

平成17年2月1日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日 平成16年11月30日

判		決	
原	告	松下電器産業株式会社	
同	代表者代表取締役	A	
同	訴訟代理人弁護士	大野 聖 二	
同	補佐人弁理士	田中 久 子	
被	告	株式会社ジャストシステム	
同	代表者代表取締役	B	
同	訴訟代理人弁護士	福島 栄 一	
同		菅 尋 史	
同		永田 早 苗	
同		大向 尚 子	
同	補佐人弁理士	木村 満	
同		石井 裕 一 郎	
同		雨宮 康 仁	

主 文

- 1 被告は、別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各製品を製造し、譲渡等（譲渡，貸渡し，電気通信回線を通じた提供）を行い，譲渡等の申出をしてはならない。
- 2 被告は、前項記載の製品を廃棄せよ。
- 3 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

1 争いのない事実等

(1) 当事者

原告は、映像・音響機器，家電品，情報・通信機器等の製造・販売等を業とする株式会社である。

被告は、コンピュータシステムの開発及び販売等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の特許権

原告は、次の特許権（以下「本件特許権」といい，特許請求の範囲請求項1の発明を「本件第1発明」，同請求項2の発明を「本件第2発明」といい）を有する。

明」，同請求項3の発明を「本件第3発明」といい，併せて「本件発明」という。また，本件特許に係る明細書（甲13の13。別紙特許公報参照）を「本件明細書」という。）を有している。

特許番号 第2803236号
発明の名称 情報処理装置及び情報処理方法
出願日 平成元年10月31日
出願番号 特願平1-283583
公開日 平成3年6月20日
公開番号 特開平3-144719
登録日 平成10年7月17日

特許請求の範囲請求項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。」

特許請求の範囲請求項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。」

特許請求の範囲請求項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。」

(3) 構成要件の分説

ア 本件第1発明は，次のとおり分説される。

- 1 - A 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、

- 1 - B 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、
- 1 - C 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
- 1 - D を有することを特徴とする情報処理装置。

イ 本件第2発明は、次のとおり分説される。

- 2 - A 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
- 2 - B ことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

ウ 本件第3発明は、次のとおり分説される。

- 3 - A 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、
- 3 - B 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、
- 3 - C 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
- 3 - D ことを特徴とする情報処理方法。

(4) 被告の行為

被告は、別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各製品（以下「被告製品」という。）の製造、譲渡等（譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供）又は譲渡等の申出をしている。

被告から被告製品の譲渡等を受けたユーザーは、これをパソコンにインストールして使用している。被告製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能の動作及び表示は、別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおりである。

- 2 本件は、原告が被告に対し、被告による上記1(4)記載の行為が本件特許権を侵害すると主張して、特許法100条に基づき、被告製品の製造及び譲渡等の差止め並びに廃棄を請求する事案である。

3 争点

- (1) 被告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」ボタン及び「印刷」ボタンは、本件各構成要件にいう「アイコン」に

該当するか。

(2) 間接侵害（特許法101条2号，4号）が成立するか。

(3) 本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)（構成要件充足性）について

〔原告の主張〕

被告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」ボタン及び「印刷」ボタンは、「アイコン」に該当し、被告製品をインストールしたパソコンは、本件発明の構成要件をいずれも充足する。

(1) 本件発明における「アイコン」の意義

本件発明における「アイコン」の意義は、「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たもの」である。

被告は、「アイコン」とは「『ドラッグ』ないし『移動』ができる、『デスクトップ上』に配置される、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」である旨主張するが、本件特許出願当時、当業者が、ドラッグないし移動ができるか否かや、配置されるのがデスクトップ上かウインドウ内かには全くかわらず、「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たもの」でさえあれば「アイコン」であると認識していたことは、本件特許出願当時の文献（甲15）等の記載に照らして明らかであるから、上記のように限定的に解釈する余地は存しない。

(2) 被告製品の「ヘルプモード」及び「印刷」ボタンの「アイコン」該当性

被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンのアイコンは、「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たもの」であるから、本件発明の「アイコン」に該当する。

なお、被告製品の「ヘルプモード」ボタンは、それ自体が移動はしないが、「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックすると、それまでただの矢印であったカーソルが「？」マークを伴った矢印に変化し、「？」マークの付いたカーソルが移動する。この「？」マークの付いたカーソルで「印刷」ボタンをクリックすると、「印刷」ボタンについての説明が表示される。したがって、被告製品の「ヘルプモード」ボタンは、それ自体は移動しなくても、他のアイコンに重ねることのできる「アイコン」であり、この意味でも被告製品の本件発明における「アイコン」該当性には疑義の生じる余地がない。

さらに、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンも、

ひとまとまりになった「アイコン群」としてであれば、マウスでドラッグして上下に移動することができる。したがって、被告の主張する移動可能性の点を加味して「アイコン」該当性を判断したとしても、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンが「アイコン」に該当することには疑いがない。

(3) 被告の主張(3)について

被告は、本件発明の「アイコン」は、モードレス環境で用いられるものであることが必要であるとも主張しているが、原告は、本件発明の容易想到性に関する主張の前提として、「アイコンというモードレス環境にあって」と説明したものにすぎず、これによって「アイコン」の概念が限定されるものではない。

〔被告の主張〕

被告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」ボタン及び「印刷」ボタンは、「アイコン」に該当しないから、被告製品をインストールしたパソコンは、本件発明の各構成要件を充足しない。

(1) 本件発明における「アイコン」の意義

「アイコン」とは、「ドラッグ」ないし「移動」ができる、「デスクトップ上」に配置される、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をいう。

すなわち、本件明細書には、「アイコン」を直接定義する記載は特にないが、本件明細書第2図においては、「アイコン」はドラッグないし移動できるものであることが前提とされている。本件特許出願前後の文献（乙2ないし4）においても、「アイコン」は、ドラッグないし移動ができることが前提とされていた。

さらに、本件特許出願当時、「アイコン」は、デスクトップ上に配置される、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を意味しており、デスクトップ上に直接配置されない絵文字（ウィンドウ内の絵文字等）は、それが「絵文字」とい得るものであっても、単なる「マーク」あるいは「ボタン」にすぎず、「アイコン」には含まれないものであった（甲13の44）。

(2) 被告製品の「ヘルプモード」及び「印刷」ボタンの「アイコン」非該当性

以上によれば、「アイコン」とは、ドラッグないし移動ができる、デスクトップ上に配置される、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をいうのに対し、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、ドラッグや移動が

不可能である上、デスクトップに表示された別のウィンドウ内にあり、デスクトップという表示画面上にないことは明らかであるから、被告製品をインストールしたパソコンにおいて表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、「アイコン」には該当しない。

