

## 審決

無効 2008-800065

東京都中央区日本橋小舟町7-3 オリエントビル2階スター特許事務所内  
請求人 岡本 敏夫

アメリカ合衆国 カリフォルニア 90028, ロサンジェルス, ハリウッド  
ブルバード 6922

被請求人 スターサイト テレキャスト インコーポレイテッド

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

上記当事者間の特許第3600149号発明「テレビジョン番組リストの  
ユーザーインターフェース」の特許無効審判事件について、次のとおり審決す  
る。

### 結論

特許第3600149号の請求項16および請求項26に係る発明につい  
ての特許を無効とする。

審判費用は、被請求人の負担とする。

## 理由

### 【第1】手続の経緯等

本件特許第3600149号に係る出願（以下、「本件出願」ともいう。）は、平成3年9月10日（パリ条約による優先権主張：平成2年9月10日、米国）を国際出願日とする出願である特願平3-516691号（以下、「原出願」ともいう。）の一部を、拒絶査定不服審判請求の日から明細書について補正ができる期間内である平成12年10月20日に新たな特許出願としたものであり、手続きの概要は以下の通りである。

原出願：特願平3-516691号

出願	平成 3年 9月 10日
(優先権主張)	平成 2年 9月 10日)
原出願拒絶査定	平成12年 6月 27日
原出願拒絶査定不服審判請求	平成12年 9月 25日
<hr/>	
本件（分割）出願	平成12年10月20日
手続補正	平成15年 9月 24日
<hr/>	
設定登録（請求項の数34）	平成16年 9月 24日
本件無効審判請求（請求人）	平成20年 4月 14日
答弁書（被請求人）提出	平成20年 8月 5日
口頭審理陳述要領書（請求人）	平成20年11月21日
口頭審理陳述要領書（被請求人）	平成20年11月21日
口頭審理	平成20年11月21日

### 【第2】特許請求の範囲

本件特許第3600149号に係る明細書（以下、本件明細書という。）の特許請求の範囲の請求項16, 26の各記載は、次のとおりである（以下、請求項16, 26に係る各発明を「本件発明16」, 「本件発明26」ともいう。）。

#### 【請求項16】

複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶するステップ、  
メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、  
記録するためビデオ記録媒体をVCRまたはその他の記録装置内に装填する

ステップ、

表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するために選択するステップ、そして

記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を VCR またはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するための選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルから VCR またはその他の記録装置に転送するステップ

を備えることを特徴とする VCR またはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法。

### 【請求項 26】

複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される電子メモリ、

この電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、

番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ、

表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するための選択する手段、

記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルから VCR またはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCR またはその他の記録装置が前記の記録するための選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段

を備え、前記の記録するための選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられることを特徴とした VCR またはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、そしてインデックスを付けるシステム。」

#### 〈構成要件の分説〉

本件発明 16, 本件発明 26 は、それぞれ、上記した請求項 16 および請求項 26 記載のとおりの構成要件をその構成としたものと認められるところ、以下の検討の便宜上、本件発明 16 の構成要件を次のとおり A～F, 本件発明 26 の構成要件を下記のとおり a～f に分説する（以下、この分説に従って、「構成要件 A」などという。なお、このように分説することについて当事者間に争いはない。）。

記（本件発明 16, 26 の構成要件の分説）

**【本件発明16】**

- A : 複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶するステップ、
- B : メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、
- C : 記録するためビデオ記録媒体をVCRまたはその他の記録装置内に装填するステップ、
- D : 表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するためを選択するステップ、そして
- E : 記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ
- F : を備えることを特徴とするVCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法

**【本件発明26】**

- a : 複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される電子メモリ、
- b : この電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、
- c : 番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ、
- d : 表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するためを選択する手段、
- e : 記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCRまたはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段を備え、
- f : 前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられることを特徴としたVCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、そしてインデックスを付けるシステム

**【第3】当事者の主張**

以下、本審決における「○1」、「○2」等の表記は、記号「○の中に数字を入れた記号」を示すものである。（情報処理システムの能力上、同記号を表すことができないことによる。）

### 【第3-1】請求人の主張（請求）

#### [1] 請求の趣旨

本件特許請求の範囲の請求項16および請求項26に係る特許は、特許法第123条第1項の規定に該当し無効とすべきものである。

審判費用は被請求人の負担とする。

#### [2] 請求の理由（概要）

##### (1) 無効理由1（明細書の記載不備）

###### 〈実施可能要件違反〉

発明の詳細な説明には、当業者が請求項16および請求項26に係る発明を容易に実施できる程度に、その発明の構成等を記載していないので、特許法（平成2年法）第36条第4項に規定する要件を満たしていない。

###### 〈サポート要件違反〉

請求項16および請求項26は、発明の詳細な説明に記載されていない事項を含むので、特許法（平成2年法）第36条第5項第1号に規定する要件を満たしていない。

###### 〈明確性要件違反〉

請求項16及び請求項26は、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載していない（意味が不明な事項を含むので）ので、特許法（平成2年法）第36条第5項第2号に規定する要件を満たしていない。

上記の実施可能要件、明確性要件、サポート要件についての適用法は、分割が適法である場合の平成2年法の第36条第4項、第5項第1号、第2号として主張しているが、分割不適法である場合、平成6年法の第36条第4項、第6項第1号、第2号である。

##### (2) 無効理由2-1（新規性欠如・進歩性欠如）

請求項16に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。

請求項16および請求項26に係る発明は、甲第1号証および甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

(3) 無効理由 2-2 (分割不適法、出願日不遡及を前提とする進歩性欠如、特許法第 29 条第 2 項)

請求項 16 および請求項 26 に係る発明は原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含んでいるから、本件（分割）出願は特許法第 44 条に規定する要件を満たしておらず、本件出願の出願日は、原出願の出願日（平成 3 年 9 月 10 日）に遡及せず、現実の出願日の平成 12 年 10 月 20 日になる。

請求項 16 および請求項 26 に係る発明は、甲第 4 号証（原出願の公表公報）および甲第 2 号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

なお、審判請求書における、本件発明 16 および本件発明 26 は、甲第 4 号証（原出願の公表公報）に記載された各発明と実質的に同一である、との主張は、第 1 回口頭審理において取り下げられた。

また、審判請求書における、本件発明 16 および本件発明 26 は、甲第 4 号証（原出願の公表公報）および、甲第 1 号証又は甲第 2 号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの主張は、第 1 回口頭審理において、容易想到性の基礎としての刊行物から甲 1 号証を除外して上記の主張に訂正された。

(4) 無効理由 3 (自然法則を利用せず。特許法第 29 条第 1 項柱書)

請求項 16 および、請求項 26 に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないから、特許法第 29 条第 1 項柱書の規定により特許を受けることができない。

### [3] 請求の理由の要点

#### [3.1] 無効理由 1 (明細書の記載不備、特許法第 36 条) の要点

請求人の主張する無効理由の条文について、第 36 条第 4 項、同条第 5 項第 1 号、第 5 項第 2 号を、それぞれ、36-4、36-5-1、36-5-2 と略記して括弧内に記した。

〈本件発明 16 について〉 (請求書の○2-1、12 頁末行～24 頁 4 行)

##### [A] 構成要件 Aについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(1) 「テレビジョン番組リスト」の意味が不明。

「テレビジョン番組リスト」という用語は、本件明細書を参照しても、「テレビジョン番組表（表全体）」という意味と「個々のテレビジョン番組表に含まれる項目・事項（例えば、番組のタイトル、チャンネル、放送時間など）」という意味の2通りの意味に解釈でき、その意味が不明である。

すなわち、「リスト」は「一覧表」と云う意味を有することから、一般に「テレビジョン番組リスト」と云う用語は、「テレビジョン番組の一覧表、テレビジョン放送の番組表、テレビジョン番組表」程度の意味に解釈するのが通常であるし、段落0011、0031からも「テレビジョン番組表（表全体）」を意味すると解釈できる一方、構成要件D、E、段落0037からは、「表に含まれる一部分の項目・事項」を表すとも把握できる記載が含まれている。

(2) 「データファイル」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

本件明細書の段落0011以降の【発明の実施の形態】において、「データファイル」とは、どのようなものであるか一切説明されていない。しかも、構成要件Aでは、「データファイルは、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含む」ことになっているが、このような「データファイル」についても、【発明の実施の形態】で説明されていない。

(3) 「・・・を含んでいるデータファイルをメモリに記憶する」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶」と云う記載を含むが、「テレビジョン番組リスト」が2通りの意味に解釈でき（上記(1)）、記載内容が不明瞭である。また、段落0074、0077からは、「リストデータとして、タイトル、チャンネルそして開始時間をスケジュールメモリ232に記憶」することは把握できるが、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間をスケジュールメモリ232に記憶することが読み取れるものではなく、発明の詳細な説明には、上記記載事項を当業者が容易に実施できる程度に、その構成等が記載されていない。

#### [B] 構成要件Bについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(4) 「メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リスト」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

(5) 「複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

構成要件Bは、上記[A]のように2通りの意味に解釈でき不明な「テレビジョン番組リスト」を含んでいて、不明である。「テレビジョン番組リスト」が「テレビジョン番組表（表全体）」である場合の構成要件Bについて発明の詳細な説明に記載がない。

## 〔C〕構成要件Cについての記載不備(36-4)

(6) 「その他の記録装置」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

「その他の記録装置」は、どのようなものであるか不明であり、当業者が容易に実施できる程度に、「その他の記録装置」に係る構成等が発明の詳細な説明に記載されていない。

本件特許明細書は、段落0036～段落0051で、ランダムアクセス型のビデオ記録媒体では生じることのない、非ランダムアクセス型のビデオ記録媒体であるテープについての各種問題、及び、それらの問題を解決するための構成・処理内容等を記載しており、本件特許明細書のVCRに関する例示的な説明は、ランダムアクセス型のビデオ記憶媒体を扱う記録装置に關係しないため、ランダムアクセス型のビデオ記憶媒体を扱う記録装置については、本件特許明細書に当業者が実施できる程度の記載がない。

なお、審判請求書における、構成要件Cの「ビデオ記録媒体をVCRまたはその他の記録装置内に装填」することについて当業者が容易に実施できる程度にその構成が発明の詳細な説明に記載されていない、との主張（請求書の7）は、第1回口頭審理において取り下げられた。

## 〔D〕構成要件Dについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(8) 「表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを…選択」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

構成要件Dは、上記〔A〕のように2通りの意味に解釈でき不明な「テレビジョン番組リスト」を含んでいて、不明である。

段落0017, 0019の記載から、記録のために選択される対象は「一つの番組又はタイトル」となり、「テレビジョン番組リスト」を記録のために選択することは記載されておらず、構成要件Dに係る内容は、その構成が発明の詳細な説明に記載されていないものである。

## 〔E〕構成要件Eについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(9) 「記録するする」の意味が不明。

(10) 「…番組をVCR またはその他の記録装置に記録する」の意味が不明。番組の記録先が、構成要件E（「VCR またはその他の記録装置」）と構成要件F（「ビデオ記録媒体」）で異なる。

(11) 「テレビジョン番組リストのデータ」の意味が不明。

構成要件Eは、上記〔A〕のように2通りの意味に解釈でき不明な「テレビジョン番組リスト」を含んでいて、不明である。

(12) 「テレビジョン番組リストのデータを…転送」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

「テレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送する」に係る「転送」について、当業者が容易に実施できる程度にその構成が発明の詳細な説明に記載されていない。段落0043では「データファイルから転送が行われるのか」否かが不明であり、「番組のタイトルが、VCRに転送される」ことは把握できず、「番組のタイトルが、その他の記録装置に転送される」ことまでは読み取れない。段落0077の前半も後半もその記載は、「テレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送する」ことに対応した記載になっておらず、このことについて当業者が容易に実施できる程度に、その構成等が記載されていない。

また、「テレビジョン番組リストのデータ」と云う記載は、2通りの意味に解釈できるので、構成要件Eにおいて転送する対象が不明瞭となり、特許を受けようとする発明を明確に把握できない。

#### [F] 構成要件Fについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(13) 「その他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

上記(6)で説明したように、「その他の記録装置」について、当業者が容易に実施できる程度に、その構成等が発明の詳細な説明に記載されていないので、当然、「その他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録することも、当業者が容易に実施できる程度に、その構成等が発明の詳細な説明に記載されていないし、「その他の記録装置を使用して、どのようにビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する」のか不明であり、特許を受けようとする発明を明確に把握することができない。

〈本件発明26について〉 (請求書の○2-2、24頁5行～31頁9行)

#### [a] 構成要件aについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

- (1) 「テレビジョン番組リスト」の意味が不明。
- (2) 「データファイル」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。
- (3) 「…を含んでいるデータファイルが記憶される電子メモリ」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

上記(1)～(3)の記載不備については、本件発明16における上記[A](1)～(3)と同様である。

#### [b] 構成要件bについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

- (4) 「電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リスト」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。
- (5) 「複数のテレビジョン番組リストを表示」について、発明の詳細な

説明の記載が不充分。

上記(4), (5)の記載不備については、本件発明16における上記〔B〕(4), (5)と同様である。

〔c〕構成要件cについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(6)「記録位置」の意味が不明。

構成要件cの「記録位置」は、本件明細書等を参照しても、「テレビジョン番組（番組のコンテンツデータ）が記録されている位置」（段落0036, 0080）なのか、「目次と等価の番組タイトルが記録されている位置」（段落0038）なのか、何の記録位置なのか不明である。

(7)「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」についての記載が不充分。

ビデオ記録媒体は、未使用の状態であれば、「番組ディレクトリ」を記録していないので、まず「番組ディレクトリ」をビデオ記録媒体に作成する必要があるが、構成要件cには、必須である「番組タイトルと記録位置を含む番組ディレクトリ」をビデオ記録媒体に作成する手段（番組ディレクトリを作成する手段）が記載されておらず、発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないと共に、当業者が容易に実施できる程度にその構成等が発明の詳細な説明に記載されていない。

また、上記(6)のように、2通りの意味を有する「記録位置」と云う用語を含むので、構成要件c自体の意味も不明瞭となり、当業者が容易に実施できる程度にその構成等が発明の詳細な説明に記載されておらず、特許を受けようとする発明を明確に把握できない。

〔d〕構成要件dについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(8)「表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを・・・選択」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

この点の記載不備については、本件発明16についての上記〔D〕(8)と同様である。

〔e〕構成要件eについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(9)「テレビジョン番組リストに対応するデータ」の意味が不明。

この点の記載不備については、本件発明16についての上記〔E〕(11)と同様である。

(10)「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」の意味が不明。

「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」と云う記載を含むが、この記載内容が不明瞭であると共に、発明の詳細な説明には、この記載内容を当業者が容易に実施できる程度に、その構成等が記載されていない。

「記録スタック」と云う用語は一般に、「記録領域」を意味するので、

単に「VCRの記録スタック」と云う記載であれば、その記載内容は、「VCRが具備するメモリの記録領域」を意味するのか、または「VCRに装填されたビデオテープの記録領域」を意味するのか判別できない。

また、本件明細書を参照しても、本件明細書の[発明の実施の形態]の欄には、「記録スタック」と云う用語が記載されていないため、「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」と云う記載では、当業者が容易に実施できる程度にその構成等が発明の詳細な説明に記載されているとは云えない。

(11) 「テレビジョン番組リストのデータを…転送」について、発明の詳細な説明の記載が不充分。

この点の記載不備については、上記本件発明16についての〔E〕(12)と同様である。

(12) 「…番組を記録する手段」について、「手段」の意味が不明。

構成要件eに係る記載において、末尾の「…手段」を除いた記載は、文節として文法的に成立しており、末尾の「…手段」は、どのような手段であるのか意味不明である。また、本件明細書にも、この構成要件eに係る内容に対応した記載が無いので、本件明細書を参照しても、末尾の「…手段」は意味不明であると共に、構成要件eに係る内容について、当業者が容易に実施できる程度にその構成等が発明の詳細な説明に記載されていない。

#### [f] 構成要件fについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(13) 「タイトルが前記のディレクトリに加えられることを特徴とした」と云う記載内容が、どの手段により達成されるのか不明。

本件特許発明26は、「タイトルをディレクトリに加える手段」を規定していないので、どのようにして「タイトルがディレクトリに加えられる」のか不明である。したがって、構成要件fには、発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていない。

段落0043, 0077, 0080, 0081の記載では、「(番組) タイトル」がディレクトリに加えられることは一切説明されていないので、構成要件fの「タイトルが前記のディレクトリに加えられること」は、当業者が容易に実施できる程度にその構成等が発明の詳細な説明に記載されていない。

(14) 「インデックスを付ける」と云う意味が不明。

「インデックスを付ける」とは、どのようなことを指しているのか不明である。段落0038の記載から、「インデックス」は「タイトル」に相当し、「インデックスを付ける」とは、「タイトルが前記のディレクトリに加えられる」ことを意味するようにも解釈できるが、本件発明26の(13)で説明したように、どのようにして「タイトルが前記のディレクトリに加えられる」のかが不明であるため、それに伴い、「インデックスを付ける」と云う内容も不明瞭になる。

[3.2] 無効理由 2-1 (新規性・進歩性欠如、特許法第 29 条第 1 項、第 2 項) の要点 (請求書の○3、31 頁 11 行~44 頁 17 行)

〈本件発明 16 について〉

《(i)(ii) 新規性欠如》

以下のように、構成要件 A ~ F のすべてが甲 1 号証の (ア) ~ (ク) の記載事項に相当することから、本件特許発明 16 (構成要件 A ~ F) は、特許出願前に頒布された刊行物 (甲第 1 号証) に記載されたものである。

・構成要件 A

甲 1 号証の (ア) の記載は、構成要件 A に相当する。

F D (フロッピーディスク) が、記憶媒体の一種であることは明らかであるから、その意味で「メモリ」と同種のものである。

・構成要件 B

(イ) 及び (ウ) の記載から、「記憶媒体に記憶されている番組表をディスプレイ装置に表示する」旨が記載されていることになり、この記載事項は、本件特許発明 16 の構成要件 B (メモリに記憶されている複数の テレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示する ステップ) に相当する。

・構成要件 C

V T R 装置内に記録用のビデオ・テープ (ビデオ記憶媒体) を装填することは技術常識である。(エ) の事項は、実質的に構成要件 C (記録するため ビデオ記憶媒体を V C R またはその他の記録装置内に装填する ステップ) に相当する。

・構成要件 D

(オ) の「ディスプレイ装置 1 に表示した番組表 (F D に記録される内容) の中から、録画したい番組を選択する」旨の記載は、構成要件 D (表示された複数の テレビジョン番組リスト の中の一つを記録するために選択するステップ) に相当する。

・構成要件 E

(カ) の「表示された番組の中から、録画するために選択された番組の録画開始・終了日時及びチャンネル情報が V T R 制御部 3 に登録される」旨の記載において、選択された「番組の録画開始・終了日時及びチャンネル情報」は、F D (記憶媒体) に記憶される番組表 (放送スケジュール) に含まれる情報 (番組表に関する各種情報 (データ)) であるので、これらの番組表に関する各種情報 (データ) を V T R 制御部 3 に登録するためには、F D から V T R 制御部 3 へ、番組表に関する各種情報 (データ) を転送することになる。

(キ) の「F D (記憶媒体) に記憶された 録画対象の番組に係る情報 (日付、曜日、チャンネル、時間) を V T R 制御部 3 にセット」する旨の記載か

ら、FD（記憶媒体）に記録された録画対象に係る情報（データ）が、FD（記憶媒体）からVTR制御部3へ転送されることが把握できる。

これらのことより、（カ）及び（キ）の記載から把握できる事項は、構成要件E（記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ）に相当する

・構成要件F

(ク)の記載より、「VTR装置2の録画機能を使用して、ビデオテープ（ビデオ記憶媒体）に番組を記録する」ことが把握でき、構成要件F（VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法）に相当する。

《(iii)進歩性欠如》

仮に、構成要件Cが甲1号証には明記がなく、この点が相違点として判断された場合にあっても、甲2号証の（コ）及び（サ）には、「セット本体にカセットが収納される」旨が言及され構成要件Cについては当業者が容易に想到し得るものである。

また、甲2号証の（ス）、（タ）、（チ）、第2図の「番組名、チャンネル番号、放送日時等を含む付加信号を記憶部28に記憶」する旨の記載内容は、構成要件Aに相当し、（ツ）の「番組名、チャンネル番号、放送日時等を含む付加信号に対するコード信号が記憶部28から録再ヘッド19に供給（転送）される」旨の記載内容は、（甲第1号証の（カ）及び（キ）と同様に、）構成要件Eに相当し、（ナ）の「録画処理部7を作動させて（使用して）、ビデオテープ9に番組の録画を行う」旨の記載内容は、（甲第1号証の（ク）と同様に、）構成要件Fに相当していて、

構成要件A、E、Fに相当する甲第1号証の（ア）、（カ）、（キ）、（ク）と同様の記載も含むことから、甲第1号証に記載された発明に、甲第2号証に記載された発明を適用することになんら困難性はない。

〈本件発明26について〉

《進歩性欠如》

《(i)一致点・相違点》

・構成要件a、b

甲1号証の（ア）、（イ）、（ウ）の記載内容は、構成要件a、bに相当する。（本件発明16の構成要件A、Bと同様）

FD（フロッピーディスク）が、記憶媒体の一種であることは明らかであるから、その意味で「メモリ」と同種のものである。

## ・構成要件 d

甲1号証の（オ）の記載内容は、構成要件 d に相当する。

## ・構成要件 e

甲1号証の（カ）（キ）の記載から「番組表に関する各種情報（データ）をVTR装置2のVTR制御部3に登録するためには、番組表に関する各種情報（データ）をFDからVTR装置2のVTR制御部3へ転送すること」、「FD（記憶媒体）に記録された録画対象に係る情報（データ）をVTR装置2のVTR制御部3にセットするには、録画対象に係る情報（データ）をFD（記憶媒体）からVTR装置2のVTR制御部3へ転送すること」が通常把握でき、構成要件 e の前段の記載（記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し）に相当し、

(ク)の「VTR装置2のVTR制御部3が録画機能を含む」記載から、「VTR装置2が、（ビデオ・テープに）番組を録画する」ことが把握でき、この把握できる事項は、構成要件 e の後段の記載に相当する。

## ・構成要件 f

甲1号証の（ク）の「VTR装置2のVTR制御部3が録画機能を含む」の記載より、「VTR装置2を使用して、ビデオ・テープ（ビデオ記録媒体）に番組を録画する」ことが把握でき、（ケ）の「VTR装置の録画予約を行うシステム」と云う記載から、「VTR装置2を使用して、ビデオ・テープ（ビデオ記録媒体）に番組を録画するシステム」を把握することができ、この把握できる事項は、構成要件 f に係る一部の記載（VCRまたは他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、…・システム）に相当する。

## 《相違点》

本願発明26と甲第1号証は、以下の点で相違する。

相違点1：甲第1号証には、本件特許発明26の構成要件c（「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」）を開示する記載がない点。

相違点2：甲第1号証は、本件特許発明26の構成要件fの一部（VTR装置2を使用して、ビデオ・テープ（ビデオ記録媒体）に番組を録画するシステム）に相当する事項を有するが、本件特許発明26の構成要件fに係る残りの部分に関する下記の2つの事項（f-1、f-2）がない点。

(f-1) 「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられること」

(f-2) 「インデックスを付けること」

### 《(ii)相違点の容易性》

#### (ii)-1 相違点1について

甲2号証の(シ)の「付加データ（付加信号）が、インデックスとともにビデオテープ9の特定の記憶部分（テープの先頭もしくは末尾）に記憶される」旨の記載、(ス)の「付加信号には、番組名が含まれる」こと、さらに、(セ)の「ビデオテープは複数の録画可能な領域に区分され、それぞれの録画可能領域にはインデックスA、B、C等が付される」旨の記載事項を勘案すると、「番組名と、特定の録画可能領域として記録位置を表すインデックスを含む、ビデオテープ9における特定の記憶部分」との事項が把握でき、

「ディレクトリ」と云う用語は、「コンピュータの磁気記憶媒体で、その媒体上にあるすべてのファイルの名前・記録場所などを記録している部分」

(スーパー大辞林(2004年6月改訂版 三省堂))の意味であることから、ビデオテープ9における「特定の記憶部分」は、「ディレクトリ」に相当することになる。(よって、この点で、本件特許発明は相違しない。)

そのため、上記(シ)～(セ)の記載内容は、「番組名と、特定の録画可能領域として記録位置を表すインデックスを含む、ビデオテープ9（ビデオ記録媒体）におけるディレクトリ」と把握でき、この把握できる内容は、構成要件c(番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ)に相当する。

#### (ii)-2 相違点2について

上記「f-1」の内容は、「電子メモリに記憶されるタイトル（記録のために選択された番組のタイトル）がビデオ記録媒体の特定の記録部分に記録される（加えられる）」と云う意味と解されるところ、

甲2号証の(ス)「付加信号には、番組名が含まれる」ことの記載を、(ソ)「記憶部（電子メモリに相当）に記憶された付加データ（付加信号）及びインデックスは、記憶部からビデオテープの所定領域（所定の記憶部分）に記憶される」旨の記載に加味すると、「記憶部（電子メモリに相当）に記憶された番組名がビデオテープの所定の記憶部分に記憶される」と云う内容が把握され、上記「f-1」と一致する。

#### (ii)-3 適用の合理性について

甲2号証の(ス)(タ)(チ)の「第2図に示す番組表的な内容として、番組名、チャンネル番号、放送日時等を含む付加信号を記憶する記憶部28」は、甲1号証の(ア)と同様に、構成要件aに相当するものであり、また、(ツ)の「番組名、チャンネル番号、放送日時等を含む付加信号に対するコード信号を記憶部28から録再ヘッド19に供給（転送）する」旨の記載内容は、甲1号証の(カ)(キ)と同様に、構成要件eの前段に相当するも

