

平成17年（行ケ）第10198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		堀研一
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
同		宮下正之
		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2002-24967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2001-337455号。以下「本願」という。平成10年11月2日に特許出願された特願平10-311671号、平成10年11月26日に特許出願された特願平10-336330号、平成10年11月26日に特許出願された特願平10-336331号及び平成11年10月18日に特許出願された特願平11-296012号を優先権主張の基礎として平成11年11月2日に特許出願された特願平11-312314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。請求項の数は36）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26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2002-24967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】印刷装置に着脱可能に装着されるインク容器であって、印刷用インクを収容するインク収容部と、少なくとも前記インク収容部内のインク量情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶部とを備えると共に、前記記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされると共に、前記印刷装置によって最先に書き込みアクセスされる位置に前記インク量情報を書き換え可能に格納するインク量情報記憶領域を有するインク容器。」（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1」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）、特開平8-177608号公報（甲5。以下「引用刊行物2」という。）に記載された事項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 に着脱可能に取りつけら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 に読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶素子 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、製造日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

「印刷装置に着脱可能に装着されるカートリッジであって、印刷用インクを収容するインク収容部と、前記インク収容部内のインク量情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶手段を備え、前記記憶手段は前記インク量情報を書き換え可能に格納するインク量情報記憶領域を有するカートリッジ」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、クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であるのに対して、引用刊行物 1 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、クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であるのか否か、定かではない点。

(相違点 3)

本願発明の「記憶手段」に設けられた「インク量情報記憶領域」は、印刷装置によって最先に書込アクセスされる位置に設けられているのに対して、引用発明においては、「インク量記憶情報領域」が記憶素子 14 内のどのような位置に設けられているのか、定かではない点。

第 3 原告主張の取消事由の要点

審決は、相違点 2、3 の判断を誤る（取消事由 1、2）とともに、審判手続に重大な瑕疵がある（取消事由 3）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（相違点 2 の判断の誤り）

審決は、「引用刊行物 1 記載の発明において、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、当業者が容易になし得たことである。」（審決書 6 頁 14 行～16 行）と判断しているが、この判断は誤りである。

(1) 審決は、相違点 2 に関し、「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、インク量情報（インクの残量）を記憶するための記憶部を設ける際に、当該記憶部として、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」、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。）」と認定し、この認定に基づいて、「引用刊行物 1 記載の発明において、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、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。

(2) 本願発明は、「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」を有するものである。これに対して、審決の挙げる上記各公報（甲 6～甲 8）のいずれにも、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」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」および「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記憶部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。

(3) 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旨主張する。

しかし、乙1~4、甲5には、これらが、同義ないし同一技術のものであることは何ら記載されておらず、この主張は失当である。

仮に、2つの技術用語を混同している文献が一部に存在するとしても、そのような誤用の事実に基づいて、「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」とが同義であるとすることはできない。

また、被告は、「市販のシリアルアクセスメモリのほとんどはシーケンシャル読み出しモードで動作する」(乙4)ことを根拠として、審決で周知例として例示したものは、シーケンシャルにアクセスされるものと解することが自然である旨を主張するが、「シリアルアクセス」と「シーケンシャルアクセス」とは異なる技術であるから、甲6~甲8の「シリアルアクセスメモリ」が、「シーケンシャルにアクセスされる」メモリであるとはいえない。

(4) 被告は、本願明細書に、「シーケンシャルアクセスしか行われない安価なEEPROMを用いた」(甲2、段落【0083】)と記載されていることを根拠に、「安価」であるというからには、シーケンシャルにアクセスされるメモリが市場で流通していることを原告自身が認めたことにほかならない旨を主張する。

しかし、上記記載において、「安価」とあるのは、該メモリが市場に流通していて販売価格が低いことを意味するのではなく、該メモリの構成が比較的単純であるため、該メモリの製造コストが低いことを意味するものである。

また、被告は、乙5及び乙7を挙げ、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り、引用刊行物1記載のメモリとして、安価として知られるシーケンシャルにアクセスされるメモリを採用することは容易になし得る旨主張する。しかし、乙7は、低速アクセスメモリが安価なこと等を記載しているものであって、「シーケンシャルアクセスしか行われないメモリ」が安価であることは記載していない。乙5(岩波情報科学辞典)には、たしかに「逐次アクセスメモリ」の説明中に「価格が安い利点がある」との記載があるが、乙5は、平成2年(1990年)に発行されたものであって、同辞典の執筆時である1980年代には「逐次アクセスメモリ」は安価で市場に流通していたものとも考えられるが、本願の優先権主張の日には、「シーケンシャルにアクセスされる」メモリは、市場に流通していないか、まれにしか流通していなかった。したがって、乙5は、本願の優先権主張の日よりはるか以前の1980年代に「逐次アクセスメモリ」に「価格が安い利点」があったことを示すにすぎない。

(5) 本願発明の「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」は、本願明細書に、「シーケンシャルアクセスしか行われない」(甲2、段落【0022】、【0030】、【0035】、【0083】)と記載されていることから、「シーケンシャルアクセスしか行われない記憶部」と解釈すべきであるところ、かかるメモリの採用を想到することは困難である。

すなわち、本願の優先権主張の日前において、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、市場に流通していないか、あるいはまれに流通しているだけであり、ランダムにアクセスされるメモリが主流となっていた。このようなメモリの流通状況を考慮すれば、当業者は、通常であれば、容易に入手可能な安価なラ

ンダムアクセスメモリを採用する。しかしながら、本願発明の発明者らは、メモリをインク容器に搭載し、コンセントが抜かれること等による書き込み処理の中断によって書き込みが不完全に終わる事態にも、重要なインク量情報を確実に書き込むという特殊な処理を実行するために、敢えて入手困難なシーケンシャルアクセスしか行われないメモリを採用したものである。

このように、メモリの価格のみを考慮しては、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困難であり、不意に電源が遮断され、電圧が次第に低下するという状況を考慮しなければ、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困難である。

なお、被告は、乙10を挙げて、「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリ（「ビット・シーケンシャル・タイプ」）は本願の優先権主張の日前に周知であるとも主張するが、専門誌に1度掲載された事実があるからといって、かかるメモリが当業者間で周知であったとはいえない。

