

平成17年（行ケ）第10321号 審決取消請求事件
平成17年7月19日判決言渡，平成17年7月5日口頭弁論終結

判 決
原 告 株式会社伊予エンジニアリング
訴訟代理人弁護士 吉武賢次，宮嶋学，弁理士 安形雄三，五十嵐貞喜
被 告 超次元空間情報技術株式会社
訴訟代理人弁護士 上谷清，宇井正一，萩尾保繁，笹本摂，山口健司，弁理士
角田芳末

主 文
特許庁が無効2003-35474号事件について平成16年7月21日にした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
主文と同旨の判決。

第2 事案の概要

本件は，特許を無効とする審決の取消しを求める事件であり，原告は無効とされた特許の特許権者，被告は無効審判の請求人である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 原告は，発明の名称を「既存データベース機能向上支援ツール」とする特許第3053741号（平成7年1月13日出願，平成12年4月7日設定登録。以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。

(2) 被告（平成16年6月24日組織変更前の商号・超次元空間情報技術有限会社）は，平成15年11月18日，本件特許について無効審判の請求をした（無効2003-35474号事件として係属）。これに対し，原告は，平成16年4月30日，訂正（以下「本件訂正」という。）を請求し，さらに，同年6月17日付け手続補正書により本件訂正請求の内容を補正した。

(3) 特許庁は，平成16年7月21日，「特許第3053741号の請求項1乃至4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，同年8月2日，その謄本を原告に送達した。

2 本件発明の要旨

【請求項1】 地図，設計図，各種構造物の構造図などの図形の画像情報を処理対象として，予め記憶された前記画像情報のデータベースに基づいて前記図形の任意の部分の画像を表示する機能を有するコンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツールにおいて，利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する対象物指定手段と，既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し，各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段と，入力された文字情報を検索キーとして前記登録された文字情報群を検索し，検索された文字情報に対応して登録されている前記対象物の領域情報に基づき前記図形の画像上での当該対象物の位置を求める画像位置検索手段と，前記画像位置検索手段により求めた当該対象物の位置が所定位置に配置されるように表示領域を調整して当該対象物を含む図形の画像を表示すると共に，前記検索された文字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示する利用者情報表示制御手段とを備えたことを特徴とする既存データベース機能向上支援ツール。

【請求項2】 前記利用者情報登録手段は，文字情報を登録する際に，前記指定された一つの対象物に対して複数の異なる文字情報に対応付けて登録できる共に，前記指定された複数の対象物に対して同一の文字情報に対応付けて登録できるようになっている請求項1に記載の既存データベース機能向上支援ツール。

【請求項3】 前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できるようになっている請求項1又は2に記載の既存データベース機能向上支援ツール。

【請求項４】 前記コンピュータシステムが、受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムである請求項１乃至３のいずれかに記載の既存データベース機能向上支援ツール。」

３ 審決の理由の要旨

審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、本件訂正は認められないとした上、本件発明は、明細書及び図面の記載が不備であり、特許法３６条５項１号、２号に規定する要件を満たしていない発明であるから、本件特許は、特許法３６条５項１号、２号の規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきである、というものである。

(１) 訂正の適否についての判断

(１-１) 訂正請求に対する補正の適否について

本件訂正請求に対する平成１６年６月１７日付けの手續補正書による補正は、訂正請求書の要旨を変更するものでなく、特許法１３４条５項において準用する同法１３１条２項の規定に適合する。

(１-２) 訂正の内容

・ ・ ・

カ 訂正事項６（補正前の訂正事項７）

明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書の段落【００２７】８行（特許第３０５３７４１号公報５頁左欄７行乃至８行）における「テキストファイルＴＸ１に出力する。」を「テキストファイルＴＸ１に出力する。文字情報登録手段３２では、テキストファイルＴＸ１を入力し、前述のステップＳ１５で説明したように該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない、同図（Ｃ）に示すように、文字情報を文字情報記憶部４２に登録する。なお、利用者により登録指示がされ、図形情報との対応付けが行われた文字情報（図１０（Ｃ）の例では“KEYA”～“KEYE”）は、図８に示したように、該当の図形情報に対応する管理コードと共に文字情報記憶部４２に登録される。」と訂正する。

・ ・ ・

(１-３) 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否

訂正事項６（補正前の訂正事項７）について

被請求人は、『（４-６）訂正事項６は、【請求項１】に記載の「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段」について、詳細な説明の何処に記載されているのかを明瞭にするため、「テキストファイルＴＸ１に出力する。文字情報登録手段３２では、テキストファイルＴＸ１を入力し、前述のステップＳ１５で説明したように該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない、同図（Ｃ）に示すように、文字情報を文字情報記憶部４２に登録する。なお、利用者により登録指示がされ、図形情報との対応付けが行われた文字情報（図１０（Ｃ）の例では“KEYA”～“KEYE”）は、図８に示したように、該当の図形情報に対応する管理コードと共に文字情報記憶部４２に登録される。」と訂正するものである。』と述べているが、この記載からすると、請求項の発明を特定する事項が、もともと発明の詳細な説明に記載されていなかったことを、被請求人自身が認めているようなものである。

もともと、発明の詳細な説明に記載されていることならば、詳細な説明の何処に記載されているのかを明示するだけで足りるのであるから、わざわざ訂正を行う必要のないことであり、明瞭にするために訂正をする必要はないはずである。

さらに、この記載内容を検討する。

ステップＳ１５には、テキストファイルＴＸ１を入力して登録することは記載されていない。

ステップ１５において、図８の文字情報記憶部４２に登録されるのは、次の段落【００１９】～【００２１】の記載から明らかなように、利用者が登録指示をしたとき、文字情報記憶部４２には、図形情報に対応する管理コードと共に文字情報が登録されているのである。

一方、図１０（Ｃ）に示される、文字情報記憶部４２に展開されるものは、KEYA, KEYB, ・ ・ ・ KEYE等の検索キー情報である。これは、利用者が「ファイル指定」の検索コマンドを指示し、テキストファイルＴＸ１のファイル名を入力して検索指示を行なうと、画像位置検索手段３３が、テキストファイルＴＸ１が

ら文字情報群を読み込み、区分情報で区分された各データを各検索キーと見なし、同図（C）に示すように、検索キーとして文字情報記憶部42に展開するのである。

このように、ステップ15では文字情報記憶部42には、図形情報に対応する管理コードと共に文字情報が登録され、「ファイル指定」による検索において、10図（C）には文字情報記憶部42には検索キーが展開されるのである。このように、ステップ15で文字情報記憶部42に登録された文字情報と、「ファイル指定」による検索において10図（C）に文字情報記憶部42に展開される文字情報とは、異なることは明らかである。これを、「文字情報登録手段32では、テキストファイルTX1を入力し、前述のステップS15で説明したように該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない、同図（C）に示すように、文字情報を文字情報記憶部42に登録する。」と訂正することは、明らかに誤りであり、明細書の記載を不明確にするものである。

