

SLN No. 103 2005.11.30

「一太郎」等の特許侵害事件の知財高裁大合議部判決 —— 知財高裁平成 17・9・30 判決 ——

弁護士・弁理士 上山 浩

1. 事件の概要

本件は、控訴人（被告）ジャストシステム（以下「ジャストシステム」）が販売するワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」（以下「控訴人製品」）が被控訴人（原告）松下電器産業（以下「松下」）が保有する特許権を侵害するとして差止を命じた東京地判平成 17・2・1（判例時報 1886 号 21 頁）の控訴事件である。「一太郎」と「花子」が著名なソフトウェア製品であることや、本件が本年 4 月 1 に発足した知的財産高等裁判所の初の大合議（5 人合議）による判決であることなどから、注目を集めた事件である。大合議制は、民事訴訟法の平成 15 年改正（平成 16 年 4 月 1 日施行）により導入された制度であり、早期に統一的判断を示す必要がある場合などに備えたものである。

2. 発明の概要

本件特許（特許第 2803236 号）の発明（以下「本件発明」）は、パソコン（情報処理装置）の画面上のアイコンをクリックすることでそのアイコンの機能の説明（ヘルプ）を表示するというものである。明細書の記載によれば、従来技術のヘルプ（機能説明）機能は、知りたい事項のキーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができないという課題があった。本件発明はこの

SOFTIC

© 2005 (財)ソフトウェア情報センター
本誌記事の無断転載を禁じます。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 4 階
TEL. (03)3437-3071 FAX. (03)3437-3398
E-mail: staff@softic.or.jp URL <http://www.softic.or.jp/>



この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

課題を解決するため、機能を知りたいアイコンをマウス操作等により指定することでその機能説明を表示するようにしたものである。これにより、ユーザがキーワードを入力することなく所定のアイコンの機能を知ることができる。

松下は3つの請求項について侵害を主張した。請求項1及び2は当該機能を備えた「情報処理装置」がクレームされている。請求項2は、請求項1の従属項である。請求項3は、請求項1と同様の内容が「情報処理方法」の形式でクレームされている。

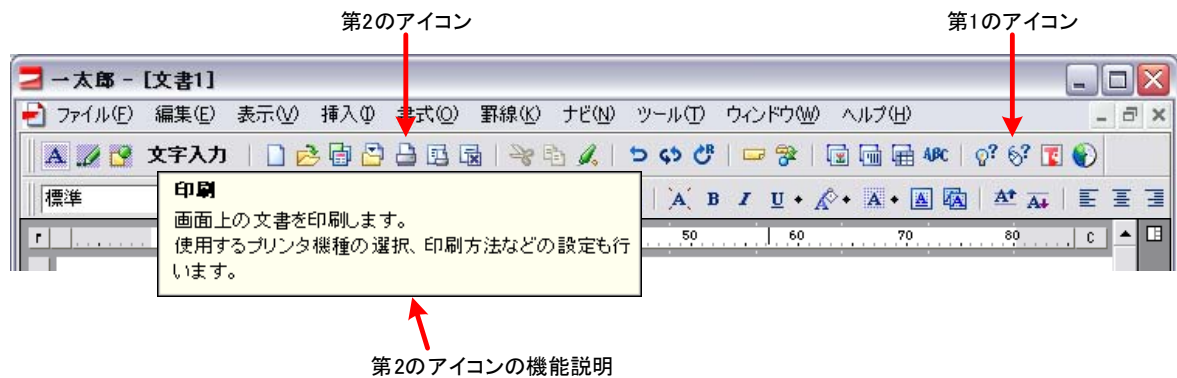
本件特許の特徴的部分はプログラムによって実現されるものであるが、「プログラムそのもの」はクレームされていない。これは、本件特許の出願当時（平成元10・31）はプログラム自体はもちろんプログラム記録媒体もクレームすることが許されておらず、「装置」または「方法」として請求項を記載するしかなかったことによるものと考えられる。

参考までに、請求項1の分説を以下に示す。

- 1-A 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、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、
- 1-B 前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、
- 1-C 前記指定手段による、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、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段と
- 1-D を有することを特徴とする情報処理装置。

