

間接侵害における『発明による課題の解決に不可欠なもの』 および『方法の使用に用いる物』の意義

—東京地判平成 16 年 4 月 23 日（プリント基板メッキ用治具事件）—
—知財高判平成 17 年 9 月 30 日（一太郎事件控訴審判決）—



弁護士 岩原 将文*

I はじめに

本稿は、筆者が、平成 18 年 6 月 28 日の東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小委員会において報告したものを、同小委員会における討議を踏まえて、論稿にまとめたものである。

本稿のテーマである間接侵害規定は、従来、「のみ」の要件が厳しく権利者保護に十分とは言えないと評されていたが、平成 14 年改正法において、「のみ」の要件を緩和した現行特許法 101 条 2 号、5 号の規定が追加されたため、間接侵害規定の活用が注目されることとなった。

本稿では、間接侵害規定の制定および改正の経緯、意義、論点を検討したうえで、平成 14 年改正法施行後に 2 号、5 号の適用が争われた標記の裁判例を検討する。

II 間接侵害

1. 間接侵害に関する規定

特許法は、侵害とみなす行為について、以下のとおり規定している。

特許法 101 条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 1 号 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- 2 号 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠

なものにつき、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りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

3 号 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

4 号 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

5 号 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、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りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

6 号 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

後述するとおり、間接侵害規定として昭和 34 年法から規定されていたのは 1 号および 4 号のみであり、2 号および 5 号は平成 14 年改正において追加されたものである。

また、3 号および 6 号は、直接侵害行為を惹起するものというより、直接侵害行為に直接結びつく予備的

* 水谷法律特許事務所

為であり、間接的に直接侵害を惹起する間接侵害とは異なるものではあるが、直接侵害行為を事前に差し止める必要があることを理由として、平成 18 年改正において、侵害とみなす行為に追加されたものである⁽¹⁾。

2. 間接侵害の意義

何らの権限なく特許請求の範囲（クレーム）に記載された発明特定事項のすべてを充足する行為は、特許権の直接侵害となる。

これに対して、クレームの全部を充足するに到っていない行為については、直接侵害には該当しないものの、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い場合には、これを放置することは特許権の効力を失わせることになりかねない。

そこで、特許法は、このような行為について、直接侵害に及ぶことを予防するために、侵害の予備的または幫助的行為として特許権の侵害とみなし、直接侵害と同様の取扱いを受けることとした。

この特許法上の侵害とみなす行為は、直接侵害に対して間接侵害と呼ばれている（擬制侵害、寄与侵害とも呼ばれる）⁽²⁾。

3. 間接侵害規定の制定経緯（昭和 34 年法，現行法 1 号，4 号に対応）

大正 10 年法においては、間接侵害に関する規定は存在せず、侵害の予備的または幫助的行為は、民法 719 条の共同不法行為の対象として扱われていたにすぎなかった。

しかし、共同不法行為として扱われているだけでは、損害賠償請求ができるのみで、特許法 100 条で認められている差止請求をすることはできないほか、特許法 102 条、103 条の適用を受けることができない。また、特許権の侵害は、業として行うことが要件とされているため、例えば、特許権を侵害する製品のキットを販売する場合、最終の組立てが家庭内で実施されることになるため、直接侵害が存在しないことになり、このため、キットの販売行為についても共同不法行為が成立しない等の不都合が生じていた。

そこで、昭和 34 年法の検討過程において、間接侵害に関する規定を新設することが提案され、米国特許法⁽³⁾および西ドイツの判例⁽⁴⁾を参考にして、

「特許発明に係る物の組成部分若しくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置又は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置をその特許権を侵害する目的を以て、又は主としてその特許権の侵害に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権を侵害したものとみなす。」

との条文が提案された⁽⁵⁾。

上記の条文案においては、

- ① 物の発明の場合における、その物の組成部分
- ② 物の発明の場合における、その物の製作のために使用される物
- ③ 方法の発明の場合における、その実施のために使用される物

のいずれかを、

A 侵害することを目的とする

B 主として侵害に用いられることを認識する

のいずれかをもって、製作、販売、拡布又は輸入する行為を間接侵害としており、上記①ないし③の客観的要件と上記 AB の主観的要件から規定されていた。

しかし、最終的には、主観的要件を成立要件から削除し、その代わりに、客観的要件を「のみ」用いる物、すなわち専用品に限定することとされた⁽⁶⁾。

そして、上記規定は、平成 6 年改正で若干の文言上の修正がなされたのみで、平成 14 年改正まで間接侵害規定の基本構造が変更されることはなかった。

4. 間接侵害規定の改正（平成 14 年改正法（現行法 2 号，5 号に対応））

昭和 34 年法における間接侵害規定は、上記でみたとおり、「のみ」用いる物という専用品にあたるか否かという客観的要件のみで判断される構造となっていたが、これに対して、侵害行為に用いられているものの、その他の用途が存在する場合も否定できない事案も存在し、間接侵害が認められにくいとの問題点が指摘されていた。

確かに、「のみ」の裁判上の解釈としては、後述するとおり、侵害行為以外に用いる可能性が抽象的に存在しさえすれば「のみ」の要件が否定されるのではなく、「商業的、経済的にも実用性ある用途として社会

