

各争点に対する当事者の主張と知的財産高等裁判所の判断：平成17年（ネ）第10040号特許権侵害差止請求控訴事件 平成17年9月30日 知財高裁

| | 松下 | ジャストシステム | 知財高裁 |
|----------------------|---|---|---|
| 争点（1） 構成要件 充足性 | <p>・<u>構成要件を充足する。</u></p> <p>訂正拒絶理由は、訂正後の請求項が新規事項の追加禁止の要件を満たさないとただけであって、このことは、構成要件の解釈に何ら影響を及ぼさない。</p> | <p>・1・C「<u>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</u>」を充足しない。</p> <p>機能説明アイコンをポインティング装置でプレスして指定し、そのままドラッグして機能説明対象アイコンの位置をリリースすること（プレス、ドラッグ&リリース）のみを意味するのであって、製品が用いている「クリック、パルーン表示&クリック」は含まれない。</p> <p>⇒訂正審判において双方を含むよう訂正しようとしたが、特許庁により「制御手段」に関してプレス、ドラッグ&リリースのみが記載されているとして訂正拒絶理由が通知されたのであるから、クリック、パルーン表示&クリックが含まれないのは明らかである。</p> | <p>・<u>構成要件を充足し、技術的範囲に属する。</u></p> <p>「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かか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と解するのが相当。</p> <p>⇒一太郎の文書編集画面の上方のツールボックス、花子の図形編集画面の上方のツールボックスには、いずれも情報処理機能を実行させるためのボタンが複数表示されていて、たとえば「印刷」ボタンを選択した場合について画面上に機能説明文が表示される。</p> <p>⇒訂正審判請求と特許庁の訂正拒絶理由の内容は、本件発明の構成要件の解釈に本来影響を与える筋合いのものではない。実施例の記載は、あくまで本件発明のうち一つの実施態様を記載したものにすぎないのであるから「プレス、ドラッグ&リリース」の方法による実施例のみが記載されているからといって、それに限定されるわけではない。</p> |
| 争点（2） 間接侵害 | <p>・<u>追加的主張について、争う。</u></p> | <p>・「当社製品は課題の解決に不可欠なもの」ではない</p> <p>⇒ヘルプ機能は、当社製品に含まれるAPI関数がOS中の”Winhlp32.exe”を実行することにより行われており、”Winhlp32.exe”が本件発明の特徴的技術手段を直接形成するものであって、API関数は、ソフトウェア開発を行うプログラマーにとって汎用品にすぎない。</p> | <p>請求項1及び2について</p> <p>・<u>101条2号所定の間接侵害が成立する</u></p> <p>⇒「一太郎・花子をインストールしたパソコン」は、構成要件を充足するため、一太郎・花子をインストールすることは第一、第二発明の構成要件を充足するパソコンの生産に当たる。</p> <p>⇒第一・第二発明の構成は、一太郎・花子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、一太郎・花子は課題の解決に不可欠なものに該当する。</p> <p>⇒「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、日本国内において広く普及している一般的な製品、他の用途にも用いることが出来、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。一太郎・花子は、第一・第二発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含む物であるから、「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。</p> <p>⇒法人など業として、パソコンにインストールして使用するユーザも顕著であるから、独立説、従属説どちらの立場であっても、間接侵害の成立は否定されない。</p> <p>⇒一太郎・花子とOS中の”Winhlp32.exe”等を実行することにより初めて実現されるのであるから、一太郎・花子は、課題の解決に不可欠なものというべきである。</p> <p>⇒遅くとも訴状の送達を受けた平成16年8月13日には、第一・第二発明が松下電器の特許発明であること、ジャストシステムの製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったことは明らか。</p> |