のであり、(ナ)の「録画処理部7が、(ビデオテープ9に)番組の録画を行う」の記載内容は、甲1号証の(ク)と同様に、構成要件eの後段に相当するものである。

以上のように甲2号証は、構成要件a、eに相当する甲1号証の(ア)、(カ)、(キ)、(ク)と同等の記載を含むことから、

甲第1号証に記載された発明に、甲第2号証に記載された発明を適用することは、いわゆる当業者であれば容易に推考し得る。

[3.3] 無効理由2-2（分割不適法、出願日不遡及を前提とする進歩性欠如、特許法第29条第2項）の要点（請求書の○3 44頁19行～45頁15行）

本件特許発明16の構成要件A及び本件特許発明26の構成要件a中に記載された「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」は、本件特許の分割に係る原出願の出願当初の明細書又は図面（甲第4号証 特表平6-504165号公報）に記載がない。

本件特許発明16及び本件特許発明26は、分割の原出願（特願平3-516691号）の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含み、分割の原出願に包含される発明ではないので、特許法第44条に規定する要件を満たしていない。

したがって、本件出願に係る分割は、不適法であるから、本件の出願日は、現実の出願日の平成12年10月20日になる。

請求項16および請求項26に係る発明は、甲第4号証（原出願の公表公報）および甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

本件特許明細書に記載事項にない「データファイルが、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含むこと」、及び「そのようなデータファイルをメモリに記憶すること」は、甲第2号証の第4頁右下欄第4行～第15行に記載されている。本件特許発明16、26の他の構成要件は甲第4号証（特表平6-504165号公報 原出願の公表公報）の記載に一致する。（第1回口頭審理陳述要領書）

[3.4] 無効理由3（自然法則を利用せず。特許法第29条第1項柱書）の要点（請求書の○3 45頁17行～45頁19行）

本件特許発明16の、構成要件Cの「記録するためビデオ記録媒体を装填する」ことは、人間の

精神活動（「記録するため」）に基づいた人間の行為（「ビデオ記録媒体を装填する」）により達成されるものであり、

構成要件Dの「複数のテレビジョン番組リストの中の一つを選択する」ことは、人間の精神活動により一つのリストが選択され、その選択された対象を人間が確定させる行為を行うことで達成されるものである。

本件特許発明26の、

構成要件dの「複数のテレビジョン番組リストの中の一つを選択する」ことは、人間の精神活動により一つのリストが選択され、その選択された対象を人間が確定させると云う行為を行うことで達成されるものである。

上記構成要件C、D、dの上記3つの「・・・する」ことは、いずれも、人間の精神活動及びそれに基づく行為を発明の構成として規定するものであるから、自然法則を利用した発明といえない構成であり、そのような構成を含む本件発明16、26は、いずれも、自然法則を利用した発明といえない。

### [3.5] 証拠方法

甲第1号証：特開平1-209399号公報

甲第2号証：特開平2-81385号公報

甲第3号証：本件特許公報（特許第3600149号）

甲第4号証：特表平6-504165号公報（原出願の公表公報）

### 【第3-2】被請求人の主張（答弁）

#### [1] 答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない。

審判費用は請求人の負担とする。

#### [2] 答弁の理由の要点

##### [2.1] 無効理由1（明細書の記載不備、特許法第36条）に対して

本件発明16も本件発明26も特許法第36条の規定に基づく無効理由は存在しない。

〈本件発明16について〉（答弁書の2頁16行～19頁25行）

##### （1）「テレビジョン番組リスト」について

「テレビジョン番組リスト」とは、本件特許請求の範囲の記載に基づき、特許請求の範囲の記載全体を考慮して技術的に合理的に理解すれば、「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」と解釈すべきであることは、以下の(i)～(v)から明らかである。

(i)構成要件Aの「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」という記載から、各「テレビジョン番組リスト」が、少なくとも「タイトル、チャンネル、開始時間」という番組情報に対応するものと理解されなければならないこと。

(ii)構成要件Bの「複数のテレビジョン番組リストを・・・表示する」という記載から、「複数のテレビジョン番組リスト」が、表示される対象であることが理解されなければならないこと（ここで、構成要件Aとの関連から、その表示される対象である「複数のテレビジョン番組リスト」のそれぞれが、少なくとも「タイトル、チャンネル、開始時間」という番組情報に対応する。）

(iii)構成要件Dの「表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するために選択する」という記載から、表示された「複数のテレビジョン番組リスト」の中の一つが、記録のために選択される対象であると理解されなければならないこと

(iv)構成要件Eの「記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組」という記載から、「テレビジョン番組リスト」が番組の記録のために選択される対象であると理解されなければならない。

(v)記録のためには、唯一つの番組を特定することが必要とされることは当業者には自明であることから、「テレビジョン番組リスト」は、「個々の番組」を指すものであるとしか解しようがないこと

また、本件特許明細書の段落0011、0031の「番組リスト」の記載からしても、「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」と解釈されるものである。段落0019、段落0024の「リスト」についての記載によっても、「リスト」が番組表自体ではなく、「個々の番組単位の番組情報」であることは明らかである。

以上から、「テレビジョン番組リスト」の意味は明確であり、この記載に関連した特許法第36条第5項2号の不備はなく、同第36条第4項、同第36条第5項1号に基づく不備もない。

## (2) 構成要件A、Eの「データファイル」について

「データファイル」という用語は、データを含むファイルを意味するものとして当業者には自明であり、「テレビジョン番組リスト」を、上記1)で述べたとおり「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」と正しく解釈すれば、上記構成要件Aの「データファイルは、・・・含む」という記載についても、当業者であれば特段の説明を要することなく

理解できるものである。

(3) 構成要件Aの「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶」について

構成要件Aにおいては、「テレビジョン番組リスト毎に」の文言は「含んでいる」に係っているのであり、「記憶する」に係っているわけではない。つまりここでは、「テレビジョン番組リスト」が個々の番組単位の番組情報に対応していることを規定しているだけなのであるから、本件特許明細書の段落0074、0077の記載からは、正に、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをスケジュールメモリ232に記憶することが読み取れるというべきである。

(4) 構成要件Bの「メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リスト」、構成要件Dの「表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するために選択」、構成要件Eの「テレビジョン番組リストのデータ」についての記載不備について

「テレビジョン番組リスト」は、上記(1)のように「個々の番組単位の番組情報」と解されるのであるから、上記構成要件B、D、Eのいずれの記載にも請求人の主張する記載不備はない。

(5) 構成要件Cの「その他の記録装置」、構成要件Fの「その他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録」について

当業者であれば、「その他の記録装置」がVCR以外の方式による記録装置を意味することは容易に理解できることから、「その他の記録装置」については何らこれ以上の説明を要しないというべきであり、当業者であれば、VCRに関する例示的な説明に基づいて「その他の記録装置」、「その他の記録装置を使用して・・・番組を記録する方法」を実施することも可能である。

(6) 構成要件Eの「記録するする」について

「記録するする」が単純な誤記であり、正しくは「記録する」であることは明らかである。

(7) 番組の記録先が、構成要件E（「VCRまたはその他の記録装置」）と構成要件F（「ビデオ記録媒体」）で異なるとの主張について

構成要件Cの「・・・装填するステップ」の結果として、「VCRまたはその他の記録装置」は、その中に装填された「ビデオ記録媒体」を含むことになるのであり、構成要件Eと構成要件Fとの間に何ら齟齬はない。

(8) 構成要件Eの「テレビジョン番組リストのデータを・・・転送する」について

「テレビジョン番組リスト」のデータ（すなわち、タイトル、チャンネル、開始時間に対応するデータ）が記録RAMメモリ236からVCR206に転送されることは、少なくとも、本件特許明細書の段落0077、0080、0036～0051に記載されている。

段落0077には「記録コマンドをVCR206へ転送する」ことが明示されている。この記載から、記録パラメータが記録コマンドに付随してVCR206に転送されることは当業者には自明である。なぜなら、「コマンド」が命令を意味し、「パラメータ」がその命令を補足するものを意味することは当業者には自明であることから、「コマンドが転送される」と言えば、その「コマンド」は必然的に「パラメータ」を伴って転送されると解するのが自明の理だからである。それ故、記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）は、「記録コマンド」（段落0077）または「VCRコントロールコマンド」（段落0080）に付随してVCR206に転送されるというべきである。

VCR206は、「記録せよ」という命令は受け取るもの、どの番組を何時から記録すればいいのかを知ることができないことは不合理である。VCR206を用いて番組を記録するためには、VCR206は、どの番組を何時から記録するのかを知らねばならないこともまた自明の理だからである。

記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）に加えて、番組のタイトルが記録RAMメモリ236からVCR206に転送されるものであることは、(i)番組のタイトルが、記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）とともに記録RAMメモリ236にコピーされること（VCR206への転送の準備段階として 記録RAMメモリ236にコピーされること）

(段落0077)、(ii)番組のタイトルをテープに書き込むことを必要とする実施例が本件特許明細書の段落0036～0051に記載されており、番組のタイトルをテープに書き込むためには、番組のタイトルを一旦VCR等の記録装置に転送する必要があることから明らかである。

番組のタイトルをテープに書き込むことについての具体的記載は、例えば、本件特許明細書の段落0038、0043の記載である。

(口頭審理陳述要領書における主張)

記録メモリRAM236にコピーされた番組タイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）を転送する実施例は、特許明細書の段落0077に記載されている実施例 {番組タイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）がスケジュールメモリ232から記録メモリ

リRAM236にコピーされた後、赤外線リモートドライバ214を用いて、ケーブルデコーダ202、VCR206の両方を制御する実施例では、チャンネルコマンドがVCR206ではなくプログラムチューナに転送されている実施例に限定されない。

記録メモリRAM236にコピーされた記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）をVCR206に転送する実施例は本件出願時の技術常識である。そして、VCR206に内蔵されているチューナを用いて番組を記録する際には、チューナを制御するために必要とされる情報（すなわち、チャンネル、開始時間及び長さ）がVCR206に転送されなければならず、赤外線リモートドライバ214を経由する経路の代わりに、バス270が用いられることが、本件特許明細書の段落0080に記載されているのである。

以上の理由から、本件特許発明の構成要件Eは、発明の詳細な説明に当業者が容易に実施できる程度に記載されている。

#### 〈本件発明26について〉（答弁書の19頁27行～22頁26行）

(1) 無効理由1のうち、本件発明26についての請求人の主張(1)～(5)、(8)、(9)、(11)の内容は、それぞれ、本件特許発明16についての請求人がした主張(1)～(5)、(8)、(11)、(12)と同じものであるから、本件特許発明16について請求人がした主張(1)～(5)、(8)、(11)、(12)が理由がないとした理由と少なくとも同一の理由から、本件特許発明26についての請求人の主張(1)～(5)、(8)、(9)、(11)もまた理由がない。

#### (2) 構成要件cの「記録位置」について

請求項26に従属する請求項27に規定される「ビデオ記録媒体の記録位置を測定する」、「番組の記録の開始時にその測定された記録位置が前記のディレクトリに加えられる」という記載を考慮すると、構成要件cの「記録位置」が、テレビジョン番組がビデオ記録媒体に記録されている記録位置を意味することは明らかだからである。この解釈は、請求人が自認しているように、少なくとも、本件特許明細書の段落0036、0080の記載によっても裏付けられている。

#### (3) 構成要件cの「番組ディレクトリ」について

「番組ディレクトリ」がどのような手段で作成されるのかは本件特許発明26の主題とは無関係であるから、本件特許発明26が、「番組ディレクトリを作成する手段」を構成要件として含んでいないからといって、本件特許発明26の請求項には特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないとか、当業者が容易に実施できる程度にそ

の構成等が発明の詳細な説明に記載されていないとかいうことにはならない。

(4) 構成要件 e の「記録スタック」について

「記録スタック」は、ビデオ記録媒体の記録領域ではなく、VCR またはその他の記録装置が具備するメモリの記録領域であると解釈されるべきであり、その他の解釈の余地はない。

(5) 構成要件 e の「VCR または・・・を記録する手段」について

構成要件 e は、「前記の記録するために選択された・・・」は、「前記の記録するために、選択された・・・」と解釈すべきであり、この解釈によれば、請求人が主張する意味不明な記載とはならない。

(6) 構成要件 f に関連して、どのようにして「タイトルがディレクトリに加えられる」のか不明であるとの主張について

タイトルがディレクトリに加えられる特定の態様は、本件特許発明 26 の主題に無関係であるから、どのようにしてタイトルがディレクトリに加えられるかを本件特許発明 26 において規定する必要がないからである。さらに、「タイトルがディレクトリに加えられる」ことは、少なくとも、本件特許明細書の段落 0080 の「この開始アドレスは、番組タイトルと共にテープディレクトリ RAM メモリ 234 へ記憶される」という記載によって裏付けられている。

(7) 請求人は、構成要件 f の「インデックスを付ける」とはどのようなことを指しているのか不明であると主張する

「ビデオ記録媒体にインデックスを付ける」とは、「記録されたテレビジョン番組を後で検索することを目的として、テレビジョン番組がビデオ記録媒体に記録されている記録位置に目印を付ける」ことを意味することは明らかだからである。このことは、少なくとも、本件特許明細書の段落 0038 の記載によっても裏付けられている。

[2.2] 無効理由 2-1 (新規性・進歩性欠如) に対して

(答弁書の 22 頁 28 行～28 頁 16 行)

〈本件発明 16 について〉

《新規性欠如に対して》

本件特許発明 16 は、甲第 1 号証に記載された発明ではない。

本件特許発明 16 と甲 1 号証発明には、請求人が看過する以下の相違点が存在する。

すなわち、本件特許発明 16 は、選択された番組を VCR またはその他の

記録装置に記録するために「タイトル、チャンネル、開始時間に対応するデータ」をVCRまたはその他の記録装置に転送することを必要とするのに対して、甲1号証には、選択された番組を記録するために、タイトルに対応するデータをVCRその他の記録装置に転送することを示唆する記載は存在しない。

さらに、甲第1号証には、VCRまたはその他の記録装置の外部にある装置からVCRまたはその他の記録装置にデータを転送することに関する記載が一切存在しない。

これら点で本件特許発明16は甲1発明と相違する。

#### 《進歩性欠如に対して》

本件特許発明16は、甲1号証および甲2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

その理由は以下の通り。

本件発明16は、上記の点で、甲1号証と相違する。

(1)甲2号証には、番組名のVCRへの転送については何ら記載されていないし、ましてや、ディスプレイモニターに表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを選択したことを契機に番組名等の情報の転送を行うことも何ら教示も示唆もしていない。甲2号証が開示しているのは、単に番組のコンテンツ（TV信号）を録画するのと同時に付加信号を記憶、記録することにすぎず、番組を記録するためにテレビ番組表の中から番組情報（例えば、タイトル、チャンネル、開始時間）を選択し、転送することを何ら開示していない。よって、甲2号証の教示を甲1号証の教示にどのように組み合わせたとしても、本件特許発明16の構成要件Eの「記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送する」点は当業者が容易になしうるものではない。

(2)さらに、甲1号証と同様に、甲2号証には、VCRまたはその他の記録装置の外部にある装置からVCRまたはその他の記録装置にデータを転送することに関する教示または示唆が一切存在しない。

#### 〈本件発明26について〉

#### 《新規性欠如に対して》

本件特許発明26と甲1号証発明には、請求人が認定する相違点1、2以外の以下の相違点が存在する。

すなわち、本件特許発明26は、選択された番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するために「タイトル、チャンネル、開始時間に対応するデータ」をVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送することを必

要とするのに対して、

甲1号証には、選択された番組を記録するために、タイトルに対応するデータをVCRその他の記録装置に転送することを示唆する記載は存在しない。

よって、本件特許発明26は、甲第1号証に記載された発明ではない。

#### 《進歩性欠如に対して》

本件特許発明26は、甲1号証および甲2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

本件発明26は、上記の点で、甲1号証と相違する。

甲2号証が開示しているのは、単に番組のコンテンツ（TV信号）を録画するのと同時に付加信号を記憶、記録することにすぎず、番組を記録するためにテレビ番組表の中から番組情報（例えば、タイトル、チャンネル、開始時間）を選択し、転送することを何ら開示していない。

甲2号証には、番組名のVCRへの転送については何ら記載されていないし、ましてや、ディスプレイモニターに表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを選択したことを契機に番組名等の情報の転送を行うことも何ら教示も示唆もしていない。

よって、甲第2号証の教示を甲第1号証の教示にどのように組み合わせたとしても、本件特許発明26の構成要件eは当業者が容易になしいうるものではない。

[2.3] 無効理由2-2（分割不適法、出願日不遡及を前提とする進歩性欠如、特許法第29条第2項）に対して（答弁書の28頁18行～29頁5行）

本件特許発明16の構成要件Aおよび本件特許発明26の構成要件aは、原出願の出願当初の明細書の記載によって裏付けられているから、分割は適法である。分割は適法であるから、本件出願の出願日は原出願の出願日に遡及する。本件発明16も本件発明26も、出願日不遡及を前提に甲第4号証（原出願の公表公報）を基礎とする特許法第29条第2項の規定に基づく無効理由は存在しない。

本件特許明細書の段落0010～0084は、原出願の出願当初の明細書と参照番号の修正などの形式的な修正を除いて同一であるところ、本件特許発明16の構成要件Aおよび本件特許発明26の構成要件aは、少なくとも、本件特許明細書の段落0010～0084の記載によって裏付けられている。

「データファイル」という用語は、データを含むファイルを意味するものとして当業者には自明であるから、「データファイル」という用語が原出願の当初明細書に記載されていないからといって構成要件A、構成要件aがそ

の範囲を超えていとはいえない。

本件特許明細書の段落0074、0077の記載から、正に、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをスケジュールメモリ232に記憶することが読み取れる。

[2.4] 無効理由3（自然法則を利用せず。特許法第29条第1項柱書）に対して（答弁書の29頁7行～31頁2行）

本件特許発明16も本件発明26も、自然法則を利用しているから、特許法上の「発明」に該当し、特許法第29条第1項柱書の規定に基づく無効理由は存在しない。

仮に、本件特許発明16、26の一部に人間の精神的活動に当たる内容があったとしても（被請求人がそのことを自認するわけではないが）、本件特許発明16、26は、全体として、自然法則を利用しており、特許法上の「発明」に該当するというべきである。

（本件発明16の「ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法」は、人間の精神的活動によって実現することは不可能であり、

「・・・データファイルをメモリに記憶するステップ」、「・・・複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ」、「・・・データを・・・VCRその他の記録装置に転送するステップ」等、自然法則を利用しなければ実現することのできない構成を有していて、自然法則を利用している。本件特許発明16は、全体として、自然法則を利用している。

本件特許発明26の「ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、インデックスを付けるシステム」を人間の精神的活動によって実現することは不可能であり、

「・・・データファイルが記憶される電子メモリ」、「・・・複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター」、「・・・データを・・・VCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、・・・番組を記録する手段」等、自然法則を利用しなければ実現することのできない構成を有していて、自然法則を利用している。本件特許発明16は、全体として、自然法則を利用している。）

#### 【第4】当審の判断

##### 【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備、特許法第36条）について

〈特許法第36条の要件〉

特許法第36条の要件は、いわゆる実施可能要件、サポート要件、発明の

明確要件の規定であるところ、

本件の場合、分割が不適法か否か（無効理由2-2中の請求人の主張）により適用法が異なり、分割が適法の場合平成6年改正前特許法36条が、分割が不適法の場合平成6年改正特許法36条が適用されることになる。

実施可能要件：

平成6年改正前特許法も、平成6年改正特許法も共に、第36条4項。

規定ぶりは、若干異なる。

サポート要件：

平成6年改正前特許法 第36条5項1号

平成6年改正特許法 第36条6項1号

規定ぶりは同じ。

発明の明確要件：

平成6年改正前特許法 第36条5項2号

平成6年改正特許法 第36条6項2号

規定ぶりは、若干異なる。

#### 〈明確要件について〉

平成6年改正第36条6項2号の規定は、発明の詳細な説明に多面的に記載されている発明のうち、どの発明について特許を受けようとしているのかを、出願人の意思により、特許請求の範囲に明示すべきことを要求しているものであり、一つの請求項に基づいて特許を受けようとする発明がまとまりのある一つの技術的思想として明確に把握できるべく、特許請求の範囲には、「特許を受けようとする発明が明確であること」を要求するものではあるが、請求項に記載された事項に基づいて特許を受けようとする発明が明確に把握できるのであれば、請求項にそれ以上の事項を記載することを要求するものではない、と解せられる。

この点、平成6年改正前特許法（平成6年法律第116号による改正前の特許法）第36条5項2号においては、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載すること要求するものであり、平成6年改正第36条6項2号の規定ぶりとは異なるものの、発明の詳細な説明に記載された発明の目的、構成、効果から、特許を受けようとする発明を特定することを許容するものでなく、また、請求項に記載された事項に基づいて特許を受けようとする発明が明確に把握できるのであれば、請求項にそれ以上の事項を記載することは求められないと解するのが相当であり、その解釈は上記平成6年改正特許法第6項第2号と変わりはない。

そして、特許請求の範囲の記載は、できる限り、それ自体で、特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべきではあるものの、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の

出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか、という観点から判断されるというべきである。

〈サポート要件について〉

また、サポート要件の規定は、そのように出願人の意思により特許請求の範囲に記載した発明が、発明の詳細な説明に記載されたものであることをその要件として要求するものであり、発明の詳細な説明に記載されたものであるか否かは、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として実質的に記載されているかを検討して判断されるべきでもある。

〈実施可能要件について〉

平成6年改正第36条6項4項の規定は、同じくそのように出願人の意思により特許請求の範囲に記載した発明が、発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることをその要件として要求するものであるところ、この要件は、上記第6項第2号の規定と同じく、発明の詳細な説明のみならず、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として判断されるべきでもある。

この点、平成6年改正前特許法第36条4項においては、発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に、当該発明の目的、構成及び効果を記載することをその要件として要求するものであり、記載ぶりは異なるものの、その解釈は上記平成6年改正特許法第36項4項と変わりはない。

〈適用法〉

そして、後記（【第4-3】 [1] ウ）のとおり、本件発明に係る出願はの出願日は、原出願の出願日である平成3年9月10日まで遡及することはなく、早くとも平成12年10月20日である。

したがって、特許法第36条の明確要件、サポート要件、実施例可能要件については、平成6年改正特許法第36条第6項第2号、第6項第1号、第4項が適用されることになる。

以下、上述の各要件の解釈を踏まえて検討する。

[0] 「テレビジョン番組リスト」について（主張 [3.1] [A] (1)、  
36-4, 36-5-1, 36-5-2）

請求項16および請求項26の「テレビジョン番組リスト」の解釈、記載不備（明確要件、サポート要件、実施可能要件）、

－特に、「テレビジョン番組リスト」が、個々の番組（コンテンツ）を示す番組項目がリストされた番組項目のセット、すなわち「テレビジョン番組表」（表全体）の意味と、そのように番組表にリストされる対象となる「個

々の番組（コンテンツ）を示すもの（項目）」の意味の2通りの意味に解釈でき不明確であるか、について

以下、請求項16に代えて請求項26についても該当することや、構成要件Aに代えて構成要件aについても該当することを、16【／26】、構成要件A【／構成要件a】等のように【／】で示す。

#### 〈結論〉

請求項16、請求項26の「テレビジョン番組リスト」は、下記「記a」に示す意味に解され、不明確とはいえず、明確要件（36条6項2号）を満たしている。また、「テレビジョン番組リスト」について、明細書の記載は、サポート要件（36条6項1号）も実施可能要件（36条4項）も満たしている。

#### 《「テレビジョン番組リスト」の解釈》

##### 記a

（テレビジョン番組表ではなく、テレビジョン番組表にリストされる項目としての番組を意味するもので）

##### 個々の番組（コンテンツ）を指し示している番組（項目）

#### 〈理由〉

一般に「リスト」とは「一覧表」を意味するから、「テレビジョン番組リスト」とは、一般的には、個々のテレビジョン番組（コンテンツ）を示す項目が一覧表にリストされた「テレビジョン番組表」を意味するものとはいえるものの、請求項16【／26】でいう「テレビジョン番組リスト」にはそのような一般的の意味が該当せず、これが上記「記a」の意に解釈されることは、請求項の記載自体からみても、技術常識、発明の詳細な説明を考慮しても、明らかであり、「テレビジョン番組表」の意味と「個々の番組（コンテンツ）を示すもの（項目）」の意味と2通りの意味に解釈でき不明確である、とはいえない。

そして、そのように解釈される「テレビジョン番組リスト」について、発明の詳細な説明に記載されており、かつ、当業者が実施し得る程度に明確かつ十分に記載されている。

以下、その理由の詳細について記す。

## ア 請求項16 [／26] の記載からの検討

(ア) 構成要件DEF [／構成要件def]

(ア-1) 構成要件E [／構成要件e] では、「テレビジョン番組リストが示している番組を・・・前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リスト」と特定していて、「テレビジョン番組リスト」が「(コンテンツとしての)個々の番組を指示するもの」としている。

これに対して、請求項16 [／26] には、「テレビジョン番組リスト」が請求人の主張する「テレビジョン番組表」であることを示す根拠となり得る特定記載は「テレビジョン番組リスト」なる文言自体のみでありそれ以外にない。

そして、「テレビジョン番組リスト」なる文言自体が、一般的には、個々のテレビジョン番組(コンテンツ)を示す項目が一覧表にリストされた「テレビジョン番組表」を意味するものとしても、

「テレビジョン番組表にリストされる項目としての番組を意味するもので、(コンテンツとしての)個々の番組を指示するもの」と全く解し得ない文言でもないことからすれば、請求項16 [／26] でいう「テレビジョン番組リスト」が、少なくとも、「テレビジョン番組表」の意味ではなく、テレビジョン番組表にリストされる「個々の番組(コンテンツ)を指示している番組(項目)」の意味であることは明らかである。

(ア-2) 構成要件DEF [／構成要件def] では、表示された複数の「テレビジョン番組リスト」の中からその一つが選択され、選択されたその一つが示している番組(コンテンツ)を記録するために、そのデータがVRまたはその他の記録装置に転送されて、その示す番組(コンテンツ)が記録される、としていて、

「テレビジョン番組リスト」が、番組表にリストされる対象となる「個々の番組(コンテンツ)を指示している番組(項目)」の意味であることを前提にしていることは明白であるところ、

