

審決

無効2012-800036

東京都西東京市柳沢1丁目14番4-1007号

請求人 田中 滋

東京都中央区日本橋堀留町1-4-3 日本橋MIビル6階 スター特許事務所

代理人弁理士 岡本 敏夫

アメリカ合衆国 95050, カリフォルニア州 サンタクララ, デラクルーズ
ブルバード 2830

被請求人 ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク

大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー15階 山本秀策
特許事務所

代理人弁理士 山本 秀策

大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー15階 山本秀策特許
事務所

代理人弁理士 安村 高明

大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー15階 山本秀策特許
事務所

代理人弁理士 森下 夏樹

大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー15階 山本秀策特許
事務所

復代理人弁理士 大塩 竹志

大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー15階 山本秀策特許
事務所

復代理人弁理士 飯田 貴敏

大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号 クリスタルタワー15階 山本秀策
特許事務所

復代理人弁護士 山本 健策

上記当事者間の特許第4415032号発明「電子テレビプログラムガイド」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

訂正を認める。

特許第4415032号の請求項4、8に係る発明についての特許を無効とする。

特許第4415032号の請求項1ないし3、5ないし7に係る発明についての審判請求は、成り立たない。

審判費用は、その8分の6を請求人の負担とし、8分の2を被請求人の負担とする。

理 由

第1 手続の経緯

1 本件出願の経緯

出願 平成19年 7月17日
 (特願2007-186174
 分割の原出願 特願2002-279969号
 分割の原出願の原出願 特願平7-530243号
 分割の原出願の原出願の出願日 平成 6年 5月20日)
 設定登録 平成21年11月27日
 (特許第4415032号
 請求項数 8
 権利者 ニューズ・アメリカ・パブリケーションズ・インク
 権利者 テレコミュニケーションズ・オブ・コロラド・インク)

2 本件特許の経緯

移転登録・表示変更登録申請 平成23年 2月 8日
 (登録後の権利者
 権利者 ティーヴィーएसエム パブリッシング インク
 権利者 テレコミュニケーションズ オブ コロラド, インコーポ
 レイテッド)

移転登録申請 平成23年 3月25日
 (登録後の権利者
 権利者 ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク)

3 本件審判の経緯

審判請求書（請求人） （甲第1号証添付）	平成24年 3月28日
審判事件答弁書（被請求人） （乙第1号証添付）	平成24年 7月19日
訂正請求書（被請求人） （全文訂正特許請求の範囲、全文訂正明細書添付）	平成24年 7月19日
口頭審理陳述要領書（請求人） （甲第2号証～甲第8号証添付）	平成24年 9月 7日
口頭審理陳述要領書（被請求人）	平成24年 9月21日
口頭審理（特許庁審判廷）	平成24年 9月28日

第2 請求及び主張の概要

1 請求人

(1) 請求の趣旨

特許4415032号の特許請求の範囲の請求項1～8に記載された発明についての特許を無効にする

審判請求費用は被請求人の負担とする
との審決を求める。

(2) 無効理由

本件特許発明1～8は、特許法第36条第4項及び第5項第1号に規定する要件を満たしていないことから、同法第123条第1項第4号により無効にすべきである。

ア 本件特許発明1について

構成要件1Dの「前記第1の番組と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の複数の項目のうち少なくとも1つの項目を表示する」という記載は、「実施可能要件」および「サポート要件」に違反する。（特許法第36条第4項、第5項第1号）

本件特許明細書及び図面には、番組の映像と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の項目を表示することについて、図5、図9、図11～14に関する説明がなされており、これらの図、説明では、表示される項目は1つである。番組の映像と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の項目を表示するとき、複数の項目が表示されることは記載されていない。（特許法第36条第5項第1号）

また、「前記第1の番組と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の複数の項目のうち少なくとも1つの項目を表示する」を記載し

ていない本件特許明細書は、そこに記載していない「前記第1の番組と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の複数の項目のうち少なくとも1つの項目を表示する」を当業者が容易に実施できる程度に記載しているということができない。(特許法第36条第4項)

