

# 特許権行使とネットワーク環境への対応

2001年11月20日

弁護士・弁理士 水谷 直樹

## 1. はじめに

我が国の特許制度は、産業革命以来の工業社会を念頭において、工場で生産される製品に使用される技術に対して特許権を付与することを前提として、その制度設計を行なってきた。

ところが、ソフトウェアが普及し、更にはネットワーク社会が到来したのに伴い、特許制度は従来とは異なる事態に直面するようになり、新たな事態への対応が迫られるようになってきた。

このような事態に対して、我が国の特許庁は、2001年に審査基準を改正して、ソフトウェアそのもの（software as such）をも発明として受け入れることへと転換し、またビジネス方法発明に対しても、特許要件を満たす限り積極的に特許権付与を行なっていくことを明らかにした。

もっとも、このような体制のもとで特許権付与が促進されたとしても、実際の特許権行使の局面においては、未解決の問題が数多く山積している。

本稿では、これらの問題点のいくつかについて検討していくこととしたい。

## 2. 複数者による特許権の共同侵害

ネットワーク上の複数のサーバから構成されるシステムの発明に対して特許権が付与された場合には、当該特許権のクレーム中には、複数のサーバが構成要件

として含まれていることが多いであろう。

このような場合に、当該特許権について特許侵害が生ずるとすれば、それは特許侵害が問題になる対象システムにおいても、原則として複数のサーバが当該システムを構成する装置として存在していることが通常と考えられる。

この場合に、対象システム中の個々のサーバが設置されている個々のサイトは、異なる法人により運営されていることが少なくないと考えられ、それにもかかわらず、特許侵害それ自体は、相互に接続されている複数のサーバから構成されるシステム全体において問題になることになる。

すなわち、この場合には、特許権の複数者による共同侵害の成否が問題になると考えられる。

なお、この場合に、クレームの記載方法を工夫することにより（例えば、複数のサーバではなく、1つのサーバのみをクレームする）、複数者ではなく、単独の者による特許侵害のみが問題になるようにクレームを記述することも、特許出願実務上ではある程度可能であろうし、実務上は、そのことが奨励されるであろう。

しかし、全ての場合にクレーム記載上の工夫で対応可能であるのかには疑問があるし、また、そもそも複数者による特許権の共同侵害の成否、ならびに仮に侵害が認められるとした場合の成立要件について検討しておくことは、実務上では極めて重要であると考えられる。

そこで、この点につき検討するに、特許侵害は、特許侵害が問題になる対象製品ないし方法が、クレームの全ての構成要件を具備している場合に、その成立が認められる（オール・エレメント・ルール）。

このことを前提にした場合には、複数者による特許権の共同侵害が問題になる場合においては、個々の者は、クレーム中の一部の構成要件を実施しているのみである。

すなわち、仮に複数者による特許権の共同侵害の成立が認められることを前提とした場合には、個々の者は、自らが直接実施に関与しておらず、自己以外の他の者が実施に関与しているクレーム中の構成要件の実施の結果についても、責任

を負担することを求められることになる。

このような結果が、上記のオール・エレメント・ルールの立場から許容可能と言えるのか否かが問題になる。

この場合に、単独の者がクレームの構成要件の全てを実施している場合には、特許侵害の成立が認められることは言うまでもないが、複数者が共同で関与してクレームを実施した場合に、複数者が関与しているというだけの理由で、特許侵害の成立が否定されるとすれば、結果としてバランスを欠くことになるのではないかとと思われる。

特に今後は、ネットワーク上での特許侵害が複数のサイトの協働の結果として生ずることが予測されることからすると、複数者関与の場合にも、特許侵害の成立を認めていく余地があるのであれば、これを積極的に認めていくことが必要ではないかと考えられる。

そこで、複数者が共同で関与した場合において、単独の者が関与した場合と同様に特許侵害の成立を認めるためには、どのような要件が満たされていけばよいのか問題になる。

この場合に、複数者関与の行為においても、単独の者による行為の場合と同様に、全体としての一体性が認め得るのであれば、これを一個の行為と評価することも可能ではないかと考えられる。