その前提どおりに解釈すれば、請求項16 [／26] 全体が、番組表から1つの番組(項目) {番組(コンテンツ)を指示している番組(項目)} を選択して、これが示す番組(コンテンツ)を記録するという、まとまりのある一つの技術的思想として矛盾なく理解できるのに対して、

これを、「テレビジョン番組表」と解釈すれば(この解釈自体、上述したように、構成要件E [／構成要件e] の特定に反するが)、請求項16 [／26] 全体は、複数の番組表から選択した1つの番組表に含まれる全番組を記録するものとなるところ、各番組表の異同不明で「複数の番組表から1つの番組表を選択する」ことの技術的意味が不明瞭となり、かえって、まとまりのある一つの技術的思想として十分理解できないことは当業者に明らかで

ある。

(イ) 構成要件 A [／構成要件 a] では、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる」としており、

「テレビジョン番組リスト」が、上述のように、番組表にリストされる対象となる「個々の番組（コンテンツ）を指し示している番組（項目）」を意味するとすると、個々の番組（項目）毎にタイトル・チャンネル・開始時間という番組情報を含むことを特定していると合理的に理解され、明瞭となり、さらに、構成要件 E の「テレビジョン番組リストのデータ」 [／構成要件 e 「テレビジョン番組リストに対応するデータ」] とは、「個々の番組（コンテンツ）を指し示しているための番組（項目）」に対応するデータ（すなわち、タイトル、チャンネル、開始時間などの番組情報）のことであると理解でき、上記「記 a」の解釈とよく符合し明確である。

一方、「テレビジョン番組リスト」が「番組表」を意味するとすると、番組表毎に、番組毎に異なるはずのタイトル・チャンネル・開始時間を含むことになり、その技術的意義からみてその特定事項が理解困難となる。

(ウ) 構成要件 B [／構成要件 b]

B : メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、

b : この電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、

構成要件 B [／b] では、「テレビジョン番組リスト」は、ディスプレイモニターに表示されるものであると共にメモリに記憶されるものともしているところ、「ディスプレイモニターに表示されるものである」ことは、これを上記「記 a」に解すれば、個々の番組（項目）がディスプレイモニターに表示されると理解でき、明確である。

そして「メモリに記憶されるもの」は、当然、情報（データ）であるはずであるのに対して、上記「記 a」の「個々の番組（コンテンツ）を指し示している番組（項目）」そのものは「データ」ではないから、一見すると齟齬をきたすことになる。しかし、ここでの「テレビジョン番組リスト」については、これを「メモリに記憶されるデータ」と解釈すれば、特段の不都合を生じる訳ではない。「メモリに記憶されるもの」としての「テレビジョン番組リスト」とは、解釈上は、「テレビジョン番組リストのデータ」 [／「テレビジョン番組リストに対応するデータ」と解釈すべきであることも明らかというべきである。

すなわち、

B : 「メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、」は、解釈上は「そのデータが」を補つ

て、「そのデータがメモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、」と、

b : 「この電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、」は、解釈上は「それに対応するデータが」を補って、「それに対応するデータがこの電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、」

と解釈されるというべきである。

「テレビジョン番組リスト」が、上記「記a」の「個々の番組（コンテンツ）を指し示している番組（項目）」であること厳格に適用すれば、「メモリに記憶されている」とする記載との間に、上述の齟齬が生じると言うことができるものの、例えば、厳密には「そのデータがメモリに記憶されているアイテムXをディスプレイモニターに表示する」とすべき場合に、単に、「メモリに記憶されているアイテムXをディスプレイモニターに表示する」と表現することもあり得ないとはいはず、このように表現したからといって、当業者は、「そのデータがメモリに記憶されている」と普通に理解し得るのであり、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である、とまでは言えず、明確要件を満たさない、とすることはできない。

逆に「テレビジョン番組リスト」そのものを「データ」と解釈すると、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる」は、「データ毎に」、タイトル、チャンネルそして開始時間というデータを含むことになり、合理的に理解できなくなることからも、「のデータ」を補って解釈することが妥当であると首肯されるのである。

#### (エ) まとめ（請求項の記載からの検討）

以上によれば、請求項16 [／26] の記載からみて、「テレビジョン番組リスト」は上記「記a」の意に解釈され、「テレビジョン番組表」と解される余地はない。

#### イ 技術常識

記録したい番組を1つ1つ特定して番組を記録するのが出願時の技術常識であり、このことからしても、当業者は「テレビジョン番組リスト」は番組表にリストされる対象となる「個々の番組（コンテンツ）を指し示している番組（項目）」のこと、と自然かつ普通に解するものである。

これに対し、複数の番組表から1つの番組表を選択し選択した番組表に含まれる全てのチャンネル・時間に渡る多数の番組をいちどきにまとめて記録したい番組として選択するようなことは、仮に考え得るとしても技術常識とはいはず、当業者が請求項16 [／26] における「テレビジョン番組リスト」を「テレビジョン番組表」と解する余地はない。

## ウ 発明の詳細な説明の考慮

(ア) 発明の詳細な説明には、番組を記録するために番組を個々に選択して特定することが記載されていることは明らかである一方、番組を記録するために複数の番組表から1つの番組表を選択することや、選択した番組表に含まれる全番組を記録対象とするというような技術思想については、発明の詳細な説明のどこにもこれを伺わせるような記載を認めることができない。

発明の詳細な説明からみても、当業者が請求項16【／26】における「テレビジョン番組リスト」を「テレビジョン番組表」と解する余地はない。

### (イ) 発明の詳細な説明の具体的記載

発明の詳細な説明には、番組リスト、番組を記録するための番組の選択に関し以下の記載（記1）がある。なお、下線は当審決にて付与したものであり、各段落番号に対応する甲1号証（原出願の公表公報）における記載箇所を（）内に記載した。

#### 記1（番組リスト、番組の選択に関する

発明の詳細な説明の記載。下線は当審決にて付与）

##### 「【発明の詳細な説明】

【0001】（原出願公表公報6頁左上欄4行～13行に対応）

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、一般に、テレビジョン視聴者がスクリーン上のテレビジョンのプログラムリストにアクセスし、ビデオカセットレコーダー（VCR）またはその他の記録装置を容易かつ便利な方法で制御するために番組リストの使用を可能とするシステムおよび方法に関する。更に、本発明は、容易な呼び出しおよび再生のため、タイトルによって記録番組のディレクトリを作成するシステムおよび方法に関する。より具体的には、VCRまたは他の記録装置が、将来の日付と時間の記録についても、番組のタイトルの簡単な選択および記録コマンドによって制御されるシステムおよび方法に関する。もっと具体的には、直感的なユーザーインターフェースを備えたシステム及び方法に関する。

【0011】（原出願公表公報の7頁右上欄10行～23行に対応）

##### 【発明の実施の形態】

図を参照して、特に図1～7を参照すると、本発明のシステムの動作に使用され、本発明による方法を実行している一連のメニュースクリーン10、12、14、16、18、20及び22が示されている。スクリーン10、12、14、18及び20の各々は、不規則なセル26のアレー24を含み、これらセル26は、半時間から一時間半以上の時間までの異なったテレビジョン番組長に応じて変化するように可変長である。アレーは、半時間長の三つのコラム28、及び十二の行30の番組リストとして構成されている。番

組リストの幾つかは、長さのため、二つかそれ以上のコラム 28 を重複して使用している。

【0013】 (原出願公表公報の7頁右上欄28行~左下欄7行に対応)  
即ち、カーソルが半時間のステップで移動し、セル長が例えれば4時間とすると、カーソルは1/2時間の長さとするか、4時間の長さとするか？ カーソルが基礎セル(1/2時間)の間隔だけ広がっているとすると、カーソルは、セルのセグメントをハイライトするように現われ、これは誤解をもたらす。反対に、カーソルが、T Vリストの4時間全体に広がると、カーソル基礎位置がわからなくなる。 (以下略)

【0017】 (原出願公表公報の7頁右下欄2行~右下欄6行に対応)  
図2及び図3は、記録状態の表示である。一つの番組が記録のため選択されないと、そのリストセル26が、40で示されるように、アウトラインが強調されるか、赤でハイライトされる。ガード時間が追加されているか、除去されているかすると、セルは、それを反映して延びるか、縮むかする。セル26の連続性は、既に述べたように扱われる。他に四つの記録状態表示がある。

【0018】 (原出願公表公報の7頁右下欄7行~右下欄11行に対応)  
セルが現在記録中であると、アウトライン40が、点滅する。記録済みセルは、連続の赤の背景42(注:図不指示)で示される。記録不良セルは、タイトル上に付けられた赤いハッシュマーク44で示される。記録不良は、不十分なテープ、VCR電源停止、終了前の停止等の結果である。

【0019】 (原出願公表公報の7頁右下欄12行~21行に対応)  
番組リンクアイコン46が図5に示されている。各スケジュール更新後、スケジュールシステムは、リンクされたタイトル(図24)でのタイトルに合致するいかなるタイトルの発生に対しても新規のリストを調査する。もしタイトルが合致すれば、それは自動的に記録のために標識が付けられる。 (以下略)

【0024】 (原出願公表公報の8頁左上欄29行~右上欄8行に対応)  
選択した番組の番組ノートは、要求に応じてグリッドガイド上に重ねて表示される。番組ノートは、選択コマンドを利用してスイッチオン・オフすることが可能である。番組ノート52は、ガイドの3または4のリストに重ねられるか隠してしまう。ガイドの隠蔽を最小にするために、自動移動ノートが使用される。番組ノートは、スクリーンの上半分か下半分に重ねられ、必要に応じて、選択されたリストのタイトルをマスクを回避できるようになっている。 (以下略)

【0031】 (原出願公表公報の8頁左下欄18行~22行に対応)  
図7は、グリッド24とリスト58との間でスイッチ選択するためのテープ内容確認コマンドをユーザーにさせることで発生する、单一チャンネルの番組リスト58のスクリーン22を示す。リスト58は、そのチャンネルの一

連の番組リストの行60とチャンネル情報フィールド62を含む。番組ノートは、グリッド24に関して図6で示されたと同様な方法でリスト58上に重ねられる。

**【0074】** (原出願公表公報の11頁左上欄15行~20行に対応)  
更新が必要な場合、プログラマブルチューナ202は、データを伝送する局またはケーブルチャンネルへ自動的に同調する。VBI信号がCPU228によって処理された後、リストデータは、スケジュールメモリ232へ記憶される一方、ケーブルチャンネル割当データは、ケーブル指定のRAMメモリ238へ記憶される。このデータは、HBOといった一般的なTVソース名を特定のケーブルシステムのチャンネル割当へ変換する。

**【0076】** (原出願公表公報の11頁左上欄26行~右上欄1行に対応)  
)

TV内容確認要求に関して、スケジュールメモリ232に記憶されているリストが呼び出され、CPU228で処理され、ビデオ表示発生器224へ出力される。ビデオスイッチャー226は、CPU出力246により起動され、スケジュールデータがTV/モニター210へ表示されると常にビデオ表示発生器224の出力を選択する。

**【0077】** (原出願公表公報の11頁右上欄2行~10行に対応)  
番組を時間シフトして記録する要求がなされた場合、番組のタイトル及びその記録パラメータ(チャンネル、開始時間及び長さ)は、スケジュールメモリ232から記録メモリRAMメモリ236へコピーされる。(以下略)

**【0078】** (原出願公表公報の11頁右上欄11行~21行に対応)  
オンスクリーンスケジュールからタイトルを選択することでなされるプログラムに加えて、VCR206及び211並びにケーブルデコーダ202または207をリモートコントローラー212でプログラムすることもまた可能である。(以下略)」

#### (ウ) 発明の詳細な説明の具体的記載の検討

「番組リスト」なる記載は、発明の詳細な説明中、段落0001、段落0008、段落0009、段落0011、段落0031に存在する。

段落0001は【発明の属する技術分野】、段落0008は【発明が解決しようとする課題】についての記載であり、

段落0009は【課題を解決するための手段】として基本的に請求の範囲の記載に対応するものとしての記載であって、

いずれも、実質的に発明の詳細構成を具体的に説明するものではなく、「番組リスト」についてもそれが何であるか具体的に説明していない。

実質的に発明の詳細構成を具体的に説明するのは、発明の詳細な説明中の段落0011【発明の実施の形態】以降の記載であり、「番組リスト」についても、その具体的説明としての記載は、段落0011と段落0031にのみ認められる

。このうち、段落0011は記録のための番組選択に用いる「番組リスト」についての記載であり、段落0031はテープ内容確認のために用いる「番組リスト」についての記載であるところ、

請求項16【26】は、記録のための番組選択を特定するものであることから、上記段落0011の記載について検討する。

上記段落0011（特に下線部分）、図1～3、5、6によれば、1つの「番組リスト」は、スクリーン上に表示される不規則なセル26のアレー24（番組配列表）における1つのセルーそのテキスト（タイトル）とその位置（セルの行とコラム）により、番組のタイトルとチャンネルと開始時間が特定できるようになっているセルーを使用しているものであること、

上記段落0017（特に下線部分）によれば、このようなセルで示されている「番組リスト」をカーソルを用いて選択することで、記録のための番組が選択される（段落0078の「タイトルを選択する」とは、そのようにカーソルを用いてセルを選択することで「番組リスト」を選択することを指すと理解される。）こと、

以上は明らかである。

また、上記1つのセルを使用した「テレビジョン番組リスト」の表示により、番組のタイトルとチャンネルと開始時間が特定でき、もって記録のための番組が特定されることも、明らかである。

これらのことから、当業者は、発明の実施の形態においては、「番組リスト」とは、「番組を選択するのに使用され、タイトル表示を伴う個々のセルであってアレー（番組配列表）の特定の位置（行位置、コラム位置）に表示される個々のセルを使用して示されるもの」と普通に理解するのであり、セルを選択することでそのような個々の番組の選択がなされると普通に理解するのである。

すなわち、「番組リスト」は、「テレビジョン番組表にリストされる対象となる、個々の番組（コンテンツ）を指示していう番組（項目）」のこと、と理解され、上記「記a」の解釈に一致する。

さらに、番組（項目）と理解される「番組リスト」は、このように特定の位置の1つのセルを使用することから、「タイトル」「チャンネル」「開始時間」（これらは「番組情報」、「番組データ」と理解される）を使用して表示されていることも当然に理解されるところであるし、

また、段落0074、0076の記載によれば、これら「タイトル」「チャンネル」「開始時間」という番組データは、スケジュールメモリ232から呼び出され、ビデオ表示発生器224へ出力されて、「チャンネル」および「開始時間」で決まるスクリーン上の位置に「タイトル」を伴う各番組リスト毎のセルとして表示されると理解される。すなわち、スケジュールメモリ232

には、番組リスト（番組項目） それぞれの番組データである「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が取り出せるように記憶されていて、それらが呼び出されると理解される。

したがって、発明の実施の形態から「番組リスト（番組項目） 每に、これに対応してタイトル、チャンネル、開始時間（番組データ） が存在すること」を導き得ることができる。

そして、請求項16【／26】の「テレビジョン番組リスト 每にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」は、少なくとも、発明の実施の形態から導くことのできる事項である、上記の『番組リスト（番組項目） 每にこれに対応してタイトル、チャンネル、開始時間（番組データ） が存在すること』を前提とするものであると合理的に理解されるものである。

そうすると、上記のように理解される、発明の実施の形態における「番組リスト」（特に段落0011, 0017, 0074, 0076, 0078等の記載）は、請求項16【／26】の記載から解釈される「テレビジョン番組リスト」であるところの上記「記a」の解釈に対応しかつ合致するものであり、かつ、そのように解釈される「テレビジョン番組リスト」についての裏付けとなっていて、サポート要件（36条6項1号）および実施可能要件（36条4項）も満たしているといえる。

以上のことから、発明の詳細な説明の実施の形態を考慮しても、請求項16【／26】でいう「テレビジョン番組リスト」は、上記「記a」を意味するものといえ、発明の詳細な説明に記載されている事項であり、不明確とはいえない。

#### エ まとめ（「テレビジョン番組リスト」について）

以上からすれば、請求項16【／26】の「テレビジョン番組リスト」について、当業者は、同項記載の発明を把握するにあたり、結論で示した上記「記a」の意味であると普通に理解するのであり、これを「テレビジョン番組表」と解する余地はなく、不明確である、とはいえない。また、そのように解釈される「テレビジョン番組リスト」について、発明の詳細な説明に記載されている事項といえ、かつ、発明の詳細な説明に当業者が実施し得る程度に明確かつ十分に記載されているといえる。

#### オ 請求人の主張について

(a) 請求人は、「アレーは、半時間長の三つのコラム28、及び十二の行30の番組リストとして構成されている。」（段落0011）、「单一チャンネルの番組リスト58のスクリーン22を示す。リスト58は、・・・行60

とチャンネル情報フィールド62を含む。」（段落0031）によれば、請求項16の「テレビジョン番組リスト」は、「テレビジョン番組表（表全体）」と解され、「番組表に含まれる一部分の項目」と解される構成要件DE，段落0037の記載と不整合が生じるから明確でない旨主張する。

確かに、発明の詳細な説明中には、「番組リスト」や「リスト」という用語が、「番組表に含まれる一部分の項目」の意味で用いられている箇所（前者）の外に、「テレビジョン番組表（表全体）」の意味で用いられている箇所（後者）も見受けられる。

しかしながら、そのように同一の用語を異なる意味で不統一に使用するべきではないとしても、それら後者の箇所においては、そのそれぞれの箇所における文脈で「複数の番組が含まれているもの（テレビジョン番組表）」を意味する用語として使用されていると普通に解し得るのであって、

それらの記載箇所が有るからといって、本件各発明でいう「テレビジョン番組リスト」も必ず「複数の番組が含まれているもの（テレビジョン番組表）」と解釈しなければならないという訳ではないし、そのことにより、本件各発明の「テレビジョン番組リスト」について、当業者が「複数の番組が含まれているもの（テレビジョン番組表）」と解する事態を招き不測の不利益を及ぼすことになるともいえないのであるから、上記主張は採用できない。

それら後者の記載箇所が有るからといって、「複数の番組表から1つの番組表を選択する」と解されるものでもないし、上記記載箇所を含めて明細書のどこにも、「複数の番組表から1つの番組表を選択し、選択した番組表に含まれる全てのチャンネル・時間に渡る多数の番組をいちどきにまとめて記録したい番組として選択する」と解し得るに足る記載を認めることはできない。

上記主張は採用できない。

(b)請求人は、請求項の解釈論に、リバーゼ事件判決（最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決）を引用し、「テレビジョン番組リスト」なる用語は、同用語の意味を発明の各構成要件のそれぞれの記載の関係から解釈しなければならないこと自体、これが不明瞭である旨主張する。

しかし、上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であることはその判示から明らかであって、特許法36条6項（平成5年改正前特許法36条5項）について判断をしたものではなく特許法36条6項についてその適用はない。また、新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定をいかにして行うか、ということと、特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が、特許法36条6項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を異にするものである。

上記主張は、その前提において妥当ではない。

特許法36条6項規定の発明の明確要件は、前記「[1]」（特許法第36

条の要件〉」で述べたとおり判断されるのであり、請求項の記載を全体として把握することは当然であって、「テレビジョン番組リスト」は上記「記a」のように解され、これにより一つの請求項に基づいて特許を受けようとする発明がまとまりのある一つの技術的思想として明確に把握できるのである以上、この主張には理由がない。

#### 〈本件各発明、構成要件毎の検討〉

以下、本件各発明、構成要件毎に検討する。

前記のとおり、段落0009は〔課題を解決するための手段〕として基本的に請求の範囲の記載に対応するものとしての記載であるから、同段落0009の記載のみをもって、サポート要件、実施可能要件を満たす根拠とはしない。（なお、段落0008、0009は、後記するように、本件特許明細書のうち本件特許出願の当初明細書に記載のなかったものである。）

実質的に発明の詳細構成を具体的に説明するのは、発明の詳細な説明中の段落0011〔発明の実施の形態〕以降の記載であることから、以下、サポート要件、実施可能要件を満たすか否かの検討は、発明の詳細な説明中の段落0011〔発明の実施の形態〕以降の記載により行うことを基本とする。

なお、既に行った「テレビジョン番組リスト」についての記載不備はないとの判断においても、その基礎とする発明の詳細な説明としては段落0011〔発明の実施の形態〕以降の記載をもってしている。

#### [1] 本件発明 1 6についての記載不備（構成要件毎の検討）

##### [1.1] 「データファイル」、構成要件A [／構成要件a] について

（主張 [3.1] [A] (2)(3), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

—構成要件Aおよび構成要件aの「データファイル」の解釈、構成要件Aおよび構成要件aについての記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)について  
(以下、36-4, 36-5-2等は、請求人が主張する記載不備の規定条文を示す)

構成要件Aは「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶するステップ、」であり、

構成要件aは「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される電子メモリ、」である。

ア 「データファイル」（特定事項Z）の解釈、明確性

〈結論〉

構成要件A、構成要件aの「データファイル」、すなわち「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（以下、「特定事項Z」という。）は、下記の「記b」に示す意味に解され、不明確とはいえない。

《構成要件A（a）の「データファイル」（特定事項Z）の解釈》

記b

特定事項Z：

「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎に  
　　タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」  
とは、以下の要件Z1、要件Z2を満たすデータファイルをいう。

要件Z1：番組テレビジョン番組リスト複数分の、タイトル、チャンネル  
そして開始時間を含んでいるデータファイルであって、

要件Z2：タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テ  
レビジョン番組リスト毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んで  
いる態様である、そのような論理構造を有するデータファイル。

言い換えれば、以下の要件Z1、Z2を満たすデータファイル

要件Z1：テレビジョン番組（項目）複数分の、タイトル、チャンネルそ  
して開始時間を含んでいること、

要件Z2：タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テ  
レビジョン番組（項目）毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含ん  
でいる態様である、そのような論理構造を有すること

なお、要件Z2は、特定事項Zの後半部分である「テレビジョン番組リスト  
毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」  
（「特定事項Z後半」）に対応する要件である。

〈理由〉

以下にその理由を記す。

上記「特定事項Z」は、「番組リスト（番組項目）毎にこれに対応してタ  
イトル、チャンネル、開始時間（番組データ）が存在すること」を前提に（  
前記〔0〕ウ（ウ））、それら番組データをデータファイルに含むとするも  
ので、その特定事項の文言によれば、

「データファイル」は、

(1) (前半部) 複数のテレビジョン番組リストに対応するデータファイルであること、

(2) (後半部) そのテレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルであること、

をその要件としている。

そして、「テレビジョン番組リスト」は、上記「記a」のとおり、(テレビジョン番組表ではなく、テレビジョン番組表にリストされる項目としての番組を意味するもので)個々の番組(コンテンツ)を指し示している番組(項目)、と解されることは前記のとおりであるから、構成要件A [／a]における「テレビジョン番組リスト」は、単に「テレビジョン番組(項目)」と置き換えるても特定事項は同じである。

上記(1) (前半部) の要件は、データファイルが「テレビジョン番組(項目)(=テレビジョン番組リスト)複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいること」ともいえ、上記要件Z1となる。

上記(2) (後半部) の要件は、「毎に」が「含んでいる」に係り、「含んでいる」のが「データファイル」であることから、

「データファイル」が、「タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テレビジョン番組(項目)(=テレビジョン番組リスト)毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様であること」ことを特定しているといわざるを得ないところ、

「データファイルが・・・含んでいる態様」とは、「データファイルの論理構造」にほかならないから、

この要件は、データファイルの論理構造について、これが、テレビジョン番組(項目)毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様であることを特定する要件であるというべきである。

そして、そのような解釈は、「ファイル」なる技術用語の意味(下記(ア)参照)にも符合する。

また、同解釈によれば、構成要件A [／構成要件a] は、そのような論理構造を有するデータファイルを(電子)メモリに記憶することを、

構成要件E [／構成要件e] の「テレビジョン番組リストの(に対応する)データを前記のデータファイルから・・・に転送する」は、(電子)メモリに記憶されたそのような論理構造を有するデータファイルから、記憶されたテレビジョン番組リストの(に対応する)データが転送されることを、それぞれ特定するものと普通に理解でき明確である。

さらに、後記するように、発明の詳細な説明の実施の形態とも矛盾を生じるものでもない。

したがって、特定事項Z(構成要件A [／構成要件a] の「データファイル」)は、上記の「記b」に示す意味に解され、不明確とはいはず、36条

6項2号の記載不備はない。

(ア) ファイル

一般に「ファイル」とは、「データセット」とも呼ばれ、計算機で処理する目的でまとめられたデータの集まりを意味し、多くはレコードと呼ばれる論理構造を有するものである。例えば、下記参照。

記 (ファイル)

○「図解 コンピュータの大百科」，江村潤朗監修，オーム社，平成7年11月20日 第1版第1刷発行，600頁

「ファイル (File) とは、「ある目的に使用するために、関連性のある一定様式のレコードを組織的に集めたもの」である。たとえば、売上分析のために全商品の当月の売上レコードを商品別に集めたものだと、当月の「商品別売上ファイル」ということになる。なお、ファイルは、データファイル (data file) もしくはデータセット (data set) などともいう。」

○「JIS工業用語大辞典 第5版」，財団法人日本規格協会編，財団法人日本規格協会，2001年3月30日 第5版第1刷発行，1930頁

「ファイル file 一つの単位として格納又は処理され、名前をもつレコードの集合。 [X 0001] 」 (X 0001：情報処理用語－基本用語)

「ファイル file 一つの単位として記憶又は処理される、レコードからなる名前の付いた集合。」 [X 0004] 」 (X 0004：情報処理用語－データの構成)

○「岩波 情報科学辞典」，長尾真他編，岩波書店 1990年5月25日 第1刷発行，625頁

「ファイル file データセット (dataset) ともいう。一般には、意味的なまとまりをもった情報の集まりまたはそれを格納する容器物をいう。情報処理におけるファイルは、レコードの集まりまたはそれを格納する記憶装置を指す。(以下略)」

○「岩波 理化学辞典 第4版」，久保亮五他編 岩波書店 1994年7月18日 第4版第9刷発行，1072頁

「ファイル 計算機で処理する目的で構成したデータ、記録の集合。磁気テープや磁気ディスクに記録してあり、計算機からの指令によって適当な単位で読み出し、処理し、また書きこむことができる。(以下略)」

イ 構成要件A [／構成要件a] の記載不備(36-4, 36-5-1, 36-5-2)

(ア) 明確要件

上記「記b」の「データファイル」(特定事項Z)の解釈によれば、構成要件A [／構成要件a] は、そのような論理構造を有するデータファイルを(電子)メモリに記憶することを特定するものと普通に理解でき明確であ

り、36条6項2号の記載不備はない。

(イ) 発明の詳細な説明の記載

発明の詳細な説明の記載中、「データファイル」なる記載は、唯一段落0009のみに認められ（下記「記2」）、段落0009以外には一切記載されていない。

しかし、テレビジョン番組リストをメモリに記憶することに関連する記載については、段落0001～0008、0010には認めることができないものの、段落0011以降の【発明の実施の形態】の説明中の段落0074、0076、0077（「記1」参照）に認めることができる。

以下、これらについて検討する。

記2（段落0008、0009、データファイル関連）

「【0008】（原出願公表公報に対応する記載なし）

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、テレビジョン番組リストをより見易い形で表示する方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、より分かりやすい仕方で視聴又は記録するための番組を選択する方法を提供することにある。

【0009】（原出願公表公報に対応する記載なし）

【課題を解決するための手段】

...

