

特許権者の立場からみた共同直接侵害に対する差止め請求

弁理士 井口 和仁

1. 問題の所在

特許権者は、発明公開の代償として、一定期間だけ排他的な禁止権が付与される。このため、ある主体の行為が特許発明の構成要件のすべてを充足する場合には、特許権者はその主体の行為を差し止めることが可能である（特許法100条1項）。

ところが、ある主体の行為が特許発明の構成要件のすべてを充足しない場合には、その行為が間接侵害に該当する場合は別として、原則として特許権者はその主体の行為を差し止めることができない。

ここで、複数の主体が存在するケースであって、各主体の行為は特許発明の構成要件の一部のみを充足するにすぎないが、複数の主体の行為を併せると特許発明の構成要件のすべてを充足するようなケースが想定される。しかも、各主体の行為がいずれも間接侵害に該当しない場合が想定される。

各主体の行為は特許発明の構成要件の一部のみを充足するにすぎない場合であっても、複数の主体の行為をあわせると特許発明の構成要件のすべてを充足するような場合には、この行為を止めさせなければ特許発明の独占排他的実施という特許権の利益を特許権者が享受できなくなることに変わりはない。特許権の本来の機能を考慮すると、特許権が有効に存続し、他の法律によって制限されない限りにおいて、特許発明の独占排他的実施という利益を特許権者が享受し得るべきである。

本稿では、複数の主体の行為をあわせると特許発明の構成要件のすべてを充足する場合に、特許権の独占排他性を如何にして担保するのが良いかについて検討したい。

2. 複数人が関与する特許権侵害形態

複数の被疑侵害者が関与する特許権の直接侵害形態としては、以下の3つケースが想定される。

<ケース1> 被疑侵害者となる主体が特許発明の構成要件の一部の実施を履行補助者に請負わせるケース

<ケース2> 履行者および履行補助者の関係にない複数の主体が分担を定め、複数の主体が共同して特許発明の構成要件のすべてを実施するケース

<ケース3> 互いに意思疎通がない複数の主体の行為が偶然にあわさって、結果的に特許発明の構成要件のすべてを実施する行為に該当するケース

まず、ケース1～3について筆者の意見を簡単に述べる。結論から言うと、ケース1およびケース2については差止め請求を認め、ケース3については侵害予防措置を柔軟に認めるのが妥当であると考えます。

ケース1およびケース2については、今より約45年前の地裁判決（スチロピーズ事件）

の傍論にて、特許権の直接侵害に該当する可能性が示唆されていた¹。また、後述するように、ケース1およびケース2については、それぞれ実際に特許権の直接侵害が認められ差止め請求が認容された地裁判決が存在する^{2 3}。筆者がとかく言うまでもなく、ケース1およびケース2については、今後も差止め請求が認容される傾向が続くのではないかと推測する。

ケース3は、ほとんどの場合ネットワーク技術が絡む特許発明において起こり得る問題であると考え。インターネットが広く普及した現在においては、互いに意思疎通がない複数の主体の行為により特許権者が被害を受けることも十分予想される。このケース3については、ネットワーク技術特有の方法で、過剰な予防措置になることなく、特許権者の保護を図るのが妥当であると考え。

以下、上述の各ケースについてももう少し具体的に説明する。

3. 主体が特許発明の構成要件の一部の実施を履行補助者に請負わせるケースについて（ケース1）

このケース1は、履行者の手となり足となって履行の補助を行なう者を利用することによって、自らが特許発明の構成要素のすべてを実施しないようにするケースである。多くの場合は、方法の発明において生じ易い問題であると考え。例えば、方法の発明において工程の一部を履行補助者に実施させる場合が該当すると考える。ただし、物の発明においても、例えばシステムの一部を構成する装置を子会社等の履行補助者に所有させることによって、侵害を免れようとする例が考えられなくもない。

履行補助者を利用することによって特許権侵害の責任から免れるというのは結論的には妥当でない。よって、このケース1では、特許権侵害が認められ、差止め請求が認められるという結論が妥当であると考え。幸い、電着画像の形成方法事件（東京地裁 民事46部 平成12年（ワ）第20503号）では、このケース1に該当する場合に、差止め請求および廃棄請求が認められた。特許発明の構成要件の一部である被告製品の時計文字盤等への貼付という最後の工程を被告自ら実施せず、被告製品の購入者において実施しているが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものと言うことができるため、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができる旨の判断が示された。妥当な結論であると考え。