(3) なお、原告は、本件発明の「アイコン」は、モードレス環境で用いられることが必要であるとしているものと考えられる。

2 争点(2) (間接侵害) について

〔原告の主張〕

(1) 被告製品をインストールしたパソコンは、本件発明の構成要件を充足するから、ユーザーが被告製品を購入し、これをパソコンにインストールする行為及びそのパソコンを使用する行為は、本件第1、第2発明に係る物を生産する行為及び本件第3発明に係る方法を使用する行為に該当し、直接侵害行為を構成する。

(2) 本件発明の課題は、被告製品をパソコンにインストールすることによって解決されるので、被告製品は、本件発明による課題の解決に不可欠なものである。被告製品は、ねじ、釘、電球、トランジスター等の日本国内で流通している規格品又は普及品ではなく、本件発明による課題の解決のために特別に構成されたものであるから、日本国内において広く一般に流通しているものには当たらない。

(3) 被告の主張について

被告は、被告製品の別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能は、マイクロソフト社のWindowsの機能であって、そのヘルプ表示プログラム等は、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も利用可能であるから、当該機能は被告製品をインストールするか否かにかかわらず実現されており、被告製品をパソコンにインストールすることと本件発明の課題が解決されることは無関係であると主張する。

しかし、たとえ、ヘルプ表示プログラム等がWindowsの機能であったとしても、被告製品がそのWindowsの機能呼び出すように作られていない限り、別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能が実現されることはあり得ない。すなわち、同物件目録の表示画面自体が、被告製品をインストールしていないパソコンでは現れることがないのであり、その表示画面で実現される同物件目録記載の機能は、被告製品をインストールすることにより初めてパソコンに出現するのである。

そもそも、本件において対象となっている直接侵害行為は、ユーザ

ーが被告製品をパソコンにインストールする行為、すなわち、別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の画面が表示されて同物件目録記載の機能が実現されるパソコンを生産する行為であって、被告が主張するような、「『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」という機能を実現する一般的、抽象的なパソコンを生産する行為ではない。

以上のとおり、被告製品がインストールされたパソコンは、本件特許権を侵害するとともに、本件発明の課題が解決されているのであり、被告製品がインストールされなければ原告が主張している侵害は生じないから、被告製品は、課題の解決に不可欠なものであるといえる。

(4) 被告は、遅くとも原告が平成14年11月7日に申し立てた別件にかかる仮処分命令(甲13の1)の申立書の送達の間からは、本件発明が被告の特許発明であること並びに被告製品が本件発明の実施に用いられることを知っている。

(5) したがって、被告が業として被告製品を製造、譲渡等又は譲渡等の申出を行うことは、特許法101条2号及び4号の要件を満たし、本件特許権の間接侵害に該当する。

〔被告の主張〕

被告製品は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」とはいえない。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」は、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物品をいうとされているところ、本件発明で解決しようとする課題は、「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という点である。そして、原告が被告製品の機能であると主張する機能は、Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムの機能なのである。ヘルプ表示プログラム等は、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、被告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。

したがって、「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題の解決と、被告製品のインストールとは無関係であり、被告製品は、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ものとはいえず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」ではなく、被告

の行為は間接侵害に該当しない。

3 争点(3) (権利濫用) について

〔被告の主張〕

本件発明は、その出願前に日本国内において頒布された刊行物等に記載された発明から当業者が容易に発明できるものであり、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができないものであり、無効理由が存在することが明らかであるから、本件特許に基づく請求は、権利濫用として許されない。

(1) 本件第1発明について

ア 甲13の25

本件特許出願に先行する昭和61年12月11日に公開された特開昭61-281358号公報(甲13の25。以下「引用例」という。)には、「文字・記号キー、削除、挿入等の編集処理を指示する機能キー及び操作説明キーを有する入力手段、該入力手段からの入力に基づいて文書もしくは操作ガイダンスを表示する表示手段を有するワードプロセッサにおいて、上記操作説明キーと上記機能キーとが連続して入力されると該機能キーにより特定される編集処理機能を説明する説明文を上記表示手段に表示することを特徴とするワードプロセッサの機能説明表示方式。」が開示されている。

引用例には、本件第1発明における「第1のアイコン」に対応する「操作説明キー」と「第2のアイコン」に対応する「機能キー」が存在しているといえ、「第1のアイコン」と「第2のアイコン」とを表示画面上に表示し、「第1のアイコン」のマウスによる選択に引き続く「第2のアイコン」のマウスによる選択によって説明を画面上に表示させるという点を実際のキーボードに用意されたキーの操作で行う点を除いては、構成要件において両者は一致する。

イ 引用例と乙5及び甲13の27との組み合わせ

「JStarワークステーション」(乙5。以下「刊行物1」という。昭和61年4月25日発行)には、現実のキーボードと画面に表示されるマークとの対応関係について、現実のキーボードのキーに対応する絵や絵文字をマークとして画面に表示し(画面に表示されたものを「仮想キーボード」と呼ぶ。)、仮想キーボードのキーをマウスで選ぶと、そのキーをタイプしたのと同じことになるという技術が開示されているから、「実際のキーボードに用意されたキーの操作」を「画面に文字以外の絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることが開示されているとい

うことができる。

また、「日経バイト」128頁(甲13の27。以下「刊行物2」という。昭和61年5月発行)にも、「実際のキーボードに用意された操作」について、「画面に絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることが開示されている。

したがって、キーボードのキーを対象とする引用例に刊行物1及び刊行物2を組み合わせると、「操作説明キー」に対応する「第1のアイコン」と「機能キー」に対応する「第2のアイコン」とを画面に表示し、「操作説明キーの押下もしくは第1のアイコンのマウスによる選択」と「機能キーの押下もしくは第2のアイコンのマウスによる選択」とが連続して入力されると説明文が表示される技術、ひいては、「第1のアイコン」と「第2のアイコン」とを画面に表示し、「第1のアイコンのマウスによる選択」に引き続く「第2のアイコンのマウスによる選択」によって説明文が表示される本件第1発明を容易に想到することができる。

ウ 引用例と甲13の26及び刊行物2との組み合わせ

「一太郎Ver.4活用編」33頁及び34頁(甲13の26。以下「刊行物3」という。平成元年4月14日発行)には、画面のマークを直接クリックすると該当するキーを押すのと同じ操作を行うことができることが記載されている。

また、刊行物2には、指定入力「アイコン、ボタン」による操作でも「キー」による操作でもよいことが記載されている。

刊行物2及び刊行物3により、画面上のボタンを選択する代わりにキーボード上のキーを選択し、逆に、キーボード上のキーを選択する代わりに、画面上のボタンを選択する技術が本件特許出願当時に公知であったことから、アイコンとキーは相互置換性があるから、キーに関する引用例に刊行物2及び刊行物3を組み合わせると、表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易である。