VCRを使用して、ビデオテープにテレビジョン番組を記録し且つインデックス付けする方法であり、複数のテレビジョン番組リストに対応するデータファイルをメモリに記憶し、データファイルが、各番組リストのタイトル、チャンネルおよび開始時間を含み、ディスプレイモニター上にメモリに記憶される番組リストを表示し、記録のためのビデオテープカセットをVCR内にロードし、表示された複数の番組リストの内の記録のための番組リストを選択し、データファイルからVCRに、記録のために選択された番組リストに対応するデータを転送し、VCRが記録のために選択された番組リストによって表示された番組を記録するようとする方法。

VCRを使用して、ビデオテープにテレビジョン番組を記録し且つインデックスを付けるためのシステムであり、複数のテレビジョン番組リストに対応して、各番組リストのタイトル、チャンネルおよび開始時間を含むデータファイルが記憶される電子メモリ、前記メモリに記憶された番組リストを表示するための表示モニター、番組タイトルおよびテープ位置を含む、ビデオテープカセットに記録された番組ディレクトリ、表示された複数の番組リストの内の記録のための番組リストを選択するための手段、記録のために選択された番組リストに対応するデータをデータファイルからVCR記録スタックに転送し、VCRが、記録のために選択された番組リストによって表わされ

る番組を記録するための手段、から成り、記録ために選択された番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記ディレクトリに加えられる方法。

VCR、表示モニター、およびRAMと共に動作するようにプログラムされ、前記RAMに複数のテレビジョン番組リストに対応するデータファイルが記憶され、前記データファイルは、各番組リストのタイトル、チャンネルおよび開始時間を含み、表示モニター上にRAMに記憶された番組リストを表示する信号を発生する様にするマイクロプロセッサであり、表示された複数の番組リストの内の記録のための番組リストを識別するための信号を発生し、記録のために選択された番組リストに対応するデータを、データファイルからVCRに転送するための信号を発生し、記録のために選択された番組リストによって表わされる番組を記録するようにするマイクロプロセッサ。」

#### (ウ) サポート要件

##### (ウ-1) 段落0008, 0009の記載

一応、段落0008, 0009も見ておく

上記段落0009（記2）によれば、

- ・「データファイル」は、複数のテレビジョン番組リストに対応するものであること、
- ・「データファイル」が、各番組リストのタイトル、チャンネルおよび開始時間を含むこと、
- ・「データファイル」を（電子）メモリに記憶すること、

以上は明らかであるから、「記b」の上記要件Z1「テレビジョン番組リスト複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルであって、」については記載されていることができる。

しかし、段落0008にも、段落0009にも、「記b」の上記要件Z2は記載されていない。

##### (ウ-2) 段落0008, 0009以外の記載

段落0001～0007, 010, 段落0011以降の【発明の実施の形態】のうち、

段落0001～0007, 0010は、実質的に発明の詳細構成を具体的に説明するものではない。

実質的に発明の詳細構成を具体的に説明するのは、段落0011以降の【発明の実施の形態】であり、その段落0074, 0076, 0077から、[0]ウ(ウ)で前記したように、構成要件A【構成要件a】でいう（電子）メモリに対応するスケジュールメモリ232には、番組リスト（番組項目）それぞれの番組データである「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が取り出せるよう記憶されていて、多数の番組リストについてそれら「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が呼び出されて、例えば、図1に示されるような番組表

がスクリーン上に表示される、と理解できるところ、

一般にデータの集まりを「データファイル」と言い、データの集まりを「データファイル」としてメモリ記憶することは常であり技術常識であることを考慮すれば、「タイトル」「チャンネル」「開始時間」をデータファイルとしてメモリに記憶することは普通に想定され、

また、番組表として表示するのに、多くのテレビジョン番組リストの「タイトル」「チャンネル」「開始時間」のデータが同時に必要であることや、多くのテレビジョン番組リスト、すなわち番組（項目）から特定の番組（項目）を指定してこれに対応する「タイトル」「チャンネル」「開始時間」を抽出する際の利便性からすれば、当業者は、スケジュールメモリ232には、（例えば、一つの番組リスト毎のデータファイルとするより）複数の番組リストに対応する「タイトル」「チャンネル」「開始時間」を含む「データファイル」が記憶されていると普通に想定し得るものである。（でなければ、異なる番組リストに対応するデータにアクセスするたびにファイルをオープンしなければならない。）

すなわち、上記要件Z1「テレビジョン番組リスト複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」については、技術常識を踏まえれば【発明の実施の形態】の記載からも読み取れることといえ、サポート要件を満たす。

しかしながら、複数の番組リストに対応する「タイトル」「チャンネル」「開始時間」を含んでいる「データファイル」を想定し得るからといって、具体的にどのようなファイル構造とするかまでは不明であり読みとることはできない。そして、番組リスト（番組項目）それぞれの「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が取り出せるような「データファイル」の構造には種々のものが想定し得るところ、その一つの選択肢として、「ファイル」の技術常識からすれば、当業者であれば、上記要件(2)「そのテレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」とすることは、実施の形態の一つの選択肢として容易になし得るとはいえるものである。（特定の番組を指定してこれに対応する「タイトル」「チャンネル」「開始時間」だけを抽出する上では、このような構造が便利である。）

もっとも、例えば、記憶容量の削減という観点からは、そのような論理構造とすることは得策ではなく、そのような論理構造とは異なる論理構造を採用することもごく普通に想定されるところであり

|例えば、特開平1-209399号公報（無効理由2-1で挙げられた甲1号証。原出願の拒絶査定で引用された刊行物に同じ）では、番組リスト（番組項目）それぞれの「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が取り出せるようにFDに記憶されているが、「タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テレビジョン番組リスト毎にそれらタイトル、チャ

ンネル、開始時間を含んでいる様である、そのような論理構造」とせず、チャンネルデータは同一のチャンネルの複数の番組で共通の1つとする論理構造としている。」、

したがって、番組リスト（番組項目）それぞれの「タイトル」「チャンネル」「開始時間」が取り出せるように記憶されているとはいえるものの、技術常識を考慮しても、これを根拠に、上記要件Z2「タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる様が、テレビジョン番組リスト毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる様である、そのような論理構造を有するデータファイル。」との構成が導かれるとまでは言えない。

(ウ-3) 以上のことから、「データファイル」についての上記要件Z2（「タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる様が、テレビジョン番組リスト毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる様である、そのような論理構造を有するデータファイル。」）は、発明の詳細な説明に記載されているとはいえず、

したがって、上記の「特定事項Z後半」、すなわち、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」は、発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。

よって、構成要件A【／構成要件a】についてサポート要件（36条6項1号）を満たしているとはいえない。

#### (エ) 実施可能要件

前記したように、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（特定事項Z後半）（要件Z2）については、発明の詳細な説明に記載はされていない。しかし、記載はされておらずとも、メモリに記憶するデータファイルの論理構造を記bの要件Z2のようにすることは、「ファイル」の技術常識から当業者が十分に実施し得ることである。

したがって、発明の詳細な説明は、構成要件A【／構成要件a】について実施可能要件（36条4項）を満たしていない、とはいえない。

#### ウ まとめ（[2] 構成要件A【／構成要件a】）

構成要件A【／構成要件a】の記載は、明確であり、明確性（36条6項2号）の不備はない。

構成要件A【／構成要件a】について、実施可能要件（36条4項）を満たしているものの、サポート要件（36条6項1号）を満たしているとはいえない。

#### [1.2] 構成要件B【／構成要件b】について

(主張 [3.1] [B] (4)(5), 36-4, 36-5-1, 36-5-2)

「テレビジョン番組リスト」が上記「記a」の意味、すなわち「個々の番組（コンテンツ）を指示示していう番組（項目）」と解されるものの、

構成要件B [／構成要件b]においては、「そのデータが」を補って「「それに対応するデータが」を補って」、

B : 「そのデータがメモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、」

[／b : 「それに対応するデータがこの電子メモリに記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、」

と解すべきあって、明確要件（36条6項2号）違反とまでは言えないことは前記のとおりである。

そして、そのように解釈すれば、構成要件B [／構成要件b]について、サポート要件（36条6項1号），実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はないことは前記の[0]ア～オから明らかである。

この点についての請求人の主張は、「テレビジョン番組リスト」が、「テレビジョン番組表」の意味と「個々の番組（コンテンツ）を示すもの（項目）」の意味と2通りの意味に解釈でき不明確であることを前提とするものであるが、その前提が成り立たず採用できない。

#### [1.3] 構成要件Cについて（主張 [3.1] [C] (6), 36-4）

本件発明16の課題解決のための技術思想の本質的事項が、特定の記録媒体に依存しないこと、

本願出願時において、テープ型記録装置以外の、記録媒体を装填する（例えば、ディスク型記録媒体を用いる）記録装置が周知技術であってVCR以外の「他の記録装置」が存在することは技術常識であること、VCR以外の「他の記録装置」に適用可能であることは特に具体的記載が無くても当業者に明らかであること、以上に鑑みれば、VCR以外の「他の記録装置」への適用が明細書に具体的に記載されていないとしても、VCR以外の「他の記録装置」について実施可能要件（36条4項）を満たしていない、とはいえない。

構成要件Cについて、実施可能要件（36条4項）の不備はない。

なお、本件特許明細書段落0036～段落0051で、ランダムアクセス型のビデオ記録媒体で生じないテープについて生じる各種問題と解決手法を記載していることで上記判断が覆るものではなく、請求人の上記主張 [3.1] [C] (6)は採用できない。

#### [1.4] 構成要件D [／構成要件d]について

(主張 [3.1] [D] (8), 36-4, 36-5-1, 36-5-2)

構成要件D [／構成要件d]についても、上記 [1.2] と同様の理由で

、明確要件（36条6項2号）、サポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はない。

### [1.5] 構成要件Eについて

（主張 [3.1] [E] (9)～(12), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

ア 「記録するする」について（主張 [3.1] [E] (9)の点）

「記録するする」が単純な誤記であり、正しくは「記録する」であることは明らかである。

イ 番組の記録先について（主張 [3.1] [E] (10)の点）

（テレビジョン）番組を、「ビデオ記録媒体に」「記録する」（構成要件F）のであるから、「VCRまたはその他の記録装置に記録する」（構成要件E）といつても「VCRまたはその他の記録装置」の「ビデオ記録媒体に」記録することは技術常識上明らかであり何ら不明確とはいえないし、実施例においてもVCRの記録媒体に記録することは明らかであり、この点についてサポート要件も実施可能要件にも不備はない。

ウ 「テレビジョン番組リストのデータ」の意味について

（主張 [3.1] [E] (11)の点）

「テレビジョン番組リストのデータ」は、上記「記a」によれば、「個々の番組（コンテンツ）を指示示していう番組のデータ」と解され、（請求人の主張する「2通りの意味」に解釈できず）この限りにおいて、明確要件、サポート要件、実施可能要件のいずれについても、不備はない。

エ 「転送」について（主張 [3.1] [E] (12)の点）

（ア）構成要件E及び「転送」の意義、解釈

構成要件Eは、以下のとおりである。

E : 記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するるために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ

〈記録するために、記録するするために、前記の記録するために〉

「記録する（する）ために」は、3カ所存在し、下線を引いた「番組を」は2番目の「記録するする」に係り、「テレビジョン番組リストのデータを」は「転送する」に係る。

上記3カ所の「記録する（する）ために」のうち最初の「記録するために」

」は直後の「選択」に係るものであって「記録する」対象は「番組」であり、3番目の「記録するために」もその直後の「選択」に係るものである。

そうすると、構成要件Eは「・・・記録するするために」までの前半部と、後半部に分けることができ、すなわち、わかりやすく書けば、

『(記録するために選択された) テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするため』(前半部)

『(前記の記録するために選択された) テレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ』(後半部)、となり、

2番目の「記録するするため」は、「転送」に係ると理解される。

〈前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送〉

「・・から・・に転送」とすることから、転送元である「前記のデータファイル」は、転送先である「VCRまたはその他の記録装置」には含まれないものと理解される。

〈構成要件E及び「転送」の意義、解釈〉

以上の理解及び上記「記a」によれば、構成要件Eは、以下(i)~(iii)のような「転送」ステップを要件とするものと理解される。

要件(i) 転送されるものは、(番組を)「記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータ」、すなわち、記録するために選択されたテレビジョン番組リストが指示する番組の番組データであること。

要件(ii) 転送元は「前記のデータファイル」、つまり、構成要件Aの「データファイル」であって、「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイル」であって、「VCRまたはその他の記録装置」に含まれないものであること。

転送先は「VCRまたはその他の記録装置」であること。

要件(iii) 転送の目的は、「(番組を記録するために選択された) テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするため」であること。

そして、転送の目的が「記録するするため」といえるためには、「転送されるもの」が、「テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するのに利用されている」ことが言えなければならない。

#### (イ) 発明の詳細な説明の記載

発明の詳細な説明には、構成要件Eの「転送」に関して、以下の記載(記3)がある。

記3(「転送」関連記載。下線は当審決にて付与)

**【0038】**

テープ内容確認コマンドは、テープに記録された番組のタイトルを表示する。選択番組のタイトル（テープヘッド上に配置されているテープのセグメント）は、カーソル82によってハイライトされる。テープ位置ポインタ80は、現在のテープ位置をダイナミック追尾する。全てのサーチは、インデックス番号の要求をバイパスして、単純にタイトルでなされる。テープディレクトリは、ページ番号でなく、タイトルを示す目次と等価である。それは、番組のタイトルを単純に指示することで、開始ページに対して開かれる。記録番組のテープディレクトリ78に加えて、スクリーン76は、番組期間フィールド84、各タイトルフィールドの記録速度86、テープフィールドで残された時間88、番組フィールドで残された時間90及び次の記録時間フィールド92を含む。

**【0042】**

次の革新的な解決策、”仮想テープディレクトリ”は、オフテープメモリにディレクトリ情報を記憶し、オンテープメモリか、ビデオカセットのいかなる形の追加も必要としない。ディレクトリがテープの代わりに外部メモリに保持されるので、それは、最近再生されたり記録されたりしたテープ、”ワーキングテープ”にもっともよく適応する。

**【0043】**

番組が記録されると、番組のタイトルがテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルへ書き込まれ、同時に不揮発性（N V）メモリに記憶される。番組の長さ、テーマカテゴリー、記録データおよびテープ識別といった記録番組に関する他の情報は、データチャンネル及びN Vメモリへ書き込まれる。N Vメモリは、ワーキングテープ数をサポートするに十分でなければならない。

**【0074】**

更新が必要な場合、プログラマブルチューナ202は、データを伝送する局またはケーブルチャンネルへ自動的に同調する。VBI信号がCPU228によって処理された後、リストデータは、スケジュールメモリ232へ記憶される一方、ケーブルチャンネル割当データは、ケーブル指定のRAMメモリ238へ記憶される。このデータは、HBOといった一般的なTVソース名を特定のケーブルシステムのチャンネル割当へ変換する。

**【0076】**

TV内容確認要求に関して、スケジュールメモリ232に記憶されているリストが呼び出され、CPU228で処理され、ビデオ表示発生器224へ出力される。ビデオスイッチャー226は、CPU出力246により起動され、スケジュールデータがTV／モニター210へ表示されると常にビデオ表示発生器224の出力を選択する。

**【0077】**

番組を時間シフトして記録する要求がなされた場合、番組のタイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）は、スケジュールメモリ232から記録メモRAMメモリ236へコピーされる。システムクロック230が、スケジュール時間と一致すると、CPU228は、パワーオン及び記録コマンドをVCR206へ、これら両装置の赤外線入力ポートに向けられている赤外線リモートドライバ214によって、転送する。

#### 【0078】

オンスクリーンスケジュールからタイトルを選択することでなされるプログラムに加えて、VCR206及び211並びにケーブルデコーダ202または207をリモートコントローラー212でプログラムすることもまた可能である。このモードでは、プログラム情報は、リモートコントローラー212に入力され、必要なときに、リモートコントローラー212は、適当なTV装置へプログラム情報を伝送する。プログラム機能を有す多くのユニバーサルリモートコントローラーがあるが、その一方で、ユーザーが局名及びケーブルチャンネル名といった総称を入力できるものは存在せず、VCRまたはケーブルデコーダに同調させるためにCPUに名前を特定のチャンネルに変換させている。これは、CPU228及びリモートコントローラー212中のケーブル指定RAM238を備えることによって実現している。

#### 【0080】

図22に示されるように、VCR206及びケーブルデコーダ202は、リモートコントローラー212により手動で制御することができ、また赤外線リモートドライバ214により自動で制御することも可能である。記録中は、VCR206のテープインデックス位置は、CPU228へコントロール／データバス270により伝送される。この開始アドレス情報は、番組タイトルと共にテープディレクトリRAMメモリ234へ記憶される。このバス270は、また、記録、再生、チューナ選択及びパワーオン／オフを含むその他の機能のためのVCRコントロールコマンドを伝送する。

#### 【0081】

番組が一旦記録されると、そのタイトル及び番組の他の情報が記録メモRAMメモリ236の部分へ記憶される。記録番組を再生するため、テープ内容確認要求により、テープの記録番組のディレクトリが表示される。番組がこのディレクトリから再生のために選択されると、テープは、テープディレクトリRAMメモリ234で指定されるテープインデックス位置に向け高速送りされるか巻き戻しされる。」

(ウ) サポート要件・実施可能要件（発明の詳細な説明の記載との対応）

〈課題を解決するための手段の記載〉

(ウ-1) 段落0009の記載（一応の検討）

発明の詳細な説明の段落0009〔課題を解決するための手段〕には、構成要件Eに関する「データファイルからVCRに、記録のために選択された番組リストに対応するデータを転送し」なる記載があるものの、

同段落0009は元来特許請求の範囲の記載と同様な事項をほぼ複写した段落にすぎないし、同段落の上記記載は構成要件Eよりもさらに一般的な記載にすぎないものである。

この記載の存在を根拠に、上記構成要件eを特定事項とする発明が、発明の詳細な説明に記載されていたとすることはできない。そして、以下に検討するように、〔発明の実施の形態〕の記載をみても、上記構成要件Eを特定事項とする発明が記載されていたとすることはできない。

#### 〈発明の実施の形態（段落0011以降）の記載〉

##### （ウ-2）段落0078

段落0078の「に加えて、VCR206及び211並びにケーブルデコーダ202または207をリモートコントローラー212でプログラムすることもまた可能である。このモードでは、・・・実現している。」、段落0080の「図22に示されるように、VCR206及びケーブルデコーダ202は、リモートコントローラー212により手動で制御することができ」は、

リモートコントローラーにより手動でプログラム（予約）する方法の説明であって、「テレビジョン番組リスト」による予約ではなく、構成要件Eに対応するものではなく、そこには、「テレビジョン番組リストのデータ」の「転送」についての記載もない。段落0078には、構成要件Eの「転送」は説明されていない。

##### （ウ-3）段落0074, 0076, 0077

段落0077は、「番組を時間シフトして記録する要求がなされた場合」の「オンスクリーンスケジュールからタイトルを選択することでなされるプログラム」（段落0080冒頭）、すなわち、いわゆる番組の予約（プログラム）記録であって、段落0074, 0076によれば、選択された「テレビジョン番組リスト」による予約録画の説明をしているといえる。

そして、番組のタイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）が、スケジュールメモリ232から記録メモRAMメモリ236へコピーされ、システムクロック230が、スケジュール時間、即ち「開始時間」と一致すると、

赤外線入力ポートに向けられている赤外線リモートドライバ214によって、CPU228から、「チャンネルコマンド」がケーブルデコーダ202のプログラマブルチューナへ転送され、「パワーオン及び記録コマンド」がVCR206へ転送され、選択された「テレビジョン番組リスト」が示している番組が記録される。

この「パワーオン及び記録コマンド」は、VCRに「転送」されるものであり、「テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するのに利用されている」から、上記構成要件(iii)を満たすものではあるものの、構成要件Eの「テレビジョン番組リストのデータ」でないことは明らかであるから、上記「パワーオン及び記録コマンド」の転送は、要件(ii)に対応する記載ではない。

また、上記「番組のタイトル」、「チャンネル」、「開始時間及び長さ」は、テレビジョン番組の個々の番組（コンテンツ）を指示している番組のデータといえ、構成要件Eの「テレビジョン番組リストのデータ」といい得るものである {記a（「テレビジョン番組リスト」の解釈）参照} から、上記要件(i)に対応する記載がある。

しかし、これら「番組のタイトル」、「チャンネル」、「開始時間及び長さ」の「コピー」の転送先は、記録メモRAMメモリ236であって、VCRではない。すなわち、要件(ii)に対応する記載ではない。

〈まとめ（ウ-3）〉

段落0074, 0076, 0077には、要件(i)～(iii)を満たす構成要件Eの「転送」は説明されていない。

（ウ-4）段落0038, 0042, 0043

〈要件(i)〉

段落0038によれば、番組のテープに番組のタイトルが記録されると理解され、段落0042, 0043によれば、番組が記録されると、「番組のタイトル」がテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルへ書き込まれる。

「番組のタイトル」は、「テレビジョン番組リスト」のデータといえ上記要件(i)を満足する。また、「番組のタイトル」はVCRに転送されるものといえる。

また、この「番組のタイトル」のテープへの書き込み動作は、段落0077で説明される「テレビジョン番組リスト」による予約録画に基づいて録画が実行された場合においても、なされると理解することは可能である。

〈要件(ii)〉

しかしながら、その場合、記録開始するためには、段落0077の説明から理解されるされるように、記録開始前に「番組のタイトル」も「開始時間及び長さ」も記録メモRAMメモリ236にコピーされている必要があり（なぜなら、スケジュールメモリ232から記録メモRAMメモリ236にコピーされたものだけが、記録の対象となるのであるから）、したがって、番組が記録された際（すなわち番組記録が開始された際）にVCRに転送される「番組のタイトル」の転送元は、スケジュールメモリ232ではなく、記録メモRAMメモリ236としか理解できない。

ところで、「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを

含んでいるデータファイル」を記憶しているメモリは、スケジュールメモリ232であって、記録メモRAMメモリ236は、「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイル」を記憶しているメモリではないから、上記要件(ii)を満たさない。すなわち、段落0038, 0042, 0043は、要件(ii)に対応する記載ではない。

#### 〈要件(iii)〉

さらに、この「番組のタイトル」の転送は、段落0036～0051の記載から明らかのように、番組記録後の番組再生時における番組サーチの便宜を図る上で、番組記録開始後に、「番組タイトル」をテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルに記録（NVメモリにも記録する）しておき、テープの初めてのロード時のNVメモリに記憶されているディレクトリとの突き合わせ等のため（段落0044, 0045）と理解される。このような「番組のタイトル」の転送は、番組記録開始後に行われるもので、転送されるその「タイトル」は「テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するのに利用されている」ものでもない。すなわち、「（番組を記録するために選択された）テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするため」の転送とはいえず、上記要件(iii)を満たさない。

段落0038, 0042, 0043は、要件(iii)に対応する記載ではない。

#### 〈まとめ（ウ-4）〉

「番組が記録されると、「番組のタイトル」がテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルへ書き込まれる。」動作は、要件(ii)(iii)を満たす転送ではなく、段落0038, 0042, 0043には、構成要件Eの「転送」は説明されていない。

#### （ウ-5）段落0080

段落0080によれば、VCRは、リモートコントローラー212により手動で、赤外線リモートドライバ214により自動で赤外線によるコマンドをVCRに転送してVCRを制御することとは別に、スケジュール／テープコントローラー220のCPUからVCRに、バス270により、「記録、再生、チューナ選択及びパワーオン／オフを含むその他の機能のためのVCRコントロールコマンド」を転送してVCRを制御することができると理解される。

しかしながら、バス270によりVCRに転送されるのは、「記録、再生、チューナ選択及びパワーオン／オフを含むその他の機能のための」あくまで、VCRの「コントロールコマンド」であり、これが、「テレビジョン番組リストのデータ」まで含むとは言えず、上記要件(i)を満たす転送が記載されているとするることはできない。

なお、仮に、このバス270によるVCRの「コントロールコマンド」の

VCRへの転送が、段落0077に記載の、予約録画時における赤外線リモートドライバ214による自動的なコマンドのVCRへの転送に代えて使用し得ると理解し得えたとしても、その赤外線により転送されるのは「パワーオン及び記録コマンド」であって、「テレビジョン番組リストのデータ」が含まれていないのであるから、予約録画時にバス270により「テレビジョン番組リストのデータ」がVCRに転送することが記載されていると認めることもできない。

