

ソフトウェア特許と間接侵害

——一太郎事件控訴審を素材に——

山 神 清 和*

抄 録 我国において著名な文書及び図形作成ソフトウェアの販売がソフトウェア特許の間接侵害となるかどうか争われた事案で、平成17年4月1日より設置された知的財産高等裁判所（以下知財高裁という）が大合議により下した初めての判決を評釈形式で紹介し、特に間接侵害に関する特許法101条2，4号（以下特許法の条文について、引用箇所以外では特許法とは付けないで参照する）や特許権の権利行使制限に関する104条の3の規定について、本判決の先例的価値を検討している。

本判決は、従来の判例理論に沿った形で構成要件充足性、クレーム解釈について判断しており、妥当な判決といえる。また、101条2，4号と104条の3については、数少ない先例的価値を有するものである。

しかしながら、これらの規定についての学説の検討・判例の蓄積は未だ十分ではなく、今後の更なる議論が必要となろう。

目 次

1. はじめに
2. 事 実
3. 判 旨
 3. 1 構成要件充足性について
 3. 2 101条2号の間接侵害の成否について
 3. 3 101条4号の間接侵害の成否について
 3. 4 104条の3第1項に基づく権利行使の制限の可否について
4. 検 討
 4. 1 本判決の意義
 4. 2 「アイコン」の意義について
 4. 3 間接侵害について
5. 終わりに

1. はじめに

本稿は、株式会社ジャストシステムが文書及び図形作成ソフトウェア（一太郎，花子）を販売することが、松下電器産業株式会社が有するヘルプ機能に関するソフトウェア特許の間接侵

害に該当すると判断した知財高裁大合議判決¹⁾を、判例評釈の形式で検討するものである。

2. 事 実

X（原告，被控訴人，松下電器産業株式会社）は「情報処理装置及び情報処理方法」という名称の発明（以下本件発明）に係る特許権（以下本件特許権）を有していた²⁾。本件発明は3つの発明から構成されている。請求項1，2は情報処理装置という物の発明であり（本件第一発明，第二発明），請求項3は情報処理方法という方法の発明であった³⁾。

本件発明は、従来技術では、機能説明を行う場合に、機能説明キーを設け、その機能説明キーの押下によってこの装置が有する機能全てを説明するか、機能説明のアプリケーションを起動した後で、キーワードの入力を行わせていた

* 首都大学東京 都市教養学部法学系 准教授
Kiyokazu YAMAGAMI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ところ、従来技術による方法では、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るので、これを解決するための手段を構成とした機能説明を行う情報処理装置及び情報処理方法に関する発明である⁴⁾。

Y（被告、控訴人、株式会社ジャストシステム）は、文書作成ソフトウェア（以下Y製品⁵⁾）の製造、譲渡等又は譲渡等の申出をしており、通常パソコンの利用者は、Y製品を購入して自らパソコンにインストールして使用している。

Xは、前記Yの行為が101条2号、4号に該当し本件特許権を侵害すると主張して、Yに対して100条に基づき、前記Yの行為の差止及びY製品の廃棄を求めた。

原審⁶⁾はY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を認め、前記Yの行為が、101条2号、4号所定の間接侵害に該当するとした上で、本件特許について進歩性の欠如による無効理由が存在することが明らかであるとは言えないから、Xの請求は権利濫用に当たらないとして、その請求をすべて認容した。これに対して、Yが控訴したのが本件である。

Yは控訴審においても、構成要件充足性と間接侵害の成否を争った（それぞれに追加の主張を行っている）。さらに、Yは原審では主張しなかった新規の新規性・進歩性欠如による無効理由（原審で提出されたものとは別の刊行物に基づくもの）を追加して、原審において行った権利濫用の主張に代えて104条の3第1項に基づく権利行使の制限を主張した。

XはYの追加的主張・立証について、時機に遅れたものとして却下されるべきであると主張した⁷⁾。

3. 判 旨

原判決取消、請求棄却。

3. 1 構成要件充足性について

「本件特許出願当時、『アイコン』とは、「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」と一般に理解されており、本件発明にいう『アイコン』も、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て、コマンドを処理するものであれば足り、それ以上に、ドラッグないし移動可能性やデスクトップ上への配置可能性という限定を付す根拠はないところ、控訴人製品の『ヘルプモード』ボタン及び情報処理機能を実行させるボタンのうち任意の選択に係るボタン（以下『情報処理ボタン』という。）は、本件発明の特許請求の範囲における前記『アイコン』に該当するから、控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用は、それぞれ本件第1、第2発明及び本件第3発明の各構成要件を充足し、その技術的範囲に属する」

