

平成18年(行ケ)第10511号 審決取消請求事件

平成19年9月27日判決言渡,平成19年8月23日口頭弁論終結

判 決

原 告 スターコラボレーション株式会社
訴訟代理人弁理士 鈴木正剛,村松義人,佐野良太,石田由紀
被 告 特許庁長官 肥塚雅博
指 定 代 理 人 成瀬博之,赤川誠一,井関守三,小池正彦,森山啓

主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

「特許庁が不服2004-117号事件について平成18年10月2日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

本件は,原告が,名称を「デジタルコンテンツの配信方法,配信装置,再生装置,コンピュータプログラム」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受け,これを不服として審判請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がなされたため,同審決の取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願(甲第1号証)

出願人：スターコラボレーション株式会社（原告）

発明の名称：「デジタルコンテンツの配信方法，配信装置，再生装置，コンピュータプログラム」

出願番号：特願 2 0 0 1 - 2 3 9 9 7 4 号

出願日：平成 1 3 年 8 月 7 日

(2) 本件手続

手続補正日：平成 1 5 年 8 月 6 日（甲第 2 号証）

拒絶理由通知日：平成 1 5 年 9 月 2 日（同年 8 月 2 5 日付け。乙第 1 号証）

手続補正日：平成 1 5 年 1 1 月 4 日

拒絶査定日：平成 1 5 年 1 1 月 2 5 日（乙第 4 号証）

審判請求日：平成 1 6 年 1 月 5 日（不服 2 0 0 4 - 1 1 7 号）

手続補正日：平成 1 6 年 2 月 3 日（甲第 3 号証）

審決日：平成 1 8 年 1 0 月 2 日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成 1 8 年 1 0 月 1 7 日

2 本願発明の要旨

審決が対象としたのは，平成 1 6 年 2 月 3 日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項 1 に記載された発明（以下「本願発明」という。なお請求項の数は 2 3 個である。）であり，その発明の要旨は，以下のとおりである。

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

前記配信装置が，それぞれ前記タイムテーブルにおける一つの時間帯で再生可能な複数種類のデジタルコンテンツを，順序性のルール，地域性のルール，天候のル

ール，あるいはこれらの組合せを適用した，コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集するとともに，編集された前記複数種類のデジタルコンテンツと，前記受信装置に前記編集された複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを前記再生ルールに基づいて選択させ，選択されたデジタルコンテンツを再生させるための制御プログラムとを，前記一つの時間帯に一斉に放送することにより前記コンテンツ配信を行う段階と；

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

放送によるデジタルコンテンツの配信方法。」

3 審決の理由の要点

審決の理由は，要するに，本件特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明（平成16年2月3日付け手続補正後のもの。甲第3号証。以下，本件特許出願に関し，「明細書」又は「発明の詳細な説明」という場合には，上記補正後のものを指す。）の記載が，当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されておらず，特許法36条4項（平成14年法律第24号による改正前のもの。以下，同項につき同じ。）所定の要件を満たすものではないというものである。

審決の理由中，発明の詳細な説明の記載が，特許法36条4項所定の要件を満たすものではないとした判断に係る部分（請求項1の記載から把握できる事項，発明の詳細な説明の記載についての検討，請求人（原告）の主張に対する判断）は，以下のとおりである。

(1) 請求項1の記載から把握できる事項

「請求項1の記載からは，複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯

に一斉に配信すること，制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより，複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること，を発明を特定する事項として把握することができる。

したがって，発明の詳細な説明には，請求項１に記載された前記の発明特定事項を実現するために，制御プログラムの送信，受信，実行環境形成及び実行，並びに，複数種類のデジタルコンテンツの送信，受信，選択及び再生をどのように行っているのかが明確かつ十分に記載されていなければならない。」

(2) 発明の詳細な説明の記載についての検討

「明細書の段落【００２４】の記載『この制御プログラムとデジタルコンテンツとを多重化処理するコーディング部１４とをコンテンツ配信に関する機能として形成する。コーディング部１４に得られた多重化信号は，放送手段１５により放送される。』，段落【００２７】の記載『チューナ２０は，放送局１から放送された多重化信号を受信するものである。コンピュータは，そのＣＰＵが本発明のコンピュータプログラムを読み込んで実行することにより，多重化信号を分離するデコーディング部２１，…（中略）…とを形成する。』，段落【００３４】の記載『ＣＭコンテンツの配信は，放送タイムテーブルに従ってなされる。この放送タイムテーブルの一例を図２に示す。図２の例では，…（中略）…，放送タイムテーブルにおける一つの時間帯に，ＣＭコンテンツＡ，Ｂ，Ｃと制御プログラムとを一斉に配信している点で，図１２の例とは異なる。』，段落【００３６】の記載『まず，放送局１が，ＣＭコンテンツＡ，Ｂ，Ｃと制御プログラムとを多重化して放送する…（中略）…。受信装置２は，チューナ２０を通じて，放送された多重化信号を受信し，この多重化信号をデコーディング部２１で分離する。』，及び，タイムテーブルの例が記載された図２において，複数のコンテンツ（ＣＭ，番組）とプログラム（制御プログラム）とが同じ時間帯に配信されている態様からすると，請求項１に記載の『一斉に配信』とは，多重化による放送を意味している。そして，多重化による放送の技術常識からして，複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムは，同時並行的に配信され及び受信されるものと認められる。

一方，明細書の段落【００３６】の記載『…分離する。そして，ＣＭコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ

については、そのいずれかを選択できるようにし、制御プログラムについては、それが主制御部２２において起動実行されるように、主制御部２２に展開してプログラム実行環境が形成される。』からすると、受信した多重化信号がデコーディング部によりデジタルコンテンツと制御プログラムとに分離されると、複数種類のデジタルコンテンツは選択の対象となり、制御プログラムは、主制御部２２に展開され、これによりプログラム実行環境が形成されることとなる。明細書の段落【００３７】には、『制御プログラムが実行されると、…（中略）…視聴履歴を参照する（Ｓ２）。そして、この視聴履歴に基づいて一つのＣＭコンテンツを選択する。』と記載されているが、主制御部に展開された制御プログラムはどのタイミングで起動されるのか具体的に特定されていないから、どのようなタイミングで制御プログラムが実行され、デジタルコンテンツの選択及び再生がなされるのか不明である。しかしながら、プログラム制御に係る技術常識からすると、プログラムの受信が完了するまでは、プログラム実行環境の形成が完了せず、該プログラムを起動することができないから、制御プログラムは、該制御プログラムが完全に受信されるまでは起動されないと考えるのが自然である。すると、制御プログラムと同時並行して受信される複数種類のデジタルコンテンツは、制御プログラムが完全に受信されるまでは、選択可能な状態であるものの、制御プログラムが起動されるまでは、デジタルコンテンツを選択し再生することは不可能である。

つまり、ある時間帯において、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムが多重化された信号を受信すると、受信装置は、これを分離し、分離した制御プログラムを主制御部に展開することにより実行環境を形成するが、その形成期間中も、複数種類のデジタルコンテンツが選択可能な状態で分離され、入力されているが、実行環境の形成が完了するまでは、複数種類のデジタルコンテンツを選択することが不可能であるから、前記の選択可能な状態で入力される複数種類のデジタルコンテンツのうち、どのデジタルコンテンツを再生の対象とするのかを受信装置がどのように制御しているのか不明である。

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

い。」

(3) 請求人の主張に対する判断

「請求人は、平成16年2月3日の手続補正により補正された審判請求書の請求の理由において、次のように主張している。

・・・本願発明は、・・・ユーザに視聴させるデジタルコンテンツの種類を順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて変える、というものであり、『タイムラグ』の存在や『上記ステップを行っている間に何が表示されているか』等は、課題を解決するための技術的手段としては、直接的に関係の無い要素です。

.....