なお、上記のとおり、キーボードのキーと画面上の絵又は絵文字マークが相互に置換可能であれば、十分本件第1発明に容易想到することができるが、さらに、キーボードのキー自体に絵又は絵文字を用いる先行文献も存在する(甲13の44)。そして、文字の記載されたキーボードをJStarの仮想キーボードで示す場合には、基本的には同じ文字を使用しているから(乙5)、絵又は絵文字の記載されたキーボードを仮想キーボードで示す場合には、同じ絵又は

絵文字を使用することは、一層容易に想到するといえるのである。

(2) 本件第2発明について

本件第2発明については、本件明細書には、第1のアイコンの指定の効果が第2のアイコン以外の指定によって取り消されるか否かについては全く開示されていないから、「モードからの自然な復帰」を実現しているとはいえない。また、第2のアイコン指定が第1のアイコン指定の直後でない場合とは、第2のアイコン指定が初めての指定である場合か、第2のアイコン指定が第2のアイコン指定の直後である場合となるが、これらはいずれも引用例においてすでに開示されており、出願時の当業者が容易に想到できるものである。

(3) 本件第3発明について

さらに、本件第3発明は、本件第1発明のデータ処理装置というものの発明を、データ処理方法という方法の発明とするものであるから、本件第1発明について述べたところと同様に、引用例と刊行物1等に記載された技術とに基づいて当業者が容易に想到することができたものである。

(4) 原告の主張(2) (後記相違点A) について

ア 原告が後記相違点Aとして挙げるところは、結局、仮想キーボード上の機能キーが「アイコン」と区別して記載されているという点に尽きる。

しかしながら、刊行物1が仮想キーボード上の機能キーを「アイコン」と言っていないのは、移動可能性が不明であるからと推測される。仮に被告が主張する一般的な定義と異なり、移動不可能なマークも「アイコン」と定義するのであれば、仮想キーボード上の機能キーも「アイコン」に当たり、機能キーと「アイコン」の相互互換性は明らかである。

したがって、引用例と刊行物1等に記載された技術との組み合わせにより、本件第1発明は、当業者が容易に想到することができたものである。

イ なお、引用例では、操作説明キーと機能キーが逆の順序で入力される場合も開示されているから、設計変更などの通常の創作能力を発揮すれば、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させるアイコンを、第2のアイコンより先に指定されるべき第1のアイコンとして着想することが可能である。

また、本件特許出願時の当業者であれば、甲14の1の記載から、先にアイコン(オブジェクト)を指定し、その後機能を実行するア

アイコンを指定するモードレス対話の方が多くの場合使いやすいが、機能によってはモード式対話の方が良かったり、設計上避けられないこともあるという知識を有していたから、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させるアイコンを、第2のアイコンより先に指定されるべき第1のアイコンとして着想することは容易であった。

(5) 原告の主張(3) (後記相違点B)について

「引き続く」に応じる制御フローは引用例に記載のキー入力の制御フローと同様の作用効果を奏するものである。

すなわち、本件明細書には、第1のアイコンを指定した直後に第2のアイコン以外の指定があった場合の処理についての開示は一切ない。本件明細書に開示されていない「第2のアイコン以外の指定」があった場合を想定しての主張は失当である。

また、甲14の1の記載からすれば、本件特許出願当時の当業者が、アイコンにおいても機能先行型の処理を行うことを容易に想到することは明らかである。

原告は、引用例の操作説明キーの入力の効果は、機能キーが入力されるまで持続されるので、本件第1発明とは異なると主張するが、当該制御フローは実施例の1つにすぎない。引用例には、操作説明キーを誤って入力してしまった場合については記載がない。逆に本件第1発明にも、「限定して行う」なる構成要件はないし、「第2のアイコン以外の指定」がされた場合については、何らの限定もなく、ユーザーが誤って第1のアイコンを指定した場合に、望まれない操作説明が表示されてしまう技術をも含むのである。

したがって、本件第1発明が引用例に記載されたものよりもはるかに使い勝手に優れた制御フローを創作したなどということはできない。

〔原告の主張〕

本件発明には進歩性があり、本件特許に無効理由が存在することが明らかとはいえない。

(1) 本件第1発明と引用例との間には、少なくとも次の相違点がある。

A 引用例には、操作説明キーは記載されているが、本件第1発明の構成要件1-A「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。

B 引用例に記載されている「上記操作説明キーと上記機能キーが連続して入力されると」という制御フローは、本件第1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」という制御フローとは異なる。

(2) 相違点Aについて

ア 被告は、「実際のキーボードに用意されたキーの操作」を「画面上に文字以外の絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることが、刊行物1等に開示されているから、キーボード上のキーを対象とする引用例から、表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易であると主張する。

しかし、キー入力とアイコンの指定とは、単純に、総括的に代替できるようなものではない。引用例のように、操作説明キーと機能キーのいずれが先に入力される場合も連続して入力されれば操作説明がされるようにする思想は、あくまでキーの数と配置が固定されたキーボードを対象としているから出てくるものであって、画面上での数や配置の自由度が高いアイコンを対象とする場合には、その指定の順序にしても制御の流れにしても、キーボード上のキーとは異なる種々の問題を検討する必要がある。

したがって、本件第1発明の進歩性を論ずる際には、個別具体的に、キーからアイコンへの置き換えの容易想到性が検討されなければならない。

イ 刊行物1(乙5)に記載されているのは、JStarで独自に開発した「仮想キーボード」であって、画面上に実際のキーボードに対応するソフトウェアキーボードを設けたものである。この仮想キーボードはそれ専用のウィンドウが、その他のウィンドウからは独立して画面上に表示され、仮想キーボード専用のウィンドウ内には、実際のキーボードのうち、「キーエリア(図7.2)」に配置されているキー群と全く同一の配列でキー群が表示されているものである。

被告が引用する刊行物1の図9.33「特殊仮想キーボード」は、上記の仮想キーボードの一種であり、仮想キーボード専用のウィンドウ内に、実際のキーボードのうちキーエリアに配置されているキー群と全く同一の配列でキー群が表示されるが、その画面表示されるキーに絵が付されているというものである。

しかるに、刊行物1の全体を通して、仮想キーボードの専用ウィンドウ内に表示されるキーはあくまで「キー」とされており、「マーク」とは呼ばれていないことはもちろん、「アイコン」とは完全に区別して記載されている。

このように、実際のキーボード及び画面上の仮想キーボードにおけるキーとアイコンとが全く無関係なものとして開示されている刊行

物1を参照しても、アイコン自体が全く想定されていない引用例における操作説明キーを「アイコン」に置き換える発想は示唆されない。すなわち、現実のキーボードに対応するキーに絵を付して画面に表示するようにしても、それはあくまで仮想キーボードのキーにしかならず、本件第1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」という発想にいささかも近づくものではない。