なお、特許法70条について、侵害行為は単独でのみ行われるか、それとも複数の行為者によっても行われるかという問題が尾崎英男氏により指摘されている⁴。つまり、特許権の侵害は、単一の主体が特許権の構成要件のすべてを充足する行為をすることを要件としているのか否かという問題である。上記電着画像の形成方法事件では、特許権の侵害は、単一の主体が特許権の構成要件のすべてを充足する必要があることを前提に判断しているようである。特許法70条の規定は、複数の行為者によって全ての構成要件に該当する行為が行われている場合において複数行為者による共同直接侵害の成立の可能性を否定するものではないというのが上述の尾崎英男氏のスタンスであるようだが、このスタンスを取れば上記判決の論理とは異なった論理構成で被告の特許権侵害を認定することもできるように思われる。ただし、ケース1の多くは、特許発明の構成要素の大部分を履行者が行っ

ているのがほとんどであるため、間接侵害規定によっても特許権者を救えるように思われる。このため特許権者としては、ケース1において、殊更に共同直接侵害の責任追及に固執する必要性は少ないと考える。

4. 履行者および履行補助者の関係にない複数の主体が分担を定め、複数の主体が共同して特許発明の構成要件のすべてを実施するケースについて（ケース2）

このケース2は、互いに履行補助者的立場にない複数の主体が共同して特許権侵害を行うケースである。ここでは、各主体に特許権侵害の認識があるか否かが問題になると思われる。

4. 1 各主体に特許権侵害の認識がある場合

例えば、特許権侵害の責任から免れるために仲間を集めて各自の分担を定め、その結果、特許権侵害の責任から免れるというのは結論的に妥当でない。したがって、特許権侵害の認識を持った上で特許権侵害の責任から免れるために分担を定めている場合には、特許権侵害が認められ、差止め請求が認められるという結論が妥当であると考えられる。

特許権侵害の責任から免れるために分担を定めている場合、自分のパートナーが特許発明の構成要素の一部を実施しているのを知りながら、それを利用して特許発明の実施を行っていることになる。このような場合において、日本の刑法の共同正犯との比較で特許権の共同直接侵害が認められる可能性を示唆する意見がある⁵。また、上記スチロピーズ事件の傍論においても、このようなケースについては特許権の直接侵害に該当する可能性が示唆されている。

後述のように各主体に特許権侵害の認識がない場合にでも差止め請求が認められていることとの比較で考えても、各主体に特許権侵害の認識がある場合にはほぼ確実に差止め請求が認められるのではないかと考える。

4. 2 各主体に特許権侵害の認識がない場合

特許権侵害の責任から免れるために分担を定めたわけではないが、結果的にみると複数の主体が分担を定めて特許発明の実施をしていると判断可能な状況も考えられる。共同者間に侵害の認識がなくてもある程度の意思の疎通があれば特許権の共同直接侵害を認めて良いと考える意見が多い。ただし、共同者間にどの程度の意思の疎通があれば特許権の共同直接侵害を認めて良いと考えるべきかについては意見が分かれているようだ。この点に関する論者の意見を以下に4つ紹介する。

(1) 学説の紹介

①「特許発明の一部の公知技術を実施したにすぎない場合でも、たまたま他の主体と組み合わせさせて特許権の侵害となりうるのは酷であるため、少なくとも、他の関与者が分担して全体で発明を実施しているという認識が必要。自己の行為の結果のみならず、他者の行為の結果をも含めて責任を負うことになるのであるから、複数者の共同による特許侵害の責任を認めるためには、これらの者が、自己が担当している部分だけでなく、他の当事者

が果たしている部分をも含めた問題になっている情報システム全体の構成、処理に対する認識を有していることが、共同の特許侵害を認める前提として必要になるものと考えられる（水谷直樹氏）」（三木茂：ビジネス方法特許と権利行使—仮想事例による日米欧の理論と実際：日本評論社）。

②「厳しい主観的要件を要求する場合には、ネットワークシステムに関わる特許発明について、通信線、プロバイダ、アクセスする多くの顧客など全ての共同意思が必要となり、現実に共同直接侵害を問うことが困難になる。」（竹田稔、角田芳松、牛久健司：ビジネス方法特許・その特許性と権利行使：青林書院）

