

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その5）

—新設の間接侵害規定を適用し、ワープロソフト「一太郎」の差止請求を認容！—

ソフトウェア委員会 上羽 秀敏

平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件(東地47民;高部眞規子裁判長)

平成17年2月1日判決

原告:松下電器産業株式会社

被告:株式会社ジャストシステム

特許番号:特許第2803236号

発明の名称:情報処理装置及び情報処理方法

1. 概要

本件は、現在もしばしば新聞等で大きく報道されている事件である。東京地裁は、被告が製造・販売するワープロソフト「一太郎」及び作図ソフト「花子」に対し、平成14年改正で新設された間接侵害規定（特許法101条2号、4号）を適用し、原告の差止請求を認容した。被告は本判決を不服として控訴したため、本件は今年4月に設置された知的財産高等裁判所で大合議事件として審理中である。

本件特許には3つの請求項がある。請求項1は装置クレーム、請求項2は請求項1の従属クレーム、請求項3は請求項1に対応する方法クレームである。請求項1は次の通り。

「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。」

一方、被告は、「一太郎」及び「花子」を製造・販売している。これら被告製品を購入したユーザは、これをパソコンにインストールして使用している。被告製品をインストールしたパソコンには、「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンが表示される。「印刷」ボタンをクリックすると、文書の印刷を実行するため

の設定画面が表示されるが、「ヘルプモード」ボタンをクリックし、その次に「印刷」ボタンをクリックすると、「印刷」ボタンについての説明が表示される。「ヘルプモード」ボタンには「？」の記号とともにマウスの絵が描かれ、「印刷」ボタンにはプリンタの絵が描かれている。

2. 判旨及びその解説

裁判所は次の3つの争点について判断した。以下、争点ごとに判旨を紹介し、その解説を試みる。

(1) 被告製品をインストールしたパソコンに表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、本件発明における「アイコン」に該当するか。

裁判所は最初に、本件明細書を参酌し、「アイコン」とは、表示画面上に表示され、情報処理機能等を実行させるものであり、各種の処理コマンドを指示するものである」と認定したが、さらに進んで、本件出願当時の文献を参酌し、「本件発明にいう『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て、コマンドを処理するもの』と認定した。すなわち、明細書から認定した「アイコン」の意義に加え、出願当時の文献から「絵又は絵文字」という要件を追加認定した。そして、「被告製品の『ヘルプモード』ボタン及び『印刷』ボタンは、本件発明における『アイコン』に該当する。」と判断した。

ここで認定されたアイコンの意義は、本判決の5ヵ月前に出されたジャストホーム事件⁽¹⁾の判決と同じである。両事件の当事者も本件特許も同じであるが、ジャストホーム事件におけるイ号物件は「ジャストホーム2家計簿パック」と呼ばれる家計簿ソフトである。この家計簿ソフトをインストールしたパソコンに表示される「？」ボタンや「表示」ボタンは、デザイン化されていない単なる「記号」や「文字」であったため、絵又は絵文字といえないとして「アイコン」には該当しないと判断され、その結果、「ジャストホーム2家計簿パック」は非侵害とされた。すなわち、絵

があれば侵害（本件）、絵がなければ非侵害（ジャストホーム事件）、といういかにも特許法らしくない結論となっている。

裁判所は、本件特許の第5図及び第6図に言及し、「機能説明のアイコンをウィンドウの枠部分に設けられたスクロールバーや、別のウィンドウに表示されているメニューメッセージ上に移動させた時の機能説明の表示例が示されているが、『メニューメッセージ』は、『各種の処理コマンドを指示するもの』ではないから『アイコン』には含まれず、本件発明の実施例とはいえない。本件明細書にも、第3図及び第4図は、『本実施例』とされているが、機能説明のアイコンをメニューメッセージ上に移動させた図である第6図は、本実施例の『他の表示例』とされており、区別されている。したがって、同じく『他の表示例』とされている第5図に記載された機能説明のアイコンをスクロールバー上に移動させた例も本件発明の実施例とはいえない。したがって、スクロールバーは『アイコン』には含まれない。」と判断した。

しかしながら、この判断は、文字面だけを捉えた形式的なものに思えてならない。本件発明の技術的思想に照らしてこれらの記載を読めば、「スクロールバー」や「メニューメッセージ」のように一般に「アイコン」と呼ばないようなものも含めて本件発明では「アイコン」と呼んでいると解するのが相当であると思われる。そうであれば、「アイコン」を通常よりも広義に捉えている本件明細書よりも出願当時の文献を優先して参酌したのは、クレーム解釈の手法として妥当性を欠くように思われる。