通念上通用し承認されうる」用途がある場合に「のみ」が否定されると一般に解されていた。

しかし、このような解釈を前提としても「のみ」の要件を満たさないとして間接侵害が否定されることが多いとの批判がなされていた⁽⁷⁾。

さらに、ソフトウェア関連発明においては、特定のモジュールが特許権侵害に重要な役割を果たす場合であっても、ソフトウェアを構成する各モジュールが他のソフトウェアの開発にも使えるよう汎用性を持たせて作られていることが多いため、専用品に該当することは少なく、間接侵害の成立が困難であると指摘されていた。

加えて、昭和34年法における間接侵害規定は、主観的要件を不要とする代わりに、客観的要件を専用品に限定するという規定となっていたため、主観的要件を要求する代わりに、客観的要件を専用品に限定しない米国、ドイツと比較すると、国際的にかなり特異なものとなっており、特許制度の国際的ハーモナイゼーションの観点からも改正が必要とされてきた⁽⁸⁾。

上記を受けて、平成14年改正法において、主観的要件を要求するかわりに、客観的要件を専用品に限定しない間接侵害規定が追加されることになり、物の発明に対する規定として現行法2号が、方法の発明に対する規定として現行法5号が、それぞれ追加されることとなった。

5. 直接侵害との関係（いわゆる独立説と従属説）

間接侵害が成立するためには直接侵害が前提とされているのか否かが問題とされている。

この点については、まず、間接侵害という用語、間接侵害の制度趣旨が直接侵害の予防にあること（立法経緯）等を理由として、間接侵害が成立するためには、直接侵害が前提になっていなければならないという従属説がある⁽⁹⁾。

これに対して、特許法101条は直接侵害が成立することを間接侵害の要件としていないこと、最終の侵害物件の製造行為や方法の実施方法が家庭内で実施されることが常態として予定されている場合には、間接侵害を設けた趣旨を達成できないこと等を理由として、間接侵害が成立するためには、直接侵害が前提になっている必要はないという独立説がある⁽¹⁰⁾。

しかし、従属説、独立説のいずれを純粹に適用した場合にも不都合が生じることが避けられないため、いずれの説からも、修正が加えられている⁽¹¹⁾。

裁判例においては、直接侵害との関係を直接検討したものは存在しないが、特に、最終の侵害物件の製造行為や方法の実施方法が家庭内で実施されることが常態として予定されている事案において、直接侵害の成否を問題とすることなく、間接侵害を認めているものが多数存在している⁽¹²⁾。これらの裁判例については、独立説を前提としていると解することや、従属説を修正したものともみることできるが、結局、裁判例は、具体的事件に応じて個別的な解決をしていると理解している学説もある⁽¹³⁾。

6. 1号、4号における「のみ」について

前述したとおり、昭和34年法から平成14年改正法が制定されるまでの40年以上にわたって、間接侵害に関する規定は現行法の1号、4号に限定されていたため、同号に規定されていた「のみ」とはいかなる意義を有するのかが、間接侵害の成立範囲を画するものとして重要な問題となっていた。

この点、裁判例においては、間接侵害の規定が権利範囲を拡張して権利行使を許したものであることを理由として厳格に解釈し、「のみ」といえるためには、他の用途に供されることが知られていない物であることを要するものもある⁽¹⁴⁾。

しかし、多くの裁判例においては、「のみ」が否定されるためには、他の用途が実験的、一時的な使用の可能性のあるだけでは足りず、商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上認められる用途があることが必要とされている⁽¹⁵⁾。

学説においても、多くの裁判例にならい、後者の考え方を採用しているものと考えられる⁽¹⁶⁾。

また、「のみ」の判断時期については、差止請求においては、事実審の口頭弁論終結時であり、損害賠償請求においては、行為時と解されている。行為時に他の用途がなかったとしても、事実審の口頭弁論終結時に他の用途があるに到った場合、差止めを認めることは汎用品にも特許権の効力を及ぼすことになり、特許権の不当な拡張となるからである。これに対して、損害賠償請求は、過去の行為に対する賠償の問題である

から、行為時を基準にすれば足りる⁽¹⁷⁾。

さらに、「のみ」の立証責任については、権利根拠事実にあたることから、通説、判例上、特許権者、専用実施権者等の権利者が負うと解されている⁽¹⁸⁾。ただし、「のみ」を立証するということは、他の用途がないという消極的事実を立証することを意味するのであるから、そのような立証は必ずしも容易ではない。そこで、権利者は、一応有力な証拠を提出することで足り、その場合は、相手方がこれを覆すための証拠の提出をすべきであるとする見解が有力である⁽¹⁹⁾。

7. 2号, 5号における「その発明による課題の解決に不可欠なもの」について

前述したとおり、平成14年改正法で追加された現行法2号, 5号の規定で、主観的要件を要求するかわりに、客観的要件を「その発明による課題の解決に不可欠なもの」であることとし、1号, 4号における「のみ」で要求されていた専用品に限定しないこととされた。

しかし、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、具体的にいかなる場合を意味するのか、その意義が必ずしも明らかでないという問題が生じることとなった。