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | | | <p>請求項3について</p> <p>・101条4号所定の間接侵害が成立しない</p> <p>ジャストシステムが行っている行為は、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ジャストシステム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、ジャストシステムの行為が101条4号の間接侵害に該当するとは言えない。</p> <p>⇒101条4号は、その物自体を利用して特許発明にかか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る。</p> <p>⇒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やプログラムそのものが現在では保護対象となり得るのであるから、上記のように解したとしてもプログラム等の発明に関して、保護に欠けるものではない。</p> |
| <p>争点(3) 特許の無効性</p> | <p>・本件特許の無効主張については、争う。</p> <p>本件発明は、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することができたものではない。下記相違点がある。</p> <p>⇒相違点A 乙18文献には、ヘルプ・プルダウン・メニューの「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは記載されているが、本件発明の「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」は記載されていない</p> <p>「メニューアイテム」と「アイコン」との間の置換可能性は、当時の周知の技術事項を参照しても全く示唆されていない。</p> <p>⇒相違点B 乙18文献の「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムは、ユーザーがヘルプ・プルダウン・メニューを開いたときだけ表示され、ユーザーがアイコンをクリックするときには表示されないから、本件発明のようにアイコンが指定される「表示画面」に「第1のアイコン、および・・・第2のアイコン」を表示することは記載されていない</p> <p>⇒相違点C 乙18文献では、ヘルプ・ウインドウを表示せずに「？」モードを抜けるためには、必ずヘルプ・プルダウン・メニューの「キャンセル・ヘルプ」アイテムを選択しなければならず、本件発明の「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」機能説明を表示するという制御フローは記載されていない</p> | <p>・本件特許は、無効審判により無効にされるべきものである。</p> <p>乙18発明 (ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「HPニューウェーブ環境ヘルプ・ファシリティ」平成元年8月発行)</p> <p>①ヘルプ・プルダウン・メニュー内のスクリーン／メニュー・ヘルプ項目を選択すると「？」モードへ移行し、</p> <p>②「？」モードでアイコンを選択するとそのアイコンのヘルプが表示され、</p> <p>③「？」モードでないときにアイコンを選択するとそのアイコンの機能が実行される。</p> <p>⇒メニュー項目とアイコンとを相互に置換できる点は乙13文献及び乙17文献からも明白である。</p> <p>⇒ヘルプアイコンを先に指定してから、説明対象となるアイコンないしアイテムを指定することは乙12文献、乙14文献及び乙15文献に開示されている。</p> | <p>・本件特許発明は乙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することができたものであり、無効審判により無効にされるべきものである</p> <p>乙18発明 (ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「HPニューウェーブ環境ヘルプ・ファシリティ」平成元年8月発行)</p> <p>⇒乙18発明と本件発明の相違点</p> <p>アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」が、本件第1発明では「アイコン」であるのに対し、乙18発明では、「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムである点</p> <p>⇒相違点に対する判断</p> <p>本件特許出願当時、所定の情報処理機能を実行するための手段として「アイコン」は周知の技術事項であり、また、同様の手段として「メニューアイテム」も周知の技術事項であったことが認められる。そうであれば、所定の情報処理機能を実行するための手段として、「アイコン」又は「メニューアイテム」のいずれを採用するかは、必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項であるというべきである。</p> <p>従って、乙18発明において、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」として、「スクリーン／メニュー・ヘルプ」アイテムに代えて「アイコン」を採用することは、当業者が容易に想到し得ることというべきである。</p> <p>そして、本件発明の構成によってもたらされる作用効果は、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる「機能説明表示手段」として周知の「アイコン」を採用することにより当然予測される程度のものであって、格別顕著なものとはいえない。</p> <p>⇒松下の主張に対する判断</p> <p>相違点A 仮に「プルダウン・メニュー」を用いる構成が出願当時、当該技術分野のスタンダード的なものであったとしても、それ以外のものを使用することに特段の阻害要因が存在するわけではなく、「アイコン」を用いた構成を着想することが著しく困難だったとは到底いえない。「メニューアイテム」と「アイコン」はユーザの操作の観点から見ると異なるものであるが、どちらも所定の情報処理機能を実行するための周知の技術事項でどちらを採用するかは当業者が適宜選択できる技術的設計事項である。</p> |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>相違点B 第2のアイコンを指定するときに同時に第1のアイコンが表示画面上に表示されていることまで特定されていないから、特許請求の範囲の記載に基づかない主張である</p> <p>相違点C 第1のアイコンの指定に引き続いて第2のアイコンに該当しないものの指定があった場合については何ら規定していないから、特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。</p> |
| <p>争点(4) 時機に後れた 攻撃防御</p> | <p>・<u>時機に後れた防御である</u></p> <p>⇒平成13年2月7日、警告書を送付して話し合いによる解決を図ろうとしたが拒否したため、平成14年11月7日の差し止めを求める仮処分の申立を行っている。警告書送付から原審判決まで約4年、仮処分申立を基準にしても2年以上経過しており、十分な機会を与えられている。</p> <p>⇒別件訴訟では、和解勧告もされていた。</p> <p>⇒原審で提出した証拠が防御方法として不十分だったことを知り、新たな証拠を提出する機会を与えられながらもこれを放棄して結審に至ったのだから、少なくとも重大な過失がある。</p> | <p>・<u>時機に後れた防御ではない</u></p> <p>⇒本件の原審は第一回口頭弁論日(H16/9/17)から結審(11/30)まで約2ヶ月という極めて短い期間で終了しているところ、追加した構成要件充足性及び無効理由の主張立証を控訴理由書とともに提出している</p> <p>⇒構成要件充足性に関する追加主張は補充にすぎない</p> <p>⇒無効理由に関する追加主張は、入手に期間を要する16年前の出願当時の外国文献である。</p> | <p>・<u>不当に遅延させることを目的として提出されたものとは認めがたく、時機に後れたものとは認められない</u></p> <p>⇒構成要件充足性の追加主張は、若干角度を変えて補充したにすぎない</p> <p>⇒無効理由に関する追加部分は、外国の文献であり、本件訴えの提起よりも15年も前のもので、調査するためにそれなりの時間がかかることはやむを得ない。</p> |