3. 控訴人製品の概要

控訴人製品は、マウスと？マークが組み合わされた図柄のアイコンをクリックした後に所定のアイコンまたはボタンをクリックすると、当該アイコンまたはボタンの機能説明をポップアップウィンドウないに表示する機能を有している。松下は、控訴人製品のマウスと？マークが組み合わされた図柄のアイコンが本件発明の「第1のアイコン」に、所定のアイコンが「第2のアイコン」に、ポップアップウィンドウに表示される機能説明が「第2のアイコンの機能説明」に該当すると主張した。下図は「一太郎」の例である。



4. 間接侵害

上述のように、請求項 1 及び 2 は「情報処理装置」をクレームし、請求項 3 は「情報処理方法」をクレームしている。これに対して控訴人製品はプログラムであるから、その製造・譲渡等が直接侵害となることはあり得ないので、間接侵害の成否が問題となった。

本件で主張された特許法 101 条 2 号及び 4 号は、間接侵害の成立要件を緩和する目的で平成 14 年改正法により新設された規定である。

平成 14 年改正法以前の間接侵害に関する同法 101 条は、いわゆる「のみ」要件を課していた。すなわち、直接侵害を構成する「物の生産」または「方法の使用」にのみ用いる物（いわゆる「専用品」）を生産、譲渡等する行為が間接侵害に当たるとされていた。これに対しては、判例が「のみ」要件を厳格に解釈して間接侵害の成立を否定したケースがみられることや、ソフトウェアは本来的に多機能であることから「のみ」要件を満たすことは少ないといった指摘がなされていた。そこで、主観的要件を課しつつ「のみ」要件を緩和した規定が従来の規定に追加された。これが平成 14 年改正法で追加された同法 101 条 2 号及び 4 号である（産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書、平成 13 年 12 月）。

平成 14 年改正法後の同法 101 条 2 号及び 4 号は、「～にのみ用いる物」という専用品に限らず、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」を、特許権の存在及び特許発明の実施に用いられることを知りながら生産・譲渡等をする場合についても侵害とみなすものである。

5. 争点と本判決の判断

控訴審における争点は、①控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性、②特許法 101 条 2 号及び 4 号所定の間接侵害の成否、③本件特

許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、本件特許権の行使は許されないか(同法第104条の3)、④控訴審におけるジャストシステムの追加的主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか、の4点である。

本判決は、構成要件充足性(争点①)を肯定した上で、「物」の発明である請求項1・2については間接侵害の成立を肯定したが(争点②)、控訴審で新たに提出された公知文献により進歩性を欠くため、特許権の行使が制限される(同法104条の3第1項)とした(争点③)。「方法」の発明である請求項3については、間接侵害の成立を否定した(争点②)。また、争点④については時機に後れた攻撃防御方法に当たらないとした。

これにより松下の請求はいずれも理由がないものとして、これを認容した原判決を取り消し、松下の請求は棄却された。

本件は特許に無効事由があることが明らかで、間接侵害の成否を論ずるまでもなく請求を棄却するには十分であった。しかし、本判決は、単に特許の無効を理由に請求を棄却するに止まらず、争点③の間接侵害の成否についても判断を示している。本判決で注目されるのは、間接侵害について判示した部分である。

5-1 ソフトウェアのインストールと「生産」

まず本判決は、控訴人製品をパソコンにインストールすることが本件発明の構成要件を備える「情報処理装置」(構成要件1-D)の「生産」に当たるとする。

ソフトウェアのインストールが「生産」に該当するかについては、「生産」という語の一般的な意味に照らして否定的に解する見解も一部にあったが(パテントVol.52, No.8: 20-34, 1999, 判例時報1904号49頁)、本判決はこれを肯定する見解を明示したものである。

5-2 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義

次いで本判決は、本件発明の構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるものであるから、控訴人製品は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判示した上で、2号の適用対象から除外される「日本国内において広く一般に流通しているもの」には該当しないと判示した。

まず、控訴人製品は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると判示した点について、判決はその理由の一つに「控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて、前記機能が実現されていることが認められるものの、控訴人製品をイ

インストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されていることを認めるに足りる証拠がない」ことを挙げている。そうすると、控訴人製品と同様の機能を備えた他のソフトウェアがパソコンにインストールされている場合には「控訴人製品をインストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されている」ことになるから、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないことになろう。しかし、そうすると、このようなソフトウェアが一つだけインストールされている場合は間接侵害が成立しうるが、同様の機能を有するソフトウェアが複数インストールされている場合は、その全てあるいは2番目以降にインストールされたものについては間接侵害の成立が否定されるという不合理な結果となる。このような場合には、同様の機能を有するソフトウェアはいずれも「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当すると解すべきであろう。

