

平成25年6月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(ワ)第27781号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成25年3月14日

## 中間判決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

### 目次

主 文 .....	5
事 実 及 び 理 由 .....	5
第1 請求 .....	5
第2 事案の概要 .....	5
1 前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いが無い。） .....	5
2 争点 .....	16
3 争点に関する当事者の主張 .....	18
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。 .....	18
ア 「インストラクション」（構成要件F 1～J 1, G 2～J 2及びG 3～J 3）の意義（争点1-1） .....	18
イ 「電子ドキュメント」（構成要件F 1, H 1～J 1及びH 2～J 2）, 「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」（構成要件I 1・J 1及びI 2・J 2）及び「リストの末端」「末端を越えるエリア」（構成要件I 3・J 3）の意義（争点1-2） .....	19
ウ 「到達するのに応答して…表示」（構成要件I 1及びI 2）の意義（争点1-3） .....	25

エ	構成要件F 1～J 1の充足性（争点1－4）	27
オ	構成要件G 2～J 2の充足性（争点1－5）	33
カ	構成要件G 3～J 3の充足性（争点1－6）	35
(2)	被告製品が本件発明の従属項の技術的範囲に属するか。	38
ア	被告製品が請求項2 5の技術的範囲に属するか（争点2－1）	38
イ	被告製品が請求項3 5， 6 1及び7 4の技術的範囲に属するか（争点2－2）	38
ウ	被告製品が請求項3 6及び7 5の技術的範囲に属するか（争点2－3）	43
(3)	本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。	45
ア	記載要件違反の有無（争点3－1）	45
イ	公然実施に基づく新規性の欠如（争点3－2）	50
ウ	乙1 1号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点3－3）	72
エ	乙1 3号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点3－4）	94
オ	乙2 5号証に基づく進歩性の欠如（争点3－5）	113
カ	その他進歩性の欠如（争点3－6）	128
(4)	本件発明の従属項に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。	130
ア	請求項2 5に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点4－1）	130
イ	請求項3 5， 6 1及び7 4並びに請求項3 6及び7 5に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点4－2）	131
(5)	損害賠償義務の有無及び損害額（争点5）	152
第3	当裁判所の判断	154
1	被告製品が本件発明の技術的範囲に属するかについて	154
(1)	「インストラクション」（構成要件F 1～J 1， G 2～J 2及びG 3～J 3）の意義（争点1－1）について	154

(2) 「電子ドキュメント」 (構成要件F 1, H 1～J 1 及びH 2～J 2), 「電子ドキュメントの縁」 「縁を越えるエリア」 (構成要件 I 1・J 1 及びI 2・J 2) 及び「リストの末端」 「末端を越えるエリア」 (構成要件 I 3・J 3) の意義 (争点1-2) について .....	157
(3) 「到達するのに応答して…表示」 (構成要件 I 1 及びI 2) の意義 (争点1-3) について .....	163
(4) 構成要件F 1～J 1 の充足性 (争点1-4) について .....	167
(5) 構成要件G 2～J 2 の充足性 (争点1-5) について .....	173
(6) 構成要件G 3～J 3 の充足性 (争点1-6) について .....	174
(7) ソフトウェア変更後の被告製品3 について .....	176
(8) まとめ .....	177
<b>2 被告製品が本件発明の従属項の技術的範囲に属するかについて .....</b>	<b>177</b>
(1) 被告製品が請求項2 5 の技術的範囲に属するか (争点2-1) について .....	177
(2) 被告製品が請求項3 5, 6 1 及び7 4 の技術的範囲に属するか (争点2-2) について .....	179
(3) 被告製品が請求項3 6 及び7 5 の技術的範囲に属するか (争点2-3) について .....	185
<b>3 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるかについて .....</b>	<b>190</b>
(1) 記載要件違反の有無 (争点3-1) について .....	190
(2) 公然実施に基づく新規性の欠如 (争点3-2) について .....	191
(3) 乙1 1 号証に基づく新規性・進歩性の欠如 (争点3-3) について .....	196
(4) 乙1 3 号証に基づく新規性・進歩性の欠如 (争点3-4) について .....	211
(5) 乙2 5 号証に基づく進歩性の欠如 (争点3-5) について .....	219
(6) その他進歩性の欠如 (争点3-6) について .....	229
(7) まとめ .....	230

4	本件発明の従属項に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるかについて .....	230
(1)	請求項 2 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか (争点 4 - 1) について .....	231
(2)	請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか (争点 4 - 2) について .....	231
(3)	まとめ .....	241
5	検証の申出, 検証物提示命令及び文書提出命令の申立てについて .....	241
6	結論 .....	242

## 主 文

別紙被告製品目録記載の各製品（ただし、同目録記載3の製品については、ソフトウェアの変更前の旧製品に限る。）は、特許第4743919号の特許請求の範囲の請求項19、25、35、36、55、61、69、74及び75記載の特許発明の技術的範囲に属する。上記請求項19、25、35、36、55、61、69、74及び75記載の特許発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

## 事 実 及 び 理 由

### 第1 請求

被告らは、原告に対し、連帯して、金1億円及びこれに対する平成23年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

### 第2 事案の概要

本件は、原告が、その保有に係る発明の名称を「タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング、ドキュメントの並進移動、スクーリング及び回転」とする特許権について、被告らが当該特許権を侵害する別紙被告製品目録記載の各製品（以下、個別に特定する場合には同目録記載の符号に従って「被告製品1」などといい、併せて「被告製品」という。）を輸入、販売等しているなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償（特許法102条2項による推定）の一部請求として1億円（附帯請求として訴状送達の日翌日である平成23年9月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金）の連帯支払を求めた事案である。

#### 1 前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いが無い。）

##### (1) 原告

原告は、アメリカ合衆国カリフォルニア州法を準拠法として設立された法人であり、コンピュータ、家庭用電子機器、オペレーティングシステム（OS）及びアプリケーションソフトウェアの開発及びマーケティングの分野に

おける世界最大手の企業の一つである。

(2) 被告ら

被告日本サムスン株式会社（以下「被告日本サムスン」という。）は、家庭用及び産業用電気機械器具，通信機器並びにそれらの関連機器と部品，コンピュータ及び同周辺機器製品，及びコンピュータプログラム等の売買，輸出入等を業とする株式会社である。

被告サムスン電子ジャパン株式会社（以下「被告サムスン電子」という。）は，電子応用通信機器，コンピュータ及び周辺機器・端末機器とその部品，並びに有線，無線通信機器及び関連機器とその部品等の製作，輸出入販売等を業とする株式会社である。

(3) 原告の特許権

原告は，次の特許権の特許権者である（当該特許権を「本件特許権」という。本件特許権に係る特許公報〔甲2〕を末尾に添付し，これを「本件明細書」という。）。

特許番号	第4743919号
発明の名称	タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング，ドキュメントの並進移動，スケーリング及び回転
出願日	平成20年1月4日
出願番号	特願2009-544996
登録日	平成23年5月20日
優先日	平成19年1月7日（優先権主張番号 60/883，801 60/879，253），同月8日（優先権主張番号 60/879，469），同年6月22日（優先権主張番号 60/945，858），同月28日（優先権主張番号 60/946，971），同月29日（優先権

主張番号 60 / 937, 993), 同年12月14日

(優先権主張番号 11 / 956, 969)

(4) 本件に関する独立項である請求項

本件特許権の特許請求の範囲の請求項19, 55及び69の記載は以下のとおりである(以下, 請求項19, 55及び69記載の特許発明を, 順に「本件発明1」「本件発明2」「本件発明3」といい, 併せて「本件発明」という。)

ア 本件発明1

「タッチスクリーンディスプレイと,

1つ以上のプロセッサと,

メモリと,

1つ以上のプログラムと,

を備え, 前記1つ以上のプログラムは, 前記メモリに記憶されて, 前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され, 前記プログラムは,

電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと,

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと,

前記移動を検出するのに応答して, 前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して, 前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと,

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して, 前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し, 且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと,

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションと、  
を含む、装置。」

イ 本件発明 2

「タッチスクリーンディスプレイと、

1つ以上のプロセッサと、

メモリと、

1つ以上のプログラムと、

を備え、

前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、

前記プログラムは、

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、

前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示された電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動するためのインストラクションと、

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近において前記オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、

前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越



えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記ドキュメントを第2方向に徐々に移動するためのインストラクションと、  
を含む、装置。」

ウ 本件発明3

「タッチスクリーンディスプレイと、  
1つ以上のプロセッサと、  
メモリと、  
1つ以上のプログラムと、  
を備え、  
前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、  
前記プログラムは、  
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、  
前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第1方向にスクロールするためのインストラクションと、  
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、  
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと、  
を含む、装置。」

(5) 本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである（以下「構成要件 A 1」などという。）。

ア 本件発明 1

A 1 : タッチスクリーンディスプレイと、

B 1 : 1つ以上のプロセッサと、

C 1 : メモリと、

D 1 : 1つ以上のプログラムと、を備え、

E 1 : 前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

F 1 : 電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと、

G 1 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、

H 1 : 前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと、

I 1 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと、

J 1 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクト

がもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションと、

K 1 : を含む、装置。

イ 本件発明 2

A 2 : タッチスクリーンディスプレイと、

B 2 : 1つ以上のプロセッサと、

C 2 : メモリと、

D 2 : 1つ以上のプログラムと、を備え、

E 2 : 前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

G 2 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、

H 2 : 前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示された電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動するためのインストラクションと、

I 2 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近において前記オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、

J 2 : 前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記ドキュメント

を第2方向に徐々に移動するためのインストラクションと、

K2：を含む、装置。

ウ 本件発明3

A3：タッチスクリーンディスプレイと、

B3：1つ以上のプロセッサと、

C3：メモリと、

D3：1つ以上のプログラムと、を備え、

E3：前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

G3：前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近におけるオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、

H3：前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第1方向にスクロールするためのインストラクションと、

I3：前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、

J3：前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと、

K3：を含む、装置。

(6) 本件発明の従属項(甲2)

ア 本件発明1の従属項

本件に関する本件発明 1 の従属項である請求項 2 5, 3 5 及び 3 6 の記載は以下のとおりである。

(ア) 請求項 2 5

「前記電子ドキュメントは、デジタル映像である、請求項 1 9 に記載の装置。」

(イ) 請求項 3 5

「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連移動距離を移動し、

更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動距離について徐々に移動することを含み、

当該第 2 の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項 1 9 に記載の装置。」

(ウ) 請求項 3 6

「前記電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動することは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第 1 の関連移動スピードを有し、

更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動スピードで徐々に移動することを含み、

当該第 2 の関連移動スピードは、前記第 1 の関連移動スピードより低速である、請求項 1 9 に記載の装置。」

イ 本件発明 2 の従属項

本件に関する本件発明 2 の従属項である請求項 6 1 の記載は以下のとおりである。

「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連移動距離を移動し、

更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動距離について徐々に移動することを含み、

該第 2 の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項 5 5 に記載の装置。」

#### ウ 本件発明 3 の従属項

本件に関する本件発明 3 の従属項である請求項 7 4 及び 7 5 の記載は以下のとおりである。

##### (ア) 請求項 7 4

「前記リストが該リストの末端に到達するまで前記第 1 方向にスクロールする場合、前記リストは、前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連スクロール距離を移動し、

更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第 1 方向に第 2 の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み、

該第 2 の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い、請求項 6 9 に記載の装置。」

##### (イ) 請求項 7 5

「前記リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールすることは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第1の関連スクロールスピードを有し、

更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み、

該第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードよりも低速である、請求項69に記載の装置。」

(7) 本件発明と被告製品との対比（甲3～8）

ア 本件発明1と被告製品との対比

(ア) 被告製品は、「ディスプレイ（タッチスクリーン）」を有し、当該「タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されて」いる（甲3，4，7）。被告製品のディスプレイはタッチスクリーンディスプレイであるから、被告製品は構成要件A1を充足する。

(イ) 被告製品1及び2はCPUとして「S5PC110/1GHz」を、被告製品3はCPUとして「S5PC210/1.2GHz」を有している（甲5，6，8）。被告製品のCPUはプロセッサに相当するから、被告製品は構成要件B1を充足する。

(ウ) 被告製品1及び2はメモリとして「ROM512MB+16G，RAM512MB」を、被告製品3はメモリとして「ROM16GB，RAM1GB」を有しているから（甲3，4，7），被告製品は構成要件C1を充足する。

(エ) 被告製品はAndroidプラットフォームを搭載している（甲5，6，8）。被告製品は、AndroidプラットフォームをCPUによって実行することで動作しており、Androidプラットフォームは、構成要件D1及びE1の「プログラム」に相当する。

また、被告製品には、被告製品上で利用可能な多数のアプリケーションソフトウェアがインストールされており（甲 3， 4， 7），これらのアプリケーションソフトウェアも CPU によって実行されるから，これらのアプリケーションソフトウェアも，構成要件 D 1 及び E 1 における「プログラム」に相当する。

そして、被告製品において、プログラムは、メモリである ROM や RAM に記憶されて、プロセッサである CPU により実行されるように構成されていることは明らかであるから、被告製品は構成要件 D 1 及び E 1 を充足する。

（オ） 被告製品は、携帯型の端末装置であるから、構成要件 K 1 のうちの「装置」であることを充足する。

イ 本件発明 2 と被告製品との対比

本件発明 2 の構成要件 A 2 ～ E 2 及び K 2 は、本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 と同じであるから、被告製品は構成要件 A 2 ～ E 2 及び K 2 のうちの「装置」であることを充足する。

ウ 本件発明 3 と被告製品との対比

本件発明 3 の構成要件 A 3 ～ E 3 及び K 3 は、本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 と同じであるから、被告製品は構成要件 A 3 ～ E 3 及び K 3 のうちの「装置」であることを充足する。

## 2 争点

(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。

ア 「インストラクション」（構成要件 F 1 ～ J 1， G 2 ～ J 2 及び G 3 ～ J 3）の意義（争点 1 - 1）

イ 「電子ドキュメント」（構成要件 F 1， H 1 ～ J 1 及び H 2 ～ J 2），「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」（構成要件 I 1 ・ J 1 及び I 2 ・ J 2）及び「リストの末端」「末端を越えるエリア」（構成要件



- I 3・J 3) の意義 (争点 1-2)
  - ウ 「到達するのに応答して…表示」 (構成要件 I 1 及び I 2) の意義 (争点 1-3)
  - エ 構成要件 F 1～J 1 の充足性 (争点 1-4)
  - オ 構成要件 G 2～J 2 の充足性 (争点 1-5)
  - カ 構成要件 G 3～J 3 の充足性 (争点 1-6)
- (2) 被告製品が本件発明の従属項の技術的範囲に属するか。
- ア 被告製品が請求項 2 5 の技術的範囲に属するか (争点 2-1)
  - イ 被告製品が請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 の技術的範囲に属するか (争点 2-2)
  - ウ 被告製品が請求項 3 6 及び 7 5 の技術的範囲に属するか (争点 2-3)
- (3) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
- ア 記載要件違反の有無 (争点 3-1)
  - イ 公然実施に基づく新規性の欠如 (争点 3-2)
  - ウ 乙 1 1 号証に基づく新規性・進歩性の欠如 (争点 3-3)
  - エ 乙 1 3 号証に基づく新規性・進歩性の欠如 (争点 3-4)
  - オ 乙 2 5 号証に基づく進歩性の欠如 (争点 3-5)
  - カ その他進歩性の欠如 (争点 3-6)
- (4) 本件発明の従属項に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
- ア 請求項 2 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか (争点 4-1)
  - イ 請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか (争点 4-2)
- (5) 損害賠償義務の有無及び損害額 (争点 5)

### 3 争点に関する当事者の主張

#### (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。

ア 「インストラクション」（構成要件F 1～J 1，G 2～J 2及びG 3～J 3）の意義（争点1-1）

（原告の主張）

（ア） 本件発明における「インストラクション」に相当するのは，被告製品の1つ又は複数のプロセッサにより実行されるプログラムに含まれる，当該プロセッサを動作させるための命令，である。

（イ） 本件特許権の各請求項は，クレーム文言上，バウンスバック効果を生じさせるためのインストラクションがどのようにプログラムされるかについて，何ら限定を付していない。本件明細書についても同様である。したがって，本件発明は，バウンスバック効果を生じさせるためのインストラクションがどのようにプログラムされるかについて，何らの限定や制限も付していない。

（ウ） 本件発明のクレーム文言における「インストラクション」とは，単数，すなわちインストラクションが1つである場合に限らず，複数，すなわちインストラクションが複数存在する場合も含むものである。

被告らは，辞典等を参照して，「『インストラクション』（『命令』）とは，プロセッサの処理動作を規定する，動作指示の最小単位ないし基本単位である」と明記されている旨述べ，それゆえに「インストラクション」は単数のみを示すと主張する。しかし，被告らの参照する乙15～19号証のいずれにおいても，「インストラクション」が単数のみを示すという記載はない。

（被告らの主張）

（ア） 本件発明における「インストラクション」は，構成要件F 1～J 1，G 2～J 2及びG 3～J 3にそれぞれ規定されている，特定の処理を行

うためのインストラクションである。被告製品には、これら特定の処理を行うためのインストラクションはない。

(イ) 乙15～19号証には、「インストラクション」は「命令」と同義であり、「インストラクション」（「命令」）とは、プロセッサの処理動作を規定する、動作指示の最小単位ないし基本単位であることが明記されている。

一般にインストラクションと命令とは同義語である。そして、本件明細書には、インストラクションの用語に通常とは異なる意味を与える点について何ら記載されていない。加えて、クレーム文言に照らしても、本件発明の「インストラクション」が通常の意味（上述の意味）で用いられていることは自明である。プログラムの構成要素の単位がインストラクション（命令）であるところ（例えば、乙3，15，18），本件発明は、前記「プログラム」が各「インストラクション」を「含む」と規定しており、これら各「インストラクション」がプログラムの構成要素、すなわち通常の意味のインストラクションとして含まれることが規定されていることは明らかである。

以上のとおり、本件発明における「インストラクション」とは、プロセッサに動作をさせる指示の単位を意味することは明らかである。

(ウ) 本件発明では、例えば、構成要件F1は、「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクション」と記載されているとおり、「電子ドキュメントの第1部分を表示する」ことがインストラクションの対象である。すなわち、これがプロセッサに動作させる指示の単位として存することが求められるのであり、これが構成要件F1のインストラクションである。

イ 「電子ドキュメント」（構成要件F1，H1～J1及びH2～J2），  
「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」（構成要件I1・J1及

び I 2・J 2) 及び「リストの末端」「末端を越えるエリア」(構成要件 I 3・J 3) の意義(争点 1-2)

(原告の主張)

(ア) 「電子ドキュメント」とは、通常の慣用的な意味であり、例えば電子的なドキュメントをいう。「縁」とは、通常の慣用的な意味であり、例えば、電子ドキュメントの端を意味する。「末端」とは、通常の慣用的な意味であり、例えば、一番端の部分を意味する。「リストの末端」とは、例えば、リストの上端又は下端をいう。

(イ) 被告らは、●(省略)●と述べ、●(省略)●は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」(構成要件 I 1 及び I 2) ではない旨主張し、「構成要件 I 1 について論じた内容は、…、同様の理由で、本件発明 3 の構成要件 I 3 に妥当する」と主張している。

クレーム文言上も、本件明細書においても、縁を越えるエリアや末端を越えるエリアにおいて何が表示されるかについては、何ら限定が付されていない。そして、クレーム文言自体が縁を越えるエリアや末端を越えるエリアから●(省略)●を除外する記載となっていない以上、かかる●(省略)●がこれらのエリアに含まれることに疑いの余地はない。逆に、本件明細書においては、●(省略)●が電子ドキュメントの縁を越えるエリアにおいて表示されると記載されている箇所もある。例えば、【0132】においても、「他の実施形態では、ピクチャー又はパターンのような壁紙映像が、電子ドキュメントの縁を越えるエリアに表示される。」と記載されている。また、【0116】【0125】においても、リストの●(省略)●がリストの末端を越えて表示されるエリアにおいて表示される実施形態が記載されている。

(ウ) 被告らは、被告製品 1 及び 3 について、「黒色が現れている画素は発光していない(駆動していない)」ことから、「原告が『縁を越える

エリア』と指示する部分においては、その全体において何も表示しておらず、すなわち、『前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示』することがない」と主張する。

しかし、「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」（構成要件 I 1 及び I 2）や「リストの末端を越えるエリア」（構成要件 I 3）に何が表示されるかについては、クレーム文言上も、本件明細書上も、何ら限定は付されていない。

また、被告らは、「発光していない（駆動していない）」ことから「『表示』することがない」と主張する。しかし、「発光していない（駆動していない）」ことと「表示していない」こととは同義ではない。このことは、「表示」とのクレーム文言には、何ら格別の限定も付されておらず、表示の方法が発光（駆動）によらなければならないとの限定はされていないことから明らかである。一般に、「表示」とは、「外部へあらわし示すこと」の意味（甲 1 3）であり、その方法を問わず、客観的に外部にあらわされていればよいのであるから、発光していない（駆動していない）状態であっても、それによって黒色が外部へあらわし示されているのであれば、「表示」というに十分である。

被告らの上記主張が根拠を欠くことは、クレーム文言や、本件明細書上、縁を越えるエリアが黒色であると示されている箇所が多数存することからも明らかである。例えば、請求項 1 9 は、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し」と記載している。また、請求項 3 1 は、「前記ドキュメントの縁を越えるエリアは、ブラック、グレー、ソリッドカラー又はホワイトである、請求項 1 9 に記載の装置」と記載している。仮に被告らの主張するように、「前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する」との文言が、黒色を表示することを含まないと解するならば、請求項 3 1 はブラックの部分につき意味をなさなくなってしまう

い、合理性を欠く。本件明細書においても、【0132】においては、「ある実施形態では、電子ドキュメントの縁を越えるエリアは、ブラック…である」と記載されており、【0144】では、「ウェブページの下縁及び右縁を越えるエリア3930（図8C）が表示され…図8Cにおいて、エリア3930は、ブラックであり」と記載されている。また、【0153】では、「ある実施形態では、電子ドキュメントの対向縁を越えるエリアは、ブラック…である」と記載されている。

(エ) 被告らは、設定 (Setting) というアプリケーションに関し、「『電子ドキュメントの縁』を観念することができない」と主張し、あたかも電子ドキュメントとその縁との、又はリストとその末端との境界が視覚的に明確であることが要求されるかのごとく主張する。

しかし、本件明細書上、そのような視覚的に明確な境界を要するとの限定は付されていない。また、縁や末端を越えるエリアが、被告らの主張するような境界がなくとも、電子ドキュメントやリストから区別されることは明らかである。このことは、本件明細書【0125】でも、「ある実施形態では、リストの末端を越えて表示されるエリアは、…リストの背景とは視覚上差がない」と記載されていることから裏付けられる。このように、本件明細書上、電子ドキュメントと電子ドキュメントの縁を越える部分について、視覚上差がない場合も明確に記載されている。

そもそも設定というアプリケーションにおいて、表示上、視覚的に明確な境界が存在していることは明らかである。別紙写真目録記載の写真15（再掲）（以下、同目録記載の写真を個別に特定する場合には同目録記載の符号に従って「写真1」などという。）では、アイテムリストとその末端を越えるエリアとの境界には明確に視認できる白又は灰色の線が引かれている。このとおり境界が明確に視認できる以上、設定のア

アプリケーションにつき「縁」（構成要件 I 1 及び I 2）あるいは「末端」（構成要件 I 3）を觀念することができないとの被告らの主張は失当である。

なお、被告らが（被告らの主張）（イ）で指摘する原告の主張は、後記カ（原告の主張）のとおり、「設定」というアプリケーションが本件発明 3 をも侵害しているという主張であり、本件発明 3 は「電子ドキュメント」ではなく「アイテムのリスト」に関するものである。

(オ) ●（省略）●と「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」との関係は、電子ドキュメントの縁を越えて現れる場合には、●（省略）●は電子ドキュメントの縁を越えるエリアとなるため、その包含関係は明確である。すなわち、●（省略）●が電子ドキュメントの縁を越えて現れる場合には、●（省略）●は電子ドキュメントの縁を越えるエリアである。

一方、被告らが何をもって●（省略）●と定義しているかは不明であるが、電子ドキュメントの縁を越えて現れる表示は被告らのいう●（省略）●であろうとなかろうと、電子ドキュメントの縁を越えるエリアに含まれるのである。例えば、本件明細書【0132】では、「ピクチャー又はパターンのような壁紙映像が、電子ドキュメントの縁を越えるエリアに表示される」及び「電子ドキュメントの縁を越えるエリアは、ブラック…である」と示され、その他の段落においても同様である（【0116】「アイテムのリストが背景を有し、そしてリストの末端を越えるエリアは、背景と視覚上差がない」、【0125】「リストの末端を越えて表示されるエリアは、…、リストの背景とは視覚上差がない」）。

以上のとおり、明細書の記載においても、●（省略）●と「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」又は「リストの末端を越えるエリア」とは、相反するものではないことが明らかとなっている。

「電子ドキュメント」というクレーム文言は、電子的形態におけるド



キュメントという極めて単純な意味を持つものにすぎない。本件明細書の記載においても、明確にデジタル映像が電子ドキュメントであることを示している（図13A～13C及び【0159】「電子ドキュメントがデジタル映像である（例えば、デジタル映像1302，図13A～13C）」）。

（被告らの主張）

（ア） 本件発明の「電子ドキュメント」はその意味内容が明確でない。原告は、「電子ドキュメント」の実質的な意味内容を示すことはせず、単に被告製品を捉えて「電子ドキュメント」に該当すると主張することに終始している。「電子ドキュメント」の意味内容が不明であるため、「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」の意味内容も不明である。

（イ） 原告によれば、電子ドキュメントの「縁」とは、「通常の慣用的な意味であり、例えば電子ドキュメントの端を意味する」。しかし、この説明は、「縁」を「端」と言い換えるのみで実質的な説明になっていない。

被告製品の設定のアプリケーションでは、表示上、電子ドキュメントの縁を判別できない。設定のアプリケーションまで本件発明1を侵害するとの原告の理解を前提とすれば、電子ドキュメントの縁を、表示状態において観念されるものという理解をすることは不可能である。

以上より、本件発明1及び2における「電子ドキュメントの縁」を観念することができない。したがって、被告製品が、「電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」することはあり得ない。本件発明3についても同様である。

（ウ） 原告の主張を前提とすると、本件発明において、電子ドキュメントとその縁を越える部分の区分は、視覚上ではない基準によるはずである。そうでなければ、本件発明が、「電子ドキュメントと電子ドキュメント



の縁を越える部分について，視覚上差がない場合」も含むことはあり得ない。

この点，原告は，「電子ドキュメント」の意義について，「通常の慣用的な意味であり，例えば電子的なドキュメントをいう。」と述べて，その意義を明らかにすることをしない。しかしながら，視覚上，境界がなくとも侵害の成否に影響しないとすれば，本件発明の「電子ドキュメントの縁」を越える部分が表示されたか否かがいかにして判断されるのか不明であり，本件発明の意味するところは全く不明確にならざるを得ない。

ウ 「到達するのに応答して…表示」（構成要件 I 1 及び I 2）の意義（争点 1-3）

（原告の主張）

（ア） 構成要件 I 1 は全体で，

「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に（①部分）

前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に移動する間に（②部分）

前記電子ドキュメントの縁に到達する（③部分）

のに応答して，（④部分）

前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し，（⑤部分）

かつ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示する（⑥部分）

ためのインストラクションと，」

である。「①かつ②かつ③の全ての条件が整った場合に，④が起こり（「応答して」），⑤及び⑥が起こる」という内容である。

上記から明らかであるが，①部分，②部分及び③部分は全て充足されることによって初めて④部分の「応答」が起こるとというのが構成要件 I

1の通常解釈である。構成要件I 2についても、原告の主張は上記と同様である。

(イ) 被告らは、「被告製品では、少なくとも(①+②+③)に加えて、指等で画像をさらに移動させなければ」前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することはないと主張する。この主張は、その前提として、構成要件I 1では、電子ドキュメントの縁に到達した後は、オブジェクトが検出されないことを前提としている。しかし、構成要件I 1は、縁を越えるエリアを表示することの条件として、タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間であって、かつ、前記電子ドキュメントが第一方向に移動する間に「電子ドキュメントの縁に到達」したことを明確に規定している。すなわち、当該「電子ドキュメントの縁に到達」というタイミングの前後で、タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されており、かつ、前記電子ドキュメントが第一方向に移動していることは明らかである。よって、被告らの主張する「指等で画像をさらに移動させ」る操作は、①及び②に当然に包含される操作である。

(被告らの主張)

「応答」とは、「入力・刺激などに対する出力・反応」を意味する(乙4)。

してみると、構成要件I 1では、前記電子ドキュメントの縁に到達するのに対する出力・反応として、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、かつ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションが要求されていることになる。

すなわち、(①+②+③)に「応答」して(⑤+⑥)となるというのが、構成要件I 1である。「応答」とは、入力に対する出力であるところ(乙4)、構成要件I 1の意味は、(①+②+③)により(⑤+⑥)となるというこ

とである。①+②+③に加えて、更に指等で画像を移動させることは含まれていない。

## エ 構成要件F 1～J 1の充足性（争点1－4）

（原告の主張）

### （ア） 構成要件F 1の充足性

被告製品に搭載されているアプリケーションプログラムには「ギャラリー」があり、このアプリケーションにより「FOMA端末やmicroSDカードに保存されている静止画や動画を閲覧したり、整理したりできる（甲3・119頁，甲4・73頁，甲7・277頁）。被告製品のアプリケーション一覧では、写真1のような画面が表示される。写真2は、このうち「Gallery（ギャラリー）」のアイコン（赤い正方形で囲った部分）を表示する領域を拡大したものである。

この「Gallery（ギャラリー）」を起動すると、写真3のような画面が表示される。この状態で赤い長方形で囲った「Camera（カメラ）」を選択すると、被告製品で撮影して得られたデジタル画像が、写真4に示すようにタイル表示される。

写真4の状態では、いずれか1枚の画像を選択すると、当該選択画像がタッチスクリーンディスプレイ上に表示される。以下、赤い四角形で囲った画像が選択された場合を例として説明する。このとき表示される画像が写真5のような画像である。

次に、写真5で表示された画像をズームアップすると、以下の写真6に示すような表示状態となる。このようなズームアップ操作は、タッチスクリーンディスプレイに2本の指で触れて指の間隔を広げることで行うことができる（甲3・46頁，甲4・27頁，甲7・65頁）。このとき表示されるズームアップされたデジタル画像の表示部分を「第1部分」と呼ぶことにする。

画面上に表示されているデジタル画像は、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されている電子的な情報であるから「電子ドキュメント」ということができる。この点につき、本件発明1に従属する請求項25に「前記電子ドキュメントは、デジタル映像である、請求項19に記載の装置。」と記載されていることも（甲2）、デジタル画像が「電子ドキュメント」であることの証左である。

以上によれば、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上にデジタル画像（写真）の第1部分を表示するためのインストラクションを含むことは明らかであり、当該インストラクションは、構成要件F1の「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクション」に相当するものである。

よって、被告製品は構成要件F1を充足する。

(イ) 構成要件G1の充足性

被告製品は、タッチスクリーンディスプレイを利用することで、当該タッチスクリーンディスプレイ上に表示されている表示内容や表示項目を操作することができる。具体的な操作方法として、「タップする／ダブルタップする」、「ロングタッチする」、「ドラッグ（スライド）する」、「スクロールする」、「フリックする」、「2本の指の間隔を広げる／狭める」がある（甲3・45～46頁、甲4・26～27頁、甲7・63～64頁）。このうち「スクロールする」とは、「表示内容を指で押さえながら上下左右に動かしたり、表示を切り替えたり」することを意味する（甲3・46頁、甲4・27頁、甲7・64頁）。

この「スクロールする」操作方法において表示内容を指等で押さえながら上下左右に動かせるようにするためには、タッチスクリーンディスプレイ上における指等の移動の検出が不可欠であって、そのためのインストラクションとして、タッチスクリーンディスプレイ上における指等

の移動を検出するためのインストラクションをプログラムが有していることは明らかである。

構成要件G 1では、「タッチスクリーンディスプレイ上またはその付近でオブジェクトの移動」を検出することを要件としているが、移動を検出される対象物であるオブジェクトに「指」が含まれることも明らかである。この点につき、オブジェクトに関して本件発明1に請求項22に、「前記オブジェクトは指である、請求項19に記載の装置。」と記載されていることも（甲2）、「指」が「オブジェクト」であることの証左である。

よって、被告製品は構成要件G 1を充足する。

(ウ) 構成要件H 1の充足性

被告製品の上記「Gallery（ギャラリー）」アプリケーションの起動後、写真6のような表示状態においてタッチスクリーンディスプレイに指を触れて左方向に移動させると、指の移動に応答して画面に表示されている「電子ドキュメント」であるデジタル画像が徐々に左方向に移動する。その結果として、表示画面は写真7のように切り換わる。写真6で示す第1部分と写真7とで表示する「第2部分」とは、デジタル画像が移動した分だけ内容が異なっている。

以上によれば、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上での指等の移動の検出に応答して、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたデジタル画像（写真）の第1部分を第1方向としての左方向に徐々に移動し、デジタル画像（写真）の上記の第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションを含むことは明らかであり、このようなインストラクションは構成要件H 1に相当するものである。

よって、被告製品は構成要件H 1を充足する。

(エ) 構成要件 I 1 の充足性

被告製品の上記「Gallery（ギャラリー）」アプリケーションを起動して、写真7のような画面状態から更に指を左方向に移動させると、デジタル画像の縁が表示される。その状態で更に指を左方向に移動させ、かつ、指をタッチスクリーンディスプレイに触れたままの状態を維持すると、写真8のようにデジタル画像の縁を越えるエリアが表示される。写真8では、当該エリアを緑色の矩形領域として示している。このとき、表示画面における緑の矩形領域を除いた部分がデジタル画像を表示する部分であって、当該デジタル画像の表示部分を「第3部分」と呼ぶ。なお、写真8における赤い矢印は、指及びデジタル画像の移動方向（左方向）を示している。

当該第3部分に与えられる表示領域のサイズは、デジタル画像の縁を越えるエリアが存在するために、写真6の第1部分に与えられる表示領域のサイズに比べて小さくなるから、デジタル画像の第3部分のサイズはデジタル画像の第1部分よりも当然に小さくなる。

このような表示状態を実現するために、被告製品のプログラムはタッチスクリーンディスプレイ上において指等がまだ検出されている間にデジタル画像（写真）を第1方向としての左方向に移動する間にデジタル画像の縁に到達するのに応答して、当該デジタル画像の縁を越えるエリアを表示し、かつ、デジタル画像の上記第1部分よりも小さい第3部分を表示するためのインストラクションを含むことは明らかである。そして、このようなインストラクションは、構成要件 I 1 のインストラクションに相当するものである。

よって、被告製品は構成要件 I 1 を充足する。

(オ) 構成要件 J 1 の充足性

被告製品の上記「Gallery（ギャラリー）」アプリケーションを起動

して、写真8のような表示状態で指をタッチスクリーンディスプレイから離すと、デジタル画像がそれまでの左方向の移動方向とは逆の右方向に徐々に移動して、それまで表示されていたデジタル画像の縁を越えるエリアが徐々に画面上から消えていき、最終的にデジタル画像の縁を越えるエリアが表示されなくなる。

その結果、表示画面は写真9のようになる。写真9では、参考のために写真8で「縁を越えるエリア」であった領域を点線の矩形領域で示している。また、デジタル画像の移動方向を赤い矢印で示している。すなわち、縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまでデジタル画像が右方向に移動したことが分かる。この時に画面に表示されているデジタル画像の部分を「第4部分」と呼ぶ。当該第4部分は、写真6における第1部分とは異なる部分であることは明らかである。

このような表示状態を実現するために、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上に指等がもはやないことを検出するのに応答して、デジタル画像の縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、第1方向としての左方向とは異なる第2方向としての右方向にデジタル画像を徐々に移動し、デジタル画像の上記第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションを含むことは明らかである。そして、このようなインストラクションは、構成要件J1のインストラクションに相当するものである。

よって、被告製品は構成要件J1を充足する。

(被告らの主張)

- (ア) 原告の主張はいずれも否認する。
- (イ) 原告は、本件発明1を分説するに際し、プログラムに含まれるインストラクションを細分化しているが、適切でない。構成要件F1に記載された「第1部分」を構成要件H1，I1，J1においても登場させ、



構成要件H 1, I 1, J 1にて表示する部分と構成要件F 1のインストラクションにおける表示を対比させるなどしており、インストラクションの機能的関連性が見て取れることから、構成要件F 1～J 1のインストラクションは、前記プログラムを構成する一連のインストラクションのセットであると解される。本件明細書においても、「前記モジュール又はプログラム（即ち、インストラクションのセット）（【0188】）」と記載されているとおり、プログラムはインストラクションのセットにより構成されることが明示されている。原告の主張・立証方法は、細分化された個々の構成要件の現象面からプログラムの存在を推定するという方法であるが、これは、機能的な関連性を有する構成要件F 1～J 1のインストラクションのセットからなるプログラムの存在を立証するものではない。

個々の構成要件に即して考えてみても、被告製品においては、構成要件I 1にいう「…まだ…されている間に…し、…を表示し、且つ、…を表示せよ」という命令や、構成要件J 1にいう「…がもはや…を検出するのに…して、…とは異なる…を…せよ」という命令は存在しない。

被告製品は、構成要件F 1～J 1を充足しない。

(ウ) 被告製品では、「縁に到達」しただけでは表示がされず、その後指等で移動させると表示がされるのであるから、構成要件I 1の「縁に到達するのに対応して、…表示し」を充足しない。

(エ) 被告製品は、そもそも本件発明1は全く異なる命令を行っているのであり、「電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」させるような命令をしてはいない。これについて、模式的に表したのが別紙被告製品模式図である。写真8（及び写真15）の場合について説明すると、被告製品では、●（省略）●（写真8，写真15 S及びS 2では黒色，写真15 Tでは白色），●（省略）●「電子ドキュメントの縁を越えるエ



リアを表示」する命令を有しているものではない。

また、被告製品1及び3については、有機ELディスプレイを採用しており、黒色が現れている画素は発光していない（駆動していない）。原告は、黒色が見えることと黒色を表示することを混同している点で誤りである。何もしない・何も起きない場合に、外観が「表示」されているとはいわないのであり、「表示」には、より能動的な動作が要求される。被告製品の写真8の状態では、原告が「縁を越えるエリア」と指示する部分においては、その全体において何も表示しておらず、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」することがない。このように、被告製品1及び3には、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」する命令さえも存在しない。

したがって、被告製品は構成要件I 1を充足しない。

(オ) 原告は、（原告の理解するところの）縁に到達する前である写真7及び縁に到達した後である写真8を示すのみであり、「デジタル画像の縁に到達」した時点（そして、その出力・反応）の写真を示していない。被告製品では、写真7から写真8への状態に遷移する過程で、写真9のような状態になったとしても、さらに指等を（写真7の状態を前提とすれば左に）動かさなければ、写真8の状態になることはなく、これは、電子ドキュメントの縁に到達するのに対する出力・反応によるものではない。

したがって、被告製品は構成要件I 1を充足しない。

## オ 構成要件G 2～J 2の充足性（争点1－5）

（原告の主張）

（ア） 構成要件G 2の充足性

構成要件G 2は、構成要件G 1とほぼ同一である。構成要件G 1において「その付近で」とある部分が構成要件G 2において「その付近にお

いて」となっている点のみが異なるが、実質的な相違点ではない。

したがって、上記エ（原告の主張）（イ）と同様の理由により、被告製品は、構成要件G 2を充足する。

（イ） 構成要件H 2の充足性

上記エ（原告の主張）（ウ）に記載したように、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上での指等の移動の検出に応答して、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたデジタル画像（写真）の第1部分を第1方向としての左方向に徐々に移動し、デジタル画像（写真）の上記の第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションを含み、このようなインストラクションは、構成要件H 1に相当するものである。

そして、構成要件H 2は、構成要件H 1における「前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示する」との構成を省略したものにほかならないから、上記のインストラクションが構成要件H 2のインストラクションに相当することも明らかである。

よって、被告製品は構成要件H 2を充足する。

（ウ） 構成要件I 2の充足性

上記エ（原告の主張）（エ）に記載したように、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上において指等がまだ検出されている間にデジタル画像（写真）を第1方向としての左方向に移動する間にデジタル画像の縁に到達するのに応答して、当該デジタル画像の縁を越えるエリアを表示し、かつ、デジタル画像の上記第1部分よりも小さい第3部分を表示するためのインストラクションを含み、このようなインストラクションは、構成要件I 1のインストラクションに相当するものである。

そして、構成要件I 2は、構成要件I 1の「、且つ前記電子ドキュメ

ントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する」の構成を省略したものにほかならないから、上記のインストラクションが構成要件I2のインストラクションに相当することも明らかである。

よって、被告製品は構成要件I2を充足する。

(エ) 構成要件J2の充足性

上記エ（原告の主張）（オ）に記載したように、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上に指等がもはやないことを検出するのに応答して、デジタル画像の縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、第1方向としての左方向とは異なる第2方向としての右方向にデジタル画像を徐々に移動し、デジタル画像の上記第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションを含み、このようなインストラクションは、構成要件J1のインストラクションに相当するものである。

そして、構成要件J2は、構成要件J1の「前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示する」の構成を省略したものにほかならないから、上記のインストラクションが構成要件J2のインストラクションに相当することも明らかである。

よって、被告製品は構成要件J2を充足する。

(被告らの主張)

(ア) 原告の主張はいずれも否認する。

(イ) 上記エ（被告らの主張）（イ）～（オ）と同じ（ただし、「本件発明1」は「本件発明2」と読み替える。）。

**カ 構成要件G3～J3の充足性（争点1－6）**

(原告の主張)