(6) シーケンシャルアクセスしか行われないメモリ（「ビット・シーケンシャル・タイプ」）を採用することによって、以下のような、種々の利点が生じる。

利点1) メモリチップは、樹脂などによって封止され、いわゆるモールドされた状態で小さなスペースしかないインク容器に搭載される。

利点2) ランダムアクセスされるメモリは、アドレスを指定する信号を解釈するためのアドレスデコーダが必要であるのに対して、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、アドレスを指定されることなく常に各アドレスに順番にアクセスされるため、そのようなアドレスデコーダが必要ない。よって、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、ランダムアクセスされるメモリと比較して、回路規模が小さくなり、消費電流が小さくて済む。この結果、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、不意に電源が遮断された時にも、キャパシタに蓄えられた限られた電荷のみで、より長時間、安定して動作して、情報を書き込むことができる。

利点3) 採用メモリは、ランダムアクセスされるメモリと比較して回路規模が小さいため、信頼性が高い。具体的には、採用メモリは、回路規模が小さく構成が単純であるため、電源が遮断された時に瞬間的に発生するノイズによる予測不能な誤動作が少ないとともに、故障も少ない。

利点4) 不意に電源が遮断された時には、キャパシタの電圧（すなわちメモリの電源電圧）が時間と共に低下し、メモリは、電圧が次第に低下する中で、重要なインク量情報を書き込む必要がある。仮に、ランダムアクセスされるメモリが採用される場合には、電圧低下の影響でアドレスのデコードに失敗してしまい、インク量情報が格納されるべき領域のアドレスが誤って指定される恐れがある。この場合には、該領域には他のデータが誤って格納されてしまい、この結果、重要なインク量情報が破損してしまう。一方、採用メモリでは、メモリセルは一方向に順次選択されるのみなので、インク量情報が格納されるべき領域に、他のデータが格納される可能性をかなり低減させることができる。

利点5) 回路に供給される電圧が変化する際には、隣接する回路同士がキャパシタのように機能して、意図しない電位差を作り出し、回路全体として意図しない動作をすることがある。一方、ランダムアクセスされるメモリでは、任意のメモリセルが選択され得る。このため、ランダムアクセスされるメモリについて、電圧が次第に低下する状況下で任意の選択順序で実行されるアクセス動作を保証するためには、様々な選択の組み合わせについて、膨大な量のテストを実施する必要がある。一方、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリでは、一方向に定められた選択順序で実行されるアクセス動作のみを保証すれば済み、動作保証のためのテストも容易に実施可能である。すなわち、採用メモリでは、ランダムアクセスされるメモリと比較して動作が単純であり、この結果、電圧が次第に低下する際の動作を容易に保証することができる。

2 取消事由2（相違点3の判断の誤り）

(1) (7) 審決は、「本願請求項1に係る発明の「記憶部」は、……データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリーをも包含するものであって、本願請求項1に係る発明は本願明細書に記載された「短時間の内にデータの書き換えを完了することができる」、「電力が供給されている期間に充分書き込み処理を終了することができる」という効果を有さないものをも包含するものと解され、そもそもデータをどのような配置でメモリに格納するかは当業者が適宜決定し得るものであって、相違点3に関する本願請求項1に係る発明の構成を採用するこ

とによって技術的効果が生じないのであれば、当該構成は単なる設計事項にすぎない」（審決書7頁20行～29行）と判断したが、この判断は、誤りである。

(イ) 本願発明の「記憶部」は、データ全体の一部をそれぞれ構成するブロックの単位での（すなわち、全体で一括ではない）読み出し／書き込みを前提とするものである。本願発明の「記憶部」の一例であるEEPROMも、一括ではなく、バイト単位、ブロック（ページ）単位でデータを消去し、書き込むことが可能なものである（甲11、甲12）。したがって、本願発明の記憶部に、「データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリー」は包含されないのであって、本願発明において技術的効果が生じないとはできない。しかも、本願明細書（甲2、甲3）には、実施例において、「インク残量データ」に関する効果が記載されているにもかかわらず（段落【0085】、【0115】、【0116】）、審決は、かかる効果を正解せず、「EEPROM内の全データ」について、データの書き込み処理が早期に完了するわけではない旨の誤解をしている。

(ウ) また、仮に、特許請求の範囲に記載された構成に含まれる一部の態様が効果を奏しないものであるとしても、そのことに基づいて、当該構成を単なる設計事項にすぎないと認定し、発明全体の進歩性を否定するのは誤りである。

(エ) 以上のとおり、相違点3に関し、審決が、「当該構成は単なる設計事項にすぎない」とした上記判断は、誤りである。

(2)(7) 審決は、「仮に、本願請求項1に係る発明の「記憶部」が、データの書き込み時に、必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を意味するものであり、上記本願明細書に記載された効果を有するものだとしても……引用刊行物1記載の発明において、データの早期書き換え完了を目的として、記憶素子として、書き込み時に必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を採用し、かつ、当該記憶装置内に、「インクの液位」データを、アクセスされる最先の位置に格納するように構成することは、引用刊行物1及び引用刊行物2に接した当業者であれば、容易に想到し得る事項である。」（審決書7頁30行～8頁13行）と判断したが、誤りである。

(イ) 本願発明の目的は、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することである（甲2、段落【0005】参照）。そして、本願発明によれば、「プラグがコンセントから抜かれる前にデータの書き換えを完了でき」、それ故、「データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。」（甲2、段落【0022】参照）という効果を奏する。

一方、引用刊行物1（甲4）においては、インクの液位データは更新されるものの、インク残量の情報を迅速、確実に記憶して、データの書き換え異常のリスクを低減するという課題については、まったく認識されていない。引用刊行物2（甲5）においては、EEPROM5に記憶されているのは、「水温センサのオープン／ショート判定値、吸気温センサのオープン／ショート判定値やISCバルブ異常判定値などの判定値データ」及び「これらの判定値データを使用して故障診断を行う補助プログラムとしての水温センサ、吸気温センサやISCバルブなどの診断プログラム」であって（段落【0017】参照）、いずれも読み出されるだけのものである。