段落0080にも、構成要件Eの「転送」は説明されていない。

(ウ-6) そして、上記(ウ-1)～(ウ-5)の段落以外の発明の詳細な説明にも、上記要件(i)(ii)(iii)を満たす、構成要件Eの「転送」に対応する記載を認めることができない。

(ウ-7) 被請求人の主張について

〈請求人の主張〉

被請求人は以下のように主張する。

段落0077の「記録コマンドをVCR206へ転送する」との記載は、「コマンド」が命令を意味し「パラメータ」がその命令を補足するものを意味し「コマンド」は必然的に「パラメータ」を伴って転送されるのが自明の理であることを考慮すれば、

記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）は、「記録コマンド」（段落0077）または「VCRコントロールコマンド」（段落0080）に付随してVCR206に転送されると解すべきである。

VCR206は、「記録せよ」という命令は受け取るもの、どの番組を何時から記録すればいいのかを知ることができないことは不合理である。VCR206を用いて番組を記録するためには、VCR206は、どの番組を何時から記録するのかを知らねばならないこともまた自明の理だからである。

記録メモリRAM236にコピーされた番組タイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）を転送する実施例は、本件出願時の技術常識である。そして、VCR206に内蔵されているチューナを用いて番組を記録する際には、チューナを制御するために必要とされる情報（すなわち、チャンネル、開始時間及び長さ）がVCR206に転送されなければならず、赤外線リモートドライバ214を経由する経路の代わりに、バス270が用いられることが、本件特許明細書の段落0080に記載されている。

本件特許明細書の段落0080に開示されていることは、VCR206を制御するために必要なすべての情報がバス270を用いてVCR206に伝送されるということである。

## &lt;上記主張について&gt;

しかしながら、

・VCRに対するコントロールコマンドが必ず「パラメータ」を伴うとはいえない。

・予約録画の実行は、番組のタイトル及びその記録パラメータ（チャンネル、開始時間及び長さ）が、スケジュールメモリ232から記録メモRAMメモリ236へコピーされ、開始時間（スケジュール時間）とシステムクロック230とが一致すると、CPUからチャンネルコマンドがケーブルデコーダ202のプログラマブルチューナへ転送され（これによりチャンネルが特定され）、CPUからパワーオン及び記録コマンドをVCR206へ転送することでなされる（段落0077）のであるから、番組を記録するためには、「番組のタイトル及びその記録パラメータ」をVCRに転送する必要はない理解される。

・発明の詳細な説明には、プログラマブルチューナケーブルデコーダからのテレビジョン番組を記録することについて記載されている（段落0077～）ものの、VCR206に内蔵されているチューナを用いての番組の記録についての具体的な記載はなく、ましてやVCR206に内蔵されているチューナを用いての番組を記録する際に、チューナを制御するために必要とされる情報（すなわち、チャンネル、開始時間及び長さ）がVCR206に転送されると読める記載もない。

・段落0080から、VCR206に内蔵されているチューナを制御するためのチャンネル情報がバス270を用いてVCR206に伝送されることまで読み取ることはできない。また、段落0080の「チューナ選択」とは、チャンネルの選択をいうのではなくて、アンテナ入力からの内部チューナか、プログラマブルチューナ／ケーブルデコーダ202かの、入力選択をするコマンドを意味しているというべきである。少なくとも、チャンネルの選択については、明細書を通じて「チャンネル」の「選択」という用語を用いていることからみても、上記「チューナ選択」がチャンネルの選択を意味するものではない。

以上のことから、上記請求人の主張は採用できない。

## (エ)まとめ(エ「転送」について)

以上によれば、構成要件Eの「転送」について、発明の詳細な説明に記載されていると認めるることはできないし、当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載していると認めることはできない。

すなわち、サポート要件、実施可能要件を満たしていない。

## オ まとめ([1.5]構成要件E)

構成要件Eは、不明確とはいはず、明確要件（36条6項2号）の不備は

ない。

構成要件Eの「転送」について、発明の詳細な説明に記載されていると認めるることはできないし、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載していると認めるることはできない。

すなわち、サポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（36条4項）を満たしていない。

#### [1.6] 構成要件Fについて

（主張 [3.1] [F] (13), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

前記 [1.3]（構成要件Cについて）と同様の理由で、構成要件Fについて実施可能要件の不備はない。サポート要件、明確要件についての不備もない。

#### [1.7] まとめ（本件発明16についての記載不備）

構成要件Aについて、サポート要件（36条6項1号）を満たしておらず、構成要件Eについて、サポート要件（36条6項1号）および実施可能要件（36条4項）のいずれをも満たしていない。

### [2] 本件発明26についての記載不備（構成要件毎の検討）

#### [2.1] 構成要件aについて

（主張 [3.1] [a] (1)～(3), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

上記 [1.1] で検討したとおり、

構成要件aの記載は、不明確とはいえない。

構成要件aについて、実施可能要件（36条4項）を満たしているものの、サポート要件（36条6項1号）を満たしているとはいえない。

#### [2.2] 構成要件bについて

（主張 [3.1] [a] (4)(5), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

上記 [1.2] で検討したとおり、

構成要件bについて、明確要件（36条6項2号）、サポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はない。

#### [2.3] 構成要件cについて

（主張 [3.1] [a] (6)(7), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

ア 「記録位置」について（主張 [3.1] [c] (6)の点）

一般に「ディレクトリ」とは、住所録、電話帳等、「ある対象の名前とそれに関する情報をまとめた表」〔情報・通信・マイクロコンピュータ辞典〕

、丸善株式会社、1986年1月20日 発行、252頁)をいい、構成要件cでは、その記載ぶり、明細書の全趣旨、技術合理性等からみて、番組(コンテンツ)のタイトル(名称)とその記録位置(番組(コンテンツ)の記録位置)を対応づけた表の意味であることは明らかであり、「記録位置」が、番組(コンテンツ)の記録位置を意味することは明白である。また、このことは、請求項26の従属項である請求項27の記載からみても明らかである。段落0038の記載も、この解釈と何ら齟齬するものでもない。

イ 「必須であるディレクトリを作成する手段が記載されていない」とする点について(主張[3.1] [c](7)の点)

明確要件は、前記〈明確要件について〉のとおり判断されるべきところであるから、「ディレクトリを作成する手段」が必須であるとする事はできない。そして、「ディレクトリを作成する手段」が発明の構成にないからといって、課題が解決できる発明と認識できない訳でもなく、発明が不明確となるわけでもない。

#### 〈「ディレクトリ」の場所について〉

請求人が「ディレクトリを作成する手段」が必須であるとする主張は、本件発明26の「ディレクトリ」がビデオ記録媒体に存在するとの前提に立つものであるので、この点について検討しておく。

構成要件cの「ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」はその文言どおりに解すれば「ビデオ記録媒体」に存在するものである。

しかし、発明の詳細な説明には、段落0036~41において、従来のテープに作成する「オントープディレクトリ」(段落0041)の技術における低速(時間的困難性)や過剰磨耗や自動化における安全性といった課題を説明した上で、続く段落0042~0045において、この課題を解決するために”仮想テープディレクトリ”、すなわち、テープの代わりに外部メモリ(オフテープメモリ)を設けるとしており、さらに具体的に段落0080には「この開始アドレス情報は、番組タイトルと共にテープディレクトリRAMメモリ234へ記憶される」と記載していること、

他に、テープ上にディレクトリを設けると解し得る記載はないこと、

からすれば、構成要件cの「ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」に対応するものが「テープディレクトリRAMメモリ234」であることは明らかである。

そして、「番組ディレクトリ」なる用語は、本請求項26とこれに対応する段落0009のみにしか存在しないのに対して、〔発明の実施の形態〕の説明では全て「ディレクトリ」と記載されており、特許請求の範囲においても本件発明26の従属項である請求項27を含め「番組のディレクトリ」と記載している。

以上からすれば、構成要件cの「ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」は、少なくとも、オーフテープメモリを含めるべく、「ビデオ記録媒体に記録された番組のディレクトリ」と解すべきである。

記録媒体上に存在するものとの限定的解釈を前提に、「ディレクトリを作成する手段」が必須であるとする上記請求人の主張は採用することはできない。

#### ウ まとめ（[2.3] 構成要件c）

以上のとおりであり、構成要件cについて、明確要件（36条6項2号），サポート要件（36条6項1号），実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はない。

#### [2.4] 構成要件dについて

（主張 [3.1] [d] (8), 36-4, 36-5-1, 36-5-2）

上記 [1.4] のとおり、

構成要件dについても、上記 [1.2] と同様の理由で、明確要件（36条6項2号），サポート要件（36条6項1号），実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はない。

#### [2.5] 構成要件eについて

（主張 [3.1] [e] (9)～(12)、36-4, 36-5-1, 36-5-2）

ア 「テレビジョン番組リストに対応するデータ」の意味について

（主張 [3.1] [e] (9)の点）

前記 [1.5] 構成要件Eのウと同様の理由により、明確要件，サポート要件，実施可能要件のいずれについても、不備はない。

イ 「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」について

（主張 [3.1] [e] (10)の点）

「VCRまたはその他の記録装置」における「その他の」については、36条の不備はないことは前記のとおりである。（上記 [1.3]、[1.6]）

「記録スタック」については、次のウで併せて検討する。

ウ 「・・・転送し、・・・番組を記録する手段」について

（主張 [3.1] [e] (10)(11)(12)の点）

（ア）末尾の「記録する手段」の解釈（主張 [3.1] [e] (12)の点）

請求人は文法的にみれば「記録する手段」が不明と主張し（前記請求人の主張 [3.1] [e] (12)）、被請求人は「前記の記録するために選択された・・・」は、「前記の記録するために、選択された・・・」と解釈すべき

であり不明ではないと主張する。

しかし、末尾の「記録する手段」は、

「記録するための手段」または「記録するようにする（ための）手段」（「VCRまたはその他の記録装置が」・・・「記録するようにする（ための）手段」）と、特段の困難なく十分理解し得るものであり、そのように理解すれば請求人の主張する不備は生じないことは明らかであり、この点が、第三者に不測の不利益を及ぼす程不明確であるとは到底いえず、この点に36条の不備（明確要件、サポート要件、実施可能要件）があるとはいえない。

（なお、上記のような理解は、発明の詳細な説明の段落0009中の「記録のために選択された番組リストによって表わされる番組を記録するための手段」、「VCRが、記録のために選択された番組リストによって表わされる番組を記録するための手段」、「記録のために選択された番組リストによって表わされる番組を記録するようにするマイクロプロセッサ。」からみても明らかである。）

なお、被請求人の上記主張は、「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リスト」の「前記の」を除く「記録するために選択されたテレビジョン番組リスト」と全く同じ記載が構成要件eに前記されている以上、（被請求人の主張する上記解釈は）妥当とは言えないが、その趣旨は、末尾の「記録する手段」の「記録する」の主体が「VCRまたはその他の記録装置」ではなく、上述した「・・・記録するようにするための手段」であることを言おうとするものと解される。

#### （イ）「・・・転送し、・・・番組を記録する」の解釈

構成要件eは、以下のとおりである。

e：記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCRまたはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段を備え、

構成要件eの「記録するために」とは「番組を記録するために」の意味であることは明らかであり、上記（ア）を踏まえて、構成要件eを分かりやすく書けば、

「（番組を）（記録するために選択された）テレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCRまたはその他の記録装置が（前記の（番組を）記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している）番組を記録するようにする手段を備え、』となる。

そして、「・・・記録するようにする」のであるから「・・・番組を記録

すること」がその要件であることも明らかである。

また、転送先を、特に「VCRまたはその他の記録装置の」（記録スタック）と特定することから、転送元の「データファイル」は、「VCRまたはその他の記録装置」に含まれないものと理解できる。

#### 〈記録スタック〉

「記録スタック」なる用語自体は、段落0009を除く発明の詳細な説明なくその具体は不明であるが、「記録スタック」は、一般に「データを保持するもの」の意味とは理解でき、「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」であることから、それは、「VCRまたはその他の記録装置」が具備するものといえるものであり、その限りにおいては「記録スタック」が不明確であるといえず、明確要件違反とまではいえない。

#### 〈転送するデータ、転送と記録の関係〉

構成要件eの「・・・記録スタックに転送し、・・・テレビジョン番組リストが示している番組を記録する」との、順序を特定したと認められる書きぶりからすれば、転送の後に番組が記録されることを特定しているといえる。

また、VCRは、「選択されたテレビジョン番組リストが示している番組」を特定しなければ、その番組を記録し得ないから、

VCRは、記録スタックに転送される「テレビジョン番組リストに対応するデータ」を利用して「選択されたテレビジョン番組リストが示している番組」を特定しその番組を記録するものというべきである。なぜなら、このように解さなければ、請求項26記載の発明がひとつのまとまりのある技術思想と解し得ないからである。

したがって、記録スタックは、「テレビジョン番組リストが示している番組を記録する」ために用いられるものといえ、そのために、データファイルから転送されてきた「記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータ」を保持しておくものというべきである。

すなわち、データの転送の後に、転送されて記録スタックに保持されたデータを利用して、VCRまたはその他の記録装置が、前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録することをいうものと理解される。

以上によれば、構成要件eは、以下の要件(i')～(iii')を要件とするものと理解され、不明確とはいえない。

要件(i') 転送されるものは、（番組を）「記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータであること。（前記要件(i)と実質的に同じ。）

要件(ii') 転送元は「データファイル」としていて、構成要件Eと異なり「前記」が無いものの、これが、構成要件aの「データファイル」を指すことは明らかであり、「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」であって、その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイルであり、「VCRまたはその他の記録装置」に含まれないものであること。

転送先は「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」であること。

要件(iii') データの転送の後に、転送されて記録スタックに保持されたデータを利用して、VCRまたはその他の記録装置が、前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録すること。

#### 〈構成要件Eにおける要件(i)(ii)(iii)との異同関係〉

これらの要件と、本件発明16の構成要件Eにおける前記要件(i)(ii)(iii)と比較すると、

要件(i')は、前記要件(i)と実質的に同じであり、

要件(ii')は、転送元は前記要件(ii)と同じで、転送先は、要件(ii)の「VCRまたはその他の記録装置」をさらに限定する「記録スタック」としており、

要件(iii')は、要件(iii)とは異なり「・記録するするために」と転送の目的を直接的に特定するものではないが、

データの転送の後に、転送されて記録スタックに保持されたデータを利用して「VCRまたはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する」とするのであるから、「転送されるもの」が、「テレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するのに利用されている」ことを要求する点において同じである。

要すれば、構成要件eは、実質的には、構成要件Eをさらに限定するもので、要件(ii)について、転送先「VCRまたはその他の記録装置」をさらに具体的に「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」とすると共に、

要件(iii)について、記録スタックで転送されたデータを保持し、保持されたデータを利用して転送の後に番組を記録すると、要件(iii)をより限定しているものといえる。

#### (ウ) サポート要件・実施可能要件（発明の詳細な説明の記載との対応）

##### 〈課題を解決するための手段の記載〉

###### (ウ-1) 段落0009の記載（一応の検討）

発明の詳細な説明の段落0009【課題を解決するための手段】には、構成要

件 e に類似する「記録のために選択された番組リストに対応するデータをデータファイルから VCR 記録スタックに転送し、VCR が、記録のために選択された番組リストによって表わされる番組を記録するための手段」があるものの、同段落0009は元来特許請求の範囲の記載と同様な事項をほぼ複写した段落にすぎないし、同段落の上記記載は構成要件 e よりもさらに一般的な記載にすぎないものである。

この記載の存在を根拠に、上記構成要件 e を特定事項とする発明が、発明の詳細な説明に記載されていたとすることはできない。そして、以下に検討するように、〔発明の実施の形態〕の記載をみても、上記構成要件 e を特定事項とする発明が記載されていたとすることはできない。

#### 〈発明の実施の形態（段落0011以降）の記載〉

##### （ウ-1）段落0011以降の記載

段落0011以降の記載に「記録スタック」が全く説明されていないのであるから、サポート要件、実施可能要件を満たしていないことは明らかである。

また、上述したように、構成要件 e は、構成要件 E をさらに限定するもので、要件(ii)の転送先をさらに具体的に「記録スタック」とし、そこで転送されたデータを保持し、保持されたデータを利用して転送の後に番組を記録すると、要件(iii)をより限定しているものであるところ、

段落0011以降の記載が、構成要件 E について、サポート要件、実施可能要件を満たしていないことは前記の通り { [1.5] 構成要件 E のエ (ウ) } であるから、構成要件 e についても、同様に、サポート要件、実施可能要件を満たしていないことは明らかである。

前記 [1.5] 構成要件 E のウ (ウ) の検討結果によれば、唯一「テレビジョン番組リストに対応するデータ」を VCR へ転送しているといえる「番組が記録されると、番組のタイトルがテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルへ書き込まれる。」（段落0043）書き込み動作は、

番組記録開始後の転送であるし、転送されるその「タイトル」は「テレビジョン番組リストが示している番組を VCR またはその他の記録装置に記録するのに利用されているものでもなく、要件(iii')を満たさないし、また、転送先の「テープのデータ（コントロールトラック）チャンネル」は、「VCR またはその他の記録装置の記録スタック」と理解することは困難である。仮にそのように理解できたとしても、転送元は「記録メモRAMメモリ 236」であって要件(ii')を満たさない。

以上によれば、構成要件 e も本件発明 16 の構成要件 E と同様、発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。

##### （エ）まとめ（ウ「・・・転送し、・・・番組を記録する手段」）

以上によれば、構成要件 e の「・・・転送し、・・・番組を記録する手段」について、発明の詳細な説明に説明されていないし、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載していると認めることはできない。すなわち、サポート要件、実施可能要件を満たしていない。

ただ、明確でないとまではいえない。

### エ まとめ（[2.5] 構成要件 e）

構成要件 e は、明確要件（36条6項2号）違反とまではいえない。

構成要件 e について、発明の詳細な説明に記載されていると認めることはできないし、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載していると認めることはできない。

すなわち、サポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（36条4項）を満たしていない。

### [2.6] 構成要件 f についての記載不備

（主張 [3.1] [f] (13)(14)、36-4, 36-5-1, 36-5-2）

ア 「どのようにしてタイトルがディレクトリに加えられるのか不明である。」とする点について（請求人の主張 [3.1] [f] (13)の点）

明確要件は、前記〈明確要件について〉のとおり判断されるべきところであるから、どのようにしてタイトルがディレクトリに加えられるのか「タイトルがディレクトリに加えられる態様」が必須であるとすることはできない。

そして、その態様が発明の構成にないからといって、課題が解決できる発明と認識できない訳でもなく、発明が不明確となるわけでもない。

また、「タイトルがディレクトリに加えられる」ことは、少なくとも、本件特許明細書の段落0080の「この開始アドレスは、番組タイトルと共にテープディレクトリRAMメモリ234へ記憶される」という記載によって裏付けられている。

この点に、36条の不備はない。

イ 「インデックスを付けると云う意味が不明。」とする点について（請求人の主張 [3.1] [f] (14)の点）

「インデックスを付ける」とは、記録したテレビジョン番組に検索情報を付与するという意味に解せられ、実質的には、構成要件 c 「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」を設定することを意味することと理解でき、本件特許明細書の段落0037, 0038等に記載されている。

したがって、この点に、36条の不備はない。

## ウ 請求人の主張について

構成要件 f について 36 条不備であるとする請求人の主張は、構成要件 c の「ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」を、文言通り、ビデオ記録媒体上に存在するものとの解釈を前提とするものであるところ、その前提が正解しないものであることは前記のとおりであり、したがって、請求人の主張は採用できない。

## エ まとめ（[2.6] 構成要件 f）

以上のとおりであり、構成要件 f について、明確要件（36条6項2号）、サポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（36条4項）のいずれについても、不備はない。

## [2.7] まとめ（本件発明26についての記載不備）

構成要件 a について、サポート要件（36条6項1号）を満たしておらず、構成要件 e について、サポート要件（36条6項1号）および実施可能要件（36条4項）のいずれをも満たしていない。

## [3] まとめ（無効理由1：明細書の記載不備、特許法第36条）

以上、明細書の記載は、本件発明16及び本件発明26について、サポート要件（36条6項1号）および実施可能要件（36条4項）のいずれをも満たしていない。

したがって、本件発明16及び本件発明26に係る特許は、特許法第36条第4項および同法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから同法第123条第1項第4号に該当し無効とすべきものである。

なお、仮に、分割が適法であって、本件出願日が平成3年9月10日であるとしても、本件発明16及び本件発明26に係る特許は、平成6年改正前特許法第36条4項および同法第36条第5項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから同法第123条第1項第4号に該当し無効とすべきものである。

## 【第4-2】無効理由2-1（新規性欠如・進歩性欠如）について

### [1] 本件発明16, 26

本件発明16, 26は、特許明細書または図面の記載からみて、それぞれ、その請求項16, 26に記載されたとおりのもの（【第2】参照、構成要件分説）と認められるところ、これら各発明における各構成要件や用語の解釈については、「【第4-1】（明細書の記載不備）」（特に、特許法第3

6条6項2号明確要件についての認定判断)で認定判断した解釈を援用する。(なお、本件発明16, 26は、共に、明確要件に不備はないことは、前記の通りである。)

## [2] 甲各号証の記載

甲各号証には、以下の記載がある。なお、掲示した各記載事項に付した(K1.1)等の記号は、本審決で付した記号であり、掲示した各記載事項のうち、請求人が掲示した記載部分には下線を施すとともに、これを含む掲示については、請求人が付した(ア)等の記号を併記した。

### [2.1] 甲第1号証 (特開平1-209399号公報)

#### 〈目的・概要〉

##### (K1.1) 「〔従来の技術〕

スケジュールに従って、提供される情報を処理する情報処理システムに関する従来技術として、例えば、特開昭59-172025号公報等に記載された技術が知られている。この種従来技術は、例えば、VTRにおける録画予約の処理を行うシステムであって、定められたスケジュールに従って装置を起動して処理を開始させ、あるいは終了させるものであり、スケジュール情報の処理装置への登録を、キーボードから開始時刻と終了時刻を入力することにより行うものである。

##### 〔発明が解決しようとする課題〕

前述した従来技術は、予め定められたスケジュールに従って与えられる情報を処理するため、前述したように、装置の起動時刻、終了時刻等を人手により登録する必要があるため、この登録時刻を間違えやすく、正常な処理を行うことができない場合があるという問題点を有している。すなわち、一般に、装置の操作を行う操作者は、何を処理したいかという処理の対象の選択を間違えることは少ないが、選択した情報が提供される時刻は、与えられる情報内容とは直接関係のない数字情報であり、これを登録する作業は、面倒であり、また、間違えやすいものであるからである。

本発明の目的は、前述した従来技術の問題点を解決し、予め定められたスケジュールに従って提供される提供情報の処理における、操作性の改善と処理の信頼性の向上を図つた情報処理システムを提供することにある。」(1頁右欄6行~2頁左上欄14行)

#### 〈実施例〉

##### (K1.2)(エ) 「〔実施例〕

以下、本発明による情報処理システムの一実施例を図面により詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例の機器構成を示すブロック図、第2図は予め提供されるスケジュールの記録媒体内での論理フォーマットを説明する図、第3図は表示画面を示す図である。第1図～第3図において、1はディスプレイ装置、2はVTR装置、3はVTR制御部、4は予約制御部、5は操作パネル、6はフロッピーディスク装置、7はテレビ信号ケーブル、7'はRGB信号ケーブル、8は日付フィールド、8'は曜日フィールド、9-1、9-2はチャンネルフィールド、10-1、10-2は時間フィールド、11-1、11-2は番組フィールド、12は日付エリア、13-1、13-2はチャンネルエリア、14は時間エリア、15は番組エリア、16はカーソル移動キー、17はモード切換スイッチ、18は設定スイッチ、19はテンキーである。定められたスケジュールに従って提供される情報を処理する情報処理の形態は、例えば、気象衛星から定期的に送信されてくる気象情報の受信処理、VTRによるテレビ放送の録画予約の処理等があるが、本発明の実施例は、本発明をテレビ放送の録画予約の処理に適用したものとして説明する。」（2頁右上欄14行～同頁左下欄18行）

(K1.3) 「・・・TRにおけるテレビ放送の録画予約の処理システムは、第1図に示すように、VTR制御部3、予約制御部4、操作パネル5及びフロッピーディスク（以下FDという）装置6を有するVTR装置2と、ディスプレイ装置1とにより構成され、操作パネル5は、カーソル移動キー16、モード切換スイッチ17、設定スイッチ18及びテンキー19等を備えて構成されている。第1図に示すシステムにおいて、ディスプレイ装置1は、テレビ信号ケーブル7とRGB信号ケーブル7'によりVTR装置2と接続されており、VTR装置2における画像再生時に、VTR制御部3から出力される画像信号は、テレビ信号ケーブル7を通じてディスプレイ装置1に送られて表示される。これを以下VTRモードと呼ぶこととする。」（2頁左下欄19行～同頁右下欄14行）

(K1.4) (ク) (イ) (オ) (カ) 「VTR制御部3は、VTRの基本機能である録画、再生機能、1週間分の番組の録画予約機能を含んでおり、録画開始、終了の日時と、そのチャンネル情報とは、予約制御部4からセットされるものとする。予約制御部4は、1週間分のテレビ放送のスケジュールが記録されたFDの内容をFD装置6から読出して、その内容をRGB信号ケーブル7'を介してディスプレイ装置1に表示する。操作者が、この表示を目視しながら操作パネル5の操作により録画したい番組を選択すると、予約制御部4は、その番組の録画開始、終了の夫々の日時と、そのチャンネル情報をVTR制御部3に登録する。これを予約モードと呼ぶこととする。VTRモードと予約モードとの切換えは、モード切換スイッチ17により行われる。」（2頁右下欄14行～3頁左上欄8行）