この点、立法者は、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義について、請求項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るとしたうえで、発明の構成要素以外にも、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等がこれに含まれるとする反面、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは含まれないと説明している。また、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」が要件とされた趣旨について、「のみ」という専用品の要件を外したことにより間接侵害規定が特許権の不当な拡張とならないように、発明という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものであるとしたうえで、その発明にとって些末な部品等は間接侵害の対象外となるが、その発明にとって重要な部品等は他に侵害とはならない用途があるのであっても間接侵害の対象に含まれると説明してい

る⁽²⁰⁾。

裁判例上も、後述の東京地判平成16年4月23日において、上記の解釈をほぼそのまま受け入れている。

これに対して、学説においては、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」について、単に直接侵害品を生産するために用いられる部品であればよいのではなく、発明の一部を構成し、発明による課題の解決に不可欠な構成要素であることが必要であるとする考え方⁽²¹⁾や、逆に、特許性の点からではなく、その物が製品または方法において必要な、あるいは主要な構成部品であるかどうかの点から解釈されるべきであるとする考え方も提示されている⁽²²⁾。

III 東京地判平成16年4月23日判例時報1892号89頁〔プリント基板メッキ用治具事件〕

1. 事案の概要および争点

本判決は、平成14年特許法改正後に、特許法101条2号の成否について判断した最初の判決である。

本件は、発明の名称を「プリント基板用治具に用いるクリップ」とする特許権（特許第3244177号、以下「本件特許権1」という）および「プリント基板メッキ用治具」とする特許権（特許第3122753号、以下「本件特許権2」という）を有する原告が、プリント基板用保持クリップを製造販売している被告に対して、被告製品は、本件特許権1の各構成要件を充足するとして製造販売等の差止め等および損害賠償を求めるとともに、被告製品の製造販売等は、特許法101条2号の間接侵害の規定により、本件特許権2（請求項1）を侵害するとして、差止め等を求めた事案である。

本件特許権1に関しては、被告製品は構成要件を充足せず、また均等なものとも言えないと判示されている。

本稿では、被告製品が、本件特許権2に関して間接侵害に該当するかについて、検討することとする。

2. 特許請求の範囲

本件特許権2の特許請求の範囲のうち、問題となった請求項1（以下「本件特許発明」という。）は、以下のとおりである。

「一対の係止部材と、下方にプリント基板の端縁部

を遊嵌するガイド溝を設けた平行部と その上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材と、該保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体と、前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップとからなるプリント基板メッキ用治具において、前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板に係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と 把持部とからなることを特徴とするプリント基板メッキ用治具。」

さらに、上記特許請求の範囲の記載の内、プリント基板用保持クリップである被告製品に対応する「クリップ」の構成を抽出したうえで分説すると、以下のとおりである（なお、アルファベットの表記は、判決文の表記に従った）。

- H 保持部材のガイド溝にプリント基板に係止する先端挿入部と
- I 弾性屈曲部と
- J 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と
- K 前記保持部材に係止する係止部と
- L 把持部と
- M からなることを特徴とするクリップ

また、本件特許権 2 の発明の詳細な説明の段落【0008】には、発明が解決しようとする課題について、「従って、本発明は、簡単な構造で、プリント基板を確実に固定でき、プリント基板の着脱が容易で、安価なプリント基板メッキ用治具を提供することを目的とする。」と記載されている。

そして、段落【0010】には、「本発明は、上記のように構成したので、プリント基板のメッキに際しては、プリント基板の端縁部を遊嵌するガイド溝を設けた平行部の上方の屈曲部が外方且つ後方に屈曲しているため、プリント基板の端縁部を上方から摺動させるだけで簡単にガイド溝に遊嵌することができる。次いでプリント基板の端縁部をクリップで固定し、この治具本体とクリップとの間にプリント基板に係止する。その際、プリント基板がクリップの弾性力により挟持され

る。このように挟持されたプリント基板は、メッキ浴槽内で循環するメッキ液によっても縦棒と強固に固定されているので動くことがない。また、プリント基板を治具本体から取り外すときには、ガイド溝からクリップをとりはずし、ガイド溝を設けた平行部の上方に設けた屈曲部が外方且つ後方に屈曲しているため、プリント基板を上方へ摺動させるだけで簡単に取り外すことができる。」と記載されている。

なお、下記図 1 は、本件特許発明の実施例の使用状態を示す斜視図であり、図 2 は、本件特許発明の実施例におけるクリップを示している（それぞれ、本件公報の【図 1】、【図 5】）。

