

# 知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その28）

－特許権侵害差止等請求事件（テレビジョン番組リスト事件）－

ソフトウェア委員会 石村 貴志

## 1. 判決の要約

- (1) 事件番号：平 19(ワ)27187 号
- (2) 判決言渡日（判決）：平 21.7.15
- (3) 特許番号：3600149 号
- (4) 発明の名称：テレビジョン番組リストのユーザーインターフェース

## 2. 事案の概要

原告が、被告製品は原告特許権を侵害すると主張して被告製品の製造・販売の差止め等請求したが裁判所は請求を棄却した。

侵害論中、分割出願の「特許請求の範囲」に記載された文言の意義を原出願の手続における文言の意義と異なる意義に変えて主張することが禁反言の法理に照らして許されるか否かが判断された。

## 3. 本願発明の内容

グリッドガイド形式で表示されたテレビジョン番組リストの一つを選択して、グリッドガイド形式から単一チャンネル形式へ番組表の表示形式を変更する発明。

本願の請求項1は下記の通り。

### 【請求項1】

タイトル、放送時間そしてチャンネルをそれぞれが含んでいる複数のテレビジョン番組リストを電子メモリに記憶するステップ、

時間とチャンネルのグリッドガイド形式で前記の複数のテレビジョン番組リストのチャンネルの中の幾つかをモニタースクリーン上に表示するステップ、

このモニタースクリーン上でカーソルを移動してグリッドガイド形式で表示されたチャンネルの一つに目印を付けるステップ、そしてグリッドガイド形式の代わりに単一チャンネル形式でその目印を付けたチャンネルを表示するステップを備え、

前記の単一チャンネル形式はその目印を付けたチャンネルに対応するチャンネルのテレビジョン番組リストを順次配列した行を含んでいることを特徴としたテレビジョン番組リストのデータベースを閲覧する方法。

## 4. 当事者の主張および裁判所の判断

「テレビジョン番組リスト」という用語の意義の解釈が問題となった。原告は「テレビジョン番組を特定するための個々の番組単位の番組情報」と主張する一方で、被告は原出願審決の審決取消訴訟における特許庁及び裁判所の解釈を引用して「テレビジョン番組のタイトルが並んだもの」と主張した。

裁判所の判断は以下の通りである。

被告は、原出願の拒絶査定に対する審判手続及び原出願審決に対する審決取消訴訟手続では、原告が、「テレビジョン番組リスト」の用語を「個々の番組単位における番組情報」の意味では使用しておらず、各手続

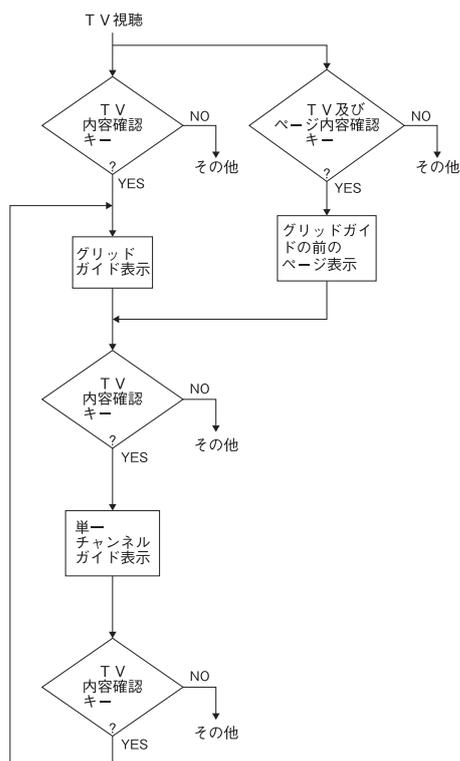


図8

における特許庁の主張及び裁判所の判決においても、「テレビジョン番組リスト」とは、テレビジョン番組のタイトルのリスト、すなわち、テレビジョン番組のタイトルが並んだものと解されているから、本件発明における「テレビジョン番組リスト」の文言についても、「テレビジョン番組のタイトルが並んだもの」を意味すると解すべきであり、分割出願に係る本件特許権による権利行使の際に、同用語の意義を違えて主張することは、信義則に基づく禁反言法理から許されないと主張する。

しかしながら、分割出願制度は、一つの出願において二つ以上の異なる発明の特許出願をした出願人に対し、出願を分割する方法により、各発明につき、それぞれ元の出願の時に遡って出願がされたものとみなして特許を受けさせるものであるから、原出願で特許出願された発明と、分割出願で特許出願された発明は、本来、内容を異にするものであり、分割出願された発明の「特許請求の範囲」に記載された文言の解釈が、原出願の手続における文言の解釈と必ずしも一致する必要はないというべきである。したがって、本件特許の「テレビジョン番組リスト」の文言の解釈において、仮に、原出願の拒絶査定に対する審判手続及び原出願審決に対する審決取消訴訟手続において使用された「テレビジョン番組リスト」の文言の意味とは異なる解釈をしたとしても、禁反言法理から許されないとはいえず、被告の上記主張は採用できない。

## 5. 考察

原出願の手続過程でなされた文言の解釈が、分割出

願の権利行使の際の文言解釈に影響するか否かという問題に関して、本判決では、「分割出願された発明の「特許請求の範囲」に記載された文言の解釈が、原出願の手続における文言の解釈と必ずしも一致する必要はない」と示された。

上記判示に照らせば、仮に原出願で、ある用語を特定の意義で用いたとしても、分割出願においてその用語が持ち得る意義の幅の範囲内で、原出願と異なる意義で用いることは許容されるものと考えられる。

本事案の射程はソフトウェア関連発明に関するものに留まるわけではないが、一般にソフトウェア関連発明では多義的、又は幅のある意義を有する用語が用いられることが多いことを考えると、ソフトウェア関連発明の実務においても大いに参考となると思われる。

但し、上記判示は、原出願と分割出願とで文言の意義が「必ずしも一致する必要はない」と述べるに留まり、一致した解釈を禁じてはいない点に留意すべきである。本事案での結論に対しては禁反言を回避するために分割出願が悪用されるおそれが懸念されるが、明らかに禁反言回避の意図がある場合などは、原出願の手続過程でなされた解釈も参酌をすることは可能と考える。

なお、過去、原出願の出願手続で生じた事情を分割出願で参酌するかが争われた事案としては、平成12年(ワ)第10050号、17(ワ)第12207号がある。平成12年(ワ)第10050号で参酌を認めており、平成17(ワ)第12207号において参酌を否定する旨が示されている。

以上

(原稿受領 2011. 11. 28)