したがって、当該訂正は、明瞭でない記載の釈明ではないので、当該訂正は特許法126条1項で規定する目的に適合していない。

以上のとおりであるから、上記訂正事項6の訂正は、特許法126条1項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。

(2) 記載要件の無効理由についての審決の判断

(2-1) 『「既存データベース機能向上支援ツール」とはどのようなものか不明である』について

ア 段落【0007】には、「本発明は上述した事情から成されたものであり、本発明の目的は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、付加した文字情報を検索キーとして図形・画像の当該位置を検索して所望の画像を表示できる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。」と記載されているように、本発明の目的が記載されているだけで、「既存データベース機能向上支援ツール」の構成は記載されていない。

イ 「既存データベース機能向上支援」の用語については、被請求人の述べる、「上記既存データベースの情報を活用して各種の情報処理機能(情報の対応付け、検索、表示等に係る機能)の向上を支援すること」とは明細書には記載されていない。

「既存データベース機能向上支援」を文字どおりに理解すると、既存データベースの機能の向上を支援するの意味にとるのが普通であり、既存データベースの情報を活用して各種の情報処理機能の向上を支援するとの意味に解することはできない。

「各種の情報処理機能を向上させる手段」とは、本件明細書にでてこない言葉である。

請求項1に記載されている、「既存データベース機能向上支援ツール」は、「対象物指定手段」と、「利用者情報登録手段」と、「画像位置検索手段」と、「利用者情報表示制御手段」とを備えたことを特徴すると記載されている。その内、「利用者情報登録手段」と、「画像位置検索手段」と、「利用者情報表示制御手段」とが、「各種の情報処理機能を向上させる手段」であることは、明細書のどこにも記載されていない。

ウ 【図1】に示される「文字情報と画像の合成装置」の破線枠内の部分(中央処理部3内の符号31～34で示される部分と、情報記憶部4の符号41～43で示される部分)が「既存データベース機能向上支援ツール」に相当することは、明細書には記載されていない。

「文字情報と画像の合成装置」と、「コンピュータシステム」との関係が不明であり、「文字情報と画像の合成装置」の一部である破線枠内の部分が「既存データベース機能向上支援ツール」に相当するとは認められない。

エ むすび

(7) 被請求人は、意見書の5-3-2の「コンピュータシステム」の説明において、

『「コンピュータシステム」とは、「本件特許発明である既存データベース機能向上支援ツールの適用対象となるコンピュータシステム」のことである。』、

『実施例では、上記のようなコンピュータシステムの主要部のハードウェア構成例が、図1中に「入力装置1、表示装置2、中央処理部3、情報記憶部4、画像ファイル5」として例示されている。』

と述べている。

(イ) 「ツール」の意味について、
「ツール」の意味は、通常では、工具、道具であるが、本件発明の属する技術分野においては、ソフトウェア、またはソフトウェアの一部のことを指している。

(ウ) 本件発明での「既存データベース機能向上支援ツール」の意味について
被請求人の「コンピュータシステム」の説明などを参照すると、「既存データベース機能向上支援ツール」は、コンピュータシステムのプログラムの意味に使用しているものと認められるが、定かではなく、本件発明では、「既存データベース機能向上支援ツール」の意味は明確ではない。

(エ) したがって、請求項1には、「既存データベース機能向上支援ツール」を道具の意味として装置の概念と、また、「既存データベース機能向上支援ツール」をコンピュータシステムのソフトウェアとした概念との、異なる概念が一つの請求項に存在することとなるため、請求項1に係る発明を明確に把握することができない。

(オ) 付け加えると、
「既存データベース機能向上支援ツール」を道具の意味として装置として考えた場合

ソフト関連発明では、コンピュータシステムは装置であるから、入力装置1、表示装置2、中央処理部3、情報記憶部4、画像ファイル5とから構成されるコンピュータシステムは、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、利用者の各種データベースの情報を関連づけて付加することができるという機能を実現する装置である。

また、対象物指定手段と、利用者情報登録手段と、画像位置検索手段と、利用者情報表示制御手段とを備えた「既存データベース機能向上支援ツール」も、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができるという機能を実現する装置である。

すると、「コンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツール」の、「コンピュータシステム」と「既存データベース機能向上支援ツール」は等しいこととなり不明確である。

(カ) さらに、「既存データベース機能向上支援ツール」をコンピュータシステムのソフトウェアとしての概念とした場合

尚、本件発明の出願時には、コンピュータ・ソフトウェア関連発明において、請求項の末尾が「プログラム」の発明は認められていなかったもので、たとえ可能であったとしてもその話であるが、

請求項1の「既存データベース機能向上支援ツール」は、対象物指定手段と、利用者情報登録手段と、画像位置検索手段と、利用者情報表示制御手段とを備えた既存データベース機能向上支援ツールである。しかし、「プログラム」は、コンピュータを手段として機能させるものではあるが、「プログラム」そのものが「手段」として機能するものではない。したがって、「プログラム」そのものが機能実現手段を備えていることはあり得ず請求項1に係る発明を明確に把握することはできない。

このように、請求項1の「既存データベース機能向上支援ツール」の記載は、被請求人の説明を見ても依然として不明瞭である。したがって、特許請求の範囲の記載に、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るものとは認められない。

(2-2) 『「対象物指定手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。』について

被請求人は、「対象物指定手段」とは、「キーボードやマウス、ライトペン等の操作手段を有する入力装置1」、あるいは、「ドローツール」であると述べている。

「対象物指定手段」については、出願当初の明細書には記載されておらず、補正により加えられたものであり、明細書に説明されていない文言である。

請求項1に記載されている、「対象物指定手段」は、「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する対象物指定手段」と記載されている。

「入力装置1」は、「画像上の所望の位置をその領域を囲む図形を作画して指定する」と記載されているので、「対象物指定手段」に相当する。

しかし、「ドローツール」については、「ドローツールとは、キャンパス上に図形を配置して画像を作成していくツールであり、配置した図形は、移動、更新、削除などの操作を行うことができる。」と記載されており、「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する」とは記載されていない。

したがって、「対象物指定手段」が、「ドローツール」であるとの、被請求人の主張は誤りである。

(2-3) 『「利用者情報登録手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。』について

被請求人は、『「利用者情報登録手段」は、・・・図形情報登録手段 3 1 と文字情報登録手段 3 2 が該当し』と述べている。

この点について検討する。

ア 請求項 1 には、「利用者情報登録手段」については、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段」と記載されている。

イ 発明の詳細な説明からみると、図形情報登録手段 3 1 と、文字情報登録手段 3 2 とは次のようなものである。

図形情報登録手段 3 1 とは、利用者が入力装置 1 を用いて、画像上の所望の位置をその領域を囲む図形を作画して指定し、作画された図形の作画情報と共に、画像上の座標値を図形情報として、情報記憶部 4 内の図形情報記憶部 4 1 に登録するものである。

