

平成10年（行ケ）第40号	判決	審決取消請求事件
原告	代表取締役	メモリーテック株式会社
訴訟代理人	弁護士	【A】
同	同	相藤 山水
同	同	澤本 宮谷
同	同	光美 慎一郎
同	同	江枝 樹
同	同	【B】
同	同	【C】
被告	代表取締役	三洋電機株式会社
訴訟代理人	弁護士	【D】
同	同	本 渡 諒
同	同	本 川 一
同	同	斐 島 薫
同	同	外 趙 裕
同	同	林 伊 夫
同	同	木 藤 孝
同	同	趙 星 哲
同	同	伊 孝 江
同	同	【E】
同	同	【F】

主 文
 特許庁が平成7年審判第13939号事件について平成9年12月2日にした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実
 第1 請求
 主文と同旨の判決

第2 前提となる事実（当事者間に争いのない事実）

1 特許庁における手続の経緯
 被告は、発明の名称を「記録媒体」とする特許第1641076号発明（昭和55年6月9日実用新案登録出願（以下「原実願」という。））、昭和62年4月16日特許出願（特願昭62-93714号）として出願変更、同日に特願昭62-93716号として分割出願、平成2年12月26日出願公告、平成4年2月18日設定登録。以下「本件特許」といい、その発明を「本件特許発明」という。）の特許権者である。

原告は、平成7年7月4日本件特許を無効とすることについて審判を請求した。
 特許庁は、この請求を平成7年審判第13939号事件として審理し、被告は、この手続において発明の詳細な説明の記載につき訂正（以下「本件訂正」という。）を請求したが、特許庁は、平成9年12月2日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、平成10年1月14日原告に送達された。

2 本件特許発明の特許請求の範囲の記載
 (1) 複数のプログラムより成る主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録して成る記録媒体に於て、プログラム毎に設定されるプログラム再生経過時間情報を前記所定周期で多重記録することを特徴とする記録媒体。
 (2) 前記記録媒体はスパイラル状記録トラックを形成するディスクレコードであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の記録媒体。

3 審決の理由
 審決の理由は、別紙審決書の理由写し（以下「審決書」という。）に記載のとおりであり、審決は、本件訂正は認められると判断した上、請求人（原告）主張の無効事由(1)（本件特許は、その基礎出願である原実願の当初明細書及び図面（甲第3

号証。以下「原実願の当初明細書」という。)に記載された発明の範囲から実質的に拡張された発明を要旨とするものであるから、その出願日は原実願の出願日に遡及せず、現実の出願日である昭和62年4月16日とされるべきであり、本件特許発明は甲第7号証(原実願の公開公報。審判甲第3号証。以下、本訴における書証番号で表示する。)、甲第8号証(「図解コンパクトディスク読本」昭和57年11月25日株式会社オーム社発行。審判甲第4号証)及び甲第5号証(実開昭52-4021号公報。審判甲第5号証)の刊行物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って、特許法29条2項に該当し、また、甲第6号証(特願昭54-37495号(特開昭55-129986号公報)の当初明細書又は図面。審判甲第6号証)に記載された発明と実質的に同一であるから、同法29条1号3号に該当し、同法123条1項1号の規定により無効とされるべきである。)については、本件特許発明は原実願の当初明細書又は図面に記載された範囲内のものであり、出願日の遡及が認められるから、遡及が認められない場合の無効理由については判断をする必要がないとし、無効事由(2)(本件特許の出願日の遡及が認められたとしても、本件特許発明は甲第5号証の刊行物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り、特許法29条2項に該当し、さらに、本件特許発明は審判甲第6号証の特許出願の当初明細書等に記載された発明と実質的に同一であり、特許法29条の2に該当し、同法123条1項1号の規定により無効とされるべきである。)については、いずれも理由がない旨判断した。

第3 審決の取消事由

1 認否

- (1) 審決の理由I(手続きの経緯)は認める。
- (2) 同II(訂正の当否に対する当審の判断)のうち、「複合化」「複合」についての判断(審決書4頁5行から7行「該当し、」まで)は認め、その余は争う。
- (3) 同III(訂正後の本件発明の要旨)は争う。
- (4) 同IV(甲各号証の記載事項)は認める。
- (5) 同V(当審の判断)は争う。
- (6) 同VI(むすび)は争う。

2 取消事由

審決は、分割出願の成否についての判断を誤り(取消事由1)、甲第5号証に基づく進歩性についての判断を誤り(取消事由2)、甲第6号証との発明の同一性についての判断を誤り(取消事由3)、訂正についての判断を誤ったものであるから(取消事由4)、違法なものとして取り消されるべきである。

(1) 取消事由1(分割出願の成否についての判断の誤り)

審決は、「本件の基礎出願である原実願及び分割出願の基礎になった特許出願の当初明細書又は図面には、上記本件特許発明の要旨に相当する技術の開示がなされているので、本件特許発明は、本件の基礎出願である原実願の当初明細書又は図面に記載された範囲内のものであると共に、分割出願の基礎になった特許出願の当初明細書又は図面に記載された範囲内のものでもあるので、本件出願は正規な分割出願であるものと認められる。」(審決書8頁15行ないし9頁4行)と判断するが、誤りである。本件特許は、原実願の当初明細書に記載された発明の範囲から実質的に拡張された発明を要旨とするものである。

ア 原実願の当初明細書の記載

(ア) 原実願の当初明細書(甲第3号証)の記載は、次のとおりである。

実用新案登録請求の範囲

「映像信号を螺旋状トラックに記録するビデオディスクレコードに於て、映像信号の垂直帰線区間に、プログラムの再生時間に関連する情報と、プログラムの再生経過時間に関連する情報とを符号化して重畳記録したことを特徴とするビデオディスクレコード。」

考案の詳細な説明

「本考案は、残り時間を正確に表示し得るビデオディスクレコードに関する。

ビデオディスクプレーヤは、再生時ビデオディスクレコードの垂直ブランキング区間の第17H及び第18Hに重畳記録したフレームナンバーを検出することにより再生位置をテレビ画面上に表示すべく構成しており、再生位置の確認することは可能である。しかし再生中にプログラムの残り時間を確認するためには、再生さ

れるフレームナンバーやピックアップの再生位置とビデオディスクレコードの外径を検出して大体の残り時間を類推することは可能であるものの、正確な残り時間を確認する方法がなかった。特に、同一レコード面に複数のプログラムが記録されている場合にはレコードの外径やフレームナンバー及びピックアップの再生位置は残り時間を表示するために何の手懸かりにもならない。

そこで本考案は、ビデオディスクレコードの垂直帰線区間に、プログラムのフレーム数と、プログラム毎のフレームナンバーを重畳記録することにより、プログラム毎に残り時間を表示可能にした新規なビデオディスクレコードを提案せんとするものである。

