

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

Indirect Infringement in Case of Manufacture and Sale of Software

知財高裁 平成17年9月30日判決
平成17年（ネ）第10040号特許権侵害差止請求控訴事件

花井美雪*
Miyuki HANAI

抄録 平成17年9月30日、知財高裁（大合議）は、平成14年改正により新設された特許法101条2号・4号について判断を示したが、特に4号の「方法の使用に用いる物」の解釈の妥当性について疑問を感じる。

第1 事案の概要

原告・被控訴人（以下「X」という）は、「情報処理装置および情報処理方法」という名称の発明（以下「本件発明」という。）に関する特許権（特許第2803236号、以下「本件特許権」という）を有している。本件発明は、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」という課題を解決することを目的とし、これを解決する手段として、「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、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、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、表示手段の表示画面上に第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構成とした」発明である。請求項1及び2の発明は、情報処理装置に関するもの（以下、それぞれ「第1発明」「第2発明」という）であり、請求項3は、情報処理方法に関するもの（以下

「第3発明」という）である¹。

被告・控訴人（以下「Y」という）は、「一太郎」及び「花子」という文書・図形作成ソフトウェア（以下「Y製品」という）の製造・販売を行っている。Y製品を購入したユーザーは、これをパソコンにインストールして使用しており、インストールすると、ヘルプ機能²（以下「本件ヘルプ機能」という）が使用可能となる。

Xは、Yの行為が本件特許権の間接侵害（特許法101条2号及び4号）に該当すると主張して特許法100条に基づきY製品の製造・譲渡等の差止及び廃棄を求めて訴訟提起し、原審³においてXの請求が認容されたため、Yが控訴した。なお、本件高裁判決は、知財高裁の大合議による初めての判決である。

* ユアサハラ法律特許事務所 弁護士
Attorney-at-law, Yuasa and Hara

第2 原審の判断

1. 構成要件充足性について

Yは、「アイコン」とは、ドラッグないし移動ができること及びデスクトップ上に配置されることが必要であると主張したが、原審は、特許請求の範囲、発明の詳細な説明の記載及び本件特許出願当時の文献の記載から、本件発明の「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たもの」を意味するものであり、移動可能性やデスクトップ上への配置可能性は必要ではないと判断し、Y製品をインストールしたパソコン及びその使用は、第1ないし第3の各発明の構成要件を充足すると判断した。

2. 間接侵害の成否について

Yは、Y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したが、原審は、Y製品は、①「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、②本件発明による課題の解決に不可欠なものであり、かつ③「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、として101条2号・4号の間接侵害が成立するとした。

3. 権利濫用について

Yは、本件特許出願前に領布された刊行物等の記載から当業者が容易に想到できたと主張したが、原審は、この主張を認めず、「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」とした。

第3 知財高裁の判断

1. 構成要件充足性について

高裁は、原審とほぼ同様の判断をして、Y製品をインストールしたパソコン及びその使用について、第1ないし第3の各発明の構成要件充足性を肯

定した。

2. 間接侵害について

(1) 第1・第2発明（特許法101条2号）について

高裁は、①Y製品をパソコンにインストールすることは、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」の生産に当たるのであり、②Y製品をインストールすることにより初めて「Y製品をインストールしたパソコン」が実現するのであるからY製品は第1・第2発明の課題の解決に不可欠なものであり、③Y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、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、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当しない、として、第1・第2発明について間接侵害の成立を認めた。

(2) 第3発明（特許法101条4号）について

高裁は、「Y製品をインストールしたパソコン」は101条4号の「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」に該当し、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は101条4号所定の間接侵害に該当し得る、としながら、「その方法の使用に用いる物」とは、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をいうのであって、そのような物の生産に用いられる物は含まれないとして、Yの行っている行為は、当該パソコンの生産、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Y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、と判断した。

3. 本件特許権の行使の制限について

Yは、原審において主張していた権利濫用の抗弁に代えて、特許法104条の3に基づき権利行使の制限の抗弁を主張するとともに⁴、原審において提出していなかった刊行物を追加的に提出した。高裁は、第1ないし第3発明は、この追加の刊行物及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとして、特許法29条2項に違反することから同法104条の3第1項に基づき本件特許権の行使をすることができないとした。