3. 2 101条2号の間接侵害の成否について

『Y製品をインストールしたパソコン』は、本件第1、第2発明の構成要件を充足するものであるところ、Y製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、Y製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第1、第2発明の構成要件を充足する『Y製品をインストールしたパソコン』が初めて完成するのであるから、Y製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たる」

「特許法101条2号所定の『日本国内において広く一般に流通しているもの』とは、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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ものと解するのが相当である。本件において、Y製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず本件第1、第2発明の構成要件を充足する『Y製品をインストールしたパソコン』が完成するものであり、Y製品は、本件第1、第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから、同号にいう『日本国内において広く一般に流通しているもの』に当たらない」

「Y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、Y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を認めるに足りる証拠がない本件においては、前記各目録記載の機能は、Y製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される、言い換えると、Y製品のプログラムと『Winhlp32.exe』等の実行ファイルが一体となって初めて実現されるというべきであるから、Y製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものというべきである」

「被控訴人は、控訴人が、遅くとも被控訴人が平成14年11月7日に申し立てた別件製品に係る別件仮処分の申立書の送達の時からは、本件発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品が本件発明の実施に用いられることを知っている」と主張するが、別件仮処分の対象物件が控訴人製品でないことは、その主張自体から明らかであって、それ自体失当といわざるを得ない。しかしながら、前記間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり、弁論の全趣旨に照らせば、被控訴人の前記主張は、その趣旨をも含意するものと解される。ところで、本件においては、控訴人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成16年8月13日には、本件第1、第2発明が被控訴人の特許発明であること及び控

訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。」

3. 3 101条4号の間接侵害の成否について

「『控訴人製品をインストールしたパソコン』は、そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても、同号にいう『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』に該当するものというべきであるから、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら、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、譲渡等する行為を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、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない」

3. 4 104条の3第1項に基づく権利行使の制限の可否について

「本件発明、すなわち、本件第1発明ないし本件第3発明は、乙18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から、本件発明に係る本件特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである。したがって、特許権者であるXは、同法104条の3第1項に従い、Yに対し、本件特許権を行使することができないといわなければならない」

4. 検 討

判旨に賛成。

4. 1 本判決の意義

本判決は知財高裁の大合議判決の最初のもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であり、審理中から注目を浴びていた。

我国においては平成15年、16年と知的財産関連事件の審理に関連していくつかの重要な改正が行われた⁸⁾。これらの改正の一つが、知財高裁の設置である。知財高裁は知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）によって平成17年4月1日に東京高裁の支部として設置されている。

我国は、平成13年6月に公表された司法制度改革審議会意見書において知的財産権関係訴訟事件の充実・迅速化について国全体として取り組むべき最重要課題の一つであると指摘されたことを受け、東京・大阪両地方裁判所の知的財産専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させ、その専門的処理体制を強化することを検討していたが、その後設置された知的財産戦略会議による知的財産戦略大綱の策定を受け、東京高裁内に「特別支部」として独立性の高い裁判所を設けることとなった⁹⁾。

そして、知財高裁設立以前より、特許訴訟において大合議の審理体を構成することが可能になっていた¹⁰⁾。

本件では、イ号物件は特に裁判所、官庁等での使用が多いソフトであり、そういった意味でも社会的影響が大きかったものと思われ、高裁レベルでの早期の判断統一というよりも、社会への影響が大きい事件を慎重に審理するという要請から大合議が選択されたものと思われる。

また、本件はまだ数少ないソフトウェア関連発明に関する侵害事件であり、その意味からも本件で示された判断は実務的に影響が大きいものと思われる。

さらに本件では、近年改正された特許法の規定についての判断が示されている。まず、101条2号、4号は平成14年改正によって新たに追加された間接侵害の規定である。特許権を侵害する行為とは、当該特許の構成要件をすべて充足している必要がある。従って、特許製品の部