したがって、引用刊行物1にも引用刊行物2にも、引用発明から本願発明に至る動機付けとなり得る技術的課題は見いだされない。

(ウ) 審決は、引用刊行物1について、「記憶素子14に記憶するデータとして例示されたもののうち、最も頻繁にアクセスされるデータが「インクの液位」データであることは容易に把握できる」（審決書8頁5行～7行）とし、引用刊行物2に、「シリアル通信方式のEEPROM内に、複数のデータを格納する際に、使用頻度（読み出しの頻度）の高いデータが記憶される第1エリアを、アドレス領域の先頭から前半の部分に格納する技術が開示されて」いる（審決書7頁35行～8頁1行）として、上記(7)のように判断している。

しかし、本願明細書（甲2、甲3）においても、引用刊行物1（甲4）においても、「データへのアクセスの頻度」については、言及も認識もされていない。

すなわち、引用刊行物1においては、インクの液位のデータのみが磁気片メモリーに「書き込まれる」のではなく、すべての書き込みデータ及び読み出しデータが書き換えられると考えられる（3頁右下欄7行～4頁左上欄8行の記載）から、アクセス頻度についての認識はない。また、引用刊行物1において、仮に、

「アクセスの頻度」という観点を導入することが許されるとしても、甲6の記載（段落【0006】）からすると、引用刊行物1における最もアクセス頻度の高いデータが、インクポンプの往復動数であると判断されることも考えられるから、最も頻繁にアクセスされるデータが『インクの液位』データであると把握できない（なお、引用刊行物1においては、半導体メモリーを利用する場合に、印刷ヘッドが読取／書込みヘッド44を通過する際に、換言すれば、印刷ヘッドが移動している間に、どのようにインクの液位のデータを書き込めばよいのかが不明であり、引用刊行物1は実施可能要件を備えておらず、拒絶理由を構成する引用文献とはなり得ない。）。

また、引用刊行物2に記載された事項は、常に必要とされるデータは先に読み出し、場合によっては必要ないデータについては、そのデータを使用しないときには読み出さないというものであり（段落【0040】、【0041】）、「読み出し頻度」の高低は、引用刊行物2記載の技術を実施した結果にすぎないから、当該技術そのものを、「読み出し頻度」の高低で把握することはできない。

(イ) さらに、引用刊行物2においては、シリアル通信方式のEEPROMが使用されているものの（段落【0015】）、このEEPROMは、データやアドレスを、シリアル・バスで与えるもので（甲9、50頁右欄下段）あり、外部からEEPROMにデータを伝送する方式が特定されているにすぎないから、EEPROMの所定のエリアに所定のデータを格納する旨は記載されているとしても、EEPROM内のデータの配置と、それらのデータがアクセスされる順番との関係は開示されていない。したがって、引用刊行物2において、EEPROMのいずれの位置が「アクセスされる最先の位置」であるかを特定することはできない。

(ロ) 被告は、「引用刊行物1及び引用刊行物2に接した当業者にとって、引用刊行物1に記載されたデータのうち、最もアクセス頻度の高いデータを把握し、当該データの格納位置をアドレス領域の先頭の部分に設定しようと試みることは、自然な発想である」旨を主張する。

しかし、引用刊行物1及び2には、「読み出しの頻度」又は「書き込みの頻度」について、記載も示唆もされていない。しかも、引用発明と引用刊行物2記載の事項とは技術分野を異にする。したがって、引用刊行物2に、表面的に記載されているにすぎない「頻度」なる文言を媒介として、引用発明から、「インク量」という一要素を取り上げ、引用刊行物2の「読み出しデータ、プログラム」を「書き込みデータ」に置き換えたうえで、引用発明と引用刊行物2記載の事項の組み合わせを想到容易とする審決の判断は、後知恵による判断である。

(3)(7) 被告は、引用発明においても、記憶装置にアクセスする際に、制御装置の処理負担を軽減しその処理時間を短くしたいという技術的要請が存在することは当業者に自明な事項であるとして、引用刊行物2記載の技術を適用する動機付けの存在を主張するが、印刷ヘッドが読取／書込みヘッド44を通過するのは、印刷を行っているときであり（甲4、3頁右下欄19行～4頁左上欄2行、FIG. 2）、通過スピードは、インク滴を吐出する際の技術的な要請に基づいて決定されるのであるから、磁気片14へのデータの書き込みは、読取／書込みヘッド44の領域を通過する時間内で達成されればよく、それ以上に「処理時間を短くしたい」という技術的要請は存在しない。仮に、引用発明において、「処理時間を短くしたい」という技術的要請が存在するのなら、任意の場所（アドレス）にアクセスできず、順番にアドレスにアクセスしなければならないシーケンシャル・アクセス・メモリーを採用することは、その要請に反する。

(イ) また、引用刊行物2に記載されているのは、読み出されるだけで書き換えられることがない「プログラム」及び「判定値データ」に関する技術であるから、引用発明に引用刊行物2記載の技術を適用し得るとしても、当然、書き換えられることがないデータについて適用されるものというべきであり、これらを組み合わせたとしても、本願発明に到達することはできない。

(4) 被告は、本願発明の効果について、書き換えに要する時間はきわめて短いから、インク残量データを記憶領域の先頭以外の位置に格納した場合に、書き換えが完了しないのであれば、同データを先頭に格納したとしてもそのほとんどの場合において、書き換えを完了できない旨を主張する。しかし、ユーザによっていつ電源が落とされるか分からない状況下で、シーケンシャルにアクセスされる記憶部において、データを最先にアクセスされる位置に格納した場合と、より後にアクセスされる位置に格納した場合とでは、最先にアクセスされる位置に格納した場合の方がより確実にデータを格納できることは論理的に導かれることである。

3 取消事由3（審理手続上の瑕疵）

(1) (7) 審決は、本願明細書に記載された「EEPROM」が、「全データを消去してから、修正するデータを含む全データを入力しなければならない」ものであるから、「記憶部」として「EEPROM」を使用する態様にあつては、「データの書き込み処理が短時間に完了することはない」と認定し（審決書7頁3行～12行）、さらに、上記認定に基づいて、本願発明の「記憶部」は、データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリーをも包含すると認定している。

