

平成 19 年 3 月 28 日判決言渡

平成 17 年（行ケ）第 10173 号 特許取消決定取消請求事件

平成 19 年 3 月 19 日口頭弁論終結

判		決	
原	告	インターデジタル テクノロジー コーポレーション	
訴訟代理人弁護士		中	島 和 雄
訴訟代理人弁理士		内	原 晋
同		船	山 武
同		渡	邊 隆
被	告	特許庁長官	中 嶋 誠
指 定 代 理 人		小	池 正 彦
同		大	場 義 則
同		井	関 守 三
同		長	島 孝 志

主 文

- 1 特許庁が平成 11 年異議第 71645 号事件について平成 13 年 10 月 23 日にした決定を取り消す。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

主文 1 項と同旨

第 2 当事者間に争いのない事実

1 手続の経緯

原告は、発明の名称を「多重音声及びノ又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者 R F 電話システム」とする特許第 2

8 1 6 3 4 9 号の特許（昭和 6 1 年 2 月 2 6 日出願（優先権主張 1 9 8 5 年 3 月 2 0 日，米国），平成 1 0 年 8 月 2 1 日設定登録。以下「本件特許」という。発明の数は 2 である。）の特許権者である。

本件特許の特許請求の範囲第 1 項，第 4 項に係る発明（以下，それぞれ，「本件第 1 発明」，「本件第 2 発明」という。）についての特許に対し，特許異議の申立てがあり，平成 1 1 年異議 7 1 6 4 5 号事件として特許庁に係属した。その審理の過程において，原告は，平成 1 2 年 1 1 月 2 2 日，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載を訂正する請求をした。特許庁は，審理の結果，平成 1 3 年 1 0 月 2 3 日，上記訂正を認めないとした上，「特許第 2 8 1 6 3 4 9 号の特許請求の範囲第 1 項，第 4 項に記載された発明についての特許を取り消す。」との決定（附加期間 9 0 日，以下，「本件決定」という。）をし，同年 1 1 月 1 2 日，その謄本を原告に送達した。

原告は，平成 1 4 年 3 月 8 日，本件決定の取消を求めて本訴を東京高等裁判所に提起し（東京高裁平成 1 4 年（行ケ）第 1 1 2 号），本訴は，平成 1 7 年 4 月 1 日，当庁に回付された。

2 本件決定の理由

本件決定は，本件第 1 発明及び本件第 2 発明は，「電子通信学会論文誌（J 6 4 - B）第 9 号」（昭和 5 6 年 9 月 2 5 日，社団法人電子通信学会発行，1 0 1 6 頁～1 0 2 3 頁，「T D - F D M A 移動通信方式の検討」）（本件決定にいう「刊行物 1」）記載の発明及び特開昭 5 4 - 6 0 8 0 6 号公報（本件決定にいう「刊行物 2」）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から，本件第 1 発明及び本件第 2 発明についての特許は特許法 2 9 条 2 項の規定に違反してされた，というものである。

3 訂正審決の確定

原告は，本訴の提起後，平成 1 4 年 5 月 1 7 日，本件明細書の特許請求の範囲の訂正（以下，この訂正を「本件訂正」という。）を求める審判（以下「本件

訂正審判」という。)を請求した。特許庁は、これを訂正２００２－３９１２３号事件として審理した上、平成１５年３月２４日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「第１次訂正拒絶審決」という。）をした。

原告が、平成１５年７月４日、第１次訂正拒絶審決の取消を求める訴訟を東京高等裁判所に提起したところ（東京高裁平成１５年（行ケ）第２９１号）、同裁判所は、平成１６年１２月９日、「特許庁が訂正２００２－３９１２３号事件について平成１５年３月２４日にした審決を取り消す。」との判決をし、この判決（以下「第１次取消判決」という。）は確定した。

特許庁は、第１次取消判決の確定をうけて、本件訂正審判の審理を再開し、平成１７年８月５日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「第２次訂正拒絶審決」という。）をした。

