

判決年月日	平成１８年９月１２日	担当部	知的財産高等裁判所 第１部
事 件 番 号	平成１７年（行ケ）第10046号		
○ 特許出願に係る発明について、引用発明との対比における容易想到性を肯定して、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決を、引用発明の認定の誤りなどを理由に、取り消した事例			

(関連条文) 特許法29条2項

本件は、発明の名称を「記録担体上のデジタルデータの記録および／又は再生方法」とする特許出願について、出願に係る発明と引用発明との対比における容易想到性を肯定して、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決に対し、原告(出願人)が、審決の引用発明の認定には誤りがあるなどとして、審決の取消しを求めた事案である。

判決は、出願に係る発明は、記録担体に「バースト状」に記録するものであるところ、「本願発明(注、出願に係る発明)において、『バースト』という用語は、データの記録担体への記録について用いられており、上記各文献に記載されたバーストについての用語の意義を考慮すると、本願発明にいう『バースト状』に記録するとは、一定の期間において記録することを意味するとも考えられるが、また、データについて、一単位として扱われるデータの塊として記録することを意味するとも考えられ、特許請求の範囲の記載の他の構成に照らしても、その意味が一義的に明らかであるとはいえない。」とした上で、本件明細書の記載を参酌し、「本件明細書は、1つの『バーストデータ』が、『例えば1つ又は複数ビット』の『所定のデータ量』のことでありと定義している」ことなどから、「本願発明の『バースト状』に記録するとは、『所定のデータ量』ごとに記録することであると解されるところ、引用発明においては、上記のとおり、『所定のデータ量』ごとに記録するものではなく、本願発明にいう『バースト状』に記録するという構成を欠くものであり、上記(3)判示の引用発明の本質から、通常、データを『バースト状』に記録することはできないものである。したがって、引用発明について、審決の、ディスクのトラックへの記録が『バースト状』にされているとの認定、及び、これを前提とする本願発明との一致点の認定は誤りであり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである」として、審決の引用発明の認定が誤りであるとし、また、出願に係る発明の「クラスタ」及び「休止期間」について、明細書の記載を検討して、「本願発明は、所定のデータ量ごとに、記録担体のトラックの所定の長さを有する部分(クラスタ)として記録がされるもので、そのような記録を行うごとに、記録を休止するものである。これに対し、引用発明は、バッファメモリのデータ容量に応じ記録の中断を行い、通常の場合、連続して記録されるデータ量は毎回異なったものであり、また記録の休止によって生じるひとまとまりのデータがトラックにおいて記録される部分の長さは異なったものである。したがって本願発明は、固定長である『クラスタ』に対する書き込みと、次の書き込みとの間に必ず記録の『休止期間』を挿入するものであるのに対し、引用発明においては、書き込みの中断はバッフ

メモリのデータ蓄積量に対応して、条件付きで発生するものであり、書き込みの中断が発生した場合の中断前のデータの集群は、可変長である点で相違することとなる。」として、審決は、出願に係る発明と引用発明との対比において、それらの相違点を看過しているとして、審決を取り消した。