(2) 間接侵害（特許法101条2号、4号）が成立するか。

本件発明は、ワープロマシンとして機能する「情報処理装置」を対象としているのに対し、被告製品はワープロソフト（コンピュータプログラム又はそれを記録した媒体）に過ぎない。したがって、被告製品の製造・販売が本件特許の直接侵害を構成することはなく、あくまで間接侵害を構成するか否かが問題となる。

この点に関し、裁判所は、「被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件発明の技術的範囲に属するものである。」とした上で、「被告製品は、『被告製品をインストールしたパソコン』の生産に用いるものであり、かつ、『(従来の方法では) 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』という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また、被告製品が『日本国内において広く一般に流通してい

るもの』でないことは明らかである。」と述べるとともに、「被告は、遅くとも、平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降、本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる。」と述べ、特許法101条2号及び4号に規定される間接侵害の成立を認めた。

本件は、平成14年改正で新設された間接侵害規定（特許法101条2号、4号）を適用した点、装置特許及び方法特許でコンピュータプログラムの侵害を認められた点において、おそらく最初の判決であるが、いずれも比較的あっさりとは容認している。特に、コンピュータプログラムをインストールする行為が物の「生産」に該当するか否かについては議論もあったが、これもあっさりとは容認している。

(3) 本件特許に無効理由が存在するか。

裁判所は、主引例として引用例（特開昭61-281358）を採用し、補助引例として刊行物1～3を採用した上で、本件発明について進歩性の有無を検討したが、これらの証拠では本件発明に想到することが容易であったとまではいえないと判断した。

主引例は、今から約20年前に普及していたワープロ専用機に関するもので、「文字・記号キー、削除、挿入等の編集処理を指示する機能キー及び操作説明キーを有する入力手段、該入力手段からの入力に基づいて文書もしくは操作ガイダンスを表示する表示手段を有するワードプロセッサにおいて、上記操作説明キーと上記機能キーとが連続して入力されると該機能キーにより特定される編集処理機能を説明する説明文を上記表示手段に表示することを特徴とするワードプロセッサの機能説明表示方式。」と記載され、これによれば、「操作説明キーと所望の機能キーとを連続して入力することにより、上記機能キーの処理内容を容易に確認できる。」と記載されている。「操作説明キー」が本件発明の「第1のアイコン」に対応し、「機能キー」が本件発明の「第2のアイコン」に対応する。

裁判所は、主引例から引用例発明として、「機能キーと操作説明キーを有するワープロにおいて、操作説明キーと機能キーが連続して入力されると、機能キーにより特定される処理の説明を表示する発明」を認定した上で、本件発明と引用例発明の相違点として、「本件発明は、表示画面上におけるアイコンに関する発明であって、『アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させるアイコン』を有するのに対し、引用例発明は、キーボードのキーを対象とする発明であって、操

作説明キーを有しているが、上記のようなアイコンがないという点」を認定した。

要するに、2つのボタンを連続して指定したときには2番目のボタンの機能を実行させるのではなく機能説明を表示させるという本件発明の技術的特徴はほぼ主引例に記載されているといえそうであるが、主引例は、バーチャルなアイコンではなく、リアルなキーボードのキーを用いたものであった。

被告はこの相違点を補うために、バーチャルなキーボード等を開示した刊行物1～3を補助引例として提出したが、いずれもアイコンを開示したものではなかったため、裁判所は「キーボードのキーをこれとは質的に相違するアイコンに置き換えることは示唆されていない」として本件発明の容易想到性を否定した。

刊行物1～3のいずれもアイコンに関するものではなかったため、補助引例としては不十分であったのかもしれない。しかしながら、進歩性の判断に際して考慮すべき、出願時の技術水準の認定は果たして妥当であったのだろうか。本件では出願当時における「アイコン」の意義を認定するために、アイコンに関する

多数の刊行物が提出されているが、これらからアイコンを用いたGUI（Graphical User Interface）に関する技術水準を読み取ることはできなかったのであろうか。提出された刊行物を精査していないので明言はできないが、GUIは本件特許の明細書にも「従来の技術」として記載されている。

もっとも、ヘルプ機能を実行させるアイコンを開示した文献さえ提出できれば、それを主引例とし、かつ本件で提出された引用例（特開昭61-281358）を補助引例とすることにより、本件発明の進歩性を否定する論理付けを行うことは可能と思われる。また、本件発明における「アイコン」を絵等が描かれていないものも含めて広義に解釈すれば、その可能性はさらに高くなると思われる。

注

- (1) 平成15年（ワ）第18830号 特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件、平成15年（ワ）第24798号 特許権侵害行為差止反訴請求事件（東地47民；高部眞規子裁判長）

（原稿受領 2005.7.19）