文字情報登録手段 3 2 とは、作画して指定した場所に対し、その場所を管理するための任意の文字情報を、入力装置 1 から入力し、文字情報の入力、入力装置 1 を介してユーザデータベース DB 等から入力したり、キーボード等から直接入力するものであり、入力された文字情報を、情報記憶部 4 内の文字情報記憶部 4 2 に登録するものである。この利用者が登録した文字情報を検索キーとして、画像上の対応する位置を検索することができる。

ウ 請求項 1 の記載と、発明の詳細な説明とを比較してみると、請求項 1 の「利用者情報登録手段」は、その記載は不明瞭であるが、あえて比較するならば、文字情報登録手段 3 2 に相当するかもしれないが、被請求人が述べているような、文字情報登録手段 3 2 と図形情報登録手段 3 1 との両方には相当しない。

エ 請求項 1 には、図形の作画情報及び位置情報を図形情報として記憶装置に登録する図形情報登録手段に相当するものが記載されていない。

オ 参考までだが、出願当初の特許請求の範囲には、図形情報登録手段が発明の構成要件となっている。

カ したがって、請求項 1 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ると認められない。

(2-4) 『「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」とされているが、これはどのようなことなのか不明である。』について

被請求人は、意見書で、『「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」とは、“既存データベースから抽出した文字情報群(複数の文字情報)を構成要素とするファイルで、且つ、ファイルの形式がテキスト形式のファイルを入力する”という意味である。

・・・(中略)・・・

以上のように、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」の事項については、段落【0013】、段落【0019】、及び【図10】に明瞭に記載されている。

なお、上記【図10】(本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図)の説明は、段落【0027】にも詳述されている。』と述べている。

ア 図10について

段落【0027】には、『次に、「ファイル指定」による検索手順、すなわち、複数の文字情報(検索キー情報)を指定して当該位置を順次検索する手順を具体例を示して説明する。例えば、図10(A)に示すような、データ(文字情報群)が格納されたユーザデータベース D1 があり、同図において、それぞれ“KEYA”～“KEYE”が、画像位置の関連情報となる文字情報であると仮定する。この場合は、先ず利用者は、データベースで管理しているデータの中から検索キーの部分

KEY A, KEY B, …… , KEY Eだけを抽出し、例えば同図(B)に示すように、改行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力する。』と記載されている。

ここでは、「ファイル指定」による検索について記載されているが、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについては記載されていない。

図10(C)には、テキストファイルTX1のファイル名を入力して検索指示を行うとき、テキストファイルTX1からの文字情報情報が、各検索キーと見なし、文字情報記憶部42に展開されたものが示されており、図8の文字情報記憶部42に示されているような、管理コードが付与されて登録処理が成されている文字情報群が示されているものではない。すなわち、発明の詳細な説明には、既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力して、管理コードが付与されて登録処理が成されている文字情報群(図8の文字情報記憶部42に示されているような、)に、どのようにして登録するのかは明示されていない。また、当業者が通常に考えられることとも認められない。

イ 段落【0013】について

段落【0013】には、「利用者は、作画して指定した場所に対し、その場所を管理するための任意の文字情報を入力装置1から入力する。入力装置1を介してユーザデータベースDB等から入力された文字情報は、文字情報登録手段32によって情報記憶部4内の文字情報記憶部42に登録される。」と記載されている。

この記載からでは、既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて、図8に示されるように当該対象物の登録済みキー情報として登録することが、どのようになされるのか不明であり、ただ、文字情報が入力装置1を介してユーザデータベースDB等から入力されることが記載されているにすぎない。

ウ 段落【0019】について

段落【0015】～【0022】には、本発明に係る文字情報と画像の合成方法をフローチャートを参照として説明しており、一例として、関連情報をキーボード等から直接入力する場合が示されている。段落【0019】には、「関連情報が入力され、利用者により登録指示がされると、文字情報登録手段32では、該当の図形情報と文字情報との対応付けを行ない、文字情報を文字情報記憶部42に登録する。」と記載されている。しかし、これらの段落には、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについては記載されていない。

エ このように、発明の詳細な説明には、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについては記載されていないと認められる。

したがって、この記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。

(2-5) 『【請求項3】について(1)「前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できる」と記載されているが、段落【0033】には「上述した実施例においては、文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。また、背景画像となる図形は任意であって、地図に限るものでな」と記載されているのみである。この「共に」と記載する根拠は詳細な説明の何処に記載されているのか不明である。』について

被請求人も、『出願時の技術常識を参酌して総合的に解釈すると、【請求項3】における「前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できるようになっている」の記載は、発明の詳細な説明の段落【0033】に記載されているのと同然と理解する事項である。』と自認するように、「前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できるようになっている」の記載は、発明の詳細な説明には記載されていない。(出願時の技術常識とはどのようなものかについては、被請求人は明示していない。)

被請求人は、『「利用者のイメージ情報」とは、具体的には、段落【0033】に記載されているように、任意のマーク等のイメージ情報である。』と述べている。

段落【0025】には、「表示制御手段34は、図形G1の領域内を反転表示して該当の場所を明示する。ここで、該当の場所は、図形G1を合成して表示、或いは領域内を背景画像と異なる色で表示することで明示するようにしても良い。ま

た、文字情報を別ウィンドウでなく、同一ウィンドウ内に当該の場所と対応付けて表示（引出し線、矢印、符号等での対応付けにより表示）するようにしても良い。」と記載されており、「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」とは何処にも記載されていない。

また、段落【００３３】には、「文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。また、背景画像となる図形は任意であって、地図に限るものでない。」と記載されているだけであり、被請求人が述べるようなことは、すなわち、「段落【００３３】中の記載は、当該対象物に付加できる関連情報としては、文字情報の他に、イメージ情報、色情報などがあり、これらの情報を自由に組み合わせたものが、関連情報として付加できる、という意味である。」ようなことは、記載されていない。

したがって、請求項３の「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」との記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。

(2-6) 『【請求項４】について、本件発明の詳細な説明には、受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムについて、従来の技術には記載されているが、実施例として記載されていない。これを発明とする根拠はどこにあるのか不明である。』について

被請求人は『【実施例】に明示的な記載がなくとも、本件請求項４に記載の事項は、上記段落【０００６】、【０００７】の記載から自明な事項、すなわち、当初明細書等に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項が【実施例】に記載されているのと同然と理解する事項である。』と述べている。

これについて検討すると、請求項４には「前記コンピュータシステムが、受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムである請求項１乃至３のいずれかに記載の既存データベース機能向上支援ツール。」と記載されている。

発明の詳細な説明では、従来例において、ナビゲーション・システムが記載されているが、実施例の、コンピュータシステムが、ナビゲーション・システムであることは記載されておらず、実施例には受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムについては記載されていない。