すなわち、複数者関与の場合にも、当該行為に全体としての一体性が認められる限りは、これを一個の行為と評価することも可能と考えられるからである。

このような前提に立って検討した場合には、複数者関与の行為につき、まず客観的側面において、少なくとも個々の者が、クレームの構成要件の一部の実施を担当しており、これらの者がそれぞれ担当している行為の内容を総合すると、全体としてクレームされている発明が実施されていると認め得ることが必要ではないかと考えられる。

他方で、複数者による行為の主観的側面においては、個々の者が、自らが実施を担当している内容のみならず、他の者が担当している内容についても相互に認識しており、これらの各人が担当している内容を総合した結果についても、すな

わち自らが一部に關与しているシステム全体の内容についても認識を有していることが必要ではないかと考えられる。

特許侵害に複数者が關与している場合に、上記の客觀的及び主觀的側面の各要件が充足されている場合には、複数者關与による行為を全体として一体の行為と評価することが可能と考えられ、単独の者による行為の場合と同様に、複数者が關与している場合にも、特許権の共同侵害の成立を認めることが可能になるのではないかと考えられる。

なお、実際にどのような場合であれば、上記要件の充足が認められるのかを検討してみると、あるシステムを構成している複数のサーバが、ネットワーク上で相互に接続されており、かつこれらのサーバの運営者が複数に及んでおり、これら複数の者の間で特定サービスを顧客に提供することにつき継続的な契約関係が存在しており、実際にもこれらサーバの協働により特定サービスが顧客に提供されている場合などが、上記に該当するのではないかと考えられる。

複数者による特許権の共同侵害の成否については、確固たる判例も存在しておらず、その成否並びに成立を認める場合の要件についても予測困難な点が少なからず存在しているが、本稿では議論のための素材として上記を提示しておくこととしたい。

### 3. 間接侵害

我が国の特許法第101条は、間接侵害について、以下のとおり規定している。

「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用するものを生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 2 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明

の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」

上記のとおり、我が国特許法においては、間接侵害は、間接侵害が問題となる対象物が、当該発明の実施にのみ使用可能である場合、すなわち用途が当該発明の実施に限られている場合に、その成立が認められる。

換言すれば、我が国特許法においては、間接侵害の成否は、上記した客観的要件の存否のみによって結論が出され、間接侵害物が直接侵害の用に供せられることを知っていたか否かというような主観的要件の存否は問題とされない。

上記のとおりであるが、ソフトウェアについて間接侵害の有無が問題になった場合には、ソフトウェアは本来的に多機能性を特徴とする製品であるため、上記した「のみ」の要件を具備しているのか否かが問題になる。

この点については、これまでも議論がなされてきたが、ソフトウェアはその多機能性故に、「のみ」の要件を満たしていないという考え方も少なからず存在していた。

同様に、ネットワーク上の複数のサーバから構成されるシステムの発明に対して付与された特許権の侵害が問題になる際に、特許侵害が問題となる対象システム中の個々のサーバにつき、上記した特許権の共同侵害（直接侵害）の問題とは別に、間接侵害の成否を検討した場合にも、同様の問題が生じてくる。

すなわち、サーバは、通常は単機能ではなく複数の機能を有しているために、個々のサーバの間接侵害の成否について、上記同様に「のみ」の要件を具備しているのか否かの点で、これを疑問とする見解が少なからず存在していた。

このようなことから、多機能であることを特徴とするソフトウェアやサーバについて、多機能であるが故に間接侵害の成立が否定されることになるのであれば、我が国特許法の間接侵害に関する規定は、その成立要件が厳格に過ぎるのではないかといった意見も表明されるに至った。

そこで、我が国の特許庁は、上記の場合にも対応できるようにするため、現在、特許法の間接侵害に関する規定を改正することを検討中である。

その内容としては、間接侵害の成立要件中に主観的要件を新たに加え、他方で客観的要件については、従来に比べてより緩和していくことが提案されている。

このことが実現した場合には、上記で述べた場合を含め、我が国において特許権の間接侵害の成立が認められる場合が、従来よりも増加していくものと考えられる。

#### 4．外国特許権の侵害

企業の活動がボーダレスに行なわれるようになったことに伴ない、我が国の裁判所において、外国特許権の侵害を判断することが可能であるのか否かが、最近では屢々問題とされるに到っている。