4. 時機に後れた攻撃防御方法について

Xは、原審段階で提出されていなかった刊行物に基づき控訴審で無効主張することは時機に後れた攻撃防御方法であると主張した。しかし、高裁は、原審の審理が訴えの提起から4ヶ月という極めて短期間であったこと、追加的な刊行物が控訴審の審理の当初に提出されたこと、追加的な刊行物が外国で領布された英語の文献であること、原審における主張を若干角度を代えて補充するものにすぎないこと、本件訴えの提起より相当前に領布されたものであること等の事情を総合考慮して、主張・立証が時機に後れたものであるとはいえないとした。

第4 検討

本件は様々な論点を含む事案であるが、平成14年の特許法改正（平成15年1月1日施行）により新設された間接侵害に関する101条2号及び4号に関して、最高裁ホームページで公表されている限り知財高裁が初めて判断を示したものである。したがって、本稿においては、間接侵害について検討する⁵。

特許法101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」は特許権を侵害するものとみなすと規定し、さらに、同条4号は、方法の特許について同旨を定めている。

以下、判決に即して①インストールする行為が「生産」に該当するか、②「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件、③「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件、④主観的要件の内容、⑤「その方法の使用に用いる物」の要件について、順に検討する。

1. インストールする行為が「生産」に該当するか

高裁は、「控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第1、第2発明の構成要件を充足する『控訴人製品をインストールしたパソコン』が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。」と述べ、プログラムをパソコンにインストールする行為も「生産」に該当しうることを明確にした。

この点については、「生産」という用語の持つ本来のニュアンスとはややかけ離れた感じがするなどとして、疑問が呈されてもいたが、結論としては肯定すべきであるとの意見が有力であった⁶。

確かに、「生産」という言葉の本来の用法からは、単にインストールをする行為は「生産」に含まれないとも考えられる。しかし、インストールする行為が「生産」に含まれないとすると、特にプログラム自体の特許が認められる以前に出願されたプログラム特許について、保護に欠けることにな

る。また、インストールするという行為によって、Y製品を「インストールしたパソコン」が出来上がるのであるから、インストールする行為であっても、「生産」に含まれると解することは可能である。

したがって、プログラムをインストールする行為も「生産」に該当すると解すべきであり、原審及び高裁の判決は妥当であると考ええる。また、知財高裁の大合議による判決において明示的に認められたことは、今後の実務上の扱いを明確にすることになり、有意義であったと思われる。

2. 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件について

(1) 高裁の判断

高裁は、第1・第2発明について、その課題及び課題を解決する手段を明細書の記載から認定した上で、以下のように判断している。

「『控訴人製品をインストールしたパソコン』においては、・・・(第1・第2発明の課題を解決するための構成)は控訴人製品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、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に該当するというべきである。」(下線及び括弧書きは筆者による)

さらに、Yが、本件ヘルプ機能は、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、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、Y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のに対し、高裁は、以下のように述べてこの主張を

認めなかった。

「確かに、・・・(本件ヘルプ機能は、)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うち「Winhlp32.exe」等の実行ファイルの有する機能を利用しているものと認められる。しかしながら、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る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。」(下線及び括弧書きは筆者による)

(2) 検討

「その物の生産に用いる物」(例えば、部品、材料等)が「その発明の課題の解決に不可欠」か否かは、具体的にどのように判断すべきだろうか。単に「この部品等がなければ課題の解決ができない」という条件関係があれば「その発明の課題の解決に不可欠」であるのか、あるいはこのような条件関係だけでは足りず、何らかの制限を加えるべきであろうか。

この点について、高裁は、「その物がなければ発明の課題を解決できない」という条件関係(「あればなければこれなし」という因果関係)があれば、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するという見解ではないかと思われる。

しかし、条件関係だけで足りるとすれば、「発明

による課題の解決に不可欠なもの」の範囲は極めて広範になる⁷。間接侵害は、特許の請求の範囲に記載された発明そのものを実施する行為ではなく、その形態は多様であることから、条件関係だけで足りるとすると、予測可能性を害するおそれがある⁸。

そもそも、この要件が規定された趣旨は、平成14年改正前の旧101条1号及び2号における「『～にのみ用いる』という専用品の要件を外した場合に、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、新たな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

に設けられたものである。」と説明されている⁹。この趣旨に鑑みれば、単に条件関係さえあれば足りるとするのは広すぎるのではないと思われる。

この点について、「その発明の課題の解決に不可欠」の要件について詳細に論じた東京地裁平成16年4月23日判決¹⁰は、以下のように判断している。

「この『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』に該当するものというべきである。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。」（下線は筆者による）

