

方法クレームとプログラムの間接侵害

— 太郎事件知財高裁大合議判決の評釈 —

平成 17 年度日本弁理士会 ソフトウェア委員会

委員 上羽 秀敏



目次

1. はじめに
2. 判決の概要
 - 2.1 本件特許
 - 2.2 対象製品（控訴人製品，被告製品）
 - 2.3 判決要旨
 - 2.3.1 争点1（構成要件充足性）について
 - 2.3.2 争点2（間接侵害の成否）について
 - 2.3.3 争点3（本件特許権の行使の制限）について
 - 2.3.4 争点4（時機に後れた攻撃防御方法）について
3. 評釈
 - 3.1 問題の提起
 - 3.2 問題の検討
 - 3.2.1 間接侵害の概要
 - 3.2.2 装置クレームの場合
 - 3.2.3 方法クレームの場合
 - 3.3 まとめ
4. 実務への指針

.....

1. はじめに

平成 17 年 9 月 30 日、知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）は、株式会社ジャストシステム（控訴人，被告；以下「ジャスト」という）による日本語ワープロソフト「一太郎」及びグラフィックソフト「花子」の製造・販売行為は松下電器産業株式会社（被控訴人，原告；以下「松下」という。）の特許権を侵害するとして差止請求を認容した東京地方裁判所の原判決⁽¹⁾を取り消し、一転、松下の差止請求を棄却した⁽²⁾。

本判決は、特許無効を理由に松下が逆転敗訴した事件としてマスコミで大きく報じられたが、厳密に言えば、装置（物）の発明を特定した請求項（以下「装置クレーム」という。）については特許無効を理由にしているのに対し、方法の発明を特定した請求項（以下「方法クレーム」という。）については間接侵害不成立を理由にしている。

本判決は 4 つの争点について判示しているが、本稿はそのうちの間接侵害に関する争点を中心に判決の評

釈を行う。

なお、筆者が所属する日本弁理士会ソフトウェア委員会、中央知的財産研究所及び関西特許研究会ソフトウェア研究班では、本判決を詳細に検討し、活発な議論を行った。本稿は、そこで出た議論に基づいて筆者の私見をまとめたものである。

2. 判決の概要

2.1 本件特許

本件特許第 2803236 号には請求項が 3 つある。請求項 1 は本件第 1 発明を「情報処理装置」という装置（物）の発明として特定したもので、請求項 2 は本件第 2 発明を請求項 1 に従属する形式で特定したもので、請求項 3 は本件第 3 発明を「情報処理方法」という方法の発明として特定したものである（以下、本件第 1、第 2 及び第 3 発明を総称して「本件発明」という。）。独立形式の請求項 1 及び 3 は具体的には次の通り記載されている⁽³⁾。

【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 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。

2.2 対象製品（控訴人製品、被告製品）

対象製品は2つあり、1つは日本語ワープロソフト「一太郎」（イ号物件）であり、もう1つはグラフィックソフト「花子」（ロ号物件）である。「一太郎」は文書作成用のプログラムであり、「花子」は図面作成用のプログラムであり、基本的機能は全く異なるが、本件で問題となった機能（以下「本件ヘルプ機能」という。）は全く同じである。よって、以下では「一太郎」を代表に説明する。イ号物件目録⁽⁴⁾によれば、本件ヘルプ機能は概ね次の通りである。

「一太郎」を起動すると、編集画面の上方のツールボックス内に「ヘルプモード」ボタンと「印刷」ボタンが表示される。「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。「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、印刷の設定画面ではなく、「印刷」ボタンについての説明が表示される。

2.3 判決要旨

知財高裁は4つの争点について次の通り判断した（判決引用中の傍点は筆者）。

2.3.1 争点1（構成要件充足性）について

ジャストは、「一太郎」を業として製造・販売しているが、「一太郎」をプレイインストールしたパソコンを製造・販売しているわけではない。インストールは専ら「一太郎」を購入したユーザによって行われる。

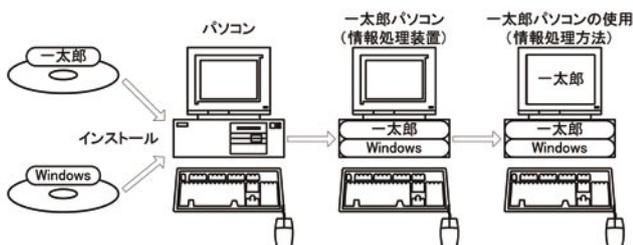


図1

ユーザはインストールした「一太郎」をパソコン上で起動することにより、汎用のパソコンをワープロ機(装置)として使用する(図1参照)。これに対し、本件特許の請求項1は情報処理装置を特定し、請求項3はそれに対応する情報処理方法を特定している。そこで、知財高裁は、「一太郎」それ自体ではなく、「一太郎」をインストールしたパソコン(以下、このようなパソコンを便宜上「一太郎パソコン」という。)及びその使用につき、本件発明の構成要件充足性を検討し、「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…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」旨判示した。すなわち、一太郎パソコンは本件第1及び第2発明の技術的範囲に属し、一太郎パソコンの使用は本件第3発明の技術的範囲に属する旨判示した。