(4) 明細書に記載された実施例が、請求項に記載された発明の効果を奏するものではなく、また、この効果を奏するような、他の実施例が明細書に記載されていない場合には、平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項（以下「改正前特許法36条4項」という。）の記載要件不備として、また、請求項に記載された発明が、所定の効果を奏すると主張されるとしても、その発明が、詳細な説明に記載されていない場合は、特許法36条6項1号の記載要件不備として、それぞれ拒絶されるべきものである。

審決の上記認定は、「EEPROM」を使用する実施例では、本願発明の効果を奏しないこと、請求項1には、明細書中に記載されない発明が記載されているとするものであり、上記の記載要件不備が存在することを指摘するものであるから、特許法36条が拒絶の理由とされるべきものである。しかし、拒絶査定（甲13）の理由は、拒絶理由通知書（甲14）に示されている「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。」というもののだけである。

そうすると、上記認定によれば、本件においては、査定の理由とは異なる拒絶理由に該当するといふべきであるから、特許法159条2項において準用する同法50条の規定により、審判官は、審判請求人（原告）に対し拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならないことになるが、審判請求人（原告）は拒絶の理由の通知を受けておらず、意見書を提出する機会も、「特許請求の範囲」又は明細書の「発明の詳細な説明」の記載について補正をする機会（特許法17条の2第1項1号）を与えられていない。

(5) 上記のとおり、審判手続には、審判請求人（原告）に意見書を提出する機会及び請求項を補正する機会を与えずに不成立審決を行ったという、手続上の瑕疵がある。

(2) 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を与えられておらず、審判には、手続上の瑕疵がある。

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。

(3) 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、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（相違点2の判断の誤り）について

(1) 原告は、審決挙示の周知例（甲6～甲8）のいずれにも「クロック信号に

同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」は記載されていないから、審決には、周知技術でないものを周知技術であると誤って認定したという瑕疵がある旨主張する。

(2) 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」は、一般に同義の用語として用いられているから(乙1～乙4, 甲5), 甲6～甲8のシリアルアクセスメモリーや、シリアルデータが入出力される不揮発性メモリーは、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り、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) 仮に、審決で周知例として例示したものが、シーケンシャルにアクセスされるメモリーとはいえないとしても、本願明細書(及び優先権主張の基礎となる特願平10-336330号の明細書(乙8))に「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」(本願明細書(甲2)の段落【0083】、乙8の段落【0056】)との記載があり、「安価」というからには、シーケンシャルにアクセスされるメモリーが市場で流通していることを原告自身が認めたことにほかならない。

さらに、シーケンシャルにアクセスされるメモリーが安価であることは、乙5, 乙7にもみられるように、本願の優先権主張の日前に周知の事項であって、引用刊行物1に記載されたメモリーは、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のだから、引用刊行物1記載のメモリーとして、安価として知られるシーケンシャルにアクセスされるメモリーを採用することは、当業者が容易になし得たことである。

(4) また、仮に、本願発明の「記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる」という記載が、記憶部が「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリーであることを意味しているとしても、「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリーは本願の優先権主張の日前に周知である(乙10において、シリアルEEPROMの三つの方式のうちの「ビット・シーケンシャル・タイプ」のEEPROM参照)。また、「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリーが市場で安価に流通していることは、原告自身が認めている。

したがって、インクを消費し尽くすと交換される消耗品であるインク容器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」メモリーを採用することは、当業者が容易になし得たことである。

2 取消事由2(相違点3の判断の誤り)について

(1)(7) 原告は、本願明細書に記載されたEEPROMは、一括ではなく、バイト単位、ブロック(ページ)単位でデータを消去し、書き込むことが可能であり、さらに、本願発明の「記憶部」は、「データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリー」を包含しないものであるから、本願発明は、本願明細書に記載されたとおりの効果を奏するものであると主張する。そして、インク量情報記憶領域を印刷装置によって最先に書込アクセスされる位置に設ける点(相違点3)は、単なる設計事項にすぎないとした審決には誤りがあると主張している。

(4) 本願明細書に記載されたEEPROMが、一括ではなく、バイト単位、ブロック(ページ)単位でデータを消去し、書き込むことが可能である点については争わない。しかし、そもそも、審決は、本願発明の「記憶部」は、「データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリー」をも包含すると考えられることから、本願発明が本件明細書の記載中の効果を有しないのではないかと疑念があり、もしそうであるならば、相違点3に係る構成は単なる設計事項でしかないと考えられることを指摘しただけであって、相違点3に関しての進歩性の判断を示した部分は、当該記載の後に続く部分(審決書7頁30行の「仮に」以降の部分)であるから、相違点3に関しての進歩性の判断自体に誤りはない。

(2)(7) 原告は、引用刊行物1(甲4)及び引用刊行物2(甲5)においては、インク残量の情報を迅速、確実に記憶して、データの書き換え異常のリスクを低減するという課題については、まったく認識されておらず、本願発明に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見出せない、また、仮に、引用発明に引用刊行物2記載の技術を適用することが可能であったとしても、引用刊行物2記載の技術は、読み出されるだけで書き換えられることがないプログラム及び判定値データに関する

技術であるから、引用発明に適用する際には、書き換えられることがないデータの格納位置について適用されるものであって、書き換えられるデータであるインクの液位には適用されるべきではない旨を主張する。

(イ) しかし、審決は、引用発明において、相違点3に係る本願発明の構成を採用することは容易に想到され、その場合、本願明細書に記載の効果（段落【0022】）を当然に有することを指摘しているものであって、引用発明に引用刊行物2記載の技術を適用する際の動機付けが、データの書き換え異常のリスクを低減することであるとしているわけではない。つまり、引用発明においても、記憶装置にアクセスする際に、制御装置の処理負担を軽減しその処理時間を短くしたいという技術的要請が存在することは当業者に自明な事項であるから、引用刊行物2記載の技術を引用発明に適用することには、十分な動機付けが存在する。

また、引用刊行物2記載の技術を、更新されるデータに適用することを阻害する要因は存在しないし、更新されるデータに適用した場合にも、同様に、制御装置の処理負担を軽減し、処理時間を短くできるという効果を得ることができることは、当業者ならずとも容易に予測できることであるから、引用刊行物2記載の技術が、書き換えられることがないデータの格納位置について適用されるものであるということとはできない。