ウ また、刊行物2（甲13の27）に記載されているのは、「画面上のボタンを選択するのに、マウスの代わりにキーボードを使うこと」であって、画面上のアイコンというものが既に想定され、これを指定するという目的を達成したい場合に、マウスでクリックする方法の他に、キーボードの特定キーを押下する方法もあるということにすぎない。したがって、このような刊行物2を参照しても、画面上のアイコンというものの自体が全く想定されていない引用例における操作説明キーを「アイコン」に置き換えるような発想が示唆されるわけではない。

(3) 相違点Bについて

引用例に記載されている「上記操作説明キーと上記機能キーが連続して入力されると」という制御フローは、操作説明キーが入力された後、機能キー以外のキー（文字・記号キー等）の入力があっても、受け付けられず、機能キーが入力されるまで操作説明キー入力の効果が持続するために、必ず次に入力された機能キーの操作説明が表示されることになるという制御フローである。

これに対し、本件第1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」という制御フローは、第1のアイコンを指定した後、第2のアイコン以外の指定がない状態で第2のアイコンの指定がされた場合に、第2のアイコンの機能説明を表示させるものである。

被告は、第2のアイコン以外の指定があった場合については、本件明細書に開示されていないと主張しているが、本件明細書の第2図には、第1のアイコンの指定に引き続かない場合の第2のアイコンの指定について明確に記載されている。すなわち、ステップS4で「リリース」がされたとき、その位置に「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」がなければ、ステップS5の「解析・起動」において機能説明をすべき対象が指定されていないことになるから、そのまま第2図のフローチャートは一度「おわり」となる。そして次に「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」が指定された場合は、「始め」からフローチャートの流れに沿ってステップS1で「ウィンドウ情報取得」を行い、ステップS2で「説明アイコン？」であるか否かが判定され、この場合は「No」の方向に制御が移るから、ステップS6の「機能動作」により第2のアイコンの情報処理機能が実行されることになる。

つまり、「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」があった場合、すなわちステップS4で「リリース」がされたところに「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」が存在する場合には、その第2のアイコンの機能説明がされるが、第2のアイコン以外の指定があった場合、すなわちステップS4で「リリース」がされたところに「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」が存在しなかった場合には、機能説明がされず、次に第2のアイコンの指定があった場合、即ち「第1のアイコンの指定に引き続く場合の第2のアイコンの指定」があった場合には、第2のアイコンの情報処理機能が実行されることが明確に記載されているのである。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)（構成要件充足性）について

(1) 本件明細書における「アイコン」の意義

ア 本件明細書（甲13の13）に「アイコン」の定義はないが、特許請求の範囲には、「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」、「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」及び「表示手段の表示画面上に表示されたアイコン」との記載がある。

イ また、本件明細書（甲13の13）の発明の詳細な説明には、上記特許請求の範囲と同旨の記載のほか、「アイコン」について、次のような記載がある。

(ア) 「先ず、ステップS1で、ウィンドウ情報記憶部5を参照して、表示装置1の表示画面上のどの位置にどんなオブジェクトがあるかを知る。つまり、表示装置1に表示されている各種の処理コマンドを指示するアイコンの表示位置データを得る。」（4欄9行ないし14行）

(イ) 「次にステップS2において機能説明を指示するアイコンが指定されたか否かを判別するが、ここでは、ポインティング装置2に設けられたボタンが押された時のマウスカーソルの位置から、

その位置に表示されているアイコンの種類を識別する。そして指定されたアイコンが機能説明を指示するアイコンであったならばステップS 3に移行し、ポインティング装置2の移動に伴って機能説明を指示するアイコンを移動させる。ステップS 4でポインティング装置2のボタンが離されると、ステップS 5に移行し、ボタンが離された時の機能説明を指示するアイコンの位置のデータと、ウィンドウ情報記憶部5から得たデータとから機能説明を行うべき機能の種類を識別し、機能説明のアプリケーションを起動し、機能説明を行う。ステップS 2の判断で、機能説明アイコンでない場合、ステップS 6に移行し、指定されたアイコンで示される機能動作を実行し、その機能の終了によって第2図のフローチャートの制御を終了する。」(4欄14行ないし30行)

(ウ) 「以上の構成で、まず、第3図に示すようにウィンドウがオープンされ、このとき、画面情報として、ウィンドウの位置情報、大きさ等が記憶され、ウィンドウ内に矩形のホームメニューが複数個表示される。この時、機能説明アプリケーションは、丸印で示されたアイコンの形で表示されている。そしてポインティング装置2を移動させて、矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェクトの上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。例えば通信のアイコンの上に移動する。」(4欄31行ないし41行)

(エ) 「第5図は、機能説明の丸印のアイコンをウィンドウの枠部分に設けられたスクロールバーの位置に移動してリリースした時の機能説明の表示例を示したものである。又第6図に示すように、別のウィンドウに表示されているメニューメッセージ上に移動させる場合の例を示したものである。」(4欄50行ないし5欄5行)

(オ) 「第2図は、本実施例の制御手順を示すフローチャート、第3図、第4図は本実施例を示す図、第5図、第6図は本実施例の他の表示例を示す図である。」(6欄9行ないし11行)

ウ 前記アで認定したとおり、本件明細書には、「アイコン」を定義する記載はなく、アイコンとは、前記アの記載から、表示画面上に表示され、情報処理機能等を実行させるものであり、また、前記イ(ア)の記載から、各種の処理コマンドを指示するものであることが分かる。

もともと、前記イ(エ)記載のとおり、機能説明のアイコンをウィ

ンドウの枠部分に設けられたスクロールバーや、別のウィンドウに表示されているメニューメッセージ上に移動させた時の機能説明の表示例が示されているが、「メニューメッセージ」は、「各種の処理コマンドを指示するもの」ではないから「アイコン」には含まれず、本件発明の実施例とはいえない。本件明細書にも、前記イ(オ)のとおり、第3図及び第4図は、「本実施例」とされているが、機能説明のアイコンをメニューメッセージ上に移動させた図である第6図は、本実施例の「他の表示例」とされており、区別されている。したがって、同じく「他の表示例」とされている第5図に記載された機能説明のアイコンをスクロールバー上に移動させた例も本件発明の実施例とはいえない。したがって、スクロールバーは「アイコン」には含まれない。

エ 被告は、本件明細書第2図において「アイコン」はドラッグないし移動できるものであることが必要とされている旨主張する。

本件明細書第2図は、本実施例の制御手順を示すフローチャートであり、ウィンドウ情報取得の後、説明アイコンがYesの場合にドラッグ、リリース、解析・起動の順に手順が記載され、その内容の説明が前記イ(イ)認定のとおり記載されている。この実施例では、第1のアイコンをドラッグし、第2のアイコンの上からリリースする方法となっているが、本件明細書の実施例以外の箇所においては、「アイコン」をドラッグないし移動させることは記載されていない。また、本件発明の特許請求の範囲には、アイコンの「指定」とのみ記載されており、指定方法について、アイコンをドラッグないし移動させることに限定はされておらず、かかる方法の限定の記載はない。よって、本件明細書第2図をもって、本件発明における「アイコン」について、移動可能であるものに限定されていると解することはできない。