ナビゲーション・システムが従来例に記載されていたからといって、【実施例】に記載されているのと同然と理解して、請求項４に係る発明とすることはできない。

(2-7) むすび

以上のとおり、本件発明は、明細書及び図面の記載が不備であり、請求項１に係る発明は、特許法（平成６年法律第１１６号による改正前のもの、以下同じ。）３６条５項１号、２号に規定する要件を満たしていない。

また、請求項２乃至４は請求項１を引用しているので、請求項１と同様に特許法３６条５項１号、２号に規定する要件を満たしていない。

(3) 結び

以上のとおりであるから、本件発明は、特許法３６条５項１号、２号に規定する要件を満たしていない発明であるから、本件特許は、特許法３６条５項１号、２号に規定に違反してなされたものであり、同法１２３条１項４号に該当し、無効とすべきものである。

第３ 当事者の主張の要点

１ 原告主張の審決取消事由

審決は、本件訂正の適否の判断を誤り（取消事由１）、本件発明１ないし４についての記載不備の判断を誤った（取消事由２ないし４）ものであるから、取り消されるべきである。

(1) 取消事由１（訂正の適否についての判断の誤り）

審決は、本件訂正における訂正事項６（補正前の訂正事項７）について、「明らかに誤りであり、明細書の記載を不明確にするものである。したがって、当該訂正は、明瞭でない記載の釈明ではないので、当該訂正は特許法１２６条１項で規定する目的に適合していない。」と認定判断した。

ア 訂正事項６は、請求項１の「既存のデータベースから抽出した文字情報群が

ら成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段」が、詳細な説明のどこに記載されているのかを明瞭にするためのものである。

そして、請求項1の「利用者情報登録手段」は、本件明細書（甲2の1）の段落【0012】に説明された図形情報登録手段31、段落【0017】ないし【0022】及び【0027】に説明された図形情報登録手段31及び文字情報登録手段32を示しており、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」は、図10に関連した段落【0027】及び【0028】に説明されており、また、「対象物の領域」は、段落【0016】及び【0017】に説明されている。

イ したがって、訂正事項6は、明細書及び図面に開示されているのであって、本件発明の分野における当業者であれば容易に理解することができる。そして、本件訂正が認められれば、本件発明の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載内容は、より一層明確になり、審決が「本件発明は、特許法36条5項1号、2号に規定する要件を満たしていない」とする理由は、全く根拠のないものとなる。

(2) 取消事由2（請求項1についての判断の誤り）

ア 「既存データベース機能向上支援ツール」について

審決は、「請求項1の「既存データベース機能向上支援ツール」の記載は、被請求人の説明を見ても依然として不明瞭である。したがって、特許請求の範囲の記載に、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るものとは認められない。」と認定判断した。

(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には、「既存データベース機能向上支援ツール」という用語は使用されていないが、「既存データベース機能向上支援ツール」とは、文字どおり、既存データベースの機能向上を支援するツールを意味し、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、当業者が抽出することができる。すなわち、本件明細書の段落【0006】、【0010】及び【0034】の記載によれば、本件発明は、コンピュータシステムを利用し、図形情報又は画像情報と結び付けて利用者が有している各種データ（既存データベース）の機能を向上させるものであることが理解される。そして、請求項1の構成要件として、対象物指定手段、利用者情報登録手段、画像位置検索手段及び利用者情報表示制御手段が記載されているところ、対象物指定手段、利用者情報登録手段、画像位置検索手段及び利用者情報表示制御手段はいずれも装置（物）の概念であるから、「既存データベース機能向上支援ツール」も装置（物）である（なお、本件発明の出願当時、「ツール」という用語は、コンピュータ関連発明の分野において一般的に使用されていた。）。

(イ) なお、審決は、「「コンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツール」の、「コンピュータシステム」と「既存データベース機能向上支援ツール」は等しいこととなり不明瞭である。」と説示するが、「コンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツール」とは、審決が説示するように、コンピュータシステムと既存データベース機能向上支援ツールとが等しいことを表現するものではなく、コンピュータシステムの中に既存データベース機能向上支援ツールが存在すること、又は、コンピュータシステムの下位概念として既存データベース機能向上支援ツールが含まれていることを表現するものである。

(ロ) したがって、「既存データベース機能向上支援ツール」の記載は明確であって、審決の認定判断は誤りである。

イ 「対象物指定手段」について

審決は、「「ドローツール」については、・・・「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する」とは記載されていない。

したがって、「対象物指定手段」が、「ドローツール」であるとの、被請求人の主張は誤りである。」と判断した。

(ア) 請求項1の「対象物指定手段」は、本件図面の図1に示され、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された入力装置1に対応する。請求項1の記載によれば、「対象物指定手段」は「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する」ものであり、「対象物の領域を図形の画像上にて指定」すること、「領域を囲む図形を作画して指定」することは、図形を作画するソ

ソフトウェアとしての「ドローツール」が作用している。

(イ) したがって、「対象物指定手段」はドローツールではなく、ドローツールの機能を含んだ入力装置 1 に相当するものであり、この点において、審決の判断は誤りである。

ウ 「利用者情報登録手段」について

審決は、「請求項 1 の記載と、発明の詳細な説明とを比較してみると、請求項 1 の「利用者情報登録手段」は、その記載は不明瞭であるが、あえて比較するならば、文字情報登録手段 3 2 に相当するかもしれないが、被請求人が述べているような、文字情報登録手段 3 2 と図形情報登録手段 3 1 との両方には相当しない。」などとした上、「請求項 1 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ると認められない。」と認定判断した。

(ア) 請求項 1 には、「利用者情報登録手段」について、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録するもの」と記載され、この記載によれば、「利用者情報登録手段」は、文字情報を登録するだけでなく、各対象物の領域、すなわち、図形と文字情報とを対応付けることが要件になっている。そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、「利用者情報登録手段」という用語は使用されていないが、文字情報登録手段 3 2 及び図形情報登録手段 3 1 は、いずれも利用者が登録時に使用し、文字情報群と対象物の領域との対応をとりながら登録する手段であるから、「利用者情報登録手段」は、文字情報登録手段 3 2 及び図形情報登録手段 3 1 を指しているといえることができる。

(イ) したがって、請求項 1 には、文字情報登録手段 3 2 及び図形情報登録手段 3 1 の機能を有する手段としての利用者情報登録手段が記載されているから、審決の認定判断は誤りである。

エ 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」について

審決は、「発明の詳細な説明には、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについては記載されていないと認められる。したがって、この記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。」と認定判断した。

(ア) 本件明細書の図面の簡単な説明には、「【図 10】本発明における文字情報の登録方法の第 2 の例を説明するための図である。」と記載されているから、図 10 は、本来、文字情報の登録方法の説明に使用されるべきものである。ところが、図 10 を引用する段落【0027】には、ファイル指定による検索についての記載があるのみで、ファイル指定による文字情報登録についての記載が省略されており、その説明が不明瞭なものになっている。