品の製造販売のみを行っている者がいた場合、この製造販売を特許権侵害の共同不法行為ととらえることは出来ようが、そうすると差止は出来ないことになる。そのため平成14年改正以前も特許発明の実施にのみ使用するものの製造、販売行為を侵害とみなす旨を定めていた。

しかし、この規定（現在の1号、3号）だけでは、ソフトウェア関連発明などでは不十分な場合があるとして、2号、4号が追加されることになった。ソフトウェア関連発明については、例えば次のような問題が生じうる。

コンピュータプログラムはその高機能化に伴い、プログラムサイズの拡大、構造の複雑化という問題を抱えている。そこで、このような問題を解決するために、一つのプログラムを複数のモジュールに分けて開発する、すなわち書籍で言うところの分担執筆に近いような開発形態を取ることがある。

ところでそのような分担を同一の会社内で行う場合もあり得るが、近年では、開発の一部再委託を行う場合も出てきている¹¹⁾。このような場合に親会社が最終的にすべてのモジュールを組み合わせて最終製品を作り、仮にこのプログラムが他者の特許権の侵害品となる場合、下請業者によるモジュールの開発行為は、間接侵害に当たるかは微妙である。特に、そのモジュールが当該プログラムの実行において重要な役割を果たしている場合でも、下請け業者が開発したモジュールは、他のプログラムへの再利用を射程に入れて開発しているため、専用性を有することは少ないものと考えられる。そうだとすると「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は与えられないということなる。

同様に、複数のコンピュータプログラムを組み合わせてシステムとして販売している場合に、顧客のニーズに合わせて構築したシステムが特許権侵害となったとする。この場合、当該システムからみると部品に相当するプログラムやハ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ードウェアを供給する行為は、それらのプログラムやハードウェアに他の用途がある限り間接侵害による救済は与えられないことになる¹²⁾。本件はこのような事態を想定して設けられた101条2号、4号の貴重な一事例である。

さらに、本件は平成16年改正により新たに追加された104条の3第1項に基づく権利行使制限規定に関する判断も示している。

我国の特許法は特許の有効・無効については、特許庁の無効審判手続きにおいて判断し、その結論に不服がある場合は、東京高裁（現知財高裁）の審決取消訴訟で争い、侵害訴訟の裁判所は、無効とされるまで特許は一応有効と考え、侵害の有無を判断するという枠組みを取っていた。しかし、いわゆるキルビー判決（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁）が出されるにいたってその枠組みは大きな転換点を迎えるに至った。すなわち、無効理由が存在することが明らかで、特段の事情がない場合には、侵害訴訟を審理する裁判所が、当該特許権に基づく損害賠償の請求が権利の濫用に当たり、許されないとすることが出来るようになった。この判決は侵害訴訟の迅速処理に大きな前進をもたらした。しかし、「明らか」とはどの程度明らかなのか、「特段の事情とは何か」がなお問題として残されることになった¹³⁾。

そこで、「平成16年裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）」において特許権者等の権利行使の制限の明文化（第104条の3、第168条第5項、6項）が行われることとなった。

この改正では「明らか」要件が廃止され、裁判所はより自由に特許無効を判断できることとなったが、この「明らか」要件の廃止については、特に産業界からの要請が強かった。しかし、「明らか」要件の廃止については、かなりの抵抗感があったという。その理由として、侵害訴訟手続きは当事者主義、弁論主義が支配するの

に比べ、無効審判手続きにおいては職権主義が支配し、侵害訴訟での当事者の訴訟遂行に問題があると、場合によっては、侵害訴訟と無効審判手続きにおいて結論が異なってくることもあり得る。このような帰結に対しては違和感を感じるとの意見があったようである。さらに、「明らか」要件を取ってしまうと、侵害訴訟での結論を引き延ばすために、五月雨式に無効理由を提出する当事者が出てくるのではないかというおそれが指摘されていた。なんの手当もない場合、裁判所はこれらの無効原因をすべて判断する必要があり、侵害訴訟の迅速処理という目的から解離してしまう。加えて、権利者側は、自らの特許の無効を問われたときに特許請求の範囲の記載の訂正し、無効原因を回避しようとする可能性がある。この訂正の可否については、特許庁が判断せざるを得ないので、訂正制度が残っている限り、「明らか」要件の有無にかかわらず、特許紛争の迅速かつ一回的解決の道は閉ざされるのではないかという懸念が示されていた。そこで、「明らか」要件は削除しつつも、その弊害を除去するための規定をあわせて設けることとなった¹⁴⁾。

