

インクカートリッジ I Cチップ事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成30年（行ケ）第10073号 判決日：平成31年2月7日担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	拒絶審決維持（拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決を維持）
参照条文	特許法36条1項
キーワード	サポート要件

### 1. 事案の概要

本件は、本願（特願2013-185729号）に対する拒絶査定不服審判（不服2015-19608号）における不成立審決を不服とした取消訴訟である。争点は、サポート要件（特許法36条1項）である。

### 2. 本願発明の概要

<本願発明1>

#### 【請求項1】

インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジ I Cチップであって、

前記インタフェースユニットがイメージング装置に電氣的に接続されており、イメージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ、前記光制御指令は発光指令と消光指令を含み、前記発光指令はインクカートリッジ I Cチップ上の発光ユニットを発光させるのに用いられ、

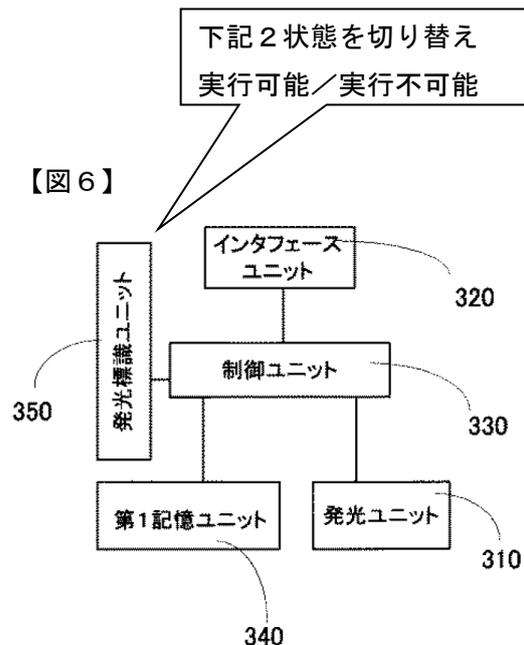
前記制御ユニットは、前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに、インクカートリッジ I Cチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられ、

前記インクカートリッジ I Cチップの状態は、実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジ I Cチップ。

<背景技術>

#### 【0004】

インクカートリッジ位置検出機能は、光線の送受信によって実現される。従来の技術では、通常インクカートリッジ上に光源を、イメージング装置本体内部に受光部をそれぞれ



設置している。いずれかのインクカートリッジの位置を検出すると、当該インクカートリッジが受光部と向かい合う位置まで移動し、インクカートリッジの光源が発光し、受光部がその光を受信して発光量を計測・記録する。次に、隣接するインクカートリッジを発光させて、受光部がその光を受信してその発光量を計測・記録する。受光部と検出待ちインクカートリッジが向かい合っているため、検出待ちインクカートリッジから届く発光量が隣接するインクカートリッジの発光量よりも多く、しかも検出待ちインクカートリッジの発光量はあらかじめ設定した制限値よりも大きい。このような仕組みをもって、イメージング装置本体は、当該インクカートリッジが正しい位置に装着されたことを識別できる。

<本願発明1の課題>

【0005】

実際の製造過程において多少の製造上の誤差が避けられず、即ち各インクカートリッジ上の光源の発光量がきっちり同じであると保証できないため、隣接するインクカートリッジの発光量が検出待ちインクカートリッジの発光量より多いかもしくは同じになる可能性がある。これによりインクカートリッジが正しい位置に装着されていないと識別され、イメージング装置の誤報率増加の原因となる。

<発明の効果>

【0014】

本発明の上記の実施例で説明した解決手段では、インクカートリッジICチップの制御ユニットは、前記インタフェースユニットで光制御指令を受信したときに、インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御し、前記光制御指令をもとにインクカートリッジICチップの状態を更新できるため、インクカートリッジ位置検出過程におけるイメージング装置の誤報率を効果的に減らすことができる。