(イ) しかし、段落【0027】は、「ファイル指定」による検索についての記載がされており、図 10 (A) には、文字情報群が格納されたユーザデータベース D 1 の例が示され、図 10 (B) には、改行データを区分情報としたテキストファイル TX 1 が示され、図 10 (C) には、テキストファイル TX 1 のファイル名を入力して検索指示を行うときに、テキストファイル TX 1 から読み込んだ文字情報を、各検索キーと見なして文字情報記憶部 4 2 に展開したものが示されている。また、段落【0028】には、「テキストファイルから文字情報記憶部 4 2 に作成した、検索する画像上の位置を表わす文字情報群を「検索キー情報」と呼び、作画した図形に対して付加した文字情報群、すなわち、図 8 に示したように、管理コードが付与されて登録処理が成されている文字情報群を「登録済みキー情報」と呼ぶ。」と記載されているところ、「テキストファイルから文字情報記憶部 4 2 に作成した」は、「検索する画像上の位置を表わす文字情報群」と「作画した図形に対して付加した文字情報群」とにかかると解することができる。そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明には、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについて記載されていると解することができる。

(ウ) したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについて記載されているから、審決の認定判断は誤りである。

(3) 取消事由3（請求項3についての判断の誤り）

審決は、「請求項3の「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」との記載は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。」と判断した。

ア 請求項3の「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」とは、その技術内容からして、「文字情報と一緒に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」、又は、「文字情報及び利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」との意味であり、文字情報と利用者のイメージ情報の両方を当該対象物に関連情報として付加できるということである。

イ 本件明細書の段落【0033】には、「上述した実施例においては、文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。」と記載されている。

この記載を、「文字情報と共に任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報とし指定することも可能である」と解釈するならば、請求項3の内容は、段落【0033】に記載されていることになる。また、この記載を、「文字情報に代えて、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である」と解釈するとしても、段落【0021】には「一つの図形情報に対して複数の文字情報（検索キー）を指定しても良く、…図形情報と文字情報との対応は任意に指定して登録することができる」と記載されているから、発明の詳細な説明には、関連情報として指定した「文字情報+文字情報」など複数の文字情報に代えて、イメージ情報を指定すること、すなわち、「文字情報+イメージ情報」など、1以上の文字情報と1以上のイメージ情報とを組合せたものを対象物の関連情報として指定することができることが明確に記載されているといえることができる。

ウ したがって、請求項3の「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」との記載は、発明の詳細な説明に記載されているから、審決の判断は誤りである。

(4) 取消事由4（請求項4についての判断の誤り）

審決は、「ナビゲーション・システムが従来例に記載されていたからといって、【実施例】に記載されているのと同然と理解して、請求項4に係る発明とすることはできない。」と判断した。

ア 本件明細書の発明の詳細な説明には、【従来の技術】の項に、地図情報システムであるGIS、FM、ナビゲーション・システムの問題点がそれぞれ挙げられ、【発明が解決しようとする課題】の項に、その解決を図るのが本件発明であることが記載されている。そして、従来技術の課題を解決するための発明の具体的な構成が【実施例】に記載されている。

イ したがって、請求項4に記載の発明は、発明の詳細な説明に記載されているから、審決の判断は誤りである。

2 被告の反論

(1) 取消事由1（訂正の適否についての判断の誤り）に対して

原告は、本件訂正における訂正事項6（補正前の訂正事項7）についての審決の認定判断に対し、何ら具体的に答えていないのであって、審決の認定判断に誤りはない。

(2) 取消事由2（請求項1についての判断の誤り）に対して

ア 「既存データベース機能向上支援ツール」について

(7) 本件明細書の段落【0006】は本件発明の課題を記載した部分であり、段落【0007】は本件発明の目的を記載した部分であり、段落【0010】は本件発明の作用を記載した部分であり、段落【0034】は本件発明の効果を記載した部分であるが、これらの各段落の記載をみても、本件発明が、コンピュータシステムを利用して、図形情報又は画像情報と結び付けて利用者が有している各種データ（既存データベース）の機能を向上させるものであると理解することは困難である。また、対象物指定手段、利用者情報登録手段、画像位置検索手段及び利用者情報表示制御手段は、請求項1に記載された手段でしかなく、これらの手段が発明の

詳細な説明の実施例及び図面に記載されたどの具体的手段に対応しているのか極めて不明瞭である。

(イ) 原告は、平成11年11月9日付けの手續補正書において、「既存データベース機能向上支援ツール」という言葉を付加したが、実施例の記載を含む発明の詳細な説明の記載については、特段の変更をしていないから、「既存データベース機能向上支援ツール」が実施例のどの構成部分を具体的に表わすかについて、当業者といえども明確に把握することができない。

イ 「対象物指定手段」について

請求項1の「対象物指定手段」が発明の詳細な説明に記載された実施例の入力装置1に対応することは争うものではない。

しかし、本件明細書の段落【0011】には、「ドローツールとは、キャンパス上に図形を配置して画像を作成していくツールであり、配置した図形は、移動、更新、削除などの操作を行なうことができる。ドローツールで操作ができる原因として、一つ一つの図形がその種類と配置位置を情報として持っていることが挙げられる。」と記載されているが、請求項1において、「対象物指定手段」を修飾ないしは限定する記載である「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する」という記載とは対応していないから、「対象物指定手段」がドローツールの機能を含むかどうかについては、本件明細書の記載では明確でない。

ウ 「利用者情報登録手段」について

請求項1の記載から明らかなように、「利用者情報登録手段」は、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する」手段である。これに対し、本件発明の実施例(図1)の「図形情報登録手段31」は、段落【0017】の記載から明らかなように、「作画された図形G1の作画情報と共に、画像上の座標値を図形情報として図形情報記憶部41に記憶する」手段であり、それ以外のものではない。「利用者情報登録手段」は、上記のとおり、「各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する」手段であるから、「文字情報登録手段32」に相当するかもしれないが、これが「図形情報登録手段31」に相当するとは考えられない。

エ 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」について

請求項1は、ファイル入力により登録することが記載されているが、発明の詳細な説明には、直接入力により登録することについての記載はあるものの、ファイル入力により登録することについての記載はない。

図面の簡単な説明には、「【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と、あたかもファイル入力による登録の方法を記載しているかのようであるが、図10は、ファイル指定による検索について記載するのみで、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについて記載していない。また、本件明細書の段落【0013】及び【0019】のいずれも、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについて記載していない。

なお、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することは、当初の明細書(甲2の3)には記載がなく、後の補正により付加された部分である。したがって、この箇所の補正は新規事項の追加にも相当し、審決では直接の争点になっていないが、その意味において、無効理由を含んでいる。

(3) 取消事由3(請求項3についての判断の誤り)に対して

「文字情報と共に」の「共に」の意味は、「いっしょに」あるいは「同時に」と解すべきところ、段落【0033】の記載からは、「文字情報を付加する代わりに、任意のイメージ情報、或いは色情報を関連情報として指定することもできる」と読むことはできるが、「文字情報といっしょに」あるいは「文字情報と同時に」イメージ情報を付加するものであると読むことは到底できない。