イ 本件特許発明2について

本件特許発明1に関して述べたとおり、請求項1の「少なくとも1つの項目」は、本件特許明細書及び図面に記載されておらず、請求項2の「前記少なくとも1つの項目」も同じく本件特許明細書及び図面に記載されていないから、「前記少なくとも1つの項目は、番組タイトルと番組チャンネルとを含む、」は本件特許明細書及び図面に記載されていない。(特許法第36条第5項第1号)

また、「前記少なくとも1つの項目は、番組タイトルと番組チャンネルとを含む、」を記載していない本件特許明細書は、そこに記載していない「前記少なくとも1つの項目は、番組タイトルと番組チャンネルとを含む、」を当業者が容易に実施できる程度に記載していない。(特許法第36条第4項)

ウ 本件特許発明3について

本件特許発明1に関して述べたとおり、請求項1の「少なくとも1つの項目」は、本件特許明細書及び図面に記載されておらず、請求項3の「前記少なくとも1つの項目」も同じく本件特許明細書及び図面に記載されていないから、「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」は本件特許明細書及び図面に記載されていない。(特許法第36条第5項第1号)

また、「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」を記載していない本件特許明細書は、そこに記載していない「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」を当業者が容易に実施できる程度に記載していない。(特許法第36条第4項)

エ 本件特許発明4について

(ア) 「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」について

本件特許発明1に関して述べたとおり、請求項1の「少なくとも1つの項目」は、本件特許明細書及び図面に記載されておらず、請求項4の「前記少なくとも1つの項目」も同じく本件特許明細書及び図面に記載されていないから、「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」は本件特許明細書及び図面に記載されていない。(特許法第36

条第5項第1号)

また、「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」を記載していない本件特許明細書は、そこに記載していない「前記少なくとも1つの項目は、前記ディスプレイの第2の部分に表示され、」を当業者が容易に実施できる程度に記載していない。(特許法第36条第4項)

(イ) 「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」について

番組の映像と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の項目を表示する、図5、図9、図11～14、それらの説明のいずれを見ても、番組が表示される部分は項目が表示される部分より小さいこと、すなわち、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」ことは記載されていない。(特許法第36条第5項第1号)

よって、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」は本件特許明細書及び図面に記載されておらず、また、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」を記載していない本件特許明細書は、記載していない「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」を当業者が容易に実施できる程度に記載されていない。(特許法第36条第4項)

オ 本件特許発明5～8について

本件特許発明5～8は、本件特許発明1～4と同じ技術思想について、システムの発明としたものであり、本件特許発明5～8に係る本件特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、本件特許発明1～4と同様に判断されるので、本件特許発明1～4に関して述べた特許法第36条違反が、本件特許発明5～8にも当てはまる。(特許法第36条第5項第1号、第4項)

(3) 訂正が認められないとする理由

被請求人の「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」は、詐欺行為により本件特許(特許第4415032号)の権利者になっており、本来であれば、権利者になり得なかったものであることから、権利者としての適格を有しておらず、それゆえ平成24年7月19日付けの訂正請求書における請求人としての当事者適格も有していないので、その訂正請求書に係る手続は、不適法な手続であってその補正をすることができないものとして、決定をもって、却下されるべきである。(特許法第133条の2)

本件特許(特許第4415032号)に係る「特許を受ける権利」は、

ア：平成10年(1998年)6月1日 特許を受ける権利の持分譲渡
特許出願人「テレコミュニケーションズ・オブ・コロラド・インク」の特

許を受ける権利の持分を「TCI-TVゴーズ, インク (TCI-TVGOS, INC.)」に譲渡

イ：平成11年(1999年)2月25日 名称変更

特許出願人「ニュース・アメリカ・パブリケーションズ・インク」の名称を「TVガイド マガジン グループ, インク (TV GUIDE MAGAZINE GROUP, INC.)」に変更

