を行い，図2のボックス204に記載

されるように、「特定のトリガイイベントがその設定限界を超えた」か否かの判断を行うこととなるのも当然のことであるから、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないとともに、「それら異なるトリガイイベントの発生に関する合計を更新」するものでもないこと、本願発明につき、その請求項1に記載のとおり、「トリガイイベントのリストから選択される」と解した場合にも、ボックス205に示される診断テストが行われることとなるのは当然のことであるから、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを検出すると解する根拠となるものでないこと、以上によると、本願明細書の記載は、本願発明を「トリガイイベントのリストを構成する異なるトリガイイベントa)ないしd)の全てを検出し、それら異なるトリガイイベントの発生に関する合計を更新」するものと解する根拠となるものではなく、むしろ、本願明細書及びその添付図面の記載は、本願発明をその請求項1に記載されるとおり、トリガイイベントが「トリガイイベントのリストから選択されるもの」と解することについて何ら障害となるものではない。

(3) 以上のとおり、本願発明に係る請求項1の記載における「トリガイイベントは、...トリガイイベントのリストから選択される」とは、トリガイイベントa)ないしd)ごとに、トリガイイベントの検出、トリガイイベントの発生に関する合計の更新及びこの合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイイベントが選択される」ことを意図したものと解することはできない。そもそも本願明細書の発明の詳細な説明において「選択」との語が用いられている箇所は、【0032】の例示的な実施態様中の10項のみで、同箇所には、「トリガイイベントはa)~e)からなるリストから選択される」と記載されているにすぎず、本願発明が特定するトリガイイベントa)ないしd)のみからなるトリガイイベントのリストからすべてのトリガイイベントを追跡することを記載したものではなく、まして、「イベントa)ないしd)の各々ごとに、トリガイイベントの検出、トリガイイベントの発生に関する合計の更新及びこの合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイイベントが選択される」ことを意図したものということとはできない。

なお，原告は，本件審決において，本願発明が「トリガイイベントa)ないしd)のうちのいずれか1つのみを選択」するものと認定したかのように主張するが，本件審決はそのように「1つのみ」を選択することを認定も判断もしているものではなく，その請求項1に「選択」と記載されていることに従い，本願発明の特定事項として「選択」することを認定した上で，その「選択」することについては当業者が容易に想到し得ることであると判断したものである。

また，「選択」の態様には様々なものが含まれ得るが，本願発明はどのように「選択」するかまでは特定していないのであるから，本件審決においても，特定の「選択」の態様，例えば「1つのみ」を選択する場合に限って認定，判断したものではなく，逆に，特定の態様を除外して認定，判断したものでもないものであって，万一，本願発明を，原告が主張するように「すべてを共に追跡する」との意味に解したとしても，上記「すべてを共に追跡する」ことは，「選択」の態様の特別な場合として，「すべての選択肢を選択する」との態様において含まれ得ることとなり，結局，本件審決の認定判断には何ら誤りはないといえることができる。

2 取消事由2（容易想到性の判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 引用発明1ないし15は，そのいずれもディスク検証プロセスを実行すべき時期を決定するために特定のイベントしか追跡しないものであり，「ディスク検証プロセスを実行すべき時期を正確に決定するためにトリガイイベントa)ないしd)のすべてを共に追跡する」という本願発明の特徴の重要性を認識していないものであって，このような引用発明1ないし15に基づいて本願発明を想到することは不可能である。

(2) また，本願発明における「前記合計が前記しきい値を超えていると判定された際に，ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し，該実行ステップが，該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するステップ」という構成要件は，4つのすべてのトリガイイベントについて，いずれかのトリ

トリガイメントが発生するごとに、過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定することを意味するものであり、このような構成によれば、4つの異なるタイプのトリガイメントの発生及び発生履歴を考慮することによって、ディスク検証プロセスをより適切な時期に実行することができ、もって記録媒体のデータ信頼性をより高めるという格別な効果が得られるというものであって、たとえ複数のトリガイメントを並列的に検出することが当業者には自明の事項であったとしても、このような格別な効果を達成し得る本願発明の構成は、当業者にとって容易に発明をすることができるものではない。なお、引用発明4、8及び15には、複数のトリガイメントを検出することは記載されているが、4つのすべてのトリガイメントの発生ごとに、過去の履歴に合わせてディスク検証プロセスの実行頻度を設定し、これによって、上記の格別な効果を達成することが可能な本願発明の構成は開示も示唆もされていない。