特許権は、少なくとも現状では、国毎に付与される国単位の権利であるから、その効力もその国内限りということが原則であると考えられる。

ちなみに、米国特許法 271 条 (b) 項は、米国外の行為についても、一定の要件のもとで米国特許権の侵害が成立を認める旨を規定している。

しかし、同規定も、米国の裁判所が米国外でなされた行為について米国特許権の侵害を認めてよいことを規定するに止まり、米国以外の国の裁判所において、当該行為を米国特許権の侵害行為と認定し得るのか否かは、これとは別の問題である。

この問題について、東京高等裁判所は 2000 年 1 月 27 日に注目すべき判断を示した。

同事件は、日本企業間の特許侵害訴訟に関するが、控訴人（特許権者）は、被控訴人が我が国で製品を製造して、これを米国へ輸出することが、米国特許権の積極的誘引（active inducement）ないしは寄与侵害（contributory infringement）に該当すると主張して、我が国の裁判所に対して、米国特許権の侵害についての判断を求めた。

これに対して東京高等裁判所は、

「特許権については、国際的に広く承認されている属地主義の原則が適用され、外国特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律または条約に基づく根拠がない限り、外国特許権に基づく差止及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないものというべき」

と判示した。

上記のとおり、東京高等裁判所は、我が国の裁判所が、外国特許権の侵害について判断することは、原則として困難である旨を判示している。

同事件は、現在、最高裁判所に上告中であるが、上記東京高裁の判決を前提にする限りは、我が国裁判所が外国特許権の侵害について判断することは、現行法の枠内では困難ということになると考えられる。

## 5. 国境をまたがる行為と特許侵害

インターネットの普及に伴ない、情報が国境をまたがって日常的にやり取りされるようになり、その結果として、ネットワーク上の複数のサーバから構成される発明に付与された特許権につき、クレーム中の一部の構成要件が国内で実施され、残りの構成要件が国外で実施されているというような場合も散見されるようになり、このような場合の特許侵害の成否が問題とされるようになった。

上記の具体例としては、例えば、複数のサーバから構成されるシステムの発明に対して特許権が付与された場合に、この特許権の侵害が問題になる対象システム中の一部のサーバが我が国内に設置されており、残りのサーバが国外に設置されており、これらが相互に接続されているような場合が考えられる。

この場合は、前項の場合とは異なり、外国特許権の侵害が問題になるのではなく、問題となるのは内国（日本）の特許権の侵害である。

もっとも、クレームの構成要件の一部が日本国外で実施されている場合に、日本国内で実施されている構成要件の部分と併せて、全体として我が国特許権が侵害されていると認定することは、特許権の効力が、我が国内限りとされているこ

とからすると、かなり困難ではないかとも考えられる。

ちなみに、我が国特許法においても、日本国外で製造された物を輸入することが、物の生産方法に関する特許権の侵害となることがあり得る旨が規定されているが（特許法2条3項3号）、このような場合に該当しない限りは、上記の場合において、特許侵害の成立を認めることは困難ではないかと考えられる。

ここで、仮に国外設置のサーバが、我が国内からの完全なりリモートコントロール下に服しているような場合を想定した場合にも、国外設置のサーバは我が国の“拡大した領域”内に設置されているとでも考えない限りは、結論は変わらないようにも思われる。

以上のとおりであるから、我が国の現行法を前提にする限りは、上記問題について、我が国特許権の侵害を認めることは困難ではないかと考えられる。

## 6．結論

以上述べてきたとおり、ソフトウェアやネットワーク上のシステムの発明に対して特許権が付与されるようになると、伝統的な特許制度が予想していなかった様々な問題が、次々と生じてくる。

本稿では、これらの問題のいくつかについて検討を行なったが、これらの問題は、現行法の枠内での対応が可能なもの、新たに法改正を経ることにより対応すべきもの、更には条約締結により対応すべきものまで多岐に及んでいる。

我が国の特許制度は、これらの事態を踏まえて、新しい時代に対応するための準備を行なうべき段階に達しており、国際的なハーモナイゼーションの観点をも考慮しながら、具体的な対応を行なっていくべきものと考えられる。

以 上