ウ：平成11年(1999年)3月1日 特許を受ける権利の持分譲渡

特許出願人「TVガイド マガジン グループ, インク (TV GUIDE MAGAZINE GROUP, INC.)」の特許を受ける権利の持分を「TVガイド, インク (TV GUIDE, INC.)」に譲渡

エ：平成11年(1999年)3月1日 特許を受ける権利の持分譲渡

特許出願人「TVガイド, インク (TV GUIDE, INC.)」の特許を受ける権利の持分を「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」に譲渡

オ：平成11年(1999年)3月1日 特許を受ける権利の持分譲渡

特許出願人「TCI-TVゴーズ, インク (TCI-TVGOS, INC.)」の特許を受ける権利の持分を「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」へ譲渡

(口頭審理陳述要領書の第3頁に記載)

イ～オに示す手続で譲渡されており、本件特許(特許第4415032号)に係る特許出願(特願2007-186174号)は、特許を受ける権利を有しない「ニュース・アメリカ・パブリケーションズ・インク」及び「テレコミュニケーションズ・オブ・コロラド・インク」によりなされている。

これらの出願人を「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」に変更する手続は、本件特許が特許として登録になっていることから、もはや行えないので、「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」は本来、特許権者になり得ないものであるが、それを、

a：平成21年(2009年)11月27日 特許登録手続

特許権者 ニュース・アメリカ・パブリケーションズ・インク

特許権者 テレコミュニケーションズ・オブ・コロラド・インク

b：平成23年(2011年)2月8日 登録名義人の表示変更

特許権者「テレコミュニケーションズ・オブ・コロラド・インク」の名称

を「テレコミュニケーションズ オブ コロラド、インコーポレイテッド」に変更（さらに住所も変更）。

c：平成23年（2011年）2月8日 一般承継による本権の持分移転
特許権者「ニュース・アメリカ・パブリケーションズ・インク」の持分を「ティービーエスエム パブリッシング インク」に移転

d：平成23年（2011年）3月25日 特定承継による本権の持分移転
特許権者「テレコミュニケーションズ オブ コロラド、インコーポレイテッド」の持分を「リバティー メディア エルエルシー」に移転

e：平成23年（2011年）3月25日 特定承継による本権の持分移転
特許権者「リバティー メディア エルエルシー」の持分を「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」に移転

f：平成23年（2011年）3月25日 特定承継による本権の持分移転
特許権者「ティービーエスエム パブリッシング インク」の持分を「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」に移転
（口頭審理陳述要領書の第2頁に記載）

a～fの手続を行って特許権者になったことから、特許庁に登録されているa～fの手続は、上述したイ～オの手続と相違するので事実上反し、詐欺行為に該当する。

したがって、「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」は、特許権者としての適格を有しておらず、それゆえ、平成24年7月19日付けの訂正請求書の請求人としての当事者適格も有しないので、その訂正請求書に係る手続は、不適法な手続であってその補正をすることができないものであり、決定をもって、却下されるべきである（特許法第133条の2）。

(4) 甲号証

- 甲第1号証 : 特許第4415032号公報
(本件特許公報)
- 甲第2号証 : 特許第4415032号登録事項
- 甲第3号証 : 特許を受ける権利の承継に係る申請書
(平成11年11月15日、欧州特許庁への提出分)
- 甲第4号証 : 甲第3号証の日本語の翻訳文
- 甲第5号証 : 欧州特許第0775417号明細書
- 甲第6号証 : 国際公開第95/32583号パンフレット
- 甲第7号証 : 米国特許第5781246号明細書

甲第8号証 : 特表平10-501936号公報フロントページ

2 被請求人

(1) 答弁の趣旨

特許第4415032号に関する訂正請求による訂正を認める、訂正後の請求項1～8に係る各発明について特許第4415032号の特許を維持する、審判請求費用は請求人の負担とする、との審決を求める。