この判決は、「その物がなければ発明の課題を解決できない」という条件関係だけではなく、「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」という限定を加えることにより、間接侵害の成立範囲を適切に限定するものであると考えられる。「その発明の課題の解決に不可欠」の要件が規定された趣旨に鑑みれば、このように限定的に解釈するのが妥当であろう。したがって、上記の判断基準にしたがい、その部品・材料等が当該発明の課題を直接解決する特徴的な性質を有していることが必要であると解するべきである。

なお、本件においては、この基準によっても、Y製品が「発明による課題の解決に不可欠」であるという結論になると考えられる。そもそも、Y製品をインストールしたパソコンにおける本件ヘルプ機能が、「Winhlp32.exe」等の機能を利用しているとしても、「Winhlp32.exe」だけでは本件ヘルプ機能を実現できない。Y製品は「Winhlp32.exe」がパソコンにあることを前提として、そこにインストールして使用するものとして製造されており、「Winhlp32.exe」をいわば部品として使っていると同様であると考えられる。さらに、本件ヘルプ機能は、Y製品をインストールして初めて実現するものであり、「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

の課題を直接解決するものであるといえる。

したがって、本事案において「発明による課題の解決に不可欠なもの」の要件を満たすとした結論においては賛成である。しかし、高裁は、「この部品等がなければ課題の解決ができない」という条件関係があれば「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するとの判断基準を採用しているのではないかと考えられるが、この基準は間接侵害の成立範囲を不当に拡張するおそれがあり、妥当ではないと思われる。

3. 「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件について

(1) 高裁の判断

高裁判決は、本要件について以下の通り判断している。

「特許法101条2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』とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において、控訴人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『控訴人製品をインストールしたパソコン』が完成するものであり、控訴人製品は、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、同号にいう『日本国内において広く一般に流通しているもの』に当たらないというべきである。」

さらに、Xが、「Y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、Y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」と主張したのに対し、以下の通り判断した。

「仮に、控訴人の主張するように、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ことも明らかである。」

(2) 検討

高裁が、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の意味を「特注品でなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にあるもの」と定義したと考えると、他の用途があれば、特注品でなく、かつ市場において一般に入手が困難である物はこれに該当しないとも考えられる。

しかし、本件においても、本件ヘルプ機能を用いないでY製品を使用することは可能だったのであるから、このように解しているのであれば、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するという結論になっていたはずである。したがって、高裁判決は、上記のように広く解するものでないことは明らかである。しかし、高裁は、上記のほかに「日本国内において広く一般に流通しているもの」の判断基準を明示しておらず、具体的な判断基準は明らかではない。

本件除外事由については、『広く一般に流通している』とは、それが特注品ではなく、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品であるということであり、そのような物の生産、譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安全確保という観点から好ましくないため、規定したと説明されている¹¹。

ある物について他に用途がある場合、その生産・販売の自由は尊重すべきであるが、単に他の用途の可能性があれば、特注品でなく、かつ市場において一般に入手可能である物は「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当すると考えると、適用除外の範囲は極めて広くなり、間接侵害の成立範囲が不当に狭められるおそれがある。特注品でなく、かつ市場で一般に入手可能な場合において、仮に他の用途がありうるとしても、他の用途に使用することに経済的合理性がないなど、現実的な用途ではない場合などには、原則として本件除外事由には該当しないとすべきである^{12, 13}。

4. 主観的要件の内容

(1) 高裁の判断

Xは、Yに対して、本件訴訟提起前に、Y製品以外の物について本件特許侵害を理由として仮処分命令を申し立てていた。原審は、遅くともこの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Y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と判断した。これに対し、高裁判決は、以下のとおり異なる判断を行った。

「控訴人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日・・・には、本件第1、第2発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人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

めるのが相当である。」

(2) 検討

特許法101条2号は、主観的要件に関して、「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」と規定している。したがって、「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」双方について悪意であることが必要であり、重過失であっても主観的要件を満たさないことになる¹⁴。

101条2号は、「その物がその発明の実施に用いられること」について悪意であることを要件としている以上、同一の特許であっても、Y製品以外の製品について特許権侵害に基づく仮処分を申し立てただけで当然にYが「その物がその発明の実施に用いられていること」について悪意であることにはならないと考えられる。高裁は、異なる製品について同一の特許侵害を主張して仮処分命令の申立を行っただけではY製品について主観的要件を満たさないとしたものであるから、妥当であると考えられる。