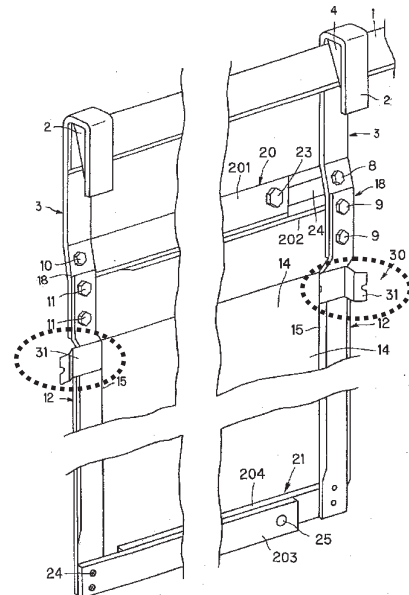


図 1

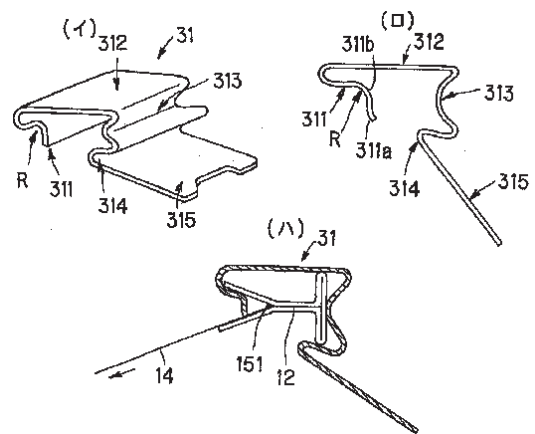


図 2

3. 裁判所の認定および判断

裁判所は、まず、特許法 101 条 2 号および 4 号（現

行法5号)において、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」が要件とされた趣旨について、「同条2号及び4号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』という客観的要件は、『～にのみ用いる』という専用品の要件を外したことにより、間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張とならないよう、間接侵害規定の対象物を『発明』という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものと説明されている。」とした。

そのうえで、裁判所は、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の内容について、「『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が、他方、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』には当たらない。すなわち、それをを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品、道具、原料等が『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。これを言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術的手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である。したがって、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術的手段を直接形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものではない」とした。

上記を前提として、裁判所は、発明の詳細な説明を詳細に検討したうえで、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部」を設けた保持部材と、弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップについて、本件特許権2における課題の解決に必要なものと認定した。

しかし、裁判所は、発明の詳細な説明には、保持部

材とクリップとの組み合わせにおいて、何らかの特段の作用効果を奏する旨の記載はなく、また、特許請求の範囲において、クリップの構成が明確に記載されていないことから、本件特許発明におけるクリップの構成には特徴がないと指摘するとともに、プリント基板を固定するためにクリップが利用されていたことは本件特許権2の出願時に既に行われていたことについて指摘した。

上記を理由として、裁判所は、本件特許発明においては、クリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術的手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には該当せず、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判示した。

なお、裁判所は、被告製品のクリップと本件特許発明におけるクリップとは、その先端部がプリント基板に直交するか否か、湾曲部を有するか否かにおいて、構成が異なることについても認定したうえで、この点からも、被告製品が本件特許発明における「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと判示している。

なお、下記図3は、本件特許発明におけるクリップ（上段の図）と被告製品（物件目録1）のクリップ（下段の図）を対比したものである。

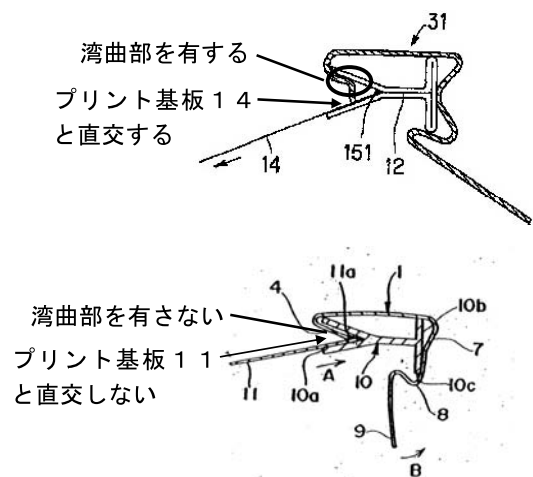


図3

4. 検討

本判決においては、特許法101条2号、5号における「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の趣旨および内容について、何らの理由を付することなく、

前述した立法者の説明にならったものにすぎない⁽²³⁾。

本判決は、特許法 101 条 2 号、5 号が追加された後に、同号の成否について初めて判断した判決であるところ、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の解釈を巡っては、前述したとおり、立法者の説明と異なる学説も存在していたのであるから、同号の趣旨および内容について、十分な検討がなされず、立法者の説明を踏襲したにすぎないのは残念である。

そもそも、本件においては、被告製品におけるクリップが本件特許発明におけるクリップと構成が異なると認定されているとおり、そもそも直接侵害が成立しない事案であり、間接侵害が成立する余地はないと端的に判示すべきで事案であったと考えられるから、あえて 101 条 2 号に関する判断を示す必要があったのか、疑問の残るところである。

Ⅳ 知財高判平成 17 年 9 月 30 日 1188 号 191 頁 〔一太郎事件控訴審判決〕

1. 事案の概要および争点

本件は、発明の名称を「情報処理装置及び情報処理方法」とする特許権（特許第 2803236 号、以下「本件特許権」という）を有する被控訴人（原告）が、商品名を「一太郎」というワープロのソフトウェア等（以下「控訴人製品」という）を製造販売している控訴人（被告）に対して、控訴人製品をインストールしたパソコンおよびその使用は、本件特許権の構成要件を充足するから、控訴人の上記行為は、本件特許権の間接侵害を構成するとして、差止め等を求めた事案である。

原審では、

- ① 控訴人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」ボタンおよび「印刷」ボタンは、本件特許の各構成要件にいう「アイコン」に該当するか否か
- ② 間接侵害（特許法 101 条 2 号、4 号（現行法 5 号））が成立するか否か
- ③ 本件特許に無効理由（特許法 29 条 2 項）が存在することが明らかか否か