5-3 「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意義

次に、2号の適用対象から除外される「日本国内において広く一般に流通しているもの」の解釈についても議論の余地がある。

「日本国内において広く一般に流通しているもの」が除外されているのは、市場で一般に入手可能な規格品や普及品の生産・譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保という観点から好ましくないという理由による（特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年度産業財産権法の解説」）。判決はこの意義について「典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味する」と判示した。これは、特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年度産業財産権法の解説」に記載されているのと内容と同じである。

本判決はこの点についての詳細なあてはめを行うことなく、控訴人製品はこれに該当しないと結論している。

しかし、「一太郎」と「花子」は特注品ではなく、本件特許の技術的アイデア以外の多様な用途を持ち、一般の店頭で販売されていて誰でも入手可能な製品であって、同種のソフトウェアの中でもかなり普及している製品であるから、素直に条文にあてはめれば「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当すると解さざるを得ないのではなかろうか。

そもそも「ねじ、釘、電球、トランジスタ等の広く普及している一般的な製品」が間接侵害の適用対象に該当しないのは、それが「広く一般に流通している」から

ではなく、そうした物の多くは「発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないからであろう。たとえ規格品や普及品であっても特許発明の技術思想の中核に関わるものは、間接侵害の適用対象とすることが妥当であろう。

本件で控訴人製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当しないとした本判決の結論自体は妥当であろう。しかし、上述のように、「日本国内において広く一般に流通しているもの」という条文の文言や、本判決の敷衍したところからは、控訴人製品を含むどのようなものがこれに該当するのか必ずしも判然としない。条文の規定ぶりの見直しを含めた議論が必要ではなかろうか。

5-4 間接侵害の独立説と従属説

間接侵害に関しては、直接侵害の有無に関わりなく間接侵害単独で成立するとする「独立説」と、直接侵害の成立を必要とする「従属説」がある。

この点に関して本判決は、本件では法人など業として控訴人製品をパソコンにインストールして使用するユーザが存在する以上、独立説と従属説のいずれの見解によっても間接侵害が成立することを理由に、いずれの立場をとるかについては態度を明らかにしなかった。

5-5 方法の発明の間接侵害……間接侵害の対象たる「物」の範囲

本判決は、方法の発明である請求項 3 については、「控訴人製品をインストールしたパソコン」を使用する行為が直接侵害であり（方法発明の実施行為は方法の「使用」である）、当該パソコンは 4 号の「その方法の使用に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するが、プログラムである控訴人製品自体はこれに該当しないとして、間接侵害の成立を否定した。

本判決はその理由を「同号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為の特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為の特許権侵害とみなしているものではない」と述べている。つまり、「間接の間接」まで本条の適用対象とすると範囲が無限定に広がりすぎてしまうため、直接侵害に直接供される物に限定するということであろう。

本判決は、当該解釈の許容性として、特許庁の運用により平成 9 年にプログラムの記録媒体のクレームが認められ、平成 12 年からはプログラム自体のクレームも可能となっているので、ソフトウェア関連発明の保護に欠けることはないと述べてい

る。しかし、当該解釈には次のような問題がある。

実務的な問題として、かつて特許庁はソフトウェアの発明の本質は「方法」であるとしていたことから、以前のソフトウェア関連発明の出願には方法クレームだけが記載されたものが存在する。特許の存続期間は出願から 20 年間なので、そうした時期に出願され今も有効に存続している特許があろう。本判決に従えば、こうした特許は本号の適用を受けられないことになる。

また、近時はソフトウェアの提供形態が変化してきており、ソフトウェア製品を販売（譲渡）してその対価を得るといった形態の他に、ソフトウェア企業のサーバ等にインストールされたソフトウェアをインターネットを介して利用し、ユーザはその対価を利用料のような形で支払う形態が増えてきている。このような利用形態においてはソフトウェアの譲渡行為は存在せず、ソフトウェアによって実現される「方法」の使用が主となる。こういう形態を念頭におく場合、クレーム起草者としては、方法クレームの形式でクレームを作成することが自然な場合もあると考えられる。本判決に従えば、この場合にも方法クレームに基づいてソフトウェア提供者を間接侵害に問うことはできないことになる。

また、解釈論としても、「間接の間接」は適用対象から一律に除外するとの立場をとらなくとも、「発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件があるのだから、間接侵害の適用対象が無限定に拡大するおそれは小さいと考えられる。