2.3.2 争点2（間接侵害の成否）について

以上より、一太郎パソコンの製造・販売行為や一太郎パソコンの使用行為は本件特許権の直接侵害となり得るが、ジャストの行為は「一太郎」の製造・販売であるから直接侵害とはならない。そこで、知財高裁は、本件発明を物の発明と方法の発明とに分け、本件第1及び第2発明について特許法101条2号所定の間接侵害に該当するか、本件第3発明について特許法101条4号所定の間接侵害に該当するか、につき検討し、次の通り判示した。

(1) 物の発明についての間接侵害（特許法101条2号）の成否について

知財高裁は、「控訴人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、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控訴人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「控訴人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、控訴人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ものというべきである。…「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては、前記のような

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のであるから、控訴人製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。…また、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、トランジスター等のような、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、普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において、控訴人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「控訴人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、控訴人製品は、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」に当たらないというべきである。…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、…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。…控訴人が業として控訴人製品の製造、譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為については、本件第1、第2発明について、特許法101条2号所定の間接侵害が成立するというべきである。」旨判示した。

(2) 方法の発明についての間接侵害（特許法101条4号）の成否について

一方、知財高裁は、「控訴人製品をインストールしたパソコン」について、利用者（ユーザー）が「一太郎」又は「花子」を起動して、別紙イ号物件目録又はロ号物件目録の「機能」欄記載の状態を作出した場合には、方法の発明である本件第3発明の構成要件を充足するものである。そうすると、「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。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということとはできない。」旨判示した。

2.3.3 争点3（本件特許権の行使の制限）について

知財高裁は、ジャストが本件控訴審で新たに提出した先行技術文献（乙18発明）を証拠として採用し、「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、特許権者である被控訴人は、同法104条の3第1項に従い、控訴人に対し、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。」旨判示した。

2.3.4 争点4（時機に後れた攻撃防御方法）について

知財高裁は、ジャストが新たな先行技術文献を本件控訴審で初めて提出して本件特許の無効を主張したことにつき、「控訴人が当審において新たに提出した…本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証が時機に後れたものであるとまではいうことができない。」旨判示した。

3. 評釈

3.1 問題の提起

本判決の結論に異論を唱える者はほとんどなく、筆者も同様である。争点1、争点3及び争点4に関する判断はいずれも妥当で、特に争点3の無効の判断については、控訴審で新たに提出された文献は本件発明とほぼ同一と評価できる技術を開示しており、詳細は言及しないが、この判断は極めて妥当なものと言える。

原審と控訴審における各争点の判断結果を対比する

と、次の表の通り。

表：原審と控訴審における各争点の判断結果

		原 審	控 訴 審	原審から の変更	
争点 1	技術的範囲の属否	属する	属する	なし	
争点 2	間接侵害の成否				
	装置クレーム	成立	成立	なし	
争点 3	特許の有効性	方法クレーム	成立	不成立	あり
		装置クレーム	有効	無効	あり
争点 4	時機に後れた攻撃防御方法か？	方法クレーム	有効	無効	あり
		—	該当しない	—	
結 論		侵害	非侵害	あり	

変更点は、(1) 方法クレームによるプログラムの間接侵害について、原審は成立すると判断したのに対し、控訴審は成立しないと判断した点、(2) 特許の有効性について、原審は有効と判断したのに対し、控訴審は無効と判断した点である。

控訴審で新たに提出された文献が原審で提出された文献よりも明らかに本件発明に近い技術を開示していることを考慮すれば、上記(2)の変更は十分肯首できる。本件特許を無効と判断したのであれば、あえて間接侵害の成否を判断するまでもなく、請求棄却の結論を導くことは可能であったはずである。しかし、知財高裁はそうせず、進んで間接侵害の成否を判断している。したがって、一見すると、間接侵害の判断は傍論とも思えるが、知財高裁は、「本件第3発明については、特許法101条4号所定の間接侵害が成立しないから、特許権の行使の制限の主張について判断するまでもなく、被控訴人の請求は理由がないが、念のため、本件第3発明についても当裁判所の判断を示すこととする。」と述べ、方法クレームについては間接侵害の不成立を理由に本判決の結論を導いており、むしろ方法クレームについては無効の判断が傍論となっている。

そうすると、知財高裁が本件を大合議にまで付し、原審の判断を大きく変更した点は、上記(1)の「方法クレームではプログラムの間接侵害は成立しない」という点に尽きる。以下、この判断の妥当性について検討する。