<実施例>

図 5

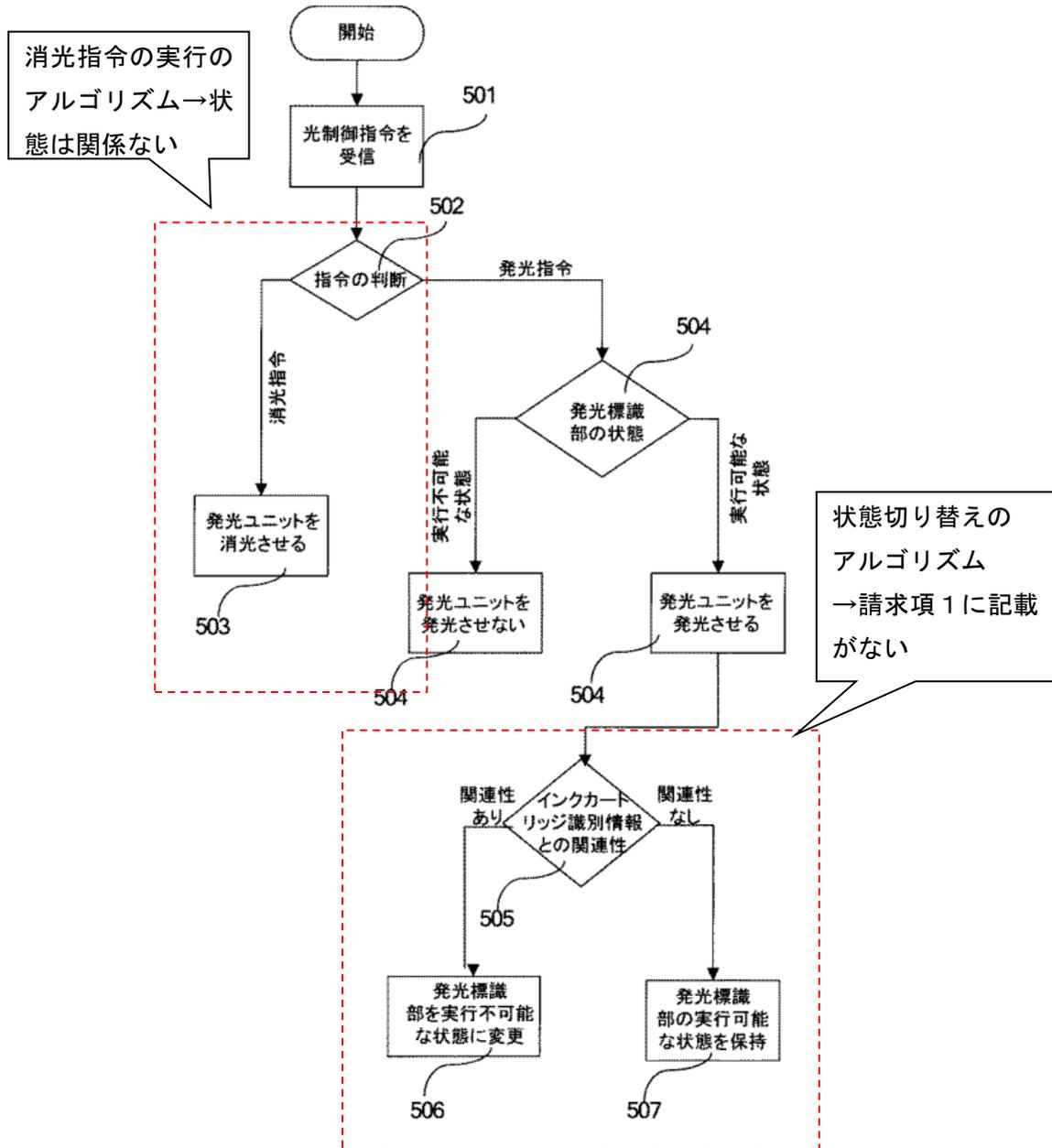


図 8a

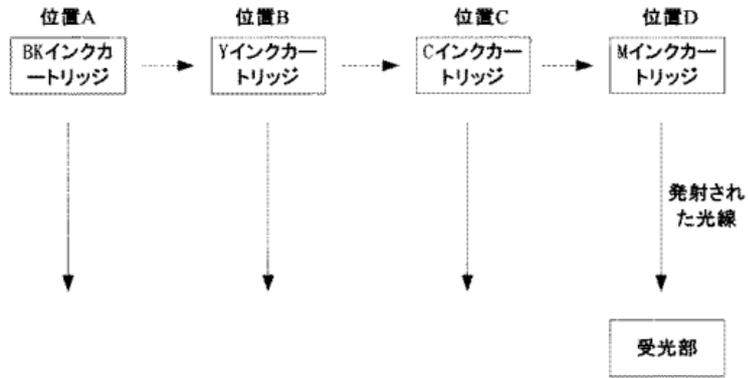


図 8b

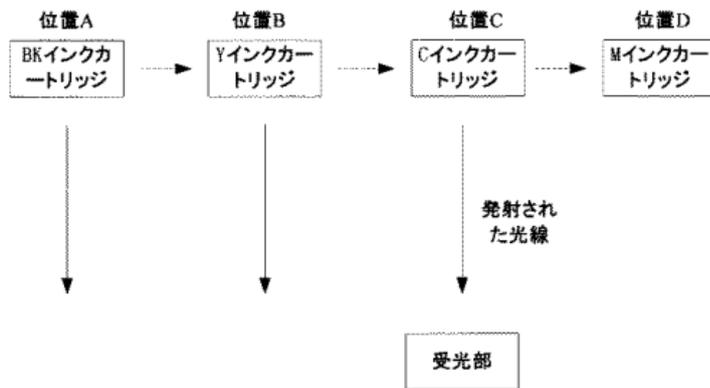
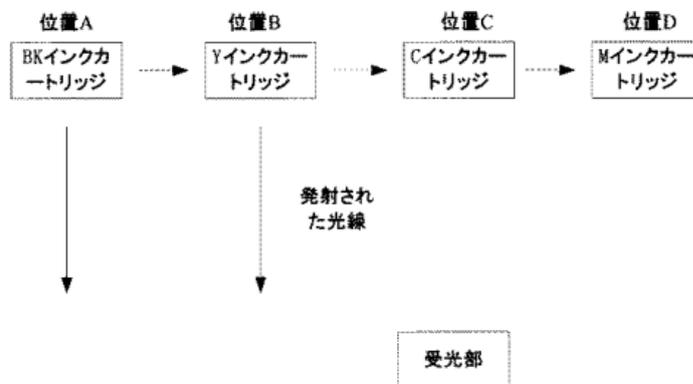


図 8c



### 3. 審決の理由の要点

本願明細書の記載（【0005】，【0006】）によると，本願発明は，「各インクカートリッジ上の光源の発光量がきっちり同じであると保証できないため，インクカートリッジ位置検出におけるイメージング装置の誤報率増加」という課題を解決するために，「インクカートリッジ位置の検出過程におけるイメージング装置の誤報率を減らすための，インクカートリッジICチップの制御方法，インクカートリッジICチップ及びインクカートリッジ」を提供することを目的とした発明であることが認められる。

そして，本願明細書の【0017】のとおり，課題解決のためには，少なくとも「制御ユニットはインタフェースユニットが発光指令を受信したときに，インクカートリッジICチップが実行可能な状態にある場合，発光ユニットを発光させる」ことが，本願発明1の発明特定事項として記載されていなければ，上記課題を解決することはできない。

しかし，請求項1の記載によると，本願発明1において，インクカートリッジICチップの状態に応じて，光制御指令を実行するものの，インクカートリッジICチップの状態が「実行可能な状態」と「実行不可能な状態」のいずれの状態のときに実行するかについては，何らの限定もされていないから，「インクカートリッジICチップの状態は，実行可能な状態」であった