

# 知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その2）

－発明成立性が争われた事件と、その関連事件－

ソフトウェア委員会 重松 万里

## 目次

1. はじめに
2. 事件の概要
3. 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟
4. 無効審判の審決取消訴訟
5. 発明成立性の議論と進歩性の議論

.....

### 1. はじめに

今回紹介するのは、カラオケビデオの発明に関わる2つの事件である。カラオケビデオの事件をソフトウェア特許関連の事件として分類することについては疑問の声があがるかもしれないが、1件目の事件は「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」が「情報の単なる提示」であり「発明」に該当しないとされていた時代に裁判所が「情報の単なる提示」についての解釈を示したという点で歴史的意義が大きく、2件目の事件は1件目の事件と絡めてみると興味深いということで、紹介することとした。

### 2. 事件の概要

このカラオケビデオの発明は、最初「ビデオ記録装置」の発明として出願された（特願昭57-40901号）。そして、その出願を原出願として、「ビデオ記録媒体」（特願平2-330750号）と、「ビデオ記録方法」（特願平2-330751号）の発明が分割出願された。そしてさらに、「ビデオ記録媒体」の出願を原出願として「歌唱箇所指示方法」（特願平8-274802号）の発明が分割出願された。これら4件の出願は、いずれも特許となり、その特許権は存続期間満了日の平成14年3月17日まで存続した。

以下、「ビデオ記録媒体」の出願の拒絶査定不服審判の拒絶の審決に対する審決取消訴訟と、「歌唱箇所指示方法」の特許に対する無効審判の特許維持審決に対する審決取消訴訟の判決を紹介する。

### 3. 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟

- (1) 事件番号（裁判所）：平9（行ケ）206号（東高13民）
- (2) 判決言渡日（判決）：平11.5.26（成立性有）
- (3) 原告（控訴人）：A
- (4) 被告（被控訴人）：特許庁長官
- (5) 出願番号：特願平2-330750号
- (6) 発明の名称：ビデオ記録媒体

本件特許出願の請求項に記載された発明は、「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体」である。

この請求項の記載のうち、「前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とする」の解釈が争われた。

原告側は、本願発明は、情報をビデオ記録媒体上に記録するに際して、所期の作用効果を奏するために、音声の進行に伴い、色調変化器により、歌うべき文字の色を異ならしめるように「文字情報」に信号処理を行ってビデオ記録媒体に記録することを具体的に特定するものであって、その記録（提示）に技術的特徴を有するものであると主張した。

これに対し、被告である特許庁は、「～色調変化によって異ならしめて」の記載は、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」へ技術的な影響を与えるのではなく、記録する情報の内容を、音声情報と文字情報の色との関係で更に特定したものであって、「情報」についての内容を具体的に記載したものとみるべきであると反論した。

裁判所は、情報の単なる提示は発明に該当しないが情報の提示に技術的特徴があるものは発明に該当する

とする審査基準の考え方を支持した上で、「記録媒体における「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」とは、情報の記録の仕方それ自体や、記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから、その結果として、提供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない。」との見解を示した。そして、「歌うべき歌詞を文字として記録するようにし、しかも、その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し、これに相当する結果を提供する以上、本願発明は、文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。」として、請求項に記載された発明について発明の成立性を認めた。

これにより、29条1項柱書きによる拒絶の審決は取り消され、本件は差し戻しの審決を経て特許となった。

#### 4. 無効審判の審決取消訴訟

- (1) 事件番号(裁判所):平15(行ケ)218号(東高18民)
- (2) 判決言渡日(判決):平15.11.18(進歩性無)
- (3) 原告(控訴人):B
- (4) 被告(被控訴人):C(AからCに権利が譲渡された)
- (5) 特許番号:特許第3031538号
- (6) 発明の名称:歌唱個所指示方法

存続期間満了後の平成14年8月28日に、特許法第29条第2項と、第36条第3項、第4項を無効理由とする無効審判(無効2002-35357号)が請求されたが、訂正請求による訂正が認められ、無効審判の請求は成り立たないとの審決がなされた。

訂正後の請求項に記載された発明は、「伴奏に合わせて歌詞を歌うために、文字情報としてあらかじめ記録された歌詞の文字を表示器の画面に表示しておき、この文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、この文字情報としての歌詞の歌うべき文字の色を変化させることを特徴とする歌唱個所指示方法。」である。

しかし、裁判所は、特許庁が進歩性を認めるに足りる相違点と認めた点について、本件明細書の【従来技術】の欄に記載されているカラオケビデオの一般技術を前提とすれば、進歩性を認めるに足りる相違点とは認められないとの見解を示した。そして、審決の判断は出願当時の技術水準を正當に評価しておらず誤りで

あるといわざるを得ないとして、審決を取り消す旨の判決を言い渡した(但し、その後無効審判の請求が取り下げられたため、「歌唱個所指示方法」の特許権が遡及消滅することはなかった)。

#### 5. 発明成立性の議論と進歩性の議論

進歩性が否定されたのは、あくまでも「歌唱個所指示方法」の発明であって「ビデオ記録媒体」の発明ではない。しかし、根底にある技術的思想が同じであること、また従来技術の項の記載が共通していることを考えれば、「ビデオ記録媒体」の特許が同様の無効理由を含んでいると考えることもできなくはない。

「ビデオ記録媒体」の出願は、審査請求後、拒絶理由を通知されることなく出願公告の決定がされている(公告決定が出されたのは、親出願が登録された直後である)。異議申立てでは第29条第2項の異議理由を主張する者がいたが、いずれも採用されず、唯一採用されたのが第29条第1項柱書きの異議理由であった。この経緯をみると、「ビデオ記録媒体」の出願は発明の成立性については十分に議論されたものの、新規性や進歩性については、あまり議論されないまま特許になったように見える。

ソフトウェア関連特許では、その歴史的経緯から、「発明の成立性」の議論が盛り上がりを見せることが少なくない。その一方で、新規性や進歩性の議論が、いつのまにか隅に追いやられてしまうことがあるような気がする。例えば、審査の際に発明の成立性要件を満たさないと判断された出願は、発明に該当しない以上新規性や進歩性の審査はできないとの理由から、新規性や進歩性の審査が省略されることがある。

しかし、上記2つの事件は、発明の成立性について裁判所が特許庁と異なる判断を下す可能性があること、そして最終的に発明の成立性が認められた場合、審査過程で進歩性の議論が十分行なわれていないと権利が不安定になってしまうことを物語っているように思う。

権利者が安定した権利を安心して使える世の中となるように、発明の成立性が疑問視されるときでも、新規性や進歩性の審査が十分に行なわれるようになることを願いたい。また、私たちも、新規性や進歩性の議論を棚にあげて発明の成立性ばかり主張するようなことがないよう、気をつけたいものである。

(原稿受領 2004.12.10)