

# 知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その18）

—番組サーチ装置訂正認容事件（審決取消訴訟）—

ソフトウェア委員会 新井 全

## 1. 判決の要約

- (1) 事件番号（知財高裁）：平 18（行ケ）10070
- (2) 判決言渡日（判決）：平 19.1.25
- (3) 特許番号：特許第 3130501 号
- (4) 審判：訂正 2005-39065 号
- (5) 発明の名称：番組サーチ装置

## 2. 事案の概要

### (1) 手続の経緯

本件特許（特許第 3130501 号）は、昭和 63 年 6 月 6 日に出願した特願昭 63-138679 号を原出願とする分割出願として、平成 10 年 3 月 10 日に出願され、平成 12 年 11 月 17 日に設定登録された。

その後、本件特許に対し、特許異議申立てがあり、その手続中に請求項を訂正したが、異議申立人が提出した刊行物 1（米国特許第 4706121 号）等から容易に発明できたと判断され、取消決定がなされた。

これに対し、本件特許の権利者（原告）は、この異議決定に対する不服の審決取消訴訟を提起し、その係属中に訂正審判を請求した。

しかし、当該訂正審判で、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断され、棄却審決がなされた。そこで、原告は、この棄却審決を不服とする審決取消訴訟（本事件）を提起した。

### (2) 発明の内容

本件特許に係る発明は、番組サーチ装置の発明であって、その概要は以下のとおりである。

番組サーチ装置は、テレビ受像機、ビデオテープレコーダー、録画予約カードを備えている。そして、録画予約カードに、1 週間乃至数週間のテレビ放送の番組内容・時間等が予め記憶されている。そして、使用者が、この録画予約カードをビデオテープレコーダーに接続すると、その日の番組表が、テレビ受像機に表示される。そこで、使用者は録画予約カードのカーソルキーを操作して、テレビ受像機のカーソルを動かし、

好みの番組を選択し、録画予約カードの設定キーを操作するだけで、簡単に録画予約をすることができる。

また、使用者は、録画予約カードの毎週キーを操作することで、翌週以降の番組をサーチして設定することができる。

## 3. 事件のポイント

### (1) 訂正審判における訂正の内容

訂正審判における請求項の訂正の内容は以下の通りである（下線部分が訂正部分である）。

「少なくともテレビ放送の内容とチャンネルと放映開始時刻とを含む情報が電子化されて予め記憶された記憶手段と、上記記憶手段に記憶されている情報に基づき、番組がチャンネルと時間とに対応した位置に配置された番組表であって、その日の番組表の一部を出力する番組表出力手段と、上記番組表出力手段によって出力された番組表上を上記チャンネルの方向及び上記時間の方向それぞれ独立にカーソルを移動させて所望の番組内容を指定するための指定手段と、上記番組表出力手段が出力する番組表を、上記カーソルの移動に伴い移動後の上記カーソル位置に応じた上記番組表を更新させると共に、上記カーソルの移動に伴い上記カーソルの位置情報を RAM に記憶させてその情報を更新させる更新手段と、毎週キーが操作された場合には、上記 RAM に記憶された上記カーソルの位置情報に基づき、上記記憶手段に記憶されている翌週以降のテレビ放送の内容のなかから、上記指定手段により指定された内容と同一の番組を、異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段と、（中略）を備えたことを特徴とする番組サーチ装置。」

(2) 訂正に関する特許庁の主張（訂正は実質上特許請求の範囲の変更に該当する）

- ①新たな構成を付加することで、特許査定時の当該請求項の発明の目的に、具体的な目的が付加された場合は、特許査定時の当該請求項に記載された

発明の具体的な目的の範囲を逸脱して、その技術的事項を変更するものであり、実質上特許請求の範囲を変更するものである。

本件の当初明細書には、特許査定時の当該請求項にかかる発明について「所望の番組の放送チャンネルおよび放映開始時刻を確実に知ることができ、且つサーチした番組を自動的に受信すること」等という一般的な目的が示されているだけである。

