

各争点に対する当事者の主張と東京地方裁判所の判断：平成16年（ワ）第16732号特許権侵害差止請求事件 平成17年2月1日 東京地裁

- (1) 一太郎をインストールしたパソコンは、松下の特許の各構成要件を充足するか。これに表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは「アイコン」に該当するか（東京地裁では、後者に重点）。
- (2) 間接侵害（101条2、4号）は、成立するか
- (3) 松下の特許に無効理由の存在することは明らかか

	松下	ジャストシステム	東京地裁
争点（1） 「アイコンの要件と構成要件充足性」	<p>・該当する。</p> <p>ジャストシステムが「アイコン」の要件として主張する「移動可能性」を加味したとしても、松下の特許における「アイコン」該当性に疑義はない。</p> <p>⇒松下の特許出願当時の文献によれば「表示画面上に、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの」でさえあれば、「アイコン」に該当する。</p> <p>⇒一太郎の「ヘルプモード」ボタンは移動しないが、他のアイコンに重ねることができ、さらに「ヘルプモード」ボタンも「印刷」ボタンもひとまとまりの「アイコン群」としてマウスで移動させることができる。</p>	<p>・該当しない。</p> <p>「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、ドラッグ・移動は不可能であり、デスクトップに表示された別ウィンドウに表示されるものであるから「アイコン」に該当しない。</p> <p>⇒松下の特許出願当時の文献によれば、「ドラッグないし移動できるデスクトップ上に配置される、各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示してコマンドを処理する」ものを「アイコン」という。</p> <p>⇒松下の特許出願当時の文献によれば、デスクトップ上に直接配置されない絵文字は、単なる「マーク」又は「ボタン」にすぎず、「アイコン」には含まれない。</p> <p>⇒「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、ドラッグ・移動は不可能であり、デスクトップに表示されたデスクトップとは別のウィンドウ内にある。</p>	<p>・該当する。</p> <p>「アイコン」とは、表示画面上に、各種データや処理機能を絵又は絵文字として表示してコマンド処理するものであり、一太郎の「ヘルプモード」ボタン「印刷」ボタンは「アイコン」に該当する。</p> <p>⇒松下の特許明細書において定義していないが、表示画面上に表示され、情報処理機能等を実行させ、各種処理コマンドを指示するものとわかる。</p> <p>⇒松下の特許明細書では、実施例としてアイコンをドラッグ&リリースすることをアイコンの「指定」する方法とするが、請求の範囲には、「指定」とのみ記載され、その指定方法を限定していない。</p> <p>⇒松下の特許出願時に開示された文献※7に記載された全てのアイコンがドラッグ・移動可能なものとはいえず、デスクトップにおける説明、ドラッグ・移動する旨の説明がある場合も、一般論としては述べていない。</p> <p>⇒松下の特許明細書ではアイコンを「ウィンドウ内で表示される」ものとしており、デスクトップ上に配置可能なものという要件は必要ない。</p> <p>※7 JStar ワークステーション（昭和61年4月25日）、月刊アスキー（1989年1月）、現代用語の基礎知識1989（昭和64年1月1日）情報システムハンドブック（平成元年12月5日）、岩波情報科学辞典（平成2年5月25日）先端ソフトウェア用語事典（平成3年5月25日）</p> <p>・一太郎をインストールしたパソコン（情報処理装置）及びその使用は松下の技術的範囲に属するものである。</p> <p>⇒松下の特許第1、2、3発明の構成要件を（別紙 Claim1-a～1-d、2-a、2-b、3-a～3-d）を充足する。</p>

	松下	ジャストシステム	東京地裁
争点(2) 「間接侵害」	<p>・成立する。</p> <p>⇒ユーザの「一太郎をパソコンにインストールする」、「そのパソコンを使用する」行為は、松下の特許第1、2発明(別紙 Claim No 1、2)に係る物を生産する行為及び第3発明(別紙 Claim No3)に係る方法を使用する行為に該当し、直接侵害行為を構成する。</p> <p>⇒松下の特許が解決しようとする課題(検索キーワードを忘れた・知らない時に機能説明サービスを受けられない)の解決には、一太郎をパソコンにインストールすることが不可欠である。</p> <p>⇒ユーザの行為に一太郎は必要不可欠であり、一太郎は普及品ではなく、課題を解決するために特別に構成されたものである。</p> <p>⇒一太郎のヘルプ等表示プログラム等が Windows の機能だとしても、「ヘルプモード」ボタンによる表示画面は、一太郎をインストールしなければパソコンに出現せず、一太郎が当該機能呼び出すように作られていない限り、実現できないものである※1。</p> <p>※1 ジャストシステムの主張は、『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると、当該他のボタンの説明が表示される」という機能を実現する「一般的、抽象的なパソコンを生産する行為」には妥当するが、本件において、対象となる直接侵害行為は「一般的、抽象的なパソコンを生産する行為」ではない。</p>	<p>・成立しない。</p> <p>⇒一太郎は、松下の特許が解決しようとする課題の解決に不可欠なものではない。</p> <p>⇒松下のいう一太郎の機能であるとする機能は、マイクロソフト社の OS 機能であって、一太郎と松下の特許の課題解決は不可欠どころか無関係だから。つまり、一太郎をインストールするか否かにかかわらず、「ヘルプモード」ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると、当該ボタンの説明が表示することは可能である。</p>	<p>・成立する</p> <p>⇒一太郎をインストールしたパソコンは松下の技術的範囲内であり、一太郎は、「一太郎をインストールしたパソコン」の生産に用いるものである。</p> <p>⇒一太郎は、松下の特許の課題に解決に不可欠なものであり、広く流通するものではない。</p> <p>⇒「ヘルプモード」ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると当該他のボタンの説明が表示される」という機能がマイクロソフト社の OS により実現するとしても、一太郎の実現する機能は、一太郎をインストールしなければ、実行できない。</p>