3.2 問題の検討

3.2.1 間接侵害の概要

検討に先だって、まず間接侵害の規定及びその趣旨を概観する⁽⁵⁾。

特許法101条は、特許発明の全部実施にはあたらな

い行為であっても、特許権の効力の実効性を実質的に確保するために、予備的又は補助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性の高い一定の行為の特許権の侵害とみなしている。平成14年改正前の特許法101条では、物の発明については、その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡する行為が間接侵害とされ、方法の発明については、その発明の実施にのみ使用する物を生産・譲渡する行為が間接侵害とされていた（以下、この類型の間接侵害を「のみ型間接侵害」という。）。間接侵害の対象となり得る物（以下「間接侵害物」という。）には「のみ」という客観的要件が課され、他に実用的な用途のない「専用品」のみが対象とされていた。

しかし、「のみ」要件が厳格に解釈されると、間接侵害は認められにくいという問題があった。特に、ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアの部品にあたるモジュールが一般的に他のソフトウェアの開発にも使えるように汎用性を持たせて作られているため、間接侵害はほとんど認められないのではないかと懸念があった。

そこで、平成14年改正により「のみ」要件を除外し、その代わりに、主観的要件を追加した新しい間接侵害の類型を追加した。具体的には、物の発明については、その物の生産に用いる物を生産・譲渡する行為が間接侵害とされ、方法の発明については、その方法の使用に用いる物を生産・譲渡する行為が間接侵害とされた（以下、この類型の間接侵害を「多機能型間接侵害」という。）。そして、この「のみ」要件の除外に伴い、特許権の効力が不当に拡張しないように、間接侵害物は「発明による課題の解決に不可欠なもの」に限定され、かつ、取引の安全性を確保するために、「日本国内において広く一般に流通しているもの」、いわゆる汎用品は除外された。また、主観的要件として、「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」を知っていることが課された。

なお、平成14年改正により特許法上の「物」にプログラム等が含まれることが明確化され（特許法2条3項1号）、間接侵害物にもプログラム等が含まれることに異論はない⁽⁶⁾。

3.2.2 装置クレームの場合

一太郎パソコンの製造・販売は装置クレームの直接

侵害となるが、「一太郎」の製造・販売は直接侵害とされない。「一太郎」の製造・販売が101条2号の間接侵害となるためには、「一太郎」が一太郎パソコンの生産に用いる物であって、本件第1発明による課題の解決に不可欠なものに該当しなければならない⁽⁷⁾。この点につき、知財高裁は、「一太郎」はこれに該当し、「一太郎」の製造・販売は装置クレームの間接侵害になると判断した。

一般に、プログラムの製造・販売が装置クレームの間接侵害となるためには、「インストール」が「生産」と言えるか否かが問題点として指摘されていたが⁽⁸⁾、原審と同様、知財高裁もこれを肯定した。この判断に特に異論はなく、知財高裁大合議で示された最初の司法判断として重要な意義をもつであろう。

なお、「一太郎」は本件第1発明による課題の解決に不可欠なものに該当し、汎用品には該当しないとされた点も特に異論はなく、妥当であろう。また、差止請求だけで損害賠償請求のない本件では、間接侵害の主観的要件は遅くとも訴状送達日には具備していると判断された。これにより、差止請求権に関しては、「のみ」要件と同様、主観的要件の判断時も事実審の口頭弁論終結時であることが明らかとなった⁽⁹⁾。

3.2.3 方法クレームの場合

一方、一太郎パソコンの使用は方法クレームの直接侵害となるが、「一太郎」の製造・販売は直接侵害とされない。「一太郎」の製造・販売が101条4号の間接侵害となるためには、「一太郎」が一太郎パソコンの使用に用いる物であって、本件第3発明による課題の解決に不可欠なものに該当しなければならない。この点につき、知財高裁は、一太郎パソコンはこれに該当するが、「一太郎」は該当しないと判断した。すなわち、方法クレームでは、一太郎パソコンの製造・販売は間接侵害となるが⁽¹⁰⁾、「一太郎」の製造・販売は間接侵害とならないというものである。

知財高裁はその理由として、「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、4号の一般的な法律解釈（以下「本件解釈」という。）を述べた上で、さらに本件解釈を本件事案にあてはめ、ジャストの行

為は、一太郎パソコンの製造・販売ではなく、一太郎パソコンの生産に用いられる「一太郎」の製造・販売にすぎないから、4号の間接侵害に該当しないと判断した。本件解釈は全く新しいもので、今まで議論されたこともない。なぜこのように解釈しなければならないのか理解に苦しむが、その積極的理由は全く述べられていない。

思うに、その物「自体」という4号に記載のない文言を補い、一太郎パソコンは間接侵害となるが、「一太郎」は間接侵害とならないと判示したところからして、知財高裁のいわんとするところは、「間接の間接」は間接侵害ではない、ということであろう。これは、多機能型間接侵害の新設に伴い、特許権の効力が不当に拡張するのを防止しようとしたものと思われる⁽¹¹⁾。しかし、この説示部分には既に多くの批判がある⁽¹²⁾。筆者は現時点で本件解釈自体は否定しないが、少なくとも本件解釈の本件事案へのあてはめは妥当でないと考える。以下、その理由を述べる。