104条の3第1項規定については、施行が平成17年4月1日であり、地裁・高裁レベルで初めての判断ではないかと思われる。従って、本件は104条の3第1項の判断の貴重な先例ととらえることが出来るよう。

4.2 「アイコン」の意義について

構成要件充足性を判断するにあたっては、まず特許請求の範囲に従い、特許発明の技術的範囲を確定する必要がある（70条1項）。特許請求の範囲が、そのみで明確に定められている場合はともかく、そうでない場合に、特許請求の範囲以外の資料を参酌して、特許発明の技術的範囲を確定することが許されるかということが問題となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現行法の70条は平成6年改正によって「特許発明の技術的範囲の認定にあたっては、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」という現行法70条2項が挿入された¹⁵⁾。

これにより特許請求の範囲の解釈にあたっては、明細書の他の部分を参照することは差し支えないとされたが、その他に出願当時の技術水準、出願経過が参照されうる¹⁶⁾。

本件では、明細書中に「アイコン」の定義はなく、特許請求の範囲中の「アイコン」という単語の意義について、争いがあったが、本判決は、発明の詳細な説明の中の「アイコン」に関する記載及び本件特許出願当時の「アイコン」に関する技術文献から判断した原審の結論を引用して、「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て、コマンドを処理するもの」とした。この判断は前述した特許請求の範囲の解釈方法に沿ったものであり、特に問題はない。

ただ、原審では、「第2のアイコン」について「印刷ボタン」がこれに該当するとのみ指摘しているが、「印刷ボタン」はあくまで「情報処理ボタン」の一例なのであるから、本判決のように「情報処理ボタン」と置き換えて判示するのが正当である¹⁷⁾。

4.3 間接侵害について

(1) インストールと生産

既に触れたとおり、101条2号、4号は平成14年改正により追加されたものであるが、101条2号の間接侵害を肯定した事例は高裁では初めてである。

本件ではプログラムそのものやプログラムを記録した記録媒体をクレームしていないため¹⁸⁾、「情報処理装置」や「情報処理方法」との関係で間接侵害を主張せざるを得なかったが、今後はそのような事例は減っていくことになろう。

本判決は「物の生産」についてはY製品をユーザーがパソコンにインストールすることが本件特許発明に係る「情報処理装置」の生産に当たるとした。「生産」とは通常は物を作り出す行為を指し、工業的生産物の生産だけではなく、組み立て、構築、成型、植物の栽培などが含まれるので、そのような見地からはインストールが「生産」に該当するというのは、無理があるように思われるかもしれない。しかし、学説でも従来からインストールは生産となることが説かれ¹⁹⁾ており、数は少ないものの裁判例でもそのように説くものが見受けられるので²⁰⁾、そのような流れからすると妥当な判断だと思われる。

(2) 汎用品の意義

101条2号は汎用品については適用されない²¹⁾。しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意義について判示した裁判例は少なく²²⁾、高裁レベルでは初めてのようである。

(3) 「不可欠なもの」の意義

「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」について判示した部分は、本件発明の構成はY製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現され、インストール前のパソコンでは本件発明の構成は実現されていないという事実認定のもと、Y製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものというべきであるとした。前記の事実認定には異論があろう。実際に、一太郎をインストールしていないパソコンにおいても、winhlp32.exeが存在するごく標準的な構成のパソコンにおいて、本件発明の構成は実現されている。例えばコントロールパネルの各プログラムはすべてそうである。一太郎や花子はあくまで、Windowsにおいて定められた手順に従い、winhlp32.exeを呼び出しているだけである。一太郎などには、呼び出す部分のコードが含まれているのであり、Yも当審にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ける追加的主張において「winhelp32.exeを呼び出している」と主張したが、本判決では、「winhelp32.exeを呼び出している」とは認めつつも、「Y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、Y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を認めるに足りる証拠がない」と判示している。この点については、Yの主張・立証方法によっては結論が異なってきた可能性はあり得るが、裁判所が認定した事実のもとではやむを得ない判断であろう。