なお、請求人は、『タイムラグ』が発生する可能性を否定するものではありません。タイムラグが発生する可能性があることをもって、また、このタイムラグの扱いに関する記述が十分でないことをもって、コンテンツ提供者の意図を視聴者に伝えることができなくなり、特許を受けようとする発明ついでの実施が不可能になる、という判断は誤りであろうということを主張しているのです。』

当該主張によると、請求人は、タイムラグの発生の可能性を否定しておらず、かつ、当該主張は、タイムラグの発生及びタイムラグの間の処理が不明であることをもって発明の実施が不可能ということはできない、ということを趣旨としている。

まず、タイムラグが発生すること自体は、そもそも、発明の詳細な説明又は図面には記載されていない。

また、明細書の段落【0022】にあるように、本願は、時間依存編成タイプの配信方式、つまり、タイムテーブルに沿ってデジタルコンテンツを配信し、再生する方式を前提としているから、配信側からすると、デジタルコンテンツがタイムテーブルどおりに受信側で再生されること、逆に、受信側からすると、タイムテーブルどおりに所望のデジタルコンテンツを視聴できることが求められることは技術常識である。したがって、そもそも、受信したデジタルコンテンツの再生にタイムラグが発生することは、タイムテーブルどおりにコンテンツが再生されないことに等しいから、前記の技術常識に反し、時間依存編成タイプの配信方式の所期の目

的を実現しているとはいえない。また、タイムラグが発生したとしても、時間依存編成タイプの配信方式の所期の目的を実現しているという技術的な根拠は発明の詳細な説明には記載されておらず、かつ、請求人も何ら釈明を行っていない。

よって、タイムラグが発生することが、技術常識から自明ということもできない。

また、仮にタイムラグを許容すると、制御プログラムの実行環境の形成が完了するまでの時間、つまり、各時間帯の冒頭のしばらくの時間に何も再生されない（あるいは、いずれのデジタルコンテンツも選択されない）間隙が生じてしまい、視聴者が違和感を覚えることは自明であるから、そのような態様にどのような技術上の意義があるのか不明である。

つまり、発明の詳細な説明の記載には、時間依存編成タイプの配信方式としての配信方式を実現できるための構成が明確かつ十分には記載されていない。

また、当該主張において、請求人は、『本願発明は、上記（２－１）の＜どのようにして課題を解決しているか＞の欄で説明した技術的手段によって上記の課題を解決する、すなわち、ユーザに視聴させるデジタルコンテンツの種類を順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて変える、というものであり、『タイムラグ』の存在や『上記ステップを行っている間に何が表示されているか』等は、課題を解決するための技術的手段としては、直接的に関係の無い要素です。』と主張しているが、デジタルコンテンツを順序性、地域性、天候に応じて変えるためには、制御プログラムの実行が必須であることからして、制御プログラムを実行するためにタイムラグが発生するか否か、並びに、タイムラグが発生するとした場合に、該タイムラグの間に何が再生されるのか、及び、タイムラグが発生する態様の技術上の意義が、前記の課題を解決するために『直接的に関係の無い要素』ということとはできない。

よって、当該主張は、発明の詳細な説明の記載に基づいたものではないから採用することができない。

なお、請求人は、上記請求の理由において、次のようにも述べている。

『・・・拒絶査定備考には、記載不備が『例示』されています（平成１５年８月２５日起案の拒絶理由通知書も同様）。例示では、請求人（出願人）の具体的かつ適切な対応が困難であり、行政手続法第１４条の運用上、疑問が残ります。』

まず、行政手続法第1条第2項には、『処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。』と規定されており、実際、特許法第195条の3には『この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法（平成5年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。』と規定されているように、そもそも、特許出願の審査に関する手続は、行政手続法の適用から除外されており、特許出願の審査に関する手続は、特許法において規定され、当該規定により適正な手続が担保されている。

そこで、前記主張のうち、『行政手続法第14条』を『特許法』と置き換えてみて検討すると、特許法には、第50条に『審査官は、拒絶をしようとするべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見を提出する機会を与えなければならない。』と規定され、第52条に『査定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。』と規定されているが、平成15年8月25日付けの拒絶理由通知書及び同年11月25日付けの拒絶査定には、『例』という文言が使用されているものの、前記『2．原査定の拒絶理由（2）』で引用したように、不備の理由を具体的に挙げているから、本願が特許法第36条第4項の要件を満たしていない理由を具体的かつ明確に挙げており、出願人（請求人）が適切な対応をすることができるものであるので、単に『例』という文言のみをもって、特許法第50条又は第52条の規定に反した手続がなされているとはいえない。

よって、請求人の当該主張も採用することができない。」

第3 原告の主張（審決取消事由）の要点

1 取消事由1（本願発明の内容の認定の誤り）

(1) 審決は、本願発明の発明特定事項を誤って把握したことにより、明細書の発明の詳細な説明に、発明特定事項を実現するための明確かつ十分な記載がないとの誤った判断に至ったものである。

すなわち、本願発明の課題は、例えば広告コンテンツの場合に、広告主が描いたストーリー通りの順番にユーザが広告コンテンツを視聴すること（1例を挙げると、

ユーザに商品名を覚えてもらうための知名度向上用コンテンツ，商品内容を理解してもらうための理解度向上用コンテンツ，販売促進・店頭支援・誘因のための需要喚起用コンテンツを，この順に１度ずつ視聴すること）が望ましい場合が多いという事情，テレビショッピング番組用のコンテンツの場合，それを視聴するユーザが居住する地域やその地域における天候，気温といった，商品購入等の動機付けに影響を与える要因に配慮し，商品等の提供者の意図を十分に反映させた番組コンテンツの配信ができていないという事情，タイムテーブルのように予め定められた時間に依存してデジタルコンテンツの編成がなされる時間依存編成タイプの放送では，コンテンツ提供者の意図が伝わりやすいオンデマンドタイプの仕組みを採用できないという事情等を考慮して，デジタルコンテンツを，その提供元の意図を十分に反映したルールで再生できるようにする仕組みを提供することにある。つまり，順序性，地域性，天候，あるいはこれらの組合せに応じて，ユーザが視聴するデジタルコンテンツを変えたいというものである。