ただし、同一の特許について、特許権侵害の仮処分申立がYに対して行われ、仮処分申立の対象ではないY製品についても、Yが仮処分申立の対象とされた製品に使用している技術と同一の技術を使用していた場合、Yとしては「その物がその発明の実施に用いられること」についても悪意であるという可能性は十分あると思われる。本件は、そのような主張・立証を具体的にを行うことなく、単にY製品とは異なる製品について仮処分申立を行ったことのみを主張立証したという事案であり、これでは主観的要件を満たさないと判断されたのである。したがって、上記のような可能性を否定するものではないと考えられる。

5. 「その方法の使用に用いる物」の要件

(1) 高裁の判断

この要件について、高裁は、「控訴人製品をインストールしたパソコン」が本件発明3の構成要件に該当すると認定した上で、以下のように判断している。

『控訴人製品をインストールしたパソコン』は・・・(101条4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』に該当するものというべきであるから、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら、同号は、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。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、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、控訴人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。」

(2) 検討

この要件の意味について、従来あまり議論されていなかったところであり、原審においても特に論ずることなくY製品が「その方法の使用に用いる物」に該当することを前提として間接侵害の成立を肯定している。しかし、この点について、高裁においては、「その方法の使用に用いる物」とは、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をいうのであって、その

ような物の生産に用いられる物をいうのではないとして、間接侵害の成立を否定した。

この高裁判決について、「新設規定における間接侵害の成立範囲が必ずしも明確でない部分もあるため、その成立範囲が不当に広がることのないよう、条文の趣旨をその文言に即して解釈し、その成立範囲を適正に限定しようとしたものと思われる」との見解もある¹⁵。

確かに、間接侵害は、特許の請求の範囲に記載された発明そのものを実施する行為ではなく、あまり拡張すると予測可能性を害しかねない。したがって、間接侵害の成立範囲は慎重に判断すべきであるべきというのは尤もである。

しかし、「素材、部品、組み立てなど製造過程を複数の製造業者が分担し、それぞれが複雑に絡み合っただけで様々な種類の最終製品が製造される今日の産業構造においては、素材や部品の多くが複数の用途を有することが多いため、専用品のみの保護では特許権の保護が不十分となってきた」¹⁶との指摘もされている。そもそも、平成14年改正に101条2号及び4号を新設した趣旨は、単にプログラムの保護等IT化に対応することだけではなく、施行後40年を経過し、客観的要件のみにより間接侵害の成否を判断する旧規定が間接侵害制度本来の趣旨に鑑みて適切な保護を及ぼしていない現状に対応することにもある¹⁷。生産過程が細分化している現代において、間接侵害の成立範囲を「その方法の使用に用いる物」のみの生産・譲渡等に限定すると、その物を構成する重要な部品・材料等の生産を他社が行っていた場合には当該部品・材料等の生産を差し止めることはできないことになり、間接侵害の趣旨に反するのではないかと思われる^{18, 19}。

判決がこのような限定をしたのは、間接侵害の成立範囲が無制限に拡大することで予見可能性を害することを懸念しているためと考えられる。し

かし、「その方法の使用に用いる物」を生産する者であっても、自ら直接侵害行為を行っていないのであり、予見可能性において、「その方法の使用に用いる物」の部品・材料等を生産する者を一律に免責すべき必要があるほどの差異はないのではないかと考えられる。また、101条4号においては、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件が定められており、これにより間接侵害の成立を不当に拡張することを防ぐことができると思われる。

また、文言としても、「その方法の使用に用いる物」とは、必ずしもその方法の使用に直接用いる物に限定されているわけではなく、「その方法の使用」に役に立てて使われていれば「用いる」といえるはずである。

したがって、「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考える。

第5 結論

本件高裁判決は、「その発明の課題の解決に不可欠」という要件を比較的広く解釈する代わりに、「その方法の使用に用いる物」を、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できる物のみを意味し、その物の生産等に用いる物を含めないと解することで間接侵害の成立範囲が拡張しすぎるのを防ぎ、もって予見可能性を確保するものであると考えられる。

確かに、このような判断基準は明快である。しかし、これでは生産過程が細分化・複雑化している現代において、実効性ある保護を実現できず、現状に合わせた適切な保護を実現するという平成14年改正の趣旨に反することになる。したがって、「その方法の使用に用いる物」にはその方法の使用に直接用いる物のみならず、その物の生産等に

