

平成12年（行ケ）第129号 特許取消決定取消請求事件

判決

原告 バーク・テクノロジー・インコーポレーテッド
訴訟代理人 弁理士 鈴江 武彦、風間鉄也
被告 特許庁長官 及川耕造
指定代理人 治田義孝、茂木静代、小林信雄、吉村宅衛

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 原告の求めた裁判

「特許庁が平成9年異議第75389号事件について平成11年12月9日にした決定を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「コネクタ装置」とする特許第2659030号の発明（平成3年9月12日出願、平成9年6月6日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、平成9年異議第75389号事件として審理されたところ、平成11年12月9日、「特許第2659030号の請求項1ないし12に係る特許を取り消す。」との決定があり、その謄本は同月27日原告に送達された。

2 本件発明の要旨

(1) 請求項1記載の発明（以下「本件訂正発明」と略称）の要旨（全文訂正（補正後）明細書の特許請求の範囲）（判決注・「夫々」は「それぞれ」と、「または」は「又は」と表記。以下、本件明細書等を引用する際も同様に表記を改めた。）

メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置であつて：

コネクタ部材と；

コネクタ部材から延び、メモリーカードをそれぞれが収納可能であるとともにハードディスクドライブパッケージを相互に協働して収納可能である互いに連続した上部収納空間と下部収納空間とを定める構造体と；

を備えており、

コネクタ部材が、

上部収納空間と下部収納空間にそれぞれ配置され、上部収納空間と下部収納空間のそれぞれがメモリーカードを収納した時に対応するメモリーカードと接続し、上部収納空間と下部収納空間とが相互に協働してハードディスクドライブパッケージを収納した時に少なくとも一方がハードディスクドライブパッケージに接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列を含んでおり、

前記構造体が、

コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、メモリーカードの幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の側壁と、

上記一対の側壁の少なくとも一方の内表面を長手方向に沿って延び、上部収納空間と下部収納空間とを定める案内手段と、を含んでおり、

上記コネクタ装置はさらに、

上記構造体において上部収納空間と下部収納空間のいずれか一方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記いずれか一方の内部に延び上記いずれか一方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続されたメモリーカード又はハードディスクドライブパッケージの前方端面に係合する排出フックを備えたスライドプレートと、

スライドプレートをコネクタ部材から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記いずれか一方から上記メモリーカード又はハードディスクドライブパッケージを排出させるスライドプレート移動手段と、

をさらに備えている、

ことを特徴とするコネクタ装置。

(2) 訂正後の請求項2～8記載の発明は、直接又は間接に本件訂正発明の構成を引用し、これに異なる限定を付与したものであるから、その進歩性は本件訂正発明の進歩性の有無に依拠する。

3 決定の理由の要点

(1) 異議手続における経緯

本件異議手続において平成10年6月18日に取消理由通知があり、平成11年1月7日に訂正請求がなされ、平成11年4月2日に訂正拒絶理由通知があり、平成11年10月18日に訂正請求書の補正がされた。

(2) 訂正の適否（独立特許要件の存否）

(2)－1 訂正（補正）後の発明

訂正後の明細書及び図面の記載からみて、本件訂正発明の目的、効果は「メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能」にすることであり、

その発明の構成は、

「メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置であって、

コネクタ部材と、

コネクタ部材から延び、メモリーカードをそれぞれが収納可能であるとともにハードディスクドライブパッケージを相互に協働して収納可能である互いに連続した上部収納空間と下部収納空間とを定める構造体と、

を備えており、

コネクタ部材が、

上部収納空間と下部収納空間にそれぞれ配置され、上部収納空間と下部収納空間のそれぞれがメモリーカードを収納した時に対応するメモリーカードと接続し、上部収納空間と下部収納空間とが相互に協働してハードディスクドライブパッケージを収納した時に少なくとも一方がハードディスクドライブパッケージに接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列を含んでおり、

前記構造体が、

コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、メモリーカードの幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一对の側壁と、

上記一对の側壁の少なくとも一方の内表面を長手方向に沿って延び、上部収納空間と下部収納空間とを定める案内手段と、を含んでおり、

上記コネクタ装置はさらに、

上記構造体において上部収納空間と下部収納空間のいずれか一方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記いずれか一方の内部に延び上記いずれか一方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続されたメモリーカード又はハードディスクドライブパッケージの前方端面に係合する排出フックを備えたスライドプレートと、

スライドプレートをコネクタ部材から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記いずれか一方から上記メモリーカード又はハードディスクドライブパッケージを排出させるスライドプレート移動手段と、

をさらに備えている、

ことを特徴とするコネクタ装置」

である。（特許請求の範囲の欄の請求項1あるいは【課題を解決するための手段】の欄の記載参照）

なお、明細書の記載から見て、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージの幅はほぼ等しい（明細書第6頁第22行～第24行参照）ので、前記「一对の側壁」の間隔はハードディスクドライブパッケージの幅とほぼ等しい。

(2)－2 刊行物記載発明

以下述べる刊行物1、2、6は（(4)－2に説示の刊行物7、8も）、いずれも「コンピュータ」等の外部電子機器に対して外部記憶装置（メモリーカード、ハードディスクドライブ、フレキシブル（フロッピー）ディスクドライブが含まれる。）を接続するためのコネクタ装置の分野のものである。

a 刊行物1（特開平3-30007号公報（平成3年2月8日特許庁発行））には、

「メモリーカード」（「半導体カード5」の例）と「メモリーカード」より厚い「ハ

ードディスクドライブ」等の「ディスクパックユニット3」のいずれか一方と選択的に接続するための（「パーソナルコンピュータ」の）コネクタ装置であって、
「コネクタ1c」と、
「コネクタ1c」から延び、「メモリカード」を（「カードパックユニット4」を介して）それぞれが収納可能であるとともに「ディスクパックユニット3」を相互に協働して収納可能である互いに連続した複数（3個）の収納空間を定める「パックユニット収納スロット1a」と、
を備えており、
「コネクタ1c」が、
「メモリカード」を収納した時に（「カードパックユニット4」を介して）「メモリカード」と接続し、複数の収納空間が相互に協働して（「パックユニット収納スロット1a」に）「ディスクパックユニット3」を収納した時に「ディスクパックユニット3」に接続するコンタクト列を含んでおり、
前記「パックユニット収納スロット1a」が、
「コネクタ1c」に連結して「コネクタ1c」から延び、「ディスクパックユニット3」の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の側壁を含んでいる、
コネクタ装置、
であって、
「メモリカード」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能にすることができる、
という発明が記載されている。