以下本考案を図示せる一実施例に従い説明する。まず、本実施例は、光学式のビデオディスクプレーヤを用いて映像信号を再生する周知のビデオディスクレコードに本考案を採用するものであり、斯るビデオディスクレコードはFM映像信号を螺旋状の記録トラックとして形成するものであり、その映像信号の垂直帰線区間の第17H目と第18H目には、周知の通り上位4ビットの識別符号を含む計24ビットのトータルフレームナンバーがバイフェーズコードとして符号化されて重畳記録されており、ビデオディスクプレーヤも再生時にバイフェーズ信号を抽出して復合化することによりフレームナンバーを検出する回路を配している。

そこで、本実施例は、斯るビデオディスクレコードの垂直帰線区間中第14H目と第15H目に何ら信号が重畳されていないこと及び、ビデオディスクプレーヤがバイフェーズコードに符合化されたフレームナンバーを検出可能にしていることに鑑み、プログラムのフレーム数(S1)とプログラム毎のフレームナンバー(S2)を、前述したフレームナンバーと同様のバイフェーズコードに符号化してそれぞれ第14H目と第15H目に重畳記録するものである。」(1頁12行ないし3頁17行)、

「従って再生画像を映出するテレビ画面にはプログラムの経過時間や残り時間が選択的に表示される」(5頁11行ないし13行)

(イ) これらの記載によれば、原実願の当初明細書には、専らビデオディスクレコード上へのプログラムの再生時間等の情報を記録することのみが開示されていたものであり、それ以外の開示は皆無であった。また、ビデオディスクに関して開示されていた技術が、他の技術、記録媒体に対しても適用可能であるのか否か、その適用方法等についても、開示や示唆はされていなかった。

イ 本件特許の出願当初の明細書及び図面の記載

(ア) これに対し、本件特許の当初明細書及び図面(甲第2号証)の記載は、次のとおりである。

特許請求の範囲

「(1) 複数のプログラムより成る主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録して成る記録媒体に於て、

プログラム毎に設定されるプログラム再生経過時間情報を前記所定周期で多重記録することを特徴とする記録媒体。

(2) 前記記録媒体はスパイラル状記録トラックを形成するディスクレコードであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の記録媒体。」

発明の詳細な説明

「本発明は、プログラム毎の再生経過時間を正確に表示し得る記録媒体に関する。」の一文が加えられ、原実願の当初明細書の「本考案は、残り時間を正確に表示し得るビデオディスクレコードに関する。」(甲第3号証1頁12行、13行)が削除された。

(イ) 上記変更されたうちの主要な点を整理して列挙すれば、以下のとおりである。

a 原実願においては、「映像信号を螺旋状トラックに記録するビデオディスクレコード」であったものが、本件特許においては、「記録媒体」に変更された。

b 原実願においては、プログラムの再生時間等に関する情報を「映像信号の垂直帰線区間」に記録するものであったものが、本件特許においては、同情報を「所定周期」で記録することに変更された。

c 原実願においては、記録方式が「重畳記録」であったものが、本件特許においては、「多重記録」に変更された。

ウ 実質的拡張

(ア) このように、「ビデオディスクレコード」から「記録媒体」に変更さ

れたことにより、ビデオディスクだけでなく、CD-ROM、ミニディスク（MD）、ディージーディー（DVD）等の異なる記録媒体が包含されることとなった。

（イ） また、「垂直帰線区間」から「所定周期」に変更されたが、「垂直帰線区間」とは、我が国において採用されているテレビの信号方式（NTSC方式）において、画面上に各画面を連続して表示させる際の、ある画面と次の画面との間の表示の境目の区間（時間）を意味する上記テレビ信号に特有の区間を指すものであり、テレビ画面上に映像を表示させるビデオディスクにおいても、この信号方式が採用されているため、原実願においては、もともと何らの情報も記録されていない「垂直帰線区間」を利用して時間情報を記録することが請求の範囲とされていた。ところが、信号が単に「所定周期」で記録されることに変更されたため、上記テレビ信号方式以外の様々の信号方式に従った記録をも包含することとなった。

（ウ） さらに、「重畳記録」から「多重記録」に変更されたが、「重畳記録」とは、1つの信号の電圧に他の信号の電圧を同時に重ね合わせ、この2つの電圧の和として2つの信号を同一タイミングにて記録する方式をいうが、これが、「多重記録」に変更されたことにより、上記同一場所への電圧重畳とは全く異なる記録方式を含む文言に変更された。

すなわち、原実願の当初明細書において開示されていた考案の内容は、映像信号を所定のテレビ信号方式（フォーマット）で記録したビデオディスクレコードのみを念頭に置いたものであって、これをテープその他の「記録媒体」に拡張適用したり、他の信号形式の信号を記録する記録媒体に拡張適用すること、更には「重畳」以外の記録方式を含むように拡張適用することは、技術思想として包含していなかったことが明らかである。

（エ） したがって、本件特許発明は、原実願の当初明細書中に開示されていた内容によって支持されないものである。

よって、本件特許の出願日は、分割出願の出願日である昭和62年4月16日となる。

エ 被告の主張に対する反論

（ア） 被告は、乙第1ないし第9号証に基づき「ビデオディスク」から「記録媒体」等への補正は実質的拡張ではない旨主張するが、乙第1ないし第9号証には、テレビジョン信号以外の信号をビデオフォーマット以外の記録方式で記録することについては何ら開示しておらず、テレビジョン信号以外のフォーマットを用いて主情報に加えてトータル再生経過時間情報が記録されることが当業者にとって自明であったことを何ら示すものではないし、複数の信号の多重化についても何ら開示していないものである。

（イ） 被告は、「垂直帰線区間」から「所定周期」への変更につき、主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録することがビデオディスクにおける定着した方法である旨主張し、このことからすると、記録媒体のいかなを問わずこれらを所定周期で多重記録することは自明である旨主張する。

しかし、そもそも原実願の当初明細書が開示しているビデオディスクに対するトータル再生経過時間情報の記録は、主情報が失われることがなく、かつトータル再生経過時間情報が再生時に復元できるようにするために、主情報が記録されていない隙間部分である垂直帰線区間の所定位置にトータル再生経過時間情報を記録することであり、単に所定周期で記録されているというものではない。そして、テレビジョン信号以外の信号をビデオフォーマット以外の記録方式で記録することにつき、主情報が失われることがなく、かつトータル再生経過時間情報が再生時に復元できる方法は、当時開発段階にあったものであり、当業者にとって自明なものといえる状態ではなかった。したがって、そのような方法が原実願の当初明細書には何ら開示されていなかったものである。よって、被告の上記主張は失当である。

（ウ） 被告は、原実願の当初明細書（甲第3号証）の4頁13行において「各信号多重域」との用語が使用されていることを根拠として、「重畳記録」から「多重記録」への変更が実質的拡張に当たらない旨主張するが、上記「各信号多重域」との記載は、本来「重畳域」とすべきところを誤って「多重域」と記載したものにすぎない。

また、原実願の当初明細書に開示されたものは、トータル再生経過時間情報及びプログラム毎に設定される再生経過時間情報を再生時に主情報から分離して復元可能な態様で主信号Aと共に記録するために、主信号Aの電圧波形の変化が既知である部分（垂直帰線区間内の所定部分）に時間情報Bを重畳して記録したというもの