の 3 点が主な争点となった。

なお、本判決時においては、平成 18 年改正法の施行前であったことから、平成 14 年改正法 101 条 2 号、4 号（現行法 5 号）に抵触するか否かが問題とされた。

本稿では、判決文に従って表記することとした。

原判決では、

- ① 特許請求の範囲および明細書の記載、ならびに本件特許出願当時の文献の記載を参酌すれば、本件特許の「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」であるところ、控訴人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」ボタンおよび「印刷」ボタンは、本件特許の「アイコン」に該当する
- ② 控訴人製品をインストールしたパソコンおよびその使用は、本件特許の構成要件を充足するものであるから、控訴人製品は、「控訴人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、本件特許の課題の解決に不可欠なものであり、また、控訴人製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないから、控訴人の上記行為について、特許法 101 条 2 号、4 号（現行法 5 号）所定の間接侵害が成立する
- ③ 被控訴人が主張した引用例発明および刊行物を組み合わせても、本件発明を想到することが容易であったとまではいうことができないとして、本件特許に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

として、控訴人製品の前記行為の差止めおよび控訴人製品の廃棄を命じた（ただし、仮執行宣言については、相当でないとして付されなかった）。

控訴審では、控訴人が、原審で提出していなかった引用例発明等を提出して、有力な無効理由（特許法 29 条 1 項、2 項）を新たに主張したことから、原審における争点に加え、

- ③' 新たに提出された引用例発明等によれば、本件特許は新規性ないし進歩性の欠如による無効理由があり、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か否か（特許法 104 条の 3 第 1 項）
- ④ 控訴審で新たに提出された主張立証は、時機に後れたものであるか否かが主な争点として加わった。

控訴審においては、本件特許権は、特許無効審判により無効にされるべきものであるとされ（上記③'）、原判決を破棄し、被控訴人（原告）の請求は棄却したものであるが、本稿においては、間接侵害の成否に絞って検討する。

なお、本事件は、①本件の原審における裁判官3人の内2人が同一（裁判長も同一）である先行訴訟において、本件控訴人が製造等していた別のソフトウェアにおける「？」ボタン等については、本件特許の各構成要件にいう「アイコン」に該当せず、本件特許権を侵害するものではないと判示されていたにもかかわらず（東京地判平16年8月31日判時1876号136頁）、先行訴訟の判決から約5カ月後になされた本件訴訟の原判決においては、前記「？」ボタン等とほぼ同様の機能および体裁を持つ「ヘルプモード」ボタン等は、本件特許の各構成要件にいう「アイコン」に該当すると判断され、特許権侵害が認められていたこと、②平成17年4月に発足した知的財産高等裁判所の大合議に付された初めての事件であったことなどから、マスコミでも大きく取り上げられた。

2. 特許請求の範囲

本件特許権の特許請求の範囲は、以下のとおりである（以下、【請求項1】を「本件第1発明」、【請求項2】を「本件第2発明」、【請求項3】を「本件第3発明」という）。

【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。

【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。

なお、下記図4は、本件発明の実施例を示す図である（本件公報の【第3図】および【第4図】）。

3. 裁判所の認定および判断

(1) 控訴人製品が、本件第1、第2発明における「その課題の解決に不可欠なもの」（特許法101条2号）に該当するか否か

裁判所は、控訴人製品をパソコンにインストールし、控訴人製品を同パソコン上で起動させることにより、本件第1、第2発明に相当する機能が初めて実現されることを理由として、控訴人製品が、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した。

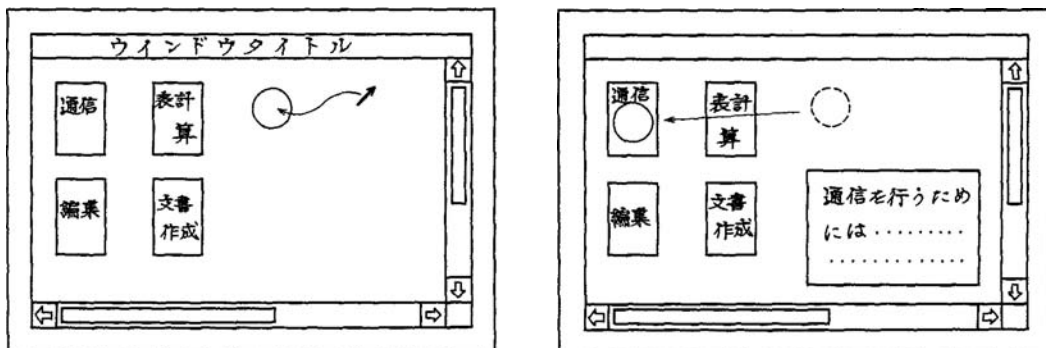


図4

そのうえで、控訴人の反論に対して、以下のとおり判示した。

まず、控訴人は、ヘルプ表示プログラム等は、マイクロソフト社の Windows というオペレーティングシステムの機能であって、他のアプリケーション・ソフトウェアを実行している間においても利用可能であり、控訴人製品をインストールするか否かにかかわらず、『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると、当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されているから、控訴人製品は、本件発明による課題の解決に不可欠なものではないと主張した。

これに対して、裁判所は、控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて、前記機能が実現されていることが認められるものの、控訴人製品をインストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されていることを認めるに足りない証拠がない本件においては、前記各目録記載の機能は、控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される、言い換えると、控訴人製品のプログラムと「Winhlp32.exe」等の実行ファイルが一体となって初めて実現されるというべきであるから、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というべきであると判示した。