これに対し、本件訂正で「番組表出力手段」等を備えることにより、番組を表形式で出力すること等の具体的な目的等が付加されている。

そして、これらの具体的な目的は、上記の一般的な目的から直ちに導出されるものではない。

- ②「番組表出力手段」「更新手段」という構成要件については、その用語自体、当初明細書には何ら記載されていなかったもので、訂正明細書のステップ110から120に至る処理を「番組表出力手段」、ステップ120から150に至る処理を「更新手段」としてそれぞれ新たに定義し直し、明細書に出現させたものである。

以上から、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を変更すると特許庁は主張した。

(3) 訂正に関する裁判所の判断（訂正は実質上特許請求の範囲の変更に該当しない）

- ①訂正に係る構成は、特許査定時の当該請求項に係る発明の目的を逸脱したものではなく、訂正によって実質上特許請求の範囲を変更したものであるとして、審決を取り消した。

すなわち、「番組表出力手段」等は、当初明細書にその構成要件が示されている。また、特許査定時の当該請求項の技術的課題（目的）は、「所定の番組の放送チャンネル及び放映開始時刻を確実に知り、かつ、サーチした番組を自動的に受信することを可能にすること」等である。

「番組表出力手段」等は、特許査定時の当該請求項における「記憶手段」等により実現される内容をより具体的に示したものであるから、訂正後の具体的内容は、特許査定時の当該請求項の発明の目的に含まれる。

②特許庁の主張に対する判断

- i) 上記「3. (2) ①」の特許庁の主張に対し、裁判所は、以下のように判断した。

発明の目的は、特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり、新たに

構成が付加されたり構成が限定されれば、目的も、それに応じて、より具体的なものになることは当然であって、訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せられる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ、発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから相当でない。そうであれば、訂正事項により付加、限定された構成により達成される内容が訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり、…本件においては、…特許査定時の請求項3（訂正後の請求項1に対応する請求項）に係る発明の目的の範囲内に含まれる。

また、「番組表出力手段」等の内容は、いずれも当初明細書に記載されているものであって、「番組表出力手段」等は、特許査定時の請求項3（訂正後の請求項1に対応する請求項）における「記憶手段」等により実現される内容をより具体的に規定したものであるから、訂正事項の具体的内容は、いずれも特許査定時の請求項3（訂正後の請求項1に対応する請求項）に係る発明の目的に含まれる。

- ii) 上記「3. (2) ②」の特許庁の主張に対し、裁判所は、以下のように判断した。

特許請求の範囲を減縮する場合には、新たな構成要件を付加したり、構成を新たに具体的に限定することが通常であるから、新たな構成要素を付加したり、構成要素を新たに具体的に限定することが、直ちに、実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものではないことは明らかである。

#### 4. 考察

(1) 侵害訴訟等において相手方から特許権の無効の抗弁が主張された場合や、無効審判が請求された場合等に、これらに対抗するため、訂正審判や無効審判で請求項を訂正する機会が多くなっている。

このような場合に、訂正が認められるのであればかなり思い切った訂正を試みたいと考える場合がある一方、訂正が認められないときのリスクを考え判断に迷う場合が多いと思われる。

本事件は、かかる訂正の要件である「実質上特許請求の範囲を変更しない」範囲についての判断に関するものである。本事件では、その判断が特許庁と裁判所でかなり差があることが図らずも明らかになった。今

後の他の事件等の判断を注視する必要があると思われる。

(2) また、本事件では、ソフトウェア関連特許で多用される「～手段」という表現についても判断している。すなわち、たとえ「～手段」という表現がそのまま明細書等に記載されていない場合でも、一概に訂正で請

求項に記載してはならないということにはならず、実質的に判断されるとしている。

したがって、今後、ソフトウェア関連特許の訂正の際には参考となると思われる。

（原稿受領 2009. 4. 8）