学説でも様々な見解が示されており、前掲注22クリップ事件を参照しつつ、「クレームに記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素に該当しないものであっても、物の生産又は方法の使用に用いられる道具、原料等も含まれる。他方、発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものについては（中略）該当しない」と説くもの²³⁾、（差止や廃棄義務に服させるのが不適当な物品を排除するために課された要件なのだから）「特許発明の実施用の機能を停止するために不相当な費用がかかる場合」は発明による課題の解決に不可欠なものとはいえないとするもの²⁴⁾、101条2、4号の趣旨についての「特許権は侵害に対して脆弱ゆえ保護を拡張すべきと考える説」（本質的部分説）と「あくまで特許発明の直接実施の予防に止めるべきだと考える説」（差止適格性説）という2つの考え方を紹介し、これらの2説の立場から不可欠性の要件を検討し、「本質的部分説のようにまず基本的にはクレームとの関係で考え、そこで発明の特徴的部分ないし本質的部分が実現している物について、さらに、差止適格性説の示す基準に従って「不可欠」の要件で差止めの適否を考慮したうえで結論が導かれるべき」とするものなどがある²⁵⁾。

裁判例も少ないため²⁶⁾、今後の裁判例の蓄積を待つほかないであろう。

(4) 主観的要件

主観的要件については、侵害者の悪意を立証するためには、事前の警告状の送付を行っておけばよいなどといわれている²⁷⁾が、原審ではXが申し立てた別製品の仮処分申立書送達の時以降、悪意であるとしたのに対し、本判決は、当該申立書はY製品を対象とするものではないからとして、Xの主張を退けた。ただし、「差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であ」としたことは、事例の蓄積という観点から実務上重要であろう²⁸⁾。

(5) その他

101条4号の間接侵害の成否については、間接侵害の成立を広く認めてしまうと取引の安全を害する可能性があるため²⁹⁾、本判決のように厳格に解釈することが望ましく、仮にそのように解釈しても、権利者の救済に悖ることはないものと思われる。

なお、このような立場を取ると方法クレームでしか特許がとれなかった時代のソフトウェア特許やASP形式で提供されるソフトウェア特許についての救済が不十分となるとの指摘がなされている³⁰⁾。このような場合にのみ、ソフトウェアと当該ソフトウェアをインストールしたコンピュータのいずれをも「その方法の使用に用いる物」に該当すると解釈する余地はあるだろう³¹⁾。

104条の3第1項の施行は原審の判決言い渡し後の平成17年4月1日であり、この条文に関しては、本件が初めての判断となる。

5. 終わりに

評釈の域をややはずれるが、かつてソフトウェア特許の特許成立性が問題³²⁾となったとき

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に、成立性を容易に認めることは、新規性、進歩性を否定しにくいソフトウェア技術において、本来特許されるべきでないものを特許発明としてしまう危険性があるといわれていた。

このような意見については、審査の充実（特に先行技術情報のデータベース化）によって乗り切るべきである反論がなされていた。本件ではたまたま十数年前の英語の文献を何とか見つけ出すことができたが、そのようなことが不可能であることも多いように思われる。本件のように世間の注目を浴び、インターネット上でも話題になれば、ソフトウェア特許に関心を持つ技術者達からの情報提供もありえるだろうが³³⁾、審査の充実の手法について考えさせられる事件である。

本件でのイ号は他のソフトウェア特許に関する侵害訴訟とは異なり、一般ユーザーが使用するものであり、社会的影響が大きかった³⁴⁾。結論如何によっては、社会的に大きい影響を与えるソフトウェア特許への特許の付与のあり方について、もう一度検討を加える時期に来ているようにも思われる。

注 記

- 1) 知財高裁平成17年9月30日判決 平成17年(ネ)第100040号 特許権侵害差止請求控訴事件 取消、請求棄却(確定) 判例時報1904号47頁。本判決の評釈としては、鹿野直子・ソウエイボイス45号18頁(2005)、上山浩・「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—・Softic Law News No.103(2005.11.30)がある。
- 2) 日本国特許第2803236号(平成元年10月31日特許出願、平成10年7月17日設定登録済み)。
- 3) 本件特許の特許請求の範囲は次の通りであった。