(1) 立法趣旨に反する。

多機能型間接侵害の規定を新設した趣旨は、「のみ」要件を緩和し、他の用途もある中性品、特にプログラムのような多機能品を間接侵害で保護する点にあったはずである⁽¹³⁾。当時の産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会の資料2「特許法における間接侵害規定のあり方について」9頁には、「(3) 方法クレームとプログラムの多用途性」と題し、たとえば文書要約方法の発明について特許がされている場合において、その文書要約機能を備えたワープロソフトの使用に対しては、「のみ」要件を厳格に解釈すると、間接侵害による救済は著しく困難になる可能性が指摘されている。この事案は、文書要約機能を本件ヘルプ機能に置き換えれば、正に本件事案と同じである。多機能型間接侵害の規定は平成15年1月1日に施行されたが⁽¹⁴⁾、施行後3年も経過しておらず、しかも特に重大な問題も指摘されていないうちに、このような立法趣旨に反する判決を出してしまうのは司法判断として行き過ぎではなかろうか。

(2) 文言上無理なく読める。

特許法101条4号の文言を素直に当てはめれば、「一太郎」は本件第3発明の「情報処理方法」の使用に用いられ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、と読めるはずである。本判決は、本件第3発明

の技術的範囲の属否を判断するに際し、一太郎パソコンの使用を判断の対象としているが、本件第3発明は方法の発明なのであるから、一太郎パソコン上で実現されるヘルプの表示方法⁽¹⁵⁾（以下「本件ヘルプ表示方法」という。）を判断の対象とすべきである⁽¹⁶⁾。物の特許発明にあつては、その物が特許発明の技術的範囲に属するかを判断するのであつて、その物の製造・販売が技術的範囲に属するかを判断するのではない。同様に、方法の特許発明にあつては、その方法が特許発明の技術的範囲に属するかを判断するのであつて、その物の使用が技術的範囲に属するかを判断するのではない。「使用」は物の発明の実施行為に過ぎない（特許法2条3項1号）。

もっとも、両者は表現上の相違であつて実体上は同じ意味であろうから、さほど重大な問題ではないかもしれない。ただ、本判決は、「一太郎パソコンの使用」が技術的範囲に属すると判断したために、『一太郎パソコンの使用』に用いる物は『一太郎パソコン』というトートロジ的な論理展開に陥ってしまった感は否めない⁽¹⁷⁾。すなわち、「一太郎パソコンの使用に用いる物は何か？」を問うてしまったために、答えは「一太郎パソコンしかない」となってしまったのではなからうか。その結果、一度同条4号を適用して一太郎パソコンのみを最初の間接侵害物と認定してしまった以上、そこから再度同条2号を適用して2番目の間接侵害物を「一太郎」と認定することは、累積的な間接侵害を認めることとなり、許されるはずがない。

「一太郎パソコンの使用」ではなく、「本件ヘルプ表示方法」を対象とすれば、「本件ヘルプ表示方法の使用に用いる物」としては、(i)「一太郎」、(ii) パソコン（「一太郎」がインストールされていないもの）、(iii) 「Windows」（米 Microsoft 社の Operating System）⁽¹⁸⁾、(iv) 一太郎パソコン⁽¹⁹⁾などを素直に挙げることができるであろう。そうすれば、このうち(i)「一太郎」は、上記装置クレームの場合と同様、「本件第3発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当し、汎用品には該当しないから、「一太郎」の製造・販売行為は方法クレームの間接侵害になると無理なく解釈できる。

(3) プログラムは本質的に方法の発明である。

平成14年改正によりプログラムは特許法上の「物」に含まれることが明確化されたが（特許法2条3項1号）、プログラムは本質的にコンピュータに対する指

令の手順という経時的要素を含むものである。事実、特許庁は昭和50年に公表した最初の「コンピュータプログラムに関する発明についての審査基準（その1）」において、プログラムに関する発明を方法の発明として保護することは認めたが、物の発明として保護することは認めなかった。物の発明としても保護することを認めたのは、7年後の昭和57年に公表した「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明の運用指針」以降である。その後、平成9年2月公表の「特定技術分野の審査の運用指針」で媒体クレームが認められ（平成9年4月1日以降の出願に適用）、さらに平成12年12月公表の「改訂特許・実用新案審査基準」でプログラムクレームも認められる（平成13年1月10日以降の出願に適用）に至ったが、それ以前の出願では、装置クレームか方法クレームしか認められなかった。本件特許も平成1年10月31日に出願されたものであるから、装置クレームと方法クレームしか認められなかったという事情がある。