ここで、上記発明を本件訂正発明の用語で表現する。
上記発明の「メモリカード」は本件訂正発明の「メモリカード」と同義であり、
上記発明の「ディスクパックユニット3」、「コネクタ1c」、「パックユニット収納スロット1a」は、それぞれ本件訂正発明の「ハードディスクドライブパッケージ」、「コネクタ部材」、「構造体」と等価であり、
上記発明の「複数（3個）の収納空間」は本件訂正発明の「上部収納空間と下部収納空間」を包摂することを考慮すると、

刊行物1には、
メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置であって、
コネクタ部材と、
コネクタ部材から延び、メモリーカードをそれぞれが収納可能であるとともにハードディスクドライブパッケージを相互に協働して収納可能である互いに連続した複数の収納空間を定める構造体と、
を備えており、
コネクタ部材が、
メモリーカードを収納した時にメモリーカードと接続し、複数の収納空間が相互に協働してハードディスクドライブパッケージを収納した時にハードディスクドライブパッケージに接続するコンタクト列を含んでおり、
前記構造体が、
コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、被収納部品の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の側壁を含んでいる、
コネクタ装置、
であって、
メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすることができる、
という発明（以下「第1の発明」という。）が記載されている。

b 刊行物2（特開平3-150617号公報（平成3年6月27日発行）、特に第7図～第9図参照）には、
「半高ディスク駆動機構195」と「半高ディスク駆動機構195」より厚い「全高ディスク駆動機構185」のいずれか一方と選択的に接続するための（「パーソナル・コンピュータ組立体10」の）「格納装置」であって、
コネクタ部材と、
コネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構195」をそれぞれが収納可能であるとともに「全高ディスク駆動機構185」を相互に協働して収納可能である互いに連続した「ベイC2」と「ベイC1」とを定める「ディスク駆動機構支持構造20」と、

を備えており、コネクタ部材が、「ベイC2」と「ベイC1」にそれぞれ配置され、「ベイC2」と「ベイC1」のそれぞれが「半高ディスク駆動機構195」を収納した時に対応する「半高ディスク駆動機構195」と接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列と、及び「ベイC2」と「ベイC1」とが相互に協働して「全高ディスク駆動機構185」を収納した時に「全高ディスク駆動機構185」に接続するコンタクト列を含んでおり、

前記「ディスク駆動機構支持構造20」が、コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構195」の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の「側壁30、35」と、上記一対の「側壁30、35」の内表面を長手方向に沿って延び、「ベイC2」と「ベイC1」とを定める「支持ガイド受け溝95A、95B及びレール受けガイド100A、100B」と、を含んでいる、

「格納装置」、の発明（以下「第2の発明」という。）が記載されている。

なお、刊行物2には、上段コンタクト列、下段コンタクト列、及びコンタクト列を含むコネクタ部材は明記されていないが、「半高ディスク駆動機構195」及び「全高ディスク駆動機構185」が「格納装置」に収納されて機能するのであるから、複数のコンタクト列を含むコネクタ部材が設けられていることは当業者に自明事項である（必要なら、刊行物5の特開平2-213916号公報参照）。ただし、前記コンタクト列が上段コンタクト列あるいは下段コンタクト列を兼ねているか否かは不明である。

c 刊行物6（実願平1-64532号（実開平3-6756号公報）のマイクロフィルム（平成3年1月23日発行、補正後の従来技術参照））には、

「ICカード」と接続するための「カードコネクタ34」であって、「コネクタ本体31」と、「コネクタ本体31」から延び、「ICカード」を収納可能である収納空間を定める構造体と、を備えており、

前記構造体において前記収納空間の近くに配置されて「コネクタ本体31」に対し相対的に前後方向に移動可能であり、内部に延びコンタクト列に接続された「ICカード」の前方端面に係合する（一対の）「脚部37a」を備えた「イジェクトレバー37」と、

「イジェクトレバー37」を「コネクタ本体31」から遠ざかる前方向に移動させて、前記収納空間から上記「ICカード」を排出させる（「プッシュロッド36」と「リンクレバー38」から成る。）「イジェクトレバー37」移動手段とを備えた、

「カードコネクタ34」の発明（以下「第3の発明」という。）が記載されている。

(2)-3 本件訂正発明の創作可能性

本件訂正発明と刊行物1に記載された第1の発明とを比較すると、両者が、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすること、を目的、効果とし、

メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置であって、

コネクタ部材と、コネクタ部材から延び、メモリーカードをそれぞれが収納可能であるとともにハードディスクドライブパッケージを相互に協働して収納可能である互いに連続した複数の収納空間を定める構造体と、

を備えており、コネクタ部材が、メモリーカードを収納した時にメモリーカードと接続し、複数の収納空間が相互に協働してハードディスクドライブパッケージを収納した時にハードディスクドライブパッケージに接続するコンタクト列を含んでおり、

前記構造体が、コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、ハードディスクドライブパッケージの幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の側壁を含んでいる、

コネクタ装置、
を構成要件としている点で一致しており、
① 前記収納空間の個数を、本件訂正発明が、2個設け上部収納空間及び下部収納空間としているのに対して、第1の発明が3個例示している点、
② 前記コンタクト列として、本件訂正発明が、上段コンタクト列及び下段コンタクト列の2列を上部収納空間及び下部収納空間にそれぞれ配置されるように設けているのに対して、第1の発明が1列しか設けていない点、
③ 本件訂正発明が、上部収納空間及び下部収納空間のそれぞれにメモリーカードを収納した時にこの収納空間に配置されたコンタクト列に接続され、両収納空間にハードディスクドライブパッケージを収納した時に上段コンタクト列及び下段コンタクト列の少なくとも一方に接続されるようにしているのに対して、第1の発明がコンタクト列を1列しか設けていない点、
④ 前記構造体に、本件訂正発明が、上記一对の側壁の少なくとも一方の内表面を長手方向に沿って延び、上部収納空間と下部収納空間とを定める案内手段を設けているのに対して、第1の発明がそのような案内手段を設けていない点、
⑤ 前記構造体に、本件訂正発明が、上部収納空間と下部収納空間のいずれか一方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記いずれか一方の内部に延び上記いずれか一方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続されたメモリーカード又はハードディスクドライブパッケージの前方端面に係合する排出フックを備えたスライドプレートと、スライドプレートをコネクタ部材から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記いずれか一方から上記メモリーカード又はハードディスクドライブパッケージを排出させるスライドプレート移動手段を設けているのに対して、第1の発明がそのようなスライドプレートもスライドプレート移動手段も設けていない点、
で相違している。