さらに、4号の文言上も、ソフトウェアとパソコンのそれぞれが共に「その方法の使用に用いる物」に該当すると解することは十分可能であろう。すなわち、特許法第2条3項1号の規定によりプログラム自体も特許法上の「物」に該当すること、「発明による課題の解決に不可欠な」機能を提供しているのはパソコンではなくソフトウェア自体であることからすれば、ソフトウェアこそが「その方法の使用に用いる物」に該当すると解することが可能であるばかりか、自然ではなかろうか。このように解すれば「間接の間接」は101条の適用対象外という立場をとったとしても、ソフトウェアの開発・譲渡が同号に該当しうることになる。なお、同法101条3号（改正前の2号）に関する事案ではあるが、リガンド分子探索法事件（東京高裁平成16・2・27判決）も、ソフトウェア自体が方法発明の間接侵害を構成する「物」に該当するとしているのである。

5-6 特許の無効事由

上述のように、本判決は、方法発明の請求項3については間接侵害を否定したが、物の発明の請求項1・2については間接侵害を肯定した。しかし、控訴審で新たに提

出された公知文献により進歩性を欠くため、特許権の行使が制限される（特許法 104 条の 3 第 1 項）とした（争点③）。

すなわち、本判決は、本件発明は乙 18 号証に記載された発明及び周知の技術事項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と判示した。

乙 18 号証の抜粋を以下に示す（乙 18 号証は英語の文献で下記は和訳である。アンダーラインは筆者が付した。）。本件発明と乙 18 号証の相違点は、「第 1 のアイコンの指定」と「ヘルプ・プルダウン・メニューからスクリーン／メニュー・ヘルプを選択する」ことのみであり、進歩性を欠くことは明らかといえよう。

ユーザが、ヘルプ・プルダウン・メニューからスクリーン／メニュー・ヘルプを選択すると、カーソルがクエスチョンマーク型に変わり、ユーザが特別なヘルプ・モードにいることを示す。ユーザは、クエスチョンマーク・カーソルをスクリーン上であちこちに動かし、カーソルが関心のあるエリアにあるときにマウス・ボタンをクリックすることができる。この行為は言葉にすると、参照されたエリアを指しながら“これは何？”という質問をすることに相当する。スクリーン／メニュー・ヘルプは、ユーザがアプリケーション・ウインドウにある何についてもヘルプを得ることを可能とし、それにはプルダウン・メニュー、アイコン、及びフィールドが含まれるかもしれない。？モードがアクティブにさせられたとき、ヘルプ・プルダウン・メニュー中の『スクリーン／メニュー・ヘルプ』アイテムは、『キャンセル・ヘルプ』に変わり、これはヘルプ・トピックを選択する必要なしにユーザがそのモードを抜けることを可能とする。ユーザがスクリーン／メニュー・ヘルプをアクティブにし、アイテムを選択したとき、ヘルプ・ウインドウは、その選択を実行するのではなくそのアイテムについての情報を表示する。

5-7 時機に後れた攻撃防御方法の却下

無効事由の存する特許に基づく権利行使の制限を定める特許法第 104 条の 3 は、平成 16 年改正により新設された規定である。従前は、無効事由が存することが明白な特許に基づく権利行使は権利の濫用に当たり許されないとする最高裁判例（最判平 12・4・11）が存在したが、無効事由が明白か否かにかかわらず侵害訴訟で特許の有効性の判断がなされることが望ましいとの実務界の要望を受けて新設されたものである。

本件では、上述の乙 18 号証等の公知文献が控訴審で新たに提出されたこと等が時

機に後れたものか否かが争われた。本判決は、原審の審理期間が短期間であったこと、控訴審で新たに提出された文献は外国で頒布された英語文献であること、本件特許の出願時期が平成元年10月と相当古くこうした時期の文献の調査に時間を要することはやむを得ないことなどを理由に、時機に後れたものとはまではいえないと判示した。

したがって、本判決によれば、原審段階で提出することが困難とまではいえない文献を控訴審で追加提出した場合には時機に後れたものとして却下される余地があるので、留意が必要である。

6. 結語

本判決は、高裁レベルとしては初めて新設された間接侵害規定の特許法第101条2項及び4項について判示したものである。その点で本判決は重要な意義を有する。ただし、上述したようにその判断に関してはさらなる議論が必要なように思われる。

以上