(2) 乙号証

乙第1号証 : 平成17年(行ケ)第10042号
特許取消決定取消請求事件の判決

第3 判断

訂正請求がなされているので、まず、訂正の適否から判断し、続いて各請求項に対する各無効理由について判断する。

1 訂正の適否

(1) 訂正の内容

平成24年7月19日付け訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」ともいう)は、次のとおりである。

- ・請求項1において、「少なくとも1つの項目」を「1つの項目」に変更し、「前記少なくとも1つの項目」を「前記1つの項目」に変更する。
- ・請求項2～4のそれぞれにおいて、「前記少なくとも1つの項目」を「前記1つの項目」に変更する。
- ・請求項5において、「少なくとも1つの項目」を「1つの項目」に変更し、「前記少なくとも1つの項目」を「前記1つの項目」に変更する。
- ・請求項6～8のそれぞれにおいて、「前記少なくとも1つの項目」を「前記1つの項目」に変更する。

(2) 判断

本件訂正は、特許請求の範囲において「少なくとも1つの項目」を「1つの項目」とするものであり、図11等に図示されるようなブラウザモードにおいて「1つの項目」が認められるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」ともいう)に記載した事項の範囲内においてするものと認められるとともに、1つに限らず複数の項目が表示

される概念を含むものである訂正前の「少なくとも1つ」が「1つの項目」と訂正されることで、複数の項目が表示される概念を含まない1つの項目を表示されるものとなり、特許請求の範囲を減縮するものであることは明らかであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められる。

また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとは認められない。

請求人は、訂正請求が不適法である旨の主張をするが、訂正請求をする「ユナイテッド ビデオ プロパティーズ インク」は、本件無効審判の被請求人であって、訂正請求をすることができるのと認めるのが相当である。

したがって、訂正請求が不適法であるとする請求人の主張は採用できない。

以上のとおりであるから、本件訂正は、平成6年改正前特許法第134条第2項ただし書きに適合し、特許法第134条の2第5項において準用する平成6年改正前特許法第126条第2項の規定に適合する。

よって、平成24年7月19日付け訂正請求書による訂正を認める。

2 無効理由

(1) 請求項1

請求項1に対する無効理由は「少なくとも1つの項目」が複数の項目が表示される概念を含むことに基づく無効理由である。

請求項1は訂正により、「少なくとも1つの項目」を「1つの項目」と訂正され、複数の項目が表示される概念を含まないものとなったことから、「少なくとも1つの項目」が複数の項目が表示される概念を含むことに基づく無効理由は理由がないものとなった。

よって、請求項1に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(2) 請求項2

請求項1と同様であり、請求項2に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(3) 請求項3

請求項1と同様であり、請求項3に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(4) 請求項4

請求項4に対する無効理由は、(ア)「少なくとも1つの項目」に加えて、(イ)「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」についても申し立てている。

(ア)「少なくとも1つの項目」については請求項1と同様に判断され、

これに関する無効理由は理由がないといえる。

そこで、(イ)「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」について判断する。

ここでいう「第1の部分」は、番組（プログラム信号）を表示する図11で人物のように図示される表示がなされる部分であり、その部分は、「マイクロコントローラ16はVDG23に指令してテレビからグラフィックオーバーレイ51を除去させ、このようにしてテレビ受信器27にプログラム信号55だけを視られるようにする。」【0056】のであるから、本来プログラム信号が表示される画面全体であるといえ、「第2の部分」は、項目（プログラム情報）が表示される部分（グラフィックオーバーレイ111）であるといえ、図11などの記載から、「前記第1の部分は、前記第2の部分より“大きい”」ことは、本件特許明細書等に記載されているといえる。

そして、「前記第1の部分は、前記第2の部分より大きい」ことは、番組の映像と重なるように前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の項目を表示することが「視聴者は、以前に選択したテレビプログラムを同時に引き続き視ながら、」【0060】プログラム情報をみるためのものであるから、テレビプログラム、すなわち、番組を表示する第1の部分を大きく、プログラム情報を表示する第2の部分を小さくすることで、番組の映像と重なるようにプログラム情報も表示しつつも、番組を引き続き視るための構成といえる。