したがって、本件訂正発明は、刊行物1に記載された第1の発明において、①' 前記収納空間の個数を2個設け上部収納空間及び下部収納空間とし、②' 前記コンタクト列として上段コンタクト列及び下段コンタクト列の2列を上部収納空間及び下部収納空間にそれぞれ配置されるように設け、③' 上部収納空間及び下部収納空間のそれぞれにメモリーカードを収納した時にこの収納空間に配置されたコンタクト列に接続され、両収納空間にハードディスクドライブパッケージを収納した時に上段コンタクト列及び下段コンタクト列の少なくとも一方に接続されるようにし、④' 前記構造体に、上記一对の側壁の少なくとも一方の内表面を長手方向に沿って延び、上部収納空間と下部収納空間とを定める案内手段を設け、さらに⑤' 前記構造体に、上部収納空間と下部収納空間のいずれか一方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記いずれか一方の内部に延び上記いずれか一方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続されたメモリーカード又はハードディスクドライブパッケージの前方端面に係合する排出フックを備えたスライドプレートと、スライドプレートをコネクタ部材から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記いずれか一方から上記メモリーカード又はハードディスクドライブパッケージを排出させるスライドプレート移動手段を設けることにより、発明をすることができたものである。

(2)-4 本件訂正発明の創作容易性

上記①' ~⑤' について検討する。

①' ~④' について、

「半高ディスク駆動機構195」（外部記憶装置として本件訂正発明の「メモリーカード」と等価である。）と「半高ディスク駆動機構195」より厚い「全高ディスク駆動機構185」（本件訂正発明の「ハードディスクドライブパッケージ」と等価である。）のいずれか一方と選択的に接続するための（「パーソナル・コンピュータ組立体10」の）「格納装置」（本件訂正発明の「コネクタ装置」と等価である。）であって、

コネクタ部材と、
コネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構195」をそれぞれが収納可能であるとともに「全高ディスク駆動機構185」を相互に協働して収納可能である互いに連続した「ベイC2」（本件訂正発明の「上部収納空間」と等価である。）と「ベイC1」（本件訂正発明の「下部収納空間」と等価である。）とを定める「ディスク駆動機構支持構造20」（本件訂正発明の「構造体」と等価である。）と、

を備えており、コネクタ部材が、「ベイC2」と「ベイC1」にそれぞれ配置され、「ベイC2」と「ベイC1」のそれぞれが「半高ディスク駆動機構195」を収納した時に対応する「半高ディスク駆動機構195」と接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列と、及び「ベイC2」と「ベイC1」とが相互に協働して「全高ディスク駆動機構185」を収納した時に「全高ディスク駆動機構185」に接続するコンタクト列を含んでおり、

前記「ディスク駆動機構支持構造20」が、コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構195」の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の「側壁30、35」と、上記一対の「側壁30、35」の内表面を長手方向に沿って延び、「ベイC2」と「ベイC1」とを定める「支持ガイド受け溝95A、95B及びレール受けガイド100A、100B」（本件訂正発明の「案内手段」と等価である。）と、を含んでいる「格納装置」は、刊行物2に第2の発明として記載されており、兼用可能な部品を兼用して構成部品を減少することが電子機器の分野においては周知であるので、この第2の発明において、「半高ディスク駆動機構195」と接続する上段コンタクト列あるいは下段コンタクト列と「全高ディスク駆動機構185」に接続するコンタクト列を兼用するようにすることは、当業者に容易に相当し得ることを考慮すると、

刊行物1に記載された第1の発明において、前記収納空間の個数を2個設け上部収納空間及び下部収納空間とし、前記コンタクト列として上段コンタクト列及び下段コンタクト列の2列を上部収納空間及び下部収納空間にそれぞれ配置されるように設け、上部収納空間及び下部収納空間のそれぞれにメモリーカードを収納した時にこの収納空間に配置されたコンタクト列に接続され、両収納空間にハードディスクドライブパッケージを収納した時に上段コンタクト列及び下段コンタクト列の少なくとも一方に接続されるようにし、上記一対の側壁の少なくとも一方の内表面を長手方向に沿って延び、上部収納空間と下部収納空間とを定める案内手段を設けて本件訂正発明のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。

⑤' について、「ICカード」（本件訂正発明の「メモリーカード」と等価である。）と接続するための「カードコネクタ34」（本件訂正発明の「コネクタ装置」と等価である。）であって、「コネクタ本体31」（本件訂正発明の「コネクタ部材」と等価である。）と、「コネクタ本体31」から延び、「ICカード」を収納可能である収納空間とを定める構造体と、を備え、前記構造体に、前記収納空間の近くに配置されて「コネクタ本体31」に対し相対的に前後方向に移動可能であり、内部に延びコンタクト列に接続された「ICカード」の前方端面に係合する一対の「脚部37a」（本件訂正発明の「排出フック」と等価である。）を備えた「イジェクトレバー37」（本件訂正発明の「スライドプレート」と等価である。）と、「イジェクトレバー37」を「コネクタ本体31」から遠ざかる前方向に移動させて、前記収納空間から上記「ICカード」を排出させる「イジェクトレバー37」移動手段（本件訂正発明の「スライドプレート移動手段」と等価である。）とを備えた、「カードコネクタ34」は、刊行物6に第3の発明として記載されているので、

刊行物1に記載された第1の発明において、前記構造体に、上部収納空間と下部収納空間のいずれか一方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記いずれか一方の内部に延び上記いずれか一方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続されたメモリーカード又はハードディスクドライブパッケージの前方端面に係合する排出フックを備えたスライドプレートと、スライドプレートをコネクタ部材から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記いずれか一方から上記メモリーカード又はハードディスクドライブパッケージを排出させるスライドプレート移動手段を設けて本件訂正発明のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。

(2) - 5 訂正の適否に関する結び

以上(2) - 1 ~ 4を総合して判断すると、本件訂正発明は、刊行物1に記載された第1の発明に基づき刊行物2、6に記載された第2、第3の発明を用いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特

許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

したがって、訂正後の特許請求の範囲の欄の請求項2～請求項8記載に係る発明の進歩性を審理するまでもなく、本件訂正は、特許法第120条の4第3項で準用する特許法第126条第4項の規定に違反するので、当該訂正は認められない。

(訂正後の特許請求の範囲の欄の請求項2～請求項8記載に係る発明もまた進歩性がないことは後記(4)参照)

(3) 特許異議申立ての理由の要旨

特許異議申立人ヒロセ電機株式会社は、訂正前の特許請求の範囲の欄の請求項1～請求項11(請求項12を除く。)の本件発明(以下請求項nの特許発明を「本件第nの発明」という。)に対して異議甲第1号証～甲第8号証刊行物を用いて、特許異議申立人吉岡英樹は、全請求項(12個)の本件発明に対して甲第1号証～甲第4号証刊行物を用いて、特許異議申立人宮本龍雄は、全請求項の本件発明に対して甲第1号証～甲第9号証刊行物を用いて、特許異議申立人横地朗は、全請求項の本件発明に対して甲第1号証～甲第3号証刊行物を用いて、それぞれ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、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである旨主張している。