オ 被告は、「アイコン」はデスクトップ上に配置可能なものであることが必要とされている旨主張する。

しかしながら、本件明細書第3図においては、「ウィンドウタイトル」というウィンドウ内に表示されるものがアイコンであるとされているから、本件発明における「アイコン」がデスクトップ上に配置可能なものであることが必要であるとはいえない。

カ 以上のとおり、本件明細書の記載からは、「アイコン」について前記ウに認定した以上に定義されているとはいえず、被告が主張するような限定があるとはいえない。

(2) 出願当時における「アイコン」の意義

ア 次いで、被告の主張について、本件特許出願当時の「アイコン」の意義を参酌して検討する。本件特許出願当時（平成元年10月31日）の文献には、次のような記載がある。

(ア) 昭和64年1月1日発行の「現代用語の基礎知識1989」(甲13の56)には、アイコンについて「ディスプレイの画面の中に、目で見ると分かる絵を示し、その絵に相当する処理をさせる方式。たとえば、時間を知りたいときは、時計の形をした絵をマウスで指定する。」との記載がある。

(イ) 昭和64年1月1日発行の「月刊アスキー(1989年1月号)」(甲15)には、以下の記載がある。

a 「これらのアイコン群は、アクセス可能なデバイスとアプリケーションを表している。この部分をマウスでドラッグして上下に移動させると、一番上のNEXT社のロゴマーク以外のアイコンは上下端に完全に隠してしまふことができる。」との記載がある。

b 「消去するファイルは、Macなどと同じように、マウスでドラッグしてブラックホールにオーバーラップさせる。」との記載がある。

c 「[Directory Browser]メニューは...選択したウィンドウ内に収納されているファイルの一覧を階層構造で表示する。その内容の一部をアイコン表示しているウィンドウが、下の2枚のウィンドウである。」との記載があり、この記載に関する図3には一般的な初期画面として、「[Directory Browser]メニューで選択したウィンドウ内のアイコン群。」として、ウィンドウ内にファイル名とデザイン化された図柄がセットになったものが多数配列されている図が示されている。

d 「ボイスメールの場合は、[voice]コマンドのアイコンをクリックすると、音声再生が行われる。」との記載があり、この記載に関する図4にはElectronic Mailの初期画面としてメールウィンドウ内に「voice」の文字と唇の図柄がセットになったものその他の文字とデザイン化された図柄がセットになったものが数個配列されているほか、作成したメールの送信用ウィンドウ内にも、同様のものが数個配列されている図が示されている。

- (ウ) 昭和63年3月30日発行の「電子情報通信ハンドブック」(甲13の57)には、「ディスプレイ上ではマルチウィンドウ機能により、複数の画面を同時に表示し、相互にデータ交換を行って、仕事の流れを目で確認しながら進めることができる。また、各種のデータや処理機能を「絵」(アイコンと呼ぶ)として表示し、マウスで指示、選択することにより処理を進める。」との記載がある。
- (エ) 昭和61年11月20日発行の「図解コンピュータ百科事典」(甲13の58)には、「アイコンとは、機能やファイルを視覚的にだれにでもわかりやすく絵文字で表現したものである。アイコンは、システムごとに決められたものとユーザが自分で自由に決めるものがある。しかし、バラバラな絵文字を使うことは、逆にわかりにくくなる危険性がある。アイコンの標準化は、1986年からやっと検討着手した段階である。代表的なアイコンとしてゼロックスのワークステーション“STAR”で採用されているものを紹介する。」と記載され、アイコンの例として、12例が挙げられているが、いずれもその機能を絵で表現したものである。
- (オ) 昭和61年4月25日発行の「JStarワークステーション」(甲13の44, 甲14の1, 乙2, 5)には、以下の記載がある。
- a 上記(エ)で記載したゼロックスのワークステーション“STAR”で採用されたアイコンについて、「一般オフィスで使用される用紙、フォルダ、ドロア、メール箱などの使用形態を画面上にシミュレートし、絵文字を使ったデスクトップというモデルを基本としている。この用紙やフォルダなどを見やすく描いた絵文字をアイコン(icon)とよぶ。図3.3にJStarに使用されるアイコンの主なものを示す。一見して各絵文字が何を表すのかがよくわかるデザインになっている。」とあり、8種類のアイコン例が示されているが、いずれも絵で表現されたものである。「アイコン(絵文字)」という記載もある(甲13の44, 甲14の1)。
- b 「このようなアイコンが画面上に表示され、その配置もユーザの好みに応じて自由に変更できる。まさに事務机の上に置いてある書類や事務機をシミュレートしてあり、これがワークステーションの概念に欠かせなくなったデスクトップ思想である。」「オフィスの机の上の状態を画面上にシミュレートしたデスクトップとアイコンの考え方は、ユーザに親しみやすさを感じ

じられると同時に，覚えやすさと操作のしやすさの向上が目的となっている。」，「アイコンは大きく分類して2種類ある。一つは文書アイコンやレコードファイルアイコンなど，中身の実体をもったデータアイコンと，プリンタアイコンや電子メールの送信箱アイコンのように特定の機能を実行するためのアイコンがある。」，「基本的に文字だけの表示とステップキーや数字入力に頼ってユーザインタフェースを構成している従来の機器に比べ，アイコンとマウスを使ったシステムはユーザの心理的負担を大幅に軽減し，ユーザインタフェースを大きく改善している。」との記載がある（甲13の44）。

- c 図6.5には，デスクトップ表示例として，アイコンがデスクトップ上に並んでいる例が示され，図6.6には，アイコンのデザイン例として，9つの機能に関して5つずつ例が示されているが，アイコンはいずれもデザイン化された絵で示されている（甲13の44）。
 - d 「一般に機能を表すアイコンはどのアイコンにも移動／転記はできない。たとえばプリンタアイコンを送信箱に転記しようとしても受けつけられない。」との記載がある（甲14の1）。
 - e 「アイコンはその状態と使用目的によって，いくつかの異なった方法で表示される。たとえば，デスクトップ上では大きく，コンテナウィンドウ内では小さく表示される。」との記載がある（甲14の1）。
 - f 図6.8には，長方形の右上隅を折り返した絵が描かれ，これに関して「文書アイコンのミニチュアで，文書アイコンを移動したり転記したりする命令を発するとこの形になり，移動先や転記先を指定するユーザの操作を促す。同様のミニチュアアイコンがフォルダやドロアやプリンタアイコンなどについてもある。」という記載がある（甲13の44）。
 - g 「図形処理においては，アイコンや文字と全く同様に，線や四角形も選択，移動，転記そして変形等の操作が可能になっている。」という記載がある（乙2，5）。
- イ 前記ア認定のとおり，本件特許出願当時の文献によれば，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たもの」と一般に理解されていたものといえることができる。
- 被告は，本件特許出願当時，「アイコン」は，「ドラッグ」ないし「移動」ができることが前提とされ，「デスクトップ上」へ配置可能なこ