(ア) 構成要件G3の充足性

構成要件G3は、構成要件G1とほぼ同一である。構成要件G1にお

いて「その付近で」とある部分が構成要件G3において「その付近において」となっている点のみが異なるが、実質的な相違点ではない。

したがって、上記エ（原告の主張）（イ）と同様の理由により、被告製品は構成要件G3を充足する。

（イ） 構成要件H3の充足性

被告製品のアプリケーション一覧では、写真11のような画面が表示される。写真12は、このうち「Settings（設定）」アイコン（赤い正方形で囲った部分）を表示する領域を拡大したものである。

この「Settings（設定）」アプリケーションを起動すると写真13のような画面が表示される。ここで表示されるのは、設定アプリケーションにおいて設定変更が可能な項目のリストである。当該画面を利用してユーザーは「FOMA端末の各種設定ができ」る（甲3・55頁，甲4・32頁，甲7・87頁）。

このような表示状態においてタッチスクリーンディスプレイに指を触れて上方向に移動させると、指の移動に応答して画面に表示されているリストのアイテムが徐々に上方向に移動して、リストが全体としてスクロールする。その結果として、表示画面は写真14のように切り換わる。写真13で示す「第1部分」と、写真14とで表示する「第2部分」とは内容が異なっており、リストがスクロールしたことが分かる。

以上によれば、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上での指等の移動の検出に応答して、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第1方向としての上方向にスクロールするためのインストラクションを含むことは明らかであり、このようなインストラクションは、構成要件H3のインストラクションに相当するものである。

よって、被告製品は構成要件H3を充足する。

(ウ) 構成要件 I 3 の充足性

被告製品の上記「Settings（設定）」アプリケーションを起動して、写真 14 のような画面状態から更に指を上方向に移動させると、リストの末端が表示される。その状態で更に指を上方向に移動させ、かつ、指をタッチスクリーンディスプレイに触れたままの状態を維持すると、写真 15 のようにリストの末端を越えるエリアが表示される。

このような表示状態を実現するために、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上において指等がまだ検出されている間にアイテムのリストを第 1 方向としての上方向に移動する間にリストの末端に到達するのに応答して、当該リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションを含むことは明らかであり、このようなインストラクションは、構成要件 I 3 に相当するものである。

よって、被告製品は構成要件 I 3 を充足する。

(エ) 構成要件 J 3 の充足性

被告製品の上記「Settings（設定）」アプリケーションを起動して、写真 15 のような表示状態で指をタッチスクリーンディスプレイから離すと、リストがそれまでの上方向の移動方向とは逆の下方向にスクロールして、それまで表示されていたリストの末端（縁）を越えるエリアが徐々に画面上から消えていき、最終的にリストの末端を越えるエリアが表示されなくなる。その結果、表示画面は写真 16 のようになる。

このような表示状態を実現するために、被告製品のプログラムは、タッチスクリーンディスプレイ上に指等がもはやないことを検出するのに応答して、リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、第 1 方向としての上方向とは逆の第 2 方向としての下方向にリストをスクロールするためのインストラクションを含むことは明らかであり、このようなインストラクションは、構成要件 J 3 に相当するものである。

よって、被告製品は構成要件 J 3 を充足する。

(被告らの主張)

(ア) 原告の主張はいずれも否認する。

(イ) 上記エ (被告らの主張) (イ)～(オ)と同じ (ただし、「本件発明 1」は「本件発明 3」, 「電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」は「リストの末端を越えるエリアを表示」と読み替える。また, (エ)のうちの有機ディスプレイに関する主張部分を除く。 )。

(2) 被告製品が本件発明の従属項の技術的範囲に属するか。

ア 被告製品が請求項 2 5 の技術的範囲に属するか (争点 2 - 1)

(原告の主張)

デジタル画像も電子ドキュメントに当たるから、被告製品は請求項 2 5 (本件発明 1 の従属項) を充足する。

(被告らの主張)

原告の主張は否認する。

イ 被告製品が請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 の技術的範囲に属するか (争点 2 - 2)

(原告の主張)

(ア) 被告製品は、電子ドキュメントが、電子ドキュメントの縁に到達するまで第 1 方向に徐々に移動する場合、電子ドキュメントの縁に到達するまでの指の移動距離と同じ距離を移動し、電子ドキュメントの縁に到達すると、縁を越えて移動する距離は、指が移動する距離よりも短いから、請求項 3 5 (本件発明 1 の従属項) 及び請求項 6 1 (本件発明 2 の従属項) を充足する。

(イ) 被告製品は、リストを、当該リストの末端に到達するまで第 1 方向にスクロールする場合、当該リストは、当該リストの末端に到達するまでの指等の移動距離に対応する距離を移動し、当該リストの末端に到達

した後は、当該リストの末端を越える部分へのスクロール距離は、指等の移動距離より短いから、請求項74（本件発明3の従属項）を充足する。

(ウ) 被告製品の「設定」アプリケーションを起動して、リスト上に指を置き、指を上方向に移動させると、表示されているリストは指に追従して上方向にスクロールする。このとき指とリストとの対応関係は、リストのスクロール中において維持される。具体的には、例えばリストにおける「ユーザ補助」の項目の脇に指を置いてスクロールを行った場合、リストのスクロール中における指とリストの項目との位置関係は維持される。このときの様子を以下の写真21及び22に示す。写真21、22では、リストの項目とその脇に位置する指の関係がリストの表示位置が変わっても実質的に維持されている。すなわち、リストのスクロールは指の移動に追従できている。なお、写真21、22では、リストの末端はまだ表示されていない。

一方、リストの末端が表示された後は、指の移動に対してリストのスクロールが追従できておらず、末端が表示される以前と比べると移動中に指とリストとが大きくずれてしまっている。写真23はこのときの様子を示している。写真22では、「ユーザ補助」の項目の脇にあった指が、写真23では「言語と文字入力」の脇にある。項目「言語と文字入力」は「ユーザ補助」よりも2つ上に位置しているので、指の移動距離がリストのスクロール距離よりも大きいことは明らかである。以上の写真は、甲39～41号証のビデオからキャプチャーした画像であって、以上に説明した被告製品の動作は当該ビデオの内容からも明らかである。

(エ) 以上の検証結果において、「電子ドキュメント」をリストと解釈し、「移動」をスクロールと解釈し、「オブジェクト」を指と解釈し、「オブジェクトの移動距離」を、タッチスクリーンディスプレイ上での指の



移動距離と解釈し、「第1の関連移動距離」を、タッチスクリーンディスプレイに表示されたリストの、リストの縁に到達するより前の移動距離と解釈する。この場合、上記のように指とリストとの対応関係は、リストの移動中において維持されているので、オブジェクトの移動距離と、第1の関連移動距離とは対応していることは明らかである。

また、「第2の関連移動距離」を、タッチスクリーンディスプレイに表示されたリストの、リストの縁を越えるエリアが表示されている状態でのリストの移動距離と解釈する。この場合、リストのスクロールは指の移動に追従できていない。仮に第1の関連移動距離のように、オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離においてリストがスクロールするのであれば、指の移動に追従し、指とリストとの対応関係は、移動中において維持されていたはずである。しかしながら実際にはリストは指に追従できず、ずれが生じてしまっているため、結果としてリストの第2の関連移動距離は、「オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」よりも短くなっている。

以上のおりであるから、被告製品は請求項35及び61を侵害することは明らかである。

(オ) 上記(ウ)の検証結果において、「オブジェクト」を指と解釈し、「オブジェクトの移動距離」を、タッチスクリーンディスプレイ上での指の移動距離と解釈し、「第1の関連スクロール距離」を、タッチスクリーンディスプレイに表示されたリストの、リストの末端に到達するより前のスクロール距離と解釈する。この場合、上記のように指とリストとの対応関係は、リストのスクロール中において維持されているので、オブジェクトの移動距離と、第1の関連スクロール距離とは対応していることは明らかである。

また、「第2の関連スクロール距離」を、タッチスクリーンディスプ



レイに表示されたリストの、リストの末端を越えるエリアが表示されている状態でのリストのスクロール距離と解釈する。この場合、リストのスクロールは指の移動に追従できていない。仮に第1の関連スクロール距離のように、オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離においてリストがスクロールするのであれば、指の移動に追従し、指とリストとの対応関係は、移動中において維持されていたはずである。しかしながら実際にはリストは指に追従できず、ずれが生じてしまっているので、結果としてリストの第2の関連スクロール距離は、「オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離」よりも短くなっている。

以上のとおりであるから、被告製品は請求項74を侵害することは明らかである。

(カ) 請求項35における「関連移動距離」は電子ドキュメントの移動距離を示している。「第1の関連移動距離」と「第2の関連移動距離」とは、前者が「電子ドキュメントの縁に到達するまで」の移動距離であるのに対し、後者は「電子ドキュメントの縁に到達した後」の移動距離である。両者は、ともに関連移動距離である点で共通するが、その長さとおブジェクトの移動距離との関係につき異なっており、そのことは「関連移動距離」が「対応する」という記載により、より明確になっている。

まず、「オブジェクトの移動距離」に対応する「関連移動距離」とは、例えば、ユーザーの指などの移動距離のような「オブジェクトの移動距離」に対応した電子ドキュメントの移動距離である。また、「オブジェクトの移動距離」に対応する「第1の関連移動距離」は、例えば、ユーザーの指などの移動距離のような「オブジェクトの移動距離」に対応した、「電子ドキュメントの縁に到達するまでの」電子ドキュメントの移動距離である。このとき、「関連移動距離」とは、単にオブジェクトの移動距離と対応する電子ドキュメントの移動距離の意味を有するが、

「第1の関連移動距離」はオブジェクトの移動距離と対応する電子ドキュメントの移動距離を意味するだけでなく、ドキュメントの縁に到達するまでの電子ドキュメントの移動距離の意味に限定される。

これに対して、第2の関連移動距離については、いずれかの距離に「対応する」という明示がない代わりに、（ユーザーの指などの移動距離のような）「オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」よりも短くなると説明されている。

よって、被告製品における、電子ドキュメントの縁に到達した後の「オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」は、「Settings（設定）」におけるリストの末端に到達した後のユーザーの指などの移動距離であることはいずれも明白である。

なお、請求項61及び74についても、請求項35について上述したことがそのまま当てはまる。

（被告らの主張）

原告は、請求項35の「関連移動距離」とは電子ドキュメントの移動距離を意味するとする。同時に、原告は、（電子ドキュメントの縁に到達した後の）「オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」を、ユーザーの指などの移動距離、すなわちオブジェクトの移動距離であるとする。原告は、自らが「関連移動距離」は電子ドキュメントの移動距離であると説明しながら、同時にオブジェクトの移動距離に対応する「関連移動距離」を電子ドキュメントの移動距離ではなく、オブジェクトの移動距離であると述べており、原告の当該主張は明らかに矛盾している。

このように、原告の主張に従っても、請求項35の文言を整合的に理解することはできない。また、原告の上記主張は明らかに請求項35の記載とは異なる内容を有している（「関連移動距離」を「電子ドキュメント」のではなく「オブジェクト」の移動距離としている。）ため、原告の主張

によっては、被告製品が請求項 3 5 の構成要件を充足することは何ら示されていない。

また、そもそも仮に関連移動距離を電子ドキュメントの移動距離であると理解するとしても、電子ドキュメントの移動距離はオブジェクトの移動に依存し、第 1 と第 2 の関連移動距離の大小関係は定まらないことは自明である（縁に到達した後の電子ドキュメントの移動距離は、縁に到達前の電子ドキュメントの移動距離よりも大きくも、小さくもなる。それはオブジェクトの移動の仕方次第である。）。したがって、被告製品では第 2 の関連移動距離が第 1 の関連移動距離よりも小さいとはいえない。

なお、請求項 6 1 及び 7 4 についても、請求項 3 5 について上述したことがそのまま当てはまる。

**ウ 被告製品が請求項 3 6 及び 7 5 の技術的範囲に属するか（争点 2 - 3）**  
(原告の主張)

(ア) 被告製品は、電子ドキュメントの縁に到達するまで第 1 方向に徐々に移動することは、指の移動スピードに対応するスピードを有し、電子ドキュメントの縁に到達すると、縁を越えて徐々に移動することは、前記の指の移動スピードに対応するスピードよりも低速であるから、請求項 3 6（本件発明 1 の従属項）を充足する。

(イ) 被告製品は、リストを、当該リストの末端に到達するまで第 1 方向にスクロールすることは、指等の移動スピードに対応するスピードを有し、当該リストの末端に到達した後は、当該リストの末端を越える部分へのスクロールスピードは前記のスクロールスピードより低速であるから、請求項 7 5（本件発明 3 の従属項）を充足する。

(ウ) 請求項 3 5，6 1 及び 7 4 と関連して説明したとおり、被告製品において、電子ドキュメントの縁（又はリストの末端）に到達するまでの第 1 の関連移動距離（又は第 1 の関連スクロール距離）は、指の移動距

離に対応する一方、電子ドキュメントの縁（又はリストの末端）を越えるエリアが表示された後の第2の関連移動距離（又は第2の関連スクロール距離）は、指の移動距離よりも短い。

この場合、指の移動速度が同じであれば電子ドキュメントの移動速度は、電子ドキュメントの縁に到達するまでの方が電子ドキュメントの縁を越えるエリアが表示された後よりも速いことは明らかである。一般に距離は速度と時間にに基づき算出される値であり、時間が同じであれば距離が長い方が速度が速く、距離が短い方が速度が遅いことは自明である。すなわち、被告製品においてリストの縁に到達するまでの上方向の移動の速度を、第1の関連移動スピード（又は第1の関連スクロール速度）と解釈し、リストの縁を越えるエリアが表示されている場合の当該リストの上方向の移動の速度を第2の関連移動スピード（又は第2の関連スクロール速度）と解釈すると、第2の関連移動スピード（又は第2の関連スクロール速度）は第1の関連移動スピード（又は第1の関連スクロール速度）よりも低速である。

以上のとおりであるから、被告製品は請求項36及び75の、「第2の関連移動スピードは、前記第1の関連移動スピードより低速である」及び「第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードより低速である」というクレーム文言を充足することは明らかである。

（被告らの主張）

原告は、「指の移動速度が同じであれば」（第2の関連移動スピードは第1の関連移動スピードよりも遅い）という前提を加えた上で構成要件該当性を主張する。しかし、原告が上記仮定を置いていることから分かるとおり、（仮に「関連移動スピード」の意義について原告の主張を前提としたとしても）、被告製品では、一般に第2の関連移動スピードは第1の

関連移動スピードよりも遅いことにはならない。

そして、原告は「指の移動速度が同じであれば」という条件を課すが、請求項にはそのような条件は一切記載されておらず、原告の当該主張は請求項の記載に基づくものではないので、主張自体失当である。

なお、請求項75についても、請求項36について上述したことがそのまま当てはまる。

(3) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。

#### ア 記載要件違反の有無（争点3-1）

（被告らの主張）

（ア） 実施可能要件・サポート要件違反

a 本件発明は、請求項の末尾は「装置」であるものの、コンピュータが果たす機能を表すソフトウェアに関するものである。

本件明細書をみると、種々の機能に関する記載はあるものの、本件発明を具体的にどのように実施するかについては、全く記載がない。図1にはある実施形態を示すブロック図が、図5、図7ないし図9には、ある実施形態を示すフローチャートがあるが、これらブロック図ないしフローチャートと明細書の記載を併せても、原告主張の“バウンスバック効果”なる動作を実現するために、どのようにハードウェアあるいはソフトウェアが構成されているのか不明確であるから、本件発明が実施できない。

また、本件発明における「インストラクション」（原告のいうところの「命令」）について、原告は、被告らが主張した通常の技術用語とは異なる意味である旨を主張しているようである。そうであれば、本件発明においては、慣用されていない用語が定義されずに使用されているため、用語の意味が不明瞭である結果、本件発明が実施できな

い。

さらに、本件発明のようなソフトウェア関連発明において、明細書における開示内容が抽象的な動作及び機能の記述にとどまる場合には、当該発明の技術的範囲の画定が困難である一方で、権利範囲が拡張的に解釈される危険性があることから、ソフトウェア関連発明についてはソースコード等を伴った実施例がない限り、実施可能要件（及びサポート要件）に違反するというべきである。

- b 特許請求の範囲の記載が明細書等のサポート要件に適合するか否かは、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」とされる（知財高判平成17年11月11日〔平成17年（行ケ）10042号〕）。

この点、本件発明が解決しようとする課題は、「タッチスクリーンディスプレイを伴う装置に、アイテムのリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動、回転及びスクエーリングしたりするための、使用、構成及び／又は適応が容易な、より透過的で且つ直感的なユーザインターフェースを設けること」（本件明細書【0006】）にあるところ、本件明細書及び図面には、前記課題を解決するための具体的なハードウェアあるいはソフトウェアは何ら開示されておらず、単に抽象的な動作及び機能が記載されているにすぎないから、当業者において、出願時の技術常識に照らし、前記課題を解決できると認識できるものではない。



また、前述したとおり、本件明細書には、原告が言うところの“バウンスバック効果”を実現するための具体的なソースコードないしソフトウェア構造が何ら開示されていない。

以上のとおり、本件明細書等には、本件発明の課題を解決できると認識できる範囲の発明が記載されているとはいえないから、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。

(イ) 明確性要件違反

- a 本件発明は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語である「電子ドキュメント」及び「電子ドキュメントの縁」の意味内容を理解できない結果、発明は不明確である。
- b 本件発明について、原告は、「本件明細書上、電子ドキュメントと電子ドキュメントの縁を越える部分について視覚上差がない場合も明らかに記載されている」、「境界の有無が侵害の成否の判断において意味を有しない」と主張する。原告の主張を前提とすれば、本件発明は、電子ドキュメントとその縁を越える部分に、視覚上の差がなく、境界がなくとも、本件発明の技術的範囲に属する。

してみると、本件発明においては、「電子ドキュメントの縁」（ないし「リストの末端」）との用語があるところ、本件発明の技術的範囲を判断する上で、視覚上の「電子ドキュメントの縁」は無関係であることになる。

そうであれば、本件発明において、「電子ドキュメント」ないし「電子ドキュメントの縁」の用語の意味内容は不明であり、何をもって「電子ドキュメントの縁」に到達したか、「電子ドキュメントの縁」を越える部分であるかを判断すればよいのか不明である（それは視覚によらない）。

その一方で、原告は、訴状では被告製品の画面の写真を用いて視覚的な説明を行い、また、「電子ドキュメントの縁が視認できるときに、電子ドキュメントの縁に到達する。『縁に到達』とは、電子ドキュメントの縁が視認できる状態をいう。」と述べる。原告は、前述のとおり、本件発明では、電子ドキュメント（の縁）について、それは視覚上問題でないとの立場に立ちながら、同時に視覚上の問題であるとも述べているのである。してみると、なお一層、本件発明の「電子ドキュメント」及び「電子ドキュメントの縁」の意味内容を理解できない。

明確性要件が要求されるのは、特許発明が明確に把握できないときには権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすことになるからである。

そして、本件では、まさに本件発明が明確でないために、特許権者から複数の相矛盾する主張を許し、その結果、権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすこととなっており、正に明確性要件違反が問われるべき状況にある。

なお、「アイテムのリスト」、「リストの末端」、「末端を越えるエリア」及び「末端に到達」についても同様である。

- c 以上のとおり、本件発明は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語である「電子ドキュメント」及び「電子ドキュメントの縁」の意味内容を理解できない結果、発明は不明確である。

(原告の主張)

(ア) 実施可能要件・サポート要件違反について

- a 本件明細書上では、ハードウェア、ソフトウェア及びその基本動作については、【0041】～【0088】、図1及び図2において記載され、本件発明に係る動作は、【0115】～【0127】、図5



及び図 6 A～図 6 D，並びに，【0128】～【0145】，図 7 及び図 8 A～図 8 Dにおいて記載されている。このように，ハードウェア，ソフトウェア及び本件発明にかかる動作については，本件明細書上十分な記載がされている以上，当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）であれば，容易に，過度の実験などを要せず，本件発明を実施することができることは明らかである。

したがって，本件明細書における発明の詳細な説明において，本件発明が実施可能な程度に記載されていることは明らかである。

- b 上記に述べたとおり，本件発明は，本件明細書及び図面に明確に記載されているものであって，サポート要件違反は存しない。被告らは，本件発明の実施に使用されるハードウェアやソフトウェアの点を過度に強調しているが，本件発明は，それを実施するために特別なハードウェアやソフトウェアを要するものではない。本件発明は，実施するハードウェアについて最小限の限定しか課しておらず，ソフトウェアについては何らの限定も課していない。被告らは，このように，本件発明がハードウェアやソフトウェアについての限定をほとんど課していないなかで，本件発明の課題を解決する具体的な動作及び機能である，外観上のバウンスバック効果を生じさせ，バウンスバック効果により本件発明の課題を解決するという点について，何ら主張を行っていない。

(イ) 明確性要件違反について

- a 被告らの視覚上の差がないという主張は，クレーム文言の意味が，ある特定の実施形態において明確な視覚上の差異として認識できないために不明確であるというにすぎない。当然のことながら，「電子ドキュメント」等のクレーム文言の意味は明確であり，ある実施形態において視覚的に差異を認識できるか否かはクレーム文言の意味の明確

性には何ら関係しない。さらに、本件発明におけるクレーム文言はそもそも「電子ドキュメント」と「その縁を越えるエリア」との間に境界を要するとはしていない。よって、「電子ドキュメント」と「その縁を越えるエリア」との間の差異が視認できるか否かという議論と、「電子ドキュメント」と「その縁を越えるエリア」というクレーム文言の明確性との間には、何らの論理的関連性がなく、かかる被告らの主張は失当である。

b 本件明細書【0125】において、「リストの末端を越えて表示されるエリアは、…リストの背景とは視覚上差がない」と明記されている。このような実施形態においても、ユーザーは、本件明細書の図6Cに示されるとおり、いつでもリストの末端を視覚上認識することができる。

当業者であれば（又は当業者ではない一般のユーザーですら）、仮に視覚上の境界がないとしても、3536として示された部分が、リストの末端を越えるエリアであることは容易に判別できる。特に、リストにおける各欄のスペースが視覚的には等しいものの、空欄の欄に到達したことをもって、3536として示された部分がリストの一部というよりもリストの末端を越えるエリアであると容易に理解できる。通常のユーザーであれば、例えば3534と示された部分に位置する「Aaron Jones」からの電子メールを選択しようとして3536と示される部分を押すことはないのである。これらのことから、リストの末端（又は電子ドキュメントの縁）を、視覚的な境界を伴わずとも判別することができることは明らかである。

#### イ 公然実施に基づく新規性の欠如（争点3-2）

（被告らの主張）

（ア） LaunchTile

LaunchTileは、メリーランド大学の人間-コンピュータインタラクション研究室（H C I L）の室長であったVが率いるチームにより、2004年に作成されたソフトウェアであり、PDA（Personal Digital Assistants）であるiPAQなどのタッチスクリーンデバイス上で実行可能である（乙6，7）。

この点、本無効理由の引例を構成するLaunchTileは、アップルインコーポレイテッド社のサムスン社に対する米国訴訟（裁判所：米国地方裁判所カリフォルニア州北部サン・ノゼ地区 事件番号：11-cv-01846）において、サムスン社が提出したVの供述書に証拠Fとして添付されたものである。本LaunchTileがコンパイル（ソース-コードのオブジェクト-プログラムへの変換）された日時を確認すると2004年11月10日であった（乙7の図B）。

そして、2005年4月に開催されたCHI会議（ACM Conference on Human Factors in Computing System）において本LaunchTileと同一ないし実質的に同じソフトウェアがビデオで実演され、その論文について議論がされ、そして提示された（乙6，8）。同会議の参加者が見聞いた内容について守秘義務を負うものでないことは、2005年4月8日にウェブサイト上にアップされた記事（乙8）において、LaunchTileを実装したPDAが同会議の参加者が操作している写真、及び、LaunchTileの操作フローの説明記事が記載されていることから明らかである。さらに、同年5月に開催されたHCILシンポジウムにおいてもLaunchTileのライブデモが行なわれたりした（乙6）。なお、同会議の参加者についてもその見聞いた内容について守秘義務を負うものではない（乙6）。

したがって、本LaunchTileは、本件発明に係る特許の優先日（平成19年（2007年）1月7日）に先立つ2005年4月ないし5月の時

点において、公然実施されていた。

なお、本無効理由を主張するにあたり、遅くとも2005年12月に発売が開始されたPDAであるHP iPAQ hx2490 Pocket PCに実装させることにより本LaunchTileの動作確認を行った（乙7の資料1）。

(イ) LaunchTileのメールリスト表示に基づく新規性の欠如

a LaunchTileのメールリスト表示（以下「公然実施発明1」という。）の構成は、以下のとおりである。

(a) 構成1 a

LaunchTileを実装したHP iPAQ hx2490 Pocket PCは、タッチスクリーンディスプレイを備えており（乙7の資料1）、ペン（スタイラス）ないし指でLaunchTileを操作することができる。

したがって、公然実施発明1はタッチスクリーンディスプレイを備えている。

(b) 構成1 b

公然実施発明1は、プロセッサとして「インテル PXA270 アプリケーションプロセッサ 520MHz」を備えている（乙7の資料1）。

したがって、公然実施発明1はプロセッサを備えている。

(c) 構成1 c

公然実施発明1は、メモリとして、128MB Flash ROM、64MB SDRAMを備え、また、SDIOカードスロットを備えており、SDカードをメモリとしても使用することができる（乙7の資料1）。

したがって、公然実施発明1は、メモリを備えている。

(d) 構成1 d

公然実施発明1は、例えば、上記メモリにLaunchTileを備えている（乙7）。

したがって、公然実施発明1は、プログラムを備えている。

(e) 構成 1 e

公然実施発明 1 は、メモリに記憶されているLaunchTileを起動させ上記プロセッサにより実行することができる。

したがって、公然実施発明 1 は、プログラムをメモリに記憶し、これをプロセッサにより実行することができる構成を備えている。

(f) 構成 1 f

公然実施発明 1 は、LaunchTileを起動させた後、メールのリストを表示しているTile（乙 7 の図 C における右上のTile）をタップすることによって、詳細なメールのリストを表示させることができる（乙 7 の図 1 - 1）。

したがって、公然実施発明 1 は、乙 7 号証の図 1 - 1 で示される画面〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(g) 構成 1 g

公然実施発明 1 は、〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕を表示させた状態で、ペン（スタイラス）を画面に接触させたまま上方向に移動させると詳細なメールのリストも上方向に徐々に移動（下方向にスクロール）し、〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕とは異なる画面〔詳細なメールのリストの第 2 の部分〕を表示する（乙 7 の図 1 - 2）。

したがって、公然実施発明 1 は、タッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動を検出するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(h) 構成 1 h

公然実施発明 1 は、上記において述べたとおり、〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕を表示させた状態で、ペンを画面に接触さ

せたまま上方向に移動させると詳細なメールのリストが上方向に徐々に移動（下方向にスクロール）し、これと異なる〔詳細なメールのリストの第2の部分〕を表示する。

したがって、公然実施発明1は、タッチスクリーンディスプレイ上でのペンが上方向に移動するのを検出するのに応答して、詳細なメールのリストを上方向に徐々に移動（下方向にスクロール）させ、〔詳細なメールのリストの第1の部分〕とは異なる〔詳細なメールのリストの第2の部分〕を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(i) 構成1 i

公然実施発明1は、上記で述べたとおり、ペンをタッチスクリーンディスプレイに接触させたまま上方向に移動させると詳細なメールのリストが上方向に徐々に移動（下方向にスクロール）する。ペンをさらに上方向に移動させると、乙7号証の図1-3で示される画面、すなわち、〔詳細なメールのリストの第3の部分〕と〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕からなる画面を表示する。なお、詳細なメールのリストの最下端は「Catherine Tompson」「Thanks」である。そして、〔詳細なメールのリストの第3の部分〕は、〔詳細なメールのリストの第1の部分〕より小さい。

したがって、公然実施発明1は、タッチスクリーンディスプレイ上にペンが検出されている間に、詳細なメールのリストの最下端に到達すると、これに応答して、〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕を表示し、かつ、〔詳細なメールのリストの第1の部分〕より小さい〔詳細なメールのリストの第3の部分〕を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(j) 構成 1 j

公然実施発明 1 は、乙 7 号証の図 1 - 3 で示される画面（〔詳細なメールのリストの第 3 の部分〕と〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕）が表示された状態で、タッチスクリーンディスプレイに接触させているペンを離すと、下側に表示されている〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕が表示されなくなるまで、詳細なメールのリストが自動的に下方向に徐々に移動（上方向にスクロール）し、乙 7 号証の図 1 - 4 で示される画面〔詳細なメールのリストの第 4 の部分〕を表示する。なお、〔詳細なメールのリストの第 4 の部分〕は〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕と異なる部分である。

したがって、公然実施発明 1 は、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕がもはや表示されなくなるまで、同リストを下方向に徐々に移動し、〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕と異なる〔詳細なメールのリストの第 4 の部分〕を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(k) 構成 1 k

公然実施発明 1 は、上記構成 1 a ~ 1 j を備える装置である。

b 公然実施発明 1 と本件発明 1 との対比

(a) 構成要件 A 1 ~ E 1

公然実施発明 1 は、構成 1 a ~ 1 e のとおり、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明 1 の構成要件 A 1 ~ E 1 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(b) 構成要件 F 1

公然実施発明 1 は、構成 1 f を備えているところ、これが表示する詳細なメールのリストは、電子的なドキュメントであることから「電子ドキュメント」（構成要件 F 1）に該当する。

また、詳細なメールのリストの一部である〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕（構成 1 f）は、「電子ドキュメントの第 1 部分」（構成要件 F 1）に該当する。そして、〔詳細なメールのリストの第 1 の部分〕を表示するための命令（構成 1 f）は、LaunchTile のプログラムに含まれプロセッサを動作させる命令であることから「インストラクション」（構成要件 F 1）に該当する。

したがって、本件発明 1 の構成要件 F 1 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(c) 構成要件 G 1

公然実施発明 1 は、構成 1 g を備えていることから、本件発明 1 の構成要件 G 1 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(d) 構成要件 H 1

公然実施発明 1 は、構成 1 h を備えているところ、ペンの移動を検出するのに応答して、詳細なメールのリストが徐々に移動する上方向は「第 1 方向」（構成要件 H 1）に該当する。また、同移動により表示される〔詳細なメールのリストの第 2 の部分〕は「電子ドキュメントの第 2 部分」（構成要件 H 1）に該当する。

したがって、本件発明 1 の構成要件 H 1 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(e) 構成要件 I 1

公然実施発明 1 は、構成 1 i を備えているところ、〔詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア〕は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に該当し、また、〔詳細なメールのリストの第 3 の



部分]は(電子ドキュメントの)「第3部分」(構成要件I1)に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件I1は、公然実施発明1により開示されている。

(f) 構成要件J1

公然実施発明1は、構成1jを備えているところ、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、詳細なメールのリストが徐々に移動する下方向は「第2方向」(構成要件J1)に該当する。また、同移動により表示される[詳細なメールのリストの第4の部分](乙7の図1-4)は(電子ドキュメントの)「第4部分」(構成要件J1)に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件J1は、公然実施発明1により開示されている。

(g) 小括

以上のとおり、公然実施発明1は、本件発明1の構成要件A1～J1の構成要件を開示する装置(構成要件K1)であることから、本件発明1は新規性が欠如する。

c 公然実施発明1と本件発明2との対比

(a) 構成要件A2～E2

公然実施発明1は、構成1a～1eのとおり、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明2の構成要件A2～E2は、公然実施発明1により開示されている。

(b) 構成要件G2

公然実施発明1は、構成1gを備えていることから、本件発明2の構成要件G2は、公然実施発明1により開示されている。

(c) 構成要件H 2

公然実施発明1は、構成1 fを備えているところ、表示される詳細なメールのリストは、電子的なドキュメントであることから「電子ドキュメント」に該当する。

そして、公然実施発明1は、構成1 hを備えているところ、ペンの移動を検出するのに応答して、詳細なメールのリストが徐々に移動する上方向は「第1方向」（構成要件H 1）に該当する。

したがって、本件発明2の構成要件H 2は、公然実施発明1により開示されている。

(d) 構成要件I 2

公然実施発明1は、構成1 iを備えているところ、[詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア]は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に該当する。

したがって、本件発明2の構成要件I 2は、公然実施発明1により開示されている。

(e) 構成要件J 2

公然実施発明1は、構成1 jを備えているところ、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、詳細なメールのリストが徐々に移動する下方向は「第2方向」（構成要件J 2）に該当する。

したがって、本件発明2の構成要件J 2は、公然実施発明1により開示されている。

(f) 小括

以上のとおり、公然実施発明1は、本件発明2の構成要件A 2～J 2の構成要件を開示する装置（構成要件K 2）であることから、本件発明2は新規性が欠如する。

d 公然実施発明 1 と本件発明 3 との対比

(a) 構成要件 A 3 ～ E 3

公然実施発明 1 は、構成 1 a ～ 1 e のとおり、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明 3 の構成要件 A 3 ～ E 3 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(b) 構成要件 G 3

公然実施発明 1 は、構成 1 g を備えていることから、本件発明 3 の構成要件 G 3 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(c) 構成要件 H 3

公然実施発明 1 の詳細なメールのリストは、「アイテムのリスト」（構成要件 H 3）に該当することは明らかである。

そして、公然実施発明 1 は、構成 1 h を備えているところ、ペンの上方向への移動を検出するのに応答して、詳細なメールのリストが徐々にスクロールする下方向は「第 1 方向」（構成要件 H 3）に該当する。

したがって、本件発明 3 の構成要件 H 3 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(d) 構成要件 I 3

公然実施発明 1 は、構成 1 i を備えているところ、[詳細なメールのリストの最下端を越えるエリア]は「リストの末端を越えるエリア」に該当する。

したがって、本件発明 3 の構成要件 I 3 は、公然実施発明 1 により開示されている。

(e) 構成要件 J 3

公然実施発明 1 は、構成 1 j を備えているところ、タッチスクリ

ーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに対応して、詳細なメールのリストがスクロールする上方向は「第2方向」（構成要件J3）に該当する。

したがって、本件発明3の構成要件J3は、公然実施発明1により開示されている。

(f) 小括

以上のとおり、公然実施発明1は、本件発明3の構成要件A3～J3の構成要件を開示する装置（構成要件K3）であることから、本件発明3は新規性が欠如する。

(ウ) LaunchTileのZone表示に基づく新規性欠如

a LaunchTileのZone表示（以下「公然実施発明2」という。）の構成は、以下のとおりである。

(a) 構成2a～2e

公然実施発明2は、公然実施発明1の構成1a～1eと同一の構成を備えている。

(b) 構成2f

公然実施発明2は、LaunchTileを起動させると、4個のTileから構成されるZone1を画面に表示する（乙7の図C）。この状態でタッチスクリーンディスプレイ上にペンを接触させたまま左方向にペンを移動させると、この移動の検出に対応して、左方向に移動したZone1の一部〔Zone1の第1の部分〕が表示される（乙7の図2-1）。

したがって、公然実施発明2は、〔Zone1の第1の部分〕を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(c) 構成2g

公然実施発明2は、〔Zone1の第1の部分〕を表示させた状態で、

ペンを画面に接触させたまま右方向に移動させるとZone1の全体が右方向に徐々に移動（左方向にスクロール）し、[Zone1の第1の部分]とは異なる画面[Zone1の第2の部分]を表示する（乙7の図2-2）。

したがって、公然実施発明2は、タッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動を検出するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(d) 構成2h

公然実施発明2は、上記に述べたとおり、[Zone1の第1の部分]を表示させた状態で、ペンを画面に接触させたまま右方向に移動させるとZone1の全体が右方向に徐々に移動（左方向にスクロール）し、これと異なる[Zone1の第2の部分]を表示する。

したがって、公然実施発明2は、タッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動を検出するのに対応して、Zone1の全体を右方向に徐々に移動（左方向にスクロール）させ、[Zone1の第1の部分]とは異なる[Zone1の第2の部分]を表示するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(e) 構成2i

公然実施発明2は、上記で述べたとおり、ペンをタッチスクリーンディスプレイに接触させたまま右方向に移動させるとZone1の全体が右方向に徐々に移動（左方向にスクロール）する。ペンをさらに右方向に移動させると、乙7号証の図2-3で示される画面、すなわち、[Zone1の第3の部分]と[Zone1の左端を越えるエリア]からなる画面を表示する。[Zone1の第3の部分]は[Zone1の第1の部分]より小さい。

したがって、公然実施発明2は、タッチスクリーンディスプレイ

上にペンが検出されている間に、Zone1の左端に到達すると、これに  
応答して、[Zone1の左端を越えるエリア]を表示し、かつ、  
[Zone1の第1の部分]より小さい[Zone1の第3の部分]を表示  
するための命令を出すことのできる構成を備えている。

(f) 構成2 j

公然実施発明1は、乙7号証の図2-3で示される画面([Zone1  
の第3の部分]と[Zone1の左端を越えるエリア]が表示)された  
状態で、同ディスプレイに接触させているペンを離すと、左側に表  
示されている[Zone1の左端を越えるエリア]が表示されなくなる  
まで、Zone1の全体が自動的に左方向に徐々に移動(右方向にスク  
ロール)し、乙7号証の図2-4で示される画面[Zone1の第4の  
部分]を表示する。なお、[Zone1の第4の部分]は[Zone1の第1  
の部分]と異なる部分である。

したがって、公然実施発明1は、タッチスクリーンディスプレイ  
上にペンがないことを検出するのに応答して、[Zone1の左端を越  
えるエリア]がもはや表示されなくなるまで、Zone1の全体を左方  
向に徐々に移動し、[Zone1の第1の部分]と異なる[Zone1の第4  
の部分]を表示するための命令を出すことのできる構成を備えてい  
る。

(g) 構成2 k

公然実施発明2は、上記構成2 a~2 jを備える装置である。

b 公然実施発明2と本件発明1との対比

(a) 構成要件A1~E1

公然実施発明2は、構成2 a~2 eのとおり、タッチスクリーン  
ディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明1の構成要件A1~E1は、公然実施発明

2により開示されている。

(b) 構成要件F 1

公然実施発明2は、構成2 fを備えているところ、これが表示するZone1は、電子的なドキュメントであることから「電子ドキュメント」（構成要件F 1）に該当する。

また、Zone1の一部である「Zone1の第1の部分」（構成2 f）は、「電子ドキュメントの第1部分」（構成要件F 1）に該当する。そして、「Zone1の第1の部分」を表示するための命令（構成2 f）は、LaunchTileのプログラムに含まれプロセッサを動作させる命令であることから「インストラクション」（構成要件F 1）に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件F 1は、公然実施発明2により開示されている。

(c) 構成要件G 1

公然実施発明2は、構成2 gを備えていることから、本件発明1の構成要件G 1は、公然実施発明2により開示されている。

(d) 構成要件H 1

公然実施発明2は、構成2 hを備えているところ、ペンの移動を検出するのに応答して、Zone1の全体が徐々に移動する右方向は「第1方向」（構成要件H 1）に該当する。また、同移動により表示される「Zone1の第2の部分」は「電子ドキュメントの第2部分」（構成要件H 1）に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件H 1は、公然実施発明2により開示されている。

(e) 構成要件I 1

公然実施発明2は、構成2 iを備えているところ、「Zone1の左

端を越えるエリア]は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に該当し、また、[Zone 1の第3の部分]は(電子ドキュメントの)「第3部分」(構成要件I 1)に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件I 1は、公然実施発明2により開示されている。

(f) 構成要件J 1

公然実施発明2は、構成2 jを備えているところ、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、Zone1の全体が徐々に移動する左方向は「第2方向」(構成要件J 1)に該当する。また、同移動により表示される[Zone 1の第4の部分](乙7の図2-4)は(電子ドキュメントの)「第4部分」(構成要件J 1)に該当する。

したがって、本件発明1の構成要件J 1は、公然実施発明2により開示されている。

(g) 小括

以上のとおり、公然実施発明2は、本件発明1の構成要件A 1～J 1の構成要件を開示する装置(構成要件K 1)であることから、本件発明1は新規性が欠如する。

c 公然実施発明2と本件発明2との対比

(a) 構成要件A 2～E 2

公然実施発明2は、構成2 a～2 eのとおり、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明2の構成要件A 2～E 2は、公然実施発明2により開示されている。

(b) 構成要件G 2

公然実施発明2は、構成2 gを備えていることから、本件発明2



の構成要件G 2は、公然実施発明 2により開示されている。

(c) 構成要件H 2

公然実施発明 2は、構成 2 fを備えているところ、表示される Zone1は、電子的なドキュメントであることから「電子ドキュメント」に該当する。

そして、公然実施発明 2は、構成 2 hを備えているところ、ペンの移動を検出するのに応答して、Zone 1の全体が徐々に移動する右方向は「第1方向」（構成要件H 2）に該当する。

したがって、本件発明 2の構成要件H 2は、公然実施発明 2により開示されている。

(d) 構成要件I 2

公然実施発明 1は、構成 2 iを備えているところ、[Zone1の左端を越えるエリア]は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に該当する。

したがって、本件発明 2の構成要件I 2は、公然実施発明 2により開示されている。

(e) 構成要件J 2

公然実施発明 2は、構成 2 jを備えているところ、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、Zone1の全体が徐々に移動する左方向は「第2方向」（構成要件J 2）に該当する。

したがって、本件発明 2の構成要件J 2は、公然実施発明 2により開示されている。

(f) 小括

以上のとおり、公然実施発明 2は、本件発明 2の構成要件A 2からJ 2までの構成要件を開示する装置（構成要件K 2）であること

から、本件発明 2 は新規性が欠如する。

d 公然実施発明 2 と本件発明 3 との対比

(a) 構成要件 A 3 ～ E 3

公然実施発明 2 は、構成 2 a ～ 2 e のとおり、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びプログラムを備えている。