(3) 以上のとおり、本願発明は先願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、本件審決は、特許法29条第2項の規定を誤って適用したものであり、取り消されるべきである。

〔被告の主張〕

(1) 取消事由1の「被告の主張」のとおり、本願発明がトリガイメントa)ないしd)のすべてを検出するものであるとは、本願発明に係る請求項1に記載も示唆もなく、また、本願明細書及び図面を参酌しても、同請求項1の記載を原告が主張するように解することはできないものであって、本願発明は、請求項1に記載のとおり「トリガイメントのリストから選択されるもの」と解すべきものであるから、原告の主張は前提を欠く。

(2) そもそも、引用発明2ないし14はトリガイメントa)ないしd)がいずれも記憶媒体のデータ信頼性に関与する事象として周知であることを例示するために掲げられたものであるところ、それら周知の事象（すなわち、トリガイメント）のうちの1つでも問題が生ずれば記憶媒体のデータ信頼性に影響を及ぼすことは明らか

である。また、個々のトリガイイベントa)ないしd)が他のトリガイイベントに対して独立して検出し得ることも明らかであって、複数のトリガイイベントa)ないしd)のそれぞれを並列的に検出することは、記憶媒体のデータ信頼性という極めて重要かつ必然的な課題において当業者には自明の事項であるから、この自明な事項に基づいて、本件審決は、記憶媒体のデータ信頼性に関与する事象たるトリガイイベントに基づく方法である引用発明1において、本願発明に係る請求項1のa)ないしd)を各々トリガイイベントとし、そのリストからトリガイイベントを選択するようにすることは当業者が容易に想到し得たものであると判断したものであって、その判断に誤りはない。

また、引用例4、8及び15には、記憶媒体のデータの信頼性に関与する事象として複数のトリガイイベントを並列的に検出することも記載されており、これは当業者に自明の事項であるといえることができる。

(3) 以上のとおり、本件審決の判断は正当であり、原告の主張は、本願発明に係る請求項1の記載に基づかないものであって理由がなく、また、仮に「トリガイイベントa)ないしd)のすべてを検出する」との原告の主張につき、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを選択肢とするとの意味において本願発明の「選択する」ことに含まれるとしても、本件審決で示された引用例に記載された事項に基づいて容易に発明することができたといえる。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（本願発明の要旨認定の誤り）について

(1) 本願発明

本願発明に係る請求項1の記載

本願発明に係る請求項1に記載された特許請求の範囲は、前記第2の2のとおりであり、トリガイイベントについては、「トリガイイベントが発生したか否かを判定し、該トリガイイベントが、a)前記記憶媒体の挿入 b)前記記憶媒体の使用期間 c)前記記憶媒体上のファイルの変更 d)前記記憶媒体上の予備テーブルの変更からなるトリガイイベントのリストから選択されるものであり」と記載されており、この記載が

らは、トリガイイベントが発生したか否かを判定するトリガイイベントは、トリガイイベントリストに含まれる上記トリガイイベントa)ないしd)から選択される1又は複数のトリガイイベントであると解されるにすぎず、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを共に選択するものとまで解することは困難というべきである。

(2) 原告の主張に対する検討

原告は、本願明細書によれば、監視すべきトリガイイベントの定義が携帯型記憶媒体等に格納され(【0011】)、このトリガイイベントが、本願発明のトリガイイベントa)ないしd)に対応する第1ないし第6のトリガイイベントとして例示され(【0012】ないし【0022】)、その各種トリガイイベントがテーブル104(本願発明の「トリガイイベントのリスト」に対応)に記録され(【0024】及び図1)、このテーブルを個々のトリガイイベント設定限界ボックス202と比較してその設定限界に達したか否かを決定し、この設定限界に達した場合にボックス205において診断が実行される(【0026】)ものであることから、本願発明が、トリガイイベントのリストを構成する異なるトリガイイベントa)ないしd)のすべてを検出するものであることが明らかであると主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願発明に係る請求項1に記載された特許請求の範囲の記載からは、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを共に選択するものとまで解することが困難である。