用いる物も含めるとした上で、「その発明の課題の解決に不可欠」という要件を実質的に解釈し、限定することにより間接侵害の成立範囲が不当に拡張するのを防ぐ方が妥当ではないかと考える。

注)

1 本件特許の特許請求の範囲は以下のとおりである。

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。」

2 例えば、「ヘルプモード」ボタンをクリックすると、矢印で表示されていたカーソルが「？」マークを伴った矢印に変化し、この「？」マークのついたカーソルで「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、「ヘルプモード」ボタンが「第1のアイコン」に相当し、「印刷」ボタンが「第2のアイコン」に相当し、カーソルが「アイコンを指定する指定手段」に相当する。

3 東京地裁平成17年2月1日判決（平成16年(ワ)第16732号事件、判例時報1886号21頁）

4 原審判決言渡後である平成17年4月1日に特許法104条の3が施行されたのに伴う変更である。

5 なお、間接侵害については、独立説と従属説の議論が活発に行われている。しかし、高裁は、本件においては、Y製品が、専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者（ユーザー）だけではなく、法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在することから、いわゆる従属説（間接侵害は直接侵害の成立に従属するという説）によっても、本件において特許法101条2号所定の間接侵害の成立が否定されるものではないと述べて、独立説と従属説のいずれをとるべきかについては明言しなかった。したがって、本稿においても独立説か従属説かの議論は割愛する。

6 水谷直樹「プログラム関連特許」西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務（8）』419頁、竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕第4版』230頁など

- 7 ただし、高裁は、後述の通り、101条4号の「その方法の使用に用いる物」とは、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できる物のみを意味し、その物の生産等に用いる物を含まないと解していることから、101条2号についても同様に解することで間接侵害の成立範囲の不当な拡張を防ぐのではないかと考えられる。
- 8 例えば、仮に、「消しゴムで消せるボールペン」という発明があり、A会社は消しゴムで消すことができるようにするための特殊なインク材料を製造し、これをインク会社のB社が購入し、ボールペン用のインクを製造するために一般的に必要なとされる他の材料と混ぜてボールペン用のインクを製造し、これをC社が購入してインクを容器に詰め、ボールペンの組み立てをして販売しているという事例を想定する。この事例において、条件関係で足りると考えると、A社の製造・販売行為も間接侵害が成立することになるだけでなく、さらに、A社の製造に不可欠な材料を供給している者、さらにその者に不可欠な材料を供給している者、と条件関係がある限り際限なく間接侵害の成立範囲が広がる可能性がある。
- 9 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年産業財産権法の解説』27頁
- 10 判例時報1892号89頁（平成14（ワ）6035号事件）
- 11 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年産業財産権法の解説』28頁
- 12 ただし、除外事由に該当するか否かは、販売状況等との相関関係で決まると思われる。
- 13 なお、間接侵害の成立には、下記の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件も規定されている。上記の通り、この要件は限定的に解すべきであると考えられるから、「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、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するというケースは極めてまれではないと思われる。
- 14 竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕第4版』227頁
- 15 判例タイムズ1188号194頁など
- 16 特許第2委員会第5小委員会「改正間接侵害規定に関する考察」日本知的財産協会『知財管理』53巻5号751頁2003年
- 17 産業構造審議会知的財産政策部会第4回法制小委員会配布資料（参考資料2-1）
- 18 例えば、前述の「消しゴムで消せるボールペン」の事例において、消しゴムで消すことができるようにするための特殊なインク材料を製造しているA会社が多数の中小規模のインク会社に販売している大企業であり、そのインク材料の供給者は実質的にはA社のみであるが、その供給先であるインク会社は多数の中小企業であるような場合、権利者としてはA会社に直接請求するのが最も有効な手段である。しかし、高裁の判決によると、A会社に対する特許法上の請求はできないことになる。このように、製造工程が細分化されることにより特許権者が請求をできなくなるのでは、改正の趣旨に反するのではないかとと思われる。これは、物の特許のみならず、方法の特許においても同様である。
- 19 なお、民法719条2項の幫助に該当して共同不法行為が成立する可能性はあるが、材料を提供していた場合において、いかなる場合に「過失」があるとされるかは別途検討する必要があるが、共同不法行為の成立を立証することができたとしても、損害賠償額等に関する推定規定が適用されず、十分な保護を受けられないことになる。（なお、幫助における過失としては、単に間接侵害行為に使用することを知りえた、というだけで過失があるとするのでは成立範囲が広すぎると思われる。）