③「共同侵害が成立するためには侵害しているという認識は必要ありません。ただ、一緒に作業しなければシステムは機能しないという認識さえあればいいのです（ランドル・レイダー判事）」（三木茂：ビジネス方法特許と権利行使—仮想事例による日米欧の理論と実際：日本評論社）。

④「通常、意図して行ってもあるいはその事実を知らずに行っても、侵害となり得る。しかし、共同侵害の場合には、当事者それぞれは、その個々のステップや部品が組み合わされた場合、単一のプロセスまたはシステムになることを少なくとも理解すべきである。したがって、当事者同士が相互にまたその侵害について深く関連していればしているほど、その共同侵害が立証することは困難ではなくなるはずである（フレデリック・ボーム米国弁護士）」（三木茂：ビジネス方法特許と権利行使—仮想事例による日米欧の理論と実際：日本評論社）。

（２） 米国判決例の紹介

学説に続いて、特許権侵害の意図なく一緒にビジネスをしている複数主体に対する差止め請求および高額な損害賠償請求が認められた米国の地裁判決例を紹介したい。Freedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group, Inc., et al. 事件（U.S. District Court, No. C-00-1129-SBA Date of verdict: May 20, 2005）である。

問題になった特許の内容は以下のようなものである。

1 セルラー方式の遠距離通信を行う方法であって、

(a) 加入者に割り当てられた予め定められた携帯電話番号に関連付けられたプリペイド加入者口座残高を確立するステップと、

(b) 確立されたプリペイド加入者口座残高を加入者データベースに書き込むステップと、

(c) 加入者が通話先電話番号をダイヤル入力し、ダイヤルされた通話先電話番号をダイヤル番号識別システムコード（DNIS）として転送するとともに、加入者の携帯電話に一意に関連付けられた自動化番号識別コード（ANI）を転送することによって、加入者によるセルラー方式の遠距離通信イベントを開始するステップと、

(d) 自動化番号識別コード（ANI）がプリペイド加入者に帰属するものとして認識するセルラースイッチにてダイヤル番号識別システムコード（DNIS）および自動化番号識別コード（ANI）を受け取るステップと、

(e) 前記セルラースイッチからホストコンピュータに対してオフフック信号を送るステップと、

(f) 前記ホストコンピュータが、連続してダイヤル番号識別システムコード（DNIS）

を取得するために前記セルラースイッチに第1の信号を送信するとともにこれを受信する処理、および、自動化番号識別コード（ANI）を取得するために前記セルラースイッチに第2の信号を送信するとともにこれを受信する処理を連続して行うステップと、

(g) 前記加入者データベースと通信可能な遠隔サーバと前記ホストコンピュータとの間の通信を確立し、前記セルラースイッチから受信した自動化番号識別コード（ANI）を加入者に帰属するものとして承認するステップと、

(h) ダイヤル番号識別システムコード（DNIS）およびの前記遠距離通信イベントの日時に基づいて、前記加入者データベースに予め定められた加入者口座残高の存在を承認するステップと、

(i) ステップ(h)にて肯定的な承認がされたときにのみ、利用可能な遠距離ラインを取得するために前記ホストコンピュータと地域電話会社との間の通信を確立するとともに、ダイヤル番号識別システムコード（DNIS）を送信するステップと、

(j) ダイヤル番号識別システムコード（DNIS）の通話先におけるオフフック状態をチェックし、通話先でオフフックされると、前記遠距離通信イベント実行中に通話先でオンフックになるまで前記加入者口座残高を一定のインターバルで減少させるステップと、

(k) ステップ(h)にて否定的な承認がされたとき、または、ステップ(j)にて通話先がオンフックになったときに、前記ホストコンピュータにおいて前記遠距離通信イベントを切断するステップと、

