

平成16年（ワ）第16732号 平成17年2月1日東京地裁  
平成17年（ネ）第10040号 平成17年9月30日知財高裁  
特許権侵害差止請求事件

### 1. 概要

被告である㈱ジャストシステム（以下「ジャストシステム」）の製品である一太郎・花子（以下「一太郎」）について、原告である㈱松下電器産業（以下「松下」）は、松下の特許（第2803236号）を侵害しているとして、特許法100条に基づき、提訴した。

### 2. 争点

- (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
- (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
- (4) ジャストシステムの知財高裁における追加的な主張・立証は時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか（知財高裁における争点）

### 3. 結論

#### (1) 東京地裁の判決

- 1) 一太郎の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、松下の特許における「アイコン」に該当し、構成要件を充足する

※東京地裁においては、構成要件の充足性や間接侵害成立を検討するための大前提として、「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、「アイコン」に該当するか否かという点を、重点的に議論していた。

- 2) 一太郎をインストールする行為は、松下の特許を侵害する物の生産であり、一太郎の製造、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は、間接侵害を成立させる
- 3) 松下の特許出願当時、公知だった技術に「アイコン」という別個の概念を組合せて、松下の特許の第1、2、3（別紙 Claim No1,2,3）の発明に想到することは当業者にとって容易であったとはいえ、無効理由の存在することは明らかとはいえない

#### (2) 知財高裁の判決

- 1) 構成要件を充足する
- 2) 間接侵害は物の発明（請求項1、2）について成立する。  
但し、方法の発明（請求項3）については成立しない。
- 3) 本件発明は無効審判で無効にされるべきものである。
- 4) 不当に遅延させることを目的として提出された物とは認めがたく、時機に後れたものとは言えない。

#### 4. 議論の概要、所感

##### （1）議論の概要

- ・本判決では、一太郎がインストールされたパソコンで本発明の構成要件を充足しているため、間接侵害を認めている。しかし、当事者が「winhlp32.exe」と一太郎のAPI関数の主従関係について詳細を検討し、主張・立証すれば、一太郎というよりもOSであるWindowsが「本発明の課題の解決に不可欠な物」と認定される可能性があったのではないかと感じた。
- ・時機に後れた防御による却下規定は、無効主張する側に、早期の証拠収集へのインセンティブを与える点で有効である。しかし、実際に有力な無効資料が時機に後れて出てきた場合、それを却下して侵害を認め、その後特許庁で無効となった場合、再審事由になりうるという問題がある。

##### （2）所感

###### 1)山田

- ・一太郎高裁判決では、装置クレームに対応する方法クレームについては、間接侵害が認められなかった。これは、実務者においては、ソフトウェア発明のクレームドラフティングについては、留意すべき重要な点である。その一方で、間接侵害に該当する間接物についても侵害に該当するよう、間接侵害規定の見直しの議論があってもよいのではないかと感じた。

###### 2)志村

- ・知財高裁では、新たに公知情報として「乙18文献」が提示され、判断の前提は東京地裁とは大きく異なることとなった。これにより知財高裁と東京地裁は、それぞれ異なる最終結論に達したが、乙18を前提としない東京地裁で、松下の請求を認めたことは妥当と考える。
- ・インターネットの普及等技術の発展に伴い、特許を登録できたとしても後から、第三者によって（これまでは見過ごされてきたような）特許出願時における公知情報を引用され、その特許性を覆される可能性はますます高くなり、権利者にとっては厳しい状況とも考えられる。

以上