とが前提とされていたなどと主張するので、以下この点について検討する。

ウ 移動可能性の要否

(ア) 本件特許出願当時の文献「月刊アスキー(1989年1月号)」(甲15)には、アイコン群をマウスでドラッグして移動させる旨の記載がある(前記(2)ア(イ)a)。他方、同じ文献には、メールウィンドウ内のコマンドを表しているアイコンとメール送信用のウィンドウ内のアイコンがあり(前記(2)ア(イ)d)、これらのアイコンがドラッグ又は移動できるとの記載はないし、ウィンドウ内で機能を実行するためにクリックされるものであるから、ドラッグや移動とは関係ないものと解される。

よって、上記文献に記載されたすべてのアイコンがドラッグ又は移動できるものとはいえない。

(イ) 本件特許出願当時の文献「JStarワークステーション」(甲13の44,乙2,5)には、移動できるアイコンを前提とした「このようなアイコンが画面上に表示され、その配置もユーザの好みに応じて自由に変更できる。」との記載(前記(2)ア(オ)b)、「アイコンを移動したり転記したりする」との記載(前記(2)ア(オ)f)及び図形処理においてアイコンや文字と同様に移動等ができる旨の記載(前記(2)ア(オ)g)がある。

しかしながら、「このようなアイコンが画面上に表示され、その配置もユーザの好みに応じて自由に変更できる。」との記載の後に「これがワークステーションの概念に欠かせなくなったデスクトップ思想である。」と続く文章であることから分かるように、上記記載は、デスクトップ思想におけるアイコンの位置付けについて触れたものであって、アイコンの一般論を述べているものではない。また、「アイコンを移動したり転記したりする」との記載は、図6.8「カーソルの形の種類と使用される状況」という図の中であって、カーソルの形を状況に応じて変化させ、ユーザーが次にとるべきアクションを図形パターンで視覚に訴えることによって分かりやすく親しみやすいインターフェイスを実現することを説明する文脈で、もしユーザーが文書アイコンを移動したり転記したりする命令を発した場合には、カーソルが文書アイコンのミニチュアの形に変化してユーザーに移動先や転記先を指定する操作を促すことを説明しているものであって、アイコン一般について移動が可能であるという趣旨を述べているものではない。さら

に、図形処理においてアイコンや文字と同様に移動等ができる旨の記載は、図形処理のユーザーインターフェースの改善を述べる文脈で、例示としてアイコンや文字を挙げたものであり、すべての文字が移動可能でなければならないとはいえないのと同様に、すべてのアイコンについて移動可能であるという趣旨をいうものとは解されない。

他方、同じ文献中には、アイコンの中には移動等が制約されるものが存在することを前提とする記載もある（前記(2)ア(オ) d）。

よって、上記文献によっても、すべてのアイコンがドラッグ又は移動できるものとはいえない。

(ウ) そして、前記(2)アで認定したとおり、本件特許出願当時の文献において、「アイコン」が移動可能なものに限定される旨を明確に記載したものは見当たらないことからすれば、本件特許出願当時、「アイコン」がドラッグないし移動ができることを必要とするとは解されていたと認めることはできない。

(エ) 被告は、乙3の記載に依拠してアイコンに移動可能性が必要である旨主張する。

「先端ソフトウェア用語事典」(乙3)は、本件特許出願後である平成3年5月25日に発行されたものである。上記文献には、アイコンの定義としては、「計算機資源を表すためにディスプレイ画面上に表示される小さな絵。」との記載があるのみで、移動可能性については触れるところがない。また、上記文献には、「マウスを用いてアイコンの選択・起動・移動・複写・削除などができる。」との記載があるが、その直後に「これを文字コマンドによる指示に対比して、直接操作(direct manipulation)と呼んでいる。」とされていることから分かるように、アイコンはマウスによって直接操作できるということを説明する文脈であり、「移動」はその操作の一例にすぎない。また、「ファイルを複写するには、通常、複写したい先のディレクトリにファイルアイコンを引きずってあげればよい。ファイルを削除するには、ゴミ箱のアイコンの所までファイルを引きずっていく。プリンタのアイコンが画面上にある場合には、アイコンをプリンタの所まで引きずってあげればファイルが印刷されるであろう。」との記載もあるが、ファイルの複写、削除、印刷に関しても、アイコンをドラッグさせて行うという一つの方法を紹介しているものであって、同文献から読み取れるのは、アイコンの中には移動できるものも存在するという程度にと

どまり，それを超えて，すべてのアイコンがドラッグないし移動可能なものであるという趣旨をいうものと解することはできない。
(オ) また，被告は，乙４の記載に依拠してアイコンに移動可能性が必須である旨主張する。

「情報システムハンドブック」(乙４)は，本件特許出願後である平成元年１２月５日に発行されたものである。上記文献は，アイコンの定義としては，単に「ユーザの利用できる資源，メニューの選択肢などを図記号として表示したもの。コンピュータとユーザとのインタフェース(ユーザインタフェース)を改善するために考案された手段の一つ。」と記載するのみで，移動可能性について触れるところがない。また，上記文献には，「文書を印刷したいときは，文書アイコンをプリンタアイコンに重ねるだけでよい。」という記載があるが，この記載は，同じ文書アイコンを引き出しアイコンに重ねた場合やゴミ箱アイコンに重ねた場合との結果の違いを述べた上で，同じ操作を行っても受け取るオブジェクトによって結果が異なることが，ユーザーにとって使いやすいことを示すための一例にすぎないものであって，ここから，すべてのアイコンがドラッグないし移動可能なものであるという趣旨を読み取ることもできない。

(カ) その他，本件特許出願後である平成２年５月２５日発行の「岩波情報科学辞典」(甲１３の１９)においても，アイコンとは，「計算機が人間とのインターフェースとして画面上に表示する処理の対象物や処理そのものを示す図柄をいう。」と定義され，移動可能性については触れていない。また，上記文献には，「高度な機能をもったウィンドウシステムのもとでは，アイコンへの操作だけで仕事を済ませることも可能で，たとえば文書を表わすアイコンを選択し，次にプリンターやくず箱を表わすアイコンへ移動する(ドラッグ(drag)という)という操作によって文書の印字や削除の処理を表現することができる。」との記載もあるが，すべてのアイコンがドラッグないし移動可能なものであることをいうものではない。