(3)(7) 原告は、本願明細書（甲2、甲3）にも引用刊行物1（甲4）にも「データへのアクセスの頻度」について言及も認識もされていないとして、審決が、引用刊行物1で記憶素子14に記憶するデータとして例示されたもののうち、最も頻繁にアクセスされるデータがインクの液位データであることは容易に把握できると判断したことは誤りである旨を主張する。

(イ) しかし、引用刊行物1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（甲4、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、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、「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が容易に把握できるとした審決の判断に誤りはない。

(ウ) たしかに、引用刊行物2（甲5）に記載された使用頻度の高いデータは読み出しのみが行われるプログラムやデータであって、更新が行われるものではないが、後述するように、引用刊行物2には、使用頻度が高いデータをアドレス領域の先頭の前半部分に格納する技術思想が開示されており、当該技術思想を更新されるデータに適用することを阻害する要因は存在しないし、更新されるデータに適用した場合にも、引用刊行物2（甲5）に開示された技術思想と同様の、制御装置の処理負担を軽減し、処理時間を短くできるという効果（段落【0006】、【0047】）を得ることができることは、当業者ならずとも容易に予測できることであるから、引用刊行物1及び2に接した当業者にとって、引用刊行物1に記載されたデータのうち、最もアクセス頻度の高いデータを把握し、当該データの格納位置をアドレス領域の先頭の部分に設定しようと試みることは、自然な発想である。

(4)(7) 原告は、引用刊行物2（甲5）に記載されたシリアル通信方式のEEPROMは、シーケンシャルにアクセスされるメモリではなく、EEPROM内のデータの配置と、それらのデータがアクセスされる順番との関係は開示されていないから、審決が、引用刊行物2には、シリアル通信方式のEEPROM内に、複数のデータを格納する際に、使用頻度の高いデータが記憶される第1エリアを、アドレス領域の先頭から前半の部分に格納する技術が開示されていると認定した点は誤りであり、引用発明と引用刊行物2記載の技術とを組み合わせても、本願発明に到達することはできない旨を主張する。

(イ) しかし、引用刊行物2（甲5）に記載された「シリアル通信方式EEPROM」が、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」であることは、同刊行物の記載（段落【0015】、【0024】～【0026】、【0030】～【0032】）から明らかである。

(ウ) また、引用刊行物2（甲5）には、「……外部診断装置が制御装置に接続される機会は定期点検時などであって希少であり、そのためのデータ出力用プログラム及びデータを毎回時間をかけてEEPROMより読込んでRAMに転送するのは、制御装置にとっては余分な処理負担となり、処理時間が長くなる不具合があった。」（段落【0004】～段落【0006】）と記載されており、この記載からすると、シリアル通信方式EEPROMを用いる場合、使用頻度が低いプログ

ラムやデータを毎回読み出すのは、制御装置にとって余分な処理負担となり、処理時間が長くなるとの技術的課題が示されている。

(エ) また、引用刊行物2には、「EEPROM5のアドレスマップを示す図2において、アドレス領域の先頭から前半は第1エリアであり、……これらの第1エリアに記憶されている診断プログラム及び判定値データは、エンジンの作動時において毎回使用される使用頻度の高いものである。……第1エリア以降は第2エリアであり、……これらの第2エリアに記憶されている出力用プログラムは、外部診断装置9がECU6に接続されているときのみ使用されるものであり、その使用頻度は低い。」(段落【0017】～段落【0018】)と記載されており、アドレス領域の先頭から前半部分に、使用頻度の高いプログラムやデータ(以下、「データ」と総称する。)を格納する第1エリアを設けることが示されている。

(オ) さらに、引用刊行物2には、「リセット解除後のイニシャライズ処理における制御内容のフローチャートを示す図3において、……CPU1のアドレスマップ上でEEPROM5に割当てられている領域の先頭アドレスNを、アドレスカウンタに初期設定する。」(段落【0019】)と記載されており、イニシャライズ処理を行った後に、EEPROM5にアクセスする際の最先のアドレスは、先頭アドレスNであることが示されている。

(カ) そして、引用刊行物2には、「前記制御手段は、第1エリアの記憶内容を先に前記作業用記憶手段に転送し、特殊要件が成立しているときに第2エリアの記憶内容を作業用記憶手段に転送する」(請求項1)、「第1エリアの記憶内容を先に作業用記憶手段に転送し、使用頻度の低い第2エリアの記憶内容については、特殊要件が成立しているときに読出して作業用記憶手段に転送するので、不必要な読出し及び転送処理を行うことがない。」(段落【0011】)と記載されており、第2エリアの記憶内容の読み出しを必要としない場合には、第1エリアの記憶内容のみを読み出し、第2エリアの記憶内容の読み出しを必要とする場合には、まず第1エリアの内容を読み出し、その後で第2エリアの内容を読み出すことが示されている。

(キ) これらの事項をまとめると、引用刊行物2(甲5)には、「シリアル通信方式EEPROM」に、最先にアクセスされる第1エリアと、第1エリアに引き続いてアクセスされる第2エリアとを設け、第1エリアに使用頻度の高いデータを記憶し、第2エリアに使用頻度の低いデータを記憶するとともに、第1エリアの記憶内容を読み出した後に、第2エリアの記憶内容の読み出しの実行の有無を選択できるような構成を採用することによって、制御装置の処理負担を軽減し、処理時間を短くすることが記載されているといえることができる。

(ク) したがって、EEPROM内のデータの配置とそれらのデータがアクセスされる順番との関係は開示されていないとの原告の主張には全く根拠がなく、審決が、引用刊行物2には、シリアル通信方式のEEPROM内に、複数のデータを格納する際に、使用頻度の高いデータが記憶される第1エリアを、アドレスの先頭から前半の部分に格納する技術が開示されていると認定した点に誤りはない。

(5)(7) 原告は、本願発明は、電源スイッチの切断後、直ちに電源プラグがコンセントから抜かれるようなことがあっても、電源プラグがコンセントから抜かれる前にインク残量データの更新が完了できるという効果を奏する旨を主張する。