しかしながら、番組の映像と重なるように前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の項目を表示する、図5、図9、図11～14、それらの説明のいずれを見ても、番組が表示される部分は項目が表示される部分より小さいこと、すなわち、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」ことは記載されていない。「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」とすると、番組を「引き続き視（ながら）」にくくなることは明らかであり、プログラム情報も表示しつつも、番組を引き続き視るための構成として自然なものとはいえない。そうすると、グラフィックオーバーレイの表示サイズを調整する技術が知られていて一般的表示技術として「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」とすることが可能であるとしても、本件特許明細書の1つの主旨である、プログラム情報も表示しつつも、番組を引き続き視るための構成として自明とはいえない。

また、本件特許明細書において、番組は「引き続き視（ながら）」るのであり、「項目」が番組に重なる以外に、番組を表示する部分を変化させる記載はないから、番組が表示される部分である「前記第1の部分」は、請求項1に関して述べたように、図11などの画面全体である以外の記載はなく、「前記第1の部分」、すなわち、画面全体より更に大きい「項目」を表示す

る部分を想定することもできない。番組は映像であり、映像の内容は全体に比べて小さい一部分が下になって隠れたとしてもおよそ理解できるが、「項目」は、文字情報などとしておよそ必要と考えられる情報を表示すると考えるべきであり、番組を視ながらわざわざ表示するのであるから、それが一部であっても隠れるように表示するのは自然ではない。

そうであるから、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」とする技術思想が本件特許明細書及び図面に記載されているということはできず、請求項4の「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」は本件特許明細書及び図面に記載されているということができない。

また、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」を記載していない本件特許明細書は、記載していない「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」を当業者が容易に実施できる程度に記載されているということができない。

被請求人は、

「本件特許明細書又は図面に「前記第1の部分」が「前記第2の部分」より小さいという明示的な記載や示唆がなくても、「前記第1の部分」が「前記第2の部分」より小さいことは記載されているというべきである。なぜなら、当業者であれば、第1の番組と共にインタラクティブ番組表の項目が表示される限り、「前記第1の部分」が「前記第2の部分」より大きい場合であっても、「前記第1の部分」が「前記第2の部分」より小さい場合であっても、当該発明の課題を解決できると認識することができる」（答弁書12ページ）

という旨の主張をするが、上記のとおり「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」とする技術思想が本件特許明細書及び図面に記載されているということはできないものであり、「前記第1の部分は、前記第2の部分より小さい」とすると上記のように、番組の映像と重なるようにプログラム情報も表示しつつも、番組を引き続き視ることを阻害するといえ、本件特許明細書及び図面に記載されていない事項が、本件特許明細書及び図面とは別に、本件発明の課題の一部を解決できるものとしても、それが記載されているということはできない。

以上のとおりであるから、請求項4に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がある。

(5) 請求項5

請求項1と同様であり、請求項5に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(6) 請求項6

請求項2と同様であり、請求項6に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(7) 請求項7

請求項3と同様であり、請求項7に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がない。

(8) 請求項8

請求項4と同様に判断され、請求項8に対して請求人が申し立てる無効理由は理由がある。

第4 むすび

以上のとおり、平成24年7月19日付け訂正請求書による訂正は認めることができる。また、請求項1ないし3、5ないし7に対する無効理由は理由がないから、請求項1ないし3、5ないし7に係る発明は、請求人の申し立てる無効理由によっては、無効とすることができない。

請求項4、8に対する無効理由は理由があるから、請求項4、8に係る発明は、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第64条の規定により、その8分の6を請求人の負担とし、8分の2を被請求人の負担とする。

よって、結論のとおり審決する。

平成24年 9月28日

審判長	特許庁審判官	奥村 元宏
	特許庁審判官	藤内 光武
	特許庁審判官	猪瀬 隆広

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

[審決分類] P1113.531-ZD (H04N)
534

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成24年 9月28日 審判書記官 青木 健一

