

「一太郎」事件 ～平成 17 年（ネ）第 10040 号事件～

1. 事件概要

※初めての知財高裁大合議案件！



2. 争点※2

※原審と控訴審の判断結果

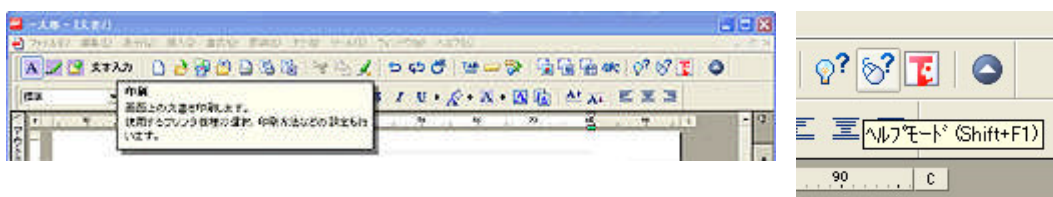
1	技術的範囲の属否	両審とも属する
2	間接侵害の成否 (装置、方法) 101 条 2 号、4 号	(装置) 両審とも成立 (方法) 原審は成立、控訴審は不成立
3	無効の抗弁 (特許第 104 条の 3)	原審は有効、控訴審は無効
4	時機に遅れた攻撃防御方法か否か	(控訴審の文献提出について) 該当なし

3. 技術的範囲の属否 (争点 1) ※3、※4

判決文 P.23 下～P.28 下



被告人製品 (一太郎等) の情報処理ボタン (ヘルプモードボタン) が、本件発明にいう「アイコン」に該当するか？



【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。

控訴人（実施者側）の追加主張
本件発明における「 <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> 」は、アイコンをクリックし、 <u>ドラッグ&リリース</u> することを意味している。
裁判所の判断
<p><u>出願当時、「アイコン」は、一般に「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」と理解されている。</u></p> <p>本件発明の「アイコン」は、画面にデータや処理機能を絵・絵文字として表示し、コマンド処理するもの。<u>ドラッグ、移動可能性、デスクトップ上への配置可能性等は不要。</u></p> <p>→<u>本件明細書の各記載</u>に照らせば、情報処理機能を実行させるための<u>複数のアイコン</u>を表示画面に表示させ、選択したアイコンの<u>機能説明</u>を表示させることと解するのが相当。</p> <p>尚、本件明細書には、<u>ドラッグ&リリースする実施例のみが記載</u>されているが、飽くまで本件発明の<u>一つの実施態様を記載したもの</u>にすぎず、本件発明が限定されるわけではないことは当然のことである。</p> <p style="text-align: center;">↓ ↓ ↓ ↓ ↓</p> <p>控訴人製品の「ヘルプモード」ボタン等は、本件発明でいう「<u>アイコン</u>」に該当する。</p> <p>控訴人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、技術的範囲に属する。</p>

4. 間接侵害（争点2）※5

判決文 P.28 下～P.35 上



本件（出願日：平成元年10月31日）は、「プログラム」保護開始前の出願。

特許発明は「情報処理装置（コンピュータ）」及び「情報処理方法」

※特許法改正（平成14年）前は、審査基準によってプログラムを保護。

平成9年～「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」

平成12年～「プログラム」そのもの

控訴人（実施者側）の追加主張
ヘルプ表示プログラムは、 <u>Windowsの機能</u> 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機能が実現されるため、課題の解決に不可欠なものではない。
裁判所の判断
<p>・<u>物（情報処理装置；パソコン）</u>の発明→<u>間接侵害成立</u></p> <p>確かに、Windowsの実行ファイルの有する機能を利用していると認められる。</p>

しかしながら、控訴人製品をインストールしたパソコンで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でも実現されていることを認めるに足りる証拠がない。このため、各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ており、課題の解決に不可欠なものといえる。

・ 方法（情報処理方法） の発明→間接侵害不成立 

101 条 4 号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施可能な物の生産、譲渡等を侵害とみなすもの。そのような物の生産に用いられる物の製造、譲渡等を侵害とみなしているのではない。控訴人の行為は、パソコンの生産、譲渡等ではなく、パソコンの生産に用いられる控訴人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、間接侵害に該当しない。

5. 無効の抗弁（争点 3） ※6

判決文 P.35 上～P.48 下



控訴人は、東京地裁で提出した引用例に加え、新たに多数の引用例を提出。知財高裁は、新たに提出された引用例である「Z 1 8 発明」及び周知の技術事項に基づき本件発明は容易想到であり、本件特許は無効にされるべきものとして、地裁の差止判決を取り消した。

※原判決言渡し後、平成 16 年法改正で特許法 104 条の 3 が新設された。

裁判所の判断

・ 本件発明と乙 1 8 発明との相違点

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、乙 1 8 発明では「スクリーン/メニュー・ヘルプ」アイテムである。

・ 相違点についての判断

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、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。

6. 時機に遅れた攻撃防御方法（争点 4） ※7

判決文 P.48 下～P.51 下



原審の審理が短期間であった。追加提出は、外国語かつ昔の文献だった。

※適時提出主義（民訴第 156 条）の通説では、時間的遅延だけでなく、訴訟の進行状況に応じて、個別具体的に適切な時期が定まるとされている。

被控訴人（権利者側）の主張

控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は時機に後れたものとして却下されるべきである。

裁判所の判断

・ 事実の検討

原審の審理は極めて短期間に迅速（訴えの提起から口頭弁論終結まで4か月足らず）に行われた。控訴人の当審における新たな主張・立証は、基本的に、当審の第1回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述と共に（当審の審理の当初において）提出された。

・ 主張内容の検討

構成要件充足性に関する部分は、原審において既に控訴人が主張していた構成要件充足性（「アイコン」の意義）に関する主張を、若干角度を変えて補充するものにすぎない。

特許の無効理由に関する部分は、新たに追加された文献に基づくものではあるが、いずれも外国において頒布された英語の文献であり、しかも、本件訴えの提起より15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものである。このような公知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ことというべきである。

以上の事情を総合考慮すれば、控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・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。

7. 議論したいポイント

- ・ 一般的に公知の用語（本件での「アイコン」）について、明細書中の定義の仕方
- ・ 間接侵害、その後の判決（「[ピオグリタゾン事件](#)」等）について
- ・ 文献の後出しは、どこまで可能か。～無効資料調査どこまでやればOK?～

～注釈～

※1：弁理士試験判例大辞典（Web）「[知財高裁の大合議判決の上告情報](#)」

※2：パテント 2006, Vol.59 No.4, 「[方法クレームとプログラムの間接侵害](#)」；原審と控訴審との判断の相違点がまとめられている。

※3：ITmedia ニュース「[一太郎判決の衝撃](#)」；問題の一太郎機能の図が掲載されている。

※4：板野国際特許事務所「[大合議事件集](#)」；アイコンの意義についてまとめられている。

※5：産業財産権法の解説 平成14年法律改正「[第1章 発明の実施行為の明確化](#)」；プログラムを「物の発明」として認めた経緯がまとめられている。

※6：プログラム関連判決集（Web） 井上雅夫「[一太郎事件知財高裁大合議判決について](#)」；地裁レベルの主張でも十分に無効立証できていた、との意見あり。

※7：パテント 2006, Vol.59 No.4, 「[一太郎&花子事件の知的財産高等裁判所判決における「時機に遅れた攻撃防御方法」の該当性の判断](#)」