(イ) しかし、本願明細書(甲2)の図14に示された実施例によると、データの書き換えに必要な時間が、きわめて短いことは明らかであるから、インク残量データを記憶領域の先頭以外の位置に格納した場合に、インク残量データの書き換えが完了しないのであれば、インク残量データを記憶領域の先頭に格納したとしても、そのほとんどの場合において、インク残量データの書き換えを完了することができないことは明らかである。

(ウ) したがって、原告主張の効果は、本件発明の進歩性の判断に影響を及ぼすほどのものとは到底いえない。

3 取消事由3(審理手続上の瑕疵)について

(1) 原告は、審決において、本願発明が明細書に記載された効果を有しないとした部分については、改正前特許法36条4項の要件不備として拒絶されるべきものであるが、拒絶査定理由は特許法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から、異なる拒絶理由であるにもかかわらず、被告は、拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなかった旨を主張する。

しかし、前述したように、そもそも審決中の当該記載は、本願発明が本願明細書の記載中の効果を有しないのではないかと疑念があり、もしそうであるな

らば、相違点3に係る構成は単なる設計事項でしかないと考えられることを指摘しただけであって、相違点3に関しての進歩性の判断を示した部分は、当該記載の後に続く部分であり、審決において示した理由は、拒絶査定と同じく、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から、原告の主張には全く根拠がない。

(2) 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。

(3) 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（相違点2の判断の誤り）について

(1) 周知技術の誤認について

(ア) 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、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」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、上記記載によつては、甲6～甲8記載のメモリが、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」であると認めることはできない。したがって、審決が、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が周知であることの例示として、甲6～甲8を挙げたのは誤りというべきである（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) しかしながら、審決は、本願発明と引用発明との相違点2として、「本願請求項1に係る発明の「記憶手段」が、クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であるのに対して、引用刊行物1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1記載の発明の「記憶

手段」が、クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であるのか否か、定かではない点」（審決書5頁11行～16行）と認定した上で、「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、インク量情報（インクの残量）を記憶するための記憶部を設ける際に、当該記憶部として、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」、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3行～10行）として、「引用刊行物1記載の発明において、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、当業者が容易になし得たことである。」と判断している。

上記審決の説示中、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が周知であることの例示として、上記各公報（甲6～甲8）を挙げていることが誤りであることは上述したとおりであり、また、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が一般的に「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」であると解していることも、誤りであるといわなければならないが、上記説示に照らせば、審決は、本願発明の記憶手段が「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」であることを相違点2としてとらえた上で、かかる記憶部が周知の技術であると認定して、相違点2に係る上記の本願発明の構成の容易想到性を判断しているものということができる。そこで、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が周知の技術であるとした審決の認定の当否について検討する。

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8）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【0083】、乙8の段落【0056】）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ところ、「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10）中の「第1章基礎技術編 EEPROM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」、「ミックス・タイプ」として、「クロック信号に同期して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（同書17頁）、これによれば、本願の優先権主張の日前に「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」は周知の技術であったと認められる。

したがって、審決が「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が周知技術であると認定した点に誤りはない。そうすると、審決が上記周知技術に関して説示を誤り、また、その例示として引用する文献を誤ったとしても、上記メモリが本願の優先権主張の日前に周知の技術であったとする審決の認定自体には誤りはないのであって、上記説示及び引用文献の誤りは、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。

(E) 原告は、審決が本願発明における「シーケンシャル」との文言について「シリアル」との誤った解釈をしている旨主張する。しかし、審決は、上記のとおり、本願発明の記憶手段について、それが「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」であることを前提として、相違点2を認定しており、また、相違点3についての判断においても、「仮に、本願請求項1に係る発明の「記憶部」が、データの書込み時に、必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を意味するものであり、上記本願明細書に記載された効果を有するものだとしても、必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置は、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り、また、原査定拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前である平成8年7月12日に頒布された特開平8-177608号公報（以下、「引用刊行物2」という。）には、アドレス及びデータをクロック同期で1ビットずつ転送するものであるシリアル通信方式のEEPROM内に、複数のデータを格納する際に、使用頻度（読み出しの頻度）の高いデータが記憶される第1エリアを、アドレス領域の先頭から前半の部分に格納する技術が開示されており（特に、段落【0006】及び【0017】を参照）、かつ、引用刊行物1記載の発明においては、上記記載事項5、6及び9からみて、

「インクの液位」データを含む全データが電源投入時に読み出され、「インクの液位」データは、定期的書き換えられるものであることは明らかであって、記憶素子14に記憶するデータとして例示されたもののうち、最も頻繁にアクセスされるデータが、「インクの液位」データであることは容易に把握できることであるから、引用刊行物1記載の発明において、データの早期書き換え完了を目的として、記憶素子として、書込み時に必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を採用し、かつ、当該記憶装置内に、「インクの液位」データを、アクセスされる最先の位置に格納するよう構成することは、引用刊行物1及び引用刊行物2に接した当業者であれば、容易に想到し得る事項である。」（審決書7頁30行～8頁13行）と説示し、引用刊行物2記載のEEPROMが、実質的に、シーケンシャルにアクセスされる記憶部であると解して、相違点3を容易想到と判断していることが認められる（なお、審決は、引用刊行物2記載のEEPROMを、シリアル通信方式のEEPROMであるとしているが、上記説示内容からすると、引用刊行物2記載のEEPROMは、シーケンシャルにアクセスされる記憶部でもあると解釈していることは明白である。引用刊行物2記載のEEPROMが、シーケンシャルにアクセスされる記憶部であることは、同刊行物（甲5）の段落【0025】、【0026】の記載から明らかである。）。したがって、審決の説示に一部不適切なところは見られるものの、審決は、本願発明の記憶部が「シーケンシャルにアクセスされる」ものであることを前提にその容易想到性について判断しているものということができ、審決に本願発明の内容を実質的に誤った違法があるとはいえない。

（オ）原告は、本願明細書の前記「安価」の記載は、該メモリが市場に流通していて販売価格が低いことを意味するのではなく、該メモリの製造コストが低いことを意味するものであるとも主張しているが、いずれにせよ、原告自身が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を認識していたことに変わりはなく、原告の上記主張は、上記メモリが本願の優先権主張の日前に周知の技術であったとの前記認定を左右するものではない。