(4) 特許異議申立ての理由の適否

(4)ー1 本件第1～第12の発明

特許明細書及び図面の記載からみて、本件第1～第12の発明は、特許請求の範囲の欄の請求項1～請求項12に記載された事項を発明の構成とするものであり、

本件第1～第4の発明は、(2)に記載の本件訂正発明から請求項2～4、6に記載された構成事項の1～4個を除いたものを最大構成事項とするものであり、

本件第6、第5の発明は、本件訂正発明に請求項5に記載された構成事項を加えたものか、その加えたものから請求項6に記載された構成事項を除いたものを最大構成事項とするものであり、

本件第7～第12の発明は、本件訂正発明に請求項5に記載された構成事項を加え、更に請求項7～12に記載された構成事項を加えたものを最大構成事項とするものである。(特許請求の範囲の欄あるいは【課題を解決するための手段】の欄の記載参照)

(4)ー2 刊行物記載発明

a 刊行物1(特開平3-30007号公報(平成3年2月8日特許庁発行))には、

メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置であって、

コネクタ部材と、

コネクタ部材から延び、メモリーカードをそれぞれが収納可能であるとともにハードディスクドライブパッケージを相互に協働して収納可能である互いに連続した複数の収納空間を定める構造体と、

を備えており、

コネクタ部材が、

メモリーカードを収納した時にメモリーカードと接続し、複数の収納空間が相互に協働してハードディスクドライブパッケージを収納した時にハードディスクドライブパッケージに接続するコンタクト列を含んでおり、

前記構造体が、

コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、被収納部品の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の側壁を含んでいる、

コネクタ装置、

であって、

メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすることができる、

という発明(第1の発明)が記載されている。((2)ー2のa参照)

b 刊行物2(特開平3-150617号公報(平成3年6月27日発行)、特に第7図～第9図参照)には、

「半高ディスク駆動機構195」と「半高ディスク駆動機構195」より厚い「全高ディスク駆動機構185」のいずれか一方と選択的に接続するための(「パーソナル・コンピュータ組立体10」の)「格納装置」であって、

コネクタ部材と、

コネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構195」をそれぞれが収納可能

であるとともに「全高ディスク駆動機構 185」を相互に協働して収納可能である互いに連続した「ベイ C2」と「ベイ C1」とを定める「ディスク駆動機構支持構造 20」と、

を備えており、コネクタ部材が、「ベイ C2」と「ベイ C1」にそれぞれ配置され、「ベイ C2」と「ベイ C1」のそれぞれが「半高ディスク駆動機構 195」を収納した時に対応する「半高ディスク駆動機構 195」と接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列と、及び「ベイ C2」と「ベイ C1」とが相互に協働して「全高ディスク駆動機構 185」を収納した時に「全高ディスク駆動機構 185」に接続するコンタクト列を含んでおり、

前記「ディスク駆動機構支持構造 20」が、コネクタ部材に連結してコネクタ部材から延び、「半高ディスク駆動機構 195」の幅にほぼ等しい間隔で相互に平行関係にある一対の「側壁 30、35」と、上記一対の「側壁 30、35」の内表面を長手方向に沿って延び、「ベイ C2」と「ベイ C1」とを定める「支持ガイド受け溝 95A、95B 及びレール受けガイド 100A、100B」と、を備えており、

「ベイ C2」と「ベイ C1」のそれぞれの高さは「半高ディスク駆動機構 195」（本件第 1 の発明の「第一入出力パッケージ」と等価である。）の高さにほぼ等しく、「ベイ C2」と「ベイ C1」の合計の高さは「全高ディスク駆動機構 185」（本件第 1 の発明の「第二入出力パッケージ」と等価である。）の高さ以上である、

「格納装置」、の発明（以下「第 4 の発明」という。）が記載されている。（(2) - 2 の b 参照）

c 刊行物 6（実願平 1 - 64532 号（実開平 3 - 6756 号公報）のマイクロフィルム（平成 3 年 1 月 23 日発行、補正後の従来技術参照））には、

「IC カード」と接続するための「カードコネクタ 34」であって、「コネクタ本体 31」と、「コネクタ本体 31」から延び、「IC カード」を収納可能である収納空間を定める構造体と、を備えており、

前記構造体において前記収納空間の近くに配置されて「コネクタ本体 31」に対し相対的に前後方向に移動可能であり、内部に延びコンタクト列に接続された「IC カード」の前方端面に係合する（一対の）「脚部 37a」を備えた「イジェクトレバー 37」と、

「イジェクトレバー 37」を「コネクタ本体 31」から遠ざかる前方向に移動させて、前記収納空間から上記「IC カード」を排出させる「イジェクトレバー 37」移動手段とを備え、

「イジェクトレバー 37」移動手段が、構造体に設けられ構造体に沿って「コネクタ本体 31」に対し相対的に前後方向にスライドする「プッシュロッド 36」（本件訂正発明の「排出スライド部材」と等価である。）と、

「イジェクトレバー 37」の面に平行な面内で揺動するよう構造体に設けられ、「イジェクトレバー 37」に連結した一端と、「プッシュロッド 36」に連結した他端と、を有している「リンクレバー 38」（本件訂正発明の「揺動レバー」と等価である。）とを含んでいる、

「カードコネクタ 34」の発明（以下「第 5 の発明」という。）が記載されている。（(2) - 2 の c 参照）

d 刊行物 7（米国特許第 4, 952, 161 号明細書（1990 年 8 月 28 日特許））には、

複数の「メモリーカード C」と接続するための「カードコネクタ」装置であって、「導電ピンユニット 5」（本件訂正発明の「コネクタ部材」と等価である。）と、

「導電ピンユニット 5」から延び、「メモリーカード C」をそれぞれが収納可能である互いに連続した上部収納空間と下部収納空間とを定める構造体と、

を備えており、「導電ピンユニット 5」が、上部収納空間と下部収納空間にそれぞれ配置され、上部収納空間と下部収納空間

のそれぞれが「メモリーカードC」を収納した時に対応する「メモリーカードC」と接続する上段「導電ピン52」及び下段「導電ピン52」（本件訂正発明の「上段コンタクト列」及び「下段コンタクト列」と等価である。）を含んでおり、

上記「カードコネクタ」装置はさらに、上記構造体において上部収納空間と下部収納空間のそれぞれの近くに配置されて「導電ピンユニット5」に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記それぞれの内部に延び上記それぞれに設けられた上段「導電ピン52」又は下段「導電ピン52」に接続された「メモリーカードC」の前方端面に係合する「係合爪26」（本件訂正発明の「排出フック」と等価である。）を備えた第1、第2の「スライダ2」（本件訂正発明の「スライドプレート」と等価である。）と、「スライダ2」を「導電ピンユニット5」から遠ざかる前方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間のそれぞれから上記「メモリーカードC」を排出させる第1、第2の「スライダ2」移動手段と、