【請求項1】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、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、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を有することを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、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、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、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ことを特徴とする情報処理方法。

- 4) これだけではややわかりにくいので、ワープロソフトをWindows上で実行させている一般的なパソコンを例に、本件発明の内容を説明すると、本件発明は、次のようなものであった。

すなわち、ユーザーがパソコンの操作で特定のアイコンがどのような機能を持つかがわからなくなる場合がある。そのような場合にヘルプモードにはいるアイコン(通常は「?」もしくは「?」を多少アレンジしたアイコン)をクリックし、次に機能のわからないアイコン(これが第2のアイコンに相当)をクリックするとそのアイコンの機能を表示してくれるというものであった。

マイクロソフト社が発売するワード(一太郎に相当する文書作成ソフト)の最新版Word2003では、ヘルプモードにはいるアイコンをクリックすると通常画面右端にヘルプのためのサイドバーが表示されるようになっている。本件については、ジャストシステムではなく、マイクロソフト社を訴えることも可能であったはずである。同社のパソコン用OS Windows販売に際して、特許非係争条項を含む契約が締結されているとも言われているが、それでもなおこのような形にWord2003で変更したのは、本件特許を意識したものかもしれない。ジャストシステムは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本判決確定後に発表された一太郎2006開発にあたって、アイコンを従来のものとは変更した。
<http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/31/news034.html>（最終参照平成17年12月6日）

- 5) 日本語ワープロソフト「一太郎」と統合グラフィックソフト「花子」を指す。なお本判決は、「イ号物件目録及びロ号物件目録の「商品名」欄には、単に「一太郎」「花子」と記載されているが、弁論の全趣旨に照らし、被控訴人は、バージョンを問わず、商品名中に「一太郎」「花子」を含むものであって、同日録「機能」欄記載の機能を有する製品を、本件訴訟の対象としているものと解される」と判示している。
- 6) 東京地判平成17年2月1日判時1886号21頁，判タ1175号120頁。原審に関する評釈としては、生田哲郎＝美和繁男・発明104巻4号90頁（2005），牧野和夫・RightNow2005年6月80頁（2005），西本強・銀行法務21 643号57頁（2005），上羽秀敏・特許58巻8号62頁（2005），吉田広志・多機能型間接侵害についての問題提起・知的財産法政策学研究8号147頁（2005）がある。
- 7) 時機に遅れた攻撃であるかどうか（104条の3第2項）については、民事訴訟法的論点であるので、判旨としては紹介しない。本件では、なぜか104条の3第2項での主張ではなく157条による主張をしている。前述したような平成16年改正の趣旨からすると、Yの追加的主張が、果たして訴訟をいたずらに遅延させる目的で行われたかが問題となる。それを判断するためには、訴訟係属中において、Y側がより以前に主張する機会があり、かつ主張すべきであったかが検討されるべきである。この点を判断するには、民訴157条での議論と変わるところはないはずである。

本判決が示した、(1) 原審の審理期間が著しく短かったこと、(2) 追加の刊行物提出は、控訴審の初期に行われたこと、(3) 追加の主張は、原審の主張・立証の補充的なものであること、(4) 追加の引例が外国で頒布された15年以上前（本件特許出願より更に前）の英語文献であったこと、という理由付けは、前記の訴訟係属中により早く主張する機会が無かったことを証明する際に参考となるであろう。
- 8) これらの改正を俯瞰するものとして、山内康伸

・平成15，16年改正法の概要と実務的対応・特許58巻1号74頁以下参照。

- 9) 知財高裁の設立経緯については、篠原勝美・知的財産高等裁判所の概要・NBL804号25頁（2005），飯村敏明・知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用・知財管理55巻3号303頁（2005），近藤昌昭・知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）及び裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）について・知財プリズム2巻24号1頁（2004）を参照のこと。
- 10) 平成15年の民事訴訟法改正（平成16年4月1日施行）により、特許関連訴訟でも、5人の裁判官による合議体を構成して審理を行うことが出来るようになった（民事訴訟法169条の3，310条の2）。大合議が認められた理由としては、立法者は専門知識の必要性、訴訟の帰趨が企業活動に対して重大な影響を与えうること、慎重な審理が求められることを挙げている。