したがって、本件発明 3 の構成要件 A 3 ～ E 3 は、公然実施発明 2 により開示されている。

(b) 構成要件 G 3

公然実施発明 2 は、構成 2 g を備えていることから、本件発明 3 の構成要件 G 3 は、公然実施発明 2 により開示されている。

(c) 構成要件 H 3

公然実施発明 2 は、Zone 1 は 4 つの Tile を含んでおり、「アイテムのリスト」（構成要件 H 3）に該当する。

そして、公然実施発明 2 は、構成 2 h を備えているところ、ペンの右方向への移動を検出するのに応答して、Zone 1 の全体が徐々にスクロールする左方向は「第 1 方向」（構成要件 H 3）に該当する。

したがって、本件発明 3 の構成要件 H 3 は、公然実施発明 2 により開示されている。

(d) 構成要件 I 3

公然実施発明 2 は、構成 2 i を備えているところ、[Zone 1 の左端を越えるエリア] は「リストの末端を越えるエリア」に該当する。

したがって、本件発明 3 の構成要件 I 3 は、公然実施発明 2 により開示されている。

(e) 構成要件 J 3

公然実施発明 2 は、構成 2 j を備えているところ、タッチスクリーンディスプレイ上にペンがないことを検出するのに応答して、

Zone1の全体がスクロールする右方向は「第2方向」（構成要件J3）に該当する。

したがって、本件発明3の構成要件J3は、公然実施発明2により開示されている。

(f) 小括

以上のとおり、公然実施発明2は、本件発明3の構成要件A3～J3の構成要件を開示する装置（構成要件K3）であることから、本件発明3は新規性が欠如する。

(原告の主張)

(ア) 公然実施について

公然実施発明1及び2を構成する構成1a～構成1k及び構成2a～構成2kのうち、少なくとも構成1i及び構成1j並びに構成2i及び構成2jが、2005年4月ないし5月の時点において、公然実施されていたという事実を証するに足る証拠は提出されていない。

(イ) 公然実施発明1に基づく新規性の欠如について

a 公然実施発明1は、電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで電子ドキュメントを第2方向に移動させるという点を開示していないため、構成要件J1及びJ2を開示しておらず、また、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするという点を開示していないため、構成要件J3を開示していない。また、前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示しないため、構成要件I1及びI2も開示していない。

b LaunchTileにおける電子メール「アプリケーション」（試作段階のもの。甲24）においては、電子メールのリストを際限なく上下にス

クロールして、電子メールのリストの縁を越える白を表示するエリアを表示することが可能である。そのような縁を越える白いエリアを表示している際に、タッチペンや指をディスプレイから離しても、当該リストにおいて縁を越えるエリアを表示させないための第2方向へのバウンスバックは生じない（甲23～25）。よって、公然実施発明1は、構成要件J1、J2及びJ3を開示していない。

乙7号証の図1-3は、メールリスト上の最下段のメール（送信者がCatherine Thompsonのメール）に対し、青色でハイライト表示されているバーがわずかに重なって位置している状態を示している。青色でハイライト表示されているバーは、そのうちの上部分がリスト最下段のCatherine Thompsonの欄に重なっていることが見て取れ、残りの下部分は、Catherine Thompsonと表示される電子メールのリストの下段を越える部分に位置している。このように電子メールのリストが青色でハイライト表示されるバーの表示位置からずれている場合、スタイラスをディスプレイから離すことで、当該リストが青色のハイライト表示されているバーの位置に自動で位置合わせをすることが可能である。青色でハイライト表示されるバーが一段の途中で止まっているような場合にしか、このようなリストの自動位置合わせは行われない。そして、このような画面上の最小限の自動位置合わせは、青色でハイライト表示されるバーがどの段の途中で止まったとしても（最上段や最下段でなくとも）起こるものである（甲23）。一方で、青色でハイライト表示されるバーがリストの最下段に到達してなおその表示位置が最下段を越える場合であっても、甲23号証の図6に示されるとおり、上記のような画面の自動位置合わせは動作しない。図6においては、ユーザーはスクロールし続けることができ、図6の右図が示すようにリストが空欄のみを表示する状態となる。

青色でハイライト表示されているバーは、いわば自動的にいずれかの段に位置合わせ（リストを構成する一つの段とバーとが重なり合う、すなわち両者の中心が一致するとの意味で「センタリング」と呼ぶ）するような機能を有しているというだけにすぎず、本件発明のようなバウンスバック効果をLaunchTileが有しているということを意味しない。

加えて、タッチスクリーンディスプレイに触れているタッチペンのペン先を離しても、公然実施発明1においては、自動的に電子メールのリストの末端を越えるエリアを表示しなくなるまで第2方向に移動するものではない。甲23号証の図6に示されるとおり、タッチスクリーンディスプレイに触れているオブジェクトがディスプレイから離れても、画面上何の動きも起こらず、Catherine Thompsonのメールの下にある空欄の電子メールのリストが続けて表示されるにすぎない。

c 以上より、公然実施発明1は、本件発明の構成要件J1及びJ2を開示しておらず、かつ、構成要件J3をも開示していない。さらに、公然実施発明1において、電子メールのリストが最下段に到達しているか否かにかかわらず、青色のハイライト表示されているバーの表示位置が当該電子メールのリストのいずれか又は空欄に収まっていない場合は、電子メールのリストはいつでも自動的に位置を合わせるものであるから、「前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して」に該当せず、当該リストにおける画面上の位置の自動位置合わせは構成要件I1及びI2をも充足しない。

(ウ) 公然実施発明2に基づく新規性の欠如について

a 公然実施発明2は、本件発明1及び2の「電子ドキュメント」並びに本件発明3の「アイテムのリスト」を充足しない。被告らは、縦2個横2個のセットからなる「タイル」（「Zone」と呼ばれる。）及び

縦6個横6個の配列によるより大きなタイルのセットである「World」と呼ばれるものを「電子ドキュメント」と主張しているようであるが、通常一般人の感覚においては、これらのタイルのセット（真ん中に青のボタンを有し、その回りに青のボタン用の移動経路を配して、この経路によりタイルをそれぞれに起動できるように分離配置しているもの）を「ドキュメント」と呼ぶことは想定されない。また、被告らの主張するような任意のタイルのセットを「ドキュメント」とする解釈を支持する本件明細書上の記載もない。

さらに、被告らは、これらのタイルのセットを「アイテムのリスト」とも主張しているが、リストは1方向にのみ展開するものであり、タイルのセットのように2方向に展開し、かつ、青いボタンや上下左右に伸びる経路を真ん中に有するものではあり得ない。ゆえに、公然実施発明2は、「電子ドキュメント」又は「アイテムのリスト」を開示しておらず、よって、本件発明1の構成要件F1、H1、I1及びJ1、本件発明2の構成要件H2、I2及びJ2、並びに本件発明3の構成要件H3、I3及びJ3を開示していないことは明らかである。

b 加えて、ユーザーがLaunchTile上の「World」をスクロールしても、配列されたタイルの越えるエリアを表示できるほどに配列されたタイルの縁を越えるような「Overscroll」はできない（甲23、24、26）。すなわち、配列されたタイルの境界となる縁を越えるエリアは表示されず、そのような配列されたタイルのセットは、ユーザーが指やタッチペンをディスプレイから離れたとしても、第2方向に移動しないのである。したがって、ユーザーが上下左右にスクロールしたとしても、終にはそのようなスクロール指示に応答する移動がなくなるのであり、ユーザーはその縦6個横6個のタイルのセットの縁に到達したのか、単にタッチスクリーンディスプレイが反応しなくなったか

けなのかが分からない状態となる。このことから、公然実施発明 2 も、「Overscroll」を解決できない本件発明の先行技術を実施しているにすぎない（甲 2 3， 2 6）。

被告らは、上記の公然実施発明 2 と本件発明との決定的な差異を、タイルに取り囲まれる、青のボタン用の移動経路（すなわち、被告らの主張する「ドキュメント」の内側の線）を、電子ドキュメントの縁を示す外部の境界線とみなすことによって回避しようとするが、そのような恣意的な取扱いが許容されないことは明らかである。乙 7 号証の図 2 - 3 及び 2 - 4 は、ある Zone（「Zone 1」と示されている。）とそれと隣り合う Zone とが共に画面に表示されている場合、ユーザーが指やタッチペンをディスプレイから離すと、Zone 1 の真ん中に青のボタンが位置するように（すなわち、Zone 1 の中心が画面の中心に位置するように）、Zone 1 が自動的にセンタリングされる様子を示している（甲 2 3）。しかし、この機能は、World を構成する碁盤目の格子線上の内側をスクロールする場合にのみ動作するものであり、「電子ドキュメントの縁」を示す代わりに、拡大鏡で碁盤目のうちのいくつかの四角を拡大してみるかのごとく、図 2 - 3 及び 2 - 4 は縦 6 個横 6 個の配列の内側の格子上の境界線の表示態様を示すにすぎない。拡大鏡を移動させながら、碁盤目のうちのいくつかの四角を移動させながら拡大して見ることは、碁盤目の縁を越えるエリアを表示するものではなく、見る者を縁を越えたエリアから引き戻すものでもない。したがって、Zone 1 やその他、任意に抽出された縦 2 個横 2 個のタイルのセットによって構成される如何なる Zone も、「電子ドキュメント」や「アイテムのリスト」ではあり得ない。

仮にタイルのセットが「電子ドキュメント」や「アイテムのリスト」であるとしても、公然実施発明 2 は本件発明の構成要件 I 1， I



2, J 1, J 2, I 3, J 3を充足しない。ユーザーは、縦2個横2個のタイルのセットを越えてスクロールした場合に、縁を越えるエリアを見ることはできず、単に縦6個横6個というより大きなタイルのセットであるWorldを構成するいずれかのタイルを目にするだけである。

- c 以上により、公然実施発明2は、「電子ドキュメント」及び「縁を越えるエリア」をどちらも開示しておらず、かつ、「リスト」及び「末端を越えるエリア」も開示していないため、本件発明の構成要件I 1, I 2及びI 3のいずれも開示していない。同様に、公然実施発明2は、電子ドキュメントの縁を越えるエリア（又はリストの末端を越えるエリア）を表示せず、かつ、電子ドキュメント（又はリスト）が縁（又は末端）を越えるエリアが表示されなくなるまで第2方向に移動するものではないので、本件発明の構成要件J 1, J 2及びJ 3も開示していない。

#### ウ 乙11号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点3-3）

（被告らの主張）

- （ア） 乙11号証は、本件発明に係る特許の優先日前に頒布された刊行物（特開2003-345491，公開日：平成15年12月5日）である。

乙11号証に記載された発明（以下「引用発明1」という。）は、液晶パネル上にタッチパネルを設けて形成される表示入力装置において、小パネルでのスクロールの操作性を改善するものである（1頁の【課題】）。

- （イ） 引用発明1は、以下の構成を有する。

- a タッチパネルを有する。

「前記入力部5は、…前記タッチパネルとスタイラスとで構成される。



…」 (【0030】)

b CPUを有する。

「前記制御部2は、該PDAのCPU(中央演算処理装置)であり、各部の制御を行う。」 (【0029】)

c メモリを有する。

「前記画像データ作成部3は、表示すべきデータ等を記憶するフラッシュROMやRAM等のメモリで実現される。」 (【0029】)

d プログラムを有する。

「本発明の表示入力プログラムは、前記の表示入力方法をコンピュータに実行させる…」 (【0024】)

e プログラムは、メモリに記憶されて、CPUにより実行される。

f 図4(a)の参照符22の領域が画面に表示されている状態において、ストローク操作(タッチパネルにスタイラスの先端を押付け、そのままタッチパネル上を移動させた後、タッチパネルからスタイラスの先端を離す操作)により、図4(b)の参照符22の領域が画面に表示される。

「ここで言うストロークとは、タッチパネルにスタイラス12の先端を押付け、そのままタッチパネル上を移動させた後、タッチパネルからスタイラス12の先端を離す、という一連の操作を意味し、マウスのドラッグ操作に対応するものである。」 (【0034】)

「上述のように縮尺変更指示領域23の内部に位置する点を開始点として、参照符25で示すようにストローク操作を開始すると、図4(b)で示すように縮尺変更が行われ、…」 (【0036】)

「前記枠22は、実際の画面のサイズを表している。したがって、該枠22の範囲内にある部分が実際の画面に表示されている画像の領域となる。」 (【0037】)

g タッチパネル上でのスタイラスの先端の移動を検出する。

「ここで言うストロークとは、タッチパネルにスタイラス12の先端を押付け、そのままタッチパネル上を移動させた後、タッチパネルからスタイラス12の先端を離す、という一連の操作を意味し、マウスのドラッグ操作に対応するものである。」（【0034】）

h ストローク操作が続くと、図4（b）の参照符22の領域が画面に表示される状態から画像が移動して、図4（c）の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。

「スタイラス12の移動（ストローク操作）が続くと、縮尺がさらに小さくなり、図4（c）では1/2に達している。」（【0038】）

「前記枠22は、実際の画面のサイズを表している。したがって、該枠22の範囲内にある部分が実際の画面に表示されている画像の領域となる。」（【0037】）

i ストローク操作が続くと、図4（c）の参照符22の領域が画面に表示される状態から画像が移動して、図4（d）の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。

「スタイラス12がさらに移動されても、図4（d）で示すように、縮尺は変化しない。」（【0038】）

「前記枠22は、実際の画面のサイズを表している。したがって、該枠22の範囲内にある部分が実際の画面に表示されている画像の領域となる。」（【0037】）

j ストローク操作の終了（スタイラスの先端がタッチパネルから離れたこと）を判定し、一定時間が経過すると、図4（d）の参照符22の領域が画面に表示される状態から、画像が移動して、図4（e）の参照符22の領域（図4（d）の参照符24の領域に対応）が画面

に表示される状態となる。

「ステップ S 4 では，ストローク操作が終了しているか否か，すなわちスタイラス 1 2 の先端がタッチパネルから離されたか否かの判定を行い，…ストローク操作が終了している場合にはステップ 7 に移る。」（【0044】）

「ストローク操作を終了してから，予め定める時間が経過すると，その入力点を中心として，自動的に元の倍率に復帰する。」（【0060】）

「前記図 4（d）で目的の表示領域が合わせられ，予め定める時間，たとえば 2 秒が経過しても移動されない場合には，図 4（e）で示すように縮尺が初期の状態に戻り，参照符 2 4 で示す領域の画像が画面サイズ一杯に拡大表示される。」（【0038】）

k 装置である。

(ウ) 以上をまとめると，引用発明 1 は以下の構成を有する。

(1 a) タッチパネルを有する。

(1 b) CPU を有する。

(1 c) メモリを有する。

(1 d) プログラムを有する。

(1 e) プログラムは，メモリに記憶されて，CPUにより実行される。

(1 f) 図 4（a）の参照符 2 2 の領域が画面に表示されている状態において，ストローク操作（タッチパネルにスタイラスの先端を押付け，そのままタッチパネル上を移動させた後，タッチパネルからスタイラスの先端を離す操作）により，図 4（b）の参照符 2 2 の領域が画面に表示される。

(1 g) タッチパネル上でのスタイラスの先端の移動を検出する。

(1 h) ストローク操作が続くと，図 4（b）の参照符 2 2 の領域が画面

に表示される状態から画像が移動して、図4(c)の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。

(1 i) ストローク操作が続くと、図4(c)の参照符22の領域が画面に表示される状態から画像が移動して、図4(d)の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。

(1 j) ストローク操作の終了(スタイラスの先端がタッチパネルから離れたこと)を判定し、一定時間が経過すると、図4(d)の参照符22の領域が画面に表示される状態から、画像が移動して、図4(e)の参照符22の領域(図4(d)の参照符24の領域に対応)が画面に表示される状態となる。

(1 k) 装置である。

(エ) 本件発明1との対比

a 構成要件A1～E1及びK1について

本件発明1の構成要件A1～E1及びK1が、それぞれ引用発明1の構成1a～1e及び1kに相当することは明らかである。

本件発明1	引用発明1
(A1) タッチスクリーンディスプレイと、	(1a) タッチパネルを有する。
(B1) 1つ以上のプロセッサと、	(1b) CPUを有する。
(C1) メモリと、	(1c) メモリを有する。
(D1) 1つ以上のプログラムと、を備え、	(1d) プログラムを有する。
(E1) 前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、	(1e) プログラムは、メモリに記憶されて、CPUにより実行さ

前記1つ以上のプロセッサにより 実行されるように構成され、（前 記プログラムは、）	れる。
（K1）を含む、装置。	（1k）装置である。

b 構成要件F1について

本件発明1の構成要件F1は、「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明1の構成1fは、「乙11図4（a）の参照符22の領域が画面に表示されている状態において、ストローク操作（タッチパネルにスタイラスの先端を押付け、そのままタッチパネル上を移動させた後、タッチパネルからスタイラスの先端を離す操作）により、乙11図4（b）の参照符22の領域が画面に表示される。」である。

ここで、引用発明1の構成（1f）において、図4（b）の参照符22の領域を「電子ドキュメントの第1部分」と捉える。そうすると、図4（b）の参照符22の領域が表示されることをもって、構成（1f）は、図4（b）の参照符22の領域を「表示するためのインストラクション」を有することになる。

以上より、引用発明1の構成（1f）は、本件発明1の構成要件F1に相当する。

c 構成要件G1について

本件発明1の構成要件G1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、」である。

引用発明1の構成（1g）は、「タッチパネル上でのスタイラスの先端の移動を検出する。」である。

引用発明1の構成（1g）の「タッチパネル上でのスタイラスの先

端の移動を検出する。」が本件発明1の構成要件G1の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出する」に相当する。また、引用発明1の構成(1g)の動作をすることは、そのような動作をするためのインストラクションがあることを併せて示している。

以上より、引用発明1の構成(1g)は、本件発明1の構成要件G1に相当する。

d 構成要件H1について

本件発明1の構成要件H1は、「前記移動を検出するのに対応して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明1の構成(1h)は、「ストローク操作が続くと、乙11図4(b)の参照符22の領域が画面に表示される状態から画像が移動して、乙11図4(c)の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。」である。

引用発明1の構成(1h)では、「ストローク操作が続くと」、スタイラスの先端の移動が検出するのに対応して、「画像が移動」するものである。それ故、引用発明1の構成(1h)では、「前記移動を検出するのに対応して」、「電子ドキュメント」を「移動」する。

ここで、引用発明1においては、図4(a)から(e)においては、電子ドキュメントが移動する方向を「第一方向」と捉える。また、引用発明1の構成(1h)では、「スタイラス12の移動(ストローク操作)が続くと、縮尺がさらに小さくなり、」(【0038】)との記載から、「徐々に」移動するものであることがわかる(「前記縮尺

は、上述のようにストローク距離に応じて変化される」との【0039】の記載も参照）。

そして、引用発明1の構成(1h)においては、図4(c)の参照符22の領域を本件発明1の構成要件(H1)の「第2部分」と捉えることとする。

以上より、引用発明1の構成(1h)は、本件発明1の構成要件H1に相当する。

e 構成要件I1について

本件発明1の構成要件I1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明1の構成(1i)は、「ストローク操作が続くと、乙11図4(c)の参照符22の領域が画面に表示される状態から画像が移動して、乙11図4(d)の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。」である。

引用発明1の構成(1i)は、「ストローク操作が続く」と、図4(c)の状態から、図4(d)の状態へと変化することを記述している。すなわち、「ストローク操作が続く」ことから、タッチパネル上でスタイラスの先端が検出されており、その間に電子ドキュメントは第1方向に移動する。そして、図4(c)からわかるように、その間に、電子ドキュメントの縁に到達し、その後、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する。



したがって、引用発明 1 の構成 (1 i) は、本件発明 1 の構成要件 I 1 のうち、「前記タッチスクリーンディスプレイ上…且つ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明 1 の構成 (1 i) は、本件発明 1 の構成要件 I 1 に相当する。

f 構成要件 J 1 について

本件発明 1 の構成要件 J 1 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに対応して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第 2 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第 1 部分とは異なる第 4 部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明 1 の構成 (1 j) は、「ストローク操作の終了（スタイラスの先端がタッチパネルから離されたこと）を判定し、一定時間が経過すると、乙 1 1 図 4 (d) の参照符 2 2 の領域が画面に表示される状態から、画像が移動して、乙 1 1 図 4 (e) の参照符 2 2 の領域（乙 1 1 図 4 (d) の参照符 2 4 の領域に対応）が画面に表示される状態となる。」である。

引用発明 1 はストローク終了を検出し（図 6 の S 4 「ストローク終了か？」を参照）、その後「自動的に元の倍率に復帰する」（【0060】）ものである。すなわち、引用発明 1 の構成 (1 j) では、ストローク操作の終了、すなわちタッチパネルからスタイラスの先端を離すことを検出し、それに対応して、画像が移動する。

したがって、引用発明 1 の構成 (1 j) は、本件発明 1 の構成要件 J 1 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジ

ェクトがもはやないことを検出するのに応答して」画像を移動している。

引用発明1の構成(1j)においては、図4(d)の状態から、図4(e)の状態になる。ここで画像の移動は、入力点(スタイラスが離れた点)を中心に拡大(元の倍率に復帰)する。

「ストローク操作を終了してから、予め定める時間が経過すると、その入力点を中心として、自動的に元の倍率に復帰する。」(【0060】)

図4(d)の場合、右下の方向に画像の縁が移動する。この方向を第2の方向とする。

図4(d)の参照符22の領域が画面に表示される状態から、画像が移動して、図4(e)の参照符22の領域が画面に表示される状態となる。この縮尺を戻す場合は、徐々に戻すことができる。

「縮尺を元に戻す場合は、一度に戻しても、または徐々に戻してもよい。」(【0045】)

ここで、図4(e)の参照符22の領域を本件発明1の構成要件J1の「第4部分」と捉えると、それは第1部分と異なる。また、このとき、電子ドキュメントが「画面サイズ一杯に拡大表示」され(【0038】)、縁を越えるエリアは表示されなくなる。

したがって、引用発明1の構成(1j)は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上…応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明1の構成(1j)は、本件発明1の構成要件J

1に相当する。

g まとめ

以上のとおり，本件発明1の各構成要件と引用発明1の構成は全て一致する。

本件発明1は，乙11号証に記載された発明であるから，新規性（又は，少なくとも進歩性）が欠如する。

(オ) 本件発明2との対比

a 構成要件A2～E2，G2及びK2について

原告の主張に従えば，本件発明2の構成要件A2～E2，G2及びK2は，本件発明1の構成要件A1～E1，G1及びK1とほぼ同一であって，それらの間に実質的な相違点はない。

そうであれば，これら構成要件については，上記(エ)の議論が妥当する。

b 構成要件H2，I2及びJ2について

原告の主張に従えば，これら構成要件は，それぞれ本件発明1の対応する各構成要件の一部の構成を省略したものに他ならない。

そうであれば，これら構成要件については，上記(エ)の議論が妥当する。

c まとめ

以上のとおり，本件発明2の構成要件の全てについて，上記(エ)の議論が妥当するから，本件発明2は，新規性（又は，少なくとも進歩性）が欠如する。

(カ) 本件発明3との対比

a 構成要件A3～E3，G3及びK3について

原告の主張に従えば，本件発明3の構成要件A3～E3，G3及びK3は，本件発明1の構成要件A1～E1，G1及びK1とほぼ同一

であって、それらの間に実質的な相違点はない。

そうであれば、これら構成要件については、上記(エ)の議論が妥当する。

b 構成要件H 3, I 3 及び J 3

本件発明 3 の構成要件 H 3 は、「前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第 1 方向にスクロールするためのインストラクションと、」である。

本件発明 3 の構成要件 I 3 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第 1 方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、」である。

本件発明 3 の構成要件 J 3 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第 1 方向とは逆の第 2 方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと、」である。

上にみたように、本件発明 3 は、本件発明 1 ないし 2 における、①「電子ドキュメント」が「リスト」に、②「電子ドキュメントの縁（を越えるエリア）」が「リストの末端（を越えるエリア）」に、③「移動」が「スクロール」に置き換わっている。

なお、②及び③の置き換えは①から導かれる当然の置き換え（用語の言い換え）にすぎないので、本件発明 3 は、実質的には本件発明 1 ないし 2 の「電子ドキュメント」が「リスト」に限定されたものである。ここで、「リスト」の意義は「電子ドキュメント」と同様に定かではないが、「通常の慣用的な意味」に理解すれば、「目録」といっ

た意味である（乙12）。

c 引用発明1の開示内容

引用発明1の電子ドキュメントは、例えば図3ないし図4にあるとおり、様々な形態の「電子ドキュメント」を想定しており、それは文字から構成されるものに限定されない。

図3ないし図4の右下の部分（図4（e）の参照符22の内側）には表形式の文書が置かれており、これは通常の慣用的な意味において目録、すなわちリストである。このように、引用発明1の電子ドキュメントには「リスト」も当然に予定され、かつ開示されていることがわかる。

そうすると、引用発明1において、電子ドキュメントが「リスト」である場合の本件発明3が開示されていることが帰結される。

d 小括

以上より、本件発明3の各構成要件と引用発明1の構成は全て一致する。また、仮に、構成要件J3が相違点であるとしても、上記(エ)の議論が妥当するから、本件発明3は、新規性又は進歩性が欠如する。

e 「リスト」について

引用発明1において、「リスト」が開示されているのは、上述のとおりである。この点、乙11号証には、明示的に「リスト」といった用語が用いられていないことをもって、乙11号証に「リスト」は記載されていないとの反論がなされることがあり得ないではない。

しかしながら、乙11号証の電子ドキュメントが「リスト」を除外するものでないことは明らかであり、しかも乙11号証の図3には、「リスト」が明らかに記載されている。それゆえ、仮に上述のような「反論」がなされたとしても、理由がない。

たとえば、「リスト」が乙11号証に記載されていないと仮定してみ

でも、電子ドキュメントを文章、写真、リスト等のいかなるコンテンツで構成するかは、単なる設計的事項にすぎない。

仮に、「リスト」が、本件発明3と引用発明1の相違点であるとしても、公然実施発明1は「リスト」を有しており、これを引用発明1に適用して、①「電子ドキュメント」を「リスト」とすれば（これにより、併せて、②「電子ドキュメントの縁（を越えるエリア）」を「リストの末端（を越えるエリア）」と、③「移動」を「スクロール」として）、本件発明3と引用発明1の相違点は解消する。

以上のとおり、仮に、「リスト」について、本件発明3と引用発明1が相違するとしても、本件発明3は、引用発明1及び公然実施発明1の技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。

f まとめ

以上のとおりであるから、いずれにしても、本件発明3は、新規性を欠き、又は進歩性が欠如する。

(キ) 原告は、構成(1 j)における画像は拡大しているから、本件発明における「移動」ないし、「第2の方向」への「移動」に該当せず、本件発明の構成要件Jを充足しない旨主張する。

本件明細書においては、電子ドキュメントの移動について、並進移動、回転、スケーリング（拡大及び縮小）を挙げられている。ここで並進移動とは、移動のうちで特に、各点が同一の平行移動をする場合を意味する語である（乙23）。

原告の主張は、本件発明の移動は「並進移動」に限定されるという趣旨である。しかしながら、本件明細書において、「移動」が「並進移動」に限定される旨の記載はなく、逆にスケーリング（拡大及び縮小）も含むことが明記されている。電子ドキュメントの各点の移動方向が電子ドキュメントの移動方向であるのではなく、電子ドキュメントの移動

方向については、その総体としての移動方向を考えれば足りる。

「ここに開示する実施形態は、一般的にタッチスクリーンディスプレイを伴う装置に係り、より詳細には、タッチスクリーンディスプレイを伴う装置におけるリストのスクローリング、電子ドキュメントの並進移動、回転及びスケーリングに係る。」（【0001】）

「…、スケーリング（即ち、拡大又は縮小）したり…」（【0004】）

「従って、タッチスクリーンディスプレイを伴う装置に、アイテムのリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動、回転及びスケーリングしたりするための、使用、構成及び／又は適応が容易な、より透過的で且つ直観的なユーザインターフェイスを設けることが要望される。」（【0006】）

加えて、【0026】には、倍率を縮小した後、縁を越えるエリアを表示した後に倍率を拡大して縁を越えるエリアが表示されなくなるようにするという、スケーリング（拡大及び縮小）による実施例が記載されている。

また、原告主張の誤りは、特許請求項の範囲の記載に照らしても明らかである。すなわち、請求項19（本件発明1）の「移動」には何らの限定もない。一方、請求項19（本件発明1）の従属項である請求項20においては、特に、電子ドキュメントの第1部分、第2部分、第3部分および第4部分が同じ倍率で表示されるものが規定されている。

両者を比べれば、請求項19（本件発明1）においては、「移動」の前後で表示される各第1部分、第2部分、第3部分および第4部分の倍率が異なる場合、すなわち、「移動」がスケーリング（拡大及び縮小）による場合を含むことが分かる。

以上のとおり、本件発明の「移動」には拡大は含まれないとの原告主



張に理由のないことは明らかである。

(ク) 原告は、引用発明 1 に関して、「第 1 方向」への対比が適切でなく、構成要件 H を充足しないと主張する。

しかしながら、引用発明 1 において、本件発明 1 の「第 1 部分」に相当する図 4 (b) の参照符 2 2 の領域から「第 2 部分」に相当する図 4 (c) に遷移するにおいて、「第 1 方向」に移動したと捉えればよいことは自明である。

原告の主張の趣旨は、「第 1 部分」から「第 2 部分」への移動はズームアウトとパニングから構成されるので、電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示には該当せず、構成要件 H 1 及び H 2 を充足しないというものである。しかしながら、前述のとおり、本件発明における移動は並進移動に限定されないのであるから、上記原告の主張には理由がない。

(ケ) 原告は、図 4 (e) の内側にあるリストについて、このような小さい長方形がリストではないことは明らかであると主張し、リストへの非該当の唯一の理由として、当該長方形が小さいことを挙げる。

しかしながら、リストとは、「目的に合わせて、多数の項目を一定の形式に従って書きならべたもの。一覧表。目録。名簿。表。」であるところ(乙 1 2)、 「小さい」ことがリストの該当性を否定することはない。

また、原告は、引用発明 1 にはリストのスクロールの開示がないとも主張する。

しかしながら、乙 1 1 に記載された引用発明 1 には、次のとおり、「スクロール」が明示的に開示されている。

「本発明では、…前記ストローク操作の開始点がこの縮尺変更指示領域 2 3 内に存在する場合には、パニング(平行移動やスクロール)とともに

に、表示画像を縮小する」（【0035】）

「前記縮尺変更指示領域23に含まれない点を開始点としてストローク操作を再開すると、そのままの縮尺を保ちつつ、通常のパニング操作を行うことができる」（【0039】）

また、図4（e）の内側にあるリスト（長方形）は、図4（a）の段階で画面に表示されていなかったところ（それは枠22の範囲内にない）、移動を経て、図4（e）の段階で画面に表示されている（それは枠22の範囲内にある）。【0035】【0039】の記載と併せれば、乙11号証には当該リスト（長方形）のスクロールが開示されている。

(コ) 原告は、引用発明1の電子ドキュメントをリストに置き換えることの容易想到性を争う。

しかし、前記のとおり、乙11号証にはリストについて明示的に開示されている。この点を措くとしても、引用発明1は、「PDA(Personal Digital Assistants)と称される携帯情報端末」を想定しており（【0002】）、PDAは元来多種多様なデータやアプリケーションソフトを扱うことが想定されているのであるから、それが扱う電子ドキュメントにおいてリスト（「目的に合わせて、多数の項目を一定の形式に従って書きならべたもの。一覧表。目録。名簿。表。」〔乙12〕）が含まれることが実質的に開示されていることは当然である。

以上のとおり、引用発明1には、電子ドキュメントとしてリストを含むことが明示的に、または少なくとも実質的に開示されているという他はない。

乙11号証に開示がないと仮定した上で検討したとしても、PDAは多種多様なアプリケーションソフトを利用できることが想定されているところ、引用発明1を参照してPDAにおける電子ドキュメントとして何を採用するか（リストとするか否か）は単なる設計事項にすぎず、リ

ストを採用することは容易想到である。

例えば、乙7号証記載のiPAQもPDAの一つである（乙7資料1の2頁上部に「…モバイルビジネスの最先端PDAです。」と記載されている）。このiPAQは2005年には既に発売されている（乙7資料1の4頁左下部に「記載事項は2005年12月現在のものです。」と記載されている）。このiPAQは多様な電子ドキュメントを閲覧することができ、それにはリストも含む（乙7資料1の3頁には、多様なアプリケーションソフトが記載されている。一例として、同頁に中段左上の「■ドキュメントの閲覧、作成、編集」の欄には、表計算ソフトである「Excelブック」が記載されている）。

以上は、典型的なPDAを説明している。したがって、本件発明に係る特許の優先日（2007年1月7日）時点で、乙11号証を参照した当業者が電子ドキュメントとしてリストを採用することは単なる設計事項にすぎず、容易想到であることは明らかである。

なお、原告は引用発明1における「ズームアップ - パニング - ズームアップという動作」がリストを選択することの阻害事由になる旨を主張している。しかしながら、乙11号証において、電子ドキュメントがリストであったとしても、乙11号証に記載された【発明が解決しようとする課題】，すなわち画像のサイズに比して表示画面が小さい場合に画面外に隠れる領域が広くなり、パニング操作の回数が多くなる等は等しく当てはまる。

したがって、引用発明1の電子ドキュメントをリストとすることについて阻害事由は存しない。

（原告の主張）

（ア） 引用発明1は、ユーザーが、①ドキュメントの第1部分をスタイルスを用いて選択、表示し（図4（a）），②ドキュメントからズームア

ウトすることによりドキュメントをより小さく表示させたいえ、スタイラスを用いて縮小されたドキュメントを移動する（ズームの経過は、図4（a）及び図4（d））、③スタイラスをディスプレイから離すことによってドキュメントのうち、選択した他の部分をズームアップする（ズームの経過は、図4（d）及び図4（e）、【0006】～【0010】参照）ことを可能とするシステムを開示している。そして、当該システムの目的は、ユーザーが、ドキュメントからズームアウトすることによって、より早く、ドキュメントの一部から同一ドキュメントの別の部分に移動できるようにすることにある（【0006】～【0009】参照）。また、ドキュメントがズームアウトされるため、パニングのためのスタイラス操作がより少なく済む（【0006】～【0009】参照）。特に、引用発明1は、ズームインすることと移動することという2種類の行為を開示しているため、これらの行為につきそれぞれ異なる表現、すなわち「ズームインする」と「スクロールする」との表現が用いられている（【0011】）。

（イ） 被告らは、図4（d）の場合、右下の方向に画像の縁が移動するとし、この方向を第2の方向と主張する。

しかし、被告ら主張の方向にドキュメントは移動しないのである。むしろ、図4（d）から（e）への移動は、表示されているドキュメントの一定部分をズームアップする結果でしかない。この一定の部分というのは、引用発明1における符号24で示される「枠」に含まれる部分（拡大領域）を指す（【0036】、【0038】）。引用発明1における図4（d）では、「枠」を含むものであるにもかかわらず、被告らは、意図的に引用発明1の本来の記載内容を捨象し、「枠」を図4（d）から削除している。このように「枠」を削除することにより、そもそも表示されていたドキュメントのサイズ及びその拡大を歪曲し、引

用発明 1 が、移動やスクロールの効果というよりもズームアップ効果を開示しているものであるということが明らかにならないようにしているのである。

次に、拡大領域の右下角が被告らの主張する「第 2 方向」に移動すると同時に、当該拡大領域に左上角は当該第 2 方向とは 180 度逆方向に移動する。これを被告らは「第 1 方向」と主張している。同時に、右上角は第 3 方向（1 時半の方向）、左下角は第 4 方向（7 時半の方向）に移動し、当該拡大領域のいずれの部分もそれぞれ 360 度様々な方向に移動する。異なる部分は異なる方向に移動する（移動しない中心を除く。）。よって、ドキュメント自体が第 2 方向に移動するものでないことは明らかである（そもそもドキュメントは拡大されるものの、元あった場所から移動はしていない。）。

(ウ) 被告らは、引用発明 1 の【0044】、【0060】、【0038】並びに図 4（d）及び図 4（e）をもって、引用発明 1 が「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第 2 方向に徐々に移動」という構成要件 J 1 及び J 2 が開示されている旨主張する。

しかし、まず、当業者は、被告らのように、ドキュメントが徐々に移動することとドキュメントをズームアップすることとを混同したりはしない。当業者であれば、ドキュメントの一部を拡大するという行為であるズームアップ効果と構成要件 J 1 及び J 2 の要素である「移動」とを間違えることはありえない。引用発明 1 それ自体からも明らかであるが、図 4（d）から（e）への移行は拡大によるものであり、移動によるものではない（【0038】）。さらに、ズームアップの後、拡大されディスプレイの全面に表示されることとなる拡大領域に含まれる内容

及び範囲は、ズームアップ前後で全く変わらず、単に拡大されるのみである。したがって、ドキュメントが「移動」したとはいえないから、引用発明 1 は構成要件 J 1 及び J 2 を開示していない。

次に、仮に引用発明 1 におけるズームアップ機能が、ドキュメントの移動となると仮定したとしても、本件発明の「第 2 方向」への移動を開示していない。被告らは、右下方向に合わせて拡大領域における右下角が移動すると主張している。仮に当該角が「移動」するといえるとしても、引用発明 1 においては、左上角は対極の方向（これを被告らは「第 1 方向」と呼ぶ。）に移動するのである。そうすると、本件の場合、ドキュメントは第 1 方向及び第 2 方向の両方に移動するため、結局「ドキュメントが第 2 方向に移動する」という状態にならない。よって、引用発明 1 は構成要件 J 1 及び J 2 を開示するとはいえない。

したがって、引用発明 1 におけるドキュメントは、拡大されることはあっても移動することはない。よって、引用発明 1 は、構成要件 J 1 及び J 2 を開示するものとはいえず、同様の理由により J 3 を開示するものともいえない。

(エ) 被告らは、引用発明 1 におけるドキュメントの「第 1 部分」に関し、「図 4 (b) の符号 2 2 の領域を『電子ドキュメントの第 1 部分』と捉える」と定め、また、ドキュメントの「第 2 部分」に関し、「図 4 (c) の参照符 2 2 の領域を本件発明 1 の構成要件 (H 1) の『第 2 部分』と捉える」としている。その上で、被告らは、図 4 (a) から 4 (e) に至る図で電子ドキュメントが移動する方向を「第 1 方向」と解している。

仮に被告らの主張するとおり、図 4 (c) における符号 2 2 の領域が「第 2 部分」を開示しているのであれば、「第 1 方向」の定義において、図 4 (e) を指摘するのは、適当ではない。なぜならば、本件発明にお

ける構成要件H 1 及びH 2 のクレーム文言は、「第 1 方向」を、ドキュメントの「第 1 部分」から「第 2 部分」への移動に基づいて定義しているところ、この構成要件を充足するには、「電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して」示される第 2 部分（前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なるもの）である必要がある。引用発明 1 における電子ドキュメントの「第 2 部分」が図 4（c）において開示される符号 2 2 の領域と主張するのであれば、引用発明 1 における「第 1 方向」は、被告らが「第 1 部分」と主張する図 4（b）符号 2 2 の領域と図 4（c）符号 2 2 の領域との関連において定義しなければならない（すなわち、電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、図 4（b）符号 2 2 とは異なる図 4（c）符号 2 2 を表示する、となる。）にもかかわらず、被告らは、構成要件H 1 の要件を無視して、図 4（b）及び図 4（c）とは何ら動作において関連のない図 4（a）から 4（e）に至る図で電子ドキュメントが移動する方向を、恣意的に「第 1 方向」と定義している。

さらに、引用発明 1 における図 4（b）及び図 4（c）において示される符号 2 4 の表示の移動を確認すると、「第 1 部分」から「第 2 部分」への移動はズームアウトとパニングから構成されるということが明らかとなる。この動作は、「電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示」には該当せず、構成要件H 1 及びH 2 を充足しない。

したがって、引用発明 1 は構成要件H 1、H 2 及びH 3 を開示していないため、本件発明に係る特許の無効理由を構成するものではない。

(オ) 本件発明 3 は、アイテムのリストに適用されるものであるところ、引用発明 1 にはリストについての記載は一切ない。

被告らは、図 3 や図 4 の右下にて示される小さな長方形等のような引



用発明 1 における当該電子ドキュメントにおける一部分を曖昧に示し、それをもってリストを表示していると主張しているようである。しかし、このような小さな長方形等がリストでないことは明らかであり、さらに、構成要件 H 3 の要求する当該（リストと主張される）長方形のスクロールの開示もされていない。リストの開示がないことから、同様に引用発明 1 は、構成要件 I 3 を開示しておらず、構成要件 J 3 も開示していないこととなる。

被告らは、リストが電子ドキュメントを容易に代替するという点につき、何ら主張を行っていない。そもそも、引用発明 1 のズームアップ・パニング・ズームアップという動作は、リストについては不要であり、そのような代替を行うインセンティブもない。加えて、引用発明 1 は、バウンスバック効果を開示しておらず、被告らはそのほかにバウンスバック効果に関する先行技術を主張するものでもない。さらに、仮に当該電子ドキュメントを引用発明 1 におけるアイテムのリストで代替できるとしても、上記(ウ)及び(エ)のとおり失当である。

#### エ 乙 1 3 号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点 3 - 4）

（被告らの主張）

（ア） 乙 1 3 号証は、本件発明に係る特許の優先日前に頒布された刊行物（国際公開公報 WO 03 / 081458，国際公開日：2003年10月2日）である。

乙 1 3 号証に記載された発明（以下「引用発明 2」という。）は、表示能力が限定的である電子機器に情報を表示するための表示及び指示の補助手段に関するものである（1頁4～5行）。

（イ） 引用発明 2 は、以下の構成を有する。

a タッチパネルを有する。

（訳） ディスプレイはタッチスクリーン…を含み得る…

「The display may include a touch screen…」 (3頁10行)

b CPUを有する。

乙13号証には、ハンドヘルドコンピュータが開示されており、ハンドヘルドコンピュータはCPUを有する。

(訳) 小さいディスプレイ又はディスプレイウィンドウを持つデバイス、例えば、PDA、電話、ハンドヘルドコンピュータ、又は電子書籍…

「… a device having a small display or a small display window, such as, for example, a PDA, a telephone, a handheld computer, or an electronic book, …」 (1頁16～18行)

c メモリを有する。

乙13号証には、ハンドヘルドコンピュータが開示されており、ハンドヘルドコンピュータはメモリを有する。

d プログラムを有する。

乙13号証には、ハンドヘルドコンピュータが開示されており、ハンドヘルドコンピュータはプログラムを有する。

e プログラムは、メモリに記憶されて、CPUにより実行される。

これは、当然である。

f ディ스플레이のウィンドウに電子ドキュメントを表示する。

(訳) ディ스플레이のディスプレイウィンドウに電子ドキュメントを表示する。

「…viewing an electronic document in a display window of a display…」 (21頁3～4行)

g ディ스플레이上の入力手段の移動を追うことにより、ディスプレイ上で指示を行う。

(訳) ディ스플레이上の指示は、ディスプレイ上の入力手段の動きを追

(うこと) を含む

「…navigating on a display includes tracking motion of an input tool on a display, …」 (3頁1～2行)

- h ディスプレイ上の入力手段の移動により、ディスプレイ上の表示部分を移動させて変える。

乙13号証には、ディスプレイ上の入力手段の移動により、ディスプレイ上の表示部分を変えること、スタイラスを移動させてスクロールすることが記載されており、上記の内容が開示されている。

(訳) ディスプレイ上の指示は、ディスプレイ上の入力手段の動きを追い、そして、入力手段の動きとしきい値を比較し、動きがしきい値を超えた場合はディスプレイ上の情報のページの見える部分の位置を変えることを含む

「…navigating on a display includes tracking motion of an input tool on a display, comparing the motion of the input tool to a threshold, changing the position of the visible portion of a page of information on the display if the motion exceeds the threshold, …」 (3頁1～4行)

(訳) 図6を参照すると、その他にPDAに共通する指示手段の特徴は、ディスプレイウィンドウ605上にスタイラス600を置き、そしてスタイラス600をドラッグすることによりディスプレイウィンドウをスクロールできることである。

「Referring to Fig. 6, another common PDA navigation feature is the capability to scroll the display window by placing a stylus 600 on the display window 605 and then dragging the stylus 600.」 (11頁27～29行)

- i 表示部分がコラムの境界を越えて移動するようにドラッグするとコ

ラムの境界を超えた部分を表示する。

- j ディスプレイからペンを持ちあげるとコラムがディスプレイウィンドウにはめ込まれるように位置が調整され、コラムの境界を超えた部分が表示されないようになり、この移動の様子は表示される。

乙 1 3 の下記の記載及びFIG. 14Bには上記 i 及び j の内容が開示されている。

(訳) 図 1 4 B を参照すると、別の実施態様では、垂直整列コントロールは、ユーザがディスプレイ 1 2 0 5 からペン 1 2 0 0 を持ち上げる時に有効にされる。これは、ユーザがスクロールを止める時に、論理列 1 2 2 0 をディスプレイウィンドウ 1 2 0 5 と整列した状態にはめ込ませる。ユーザは、たとえば、ユーザ定義のはめ込みしきい値に基づいて最も近い論理列にはめ込むように整列コントロールをセットすることによって、はめ込み感度を調整することができる。ユーザのスクロールが、そのしきい値を超えない場合には、これは、テキスト列 1 2 2 0 を見続ける意図を示し、ディスプレイ 1 2 0 5 は、ペン 1 2 0 0 がスクリーンから持ち上げられると論理列 1 2 1 0 をセンタリングする。ユーザのスクロールが、そのしきい値を超える場合には、これは、論理列 1 2 2 0 の境界を超えて移動する意図を示し、ディスプレイは、隣接するまたは再位置決めされた列にはめ込まれる。他の実施態様では、ユーザのスクロールがしきい値を超える時に、はめ込みは行われず、列に対するはめ込み機能をアニメートして、ディスプレイが列を表示する正しい位置までスクロールするときの移動の外見を提供することもできる。

同様の水平整列コントロールを提供することもできる。そのようなコントロールは、たとえばスプレッドシートアプリケーションで、水平にスクロールする時に垂直移動を制限するのに使用することが

できる。

「Referring to Fig. 14B, in another implementation, the vertical alignment control is enabled when the user lifts the pen 1200 from the display 1205. This causes the logical column 1220 to snap into alignment with the display window 1205 as the user stops scrolling. The user can adjust the snap sensitivity by, for example, setting the alignment control to snap to the nearest logical column based on a user-defined snap threshold. If the user's scrolling does not exceed the threshold, which indicates an intention to continue to view the text column 1220, the display 1205 centers the logical column 1210 as the pen 1200 is lifted from the screen. If the user's scrolling exceeds the threshold, which indicates an intention to move beyond the boundary of the logical column 1220, the display is snapped to the adjacent or repositioned column. In other implementations, no snapping occurs when the user's scrolling exceeds the threshold. The snap-on-column feature can also be animated to provide an appearance of movement as the display scrolls to the correct column-viewing position.