したがって，本願発明の特定事項の一部である「コンテンツ提供者が望む再生内容」とは，上記のＣＭコンテンツの視聴の順序，天候・気温に対応した販売商品の最適化等を意味するものである。

しかるに，本件特許出願に係る審査段階では，拒絶査定（乙第４号証）に，「複数のコンテンツを連続してユーザに提示するときに，コンテンツの提示のつなぎ目においてコンテンツが再生されない時間があるとユーザは不快感を覚えるため，コンテンツが再生されない提示のつなぎ目の時間をユーザが知覚できないくらいに十分短くしなければならない・・・広告コンテンツの頭切れがユーザに知覚されてしまえば，それは放送の技術分野において，広告主の意図をユーザに十分伝えることができたとは認められない。」などとされているとおり，「コンテンツ提供者が望む再生内容」が，ユーザが不快感を覚えないよう，広告コンテンツの頭切れがユーザに知覚されないようにすることという内容で把握されてしまった。そして，このような不適切な認定が，審決にも踏襲されたことは，審決が，「請求項１の記載から

は、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること、制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること、を発明を特定する事項として把握することができる。」と説示し、本願発明を把握する上で重要な「デジタルコンテンツを、・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」というような規定を除外して、本願発明の把握をしていることに照らして、明らかである。

そして、審決は、上記のとおり、本願発明を特定する事項の把握を誤った結果、「発明の詳細な説明には、請求項１に記載された前記の発明特定事項を実現するために、制御プログラムの送信、受信、実行環境形成及び実行、並びに、複数種類のデジタルコンテンツの送信、受信、選択及び再生をどのように行っているのかが明確かつ十分に記載されていないから」との誤った認定に至ったものであり、このように本願発明の内容の誤った認定を基礎とする判断が誤りであることは明らかである。

(2) 被告は、審決の上記「請求項１の記載からは、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること、制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること、を発明を特定する事項として把握することができる。」との説示は、実施可能ではないと判断される発明特定事項を抽出して把握したものに基づき、発明に含まれる複数の発明特定事項の中で、一つでも実施可能ではない発明特定事項があれば、当該発明は、全体として実施可能でないことになるから、結論において、実施可能ではないと判断される発明特定事項を抽出して把握することに何ら問題はないと主張するが、審決が、本願発明の課題と直接関係のない事項であるタイムラグや実行環境形成時の厳密なタイミング等を過度に重要視し、それらの事項が明細書に記載されていないから、本願発明は実施可能ではないとした判断は、本願発明の課題とその解決手段を正しく理解しないものであり、誤りである

ことは明らかである。

2 取消事由 2（技術事項の認定の誤り）

(1) 審決は、本願発明につき、「実行環境の形成が完了するまでは、複数種類のデジタルコンテンツを選択することが不可能であるから、前記の選択可能な状態で入力される複数種類のデジタルコンテンツのうち、どのデジタルコンテンツを再生の対象とするのかを受信装置がどのように制御しているのか不明である。よって、発明の詳細な説明には、制御プログラムの送信、受信、実行環境形成及び実行、並びに、複数種類のデジタルコンテンツの送信、受信、選択及び再生をどのように行っているのかについて明確かつ十分に記載されておらず、上記原査定で指摘した拒絶理由は解消していない。」と判断した。

しかしながら、一般に映像や音声を伴うデジタルコンテンツのファイルサイズは、再生時間が1分のものであっても50～280メガバイト程度になり、このようにファイルサイズの大きいデジタルコンテンツを配信するデジタル放送の場合、配信側では、デジタルコンテンツを複数の小さな塊に分割して伝送し（各塊は、圧縮される場合もある。）、各塊を受信した受信装置に逐次再生させる、ストリーミング伝送を行うのが一般的であるところ、受信装置においては、塊のファイルサイズが大きいほど（圧縮されている場合は圧縮率が高いほど）、受信から再生を開始するまでに何も再生されない時間（ブランク時間）が生じやすくなり、このブランク時間の長さは、受信装置の処理能力に依存するものの、デジタル放送番組を受信し得る受信装置であれば、長くとも、1～数秒程度で再生が可能であるのが一般的である。これに対し、プログラム（本願発明の制御プログラムを含む。）のファイルサイズは、ほとんどの場合、デジタルコンテンツよりも著しく小さく、本願発明の制御プログラムのようなものであれば、デジタルコンテンツを選択するための実行環境を形成するだけであるから、数10バイト～数kバイト以下で足り、受信された後に実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下であって、デジタルコ

コンテンツの再生開始時のブランク時間に比べて格段に短い。そして、本願発明のように、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツの最初の塊の受信が完了して再生可能になる前に、つまり、ブランク時間内に、制御プログラムによる実行環境は形成されているのである。

したがって、審決が問題とする実行環境の形成が完了するまでの時間帯では、受信装置は、実行環境の形成のための動作とともに、選択対象となる複数のデジタルコンテンツの受信を継続しているのであるから、その意味で、再生の対象となるデジタルコンテンツの選択の制御をしていないことはそのとおりであるが、審決の上記判断は、デジタルコンテンツと制御プログラムの受信に1分以上かかり（審決が引用する拒絶理由通知書（乙第1号証）には、「制御プログラムがすべて受信されたときには、対応するCM枠がすでに終了してしまっており、何も表示することができない。」との記載がある。）、しかも、実行環境を形成するときには、デジタルコンテンツは再生可能な状態で待機しているという誤った技術事項の理解が前提となっているといわざるを得ない。

(2) 審決における、上記のような技術事項の理解が誤っていることは、次のような、本件特許出願当時の技術水準に照らしても明らかである。

すなわち、映像、音声等に係る複数のデジタルコンテンツとプログラムとを多重化して受信装置に伝送し、受信装置側で当該デジタルコンテンツを迅速に、違和感を感じさせることなく再生し得る技術として、MPEG(Moving Picture Experts Group)の1規格であって、世界標準であるMPEG-4が存在するが、その規格であるBIFSは、複数のデジタルコンテンツとプログラムを多重化して伝送し、これらのデジタルコンテンツをプログラムによって同期をとりながら再生できるようにするものである。また、動画、音声、静止画、テキスト等とそれらを制御するスクリプト（プログラム言語）とを一まとめにして受信装置へ配信するものとして、米国Adobe社の「Flash」という規格も存在し、さらに、「JavaApplet」、「JavaScript」、「ActiveX」、