第1、第2の「スライダ2」移動手段が、構造体に設けられ構造体に沿って「導電ピンユニット5」に対し相対的に前後方向にスライドする第1、第2の「アクチュエータ8」（本件訂正発明の「排出スライド部材」と等価である。）と、

「スライダ2」の面に平行な面内で揺動するよう構造体に設けられ、「スライダ2」に連結した一端と、「アクチュエータ8」に連結した他端と、を有している第1、第2の「シャフト6」（本件訂正発明の「揺動レバー」と等価である。）と、を含んでおり、

上段「導電ピン52」及び下段「導電ピン52」それぞれが、対応する上部収納空間又は下部収納空間内に延びて上記対応する上部収納空間又は下部収納空間内に収納された「メモリーカードC」に接続する第一接続部と、「導電ピンユニット5」から外部に延びて、外部電子機器に接続する第二接続部と、

を備えている、

「カードコネクタ」装置

という発明（以下「第6の発明」という。）が記載されている。

e 刊行物8（米国特許第5,033,972号明細書（1991年7月23日特許））には、

「メモリーカードC」と接続するための「電気コネクタ」装置であって、「接触子群5」（本件訂正発明の「コネクタ部材」と等価である。）と、「接触子群5」から延び、「メモリーカードC」を収納可能である収納空間を定める構造体と、

を備えており、前記構造体において前記収納空間に対する「メモリーカードC」（外部記憶装置として本件訂正発明の「第一入出力パッケージ」あるいは「第二入出力パッケージ」と等価である。）の挿入口の近傍に設けられて上記挿入口の少なくとも一部を遮る遮断位置（第5図）と上記挿入口から引っ込んだ引っ込み位置（第4図）との間で揺動自在な「保持部83」（本件訂正発明の「係止部材」と等価である。）をさらに備えており、

上記「保持部83」は、「メモリーカードC」が前記収納空間に収納されて「コンタクト群52」（本件訂正発明の「コンタクト列」と等価である。）に接続された時に上記遮断位置に配置され、上記遮断位置において上記挿入口の少なくとも一部を遮り、前記収納空間からの「メモリーカードC」の離脱を阻止して「コンタクト群52」に対する「メモリーカードC」の接続を保証し、

上記引っ込み位置において上記挿入口から引っ込み前記収納空間に対する「メモリーカードC」の離脱及び挿入を許容して「コンタクト群52」に対する「メモリーカードC」の接続解除及び接続を許容する、

「電気コネクタ」装置、

の発明（以下「第7の発明」という。）が記載されている。

(4)-3 本件第1～第12の発明の創作容易性

a 本件訂正発明は、(2)で詳細に述べたとおり、刊行物1に記載された第1の発明に基づき刊行物2、6に記載された第2、第3の発明を用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。

b 本件第1～第4の発明の創作容易性

b-1 本件第1～第4の発明は、本件訂正発明から請求項2～4、6に記載さ

れた構成事項の1～4個を除いたものを最大構成事項とするものである。すなわち、本件第1～第4の発明は、本件訂正発明よりも構成要件が少ないものである。

b-2 したがって、本件第1～第4の発明は、刊行物1に記載された第1の発明に基づき刊行物2、6に記載された第2、第3の発明を用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。

c 本件第5、第6の発明の創作容易性

c-1 本件第5の発明は、本件訂正発明に請求項5に記載された構成事項を加えるとともに、請求項6に記載された構成事項を除いたものを最大構成事項とするものであり、本件第6の発明は、本件訂正発明に請求項5に記載された構成事項を加えたものを最大構成事項とするものである。

c-2 請求項5に記載された構成事項は、「上部収納空間と下部収納空間のそれぞれの高さは第一入出力パッケージの高さにほぼ等しく、上部収納空間と下部収納空間の合計の高さは第二入出力パッケージの高さ以上である」ことであるが、この事項は刊行物2に第4の発明として記載されている。

c-3 したがって、本件第5、第6の発明は、刊行物1に記載された第1の発明に基づき刊行物2、6に記載された第3、第4の発明を用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。

d 本件第7～第12の発明の創作容易性

d-1 本件第7～第12の発明は、本件訂正発明に請求項5に記載された構成事項を加え、更に請求項7～12に記載された構成事項を加えたものを最大構成事項とするものである。

d-2 請求項5に記載された構成事項は、c-2で述べたように、刊行物2に第4の発明として記載されている。

d-3 請求項7に記載された構成事項は、「スライドプレート移動手段が、構造体に設けられ構造体に沿ってコネクタ部材に対し相対的に前後方向にスライドする排出スライド部材と、スライドプレートの面に平行な面内で揺動するよう構造体に設けられ、スライドプレートに連結した一端と、排出スライド部材に連結した他端と、を有している揺動レバーと、を含んでいる」ことであるが、この事項は刊行物6に第5の発明として記載されている。

d-4 請求項8に記載された構成事項は、「前記構造体において上部収納空間と下部収納空間の他方の近くに配置されてコネクタ部材に対し相対的に前後方向に移動可能であり、上記他方の内部に延び上記他方に設けられた上段コンタクト列又は下段コンタクト列に接続された第一又は第二入出力パッケージの前方端面に係合する排出フックを備えた第二スライドプレートと、第二スライドプレートをコネクタ部材に対して相対的に前後方向に移動させて、上部収納空間と下部収納空間の上記他方から上記第一又は第二入出力パッケージを排出させる第二スライドプレート移動手段と、をさらに備えた」ことであり、

請求項9に記載された構成事項は、「第二スライドプレート移動手段が、構造体に設けられ構造体に沿ってコネクタ部材に対し相対的に前後方向にスライドする排出スライド部材と、第二スライドプレートの面に平行な面内で揺動するよう構造体に設けられ、第二スライドプレートに連結した一端と、上記排出スライド部材に連結した他端と、を有している揺動レバーと、を含んでいる」ことであり、

請求項10に記載された構成事項は、「上段コンタクト列及び下段コンタクト列それぞれが、対応する上部収納空間又は下部収納空間内に延びて上記対応する上部収納空間又は下部収納空間内に収納された第一入出力パッケージに接続するとともに上部収納空間及び下部収納空間に協働して収納された第二入出力パッケージに接続可能な第一接続部と、コネクタ部材から外部に延びて、外部電子機器に接続する第二接続部と、を備えている」ことであるが、

これらの事項は刊行物7に第6の発明として記載されている。

d-5 請求項11に記載された構成事項は、「前記外部電子機器が、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータのいずれかである」ことであるが、