知財高裁は、本件解釈の許容性（消極的理由）として、「既に、特許庁は、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ており、また、平成14年法律第24号による改正後の特許法においては、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同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ている（同法2条3項1号、4項参照、平成14年9月1日施行）。このような事情に照らせば、同法101条4号について上記のように解したからといって、プログラム等の発明に関して、同法による保護に欠けるものではない。」と述べている。

この理由も納得しがたい。特許法101条は、特許発明の全部実施にはあたらない行為であつても、直接侵害を誘発する蓋然性の高い一定の行為を特許権の侵害とみなすものであるから、そもそも間接侵害物に特許性があるか否かとは無関係である⁽²⁰⁾。

また、筆者の調査によれば、15,139件のソフトウェア関連特許のうち14%に相当する2,139件の特許には方法クレームしかない（図2参照⁽²¹⁾）。方法の発明は「使用」しか実施行為がないので（特許法2条3項2

号), 実務上は実施行為が多岐にわたる物クレームが記載される場合は多いが, やはりプログラムの本質は方法の発明であるから方法クレームが記載されることも多い。

ちなみに, 装置クレームしかない特許は55%に相当する8,352件あり, 装置クレームも方法クレームも媒体又はプログラムクレームも全てある特許は6%に相当する901件しかない。

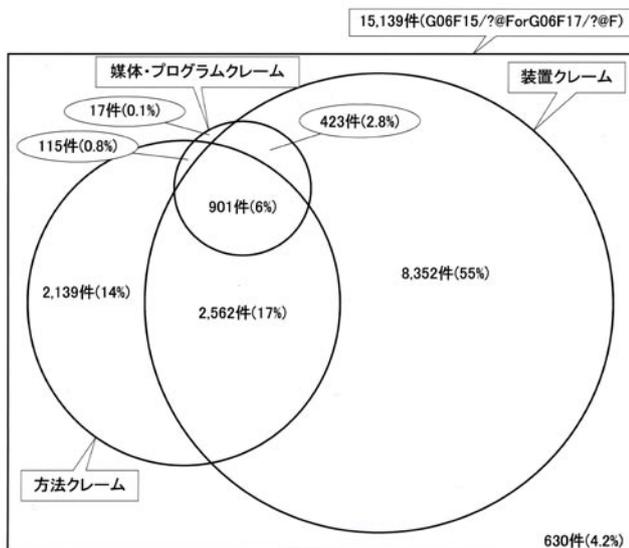


図 2

(4) 「一太郎」は幫助型間接侵害物ではなく部品型間接侵害物である。

新設の多機能型間接侵害の成否が争われた最初の事例であるクリップ事件⁽²²⁾において, 東京地裁は, 特許法101条2号及び4号につき, 「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」と, 本条の立法者と同じ解釈⁽²³⁾を述べている。この点に関し, 北海道大学の吉田広志助教授は, 係争対象物がクレームの要素の一部である場合を「部品型間接侵害物」と呼び, そうでない場合を「幫助型間接侵害物」と呼び, クレーム記載の要素ではない物が果たして「発明による課題の解決に不可欠なもの」にあたる場合があるのか, という問題を提起し, 「同条2・4号の「不可欠」という要件は, 部品型間接侵害物にはよくマッチするが, 幫助型間接侵害物については文言適用に難がある」旨指摘する⁽²⁴⁾。

間接侵害物は実際上は部品型間接侵害物である場合

が多いと思われるが, 特許法101条の文言上は幫助型間接侵害物も含まれると解されている⁽²⁵⁾。幫助型間接侵害物の例としては, 半導体装置(物の発明)の生産に用いる生産機械又はその位置決め用治具, 医薬品(物の発明)の生産に用いる原料又は触媒, ガラスの切断方法(単純方法の発明)の使用に用いる切断機又はそのダイヤモンドカッタ, 自動車の生産方法(生産方法の発明)の使用に用いる工程管理システム又はそのプログラムなどが挙げられよう。

このような幫助型間接侵害物については, 部品型間接侵害物と異なり, 物の生産や方法の使用に用いる物自体, つまり直接用いる物を超え, 間接的に用いる物までも間接侵害の対象とすると, 特許権の効力が不当に拡張するおそれがある。のみ型間接侵害の場合は「のみ」要件を厳格に解釈することで不当な拡張を制限することは比較的容易であったと思われるが, 新設の多機能型間接侵害の場合はそれが困難なのかもしれない。知財高裁はこの辺りを懸念し, 本件解釈に至った可能性はある。

しかし, 上に挙げた例で考えてみても, 特許権の効力を不当に拡張させるような幫助型間接侵害物は, 「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないか, あるいは汎用品に該当するとして, ほとんど排除できそうである。もっとも現時点では, このような幫助型間接侵害物を全て排除できるとも言い切れないから, 本件解釈は幫助型間接侵害物に限れば妥当するかもしれない。この点は今後の裁判例を待ちたい。