(4) 取消事由4（請求項4についての判断の誤り）に対して
従来例と実施例はその記載の趣旨、目的が全く異なり、一方の記載をもって他方の記載に代えることはできないから、従来例（発明の解決課題【0006】、【0007】）に記載されている事項をもって、実施例に記載されているのと同然であると理解することはできない。

段落【0010】の作用の欄には、「文字情報と画像の合成装置及び文字情報が合成された画像の位置を検索する方法」について記載するのみであり、ナビゲーション・システムに関連した技術はどこにも開示されていない。また、実施例の記載にも、ナビゲーション・システムについての課題を解決するための具体的な構成の記載はない。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（訂正の適否についての判断の誤り）について

(1) 平成16年6月17日付け手続補正書（甲6の8）には、請求の原因として、訂正事項6について、「【請求項1】に記載の「既存のデータベースから抽出した文字情報群からなるテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段」について、詳細な説明の何処に記載されているのかを明瞭にするため、・・・訂正するものである。」と記載されている。

(2) 訂正事項6の内容は、上記第2の3(1-2)カのとおり、段落【0027】の末尾に文言を付加するものであるが、段落【0027】には「次に、「ファイル指定」による検索手順、すなわち、複数の文字情報（検索キー情報）を指定して当該位置を順次検索する手順を具体例を示して説明する。例えば、図10（A）に示すような、データ（文字情報群）が格納されたユーザデータベースD1があり、同図において、それぞれ“KEY A”～“KEY E”が、画像位置の関連情報となる文字情報であると仮定する。この場合は、先ず利用者は、データベースで管理しているデータの中から検索キーの部分KEY A、KEY B、……、KEY Eだけを抽出し、例えば同図（B）に示すように、改行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力する。」と記載され、また、段落【0028】には、「利用者は、「ファイル指定」の検索コマンドを指示し、テキストファイルTX1のファイル名を入力（或いは既に登録されているファイル名を一覧表の中から選択）して検索指示を行なう。ファイル名が入力されると、画像位置検索手段33では、テキストファイルTX1から文字情報群を読み込み、区分情報で区分された各データを各検索キーと見なし、同図（C）に示すように、文字情報記憶部42に展開する。ここで、上記のようにテキストファイルから文字情報記憶部42に作成した、検索する画像上の位置を表わす文字情報群を「検索キー情報」と呼び、作画した図形に対して付加した文字情報群、すなわち、図8に示したように、管理コードが付与されて登録処理が成されている文字情報群を「登録済みキー情報」と呼ぶ。」と記載されている。

ところで、請求項1の「テキスト形式のファイルを入力し」との事項は、文字情報の登録についての記載であるところ、これについての説明を加えようとする段落【0027】及びこれに続く段落【0028】は、検索についての説明箇所であるから、一見すると、訂正事項6は矛盾するといえなくもない。

(3) しかし、段落【0028】には、「利用者は、「ファイル指定」の検索コマンドを指示し、テキストファイルTX1のファイル名を入力（或いは既に登録されているファイル名を一覧表の中から選択）して検索指示を行なう。」と記載されており、ファイル指定の検索は、検索コマンドの指示に続くファイル名の入力（あるいは選択）により開始されるから、段落【0027】の「例えば、図10（A）に示すような、データ（文字情報群）が格納されたユーザデータベースD1があり、同図において、それぞれ“KEY A”～“KEY E”が、画像位置の関連情報となる文字情報であると仮定する。この場合は、先ず利用者は、データベースで管理しているデータの中から検索キーの部分KEY A、KEY B、……、KEY Eだけを抽出し、例えば同図（B）に示すように、改行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力する。」ことは、段落【0028】の検索コマンドの指示よりも前に行われるものであり、かつ、必ずしも、検索コマンドの指示と一連の操作である

必要はないと解される。

そして、本件明細書の図面の簡単な説明には、「【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と記載されており、図10に示される方法が文字情報の登録に用いられることが明記されている。

そうすると、段落【0027】に記載される、ユーザデータベースD1から検索キーとなる文字情報を抽出してテキストファイルTX1に出力することを、検索のみに用いられるものではないと解したとしても、矛盾はない。

(4) そうであれば、上記(1)のように、「【請求項1】に記載の「既存のデータベースから抽出した文字情報群からなるテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段」について、詳細な説明の何処に記載されているのかを明瞭にするため・・・訂正する」との訂正事項6の趣旨は理解できるものである。

(5) したがって、訂正事項6は、明瞭でない記載の釈明であるということができないから、審決の判断は誤りであるから、取消事由1は、理由がある。

他に本件訂正が不適法なものであることについての主張立証はないので、以下には、本件訂正が適法なものであることを前提にして、審判において通知し、審決が支持した下記の無効理由の当否について判断する。

記

「1. 【請求項1】について

(1) 「既存データベース機能向上支援ツール」とはどのような物なのか不明である。

(2) 「コンピュータシステム」とはどのようなシステムなのか不明である。

また、「コンピュータシステム」と「既存データベース機能向上支援ツール」との関係はどのようなになっているのか。

(3) 「対象物指定手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。

(4) 「利用者情報登録手段」について

(a) 「利用者情報登録手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。

(b) 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」とされているが、これはどのようなことなのか不明である。

また、利用者情報登録手段において、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力」することは詳細な説明の何処に記載されているのか不明である。

(c) 「対象物の領域」とは何をさしているのか不明である。

(5) 「画像位置検索手段」について

(a) 「画像位置検索手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。

(b) 「前記対象物の領域情報」とはどのような情報なのか不明である。

(6) 「利用者情報表示制御手段」について

(a) 「利用者情報表示制御手段」は、実施例ではどれにあたるのか不明である。

(b) 「前記検索された文字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示する」とはどのようなことなのか不明である。

段落【0025】には、図形G1を合成して表示することは記載されているが、文字情報については、同一ウィンドウ内に当該の場所と対応付けて表示（引出し線、矢印、符号等での対応付けにより表示）するようにしても良いと記載されているだけである。

2. 【請求項3】について

(1) 「前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できる」と記載されているが、段落【0033】には「上述した実施例においては、文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。また、背景画像となる図形は任意であって、地図に限るものでな」と記載されているのみである。この「共に」と記載する根拠は詳細な説明の何処に記載されているのか不明である。

(2) 「利用者のイメージ情報」とはどのような情報なのか不明である。

3. 【請求項4】について

本件発明の詳細な説明には、受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムについては、従来の技術には記載されているが、実施例として記載されていない。これを発明とする根拠はどこにあるのか不明である。』」