原告が、平成１７年１２月１２日、第２次訂正拒絶審決の取消を求める訴訟を当庁に提起したところ（平成１７年（行ケ）第１０８３７号）、当庁は、平成１８年１１月９日「特許庁が訂正２００２－３９１２３号事件について平成１７年８月５日にした審決を取り消す。」との判決（以下「第２次取消判決」という。）をし、この判決は確定した。

特許庁は、第２次取消判決の確定をうけて、本件訂正審判の審理を再開し、平成１９年２月１９日、本件訂正を認める旨の審決（同年２月２２日送達。以下「本件訂正審決」という。）をし、この審決は確定した。

なお、本件訂正により、特許請求の範囲の第２項及び第５項が削除され、第３項、第４項及び第６項が、それぞれ新たな第２項、第３項及び第４項とされた。

４ 特許請求の範囲

(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲第１項及び第４項の各記載は、次のとおりである。

「１ 局線（１４）経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数

(R F) チャンネル経由で複数の加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するデジタル電話システムであって、

前記基地局が、

前記局線 (1 4) からの受信情報信号をデジタル信号サンプルとして扱う交換手段 (1 5) と、

前記複数の無線周波数 (R F) チャンネルのうちの一つに関連づけられ、前記交換手段 (1 5) から受けた前記デジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を供給する圧縮手段 (1 6) 内蔵の信号圧縮手段 (1 7) と、

前記信号圧縮手段 (1 7) に接続され、前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が前記無線周波数 (R F) チャンネルにそれぞれ対応の送信チャンネル・ビット・ストリームの中の逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段 (1 8) と、

前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して前記無線周波数 (R F) チャンネル経由で送信用送信チャンネル信号を発生する送信手段 (2 1) と、

前記交換手段 (1 5) に含まれ前記受信情報信号を前記信号圧縮手段 (1 7) 内の信号圧縮手段 (1 6) にそれぞれ接続する切換手段 (2 5) と、

前記局線 (1 4) に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記圧縮手段 (1 6) のどの一つを前記受信情報信号に関連づけるかと前記送信チャンネル・ビット・ストリーム中のどの時間スロットを用いるかとを表すスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット (2 0) であって、どの時間スロットとどの無線周波数とが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての圧縮手段 (1 6) およびそれと対応の時間スロットへの接続

をもたらすスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット(2 0) と ,

前記遠隔接続中央処理ユニット (2 0) に接続され前記スロット割当て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する接続を前記切換手段(2 5) に形成させる呼切換処理手段 (2 4) と
を含むことを特徴とするデジタル電話システム。」

「 4 局線 (1 4) 経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数 (R F) チャンネル経由で複数の加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するデジタル電話システムであって ,

前記基地局が ,

前記局線 (1 4) からの受信情報信号をデジタル信号サンプルとして扱う交換手段 (1 5) と ,

複数の送信チャンネル回路であって , 前記無線周波数 (R F) チャンネルの互いに異なる一つに各々が割り当てられ , 前記交換手段 (1 5) からそれぞれ受けた前記デジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を生ずる圧縮手段 (1 6) 内蔵の信号圧縮手段 (1 7) と , 前記圧縮手段 (1 6) に接続され前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が送信チャンネル・ビット・ストリーム内逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段(1 8) と , 前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して被変調副搬送波を生ずる変調手段 (1 9) とを各々が有する複数の送信チャンネル回路と ,

