

判決年月日	平成17年9月30日	担当部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成17年(ネ)10040号		
<p>1 文書作成ソフトウェア等の製造・譲渡等が，特許法101条2号所定の間接侵害に該当する一方，同条4号所定の間接侵害に該当しないとされた事例</p> <p>2 「情報処理装置及び情報処理方法」に係る発明が進歩性を欠き，同発明に係る特許は無効にされるべきものであるとして，特許権者は，特許権を行使することができないとされた事例</p>			

(関連条文) 特許法29条2項，101条2号，4号，104条の3第1項

Xは，「情報処理装置及び情報処理方法」という名称の発明(本件発明)に係る特許権(本件特許権)を有している。その請求項は3つあり，請求項1，2の発明(本件第1，第2発明)は「物の発明」であり，請求項3の発明(本件第3発明)は「方法の発明」である。

Yは，文書作成のソフトウェア(日本語ワープロソフト「一太郎」)及び図形作成のソフトウェア(統合グラフィックソフト「花子」)(これらをY製品と総称する。)の製造，譲渡等又は譲渡等の申出をしている。Y製品を購入した利用者(ユーザー)は，これをパソコンにインストールして使用している。

そこで，Xは，Yの上記行為が特許法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，同法100条に基づき，Yの前記行為の差止め及びY製品の廃棄を求めた。

原判決は，Y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し，また，Yの前記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ころ，本件特許について，本件発明の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いうこととはできないから，Xの本件特許権に基づく請求は権利濫用には当たらないとして，Xの請求をいずれも認容したため，Yが控訴した。

控訴審における争点は，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，特許法101条2号及び4号所定の間接侵害の成否，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，本件特許権の行使は許されないか，控訴審におけるYの追加的な主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか，の4点である。

本判決は，次のとおり判示した上，Xの請求はいずれも理由がないとして，これを認容した原判決を取り消し，Xの請求をいずれも棄却した。

すなわち，争点(構成要件充足性)については，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」であり、かつそれに該当すれば足りるとした原判決の判断を是認してこれを引用し、さらに、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とした上で、Y製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件発明の構成要件を充足し、その技術的範囲に属すると判断した。

争点（間接侵害の成否）のうち、本件第1、第2発明に係る特許法101条2号所定の間接侵害については、Y製品が、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」の生産に用いるものであり、かつ、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こと、また、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」が完成するのであって、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、同号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないこと、さらに、Yは、遅くとも本件訴状の送達を受けた日には、本件第1、第2発明がXの特許発明であり、Y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られることを判示した上、本件第1、第2発明に係る特許法101条2号所定の間接侵害の成立を認めた。

一方、本件第3発明についての特許法101条4号所定の間接侵害については、「Y製品をインストールしたパソコン」は、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」に該当するから、当該パソコンについて生産、譲渡等をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るが、本件において、Yの行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等ではなく、当該パソコンの生産に用いられるY製品について製造、譲渡等を行うものにすぎないから、Y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はできないとした。

争点（本件特許権の行使の制限）については、本件特許出願前に外国において頒布された英語の刊行物（控訴審において新たに提出された刊行物である）に記載された発明と本件発明とを対比すると、両者は、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」が、本件発明では「アイコン」であるのに対し、刊行物記載の発明では、「スクリーン/メニュー・ヘルプ」アイテムである点においてのみ相違するとした上、本件特許出願当時に周知の技術事項によれば、刊行物記載の発明において、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できることであり、本件発明は、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、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、特許

法104条の3第1項に基づく権利行使の制限を認めた。

争点（時機に後れた攻撃防御方法）については、原審の審理は極めて短期間に迅速に行われ、Yの控訴審における新たな追加主張・立証は基本的に控訴審の審理の当初において提出されたものであることや、追加主張・立証の内容が、原審における主張を若干角度を変えて補充するものにすぎなかったり、本件訴えの提起より相当以前に外国において頒布された英語の文献（このような文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ない）に基づくものであったりすることを挙げて、上記追加主張・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とした。