A similar horizontal alignment control also may be provided. Such a control may be used to limit vertical movement when scrolling horizontally in, for example, a spreadsheet application。」 (15頁18～16頁3行)

k 装置である。

これは当然である。

- (ウ) 以上をまとめると，引用発明 2 は以下の構成を有する。
- (2 a) タッチパネルを有する。
  - (2 b) CPUを有する。
  - (2 c) メモリを有する。
  - (2 d) プログラムを有する。
  - (2 e) プログラムは，メモリに記憶されて，CPUにより実行される。
  - (2 f) ディスプレイのウィンドウで電子ドキュメントを表示する。
  - (2 g) ディスプレイ上の入力手段の移動を追うことにより，ディスプレイ上で指示を行う。
  - (2 h) ディスプレイ上の入力手段の移動により，ディスプレイ上の表示部分を移動させて変える。
  - (2 i) 表示部分がコラムの境界を越えて移動するようにドラッグするとコラムの境界を超えた部分を表示する。
  - (2 j) ディスプレイからペンを持ちあげるとコラムがディスプレイウィンドウにはめ込まれるように位置が調整され，コラムの境界を超えた部分が表示されないようになり，この移動の様子は表示される。
  - (2 k) 装置である。

(エ) 本件発明 1 との対比

a 構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 について

本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 が，それぞれ引用発明 2 の構成 2 a ～ 2 e 及び 2 k に相当することは明らかである。

本件発明 1	引用発明 2
(A 1) タッチスクリーンディスプレイと，	(2 a) タッチパネルを有する。
(B 1) 1 つ以上のプロセッサと，	(2 b) CPUを有する。

(C 1) メモリと,	(2 c) メモリを有する。
(D 1) 1つ以上のプログラムと, を 備え,	(2 d) プログラムを有する。
(E 1) 前記1つ以上のプログラム は, 前記メモリに記憶されて, 前記1 つ以上のプロセッサにより実行される ように構成され, (前記プログラム は, )	(2 e) プログラムは, メモリに記 憶されて, CPUにより実行され る。
(K 1) を含む, 装置。	(2 k) 装置である。

b 構成要件F 1について

本件発明1の構成要件F 1は, 「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと, 」である。

引用発明2の構成(2 f) 「ディスプレイのウィンドウで電子ドキュメントを表示する。」である。

したがって, 引用発明2は, 本件発明1の構成要件F 1の「電子ドキュメントの第1部分を表示する」を満たし, そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より, 引用発明2の構成(2 f)は, 本件発明1の構成要件F 1に相当する。

c 構成要件G 1について

本件発明1の構成要件G 1は, 「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと, 」である。

引用発明2の構成(2 g)は, 「ディスプレイ上の入力手段の移動を追うことにより, ディスプレイ上で指示を行う。」である。

したがって, 引用発明2の構成(2 g)は, 本件発明1の構成要件

F 1 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明 2 の構成（2 g）は、本件発明 1 の構成要件 G 1 に相当する。

d 構成要件 H 1 について

本件発明 1 の構成要件 H 1 は、「前記移動を検出するのに対応して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明 2 の構成（2 h）は、「ディスプレイ上の入力手段の移動により、ディスプレイ上の表示部分を移動させて変える。」である。

したがって、引用発明 2 の構成（2 h）においては、ディスプレイ上の入力手段の移動を検出するのに対応して、ディスプレイ上の表示部分を移動させて変えている。そして、その移動方向を「第 1 方向」、移動後の「表示部分」を「第 2 部分」と捉えることとすると、引用発明 2 の構成（2 h）は、本件発明 1 の構成要件 H 1 の「前記移動を検出するのに対応して、…第 2 部分を表示する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明 2 の構成（2 h）は、本件発明 1 の構成要件 H 1 に相当する。

e 構成要件 I 1 について

本件発明 1 の構成要件 I 1 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に移動する間に前記電子ドキュメントの



縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明2の構成(2 i)は、「表示部分がコラムの境界を越えて移動するようにドラッグするとコラムの境界を超えた部分を表示する。」である。

引用発明2の構成(2 i)は、ペンをドラッグする間はタッチパネル上でペンが検出されているので、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に」を満たす。

また、引用発明2の構成(2 i)は、コラムを「第1方向」に移動した際に、コラムの縁に到達するとコラムの縁を越えるエリアを表示する。このときディスプレイウィンドウに表示されるコラム(「第3部分」)は、(縁を越えるエリアが表示されているので)「第1部分」より小さい。

したがって、引用発明2の構成(2 i)は、本件発明1の構成要件I 1の「前記タッチスクリーンディスプレイ上…第3部分を表示する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明2の構成(2 i)は、本件発明1の構成要件I 1に相当する。

f 構成要件J 1について

本件発明1の構成要件J 1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前

記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明2の構成(2j)は、「ディスプレイからペンを持ちあげるとコラムがディスプレイウィンドウにはめ込まれるように位置が調整され、コラムの境界を超えた部分が表示されないようになり、この移動の様子は表示される。」である。

引用発明2の構成(2j)では、「ディスプレイからペンを持ちあげると」位置が調整されており、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して」が満たされる。また、引用発明2の構成(2j)では、「コラムがディスプレイウィンドウにはめ込まれるように位置が調整され、コラムの境界を超えた部分が表示されないように」なっているので、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを」移動している。そして、このコラム(乙13のFIG. 14Bの1220)は電子的なドキュメントであり、「電子ドキュメント」に該当する。ここで、コラムの移動の方向を「第2方向」と捉える。

引用発明2の構成(2j)では、移動の様子を表示するので、この移動は「徐々に」なされている。ここで表示されている部分を第4部分とすると、これは第1部分とは異なる部分となっている。

したがって、本件発明1の構成要件J1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上…第4部分を表示する」を満たし、そのような動作をするためのインストラクションがある。

以上より、引用発明2の構成(2j)は、本件発明1の構成要件J1に相当する。

g 構成要件K1について

本件発明 1 の構成要件 K 1 は、「を含む、装置。」である。

引用発明 1 の構成（2 k）は、「装置である。」である。

以上より、引用発明 2 の構成（2 k）は、本件発明 1 の構成要件 K 1 に相当する。

h 新規性の欠如

以上のとおり、本件発明 1 の各構成要件と引用発明 2 の構成は全て一致するから、本件発明 1 は新規性が欠如する。

i 進歩性の欠如

引用発明 2 において、「コラム」が「電子ドキュメント」であることは、上述のとおりである。

この点、乙 1 3 号証では、コラムの境界を超えた部分に別のコラムがあることをもって、「コラム」は電子ドキュメントでないといった「反論」がなされることがあり得ないではない。

しかしながら、原告は、本件発明 1 において「電子ドキュメント」が如何なる種類のものであるかについては、クレーム文言上も、本件明細書上も、何らの限定も付されていないと主張しており、そうした原告の立場を前提とすれば、「コラム」が「電子ドキュメント」に該当することに疑いの余地はない。

また、原告は、「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に何が表示されるかについては、クレーム文言上も、本件明細書上も、何らの限定も付されていないと主張しており、そうした原告の立場を前提とすれば、「コラム」の縁を越えた部分に何が表示されるかは問題とならないことに疑いの余地はない。そもそも、「コラム」の境界の外側に別の電子ドキュメントがあつたとしても、それは単なる付加にすぎず、本件発明 1 との対比において、それは関係ない。

たとえ 1 個のコラムをもって「電子ドキュメント」に当たらないと

して、それが本件発明 1 と引用発明 2 の相違点であると仮定してみても、スタイラスの移動に伴い「電子ドキュメント」の境界を越える部分を表示し、スタイラスがタッチパネルから離れると「電子ドキュメント」が画面全体に表示され、「電子ドキュメント」の境界を越える部分が表示されなくなる技術は、引用発明 1 に開示されている。

そこで、引用発明 2 に引用発明 1 を適用することによって、この相違点は直ちに解消する。

なお、引用発明 1 及び引用発明 2 は、いずれも画像表示方法に関するものであり、技術分野を同じくしており、容易に組み合わせることが可能であることは明らかである。

以上のとおり、仮に、引用発明 2 の「コラム」が「電子ドキュメント」に当たらない点で、本件発明 1 と引用発明 2 が相違するとしても、本件発明 1 は、引用発明 2 及び引用発明 1 に基づいて容易に発明をすることができたものである。

(オ) 本件発明 2 との対比

a 構成要件 A 2 ～ E 2， G 2 及び K 2 について

原告の主張に従えば、本件発明 2 の構成要件 A 2 ～ E 2， G 2 及び K 2 は、本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1， G 1 及び K 1 とほぼ同一であって、それらの間に実質的な相違点はない。

そうであれば、これら構成要件については、上記(エ)の議論が妥当する。

b 構成要件 H 2， I 2 及び J 2 について

原告の主張に従えば、これら構成要件は、それぞれ本件発明 1 の対応する各構成要件の一部の構成を省略したものに他ならない。

そうであれば、これら構成要件については、上記(エ)の議論が妥当する。

c まとめ

以上のとおり，本件発明 2 の構成要件の全てについて，上記(エ)の議論が妥当するから，本件発明 2 は，新規性又は進歩性が欠如する。

(カ) 本件発明 3 との対比

a 構成要件 A 3 ～ E 3，G 3 及び K 3 について

原告の主張に従えば，本件発明 3 の構成要件 A 3 ～ E 3，G 3 及び K 3 は，本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1，G 1 及び K 1 とほぼ同一であって，それらの間に実質的な相違点はない。

そうであれば，これら構成要件については，上記(エ)の議論が妥当する。

b 構成要件 H 3，I 3 及び J 3

本件発明 3 は，実質的には本件発明 1 ないし 2 の「電子ドキュメント」が「リスト」に限定されたものである。

引用発明 2 の電子ドキュメントには限定がないので，リストを含めて開示されていることは当然である。念のために述べれば，乙 1 3 号証の FIG. 14B では，例えば，左側のコラム 1 2 1 5 は明らかにリストの形状をしている。なお，このコラムは縦方向に項目が並べられているが，これが横方向に項目が並べられていても構わない。その場合，コラムの右端が「リストの末端」に対応することになる。また，位置の移動と調整は，縦方向でも横方向でもよいことは，乙 1 3 号証に明記されているので，「リストの末端」に対する上述の位置調整が開示されている。

(訳) 同様の水平整列コントロールを提供することもできる。そのようなコントロールは，たとえばスプレッドシートアプリケーションで，水平にスクロールする時に垂直移動を制限するのに使用することができる。

「A similar horizontal alignment control also may be provided. Such a control may be used to limit vertical movement when scrolling horizontally in, for example, a spreadsheet application.」（16頁1～3行）

そうすると、引用発明2において、電子ドキュメントが「リスト」である場合である本件発明3が開示されていることが帰結される。

c まとめ

以上のとおり、いずれにしても、本件発明3は、新規性が欠如する。

(キ) 原告は、コラムがウェブページという電子ドキュメントの一部（一構成要素）であり、一つのドキュメントの一部をもって、別個独立のドキュメントと解釈することはできない旨主張する。

原告によれば、「電子ドキュメント」とは電子的形態のドキュメントであり、クレーム文言上も明細書上も何らの限定はなく、如何なる種類のものも含まれるのであり、コラムは電子的な形態のドキュメントであるから、本件発明の「電子ドキュメント」に該当することに疑義はない。

また、ウェブページには複数の電子的形態のドキュメント（原告のいう「電子ドキュメント」）が埋め込まれてよいことは当然であり、コラムがウェブページの一部であることをもって、それが「電子ドキュメント」ではないとする原告主張に理由のないことは明らかである。

(ク) 原告は、本件発明1の構成要件J1は、「第4部分」が「第1部分」と異なることを要求しているが、被告らはそれを説明していないと主張する。

しかしながら、乙13号証は、例えばFIG. 14で示された（複数の）コラムのあらゆる箇所を（そこにディスプレイウィンドウを持って行き）表示させることができることを開示しており、「第1部分」を適宜選択することによって「第4部分」と異なるようにできることは当然である。

(ケ) 原告は、引用発明 1 及び 2 を組み合わせる動機付けについて主張がないと主張する。

しかしながら、引用発明 1 及び 2 は、①いずれも P D A（情報携帯端末）等の表示方法に関するものであり、技術分野を同じくする、②いずれも表示画面が狭い P D A（情報携帯端末）等において、画像が読みにくく探しにくいという従来技術の問題点を解決することをその課題とするものであり、課題を同じくする、③スタイラス等を画面から離すと自動的に表示画面を調整するという作用・機能を有し、作用・機能を同じくするのであり、技術分野、課題および作用・機能のすべてにおいて共通するから、引用発明 1 及び 2 を組み合わせることの動機付けはある。

また、原告は、引用発明 2 に引用発明 1 を組み合わせても本件発明 1 及び 2 に至らないと主張している。

しかし、引用発明 1 は、画像の移動に伴い、ある画像の縁を越えるエリアを表示し、スタイラスを離すと当該画像の縁を越えるエリアを表示しなくなるように画像を移動する技術を開示している（構成（i）及び（j））。当該技術を引用発明 2 に適用すると、（「電子ドキュメント」及びその「縁」について、仮に原告の主張に従うとしても）当該電子ドキュメントの縁を越えて表示し、スタイラスを離すと縁を越えるエリアを表示しなくなる構成を得ることは明らかである。

(コ) 原告は、引用発明 2 には、「アイテムのリスト」が開示されていないと主張する。

原告が理由として挙げるのは、コラムがウェブページの一部であるということである。当該主張は、本件発明 3 の「リスト」は電子ドキュメントであることを前提として、当該コラムは電子ドキュメントの一部であるから、本件発明の「電子ドキュメント」ではなく、本件発明 3 の「リスト」にも該当しないという趣旨である。



しかしながら、コラムがウェブページの一部であることにより、コラムが本件発明の「電子ドキュメント」に当たらないことにならないことは既述のとおりであり、原告の主張には理由がない。

また、原告は、リストが末端に到達したときに何が起こるか開示していない等と主張する。

しかしながら、コラム（コラム 1 2 1 5）についてもコラム 1 2 2 0 と同様の動作をすることは当然である（または、コラム 1 2 2 0 がリストで構成されていると考えてもよい。リストとなり得るコラムはコラム 1 2 1 5 に限らない）。さらに、リストにおいて項目の配置は、縦・横・二次元のいずれでも構わないので、リストの末端がコラム 1 2 1 5 ないし 1 2 2 0 の右端だと考えれば、既に行った説明がそのまま本件発明 3 に該当することは明らかである。

（原告の主張）

（ア） 引用発明 2 は、本件発明 1 の構成要件 F 1， H 1， I 1 及び J 1 並びに本件発明 2 の構成要件 H 2， I 2 及び J 2 における「電子ドキュメント」を開示していない。

被告らは、電子ドキュメントの内に含まれる再構成されて表示されているコラムは、それぞれ個別の「電子ドキュメント」であるという主張をしている。しかし、そのような主張は、引用発明 2 において明示されている内容に反する。

例えば、引用発明 2 は、「ドキュメントは…該ドキュメントの幅が複数のコラムに分割されるように、リフォーマットすることができる」（16 行～19 行），「電子ドキュメントは再構成され、少なくとも 2 つのコラムとなる…」（2 頁・1 行～3 行。）と示している。電子ドキュメントをリフォーマットするとは、いわゆる書式の再設定にすぎない。その意味で引用発明 2 の文脈においては、各コラムとはドキュメントの

一部、すなわち一構成要素に過ぎないことが明らかである。決して、コラム自体が電子ドキュメントに転換されることはない。

さらに、引用発明 2 の明細書においては、以下に列挙するように、一貫してウェブページの一部（電子ドキュメントの一部）をもってコラムとしており、被告らのように、コラム自体を電子ドキュメントとして扱うことは、当該明細書の記載に整合しない。

例えば、「情報ページには複数の情報コラムが含まれている場合がある。」（6 頁）、「構成要件…は、それぞれ表示画面幅 4 2 5 の幅以内に適合する…読み取り可能な情報コラムである。…このように、ページ 4 1 5 が表示画面の表示部分を越える場合でも、ユーザーは、…ページ 4 1 5 の各部分を閲覧することができ…」（10 頁）、「表示を動画にする処理（ステップ 1 1 1 5）のなかに、表示部において 1 番目の表示から 2 番目の表示に連続移動して当該情報ページの可視領域を表示することが含まれる。」（14 頁）、「図 9 を参照すると、ユーザーは、…最初のコラム 9 0 5 を選択し、画面 9 2 0 を表示させて、ページ 9 0 0 を閲覧し始める可能性がある。」（13 頁）、「面積が狭い表示画面…を有する電子デバイスにコンテンツが表示された場合、ウェブページのごく一部しか表示されない。」（1 頁）である。

要するに、一つのドキュメントの一部をもって、別個独立のドキュメントと解釈することはできないのであり、被告らの主張は、ドキュメントの一部をもってドキュメントであると主張しているのと何ら変わらず、特段の意味を成さない。

以上より、引用発明 2 におけるコラムは、せいぜい電子ドキュメントの一部ではあっても、電子ドキュメントではあり得ない。

したがって、引用発明 2 は「電子ドキュメント」を開示していないから、本件発明の構成要件を全て開示しているとはいえない。

(イ) 引用発明 2 は本件発明の構成要件 J 1 及び J 2 における「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」というクレーム文言を開示していない。

コラムとそれ以外を区分する境界は、電子ドキュメントの縁とは認められない。なぜならば、コラムにおける境界は、電子ドキュメントの実際の端を示すものではないからである。

被告らは、コラムの「縁」を越えてディスプレイが移動すると「縁を越えるエリア」が表示されるという結論を得るため、コラムの境界は電子ドキュメントに含まれると指摘する。しかし、既に上記(ア)において述べた理由により、引用発明 2 におけるコラムの境界は電子ドキュメントの端ではないことは明らかである。引用発明 2 は、ユーザーが電子ドキュメントの縁に向けてスクロールした際に何が起こるかにつき、開示していない。さらに、「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」が表示されるということを開示しているものでもない(甲 2 3・2 2 段落, 3 4 段落～3 7 段落)。被告らの依拠する図(図 1 4 B)は、被告らが「縁を越えるエリア」と主張する部分が、実際には一つの電子ドキュメントの一部(当該図においては、ウェブページの一部)でしかないと明らかにしている。

したがって、引用発明 2 は、電子ドキュメントの「縁」も、「縁を越えるエリア」のいずれも開示しているものではない。

(ウ) 本件発明の構成要件 J 1 は、当該機器が「電子ドキュメントの第 4 部分を表示し、当該第 4 部分は、第 1 部分とは異なるものである」点を要求している。しかし、被告らは、「ここで表示されている部分を第 4 部分とすると、これは第 1 部分とは異なる部分となっている」と示すのみであり、引用発明 2 において、第 1 部分とは異なる電子ドキュメントの「第 4 部分」を表示していることを開示していることの主張・立証を欠いている。

(エ) 被告らは、引用発明 2 におけるコラムと「電子ドキュメント」との間にある相違点は、「引用発明 2 に引用発明 1 を適用することによって、この相違点は直ちに解消する」と主張している。被告らは、引用発明 2 がコラムを含むウェブページを既に利用しているという状況においてこれらの発明を組み合わせる動機付けについて、何ら合理的な主張を行っていない。引用発明 1 の電子ドキュメントを引用発明 2 に適用させたところで、引用発明 2 におけるコラムを全て排除することになり、それゆえに引用発明 2 において、被告らがバウンスバック効果と技術的に同等と主張しているセンタリング効果をも排除する結果となるにすぎない。

さらに、本件発明は、引用発明 1 及び 2 において検討・提案すらされなかった課題を解決するものであり、ユーザーが電子ドキュメントを移動している際に、その縁に到達したことを知らせるための方法という特定の課題を解決するために創作されたものである。本件発明と異なり、引用発明 1 及び 2 は当該課題に着目することも、その課題を解決することもしていない（甲 23・22 段落）。

よって、引用発明 1 及び 2 を組み合わせたとしても、本件発明 1 及び 2 を発明するに至らない。したがって、被告らの進歩性欠如の主張は失当である。

(オ) 引用発明 2 は、本件発明の構成要件 H 3、I 3 及び J 3 における「アイテムのリスト」を開示しておらず、かつ、構成要件 J 3 における「前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記第 1 方向とは逆の第 2 方向に前記リストをスクロールする」という点を開示していない。被告らは、「左側のコラム 1 2 1 5 は明らかにリストの形状をしている。…コラムの右端が『リストの末端』に対応することになる」として、コラムをもってリストであると主張しているが、被告らが「リストの形状」という図 1 4 B については、テキストと画像が含

まれているコラムの形式を有する単なるウェブページの一部でしかなく、リストではない。さらに、仮に当該コラムがリストと解釈できるとしても、引用発明 2 は当該リストが末端に到達したときに何が起きるかという点及び末端を越えるエリアを表示するか否かという点につき開示していない。

よって、引用発明 2 は本件発明の構成要件 J 3 を開示していない。

#### オ 乙 2 5 号証に基づく進歩性の欠如（争点 3 - 5）

（被告らの主張）

（ア） 乙 2 5 号証は、本件発明に係る優先日前に頒布された刊行物である公開特許公報（平 3 - 2 7 1 9 7 6，公開：平成 3 年 1 2 月 3 日）である。

乙 2 5 に記載された発明（以下「引用発明 3」という。）は、電子辞書に関し、表示画面上での編集等を効率的に行うためのものであり、例えば、大画像を入力表示した場合の処理の負担を軽減するものである（1 頁「1. 発明の名称」、4 頁左下欄～右下欄参照）。

（イ） 引用発明 3 は、以下の構成を有する。

- a 表示装置（ディスプレイ）を有する。
- b プロセッサを有する。
- c メモリを有する。
- d プログラムを有する。
- e プログラムは、メモリに記憶されて、プロセッサにより実行される。
- f 電子的な画像を表示する。
- k 装置である。

以上は、電子辞書であるから、当然である。

g マウスによる操作を検出する。

「…補助情報（マウスカーソルと…）等を表示する表示装置、…」

(5頁左上欄2～3行)

- h マウスでのスクロールにより、画像を移動して表示することができる。

「…入力画像が上記画像表示領域3 bを越えて大幅に大きいような場合には、例えば…入力画像に対して画像表示領域3 bをスクロール可能とし、第3図(b)(c)に示すように画像表示領域3 bからはみだす画像部分をスクロール操作によって適宜見ることができるようにしておけば良い。」(5頁左下欄2～8行)

なお、このスクロール操作は、次のように行われる。図8において、3 eはスクロール操作領域、図形Aは入力画像の概形、図形Bは表示中の部分画像の範囲を示す。ここで、マウス操作により、図形Bを領域3 e内で自由に動かし、図形Bで指定された領域を画面に表示する。

「一方、上述したスクロール操作機能を次のように実現してもよい。例えば第8図に示すように表示画面3 a上にスクロール操作領域3 eを表示する。そしてこのスクロール操作領域3 eに入力画像の概形を表示する。そして前記画像表示領域3 bに現在表示中の部分画像の範囲を示す図形Bを上記スクロール操作領域3 e内の概形Aに対応付けて表示する。この図形Bを前述したマウスカーソルとして用い、マウス操作により上記図形Bをスクロール操作領域3 e内で自由に動かせるようにする。

しかしてこのような表示機能を用いれば、マウスカーソル(図形B)を用いて概形Aに対する任意の領域を指定すれば、その指定された領域の入力画像を前記画像表示領域3 bに表示することが可能となる。」(7頁右上欄10行～左下欄5行)

- i スクロールにより、入力画像の境界に到達した場合は境界を越えるエリアを表示する。

関連する記載が、下記の記載および第5図においても示されている。  
「更にこの実施例では指定方向にそれ以上のスクロールが不可能な場合には、その方向へのスクロールが不可能であることを使用者に知らせるような表示制御が行われる。この表示制御が行われる。この表示制御は、例えば第5図に示すように、スクロールの限界を示す為の境界線33や境界外領域34を表示することにより実現される。このように境界線33や境界外領域34を表示すれば、利用者に対してスクロール不可能な方向を容易に知らせることが可能となる。」（6頁右上欄17行～左下欄5行）

k 装置である。

引用発明3は電子辞書である。

(ウ) 以上をまとめると、引用発明3は以下の構成を有する。

(3 a) 表示装置（ディスプレイ）を有する。

(3 b) プロセッサを有する。

(3 c) メモリを有する。

(3 d) プログラムを有する。

(3 e) プログラムは、メモリに記憶されて、プロセッサにより実行される。

(3 f) 電子的な画像を表示する。

(3 g) マウスによる操作を検出する。

(3 h) マウスでのスクロールにより、画像を移動して表示することができる。

(3 i) スクロールにより、入力画像の境界に到達して、越えると、境界を越えるエリアを表示する。

(3 k) 装置である。

(エ) 本件発明1との構成の対比



a 構成要件A 1について

本件発明1の構成要件A 1は、「タッチスクリーンディスプレイと、」である。

引用発明3の構成(3 a)は、「表示装置(ディスプレイ)を有する。」である。

以上より、引用発明3は、タッチスクリーンディスプレイを有しない点で、本件発明1と相違する。

b 構成要件B 1～E 1及びK 1について

本件発明1の構成要件B 1～E 1及びK 1が、それぞれ引用発明3の構成3 b～3 e及び3 kに相当することは明らかである。

本件発明1	引用発明1
(B 1) 1つ以上のプロセッサと、	(3 b) プロセッサを有する。
(C 1) メモリと、	(3 c) メモリを有する。
(D 1) 1つ以上のプログラムと、を備え、	(3 d) プログラムを有する。
(E 1) 前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、(前記プログラムは、)	(3 e) プログラムは、メモリに記憶されて、プロセッサにより実行される。
(K 1) を含む、装置。	(3 k) 装置である。

c 構成要件F 1について

本件発明1の構成要件F 1は、「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明3の構成(3 f)は、「電子的な画像を表示する。」である。

引用発明 3 の構成（3 h）にあるように、引用発明 3 は画像をスクロールして表示部分を適宜選択できるので、画像を移動させて適宜選択した箇所を「第 1 部分」と捉える。

以上より、引用発明 3 の構成（3 f）は、本件発明 1 の構成要件 F 1 に相当する。

d 構成要件 G 1 について

本件発明 1 の構成要件 G 1 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、」である。

引用発明 3 の構成（3 g）は、「マウスによる操作を検出する。」である。

以上より、引用発明 3 は、タッチスクリーンディスプレイを有さず、マウスにより指示を行う点で、本件発明 1 と相違する。

e 構成要件 H 1 について

本件発明 1 の構成要件 H 1 は、「前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明 3 の構成（3 h）は、「マウスでのスクロールにより、画像を移動して表示することができる。」である。

引用発明 3 は、スクロールにより適宜移動して、「第 1 部分」とは異なる「第 2 部分」を表示させることができる。その際の移動方向を「第 1 方向」と捉える。

以上より、タッチスクリーンディスプレイにおけるオブジェクトの移動の検出の点を除いて、引用発明 3 の構成（3 f）は、本件発明 1

の構成要件H 1 を満たし、タッチスクリーンディスプレイにおけるオブジェクトの移動の検出の点で相違する。

f 構成要件 I 1 について

本件発明 1 の構成要件 I 1 は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明 3 の構成 (3 1) は、「スクロールにより、入力画像の境界に到達して、越えると、境界を越えるエリアを表示する。」である。

以上より、タッチスクリーンディスプレイにおけるオブジェクトの移動の検出の点を除いて、引用発明 3 の構成 (3 i) は、本件発明 1 の構成要件 I 1 を満たし、タッチスクリーンディスプレイにおけるオブジェクトの移動の検出の点で相違する。

g まとめ

以上のとおり、引用発明 3 は、以下の点で、本件発明 1 と相違する (その他の点は一致する。 ) 。

(相違点ア)

タッチスクリーンディスプレイを有すること (画像の移動がタッチスクリーンディスプレイによるオブジェクトの検出に基づくこと)

(相違点イ)

電子ドキュメントの縁を越えるエリアが表示されなくなるまで電子ドキュメントを移動すること

(オ) 本件発明 2 及び 3 との対比

a 本件発明 2 について、上記 (エ) がそのまま当てはまることは明らか

である。

- b 本件発明 3 について、「リスト」の開示があることについては問題とならない。電子ドキュメントについてリストの形式のものが含まれ得ることは当然であるが、引用発明 3 においては、表（リスト）の形式による表示について複数明記されており、表示される電子ドキュメントに表（リスト）が含まれることの開示がある点についておよそ問題とならない。

例えば、第 3 図も表（リスト）であることは明らかである。

また、乙 25 号証の第 18 図は、「関連熟語リスト」である。

「この第 18 図に示す例は英単語 [ a s ] に関する熟語を検索して表示した場合であり、…」（14 頁右下欄 11～12 行）

- c 以上のとおり、引用発明 3 と本件発明 2 ないし 3 との関係においても、相違点アおよびイの他に相違点はない。

(カ) 組み合わせによる容易想到性

a 相違点ア

引用発明 3 におけるマウスによる指示を、公然実施発明 1（ないし公然実施発明 2，引用発明 1 又は 2）に開示されたタッチスクリーンディスプレイに置き換えれば、相違点アは解消する。

ここで置換の容易想到性についてであるが、相違点アは、実質的には相違点でさえない。本件発明に係る特許の優先日の時点でタッチスクリーンディスプレイによる入力指示は周知慣用の技術であり、実際、公然実施発明 1（ないし公然実施発明 2，引用発明 1 又は 2）はタッチスクリーンディスプレイを採用している。このような周知慣用技術の採用は、設計事項というべきレベルの問題であり、容易想到であることはいうまでもない。

なお、引用発明 3 もマウスの機能を他の指示機能を有する装置で実

現してよいことを明記している。

「また、マウスの機能をライトペン・タブレット・デジタイザなど他の指示機能を有する装置で実現しても良い。」（14頁左下欄4～6行）

b 相違点イ

相違点イは、公然実施発明1（ないし公然実施発明2，引用発明1又は2）において開示されている位置合わせを適用することで直ちに解消する。

位置合わせについては上記のいずれでもよいが，ここでは，便宜上，引用発明2を例に説明する。引用発明3において，縁を越えるエリアが表示された状態に引用発明2の位置合わせを適用すれば，縁を越えるエリアが表示されなくなるまで電子ドキュメントが移動する。

よって，引用発明3に引用発明2の位置合わせを適用すれば，相違点イは直ちに解消する。

また，引用発明3に引用発明2の位置合わせを組み合わせる動機付けがあることは，①いずれも電子機器（電子辞書，PDA等）等の表示方法に関するものであり，技術分野を同じくする，②いずれも表示画面が狭い電子機器において，画像が読みにくく探しにくいという従来技術の問題点を解決することをその課題とするものであり，課題を同じくする，③スクロール等の方法により，画像を移動させて表示させるという作用・機能を有し，作用・機能を同じくする，④引用発明3を開示する乙25号証には，スクロール可能な限界までスクロールした状態でスクロールを停止させるような機能を設けておくことが望ましいとの記載があり，これは，スクロールが停止せず縁を越えたエリアが表示された状態では画像表示領域が無駄になることによるものであり，当該記載は，縁を越えたエリアが小さい方がよいことを示す

のであって、縁を越えるエリアを表示させなくすること、すなわち本件発明を示唆するものであることから、明らかである。

以上のとおり、引用発明 3 と引用発明 2 とは、技術分野、課題および作用・機能のすべてにおいて共通し、また、引用発明 3 を記載する乙 2 5 号証には、本件発明に対する示唆がある。よって、引用発明 3 と引用発明 2 を組み合わせることの動機付けがあることは当然である。

(原告の主張)

(ア) 引用発明 3 におけるドキュメントのスクロールの方法は、本件発明のそれと大きく異なる。引用発明 3 の第 4 図において、スクロールのため画像表示領域を分割した複数の小領域が表示されている。

引用発明 3 は、第 4 図を元に、次のようなスクロール方法を開示している。

「スクロール指示は、例えば第 4 図に破線で示すように前記画像表示領域 3 b を複数の小領域に分割しておき、画像表示領域 3 b の中心に位置する実線で囲まれた小領域 3 1 から前記マウスカースール 3 d を別の小領域 3 2 に移動し、位置指定することにより行われる。この位置指定がなされたとき、上記小領域 3 2 の画像を画像表示領域 3 b の中心（小領域 3 1 の位置）に移動させるようにスクロール操作を起動する。」（4 5 7 頁及び 4 5 8 頁）

引用発明 3 において開示されているスクロール方法は、2 つの重要な点において本件発明におけるスクロール方法と異なっている。1 つ目は、引用発明 3 が、タッチスクリーンディスプレイではなく、マウスやキーボードをドキュメントのスクロールに用いるという点（同 4 5 7 頁）である。

「スクロール処理は前記マウスの操作によって起動されるものとして説明するが、キーボードからの操作指示によりスクロール可能としても良

い。」（４５７頁）

２つ目は、引用発明３が、本件発明において記載される電子ドキュメントが「徐々に移動」するという本件特許における構成要件を開示していないという点である。そのかわり、引用発明３は、ユーザーがカーソルを操作し、画像の位置を指定することによって、指定位置に対応する小領域の画像が当該画像表示領域の中心に移動するという動作に到る（「マウスカーソル３dを別の小領域３２に移動し、位置指定する…この位置指定がなされたとき、上記小領域３２の画像を画像表示領域３bの中心（小領域３１の位置）に移動させる」４５８頁）。さらに、引用発明３はカーソルによるドキュメント操作指示に依拠するものであり、引用発明３がカーソルを有しないタッチスクリーンディスプレイに適用できないことは明らかである。

(イ) 引用発明３におけるドキュメントの縁の取扱いは、本件発明のそれと大きく異なる。引用発明３において、境界外領域は、スクロールの限界を示す細い固定の枠であり、ユーザーに対し、縁に到達した際に示されるものである（「指定方向にそれ以上のスクロールが不可能である」４５８頁及び第５図）。その結果として、引用発明３における境界外領域は当該ドキュメントの縁の内側に表示され、その縁を越えるものではない。この点は本件発明との明らかな相違点であり、本件発明は、ユーザーに、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを自由にスクロールし、当該範囲に存する画像やパターンを閲覧することを可能とする（本件明細書【０１３２】参照）。さらに重要なのは、引用発明３は、縁を越えるエリアが表示されないようにするバウンスバック効果を開示していないということである。逆に、引用発明３は、ユーザーに特定方向へのスクロールが不可能であることを示すため、境界外エリアの表示は残しておくように開示されている。

「境界線 3 3 や境界外領域 3 4 を表示すれば、利用者に対してスクロール不可能な方向を容易に知らしめることが可能」（同頁）

このように、引用発明 3 は、バウンスバック効果を有しないのみならず、バウンスバック効果に関する開示はもちろんのこと、示唆すらしていないことが明らかである。

以上より、本件発明が、ドキュメントの縁を越えてユーザーが自由にスクロールできるようにし、当該ドキュメントはユーザーがスクロールを終えた際に縁を越えるエリアが表示されないようにするためバウンスバックするのに対し、引用発明 3 は、ユーザーはスクロール限界を越えてスクロールできないものとされており、ユーザーがスクロールできない方向を示すために境界外領域を表示するという内容を開示するものであるから、両者は全くその開示内容が異なるものである。

(ウ) 以下のとおり、引用発明 3 は、本件発明の構成要件の開示がない。

a 被告らは、引用発明 3 においては構成要件 A 1, A 2 及び A 3 が開示されていないことを認めている。これらの構成要件は「タッチスクリーンディスプレイ」に関するものであるところ、引用発明 3 はマウスやキーボードを使用するものなのであって、タッチスクリーンの使用についての開示はない。

b 引用発明 3 は構成要件 G 1, G 2 及び G 3 を開示していない。これらの構成要件は「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクション」に関するものであるが、被告らの認めるとおり、引用発明 3 はタッチスクリーンディスプレイを有していないため、本要件も開示していないことは明らかである。

c 引用発明 3 は構成要件 H 1 及び H 2 を開示していない。これらの構成要件は「前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディス



プレイ上に表示された電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動するためのインストラクション」に関するものであるが、引用発明3は複数の点においてかかる構成要件を開示していない。

まず、引用発明3は、電子ドキュメントが徐々に移動するという点を開示していない。むしろ、上述したとおり、引用発明3では、ユーザーによるいずれの領域を中心とするかの選択に応答して、表示画像における選択された領域に属する部分が中心位置まで移動することを示している。

次に、引用発明3は、電子ドキュメントがオブジェクトの移動の検出に応答して移動するためのインストラクションを開示しておらず、むしろ、ユーザーが領域においてマウスをクリックすることに応答して、（すなわちユーザーによるマウスの移動に応答してではなく）画像がセンタリングされるということを開示しているにすぎない。

また、被告らも認めるとおり、引用発明3は、タッチスクリーンディスプレイ上に表示された電子ドキュメントを開示していない。

以上のとおり、引用発明3が構成要件H1及びH2を開示していないことは明らかである。

d 引用発明3は構成要件H3を開示していない。構成要件は「前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第1方向にスクロールするためのインストラクションと」であるが、引用発明3は下記のとおり複数の点において開示していない。

