

判決年月日	平成20年7月23日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事 件 番 号	平成19年（行ケ）10403号		
○特許請求の範囲の記載が不適法であるとした特許庁の判断に誤りがあるとして審決の一部が取り消された事例			

（関連条文）特許法 36 条 6 項 1 号・2 号，29 条の 2

（事案の概要）

本件は，発明の名称を「着脱式デバイス」とし原告の特許権者とする特許第 3 7 6 6 4 2 9 号の請求項 1 及び 2 記載の各発明（以下順に「本件特許発明 1」「本件特許発明 2」という。）に対し，被告が無効審判請求をしたところ，特許庁が，本件特許発明 1 の特許は特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号に違反し，本件特許発明 2 の特許は同法 29 条の 2 に違反するとして，いずれもこれを無効とする旨の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

争点は，上記特許法 36 条 6 項 1 号，2 号違反の有無，及び先願発明たる特願 2 0 0 2 - 2 5 2 7 4 9 号との間における同法 29 条の 2 違反の有無，である。

本判決は，本件特許発明 1 の特許は特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号に適合すると判示して，審決のうち請求項 1 に係る発明についての特許を無効とするとの部分を取り消したものである（なお，本件特許発明 2 の特許は特許法 29 条の 2 に違反するとの審決の判断は維持した。）。

特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号違反性に関する判示は，以下のとおりである。

・特許法 36 条 6 項 1 号違反性について

「…本件特許発明 1 は，USB メモリ等の着脱式デバイスをコンピュータに接続した際に，煩雑な手動操作を要することなく自動起動スクリプトに記述された所定のプログラムを自動実行させることを課題とするものであり，かかる課題の解決手段として，自動起動スクリプトを着脱式デバイスの記憶装置内に予め記憶し，コンピュータからの問い合わせに対して CD - ROM ドライブなど自動起動スクリプト実行の対象機器である旨の信号（擬似信号）を返信することによって，コンピュータが着脱式デバイスの記憶装置内に記憶された自動起動スクリプトを起動させるという構成を備えたものであることが認められる。

そして，かかる解決手段を実現するためには，自動起動スクリプトは，着脱式デバイスがコンピュータに接続されたときにコンピュータから読み出すことが可能な状態でデバイスの記憶装置内に記憶されていることが必要であり，かつ，それで足りる。

そうすると、ＲＯＭ等の記憶装置が、その製造時に自動起動スクリプトを記憶するものであっても、上記解決手段を実現するのに何ら差し支えなく、また、ＲＯＭ等の記憶装置の製造後に自動起動スクリプトを記憶させなければならないとすることは、上記解決手段の実現にとって特段の意味を有しないものである。

したがって、本件請求項１の『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』という文言は、『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に自動起動スクリプトを記憶する』という目的を達するための具体的なやり方を意味するものと解すべきではなく、本件特許発明１の目的を達するための構成要素の一つとして『自動起動スクリプトがＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に記憶されている状態であること』を意味するものと解釈すべきである。」

「以上のような本件請求項１の解釈を前提として、『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』に対応する記載が本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されているかについて検討する。…」

「…したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、『ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に、前記自動起動スクリプトを記憶する手段』が実質的に記載されているものである。」

「以上のとおり、本件特許発明１の特許は、特許法３６条６項１号に適合してなされたものであるから、原告主張の取消事由１は理由がある。」

・特許法３６条６項２号違反性について

「本件請求項１には、着脱式デバイスは『主な記憶装置としてＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置』を備え、『所定の種類の機器が接続されると、その機器に記憶された自動起動スクリプトを実行するコンピュータの汎用周辺機器インタフェース』に着脱されるものであって、前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置に自動起動スクリプトが記憶され、『前記汎用周辺機器インタフェースに接続された際に前記コンピュータからの機器の種類の問い合わせ信号に対し、前記所定の種類の機器である旨の信号を返信するとともに、前記汎用周辺機器インタフェース経由で繰り返されるメディアの有無の問い合わせ信号に対し、少なくとも一度はメディアが無い旨の信号を返信し、その後、メディアが有る旨の信号を返信』すること（擬似信号の返信）により、前記コンピュータに前記自動起動スクリプトを起動させ、前記コンピュータから前記ＲＯＭ又は読み書き可能な記憶装置へのアクセスを受けるものであることが記載されている。

したがって、本件請求項１には、本件特許発明１の技術的課題を解決するために必要な事項が記載されているものであるから、本件請求項１の記載は『特許を受けようとする発明が明確である』との要件に適合しているものである。」

「以上のとおり、本件特許発明２の特許は、特許法３６条６項２号に適合してなされたものであるから、原告主張の取消事由２は理由がある。」