(K1.5)(ア)「F D装置6にセットされるF Dは、予め提供される1週間分の放送スケジュールを記録しており、このF Dに記録されている放送スケジュールの内容を示すデータの論理フォーマットが第2図に示されている。1日分のデータは、日付フィールド8、曜日フィールド8'に続き、各チャンネル毎に、時間フィールドと番組フィールドとにより記録されている。1チャンネル分のフォーマットは、第2図の例では、まず、チャンネルフィールド9-1により1CHの番組であることが示された後、このフィールドに引続いて、時間フィールド10-1と番組フィールド11-1との対のフィールドが、1日分の番組の数だけ設けられて、番組スケジュールを示すように構成されている。次に、第2チャンネルの1日分のスケジュールが、チャンネルフィールド9-2に引続き、時間フィールド10-2と番組フィールド11-2との組が1日分の番組の数だけ設けられて示される。F D内には、番組を提供している全てのチャンネルについて、その一週間分の番組が順次前述と同様にフォーマットされたスケジュールとして記録されている。前述のフォーマットにおいて、時間フィールド10-1、10-2には、対応する番組フィールド11-1、11-2で示される番組の開始及び終了時刻が記録されており、番組フィールド11-1、11-2には、一般的には番組名称と、必要に応じてその番組の概要が記録されている。」(3頁左上欄9行～同頁右上欄15行)

(K1.6)(ウ)「次に、第2図に示すようなフォーマットでスケジュールを記録しているF Dを用いて録画予約を行おうとする場合の動作を説明する。この動作例は、9月20日、日曜日の19時～20時に、第1チャンネルのニュースA、同日の20時～22時に第2チャンネルの映画Aの録画予約を行うものとして説明する。

まず、モード切換スイッチ17を操作することにより、第1図に示すシステムを予約モードとし、テンキー19より「0920」と日付の入力を行う。これにより、ディスプレイ装置1には、9月20日の番組表が表示される。この表示を目視しながらカーソル移動キー16を操作し、カーソルをディスプレイ装置1上の画面の最上端あるいは最下端に移動させると、時間スクロールが行われ、画面上には、異なる時間帯の番組が次々と表示され、また、カーソルを最左端あるいは最右端に移動させると、チャンネルスクロールが行われ、画面上には、他チャンネルの番組が表示される。

第3図には、このようにして表示された画面の一例が示されており、F D内の日付フィールド8、曜日フィールド8'の情報は、日付エリア12に、チャンネルフィールド9-1、9-2の情報は、チャンネルエリア13-1、13-2に夫々表示され、番組フィールド11-1、11-2の情報は、時間フィールド10-1、10-2を表示する時間エリア14に対応した番

組エリア15に夫々表示される。第3図に示す例では、19時～23時における第1チャンネルと第2チャンネルの番組表が表示されている。」（3頁右上欄16行～同頁右下欄4行）

(K1.7)(キ)「録画予約を行おうとする操作者は、この表示画面の中に所望する番組を見付け出すと、カーソル移動キー16を操作して、カーソルを所望の番組に移動させる。カーソルは、その番組を表示しているエリア全体の色を変える等により、その番組を選択していることを示すものであり、第3図では、カーソルは斜線で表わされていて、ニュースAが選択された状態を示している。この状態で、設定スイッチ18を操作すると、予約制御部4は、ニュースAを録画するために必要な、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'、チャンネルフィールド9-1、時間フィールド10-1の情報をVTR制御部3内にセットし、ニュースAの録画予約が完了する。次に、カーソル移動キー16を操作してカーソルを第3図の映画Aに移動し、設定スイッチ18を操作すれば、前述と同様にして映画Aの録画予約が完了する。」（3頁右下欄5行～4頁左上欄1行）

(K1.8)「また、前述の実施例は、番組のスケジュールがフロッピーディスク等の記録媒体により提供されたが、番組の情報が通信手段を介して直接VTR装置に提供されるようにしてもよい。」（4頁左上欄7行～同頁左上欄10行）

(K1.9)「前述した本発明の実施例によれば、提供されるテレビ放送番組のスケジュールを画面上に表示しながら、表示画面上で所望する番組を選択するのみで、番組の録画予約を行うことができるので、簡単な操作で、確実な録画予約を行うことができる。」（4頁左上欄11行～同頁左上欄16行）

(K1.10)(ケ)「前述の実施例は、本発明をVTR装置の録画予約を行うシステムに適用したものであるが、」（4頁左上欄17行～同頁左上欄18行）

## [2.2] 甲第2号証（特開平2-81385号公報）

### 〈請求項1〉

(K2.1)「放送される番組のテレビジョン信号に番組名チャンネル番号、放送日時や必要によってオフセット時間のデータを含む付加信号が多重されて受信され、希望番組の予約録画機能を備えた磁気記録再生装置において、受信された番組のテレビジョン信号から付加信号を分離する付加信号分離部（10）と、分離された該付加信号の内容を付加データとし該受信された番

組に対するコード番号、インデックスを付加して記憶する記憶部（28）と、ビデオテープの受信された該番組の録画領域を示すために該番組に対応した該コード番号を該ビデオテープに記録する手段と、該記憶部に記憶された該ビデオテープの録画番組に対する該付加データ、該コード番号および該インデックスのテーブルを該ビデオテープの所定領域に記録する手段と、該ビデオテープの該所定領域から該テーブルを再生し該記憶部（28）に記憶する手段と、該記憶部（28）の該テーブルを読み出して該インデックスと該付加データとを表示する手段と、該表示された該インデックスと該付加データとから該ビデオテープに録画された希望番組を指定する手段と、該ビデオテープに記録された前記コード番号により指定された該希望番組の検索を行なう手段とを設けたことを特徴とする磁気記録再生装置。」

（1頁左下欄5行～同頁右下欄12行）

#### 〈目的〉

(K2.2) 「例えば、ビデオテープを一度巻き戻し、テープカウンタをリセットしてこれ以後のカウンタ値と録画内容とをこのビデオテープのテープカセットに記入しておくことにより、カウンタ値を参照することで再生したい録画番組を探すことが出来る。しかし、このような作業には非常な時間と手間を要する。また、VTRをTV放送時刻のタイムシフトとして使用する場合には、ビデオテープに録画する番組が頻繁に変るために、その都度人手によってタイトルなどを書き換える必要があり、非常なわざらわしさをともなう。

．．．（中略）．．．

本発明の目的は、かかる問題点を解消し、番組検索のための諸データの設定作業の手間を省き、検索の操作性、信頼性を高め、また、番組予約の信頼性を高めることができるようにした磁気記録再生装置を提供することにある。」（2頁左下欄3行～同頁右下欄7行）

#### 〈作用概要〉

(K2.3) (ソ) 「付加信号分離部で受信されたTV信号から付加信号が分離されると、この付加信号の内容が付加データとして記憶部に記憶される。このとき、受信番組に対応するコード番号とインデックスとがこの付加コードに付加される。受信されたTV信号の番組がビデオテープに録画されると、これに対するコード番号が該ビデオテープのこの番組記録領域を表わすように記録される。また、該記憶部における各番組の付加データ、コード番号、インデックスは、該ビデオテープに録画されている番組のテーブルとして、該ビデオテープの所定領域に記録される。これにより、該テーブルはビデオテープに保存され、ビデオテープがセット本体から取りはずされても、該ビデオテープに録画されている番組を表わすテーブルが確保されている。

番組検索に際しては、該ビデオテープから該テーブルを再生して表示するこ

とができる、これによって希望する番組の指定が可能となる。」（3頁左上欄18行～同頁右上欄16行）

〈付加信号〉

(K2.4) (ス) (タ) (ツ) [実施例]

「以下、本発明の実施例を図面によって説明する。

第1図は本発明による磁気記録再生装置の一実施例を示すブロック図であつて、・・・（中略）・・・同図において、各放送局から送信されるTV信号には、番組名、チャンネル番号、放送日時、放送予定時刻と実放送時刻との時間差などの付加信号が多重されており、

・・・（中略）・・・この付加信号はマイコン22で解読され、記憶部28に記憶されるとともに、この付加信号番に対するコード番号が記録再生処理部18を介して録再ヘッド19に供給され、ビデオテープ9に記録される。

なお、TV信号の記録と同時に、再生時のテープ走行制御のための制御信号がマイコン22から制御信号処理部20を介して制御ヘッド21に供給され、ビデオテープ9に記録される。・・・（中略）・・・一方、切換スイッチ14がb側に閉じているときには、マイコン22は記憶部28に記憶されている解読された付加信号を読み出す。・・・（中略）・・・図示しないモニタ（テレビジョン受像機）では、ビデオテープ9に記録されている各番組の付加信号の内容を夫々表すテーブルが表示される。そこで、操作キー部24の所定の操作を行ってこのテーブルから所望の番組を指定すると、マイコン22はビデオテープ9を高速走行させながら録再ヘッド19によってコード番号を読み出し、指定された所望番組の頭出しを行い、かかる後、その番組の再生を行う。」（3頁左下欄6行～4頁右上欄15行）

〈付加信号およびその記録方法、記憶部28の記憶内容、第2図〉

(K2.5) (チ) (セ) (テ) (ト) 「次に、付加信号およびその記録方法について説明する。

第2図は第1図における記憶部28の記憶内容を示すものである。同図において、1本のビデオテープは複数の録画可能な領域に区分され、夫々の録画可能領域に順次インデックスA、B、C、・・・、Pが付されている。ここでは、最大16個の録画可能領域の設定が可能であつて、16個の異なる番組の録画が可能とする。したがつて、記憶部28には、16個の付加信号の記憶領域が設けられ、夫々にインデックスA、B、C、・・・、Pが順に記憶されている。

・・・（中略）・・・

記憶部28の各記憶領域には、また、コード番号が付されている。このコード番号は16進数であつて、インデックスAに対しては0、インデックス

Bに対しては1、インデックスCに対しては2、・・・、インデックスPに対してはFとなっている。

いま、番組名が「□□□」、チャンネル番号が6ch、放送日時が88年5月1日の内容の付加信号のを1つ1時間の番組を録画する場合、この付加信号の内容と1時間録画時間を表わすデータ（以下、付加データという）が記憶部28に記憶されるが、この付加データがインデックスAの記憶領域に記憶されたとすると、次に録画する番組の付加データ（番組名「○○○」、チャンネル番号1ch、放送日時88.05.02、録画時間2:00）は次のインデックスBの記憶領域に記憶される。以下、録画順序で各番組の付加データがインデックスC、D、・・・の記憶領域に記憶される。

コード番号は付加データの代りにビデオテープの対応する番組が記録されている領域に記録されるものである。したがって、インデックスAで表わされる付加データの内容の番組は、ビデオテープのこのインデックスAに対応したコード番号0が記録されている領域に記録されている。」（4頁右上欄16行～5頁左上欄1行）

#### 〈番組のテープでの記録〉

(K2.6) 「第3図は第2図に示したコード番号のビデオテープ9での記録方法を示す説明図である。

・・・（中略）・・・

各記録領域には、この記録領域に記録されている番組に対する第2図のコード番号を上位桁とし、ビデオテープ9に記録されている全ての第2図に示すコード番号を下位桁とする2桁の16進数（以下、これを記録コードという、これに対し、単にコード番号という場合には、第2図に示す各録画番組に対応させたコード番号をいう）が記録される。

そこで、ビデオテープ9に、第2図に示すように、インデックスA～Mが夫々付され、夫々に対するコード番号が0、1、2、・・・、Cである番組が記録されていると、第3図において、インデックスB（コード番号1）の番組が記録されている記録領域Bでは、記録コード10、11、12、・・・、1Cが記録され、また、インデックスC（コード番号2）の番組が記録されている記録領域Cでは、記録コード20、21、22、・・・、2Cが記録される。

このように記録コードを各記録領域毎に記録することにより、この記録コードを再生すると、その上位桁からこの記録領域に記録されている番組を知ることができ、また、その下位桁からビデオテープ9に記録されている全ての番組を知ることができる。」（5頁左上欄5行～同頁右上欄17行）

#### 〈記憶部2のテーブルのテープへの記録〉

(K2.7) (シ) 「予約日時設定部26は録画予約の日時を設定するものあり

、カセット収納検知部27はセット本体にカセットが収納されているか否かを検知するものである。

第1図において、記憶部28に記憶された付加データはコード番号、インデックスとともにビデオテープ9の先頭もしくは末尾に記憶される。すなわち、第2図に示したテーブルがビデオテープ9に記録され、ビデオテープ9がセット本体から取りはずされても、これに記録されている見出しが確保される。

以上のようにして番組が記録されたビデオテープ9から所望の番組を指定して再生する場合には、ビデオテープ9をセット本体に装着すると、まず、このビデオテープ9の先頭もしくは末尾からテーブルが読み出され、記憶部28に記憶される。」（5頁左下欄18行～同頁右下欄13行）

#### 〈検索・再生〉

(K2.8) 「巻戻しキー31と検索キー36または早送りキー34と検索キー36の同時操作によって画面29上に表示された番組名の中から、再生を希望する番組を探査し、第4図において、この希望番組を番組名「□□□」の番組としてカーソル30をインデックスAに合わせたあと、第5図の（31で示す様に、再生キー33と検索キー36を同時に操作すると、第1図において、マイコン122は、指定されたインデックスAに対するコード番号「1」を記憶部28から読み出すとともに、ビデオテープ9を早送りもしくは巻戻しし、録再ヘッド19によって再生される記録コード上位桁と記憶部28からのコード番号とを比較し、両者が一致するまで検索を行ってビデオテープ9での希望番組の頭出しを行ない、かかる後、この番組の再生動作に移行する。」（6頁左下欄13行～同頁右下欄7行）

#### 〈全体的な動作、第7図、予約録画の動作〉

(K2.9) (ナ) 「次に、第7図および第8図により、本発明の全体的な動作を説明する。

第7図は予約録画の動作を中心としたフローチャートである。

同図において、ステップ(イ)は第8図に示すメイン処理ルーチンであって、後に説明する。このステップ(イ)を経た後、予約スイッチ検知部25（第1図）の出力により、マイコン22（第1図）は番組が予約されているか否かを判定する（ステップ(ロ)）。

予約がなされていなければ、ステップ(イ)に戻る。

番約予約がなされていれば、予約日時設定部26に設定されている予約時刻と実際の時刻（実時刻）とを読み取り（ステップ(ハ)）、両者が一致したか否かを判定する（ステップ(ニ)）、一致しなければ、ステップ(イ)に戻る。

予約時刻と実時刻とが一致すると、従来のVTRのように直ちに録画を開

始するのではなく、このときチューナ3（第1図）で選局されたTV信号の付加信号に含まれる新聞などの番組欄に掲載されたこの番組の放送予定時刻と実放送時刻との時間差（以下、オフセット時間という）を算出する。あるいはまた、TV信号の付加信号にこのオフセット時間を含ませておくこともでき、この付加信号からオフセット時間を求める（ステップ（ホ））。

ここで、マイコン22は、予約されたある番組の放送予定時刻になると、選局部4を制御してチューナ3がこの番組のチャンネル番号を選択するように設定する。たとえば、第2図の番組名「□□□」チャンネル番号「6ch」の番組の放送予定時刻になると、チューナ3はチャンネル番号「6ch」を選局するように設定される。このとき、この「6ch」に放送の遅れがなければ、番組名「□□□」の番組がチューナ3で選局され、このことが、このTV信号の付加信号に含まれる放送予約時刻と実時刻とが一致したことによって判明される。

・・・（中略）・・・

ステップ（ヘ）でオフセット時間が零と判定されると、TV信号の付加信号の内容（番組名など）を読み取り（ステップ（ヌ））、記憶部28（第1図）に録画時間とともに付加データとして記憶する（ステップ（ル））、このとき、インデックスやコード番号も付加して記憶する。この録画時間は予約された放送開始時刻と放送終了時刻とから求められる。

次に、マイコン22は録画処理部7（第1図を作動させてビデオテープ9（第1図）への番組の録画を開始させ、これとともに、第3図で説明したように、16進数2桁の記録コードの記録を行なわせる（ステップ（ヲ））。このとき、予約されている番組の数から必要とするコード番号がわかるから、これによって記録コードの下位桁が作られる。この録画動作はこの番組の予約された録画終了時刻まで行なわれ、この時刻になると、録画が終了してステップ（イ）に戻る。」（8頁左上欄3行～同頁右下欄16行）

#### 〈全体的な動作、第8図の動作〉

(K2.10) 「次に、第7図におけるステップ（イ）のメイン処理ルーチンを第8図によって説明する。

まず、電源投入検出部23（第1図）の出力により、・・・（中略）・・・

今テープカセットが収納されたとすると、カセットフラグをセットし（ステップ（e））、ビデオテープを巻戻しもしくは早送りしてその先頭もしくは末尾に記録されているコード番号、インデックス、付加データの第2図に示したテーブルを読み出して記憶部28に記憶し（ステップ（f））、続いて、第4図に示したように、これらインデックスと付加データ、カーソルをモニタの画面に表示する（ステップ（g））。

以上のように、テープカセットがセット本体に装着されると、そのビデオテープに録画されている番組のインデックスと付加データとがカーソルと

もに直ちにモニタに表示されることになる。

このように、テープカセットがセット本体に装置されて第4図に示された表示が行なわれ、

・・・（中略）・・・また、ステップ（k）でイジェクトキー37が操作されたと判定すると、ビデオテープ9を巻戻しもしくは早送りし、その先頭もしくは末尾に記憶部28（第1図）に記憶されている第2図に示したテーブルを記録する（ステップ（1））。

かかる後、第7図のステップ（ロ）に進む。

・・・（中略）・・・

この第8図に示す動作の要点は、テープカセットが新たに収納されたのが、以前から収納されていたのかの判定を行ない、新たに収納されたときには、テープカセットのビデオテープに記録されている上記テーブル情報を一度読み出して記憶部28（第1図）に記憶すること、及びこのテーブル情報を番組検索に使用することであり、これによって磁気記録再生装置の操作性が大幅に向かう。」（8頁右下欄17行～9頁右下欄4行）

#### 〈効果〉

（K2.11）「本発明によれば、ビデオテープへの番組録画と同時に、自動的に付加データが作成されてコード番号、インデックスとともに録画番組のテーブルが作成されるとともに、録画番組の記録領域に対応ロード番組が記録されるから、番組検索のための諸データの設定作業の手間が省け、設定される諸データも人手によらないために誤りがなくなり、番組検索の操作性、信頼性が大幅に向かう。」（10頁右上欄4行～同頁右上欄12行）

#### [3] 本件発明16について（新規性・進歩性）

[3.1] 甲1号証に記載された発明（以下、「甲1発明」ともいう。）との対比（対応関係）

##### ア 甲1発明

###### （ア）目的・概要

甲1号証（前記[2.1]）には、実施例として「本発明をテレビ放送の録画予約の処理に適用したもの」が記載されており、これを本件発明16と対比する発明（甲1発明）とする。

前掲（K1.1）（K1.2）（K1.3）（K1.9）（K1.10）、特に、（K1.2）の「本発明の実施例は、本発明をテレビ放送の録画予約の処理に適用したものとして説明する。」、（K1.3）の「本発明が適用されたVTRにおけるテレビ放送の録画予約の処理システムは、・・・」によれば、

甲1発明は、キーボードから開始時刻と終了時刻を入力することにより行うVTRにおける録画予約の処理を行う技術を従来技術とし、その入力作業が面倒であり間違えやすいという問題点を解決しようとするもので|(K1.1)|、

概要、提供されるテレビ放送番組のスケジュールを画面上に表示しながら、表示画面上で所望する番組を選択するのみで、番組の録画予約を行うことができ、簡単な操作で、確実な録画予約を行うことができるようとしたVTRにおけるテレビ放送の録画予約の処理システムとするもので|(K1.2)(K1.3)(K1.9)|、

VTR制御部3、予約制御部4、操作パネル5、FD装置6を有するVTR装置2と、ディスプレイ装置1とにより構成される|(K1.3)|。

#### (イ) 装置構成

(K1.3)(K1.4)(K1.5)によれば、装置は、以下のとおりの、VTR制御部3、予約制御部4、操作パネル5、FD装置6を有するVTR装置2と、ディスプレイ装置1とから構成される。

##### (a) FD装置6、FD

FDには、番組を提供している全てのチャンネルについて、予め提供される1週間分の放送スケジュール放送スケジュールの内容を示すデータが、第2図の論理フォーマットで記録されている。

その論理フォーマットは、まず、チャンネルフィールド9-1により1CHの番組であることが示された後、このフィールドに引続いて、時間フィールド10-1と番組フィールド11-1との対のフィールドが、1日分の番組の数だけ設けられ、次に、第2チャンネルの1日分のスケジュールが、チャンネルフィールド9-2に引き続き、時間フィールド10-2と番組フィールド11-2との組が1日分の番組の数だけ設けられる構成とされ、時間フィールド10-1、10-2には、対応する番組フィールド11-1、11-2で示される番組の開始及び終了時刻が記録されており、番組フィールド11-1、11-2には、一般的には番組名称と、必要に応じてその番組の概要が記録されている(K1.5)。

##### (b) ディスプレイ装置1

ディスプレイ装置1は、テレビ信号ケーブル7とRGB信号ケーブル7'によりVTR装置2と接続されており、VTR装置2における画像再生時に、VTR制御部3から出力される画像信号は、テレビ信号ケーブル7を通じてディスプレイ装置1に送られて表示される(K1.3)。

##### (c) 操作パネル5

操作パネル5は、カーソル移動キー16、モード切換スイッチ17、設定スイッチ18及びテンキー19等を備えて構成されている(K1.3)。

##### (d) 予約制御部4

予約制御部4は、1週間分のテレビ放送のスケジュールが記録されたFDの内容をFD装置6から読出して、その内容をRGB信号ケーブル7'を介してディスプレイ装置1に表示する。操作者が、この表示を目視しながら操作パネル5の操作により録画したい番組を選択すると、予約制御部4は、その番組の録画開始、終了の夫々の日時と、そのチャンネル情報をVTR制御部3に登録する(K1.4)。

#### (e) VTR制御部3

VTR制御部3は、VTRの基本機能である録画、再生機能、1週間分の番組の録画予約機能を含んでおり、録画開始、終了の日時と、そのチャンネル情報とは、予約制御部4からセットされる。

そして、明記はされていないが、「VTR制御部3」は、VTRの基本機能である録画、再生機能を含むことから、その前提として、番組を記録するためのビデオテープ（記録媒体）が装填されることは明らかであり、「VTR制御部3」内に装填されたビデオテープ（記録媒体）の存在は明らかである。

#### (ウ) 動作

(K1.4) (K1.6) (K1.7) (K1.5) 第3図によれば、以下のように、録画予約動作がされる。

#### (f) ディスプレイ装置1に表示

1週間分のテレビ放送のスケジュールが記録されたFDの内容をFD装置6から読出して、その内容をRGB信号ケーブル7'を介してディスプレイ装置1に表示する(K1.4)。第3図に示されるように、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'の情報は、日付エリア12に、チャンネルフィールド9-1, 9-2の情報は、チャンネルエリア13-1, 13-2に夫々表示され、番組フィールド11-1, 11-2の情報である番組名称（例えば「ニュースA」）は、時間フィールド10-1, 10-2を表示する時間エリア14に対応した番組エリア15に夫々表示される (K1.6), 第3図)。

具体的には、ディスプレイ装置1には、ニュースA、ドラマA、ドラマB、ニュースB、・等の各番組が、各番組のチャンネルと時間に対応した位置の番組エリアに番組名称を表示するような形式で番組表が表示される。例えば、「ニュースA」という番組は、ニュースAという番組のチャンネルである「1CH」とニュースAという番組の時間である「19:00~20:00」に対応した位置の番組エリアに「ニュースA」という番組名称が表示される(第3図)。

#### (g) 番組選択操作

操作者は、この表示画面の中に所望する番組を見付け出すと、カーソル移動キー16を操作して、カーソルを所望の番組に移動させる。カーソルは、

その番組を表示しているエリア全体の色を変える等により、その番組を選択していることを示すものであり（第3図では、カーソルは斜線で表わされている）を所望の番組に移動させ、例えば、ニュースAが選択された状態で、設定スイッチ18を操作すると、予約制御部4は、ニュースAを録画するために必要な、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'、チャンネルフィールド9-1、時間フィールド10-1の情報をVTR制御部3内にセットし、ニュースAの録画予約が完了する。次に、カーソル移動キー16を操作してカーソルを第3図の映画Aに移動し、設定スイッチ18を操作すれば、前述と同様にして映画Aの録画予約が完了する(Kl.7)。

(h) ビデオテープの装填、番組記録

そして、明記はされていないが、番組の記録実行前に、ビデオテープ（記録媒体）が「VTR制御部3」内に装填されることは明らかであり、

上記（g）の録画予約完了後、VTR制御部3内にセットされた、番組を録画するために必要な、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'、チャンネルフィールド9-1、時間フィールド10-1の情報に基づいて、番組の記録が実行され、ビデオテープに番組が記録されることも明らかである。

イ 本件発明16と甲1発明との対比（対応関係）

（ア）構成要件B：「メモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、」について

（ア1）「テレビジョン番組リスト」「メモリに記憶されている」

本件発明16でいう「テレビジョン番組リスト」は、（テレビジョン番組表ではなく、テレビジョン番組表にリストされる項目としての番組を意味するもので）個々の番組（コンテンツ）を指し示していく番組（項目）と解されること、構成要件Bは、「そのデータがメモリに記憶されている複数のテレビジョン番組リストを・・・に表示する」と解されること、は、【第4-1】（明細書の記載不備）[0]（ウ）で前記した通りである。

（ア2）甲1発明

甲1発明の「FD」は、本件発明16の「メモリ」に対応するものであることは明らかであり、上記（b）（d）（f）から、甲1発明では、ニュースA、ドラマA、ドラマB、ニュースB、等の複数の番組を、各番組毎に、各番組の時間とチャンネルに対応する位置の番組エリアに番組名称を表示するような形式で、ディスプレイ装置1に表示するところ、そのように表示される個々のものは、個々の番組（コンテンツ）を指し示していく番組（項目）といえ、本件発明16でいう「テレビジョン番組リスト」に相当する。

そして、そのように表示される各番組のデータ（番組名称、時間、チャン

ネル) は FD に記録されているものであり、FD に記憶されているそれらデータを読み出してそのように表示がされるものである。

(ア3) まとめ (構成要件B)