まず、引用発明3は、アイテムのリストのスクロールにつき開示していない。被告らは、引用発明3における第3図を用いて、乙25の第3図も表（リスト）であることは明らかであると主張するが、引用発明3は、同じく第3図をもって「画像表示」（477頁）としてい

るのであって、画像がリストとは異なるものであることは明らかである。さらに、仮にリストの画像とリスト自体が外観上同一のものであるとしても、引用発明3における第3図の画像はリストを表現しておらず、仮名の二次元の羅列にすぎない。

また、引用発明3は、オブジェクトの移動の検出に応答して移動するというインストラクション、及びタッチスクリーンディスプレイを開示しておらず、この点は上記cにおいて述べたとおりである。

以上のとおり、引用発明3が構成要件H3を開示していないことは明らかである。

- e 引用発明3は構成要件I1及びI2を開示していない。これらの構成要件は「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近において前記オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するためのインストラクション」であるが、引用発明3は、下記のとおり少なくとも3つの点において本件特許の内容を開示していない。

まず、引用発明3は、電子ドキュメントが第一方向に徐々に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するという点につき開示していない。むしろ、上述のとおり、引用発明3では、ユーザーによるどの領域を中心とするかの選択に応答して、表示画像における選択された領域に属する部分が中心位置まで移動することを示している。

次に、引用発明3は、電子ドキュメントが徐々に移動することに応答して前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することにつき開示していない。引用発明3では、「マウスカーソル3dを別の小領域32に移動し、位置指定する…この位置指定がなされたとき、上記小領域32の画像を画像表示領域3bの中心（小領域31の位置）

に移動させる」ことが行われており、ドキュメントが徐々に移動することに応じて境界外領域が表示されるわけではない。

加えて、引用発明3は、タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に応答して、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するという点を開示していない。引用発明3は、タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でのオブジェクトの検出ができない。仮に、被告らが、マウスの移動をもってタッチスクリーンディスプレイ上での指の動きと同一視させようとしても、上述のとおり、引用発明3はマウスの移動に応答して電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するものでもないため（マウスのクリックによることが必要である）、かかる主張は意味をなさない。

f 引用発明3は構成要件I3を開示していない。この構成要件は「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクション」であるが、上記構成要件H3について述べたことと同様、引用発明3はリストのスクロールを開示していない。さらに、仮に引用発明3における第3図が被告らの主張するとおりリストとみなすことができるとしても、構成要件I1及びI2について述べたことと同様の理由で、構成要件I3の開示があったとはいえないことは明らかである。

g 引用発明3は構成要件J1、J2及びJ3を開示していない。これらの構成要件は「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記ドキュメントを第2方向に徐々に移動するためのインストラクショ

ン」であり、構成要件 I 3 については、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第 1 方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクション」である。

構成要件 J 1, J 2 及び J 3 はバウンスバック効果における最も重要な部分であり、電子ドキュメントやリストがバウンスバックして縁を越えるエリアが表示されなくなるという点を示している。一方、引用発明 3 においては、「境界外領域」は、ユーザーに当該方向にはスクロールできないということを知らせるため、表示されたままの状態にすることを開示している。

(エ) 被告らは、引用発明 3 と他の公然実施発明等を組み合わせることにより、本件発明を容易に想到することができると主張している。

しかし、被告らは、引用発明 3 がタッチスクリーンディスプレイという構成要件を充足していない点を過度に軽視している。タッチスクリーンディスプレイにおけるスクロールの方法は、マウスやキーボードによるスクロールの方法とは根本的に異なるものである。特に、引用発明 3 におけるスクロール方法は、カーソルを画像領域から動かして当該画像領域を中心に据えることを含むものであるが、タッチスクリーンディスプレイにおいてはカーソルが使用できないのであるから、タッチスクリーンディスプレイには適用できないものである。したがって、引用発明 3 におけるマウスやキーボードを用いた画像のスクロールは、タッチスクリーンディスプレイをスクロールに用いる他の引用発明等と組み合わせることはできないものである。また、被告らは、マウスやキーボードによるスクロールの方法を、タッチスクリーンディスプレイを用いたスクロールの方法と組み合わせる理由も動機付けも提示できていない。

加えて、引用発明3の開示する内容は、他の引用発明等が開示しているとする内容、すなわち客体（例えば、引用発明2におけるウェブページのコラムやLaunchTileにおけるZone表示）を移動させ、客体の縁を越えるエリアが表示されなくなるように客体を移動させるという内容とは大きく異なっており、このように大きく異なる引用発明等と引用発明3を組み合わせるといふ被告らの主張には全く合理性がない。もし境界外領域が表示されないとすれば、ユーザーはスクロールを禁止された方向を知ることができず、引用発明3における境界外領域の目的が達成されないこととなる。当業者であれば、被告らの主張するように引用発明3をもって境界外領域を表示させなくする理由がない。

また、被告らは、引用発明3がスクロールを停止せず縁を越えたエリアが表示された状態では画像表示領域が無駄になることによるものであり、当該記載は、縁を越えたエリアが小さいほうがよいことを示すから、縁を越えるエリアを表示させなくすること、すなわち本件発明を示唆する等と主張する。しかし、引用発明3は何らそのようなことを示していないのであって、引用発明3においては、特定の方向へのスクロールが禁じられるべきものであるところ、引用発明3は当該画像の縁を越えるエリアを示すことをもって、ユーザーに当該方向へのスクロールの禁止を知らせるものである。引用発明3は縁を越えるエリアを表示すべきことをクレーム文言上要求するものであり、縁を越えるエリアを小さくすべきことを開示するものではない。

以上の理由から、引用発明3は、被告らの指摘する他の先行技術等との組み合わせによって、容易に相違点を克服し得るものではなく、本件発明に想到することが容易ではないことは明白である。

#### カ その他進歩性の欠如（争点3－6）

（被告らの主張）

(ア) 公然実施発明 2 又は引用発明 2 を主引例として、それに引用発明 3 を適用することにより、本件発明に容易に想到することは明らかである。

公然実施発明 2 及び引用発明 2 に関する原告の反論は、最も外側のタイル又はコラムの外側に電子ドキュメントの縁を越えるエリアが表示されないというものである。

仮に、この点が本件発明との相違点であるとの原告主張を前提としても、公然実施発明 2 又は引用発明 2 に引用発明 3 が開示する縁を越えるエリアを表示する技術を適用することにより、縁を越えるエリアがないという当該相違点は解消される。また、公然実施発明 2 及び引用発明 2 が有する位置合わせ技術により、Zone 又はコラムが画面に収まるように位置合わせされて、縁を越えるエリアが表示されなくなることも当然である。

以上のように、公然実施発明 2 又は引用発明 2 に引用発明 3 を適用することにより、本件発明を得ることは自明である。

(イ) 公然実施発明 2 及び引用発明 2 と引用発明 3 とは、画像表示方法に関するものであり、技術分野を同じくする。また、表示画面が狭い電子機器において画像が読みにくく探しにくいという従来技術の問題点を解決することを課題とするものであり、課題を同じくする。そして、スクロール等の方法により画像を移動させて表示させるという作用・機能を有する点で、作用・機能を同じくする。

そして、公然実施発明 2 及び引用発明 2 では、最も外側のタイル及びコラムの外側に縁を越えるエリアが表示されないことから、外側に向かう方向にそれ以上のスクロールが不可能なことが当然に理解される。そうすると、公然実施発明 2 又は引用発明 2 に接した当業者が、引用発明 3 の「指定方向にそれ以上のスクロールが不可能な場合には、その方向へのスクロールが不可能であることを使用者に知らしめるような表示制

御が行われる」（乙25の6頁右上欄17～20行）に接したならば、前者に後者を適用することに着想することは必然であり、組合せの動機付けがあることは明らかである。

このように、公然実施発明2又は引用発明2に引用発明3を組み合わせる動機付けがあり、それら発明から本件発明に容易に想到することは明白である。

(ウ) 以上のとおり、本件発明は、公然実施発明2又は引用発明2及び引用発明3から容易にすることのできた発明であるので、進歩性が欠如する。

(原告の主張)

被告らの主張は、時機に後れた攻撃防御方法であり、また、審理を不当に遅延させる目的として提出されたものである。

(4) 本件発明の従属項に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。

ア 請求項25に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点4-1）

(被告らの主張)

公然実施発明1及び2では、デジタル形式のデータを有する画像がタッチスクリーンディスプレイ上に表示されており（乙7, 9, 10）, 「前記電子ドキュメントは、デジタル映像である」ことが開示されている。また, 「記電子ドキュメントは、デジタル映像である」ことは周知技術である（乙33, 34, 36, 38）。

よって、請求項25に係る発明は、公然実施発明1及び2に基づいて新規性ないし進歩性が欠如する。

(原告の主張)

請求項25が従属する請求項19に記載の本件発明1は、乙7, 9, 1



0号証に基づく公然実施発明1及び2に対して進歩性を有する発明であるから、請求項19に従属する請求項25の発明は、本件発明1と同様に、進歩性を有することは明らかである。

**イ 請求項35、61及び74並びに請求項36及び75に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点4-2）**

（被告らの主張）

（ア） 請求項35、61及び74についての記載要件違反（明確性要件違反）

請求項35及び61では、「前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連移動距離」、  
「前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」と規定されているが、「関連移動距離」が何に関連付けられているのか、当該「関連移動距離」がオブジェクトの移動距離とどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない。

請求項74では、「前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連スクロール距離」、  
「前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離」と規定されているが、「関連スクロール距離」が何に関連付けられているのか、当該「関連スクロール距離」がオブジェクトの移動距離とどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない。

よって、当業者において請求項35、61及び74に係る発明の意味内容を理解することができない結果、当該発明は不明確である。

（イ） 請求項36及び75についての記載要件違反（明確性要件違反）

請求項36では、「前記オブジェクトの移動スピードに対応する第1



の関連移動スピード」と規定されているが、「関連移動スピード」が何に関連付けられているのか、当該「関連移動スピード」がオブジェクトの移動スピードとどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない。

請求項 7 5 では、「前記オブジェクトの移動スピードに対応する第 1 の関連スクロールスピード」と規定されているが、「関連スクロールスピード」が何に関連付けられているのか、当該「関連スクロールスピード」がオブジェクトの移動スピードとどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない。

よって、当業者において請求項 3 6，7 5 に係る発明の意味内容を理解することができない結果、当該発明は不明確である。

(ウ) 乙 5 6 号証に基づく新規性・進歩性の欠如

a 乙 5 6 号証は、請求項 3 5，6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 に係る発明の優先日（2007 年 6 月 28 日）前に頒布された刊行物（米国特許公開公報：US 2007/0132789，公開日：同年 6 月 14 日）である。

乙 5 6 号証に記載された発明（以下「引用発明 4」という。）は、以下の構成を有する。

- (a) タッチパネルを有する。
- (b) プロセッサを有する。
- (c) メモリを有する。
- (d) プログラムを有する。
- (e) プログラムは、メモリに格納されて、プロセッサにより実行される。

「【0016】前記方法は、タッチ感知式ディスプレイ、プロセッサ、メモリ及びこれら方法を実行するためにメモリに格納された一

つ又はそれ以上のプログラム又はインストラクションのセットを有するポータブル電子装置により実行することができる。」（【0016】の訳）

「[0016] The aforementioned methods may be performed by a portable electronic device having a touch-sensitive display, a processor, memory and one or more programs or sets of instructions stored in the memory for performing these methods. In some embodiments, the portable electronic device provides a plurality of functions, including wireless communication.」

(f) 乙56号証の図6の状態からリストを上方向に移動した状態（状態A）表示を行う。

乙56号証の図6において、画面のスクロールは上下に行うことができることが開示されている（Scroll Speed 1122 [図11A等]）。よって、上に移動することもできる。その状態を状態Aという。

(g) タッチパネル上のオブジェクトの移動を検出する。

乙56号証は、タッチ感知式パネルを有し（【0016】）、パネル上のオブジェクトの移動を感知する。

(h) オブジェクトの移動により、状態Aからリストを下方向に移動した状態（状態B）の表示を行う。

乙56号証の図6において、画面のスクロールは上下に行うことができることが開示されている（Scroll Speed 1122）。よって、状態Aから下に移動することもできる。その状態を状態Bという。

(i) オブジェクトの移動により、状態Bからリストを下方向に移動した状態（乙56の図7Aないし図7Bのような状態）の表示を行

う（状態C）。

- (j) リストが最初のアイテムまでスクロールした状態で、オブジェクトをディスプレイから離すとリストの移動が止まり、リストが逆向きに移動する（乙56の図7Cのような状態。状態D）。そして、最初のアイテムが見えるように止まり、縁を越えるエリアが表示されなくなる（状態E）。

乙56号証には、オブジェクトをディスプレイから離してリストの移動を止めること、リストが最初までスクロールされるとリストが逆向きに移動すること、リストの最初のアイテムが見えるように止まることのそれぞれが開示されている。また、乙56号証には、それらの複数を適宜組み合わせること、操作の順番を変更できることが開示されている。

「【0056】タッチ感知式ディスプレイ上のアイテムのリストは動き（112）に応じてスクロールされる。次の動作の一つ又は複数を行うことができる。…例えば、リストがその最初又は最後までスクロールされると、境界で跳ね返り、向きを変える。跳ね返り、又はスクロール方向が反転した後、リストのスクロールは最初又は最後のアイテムがタッチ感知式ディスプレイ上に見えるように、自動的に止まる。ユーザが接触点をなくし（例えば、ディスプレイから指を離す）、少なくとも所定の時間、実質的に静止した接触点を作ると、スクロールは停止する（120）。他の実施例では、方法100はより少ない操作又は付加した操作を含むことができる。さらに、二つ又はそれより多くの操作を組み合わせ、かつ／又は操作の順番を変更することができる。」（【0056】の訳）

「[0056] A list of items on the touch-sensitive display is scrolled in response to the movement (112). One or more of

the following operations may occur. ... For example, when the list is scrolled to its beginning or end, the scrolling list may appear to bounce again at a boundary and reverse direction. After the bounce or scrolling direction reversal, the scrolling may automatically stop so as to leave the first or last item of the list in view on the touch-sensitive display. The scrolling may stop when the user breaks the point of contact (e.g., by lifting his/her finger off the display) and then establishing a substantially stationary point of contact for at least a pre-determined period of time (120). In other embodiments, the method 100 may include fewer operations or additional operations. In addition, two or more operations may be combined and/or an order of the operations may be changed.]

そして、上記の操作の組み合わせにより、リストが最初のアイテムまでスクロールした状態で、オブジェクトをディスプレイから離すとリストの移動が止まり、リストが逆向きに移動する（乙56の図7Cのような状態）。すると、リストの最初のアイテムが反対側の縁を超えないようにして止まる（状態E）という操作が得られる。このとき、リストの表示としてディスプレイに表示されなくなる部分が縁を越えるエリアである。

(k) 装置である。

乙56号証には、ポータブル電子装置が開示されている（【0016】）。

(1) 電子ドキュメントが縁に到達するまで、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。

これは、自明である。

(m) 電子ドキュメントが縁に到達した後に、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。この移動は、減衰運動とすることができる。

乙56号証には、次のとおり記載されている。

「【0041】 …実施形態において、スクロールとスクロールの加速は摩擦を有する物理デバイスのシミュレーション、すなわち、減衰運動に従うことができる。例えば、スクロールは、質量又は慣性項並びに散逸項を有する力の法則又は運動方程式のシミュレーションに対応させることができる。…」 (【0041】の訳)

「【0045】 …シミュレーションにおいて、摩擦項に対応するパラメータは調節可能にすることができる。これによってボールは、壁、すなわち仮想境界と接触して均衡するか、又は壁から変異して均衡することができる。」 (【0045】の訳)

「 [0041] … In some embodiments, the scrolling and acceleration of the scrolling may be in accordance with a simulation of a physical device having friction, i.e., damped motion. For example, the scrolling may correspond to a simulation of a force law or equation of motion having a mass or inertial term, as well as a dissipative term. …」

「 [0045] … A parameter corresponding to the friction term in the simulation may be adjustable, allowing the ball to reach equilibrium in contact with the wall, i.e., the virtual boundary, or displaced from the wall.」

したがって、パラメータを調節して、電子ドキュメントが縁に到達した後に、移動は、減衰運動とすることができる。

- b 以上をまとめると、引用発明 4 は、次の構成を有する。
- (a) タッチパネルを有する。
  - (b) プロセッサを有する。
  - (c) メモリを有する。
  - (d) プログラムを有する。
  - (e) プログラムは、メモリに格納されて、プロセッサにより実行される。
  - (f) 乙 5 6 号証の図 6 の状態からリストを上方向に移動した状態（状態 A）の表示を行う。
  - (g) タッチパネル上のオブジェクトの移動を検出する。
  - (h) オブジェクトの移動により、状態 A からリストを下方向に移動した状態（状態 B）の表示を行う。
  - (i) オブジェクトの移動により、状態 B からリストを下方向に移動した状態（乙 5 6 の図 7 A ないし図 7 B のような状態）の表示を行う（状態 C）。
  - (j) リストが最初のアイテムまでスクロールした状態で、オブジェクトをディスプレイから離すとリストの移動が止まり、リストが逆向きに移動する（乙 5 6 の図 7 C のような状態。状態 D）。そして、最初のアイテムが見えるように止まり、縁を越えるエリアが表示されなくなる（状態 E）。
  - (k) 装置である。
  - (l) 電子ドキュメントが縁に到達するまで、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。
  - (m) 電子ドキュメントが縁に到達した後に、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。この移動は、減衰運動とすることができる。

c 請求項 3 5 と引用発明 4 の対比

(a) 構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 について

本件発明 1 の構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 が、それぞれ引用発明 1 の構成 1 a ～ 1 e 及び 1 k に相当することは明らかである。

本件発明 1	引用発明 1
(A 1) タッチスクリーンディスプレイと、	(a) タッチパネルを有する。
(B 1) 1 つ以上のプロセッサと、	(b) プロセッサを有する。
(C 1) メモリと、	(c) メモリを有する。
(D 1) 1 つ以上のプログラムと、を備え、	(d) プログラムを有する。
(E 1) 前記 1 つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記 1 つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、(前記プログラムは、)	(e) プログラムは、メモリに格納されて、プロセッサにより実行される。
(K 1) を含む、装置。	(k) 装置である。

(b) 構成要件 F 1 について

本件発明 1 の構成要件 F 1 は、「電子ドキュメントの第 1 部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明 4 の構成 f は、「乙 5 6 号証の図 6 の状態からリストを上方向に移動した状態(状態 A)の表示を行う。」である。

ここで、状態 A においてディスプレイに表示されている領域を「電子ドキュメントの第 1 部分」と捉える。

以上より、引用発明 4 の構成 f は、本件発明 1 の構成要件 F 1 に相当する。

(c) 構成要件G 1について

本件発明1の構成要件G 1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、」である。

引用発明4の構成gは、「タッチパネル上のオブジェクトの移動を検出する。」である。

以上より、引用発明4の構成gは、本件発明1の構成要件G 1に相当する。

(d) 構成要件H 1について

本件発明1の構成要件H 1は、「前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明4の構成hは、「オブジェクトの移動により、状態Aからリストを下方向に移動した状態（状態B）の表示を行う。」である。

ここで、状態Bにおいてディスプレイに表示されている領域を電子ドキュメントの「第2部分」、下方向を第2方向と捉える。

以上より、引用発明4の構成hは、本件発明1の構成要件H 1に相当する。

(e) 構成要件I 1について

本件発明1の構成要件I 1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越



えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明4の構成iは、「オブジェクトの移動により、状態Bからリストを下方方向に移動した状態（乙56の図7Aないし図7Bのような状態）の表示を行う（状態C）。」である。

状態Cでは、リストの最初のアイテムの上部にアイテムが表示されていない広い領域があり、ここに「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」が表示されている。リストが表示されている部分を「第3部分」と捉えると、これは「第1部分」より小さい。

以上より、引用発明4の構成iは、本件発明1の構成要件I1に相当する。

(f) 構成要件J1について

本件発明1の構成要件J1は、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションと、」である。

引用発明4の構成jは、「リストが最初のアイテムまでスクロールした状態で、オブジェクトをディスプレイから離すとリストの移動が止まり、リストが逆向きに移動する（乙56の図7Cのような状態。状態D）。そして、最初のアイテムが見えるように止まり、縁を越えるエリアが表示されなくなる（状態E）。」である。

逆向きに移動した後に、リストの最初のアイテムが見えるようにして止まるのは、逆向きに行き過ぎてリストの最初の項目が見えな

くならないようにすることを意味する。すなわち、リストの最初のアイテムがディスプレイの下端から上方向に動くにつれて、縁を越えるエリアが表示される部分が減少していき、リストの最初のアイテムが見えなくなると同時に止まるとき、縁を越えるエリアがもはや表示されなくなる。

以上より、引用発明 4 の構成 j は、本件発明 1 の構成要件 J 1 に相当する。

(g) 小括

以上より、引用発明 4 は、本件発明 1 の構成要件の全てを開示している。

(h) 請求項 3 5 前段について

請求項 3 5 前段は、「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連移動距離を移動し、」である。

引用発明 4 の構成 1 は、「電子ドキュメントが縁に到達するまで、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。」である。

原告の解釈を前提として、引用発明 4 の電子ドキュメントが縁に到達するまでの「ある距離」を請求項 3 5 の「第 1 の関連移動距離」と捉える。

以上より、引用発明 4 の構成 1 は、請求項 3 5 前段に相当する。

(i) 請求項 3 5 後段について

請求項 3 5 後段は、「更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントの前記第 1 方向に

第2の関連移動距離について徐々に移動することを含み、当該第2の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項19に記載の装置。」である。

引用発明4の構成mは、「電子ドキュメントが縁に到達した後に、オブジェクトを移動させると、電子ドキュメントは、ある距離を移動する。この移動は、減衰運動とすることができる。」である。

原告の解釈を前提として、引用発明4の電子ドキュメントが縁に到達した後の「ある距離」を従属項35発明の「第1の関連移動距離」と捉える。

ここで、距離を比較するために一定の同じ時間で考えると、電子ドキュメントが縁に到達した後は、減衰運動によるので、そこでの移動距離は、電子ドキュメントが縁に到達する前の移動距離より短い。

そして、引用発明4が請求項19を満たすことは上述のとおりである。

以上より、引用発明4の構成1は、請求項35後段に相当する。

#### (j) まとめ

以上のとおり、請求項35と引用発明4の構成は全て一致する。

#### d 請求項61と引用発明4の対比

請求項61については、請求項35について述べた議論と同様の議論が妥当する。

よって、請求項61と引用発明4の構成は全て一致する。

#### e 請求項74と引用発明4の対比

引用発明4がリストのスクロールを開示するものであるから、請求項74についても、請求項35について述べた議論と同様の議論が妥

当する。

よって、請求項 7 4 と引用発明 4 の構成は全て一致する。

f 請求項 3 6 及び 7 5 と引用発明 4 の対比

原告は、指の移動速度が同じという前提の下、移動速度の大小と移動距離の大小が一致するとした上で、請求項 3 5, 7 4 を充足すれば、請求項 3 6, 7 5 をそれぞれ充足するとしている。

これを前提とすると、引用発明 4 が請求項 3 5, 7 4 を開示していることは上述のとおりであるので、引用発明 4 は請求項 3 6, 7 5 をそれぞれ開示している。

よって、請求項 3 6, 7 5 と引用発明 4 の構成は全て一致する。

g 進歩性の欠如

他の公知技術（公然実施発明 1 及び 2, 引用発明 1 ～ 3）に引用発明 4 を組み合わせることで、電子ドキュメントが縁に到達する前と後では、後での移動距離（速度）が小さくなるので、請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 に係る発明が得られる。

そして、①引用発明 4 は、電子機器の表示方法に関するものであり（【0016】等）、他の公知技術と技術分野を同じくする、②引用発明 4 は、ユーザインターフェースの改善を課題とするものであり（【0007】等）、他の公知技術と課題を同じくする、③引用発明 4 は、スクロール等の方法により、画像を移動させて表示させるという作用・機能を有し（【0056】等）、他の公知技術と作用・機能を同じくする、④他の公知技術はいずれも、電子ドキュメントを移動させるために、その移動距離（速度）を制御する必要があるところ、引用発明 4 はその制御方法を開示しており（【0041】、【0045】等）、引用発明 4 を採用して制御を行う動機付けがある。

以上のとおり、他の公知技術と引用発明 4 から、請求項 3 5, 6 1

及び74並びに請求項36及び75に係る発明を得ることは容易である。

(エ) マックワールド等における公然実施

a 従属項（請求項35，61及び74並びに請求項36及び75）に係る発明は，以下のとおり，その優先日（2007年6月28日）の前に公然実施されていた。

b 原告の製品であるiPhoneは，2007年1月9日のマックワールド（原告の製品の発表・展示が行われるイベント）において，発表された（乙58）。そこでは，従属項に係る発明を実施する当該製品について，プレゼンターが，多数の参加者の前で，公然と使用し，発表している。このように，従属項発明について，不特定多数が知り得る状況で実施されている。このことを示すために，当該使用・発表の様子を記録した動画を提出する（乙59。例えば，動画の6分30～40秒のあたりに，リストのスクロール動作が行われている）。

上記iPhoneについては，その優先日に先立って，従属項に係る発明を実施する当該製品について，マスメディアを含めて複数の者が使用し，テストをし，それに関する記事を公表するなどしていた。すなわち，従属項に係る発明について，不特定多数が知り得る状況で実施されている。このことを示すために，優先日の前に，当該製品を使用した上で，製品レビューを公表した記事を提出する（乙62）。

c 以上のとおり，従属項に係る発明の内容に関する原告の主張を前提とすれば，従属項に係る発明は，公然実施された発明と同一であるので，新規性が欠如する。

(オ) iPhone guided tourによる公然実施

従属項（請求項35，61及び74並びに請求項36及び75）に係る発明は，以下のとおり，その優先日（2007年6月28日）の前に

公然実施されていた。

原告の製品であるiPhoneは、2007年6月22日以前に原告ウェブサイトに掲載された「iPhone guided tour」（原告の製品の動作を説明するためのプレゼンテーション）において用いられ（同日に当該動画がYouTubeにアップロードされている。乙64 [YouTubeの画面をキャプチャしたもの]），そこでは、縁に到達後の（縁を越えるエリアが表示されている状態での）電子ドキュメント（画像及びリスト）の移動距離（移動速度）が縁に到達前のそれよりも小さくなっている。このことを示すために、当該プレゼンテーションの様子を記録した動画を提出する（乙65 [Guided Tour 2]。例えば、動画の55秒～1分のあたりに、画像のスクロール動作が行われている）。

以上のとおり、従属項に係る発明の内容に関する原告の主張を前提とすれば、従属項に係る発明は原告によって公然実施された発明と同一であるので、新規性が欠如する。

(カ) その他進歩性の欠如

- a 従属項（請求項35，61及び74並びに請求項36及び75）に係る発明に特有の構成とは、請求項35，61及び74については、縁を越える前後の移動距離を比較した場合に、縁を越えた後の移動距離が縁を越える前の移動距離よりも小さいことを規定する。また、請求項36及び75については、縁を越える前後の移動速度を比較した場合に、縁を越えた後の移動速度が縁を越える前の移動速度よりも小さいことを規定する。

そして、原告が、移動時間が同じであれば、移動速度の大小と移動距離の大小は一致するとして、請求項35，61及び74及び請求項36及び75を論じていることから分かるように、従属項に係る発明に特有の構成は実質的に同一であり、それは、縁を越える前後の移動

速度（単位時間当たりの移動距離）を比較した場合に、縁を越えた後の移動速度が縁を越える前の移動速度よりも小さいというものである。

以上より、他の公知技術（公然実施発明 1 及び 2，引用発明 1～3）と従属項に係る発明とは、他の公知技術には、縁を越えた後の移動速度が縁を越える前の移動速度よりも小さいことが必ずしも明示されていない点においてのみ相違し、その他においては一致する。

- b 他の公知技術の第 1 方向への移動に、設計的事項又は周知慣用技術（乙 3 6，4 1，乙 4 2 及び乙 7 0～乙 7 3）であるところの、移動速度が減少する制御を適用すれば、縁を越えた後の移動速度が縁を越える前の移動速度よりも小さいこととなるので、前記相違点は解消し、従属項に係る発明を得る。

そして、速度の制御については、減速する、加速する又は減速も加速もしない、のいずれかから適宜選択して行うほかなく、その中から減速が選択され得ることは、特段の動機付けを問題とするまでもなく、当然の事理である。

- c 前記の設計的事項又は周知慣用技術を他の公知技術に適用するについて、以下のとおり動機付けがある。

①前記の設計的事項又は周知慣用技術は、電子機器の表示方法に関するものであり、他の公知技術と技術分野を同じくする。②前記の設計的事項又は周知慣用技術は、ユーザインターフェースの改善を課題とするものであり、他の公知技術と課題を同じくする。③前記の設計的事項又は周知慣用技術は、スクロール等の方法により、画像を移動させて表示させるという作用効果を有し、他の公知技術と課題を同じくする。④他の公知技術はいずれも、電子ドキュメントを移動させるために、その移動距離（速度）を制御する必要があるところ、前記の設計的事項又は周知慣用技術はその制御方法であり、前記の設計的事



項又は周知慣用技術を採用して制御を行うことの動機付けがある。

(原告の主張)

(ア) 請求項 3 5, 6 1 及び 7 4 についての記載要件違反 (明確性要件違反) について

請求項 3 5 及び 6 1 の「関連移動距離」とは、タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントが、オブジェクトの移動距離に関連して、画面上で移動した距離を意味する語である。また、「前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」については、ここでの「関連移動距離」が「第 1 の関連移動距離」を意味することは、「前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連移動距離」という文言から明らかである。そして、「対応」の記載については、オブジェクトの移動距離と関連移動距離との間に何らかの対応があることで十分であり、発明の明確性の観点からも、当該記載で十分である。よって、請求項 3 5 及び 6 1 に記載の発明は明確である。

請求項 7 4 の「関連スクロール距離」とは、タッチスクリーンディスプレイに表示されたリストが、オブジェクトの移動距離に関連して、画面上で移動した距離を意味する語である。また、「前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離」については、ここでの「関連スクロール距離」が「第 1 の関連スクロール距離」を意味することは、「前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連スクロール距離」という文言から明らかである。そして、「対応」の記載については、オブジェクトの移動距離と関連スクロール距離との間に何らかの対応があることで十分であり、発明の明確性の観点からも、当該記載で十分である。よって、請求項 7 4 に記載の発明は明確である。



以上のとおり，請求項 3 5， 6 1 及び 7 4 に係る発明の意味内容は，当業者が容易に理解できる内容であるから，当該発明は明確である。

(イ) 請求項 3 6 及び 7 5 についての記載要件違反（明確性要件違反）について

請求項 3 6 の「関連移動スピード」とは，タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントが，オブジェクトの移動スピードに関連して，画面上で移動するスピードを意味する語である。また，「当該『関連移動スピード』がオブジェクトの移動スピードとどのように対応付けられるのか」についても，電子ドキュメントは，オブジェクトの移動に合わせて移動するのであるから，これにより，電子ドキュメントの移動スピードが，オブジェクトの移動スピードと対応関係を有するのは明らかである。よって，請求項 3 6 に記載の発明は明確である。

請求項 7 5 の「関連スクロールスピード」とは，タッチスクリーンディスプレイに表示されたリストが，オブジェクトの移動スピードに関連して，画面上でスクロールするスピードを意味する語である。また，「『関連スクロールスピード』がオブジェクトの移動スピードとどのように対応付けられるのか」についても，リストは，オブジェクトの移動に合わせて移動するのであるから，これにより，リストの移動スピードが，オブジェクトの移動スピードと対応関係を有するのは明らかである。よって，請求項 7 5 に記載の発明は明確である。

(ウ) 乙 5 6 号証に基づく新規性・進歩性の欠如について

a 被告らの優先日の主張は争う。従属項（請求項 3 5， 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5）の優先日は米国 ‘ 8 0 1 発明の優先日である 2 0 0 7 年 1 月 7 日である。引用発明 4 は，同日より後の事象であるため，先行技術となり得ない。

b 引用発明 4 発明は，電子ドキュメントの「縁を越えるエリア」，

「末端を越えるエリア」（構成要件 I 1～I 3）及び電子ドキュメントの「第 3 部分」（構成要件 I 1）を開示していない。

被告らは、引用発明 4 の図 7 A 及び図 7 B が構成要件 I 1 を開示していると主張し、具体的には、図 7 B が被告らの「状態 C」を開示し、当該「状態 C」では「リストの最初のアイテムの上部にアイテムが表示されていない広い領域があり、ここに『電子ドキュメントの縁を越えるエリア』が表示されている」と主張する。

しかし、引用発明 4 における図 7 B は「リストの最初のアイテムの上部にアイテムが表示されていない広い領域」や「縁を越えるエリア」など存在しない。

「【0065】図 7 A 及び 7 B はアイテムのリストをリストの末端に向かってスクロールすることを示している。そこでは、一以上の表示されたアイテムがリストの終わりまでスクロールされるとなめらかに境界で跳ね返り、向きを変え、任意に止まる。図 7 B に示されるように、一以上の表示されたオブジェクトは、例えばオブジェクト 6 1 2 - 1 であるが、末端 7 1 4 に到達又は越えると、スクロールに対応する移動は止まり、すなわち、スクロールスピードはその時ゼロにすることができる。図 7 C に示されるとおり、一以上の表示されたオブジェクトは、例えばオブジェクト 6 1 2 - 1 であるが、その後跳ね返ることができる。」（【0065】の訳文）

「[0065] FIGS. 7A-7B illustrate the scrolling of a list of items to a terminus of the list, at which point one or more displayed items at the end of the list smoothly bounce off the end of the display, reverse direction, and then optionally come to a stop. ... As illustrated in FIG. 7B, when the one or more displayed objects, such as the information object 612-

1, reach or intersect with the terminus 714, the movement corresponding to the scrolling may stop, i.e., the scrolling velocity may be zero at an instant in time. As illustrated in FIG. 7C, the one or more displayed objects, such as the information 612-1, may subsequently reverse direction.]

上記【0065】によれば、引用発明4は、いったんリストの末端に到達するとリストのスクロールは「止まる」か「向きを変え」と開示されているのであって、「縁を越えるエリア」を開示しておらず、ましてや「前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分」を開示していないことは明らかである。

- c 被告らは、他の公知技術と引用発明4との組み合わせについて容易想到性を主張するが、引用発明4と従属項に係る発明との相違点を明示していないなど主張が欠けている。

(エ) マックワールド等における公然実施について

- a まず、乙59号証のビデオについては、被告らは単に「動画（中略）に、リストのスクロール動作が行われている」と述べるのみであるが、従属項（請求項35、61及び74並びに請求項36及び75）に係る発明が単なるリストのスクロール動作のみを要するわけではないことは明らかである。当該ビデオでは、第1及び第2の関連移動距離／スピードを開示していない。

また、被告らが指摘するビデオの箇所は、A氏がタッチスクリーンディスプレイにおいてフリック操作（指で表示を弾くような操作）によってリストを移動させる様子を示すものである。したがって、当該ビデオは構成要件I1～I3における縁／末端を越えるエリアを「オブジェクトがまだ検出されている間に」表示すること及び構成要件J1～J3における「タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近に

オブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して」電子ドキュメント又はリストが第2方向に徐々に移動することを開示していない。

b 加えて、iPhoneのレビュー記事は一定のiPhoneモデルが特定の記者にレビュー作成のために渡されたことを示すにすぎず、本件発明はおろか、従属項に係る発明の第1及び第2関連移動距離／スピードについて何ら開示するものではない。

c 以上より、マックワールド等における公然実施はないから、新規性欠如の主張は失当である。

(オ) iPhone guided tourによる公然実施について

a 被告らは、「iPhone guided tour」の動画が2007年6月22日にYouTubeにアップロードされたことを示すために、YouTubeの画面のキャプチャ(乙64)を、当該動画(乙65)と合わせて提出するものの、「例えば、動画の55秒～1分のあたりに、画像のスクロール動作が行われている」と示すのみで、当該動画が示す発明の構成や当該構成と従属項に係る発明との対比を何ら示しておらず、およそ無効の主張立証とはなり得ない。

加えて、被告らの指摘する「動画の55秒～1分のあたり」の動画は、例えば、第2の関連移動スピードが、第1の関連移動スピードより低速であることなど、従属項に係る発明の構成要件を開示していないことも明らかである。

b また、従属項発明の優先日は2007年1月7日であるため、これより後の事象である当該動画の公開は従属項に係る発明の新規性欠如の理由となり得ない。

c 被告らの主張及び乙64、65号証は、時機に後れた攻撃防御方法として、また、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものである。

(カ) その他進歩性の欠如について

被告らの主張は、時機に後れた攻撃防御方法であり、また、審理を不当に遅延させる目的として提出されたものである。

**(5) 損害賠償義務の有無及び損害額（争点5）**

(原告の主張)

ア 被告らは、いずれも業として被告製品の輸入、販売等をしている。

イ 被告らは、被告製品を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「NTTドコモ」という。）等に販売している。NTTドコモは、平成22年10月28日被告製品1、同年11月26日被告製品2、平成23年6月23日被告製品3の販売をそれぞれ開始した。このため、被告らは、共同して、被告製品1については遅くとも平成22年10月28日から、被告製品2については遅くとも同年11月26日から、被告製品3については遅くとも平成23年6月23日から、輸入、販売等している。

被告製品のNTTドコモにおける1台当たりの店頭販売価格は、被告製品1は4万5990円、被告製品2は5万1408円、被告製品3は6万2748円である（平成23年7月28日現在、ドコモショップ丸の内店）。被告らがNTTドコモに販売する際の1台当たりの販売価格は、被告製品1については、少なくとも3万5000円、被告製品2については、少なくとも4万5000円、被告製品3については少なくとも5万5000円であると考えられる。

また、被告製品1の平成22年10月28日から平成23年1月23日頃までのNTTドコモでの販売台数は30万台超である（甲9）。これは、NTTドコモにおいて、被告製品1が1か月あたり約10万台販売された計算である。このため、被告らによる被告製品1の輸入・販売数は、平成22年10月28日から本件訴訟提起までに、少なくとも90万台であると考えられる。

被告製品2については、被告らにおいて、少なくとも被告製品1の輸入・販売台数の3分の1程度は輸入・販売していると考えられる。そこで、被告による輸入・販売数は、1か月当たり少なくとも3万台程度であると推測されることから、同年11月26日から本件訴訟提起までに、少なくとも24万台であると考えられる。

被告製品3については、平成23年6月23日から同年7月5日までのNTTドコモでの販売台数は約20万台である（甲10）。これは、NTTドコモにおいて、被告製品3が1週間あたり約10万台販売された計算である。このため、被告らによる被告製品3の輸入・販売数は、平成22年10月28日から本件訴訟提起までに、少なくとも60万台であると考えられる。

したがって、被告製品の輸入・販売開始時点から本件訴訟提起までの売上高は、少なくとも、以下のとおりであると考えられる。

被告製品1の売上高（平成22年10月28日から平成23年8月23日）  
 $3万5000円 \times 90万台 = 315億円$

被告製品2の売上高（平成22年11月26日から平成23年8月23日）  
 $4万5000円 \times 24万台 = 108億円$

被告製品3の売上高（平成23年6月23日から同年8月23日）

$5万5000円 \times 60万台 = 330億円$

被告製品の売上高（合計）  
753億円

ウ 被告らは、本件特許権に対する侵害行為によって利益を受けているため、原告は、特許法102条2項に基づき算定される損害額について、被告らに対して損害賠償を請求するものである。被告らが受ける利益が1億円を下回ることは考え難いため、原告は、被告らの共同不法行為に基づく損害賠償請求につき、一部請求として1億円を請求する。

（被告らの主張）

ア 原告の主張アのうち、被告サムスン電子が被告製品を輸入、販売等をしていることは認め、その余は否認する。原告の主張イ及びウは否認ないし争う。

イ 被告日本サムスは被告製品を輸入、販売等をしていない。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するかについて

以下、被告製品3については、特記のない限り、ソフトウェア変更前の旧製品を指す。

##### (1) 「インストラクション」（構成要件F1～J1、G2～J2及びG3～J3）の意義（争点1-1）について

ア 被告らは、本件発明における「インストラクション」は、構成要件F1～J1、G2～J2及びG3～J3にそれぞれ規定されている、特定の処理を行うためのインストラクションであり、プロセッサに動作をさせる指示の単位を意味することは明らかであるなどと主張する。その主張の趣旨は、インストラクションは、各構成要件のそれぞれについて、その構成要件全体の動作を指示するひとまとまりの命令でなければならないとするものであると解される。

本件発明の特許請求の範囲には、インストラクションの意義あるいはその単位について、これを明確にする記載はない。

そこで、本件明細書の記載について検討する。

本件明細書の発明の詳細な説明では、「プログラム又はインストラクションセット」（【0007】）と記載されているとおり、インストラクションのセットは、プログラムと同じ性質のものと捉えられている。また、「1つ以上のプログラムは、…オブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、…タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントを第1方向に並進移動するためのインストラクションとを含



む。」（【0010】），あるいは「1つ以上のプログラムは，…オブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと，…タッチスクリーンディスプレイに表示されたアイテムのリストを第1方向にスクロールするためのインストラクションとを含む。」（【0015】）等と記載されているから，インストラクションは，プログラムを構成するディスプレイ上のオブジェクトの移動を検知し，あるいはディスプレイの作動を指示する命令と解することができる。

イ　そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の実施形態として，以下の記載がある。

「【0044】

周辺インターフェイス118は，装置の入力及び出力周辺機器をCPU120及びメモリ102に結合する。1つ以上のプロセッサ120は，メモリ102に記憶された種々のソフトウェアプログラム及び／又はインストラクションセットを走らせ或いは実行して，装置100の種々のファンクションを遂行し，データを処理する。」（下線は裁判所が付したものである。以下同じ。）