一方, 本件においては, 「一太郎」の本件ヘルプ機能(本件ヘルプ表示方法)は方法クレームに明確に記載されているのであるから, 「一太郎」は幫助型間接侵害物ではなく部品型間接侵害物に該当するというべきである。したがって, 本件解釈を否定しないとしても, 本件解釈の本件事案へのあてはめは妥当でないと解する。

(5) インストールの実体はプログラムのコピーである。前述した通り, 知財高裁が「インストール=生産」とし, 「一太郎」の製造・販売は装置クレームの間接侵害になると判断した点は妥当と考える。しかし, 知財高裁は「インストール」の具体的な内容まで踏み込んで検討していない。以下, この点を検討する。

一般に, インストールとは, プログラムをコンピュータのハードディスク等にコピー(複製)し, 必要な設

定を行うことにより、当該プログラムによる機能をコンピュータ上で実現可能な状態にすることをいうと解される⁽²⁶⁾。インストールはもともと、フロッピーディスク等の外部メディア（媒体）から必要なプログラムを手作業でパソコンのハードディスクにコピーして行う導入作業のことであった。しかし最近では、インストール作業の煩雑化に伴い、インストーラと呼ばれるセットアッププログラムが本体のアプリケーションプログラムと一緒にバンドルされ、インストールはこのセットアッププログラムを起動するだけで自動的に行われるようになってきている。したがって、外形的には、外部メディア上にあるプログラムに基づいて、特定機能を備えたシステムがコンピュータ上に自動的に構築（生産）されているかのように見えるかもしれない。

実際、「一太郎」にもインストーラはバンドルされているので、仮に上記のような観点で本件事案を見たとすると、一太郎パソコンはインストールの結果得られる生産結果物の如くに捉えられ、「一太郎」はその生産に用いる原料又は生産機械の如くに捉えられよう。したがって、このように捉えてしまうと、「一太郎」は上記の幫助型間接侵害物に該当するように思えるかもしれない。

しかし、「一太郎」は原料の如く生産結果物中に存在しないものでもなく、また、生産機械の如く生産結果物を作り出すものでもない。「一太郎」をインストールしたパソコン内には「一太郎」（厳密には「一太郎」の複製物）が存在している。実際、「一太郎」のインストールでは、本体プログラムやデータファイルのコピー以外に各種の設定処理も行われているが⁽²⁷⁾、「一太郎」がパソコンのハードディスクにコピーされていることに変わりはない。

以上のように、インストールの実体はプログラムのコピーであることからしても、「一太郎」は上記の部品型間接侵害物に該当するというべきである。

3.3 まとめ

以上詳述した通り、筆者は本件解釈の妥当性を否定しないが、少なくとも本件解釈をプログラムに適用することには賛同できない。

また、特許法 101 条 4 号に関する本件解釈は、多機能型間接侵害の新設に伴う特許権の効力の不当な拡張防止をその趣旨と理解する限り、その射程は同条 2 号

までに止まり、同条 1 号及び 3 号には及ばないと解される。したがって、平成 14 年改正前の特許法 101 条 2 号（現 3 号に相当）を適用し、方法クレームでプログラムを記録した媒体の間接侵害を認めたりバンド分子事件⁽²⁸⁾と本判決との間に齟齬はないと考える。

4. 実務への指針

以上、本稿は本判決を批判したが、本判決は知財高裁の大合議判決として、今後、同様の紛争解決に際して重要な指針になると思われる。したがって、プログラムの製造・販売行為を特許権侵害として排除したいソフトウェア関連発明の特許出願については、方法クレームだけではなく、装置クレーム、プログラムクレーム、媒体クレーム⁽²⁹⁾も併せて記載すべきである。方法クレームしかない出願中の特許出願については、出願日が平成 13 年 1 月 10 日以降であれば、装置クレーム、プログラムクレーム、媒体クレームを、出願日が平成 9 年 4 月 1 日以降であれば、装置クレーム、媒体クレームを、出願日が平成 9 年 3 月 31 日以前であれば、装置クレームをそれぞれ補正により追加すべきである。

また、方法クレームに基づいてプログラムの製造・販売行為の差止等を請求する特許権侵害訴訟においては、物の使用ではなく、その方法が技術的範囲に属することを主張・立証した上で、プログラムが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であることを主張・立証した方がよいであろう。

また、本件解釈や従前の交換レンズ事件⁽³⁰⁾に代表される「のみ」要件の解釈に見られるように、間接侵害規定は厳格に適用される傾向がある。間接侵害物はクレームの一部か、全く記載されていないものであるから、これに安易に独占排他権を及ぼしめることはクレーム制度を採用した法の趣旨を没却しかねないからであろう。クレームドラフティングに際しては、「どんな発明を保護したいのか」という観点だけでなく、「どんな実施行為を排除したいのか」という観点にも着目することが肝要である。

（本稿作成に際しては、日本弁理士会ソフトウェア委員会、中央知的財産研究所、関西特許研究会ソフトウェア研究班のメンバー、特に、松下正弁理士、上山浩弁護士と一緒に議論いただいた内容を参考にした。こ