「SMIL」等のインターネットを前提とした多くの技術も存在する。そして、これらの技術は、いずれも本件特許出願当時の技術水準を表すものとして周知であった。

被告は、本願発明のデジタルコンテンツが、MPEG-4 等とどのような関係があるかについて、明細書の発明の詳細な説明に記載がない等と主張するが、これらの技術は、プログラムのファイルサイズが小さく、実行環境の形成に要する時間も短いから、受信装置がデジタルコンテンツを受信して再生が可能となるまでには、すでにプログラムが実行されていることが、本件特許出願当時の技術水準であったことを示すものである。

3 取消事由 3（発明の詳細な説明に記載された事項の認定の誤り及び法令適用の誤り）

審決は、請求人（原告）の主張に対する判断において、まず、「タイムラグが発生すること自体は、そもそも、発明の詳細な説明又は図面には記載されていない。」、「タイムラグが発生することが、技術常識から自明ということもできない。」との、タイムラグ（上記 2 の「ブランク時間」のことをいうものと解される。）が発生する可能性があることを否定するかのような説示をしておきながら、次いで、タイムラグの存在を仮定し、「仮にタイムラグを許容すると、制御プログラムの実行環境の形成が完了するまでの時間、つまり、各時間帯の冒頭のしばらくの時間に何も再生されない（あるいは、いずれのデジタルコンテンツも選択されない）間隙が生じてしまい、視聴者が違和感を覚えることは自明である」、「タイムラグが発生した場合に、該タイムラグの間に何が再生されるのか、及び、タイムラグが発生する態様の技術上の意義が、前記の課題を解決するために『直接的に関係の無い要素』ということとはできない。」と判断し、原告の主張を、「発明の詳細な説明の記載に基づいたものではないから採用することができない。」として排斥した。

しかしながら、「タイムラグ」は、元来、原告が問題としていなかったものであり、これを取り上げて、「受信装置は、広告コンテンツを再生する前に、少なくとも

も、(A) 制御プログラムを受信し、(B) 受信した制御プログラムを実行し、(C) 広告コンテンツの 1 つを選択するステップを全て行っておくことが必須と認められ、これらのステップの動作を開始してから広告コンテンツを再生するまでの間には、何らかのタイムラグが存在するものと認められる。しかし、・・・このタイムラグをどのように扱うのかが不明である。」としたのは、拒絶査定である。

そして、上記 2 のとおり、受信装置の処理能力によっては、タイムラグ（ブランク時間）が発生することは否定できないが、そのことは、上記 1 の本願発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項であり、かつ、技術常識上、そのタイムラグもユーザが視認できない程度の短い時間とすることが十分に可能であるから、タイムラグの間に何を表示させるかを論ずるようなことは無意味である。そして、特許法 36 条 4 項は、当業者にとって、明文の記載がなくとも読みとれるような明白な事項まで、発明の詳細な説明に記載することを求めるものではなく、当業者が、発明の詳細な説明の記載と特許出願時の技術水準とに基づいて発明を実施することができれば足りるものであり、また、発明の課題と直接関連のない付随的技術事項についての記載は省略しても差し支えないと解すべきであるところ、原告は、審判において、その趣旨を主張したものである。

したがって、このような原告の主張を排斥し、当業者にとって、明文の記載がなくとも読みとれるような明白な事項であり、かつ、付随的技術事項まで、発明の詳細な説明に記載することを要求する審決の上記判断は誤りである。

なお、被告は、実行環境の形成にかかる時間と、その間に何が表示されるかによって、選択したデジタルコンテンツの再生ができないというような発明として致命的な問題が生ずることになると主張するが、この主張は、本願発明につき被告が認定した内容によっても、「致命的な問題」が生じない場合があること、すなわち、実施可能な態様もあることを示唆するものであるところ、発明を実施する際に想定され得るすべての問題を解消し得る程度にまで、発明の詳細な説明に「明確かつ十分」な記載がなければ、発明の実施ができないと判断することは、出願人に過度の

開示要求をするものであって、不当である。

仮に、本願発明において、タイムラグが問題となるのであれば、それは、本願発明が実施されて初めて顕在化するものであるから、かかるタイムラグの問題を解消するための具体的技術を、本願発明とは別の発明として開示させるのが特許制度の本旨であり、本件特許出願に係る明細書にその点の明記がないから、本願発明が実施可能でないとする審決は、誤りである。

4 取消事由 4（不適切な行政上の手続）

(1) 本件特許出願に対する拒絶理由通知は、「以下の指摘は、明細書の記載要件を充たさない箇所の例示に過ぎず、全ての記載不備を特定しているわけではない点に留意されたい」としているところ、原告は、これに対し、手続補正書を提出したものの、記載不備をすべて解消できなかったとして、拒絶査定を受け、さらに、審判請求後に手続補正書（甲第3号証）を提出したが、審決は、これによっても、記載不備は解消されないと判断したものである。そして、審決は、上記拒絶理由通知につき、「拒絶理由通知書・・・には、『例』という文言が使用されているものの、・・・不備の理由を具体的に挙げているから、本願が特許法第36条第4項の要件を満たしていない理由を具体的かつ明確に挙げており、出願人（請求人）が適切な対応をすることができるものであるので、単に『例』という文言のみをもって、特許法第50条又は第52条の規定に反した手続がなされているとはいえない。」と判断した。

しかしながら、手続補正の要件が厳格である特許法において、記載不備、とりわけ特許法36条4項違反を理由とする拒絶理由通知をするときは、その理由の内容を、出願人がこれに対する対応を適切に行うのに必要な具体的レベルとしてなすべきであり、不備と判断した事項のいくつかを例示したのみでは、どの事項がどのような理由で不備であり、これを解消するためにどのような対応をするべきであるかを、出願人が正しく判断することができない。仮に、このような「例示」が許され

るとした場合には、出願人が、例示された箇所の不備を、補正又は意見書の提出により完全に解消させたとしても、例示されていなかった部分の不備が解消されていないとして、不意打ち的な拒絶査定を受けることになる。特許法の運用がそのようになされることは、到底許されないことである。

したがって、本件特許出願に対する拒絶理由通知は違法である。

(2) なお、被告は、拒絶理由通知の内容につき、原告に不明な点があれば、担当審査官から説明を受けて、正す機会は十分にあったと主張する。

しかしながら、原告代理人は、拒絶理由通知を受けた後、審査官に電話連絡し、拒絶理由通知が、本件特許出願に係る図2を見誤り、多重化の意味の誤った理解を前提とするものであることが判明したので、審査官に図2の趣旨を説明するとともに、面談を申し入れたが、審査官の対応は、意見があるのであれば、意見書に記載せよとの一点張りで、面談の申入れは受け入れられず、また、2種類の補正書案によっても記載不備は解消しないとの回答であったため、平成15年11月4日付けの手續補正書と意見書を提出したものである。それにもかかわらず、審査官は、拒絶査定をしたものであった。

上記経過に照らして、原告に実質的な反論の機会は与えられなかったことは明らかであり、被告の上記主張は失当である。

第4 被告の反論の要点

1 取消事由1（本願発明の内容の認定の誤り）に対し

原告は、審決が、「デジタルコンテンツを、・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」というような、本願発明を把握する上で重要な規定を除外して、本願発明の把握を行っており、本願発明の認定を誤ったものであると主張する。