「【0050】

ディスプレイシステム112のタッチスクリーンは，触覚及び／又は触感接触に基づくユーザからの入力を受け容れるタッチ感知面である。ディスプレイシステム112及びディスプレイコントローラ156は（メモリ102における関連したモジュール及び／又はインストラクションセットと共に），ディスプレイシステム112上の接触（及び接触の移動又は遮断）を検出し，そしてその検出された接触を，タッチスクリーンに表示されるユーザインターフェイスオブジェクト（例えば，1つ以上のソフトキー，アイコン，ウェブページ又は映像）との対話へと変換する。ここに例示する実施形態では，ディスプレイシステム112のタッチスクリーンと



ユーザとの間の接触点は、ユーザの指に対応する。」

「【0082】

上述したモジュール及びアプリケーションの各々は、上述した1つ以上のファンクションを遂行するためのインストラクションのセットに対応している。これらのモジュール（即ち、インストラクションのセット）は、個別のソフトウェアプログラム、手順又はモジュールとして実施される必要はなく、従って、種々の実施形態では、これらモジュールの種々のサブセットを組み合わせるか、さもなければ、アレンジし直すことができる。ある実施形態では、メモリ102は、上述したモジュール及びデータ構造体のサブセットを記憶することができる。更に、メモリ102は、上述されない付加的なモジュール及びデータ構造体を記憶することもできる。」

「【0188】

図17の前記要素の各々は、上述したメモリ装置の1つ以上に記憶されてもよい。前記モジュールの各々は、上述したファンクションを遂行するためのインストラクションのセットに対応する。前記モジュール又はプログラム（即ち、インストラクションのセット）は、個別のソフトウェアプログラム、手順又はモジュールとして実施される必要はなく、従って、これらモジュールの種々のサブセットを種々の実施形態において結合し、さもなければ、アレンジし直すことができる。ある実施形態では、メモリ1770は、前記モジュール及びデータ構造体のサブセットを記憶してもよい。更に、メモリ1770は、上述しなかった付加的なモジュール及びデータ構造体を記憶してもよい。」

以上の記載によると、インストラクションは、「セット」として所定の機能（ディスプレイの作動等）を実現するものであり、必ずしも1つのインストラクションによって所定の機能（被告らの主張する1つの構成要件全体の機能又は機能的な関連性を有する全体の機能）を実現する必要はな

いと解される。

ウ 以上のとおり，本件発明の「インストラクション」は，各構成要件に規定される特定の処理を行うインストラクションが必要とされるものではなく，複数の「インストラクション」によって，所定の機能（ディスプレイの作動等）を実現するものであれば足りると解するのが相当である。

(2) 「電子ドキュメント」（構成要件 F 1，H 1～J 1 及び H 2～J 2），「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」（構成要件 I 1・J 1 及び I 2・J 2）及び「リストの末端」「末端を越えるエリア」（構成要件 I 3・J 3）の意義（争点 1－2）について

ア まず，「電子ドキュメント」（構成要件 F 1，H 1～J 1 及び H 2～J 2）について検討するに，本件発明の特許請求の範囲には，電子ドキュメントの意義について，これを明確にする記載はない。

本件明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。

「【0004】

ポータブル電子装置におけるディスプレイスクリーンのサイズが小さく且つ電子ファイルのサイズが潜在的に大きい結果として，所与の時間にスクリーン上ではユーザに対して当該電子ドキュメント又はリストの一部分しか表示できないことがしばしばある。従って，ユーザは，表示されたリストをスクロールしたり，又は表示された電子ドキュメントを並進移動したりすることがしばしば必要となる。…」

また，本件発明の実施形態として，次の記載がある。

「【0130】

移動を検出するのに応答して，タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントが第 1 方向に並進移動される（704）。ある実施形態では，電子ドキュメントは，図 8A－8D に示すようにウェブページである。ある実施形態では，電子ドキュメントは，デジタル映像である。

ある実施形態では、電子ドキュメントは、ワード処理、スプレッドシート、eメール又はプレゼンテーションドキュメントである。ある実施形態では、第1方向は、垂直方向、水平方向、又は対角方向である。ある実施形態では、第1方向は、ディスプレイ又はその付近で検出されたオブジェクトの移動方向に対応するが、オブジェクトの移動方向と必ずしも同一でなくてもよい。」

以上の記載に照らすと、「電子ドキュメント」は、電子ファイル化されたデータがディスプレイ上に表示されたものであり、表示される内容は、文章、メールのほか、静止画、動画、その他のデジタル画像等のコンテンツであると解される。

被告らは「電子ドキュメント」の意味内容が明らかでないと主張するが、「電子ドキュメント」については、上記のとおり当業者において理解可能であり、被告らの主張は採用できない。

イ 続いて、「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」（構成要件 I 1・J 1 及び I 2・J 2）及び「リストの末端」「末端を越えるエリア」（構成要件 I 3・J 3）について検討する。

これらの意義も、本件発明の特許請求の範囲から直ちに明らかになるものではないため、本件明細書の記載について検討する。

(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には、以下の記載がある。

「【0005】

更に、表示されたリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動したりすることは、タッチスクリーンディスプレイを伴うポータブル及び非ポータブルの両電子装置において厄介である。スクロール又は並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招く。…」

「【0007】

ポータブル装置及びタッチ感知ディスプレイを伴う装置のためのユーザインターフェースに関連した前記欠点及び他の問題は、ここに開示する装置により軽減され又は排除される。…」

「【0008】

ある実施形態によれば、タッチスクリーンディスプレイを伴う装置に関連して使用するためのコンピュータ実施方法が開示される。…タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に電子ドキュメントを第1方向に移動する間に電子ドキュメントの縁に到達した場合には、ドキュメントの縁を越えるエリアが表示される。…」

「【0016】

ある実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、そこに埋め込まれたコンピュータプログラムメカニズムとを備えたコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータプログラムメカニズムは、…インストラクションを含む。又、これらインストラクションは、タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間にリストを第1方向に移動する間にリストの末端に到達した場合には、リストの末端を越えるエリアを装置が表示するようにさせる。…」

「【0032】

ここに開示する実施形態は、タッチスクリーンディスプレイを伴う装置においてリストを容易に且つ直感的にスクロールし及び電子ドキュメントを並進移動できるようにする…」

本件発明の実施形態として、次の記載がある。

「【0100】

スクロール又は並進移動の方向は、リストの末端又は電子ドキュメン

トの縁に対応するバーチャル境界に交差するのに応答して逆転することができる。スクロールの逆転或いは並進移動の逆転は、減衰運動に対応する。例えば、スクロール中に、アイテムのリストの表示部分は、アイテムのリストの始め又は終わりに到達したときに、タッチ感知ディスプレイのウインドウの境界で跳ね返るように見える。同様に、並進移動中に、電子ドキュメントの表示部分は、ドキュメントの縁に到達したときに、タッチ感知ディスプレイのウインドウの境界で跳ね返るように見える。この見掛け上の跳ね返りは、第1方向にモーメントを有する粘着性又は弾力性のボールが不動の及び／又は非弾力性の物体、例えば、壁に当たることのシミュレーションに対応する。ドキュメントのその後の運動（その運動は、前記類似におけるボールに対応する）は、例えば、そのシミュレーションに摩擦又は消散項を含ませることにより、減衰させることができる。シミュレーションにおける摩擦項に対応するパラメータは、ドキュメントをバーチャル境界と接触して平衡状態に到達させるか又はバーチャル境界から変位させるように、調整することができる。」

「【0116】

タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間にリストを第1方向にスクロールする間にリストの末端に到達した場合には（例えば、リストの末端に到達すると）、リストの末端を越えるエリアが表示される（510-イエス、514）。ある実施形態では、リストは最初のアイテム及び最後のアイテムを有し、そして末端は、最初のアイテム又は最後のアイテムのいずれかである。例えば、図6Bにおいて、Aaron Jonesからのeメール3534は、最初のアイテムであり、従って、eメールの対応リストの末端である。ある実施形態では、リストの末端を越えるエリアはホワイト

である（516）。ある実施形態では、アイテムのリストが背景を有し、そしてリストの末端を越えるエリアは、背景と視覚上差がない（518）。例えば、図6Cにおいて、リストされたeメールの背景及びエリア3536の両方がホワイトである。」

(イ) 以上のとおり、「電子ドキュメントの縁」は、ユーザのフラストレーションを招かないように、電子ドキュメントの始端又は終端に到達し、それ以上、同一方向にスクロールする意味がないことを知らせるための「縁を越えるエリア」を表示するに当たって、電子ドキュメントの始端又は終端として想定されるものであると解される。しかし、実施例において縁を越えるエリアが背景と視覚上差がないものでもよいとされているように（【0116】）、装置が仮想的に縁と理解できるものであれば足りるのであって、必ずしも装置を操作する人間の視覚的なものに完全に一致させる必要はないと解される。そして、「縁を越えるエリア」は、仮想的な縁の外のエリアであると解される。

もともと、本件発明は、「更に、表示されたリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動したりすることは、タッチスクリーンディスプレイを伴うポータブル及び非ポータブルの両電子装置において厄介である。スクロール又は並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招く。…」（【0005】）との課題を解決するための発明であるから、仮想的な縁の位置の決定は装置を操作する人間の感覚に違和感のない範囲で調整される必要があるものと解される。

上記【0005】において「並進移動がユーザの意図を反映しない場合」とは、ユーザが並進移動をするように操作したにもかかわらず、画面に表示されている電子ドキュメントが並進移動しないことを意味することは明らかである。したがって、電子ドキュメントの縁を越えるエリ

アは、ユーザが並進移動をする操作を長い時間にわたって続ける必要がないように、電子ドキュメントの始端又は終端に近接した範囲で設定される必要がある。

そして、ユーザがフラストレーションを抱かないようにするためには、たとえ縁を越えるエリアが背景と視覚上差がないとしても、それが電子ドキュメントの縁を越えるエリアであると観念できることが必要である。ユーザがそれを観念でき、スクロール動作を止める理由は、電子ドキュメントの縁を越えるエリアには、電子ドキュメントを表示するためのデータが存在せず、データの表示がないからである。したがって、「縁を越えるエリア」には、電子ドキュメントを表示するためのデータは存在せず、データの表示がないものと解するのが相当である。

したがって、「縁を越えるエリア」とは、仮想的に設定された「電子ドキュメントの縁」の外のエリアであって、電子ドキュメントを表示するためのデータが存在せず、データの表示がない領域と解するのが相当である。

(ウ) 以上は、「リストの末端」「リストの末端を越えるエリア」についても同様である。「リストの末端」は、装置が仮想的に末端と理解できるものであれば足り、「末端を越えるエリア」は、仮想的な末端の外のエリアであって、リストを表示するためのデータが存在せず、データの表示がない領域であると解される。

ウ 被告らは、「電子ドキュメント」「電子ドキュメントの縁」、「縁を越えるエリア」、「リストの末端」及び「末端を越えるエリア」が不明確であると主張するが、これらは、上記のとおりの意味として当業者に理解可能と解されるのであって、被告らの主張は採用できない。



(3) 「到達するのに応答して…表示」（構成要件 I 1 及び I 2）の意義（争点 1-3）について

ア 原告は、構成要件 I 1 について、①（前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に）、かつ、②（前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に移動する間に）、かつ、③（前記電子ドキュメントの縁に到達する）の全ての条件が整った場合に、④（のに応答して）が起こり、⑤（前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し）及び⑥（かつ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示する）が起こるという内容であり、構成要件 I 2 も同様である旨主張する。

そこで、検討するに、本件明細書の【0005】には次の記載がある。

「更に、表示されたリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動したりすることは、タッチスクリーンディスプレイを伴うポータブル及び非ポータブルの両電子装置において厄介である。スクロール又は並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招く。」

この記載は、ユーザがスクロール又は並進移動をするように操作したにもかかわらず、画面に表示されている電子ドキュメントがスクロール又は並進移動しないことがユーザにフラストレーションを招くことを従来技術の問題点として指摘しているものと解される。

この課題の解決として、本件発明 1 及び 2 においては、電子ドキュメントの縁に到達すると、それより外の領域にはデータが存在しないにもかかわらず、「縁を越えるエリア」を表示し、それによって、ユーザにそれ以上、同一方向に進めてもデータが存在しないことを知らせることとしたものと解される。

そして、このような縁を越えるエリアを表示するためには、電子ドキュ

メントの縁に到達したときに、電子ドキュメントとは別の、縁を越えるエリアを表示する必要がある、そのためには、その前提として、電子ドキュメントの縁に到達したことを判定し、その上で縁を越えるエリアを表示する指示をすることが必要になると解される（本件明細書の実施例に関する【0132】【0136】及び図7の記載はこのことを示しているものと考えられる。）。

そうすると、構成要件I1及びI2の「電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して」とは、電子ドキュメントの縁に到達すると、到達したことの判定が行われ、その判定に基づいて電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する指示が出されることを示すものと解するのが相当である。

イ 被告らは、構成要件I1の意味について、(①+②+③)により(⑤+⑥)となるということであり、①+②+③に加えて、更に指等で画像を移動させることは含まれていないと主張する。

そこで検討するに、被告らの主張は、「①+②+③に加えて、更に指等で画像を移動することは含まれていない」と主張するとおり、構成要件I1では、縁に到達するまではオブジェクトで操作されているが、縁に到達した後はオブジェクトで操作することが記載されていないことを主張するものである。

しかしながら、構成要件J1には、「前記タッチスクリーンディスプレイ又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2の方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクションと、」との記載があり、この構成要件J1の記載は、縁を越えるエリアが表示された後にも、オブジェクトが検出されており、その後オブジェクトがないことが検出されると第2方向への移動が開始される態様を含むこと

を記載しているものと解される。

本件明細書【0008】には、「ある態様によれば、…オブジェクトがまだ検出されている間に電子ドキュメントを第1方向に移動する間に電子ドキュメントの縁に到達した場合には、ドキュメントの縁を越えるエリアが表示される。タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがもはや検出されなくなった後に、ドキュメントは、そのドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、第2方向に並進移動される。」と記載されており、ここでも、オブジェクトが縁を越えるエリアが表示された後も検出されていることを前提として、オブジェクトが検出されなくなった後に、表示されていた縁を越えるエリアが第2方向に並進移動することを示しているものと解される。このように、本件明細書のこの態様においては、縁に到達するまで、縁に到達したとき、縁に到達した前後を通じて、オブジェクト（後記のとおり指等である。【請求項22】参照）での操作が継続されていることが示されている。

以上を踏まえて、特許請求の範囲の記載全体をしてみると、特許請求の範囲のうちの独立項である請求項（本件発明を含む。）では、「オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し」（【請求項1】）、「オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し」（【請求項19】）、「オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達した場合には、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し」（【請求項37】）、「前記オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に

移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する」（【請求項55】）、  
「オブジェクトがまだ検出されている間に電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する」（【請求項62】）、  
「オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達した場合には、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し」（【請求項66】）、  
「オブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示する」（【請求項69】）、  
「オブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向にスクロールする間に前記リストの末端に到達した場合には、前記リストの末端を越えるエリアを表示する」（【請求項76】）、  
「オブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向にスクロールする間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを装置が表示し」（【請求項81】）と記載されている。上記各請求項は、いずれも「オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメント（又は前記リスト）を前記第1方向に移動（又はスクロール）する間に前記電子ドキュメントの縁に到達した場合（前記リストの末端に到達した場合）には、前記ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する」という点で構成要件I1と共通するとともに、構成要件J1とも同様の記載がある。

そうすると、上記の本件明細書のある態様における記載は、本件発明1（請求項19）のみならず、全ての請求項について共通する記載であり、本件発明の基本的構成を示すものであると解するのが相当である。したがって、上記各請求項のうちには、電子ドキュメントではなく、リストにつ

いての請求項もあり，形式的には【0008】の記載が当てはまらないものの，電子ドキュメントとリストで，この点についての実質的な差異はなく，リストについての請求項についても同様に解するのが相当である。

ウ 以上のとおり，「到達するのに応答して…表示」は，オブジェクトを電子ドキュメントの縁を越えるエリアが表示された後も検出している態様を含むものと解するのが相当であり，また，「到達するのに応答して…表示」とは，電子ドキュメントの縁に到達することにより，電子ドキュメントの縁を越えるエリアには電子ドキュメントを表示するためのデータは存在しないから，それに応じた処理をするため，電子ドキュメントの縁に到達したことを判定し，縁を越えるエリアを表示する指示をすることを意味すると解するのが相当である。

以上を前提に，以下，争点に係る被告製品の構成要件充足性について判断する。

#### (4) 構成要件F 1～J 1の充足性（争点1～4）について

ア 構成要件F 1の充足性について

(ア) 証拠（甲3，4，7）及び弁論の全趣旨によれば，①被告製品搭載のアプリケーションプログラム「ギャラリー」は，FOMA端末やmicroSDカードに保存されている静止画や動画を閲覧・整理できること，②「Gallery（ギャラリー）」（写真2参照）を起動すると，写真3の画面が表示され，この中から「Camera（カメラ）」を選択すると，被告製品で撮影して得られたデジタル画像が写真4のようにタイル表示されること，③この中から1枚の画像を選択すると，タッチスクリーンディスプレイ上に写真5のデジタル画像が表示され，当該画像をズームアップすると，写真6のように表示されることが認められる（ズームアップ操作は，タッチスクリーンディスプレイに2本の指で触れて指の間隔を広げることで行うことができる。）。

(イ) 以上に基づいて検討するに、上記(2)アのとおり、「電子ドキュメント」は、電子データの形式で表示可能な文章、メールのほか、静止画、動画、その他のデジタル画像等のコンテンツであると解されるから、写真5のデジタル画像は「電子ドキュメント」ということができる。

また、構成要件G 1～J 1の記載に照らすと、構成要件F 1の「第1部分」は、オブジェクトの移動がある前のディスプレイ上に表示された電子ドキュメントの部分をいうと解されるから、写真6のデジタル画像の表示は「電子ドキュメントの第1部分」ということができる。

そして、被告製品は、写真6のようにデジタル画像を表示するための命令を含むプログラムを有すると認められるから、構成要件F 1の「電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクション」があると認められる。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件F 1を充足する。

イ 構成要件G 1の充足性について

(ア) 証拠(甲3, 4, 7)によれば、被告製品は、「タップする/ダブルタップする」、「ロングタッチする」、「ドラッグ(スライド)する」、「スクロールする」、「フリックする」、「2本の指の間隔を広げる/狭める」といった操作方法により、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されている表示内容や表示項目を操作することができること、このうち「スクロールする」は「表示内容を指で押さえながら上下左右に動かしたり、表示を切り替えたり」することであることが認められる。

(イ) 以上に基づいて検討するに、本件明細書の【請求項22】には「前記オブジェクトは指である、請求項19に記載の装置。」と記載されているから、構成要件G 1の「オブジェクト」に指が含まれることは明らかである。

そして、被告製品の「スクロールする」は、表示内容を指で押さえな



がら上下左右に動かすことなどを指すのであるから、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイ上における指の移動の検出が不可欠であり、そのようにディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められる。

そうすると、被告製品は、構成要件G 1の「タッチスクリーンディスプレイ上またはその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクション」があると認められる。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件G 1を充足する。

ウ 構成要件H 1の充足性について

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品は、写真6のデジタル画像が表示されている状態において、タッチスクリーンディスプレイに指を触れて左方向に移動させると、デジタル画像が左方向に移動し、写真7のデジタル画像の表示になることが認められる。

(イ) 以上に基づいて検討するに、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイに触れた指に反応して、指の移動方向にデジタル画像を移動させているから、「前記移動を検出するのに対応して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して」と認められる（なお、「徐々に」は、瞬間的な移動を排除する趣旨であって、本件明細書によっても、それ以上の技術的な特徴を表す用語ではないと解される。）。

また、構成要件H 1の「電子ドキュメント」の「第2部分」とは、「前記第1部分とは異なる第2部分」とされているから、電子ドキュメントのうち、オブジェクトの移動がある前にディスプレイに表示された部分とは異なる部分と解される。写真7のデジタル画像の表示は、写真6のデジタル画像の表示とは異なるから、被告製品は、「前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示する」と認められる。



そして、被告製品は、以上のようにディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められるから、構成要件H1の「インストラクション」を有する。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件H1を充足する。

エ 構成要件I1の充足性について

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品は、写真7のデジタル画像が表示された状態において、更に指を左方向に移動させると、写真8のようにデジタル画像とは異なる黒色のエリアが表示されることが認められる。

(イ) 以上に基づいて検討するに、上記(2)イのとおり、構成要件I1の「電子ドキュメントの縁」は、装置が仮想的に縁と理解できるものであれば足りるが、視覚的に感得できる縁を排斥しているものではないから（本件明細書【0132】【0144】【図7】【図8C】）、写真8のデジタル画像と黒色のエリアの境界が「電子ドキュメントの縁」であると認めるのが相当であって、黒色のエリアが構成要件I1の「縁を越えるエリア」であると認められる。

これに対し、被告らは、写真8（及び写真15）の場合について説明すると、被告製品では、●（省略）●（写真8、写真15S及びS2では黒色、写真15Tでは白色）、●（省略）●旨、すなわち「縁を越えるエリア」は存在しない旨、主張する（別紙被告製品模式図参照）。

しかしながら、上記(2)イのとおり、「縁を越えるエリア」は仮想的に設定された縁の外のエリア、「末端を越えるエリア」は仮想的に設定された末端の外のエリアであると解される。そうすると、たとえ被告製品が被告らの主張のとおりであったとしても、被告ら主張の像の始端又は終端が「電子ドキュメントの縁」であり、●（省略）●が「縁を越えるエリア」「末端を越えるエリア」に該当することは明らかである。

また、構成要件I1の文言に照らすと、「前記電子ドキュメントの前

記第1部分より小さい第3部分」の「第3部分」は、「電子ドキュメント」の部分を用いるのであって、「縁を越えるエリア」が表示される結果、「電子ドキュメント」の「第1部分」より小さい部分が表示されることを意味すると解される（本件明細書【0144】【図8B】【図8C】も参照）。そして、写真8のとおり、黒色のエリアである「縁を越えるエリア」が表示される結果、デジタル画像は写真7と比較して小さく表示されているから、被告製品は、「電子ドキュメント」の「第3部分」を表示していると認められる。

以上に加え、上記(ア)の認定事実を照らすと、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクト（指）が検出されている間に、かつ、電子ドキュメント（デジタル画像）が第1の方向（左方向）に徐々に移動する間に、電子ドキュメントの縁に到達すると、電子ドキュメントの縁を越えるエリア（黒色のエリア）を表示し、かつ電子ドキュメントの第1部分よりも小さい第3部分を表示するといえる。

(ウ) そこで、更に構成要件I1の「到達するのに応答して…表示」を充足するかについて検討する。

上記(3)アのとおり、「応答して」とは、電子ドキュメントの縁に到達すると、その到達をプログラムが判定し、その判定に基づいて、縁を越えるエリアを表示する命令がされることをいうものと解される。

この点、被告らは、被告製品は、そもそも本件発明1とは全く異なる命令を行っているのであり、「電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示」させるような命令をしてはいないのであって、●（省略）●にすぎないなどと主張する。

しかしながら、被告らの主張するように、被告製品において「縁を越えるエリア」には●（省略）●を表示するだけであつたとしても、電子ドキュメントの縁に到達したことの判定がなければ、従来技術のように

電子ドキュメントの移動を止めて●（省略）●が表示されないようにするか、あるいは電子ドキュメントの移動を続けて●（省略）●を表示させるかの決定ができないものと解されるから、●（省略）●の表示も上記の判定に基づいた命令によるものと認めるのが相当である。

以上のとおり、被告製品は、構成要件 I 1 の「到達するのに応答して…表示」を充足し、上記(イ)のようにディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められるから、構成要件 I 1 の「インストラクション」を有する。

(エ) したがって、被告製品は、構成要件 I 1 を充足する。

オ 構成要件 J 1 の充足性について

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品は、写真 8 の表示状態において、指をタッチスクリーンディスプレイから離すと、デジタル画像が逆の右方向に移動して、黒色のエリアが画面上から消えていき、最終的に黒色のエリアが表示されなくなると、写真 9 のようにデジタル画像だけが表示されることが認められる。

(イ) 以上に基づいて検討するに、構成要件 J 1 の「電子ドキュメント」の「第 4 部分」とは、第 1 部分と異なるとされているから、写真 9 と写真 5 のデジタル画像を比較すると、両者が異なることは明らかであり、被告製品は「第 4 部分」を表示することが認められる。

これに加え、上記(ア)の認定事実によれば、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイ上にオブジェクト（指）がないことを検出するのに応答して、電子ドキュメント（デジタル画像）の縁を越えるエリア（黒色のエリア）が表示されなくなるまで、電子ドキュメントを第 2 方向（右方向）に徐々に移動して、電子ドキュメントの第 1 部分と異なる第 4 部分を表示しているといえる。

そして、被告製品は、以上のようにディスプレイを作動させる命令を

含むプログラムを有すると認められるから、構成要件 J 1 の「インストールアクション」を有する。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件 J 1 を充足する。

カ 小括

以上のとおり、被告製品は、構成要件 F 1 ～ J 1 を充足し、構成要件 A 1 ～ E 1 及び K 1 を充足するから（前提事実(7)ア。構成要件 A 1 ～ J 1 を充足することにより構成要件 K 1 の「を含む」の部分も充足する。）、本件発明 1 の技術的範囲に属する。

(5) 構成要件 G 2 ～ J 2 の充足性（争点 1 － 5）について

ア 構成要件 G 2 の充足性について

構成要件 G 2 は、構成要件 G 1 の「その付近で」が構成要件 G 2 では「その付近における」である点を除いて、構成要件 G 1 と同じであり、上記相違点も実質的な相違点ではない。

そうすると、被告製品は、構成要件 G 1 を充足するから（上記(4)イ）、構成要件 G 2 も充足する。

イ 構成要件 H 2 の充足性について

構成要件 H 2 は、構成要件 H 1 の「前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示する」との構成が省略されたものであり、その余は構成要件 H 1 と同じである。

そうすると、被告製品は、構成要件 H 1 を充足するから（上記(4)ウ）、構成要件 H 2 も充足する。

ウ 構成要件 I 2 の充足性について

構成要件 I 2 は、構成要件 I 1 の「、且つ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示する」の構成が省略されたものであり、その余は構成要件 I 2 と同じである。

そうすると、被告製品は、構成要件 I 1 を充足するから（上記(4)エ）、

構成要件 I 2 も充足する。

エ 構成要件 J 2 の充足性について

構成要件 J 2 は、構成要件 J 1 の「前記電子ドキュメントの第 1 部分とは異なる第 4 部分を表示する」の構成が省略されたものであり、その余は構成要件 J 1 と同じである。

そうすると、被告製品は、構成要件 J 1 を充足するから（上記(4)オ）、構成要件 J 2 も充足する。

オ 小括

以上のとおり、被告製品は、構成要件 G 2 ～ J 2 を充足し、構成要件 A 2 ～ E 2 及び K 2 を充足するから（前提事実(7)イ。構成要件 A 2 ～ E 2、G 2 ～ J 2 を充足することにより構成要件 K 2 の「を含む」の部分も充足する。）、本件発明 2 の技術的範囲に属する。

**(6) 構成要件 G 3 ～ J 3 の充足性（争点 1 － 6）について**

ア 構成要件 G 3 について

構成要件 G 3 は、構成要件 G 1 の「その付近で」が構成要件 G 3 では「その付近における」である点を除いて、構成要件 G 3 と同じであり、上記相違点も実質的な相違点ではない。

そうすると、被告製品は、構成要件 G 1 を充足するから（上記(4)イ）、構成要件 G 3 も充足する。

イ 構成要件 H 3 の充足性について

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品搭載の「Settings（設定）」アプリケーションを起動すると、写真 1 3 のアイテムのリストが表示され、この表示の状態において、タッチスクリーンディスプレイに指を触れて上方向に移動させると、アイテムのリストが上方向に移動し、写真 1 4 の表示画面になることが認められる。

(イ) 以上に基づいて検討するに、被告製品は、タッチスクリーンディス

プレイ上に触れた指に反応して、指の移動方向にアイテムのリストを移動させているから、「前記移動の検出に応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたアイテムのリストを第1方向にスクロールする」と認められ、そのようにディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められる。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件H3を充足する。

ウ 構成要件I3の充足性について

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品は、写真14の表示画面から指を上方向に移動させるとリストの末端が表示され、更に指を上方向に移動させると、写真15のリストのないエリアが表示されることが認められる（写真21～23も参照）。

(イ) 以上に基づいて検討するに、上記(2)イで「電子ドキュメントの縁」について判断したのと同様に、構成要件I3の「リストの末端」は、装置が仮想的に末端と理解できるものであれば足り、写真15のリストとリストのないエリアの境界が「リストの末端」であると認めるのが相当であって、リストのないエリアが構成要件I3の「末端を越えるエリア」であると認められる。

以上に加え、上記(ア)の認定事実によれば、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクト（指）が検出されている間に、かつ、リストを第1方向（上方向）に移動する間に、リストの末端に到達すると、リストの末端を越えるエリア（リストのないエリア）を表示するといえるのであって、そのようにディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められる。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件I3を充足する。

エ 構成要件J3の充足性

(ア) 弁論の全趣旨によれば、被告製品は、写真15の表示状態において、

指をタッチスクリーンディスプレイから離すと、リストが逆の下方向に移動して、リストのないエリアが画面上から消えていき、最終的にリストのないエリアが表示されなくなると、写真16のようにリストだけが表示されることが認められる（写真21～23も参照）。

(イ) 以上に基づいて検討するに、被告製品は、タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクト（指）がないことを検出するのに応答して、リストの末端を越えるエリア（リストのないエリア）が表示されなくなるまで、第1方向（上方向）とは逆の第2方向（下方向）にリストをスクロールしていると認められ、そのようなディスプレイを作動させる命令を含むプログラムを有すると認められる。

(ウ) したがって、被告製品は、構成要件J3を充足する。

オ 小括

以上のとおり、被告製品は、構成要件G3～J3を充足し、構成要件A3～E3及びK3を充足するから（前提事実(7)ウ。構成要件A3～E3、G3～J3を充足することにより構成要件K3の「を含む」の部分も充足する。）、本件発明3の技術的範囲に属する。

#### (7) ソフトウェア変更後の被告製品3について

証拠（乙1，2）及び弁論の全趣旨によれば、①被告製品3は、平成23年10月ころソフトウェアが変更されたこと、②ソフトウェア変更後の被告製品3では、「ギャラリー」を起動した後、「カメラ」を選択して写真を表示し、拡大表示した写真をタッチディスプレイの左方向に写真を移動させ、写真の右端に到達すると、ディスプレイの右端が青く光り、それ以上写真を左方向に移動できないこと、③ソフトウェア変更後の被告製品3では、「設定」を起動し、表示されたアイテムのリストを上方向に移動させ、リストの末端に到達すると、ディスプレイの下端が青く光り、それ以上リストを下方向に移動できないことが認められる。



以上のとおり，ソフトウェア変更後の被告製品 3 については，構成要件 I 1・J 1 及び構成要件 I 2・J 2 の「縁を越えるエリア」，構成要件 I 3・J 3 の「末端を越えるエリア」が表示されないから，これらの構成要件を充足しない。

したがって，ソフトウェア変更後の被告製品 3 は，本件発明の技術的範囲に属しないから，その余について判断するまでもなく，ソフトウェア変更後の被告製品 3 に係る損害賠償請求は理由がない。

## (8) まとめ

以上のとおり，被告製品（ただし，被告製品 3 は，ソフトウェア変更前の旧製品に限る。）は，本件発明（請求項 1 9，5 5 及び 6 9）の技術的範囲に属する。

## 2 被告製品が本件発明の従属項の技術的範囲に属するかについて

### (1) 被告製品が請求項 2 5 の技術的範囲に属するか（争点 2-1）について

ア 請求項 2 5 は，「前記電子ドキュメントは，デジタル映像である，請求項 1 9 に記載の装置。」というものである。

そこで，請求項 2 5 の「デジタル映像」の意義について検討するに，本件明細書には，以下の記載がある。

「【0062】

グラフィックモジュール 1 3 2 は，表示されるグラフィックの強度を変化させるコンポーネントを含めて，ディスプレイシステム 1 1 2 上にグラフィックをレンダリングし表示するための種々の既知のソフトウェアコンポーネントを備えている。ここで使用する「グラフィック」という語は，これに限定されないが，テキスト，ウェブページ，アイコン（ソフトキーを含むユーザインターフェイスオブジェクトのような），デジタル映像，ビデオ，アニメーション，等を含めて，ユーザに表示できるいかなるオブジェクトも含む。」

「【0070】

RF回路108, ディスプレイシステム112, ディ스플레이コントローラ156, 接触モジュール130, グラフィックモジュール132, 及びテキスト入力モジュール134に関連して, eメールクライアントモジュール140は, eメールを生成し, 送信し, 受信し, そして管理するために使用することができる。映像管理モジュール144に関連して, eメールモジュール140は, カメラモジュール143で撮影された静止映像又はビデオ映像と共にeメールを生成し送信するのを非常に容易にする。」

「【0130】

移動を検出するのに応答して, タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントが第1方向に並進移動される(704)。ある実施形態では, 電子ドキュメントは, 図8A-8Dに示すようにウェブページである。ある実施形態では, 電子ドキュメントは, デジタル映像である。ある実施形態では, 電子ドキュメントは, ワード処理, スプレッドシート, eメール又はプレゼンテーションドキュメントである。ある実施形態では, 第1方向は, 垂直方向, 水平方向, 又は対角方向である。ある実施形態では, 第1方向は, ディスプレイ又はその付近で検出されたオブジェクトの移動方向に対応するが, オブジェクトの移動方向と必ずしも同一でなくてもよい。」

「【0159】

プロセス1100は, タッチスクリーンディスプレイを伴う装置で遂行される。ある実施形態では, 装置がポータブルマルチファンクション装置である。ある実施形態では, 電子ドキュメントがウェブページ(例えば, ウェブページ3912, 図12A-12C)である。又, ある実施形態では, 電子ドキュメントがデジタル映像である(例えば, デジタル映像13

02, 図13A-13C)。更に, ある実施形態では, 電子ドキュメントが, ワード処理, スプレッドシート, eメール, 又はプレゼンテーションドキュメントである。」

イ 以上の記載を検討するに, 【0062】では, 「デジタル映像」と「ビデオ」が並列されているから, 「デジタル映像」と「ビデオ」は異なる概念であると解される。また, 【0070】では, 「静止映像」, 「ビデオ映像」と記載されているから, 「映像」を動画に限定して解釈することはできない。さらに, 【0130】には, ある実施例では, 電子ドキュメントはデジタル映像であること, ある実施例では, 電子ドキュメントはワード処理, スプレッドシート, eメール又はプレゼンテーションドキュメントであることが記載されているから, 「デジタル映像」は, デジタル静止画像を含む概念であると解するのが相当である。

ウ 以上のとおり, 「デジタル映像」は, デジタル静止画像を含むと解するのが相当であり, 前記1(4)のとおり, 被告製品は, 「電子ドキュメント」がデジタル画像である場合において, 本件発明1の技術的範囲に属することが認められるから, 請求項25の技術的範囲にも属する。

## (2) 被告製品が請求項35, 61及び74の技術的範囲に属するか(争点2-2)について

ア 請求項35について

(ア) 請求項35は, 以下のとおりである。

「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する場合, 前記電子ドキュメントは, 前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連移動距離を移動し,

更に, 前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは, 前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動距離について

徐々に移動することを含み、

当該第2の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項19に記載の装置。」

上記の請求項の記載に照らすと、第1の関連移動距離とは、「電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する場合」であって、「前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離」に対応する電子ドキュメントの移動距離である。また、第2の関連移動距離とは、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動距離について徐々に移動することを含み、当該第2の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い」と記載されているから、電子ドキュメントを第1方向に移動する場合であって、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するときの電子ドキュメントの移動距離であり、このときの移動距離は対応するオブジェクトの移動距離よりも短いことを意味すると解することができる。

以上の解釈は、本件明細書の以下の記載によっても裏付けられる。

「【0134】

ある実施形態では、電子ドキュメントの縁に到達するまで第1方向に並進移動することは、電子ドキュメントの縁に到達するまでのオブジェクトの移動距離に対応する第1の関連並進移動距離を有する。例えば、ドキュメントの縁に到達するまでの図8A-8Dに示すウェブページ3912の並進移動距離は、縁に到達するまでにスワイプジェスチャー3925によりタッチスクリーンディスプレイ上を横断する距離に対応する。ある実施形態では、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示す

ることは、電子ドキュメントを第1方向に第2の関連並進移動距離に対して並進移動することを含み、ここで、第2の関連並進移動距離は、電子ドキュメントの縁に到達した後のオブジェクトの移動距離に対応する関連並進移動距離より短い。例えば、図8Cにおいて、縁に到達した後に、ウェブ3912は、対向する矢印3928-1及び3928-2で指示された距離だけ並進移動され、この距離は、末端に到達した後にスワイプジェスチャー3925によってタッチスクリーンディスプレイ上を横断する距離より短い。」

(イ) 以上に基づいて、被告製品が請求項35の特許請求の範囲を充足するかについて検討する。

そこで、写真7及び8をみるに、被告製品の電子ドキュメント（デジタル画像）の移動距離は、縁を越えるエリアが表示されていないときにはオブジェクト（指）の移動距離とほぼ同じである。この点について、被告らの積極的な反論はない。したがって、被告製品は、「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連移動距離を移動し」といえる。

次に、電子ドキュメントを左方向へ移動させると、徐々に縁を越えるエリアが表示され、電子ドキュメント（デジタル画像）の移動距離は、縁を越えるエリアが表示されているときには、オブジェクト（指）の移動距離よりも短い。この点についても、被告らの積極的な反論はない。そうすると、被告製品は、「更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動距離について徐々に移動することを含み、当該第2の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの

移動距離に対応する関連移動距離より短い」といえる。

そして、前記1(4)のとおり、被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属する。

(ウ) したがって、被告製品は、請求項35の技術的範囲に属する。

イ 請求項61について

請求項61は、以下のとおりである。

「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連移動距離を移動し、

更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動距離について徐々に移動することを含み、

該第2の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項55に記載の装置。」

請求項61は、請求項35と比較して、請求項35が「当該第2の関連移動距離」と記載されているのに対して「該第2の関連移動距離」と記載されている点と、本件発明2の従属項である点が異なるにすぎない。

そうすると、上記アと同様に、被告製品は、請求項61の特許請求の範囲のうち、本件発明2（請求項55）を引用する部分を除いた部分を充足し、かつ、前記1(5)のとおり、本件発明2の技術的範囲に属する。

したがって、被告製品は、請求項61の技術的範囲に属する。

ウ 請求項74について

(ア) 請求項74は、以下のとおりである。

「前記リストが該リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロー

ルする場合，前記リストは，前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連スクロール距離を移動し，

更に，前記リストの末端を越えるエリアを表示することは，前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み，

該第2の関連スクロール距離は，前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い，請求項69に記載の装置。」

上記請求項の記載に照らすと，第1の関連スクロール距離とは，「リストが該リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールする場合」であって，「前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離」に対応するリストの移動距離である。また，第2の関連スクロール距離とは，「前記リストの末端を越えるエリアを表示することは，前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み，該第2の関連スクロール距離は，前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い」と記載されているから，リストを第1方向に移動する場合であって，リストの末端を越えるエリアを表示するときのリストの移動距離であり，このときのスクロール距離は対応するオブジェクトの移動距離よりも短いことを意味すると解することができる。

以上の解釈は，本件明細書の以下の記載によっても裏付けられる。

「【0118】

ある実施形態では，リストの末端に到達するまでの第1方向のスクロールは，リストの末端に到達するまでのオブジェクトの移動距離に対応する第1の関連スクロール距離を有する。例えば，図6A-6Dに示すリストの末端に到達するまでのスクロール距離は，末端に到達するまで



にスワイプジェスチャー 3 5 1 4 によりタッチスクリーンディスプレイ上を横断した距離に対応する。リストの末端を越えるエリアを表示することは、末端に到達した後にオブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い第 2 の関連スクロール距離だけリストを第 1 方向にスクロールすることを含む。例えば、図 6 C において、末端に到達した後に、リストは、距離 3 5 3 8 に対してスクロールされ、この距離は、末端に到達した後にスワイプジェスチャー 3 5 1 4 によりタッチスクリーンディスプレイ上を横断する距離よりも短い。」

(イ) 以上に基づいて検討するに、証拠 (甲 3 9 ~ 4 1) 及び弁論の全趣旨によれば、①被告製品の「設定」アプリケーションを起動して、アイテムのリストの「ユーザー補助」付近に指を置き、指を上方向に移動させると、「端末情報」が現れるまで、「ユーザー補助」と指の位置関係がほぼ同じであること、②「端末情報」が現れた後、更に指を上方向に移動させると、指の移動に遅れて「ユーザー補助」が上方向に移動し、リストのないエリアが表示されることが認められる (写真 2 1 ~ 2 3 参照)。

また、前記 1 (6)ウのとおり、リストとリストのないエリアの境界が「リストの末端」であり、リストのないエリアが「末端を越えるエリア」であるから、写真 2 3 の「端末情報」の下部付近が「リストの末端」であり、リストのないエリアが「末端を越えるエリア」であると解される。そうすると、上記①は、「前記リストが該リストの末端に到達するまで前記第 1 方向にスクロールする場合、前記リストは、前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連スクロール距離を移動し」を充足し、上記②は、「更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第 1 方向に第 2 の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み」

「該第2の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い」ことを充足する。

そして、前記1(6)のとおり、被告製品は、本件発明3の技術的範囲に属する。

(ウ) したがって、被告製品は、請求項74の技術的範囲に属する。

エ まとめ

以上のとおり、被告製品は、請求項35及び61及び請求項74の技術的範囲に属する。

### (3) 被告製品が請求項36及び75の技術的範囲に属するか（争点2-3） について

ア 請求項36について

(ア) 請求項36は、以下のとおりである。

「前記電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動することは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第1の関連移動スピードを有し、