場合に，インタフェースユニットが光制御指令として，例えば，「発光指令」を受信したときに，制御ユニットは，この光制御指令を実行するか否か，また，「消光指令」を受信したときに，制御ユニットは，この光制御指令を実行するか否かを特定することができない。

したがって，本願発明1において，インクカートリッジ位置検出に際して，インクカートリッジ上の光源の発光を制御するための光制御指令（「発光指令」又は「消光指令」）を受信したときに，制御ユニットが光制御指令を実行するか否かが特定できないから，本願発明1において発明の課題を解決するための手段が反映されているとは認められない。

### 4. 裁判所の判断

裁判所は，「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。」とした。

また，本願明細書の課題を解決するための手段の記載のみでは本願発明1の課題を解決できると認識できるものではなく，また，発光指令を受信したとき，インクカートリッジICチップが実行可能な状態にある場合には発光指令を実行するという実施例が，明細書に記載されていることを認定したうえで，かかる実施例においても，本願発明1の課題を解決できると認識できるものではないとした。

そして、「本願明細書に接した当業者は、本願発明1のうち、上記実施例（【0020】、【0024】、【0084】～【0091】）に該当するものについては、本願発明1の課題を解決できると認識するが、本願発明1のうち、その余の構成のものについては、本願発明1の課題を解決できると認識することはできないと認められる。」と認定した。なお、上記実施例（【0020】、【0024】、【0084】～【0091】）に該当するものとは、図8（a）～図8（c）に対応する実施例である。