2 取消事由2（請求項1についての判断の誤り）について

(1) 「既存データベース機能向上支援ツール」について

ア 本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明は上述した事情から成されたものであり、本発明の目的は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、付加した文字情報を検索キーとして図形・画像の当該位置を検索して所望の画像を表示できる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。【課題を解決するための手段】本発明は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形の画像情報を処理対象として、予め記憶された前記画像情報のデータベースに基づいて前記図形の任意の部分の画像を表示する機能を有するコンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツールに関するものであり、本発明の上記目的は、利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する対象物指定手段と、既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録する利用者情報登録手段と、入力された文字情報を検索キーとして前記登録された文字情報群を検索し、検索された文字情報に対応して登録されている前記対象物の領域情報に基づき前記図形の画像上での当該対象物の位置を求める画像位置検索手段と、前記画像位置検索手段により求めた当該対象物の位置が所定位置に配置されるように表示領域を調整して当該対象物を含む図形の画像を表示すると共に、前記検索された文字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示する利用者情報表示制御手段とを備えることによって達成される。」（段落【0007】、【0008】）と記載されている。

イ 以上の記載によれば、本件発明の「既存データベース機能向上支援ツール」とは、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形、画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加するものであり、「対象物指定手段」と「利用者情報登録手段」と「画像位置検索手段」と「利用者情報表示制御手段」とを備えることにより構成されるものであると認められる。そして、この構成は、請求項1の記載からみても明らかである。

ウ 審決は、「「既存データベース機能向上支援ツール」の構成は記載されていない。」、「「既存データベース機能向上支援ツール」の意味は明確でない。」と判断するが、上記イに判示したところに照らせば、審決の判断は、根拠がないものといわざるを得ない。

なお、審決は、請求項1には、「既存データベース機能向上支援ツール」を道具の意味として装置の概念と、また、「既存データベース機能向上支援ツール」をコンピュータシステムのソフトウェアとした概念との、異なる概念が一つの請求項に存在することとなるから明確に把握することができないとしたが、本件発明が上記のとおり把握できる以上、その判断も根拠がない。

(2) 「コンピュータシステム」について

ア 本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明は、地図及び図面などの画像情報を提供するコンピュータシステムにおいて、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができる既存データベース機能向上支援ツールに関し、特に、・・・既存データベース機能向上支援ツールに関する。」（段落【0001】）、「従来の地図情報システム、FM、ナビゲーション・システムなどの情報検索システムにおいては、図形・画像に関連する属性情報や検索キーは予め設定されており、利用者が持っている情報を利用することができなかった。」（【0006】）、「本発明は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形の画像情報を処理対象として、予め記憶された前記画像情報のデータベースに基づいて前記図形の任意の部分の画像を表示する機能を有するコンピュータシステムにおける既存データベース機能向上支援ツールに関するものであり、・・・」（【0008】）と記載されている。

イ 以上の記載によれば、本件発明の「コンピュータシステム」とは、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形の画像情報を処理対象として、予め記憶された前記画像情報のデータベースに基づいて前記図形の任意の部分の画像を表示するものであると認められるところ、このことは、請求項１の記載からみても明らかである。そして、本件発明の「既存データベース機能向上支援ツール」は、上記(1)イのとおり、「コンピュータシステム」が表示する図形、画像の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加するものであるということが出来る。

(3) 「対象物指定手段」について

審決は、「入力装置１」が「対象物指定手段」に相当すると自ら認定しているから、実施例における「対象物指定手段」は、明確である。

(4) 「利用者情報登録手段」について

ア 実施例における「利用者情報登録手段」について

(7) 請求項１の「利用者情報登録手段」は、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域と対応付けて当該対象物の検索キーとして登録するもの」と記載されており、文字情報を登録するだけではなく、各対象物の領域と文字情報とを対応付けることが要件になっている。

本件明細書の発明の詳細な説明には、「利用者情報登録手段」という用語そのものは記載されていないが、文字情報登録手段３２及び図形情報登録手段３１は、いずれも利用者が登録時に使用するものであり、文字情報群と対象物の領域との対応をとりながら登録する手段であるから、実施例における「利用者情報登録手段」が文字情報登録手段３２及び図形情報登録手段３１を指していることは明らかである。

(イ) 審決は、図形情報登録手段について、「図形情報登録手段３１とは、利用者が入力装置１を用いて、画像上の所望の位置をその領域を囲む図形を作画して指定し、作画された図形の作画情報と共に、画像上の座標値を図形情報として、情報記憶部４内の図形情報記憶部４１に登録するものである。」と認定した。そのうち、「利用者が入力装置１を用いて、画像上の所望の位置を指定」することは「対象物指定手段」の機能であり、また、「画像上の座標値を図形情報として」登録することは「各対象物の領域と対応付けて」登録する「利用者情報登録手段」の機能として表わされている。そして、「その領域を囲む図形を作画して」「作画された図形の作画情報」を登録することや「情報記憶部４内の図形情報記憶部４１」に登録することは必ずしも要しないというべきである。

(ウ) そうであれば、請求項１には、文字情報登録手段３２及び図形情報登録手段３１（の一部）の機能を有する手段としての利用者情報登録手段が記載されているから、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、とする審決の認定は誤りである。

イ 「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」について

(7) 文字情報の登録について、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明は上述した事情から成されたものであり、本発明の目的は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連づけて付加することができる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、付加した文字情報を検索キーとして図形・画像の当該位置を検索して所望の画像を表示できる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。」（段落【０００７】）、「利用者は、作画して指定した場所に対し、その場所を管理するための任意の文字情報を入力装置１から入力する。入力装置１を介してユーザーデータベースＤＢ等から入力された文字情報は、文字情報登録手段３２によって情報記憶部４内の文字情報記憶部４２に登録される。」（段落【００１３】）、「続いて、利用者は、該当の場所Ｐ１に関連する文字情報の登録指示を行なう。図７は、関連情報をキーボード等から直接入力する場合の登録画面の一例を示しており、登録したい関連情報（＝検索キー情報：本発明では、当該文字情報が該当の場所Ｐ１の検索キーとなる）

を、表示部２ａ内のテキストボックスＷａの中に入力する。」（段落【００１８】）と記載されており、また、図面の簡単な説明には、「【図７】本発明における文字情報の登録方法の第１の例を説明するための図である。」、「【図１０】本

発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と記載され、本件図面の【図10】(A)には、データベースD1が、【図10】(B)には、テキストファイルTX1が、【図10】(C)には、文字情報記憶部42と管理テーブル43との関連が示されている。

以上の記載によれば、本件発明の目的が、既存の各種データベースの情報を関連付けて付加することにある、その具体例の第1の例として、図7に示される「キーボード等から直接入力する例」があり、第2の例として、図10に示されるテキストファイル化して入力する例があると認められる。

(イ) ところで、第1の例については、段落【0018】、【0019】に詳細に説明されているが、第2の例については、説明がない。しかし、段落【0027】に図10の説明があるところ、上記1(3)のとおり、段落【0027】に記載される、ユーザデータベースD1から検索キーとなる文字情報を抽出してテキストファイルTX1に出力することを、検索のみに用いられるものではないと解することができるのである。