なお、本願発明の発明の詳細な説明においては、再書き込み可能なリムーバブル媒体であるディスクが、長期間にわたり使用される間に、保護ケースを持たないため、ディスクに引っかき傷、指紋、汚れが付くという損傷を受けやすく、データが読み取り不可能となったり、データが所与の記憶位置に正しく書き込まれないおそれがあること(【0003】～【0005】)から、ディスクがユーザにより取り扱われた程度を調べ、ディスク検証を自動的に実行することによってデータ保全の確実性を保証すること(【0006】)を目的とする発明であって、ディスクがユーザにより取り扱われた程度を調べるために監視するトリガイイベントとすることが

可能なものとして、媒体の挿入回数、媒体の使用時間数、変更されたファイル数、誤りの数及び誤りのタイプ、予備テーブルにおける変更、最新ファイルと最古ファイルのデータの時間差という6つのトリガイイベントが例示され（【0011】～【0016】、【0021】）、それぞれのディスク検証の実行方法等（【0024】～【0026】、【0028】、【0032】）について記載されており、このうちの上記 ないし 及び は、本願発明に係る請求項1に記載されたトリガイイベントである、a)の記憶媒体の挿入の回数、b)の記憶媒体の使用期間、c)の記憶媒体上のファイルの変更、d)の記憶媒体上の予備テーブルの変更にそれぞれ対応しているものということができるが、本願明細書の発明の詳細な説明には、これら6つのトリガイイベント相互の格別の関連性については記載されておらず、これら6つのトリガイイベントは、各々独立して監視できるイベントと認めるしかないものであって、この観点からも、原告の上記主張は、採用できない。

また、原告は、本願明細書【0006】の記載において、「ディスク自体」を調べることは本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d) 前記記憶媒体上の予備テーブルの変更」が、「ディスクの使用」及び「ディスクがユーザにより取り扱われた程度を調べる」ことは本願発明の「a) 前記記憶媒体の挿入」及び「b) 前記記憶媒体の使用期間」が、それぞれ含まれ、本願明細書【0025】の記載において、「それがどの程度使用されてきたか」は本願発明の「a) 前記記憶媒体の挿入」に、「クリーニングされてからどれくらい時間が経過したか」は本願発明の「b) 前記記憶媒体の使用期間」に、それぞれ対応し、「ディスクの状態」には本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」及び「d) 前記記憶媒体上の予備テーブルの変更」が、「ディスクに対して異なる動作」には本願発明の「c) 前記記憶媒体上のファイルの変更」が、それぞれ含まれ、そして、これらの「ディスクの状態」、「それがどの程度使用されてきたか」、「クリーニングされてからどれくらい時間が経過したか」、「ディスクに対して異なる動作」等のすべてに対して「適切にケア」することが記載されており、これは、本願発明が

a)～d)のすべてのトリガイベントを検出してディスク検証プロセスを実行することの根拠となり得ると主張する。しかし、これら【０００６】や【００２５】に記載の各語句が原告主張のような意味を有し、本願発明のa)ないしd)と一義的に対応するものということとはできず、これら【０００６】や【００２５】が、本願発明におけるトリガイベントa)ないしd)のすべてを選択することを記載したものと解することとはできない。

さらに、原告は、本願発明に係る請求項１の記載における「トリガイベントは、…トリガイベントのリストから選択される」とは、イベントa)ないしd)の各々ごとに、トリガイベントの検出、トリガイベントの発生に関する合計の更新及びこの合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うために「トリガイベントが選択される」ことを意図したものであって、トリガイベント a)ないしd)のうちのいずれか１つのみを選択してそのみを追跡対象とすることを意図したものではないと主張するが、トリガイベントのリストのうちから１つ又は複数のトリガイベントを選択して監視することによっても、その選択されたそれぞれのトリガイベントにつき、発生に関する合計を更新してこの合計が所定のしきい値を超えているか否かの判定を行うことができるのであって、本願明細書の発明の詳細な説明を参酌しても、本願発明が、トリガイベントa)ないしd)のすべてを選択して追跡対象としているものと解することはできない。