を含むセルラー方式の遠距離通信方法。

2 プリペイド加入者用のセルラー方式の遠距離通信システムであって、

(a) それぞれが自動化番号識別コード（ANI）を送信可能な複数の携帯電話と、

(b) 前記複数の携帯電話と通信可能なセルラースイッチと、

(c) 地域電話会社と、

(d) プリペイドサービスプロバイダーと、を備え、

前記プリペイドサービスプロバイダーは、

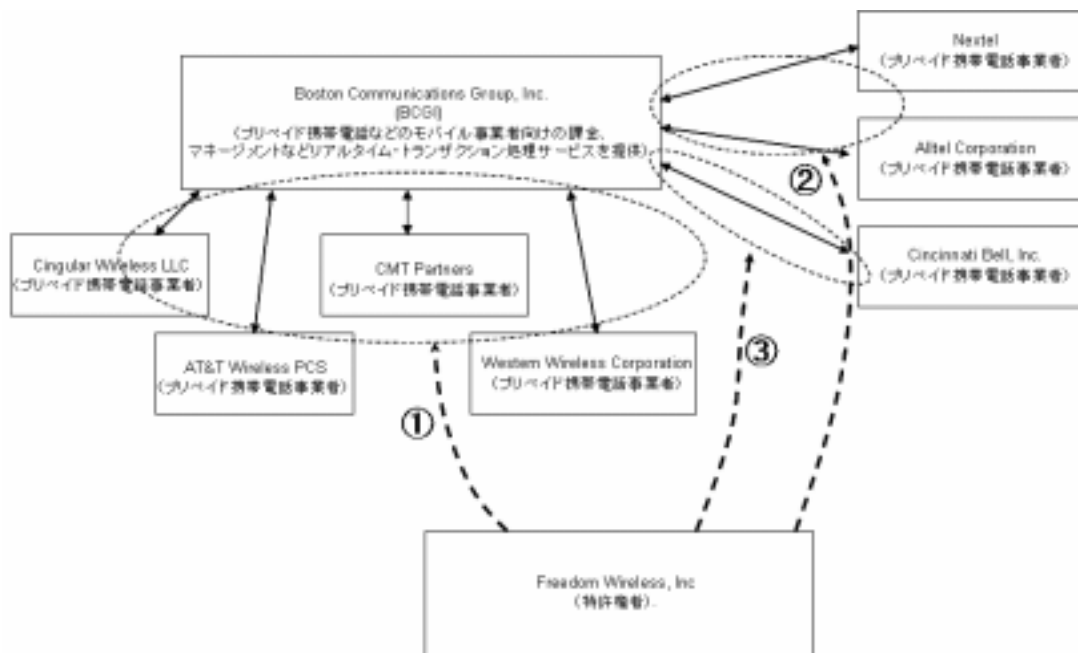
(1) 前記地域電話会社に交換回線を介して接続されるとともに、前記セルラースイッチに非交換回線を介して接続され、かつ、プリペイド携帯サービスを供給するホストコンピュータと、

(2) 前記ホストコンピュータに遠隔接続されたサーバであって、それぞれ自動化番号識別コード（ANI）によって識別される記録であって残高情報を含むプリペイド加入者の口座を示す記録を複数含むデータベースを備えたサーバと、

(3) 前記ホストコンピュータ内に配置される手段であって、前記セルラースイッチからのコールを未決定のままにするように指示する信号を受信するとともに、自動化番号識別コード（ANI）に対応する口座の残高が予め定められた最低額よりも大きいことを確認した後に前記コールを前記地域電話会社に転送する手段と、を有し

前記セルラースイッチは、前記プリペイド加入者からのコールを、前記非交換回線を介して、前記プリペイドサービスプロバイダーに転送する遠距離通信システム。

この事案で、被告らの関係は次の図のとおりである。



この事案では、上記特許権を所有する原告が、プリペイド携帯電話の課金を管理するBCGIと、これと業務提携をしている複数のプリペイド電話事業者とを共同侵害者として訴えた。本件は図中の①に示す共同主体に対する訴えに係るものであるが、図中の①～③で別々の訴訟が提起された。

地裁は、Freedom Wireless Inc. による共同特許侵害の主張を認め、損害賠償として1億2,800万ドル（\$128 million：約130億円）を認定するとともに、課金管理会社および各プリペイド電話事業者に対する差止め請求を認容した。

このとき、以下のような陪審説示がされた。

「別々の会社と一緒に作業したことにより、それらの会社が特許請求の範囲に記載のすべてのステップを実行することになる場合、それらの会社は連帯責任、つまり、グループとして特許権侵害責任を負う。たとえ特許請求の範囲に記載のすべてのステップを行う会社がいなくても、それらの会社は連帯責任を負う。」

被告らはCAFCに控訴すると同時に、CAFCに対して差止中止申立を行った。まず、CAFCは差止中止申立について判断し、差止中止を認容した。その理由は、地裁にて採用された特許権の共同侵害” joint infringement” の理論に問題があったからである。差止中止申立においてCAFCは、共同侵害” joint infringement” の理論に関する先例が少ないことを示唆しつつ、共同侵害” joint infringement” の解釈については本訴の控訴審に委ねることにした。