(ウ) そうであれば、本件明細書に、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することが記載されていないとはいえないのであって、審決の判断には誤りがある。

(エ) なお、被告は、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力」することは、当初の明細書に記載がなく、新規事項の追加であるから、無効理由を含んでいると主張する。しかし、出願当初の明細書(の図面の簡単な説明)及び図面(甲2の3)の記載によれば、文字情報の登録に際して、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力」することが当初明細書及び図面に記載されていたと認めることができるから、被告の上記主張は、その前提を欠くものである。

ウ 「対象物の領域」について

請求項1には、「利用者の文字情報を付加する対象物の領域を前記表示された図形の画像上にて指定する対象物指定手段」と記載されており、また、本件明細書の発明の詳細な説明には、「この図形・画像は、表示装置2に表示され、利用者は、キーボードやマウス、ライトペン等の操作手段を有する入力装置1を用いて、画像上の所望の位置をその領域を囲む図形を作画して指定する。」(【0012】)、「表示された画像上の該当の場所P1を、その領域を囲む図形G1を作画して指定する。」(【0016】)と記載されている。

以上の記載によれば、本件発明の「対象物の領域」とは、(3)のとおり、対象物指定手段に相当する入力装置1により指定して、利用者の文字情報を付加するものである、具体的には、本件図面の図4のP1を指すものであると認められる。

(5) 「画像位置検索手段」について

ア 実施例における「画像位置検索手段」について

請求項1には、「入力された文字情報を検索キーとして前記登録された文字情報群を検索し、検索された文字情報に対応して登録されている前記対象物の領域情報に基づき前記図形の画像上での当該対象物の位置を求める画像位置検索手段」と記載され、また、本件明細書の発明の詳細な説明には、「利用者が登録した文字情報を検索キーとして、画像上の対応する位置を検索することができるようになっており、検索指示がされると、中央処理部3内の画像位置検索手段33によって当該文字情報に対応して登録されている図形情報が検索され、図形情報に基づき画像上での当該位置が算出される。」(【0014】)、「検索ボタンが指示されると、画像位置検索手段33では、文字情報記憶部42に登録されている検索キーを検索し、登録されていれば、管理テーブル43を参照して対応する図形情報を図形情報記憶部41から読み込む。」(【0024】)と記載されている。

以上の記載によれば、実施例における「画像位置検索手段33」が上記請求項1記載の構成に係る画像位置検索手段に当たることは、明らかである。

イ 「前記対象物の領域情報」について

アによれば、「前記対象物の領域情報」は、利用者が登録した文字情報に対応して登録されている図形情報であると認められる。

(6) 「利用者情報表示制御手段」について

請求項1には、「前記画像位置検索手段により求めた当該対象物の位置が所定位置に配置されるように表示領域を調整して当該対象物を含む図形の画像を表示する

と共に、前記検索された文字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示する利用者情報表示制御手段」と記載され、また、本件明細書の発明の詳細な説明には、「中央処理部３内の表示制御手段３４によって、当該位置を含む画像が表示装置に表示される。」（【００１４】）、「表示制御手段３４では、図９（Ｂ）に示すように、当該位置Ｐ１が表示画面上の所定の位置（例えば表示部２ａ内の表示ウィンドウの中央部）に配置されるように、表示領域を調整して地図の画像を表示する。・・・また、文字情報を別ウィンドウでなく、同一ウィンドウ内に当該の場所と対応付けて表示（引出し線、矢印、符号等での対応付けにより表示）するようにしても良い。」（【００２５】）と記載されている。

以上の記載によれば、実施例における「利用者情報表示制御手段３４」が、上記請求項１記載の構成に係る利用者情報表示制御手段に当たることは、明らかである。

（７）したがって、請求項１において、無効理由があることは認められないから、取消事由２は、理由がある。

３ 取消事由３（請求項３についての判断の誤り）について

（１）「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」について

請求項３の「文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物に関連情報として付加できる」との記載は、当該対象物に対して、文字情報とイメージ情報とを共に登録できることを意味するものである。ところで、本件明細書の発明の詳細な説明の「なお、上述した実施例においては、文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。また、背景画像となる図形は任意であって、地図に限るものでない。」（段落【００３３】）との記載は、上記のように、文字情報とイメージ情報を共に登録できることを前提にした記載であるというべきであり、少なくとも、文字情報に合わせてイメージ情報を付加できることを排除するものではないから、その記載からは、イメージ情報が付加されるときに文字情報が排除されるとまで読むことはできない。

（２）「利用者のイメージ情報」について

本件明細書の発明の詳細な説明には、「なお、上述した実施例においては、文字情報を関連情報として付加する場合を例として挙げたが、任意のマーク等のイメージ情報、或いは色情報などを関連情報として指定することも可能である。また、背景画像となる図形は任意であって、地図に限るものでない。」（段落【００３３】）と記載されており、この記載によれば、請求項３の「利用者のイメージ情報」は、任意のマーク等を指すと認められる。

（３）したがって、請求項３には、審決が判断した無効理由はなく、取消事由３は、理由がある。

４ 取消事由４（請求項４についての判断の誤り）について

（１）本件明細書には、「【本件発明が解決しようとする課題】・・・従来の地図情報システム、ＦＭ、ナビゲーション・システムなどの情報検索システムにおいては、図形・画像に関連する属性情報や検索キーは予め設定されており、利用者が持っている情報を利用することができなかった。」（段落【０００６】）、「本発明の目的は、地図、設計図、各種構造物の構造図などの図形・画像の任意の位置に対して、既存の各種データベースの情報を関連付けて付加することができる既存データベース機能向上支援ツールを提供することにある。」（段落【０００７】）と記載されている。

これらに記載によれば、請求項１の「地図、設計図、各種構造物などの図形の画像情報を処理対象として、予め記憶された前記画像情報のデータベースに基づいて前記図形の任意の部分の画像を表示する機能を有するコンピュータシステム」には、ナビゲーション・システムも含まれると解されるところ、請求項４は、コンピュータシステムについて、「受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステム」、すなわち、ナビゲーション・システムに限定したものであるから、請求項４に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたも

のであるといふことができる。

(2) 被告は、段落【0010】の作用の欄に、ナビゲーション・システムに関連した技術は開示されていないし、実施例の記載にも、ナビゲーション・システムについての課題を解決するための具体的な構成の記載はないと主張する。しかし、上記(1)のとおり、請求項4に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものであって、本件発明の「既存データベース機能向上支援ツール」をナビゲーション・システムに適用するについて、何ら阻害要因はなく、また、ナビゲーション・システムにおける課題は、本件発明と何ら関係しない。

(3) したがって、審決の判断は誤りであるから、取消事由4は、理由がある。

第5 結論

以上のとおりであって、原告主張の審決取消事由はいずれも理由があるから、審決は取り消されるべきである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

塩 月 秀 平

裁判官

田 中 昌 利

裁判官

高 野 輝 久