(3) 小括

以上によると、本願発明につき、トリガイベントa)ないしd)に係るトリガイベントはトリガイベントのリストから選択されるものであって、これらa)ないしd)のトリガイベントのすべてが共に追跡すると特定されるものではないとした本件審決の認定に誤りはなく、取消事由１は理由がない。

２ 取消事由２（容易想到性の判断の誤り）について

(1) 本願発明に係るトリガイベントの信頼性の判断手法の周知性

原告は、引用発明１ないし１５は、そのいずれもディスク検証プロセスを実行す

べき時期を決定するために特定のイベントしか追跡しないものであり、「ディスク検証プロセスを実行すべき時期を正確に決定するためにトリガイイベントa)ないしd)のすべてを共に追跡する」という本願発明の特徴の重要性を認識していないものであって、このような引用発明1ないし15に基づいて本願発明を想到することは不可能であると主張するが、上記1のとおり、本願発明は、トリガイイベントa)ないしd)のすべてを選択して追跡対象としているものと解することはできず、原告の上記主張は、前提を欠くものであって採用することができない。

(2) もっとも、本願発明は、トリガイイベントa)ないしd)のうちの1つ又は複数が選択されるものであるから、そのa)ないしd)のすべてが選択される場合も含まれることになるといえなくもない。そこで、このようなトリガイイベントa)ないしd)のすべてが選択された場合についての本願発明の進歩性の有無について、念のため、更に検討することとする。

ア 本願発明に係る「記憶媒体の挿入」、「記憶媒体の使用期間」、「記憶媒体上のファイルの変更」及び「記憶媒体上の予備テーブルの変更」のそれぞれが記憶媒体のデータ信頼性に関与する事象であること、これらの事象に基づく信頼性の判定手法として、当該事象の発生に関する合計が所定のしきい値を超えているか否かで判定するとの手法を採ること、以上がいずれも周知なものであることは当事者間に争いが無い。

イ 引用例の記載

(ア) 引用例4について

引用例4の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

【0004】【発明が解決しようとする課題】ところで、記録媒体の使用に伴うアクセス不良の発生は、必ずしも使用時間によって一義的に決まるものではない。また、アクセス不良発生後の対処では、記録した情報を保護するうえで信頼性に欠けるという問題がある。本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、故障の程度を予めモニタでき、信頼性に優れた記録媒体、その故障診断方法及び情報記録装置を提

供することを目的とする。

【０００５】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の記憶媒体によれば、情報記録装置から取出自在で、少なくともユーザ領域と交代領域とを有し、記録情報を書き換え自在な記憶媒体であって、情報記録装置内における使用時間および／または滞在時間を記録する時間情報領域が設けられている構成としたものである。

【０００６】上記目的を達成するため本発明の記録媒体の故障診断方法によれば、記録された交代処理の発生エリアまたは発生件数に係る情報に基づいて記録媒体の故障を診断する構成としたのである。好ましくは、更に記録媒体の前記情報記録装置内における使用時間および／または滞在時間に係る情報を加味して該記録媒体の故障を診断する。

以上によると、引用例４には、情報記録装置から取出自在な記録媒体において、「記録された交代処理の発生エリアまたは発生件数に係る情報」、「使用時間」及び「滞在時間」という複数の事象に基づいて、故障の程度を監視・診断する技術が記載されている。

(イ) 引用例８について

引用例８の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

〔概要〕記憶媒体に少なくとも情報の書き込み及び読み取りを行う記憶装置に関し、記憶媒体の使用限界時期を管理すること目的とし、前記記憶媒体に、予め媒体の使用限界時間を記憶した使用限界時間記憶領域と、前記記憶媒体に、予め前記記憶媒体の読み取り及び書き込み時の障害発生の限界数を記憶した障害発生限界数記憶領域と、前記記憶媒体の使用時間を記憶する使用時間記憶領域と、前記記憶媒体の障害発生数を記憶する障害発生数記憶領域を設け、前記記憶媒体の使用時間記憶領域に、前記記憶媒体が使用される毎に、使用時間を書き込む使用時間書込手段と、前記障害発生数記憶領域に、障害が発生した毎に、障害発生数を書き込む障害発生数書込手段と、前記使用限界時間記憶領域に記憶された使用限界時間と、障害発生