しかしながら、審決は、特許請求の範囲の請求項1に基づき、原告の主張する「デジタルコンテンツを、・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに

従って関連付けて編集する」との部分を含めて、本願発明の認定を行っており（審決書１頁下から７行～２頁１２行）、審決による本願発明の認定に何ら誤りはない。

もっとも、原告は、審決が「当審の検討」における「請求項１の記載から把握できる事項」として、「請求項１の記載からは、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること、制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること、を発明を特定する事項として把握することができる。」とした認定説示を非難するものであるが、審決のこの部分は、特許法３６条４項の要件（いわゆる実施可能要件）の具備の有無を判断するに当たり、結論において、実施可能ではないと判断される発明特定事項を抽出して把握したものにはすぎない。

そして、発明には、通常、複数の発明特定事項を含むものであるが、それらの中で、一つでも実施可能ではない発明特定事項があれば、当該発明は、全体として実施可能でないことになるから、結論において、実施可能ではないと判断される発明特定事項を抽出して把握することに何ら問題はない。

２ 取消事由２（技術事項の認定の誤り）に対し

（１）原告は、本願発明の制御プログラムの大きさが、数１０バイト～数ｋバイト以下であり、受信された後に実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下である旨主張し、また、受信装置では、ほとんど例外なく、複数の塊に分割して伝送されたデジタルコンテンツの最初の塊の受信が完了して、再生可能になる前に（すなわちブランク時間内に）、制御プログラムによる実行環境が形成されているとも主張する。

しかしながら、これらの事項は、明細書の発明の詳細な説明に一切記載されておらず、本件特許出願当時において、当業者にとって自明であったと認めることもできない。

本願発明は、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを、一つの時間

帯に一齐に放送することにより前記コンテンツ配信を行うものであり，その場合には，放送手段が有する情報伝送能力をデジタルコンテンツと制御プログラムとで分け合うことになるが，発明の詳細な説明には，上記情報伝送能力の分け方についても何ら記載されていないことにかんがみると，ブランク時間内に制御プログラムによる実行環境が形成されていると解することはできない。

そうすると，本願発明において，「複数種類のデジタルコンテンツ」の受信・再生過程と「制御プログラム」の受信・実行過程との間の時間的關係は不明であるというほかはない。

(2) 原告は，本件特許出願当時の技術水準を示すものとして，MPEG-4，Flash 等を挙げるが，これらの技術に関する資料として被告から提出された書証は，三木弼一編著の「MPEG-4 のすべて」と題する書籍（甲第5号証）を除き，本件特許出願前に刊行されていたと認められるものはなく，上記甲第5号証にしても，MPEG-4 が BIFS というコマンドを記述することができるといった程度のことを明らかにするものにすぎず，例えば，コンテンツ再生における処理のタイミングについては全く触れられていない。

また，明細書の発明の詳細な説明には，本願発明のデジタルコンテンツが，MPEG-4 等とどのような関係があるかについて記載がなく，その関係を読み取ることはできない。

したがって，MPEG-4 等の原告が挙げる技術が，本件特許出願当時の技術水準であり，これを参酌すれば，本願発明の制御プログラムの大きさが，数10バイト～数kバイト以下であること，受信後，実行環境の形成までの時間が数ミリ秒以下であること，受信装置では，デジタルコンテンツの再生が可能になる前に，制御プログラムによる実行環境が形成されていることなどが，当業者にとって自明であったということとはできない。

3 取消事由3（発明の詳細な説明に記載された事項の認定の誤り及び法令適用の

誤り)に対し

まず、原告は、審決が、タイムラグ(ブランク時間)が発生する可能性があることを否定するような説示をしていると主張するが、原告が挙げる「タイムラグが発生すること自体は、そもそも、発明の詳細な説明又は図面には記載されていない。」、「タイムラグが発生することが、技術常識から自明ということもできない。」との説示は、本願発明において、タイムラグの発生が前提として考慮されているものと見ることはできないということを指摘しているものであり、審決は、その上で、発明の詳細な説明から見て、タイムラグは、発明の実施の上で致命的なものであり、原告の主張するような「直接的に関係の無い要素」ということはできないから、原告の同主張を、発明の詳細な説明の記載に基づかない主張であるとしたものである。

本願発明において、実行環境の形成にかかる時間が、原告のいうような短時間であることは、発明の詳細な説明に記載されておらず、本件出願当時、当業者にとって自明であったと認めることもできないことは、上記2のとおりである。そして、実行環境の形成にかかる時間と、その間に何が表示されるかによって、選択したデジタルコンテンツの再生ができないとか、放送として成り立たなくなるような違和感を覚えるほどのタイムラグ(デジタルコンテンツの頭切れ)が生ずるという、発明として致命的な問題が生ずることになるのであるから、このような不明な点の解決なくして、原告の主張するような、順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて、ユーザが視聴するデジタルコンテンツを変えるための具体的手順が、発明の詳細な説明に、当業者が実施をすることができる程度に記載されているということとはできない。すなわち、上記事項は、発明の課題と直接関連のない付随的技術事項であるとはいえないのである。

4 取消事由4(不適切な行政上の手続)に対し

原告は、本件出願に対する拒絶理由通知が、「以下の指摘は、明細書の記載要件を充たさない箇所の例示に過ぎず、全ての記載不備を特定しているわけではない」

とした点を捉え、拒絶理由通知が、不備と判断した事項のいくつかを例示したのみでは、どの事項がどのような理由で不備であり、これを解消するためにどのような対応をするべきであるかを、出願人が正しく判断することができず、出願人が、例示された箇所の不備を完全に解消させたとしても、例示されていなかった部分の不備が解消されていないとして、不意打ち的な拒絶査定を受けることになるから、かかる拒絶理由通知は違法であると主張する。

しかしながら、審決は、拒絶理由通知において、「例 1」として、具体的に拒絶の理由を示したものにつき、拒絶査定 of 妥当性を、特許法 50 条に従って、判断をしたものであり、拒絶理由通知で提示されなかった内容により、不意打ち的な判断をしたものではない。

のみならず、上記拒絶理由通知に係る原告の応答期間中に、審査官は、原告の意見書案骨子につき、拒絶理由通知の「(1 - 1)」及び「(1 - 2)」に対する反論がなく、この拒絶理由が解消していないこと等を、原告代理人に指摘しており、拒絶理由通知の内容につき、原告に不明な点があれば、担当審査官から説明を受けて、正す機会は十分にあった。

したがって、拒絶理由通知及び本件の手続に不適切な点は全くなかった。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1（本願発明の内容の認定の誤り）について

原告は、審決が、「デジタルコンテンツを、・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」というような、本願発明を把握する上で重要な規定を除外して、本願発明の把握を行っており、本願発明の認定を誤ったものであると主張する。