ここに記して感謝の意を表したい。)

注

- (1) 東京地裁平成 16 年 (ワ) 第 16732 号 (平成 17 年 2 月 1 日判決)

原判決の評釈として次のものがある。

上羽秀敏「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 —」パテント 58 巻 8 号 62 頁 (2005 年)

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 158 頁 (2005 年)

生田哲郎『『アイコン』という用語の意義が問題となり、侵害が認められた事件』発明 102 巻 4 号 90 頁 (2005 年)

- (2) 知財高裁平成 17 年 (ネ) 第 10040 号判例タイムズ 1188 号 191 頁

本判決の評釈として次のものがある。

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』SLN103 号 (2005 年)

生田哲郎『『一太郎』事件控訴審判決』発明 102 巻 12 号 87 頁 (2005 年)

帖佐隆「一太郎事件控訴審判決を考える」発明 102 巻 12 号 91 頁 (2005 年)

飯田秀郷「プログラム等と間接侵害」L&T30 号 138 頁 (2006 年)

井上雅夫「一太郎事件知財高裁大合議判決について」

<URL http://www.venus.dti.ne.jp/%7Einoue-m/bm_patent_law_ichitaro_kousai.htm>

坂田康弘「一太郎判決批判」KTK ニュース 2006 年 2 月号 17 頁

- (3) 従属形式の請求項 2 は次の通り。

【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。

- (4) イ号物件目録には、商品名として「一太郎」と記載され、機能として操作手順とそれに伴う画面表示の説明が図を参照しながら記載されている。ソースプログラム、情報処理手順を示すフローチャートなどは全く記載されていない。「一太郎」とはコンピュータプログラムそれ自体を指し、「一太郎」をインストールしたパソコンを指していることは明らかであるが、イ号物件目録では「一太郎」をインストールしたパソコン上で「一太郎」を起動したときの画面表示により「一太郎」のヘルプ機能が特定されている。コンピュータプログラムという性質上やむを得ない特定方法であるが、あくまで「一太郎」をパソコンにインストールして可視化することで間接的に特定している点に注意すべきである。また、「一太郎」は CD-ROM 等の記録媒体に記録されたコンピュータプログラム

を指すのか、あるいは Web サーバ等に置かれたダウンロード可能なコンピュータプログラムを指すのかも特定されていない。また、「一太郎」のバージョンも特定されていない。よって、バージョンに関係なく、パッケージ製品であってもダウンロード製品であっても、本件ヘルプ機能を備えた「一太郎」という名の商品全てが対象と考えられる。

- (5) 特許庁「平成 14 年改正産業財産権法の解説」21 頁 (2002 年) 中山信弘「工業所有権法・上」421 頁 (2003 年)
- (6) 前掲・「平成 14 年改正産業財産権法の解説」31 頁
- (7) 前掲・判例タイムズでは、「本判決が Y 製品を専用品としなかった (なお、専用品であれば、Y の行為は特許法 101 条 1 号に該当することになる) のは、Y 製品のヘルプ機能を除外してパソコンに部分インストールする可能性を考慮したものと思われる。」と解説されている。
- (8) 竹田稔「知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編]」[第 4 版] 230 頁 (2003 年)
- (9) 田村善之「知的財産法」[第 3 版] 235 頁 (2003 年) は、「差止請求権に関しては、訴訟の進行につれて悪意となることが通例であろうから、事実上、主観的要件が機能することはほとんどないといえよう。」と述べる。
- (10) 一太郎パソコンの製造・販売はそもそも装置クレームの直接侵害である。
- (11) 前掲・上山、生田も同旨。この点につき、前掲・判例タイムズでは、「従前、明確な議論は必ずしもされていないところであるが、本判決は、新設規定における間接侵害の成立範囲が必ずしも明確でない部分もあるため、その成立範囲が不当に広がることのないよう、条文の趣旨に則して解釈し、その成立範囲を適正に限定しようとしたものと思われる。」と解説されている。
- (12) 前掲・上山、飯田、生田、帖佐、井上の 5 名全員。
- (13) 前掲・「平成 14 年改正産業財産権法の解説」24 頁
- (14) 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 (平成 14 年政令 10 月 2 日政令第 306 号) により定められた平成 15 年 1 月 1 日以降の行為が新設の多機能型間接侵害の対象となり得る。本件で松下は差止請求しかしていないが、施行日前の「一太郎」の製造・販売に対して損害賠償請求もするのであれば、のみ型間接侵害の成立を主張・立証する必要が生じる。
- (15) 本件特許の請求項 3 には、「データを入力する入力装置 (キーボードやマウスに相当) と、データを表示する表示装置 (ディスプレイに相当) とを備える装置 (パソコンに相当) を制御する情報処理方法」と記載されていることからしても、本件第 3 発明は「パソコンの制御方法」と見るべきである。
- (16) この点に関連し、前掲・坂田は松下の主張の仕方の問題があったのではないかと指摘する。確かに、松下の主張に裁判所がそのまま乗ってしまった感はある。
- (17) 原判決は、「被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件各発明の構成要件を充足するもので