限界数記憶領域に記憶された障害発生の限界数と，前記障害発生数記憶手段に記憶された障害発生数を比較して記憶媒体の使用限界を検出する使用限界検出手段を有する構成とする（１頁右欄１１行～２頁左上欄１２行）。

〔産業上の利用分野〕本発明は書き込み及び読み取りを行われる記憶媒体の使用期限を管理する記憶装置に関する（２頁左上欄１３～１５行）。

本発明の目的は，上記課題を悉く解決し，フロッピーディスクの寿命や，リトライ可能なエラーの発生状況を機械的に把握し，使用者に警告を与えることを目的とする（３頁右上欄１１～１４行）。

第１図は本発明の原理説明図である。５２は記憶媒体，４３は使用限界時間記憶領域，４５は障害発生限界数記憶領域，４４は使用時間記憶領域，４６，４７は障害発生数記憶領域，６１は使用時間書込手段，６２は障害発生数書込手段，６３は使用限界検出手段である（３頁右上欄１６行～左下欄１行）。

記憶媒体５２に，予め使用限界時間記憶領域４３と，障害発生限界数記憶領域４５（判決注：「４３」との記載は「４５」の誤記と解する。）と，使用時間記憶領域４４と，障害発生数記憶領域４６，４７（判決注：「４５」との記載は誤記と解する。以下同じ。）を設け，記憶媒体使用毎に，使用時間書込手段６１と障害発生数書込手段６２が，使用時間記憶領域４４と障害発生数記憶領域４６，４７にそれぞれの情報を書き込む。そして，前記４つの記憶領域に記憶されている情報を比較して，使用限界検出手段記憶６３が使用限界を検出する（３頁右下欄３～１１行）。

以上の記載によると，引用例８は，記憶媒体の「使用時間」及び「障害発生数」を記憶し，予め記憶されている「使用限界時間」及び「障害発生限界数」と比較することで，記憶媒体の使用限界を検出するものということができる。

（ウ）引用例１５について

引用例１５の特許請求の範囲には，次の記載がある。

【請求項１】オートチェンジャーと，１台以上のドライブと複数の可搬型メディアとからなる情報記憶装置において，上記各メディアの信頼性を決定する信頼性決定

手段と、この信頼性決定手段で決定されるメディア毎の信頼性の値を管理する管理手段と、この管理手段で管理されるメディア毎の信頼性の値で予め定められた値を下回ったメディアがあった場合に外部に対して新しいメディアの要求を送信する送信手段と、を具備したことを特徴とする情報記憶装置。

【請求項 2】上記信頼性決定手段は、メディアの使用時間、総アクセス回数、エラー発生回数、メディアに情報が記憶されるブロック毎のアクセス回数とから求めることを特徴とする請求項 1 記載の情報記憶装置。

引用例 15 の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

【0001】【発明の属する技術分野】この発明は、情報記憶装置に係り、特にオートチェンジャーと、1 台以上のドライブと複数の可搬型メディアとからなり、装置内のメディアの信頼性を常にある一定以上に保つことができる情報記憶装置に関する。

【0023】図 2 にメディア管理テーブル 106 a を示す。メディア管理テーブル 106 a は磁気ディスク 106 上に格納され、メインメモリ 103 上に読み出されて用いられる。メディア管理テーブル 106 a は、メディア番号 201、格納場所 202、使用ブロックのビットマップ 203、使用量 204、使用開始時間 205、各々のメディアの各々のブロックにおけるアクセス回数が所定数を越えた危険ブロック数 208、エラー発生回数を記憶するエラー回数 209、信頼性 206、mode 207 とから構成されている。

以上の記載によると、引用例 15 は、メディアの「使用時間」、「総アクセス回数」、「エラー発生回数」及び「ブロック毎のアクセス回数」により、メディアの信頼性を判定する技術であるといえることができる。

(エ) 上記(ア)ないし(ウ)によると、メディア（記憶媒体）のデータの信頼性に係る事項として、複数のトリガイベントを並列的に監視することが当業者にとって自明の事項であるといわなければならない。