しかしながら、本訴の控訴審は行われることがなかった。2006年7月21日に和解が成立したからである。和解金は、約100億円であった。この和解により、共同直接侵害に関するCAFCの見解が示されることがなくなった。米国では現在も共同直接侵害の理論が確立していないようだ。

Freedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group, Inc., et al. 事件は、特許権者側の勝利に終わったと言える。この事件には特に先例的な価値はないが、特許権侵害

の意図なく一緒にビジネスをしている複数主体に対する差止め請求が認められた例として参考になると思う。

(3) 日本国判決例の紹介

また、我が国においても、2007年の末に、特許権侵害の意図なく一緒にビジネスをしている複数主体に対する差止め請求および損害賠償請求が認められた興味深い判決が出されているので簡単に紹介したい。眼鏡レンズの供給システム事件(平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件 特許権民事訴訟 平成19年12月14日 東京地方裁判所)である。

特許発明は、眼鏡レンズの発注を行う発注側(眼鏡店)と、発注側からの情報に基づいて眼鏡レンズの加工を行う受注側(工場)とを必須構成要素とする「眼鏡レンズの供給システム」に係るものである。被告は、受注側(工場)の装置を所有しており、履行補助者的立場にもない発注側(眼鏡店)からの受注を受けて眼鏡レンズの加工を行っていた。要するに、被告が特許発明に係るシステムの一部を所有し使用しているという状況である。

争点の1つとなった複数主体の関与についての判断内容が興味深いので以下に引用する(下線は筆者が付した)。

「本件発明3は、「眼鏡レンズの供給システム」であって、発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を、主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして、「発注側」は、「製造側」とは別な主体であり、「製造側」の履行補助者的立場にもない。

この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。

これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。

以上を前提に検討すると、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり、原告は、被告に対し、本件特許3に基づき、他の要件も満たす限り、被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。」

この判断で特徴的なことは、構成要件の充足の問題と、侵害行為主体の特定の問題とを切り離していることであるように考える。そして、構成要件の充足の問題に関して、上記の電着画像事件とは異なり、特許法70条の規定は、複数の行為者によって全ての構成要件に該当する行為が行われている場合に複数行為者による共同直接侵害の成立の可能性を

否定するものではないという立場が採られているように思われる。一方で、侵害行為主体の特定の問題では、システムに対する支配管理性に着目している。

筆者は、この判決で示された論理構成に賛同したい。その理由は、構成要件の充足の問題と、侵害行為主体の特定の問題とを切り離すことによって、被疑侵害者の悪意の有無に関わらず、特許法70条の特許発明の技術的範囲が画一的に定められるからである。被疑侵害者の悪意の有無によって、構成要件の充足または不充足の結論が変わるのであれば、被疑侵害者の悪意の有無によって特許法70条の特許発明の技術的範囲が広くなったり狭くなったりすることになるという不合理が生じると考える。

また、このような論理構成を用いれば、特許発明の構成要件の一部を実施している意思疎通のない他人の行為を巧みに利用して自らが特許発明の構成要件の全部を実施することを回避しているような悪意の主体の行為を差止めることが可能になると考える。筆者としては、今後もこのような判断がされることを願う。

5. 互いに意思疎通がない複数の主体の行為が偶然にあわさって、結果的に特許発明の構成要件のすべてを実施する行為に該当するケースについて（ケース3）

ケース3は上述のケース1および2に比較すると間接侵害が認められる可能性が極めて低いように思われる。そのため、100条1項の拡大解釈が特許権者にとっては最後の砦となる場合が多い。にもかかわらず、ケース3について積極的に差止め請求を認めようという意見は少ない。本稿では敢えてケース3についても特許権者側に寄った意見を述べてみたい。

（1） 米国判決例の紹介

まず、ケース3に該当する事件であって、地裁において共同直接侵害が認められ、CAFCにおいて共同直接侵害が否定された米国での事件を紹介したい。On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com 事件(No. 05-1074, Fed. Cir. 2006, March 31, 2006)である。

