

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その13）

—コンピュータ関連発明において実施可能要件違反が争われた例—

ソフトウェア委員会 吉澤 弘司



1. 判決の要約

- (1) 事件番号（知財高裁）：平 18（行ケ）10511
- (2) 判決言渡日（判決）：平 19.9.27
- (3) 出願番号：特願 2001-239974 号
- (4) 審判：不服 2004-117 号
- (5) 発明の名称：デジタルコンテンツの配信方法、配信装置、再生装置、コンピュータプログラム

2. 発明の概要および手続の経緯

(1) 発明の概要

事件の対象となった発明は、

「【請求項1】 デジタルコンテンツの再生機能及び制御プログラムの実行環境を形成する機能を備えた受信装置と、それぞれ前記受信装置においてデジタルコンテンツが再生可能になる複数の時間帯を定めたタイムテーブルに従ってコンテンツ配信を行う機能を備えた配信装置と、で行う方法であって；

前記配信装置が、それぞれ前記タイムテーブルにおける一つの時間帯で再生可能な複数種類のデジタルコンテンツを、順序性のルール、地域性のルール、天候のルール、あるいはこれらの組合せを適用した、コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集するとともに、編集された前記複数種類のデジタルコンテンツと、前記受信装置に前記編集された複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを前記再生ルールに基づいて選択させ、選択されたデジタルコンテンツを再生させるための制御プログラムとを、前記一つの時間帯に一齐に放送することにより前記コンテンツ配信を行う段階と；

前記放送された一つの時間帯で前記複数種類のデジタルコンテンツ及び前記制御プログラムを受信した受信装置が、前記実行環境を形成して前記制御プログラムを実行することにより、前記再生ルールに従って前記複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択し、選択したデジタルコンテンツを当該時間帯で再生

する段階と；を有することを特徴とする、放送によるデジタルコンテンツの配信方法」である。発明の詳細な説明には、ハードウェア構成（図1）、放送タイムテーブル（図2）、フローチャート（図3）等、基本的な構成が記載されていた。例えば、図2の放送タイムテーブルには、放送局が制御プログラムとともにCMコンテンツA、B、Cを多重化して放送する構成が記載されていた。しかしながら、制御プログラムを受信してからコンテンツの再生が可能になるまでのタイムラグに関する記載はなされていなかった。

(2) 手続の経緯

拒絶査定においては、「受信装置は、広告コンテンツを再生する前に、少なくとも、(A) 制御プログラムを受信し、(B) 受信した制御プログラムを実行し、(C) 広告コンテンツの1つを選択するステップを全て行っておくことが必須と認められ、これらのステップの動作を開始してから広告コンテンツを再生するまでの間には、何らかのタイムラグが存在するものと認められる。しかし、明細書に記載されているように、…このタイムラグをどのように扱うのが不明である。」として、発明の詳細な説明は、実施可能な程度に記載されていない（特許法第36条第4項違反）と判断された。これに対して、出願人は拒絶査定不服審判を請求したが、審決はさらに以下の点を指摘し、拒絶査定を維持した。

「プログラム制御に係る技術常識からすると、プログラムの受信が完了するまでは、プログラム実行環境の形成が完了せず、該プログラムを起動することができないから、制御プログラムは、該制御プログラムが完全に受信されるまでは起動されないと考えるのが自然である。すると、制御プログラムと同時並行して受信される複数種類のデジタルコンテンツは、制御プログラムが完全に受信されるまでは、選択可能な状態であるものの、制御プログラムが起動されるまでは、デジタルコンテンツを選択し再生することは不可能であ

る。…よって、発明の詳細な説明には、制御プログラムの送信、受信、実行環境形成及び実行、並びに、複数種類のデジタルコンテンツの送信、受信、選択及び再生をどのように行っているのかについて明確かつ十分に記載されておらず、上記原査定で指摘した拒絶理由は解消していない。」