次に、控訴人は、控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は、控訴人製品に含まれる API 関数 がオペレーティング・システム (OS) 中の「Winhlp32.exe」を実行することにより行われているところ、API 関数は広く公開されているものであって、ソフトウェア開発における汎用品にすぎないから、控訴人製品は、本件発明による課題の解決に不可欠なものではないと主張した。

これに対して、裁判所は、問題となっている機能が、控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて、初めて実行できるものであるから、控訴人製品が、本件第 1、第 2 発明による課題の解決に不可欠なものであることは明らかであり、また、控訴人製品に含まれている API 関数がソフトウェア開発のために広く公開されているものであるとしても、そのことから直ちに、控訴人製品自体が特許法 101 条 2 号所定の間接侵害の対象から除外されている「日本国内において広く一般

に流通しているもの」に該当することになるわけではないと判示した。

(2) 控訴人製品をインストールしたパソコンが方法の発明の間接侵害の対象となる場合、控訴人製品を製造販売する行為は特許法 101 条 4 号（現行法 5 号）所定の間接侵害に該当するか否か

裁判所は、本件第 3 発明について、特許法 101 条 4 号（現行法 5 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（間接侵害の対象となるもの）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として、控訴人製品をインストールしたパソコンが方法の発明の間接侵害の対象となる場合、控訴人製品を製造販売する行為は、特許法 101 条 4 号（現行法 5 号）所定の間接侵害に該当しないと判示した。

さらに、裁判所は、特許庁が、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）ことを理由として、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とした。

4. 検討

まず、控訴人製品が、本件第 1、第 2 発明における「その課題の解決に不可欠なもの」(特許法 101 条 2 号)に該当するか否かについては、原審での判断と同じく、裁判所の判断は妥当なものと考えられる。

この点に関して、控訴人は、問題となった機能は、Windows で用意された機能を、控訴人製品が利用しているにすぎず、また、当該機能は広く公開されてい

る汎用品にすぎないことを理由として、控訴人製品が「その課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと主張していた。

しかし、Windows で用意されているのは、プログラマー向けに用意された基本プログラムにすぎず、控訴人製品が Windows で用意されている機能を利用することにより初めて本件特許権の構成要件を充足する装置や方法が実現される以上、控訴人製品が「その課題の解決に不可欠なもの」に該当することは明らかであり、裁判所の上記判断は妥当である⁽²⁶⁾。

次に、本判決は、控訴人製品をインストールしたパソコンが方法の発明の構成要件を充足する場合、控訴人製品は特許法 101 条 4 号（現行法 5 号）所定の間接侵害に該当するか否かについては、原審とは異なる判断を示した。

すなわち、本判決は、控訴人製品をインストールしたパソコンが方法の発明の間接侵害の対象となる場合、控訴人製品を製造販売する行為は、間接侵害に該当しないとした。いわば、間接の間接にあたる行為は、間接侵害にあたらないとすることにより、間接侵害に該当する場合の無限定な拡張を制限する意図があったものと考えられる。

しかし、上記の一般論の是非を措くとしても、この一般論をプログラムに関する方法の発明に適用するにあたり、本判決のような解釈は疑問である。

すなわち、本判決を前提とすれば、プログラムに関する方法の発明に関しては、当該プログラムを格納した記録媒体を製造、販売しても、当該特許発明の間接侵害に該当することがなくなってしまうことになる。これでは、プログラムに関する方法の発明に対する保護が著しく狭くなってしまふのであるから、この結論には賛成し難い⁽²⁷⁾。

さらに、ソフトウェアであるプログラムは、ハードウェアであるパソコンと共働するものであるから、当該方法の発明を実現するプログラムについては、プログラムに関する方法の発明に直接使用される物とみることも十分可能である⁽²⁸⁾。この点からも本件判決の具体的なあてはめにも疑問が残る。

この点に関して、本判決は、①平成 9 年 2 月に特許庁が公表した「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記録媒体が特許発明となり

得る運用が始められたこと、②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が特許発明となり得る運用が始められたこと、および③平成 14 年改正特許法により、明文でプログラム自体が保護対象となったことから、特許法 101 条 4 号（現行法 5 号）を本判決のように解釈しても、保護に欠けることはないとしている。

しかし、平成 9 年 2 月以前に出願されたプログラムを用いた方法の発明については、保護されないことになるのであるから、なお疑問は払拭されないといわざるを得ない。

結局、本判決は、プログラムをパソコンにインストールする行為を「生産」に当たる⁽²⁹⁾と解釈したことの延長として、プログラムを「生産」における原材料のごとく解釈しているものと考えざるを得ない。

しかし、プログラムがインストールされたパソコンを制御するのはプログラムであり、方法の発明を実現しているのは、実質的にはプログラムであることに鑑みると、プログラムを「生産」における原材料のごとく解釈することには賛成できない。本判決は、プログラムをパソコンにインストールする行為を「生産」にあたりと解釈したことに引きずられすぎたものと考えられる。