「パーソナルコンピュータ」の事項は刊行物1、2に第1、4の発明として記載されている。

なお、「ラップトップコンピュータ」及び「ノートブックコンピュータ」は、「パーソナルコンピュータ」と共に情報処理装置（「前記外部電子機器」）として周知である。

d-6 請求項12に記載された構成事項は、「前記構造体において上部収納空

間と下部収納空間に対する第一入出力パッケージ及び第二入出力パッケージの挿入口の近傍に設けられて上記挿入口の少なくとも一部を遮る遮断位置と上記挿入口から引っ込んだ引っ込み位置との間で揺動自在な係止部材をさらに備えており、上記係止部材は、第二入出力パッケージが上部収納空間と下部収納空間との協働により上部収納空間及び下部収納空間に収納されて上段コンタクト列及び下段コンタクト列の一方に接続された時に上記遮断位置に配置され、上記遮断位置において上記挿入口の少なくとも一部を遮り、上部収納空間及び下部収納空間からの第二入出力パッケージの離脱を阻止して上段コンタクト列及び下段コンタクト列の上記少なくとも一方に対する第二入出力パッケージの接続を保証し、上記引っ込み位置において上記挿入口から引っ込み上部収納空間及び下部収納空間に対する第二入出力パッケージの離脱及び挿入を許容して上段コンタクト列及び下段コンタクト列の上記少なくとも一方に対する第二入出力パッケージの接続解除及び接続を許容する」ことであるが、

この事項は刊行物 8 に第 7 の発明として記載されている。

d-7 したがって、本件第 7～第 12 の発明は、刊行物 1 に記載された第 1 の発明に基づき刊行物 2、6～8 に記載された第 4～第 7 の発明を用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。

(4) 4 特許異議申立ての理由の適否に関する結び

以上 1～3 項を総合して判断すると、特許請求の範囲の請求項 1～12 記載に係る本件第 1～第 12 の発明はいずれも、刊行物 1 に記載された第 1 の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、特許請求の範囲の請求項 1～12 記載に係る本件特許はいずれも、特許法第 29 条第 2 項の規定に違反してなされたものである。

したがって、特許異議申立ては理由がある。

(5) 結び

以上述べたとおり、特許請求の範囲の請求項 1～12 記載に係る本件特許は、特許法第 113 条第 1 項第 2 号に該当するので、取り消すべきものである。

第 3 原告主張の決定取消事由

本件訂正発明は独立特許要件を具備するのに、決定は、刊行物 1 に記載された発明の認定を誤り、この誤って認定した刊行物 1 記載の発明を本件訂正発明と対比し、重要な相違点を看過して、独立特許要件の判断を誤ったものである。

1 刊行物 1 記載発明の認定の誤り

(1) 決定は、刊行物 1 の記載事項の摘出を行い、これに続いて「「メモリーカード」と「ディスクパックユニット 3」とに対して兼用可能にすることができる、という発明が記載されている。」と認定するが、誤りである。

刊行物 1 記載のコネクタ装置は、「カードパックユニット 4」と「ディスクパックユニット 3」とに対して兼用可能にすることができるだけであって、決定がいうように、「「メモリーカード」と「ディスクパックユニット 3」とに対して兼用可能にすること」はできない。前記コネクタ装置が「メモリーカード」と「ディスクパックユニット 3」とに対して兼用可能であることは、刊行物 1 のどこにも記載されていない。

被告は、刊行物 1 の「本発明は上記実情に鑑みなされたもので、使用用途等に応じ、外部より情報を供給する記憶媒体として、フロッピーディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等を任意選択的に使用できる構成としたパーソナルコンピュータを提供することを目的とする。」(2 頁右上欄 14 行～20 行) という記載を根拠に、刊行物 1 に「メモリーカード 5」と「ディスクパックユニット 3」とに対して兼用することができるコネクタ装置が開示されていると主張する。しかし、被告のこの主張は、以下の理由により誤りである。

被告が指摘する刊行物 1 の前記記載中にも用いられている「構成」という用語は、特許文献中においては一般に、特許法第 36 条にいう特許請求の範囲の記載又はこれに直接関連する記載の意味に使用される場合が多い。この一般的慣習が刊行物 1 においても当て嵌まることは、刊行物 1 の 2 頁左下欄における「[発明の構成]」の説明欄において、「内蔵バッテリー電源により動作可能な・・・回路接続するコネクタ」という特許請求の範囲の請求項 1 の記載がほとんどそのまま引用されている点からも明らかである。そして、刊行物 1 の特許請求の範囲の請求項 1、2 には、いずれの請求項にも「ディスクドライブユニットを収めた第 1 のパックユ

ニット」と「カードアダプタを収めた第2のパックユニット」に対して兼用可能なコネクタが記載されているが、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」に対して兼用可能であるとは記載されていない。また、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」に対して兼用可能なコネクタは、前記特許請求の範囲の請求項1、2の記載を裏付ける実施例にも、添付図面にも全く記載がないばかりでなく示唆もされていない。

原告は、更に、被告のいう記載と全く同一表現からなる刊行物1の4頁右下欄3行～7行の「フロッピーディスク、・・・使用できる。」という記載が、「FDD又はHDD等のディスクドライブユニットを収めた第1のパックユニット、又は、カードスロットを持つカードアダプタを収めた第2のパックユニットを任意選択的に挿着し回路接続できる構成としたことにより、」（4頁左下欄19行～右下欄3行）という先行記載に続く一文をなす点及び「フロッピーディスク、・・・使用できる。」（2頁左下欄17行～20行）という記載もまた、前に指摘した、「内蔵バッテリ電源により動作可能な・・・回路接続するコネクタ」という特許請求の範囲の請求項1の記載がほとんどそのまま引用されている先行記載に続く一文をなす点を特に強調するものである。

被告は、刊行物1中の3箇所において存在する同一趣旨の記載のうち、第2のパックユニットとの関連を述べる他の2箇所の記載は黙殺し、被告の指摘する記載だけをことさらに取り上げ、これを特許請求の範囲、実施例及び添付図面の記載とは技術的に異なる、「コンピュータ」で異なる型の外部情報記憶媒体を使用することが主目的である」と捉え、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」に対して兼用可能、すなわち、メモリーカードを第2のパックユニット（カードパックユニット）を介することなくパーソナルコンピュータと接続するという技術思想を開示したものとして理解しようとするものである。

被告が取り上げた刊行物1の前記の記載は、「構成」なる用語を用いることによって特許請求の範囲の記載の引用に代えただけで、他の2箇所の記載と全く同様な意味に、すなわち、ディスクパックユニットと、メモリーカードを挿入した「カードパックユニット」とに対して兼用可能と解することが正しいのであって、これのみをもって、刊行物1記載の技術思想が、「コンピュータ」で異なる型の外部情報記憶媒体を使用することが主目的である」とこと及び「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」に対して兼用可能なことを意味するものと解すべき根拠はなく、また、そう解さなければならない特段の事情も見当たらない。