その他，本件特許出願後の文献においても，「アイコン」が移動可能なものに限定される旨を記載したものは見当たらない。

(キ) 以上によれば，本件特許出願の前後を通じて，「アイコン」の意義について，「ドラッグ」ないし「移動」ができることを必要とすると解されていたものとはいえない。

エ デスクトップ上への配置可能性について

被告は、甲13の44に依拠して、本件特許出願当時「アイコン」は、「デスクトップ上」へ配置可能なことが必要とされていたと主張する。

この点については、本件明細書上も限定されていないことは前記(1)オのとおりである。また、本件特許出願当時の文献である「J S t a rワークステーション」(甲13の44)においても、デスクトップ上にはないウィンドウ内にあるものを「アイコン」と呼ぶことがあること、アイコンがデスクトップ上ではなくコンテナウィンドウ内にある場合があることが前提となっていたことは、前記(2)ア(オ)eで認定したとおりであり、これらの「アイコン」がデスクトップ上に配置可能であったことを示す証拠はない。さらに、本件特許出願当時の文献である「月刊アスキー(1989年1月号)」(甲15)においても同様であることは、前記(2)ア(イ)c認定のとおりである。

また、前記(2)アで認定したところによれば、本件特許出願当時の文献において、「アイコン」がデスクトップ上に配置可能なものに限定される旨を記載したものは見当たらない。その他、前記(2)アで認定した事実をすべて検討しても、本件特許出願当時の「アイコン」の意義について、デスクトップ上に配置可能であることが必要とされていたと認めることはできない。

以上によれば、本件特許出願の前後を通じて、「アイコン」は、デスクトップ上に配置可能なことを必要とすると解されていたものとはいえない。

オ なお、本件全証拠によるも、本件発明の「アイコン」について、モードレス環境で用いられることが必要であるとの限定が存在するものとは認められない。

(3) 小括

以上(1)(2)によれば、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のであって、本件明細書の記載によっても、本件特許出願当時の当業者の認識においても、それ以上に、ドラッグないし移動可能なものであるとか、デスクトップ上に配置可能なものであるなどという限定を付す根拠はないというべきである。

(4) 被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンの「アイコン」該当性について

被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、別紙イ号物件目録及び口号物件目録記載のとおり、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。よって、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、本件発明における「アイコン」に該当する。

2 被告製品をインストールしたパソコンの構成要件充足性について

(1) 本件第1発明について

上記のとおり、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、「アイコン」に該当するところ、上記のうち、「ヘルプモード」ボタンは、「アイコン」に該当する「印刷」ボタンの機能説明を表示するので、「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」に該当する。「印刷」ボタンは、これをクリックすると所定の機能を起動するので、「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」に該当する。これらが被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示される。

次に、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、いずれもマウスクリックによって選択することが可能であり、これが「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」に該当する。

さらに、被告製品の「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックし、次に「印刷」ボタンをクリックすることが、「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」に該当する。これに「応じて」、「印刷」ボタンの説明が被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示されることが、「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」に該当する。

そして、被告製品をインストールしたパソコンが「情報処理装置」であることは明らかである。

したがって、被告製品をインストールしたパソコンは、本件第1発明の構成要件1 - AないしDをいずれも充足する。

(2) 本件第2発明について

被告製品の「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックし、その後別の操作を行ってから、「印刷」ボタンをクリックすることが、「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」に該当する。この場合、「印刷」ボタンの説明は表示されず、所定の機能が起動されるが、これが「前記制御手段は」、「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」に該当する。

そして、被告製品をインストールしたパソコンが「情報処理装置」であることは明らかである。

したがって、被告製品をインストールしたパソコンは、本件第2発明の構成要件2 - A及びBをいずれも充足する。

(3) 本件第3発明について

被告製品をインストールしたパソコンは、キーボードやマウス等の「データを入力する入力装置」と、モニターの「データを表示する表示装置」とを「備える装置」である。被告製品をインストールしたパソコンを動作させることにより、かかる装置を制御することになる。

次に、「ヘルプモード」ボタンは、「印刷」ボタンを機能説明を表示するので、「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」に該当し、「印刷」ボタンは、これをクリックすると所定の機能を起動する機能を有しているので、「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」に該当し、これらが被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示される。

さらに、被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは、マウスクリックによって順次選択することが可能であり、これが「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」に該当する。これに「応じて」、「印刷」ボタンの説明が被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示されることが、「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」ことに該当する。

そして、被告製品をインストールしたパソコンの使用が「情報処理方法」であることは明らかである。

したがって、被告製品をインストールしたパソコンの使用は、本件第3発明の構成要件3 - AないしDをいずれも充足する。

(4) 以上のとおり、被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は、本件発明の技術的範囲に属するものである。

3 争点(2) (間接侵害) について

- (1) 特許法101条は、いわゆる間接侵害について規定しており、同条2号は、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。）であっ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を特許権等の侵害であるとみなしており、同条4号は、特許が方法の発明についてされている場合について、同旨を

規定している。

- (2) 前記2において判示したとおり、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、かつ、「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また、被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。
 - (3) 被告は、Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに、本件発明と同様の機能があるから、被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが、仮に被告がいうように、Windowsのヘルプ表示プログラム等によって、「『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るとしても、別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は、あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから、被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり、被告製品をインストールする行為は、本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
 - (4) 被告は、遅くとも、平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降、本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件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(甲13の1, 弁論の全趣旨)。
 - (5) 以上によれば、被告の前記第2の1(4)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。
- 4 争点(3)(権利濫用)について
- (1) 公知技術
証拠によれば、本件特許出願当時、以下のような技術が公知であったことが認められる。
ア 昭和61年12月11日公開の引用例(特開昭61-281358の公開特許公報。甲13の25)には、次の記載がある。
(ア) 発明の名称
ワードプロセッサの機能説明表示方式
(イ) 特許請求の範囲

「文字・記号キー，削除，挿入等の編集処理を指示する機能キー及び操作説明キーを有する入力手段，該入力手段からの入力に基づいて文書もしくは操作ガイダンスを表示する表示手段を有するワードプロセッサにおいて，上記操作説明キーと上記機能キーとが連続して入力されると該機能キーにより特定される編集処理機能を説明する説明文を上記表示手段に表示することを特徴とするワードプロセッサの機能説明表示方式。」

(ウ) 発明の効果

「本発明によれば，操作説明キーと所望の機能キーとを連続して入力することにより，上記機能キーの処理内容を容易に確認できる。」

イ 昭和61年4月25日発行の刊行物1(「J S t a rワークステーション」乙5)には次の記載がある。

(ア) 「J S t a rでは...独自に開発した「仮想キーボード」を使用している。この「仮想キーボード」とは，画面上に実際のキーボードに対応するソフトウェアキーボードを設け，ユーザの操作によりデータとして用意している複数のビットマップとインタプリテーションを切り換えて表示し使用する，というものである。」