（カ）なお、原告は、専門誌である乙10に1度掲載された事実があるからといって、かかるメモリが、当業者間で周知であったとはいえない旨を主張するが、乙10は、「トランジスタ技術SPECIAL」という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）、「EEPROM活用の基礎技術」（9～19頁）、「メモリICの価格」（86～88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10においては、「第1章基礎技術編 EEPROM活用の基礎技術」（土屋紀雄・野田正美著）の部分に「クロック信号に同期して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、引用刊行物2（甲5）にも、上述したとおり、シーケンシャルにアクセスされる記憶部（EEPROM）が記載されているほか、乙5（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、かかる記憶部が、乙10だけに記載されているわけではない。

（2）相違点2の想到容易性について

（ア）上記のとおり、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部」が周知技術であったのであるから、引用発明の「記憶手段」として、周知の「クロック信号に同期して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。

なお、原告は、本願明細書の記載（甲2の段落【0022】、【0030】、【0035】、【0083】）を根拠に、本願発明の「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」は、「シーケンシャルアクセスしか行われない記憶部」と解釈すべきであると主張するが、乙10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発明の優先権主張の日前に周知であったことは同様である（なお、取消事由の主張においては、原告は、「本願の優先権主張の日前において、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、市場に流通していないか、あるいはまれに流通しているだけであり、ランダムにアクセスされるメモリが主流となっていた。」と主張しているものであって、これによれば、原告自身がシーケンシャルアクセスしか行われないメモリが本願の優先権主張の日前に市場に存在していたことを認めているものである。）。したがって、本願発明

の「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」を、「シーケンシャルアクセスしか行われない記憶部」と解釈すべきであるとしても、当業者がこれを採用することは容易になし得たことであることに変わりはない。

(イ) この点に関し、原告は、本願発明の優先権主張の日前には、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリは、市場に流通していないか、あるいはまれにしか流通しておらず、ランダムにアクセスされるメモリが主流であったから、当業者は、容易に入手可能な安価なランダムアクセスメモリを採用するのが通常であるとして、「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が当業者にとって想到容易ではない旨主張する。

しかしながら、上述したとおり、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる」メモリは、本願の優先権主張の日前に周知のものであるから、仮に、優先権主張の日前において、既に市場に流通していないか、あるいはまれであるという事情があったとしても、このメモリを製造できないという事情があったわけではないから、かかるメモリが、市場に流通していないからといって、周知のメモリの採用が困難であったと認めることはできない。なお、部材が安価であるかどうかは、発明を実施して製品化する場合に考慮される事項であり、技術思想の創作である発明の容易想到性の判断において考慮すべき事項ではない。

(ウ) 原告は、シーケンシャルアクセスしか行われないメモリ（「ビット・シーケンシャル・タイプ」）を採用することによって得られる作用効果として、利点1）～利点5）を挙げる。

しかしながら、利点1）～利点3）は、シーケンシャルにアクセスされるメモリ自体が、本来的に有している機能ないしは作用効果にすぎない。また、本願発明においては、データを書き込むタイミングが特定されているわけではないから、利点4）～利点5）は、本願発明の構成に基づいた作用効果といえないものである。したがって、本願発明において、シーケンシャルにアクセスされるメモリを採用することによる作用効果が、当業者の予測できないものであると認めることはできない。

(エ) 以上のとおりであるから、引用発明において、相違点2に係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した審決の判断に誤りはない。

2 取消事由2（相違点3の判断の誤り）について

(1) 原告は、相違点3に関して、審決が、「引用刊行物1記載の発明において、データの早期書き換え完了を目的として、記憶素子として、書込み時に必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を採用し、かつ、当該記憶装置内に、「インクの液位」データを、アクセスされる最先の位置に格納するように構成することは、引用刊行物1及び引用刊行物2に接した当業者であれば、容易に想到し得る事項である。」（審決書8頁8行～13行）と判断したのは誤りである旨を主張する。

(2) (ア) そこで検討すると、取消事由1についての判断（上記1）において既に述べたとおり、引用発明の「記憶手段」として、周知の「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる」記憶部を用いることは、当業者が容易に想到できるものである。

(イ) そして、引用刊行物1（甲4）には、「図示した実施例では、この更新はキャリッジ34の通路近傍に取りつけられ印刷ヘッドがその位置を通過する都度印刷ヘッドの磁気片メモリー14を読み書きする磁気読取／書込みヘッド44によって行われる。好適には、プリンター10が電源投入される都度、印刷ヘッド12がこの読取／書込みヘッド44を通過し、印刷ヘッドの磁気片メモリー上のインクの液位のデータが読みとられるのが望ましい。このデータは監視回路42に付随する揮発性メモリー46にロードされる。以降、プリンターが使用されると、監視回路は印刷ヘッドからのインクの噴出を反映して、このメモリー46を減少していく。印刷ヘッドが読取／書込みヘッド44を通過する都度、この減少された値はプリンター内部の揮発性メモリー46から印刷ヘッドの磁気片14に転送され、前の値を更新していく。このようにして、プリンターの揮発性メモリー46は、印刷ヘッドに与えられる信号を監視することによって連続的に更新されて行く。印刷ヘッドの磁気片メモリー14はメモリー46からのデータ転送によって定期的（すなわち、読取／書込みヘッドを通過する都度）に更新される。」（3頁右下欄7行～4頁左上欄8行）と記載されており、この記載からすると、インク量情報は、印刷ヘッドが読取／書込みヘッドを通過する都度、更新されるものであることが認められ

る（なお、原告は、引用刊行物1は、どのようにインクの液位のデータを書き込めばよいのか不明であるから、実施可能要件を備えておらず、拒絶理由を構成する引用文献とはなり得ないと主張するが、書き込みには、周知の記憶装置に対応した周知の手法が採用できるから、引用刊行物1（甲4）の記載内容では、引用発明が実施できないとすることはできない。）。