しかしながら、審決の本願発明の認定は、原告の主張する「デジタルコンテンツを、・・・コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」との部分を含め、特許請求の範囲の請求項 1 に基づいてなされており（審

決書 1 頁下から 7 行～ 2 頁 1 2 行), この本願発明の認定に誤りがないことは明らかである。

したがって, 原告の上記主張は, 審決の本願発明の認定に関するものではなく, 審決が, 発明の詳細な説明の記載が特許法 3 6 条 4 項のいわゆる実施可能要件を具備するか否かを判断するに当たり, その前提として, 本願発明に係る発明特定事項を「請求項 1 の記載からは, 複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること, 制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより, 複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること, を発明を特定する事項として把握することができる」(審決書 6 頁 1 2 行～ 1 5 行) とした点を誤りであると主張するものであると解される。

しかるところ, 1 個の発明は, 通常, まとまりのある複数の部分に区分することができ, この場合には, 区分されたそれぞれのまとまりのある部分を構成する各構成要件が, それぞれの部分进行特定する発明特定事項となるところ, そのようにして特定された各部分は, 必ずしも, 特許出願人又は特許権者が, 当該発明において重要と考える構成要件を含むものとは限らないが, そのような構成要件を含むと否とに関わらず, 一つでも実施可能ではない部分があれば, 当該発明は, 全体として実施可能でないことになる。

本件についていえば, 審決が特定した発明特定事項は, 「複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること, 制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより, 複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること」というものであり, これに, 原告の挙げる「デジタルコンテンツを, ……コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って関連付けて編集する」との要件が含まれていないとしても, この発明特定事項によって特定される部分が実施可能でなければ, 本願発明全体が実施可能でないことになることは明らかである。

そして, 審決は, 上記発明特定事項によって特定される部分が実施可能でないと

判断するものであるところ，そうであれば，他の発明特定事項（例えば，原告の挙げる要件を含む発明特定事項）によって特定される部分が実施可能であるか否かは，審決の結論に影響を及ぼすものではないから，当該他の発明特定事項によって特定される部分を摘示し，これについて，実施可能であるか否かを判断する必要がないことも明白である。

したがって，審決が，本願発明に係る発明特定事項を「請求項１の記載からは，複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること，制御プログラムの実行環境を形成して実行することにより，複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること，を発明を特定する事項として把握することができる」とし，他の発明特定事項によって特定される部分を摘示しなかったからといって，誤りであるとはできない。

原告は，審決が，本願発明の課題と直接関係のない事項であるタイムラグや実行環境形成時の厳密なタイミング等を過度に重要視し，それらの事項が明細書に記載されていないから，本願発明は実施可能ではないとした判断は，本願発明の課題とその解決手段の理解を誤ったものであるとも主張するが，上記の趣旨を正解しないものといわざるを得ず，主張自体失当である。

２ 取消事由２（技術事項の認定の誤り）について

（１） 取消事由２に係る審決の判断は，原告の指摘する部分を含め，「制御プログラムと同時並行して受信される複数種類のデジタルコンテンツは，制御プログラムが完全に受信されるまでは，選択可能な状態であるものの，制御プログラムが起動されるまでは，デジタルコンテンツを選択し再生することは不可能である。つまり，ある時間帯において，複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムが多重化された信号を受信すると，受信装置は，これを分離し，分離した制御プログラムを主制御部に展開することにより実行環境を形成するが，その形成期間中も，複数種類のデジタルコンテンツが選択可能な状態で分離され，入力されているが，実行

環境の形成が完了するまでは、複数種類のデジタルコンテンツを選択することが不可能であるから、前記の選択可能な状態で入力される複数種類のデジタルコンテンツのうち、どのデジタルコンテンツを再生の対象とするのかを受信装置がどのように制御しているのか不明である。 よって、発明の詳細な説明には、制御プログラムの送信、受信、実行環境形成及び実行、並びに、複数種類のデジタルコンテンツの送信、受信、選択及び再生をどのように行っているのかについて明確かつ十分に記載されておらず、上記原査定で指摘した拒絶理由は解消していない。」(審決書 7 頁下から 16 行～ 8 頁 1 行) というものである。

そして、原告は、本願発明の制御プログラムのファイルサイズは、数 10 バイト～数 k バイト以下であること、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下であること、本願発明のように、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御プログラムによる実行環境は形成されていることを主張し、これを前提として、審決の上記判断は、デジタルコンテンツと制御プログラムの受信に 1 分以上かかり、実行環境を形成するときには、デジタルコンテンツは再生可能な状態で待機しているという誤った技術事項の理解が前提となっていると主張する。

(2) しかしながら、まず、審決が、デジタルコンテンツと制御プログラムの受信に 1 分以上かかり、実行環境を形成するときには、デジタルコンテンツは再生可能な状態で待機しているという理解をしているとの点については、確かに、上記のとおり、審決中に「制御プログラムと同時並行して受信される複数種類のデジタルコンテンツは、制御プログラムが完全に受信されるまでは、選択可能な状態であるものの、制御プログラムが起動されるまでは、デジタルコンテンツを選択し再生することは不可能である。」との説示があり、また、拒絶理由通知には、「(第 2 図を素直に見れば、制御プログラムがすべて受信されたときには、対応する CM 枠がすでに終了してしまっており、何も表示することができない。)」との指摘があって、第

2 図に 1 分間の C M 枠が表示されてはいるものの，審決の「発明の詳細な説明の記載についての検討」の部分の末尾に，「発明の詳細な説明には，制御プログラムの送信，受信，実行環境形成及び実行，並びに，複数種類のデジタルコンテンツの送信，受信，選択及び再生をどのように行っているのかについて明確かつ十分に記載されておらず，」（審決書 7 頁下から 3 行～ 8 頁 1 行）との説示があること，その他審決の趣旨に照らせば，審決は，発明の詳細な説明及び図面に，デジタルコンテンツと制御プログラムの受信に 1 分以上かかるとか，実行環境を形成するときには，デジタルコンテンツは再生可能な状態で待機しているとの断定的な理解をし得るような記載があるとしているのではなく，結局，発明の要旨において，「編集された前記複数種類のデジタルコンテンツと，前記受信装置に前記編集された複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを前記再生ルールに基づいて選択させ，選択されたデジタルコンテンツを再生させるための制御プログラムとを，前記一つの時間帯に一斉に放送する」とされている，当該「複数種類のデジタルコンテンツ」の受信，再生過程と，当該「制御プログラム」の受信，実行過程との時間的先後関係を明らかにし得るような記載は，発明の詳細な説明に見出せないとするものであると認められる。したがって，原告の上記主張は失当である。