であって、それ以外の重畳については何ら開示していないところ、上記の記録方式は、電気通信において、本来の多重化である伝送路を専有する時間をずらした上で入力信号を切り換える方式（時分割多重方式）とは明らかに異なるものである。

(2) 取消事由2（甲第5号証に基づく進歩性についての判断の誤り）

審決は、「本件特許発明が甲第5号証に記載の事項に基づいて当業者が容易になし得たものとは認められない。」（審決書11頁19行ないし12頁1行）と判断するが、誤りである。

ア 甲第5号証第4図（C）においては、トータル再生経過時間に相当する時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報に相当する時間情報が表示信号7により共に表示されており、また、同第3図においては、プログラム毎の再生経過時間に準ずる情報が表示信号7により表示されている。そうすると、これらの表示に対応する表示信号がテープ中に記録されていることも、また明らかである。

（ア） すなわち、甲第5号証の発明の詳細な説明の項には、「本考案は記録済ビデオテープに係り、テープ上に映像信号と共にテープの進行或いは記録内容等に関連した信号を記録することにより、再生時に再生画面上磁気テープの進行状況、記録内容或いはテープ残量等を示す表示を画像再生と併せて行ないう様に記録した記録済ビデオテープを提供することを目的とする。」（1欄22行ないし28行）、「ビデオトラック5の端部には垂直同期信号6が記録され、ビデオトラック5上垂直同期信号6の記録位置より数H（水平走査期間）ずれた位置に映像信号と重畳して表示信号7が記録されている。」（2欄33行ないし36行）、「第4図Cは記録時間の経過をデジタル表示ではなく回転角度としてアナログ的に表示する実施例を示す。画面25上の円板像30は磁気テープ1の記録内容により例えば3色（30a、30b、30c）に色分けされている。円板像30の中心を中心として回転する指針31はテープ進行に伴って連続的に回転し、記録内容との再生時間関係を表示する。従って、指針31による時間表示と内容表示とを同時に行ないうる。」（4欄38行ないし5欄2行）と記載されている。

これらの記載によれば、甲第5号証においては、ビデオテープの信号を記録するトラック上の垂直同期信号6の記録位置より数Hずれた位置に表示信号7を記録し、この表示信号7により、第4図（C）に図示されているような表示をテレビ画面上に行うというものである。

ところで、この第4図（C）においては、ビデオテープ全体の記録時間は、円板全体の中心角、すなわち360°として、記録内容毎の記録時間は、各記録内容の領域（部分円）の中心角として、トータル再生経過時間は指針31が始点となす角度によって、記録内容毎の再生経過時間は、指針31が当該記録内容の始点となす角度によって、各残余時間は、トータル再生経過時間に対応するものとしては、360°から指針31が始点となす角度を減じた角度として、記録内容毎の再生経過時間に対応するものとしては、各記載内容の領域毎の中心角から各記載内容の経過時間に相当する角度を減じた角度として、それぞれ表示されている。

（イ） また、甲第5号証第3図は、表示信号7の第4図（C）とは異なる態様でのテレビ画面上への表示の仕方を開示しているが、この点について同号証は、「本実施例の表示は上記書籍等におけると同様な表示番号を再生画面上の表示記号としたものであり、第3図に示す表示像26の表示番号「5-7」は第5編第7章であることを意味する。表示像26と包装ケース、ジャケット等に記載された目次とを参照することにより、磁気テープ1を記録番組内容の途中から再生した場合でも、再生画面の内容を容易に理解でき、所望再生箇所よりの再生を迅速に行なうことができる。なお表示後26は再生画面の隅部に現れる為番組内容の再生画像の妨げとなることはない。」と説明されている（4欄8行ないし18行）。

この記載によれば、甲第5号証第3図は、再生されている画面が書籍中の第5編第7章を表示していることを示す例として開示されているが、更に細分化されたプログラム毎の位置（経過時間を含む）を表示することも同様の技術で行うことができる（補助映像として時分秒の数字を表示信号7上に記録しておけばよい。）、当業者にとって極めて容易なことである。したがって、甲第5号証第3図においては、テレビジョン信号をビデオフォーマットで記録したビデオテープ上にプログラム毎の再生経過時間情報を所定周期により重畳記録することが開示されていると評価することが十分に可能である。

（ウ） 以上のとおり、甲第5号証第4図（C）においては、テレビジョン信号をビデオディスクの場合と同一のビデオフォーマットで記録するとともに、表示

信号7をビデオテープの各トラック上の同一位置に重畳記録しているほか、この重畳記録された表示信号7の内容は、上記のとおりビデオテープ全体の記録時間、記録内容の数のみならず、トータル再生経過時間、記録内容毎の再生経過時間情報を含むものである。

そして、表示信号7として記録されている上記各情報をテレビ画面上で数字として表示したいのであれば、甲第5号証第3図や第4図(A)(B)の場合と同様に、上記の円板像に代えて、これらの情報を数字で表示した表示像の映像をビデオテープ上の各トラックに表示信号として記録しておけばよいだけのことであって、当業者であれば極めて容易になし得ることである。

また、上記の記録内容や時間情報を全て数値として表示するのではなく、その中からトータル再生経過時間と記録内容における再生経過時間のみを表示することも、当業者が必要に応じて適宜なし得る設計的事項である。

イ 被告は、本件特許発明は、トータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報を別々に記録することを要件とする旨主張する。

しかし、本件特許発明の特許請求の範囲は、両者をそれぞれ別々に記録するのか、同時に記録するのかについては何ら規定していない。しかも、本件特許発明の実施例においては、両者が別々に記録されている例が開示されているものの、このように別々に記録することが技術的に必須であるか否かについては明細書上何ら記載も示唆もない。したがって、本件特許発明は、トータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報を記録媒体上に別々に記録することも、同時に記録することも、共に包含しているものというべきである。

ウ 仮に本件特許発明がトータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報を別々に記録することを要件とするとしても、本件特許発明は甲第5号証に基づき容易に推考することができたものである。

(ア) すなわち、甲第5号証においては、時間情報が、第3図においては「5-7」として、第4図(A)、(B)においては、それぞれ「15|60」等として、第4図(C)においては円板上に回転する矢印の位置、角度、部分円の中心角等として、それぞれ表示されていた。上記の各実施例においては、時間情報がビデオテープ上に1つの補助映像として所定周期で記録されているが、これらを分離して別々の独立した補助映像としてビデオテープ上に記録することも、技術的には極めて容易である。

そして、甲第5号証には、補助映像を主映像と共に記録する場合ばかりではなく、単独で補助映像のみを主映像が記録されていない垂直帰線区間内に記録してもよいことが開示されている(5欄15ないし29行)。この場合には、表示ボタンの押下げ等により画面全体を下に押下げて表示すれば、垂直帰線区間内に記録した補助映像を画面上に表示することが可能であり、補助映像を主映像と分離した形で画面上に表示することが可能である。

したがって、甲第5号証において、第3図、第4図(A)ないし(C)の各表示につき、これらを複数の表示に分離して、これに応じた時間情報をビデオテープ上に別々に記録した上で画面上に表示することは、技術的には極めて容易であり、甲第5号証の開示に基づく自明の範囲に含まれていることは明らかである。