更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動スピードで徐々に移動することを含み、

当該第2の関連移動スピードは、前記第1の関連移動スピードより低速である、請求項19に記載の装置。」

上記請求項の記載に照らすと、第1の関連移動スピードとは、「電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する」場合であって、「前記オブジェクトの移動スピード」に対応する電子ドキュメントのスピードである。また、第2の関連移動スピードとは、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドク

ュメントを前記第1方向に第2の関連移動スピードで徐々に移動することを含み、当該第2の関連移動スピードは、前記第1の関連移動スピードより低速である」と記載されているから、電子ドキュメントを第1方向に移動する場合であって、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するときの電子ドキュメントの移動スピードであり、このときの移動スピードは第1の関連移動スピードよりも低速であることを意味すると解することができる。

以上の解釈は、本件明細書の以下の記載によっても裏付けられる。

「【0135】

ある実施形態では、電子ドキュメントの縁に到達するまで第1方向に並進移動することは、オブジェクトの移動スピードに対応する第1の関連並進移動スピードを有する。例えば、図8A-8Dに示すウェブページ3912の縁に到達するまでの並進移動スピードは、スワイプジェスチャー3925の移動スピードに対応する。電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、第2の関連並進移動速度で電子ドキュメントを第1方向に並進移動することを含む。第2の関連並進移動スピードは、第1の関連並進移動スピードより低速である。例えば、図8Cにおいて、ウェブページ3912の縁を越えたエリア3930を表示することは、縁に到達するまでの並進移動スピードより低速のスピードでウェブページ3912を並進移動することを含む。ある実施形態では、第2の関連スピードは、第1の関連スピードの分数（例えば、 $1/2$ 又は $1/3$ ）である。ある実施形態では、第2の関連スピードは、第1の関連スピードの平方根である。」

(イ) そして、請求項36は、請求項35と比較すると、請求項35の「関連移動距離」を「関連移動スピード」に置き換えたものといえる（本件明細書【0134】【0135】も参照）。また、スピード＝距

離／時間（距離＝スピード×時間）であるから、①請求項 3 5 の「前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第 1 の関連移動距離を移動し」は、請求項 3 6 の「前記電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動することは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第 1 の関連移動スピードを有し」と、②請求項 3 5 の「更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動距離について徐々に移動することを含み」は、請求項 3 6 の「更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動スピードで徐々に移動することを含み」と、③請求項 3 5 の「当該第 2 の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い」は、請求項 3 6 の「当該第 2 の関連移動スピードは、前記第 1 の関連移動スピードより低速である」と実質的に同じである。

そして、上記のとおり、被告製品は、請求項 3 5 の技術的範囲に属する。

(ウ) したがって、上記(2)アと同様に、被告製品は、請求項 3 6 の技術的範囲に属する。

イ 請求項 7 5 について

(ア) 請求項 7 5 は、以下のとおりである。

「前記リストの末端に到達するまで前記第 1 方向にスクロールすることは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第 1 の関連スクロールスピードを有し、

更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み、

該第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードよりも低速である、請求項69に記載の装置。」

上記の請求項の記載に照らすと、第1の関連移動スクロールスピードとは、「リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールする」場合であって、「前記オブジェクトの移動スピード」に対応するリストのスクロールスピードである。また、第2の関連移動スピードとは、「前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み、該第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードよりも低速である」と記載されているから、リストを第1方向に移動する場合であって、リストの末端を越えるエリアを表示するときのリストのスクロールスピードであり、このときのスクロールスピードは第1の関連移動スクロールスピードよりも低速であることを意味すると解することができる。

以上の解釈は、本件明細書の以下の記載によっても裏付けられる。

「【0119】

ある実施形態では、リストの末端に到達するまでの第1方向のスクロールは、オブジェクトの移動スピードに対応する第1の関連スクロールスピードを有する。例えば、図6A-6Dに示すリストの末端に到達するまでのスクロールスピードは、末端に到達するまでのスワイプジェスチャー3514のタッチスクリーンディスプレイ上のスピードに対応する。リストの末端を越えるエリアを表示することは、第2の関連スクロールスピードでリストを第1方向にスクロールすることを含む。第2の

関連スクロールスピードは、第1の関連スクロールスピードより低速である。例えば、図6Cにおいて、リストの末端を越えるエリア3536を表示することは、末端に到達するまでのスクロールスピードより低いスピードでリストをスクロールすることを含む。ある実施形態では、第2の関連スピードは、第1の関連スピードの分数（例えば、 $1/2$ 又は $1/3$ ）である。ある実施形態では、第2の関連スピードは、第1の関連スピードの平方根である。」

(イ) そして、請求項75は、請求項74と比較すると、請求項74の「関連スクロール距離」を「関連スクロールスピード」に置き換えたものといえる（本件明細書【0118】【0119】も参照）。また、スピード＝距離／時間（距離＝スピード×時間）であるから、①請求項74の「前記リストが該リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールする場合、前記リストは、前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第1の関連スクロール距離を移動し」は、請求項75の「前記リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールすることは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第1の関連スクロールスピードを有し」と、②請求項74の「更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み」は、請求項75の「更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み」と、③請求項74の「該第2の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い」は、請求項75の「該第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードよりも低速である」と実質的に同じである。

そして、上記のとおり、被告製品は、請求項 7 4 の技術的範囲に属する。

(ウ) したがって、上記(2)ウと同様に、被告製品は、請求項 7 5 の技術的範囲に属する。

ウ まとめ

以上のとおり、被告製品は、請求項 3 6 及び請求項 7 5 の技術的範囲に属する。

### 3 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるかについて

#### (1) 記載要件違反の有無（争点 3-1）について

ア 実施可能要件・サポート要件違反の有無について

本件発明は、その特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、タッチスクリーンディスプレイを伴う装置に係る発明であることは明らかである。そして、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、「更に、表示されたリストをスクロールしたり、電子ドキュメントを並進移動したりすることは、タッチスクリーンディスプレイを伴うポータブル及び非ポータブルの両電子装置において厄介である。スクロール又は並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招く。同様に、電子ドキュメントの回転及びスクリーニングがユーザの意図を反映しない場合にも、ユーザにフラストレーションを招く。」（【0005】）との課題を解決するものであるから、ユーザの操作と装置の動作が特定され、出願当時の技術常識に基づいて、この課題を解決できることを理解できれば足りるというべきである。

そして、本件明細書の【0041】～【0088】，【0115】～【0127】，【図1】，【図2】及び【図5】～【図8】によれば、ユーザの操作内容及び装置の動作が特定されていることは明らかである。



以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載において、実施可能要件に違反する点はない。また、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載と対比しても、サポート要件に違反する点はない。

これに対し、被告らは、本件発明の「インストラクション」の意義が不明瞭などと主張するが、本件発明の「インストラクション」の意義は前記1(1)のとおりであり、不明瞭な点はない。

#### イ 明確性要件違反について

被告らは、本件発明の「電子ドキュメント」「電子ドキュメントの縁」等の意味内容を理解できないから、本件発明は不明確であるなどと主張する。

しかしながら、「電子ドキュメント」「電子ドキュメントの縁」「縁を越えるエリア」「リストの末端」「末端を越えるエリア」の意義については、前記1(2)のとおりであり、不明確な点はない。また、前記1(2)のとおり、「電子ドキュメントの縁」は、装置が仮想的に縁と理解できるものであれば足りるから、その到達も装置が仮想的に理解できるものであれば足りる（もともと、装置を操作する人間の感覚に違和感のない範囲で調整される必要がある。）のであって、不明確な点はない。これは、「リストの末端」「末端に到達」についても同様である。

以上のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載において、明確性要件違反はない。

ウ したがって、記載要件違反は認められない。

### (2) 公然実施に基づく新規性の欠如（争点3-2）について

#### ア 公然実施について

証拠（乙7, 8）によれば、LaunchTileを搭載したPDA（HP iPAQ hx2490 Pocket PC）は、平成17年（2005年）12月には販売されて

いたものと認められるから、本件発明に係る特許の最先の優先日である平成19年（2007年）1月7日より前に販売されていたことが認められる。

しかしながら、乙8号証（平成17年4月8日付けの記事）では、「LaunchTileでは、ユーザーは最大32個のアプリケーション・ソフトウェアのアイコンから選択する（図3）。」と記載されているのに対し、乙7号証（2012年1月16日付け報告書）によれば、被告らが公然実施を主張するLaunchTileは、「1つのZoneは4個のTileにより構成され、Worldは9個のゾーン・36個のTileにより構成される。」（「Tile」はアプリケーションに対応する表示であると解される〔乙6〕。）ものである。また、乙7号証では、上記のPDAに搭載されたLaunchTileの実行ファイルの名称は「LaunchPoint」というものである。

そうすると、被告らの公然実施の立証は不十分であるといわざるを得ない。

以下では、「LaunchPoint」がLaunchTileであって、公然実施があったと仮定して検討する。

#### イ LaunchTileの概要

証拠（乙6）によれば、LaunchTileは、携帯端末であるiPAQ等のタッチスクリーンデバイス上で実行されるプログラムであること、LaunchTileのメイン画面は、36個の「Tile」から構成される「World」であること、「World」は、それぞれ4個の「Tile」からなる9個の領域に分割され、それぞれの領域は「Zone」と呼ばれること、「World」の表示から「Zone」を選択するために、特定の「Zone」に対応する青ボタンをタップすれば、画面全体に当該「Zone」が表示されること、「Zone」は、同じ大きさの4個の「Tile」を含んでおり、それぞれの「Tile」は主として1つ又はそれ以上のイメージファイルによって表現され、「Tile」をタ

ップするとアプリケーションが起動すること、LaunchTileは、emailアプリケーションを起動すると、emailの垂直方向のリストが表示されること、当該リストは、タッチスクリーン上を上下にドラッグすることにより、上下にスクロールすることが認められる（別紙LaunchTile Visual Design参照）。

ウ 公然実施発明1（LaunchTileのメールリスト表示）に基づく新規性の欠如について

（ア） 乙7号証の資料1によれば、PDA（HP iPAQ hx2490 Pocket PC）は、スタイラス（ペン）が付属し、アプリケーションプロセッサ、128MBのFlash Rom、64MBのSDRAMが搭載されていることが認められ、上記イのとおり、LaunchTileは、プログラムであって、PDAに搭載できるから、PDAは、タッチスクリーンディスプレイ、プロセッサ、メモリ、プログラムを備え、このプログラムはメモリに記憶され、プロセッサにより実行されるように構成されていると認められる。

また、乙7号証によれば、PDAはメールリストの第1の部分を表示するための機能を有し（図1-1）、PDAがタッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動を検出する機能を有し（図1-2、図1-4）、PDAがペンの移動を検出するのに応答して、タッチスクリーンディスプレイに表示されたメールリストを第1の方向に移動して、前記メールリストの前記第1の部分とは異なる第2の部分を表示する機能を有する（図1-3）ことが認められる。

そして、上記のメールリストは、本件発明3の「アイテムのリスト」に相当するから、公然実施発明1は、本件発明3のA3～E3、G3、H3及びK3（ただし、「を含む」を除く部分）に相当する構成を開示しているものと認められる。

（イ） そこで、更に検討するに、乙7号証の図1-3及び図1-4をみる

と、「リストの最下端を越えるエリア」が表示され、スタイラスをタッチスクリーンから外すと、リストが下方向に移動して、「リストの最下端を越えるエリア」が表示されなくなるように見受けられる。

しかしながら、甲24号証によれば、LaunchTileの開発に携わったVは、LaunchTileのメールリスト表示（公然実施発明1）について、メールのリストと青色のバーとが重なっている部分があると、自動的にリストがスクロール（スナップバック）し、重なっている部分がなければ、何も起きないという趣旨の供述をしているものと解される。

そうすると、乙7号証の図1-3及び図1-4の動作は、メールのリストと青色のバーとが重なっている部分があると、自動的にリストがスクロール（スナップバック）するという動作にすぎないと解されるから、公然実施発明1について、本件発明3のI3・J3に相当する構成を開示しているとは認められない。同様に、本件発明1の構成要件I1・J1、本件発明2の構成要件I2・J2に相当する構成を開示しているとは認められない。

(ウ) 以上のとおり、公然実施発明1は、本件発明と同一ではない。

エ 公然実施発明2（LaunchTileのZone表示）に基づく新規性の欠如について

(ア) 被告らは、LaunchTileの「Zone」が本件発明1及び2の「電子ドキュメント」と本件発明3の「アイテムのリスト」に相当することを前提として、公然実施発明2が本件発明と同一である旨主張する。

前記1(2)のとおり、本件発明1及び2の「電子ドキュメント」は、電子データの形式で表示可能な文章、メール、静止画、動画、その他のデジタル画像等のコンテンツであると解され、「縁を越えるエリア」には、電子ドキュメントを表示するためのデータは存在しないと解される。これをLaunchTileの「Zone」についてみるに、上記イのとおり、

LaunchTileのメイン画面は、①36個の「Tile」から構成される「World」であり、②「World」は、それぞれ4個の「Tile」からなる9個の領域に分割され、それぞれの領域は「Zone」と呼ばれ、③「Zone」は、同じ大きさの4個の「Tile」を含んでおり、それぞれの「Tile」は主として1つ又はそれ以上のイメージファイルによって表現されている。このように、「Zone」の同じ階層には、他の「Zone」あるいは「Tile」が隣接して存在するのであるから、個別の「Zone」が「電子ドキュメント」に相当するとはいい難い。これは本件発明3の「アイテムのリスト」についても同様である。

(イ) 仮に、「Zone」が1つの「電子ドキュメント」に相当するとしても、本件発明は、従来技術において、「並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招く。」（本件明細書【0005】）という課題があったのに対し、「より透過的で且つ直感的なユーザインターフェイスを設ける」（【0006】）ことで課題を解決しようとするものであり、そのような発明の目的に照らすと、電子ドキュメントの縁に到達すると縁を越えるエリアを表示する意義（構成要件I1及びI2）は、ユーザに表示情報の終端に到達し、それ以上移動しようとしても新たな情報が得られないことを明らかにし、無駄な移動を試みることを防止することにあると解される。

そうすると、乙7号証の図2-3では、当初の「Zone」の終端に到達した際に、隣接する「Zone」が表示されているから、構成要件I1及びI2の「縁」に到達したものとみることができないし、「縁を越えるエリア」が表示されているともいえない。これは、本件発明3の「末端」及び「末端を越えるエリア」についても同様である。

(ウ) 以上のとおり、公然実施発明2は、本件発明と同一ではない。

オ 小括

したがって、公然実施発明 1 及び 2 は、いずれも本件発明と同一ではないから、公然実施に基づく新規性の欠如は認められない。

(3) 乙 1 1 号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点 3-3）について

ア 乙 1 1 号証は、平成 1 5 年 1 2 月 5 日に公開された公開特許公報（特開 2 0 0 3 - 3 4 5 4 9 1）であり、本件発明に係る特許の最先の優先日である平成 1 9 年（2 0 0 7 年）1 月 7 日より前に頒布された刊行物である。

乙 1 1 号証には、以下の記載がある（乙 1 1 の図 4 については、別紙乙 1 1 号証の図面参照）。

「【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば液晶パネル上にタッチパネルを設けて形成される表示入力装置と、その表示入力装置を使用した表示入力方法、その表示入力方法のプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体とに関し、特に画面サイズが小さな携帯端末等において、画面サイズに対して大きなサイズを持つ画像を閲覧する際の操作に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】PDA（Personal Digital Assistants）と称される携帯情報端末などでは、前記液晶パネルなどの画像表示手段の画面上に、前記タッチパネルなどの透明な入力手段が設けられ、前記タッチパネルとスタイラス（ペン）との組合せで、専用の機能キーなどを配置することなく、多くの操作を実現できるように工夫されている。一方、前記PDAは、その大きさから、表示画面のサイズはパーソナルコンピュータ等に比べて小さなサイズとなる。ところが、表示画面の解像度は向上しつつあり、高精細化が進んでいる。このため、ある程度縮小された画像でも、認識できる形で、一度に多くの情報を表示できるようになった。

【0 0 0 3】しかしながら、表示された画像の一部が小さすぎて見難い

ような場合もあり，その場合には，表示倍率を変化させて所望の大きさに変更することが行われる。たとえば，メニューなどで拡大機能を選択し，表示されている画像の拡大したい部分を囲むようにスタイラスによって指定する場合がある。すなわち，先ず初めに始点をスタイラスの先端で触れ，そのままスタイラスを画面から離さずに移動（ドラッグ）させると，その始点と現在のスタイラスの先端が触れている点を終点とする直線を対角線とする四角形が描画される。スタイラス先端を画面から離すことでその終点が確定され，選択された四角形の領域が表示画面の中心に来るように拡大され，再描画されるというものである。

【0004】または，一定倍率が予め定められており，スタイラスでタップ（画面を軽くたたく）した点を中心にして，その一定の倍率で拡大され，再描画されるものもある。この場合，一度のタップで所望の拡大画像が表示されない場合は，タップを繰り返すことで所望の大きさまで拡大することが可能である。もしくは，メニューを開き，そこから直接倍率を選択することによって画像を拡大して表示する場合もある。

【0005】そして，以上のようにして拡大した画像を移動させたい場合は，移動機能を選択した状態で，スタイラスでパニングを行うことで画像を任意の位置に移動させ，所望とする画像の一部分を画面に拡大表示することができる。

#### 【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで，前記拡大表示の状態では，等倍の画像サイズに比べて，画面外に隠れてしまう領域は相対的に広くなる。したがって，前記パニング操作を行うにあたって，近傍への移動は問題ないけれども，たとえば画像の上側を表示している状態から，下側を表示させたい場合のように，画面の一方の端から他方の端へ移動させる場合，前記拡大表示のままでは，移動距離が長くなってしまいう問題がある。



このため、パニング操作を入力するスタイラスのストローク回数が増加する。

【0007】もしくは、一度拡大表示を解除、または縮小機能を選択して倍率を下げて、画面に収まる画像の範囲を相対的に広くした後、前記パニング操作を行い、その後に再び拡大表示に切換え、所望の拡大画像を得るという煩雑な操作を行う必要がある。したがってこの場合には、現在の表示状態に対して、所望とする画像を捜出するために、どの操作を行うかといった事を決定するための機能切換えの操作が介入し、やはり操作が煩雑になる。

【0008】以上のように、従来のパニング操作の手法では、一連の作業がスムーズに進まないという問題がある。

【0009】本発明の目的は、所望とする画像を、簡単な操作で捜出することができる表示入力装置、表示入力方法、プログラムおよび記録媒体を提供することである。」

「【0024】また、本発明の表示入力プログラムは、前記の表示入力方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。」

「【0029】図1は、本発明の実施の一形態の表示入力装置であるPDA1の電氣的構成を示すブロック図である。このPDA1は、大略的に、制御部2と、画像データ作成部3と、表示部4と、入力部5と、領域判定部6と、計時部7と、縮尺変更部8とを備えて構成される。前記制御部2は、該PDA1のCPU（中央演算処理装置）であり、各部の制御を行う。前記画像データ作成部3は、表示すべきデータ等を記憶するフラッシュROMやRAM等のメモリで実現される。前記表示部4は、前記液晶表示装置などを備えて構成される。

【0030】前記入力部5は、各種の機能キーとともに、前記タッチパネルとスタイラスとで構成される。なお、前記タッチパネルには、電磁誘

導方式，電磁授受方式，抵抗感圧方式，静電結合方式，音響方式，光学方式等など，どのような方式を採用しても構わない。」

「【0034】そこで，この図3（b）で示すような画像を，通常，パニングで移動させるとストロークに対応した分量だけ画面をスクロールした効果が得られる。なお，ここで言うストロークとは，タッチパネルにスタイラス12の先端を押付け，そのままタッチパネル上を移動させた後，タッチパネルからスタイラス12の先端を離す，という一連の操作のことを意味し，マウスのドラッグ操作に対応するものである。

【0035】しかしながら，そのようなストローク操作は前述のように煩雑であり，本発明では，ストローク操作で画像を移動させるにあたって，図3（b）において斜線を施して示すように，表示部4の外周部に，縮尺変更指示領域23を設定し，前記ストローク操作の開始点がこの縮尺変更指示領域23内に存在する場合には，パニング（平行移動やスクロール）とともに，表示画像を縮小する。なお，前記縮尺変更指示領域23は，図面の説明上，前記斜線を施して示しているものであり，実際の表示画面には，そのような斜線は表示されない。しかしながら，該縮尺変更指示領域23の範囲を操作者に認識させるために，参照符23aで示す内周側の境界線程度は表示するようにしてもよい。この縮尺変更指示領域23は，最低限スタイラス12の先端でタップして指定できる程度のドット数を必要とするが，ドット数を取りすぎても通常のストローク操作を入力する範囲が減少するので，画面サイズや解像度を考慮して，操作性を損なわないように設定される。たとえば，表示部4が240ドット×360ドットで構成される場合，画面の4辺から，それぞれ30ドット程度の幅で設定される。

【0036】図4は，上述の縮尺変更を伴った本発明のパニング操作の一連の流れを示す図である。図4（a）は初期状態であり，前記図3

(a)と同様である。上述のように縮尺変更指示領域23の内部に位置する点を開始点として、参照符25で示すようにストローク操作を開始すると、図4(b)で示すように縮尺変更が行われ、前記図4(a)の初期状態における枠22で示す画面サイズに対応した領域の範囲を示す枠24が表示される。

【0037】前記枠22は、実際の画面のサイズを表している。したがって、該枠22の範囲内にある部分が実際の画面に表示されている画像の領域となる。したがって、スタイラス12の位置はパニングの操作に伴い移動するものなので、該枠22の範囲内のどこかにいるが、中心とは限らない。また、枠22は実画面の枠自身であるので、表示非表示は関係ない。

【0038】スタイラス12の移動(ストローク操作)が続くと、縮尺がさらに小さくなり、図4(c)では、1/2に達している。前記縮尺の限界値が、たとえばこの1/2に設定されていると、これ以上縮尺が変更されることはないので、スタイラス12がさらに移動されても、図4(d)で示すように、縮尺は変化しない。前記図4(d)で目的の表示領域が合わせられ、予め定める時間、たとえば2秒が経過しても移動されない場合には、図4(e)で示すように縮尺が初期の状態に戻り、参照符24で示す領域の画像が画面サイズ一杯に拡大表示される。

【0039】なお、前記縮尺は、上述のようにストローク距離に応じて変化されるけれども、前記限界値に達する前にストローク操作を終了すると、前記予め定める時間内はその縮尺が保持されている。そのため、前記縮尺変更指示領域23に含まれない点を開始点としてストローク操作を再開すると、そのままの縮尺を保ちつつ、通常のパニング操作を行うことができる。一方、前記縮尺変更指示領域23に含まれる点を開始点としてストローク操作を再開すると、前記限界値まで縮尺が変更されつつ、パニング操作を行うことができる。」

「【0042】図6は、上述のような本発明のパンニング処理の動作を説明するためのフローチャートである。ステップS1で、入力部5のスタイラス12およびタッチパネルによってストローク操作が開始されると、ステップS2において、領域判定部6は、ストローク開始点が前記縮尺変更指示領域23の内側であるか、外側であるかを判定し、縮尺変更指示領域23の内側であると判定された場合はステップS3へ進み、外側であると判定された場合はステップS5へと進む。

【0043】ステップS3では、画像データ作成部3から、ストロークに対応した画像データが読出され、その画像データを縮尺変更部8が縮小することで、パンニング操作の処理と、縮尺変更の処理とが行われる。さらに、縮尺変更が開始されると、前記図4(b)～図4(d)で示すように、枠24が画面内に表示される。これは、前述のように縮尺変更が始まる前に表示されていた範囲を示すもので、縮尺が大きくなることで比例して小さくなってゆく。最終的にこの枠24内の領域が、縮尺が元に戻った場合に表示される領域となる。すなわち、枠24を設けることで、最終的に表示される範囲に目的の範囲が収まるように確認しながら、最終的に目的とする領域の検索が可能になり、操作性の向上に寄与することができる。

【0044】次に、ステップS4では、ストローク操作が終了しているか否か、すなわちスタイラス12の先端がタッチパネルから離されたか否かの判定を行い、引続きスタイラス12が移動している場合には前記ステップS3に戻ってパンニング処理を継続し、ストローク操作が終了している場合にはステップS7に移る。一方、ステップS5においては通常のパンニング操作として処理され、縮尺の変更が行われずに、ストローク操作にตอบสนองした画像の移動だけが行われる。ステップS6では、前記ステップS4と同様に、ストローク操作が終了しているか否かが判断され、終了していない場合には前記ステップS3に戻ってパンニング処理が継続され、ストロ

ーク操作が終了している場合にはステップS 7に移る。

【0045】前記ステップS 7では、計時部7によってストローク操作を終了してからの時間が計測されており、前記予め定める一定時間内にストローク操作が再開されると前記ステップS 2に戻り、前記一定時間が経過するまでに再び次の操作が開始されない場合は、ステップS 8に移り、前記計時部7は縮尺変更部8へ信号を送信し、前記ステップS 3、S 4を経由して縮尺が変更されている場合には、初期値（ステップS 1の入力が開始される直前の縮尺）に戻して処理を終了する。この縮尺が復帰するまでの前記一定時間も、操作者が設定できる機構を設けることで、該操作者が自由に設定できるようにしてもよい。また、タップを検出する機構を設け、タップされると縮尺を初期状態に戻すようにしてもよい。さらにまた、縮尺を元に戻す場合は、一度に戻しても、または徐々に戻してもよい。」

「【0050】さらにまた、本発明は、上述した表示入力方法を、前記PDA 1などのコンピュータに実行させるためのプログラムであってもよい。このプログラムをコンピュータにおいて実行すれば、上述した表示入力方法を実行できるので、上述と同様の効果を得ることができる。また、本発明は、前記のプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体であってもよい。この記録媒体を、コンピュータにおいて読取って実行すれば、上述した表示入力方法を実行できるので、上述と同様の効果を得ることができる。このような構成によれば、パニング処理を行うプログラムを記録した記録媒体を持ち運び自在に提供することができる。」

【0051】前記構成において、前記記録媒体とは、ROMのようなメモリであってもよいし、または装置外部に備えられて接続された外部記録装置であってもよいし、または装置外部に備えられて接続された外部読取装置の記録媒体であってもよい。より詳細には、前記記録媒体は、装置本体と分離可能に構成される記録媒体であって、磁気テープやカセットテー

プ等のテープ系，フロッピー（登録商標）ディスクやハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/DVD等の光ディスクのディスク系，ICカード（メモリカードを含む）/光カード等のカード系，あるいはマスクROM，EPROM（Erasable Programmable Read Only Memory），EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory），フラッシュROM等の半導体メモリなどであってもよい。

【0052】前記いずれの場合においても，前記プログラムは，マイクロプロセッサがアクセスして実行する構成であっても良いし，一旦図示しない記憶エリアに読込んだ後に実行する構成であってもよい。」

「【0060】また，本発明の表示入力装置は，以上のように，ストローク操作が終了してから，予め定める時間が経過すると，その入力点を中心として，自動的に元の倍率に復帰する。」

イ 以上に基づいて，乙11号証に記載されている事項について検討する。

(ア) 【0029】【0030】の記載によると，表示入力装置は，「タッチパネル」「CPU（中央演算処理装置）」「表示すべきデータ等を記憶するフラッシュROMやRAM等のメモリ」を有する。

(イ) 【0024】の記載によると，表示入力装置は，「表示入力プログラム」を有するが，【0050】【0051】の記載も併せると，ROMのような「メモリ」に記録されたプログラムを有し，表示入力装置のプログラムはマイクロプロセッサにより実行され，このときCPUとマイクロプロセッサは同じ，又はCPUはマイクロプロセッサの一部であると解される。

(ウ) 【0036】【0037】【図4】の記載によると，表示入力装置には符号24の領域が画面に表示される。

(エ) 【0034】【0044】の記載によると，表示入力装置は，タッチパネルにスタイラス12の先端が押付けられているか離れているかを



判定し、スタイラス12のストローク操作を判定する。

(オ) 【0036】～【0038】【0044】【図4】の記載によると、表示入力装置は、ストローク操作に応答した画像の移動を行い、【図4】(b)から【図4】(c)に符号22の領域が移動したときには、符号24の領域は、【図4】(b)のときとは異なる部分を含んでいる。そして、【0038】【0043】の記載によると、縮尺の限界値に達するとそれ以上の縮尺の変更はされない(【図4】(c)(d)で限界値に達したときに画面に表示されるのは符号24の領域である。)。また、【0038】【0044】【0060】の記載によると、ストローク操作が終了しているときには、その入力点を中心として自動的に元の倍率に復帰する。

(カ) 【0036】～【0039】の記載によると、【図4】(a)は、スタイラス12の押付けを開始する前の状態を説明するものであり、符号22は、実際に画面に表示されている状態を意味し、符号23の領域内にスタイラス12を押付けると縮尺が変更できる。符号25はスタイラスのストロークを説明する矢印である。

【図4】(b)は、縮尺の変更をしている最中の図を意味する。符号22はスタイラスの押付けを開始した時点で表示されていた領域を意味し、符号24は縮尺変更が開始された後の現在表示されている画像を意味する。スタイラス12を離すと、それまで表示されていた符号24の範囲から符号22の範囲に表示内容が変更されるものと解される。

【図4】(c)は、縮尺の限界値に達した場合に例を示している。実施例では縮尺の限界値は1/2となっている。

【図4】(d)は、【図4】(c)の状態でスタイラス12を更に移動し、目的の表示領域に合わせた状態を説明する。【図4】(c)(d)において符号22, 24の説明はないが、これまでものと同じ意



味であると解される。【図4】(c)では、スタイラスの移動を検出するのに応答して、タッチパネルに表示された【図4】(b)の画像が左上方向に移動して、符号24の表示領域の画像が異なる画像となっている。【図4】(d)の記載においては、枠24、該枠24の画像、原画像1/2の縮尺画像の一部とその端部、及び、原画像21の1/2縮尺画像を越える領域が枠22内に示されている。

【図4】(e)は、【図4】(d)の状態ですタイラスを2秒以上移動しなかった場合に縮尺が解除された状態を説明する図であると解される。【図4】(e)の符号22は、【図4】(d)符号24で指定されている範囲を拡大表示したものである。

ウ 以上に照らすと、引用発明1(乙11号証に記載された発明)は、以下のとおりである。

「タッチパネルと、

マイクロプロセッサと、

メモリと、

1つ以上のプログラムと、を備え、

前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記マイクロプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

画像の第1部分を表示するための処理と

タッチパネル上におけるスタイラスのストロークを検知するための処理と、

前記ストロークの検出に応答して、タッチパネル上に表示された前記画像を第1の方向に移動して、前記画像の前記第1の部分とは異なる第2の部分を表示するための処理と、

前記タッチパネル上でスタイラスがまだ検出されている間に前記画像を斜め左上方向に移動する間に前記画像の縁に到達するのに応答して、前記

画像の縁を越えるエリアを表示し、当初の画像よりも小さい画像を表示する処理と、

前記タッチパネル上でスタイラスがもはやストロークしてないことに応答して、入力点を中心として自動的に元の倍率に復帰する処理と

を含む表示入力装置。」

エ そこで、引用発明 1 と本件発明 1 を対比すると、引用発明 1 の「タッチパネル」は、本件発明 1 の「タッチスクリーンディスプレイ」に相当し、以下同様に、「マイクロプロセッサ」は「1つ以上のプロセッサ」に、「メモリ」は「メモリ」に、「1つ以上のプログラム」は「1つ以上のプログラム」に、「前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記マイクロプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、」は本件発明 1 の同様の構成に、「画像」は「電子ドキュメント」に、「画像の第 1 部分を表示すること」は「電子ドキュメントの第 1 部分を表示すること」に、「スタイラス」は「オブジェクト」に、「ストローク」は「移動」に、「タッチパネル上のスタイラスのストロークを検知する」ことは、「タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクトの移動を検出する」ことに、「前記ストロークの検出に応答して、タッチパネル上に表示された前記画像を第 1 の方向に移動して、前記画像の前記第 1 の部分とは異なる第 2 の部分を表示すること」は、本件発明 1 の「前記移動を検出することに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第 1 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第 1 部分とは異なる第 2 部分を表示すること」に、「前記タッチパネル上でスタイラスがまだ検出されている間に前記画像を斜め左上方方向に移動する間に前記画像の縁に到達するのに応答して、前記画像の縁を越えるエリアを表示し、当初の画像よりも小さい画像を表示する」ことは「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがま

だ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示すること」に、各「処理」はその処理をすための「インストラクション」が存在することに、「表示入力装置」は「装置」にそれぞれ相当する。

オ 乙11号証の記載によれば、スタイラスのストローク操作中、表示入力装置のタッチパネルに表示される画像は、【図4】(b)～【図4】(d)の符号22で示される部分である（【0043】には「前記図4(b)～図4(d)で示すように、枠24が画面内に表示される。」と記載されているが、これは、例えば図(d)において、枠24が枠22の画面の内部にその一部として表示されることを示しているものと解される。）。

そして、【図4】(d)から(e)への移行の際に、(d)で示された1/2縮尺画像24を越える領域である縁を越えるエリアが、画像の拡大により図(e)では消失しているから、このような画像の拡大による縁を越えるエリアの消失が、本件発明1の構成要件J1に相当するかが問題となる。

この点について、被告らは、本件発明1の「移動」にスケーリング（拡大又は縮小）が含まれる場合がある旨主張する。確かに、本件明細書中には、スケーリング（拡大又は縮小）についての記載がある部分がある（例えば、【0001】【0004】～【0006】等）。しかし、そのことと、それが本件発明1についての記載であるかは別のことであるから、本件発明1の技術的意義に照らして、本件発明1がスケーリング（拡大又は縮小）を移動の態様とする場合を含むかについて検討する必要がある。

そこで、検討するに、構成要件G1の「前記タッチスクリーンディスプレイ

レイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクション」は、オブジェクトの移動であるから、被告らの主張する「拡大」「縮小」とは無関係である。構成要件H1の「前記移動を検出するのに対応して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクション」では、移動を「拡大」と解釈すると、第1部分を拡大することを意味することになると解されるが、「第1部分とは異なる第2部分」との関係で矛盾が生じる。構成要件I1の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに対応して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクション」についても、拡大する間に「電子ドキュメントの縁に到達」することはあり得ず、また、縮小することによって電子ドキュメントの縁が表示されるに到ったとしても、「縁に到達する」という文言とは合致しない。このように、構成要件J1の「移動」を「拡大又は縮小」による態様のものを含むものと解釈すると、本件発明1の他の構成要件の記載と整合しないし、本件明細書中にも、構成要件J1について、そこにいう「移動」が「拡大又は縮小」による態様を含むような記載は見当たらない。

そうすると、本件発明1の構成要件J1の「移動」に「拡大又は縮小」の態様によるものを含むものと解することはできない。

カ 以上に照らすと、本件発明1と引用発明1の一致点・相違点は次のとおりである。

**【一致点】**

「タッチスクリーンディスプレイと、

1つ以上のプロセッサと、  
メモリと、  
1つ以上のプログラムと、を備え、  
前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、  
電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと、  
前記タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、  
前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと、  
を含む、装置。」

#### 【相違点1】

電子ドキュメントの第1の移動について、本件発明1では電子ドキュメントが「徐々に」移動するのに対し、引用発明1にはそのような構成が記載されていない点。

#### 【相違点2】

本件発明1では、「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクション」を含むのに対し、引用発明1にはそのような構成が記載されていない点。

キ 続いて、上記の相違点について検討する。

(ア) まず、相違点1については、本件明細書で「徐々に」について具体

的な構成・効果を説明するものではなく、「徐々に」との用語を使用することにより、瞬間的な移動を排除するという以上の技術的な特徴を表しているとはいえない。

そうすると、単なる文言上の差異にすぎないものであるから、相違点 1 は、実質的な相違点ではない。

(イ) 次に、相違点 2 について検討するに、本件発明 1 の構成要件 J 1 に相当する部分の存否は実質的な相違点である。そこで、この相違点について、当業者が乙 1 1 発明から本件発明 1 を容易に想到できたかについて検討するに、本件発明 1 の課題は、スクロール又は並進移動がユーザの意図を反映しない場合には、ユーザにフラストレーションを招くことから、使用、構成及び／又は適応が容易な、より透過的で且つ直感的なユーザインターフェイスを設けること（甲の【0005】【0006】）である。これに対し、乙 1 1 発明の課題は、パニング操作をするに当たって、スタイラスのストローク回数が増加することや拡大、縮小の切換えのために煩雑な操作を要するというパニング操作上の難点を解消することにある（乙 1 1 の【0006】～【0008】）。そうすると、両者はその課題を異にするものであって、当業者が乙 1 1 発明から本件発明 1 に想到することが容易であるとはいえない。

(ウ) 以上のとおり、本件発明 1 は、引用発明 1 と同一であるとは認められないし、引用発明 1 に基づいて、当業者が本件発明 1 を容易に想到し得たとは認められない。

ク 続いて、本件発明 2 及び 3 について検討する。

引用発明 1 と本件発明 2 を対比すると、引用発明 1 は、構成要件 J 2 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記ドキュメントを第 2 方向に

徐々に移動するためのインストラクションと，」が記載されていない点で相違する。

また，引用発明 1 と本件発明 3 を対比すると，引用発明 1 は，構成要件 J 3 「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して，前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで，前記第 1 方向とは逆の第 2 方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと，」が記載されていない点で相違する。

これらの相違点は，本件発明 1 についての相違点 2 と実質的に同じものである。

そうすると，本件発明 2 及び 3 は，引用発明 1 と同一であるとは認められないし，引用発明 1 に基づいて，当業者が本件発明 2 及び 3 を容易に想到し得たとは認められない。

#### (4) 乙 1 3 号証に基づく新規性・進歩性の欠如（争点 3－4）について

ア 乙 1 3 号証は，平成 1 5 年（2 0 0 3 年）1 0 月 2 日に国際公開された国際公開公報（WO 0 3 / 0 8 1 4 5 8）であり，本件発明に係る特許の最先の優先日である平成 1 9 年（2 0 0 7 年）1 月 7 日より前に頒布された刊行物である。

乙 1 3 号証には，以下の記載がある（乙 1 3 の図 1 4 B については，別紙乙 1 3 号証の図面参照）。

（ア） 「ディスプレイはタッチスクリーン…を含み得る…」（The display may include a touch screen…）（3 頁 1 0 行）

（イ） 「小さいディスプレイ又はディスプレイウィンドウを持つデバイス，例えば，PDA，電話，ハンドヘルドコンピュータ，又は電子書籍…」

（…a device having a small display or a small display window, such as, for example, a PDA, a telephone, a handheld computer,



- or an electronic book, …) (1 頁 1 6 ~ 1 8 行)
- (ウ) 「ディスプレイのディスプレイウィンドウに電子ドキュメントを表示する。」 (…viewing an electronic document in a display window of a display…) (2 1 頁 3 ~ 4 行)
- (エ) 「ディスプレイ上の指示は、ディスプレイ上の入力手段の動きを追(うこと)を含む」 (…navigating on a display includes tracking motion of an input tool on a display, …) (3 頁 1 ~ 2 行)
- (オ) 「ディスプレイ上の指示は、ディスプレイ上の入力手段の動きを追い、そして、入力手段の動きとしきい値を比較し、動きがしきい値を超えた場合はディスプレイ上の情報のページの見える部分の位置を変えることを含む」 (…navigating on a display includes tracking motion of an input tool on a display, comparing the motion of the input tool to a threshold, changing the position of the visible portion of a page of information on the display if the motion exceeds the threshold, …) (3 頁 1 ~ 4 行)
- (カ) 「図 6 を参照すると、その他に P D A に共通する指示手段の特徴は、ディスプレイウィンドウ 6 0 5 上にスタイラス 6 0 0 を置き、そしてスタイラス 6 0 0 をドラッグすることによりディスプレイウィンドウをスクロールできることである。」 (Referring to Fig. 6, another common PDA navigation feature is the capability to scroll the display window by placing a stylus 600 on the display window 605 and then dragging the stylus 600.) (1 1 頁 2 7 ~ 2 9 行)
- (キ) 「図 1 4 B を参照すると、別の実施態様では、垂直整列コントロールは、ユーザがディスプレイ 1 2 0 5 からペン 1 2 0 0 を持ち上げる時に有効にされる。これは、ユーザがスクロールを止める時に、論理列 1 2 2 0 をディスプレイウィンドウ 1 2 0 5 と整列した状態にはめ込ませ

る。ユーザは、たとえば、ユーザ定義のはめ込みしきい値に基づいて最も近い論理列にはめ込むように整列コントロールをセットすることによって、はめ込み感度を調整することができる。ユーザのスクロールが、そのしきい値を超えない場合には、これは、テキスト列1220を見続ける意図を示し、ディスプレイ1205は、ペン1200がスクリーンから持ち上げられると論理列1210をセンタリングする。ユーザのスクロールが、そのしきい値を超える場合には、これは、論理列1220の境界を超えて移動する意図を示し、ディスプレイは、隣接するまたは再位置決めされた列にはめ込まれる。他の実施態様では、ユーザのスクロールがしきい値を超える時に、はめ込みは行われぬ。列に対するはめ込み機能をアニメートして、ディスプレイが列を表示する正しい位置までスクロールするときの移動の外見を提供することもできる。

同様の水平整列コントロールを提供することもできる。そのようなコントロールは、たとえばスプレッドシートアプリケーションで、水平にスクロールする時に垂直移動を制限するのに使用することができる。」

(Referring to Fig. 14B, in another implementation, the vertical alignment control is enabled when the user lifts the pen 1200 from the display 1205. This causes the logical column 1220 to snap into alignment with the display window 1205 as the user stops scrolling. The user can adjust the snap sensitivity by, for example, setting the alignment control to snap to the nearest logical column based on a user-defined snap threshold. If the user's scrolling does not exceed the threshold, which indicates an intention to continue to view the text column 1220, the display 1205 centers the logical column 1210 as the pen 1200 is lifted from the screen. If the user's scrolling exceeds the

threshold, which indicates an intention to move beyond the boundary of the logical column 1220, the display is snapped to the adjacent or repositioned column. In other implementations, no snapping occurs when the user's scrolling exceeds the threshold. The snap-on-column feature can also be animated to provide an appearance of movement as the display scrolls to the correct column-viewing position.