したがって、甲1発明も「(そのデータが) FD に記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、」を備えているといえ、メモリと FD の相違を別にすれば、構成要件Bに相当する構成を備えている、といえる。

(イ) 構成要件A : 「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶するステップ」について

(イ1) 上記要件Aの「データファイル」は、

「テレビジョン番組リスト」は「個々の番組 (コンテンツ) を指し示している番組 (項目) 」と解され、下記の要件(i)(ii)を満たすデータファイル、すなわち、

要件(i) : テレビジョン番組 (項目) 複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいること、

要件(ii) : タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テレビジョン番組 (項目) 毎に それらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様である、そのような論理構造を有すること

の要件(i)(ii)を満たすデータファイルと解せられることは、【第4-1】無効理由1 (明細書の記載不備) の「1.1」の「記b」で前記したとおりであり、したがって、

構成要件Aのステップは、メモリに記憶するステップであること、メモリに記憶するのが、これら要件(i)(ii)を満たすデータファイルであること、からなるところ、

構成要件Aに対応するステップとして、上記 (a) (f) から、FDを作成するステップ、すなわち、FDにデータを記憶するステップを認めることができる。

(イ2) FDもメモリも「記憶媒体」といはれるから、甲1発明のFDにデータを記憶するステップは、記憶媒体にデータを記憶するステップとして、構成要件Aのメモリにデータファイルを記憶するステップと相違はないが、メモリと FD (フロッピーディスク) の相違がある。

(イ3) データファイル

上記 (a) (f) から、甲1発明のFDには、まず1CHの番組であることが示され、1CHの番組のそれぞれについて開始時刻と番組名称の対が1日分の番組数並べられ、次に2CHについて同様に並べられる論理フォーマットで記録されている。

甲1号証には、それらが「データファイル」として記録されているとの明

示的な記載はないが、一般にデータの集まりを「データファイル」と言い、データの集まりを「データファイル」として記録または記憶することは常であり技術常識であり、また、記録データ構造として「論理フォーマット」という用語が使用されていることを考慮すれば、

テレビジョン番組複数分の「番組名称」（これが本件発明16でいう「タイトル」に相当するものであることは明らかである。）「チャンネル」「開始時間」を含んでいるデータファイルとしてFDに記憶することは普通に想定されるものである。すなわち、甲1発明も、複数の番組の「タイトル」「チャンネル」「開始時間」を含んでいるデータファイルをFDに記憶していると普通に想定される。

したがって、甲1発明は、構成要件Aのうちの要件(i)：データファイルが、テレビジョン番組（項目）複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる、といい得る点については、本件発明16と相違しない。

（このことは、【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）「1.1」のイ（ウ-2）において、本件発明16の構成要件Aの「データファイル」についての特定事項と認められる要件(i)「テレビジョン番組リスト複数分の、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」が、明記はされていなくても本件明細書の【発明の実施の形態】の記載からも読み取れ、サポート要件を満たす、としたのと同様である。）

しかしながら、データファイルの「タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる」論理構造においては以下の相違が認められる。すなわち、

本件発明16の「データファイル」の論理構造は、「テレビジョン番組（項目）毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様である」のに対して、

甲1発明の「データファイル」の論理構造は、そのような論理構造ではなく、1CHの番組のそれぞれについて開始時刻と番組名称の対が1日分の番組数並べられている。

すなわち、（1日分についてみれば）テレビジョン番組（項目）毎にそれらタイトル、開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様であり、相違が認められる。

#### （イ4）まとめ（構成要件A）

本件発明16と甲1発明とは、「複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルを記憶媒体に記憶するステップ」を備える点では相違せず、

本件発明16では、記憶媒体がメモリであって、

データファイルの論理構造が、

「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様である」のに対して、

甲1発明では、記憶媒体がFDであって、データファイルの論理構造が、そのような論理構造ではなく、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、開始時間を含んでいる様態ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ様である」点で相違する。

(エ) 構成要件C：「記録するためビデオ記録媒体をVCRまたは他の記録装置内に装填するステップ、」について

上記(e) (h)から、甲1発明でも、「記録するためビデオテープをVTR制御部3内に装填するステップ、」を備えているといい得るところ、「ビデオテープ」は「ビデオ記録媒体」といえることは明らかであり、VTR制御部3は本件発明16でいう「VCRまたは他の記録装置」といい得る「VTR装置2」に含まれる部分である。

したがって、甲1発明も、構成要件C「記録するためビデオ記録媒体をVCRまたは他の記録装置内に装填するステップ、」を備えているといえ、この点において本件発明16と相違しない。

(オ) 構成要件D：「表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するために選択するステップ、そして」について

上記(g)から、甲1発明も上記構成要件Dを備えているといい得ることは明らかである。

(カ) 構成要件E：「記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたは他の記録装置に記録するするために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたは他の記録装置に転送するステップ」について

(カ1) 上記構成要件Eが、以下(i)～(iii)のような「転送」ステップを要件とするものと解されることは、【第4-1】(明細書の記載不備)の「1.5」の工のとおりである。

要件(i) 転送されるものは、(番組を)「記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータ」、すなわち、記録するために選択されたテレビジョン番組リストが指示する番組の番組データであること。

要件(ii) 転送元は「前記のデータファイル」、つまり、構成要件Aの「データファイル」であって、「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイル」であって、「VCRまたは他の記録装置」に含まれないものであること

転送先は「VCRまたは他の記録装置」であること。

要件(iii) 転送の目的は、「(番組を記録するために選択された)テレ

ビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するためであること。

(カ2) 甲1発明

上記(d) (e) (g) から、甲1発明は、

ニュースAという番組を記録するためにディスプレイに表示されるニュースAが選択され、ニュースAという番組を録画するために必要な、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'、チャンネルフィールド9-1、時間フィールド10-1の情報、すなわち、ニュースAという番組の、録画開始日時、すなわち、番組の日付・曜日・番組開始時間とそのチャンネル情報をVTR制御部3内にセットするところ、

「番組開始時間」、「チャンネル情報」は「番組データ」といえ、本件発明16の構成要件Aでいう「開始時間」、「チャンネル」に相当するものであって、本件発明16でいう「テレビジョン番組リストのデータ」といい得ることは明らかであり、

それらの情報は、FD(フロッピーディスク)のデータファイル(上記ア3)から読み出してVTR制御部3内に「転送」されるといえる。そして、FD装置6は、VTR装置2に内蔵されているものではあるが、そこに装填されるFD(フロッピーディスク)自体は、VTR装置2とは別体と認識し得るから、それらの情報は、FDからVTR装置2に「転送」されるといい得る。

したがって、甲第1発明の上記の「・・・番組の日付・曜日・番組開始時間とそのチャンネル情報をVTR制御部3内にセットする」ことは、上記要件(i)(ii)(iii)を満足するものである。

(カ3) まとめ(構成要件E)

以上のことから、甲1発明も上記構成要件Eを備えているといい得、この点において本件発明16と相違しない。

(なお、上記のように、FD自体は、VTR装置2とは別体と認識し得るものであるが、仮に、別体と認識できないとした場合について後記[3.4]ウで検討する。)

(キ) 構成要件F：「を備えることを特徴とするVCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法」について

甲1発明も、「VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法」といい得ることは明らかである。

### [3.2] 一致点、相違点

以上の対比結果によれば、本件発明16と甲1発明との一致点、相違点は

次のとおりということができる。

[一致点]

- A') 複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルを記憶媒体に記憶するステップ、
- B') 記憶媒体に記憶されている複数のテレビジョン番組リストをディスプレイモニターに表示するステップ、
- C) 記録するためビデオ記録媒体をVCRまたはその他の記録装置内に装填するステップ、
- D) 表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するためを選択するステップ、そして
- E) 記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ
- F) を備えることを特徴とするVCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録する方法

[相違点]

本件発明16では、記憶媒体がメモリであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様であるのに対して、  
甲1発明では、記憶媒体がFDであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様である点

[3.3] 新規性欠如についての判断

以上のとおり、本件発明16と甲1発明には、相違点が存在するから、本件発明16は、甲第1号証に記載された発明である、とすることはできない。

[3.4] 進歩性欠如（容易想到性）についての判断

ア 相違点の克服

甲1発明では、記憶媒体がFDであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、

開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様であるのを、

記憶媒体をメモリとし、

データファイルの論理構造を、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、  
チャンネル、開始時間を含んでいる態様として、  
上記相違点は克服されて、本件発明16に到達する。

#### イ 相違点の克服の容易想到性

本件出願前、記憶媒体として着脱自在な不揮発性の（半導体）「メモリ」は周知慣用であり、また、種々の分野においてFDが、着脱自在な（半導体）不揮発性の「メモリ」に代替されてきたことも周知である（例えば、特開昭62-243486号公報、特開昭63-296024号公報等）ことを考慮すれば、

甲1発明のFD装置・FD（フロッピディスク）に代えて、メモリ読み取り装置・着脱自在な（不揮発性の）「メモリ」とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

また、甲1発明における、データファイルの論理構造は、タイトルと開始時間は対にしてテレビジョン番組リスト毎とし、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様としているところ、

この論理構造は、ディスプレイに表示される番組のスケジュール表示からカーソルで記録する番組を選択したときその番組データである「チャンネル」と「番組開始時間」等をVTR制御部3内に登録（転送）するとき等、番組単位でその番組の番組データにアクセスする上では、「チャンネル」データと「開始時間」データとが離れている分だけ不利であることを認識した上で、

この欠点よりも、データファイルの記憶容量の削減や、同一チャンネルの複数の番組の番組データに続けてアクセスするまでの有利性を重要視して、採用したものであると、当業者に普通に理解されるところである。

そして、一致点とした「複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」とは、結局のところ、番組表のデータファイルであるところ、番組表が元来、番組毎にその番組情報をリストしたものであることからすれば、そのデータファイルとして、番組毎に番組毎の番組データをセットで配置する論理構造が最もシンプルで基本的なものとしてごく普通に想起されるというべきであり、

甲1発明においても、上記のように、番組単位でその番組の「チャンネル」と「番組開始時間」にアクセスする必要があるものであるから、

甲1発明の採用した上記論理構造に代えて、上記相違点に係る本件発明1

6の論理構造とすること、すなわち、上記相違点を克服することは、当業者が容易に想到し得ることである。

#### ウ 予備的検討

[3.1] イ (オ2) で上記したように、FD自体は、VTR装置2とは別体と認識し得るものであるが、仮に、別体と認識できないとした場合について以下に検討しておく。

このとき、本件発明16と甲1発明は、上記相違点に加え、次の追加の相違点でも相違することになる。

#### 記 (追加の相違点)

本件発明16では、記憶媒体がVCRまたはその他の記録装置に含まれずその外部のものであるのに対して、

甲1発明では、記憶媒体がVCRまたはその他の記録装置に含まれ、その内部のものである点。

#### 〈容易想到性判断〉

(1) 上記追加の相違点は、記憶媒体（及び、その読み取り装置）を外付けとする（VCRまたはその他の記録装置と別体とする）ことで、克服されるところ、甲1発明において、FD装置をVTR2内蔵のものに代えて、外付けのものに変更することは、当業者が適宜なし得ることにすぎないし、外付けとすることが容易であることは、FD装置・FDに代替されるメモリ読み取り装置・着脱自在な（不揮発性の）「メモリ」においても同様であるから、

上記追加の相違点の克服が困難であるとはいえない。

(2) また、上記追加の相違点は、甲1発明における「VTR装置2」を、録画・再生機能達成部である「VTR制御部3」と同制御部に対して録画予約を設定・制御するそれ以外の「予約制御部4」「操作パネル5」「FD装置6」を別体とし、前者を「VCR」とするように分離することでも克服されるところ、

一般に、複数のまとまりのある機能部からなる1つの装置を、まとまりのある機能別の複数の装置として構成することは、特段の事情がないのであれば、当業者が実施例にあたり適宜容易に設計し得ることといえ、甲1号証に接した当業者であれば、「VTR制御部3」が専ら録画・再生機能を司る部分であることから、これをそれ以外の部分と別体の装置に構成にしたものも特段の困難なく想起し得るものというべきである。

すなわち、上記のように分離することは、当業者が実施にあたり容易になし得ることである。

(3) 以上、仮に、本件発明16と甲1発明に、上記相違点に加え、上記「

追加の相違点」の相違が存在するとしても、この点が容易に克服できない相違とはいえず、したがって、このことにより本件発明16についての上記容易想到性の判断が変わることはない。

### エ 被請求人の主張について

被請求人は、

(1)本件特許発明16は、選択された番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するために「タイトル、チャンネル、開始時間に対応するデータ」をVCRまたはその他の記録装置に転送することを必要とするのに対して、甲1号証には、選択された番組を記録するために、タイトルに対応するデータをVCRその他の記録装置に転送することを示唆する記載は存在しない。

(2)さらに、甲第1号証には、VCRまたはその他の記録装置の外部にある装置からVCRまたはその他の記録装置にデータを転送することに関する記載が一切存在しない。

と主張する。

しかし、本件発明16は、構成要件Eは「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータ」とするだけであって、「チャンネル」や「開始時間」はそれぞれ「テレビジョン番組リストのデータ」といい得るものであり、「テレビジョン番組リストの全てのデータ」とするものでもなく、また、「タイトル」を明示的に特定しているわけでもなく、

さらに、段落0011以降の発明の詳細な説明にも、「タイトル」はもちろん他の「テレビジョン番組リストのデータ」についてもこれを「前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送する」ことは記載されていない（【第4-1】[1.5]エ）のであるから、構成要件Eの「テレビジョン番組リストのデータ」に必ず「タイトル」が含まれるとすることはできない。

そもそも、選択した番組を記録するために装置が必要な情報は、「チャンネル」と「開始時間」であって、「タイトル」ではない。装置は「チャンネル」と「開始時間」によって記録するための番組を特定するのであって、この点は、甲1発明でも本件発明16でも同様であり（段落0077）、装置は「タイトル」が与えられても記録するための番組を特定できないのである。「タイトル」が同じでも異なる番組も存在する（本件明細書段落0019、段落0020）のであって、データファイルに記憶した「タイトル」によって記録する番組を特定するわけではない。「タイトル」は、番組のディレクトリのために使用されるのである。

「記録するするために」「選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送する」とする「番組リストのデータ」に、「チャンネル」や「開始時間」が含まれると

仮に言えたとしても、「タイトル」が含まれるとはいえない。

上記請求人の主張(1)は、請求項の記載に基づくものではなく（発明の詳細な説明の記載にもに基づくものでもなく）、採用し得ない。

上記(2)の点の主張については、上記「ウ 予備的検討」で既に検討したとおりであって、本件発明16が容易想到でないとする根拠とはなりえない。

#### オ まとめ（進歩性欠如）

以上のとおりであるから、本件発明16は、甲第1号証に記載された発明および周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

#### [3.5] 無効判断（本件発明16）

以上のとおりであるから、本件発明16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであって、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

#### [4] 本件発明26について（進歩性）

##### [4.1] 甲1号証に記載された発明（甲1発明）との対比（対応関係）

###### ア 甲1発明

甲1号証には、前記[3.1]アに記載した発明（実施例として「本発明をテレビ放送の録画予約の処理に適用したもの」）が記載されており、これを本件発明26と対比する発明（甲1発明）とする。

###### イ 本件発明26と甲1発明との対比（対応関係）

(ア) 本件発明16と甲1発明との対応関係については、前記[3.1]イに記載したとおりであるところ、本件発明26と甲1発明との対応関係についても、これを援用する。

本件発明16は方法の発明であるのに対して、本件発明26はシステムの発明とするものであり、

その構成要件a, b, d, f中の「VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し」は、表現上は異なるものの、それぞれ、本件発明16の構成要件A, B, D, Fと実質的に同じである。

その構成要件eは、本件発明16の構成要件Eと類似するものである。

その構成要件c, f中の「前記の記録するために選択されたテレビジョン

番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられること」「そしてインデックスを付ける」は、本件発明16ではなく、そのまま相違点となるものである。

(イ) 構成要件 a, b, d, および f 中の「VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し」、について  
甲1発明は、

- a') 複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される記憶媒体、
  - b') この記憶媒体に記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、
  - d) 表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するために選択する手段
  - f') VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、とするシステム
- を備える点では、本件発明26と相違せず、

本件発明26では、記憶媒体が電子メモリであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様であるのに対して、

甲1発明では、記憶媒体がFDであって、

データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様である点

で相違する。

#### (ウ) 構成要件 eについて

構成要件e：「記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCRまたはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段を備え、」

甲1発明が、構成要件Eを備えているといい得ることは、前記1[3.1] イ(カ)のとおりであり、

構成要件eは、実質的には、構成要件Eをさらに限定するもので、要件(iii)について、転送先「VCRまたはその他の記録装置」をさらに具体的に「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」とすると共に、

要件(iii)について、記録スタックで転送されたデータを保持し、保持されたデータを利用して転送の後に番組を記録すると、要件(iii)をより限定

しているものといえることは、【第4-1】（明細書の記載不備）の「2.5」のウ（イ）のとおりである。

そこで、この追加限定事項について検討する。

甲1発明は、前記（d）（e）（g）から、「番組開始時間」、「チャネル情報」といった「番組データ」を、FDのデータファイルから読み出してVTR制御部3内に「転送」して登録（セット）するもの〔前記〔3.1〕イ（カ2）〕であり、その後、前記（h）のように、（録画予約完了後）VTR制御部3内にセットされた、番組を録画するために必要な、FD内の日付フィールド8、曜日フィールド8'、チャンネルフィールド9-1、時間フィールド10-1の情報に基づいて、番組の記録が実行され、ビデオテープに番組が記録されるのであるから、

現在時刻と「番組開始時間」が一致したとき番組記録が開始されることは明らかであり、そのようにするために、「VTR制御部3」が、転送された「番組開始時間」、「チャネル情報」を保持する手段を具備していなければならないことも明らかである。この保持する手段は、構成要件eの「記録スタック」に相当するといえる。

甲1発明は、番組データを転送先「VCRまたはその他の記録装置の記録スタック」に転送し、そこで転送されたデータを保持し、（保持されたデータを用いて）転送の後に番組を記録するものといえ（上記の追加限定事項を備えている）、構成要件eを備えているといえる。

すなわち、甲1発明も上記構成要件eを備えているといい得、この点において本件発明26と相違しない。

#### （エ）構成要件c, fについて

構成要件c：「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ、」

構成要件f：「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられることを特徴としたVCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録し、そしてインデックスを付けるシステム」

甲1発明も、

VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録するシステム、といい得る点では、

本件発明26と相違はないが、

甲1発明は、

構成要件cのディレクトリを備えず、

前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応する

データファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられる、  
とはしておらず、  
インデックスを付ける、ともしていない点  
で本件発明26と相違する。

#### [4.2] 一致点、相違点

以上の対比結果によれば、本件発明26と甲1発明との一致点、相違点は次のとおりということができる。

##### [一致点]

- a') 複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される記憶媒体、
- b') この記憶媒体に記憶された複数のテレビジョン番組リストを表示するディスプレイモニター、
- d) 表示された複数のテレビジョン番組リストの中の一つを記録するためを選択する手段
- e) 記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルからVCRまたはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCRまたはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段を備え、
- f') VCRまたはその他の記録装置を使用して、ビデオ記録媒体にテレビジョン番組を記録するシステム

##### 《相違点》

###### [相違点1]

本件発明26では、記憶媒体が電子メモリであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、  
チャンネル、開始時間を含んでいる態様であるのに対して、  
甲1発明では、記憶媒体がFDであって、  
データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、  
開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じ  
チャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様である点

###### [相違点2]

本件発明26は、  
番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組デ

イレクトリ、を備え

前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられる、  
とし、

インデックスを付ける、とするのに対して、

甲1発明では、

そのようなディレクトリを備えず、

前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられる、  
とはしておらず、

インデックスを付ける、とはしていない点

#### [4.3] 進歩性欠如（容易想到性）についての判断

##### ア 相違点の克服

###### 〈相違点1〉

甲1発明では、記憶媒体がFDであって、

データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、  
開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じ  
チャンネルの複数の番組について共通する1つのデータをもつ態様であるのを、

記憶媒体を電子メモリとし、

データファイルの論理構造を、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、  
チャンネル、開始時間を含んでいる態様とすることで、

上記相違点1は克服され、

###### 〈相違点2〉

甲1発明を、

「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」を備えるとし、

「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからのタイトルが前記のディレクトリに加えられる」とし、

インデックスを付ける、とすることで、

上記相違点2は克服されて、本件発明26に到達する。

##### イ 相違点克服の容易想到性

###### (ア) [相違点1]について

前記[3.4]でした、本件発明16と甲1発明の相違点についての容

易想到性の判断と同様であり、上記相違点1を克服することは、当業者が容易に想到し得ることである。

(イ) [相違点2]について

本件発明26でいう「ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」は、『ビデオ記録媒体に記録された番組のディレクトリ』と解されることは、前記【第4-1】(明細書の記載不備)の[2.3]アのとおりである。

(イ-1) 甲2号証(特開平2-81385号公報)記載の技術

前記[2.2](K2.1)~(K2.11)によれば、甲第2号証には、下記の技術(思想)(以下、「甲2技術」という)が記載されている。

記(甲2技術)

番組検索のための諸データの設定作業の手間を省き、検索の操作性、信頼性を高め、また、番組予約の信頼性の高い「磁気記録再生装置」を提供することを技術的課題・目的とし(K2.2)(K2.11)、

概要構成を請求項1(K2.1)の磁気記録再生装置とし、前記(K2.3)の作用をなすようにし、

具体的には、

マイコン22は予約日時設定部26に設定されている予約時刻と実際の時刻(実時刻)とを読み取り、予約時刻と実時刻とが一致すると、チューナ3がこの番組のチャンネル番号を選択するように設定し、放送TV信号の付加信号の内容である番組名、チャンネル番号、放送日時、オフセット時間(放送予定時刻と実放送時刻との時間差)を読み取り、オフセット時間が零と判定されると、記憶部28(第1図)に、番組名、チャンネル番号、放送日時、録画時間(放送開始時刻と放送終了時刻とから求められる)を付加データとして記憶するとともに、インデックス(A, B, ...)及びインデックスに対応するコード番号(0, 1, ...)も付加して記憶し(第2図、(K2.9)(K2.10)(K2.4)(K2.5))、

マイコン22は録画処理部7(第1図を作動させてビデオテープ9への番組の録画を開始させ、これとともに、テープの各記録領域には、この記録領域に記録されている番組に対するコード番号(0, 1, ...)を上位桁とし、ビデオテープ9に記録されている全ての第2図に示すコード番号を下位桁とする2桁の16進数16進数2桁の記録コード{(K2.6)}の記録を行なわせ(K2.10)、

録画後の番組検索再生時において、マイコン122は、指定されたインデックスAに対するコード番号「1」を記憶部28から読み出すとともに、ビデオテープ9を早送りもしくは巻戻しし、録再ヘッド19によって再生され

る記録コード上位桁と記憶部28からのコード番号とを比較し、両者が一致するまで検索を行ってビデオテープ9での希望番組の頭出しを行ない、しかる後、この番組の再生動作に移行できる {(K2.7)(K2.8)} ようにする技術思想。

#### (イ-2) 容易想到性

上記「甲2技術」の課題・目的は、本件発明26が、”仮想テープディレクトリ”（番組のディレクトリ）を設けた課題・目的（本件明細書段落0036～41）と本質的に変わることなく、

甲2技術における記憶部28の記憶内容である「コード番号、インデックス、番組名、チャンネル番号、放送日時、録画時間」の「コード番号」及びこれに対応する「インデックス」は、テープに記録されたその「番組名」の番組の記録位置を示すものといえるから、本件発明26でいう「番組タイトルと記録位置を含む、ビデオ記録媒体に記録された番組ディレクトリ」に相当するものということができ、

また、甲2技術は、番組を記録する度に記憶部28に「番組名」（タイトル）が追加され、また、「インデックス」に対応する「コード番号」がテープの記録位置に記録されるるのであるから、上記相違点2に係る本件発明26の「タイトルが前記のディレクトリに加えられる」および「インデックスを付ける」ものである。

したがって、甲第2号証に接した当業者は、甲2技術と同様の技術的課題認識の下、甲1発明においても、上記甲2技術を導入しようと容易に想起し得るものである。

そして、このとき（甲1発明に甲2技術を導入するとき、）、「前記のディレクトリ」に加えられる「タイトル」を、「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからの」タイトルとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。

なぜなら、

甲1発明は、テレビ放送番組のスケジュールのデータ（番組データ）が予め提供されていることを前提とするものであるのに対して、

甲2技術は、そうではなく、番組の放送テレビ信号にその番組の番組名、チャンネル、放送日時等の付加データ（番組データ）が重畳されていることを前提とするものであり、それが故にその付加データから番組名等を取得するものであるところ、

甲1発明では、そのような甲2技術の前提が必ずしも成立するものとはいえない、そのような付加データが利用できるともいえないものである一方、

既に、FDのデータファイルに、テレビ放送番組のスケジュールデータとしてタイトル（番組名）等の番組データが提供されており、そこから、テレビジョン番組リストの中の一つが記録するために選択され、その選択された

テレビジョン番組リストに対応する「タイトル」、チャンネル、開始時間等の番組データが、既に特定でき活用できる状態にあるのであるから、

「前記のディレクトリ」に加えられる「タイトル」を、その「タイトル」、すなわち、「前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータファイルからの」タイトルとすることはごく自然であって、何ら困難性は認められない、

以上によれば、上記相違点2の克服も、当業者にとって容易に想到し得ることである。

#### (ウ) まとめ（容易想到性）

上記相違点1および相違点2の克服は、前記のとおりいずれも容易想到であるところ、上記相違点1および相違点2を共に克服することも、当業者が容易に想到し得ることである。。

また、本件発明26の効果も、甲第1号証、甲第2号証、および周知技術から当業者が予測し得ることである。

#### ウ まとめ（進歩性欠如）

以上のとおりであるから、本件発明26は、甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された発明、および周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

#### [4.4] 無効判断（本件発明26）

以上のとおりであるから、本件発明26に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであって、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