(イ) 「画面表示された仮想キーボードのキーをマウスで選ぶとそのキーをタイプしたのと同じことになる。」

(ウ) 「文書を開いて，図形枠を挿入したい場所をマウスでクリックする。特殊仮装キーボードの中に図形枠を挿入するファンクションキーがあるので(図9.33における「A」のキーに対応)，そのキーを押すと図形枠が挿入され，対となる錨記号が文字中に挿入される。」

ウ 昭和61年5月発行の刊行物2(「日経バイト」甲13の27)には，「画面上のボタンを選択するのに，マウスの代わりにキーボードを使うことも許している。この図では『Y e s』を \boxed{Y} または $\boxed{E n t e r}$ または $\boxed{R e t u r n}$ キーで...選択できるようになっている」との記載がある。

エ 平成元年4月14日発行の刊行物3(「一太郎V e r . 4 活用編」甲13の26)には，「画面の $\boxed{E S C}$ マークを直接左クリックすると， $\boxed{E S C}$ キーを押すのと同じ操作を行うことができます。」との記載がある。

(2) 本件第1発明の進歩性について

ア 前記(1)アで認定したとおり，引用例には，機能キーと操作説明キ

ーを有するワープロにおいて、操作説明キーと機能キーが連続して入力されると、機能キーにより特定される処理の説明を表示する発明が開示されている（以下「引用例発明」という。）。

したがって、本件第1発明と引用例発明を対比すると、本件第1発明は、表示画面上におけるアイコンに関する発明であって、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させるアイコン」を有するのに対し、引用例発明は、キーボードのキーを対象とする発明であって、操作説明キーを有しているが、上記のようなアイコンがないという点において、相違するものといえることができる。

本件第1発明は、従来キーボードのキーに担わせていた役割を、現実のキーボードのキーと対応する必然性のない「アイコン」という別個の概念に担わせているものであるのに対し、引用例発明は、あくまで現実のキーボードのキーに関するものであるところ、キーボードのキーを対象としており、表示画面上のアイコンというものの自体が全く想定されていない引用例発明について、キーボードのキーをこれとは質的に相違するアイコンに置き換えることを示唆する刊行物はないから、キーボードのキーに関する引用例発明からアイコンに関する本件第1発明に想到することが容易であったとはいえない。

イ 被告は、刊行物1及び刊行物2に「実際のキーボードに用意されたキーの操作」を「画面に文字以外の絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることが開示されているから、キーボードのキーを対象とする引用例に刊行物1及び刊行物2を組み合わせると、表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易であると主張する。

前記(1)イで認定したとおり、刊行物1には、実際のキーボードに対応する仮想キーボードを画面上に表示し、画面上に表示された仮想キーボードをマウスで操作することにより実際にキーをタイプしたのと同じになること及び特殊仮想キーボードを画面に表示し、キーボード上のキーに割り当てた機能を、仮想キーボード上で絵として表現されたマークをマウスで操作することにより選択し、実行する発明が開示されている。

しかしながら、刊行物1に記載されているのは、画面上に実際のキーボードに対応するソフトウェアキーボードを設けた「仮想キーボード」である。この仮想キーボードの専用ウィンドウ内に表示されるキーは、あくまで「キー」とされており、「アイコン」とは完全に

区別して記載されているから，刊行物1にキーボードのキーをアイコンに置き換えることが示唆されているとはいえない。

また，前記(1)ウで認定したとおり，刊行物2は，画面上の「Yes」ボタンに代えて`Y`，`Enter`又は`Return`キーで選択するものにすぎず，「アイコン」に関するものではない。

なお，本件特許出願当時，現実のキーボードや仮想キーボードのキーに絵柄をあてている文献も存在しており（乙5ないし9），こうしたキーが画面上に表示されれば，一見アイコンに類似しているとみる余地もないわけではない。しかし，たとえキーに機能を絵で表現したマークが表示されていたとしても，現実のキーボードのキーはもとより，画面上に表示された仮想キーボードのキーも，あくまで現実のキーボードに一対一で対応するものにすぎず，その範疇を超えるものではないのに対し，アイコンは，前記1(3)で認定したとおり，「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」であって，現実のキーボードのキーと対応する必然性はなく，むしろ現実のキーボードのキーに存する数量的あるいは位置的な制約を離れて，多様な機能を自由に担わせることができるものであって，この両者の間には，なお質的な相違が存在しているといわざるを得ない。

そうすると，本件特許出願当時の当業者にとって，引用例発明と刊行物1及び刊行物2の技術を組み合わせると本件第1発明に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。

ウ さらに，被告は，刊行物2及び刊行物3により，アイコンとキーは相互置換性があるとして，キーに関する引用例発明に刊行物2及び刊行物3を組み合わせると，表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易であるとも主張する。

しかし，前記(1)ウで認定したとおり，刊行物2は，画面上の「Yes」ボタンに代えてキーで選択するものにすぎず，「アイコン」に関するものではない。また，前記(1)エで認定したとおり，刊行物3は，`ESC`キーの機能を画面上に表示された`ESC`マークで代替するものであって，やはり「アイコン」に関するものではないから，刊行物2及び刊行物3によりアイコンとキーは相互置換性があるということとはできない。

そうすると，本件特許出願当時の当業者にとって，引用例発明と刊行物2及び刊行物3の技術を組み合わせると本件第1発明に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。

エ なお、前記1(2)アで認定したとおり、本件特許出願当時も「アイコン」という概念自体は公知であったと認められるが、上記ア、イで判示したとおり、キーボードのキーとアイコンとは質的に相違するものであるから、「アイコン」という概念自体が公知であったことを前提としても、キーボードのキーに関する引用例発明に対して、さらに「アイコン」という概念を導入し、これらを組み合わせて本件第1発明に想到することは、本件特許出願当時の当業者にとって容易であったとまでは認められない。

(3) 本件第2発明の進歩性について

本件第2発明は、本件第1発明を前提とするものであるから、本件第1発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものとはいえない以上、本件第2発明も本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものであるとはいえない。

(4) 本件第3発明の進歩性について

また、本件第3発明は、本件第1発明を方法の発明として表現したものであるから、本件第1発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものとはいえない以上、本件第3発明も本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものであるとはいえない。

(5) 以上によれば、その余の点について検討するまでもなく、本件特許について、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。

5 結論

以上のとおり、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言は相当でないから付さないこととする。

東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官 高 部 眞 規 子

裁判官 瀬 戸 さ や か

音 雅 代 熊 裁判官