(2) 刊行物1の「メモリーカード5」は、「カードパックユニット4」に備わるアダプタとしての「接栓部41」と「回路接続ケーブル43」を欠く以上、「メモリーカード5」を前記「スロット1a」に直接収納してこれを前記「パーソナルコンピュータ本体1」と電気的に接続することは不可能である。すなわち、刊行物1記載のコネクタ装置は、「カードパックユニット4」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能にすることができるだけであって、「メモリーカード5」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能にすることはできないのである。

(3) 「メモリーカード5」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能ではない刊行物1記載の発明を、「メモリーカード2」と「ハードディスクドライブパッケージ4」とに対して兼用可能な「本件訂正発明の用語で表現」することができるはずもない。

刊行物1記載の「パックユニット収納スロット1a」と本件訂正発明の「構造体22」を機能的対応関係に置くことについては、原告に異論はない。しかしながら、電気的接続を目的として本件訂正発明の「構造体22」に収納される対象が「メモリーカード2」と「ハードディスクドライブパッケージ4」であり、電気的接続を目的として刊行物1の「パックユニット収納スロット1a」に収納される対象が「カードパックユニット4」と「ディスクパックユニット3」である点を考慮すれば、決定がした「ディスクパックユニット3」と「ハードディスクドライブパッケージ4」の等価性判断のみでなく、「メモリーカード2」と「カードパックユニット4」の等価性判断を合わせ行わなければならないことが当然であるにもかかわらず、決定はこの点の判断を怠っている。

本件訂正発明の「ハードディスクドライブパッケージ4」と、刊行物1の「ディスクパックユニット3」は、決定の指摘するとおり「等価」である。しかしながら、「コネクタ部材34」を備える本件訂正発明の「構造体22」は、刊行物1の「カードパックユニット4」を収納しても、「カードパックユニット4」に備わる

「接栓部41」及び「回路接続ケーブル43」の存在が障害となって、「カードパックユニット4」を「パーソナルコンピュータ」と電氣的に接続することができない。これが不可能であることは、本件訂正発明が、「上部収納空間と下部収納空間のそれぞれがメモリーカードを収納した時に対応するメモリーカードと接続し、・・・少なくとも一方がハードディスクドライブパッケージに接続する上段コンタクト列及び下段コンタクト列を含んでおり」、「メモリーカード2」が、「構造体22」の一部をなす「コネクタ部材24」に備わる両「コンタクト列32」と電氣的に接続する点を構成要件として明記していることによつて明らかである。

また、刊行物1の「パーソナルコンピュータ本体1」の部分である前記「スロット1a」は、本件訂正発明の「メモリーカード2」を収納しても、「メモリーカード2」はアダプタとしての「ピンコンタクト列32」を欠くので、「メモリーカード2」を前記「パーソナルコンピュータ本体1」と電氣的に接続することができない。

すなわち、本件訂正発明の「メモリーカード2」と、刊行物1の「カードパックユニット4」は、「等価」すなわち技術的に同じ機能を有するとはいえない。

したがつて、刊行物1記載の発明は、決定が認定するような「メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置」でもなく、「メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすることができる、という発明（第1の発明）」でもない。

決定は、本件訂正発明の「メモリーカード2」と刊行物1の「カードパックユニット4」の等価性判断を行うことを怠り、その代わりに、本件訂正発明の「メモリーカード2」と刊行物1の「メモリーカード5」を対比しているが、これは対比対象の選択を誤った判断という外はない。したがつて、決定のいう「本件訂正発明の用語で表現」された「第1の発明」は、刊行物1には開示のない発明である。

2 対比の誤り

したがつてまた、決定の「両者が、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすること、を目的、効果とし、」との認定、及び、これに続く「メモリーカードと・・・を構成要件としている点で一致しており」とする両者の間の一致点の認定もまた、本件訂正発明と決定が誤つて認定した「第1の発明」との比較結果を述べているにすぎないから、やはり誤りである。

それゆゑ、両者の一致点と相違点の認定もまた、全体として誤りである。

3 判断の誤り

決定が認定した刊行物2及び刊行物6の記載事項については争うものではないが、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージ（ディスクパックユニット）とに対して兼用可能であるコネクタ装置は、刊行物1に記載されていないのみならず、刊行物2及び刊行物6のいずれにも開示されていないのであるから、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージ（ディスクパックユニット）とに対して兼用可能ではない第1の発明に、決定が認定したように「刊行物2、6に記載された第2、第3の発明を用いる」ことはできない。当業者の技術的動機付けが生まれる余地がない。

第4 決定取消事由に対する被告の反論

1 刊行物1記載発明の認定誤りの主張に対して

(1) 刊行物1の2頁右上欄14行～20行には「本発明は上記実情に鑑みなされたもので、使用用途等に応じ、外部より情報を供給する記憶媒体として、フロッピィディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等を任意選択的に使用できる構成としたパーソナルコンピュータを提供することを目的とする。」と記載されている。刊行物1の発明の「パーソナルコンピュータ」は、外部より情報を供給する「外部記憶媒体」を使用することが主目的であり、その「外部記憶媒体」として回転磁気記録媒体とカード記録媒体（その例として「ハードディスクパック」と「メモリーカード」）を選択的に使用できるものであると明記されている。したがつて、原告の前記主張は事実と反し失当である。

(2) 刊行物1の「パーソナルコンピュータ」のコネクタ装置は「カードパックユニット4」を介在して「メモリーカード」を使用でき、かつ「ディスクパックユ

ニット3」も使用可能であるから、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット3」)とに対して兼用可能にすることができる、という決定の認定に誤りはない。

(3) 本件訂正発明は、「コンピュータ」で異なる型の外部情報記憶媒体を使用することが主目的であるから、本件訂正発明と刊行物1記載の発明の構成要素を対応付ける場合に、外部情報記憶媒体の観点から対応付けるべきである。本件訂正発明と刊行物1記載の発明における外部情報記憶媒体は、「メモリーカード2」と「メモリーカード5」(及び「ハードディスクドライブパッケージ4」と「ディスクパックユニット3」)であり、決定ではこの両者を対応付けて、「上記発明の「メモリーカード」は本件訂正発明の「メモリーカード」と同義である」と認定しているものである。

(4) 決定の「メモリーカードとメモリーカードより厚いハードディスクドライブパッケージのいずれか一方と選択的に接続するためのコネクタ装置」という認定は、「メモリーカード」(「半導体カード5」の例)と「メモリーカード」より厚い「ハードディスクドライブ」等の「ディスクパックユニット3」のいずれか一方と選択的に接続するための(「パーソナルコンピュータ」の)コネクタ装置」という認定を、本件訂正発明の用語で表現したものである。