前記被変調副搬送波に応答して前記無線周波数 (R F) チャンネル経由送信用被変調信号を発生する送信手段 (2 1) と ,

前記交換手段 (1 5) に含まれ前記受信情報信号を前記圧縮手段 (1 6) にそれぞれ接続する切換手段 (2 5) と ,

前記局線 (1 4) に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求

信号に应答して前記送信チャンネル回路のどの一つおよびその送信チャンネル回路中の前記圧縮手段（１６）のどの一つに前記受信情報信号を関連づけるべきかを表すスロット割当て信号，すなわちその情報信号に周波数と時間スロット位置とを割り当てるスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）であって，前記周波数の各々についてどの時間スロットが割当て済みであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に应答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての時間スロットを含む前記送信チャンネル回路のある一つと前記送信チャンネル回路中の信号圧縮手段であって他の局線に未割当ての信号圧縮手段とへの接続を形成するスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）と，

前記遠隔接続中央処理ユニット（２０）に接続され前記スロット割当て信号に应答してそのスロット割当て信号の指示する接続を前記切換手段（２５）に形成させる呼切換処理手段（２４）と

を含むことを特徴とするデジタル電話システム。」

- (2) 本件訂正後の特許請求の範囲第１項及び第３項(本件訂正前の特許請求の範囲第１項及び第４項に対応する。)の各記載は，次のとおりである（下線部は，本件訂正による訂正箇所を示す。）。

「１ 公衆通信用電話網の局用交換機から局線（１４）経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局，すなわち各々が前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルの任意の一つで受信できる複数の移動加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するデジタル電話システムであって，前記基地局が，

前記局線（１４）からの受信情報信号をデジタル信号サンプルとして扱う交換手段（１５）と，

各々が前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルのうちの選択された一つに関連づけられて動作し，前記交換手段（１５）から受けた前記デジタル

信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を供給する各々が複数の圧縮手段（１６）を内蔵する複数の信号圧縮手段（１７）と，

前記複数の信号圧縮手段（１７）の各々に接続され，その信号圧縮手段（１７）からの前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルのうちの前記選択された一つにそれぞれ対応の送信チャンネル・ビット・ストリームの中の逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段（１８）と，

前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用送信チャンネル信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段（２１）であって，前記基地局により選択された前記複数の無線周波数（ＲＦ）の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段（２１）と，

前記交換手段（１５）に含まれ前記受信情報信号を前記信号圧縮手段（１７）内の信号圧縮手段（１６）にそれぞれ接続する切換手段（２５）と，

前記局線（１４）に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記圧縮手段（１６）のどの一つをその呼接続要求信号対応の前記受信情報信号に関連づけるかと前記送信チャンネル・ビット・ストリーム中のどの時間スロットをその受信情報信号に用いるかとを表すスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）であって，どの時間スロットとどの無線周波数とが割当てずみであることを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての圧縮手段（１６）およびそれと対応の時間スロットへの接続をもたらす前記チャンネル制御手段（１８），すなわち前記スロット割当て信号対応の周波数で動作する前記チャンネル制御手段（１８）への接続を形成するスロット割当て信号を発

生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）であって、前記スロット割当て信号を前記交換手段（１５）に供給するとともに、そのスロット割当て信号対応の割当て時間スロットおよび無線周波数を表す信号を前記チャンネル制御手段（１８）および前記送信手段（２１）経由で前記呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備える遠隔接続中央処理ユニット（２０）と、

前記遠隔接続中央処理ユニット（２０）に接続され前記スロット割当て信号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段（１６）への接続を前記切換手段（２５）に形成させる呼切換処理手段（２４）と
を含むことを特徴とするデジタル電話システム。」

「３ 公衆通信用電話網の局用交換機から局線（１４）経由で並行して受けた複数の情報信号を複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネル経由で基地局から複数の移動加入者局、すなわち各々が前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルの任意の一つで受信できる複数の移動加入者局に並行して送信するために基地局で信号処理するデジタル電話システムであって、前記基地局が、