(イ) さらに、原実願の出願時においては、記録媒体上で2種類の時間情報を所定の周期で別々に記録することは、周知技術であったものであり、本件特許発明と同一の2種類の時間情報を所定周期で記録するという技術も周知技術として存在していたものである。

a すなわち、トータル再生経過時間情報を主映像と共に記録することは、ビデオテープを用いたテレビ映像や音声の記録において、1960年代から広く行われてきていた(甲第21号証126頁左欄1行ないし129頁右欄2行)。各社のタイムコードを統一して規格として制定されたものとして1970年(昭和45年)に業界団体から提案されたSMPTEタイムコードが存在する(甲第21号証126頁左欄1行ないし右欄13行、129頁右欄3行ないし132頁右欄末行)。このSMPTEタイムコードの構成も、大別して、ビデオテープ上の絶対位置(番地)の特定をビデオテープの開始位置を00時00分00秒として以後連続する時間情報として記録していくタイムコードの領域と、ビデオテープのユーザーの任意の利用(情報記録)に任されているユーザーズビットと呼ばれる領域に二分されている。

b そして、このうちビデオテープ上の絶対位置を時間情報で記録するタイムコードの部分は、テレビ画像の単位である1フレームの単位でビデオテープ

上に連続して記録されており（甲第23号証第1図参照）、ビデオテープ上の絶対位置がビデオテープ再生開始端からの時、分、秒、フレーム番号等の時間情報として記録されているから、本件特許発明におけるトータル再生経過時間情報にほかならない。

c 次に、ユーザズビットについては、1フレームの単位で順次記録されていくものであるから、タイムコードと同一の所定周期で記録されているものである。

そして、ユーザズビットをどのように利用するかについて、甲第21号証には、SMPTEコードと同一の構成であるECC社が提唱したタイムコードに関して、「コントロール・ビット（注・ユーザズビットのことである。）」に対する情報の記録方法としての使い方として「ASCIIコードで25文字、BCDコードで50数値扱えるので例えばテープ・リール番号の記録や、収録日、収録経過時間（タイマ）、シーンやカット番号、その他いろいろな使い方を考え出すことができるだろう。」（129頁左欄8行ないし右欄2行）と説明されている。上記引用部分において言及されている「収録経過時間（タイマ）」は、プログラム毎の収録経過時間であるから、本件特許発明にいうプログラム毎の再生経過時間にほかならない。

そして、甲第27号証（昭和48年11月発行の「放送技術26巻11号」中の「全自動カセットVTR ACR-25」）には、放送局でVTRを用いて映像情報を順次再生して送出するに際し、再生送出する個々の映像のビデオテープ上での正確な位置を特定するために、あらかじめユーザズビットに相当するスペアビットに上記時間情報を記録しておき、これにより、再生する際の正確な位置合わせを行うことを可能とすることが説明されている（106頁左欄22行ないし29行及び106頁右欄3行ないし5行）。

甲第28号証（昭和51年9月発行の「放送技術29巻9号」中の79頁ないし83頁の「ACR-25とTOSBAC40によるテレビCM自動送出システム」）には、ビデオテープ上に個々のプログラムを録画（収録）する際に、特定のプログラムの録画部分のSOM（START OF MESSAGE）とEOM（END OF MESSAGE）との間に15、14、13、12・・・3、2、1という時間情報を記録しておくことが図示されており、ビデオテープ上にトータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報を同一の所定周期で別々に記録することが開示されている。

(ウ) 以上のとおり、甲第21号証等により認められる原実願の出願当時の技術水準を前提とすれば、本件特許発明がトータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報を別々に記録することを要件とするとしても、甲第5号証第4図（C）等の開示内容から本件特許発明に想到することは容易であったものである。

(エ) なお、甲第5号証に基づく本発明の容易推考性を検討するに当たって、原実願の出願当時における技術水準ないし技術常識に基づいてこれを検討すべきことは当然であり、その立証のために甲第21ないし28号証を本件訴訟段階において提出し得ることは当然である。

エ さらに、甲第5号証第4図（C）においては、トータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報が画面上に表示されているものの、ビデオテープ上に記録されているのはトータル再生経過時間情報のみであり、プログラム毎の再生経過時間情報は目視の効果として認識できるのみで、ビデオテープ上には記録されていないとの審決の立場を前提とした場合にも、本件特許発明は甲第5号証に基づき容易に想到することができたものである。

すなわち、審決も、甲第5号証第4図（C）にトータル再生経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報が表示されていることは認めている。

そして、当業者としては、前記ウ(イ)に述べたSMPTEタイムコード及びその利用例をも併せ考慮する限り、甲第5号証第4図（C）で表示されている二種類の時間情報をビデオテープ上に異なる情報として別々に記録することに想到することは容易というべきである。

(3) 取消事由3（甲第6号証との発明の同一性についての判断の誤り）

審決は、本件特許発明と甲第6号証に記載された発明とは同一の発明とは認められない旨（審決書13頁6行、7行）判断するが、誤りである。

ア 甲第6号証の発明の詳細な説明には、「本発明は、音楽、映像、英会話等の信号データを時分割多重、周波数多重、機械的チャンネル分割等の方式により多チャンネルで記録したレコードにおいて、レコード全体に再生位置を示すアド

レスを記録することにより、目的の信号データをより速く、かつ確実に選択することを目的としたレコードのアドレス記録および再生方式に関するものである。」

（2頁左上欄15行ないし右上欄2行）、「本発明は、このような自動選曲その他の信号データの選択制御を可能とするためになされたもので、レコードの記録チャンネルに、記録すべき情報と曲毎等の残余時間に比例した信号とを多重化して、順次アドレス情報として付加してなるアドレス記録および再生方式であって、したがって、再生位置（針の位置）では、常に曲の残余時間を把握できるようにしたものである。」（2頁右下欄6行ないし13行）と記載され、実施例中において、記録される信号の内容の例として、「3番目の1ビットは、曲中エリア(10)か曲間エリア(11)かをあらわすもので、例えば、曲中は“1”、曲間は“0”であらわし、さらに残りの10ビットは全曲数のうち何曲目であるかの曲番（第2図のフレーム（ $n+1$ ）では第5番目の曲、フレーム（ $n+5$ ）では第10番目の曲）をあらわす。また後半のフレーム（ $n+3$ ）（ $n+7$ ）…の残りの11ビットは、信号データの残余時間に比例したアドレスをあらわす。」（3頁右下欄8行ないし16行）と記載され、さらに、「本発明は、上述のような記録および再生方式としたので、レコードのあらゆる再生位置で現在地がわかり、したがって早送り、早戻しが速く確実にできること、演奏途中での次曲のジャンプが容易であること、演奏中の曲番号が表示できること、演奏中の曲の残余時間が表示できること、自動演奏プログラムをキーボードに入れた時点でプログラムの所要時間が表示できることなど極めてすぐれた効果を奏することができる。ディスク状のレコードでは、早送り、早戻しの際アドレスをランダムに飛び越して検索する必要があるが、特にこのような場合に効果的である。」（7頁左下欄4行ないし15行）と記載されている。