なお、本判決は、方法の発明に使用される物を生産する物を製造販売等する行為は間接侵害に該当しないと判断しているが、物の発明にのみ使用される物にのみ使用される物を製造販売等する行為は間接侵害にあたりとした東京地判昭 51 年 1 月 28 日判決（判タ 336 号 341 頁）〔パチンコ機事件〕⁽³⁰⁾との整合性についても問題となると考えられる。

V おわりに

間接侵害規定については、権利者保護を図るために、規定が追加されてきており、この点では、近時のプロパテント化に沿うものであると思われる。

しかし、上記 2 件の裁判例で検討したとおり、個々の解釈においては、必ずしも権利者保護に働いていないところや、明確でない部分も存在している。

これらについては、今後の裁判例の蓄積がまたれるところである。

- 注
- (1) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 18 年改正 産業財産権法の解説』（発明協会，2006 年）117 頁においては、「周辺アジア諸国等の技術力の向上を背景として，商標にとどまらず製品の技術やデザインをも模倣する事案が増加し，侵害行為もますます組織化・巧妙化している。一方，権利者にとっては，模倣品の販売行為が最も被害を受ける侵害行為であり，これを事前に差し止める必要があるが，侵害物品が広く市場に流通してしまっただけでは，侵害物品の個々の販売行為を未然に防止することは困難である。したがって，商標法と同様に，譲渡等の前段階である『所持』行為をみなし侵害行為とすることにより，侵害行為禁止の実効性を高めるとともに，模倣品の拡散を抑止する必要がある。」と解説されている。
- (2) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 14 年改正 産業財産権法の解説』（発明協会，2002 年）21 頁。
- (3) 1952 年特許法改正に際し 271 条として新設加入された。米国特許法においては，寄与侵害（contributory infringement）と呼ばれている。なお，米国における間接侵害を認めた最初の裁判例は，Wallace v. Holmes, 1871 であり，contributory infringement の語が最初に使用された裁判例は，Snyder v. Bunnell, 1886 である。以上については，松本重敏『特許発明の保護範囲〔新版〕』（有斐閣，2000 年）240 頁に詳述されている。
- (4) Markschutz und Wettbewerb, 1927/28, S. 312。松本重敏・前掲注 3) 235 頁に詳述されている。
- (5) 工業所有権審議会答申案（1956 年 12 月 24 日）。
- (6) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注 2) 22 頁。
- (7) 竹田和彦『特許の知識〈第 8 版〉』（ダイヤモンド社，2006 年）374 頁には，それまで間接侵害の成否が審理された 50 事件のうち，29 件が「のみ」の要件をみたさないとして間接侵害の成立が否定されているとして，権利者から「のみ」の要件が厳しすぎるとの批判があったことが紹介されている。
- (8) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注 2) 23 頁。
- (9) 羽柴 隆「間接侵害について」特許管理 27 巻 5 号（1977 年）481 頁，松本重敏・前掲注 3) 252 頁。
- (10) 三宅正雄『特許争訟雑感（改訂版）』（富山房，1976 年）9 頁，吉藤幸朔『特許法概説〔第 13 版〕』（有斐閣，1998 年）461 頁。
- (11) 松尾和子「間接侵害（2）」牧野利秋編『裁判実務体系 9 工業所有権法』（青林書院，1985 年）272 頁，中山信弘編『注解特許法 第 3 版 上巻』（青林書院，2000 年）〔松本重敏＝安田有三〕959 頁，中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第 2 版増補版〕』（弘文堂，2000 年）421 頁，竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 第 3 版』（発明協会，2000 年）170 頁。
- (12) 東京地判昭 56 年 2 月 25 日（無体集 13 巻 1 号 139 頁，判時 1007 号 72 頁）〔交換レンズ事件〕，東京地判平 6 年 7 月 29 日（判タ 871 号 281 頁，判時 1513 号 155 頁）〔混水精米方法事件〕，大阪地判平 10 年 11 月 19 日（知財管理別冊判例集平成 10 年Ⅲ 2338 号）〔レンジフィルター取り付け方法事件〕，大阪地判平 11 年 5 月 27 日（判時 1685 号 103 頁）〔注射装置および注射液の調整方法事件〕。
- (13) 中山信弘・前掲注 11) 422 頁。
- (14) 大阪地判昭 47 年 1 月 13 日（無体集 4 巻 1 号 9 頁，判タ 276 号 357 頁）〔チューブマット事件〕。
- (15) 東京地判昭 50 年 11 月 10 日（無体集 7 巻 2 号 426 頁）〔オレフィン重合触媒事件〕，大阪地判昭 54 年 2 月 16 日（無体集 11 巻 1 号 48 頁，判タ 386 号 136 頁，判時 940 号 77 頁）〔装飾化粧板事件〕，東京地判昭 56 年 2 月 25 日（無体集 13 巻 1 号 139 頁，判時 1007 号 72 頁，ジュリスト 820 号 96 頁）〔交換レンズ事件〕，東京高判平 2 年 3 月 29 日（無体集 22 巻 1 号 245 頁）〔コンタクトレンズタンパク質沈積物除去方法事件〕，大阪地判平 2 年 9 月 13 日（無体集 22 巻 3 号 573 頁，判時 1388 号 129 頁）〔模型レーシングカー用スターター事件〕，大阪地判平 3 年 9 月 30 日（知的裁集 23 巻 3 号 711 頁，判時 1418 号 126 頁）〔受水槽事件〕，東京地判平 6 年 7 月 29 日（判タ 871 号 281 頁，判時 1513 号 155 頁）〔混水精米方法事件〕，東京高判平 8 年 5 月 23 日（判時 1570 号 103 頁）〔位置合せ載置方法事件〕，大阪地判平 12 年 10 月 24 日（判タ 1081 号 241 頁）〔製パン器事件〕。なお，松尾和子「間接侵害（1）」牧野利秋編『裁判実務体系 9 工業所有権法』（青林書院，1985 年）262 頁では，上記裁判例を更に，オレフィン重合触媒事件に代表される経済的，商業的，実用的な使用可能性説と，装飾化粧板事件に代表される経済的，商業的，実用的