A similar horizontal alignment control also may be provided. Such a control may be used to limit vertical movement when scrolling horizontally in, for example, a spreadsheet application.) (15頁18～16頁3行)

- イ 以上に基づいて、乙13号証に記載されている事項について検討する。
- (ア) 上記ア(ア)によると、デバイスはタッチスクリーンディスプレイを有する。
- (イ) 上記ア(イ)に加え、乙13号証のその他の記載に照らすと、デバイスがプロセッサを、プロセッサが表示制御を行うためのプログラムを、デバイスがプログラムを格納するメモリを有すると認めるのが相当である。
- (ウ) 上記ア(ウ)に加え、図14等によると、デバイスが電子ドキュメントの第1の部分を表示する機能を有する。
- (エ) 上記ア(エ)に加え、図14によると、デバイスがタッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動をトラッキングする機能を有する。
- (オ) 上記ア(オ)～(キ)に加え図6、図14によると、デバイスは移動をトラッキングするのに応答して、タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントを第1の方向に移動して、電子ドキュメントの第1の部分とは異なる第2の部分を表示する機能を有する。

(カ) 上記ア(キ)に加え，図14等によると，図14Bにおいて，黒色の矢印線は，ユーザがペン1200を使って操作する軌跡であって，垂直方向にスクロールさせようとしたときの水平方向のふらつき（ウォブリング）を示しており，ユーザがペンを垂直方向に操作したとき，動作のふらつきの幅が所定値（しきい値）より小さければ，ディスプレイ1205がふらつくことはあっても，ペンを持ち上げると画像がディスプレイ1205に表示され，他方，所定値（しきい値）を超えるとテキストコラム1215又は1225を表示するようにディスプレイ1205がジャンプするものと解される。

ウ 以上に照らすと，引用発明2（乙13号証に記載された発明）は，以下のとおりである。

「タッチスクリーンディスプレイと，  
プロセッサと，  
メモリと，  
プログラムと，を備え，  
前記プログラムは，メモリに記憶されて，プロセッサにより実行されるように構成され，前記プログラムは，  
電子ドキュメントの第1の部分を表示する機能と，  
前記タッチスクリーンディスプレイ上でペンの移動をトラッキングする機能と，  
前記移動をトラッキングするのに応答して，タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントを第1の方向に移動して，電子ドキュメントの第1の部分とは異なる第2の部分を表示する機能と，  
を含む，デバイス。」

エ そこで，引用発明2と本件発明1を対比すると，引用発明2の「タッチスクリーンディスプレイと，プロセッサと，メモリと，プログラムと，を

備え，前記プログラムは，メモリに記憶されて，プロセッサにより実行されるように構成され，前記プログラムは電子ドキュメントの第1の部分を表示する機能と」の部分は，本件発明1の構成要件A1～F1に相当する。引用発明2の「ペン」は本件発明1の「オブジェクト」に相当し，以下同様に，それぞれ，「移動をトラッキング」は「移動を検出」に，「前記移動をトラッキングするのに応答して，タッチスクリーンディスプレイに表示された電子ドキュメントを第1の方向に移動して，電子ドキュメントの第1の部分とは異なる第2の部分を表示する機能と」は本件発明1の構成要件H1に，「デバイス」は「装置」相当する。

そうすると，本件発明1と引用発明2の一致点・相違点は次のとおりである。

**【一致点】**

「タッチスクリーンディスプレイと，  
1つ以上のプロセッサと，  
メモリと，  
1つ以上のプログラムと，を備え，  
前記1つ以上のプログラムは，前記メモリに記憶されて，前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され，前記プログラムは，  
電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと，  
前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと，  
前記移動を検出するのに応答して，前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して，前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと，  
を含む，装置。」

### 【相違点 1】

本件発明 1 では、デバイスが「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第 1 部分より小さい第 3 部分を表示するためのインストラクション」を有するのに対し、引用発明 2 では、そのような構成は記載されていない点。

### 【相違点 2】

本件発明 1 では、デバイスが「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第 2 方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第 1 部分とは異なる第 4 部分を表示するためのインストラクション」を有するのに対し、引用発明 2 では、そのような構成は記載されていない点。

オ 被告らは、引用発明 2 の「コラム」が本件発明 1 の「電子ドキュメント」に相当し、引用発明 2 においては、「表示部分がコラムの境界を越えて移動するようにドラッグするとコラムの境界を越えた部分を表示する」ことが本件発明 1 の構成要件 I 1 に相当し、「ディスプレイからペンを持ちあげるとコラムがディスプレイウィンドウにはめ込まれるように位置が調整され、コラムの境界を越えた部分が表示されないようになり、この移動の様子は表示される」ことが構成要件 J 1 に相当する旨主張する。

確かに、乙 1 3 号証には、図 1 4 B に関し、「ディスプレイ 1 2 0 5 は、ペン 1 2 1 0 がスクリーンから持ち上げられると論理列 1 2 1 0 をセンタリングする。ユーザのスクロールが、そのしきい値を超える場合には、これは、論理列 1 2 2 0 の境界を越えて移動する意図を示し、ディスプレイ

は、隣接するまたは再位置決めされた列にはめ込まれる。…列に対するはめ込み機能をアニメートして、ディスプレイが列を表示する正しい位置までスクロールするときの移動の外見を提供することもできる。」などの記載がある。しかしながら、引用発明 2 は、画面の小さいデバイスにおいて、1 つの画像を全体表示できない場合における表示方法やインターフェースの構成を課題にしていると解される。乙 1 3 号証では、PDA のように水平方向に一画面表示できない場合において、図 6 のディスプレイウィンドウという概念に続いて、図 7 でテキストコラムを参照するのに適したディスプレイウィンドウ 7 0 0 を説明し、具体例として図 8 ～ 1 0（ウィンドウは水平方向の移動に限定）を示している。さらに、これらを前提に、図 1 2 で垂直方向の移動、図 1 3 でウォブリング（ふらつき）について言及し、このとき「コラム」という概念を導入している（具体的な表示については別紙乙 1 3 号証の図面参照）。

以上に照らすと、引用発明 2 の「コラム」は、本来の画像の一部と解するのが相当であるから、図 1 4 B 等を根拠として、「コラム」が本件発明 1 の「電子ドキュメント」に相当し、引用発明 2 において、電子ドキュメントの縁が表示され、電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで徐々に移動することが開示されていると解することはできない。

カ そうすると、引用発明 2 は、本件発明 1 と同一ではない。また、乙 1 1 号証（引用発明 1）には、相違点 2 の構成についての記載も示唆もないから、引用発明 2 に引用発明 1 を適用して、当業者が本件発明 1 を容易に想到し得たとは認められない。

キ 続いて、本件発明 2 及び 3 について検討する。

引用発明 2 と本件発明 2 を対比すると、引用発明 2 は、構成要件 I 2 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近において前記オブジ



エクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第1方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、」と、構成要件J2の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記ドキュメントを第2方向に徐々に移動するためのインストラクションと、」が記載されていない点で相違する。

また、引用発明2と本件発明3を対比すると、引用発明2は、構成要件I3の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第1方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションと、」と、構成要件J3の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと、」が記載されていない点で相違する。

そして、これらの相違点についての判断は上記カと同様である。

したがって、本件発明2及び3は、引用発明2と同一ではないし、引用発明2に引用発明1を適用して、当業者が本件発明2及び3を容易に想到し得たとは認められない。

#### (5) 乙25号証に基づく進歩性の欠如（争点3-5）について

ア 乙25号証は、平成3年12月3日に公開された公開特許公報（平3-271976）であり、本件発明に係る特許の最先の優先日（平成19年1月7日）より前に頒布された刊行物である。

乙25号証には、以下の記載がある。

(ア) 「1. 発明の名称 電子辞書」 (1頁・発明の名称)

(イ) 「(作用)

上述した各手段を備えた本発明に係る電子辞書によれば、例えば文書画像のような大画像を入力して表示しながら、その表示画像中から予めパターンのもとまりを抽出し、パターンのもとまりを個々に表示するので、辞書検索の為のキーワードを求める為のパターン列の選択処理の負担を大幅に軽減することができる。しかもこの際、熟語やハイフオネーション等にて分離したパターンを1つのパターンのもとまりとして扱うことができるので、辞書検索に用いられるキーワードを得る為のパターン選択を非常に簡易に、且つ適確に行うことが可能となる。

また入力された画像や、任意の入力情報、および辞書検索結果を、これらの中で自由に編集して文書を作成することが可能となり、従って表示画面上での知的処理を効果的に支援することが可能となる。更には検索結果や背景情報を利用した幅広い練習問題の生成処理と、その模範解答の生成等を効果的に行わせることが可能となる。」 (4頁左下欄～同頁右下欄「作用」の項)

(ウ) 「補助情報 (マウスカーソルとメニューとメッセージを含む) 等を表示する表示装置」 (5頁左上欄2～4行)

(エ) 「入力画像が上記画像表示領域3bを越えて大幅に大きいような場合には、例えば入力画像を適宜縮小してその全部を表示するか、或いは入力画像に対して画像表示領域3bをスクロール可能とし、第3図 (b) (c) に示すように画像表示領域3bからはみだす画像部分をスクロール操作によって適宜見ることができるようにしておけば良い。」 (5頁左下欄2～8行)

(オ) 「更にこの実施例では指定方向にそれ以上のスクロールが不可能な

場合には、その方向へのスクロールが不可能であることを使用者に知らせるような表示制御が行われる。この表示制御は、例えば第5図に示すように、スクロールの限界を示す為の境界線33や境界外領域34を表示することにより実現される。このような境界線33や境界外領域34を表示すれば、利用者に対してスクロール不可能な方向を容易に知らせることが可能となる。」（6頁右上欄17行～同頁左下欄5行）

(カ) 「一方、上述したスクロールの操作機能を次のように実現しても良い。例えば第8図に示すように表示画面3a上にスクロール操作領域3eを表示する。そしてこのスクロール操作領域3eに入力画像の概形Aを表示する。そして前記画像表示領域3bに現在表示中の部分画像の範囲を示す図形Bを上記スクロール操作領域3e内の概形Aに対応付けて表示する。この図形Bを前述したマウスカーソルとして用い、マウス操作により上記図形Bをスクロール操作領域3e内で自由に動かせるようにする。

しかしてこのような表示機能を用いれば、マウスカーソル（図形B）を用いて概形Aに対する任意の領域を指定すれば、その指定された領域の入力画像を前記画像表示領域3bに表示することが可能となる。」

（7頁右上欄10行～同頁左下欄5行）

(キ) 「またマウスの機能をライトペン・タブレット・デジタイザなどの他の指示機能を有する装置で実現しても良い。」（14頁左下欄4～6行）

(ク) 「（実施例）

以下、図面を参照して本発明の実施例に係る電子辞書について説明する。

第1図は本発明に係る電子辞書の基本的な全体構成図で、基本的には次のような機能ブロックを備えて構成される。

第1図において、1は文書画像（原稿）の一部、または1枚乃至複数枚の原稿からなる文書画像の全てを光電変換によって入力する画像入力装置である。また、2は使用者により操作される、例えばマウス付きキーボードからなる操作部、3は前記入力画像や後述する文字コード列、および訳等の検索結果、…4は上記表示装置3で表示される情報を印刷出力したり、前記検索結果を音声合成等により発生出力する出力装置である。」（4頁右下欄10行～5頁左上欄6行、ただし摘記事項（c）を除く。）

(ケ) 「また7は前記入力画像や文字コード列、文字コード列に対する訳等の検索結果、およびその他の情報を格納する為の主記憶装置、8は前記入力画像や文字コード列、検索結果、およびその他の情報を適宜保存する為の補助記憶装置である。そして9は本装置の全体を機能させる為の制御を司る制御装置である。」（5頁左上欄13～19行）

イ 以上に基づいて、乙25号証に記載されている事項について検討する。

(ア) 上記ア(ウ)及び(ク)によると、電子辞書は「表示装置」を有する。

(イ) 上記ア(ケ)によると、電子辞書は「制御装置」を有する。

(ウ) 上記ア(ケ)に記載されている主記憶装置、補助記憶装置にはプログラムが搭載されていることは記載されていないから、格納されている情報を考慮すると、「情報」に類するものが格納されていると解される。他方、制御装置は装置全体を機能させることができるものであるから、少なくとも電子辞書には制御装置により装置全体を機能させるためのプログラムとプログラムを格納するためのメモリが存在すると認められる。

(エ) 上記ア(エ)等によると、電子辞書は画像の第1部分を表示する機能を有する。

(オ) 上記ア(ウ)、(カ)～(ク)によると、電子辞書はライトペン・タブレット・デジタイザなどの操作を検出する機能を有する。

(カ) 上記ア(オ)～(キ)によると、電子辞書はライトペン・タブレット・デジタイザなど操作により表示装置に表示された画像を第1の方向にスクロールして、画像の前記第1部分とは異なる第2部分を表示する機能を有する。

(キ) 上記ア(オ)及び(キ)によると、電子辞書はライトペン・タブレット・デジタイザなどの操作が検出されている間に画像を第1の方向にスクロールしそれ以上のスクロールが不可能な場合には、スクロールの限界を示す為の境界外領域を表示する機能を有する。

ウ 以上に照らすと、引用発明3（乙25号証に記載された発明）は、以下のとおりである。

「表示装置と、

制御装置と、

メモリと、

プログラムと、を備え、

前記プログラムは、前記メモリに記憶されて、前記制御装置により実行されるように構成され、前記プログラムは、

画像の第1部分を表示する機能と、

ライトペン・タブレット・デジタイザなどの操作を検出する機能と、

ライトペン・タブレット・デジタイザなど操作により表示装置に表示された画像を第1の方向にスクロールして、画像の前記第1部分とは異なる第2部分を表示する機能と、

ライトペン・タブレット・デジタイザなど操作が検出されている間に画像を第1の方向にスクロールしそれ以上のスクロールが不可能な場合には、スクロールの限界を示す為の境界外領域を表示する機能と、

を含む、電子辞書。」

エ そこで、引用発明3と本件発明1とを対比すると、引用発明3の「制御

装置」は本件発明1の「プロセッサ」に、「メモリ」は「メモリ」に、「プログラム」は「プログラム」に相当する。「前記プログラムは、前記メモリに記憶されて、前記制御装置により実行されるように構成され、前記プログラムは」は、本件発明1の構成要件E1に相当する。以下同様に、それぞれ「画像」は「電子ドキュメント」に、「画像の第1部分を表示すること」は構成要件F1の「電子ドキュメントの第1部分を表示すること」に、「ライトペン・タブレット・デジタイザなど」は「オブジェクト」に、「ライトペン・タブレット・デジタイザなどの操作」は「オブジェクトの移動」に、「ライトペン・タブレット・デジタイザなどの操作を検出する」ことは「オブジェクトの移動を検出する」ことに、「ライトペン・タブレット・デジタイザなど操作が検出されている間に画像を第1の方向にスクロールしそれ以上のスクロールが不可能な場合には、スクロールの限界を示す為の境界外領域を表示する」ことは「前記移動を検出するのに対応して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第1方向に徐々に移動して、前記ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示する」ことに、「スクロールの限界を示す為の境界外領域」は「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」に、「ライトペン・タブレット・デジタイザなど操作が検出されている間に画像を第1の方向にスクロールしそれ以上のスクロールが不可能な場合には、スクロールの限界を示す為の境界外領域を表示する」ことは、「オブジェクトが検出されている間に・・・前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示する」ことに、「機能」は「インストラクション」に、「電子辞書」は「装置」に相当する。

また、引用発明3において、スクロールの限界を示す為の境界外領域を表示するときには、第1部分より小さい第3部分を表示していることは明らかである。

さらに、引用発明3の「表示装置」は、指示機能を有する装置が上記ア(キ)のライトペン・タブレット・デジタイザなどの場合、いわゆるタッチパネルと同じ機能を備えることは当業者であれば理解できるから、引用発明3の「表示装置」は本件発明1の「タッチスクリーンディスプレイ」に相当する。

加えて、引用発明3のスクロールは、本件発明1の「移動」に含まれると解釈できるから、本件発明1の「移動」に相当する。乙25号証には「徐々に移動」について明記されていないものの、本件明細書で「徐々に」について具体的な構成・効果を説明するものではなく、「徐々に」との用語を使用することにより瞬時的移動を排除する以外の技術的な特徴を表しているとはいえないから、単なる文言上の差異にすぎないものであって、本件発明1と引用発明3とは、この点で実質的に相違するものではないと認められる。

そうすると、本件発明1と引用発明3の一致点・相違点は次のとおりである。

#### 【一致点】

「タッチスクリーンディスプレイと、

プロセッサと、

メモリと、

プログラムと、を備え、

前記1つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

電子ドキュメントの第1部分を表示するためのインストラクションと、

前記タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、

前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイ



に表示された前記電子ドキュメントを第1方向に移動して、前記電子ドキュメントの前記第1部分とは異なる第2部分を表示するためのインストラクションと、

前記タッチスクリーンディスプレイ上でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示するためのインストラクションと、

を含む、装置。」

#### 【相違点1】

電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するのは、本件発明1では「前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答」するときであるのに対し、引用発明3では「それ以上のスクロールが不可能な場合」である点。

#### 【相違点2】

本件発明1では装置に「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第2方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第1部分とは異なる第4部分を表示するためのインストラクション」が含まれるのに対し、引用発明3にはそのような構成は記載されていない点。

オ 上記相違点について検討する。

(ア) まず、相違点1について検討するに、引用発明3において、スクロール指示があるときに、それ以上スクロールが不可能であるとの判定をする必要があることは当業者であれば理解できる。

そして、上記ア(カ)を参照すると、引用発明3においては、マウスカーソルをスクロール操作領域内で自由に動かせるのに対し、本件発明1においても「縁」を検出するために電子ドキュメントの領域を把握し

ておくことが必要である点で、両者に格別の相違はないと解される。

そうすると、領域を越えたか否かを判定するための具体的な手法として、「縁」に到達したか否かを検知する構成とすることは当業者が適宜行うことができたものである。

したがって、相違点1は、当業者が容易に構成し得たものである。

(イ) 続いて、相違点2について検討するに、この点について、被告らは、相違点2は、公然実施発明1（ないし公然実施発明2，引用発明1又は2）において開示されている位置合わせを適用することで直ちに解消すると主張する。

しかし、乙25号証には電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示した後のことについては何ら言及されていない。すなわち、乙25号証は、境界線や境界外領域を表示することによって、利用者に対しスクロール不可能な方向を容易に知らしめようとするものであって、オブジェクトが検出されなくなると電子ドキュメントが反対方向へ徐々に移動して縁を越えるエリアが消失する構成については、記載も示唆もない。したがって、そもそも上記公然実施発明1等を適用する動機付けがない。

この点を措いて検討してみても、上記(2)ウのとおり、公然実施発明1（LaunchTileのメールリスト表示）について、乙7号証の図1-3及び図1-4をみると、「リストの最下端を越えるエリア」が表示され、スタイラスをタッチスクリーンから外すと、リストが下方向に移動して、「リストの最下端を越えるエリア」が表示されなくなるように見受けられるが、当該動作は、メールのリストと青色のバーとが重なっている部分があると、自動的にリストがスクロール（スナップバック）という動作にすぎないと解されるのであり、その動作の目的も本件発明1とは明らかに異なると解される。

そうすると、引用発明3に公然実施発明1を適用することによって相

違点 2 に係る構成を容易に想到し得たとは認められない。また、公然実施発明 2，引用発明 1 及び 2 には，相違点 2 に係る構成についての記載も示唆もない。

したがって，当業者が容易に相違点 2 に係る構成に想到し得たとは認められない。

(ウ) 以上のとおり，引用発明 2 に公然実施発明 1 及び 2 並びに引用発明 1 及び 2 を適用して，当業者が本件発明 1 を容易に想到し得たとは認められない。

カ 続いて，本件発明 2 及び 3 について検討する。

引用発明 3 と本件発明 2 を対比すると，引用発明 3 は，本件発明 2 の構成要件 I 2 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近において前記オブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを第 1 方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して，前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するためのインストラクションと，」と，構成要件 J 2 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して，前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで，前記ドキュメントを第 2 方向に徐々に移動するためのインストラクションと，」が記載されていない点で相違する。

また，引用発明 3 と本件発明 3 を対比すると，引用発明 3 は，本件発明 3 の構成要件 I 3 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近においてオブジェクトがまだ検出されている間に前記リストを第 1 方向に移動する間に前記リストの末端に到達した場合には前記リストの末端を越えるエリアを表示するためのインストラクションと，」と，構成要件 J 3 の「前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して，前記リストの末端を越えるエリ

アがもはや表示されなくなるまで、前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするためのインストラクションと、」が記載されていない点で相違する。

そして、これらの相違点についての判断は上記オと同様である。

したがって、本件発明2及び3は、引用発明3に公然実施発明1及び2並びに引用発明1及び2を適用して、当業者が本件発明2及び3を容易に想到し得たとは認められない。

#### (6) その他進歩性の欠如（争点3－6）について

ア 被告らは、公然実施発明2又は引用発明2を主引例として、引用発明3を適用することにより、本件発明の進歩性が欠如する旨主張する。これに対し、原告は、被告らの主張は、時機に後れた攻撃防御方法である旨主張する。

確かに、被告らの主張は、本件訴訟の提訴日（平成23年8月23日）から1年6か月以上経過した平成25年3月14日の第10回弁論準備手続期日に陳述されたものである。その間、実際の審理としては、本件発明に係る侵害論及び無効論を経て、上記弁論準備手続期日の時点では、本件発明の従属項に係る侵害論及び無効論の終了が見込まれる状況であったのであり、原告が時機に後れた攻撃防御方法であると主張することも理解できないではない。しかし、当裁判所は、被告らの主張について判断することができることから、時機に後れた攻撃防御方法として却下はせず、この点について判断することとする。

イ まず、公然実施発明2を主引例とする場合について検討するに、被告らは、LaunchTileの「Zone」が本件発明1及び2の「電子ドキュメント」に相当する旨主張する。

しかしながら、上記(2)エのとおり、LaunchTileの「Zone」は、本件発明1及び2の「電子ドキュメント」に相当するとはいい難いことは既に判

断したとおりである。仮に、「Zone」が1つの「電子ドキュメント」に相当するとしても、当初の「Zone」の終端に到達した際に、隣接する「Zone」が表示されているから、構成要件I 1及びI 2の「縁」に到達したものとみることができないし、「縁を越えるエリア」が表示されているともいえない。

以上に照らすと、公然実施発明2には、「縁を越えるエリア」を表示させる動機が存在しない。また、仮に公然実施発明2に引用発明3を適用したとしても、「Zone」の動作が特定されるにすぎない。

したがって、公然実施発明2に引用発明3を適用して、本件発明1及び2を容易に想到し得たとは認められない。これは本件発明3についても同様である。

ウ 続いて、引用発明2を主引例とする場合について検討するに、被告らは、引用発明2の「コラム」が本件発明1及び2の「電子ドキュメント」に相当する旨主張する。

しかしながら、上記(4)オのとおり、引用発明2の「コラム」は、画像の一部であると解するのが相当であるから、引用発明2には、「縁を越えるエリア」を表示させる動機が存在しない。また、仮に引用発明2に引用発明3を適用したとしても、Webページのような画面の中で「コラム」の動作が特定されるにすぎない。

したがって、引用発明2に引用発明3を適用して、本件発明1及び2を容易に想到し得たとは認められない。これは本件発明3についても同様である。

#### (7) まとめ

以上のとおり、本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとは認められない。

#### 4 本件発明の従属項に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきもので

あるかについて

- (1) 請求項 2 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点 4 - 1）について

被告らは、公然実施発明 1 及び 2 に基づいて、請求項 2 5 の新規性ないし進歩性が欠如する旨主張する。

しかしながら、請求項 2 5 は、本件発明 1（請求項 1 9）の従属項であり本件発明 1 の「電子ドキュメント」を「デジタル映像」と特定したものであるところ、本件発明 1 は、公然実施発明 1 及び 2 に基づいて、新規性・進歩性が否定されないから（前記 3 (2)），請求項 2 5 も新規性・進歩性が否定されないものであり、被告らの主張は理由がない。

- (2) 請求項 3 5，6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか（争点 4 - 2）について

ア 請求項 3 5，6 1 及び 7 4 についての記載要件違反（明確性要件違反）について

被告らは、請求項 3 5，6 1 及び 7 4 の「関連スクロール距離」が何に関連付けられているのか、当該「関連スクロール距離」がオブジェクトの移動距離とどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない旨主張する。

しかしながら、前記 2 (2) のとおり、請求項 3 5 の記載に照らすと、第 1 の関連移動距離とは、「電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第 1 方向に徐々に移動する場合」であって、「前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離」に対応する電子ドキュメントの移動距離である。また、第 2 の関連移動距離とは、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第 1 方向に第 2 の関連移動距離について徐々に移動することを含み、当該第 2 の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に

到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い」と記載されているから、電子ドキュメントを第1方向に移動する場合であって、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するときの電子ドキュメントの移動距離であり、このときの移動距離は対応するオブジェクトの移動距離よりも短いことを意味すると解することができる。

請求項61は、請求項35と比較して、請求項35が「当該第2の関連移動距離」と記載されているのに対して「該第2の関連移動距離」と記載されている点と、本件発明2の従属項である点が異なるにすぎない。したがって、請求項35と同様に解することができる。

請求項74の記載に照らすと、第1の関連スクロール距離とは、「リストが該リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールする場合」であって、「前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離」に対応するリストの移動距離である。また、第2の関連スクロール距離とは、「前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み、該第2の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い」と記載されているから、リストを第1方向に移動する場合であって、リストの末端を越えるエリアを表示するときのリストの移動距離であり、このときのスクロール距離は対応するオブジェクトの移動距離よりも短いことを意味すると解することができる。

以上のとおり、請求項35、61及び74の記載は明確であると認められる。

イ 請求項36及び75についての記載要件違反（明確性要件違反）について

被告らは、請求項36及び75の「関連スクロールスピード」が何に関



連付けられているのか、当該「関連スクロールスピード」がオブジェクトの移動スピードとどのように対応付けられるのか、明確に理解することはできない旨主張する。

しかしながら、前記2(3)のとおり、請求項36の記載に照らすと、第1の関連移動スピードとは、「電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第1方向に徐々に移動する」場合であって、「前記オブジェクトの移動スピード」に対応する電子ドキュメントのスピードである。また、第2の関連移動スピードとは、「前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第1方向に第2の関連移動スピードで徐々に移動することを含み、当該第2の関連移動スピードは、前記第1の関連移動スピードより低速である」と記載されているから、電子ドキュメントを第1方向に移動する場合であって、電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示するときの電子ドキュメントの移動スピードであり、このときの移動スピードは第1の関連移動スピードよりも低速であることを意味すると解することができる。

請求項75の記載に照らすと、第1の関連移動スクロールスピードとは、「リストの末端に到達するまで前記第1方向にスクロールする」場合であって、「前記オブジェクトの移動スピード」に対応するリストのスクロールスピードである。また、第2の関連移動スピードとは、「前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第1方向に第2の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み、該第2の関連スクロールスピードは、前記第1の関連スクロールスピードよりも低速である」と記載されているから、リストを第1方向に移動する場合であって、リストの末端を越えるエリアを表示するときのリストのスクロールスピードであり、このときのスクロールスピードは第1の関連移動スクロールスピードよりも低速であることを意味すると解することができる。

以上のとおり，請求項 3 6 及び 7 5 の記載は明確であると認められる。

ウ 乙 5 6 号証に基づく新規性・進歩性の欠如について

請求項 3 5， 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 の優先日に争いがあるが，まず，新規性・進歩性について検討する（以下の争点でも先に新規性・進歩性を検討する。）。

(ア) 乙 5 6 号証（2 0 0 7 年 6 月 1 4 日に公開された米国特許公開公報 US 2 0 0 7 / 0 1 3 2 7 8 9）には，以下の記載がある。

「 [0056] A list of items on the touch-sensitive display is scrolled in response to the movement (112). One or more of the following operations may occur. In response to a first accelerated movement of the point of contact and optional breaking of the point of contact, the scrolling may accelerate (114). In response to a second accelerated movement of the point of contact and optional breaking of the point of contact, the scrolling may further accelerate (116). A direction of the scrolling may reverse when the scrolling list intersects a virtual boundary corresponding to a terminus of the list (118). For example, when the list is scrolled to its beginning or end, the scrolling list may appear to bounce again at a boundary and reverse direction. After the bounce or scrolling direction reversal, the scrolling may automatically stop so as to leave the first or last item of the list in view on the touch-sensitive display. The scrolling may stop when the user breaks the point of contact (e.g., by lifting his/her finger off the display) and then establishing a substantially stationary point of contact for at least a pre-determined period of time (120).

In other embodiments, the method 100 may include fewer operations or additional operations. In addition, two or more operations may be combined and/or an order of the operations may be changed.]

(被告[0056]抄訳：タッチ感知式ディスプレイ上のアイテムのリストは動き（112）に応じてスクロールされる。次の動作の一つ又は複数を行うことができる。接触点の第1の加速移動及び任意選択的な接触点の切断に応答して、スクロールを加速することができる（114）。接触点が第2の加速移動及び任意選択的な接触点の切断に応答して、スクロールを更に加速することができる（116）。スクロールの方向は、スクロールしているリストの終端に対応する仮想境界と交差するときに反転することができる（118）。例えば、リストがその最初又は最後までスクロールされると、境界で跳ね返り、向きを変える。跳ね返り、又はスクロール方向が反転した後、リストのスクロールは最初又は最後のアイテムがタッチ感知式ディスプレイ上に見えるように、自動的に止まる。ユーザが接触点をなくし（例えば、ディスプレイから指を離す）、少なくとも所定の時間、実質的に静止した接触点を作ると、スクロールは停止する（120）。他の実施例では、方法100はより少ない操作又は付加した操作を含むことができる。さらに、二つ又はそれより多くの操作を組み合わせ、かつ／又は操作の順番を変更することができる。)

「[0065] FIGS. 7A-7B illustrate the scrolling of a list of items to a terminus of the list, at which point one or more displayed items at the end of the list smoothly bounce off the end of the display, reverse direction, and then optionally come to a stop. FIG. 7A is a schematic diagram illustrating an embodiment of a

user interface of a portable electronic device 600 having a touch-sensitive display. One or more displayed objects, such as information object 612-1 may be a distance 712-1 from a terminus 714 of the list of items and may be moving with a velocity 710-1 while the list is being scrolled. Note that the terminus 714 is a virtual boundary associated with the displayed objects, as opposed to a physical boundary associated with the window 610 and/or the display 608. As illustrated in FIG. 7B, when the one or more displayed objects, such as the information object 612-1, reach or intersect with the terminus 714, the movement corresponding to the scrolling may stop, i.e., the scrolling velocity may be zero at an instant in time. As illustrated in FIG. 7C, the one or more displayed objects, such as the information 612-1, may subsequently reverse direction. At a time after the intersection with the terminus 714, the information object 612-1 may have velocity 710-2 and may be a distance 712-2 from the terminus 714. In some embodiments, the magnitude of velocity 710-2 may be less than the magnitude of velocity 710-1 when the distance 712-2 equals the distance 712-1, i.e., the motion of the one or more displayed objects is damped after the scrolling list reaches and "bounces" at its terminus.]

(原告[0065]抄訳：図7A及び7Bはアイテムのリストをリストの末端に向かってスクロールすることを示している。そこでは、一以上の表示されたアイテムがリストの終わりまでスクロールされるとなめらかに境界で跳ね返り、向きを変え、任意に止まる。図7Bに示されるように、一以上の表示されたオブジェクトは、例えばオブジェクト612-1で

あるが、末端 7 1 4 に到達又は越えると、スクロールに対応する移動は止まり、すなわち、スクロールスピードはその時ゼロにすることができる。図 7 C に示されるとおり、一以上の表示されたオブジェクトは、例えばオブジェクト 6 1 2 - 1 であるが、その後跳ね返ることができる。)

(イ) 以上の記載及び図 7 A ~ 7 C に照らすと、乙 5 6 号証には、リストが最初又は最後までスクロールされると境界で跳ね返ることが記載されているものの、本件発明 3 の「リストの末端を越えるエリア」について記載されているとはいえないし、示唆もされていない（本件発明 1 及び 2 の「電子ドキュメントの縁を越えるエリア」も同様である。）。

そして、乙 5 6 号証には、「跳ね返り、又はスクロールの方向が反転した後、リストのスクロールは最初又は最後のアイテムがタッチ感知式ディスプレイ上に見えるように、自動的に止まる。」と記載されているが、その具体的な態様についての説明はないから、少なくとも構成要件 J 3 の「前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第 1 方向とは逆の第 2 方向に前記リストをスクロールする」ことが記載されているとはいえない（構成要件 J 1 及び J 2 も同様である。）。

そうすると、引用発明 4（乙 5 6 号証に記載された発明）は、請求項 3 5、6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 と同一ではない。

(ウ) また、被告らは、他の公知技術（公然実施発明 1 及び 2、引用発明 1 ~ 3）と引用発明 4 を組み合わせて、請求項 3 5、6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 を容易に発明できた旨主張する。

しかしながら、上記他の公知技術には、いずれも少なくとも構成要件 J 1 ~ J 3 に相当する構成についての記載がないから、引用発明 4 に上記他の公知技術を組み合わせたとしても、請求項 3 5、6 1 及び 7 4 並

びに請求項 3 6 及び 7 5 を容易に想到し得たとは認められない。

以上のとおり，乙 5 6 号証に基づく新規性・進歩性欠如の主張は理由がない。

エ マックワールド等における公然実施について

(ア) 証拠（乙 5 9）によれば，平成 1 9 年（2 0 0 7 年）1 月 9 日に開催された 2 0 0 7 年マックワールドにおけるプレゼンターの方の iPhone の操作状況は，別紙マックワールドにおける操作状況記載の写真のとおりである。

写真ア及びイ（乙 5 9 ・ 6 分 3 0 秒付近）は，端末画面下から上に指をはじくようにスクロール操作をしている場面である。その後，写真ウ〜ク（乙 5 9 ・ 6 分 4 1 秒付近）では，指を端末画面上から下方向にはじき終わると，リストが下方向にスクロールを開始し（写真ウ及びエ），端末画面上方にリストの末端に対応する部分を越えたエリアが表示される（写真オ），下方向のスクロールとは逆に上方向にスクロールし（写真カ及びキ），リストの末端に対応する部分を越えたエリアが表示されなくなったこと（写真ク）が認められる。また，写真ケ及びコ（乙 5 9 ・ 6 分 4 7 秒付近）は，端末画面下から上に指をはじいてリストを上方向にスクロールさせて場面であり，バウンスバックしているようにみえる箇所がある。

(イ) 以上に基づいて，マックワールドにおける操作が請求項 3 5 ， 6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 の公然実施といえるかについて検討するに，乙 5 9 号証のビデオ（写真ウ〜ク，ケ及びコ）をみても，①端末画面から指を離すことと，②リストの末端を越えるエリアの表示との関連が明らかではない。

そうすると，マックワールドのプレゼンテーションに使用された iPhone について，構成要件 J 3 の「前記タッチスクリーンディスプレイ

上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで、前記第1方向とは逆の第2方向に前記リストをスクロールするためのインストラクション」に相当する動作があったとは認め難い。

構成要件J1及びJ2についても同様である。

(ウ) 以上のとおりであるから、本件発明1を引用する請求項35、36、本件発明2を引用する請求項61、本件発明3を引用する請求項74及び75について、公然実施があったとは認められない。

また、被告らは、マスメディアを含めて複数の者がiPhoneを使用したなどとして公然実施を主張するけれども、この点について、請求項35、61及び74並びに請求項36及び75の公然実施があったと認めるに足りる証拠はない。

オ iPhone guided tourによる公然実施について

(ア) 証拠(乙64、65)によれば、平成19(2007年)6月22日に公開された動画であるApple iPhone guided tour(55秒付近)におけるiPhoneの操作状況は、別紙iPhone guided tour操作状況記載の写真のとおりである。

写真aは端末に保存されている画像のサムネイルの一覧が表示されている状態であり、写真bはサムネイル画像に指を当てた状態である。写真cは、写真bの状態から、画面に指を当てた状態で、下方向にスクロールさせている状態であり、上二段の画像がスクロールを開始した後に表示された領域であって、その上部には白色のエリアが表示されている。写真dは、写真cから更に下方向にスクロールさせている状態である。

(イ) 以上のとおり、iPhone guided tour(写真a～d)は、リストの末端を越えるエリアを表示する前後のスクロールの様子を示していると認められる。そして、写真cの上部にある白色エリアは、リストの末端を



越えるエリアであると認められる。

そこで、iPhone guided tour（写真 a～d）について、請求項 3 5，6 1 及び 7 4 の「該第 2 の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い」に相当する動作があったかを検討するに、リストの末端を越えるエリアを表示する前と表示したとでは、指と画像の移動距離の関係に特段の変化は認められない。

そうすると、iPhone guided tour（写真 a～d）は、上記要件に相当する動作があったとは認め難い。また、距離とスピードの関係を考慮すると、請求項 3 6 及び 7 5 についても同様である。

(ウ) 以上のとおり、iPhone guided tour は、請求項 3 5，6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 の公然実施であるとは認められない。

なお、原告は、この点についての被告らの主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法である旨主張するが、審理の経過に鑑みると、時機に後れたとは認められない。

カ その他進歩性の欠如について

(ア) 被告らは、他の公知技術（公然実施発明 1 及び 2，引用発明 1～3）に減衰運動に係る設計的事項又は周知慣用技術を適用して、請求項 3 5，6 1 及び 7 4 並びに請求項 3 6 及び 7 5 の進歩性が欠如する旨主張する。これに対し、原告は、被告らの主張は、時機に後れた攻撃防御方法である旨主張する。

確かに、被告らの主張は、本件訴訟の提訴日（平成 2 3 年 8 月 2 3 日）から 1 年 6 か月以上経過した平成 2 5 年 3 月 1 4 日の第 1 0 回弁論準備手続期日に陳述されたものである。その間、実際の審理としては、本件発明に係る侵害論及び無効論を経て、上記弁論準備手続期日の時点では、本件発明の従属項に係る侵害論及び無効論の終了が見込まれる状

況であったのであり、原告が時機に後れた攻撃防御方法であると主張することも理解できないではない。しかし、当裁判所は、被告らの主張について判断することができることから、時機に後れた攻撃防御方法として却下することはせず、この主張について判断することとする。

(イ) 前記3のとおり、公然実施発明1及び2、引用発明1～3に基づいて本件発明の新規性・進歩性は否定されない。

そうすると、減衰運動に係る点が周知慣用技術であったとしても、本件発明の従属項であり、本件発明をその基礎とする請求項35、61及び74並びに請求項36及び75を当業者が容易に想到できたものとはいえない。

(ウ) 以上のとおり、上記他の公知技術に基づく進歩性欠如の主張は理由がない。

### (3) まとめ

以上のとおり、請求項25、35、36、61、74及び75に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとは認められない。

## 5 検証の申出、検証物提示命令及び文書提出命令の申立てについて

被告らは、マックワールド等に係る公然実施とiPhone guided tourによる公然実施の主張に関し、①2007年マックワールドのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone、②iPhone guided tourのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone、③上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同バージョンのオペレーションシステムの実行ファイルがインストールされたiPhoneの検証の申出とともに検証物提示命令を、また、上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同バージョンのオペレーションシステムを実行させるためのソースコードが記録された記録媒体の文書提出命令を申し立てた。

しかしながら、上記検証の申出、検証物提示命令及び文書提出命令の申立ては、公然実施の立証には必要がないものであるから、いずれも却下する。

## 6 結論

以上によれば，被告製品は，本件発明の構成要件を充足し，本件発明の技術的範囲に属するものであって，本件発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

また，被告製品は，本件発明1の従属項である請求項25，35及び36，本件発明2の従属項である請求項61，本件発明3の従属項である請求項74及び75の各構成要件を充足し，当該各発明の技術的範囲に属するものであって，当該各発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。

そして，本件においては，損害賠償義務の有無（被告日本サムスンによる被告製品の輸入，販売の有無，被告サムスン電子による被告製品の販売期間）及び損害額（争点5）について，更に審理をする必要があるから，主文のとおり中間判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 大 須 賀 滋

裁判官 小 川 雅 敏

裁判官 西 村 康 夫

(別紙)

当事者目録

アメリカ合衆国カリフォルニア州<以下略>

原 告	アップルインコーポレイテッド
同訴訟代理人弁護士	長 沢 幸 男
同	矢 倉 千 栄
同	永 井 秀 人
同	金 子 晋 輔
同訴訟代理人弁理士	大 塚 康 徳
同訴訟復代理人弁護士	片 山 英 二
同	北 原 潤 一
同	岡 本 尚 美
同	稲 瀬 雄 一
同	石 原 尚 子
同	蔵 原 慎 一 朗
同補佐人弁理士	大 塚 康 弘
同	前 田 浩 次

東京都港区<以下略>

被 告	日本サムスン株式会社
-----	------------

東京都千代田区<以下略>

被 告	サムスン電子ジャパン株式会社 (旧商号・サムスンテレコムジャパン株式会社)
-----	--

上記2名訴訟代理人弁護士	大 野 聖 二
同	三 村 量 一
同	田 中 昌 利
同	市 橋 智 峰

同	井	上	義	隆
同	小	林	英	了
同	井	上		聰
同	達	本	憲	祐
同	岡	田	紘	明
同訴訟代理人弁理士	鈴	木		守
同訴訟復代理人弁護士	飯	塚	暁	夫
同補佐人弁理士	大	谷		寛