#### 【第4-3】無効理由2-2（分割不適法、出願日不遡及を前提とする進歩性欠如）について

##### [1] 本件出願の出願日（分割の適法性）について

###### ア 請求人の主張（分割要件違反）

本件出願に係る分割の適法性および本件出願日についての請求人の主張は、本件特許の分割に係る原出願（特願平3-516691号）の出願当初の明細書又は図面（以下、「原出願当初明細書」ともいう。甲第4号証参照）と、本件特許明細書又は図面とを比較し、

本件特許発明16の構成要件A及び本件特許発明26の構成要件a中に記載された「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」は、「原出願当初明細書」に記載されてお

らず、本件特許発明16および18は、原出願に包含される発明ではない。

したがって、本件出願は、特許法第44条に規定する要件を満たしておらず、本件出願に係る分割は不適法であるから、本件の出願日は、現実の出願日の平成12年10月20日になる、というものである。

イ 本件特許発明16、26の構成要件A, aのうちの、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（以下、「特定事項Z後半」という）が、「原出願当初明細書」に記載されているか、について

#### 〈結論〉

構成要件A, aのうちの、「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（特定事項Z後半）は、「原出願当初明細書」に記載されている、とは言えない。

#### 〈理由〉

(ア) 「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」の意味

構成要件A, aの「複数のテレビジョン番組リストに対応し、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（特定事項Z）は、【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）の[1.1]で既に検討したように上記「記b」のとおり、要件Z1, 要件Z2を満たすデータファイルをいうものと解釈されることから、

その後半部である「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（特定事項Z後半）は、要件Z2を満たすデータファイルをいうと解される（以下に再掲）ところ、

後半部である「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」（特定事項Z後半）は、

以下にみるように、「原出願当初明細書」に記載されていない。

要件Z2：タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいる態様が、テレビジョン番組リスト毎にそれらタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様である、そのような論理構造を有するデータファイル。

#### (イ) 「原出願当初明細書」の特許請求の範囲の記載

特許請求の範囲（請求項1～113、甲4号証2頁～5頁）は、本件特許明細書のそれと大きく異なっており両者の請求項間に明確な対応はなく、そこには、「データファイル」なる用語も、一切記載されておらず、上記要件Z2を伺わせる記載もなく、上記「特定事項Z後半」は記載されていない。

(ウ) 「原出願当初明細書」のうちの特許請求の範囲以外の記載（甲第4号証公報において、「明細書」として記載された6頁～11頁）  
「原出願当初明細書」のうちの特許請求の範囲以外の記載は、甲第4号証における、以下の(1)～(6)の部分、すなわち、

## (1) 「明細書」

「テレビジョンスケジュールシステムのユーザーインターフェース」

（6頁左上欄1行～同頁左上欄2行）、

## (2) 「発明の背景」として記載された部分

（6頁左上欄3行～同頁左下欄8行）、

## (3) 「発明の要約」として記載された部分

「発明の要約」

従って、本発明の目的は、テレビジョンスケジュール情報・・・

・・・（中略）・・・

・・・存在しない場合、第二の利用可能なチャンネル数が追尾される。

」

（6頁左下欄9行～7頁左上欄14行）

## (4) 「本発明の上記目的、関連目的、利点及び特徴は、本発明の以下より詳細な説明を図面と共に参照した後、当業者にとってより容易に理解できよう。」（7頁左上欄15行～16行）

## (5) 「図面の簡単な説明」として記載された部分、

「図面の簡単な説明」

図1-3は、・・・

・・・（中略）・・・

図22は、本発明によるテレビジョンスケジュールシステムのブロック図である。」（7頁左上欄17行～同頁右上欄9行）

## (6) 大部分である「発明の詳細な説明」として記載された部分

（7頁右上欄10行～11頁末行）

からなる。

ここで、上記(2)(4)(6)は、本件特許明細書の【発明の詳細な説明】と実質的に同一内容（参照番号の修正などの形式的な修正を除く）の記載である。

。

（上記(2)は、特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落0001～0007と、

上記(4)は、特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落0010と、

上記(6)は、特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落0011～0084【発明の実施の形態】と、実質的に同一内容である。

すなわち、本件特許明細書の【発明の詳細な説明】のうち、

段落0008及び段落0009を除く記載内容については、甲4号証に記載されている。）

そうすると、上記要件Z2の意味に解される、上記「特定事項Z後半」（「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイル」）が、特許明細書の【発明の詳細な説明】のこれら段落0001～0007、段落0010、段落0011～0084に記載されているといえないことは、【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）の〔1.1〕のイ（イ）（ウ-2）（ウ-3）の判断において、理由を付して既に示した通りであるから、上記「特定事項Z後半」は、「原出願当初明細書」の上記(2)(4)(6)にも記載されているとはいえない。

また、「原出願当初明細書」の上記(1)(3)(5)にも、上記「特定事項Z後半」は記載されていると認めることはできない。

以上のことから、「原出願当初明細書」のうちの特許請求の範囲以外の記載部分にも、上記「特定事項Z後半」は記載されていない。

なお、要件Z1については、特許明細書の【発明の詳細な説明】の【発明の実施の形態】である段落0011～0084に記載されているといえることは、

【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）の〔1.1〕のイ（イ）（ウ）で既に判断した通りであり、したがって、この点については、「原出願当初明細書」に記載されているといえる。

本件特許明細書の段落番号と甲4号証の記載部分との対応関係を下記に示しておく。

記（特許明細書の段落番号と、甲4号証の記載部分との対応関係）

(特許明細書) (甲4号証の記載部分)

――以下、部分(2)――――――――

[発明の属する技術分野]

段落0001 6頁左上欄4行～13行

[従来の技術]

段落0002 6頁左上欄14行～19行

段落0003 6頁左上欄20行～右上欄1行

段落0004 6頁右上欄2行～右上欄9行

段落0005 6頁右上欄10行～右上欄16行

段落0006 6頁右上欄17行～右上欄27行

段落0007 6頁右上欄28行～左下欄8行

――以下、対応部分無し――――――

[発明が解決しようとする課題]

段落0008 対応箇所はない。

[課題を解決するための手段]

段落0009 対応箇所はない。

――以下、部分(4)――――――――

段落0010 7頁左上欄15行～16行  
――以下、部分(6)――――――――

[発明の実施の形態] (以下、「発明の詳細な説明」としての記載部分)

段落0011 7頁右上欄10行～23行  
段落0012 7頁右上欄24行～27行  
段落0013 7頁右上欄28行～左下欄7行  
段落0014 7頁左下欄8行～左下欄13行  
段落0015 7頁左下欄14行～左下欄22行  
段落0016 7頁左下欄23行～右下欄1行  
段落0017 7頁右下欄2行～右下欄6行  
段落0018 7頁右下欄7行～右下欄11行  
段落0019 7頁右下欄12行～右下欄21行  
段落0020 7頁右下欄22行～8頁左上欄5行  
段落0021 8頁左上欄6行～左上欄12行  
段落0022 8頁左上欄13行～左上欄17行  
段落0023 8頁左上欄18行～左上欄28行  
段落0024 8頁左上欄29行～右上欄8行  
段落0025 8頁右上欄9行～右上欄13行  
段落0026 8頁右上欄14行～右上欄20行  
段落0027 8頁右上欄21行～右上欄28行  
段落0028 8頁右上欄29行～左下欄4行  
段落0029 8頁左下欄5行～左下欄8行  
段落0030 8頁左下欄9行～左下欄17行  
段落0031 8頁左下欄18行～左下欄22行  
段落0032 8頁左下欄23行～左下欄26行  
段落0033 8頁左下欄27行～右下欄5行  
段落0034 8頁右下欄6行～右下欄20行  
段落0035 8頁右下欄21行～右下欄26行  
段落0036 8頁右下欄27行～9頁左上欄7行  
段落0037 9頁左上欄8行～9頁左上欄12行  
段落0038 9頁左上欄13行～9頁左上欄22行  
段落0039 9頁左上欄23行～9頁左上欄27行  
段落0040 9頁左上欄28行～9頁右上欄5行  
段落0041 9頁右上欄6行～9頁右上欄12行  
段落0042 9頁右上欄13行～9頁右上欄17行  
段落0043 9頁右上欄18行～9頁右上欄22行  
段落0044 9頁右上欄23行～9頁右上欄28行  
段落0045 9頁右上欄29行～9頁左下欄3行  
段落0046 9頁左下欄4行～9頁左下欄12行

段落0047 9 頁左下欄 1 3 行～ 9 頁左下欄 1 6 行  
段落0048 9 頁左下欄 1 7 行～ 9 頁左下欄 2 4 行  
段落0049 9 頁左下欄 2 5 行～ 9 頁左下欄 2 7 行  
段落0050 9 頁左下欄 2 8 行～ 9 頁右下欄 7 行  
段落0051 9 頁右下欄 8 行～ 9 頁右下欄 1 1 行  
段落0052 9 頁右下欄 1 2 行～ 9 頁右下欄 2 2 行  
段落0053 9 頁右下欄 2 3 行～ 1 0 頁左上欄 8 行  
段落0054 1 0 頁左上欄 9 行～ 1 0 頁左上欄 1 4 行  
段落0055 1 0 頁左上欄 1 5 行～ 1 0 頁左上欄 2 1 行  
段落0056 1 0 頁左上欄 2 2 行～ 1 0 頁左上欄 2 7 行  
段落0057 1 0 頁左上欄 2 8 行～ 1 0 頁右上欄 3 行  
段落0058 1 0 頁右上欄 4 行～ 1 0 頁右上欄 1 0 行  
段落0059 1 0 頁右上欄 1 1 行～ 1 0 頁右上欄 1 3 行  
段落0060 1 0 頁右上欄 1 4 行～ 1 0 頁右上欄 1 6 行  
段落0061 1 0 頁右上欄 1 7 行～ 1 0 頁右上欄 1 9 行  
段落0062 1 0 頁右上欄 2 0 行～ 1 0 頁右上欄 2 3 行  
段落0063 1 0 頁右上欄 2 4 行～ 1 0 頁右上欄 2 5 行  
段落0064 1 0 頁右上欄 2 6 行～ 1 0 頁右上欄 2 8 行  
段落0065 1 0 頁右上欄 2 9 行～ 1 0 頁左下欄 6 行  
段落0066 1 0 頁左下欄 7 行～ 1 0 頁左下欄 1 6 行  
段落0067 1 0 頁左下欄 1 7 行～ 1 0 頁左下欄 2 3 行  
段落0068 1 0 頁左下欄 2 4 行～ 1 0 頁左下欄 2 7 行  
段落0069 1 0 頁左下欄 2 8 行～ 1 0 頁右下欄 4 行  
段落0070 1 0 頁右下欄 5 行～ 1 0 頁右下欄 9 行  
段落0071 1 0 頁右下欄 1 0 行～ 1 0 頁右下欄 2 2 行  
段落0072 1 0 頁右下欄 2 3 行～ 1 1 頁左上欄 7 行  
段落0073 1 1 頁左上欄 8 行～ 1 1 頁左上欄 1 4 行  
段落0074 1 1 頁左上欄 1 5 行～ 1 1 頁左上欄 2 0 行  
段落0075 1 1 頁左上欄 2 1 行～ 1 1 頁左上欄 2 5 行  
段落0076 1 1 頁左上欄 2 6 行～ 1 1 頁右上欄 1 行  
段落0077 1 1 頁右上欄 2 行～ 1 1 頁右上欄 1 0 行  
段落0078 1 1 頁右上欄 1 1 行～ 1 1 頁右上欄 2 1 行  
段落0079 1 1 頁右上欄 2 2 行～ 1 1 頁左下欄 2 行  
段落0080 1 1 頁左下欄 3 行～ 1 1 頁左下欄 1 0 行  
段落0081 1 1 頁左下欄 1 1 行～ 1 1 頁左下欄 1 6 行  
段落0082 1 1 頁左下欄 1 7 行～ 1 1 頁左下欄 2 7 行  
段落0083 1 1 頁左下欄 2 8 行～ 1 1 頁右下欄 3 行  
段落0084 1 1 頁右下欄 4 行～ 1 1 頁右下欄 1 6 行

## ウ 本件出願の出願日

### (ア) 本件出願の手続きの経緯概要

原出願：特願平3-516691号

(優先日 平成 2年 9月10日 )

出願 平成 3年 9月10日

(原出願の公表公報発行 平成 6年 5月12日)

：甲第4号証：特表平6-504165号公報 )

本件（分割）出願 平成12年10月20日

拒絶理由通知 平成15年 3月24日

意見書提出 平成15年 9月24日

手続補正 平成15年 9月24日

設定登録 平成16年 9月24日

### (イ) 分割／手続補正の適法性

本件（分割）出願の設定登録に至る手続の概要は上記のとおりであって、本件発明16および本件発明26は、平成15年9月24日手続補正により手続補正されたものであるところ、

「原出願当初明細書」に記載されていないと判断した上記「特定事項Z」は、本件（分割）出願当初に既にその記載がありそれが上記手続補正で削除されず残っているのか（前者）、

または、本件（分割）出願当初にはその記載がなく上記手続補正で新たに導入された事項であるか（後者）、のいずれかであるといえ、

前者の場合、本件（分割）出願時点において分割要件を満たさずこの分割違反が治癒しない今まで特許された場合であるから、本件出願日は現実の出願日である平成12年10月20日となり、本件については、平成6年（法律116）改正特許法が適用されることになるのに対して、

後者の場合、本件（分割）出願当初に、他に「原出願当初明細書」に記載されていない事項が存在しないのであれば、出願日は、平成3年9月10日とみなされるべきであり、上記手続補正に対しては、平成5年改正前特許法が適用されて、同平成5年改正前特許法の第40条の規定により要旨を変更するものと設定登録後に認められたものに該当し、本件出願日は上記手続補正をした日である平成15年9月24日と判断されることになる。

### (ウ) まとめ（本件出願の出願日）

以上のことから、本件出願が上記（イ）のいずれの場合に該当するかはともかく、本件出願の出願日は、原出願の出願日である平成3年9月10日まで遡及することはなく、平成12年10月20日か平成15年9月24日のいずれかであり、早くとも平成12年10月20日と判断される。

[2] 出願日不遡及を前提とする進歩性欠如について

[2.0] 甲第4号証の公知性

請求人の主張は、本件発明16および26は、甲第4号証および甲第2号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものであるところ、本件出願日は、前記のとおり、平成12年10月20日か平成15年9月24日のいずれかであるから、甲第4号証 {原出願の公表公報（平成6年5月12日公表）} は、本件出願日前において頒布された刊行物と認められる。

[2.1] 本件発明16について（進歩性欠如）

本件発明16の認定については、【第4-2】無効理由2-1（新規性欠如・進歩性欠如）の[1]を援用する。

ア 甲4号証に記載された発明（以下、「甲4発明」ともいう。）との対応関係、一致点、相違点

前記のように、甲4号証の前記(2)(4)(6)の部分と、本件明細書の【発明の詳細な説明】の段落0008と段落0009以外の部分は、実質的に記載されている事項は同一内容であるところ、

前記【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）の検討結果を踏まえれば、本件明細書の【発明の詳細な説明】の段落0008と段落0009以外の部分には、

本件発明16の構成要件のうちの、

- (i) 前記「特定事項Z後半」、すなわち、構成要件Aのうちの「テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネルそして開始時間を持たせたデータファイル」（上記要件Z2対応事項）
- (ii) 構成要件E、すなわち、「記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために前記の記録するための選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ」

は記載されておらず、これらを除く構成については記載されていると認められるのであるから、

甲4号証の前記(2)(4)(6)の部分にも、本件発明16の構成要件のうちの

、上記(i)「特定事項Z後半」、(ii)構成要件Eの何れも記載されていないが、これらを除く構成については記載されていると認めることができる。

そして、甲4号証の残る前記(1)(3)(5)の部分にも、上記(i)「特定事項Z後半」、(ii)構成要件Eの何れも記載されていない。

以上によれば、本件発明16と甲4発明との一致点、相違点は次のとおりということができる。

#### [一致点]

複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルをメモリに記憶するステップ、構成要件B、構成要件C、構成要件D、構成要件F

#### [相違点1]

本件発明16では、

データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる様様であるのに対して、

甲4発明では

データファイルの論理構造は不明である点

#### [相違点2]

本件発明16では、

E) 記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するるために前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストのデータを前記のデータファイルからVCRまたはその他の記録装置に転送するステップを備えるのに対して、

甲4発明では

そのようなステップを備えていな点

甲4号証の発明において、上記【相違点2】に係る上記構成要件Eに関連する構成は、

記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組をVCRまたはその他の記録装置に記録するするために「パワーオン及び記録コマンド」をVCRまたはその他の記録装置に転送するステップ、または、

番組記録後の番組再生時における番組サーチの便宜を図る上で、番組記録開始後に、「番組タイトル」をテープのデータ（コントロールトラック）チャンネルに記録（NVメモリにも記録する）しておき、テープの初めてのロード時のNVメモリに記憶されているディレクトリとの突き合わせ等のため、テレビジョン番組リストのデータ（番組のタイトル）をVCRに転送するステップ、

であって、いずれも構成要件Eとは異なるものであることは前記（【第4-1】無効理由1の[1.5]エ）のとおりである。

#### イ 相違点についての判断

##### イ1 相違点2についての判断

(ア) 甲2号証（特開平2-81385号公報）

甲第2号証には、【第4-2】無効理由2-1（新規性欠如・進歩性欠如）の[4.3]（イ-1）、記（甲2技術）で前記した「甲2技術」が記載されている。

（イ）構成要件Eが記載されているというためには、【第4-1】無効理由1（明細書の記載不備）[1.5]エの（ア）に記載した、前記の要件(i)～(iii)がいえなければならず、その要件(ii)は、

転送元は「前記のデータファイル」、つまり、構成要件Aの「データファイル」であって、「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイル」であって、「VCRまたはその他の記録装置」に含まれないものであること、

であるところ、

甲2発明（甲2技術）のものは、全体を「磁気記録再生装置」とするものであり、これに内蔵されるマイコン22が、予約日時設定部26に設定されている予約時刻と実時刻との一致判定も、その結果に基づく付加信号から番組名、チャンネル番号、放送日時、オフセット時間を記憶部28へ記憶することも、番組記録の実行の制御も行うもので、

「テレビジョン番組リスト」に対応するデータである、番組名、チャンネル番号、放送日時等のデータは、（VCRまたはその他の記録装置以外のものである）「その中から一つを選択する複数のテレビジョン番組リストを含んでいるデータファイル」から「VCRまたはその他の記録装置」に転送するものではなく、転送元も転送先も上記要件(ii)と異なる。

つまり、上記相違点2に係る本件発明16の構成要件Eは、甲2号証には記載されていない。

また、甲2号証には、上記構成要件Eに至らしめる示唆はもちろん同構成

要件Eに至る動機付けとなるに足る技術的課題も何ら見いだすことはできない。

(ウ) まとめ（相違点2についての判断）

以上のとおりであるから、甲第2号証に基づいて本件発明26と甲4発明との上記相違点2を克服することは当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

イ2 相違点2の克服が容易想到といえない以上、相違点1について検討するまでもなく、上記相違点の克服は困難である。

よって、本件発明16は、甲4発明に甲第2号証記載の発明を適用して当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

ウ まとめ（進歩性欠如についての判断）

上記のとおり、本件発明16は、甲4発明に甲第2号証記載の発明を適用して当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

また、甲2号証記載の発明を主引用発明として、これに甲4号証記載の発明を組み合わせても本件発明16に至らず、本件発明16が、当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

以上によれば、本件発明16は、甲4号証記載の発明および甲2号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、とすることはできない。

[2.2] 本件発明26について（進歩性欠如）

本件発明26の認定については、【第4-2】無効理由2-1（新規性欠如・進歩性欠如）の[1]を援用する。

ア 甲4号証に記載された発明（甲4発明）

との対応関係、一致点、相違点

前記「[2.1]ア」でした本件発明16と甲4発明との対応関係を踏まえれば、本件発明26と甲4発明との一致点、相違点は次のとおりということができる。

[一致点]

複数のテレビジョン番組リストに対応し、タイトル、チャンネルそして開始時間を含んでいるデータファイルが記憶される電子メモリ、構成要件b、

構成要件 c、  
構成要件 d、  
構成要件 f、  
構成要件 g

## [相違点 1]

本件発明 2 6 では、

データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、チャンネル、開始時間を含んでいる態様であるのに対して、

甲 4 発明では

データファイルの論理構造が、テレビジョン番組リスト毎にタイトル、開始時間を含んでいる態様ではあるものの、チャンネルについては同じチャンネルの複数の番組について共通する 1 つのデータをもつ態様である点

## [相違点 2]

本件発明 2 6 では、

e) 記録するために選択されたテレビジョン番組リストに対応するデータをデータファイルから VCR またはその他の記録装置の記録スタックに転送し、VCR またはその他の記録装置が前記の記録するために選択されたテレビジョン番組リストが示している番組を記録する手段を備えるのに対して、

甲 4 発明では

そのようなステップを備えていな点

## イ 相違点 2 についての判断

(ア) 甲 2 号証 (特開平 2-81385 号公報)

甲第 2 号証には、【第 4-2】無効理由 2-1 (新規性欠如・進歩性欠如) の [4.3] (イ-1)、記 (甲 2 技術) で前記した「甲 2 技術」が記載されている。

(イ) 構成要件 e が記載されているというためには、【第 4-1】無効理由 1 (明細書の記載不備) [2.5] ウの (イ) に記載したとおり、前記の要件(i')～(iii')がいえなければならず、その要件(ii')は、要件(ii)の転送先「VCR またはその他の記録装置」をさらに具体的に「VCR またはその他の記録装置の記録スタック」とし、そこで転送されたデータを保持し、(保持されたデータを用いて) 転送の後に番組を記録することを、追加限定しているものであるところ、

甲第2号証は、要件(ii)を満たさず構成要件Eが記載されているとはいえないのであるから、要件(ii')も満たさず、構成要件eも記載されていないことは明らかである。

また、甲2号証には、上記構成要件eに至らしめる示唆はもちろん同構成要件eに至る動機付けとなるに足る技術的課題も何ら見いだすことはできない。

#### (ウ)まとめ（相違点2についての判断）

以上のとおりであるから、甲2号証に基づいて本件発明26と甲4発明との上記相違点2を克服することは当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

#### ウ まとめ（進歩性欠如についての判断）

また、甲2号証記載の発明を主引用発明として、これに甲4号証記載の発明を組み合わせても本件発明26に至らず、本件発明26が、当業者が容易に想到し得ることである、とはいえない。

以上によれば、本件発明26は、甲4号証記載の発明および甲2号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、とすることはできない。

#### [3] 無効判断（無効理由2-2）

以上のとおり、本件発明16および本件発明26は、いずれも、甲4号証記載の発明および甲2号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、とすることはできない。

したがって、本件発明16および本件発明26のいずれに係る特許も、上記無効理由2-2によっては、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから同法第123条第1項第2号に該当し無効とすべきものである、とすることはできない。

#### 【第4-4】無効理由3（特許法第29条第1項柱書）について

構成要件C（本件発明16）の「記録するためビデオ記録媒体を装填する」ことは、人の精神活動により行う人の行為ではあるが、その行為自体、自然法則を利用した行為であることは明らかである。

また、構成要件D（本件発明16）、構成要件d（本件発明26）の「複数のテレビジョン番組リストの中の一つを選択する」ことは、「表示された複数のテレビジョン番組リスト」の中から、人の精神活動により選択した対象を人が確定させる（リモコンのボタンを押すなど）行為をいうものであるが、その行為自体、自然法則を利用した行為であることは明らかである。

そして、本件発明16も本件発明26も、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であることも明らかである。

以上、本件発明16および本件発明26は、いずれも、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないから特許法第29条第1項柱書の規定により特許を受けることができない、とすることはできない。

#### 〈請求人の主張について〉

請求人は、上記構成要件C、D、dの上記3つの「・・・する」ことは、いずれも、人間の精神活動及びそれに基づく行為を発明の構成として規定するものであるから、自然法則を利用した発明といえない構成であり、そのような構成を含む本件発明16、26は、いずれも、自然法則を利用した発明といえない、と主張する。

この主張は、

前提1：構成要件C、D、dの上記3つの「・・・する」ことは人間の精神活動及びそれに基づく行為であるから、自然法則を利用した構成ではないこと、

前提2：人間の精神活動及びそれに基づく行為を一部に含む発明は、自然法則を利用した発明ではないこと、

を前提とする主張であるが、そもそも、以下に示すように、その前提が妥当ではなく、採用できない。

#### 前提1について

構成要件C、D、dの上記3つの「・・・する」ことが人の精神活動そのものでないことは明らかであるし、これらの行為が、自然法則を利用した行為であることは前記のとおりである。、

また、人の精神活動に基づく人の行為であっても、自然法則に基づく行為は普通に存在し、特許法はそのような行為を排除するものではない。（人の精神活動に基づく）人の行為はすべからく自然法則を利用するものではないとする点においても、上記前提1はその根拠がない。

#### 前提2について

さらに、自然法則を利用してない事項がその一部に含まれるからといって、その発明は自然法則を利用してないといえるものでもなく、全体として自然法則を利用しているといえる発明であれば、「自然法則を利用した技術思想の創作」といい得るものである。上記前提2も、その根拠がない。

#### 〈無効判断〉

以上のとおり、本件発明16および本件発明26に係る特許は特許法第29条第1項柱書の規定に違反してなされたものであるから同法第123条第1項第2号に該当し無効とすべきものである、とすることはできない。

## 【第5】むすび

以上のとおり、本件発明16及び本件発明26に係る特許は、特許法第36条第4項および同法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり（【第4-1】[3]）、

また、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである（【第4-2】[3.5] [4.4]）。

したがって、請求項16及び請求項26に係る発明に係る特許は、いずれも、特許法第123条第1項第2号および第4号に該当し、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61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

平成21年 6月10日

審判長	特許序審判官	乾 雅浩
	特許序審判官	奥村 元宏
	特許序審判官	小池 正彦

(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] P1123, 121-Z (H04N)

536

537

---

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21年 6月10日 審判書記官 木村 勝美