これらの記載によれば、甲第6号証においては、実施例として、1枚のレコード中に複数の曲が記録されている場合に、曲毎に曲番号を付したうえで、曲毎の残余時間に比例した信号を記録することが開示されている。

このことを前提として、甲第6号証の特許請求の範囲においては、
「(1) 再生すべき信号データを記録する記録チャンネル以外の記録チャンネルに、最終位置を基準として、信号データの残余時間に略比例した数値を示すアドレス情報を順次記録するようにしたレコードのアドレス記録および再生方式。

(2) 複数の再生すべき信号データを、複数の記録チャンネルに記録してなるレコードにおいて、前記記録チャンネル以外の記録チャンネルに、チャンネル番号および各チャンネル毎につきの信号データの先頭位置を基準として、前記信号データの残余時間に略比例した数値を示すアドレス情報を順次記録するようにしたレコードのアドレス記録および再生方式。」が特許請求されている。

イ ところで、上記特許請求の範囲(1)項は、レコード中に記録されている音楽の曲数が1曲である場合等を念頭において特許請求されているものであるが、本件特許発明と甲第6号証特許請求の範囲(1)項とは、トータル再生経過時間を特許請求しているか、残余時間を特許請求しているかの点で相違しているが、これらの相違は、設計事項の範囲内のものであり、本件特許発明と甲第6号証特許請求の範囲(1)項とは相互に同等のものである。

ウ また、レコード上にトータル再生経過時間を記録することは、原実願の出願時においても周知技術であった。

エ そうすると、甲第6号証に開示されている発明の通常の実施形態としては、トータル再生経過時間情報が記録されているレコード中に、更に実施例中に開示されている個別のプログラム毎の残余時間ないしはこれと同等の関係にあるプログラム毎の再生経過時間情報を記録することも、当然に含まれていてしかるべきものである。

したがって、甲第6号証中には、実質的に本件特許発明と同一の発明が開示されているというべきである。

(4) 取消事由4（訂正についての判断の誤り）

審決は、「「記録することも可能であり、また、経過フレーム数に代えて残りフレーム数を記録しても良いことは言うを俟たない。」を「記録することも可能である。」にする訂正は、明瞭でない記載の釈明に該当するものであるので、当該訂正は認められる。」（審決書4頁7行ないし12行）と判断するが、誤りである。

ア 原実願の当初明細書（甲第3号証）においては、「本考案は、残り時間を正確に表示し得るビデオディスクレコードに関する」（1頁12行、13行）と記載していたものであり、残り時間を表示することを出願にかかる考案の内容とし

て積極的に強調していた。そして、同明細書中では、このことを前提として、「上述せる本実施例は、垂直帰線区間にプログラムのフレーム数とプログラムの経過フレーム数を重畳したが、本考案は、フレームに代え秒情報を記録することも可能であり、また経過フレーム数に代えて残りフレーム数を記録しても良いことは言うを俟たない。」（５頁１４行ないし１９行）と説明していた。

イ したがって、この部分の説明が明瞭でない記載であるとの前提でその釈明を認めることは、いかなる点からみても根拠のないものである。

第４ 審決の取消事由に対する認否及び反論

１ 認否

原告主張の審決の取消事由は争う。

２ 反論

(１) 取消事由１（分割出願の成否についての判断の誤り）について

ア 本件特許発明の技術思想の本質は、プログラム毎の再生経過時間を表示することを技術的課題とし、プログラム毎の再生経過時間を所定周期で多重記録するという構成の採用により、かかる技術的課題を解決したことにある。そして原実願の当初明細書では、その出願当時公知のビデオディスクにおいて具体的に実現された例が開示されている。

ところで、原実願の出願当時、ビデオディスクと同様の技術的基盤に立つ記録媒体としてテープ、DAD等が存在したが、これらの記録媒体においては記録媒体の種類、形式のいかなるを問わず、複数のプログラムよりなる主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録することが周知かつ普遍的となっていた。

(ア) ビデオディスクに関しては、乙第１号証（１９７８年にマグナボックス・コンシューマー・エレクトロニクス・カンパニーにより頒布されたビデオディスクプレーヤー（Model VH 8000）のサービスマニュアル）、乙第２号証（１９７９年１２月に頒布されたフィリップス社およびMCA社の２社の提案によるオプティカル・ビデオ・ディスクシステム・60Hz/525 lines-M/NTSCについての規格書）は、ビデオディスクへ主情報を記録すること、主情報が複数プログラムを含むこと、及びトータル再生経過時間情報を多重記録することを教示していた。

(イ) テープに関しては、乙第３号証（昭和５４年８月９日に発行された電波新聞電子テクノロジー第二部エレクトロニクス特集第９７号）、乙第４号証（昭和５５年２月１６日公開の特開昭５５－２２２８６号公報）、乙第５号証（昭和５５年３月２９日公開の特開昭５５－４５１７６号公報）は、テープへ主情報を記録すること、主情報が複数プログラムを含むこと、及びトータル再生経過時間情報を多重記録することを教示していた。

(ウ) DADに関しては、乙第５号証、乙第６号証（昭和５５年５月発行「放送技術」３３巻５号６７頁ないし７３頁）、乙第７号証（昭和５４年に頒布された昭和５４年電気四学会連合大会の記録）、乙第８号証（昭和５２年９月頒布のティアック株式会社の試作品紹介パンフレット）、乙第９号証（昭和５４年１１月２０日株式会社オーム社発行の「デジタルオーディオ技術入門」）は、DADへ主情報を記録すること、主情報が複数プログラムを含むこと、及びトータル再生経過時間情報を多重記録することを教示していた。

(エ) 原告は、乙第１ないし第９号証にはテレビジョン信号以外の信号をビデオフォーマット以外の記録方式で記録することについては何らの開示もされていない旨主張するが、乙第３、第４、第６、第７、第８及び第９号証にはテレビ信号形式を用いながら音声信号を記録する方式が教示されているから、原告の上記主張は誤りである。

イ 原告は、原実願における「ビデオディスク」、「映像信号の垂直帰線区間」を本件特許における「記録媒体」、「所定周期」に変更することは原実願の当初明細書の範囲を超える実質的拡張である旨主張する。

(ア) しかしながら、上記のように、ビデオディスク、テープ、DAD等の記録媒体は同様の技術基盤に立つ記録媒体であり、①動的記録の技術分野（媒体と変換器との間の相対的運動に基づいた情報記録の技術分野）であること、②時間に伴って主情報の変化を記録するものであること等において共通の性質を有し、さらに、③複数のプログラムよりなる主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録することが周知かつ普遍的となっているという点でも共通していた。

一般的に、このような共通性を有する記録媒体の1つについて、何らかの技術的課題が提起されれば、その技術的課題は他の種類の記録媒体における課題でもあることが容易に想起され、また、その技術的課題に対する解決手段が与えられれば、その解決手段は他の種類の記録媒体においても実施可能であることは容易に想起されることである。