小野瀬厚＝武智克典編著・一問一答 平成15年改正民事訴訟法（商事法務研究会，2004）74頁。たしかに、特許権は技術が関連することから、ややもすると特殊な専門知識が必要となる。特許訴訟に慣れ親しんだ裁判官を重点的に配置することで円滑な審理を実現する必要性は高いと言えるだろう。さらに、管轄を集中させることで、重要な論点に対する統一的な判断を占めることが出来るというメリットもある。知財高裁設立の背景には、産業界の「早期の判断統一」という要請があったといわれ、そのような声はアメリカのCAFCの制度を導入すべしという声につながった。結局日本では最高裁が最終的な統一的見解を示すという位置付けに代わりはないが、高裁レベルの統一的見解を示す役割を知財高裁が担っていることに代わりはない。この点について前掲注9）篠原論文34頁参照。
- 11) 近年のプログラム開発手法の変化については、山神清和・侵害回避のための開発手法としてのクリーン・ルーム方式再考・相澤英孝＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編・知的財産法の理論と現代的課題－中山信弘先生還暦記念論文集（弘文堂，2005）386頁以下参照。
- 12) この点については、産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」平成13

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

年12月25頁以下参照。

なお、平成14年改正の趣旨については、特許庁総務部総務課制度改正審議室編・平成14年改正産業財産権法の解説（発明協会，2003）21頁以下参照。

- 13) キルビー判決以後の下級審判例については、増井和夫＝田村善之・特許判例ガイド第3版177頁以下参照。
- 14) 以上104条の3の改正の経緯については、前掲注9) 飯村307頁以下参照。
- 15) 平成6年改正以前には、特許発明の技術的範囲について学説は、特許請求の範囲に限られるという見解と明細書全体を含めて解釈すべきという見解が対立しており、判例は明細書の詳細な説明等も参酌できるとするものが多かった。しかし、明細書の参酌を制限すると理解でききなくもない最高裁の判決（リパーゼ判決：最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁）が出されたため実務が混乱したため、それをただすべく平成6年の改正が行われた。熊谷健一・逐条解説改正特許法（有斐閣，1995）191頁以下参照。
- 16) 中山信弘・工業所有権法（上）第2版増補（弘文堂，2000）383頁，相澤英孝＝西村ときわ法律事務所・知的財産法概説（弘文堂，2005）95頁以下参照。裁判例の詳細な整理については、前掲注14) 田村121頁以下参照。
- 17) 「本件発明は、『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こと及び『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』ことを構成とする」
（本件明細書の）「各記載に照らせば、本件発明において、『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こと及び『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』こととは、情報処理機能を実行させるための複数のアイコンを表示画面に表示させ、かつ、当該複数のアイコンのうち任意の選択に係るアイコンについて機能説明を表示させることを意味する」。
「Y製品の『ヘルプモード』ボタン及び情報処理機能を実行させるボタンのうち任意の選択に係るボタン（以下「情報処理ボタン」という。）は、本件発明の特許請求の範囲における前記「アイコン」に該当するから、Y製品をインストールしたパソコン及びその使用は、それぞれ本