当該審決を不服として提起されたのが本事件である。

3. 事件のポイント

(1) 審決取消事由の要点

原告の主張の要点は以下のとおりである。

①取消事由1（本願発明の認定の誤り）

本願発明の課題と直接関係のない事項であるタイムラグや実行環境形成時の厳密なタイミング等を重要視した判断は誤りである。

②取消事由2（技術事項の認定の誤り）

制御プログラムのファイルサイズは、ほとんどの場合、デジタルコンテンツよりも著しく小さく、受信された後に実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下にすぎない。

③取消事由3（発明の詳細な説明の認定の誤り）

技術常識上、そのタイムラグもユーザが視認できない程度の短い時間とすることが十分に可能である。

(2) 裁判所の判断

原告の主張に対して裁判所は以下のように判断し、原告の請求を棄却した。

①取消事由1について

「1個の発明は、通常、まとまりのある複数の部分に区分することができ…一つでも実施可能ではない部分があれば、当該発明は、全体として実施可能でないことになる。」

本件についていえば、審決が特定した発明特定事項は、『複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一齐に配信すること、制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること』というものであり、これに、原告の挙げる『デジタルコンテンツを、…コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する』との要件が含まれていないとしても、この発明特定事項によって特定される部分が実施可能でなければ、本願発明全体が実施可能でないことになることは

明らかである。」

②取消事由2について

「審決は、…結局、発明の要旨において、『編集された前記複数種類のデジタルコンテンツと、前記受信装置に前記編集された複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを前記再生ルールに基づいて選択させ、選択されたデジタルコンテンツを再生させるための制御プログラムとを、前記一つの時間帯に一齐に放送する』とされている、当該『複数種類のデジタルコンテンツ』の受信、再生過程と、当該『制御プログラム』の受信、実行過程との時間的前後関係を明らかにし得るような記載は、発明の詳細な説明に見出せないとするものであると認められる。したがって、原告の上記主張は失当である。」

また、本願発明の制御プログラムのファイルサイズは、数10バイト～数kバイト以下である点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下である点…に関しては、いずれも発明の詳細な説明に、そのような記載を見出すことができない。」

③取消事由3について

「複数種類のデジタルコンテンツと併せ、一つの時間帯に一齐に放送される制御プログラムの実行環境の形成がなされるまでに要する時間によっては、デジタルコンテンツの選択がなされ、それが実際に再生されるまでの間、コンテンツが再生されないタイムラグが生じ、その間の表示内容により、視聴者が違和感を覚え、また、タイムラグが当該コンテンツの放送時間枠に食い込んで、デジタルコンテンツの完全な再生をできなくする現象を起こすことになる。…すなわち、ユーザが視聴するデジタルコンテンツを、順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて、『コンテンツ提供者が望む再生内容』とすることが、本願発明の課題であるとしても、そのためには、上記タイムラグの問題が解決されることが必須であり、これを『本願発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項』とすることはできない。」

したがって、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明について、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものということはず、原告の上記主張は失当である。」

4. 考察

本件においては、制御プログラムの受信からコンテンツの再生までのタイムラグが実施可能要件違反に該当性についての主たる争点とされた。タイムラグが視聴者に違和感を与えることは確かではあるが、タイムラグがあったとしてもCMコンテンツを再生することは可能である。また、デジタル放送においては、時間軸での処理が必要であることから、タイムラグが存在することは広く知られていることでもある。これらの点を考慮すると、実施可能要件違反とまでは言えなかったようにも思われる。

もっとも、発明の詳細な説明には、制御プログラ

ム実行とCMコンテンツ再生との関係を表すタイムチャートが存在せず、タイムラグに関する記載もなかった。このため、発明の詳細な説明だけでは、両者をどのようなタイミングで実行すれば良いかが不明である。従って、この点を重く捉えれば、実施可能要件違反との判断も止むを得ないであろう。

今後、明細書起草者は、発明の周辺部分においても具体的な構成を記述するとともに、技術的な矛盾点のみならず、動作に不都合な点がないかを含めた動作検証を行う必要があると思われる。

（原稿受領 2009. 3. 24）

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。