- な使用事実説に細分化している。
- (16) 裁判例については、前項を参照。学説については、中山信弘・前掲注 11) 422 頁、松尾和子・前掲注 15) 265 頁、竹田 稔・前掲注 11) 176 頁。
- (17) 小西敏雄「特許法 101 条 2 号にいう『その発明の実施にのみ使用する物』」馬瀬文夫先生古希記念論文集刊行会編『判例特許侵害法』（発明協会，1983 年）494 頁、中山信弘・前掲注 11) 423 頁、松尾和子・前掲注 15) 267 頁、竹田 稔・前掲注 11) 180 頁。ただし、松尾和子・前掲注 15) 267 頁は、行為時以降の新しい用途の可能性は行為時点において既に社会通念上、承認され得たと認められる場合が多いと指摘しており、損害賠償請求における基準時を、行為時に求めるのも、口頭弁論終結時に求めるのも、実務上、大差がそれほどないものと考えられる。
- (18) 山上和則「特許法 101 条 2 号における『のみ』の解釈と立証責任」馬瀬文夫先生古希記念論文集刊行会編『判例特許侵害法』（発明協会，1983 年）508 頁、小西敏雄・前掲注 17) 494 頁、松尾和子・前掲注 15) 267 頁。
- (19) 山上和則・前掲注 18) 509 頁、松尾和子・前掲注 15) 268 頁。
- (20) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注 2) 27 頁。さらに、具体例として、消しゴムで消せるボールペンの発明がある場合、そのインクに用いる特殊な顔料などは「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するが、通常のボールペンのものと特段変わらない軸やキャップなどは、そのボールペンの生産自体に欠かせないものであったとしても、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しないと説明している。
- (21) 尾崎英男「見做し侵害（間接侵害）」尾崎英男＝江藤聰明編『平成特許法改正ハンドブック』（三省堂，2004 年）248 頁。
- (22) 竹田和彦・前掲注 7) 378 頁。同掲書では、更に、『その発明による課題の解決に不可欠なもの』の規定が難解であり、混乱の原因になることが懸念されるとしたうえで、現行法 2, 5 号については米国特許法 271 条 (c) 項における『その発明の主要部分をなすもの』（constituting a material part of the invention）のように規定されるべきであったとし、『その発明による課題の解決に不可欠なもの』の解釈についても、米国特許法 271 条 (c) 項における解釈にそうべきであるとしている。
- (23) 友野英三「プリント基板メッキ用治具事件」弁理士クラブ知財判例研究会編「実務家のための知的財産権判例 70 選 2004 年度版」（発明協会，2004 年）176 頁。
- (24) Windows というオペレーティングシステムに含まれるヘルプ表示プログラム。
- (25) Application Programming Interface 関数を意味するものであり、Windows システムが予め用意している機能に、アプリケーションソフトウェアがアクセスするための関数（手段）のこと。
- (26) 花井美雪「文書・図形作成ソフトウェアの製造・譲渡等の行為について間接侵害の成否を論じた事例」特許研究 41 号（2006 年）57 頁。
- (27) 山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害」知財管理 56 巻 2 号（2006 年）201 頁は本判決の結論に賛成しているが、本判決に反対の学説が多数を占めていると思われる。例えば、花井美雪・前掲注 26) 65 頁では、「その方法の使用に用いる物」とは、その方法の使用に直接用いる物に限られず、その物の生産等に使用する物も含まれると解すべきとして、本件判決を批判している。帖佐隆「一太郎事件控訴審判決を考える」発明 102 巻 12 号（2005 年）97 頁では、ソフトウェアをインストールしたパソコンのみが予備品に該当するという考え方はあまりにも狭い考え方であるとして、本件判決を批判している。筆者も、本件判決直後から、本件判決の結論に疑問を提起している（Lexis 判例速報 1 号（2005 年）107 頁）。
- (28) 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」NBL820 巻（2005 年）8 頁、上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害」パテント 59 巻 4 号（2006 年）9 頁、愛知靖之「ソフトウェアの製造・譲渡につき間接侵害・権利行使制限の抗弁の成否等が争われた事例」L&T 31 号（2006 年）69 頁。
- (29) 水谷直樹「プログラム関連特許」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編『民事弁護と裁判実務⑧ 知的財産権』（ぎょうせい，1998 年）418 頁。
- (30) 同判決においては、登録実用新案に係るパチンコ機械の製造にのみ使用されるパチンコ球自動還元装置にのみ使用されるパチンコ球計数器を業として製造販売する行為は間接侵害にあたりと判示された。

(原稿受領 2007.7.2)