決定が、本件訂正発明の「メモリーカード2」と刊行物1の「メモリーカード5」が同義であると認定したのは、両発明を正當に比較し対応付けたからである。

2 対比の誤りの主張に対して

刊行物1記載の認定は誤りであるとする原告の主張が失当であることは、1で述べたとおりである。

3 判断の誤りの主張に対して

メモリーカードとハードディスクドライブパッケージ(ディスクパックユニット)とに対して兼用可能であるコネクタ装置が刊行物1に記載されていること、原告のメモリーカードとハードディスクドライブパッケージ(ディスクパックユニット)とに対して兼用可能であるコネクタ装置は刊行物1に記載されていないという原告の主張が失当であることは、1で述べたとおりである。

第5 当裁判所の判断

1 刊行物1記載発明の認定の誤りの主張について

(1) 原告は、決定における刊行物1(甲第4号証)記載発明について、決定が「「メモリーカード」と「ディスクパックユニット3」)とに対して兼用可能にすることができる、という発明が記載されている。」とした認定が誤りであると主張する。

甲第4号証によれば、刊行物1に、「本発明は上記実情に鑑みなされたもので、使用用途等に応じ、外部より情報を供給する記憶媒体として、フロッピーディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等を任意選択的に使用できる構成としたパーソナルコンピュータを提供することを目的とする。」(2頁右上欄14行~20行)との記載、「3及び4は・・・パックユニットであり、このうち3は小形フロッピーディスクドライブ(FDD)又は小型ハードディスクドライブ(HDD)等の磁気ディスクドライブを内蔵したパックユニット(以下ディスクパックユニットと称す。)」(同頁右下欄10行~16行)との記載、「[発明の構成](課題を解決するための手段及び作用)・・・本発明は・・・これによりフロッピーディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等を任意選択的に使用できる。」(同頁左下欄1行~20行)との記載及び「[発明の効果]以上詳記したように本発明によれば・・・フロッピーディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等をその時々使用用途、使用形態等に応じて、任意選択的に使用できる。」(4頁左下欄7行~右下欄7行)との記載のことが認められる。

これによれば、刊行物1記載の発明はメモリーカード等又はハードディスクパック等を選択的に使用できるものであり、小型ハードディスクドライブ(HDD)等の磁気ディスクドライブを内蔵したパックユニットを「ディスクパックユニット」と称しているのだから、決定が、上記のように、「「メモリーカード」と「ディスクパックユニット3」)とに対して兼用可能にすることができる、という発明が記載されている。」と認定した点に誤りはないというべきである。

原告は、刊行物1の前記記載、すなわち「本発明は上記実情に鑑みなされたもので、使用用途等に応じ、外部より情報を供給する記憶媒体として、フロッピィディスク、ハードディスクパック等の回転磁気記録媒体、又は、メモリーカード、ICカード等を任意選択的に使用できる構成としたパーソナルコンピュータを提供することを目的とする。」(2頁右上欄14行~20行)は、「構成」なる用語を用いることによって特許請求の範囲の記載の引用に代えただけで、ディスクパックユニットと、メモリーカードを挿入した「カードパックユニット」とに対して兼用可能と解することが正しいのであって、これのみをもって、刊行物1記載の技術思想が、「コンピュータ」で異なる型の外部情報記憶媒体を使用することが主目的である」こと及び「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」に対して兼用可能なことを意味するものと解すべき根拠はないと主張するが、上記「構成」という語について特許請求の範囲の記載のみを意味するものと解すべき理由はなく、刊行物1の上記記載を原告主張のように理解すべきものとは認められない。

(2) 原告は、刊行物1の「メモリーカード5」を「スロット1a」に直接収納してこれを前記「パーソナルコンピュータ本体1」と電気的に接続することは不可能であると主張するが、決定が、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能にすることができる、という発明が記載されている。」としたのは、刊行物1の「メモリーカード5」を「スロット1a」に直接収納して「パーソナルコンピュータ本体1」と電気的に接続することが可能としている構成に関するものではなく、コネクタ装置について「メモリーカード」と「ディスクパックユニット」とに対して兼用可能にすることができるという構成にとどまるものである。

メモリーカードの収納に関する本件訂正発明の具体的な構成については、刊行物1記載発明との間の相違点として別途挙げ、その容易想到性について判断しているところである。原告の上記主張は、刊行物1記載発明との間の一致点に関する誤りの主張に関するものではなく、理由がない。

(3) したがって、刊行物1について、「メモリーカード」と「ディスクパックユニット3」とに対して兼用可能にすることができる、という発明が記載されている。」とした決定の認定に原告主張の誤りがあるということとはできない。

2 対比の誤りの主張について

原告は、決定の刊行物1記載発明の認定の結果として、決定の「両者が、メモリーカードとハードディスクドライブパッケージとに対して兼用可能にすること、を目的、効果とし、」との認定、及び、これに続く「メモリーカードと・・・を構成要件としている点で一致しており、」とする一致点と相違点の認定もまた、全体として誤りであると主張する。

しかし、決定の刊行物1記載の発明の認定に誤りがないことは前記判断のとおりであって、決定の本件訂正発明と刊行物1記載発明との一致点の認定に原告主張の誤りはない。なお、両者の間の相違点についてした決定の認定の誤りに関しては、原告の具体的な主張はない。

3 判断の誤りの主張について

甲第4号証によれば、刊行物1に「本発明は、フロッピィディスク、ハードディスク等のディスクドライブを内蔵したパックユニット、又はメモリーカード、ICカード等のカード類接続アダプタを内蔵したパックユニットを・・・任意選択的に収納し回路接続する機構を備えたパーソナルコンピュータと、パーソナルコンピュータ用パックユニット構造に関する。」(1頁右下欄19行~2頁左上欄6行)との記載があることが認められ、甲第5号証によれば、刊行物2に「本発明は、計算機の駆動装置に関し、特に駆動装置のための取付け構造に関する。」(1頁左下欄20行~右下欄1行)との記載があることが認められ、甲第6号証によれば、刊行物6に「本考案は、イジェクト機構付ICカードコネクタに関する。」(明細書2頁3行~4行)との記載があることが認められる。

これによると、刊行物1記載発明はディスクドライブ又はICカードに関するものであり、刊行物2記載発明はディスク駆動装置に関するものであり、刊行物6記載発明はICカードに関するものである。そうすると、刊行物2、6に記載の発明は、刊行物1記載発明と技術分野を共通とするものということができ、刊行物1記載の発明に、これと技術分野を共通とする刊行物2、6記載の発明を適用する動機付けがないということとはできない。この点の動機付けがないとする原告の主張は理

由がない。

第6 結論

以上のとおりであり、原告主張の決定取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。

(平成13年10月2日口頭弁論終結)

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	古	城	春	実