(イ) 具体的にみても、ビデオディスク、テープ、DAD等の記録媒体のいかんを問わずアドレス情報であるトータル再生経過時間情報が主情報に対し多重記録されていることは周知かつ普遍的となっており、また、多重記録の性質上、別の信号をさらに多重記録することは技術上当然なし得ることであるから、ビデオディスクについて、プログラム毎の再生経過時間を表示するという技術的課題とその解決手段としてプログラム毎の再生経過時間を所定周期で多重記録するという構成を開示することにより、ビデオディスク以外の他の記録媒体において、プログラム毎の再生経過時間を表示するという技術的課題の解決のためにプログラム毎の再生経過時間を所定周期で多重記録するという構成を採用することは、極めて容易に想起されることである。

(ウ) しかも、原実願の当初明細書には、ビデオディスクのみに限定する旨の記述はどこにも存在せず、原実願を映像信号を記録したビデオディスクのみを念頭に置いた発明に限定すべき理由は全く存しない。

さらに、本件特許発明において映像信号の垂直帰線区間に時間情報を記録することは、主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で多重記録するという定着した方法のビデオディスクにおける方法を記述したものにはすぎない。

(エ) 原告は、「所定周期」への変更が実質的拡張となる他の理由として、単なる「所定周期」では信号間で相互干渉が生じ元の信号を復元できない旨主張する。しかしながら、相互干渉なしに元の信号を復元することができる態様でトータル再生経過時間情報及びプログラム毎の再生経過時間情報を重ねて記録できるのは、「所定周期」ではなく「多重」のためである。

(オ) したがって、①客体を原実願の「ビデオディスク」から「記録媒体」に変更し、それに伴い、②時間情報を記録する箇所を「映像信号の垂直帰線区間」から「所定周期」に変更した点は、原実願の当初明細書に自明の事項として示されていたものである。

ウ 原告は、「重畳記録」から「多重記録」への補正が要旨変更である旨主張する。

(ア) 原告は、「重畳」を1つの信号の電圧に他の信号の電圧を同時に重ね合わせて2つの電圧の和として2つの信号を同一タイミングにて記録する方式に限定しているが、現実には、一般にある電気信号(信号A)に対して他の電気信号(信号B)を重ねることを「重畳」と呼んでいる。例えば、乙第10号証(昭和55年5月13日に頒布された「電波新聞」)は、テレビの映像信号の垂直帰線区間に文字情報を重畳して放送する技術に対して「文字多重」という用語が既に用いられていた事実を示している。甲第9号証(昭和52年10月20日第1刷発行の日本放送出版協会発行のNHKカラーテレビ教科書[上])における「カラーテレビ信号では、白黒の映像信号(輝度信号)に搬送色信号が重畳され、」(23頁下から3行、2行)の記載も、NTSCカラーテレビジョン標準方式におけるカラーテレビジョン信号が白黒の映像信号(輝度信号)に対し搬送色信号が周波数多重されていることを記述するために「重畳」の用語を用いている。そして、信号Aと信号Bの重畳に際して特定の重畳態様を採るとき「多重」が実現し、信号Aと信号Bは区別が可能となるのである。

(イ) 原実願の当初明細書(甲第3号証)においても、技術用語として「多重」(4頁13行)を用いている。

(ウ) 原実願の当初明細書に開示された技術は、その実施例から見て、時分割多重であることは当業者に明らかである。

(エ) したがって、「重畳記録」から「多重記録」への変更が実質的拡張である旨の原告の上記主張は失当である。

(2) 取消事由2(甲第5号証に基づく進歩性についての判断の誤り)について

ア 甲第5号証中の考案の詳細な説明及び図面の記載から、直角領域単位の色分けの「記録内容」をプログラムとして解釈することは困難である。

なぜなら、プログラム記録領域が直角領域単位であることが不自然である。さらに、トータル経過時間表示指針がプログラム領域30a, 30bの境界上にある特

殊な状態の図解が特許実務の点で不自然である。

イ 上記のプログラムとしての理解の困難性にもかかわらず、「記録内容」をプログラムとして理解しようとしても、甲第5号証第4図(C)は、せいぜいトータル経過記録時間指針の移動範囲に関連して円板像をプログラム領域表示として用いたことの副産物として、トータル経過時間用指針が同時に各プログラムについての経過時間の目視を可能にする効果を理解することができるものであり、そのような効果が奏せられたことから、各プログラム毎の経過時間の表示の技術は完成されたものであり、プログラム毎の経過時間表示に関する技術的課題が存在しない。

したがって、トータル経過時間情報とは別に各プログラム毎の経過時間情報をビデオ信号に多重記録する構成を教示するものとして第4図(C)を理解することは当業者にとって不可能なことである。

そのような状況において、トータル経過時間情報とは別に各プログラム毎の経過時間情報をビデオ信号に多重記録する構成を理解し、又はかかる構成に想到することは、各プログラム毎の経過時間の目視について屋上屋を架す無駄なことであるから、当業者にとって完全に思いとどまるよう強制され、全く発想の余地すらないことである。

ウ 本件特許発明においては、トータル経過時間情報とプログラム毎の経過時間情報は別々に取り出すことができるものである。すなわち、本件特許発明の特許請求の範囲は、主情報に対しトータル再生経過時間情報を多重記録するものにおいて、プログラム毎の再生経過時間情報も多重記録することを明記しているところ、これら両情報は、「多重」の固有の性質から、主情報から、そして相互にも別々に取り出すことができるものとして記録されることになるものである。

エ(ア) 原告の主張は、映像信号の中に分離不可能に補助映像信号を含ませた技術である点において、甲第5号証第4図(C)の教示技術が本件特許発明と相違する点を看過している点で根本的に誤っている。

(イ) 原告は、本件特許発明が「別々に記録する」ことを前提として、甲第5号証の第4図(C)におけるトータル再生経過時間情報とプログラム毎の記録時間の補助映像を主映像とともに記録したときに再生映像において奏されるプログラム毎の再生経過時間情報の目視効果から、トータル再生経過時間情報と、プログラム毎の再生経過時間情報とに分けて補助映像を主映像とともに記録することは技術的に可能である旨主張するが、偶々得られるにすぎない目視効果から上記のような構成実現への変更は容易ではなく、原告の主張は、本件特許発明を知った後の後知恵による主張といわなければならない。

(ウ) 原告は、甲第5号証には、単独で補助映像のみを主映像が記録されていない垂直帰線区間に記録してもよいことが開示されている旨主張するが、補助映像もまた映像信号であることから、トータル再生経過時間情報はブラウン管に表示されたときはじめて人間によって目視、判断が可能となるにすぎず、トータル再生経過時間情報をデータとして抽出することができないことには変わりはない。

(エ) 原告は、甲第21号証等に基づく主張をするが、そのような新しい証拠方法に基づく特許性否定の主張は、別個の審決の取消事由を構成するものであり、新たな審判請求において行われるべきである。