あるところ、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、…被告の…行為について、特許法 101 条 2 号及び 4 号所定の間接侵害が成立する。」と述べ、2 号については文言のあてはめを明示的に行っているが、4 号については行っていない（前掲・坂田の指摘による）。知財高裁はこれを補足するために、4 号についても文言のあてはめを明示的に行った結果、本件のような理解に苦しむ判示内容になってしまったのかもしれない。

- (18) 「一太郎」の動作環境として必要とされているが、本件では余り議論されていない。
- (19) 本件事案の方法クレームとの関係ではそもそもここに挙げる必要さえないと思われる。たとえば「Windows」と「一太郎」をパソコンにプレインストールして販売している業者に対して方法クレームの間接侵害を追求する場合であれば、「一太郎パソコン」も本件ヘルプ表示方法の使用に用いる物であって本件第 3 発明による課題の解決に不可欠なものに該当するとしても何ら差し支えないであろう。
- (20) 前掲・田村 231 頁は、「101 条は部品に発明性があるか否かを問うどころか、部品が請求の範囲の一部を構成しているか否かすら問題にしていない。101 条が、発明性に着目して特許権の保護を及ぼしめた規定でないことは明らかである。」と述べている。
- (21) 特許庁電子図書館（IPDL）の公報テキスト検索を利用し、国際特許分類（IPC）を「G06F15/?@ForG06F17/?@F」で特許公報を検索すると、15,139 件がヒットした（2006 年 3 月 10 日時点）。この中には既に出願日から 20 年又は出願公告から 15 年が経過して存続期間が満了したものや特許料の未納により特許権が消滅しているものも含まれている。出願日を昭和 60 年 10 月 1 日以降（本判決日の 20 年前）に絞り込んでも、まだ 14, 112 件がヒットする。この IPC はほぼ全件がソフトウェア関連発明と思われるが、ソフトウェア関連発明には他の IPC も付与されており、これが全てではない。さらに、請求の範囲を装置クレームとして「装置。or システム。or 機。or 器。or 端末。or クライアント。or サーバ。or コンピュータ。or 方式。」で、方法クレームとして「方法。」で、媒体クレームとして「媒体。」で、プログラムクレームとして「プログラム。」でそれぞれ絞り込んだ。
- (22) 東京地裁平成 14 年（ワ）第 6035 号（平成 16 年 4 月 23 日判決）

- (23) 前掲・「平成 14 年改正産業財産権法の解説」27 頁
- (24) 前掲・吉田 153 ～ 155 頁
- (25) 前掲・田村 231 頁は、2 号及び 4 号に限らず、101 条全号につき、間接侵害物はクレームに記載されている必要はないと指摘する。
- (26) インストールの定義は下記を参照した。
「広辞苑」[第 5 版]
「オペレーティング・システムやアプリケーションをコンピュータで使えるようにするために、記録し設定すること。プログラム・ファイルやデータ・ファイルをハードディスクやフロッピー・ディスクに適切な状態でコピーし、関連ファイルを書き換えるなどの一連の作業を指す。組込み。導入。」
「アスキーパソコン用語ハンドブック」[Ver.2] 301 頁（1996）
「コンピュータや周辺装置、ソフトウェアなどを実際に使えるようにするための作業。パソコンの拡張スロットに拡張ボードを接続したり、ハードディスクにアプリケーションプログラムをコピーしたりして、日常的に使えるようにすること。最近のアプリケーションソフトにはインストーラと呼ばれるインストール専用のプログラムが付属するものも多い。インストールと同様の意味で使われる言葉にセットアップがある。」
「IT 用語辞典 e-Words」<URL <http://e-words.jp/>>
「アプリケーションソフトをコンピュータに導入する作業のこと。「セットアップ」(setup)とも呼ばれる。アプリケーションを構成するプログラムやデータなどのファイルをハードディスクなどにコピーし、必要な設定を行なう。最近では、アプリケーションの複雑化に伴って設定を必要とする項目が増加したため、商用アプリケーションには可能な範囲でコピーと設定を自動化した「インストーラ」と呼ばれるソフトウェアが付属している。インストーラを起動して対話形式で指示を与えると、インストールが行なえるようになっている。」
- (27) スタートメニューへのショートカットの登録、Windows システムファイルの書き換え（詳細不明）など。
- (28) 東京高裁平成 15 年（ネ）第 1223 号（平成 16 年 2 月 27 日判決）
- (29) プログラムクレームが認められた以降については媒体クレームの必要性は薄れている。
- (30) 東京地裁昭和 50 年（ワ）第 9647 号（昭和 56 年 2 月 25 日判決）

(原稿受領 2006.3.22)