その上で、裁判所は以下のように認定した。

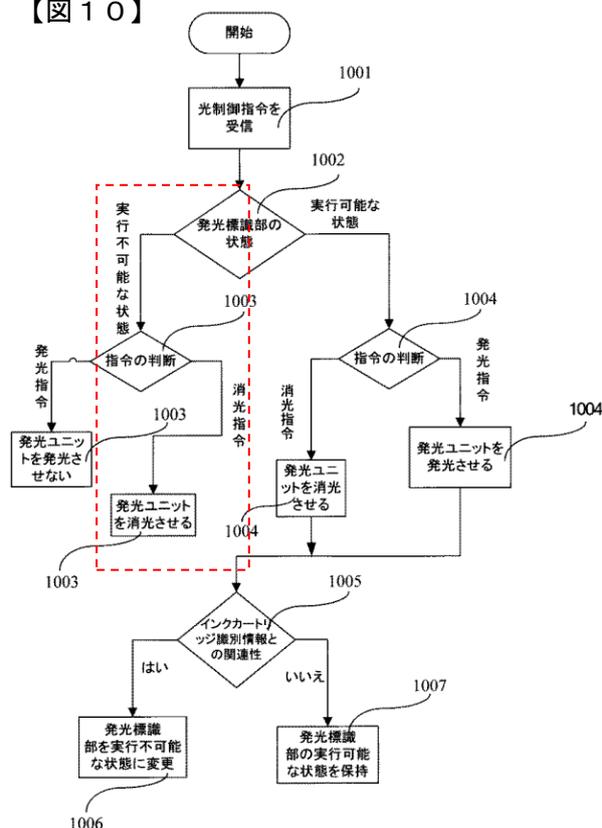
<第5の2（4）以降の抜粋>

（4）本願発明1は、前記第2の2（1）のとおりであり、「前記制御ユニットは、前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに、インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御する」について、「インクカートリッジICチップの状態」である「実行可能な状態」と「実行不可能な状態」のそれぞれに応じて、「光制御指令を実行するかどうか」をどのように制御するのかが特定されておらず、また、「インクカートリッジICチップの状態」の設定や変更についても特定されていないから、上記実施例（【0020】、【0024】、【0084】～【0091】）のものに限定されていないことは明らかである。

そうすると、本願発明1は、発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり、本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号（サポート要件）に適合するものとは認められない。

（5）前記1によると、本願明細書の【0084】、【図5】においては、発光指令を受信したときは、発光標識部の状態に応じて、発光標識部が実行可能な状態にある場合には、発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ、発光標識部が実行不可能な状態にある場合には、発光指令を実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方、消光指令を受信したときは、発光標識部の状態にかかわらず、消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されている。また、本願発明1に含まれる【0095】、【図10】においても、判断の手順こそ違うものの、同様に、発光指令を受信したときは、発光標識部の状態に応じて、発光標識部が実行

【図10】



可能な状態にある場合には、発光指令を実行することにより発光ユニットを発光させ、発光標識部が実行不可能な状態にある場合には、発光指令を実行しないことにより発光ユニットを発光させない一方、消光指令を受信したときは、発光標識部の状態にかかわらず、消光指令を実行することにより発光ユニットを消光させることが記載されている。このような実施例の存在を参酌すると、本願発明1に係る特許請求の範囲請求項1の記載から、インクカートリッジICチップの状態が実行可能な状態にある場合には、光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行し、インクカートリッジICチップの状態が実行不可能な状態にある場合には、光制御指令（発光指令と消光指令を含む）を実行しないものと一義的に解釈することはできず、この点からしても、インクカートリッジICチップの状態である実行可能な状態と実行不可能な状態のそれぞれに応じて、光制御指令を実行するかどうかをどのように制御するのかが特定されていないというべきである。この点について、原告は、本願明細書の【0099】の実施例には、インクカートリッジICチップの状態が実行不可能な状態であれば、消光指令を実行しないことが記載されているなどと主張するが、前記1のとおり、上記実施例は、「発光カウントユニットを設置し、発光ユニットが発光したときにカウントを開始し、発光カウントユニットがある所定値までカウントすると、自動的に発光ユニットを消光させる」ものであり、発光指令、消光指令の実行の有無の制御という本願発明1の発明特定事項とは異なる方法を付加して発光ユニットの消光を達成するものである上、上記実施例を考慮したとしても、本願発明1に係る特許請求の範囲請求項1の記載が多義的であることが示されるにすぎず、上記判断を左右するものではない。

そうすると、本願発明1は、発明の詳細な説明の記載及び本願出願日当時の技術常識により発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであり、本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号（サポート要件）に適合するものとは認められない。

（6）原告は、本願発明1の制御ユニットは、インクカートリッジICチップが実行可能な状態にある際に、発光指令を含む光制御指令を受け付けた場合、これに応じて発光ユニットを発光させる制御を実行し、実行不可能状態にある際に、発光指令を含む光制御指令を受け付けても、発光ユニットの発光を実行しないから、本願明細書の【図8a】～【図8c】、【0087】～【0090】に記載した検出を行うことができ、ひいては「誤報率を減らす」という課題を解決することができることを当業者であれば理解することができるなどと主張する。

しかし、本願発明1の特許請求の範囲の記載が本願明細書の【図8a】～【図8c】、【0087】～【0090】の実施例のものに限定されていないことは、前記（4）認定のとおりであるから、本願発明1は、サポート要件に適合しないものである。したがって、原告の主張を採用することはできない。

## 5. コメント

本判決に至るまでの出願経緯において何度も補正の機会がありながら課題を解決する手段が請求項に十分に反映されていないのには何か事情があるのだろうか、との疑問を生じさせるケースのように思われます。一方で、本願の明細書を参照すると、発明の範囲を広く保つような補正が可能であったか、厳しいケースであるとも思われました。

以上