(オ) 仮に本訴において甲第21号証等に基づく主張が認められるとしても、甲第21号証の教示から本件特許発明に想到するには、甲第21号証のユーザー記録利用のための未記録媒体においてトータルタイムコードとは別にユーザービット領域を必ず残しておくことが前提であることに反して、本件特許発明の複数プログラムの記録済媒体へ転用してユーザービット領域をすべてプログラム毎の再生経過時間情報の記録に変更することに想到しなければならないが、このような変更を行うには、自己矛盾を含む想到困難性を克服しなければならない、当業者にとって困難なことである。

また、原告は「収録経過時間」について甲第21号証の1件の引用例のみを引用するにとどまり、しかも、その内容が記録済媒体におけるプログラム毎の経過時間と関係のないことである。また、甲第27号証については、主情報の記録部分についての経過時間情報の記載が全くない。さらに、甲第28号証はランダムサーチを目的としてブロック単位のカウントダウンの記録を述べるが、このブロック単位が記録済媒体におけるプログラムと何の関係もなく、したがってブロック単位毎のカウントダウンがそのようなプログラム毎の経過時間と何の関係もない。以上のとおり、原告の引用する甲第21、第27及び第28号証は、その記載内容から見て、また文献の引用数から見て、記録済媒体におけるプログラム毎の経過時間記

録の周知性を立証するものとは到底認められない。

(カ) さらに、甲第5号証と甲第21号証等との組合せによっても、甲第5号証における主映像に対しトータル再生経過時間情報とプログラム記録時間の表示の補助映像によるプログラム再生経過時間情報の目視効果を基にトータル再生経過時間情報及びプログラム毎の再生経過時間情報の双方の補助映像を主映像に含ませることに変更する点において、まず目視効果から上記構成への変更の想到の困難性がある。それにもかかわらず、甲第5号証と甲第21号証等との組合せから本件特許発明に想到するためには、甲第5号証の主情報に補助映像を含ませることに代えて、トータル経過時間情報とプログラム毎の再生経過時間情報の双方を甲第21号証等のようなタイムコードで多重記録する構成を実現することへの変更の想到困難性が含まれる。さらに、甲第5号証と甲第21号証等から本件特許発明への変更に想到するには、甲第21号証等におけるユーザー記録用のための未記録媒体においてトータルタイムコードとは別にユーザーズビット領域を必ず残すことが前提であることに反して、本件特許発明のような複数プログラムの記録済媒体へ転用して、ユーザーズビット領域をすべて記録済媒体のプログラム毎の再生経過時間のデータで事前に記録することに変更するということへの想到困難性を克服しなければならない。よって、甲第5号証と甲第21号証等との組合せによって本件特許発明に想到することも困難である。

(3) 取消事由3（甲第6号証との発明の同一性についての判断の誤り）について

ア 甲第6号証に記載された発明は、次のプログラムの開始位置のサーチを行うことを主目的とし、付随的に次のプログラムの開始点までの残時間の表示を行うもので、このような目的から、次のプログラムの開始点を基準とした当該プログラムの残り時間を所定周期で多重記録することを構成とする。

イ 本件特許発明と甲第6号証に記載された発明との間には、次に掲げる相違が存在する。

① 本件特許発明の当該プログラムの経過時間の記録では、直ちに当該プログラムの経過時間が表示できるのに対し、甲第6号証に記載された発明の次のプログラムの開始点までの残時間の記録では、それによって直接的に達成されるのは次のプログラムの開始位置のサーチにすぎない。

② 甲第6号証に記載された発明の次のプログラムの開始点までの残時間は、当該プログラムの残時間表示として利用しようとする、次に述べる問題点を含む。すなわち、甲第6号証に記載された発明において記録されるのは次のプログラムの開始点までの残時間であって、当該プログラムそのものの終点までの残時間ではない。そのため、甲第6号証に記載された発明における次のプログラムの開始点までの残時間を当該プログラムの残時間として流用し表示することは、曲間の空白（4秒程度であるが、厳格に統一はされていない。）の誤差を有する。さらに、甲第6号証に記載された発明では、記録されるのは次のプログラムの開始点までの残時間であるから、当該プログラムが複数プログラムの最終のときは次のプログラムが存在せず、したがって次のプログラムの開始点までの残時間もまた存在しない。このような理由で、甲第6号証に記載された発明を当該プログラムの残時間の表示の目的で流用することは全く実用的といえず、当業者もまたそのような流用を試みようとはしないものである。

ウ 以上によれば、甲第6号証に記載された発明と本件特許発明を同一であるとは到底いえない。

(4) 取消事由4（訂正についての判断の誤り）について

「記録することも可能であり、また、経過フレーム数に代えて残りフレーム数を記録してもよいことは言うを俟たない。」を「記録することも可能である。」とする訂正は、実質的に「経過フレーム数に代えて残りフレーム数を記録してもよいことは言うを俟たない。」の削除に相当するものであり、本件特許発明の出願の際に行われた特許請求の範囲の補正に整合するために行われたものである。