(3) また，本願発明の制御プログラムのファイルサイズは，数 10 バイト～数 k バイト以下である点，制御プログラムが受信された後，実行環境が形成されるまでの時間は，一般には数ミリ秒以下である点，制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合，受信装置では，ほとんど例外なく，デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御プログラムによる実行環境は形成されている点に関しては，いずれも発明の詳細な説明に，そのような記載を見出すことができない。そもそも，制御プログラムのファイルサイズについては，発明の詳細な説明に一切の記載はなく，また，上記のとおり，本願発明は，「複数種類のデジタルコンテンツ」と「制御プログラム」とを，「一つの時間帯に一斉に放送する」ものであって，デジタルコンテンツの受信，再生過程と，制御プログラムの受信及び実行

環境の形成との時間的先後関係は、放送手段の持つ情報伝送能力を「複数種類のデジタルコンテンツ」と「制御プログラム」との間に、どのように分け合うかによって左右されるものであるが、発明の詳細な説明には、その分け方についての記載も存在しない。

もっとも、仮に、上記の各点が、本件特許出願の時点において、当業者にとって自明な事項であるとすれば、発明の詳細な説明に明示の記載がなくとも、それらの点を前提として、発明が実施可能であるか否かの判断をすることができるものと解することができる。

そして、原告は、この点に関して、「MPEG-4」ないしその規格である「BIFS」、「Flash」、「JavaApplet」、「JavaScript」、「ActiveX」、「SMIL」等の規格又は技術を挙げ、これらの技術は、プログラムのファイルサイズが小さく、実行環境の形成に要する時間も短いから、受信装置がデジタルコンテンツを受信して再生が可能となるまでには、すでにプログラムが実行されていることが、本件特許出願当時の技術水準であったことを示すものであると主張する。

しかしながら、これらの技術事項が、本件特許出願日である平成13年8月7日当時において、技術水準を形成しており、したがって、当業者にとって自明な事項であるとの点につき、当事者間に争いがあれば、立証を要することはいうまでもなく、また、この場合に立証責任を負う者は、出願人（原告）であるものと解すべきであるところ、本件において、この点に関して提出されている証拠は、株式会社パイオニアがウェブサイトで公開している「MPEG 技術解説」と題する情報（甲第4号証）、三木弼一編著の「MPEG-4 のすべて」と題する書籍（甲第5号証）、原告が、「JavaApplet」を用いて作成した、3個のコンテンツのいずれかを、視聴履歴に基づいて選択する処理をパーソナルコンピュータ上で実行するためのサンプルプログラムなるものに係るプログラムファイル及び同プログラムを実行することにより、コンテンツのうちの1個が選択され、再生されるまでの様子を示した画像（甲第8～12号証）、原告が、「MPEG-4 BIFS」を用いて作成した、4個の動画を選

択的に視聴し得るプログラムなるものに係る，選択手順を示した画像及び動画の再生までの遷移を示した画像（甲第１３，第１４号証）のみである。そして，これらのうち，甲第５号証は，初版第５刷までの発行日（初版第１刷の発行日が平成１０年９月３０日，初版第５刷の発行日が平成１３年６月１０日。もっとも，甲第５号証自体は，平成１４年６月１４日発行の初版第６刷である。）から見て，これに記載された技術事項が，本件特許出願日である平成１３年８月７日当時，公知であったものと推認されるが，甲第４号証については，その内容が，平成１３年８月７日当時，ウェブサイトに掲載されていたと認めるに足りる証拠がなく（なお，５頁末尾に「Copyright(c)2006 Pioneer Corporation.」との記載があることに照らすと，平成１８年に作成されたものであることが窺われる。），したがって，これに記載された技術事項が，本件特許出願日当時，公知であったと認めることはできない。さらに，甲第８～第１４号証は，平成１９年４月１５日に作成されたものであるから，これらの資料に係るプログラムを作成するために用いたとされる「JavaApplet」及び「MPEG-4 BIFS」が，そのままの内容（ヴァージョン）において，平成１３年８月７日当時，存在していたと認めることもできない。

すなわち，上掲各証拠によっても，甲第５号証に記載された技術事項が，本件特許出願日当時，公知であったと認められるのみである。そして，甲第５号証には，例えば，「BIFS では，送信側からシーンを意図的に更新するために，２つの方法を用意している。１つは BIFS Command Frame と呼ぶもので，シーンを構成するノードやノードの構成要素（フィールド）の値，ルートなどを更新するものである。もう１つは BIFS Animation Frame と呼ぶもので，特定のノードのフィールド値を連続的に変化させるものである。」（１６６頁３～７行）との記載があり，「BIFS Command Frame」及び「BIFS Animation Frame」について解説があるが，一斉に配信された複数種類のコンテンツを，受信装置において，受信し，そのうちからいずれかのコンテンツを選択し，再生する処理のタイミング等については，そのためのプログラムのファイルサイズを含め，何らの記載もない。そうすると，仮に，甲第

5号証に記載された公知の技術事項が、本件特許出願日当時の技術水準を示すものであったとしても、本願発明の制御プログラムのファイルサイズが数10バイト～数kバイト以下である点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下である点、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御プログラムによる実行環境は形成されている点が、本件特許出願日当時の技術水準であり、当業者にとって自明な事項であったと認めることはできない。

(4) 以上によれば、本願発明において、「複数種類のデジタルコンテンツ」の受信、再生過程と、当該「制御プログラム」の受信、実行過程との時間的先後関係を明らかにし得るような記載は、発明の詳細な説明に見出せないとする審決の判断に誤りはない。

3 取消事由3（発明の詳細な説明に記載された事項の認定の誤り及び法令適用の誤り）について

(1) まず、原告は、審決の「タイムラグが発生すること自体は、そもそも、発明の詳細な説明又は図面には記載されていない。」、「タイムラグが発生することが、技術常識から自明ということもできない。」との説示を捉えて、審決が、タイムラグ（複数種類のデジタルコンテンツ及び制御プログラムの受信から、選択されたデジタルコンテンツの再生が開始されるまでの間の、何も再生されないブランク時間をいうものと解される。）が発生する可能性があることを否定するかのような説示をしたと主張する。

しかしながら、上記各説示を含む該当箇所（審決書9頁1行～16行）の審決の記載は、その直前に摘示した「本願発明は、・・・ユーザに視聴させるデジタルコンテンツの種類を順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて変える、というものであり、『タイムラグ』の存在や『上記ステップを行っている間に何が