（ウ）ところで、この「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶装置」の一例であるEEPROMは、一括ではなく、バイト単位、ブロック（ページ）単位でデータを書き込むことが可能なものであり（甲12）、また、乙10に、「この方式はビット・シリアルと比較してワード（Wn）の選択がありませので、アドレスの途中からリード／ライトするにはクロックを空送りする必要があります。」（17頁左欄、「ビット・シーケンシャル・タイプ」参照）と記載されているとおり、EEPROMの中には、「ビット・シーケンシャル・タイプ」が存在し、このものは、アドレスの先頭からアクセスされるようにされているものと認められる。

（エ）そうすると、引用発明の記憶部として、周知の「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶装置」を用いる場合、最先に書き込みできる位置に、更新される情報の記憶領域を設けることが合理的といえるのであり、また、更新情報のうち、インク量（インクの液位）は、印刷装置において印刷される毎に変化することは明らかであり、読取／書込みヘッドを通過する都度、更新されるべきものの典型であるから、インク量情報を最先に書き込みアクセスされる位置に格納することは、引用刊行物2記載の事項を参酌するまでもなく、当業者ならば容易に選択することができるというべきである（なお、本願明細書には、「本発明の第6の態様に係るインクジェット印刷装置において、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器を開封してから経過時間、および前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器の前記印刷装置本体に対する着脱回数の中の少なくとも一種のデータが含まれていても良い。」（甲2の段落【0040】）と記載されているが、インク量情報以外に、必ず更新されるべき情報の例は示されていない。）。

（3）（7）原告は、引用刊行物1等に、本願発明の課題の認識がない以上、相違点3の構成に至ることは困難である旨主張するが、上述したとおり、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる」メモリが本来的に有している特性を考慮すれば、書き込み処理の中断による不都合の発生という本願発明の課題の認識がなくとも、インク量情報を最先に書き込みアクセスされる位置に格納するように構成することは当業者が容易に想到できるというべきである（なお、後述するとおり、本願発明においては、書き込みのタイミングが何ら規定されていないのであるから、本願発明により上記課題が解決されるとは限らない。）。

（イ）原告は、本願発明によれば、「プラグがコンセントから抜かれる前にデータの書き換えを完了でき」、「データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。」という効果を奏すると主張する。しかし、後述するとおり、本願発明においては書き込みのタイミングが何ら規定されていないのであるから、原告の主張は、本願発明の構成に基づかないものである。

（4）以上のとおり、引用発明の記憶部として、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶装置」を用いるに当たり、インク量情報を、読取／書込みヘッドを通過する都度、更新しようとするならば、更新処理の無駄がないように、その記憶領域を、最先に書き込みアクセスされる位置に設定することは、当業者が容易に想到できることである。したがって、引用発明において、相違点3に係る本願発明の構成を採用することは当業者が容易に想到し得ることであるとした審決の判断に誤りはない。

（5）（7）なお、原告は、審決がEEPROMを「データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリー」であると誤認し、「本願請求項1に係る発明の「記憶部」は、上記「EEPROM」のような、データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリーをも包含する」と誤って認定した結果、本願発明による効果についても誤認している旨を主張する。たしかに、甲11、甲12によれば、「EEPROM」が、そのようなメモリーでないことが認められ（この点は被告も争っていない。）、審決がEEPROMを「データの修正時に全データの消去及び全データの書き込みが必要なメモリー」であるとしたのは適切ではない。しかし、審決は、「仮に、本願請求項1に係る発明の「記憶部」が、データの書き込み時に、必要な部分だけを書き換えることが可能な記憶装置を意

味するものであり、上記本願明細書に記載された効果を有するものだとしても」として、相違点3の容易想到性を判断しているものであり、この判断に誤りがないことは上述したとおりであるから、審決の上記不適切な説示部分は、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。

(イ) また、原告は、仮に、特許請求の範囲に記載された構成に含まれる一部の態様が効果を奏しないものであるとしても、そのことに基づいて、当該構成を単なる設計事項にすぎないと認定し、発明全体の進歩性を否定するのは誤りである旨を主張する。しかし、発明の進歩性の判断にあたっては、特許請求の範囲に記載された発明の構成に基づいて判断されるべきものである。本願発明は、「クロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶装置」として、特定の態様で動作するEEPROMを用いることを構成要件とするものでもないし、書き換えのタイミングが特定されているわけでもないから（したがって、審決の前記認定は、本願発明の記憶部が、本願発明の実施例の効果を有さないものを含むとした点において、是認できるものである。）、本願発明は、実施例に記載の効果を奏しない態様を含むというべきであり、この態様が設計変更であるとして、本願発明の進歩性を否定することに何ら誤りはない（なお、同一の構成からは、同一の作用効果が奏されるはずであるから、上述のとおり、当業者が容易に想到し得る上記相違点2、3に係る構成を採用したものにあつて、電源遮断時にデータの書き換えを行うようにすると、本願発明の実施例と同様の作用効果が奏されることは、明らかである。）。

3 取消事由3（審理手続上の瑕疵）について

(1) 原告は、審決が、「EEPROM」は、「全データを消去してから、修正するデータを含む全データを入力しなければならない」ものであることから、本願発明の「記憶部」として「EEPROM」を使用する態様にあつては、「データの書込み処理が短時間に完了することはない」と認定し、また、「本願請求項1に係る発明の「記憶部」は、……データの修正時に全データの消去及び全データの書込みが必要なメモリーをも包含する」と認定したのは、本願明細書の記載要件不備の存在を指摘するものにほかならず、査定の理由とは異なる拒絶理由に該当するといふべきであるところ、審判請求人（原告）には、その旨の拒絶の理由が通知されていないから、審判には、特許法159条2項において準用する同法50条に違反する手続違背がある旨を主張する。

しかし、審決は、本願発明の記憶部の構成及びその構成により奏される効果について検討して、本願発明の記憶部が、「全データを消去してから、修正するデータを含む全データを入力しなければならないEEPROM」を含んでおり、この「EEPROM」を用いる場合には、本願発明において、「データの書込み処理が短時間に完了することはない」と説示しているものであつて、本願明細書に記載要件不備が存在していると指摘したのでないことは明らかである（なお、審決の上記説示は適切ではないものの、審決の結論に影響するものではないことは既に述べたとおりである。）。

原告の主張は、審決を正解しないものであつて、採用できない。

(2) 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を主張する。

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。

(3) 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。

(4) 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。

4 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