ところで、本件特許発明の出願の際に行われた特許請求の範囲の補正が要旨変更を含むことなく許されることについては、前記(1)のとおりである。

このように、特許請求の範囲の補正が認められる以上、特許請求の範囲の補正に整合するような明細書の記載の訂正は明瞭でない記載の釈明に該当するものである。

理 由

1 取消事由 1（分割出願の可否についての判断の誤り）について

(1) 原実願の当初明細書の開示事項

本件特許出願の基礎出願である原実願の当初明細書に、本件特許発明の要旨に相当する技術の開示がなされているか否かについて検討する。

ア 甲第3号証によれば、原実願の当初明細書には、その実用新案登録請求の範囲に「映像信号を螺旋状トラックに記録するビデオディスクレコードに於て、映像信号の垂直帰線区間に、プログラムの再生時間に関連する情報と、プログラムの再生経過時間に関連する情報とを符号化して重畳記録したことを特徴とするビデオディスクレコード。」（1頁5行ないし10行）と記載され、その考案の詳細な説明に、「本考案は、残り時間を正確に表示し得るビデオディスクレコードに関する。」（1頁12行、13行）、「ビデオディスクプレーヤは、再生時ビデオディスクレコードの垂直ブランキング区間の第17H及び第18Hに重畳記録したフレームナンバーを検出することにより再生位置をテレビ画面上に表示すべく構成しており、再生位置の確認をすることは可能である。しかし再生中にプログラムの残り時間を確認するためには、再生されるフレームナンバーやピックアップの再生位置とビデオディスクレコードの外径を検出して大体の残り時間を類推することは可能であるものの、正確な残り時間を確認する方法がなかった。特に、同一レコード面に複数のプログラムが記録されている場合にはレコードの外径やフレームナンバー及びピックアップの再生位置は残り時間を表示するために何の手懸かりにもならない。」（1頁14行ないし2頁8行）、「そこで本考案は、ビデオディスクレコードの垂直帰線区間に、プログラムのフレーム数と、プログラム毎のフレームナンバーを重畳記録することにより、プログラム毎に残り時間を表示可能にした新規なビデオディスクレコードを提供せんとするものである。」（2頁9行ないし14行）、「以下本考案を図示せる一実施例に従い説明する。まず、本実施例は、光学式のビデオディスクプレーヤを用いて映像信号を再生する周知のビデオディスクレコードに本考案を採用するものであり、斯るビデオディスクレコードはFM映像信号を螺旋状の記録トラックとして形成するものであり、その映像信号の垂直帰線区間の第17H目と第18H目には、周知の通り上位4ビットの識別符号を含む計24ビットのトータルフレームナンバーがバイフェーズコードとして符号化されて重畳記録されており、ビデオディスクプレーヤも再生時にバイフェーズ信号を抽出して復合化することによりフレームナンバーを検出する回路を配している。」（2頁15行ないし3頁7行）、「そこで、本実施例は、斯るビデオディスクレコードの垂直帰線区間中第14H目と第15H目に何ら信号が重畳されていないこと及び、ビデオディスクプレーヤがバイフェーズコードに符合化されたフレームナンバーを検出可能にしていることに鑑み、プログラムのフレーム数（S1）とプログラム毎のフレームナンバー（S2）を、前述したフレームナンバーと同様のバイフェーズコードに符号化してそれぞれ第14H目と第15H目に重畳記録するものである。」（3頁8行ないし17行）、「第2図の回路ブロック図は、斯るバイフェーズコードを読取記憶した後残り時間を演算してテレビ画面の一部に表示せしめる回路を顕わし、・・・本実施例は前記フレーム数記憶回路（4）と前記フレームナンバー記憶回路（5）の各ビット出力を減算回路（7）に入力して残りのフレーム数を演算しており、減算出力とフレームナンバーを選択入力するマルチプレクサ

（8）は制御出力（CN）によって入力信号を選択し、選択出力は次段の切換回路（9）にてフレーム表示を秒表示に換算されてキャラクタジェネレータ（10）に入力され、映像信号に同期するキャラクタジェネレータ出力は映像信号に重畳される。従って再生画像を映出するテレビ画面にはプログラムの経過時間や残り時間が選択的に表示される。」（4頁8行ないし5頁13行）、「上述せる実施例は、垂直帰線区間にプログラムのフレーム数とプログラムの経過フレーム数を重畳したが、本考案は、フレームに代え秒情報を記録することも可能であり、また経過フレーム数に代えて残りフレーム数を記録しても良いことは言うを俟たない。」（5頁14行ないし19行）と記載されていることが認められる。

イ 以上の記載によれば、原実願の当初明細書に記載された考案は、従来のビデオディスクプレーヤは再生時にビデオディスクレコードの垂直帰線区間の第17H及び第18Hにバイフェーズコードとして符号化され重畳記録されたフレームナンバーを検出することにより再生位置をテレビ画面上に表示すべく構成され、これにより再生位置の確認をすることは可能であるものの、正確な残り時間を確認する

方法がなかったところ、ビデオディスクレコードの垂直帰線区間中第14H目と第15H目には何らの信号が重畳されていないこと、ビデオディスクプレーヤがバイフェーズコードに符号化されたフレームナンバーを検出可能にしていることに鑑みて、プログラムのフレーム数とプログラム毎のフレームナンバーを、フレームナンバーと同様のバイフェーズコードに符号化してそれぞれ第14H目と第15H目に重畳記録することにより、テレビジョン画面にプログラムの経過時間や残り時間等を正確に表示し得るビデオディスクレコードにあるものと認められる。

しかしながら、原実願の当初明細書には、トータル再生経過時間情報やプログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報を、①「ビデオディスクレコード」以外の記録媒体に記録すること、②「映像信号の垂直帰線区間」以外の箇所に記録すること、③映像信号の垂直帰線区間に「重畳」以外の手段で記録することについては、何らの開示も示唆も認められない。

(2) 本件特許発明

本件特許発明の特許請求の範囲の記載が事実欄第2、2記載のとおりであることは、当事者間に争いはない。

(3) 実質的拡張の可否

前記(1)、(2)によれば、

- ① トータル再生経過時間情報やプログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報を記録する対象を、原実願の当初明細書にあつては「ビデオディスクレコード」であつたものを、本件特許発明では「記録媒体」に変更し、
- ② プログラムの再生時間等に関する情報を、原実願の当初明細書にあつては「映像信号の垂直帰線区間」に記録するものであつたものを、本件特許発明においては「所定の周期」で記録することに変更し、
- ③ 原実願の当初明細書にあつては「映像信号の垂直帰線区間」に「重畳」の手段で記録するものであつたものを、本件特許発明においては「多重」の手段で記録することに変更したものである。

そうすると、本件特許発明は、原実願の当初明細書に開示されていない事項をその要旨とするものと認められる。

(4) 被告の主張に対する判断

ア 被告は、原実願の出願当時の技術状態を念頭において当業者が原実願の当初明細書を読めば、プログラム毎の再生経過時間を表示するという目的解決のために「複数のプログラムから成る主情報に対しトータル再生経過時間情報を所定周期で(多重)記録して成る記録媒体に於いて、プログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報を前記所定周期で多重(記録)することを特徴とする記録媒体」が開示されていることは自明であるから、本件特許発明は、原実願の当初明細書に記載した事項の範囲内である旨主張する。

しかしながら、本件特許発明は、原実願の当初明細書に記載されていなかった垂直帰線区間を有しない音声やデータ等の他の信号形式を記録する記録媒体、さらに、トータル再生経過時間情報やプログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報である経過時間情報を垂直帰線区間以外の箇所に所定周期で多重記録することを含むこととなったものであるところ、この点の技術事項が原実願の当初明細書に接する当業者にとって自明のことであることを認めるに足る証拠はない。被告は、自明の根拠として乙第1ないし乙第9号証を指摘するが、これらの証拠は、いずれもテレビ映像信号の記録形式により情報を記録する場合に関するものであつて、垂直帰線区間を有しない他の信号形式を記録する記録媒体において、どの箇所に、どのようにして上記トータル再生経過時間情報やプログラム毎に設定されるプログラム再生経過時間情報を周期的に多重記録するのかについては記載も示唆もされていないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件特許発明に記載された内容が、当時の技術水準を念頭において原実願の当初明細書に接したとしても当業者に自明の事項であるということとはできないから、原告の上記主張は理由がない。

(5) まとめ

以上によれば、本件特許の出願日は、原実願の出願日である昭和55年6月9日まで出願日が遡及することはなく、その現実の出願日である昭和62年4月16日になるものというべきである。

そうすると、請求人(原告)が主張する甲第7号証、甲第8号証及び甲第5号証に基づく想到容易性につき、審決が判断を行わなかったことは誤りである。そし

て、この誤りが審決の結論に影響を及ぼす可能性のあることは明らかである。
したがって、原告主張の取消事由 1 は理由がある。

2 結論

よって、原告の請求は、その余の取消事由について検討するまでもなく、理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成 11 年 12 月 14 日)

東京高等裁判所第 18 民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
--------	---	---	---	---

裁判官	塩	月	秀	平
-----	---	---	---	---

裁判官	市	川	正	巳
-----	---	---	---	---