ウ そうすると、記憶媒体がユーザにより取り扱われた程度を調べるために、上

記アのとおりにデータ信頼性に関与するものとして周知なトリガイイベントである本願発明に係る「記憶媒体の挿入」，「記憶媒体の使用期間」，「記憶媒体上のファイルの変更」及び「記憶媒体上の予備テーブルの変更」につき，この中から複数のトリガイイベントを選択して監視する構成とすることも，当業者が容易に想到することができ，上記４つすべてを選択することについてもこの複数選択の１つということができるから，やはり当業者が容易に想到することができるものであるということができる。

(3) 原告の主張に対する検討

原告は，本願発明の「前記合計が前記しきい値を超えていると判定された際に，ディスク検証のためのディスク検証プロセスを自動的に実行し，該実行ステップが，該実行の頻度を前記記憶媒体の過去の履歴に合わせて設定するステップ」という構成要件は，４つのすべてのトリガイイベントについて，いずれかのトリガイイベントが発生するごとに，過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定することを意味し，これによりディスク検証プロセスをより適切な時期に実行することができ，記録媒体のデータ信頼性をより高めるという格別の効果が得られるものであって，複数のトリガイイベントを並列的に検出することが当業者にとって自明の事項であったとしても，本願発明が容易想到ということはできないと主張するが，上記１のとおりに，本願発明は，トリガイイベントa)ないしd)のすべてを選択するものということはず，原告の上記主張は，前提において誤りがあり，採用することはできない。

なお，本願発明につき，トリガイイベントのリストから複数の選択をする場合の１つとして，トリガイイベントa)ないしd)のすべてについて過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定することを考慮するとしても，上記(2)のとおりに，本願発明に係るa)ないしd)のすべてを選択することについても当業者が容易に想到することができるものであるところ，引用例１の発明の詳細な説明には，「本発明は，前記従来技術の不備を解消するためになされたものであって，その第１の

目的は、寿命管理用の情報が記録された光記録媒体を提供することであり、またその第2の目的は、そのような光記録媒体を用いた寿命管理方法を提供することであり、またその第3の目的は、そのような光記録媒体を用いた寿命管理システムを提供することにある。」との記載（3頁右上欄14行～左下欄1行）、「また、前記第2の目的を達成するためのさらに他の手段として、記録領域または非記録領域の一部に寿命検査およびメンテナンスを行うべき期日情報が光学的に読み出し可能な手段をもって記録された光記録媒体をドライブにかけ、前記記録領域の一部に形成されたユーザー領域に対して記録／再生動作を実行する以前に前記期日情報を読み出し、使用日が寿命検査およびメンテナンスを行うべき期日を超えているか否かについて判断し、期日を超えている場合には、寿命検査及びメンテナンスを自動的に実行するようにした。」との記載（3頁右下欄12行～4頁左上欄2行）、「以下、前記光記録媒体を用いた寿命管理方法について説明する。まず、前記光記録媒体1をドライブにかけ、期日情報記録領域7から第5図に例示したテーブルを読み出す。寿命検査およびメンテナンスを行ったことを示すフラグが記録されていない年月日のうち、最も若い次数の年月日…と媒体の使用日とを比較し、媒体の使用日が未だこの寿命検査及びメンテナンスを行うべき年月日に至っていない場合には、一応当該光記録媒体の寿命には問題がないと判断されるので、ユーザー領域3に光学ヘッドをシークしてユーザー情報の記録／再生を行う。媒体の使用日が寿命検査およびメンテナンスを行うべき年月日を過ぎている場合には、ユーザー領域3に対するユーザー情報の記録／再生を禁止し、当該光記録媒体の寿命検査およびメンテナンスを行う。」との記載（5頁左下欄8行～右下欄6行）、「前記実施例においては、一定期間ごとに寿命検知及びメンテナンスを実行するようにしたが、製造年月日からの期間が長くなるに従って、寿命検知及びメンテナンス期間を短くすることもできる。」との記載（8頁左上欄9～13行）があり、これによると、引用例1には、過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定することが記載されているということができ、トリガイベントa)ないしd)の

すべてについて過去の履歴を考慮してディスク検証プロセスの実行頻度を設定することも、容易に想到することができたといえることができ、本願発明につき格別の効果があるということもできない。

(4) 以上によると、取消事由 2 も理由がないといわざるを得ない。

3 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、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 浅 井 憲