件第1，第2発明及び本件第3発明の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属する」

- 18) その事情は判旨が説くように「本件発明は，平成14年法律第24号により記録媒体に記録されないプログラム等がそれ自体として特許法における保護対象となり得ることが明示的に規定された同法の改正〔平成14年9月1日施行〕前であることはもとより，特許庁が，平成9年2月公表の『特定技術分野の審査の運用指針』により『プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体』について，また，平成12年12月公表の『改訂特許・実用新案審査基準』により『プログラムそのもの』について，それぞれ特許発明となり得ることを認める運用を開始した時より前である平成元年10月31日に出願されたもの」だったからである。平成9年の運用指針改訂前後におけるソフトウェア関連発明と間接侵害については，中山信弘編・注解特許法第3版（§101，松本＝安田担当）（青林書院，2000）965頁参照。平成9年改訂より前に検討するものとして，水谷直樹・ソフトウェアと間接侵害，法とコンピュータ12号（1994）65頁。
- 19) 前掲注18) 水谷論文69頁，光主清範・コンピュータソフトウェアの特許侵害について・特許研究17号（1994）39頁以下，尾崎英男・コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題・清水利亮他編『現代裁判法大系26知的財産権』（新日本法規，1999）所収220頁以下。評者もこの見解に賛成する。現在用いられているコンピュータのほとんどはノイマン式（プログラム内蔵式）の計算機で，制御装置の制御の仕方を決める命令（これがソフトウェアである）を記憶装置に蓄えておいて，それを順次読み出して制御の仕方を決めていく方式をとっている点が特徴的である。厳密には実行時に補助記憶装置（ハードディスクなど）から主記憶（いわゆるメモリ）に読み込まれる都度，当該機能を有する物が生産されるととるのか（そうすると当該ソフトウェアの実行が生産となる），補助記憶装置にCD-ROMなどの媒体からソフトウェアをインストールした段階で生産ととるか2通りの見解があり得るが，いずれの見解をとるとしても本件ではもとより，一般的な間接侵害の事例では結論に差は出ないであろう。もっとも水谷直樹・プログラム関連特許・民事弁護と裁判実務（8）（ぎょう

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- せい、1998) 419頁は、インストールを生産と捉えることにやや懐疑的なように思われる。
- 20) ソフトウェア関連発明の侵害訴訟において、間接侵害を主張する事例は多いが、大体はインストールと物の生産の関係に踏み込んで判断していない。直接侵害の主張した事例であるが、大阪地判平成14年4月25日平成11年(ワ)第5104号(LEX/DB28070860)では、インストールが生産であると判示している。また、本件原審においてもインストールが生産に当たるとされている。
- 21) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」はstaple article(汎用品)と呼ばれる。その具体例には、判示されているように「ねじ、釘、電球、トランジスタ等」が該当する。前掲注12)産構審報告書24頁参照。なお、汎用品が除外されるのは、この要件が差止や廃棄義務に服させるのが不適当な物品を排除するために課された要件という観点から理解できよう。田村善之・知的財産法第3版(有斐閣、2003)235頁参照。
- 22) 東京地判平成16年4月23日平成14年(ワ)第6035号(判例時報1892号89頁)[クリップ事件]では、新規性ありとして特許されている特許発明に係るクリップは、「日本国内において広く一般に流通しているもの」とはいえないとしている。また、東京地判平成17年2月17日平成15年(ワ)第16706号(LEX/DB28100468)は「特注品ではなく、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」を指すとしている。
- 23) 前掲注16)相澤83頁参照。
- 24) 前掲注21)田村・知的財産法235頁参照。
- 25) 前掲注6)吉田論文164頁以下参照。
- 26) 前掲注22)クリップ事件では、「同条2号及び4号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」という客観的要件は、「～にのみ用いる」という専用品の要件を外したことにより、間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張とならないよう、間接侵害規定の対象物を「発明」という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものと説明されている。したがって、この「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、
- 当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得るが、他方、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない。すなわち、それをを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきである。これを言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である」と判示されている。
- 27) 前掲注12)平成14年改正産業財産権法の解説31頁参照。
- 28) 主観的要件が設けられた趣旨については、前掲注16)相澤84頁参照。
- 29) 前掲注16)相澤83頁参照。
- 30) 前掲注1)上山論文7頁参照。
- 31) 同上・上山論文7頁参照。
- 32) この点については、山神清和・発明概念の再構築—近年の欧米におけるソフトウェア関連発明に関する議論を素材として—・工業所有権法研究125号1頁(2002)及びそこで引用する文献を参照のこと。
- 33) 本件でもY側が提出した証拠には含まれない、マッキントッシュ関係の文献があった。
- 34) 実際には、ソフトウェアの一部修正プログラムの配布で本件特許の回避は可能であった。『「一太郎」ヘルプボタンデザイン変更モジュール公開へ」<http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0503/01/news027.html>(最終参照平成17年12月6日)本件に関する限りは、影響はやや大きいという程度にとどまるかもしれないが、一般消費者が使用するソフトウェアについては、修正プログラムの配布だけでは済まない事態になったときの影響についても念頭に置かねばなるまい。

(原稿受領日 2005年12月6日)