	松下	ジャストシステム	東京地裁
争点（3） 「無効性」	<p>・明らかなではない。</p> <p>⇒特開昭 61-281358 号公報（以下「引用例」）※2には、第1の発明（別紙1-a）の構成要件は、記載されていないから。さらにキー入力とアイコンの指定とは、単純に※3代替できるものではない。（引用例との相違点A）</p> <p>※2 特開昭 61-281358 号公報：「操作説明”キー”」について記載されているものの、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン（別紙 Claim No1-a）」については記載されていない。</p> <p>※3 キーボードのキーとアイコンは単純に総括的に代替できない。自由度の高いアイコンを対象とする場合には、指定の順序、制御の流れ等キーボード上のキーとは異なる種々の問題を検討しなければならない。文献においても、キー（ウィンドウに表示されるキーを含む）」と「マーク（アイコンに近いもの）」は区別されている。</p> <p>⇒松下の特許第1発明（のフロー）と引用例の制御フロー※4は異なるから。（引用例との相違点B）</p> <p>※4 引用例のフローとの比較：引用例のフローは、操作説明キーが入力された後、機能キー以外のキー（文字・記号等）の入力があっても、機能キーが入力されるまで、操作説明キー入力の効果が持続し、操作説明キーが入力されると機能キーが入力されて、当該機能キーの説明を表示するまで終了しない。これに対し、松下の特許第1発明は「第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて」制御する。つまり、第1のアイコンを指定した後、第2のアイコンの指定がなければ、機能説明はされず一旦フローは終了し、次に第2のアイコンの指定があった場合に第2のアイコンの情報処理機能が実行される（ので引用例より進歩性がある）。</p>	<p>・明らかなである。</p> <p>⇒松下の出願前に日本国内で頒布された文献に記載された発明から当業者が容易に発明できる（29条2項）ものである。</p> <p>⇒松下の特許第1発明は、マウスで操作するかキーボードのキーで操作するかの相違を除いて引用例と構成要件が一致する。</p> <p>⇒松下の特許第1発明は、「JStar ワークステーション」（昭和61年4月25日）と「日経バイト」（昭和61年5月）に開示された既存技術を組み合わせることにより、当時存在した技術により置き換え可能であり、この置き換えは、容易に想到可能である※5。</p> <p>⇒松下の特許第2発明（別紙 Claim No2）についてモードからの自然な復帰を実現しておらず、第2のアイコン指定が第1のアイコン指定の直後か否かの場合は、引用例において、既に開示されている。</p> <p>⇒松下の特許第3発明（別紙 Claim No3）について、引用例等に開示された技術に基づいて容易に想到できる。</p> <p>⇒松下の主張のとおり、移動不可能なマークも「アイコン」であるなら、（JStarの仮想）キーボード上のキーもアイコンに該当し、機能キーとアイコンの相互互換性は明らかで、容易に想到できる。</p> <p>⇒引用例よりも優れた制御フローを創作していない※6。</p> <p>※5JStar ワークステーションでは、「現実のキーボード」に対応する画面上の「仮想キーボード」のキーをマウスで選ぶと、「現実のキー」をタイプしたのと同じ効果を奏するという技術を開示、日経バイトでは、「キーボードに用意された操作」を「画面に絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることを開示する。これらは「キー⇄アイコン」の相互互換性を示すものであり、代替は容易に想到できることの証拠である。</p> <p>なお、一太郎 Ver4 応用編（平成元年4月14日）では、画面上のボタン選択する代わりにキーボード上のキー選択で同じ操作ができる旨開示されている。</p> <p>※6 松下の制御フローは、引用例のキー入力の制御フローと同様の作用効果を奏するにすぎない。松下の特許明細書には、第1のアイコンを指定した直後に第2のアイコン以外の指定があった場合の処理についての開示はないから、東京地裁における松下の「第1のアイコンを指定した直後に、第2のアイコン以外の指定を想定した」主張は失当である。松下は、引用例の操作説明キーの効果は、機能キーが入力されるまで持続されるので、第1発明とは異なると主張するが、引用例の制御フローは実施例の一つにすぎない。引用例には、誤って操作説明キーを連続して入力してしまった場合について記載がないが、第1発明においても、第1アイコンを連続して指定してしまう等望まれない表示がなされてしまう技術を含み、引用例、第1発明は両者同様の作用効果を奏する制御フローといえる。</p>	<p>・明らかなではない（松下の特許第1、2、3全てについて）</p> <p>⇒引用例のように従来、キーボードのキーに担わせていた役割を、現実のキーボードと対応する必然性のない「アイコン」という別個の質的に異なる概念に担わせることを示唆する文献は松下の特許出願当時にはなく、想到は容易とはいえない。</p> <p>⇒JStar ワークステーションにおいて、ウィンドウズ内に表示される仮想キーボードは、あくまで「キー」であり、「アイコン」とは完全に区別して記載されている。</p>