前記局線（１４）からの受信情報信号をデジタル信号サンプルとして扱う交換手段（１５）と、

複数の送信チャンネル回路であって、前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルの互いに異なる一つに各々が割り当てられ、前記交換手段（１５）からそれぞれ受けた前記デジタル信号サンプルを圧縮して多数の個別の圧縮信号を生ずる複数の圧縮手段（１６）内蔵の信号圧縮手段（１７）と、前記圧縮手段（１６）に接続され前記圧縮信号をそれら圧縮信号の各々が送信チャンネル・ビット・ストリーム内逐次的時間スロット位置を占めるように送信チャンネル・ビット・ストリームの形に逐次組み上げるチャンネル制御手段（１８）と、前記送信チャンネル・ビット・ストリームに応答して被変調副搬送波を生ずる変調手段（１９）とを各々が有する複数の送信チャンネル

回路と，

前記被変調副搬送波に応答して前記複数の無線周波数（ＲＦ）チャンネルのうちの選択された一つ経由の前記加入者局への送信用被変調信号を各々が発生する複数の周波数切換可能な送信手段（２１）であって，前記基地局により選択された前記複数の無線周波数（ＲＦ）の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段（２１）と，

前記交換手段（１５）に含まれ前記受信情報信号を前記圧縮手段（１６）にそれぞれ接続する切換手段（２５）と，

前記局線（１４）に結合可能であり前記局線のある一つ経由の呼接続要求信号に応答して前記送信チャンネル回路のどの一つおよびどの時間スロット位置およびその送信チャンネル回路中の前記圧縮手段（１６）のどの一つに前記呼接続要求信号対応の前記受信情報信号を関連づけるべきかを表すスロット割当て信号，すなわちその情報信号に周波数と時間スロット位置とを割り当てるスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）であって，前記周波数の各々についてどの時間スロットが割当てずみであるかを示すメモリを維持し呼接続要求に応答してそのメモリを調べ他の局線に未割当ての時間スロットを含む前記送信チャンネル回路のある一つとそれら未割当ての時間スロットの一つと前記送信チャンネル回路中の信号圧縮手段であって他の局線に未割当ての信号圧縮手段とへの接続を形成するスロット割当て信号を発生する遠隔接続中央処理ユニット（２０）であって，前記スロット割当て信号を前記交換手段（１５）に供給し，そのスロット割当て信号対応の割当て時間スロットおよび無線周波数を表す信号を前記チャンネル制御手段（１８）および前記送信手段（２１）経由で前記呼接続要求の宛先加入者局に伝達しその宛先加入者局による所要の時間スロットおよび無線周波数の設定に備える遠隔接続中央処理ユニット（２０）と，

前記遠隔接続中央処理ユニット（２０）に接続され前記スロット割当て信

号に応答してそのスロット割当て信号の指示する前記圧縮手段（１６）への接続を前記切換手段（２５）に形成させる呼切換処理手段（２４）とを含むことを特徴とするデジタル電話システム。」

第３ 原告主張の取消事由の要点

本件訂正審決の確定により，特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正されるため，本件決定は，結果的に本件第１発明及び本件第２発明の要旨の認定を誤ったことになるから，取り消されるべきである。

第４ 当裁判所の判断

当事者間に争いのない事実（前記２）によれば，本件決定は，本件訂正前の特許請求の範囲第１項及び第４項の記載に基づいて本件第１発明及び本件第２発明の要旨を認定し，これを前提に，特許法２９条２項の規定にそれぞれ違反して特許されたものと判断して，本件第１発明及び本件第２発明についての特許を取り消したものであるところ，本件決定の取消しを求める本訴係属中に，当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され，特許庁はこれを認める審決（本件訂正審決）をし，これが確定したものである。

そうすると，本件決定は，結果として，特許請求の範囲第１項及び第４項（ただし，本件訂正前の特許請求の範囲）について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり，この誤りが本件第１発明及び本件第２発明についての特許を取り消すべきものとした本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，本件決定は取消しを免れない。

以上によれば，原告の請求は理由があるから，これを認容することとし，訴訟費用については，本件訴訟の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 古 閑 裕 二

裁判官 嶋 末 和 秀