表示されているか』等は、課題を解決するための技術的手段としては、直接的に関係の無い要素です。・・・なお、請求人は、『タイムラグ』が発生する可能性を否定するものではありません。タイムラグが発生する可能性があることをもって、また、このタイムラグの扱いに関する記述が十分でないことをもって、コンテンツ提供者の意図を視聴者に伝えることができなくなり、特許を受けようとする発明の実施が不可能になる、という判断は誤りであろうということを主張しているのです。」との原告（請求人）の主張（審決書 8 頁 20 行～32 行）、すなわち、「タイムラグの発生及びタイムラグの間の処理が不明であることをもって発明の実施が不可能ということはできない」という趣旨の主張に対し、本願発明においては、タイムラグが発生すること、及びタイムラグの間の処理が不明であることにより、発明の実施が妨げられる（この判断の当否については、次の(2)において検討する。）にもかかわらず、発明の詳細な説明には、タイムラグの問題を取り上げ、これについて検討をしている記載がないのみならず、タイムラグの発生自体についても触れていない（技術常識上自明であって、当業者は、明示の記載がなくとも、タイムラグの発生を認識するということもできない。）ことを指摘したものであることが明らかであり、原告のいうような、タイムラグの発生を否定する趣旨の説示ということとはできない。したがって、原告の上記主張は、審決を正解しないものであって、失当というべきである。

(2) 原告は、タイムラグの発生が、本願発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項であり、かつ、技術常識上、そのタイムラグもユーザが視認できない程度の短い時間とすることが十分に可能であるから、タイムラグの間に何を表示させるかを論ずるようなことは無意味であると主張する。

しかしながら、発明の詳細な説明には、本願発明において、「複数種類のデジタルコンテンツ」の受信、再生過程と、当該「制御プログラム」の受信、実行過程との時間的先後関係を明らかにし得るような記載、すなわち、原告が主張するような、本願発明の制御プログラムのファイルサイズが数 10 バイト～数 k バイト以下であ

る点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間が、一般には数ミリ秒以下である点、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御プログラムによる実行環境が形成されている点等が、いずれも記載されておらず、それらの各点が、本件特許出願当時の技術水準であって、当業者に自明な事項であったと認めることもできないことは、上記2のとおりである。

そうとすれば、複数種類のデジタルコンテンツと併せ、一つの時間帯に一斉に放送される制御プログラムの実行環境の形成がなされるまでに要する時間によっては、デジタルコンテンツの選択がなされ、それが実際に再生されるまでの間、コンテンツが再生されないタイムラグが生じ、その間の表示内容により、視聴者が違和感を覚え、また、タイムラグが当該コンテンツの放送時間枠に食い込んで、デジタルコンテンツの完全な再生をできなくする現象を起こすことになるところ、このような事態は、デジタルコンテンツの「十全な再生」自体の妨げとなるものであるから、当然、デジタルコンテンツを「再生ルール」に従って再生することの障害ともなり、「コンテンツ提供者が望む再生内容」とならないことは明らかである。すなわち、ユーザが視聴するデジタルコンテンツを、順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて、「コンテンツ提供者が望む再生内容」とすることが、本願発明の課題であるとしても、そのためには、上記タイムラグの問題が解決されることが必須であり、これを「本願発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項」とすることはできない。

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

(3) 原告は、「実行環境の形成にかかる時間と、その間に何が表示されるかによって、選択したデジタルコンテンツの再生ができないとか、放送として成り立たなくなるような違和感を覚えるほどのタイムラグ（デジタルコンテンツの頭切れ）が

生ずるという、発明として致命的な問題が生ずることになる」との被告の主張を捉え、この主張は、「致命的な問題」が生じない場合があること、すなわち実施可能な態様もあることを示唆するものであるとした上、発明を実施する際に想定され得るすべての問題を解消し得る程度にまで、「明確かつ十分」な記載がなければ、発明の実施ができないと判断することは、出願人に過度の開示要求をするものであって、不当であると主張する。

しかしながら、被告の上記主張は、発明の詳細な説明に、本願発明における「複数種類のデジタルコンテンツ」の受信、再生過程と、当該「制御プログラム」の受信、実行過程との時間的先後関係を明らかにし得るような記載がなく、このことにより、タイムラグの問題が生ずるため、発明の実施をすることができなくなるとの趣旨をいうものであって、原告が主張するような、「致命的な問題」が生じない場合があることとか、実施可能な態様もあることを示唆するものであるということはできず、原告の上記主張は失当である。

また、原告は、本願発明において、タイムラグが問題となるのであれば、それは、本願発明が実施されて初めて顕在化するものであるから、かかるタイムラグの問題を解消するための具体的技術を、本願発明とは別の発明として開示させるのが特許制度の本旨であり、本件特許出願に係る明細書にその点の明記がないから、本願発明が実施可能でないとする審決は、誤りであるとも主張するが、上記のとおり、本件特許出願に係る明細書の発明の詳細な説明自体が、当業者が、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものといえないのであるから、原告のこの主張も失当である。

4 取消事由 4（不適切な行政上の手続）について

(1) 原告は、本件出願に対する拒絶理由通知につき、不備と判断した事項のいくつかを例示したのみでは、出願人が、例示された箇所の不備を完全に解消させたとしても、例示されていなかった部分の不備が解消されていないとして、不意打ち的

な拒絶査定を受けることになるから、かかる拒絶理由通知は違法であると主張する。

確かに、本件特許出願に対する拒絶理由通知の「理由１」（特許法３６条４項，６項１号及び２号に基づく部分）には、「以下の指摘は、明細書の記載要件を満たさない箇所の例示に過ぎず、全ての記載不備を特定しているわけではない点に留意されたい（記載不備と思われる点が多数であり、互いに関連しているため、すべてを指摘することができない。）」との記載がある。しかしながら、同拒絶理由通知の「理由１」は、「例１」及び「例２」とも、拒絶の理由の内容として記載されている事柄は相当程度に具体的であり、単に、発明の詳細な説明の記載上、当該拒絶の理由に該当する箇所がどの部分であるかを、いちいち指摘してはいないということとどまるものであって、被通知者である原告において、拒絶理由の把握に困難を感じたり、これに対応するのに困惑するようなものに当たるものではない。加えて、審決が拒絶査定を維持した理由は、上記拒絶理由通知の「理由１」に係る「例１」に具体的に示された理由に含まれるものであるから、不意打ちに当たるものでもない。

そうすると、本件出願に対する拒絶理由通知が、「例示」によるものであるとしても、これを違法とすることはできず、原告の上記主張を採用することはできない。

(2) 原告は、拒絶理由通知の内容につき、原告に不明な点があれば、担当審査官から説明を受けて、正す機会は十分にあったとする被告の主張に対し、原告に実質的な反論の機会が与えられなかったと主張するが、その理由とするところは、要するに、拒絶理由通知又は拒絶査定に係る審査官の判断を非難することに帰するもののほか、原告が、審査官に面談を申し入れたが、審査官が、これに応じなかったというものであり、いずれも理由がないことは明らかである。なお、特許法上、審査官の拒絶理由通知に対し、出願人は、指定された期間内に意見書を提出し、あるいは、手続補正をし得るものの、審査官に対し、当然に面談を求め得るものではなく、まして、出願人の手続補正及び意見書による意見の開陳にもかかわらず、拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶査定をすべきことは当然で

ある。

5 結論

以上によれば，原告の主張はすべて理由がなく，原告の請求は棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

石 原 直 樹

裁判官

杜 下 弘 記