

判決年月日	平成 2 1 年 9 月 1 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成20年(行ケ)10405号		
<p>名称を「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」とする発明の特許出願についての拒絶査定不服審判において、特許請求の範囲の記載の補正が独立特許要件を欠くとして同補正を却下し、補正前の発明に基づいて発明の要旨を認定した上、拒絶査定を維持した判断した審決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 第 5 項, 同法 1 2 6 条 5 項, 特許法 2 9 条 2 項

本件は、原告が、名称を「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」とする発明に係る原告の特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁において、本件補正を却下した上、同請求は成り立たないとした本件審決には、本件補正を却下した判断の誤り（独立特許要件についての判断の誤り）があると主張して、その取消しを求める事案である。

本件審決の理由は、要するに、本件補正は、特許請求の範囲を減縮するものであるが、本件補正発明は、特開 2 0 0 2 - 1 9 1 3 5 号公報（引用例）に記載された発明（引用発明）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、平成 1 8 年法律第 5 5 号による改正前の特許法 1 7 条の 2 第 5 項において準用する同法 1 2 6 条 5 項の規定する独立特許要件を欠くとして、これを却下し、その結果、発明の要旨を本願発明のとおりと認定した上、本願発明も、本件補正発明と同様の理由により、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 2 9 条 2 項により特許を受けることができない、としたものである。

本判決は、概略以下のとおり判断し、取消事由は理由があるから本件審決は取り消されるべきものであるとした。

本件審決は、本件補正発明と引用発明との相違点について、要するに、回路基板と位置決め開口穴との位置関係をどうするかは当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎず、本件補正発明の相違点に係る構成は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであると判断しているのに対し、原告は、本件審決のこの判断の誤りを主張している。

本願明細書の記載によると、本件補正発明は、製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダに設けられているクリアランスにより、インクカートリッジの IC チップとインクカートリッジホルダの読取部との位置がずれるという課題を解決するための発明であると認められる。

そして、上記製品ごとのばらつきは、その寸法が大きいほど絶対値が大きくなるもので

あるから、インクカートリッジについていえば、当然ながら、短辺方向よりも長辺方向のばらつきの絶対値が大きくなるどころ、ばらつきの絶対値が大きいほど、ＩＣチップと読み取り部の電氣的結合に問題が生じ易くなる。

しかるところ、本件補正発明における位置決め機構は、インクカートリッジ本体が第１の壁と該第１の壁と交差する略長方形の前壁を有していることを前提として、第１の壁に対して垂直方向から見たときの位置決め部の中心軸が接続電極部の幅内にあり、かつ、位置決め部及び接続電極部が前壁の短辺と平行な方向に配列されているため、上記問題の生じ易い長辺方向（本願明細書の段落【００５８】におけるＢ方向）についてのずれはほぼ無いことになり、製造のばらつきによって生じる位置決め部を中心とする上下の回動による影響もより小さくすることができるものとなっている。

引用例の記載によると、引用発明は、加圧空気を導入してインクを送り出す機能と、半導体記憶手段を搭載して記録装置本体との間でデータの授受を実行するようなインクカートリッジに関するものであり、このようなインクカートリッジを記録装置のカートリッジホルダに装填した場合、加圧空気の導入と同時にインクの導出を可能にし、さらに半導体記憶手段とのデータの授受を行なうために回路基板の接続等も同時に行われる構成が必要となるどころ、機構的及び電氣的ないくつかの接続を行うために、カートリッジをホルダ内に装填する場合における位置決め精度が重要な課題となる。

引用発明においては、その課題を解決するために、加圧空気導入口、インク導出口、回路基板の接続端子をカートリッジケースの一面に配置し、位置決め手段を構成する２つの開口穴が前記一面の長手方向に配置するとともに、各開口穴のほぼ中間部にインク導出口を、各開口穴の両外側に回路基板の接続端子と加圧空気導入口をそれぞれ配置する構成とすることにより、機構的及び電氣的な各接続機構の位置合わせを正確に行い、位置決め精度を向上させるものである。

本件補正発明における位置決め機構の課題が、製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダに設けられているクリアランスによるインクカートリッジのＩＣチップとインクカートリッジホルダの読取部との位置ずれであり、引用発明における課題も、回路基板の接続のために位置決め精度の向上であるから、両発明の課題は、概括的にはＩＣチップ（回路基板）とその読取部の位置決めをする際にずれを小さくするという点において共通するものであるといえることができる。

しかしながら、課題として解決すべき位置ずれについて、本件補正発明においては、上記のとおり製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダのクリアランスによるものが意識されており、本件補正発明はこのような位置ずれによる影響を最小限に抑えようとするものであるのに対し、引用発明においては、一般的な位置決め精度の向上という観点が記載されるのみであり、製品ごとのばらつき等による位置ずれを解消しようとするものではないと解されることから、両者の課題認識は、少なくともこの点において相違しているといえることができる。

位置決めの際に、位置決めが必要となる部材同士の組（相違点にいう「接続電極部」）と位置決め部材の組（同「位置決め部」）を互いに近傍に配置することにより、位置ずれが小さくなることは当業者にとって自明の事項であると認められる。

しかしながら、本件相違点は、上記第2の3のとおりであり、引用発明に基づいて本件補正発明の相違点に係る構成とするためには、位置決め部について、本件補正発明における「前記第1の壁に対して垂直方向から見たときに、前記位置決め部の中心軸は、前記接続電極部の幅内にあり、且つ、前記位置決め部および前記接続電極部が、前記前壁の短辺と平行な方向に配列されている」との構成を採用する必要があるから、本件審決による相違点についての判断の適否を検討するに当たっては、「近傍に配置すること」によって、このような構成を実現することができるかどうかについて検討しなければならない。

引用例の記載によると、引用発明におけるインクカートリッジは、インクカートリッジホルダに接合する面が長方形であるものを想定していると認められるところ、その長方形の内部において、インク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しようとする場合、これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しようとするのが自然な発想であり、あえて短手方向に複数の部材を配置しようとするには、何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とするというべきである。

したがって、引用発明において、回路基板と開口穴とを近傍に配置しようとしたからといって、必ずしも本件補正発明の相違点に係る構成を採用することとなるわけではない。これに対し、本願明細書の記載によると、本件補正発明において、本件相違点に係る構成が採用されたのは、接続電極部における位置ずれを極めて小さくし、製造のばらつきによる位置決め部を中心とする上下の回動による影響も最小限に抑えようとの動機に基づくものであると認められるところ、そもそも引用発明が課題として製造のばらつきを意識したものであるとは認められないし、引用例における位置決め機構に関する上記3の記載や他の記載において、本件相違点に係る構成を示唆する記載が存在するとは認められない。

そうすると、引用発明に基づいて、本件補正発明との本件相違点に係る構成を採用することは、当業者にとって単なる設計事項であるということとはできないというべきである。

本件審決が、回路基板と位置決め開口穴との位置関係をどうするかは当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないとした判断は誤りであるから、本件審決は、そのような本件相違点についての誤った判断を前提として、本件補正を却下した結果、発明の要旨認定も誤って、原告の拒絶査定不服審判の請求が成り立たないとしたものであるといわざるを得ない。