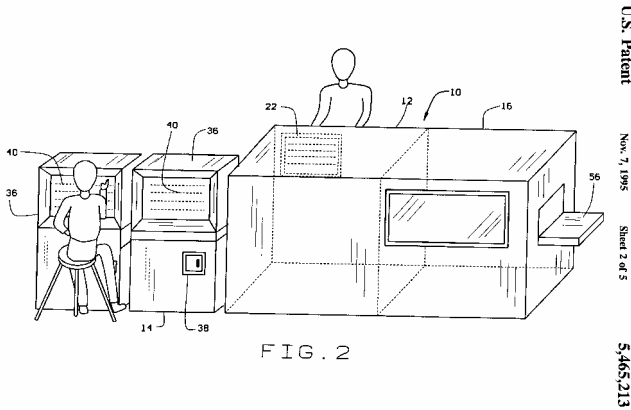
問題となった特許の内容は以下のようなものである。

1. 単一部数の書物を高速製造する方法であって、
複数の書物のテキストをコンピュータに保存するステップと、
印刷されるべき書物に用いる、ビットマップ形式の複数のカバーを前記コンピュータに保存するステップと、
前記複数の書物に係る販売情報をコンピュータに保存するステップと、
顧客が前記販売情報を調べるための手段を供給するステップと、
書物を前記顧客に選択させるステップと、
前記選択に係る書物のテキストと前記選択に応じたカバーとを印刷するようにコンピュータに命令するステップと、
前記選択された書物のテキストをコンピュータから読み出すステップと、
前記選択された書物のテキストを紙片に印刷するステップと、
前記選択された書物を形成するために前記紙片を製本するステップと、

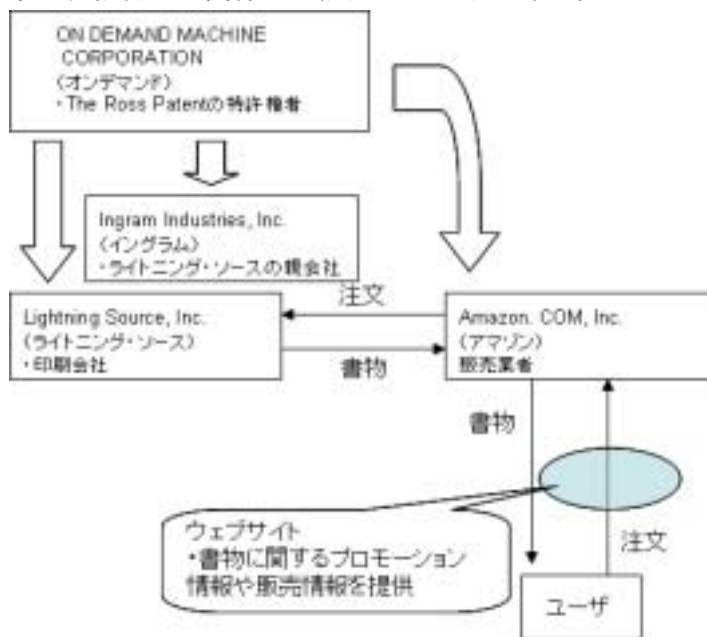
を含む書物高速製造方法。

(なお、控訴審におけるクレーム解釈時に問題となった箇所を下線を付した。)

発明のポイントは、下図に示す装置を用いて、ユーザが高速に製本処理を行う点である。ユーザがコンピュータ画面に表示された書物の情報に基づいて書物を選択すれば、装置に記録された書物のデータに基づいて印刷が実行され、印刷された用紙が製本された状態でユーザに提供される。



この事案で、被告らの関係は下記図のとおりである。



この事案では、上記特許権を所有する原告が、書物販売業者のアマゾンと、アマゾンからの注文に基づいて書物の印刷を行う印刷会社とを共同侵害者として訴えた。

ユーザが自宅のパソコンを通じてアマゾンのウェブサイトへアクセスして書物を注文すると、アマゾンはユーザに書物を送る。ただし、在庫状況によっては、アマゾンが印刷会社に注文の書物を発注し、印刷会社から受け取った書物をユーザに送ることがあった。表

面的には、ユーザ宅のパソコン、アマゾンのウェブページ、および印刷会社によって特許発明のすべての工程が実現しているように見える事件である。

地裁では、共同直接侵害が認められた。損害賠償金は、1500万ドル（約17億円）。ただし、この事件では、差止め請求は認められず、12.6%のロイヤリティで被告らは特許発明の継続実施が可能になった。

このとき、以下のような陪審説示がされた。

「単一の主体によって侵害行為が実行される必要はない。複数の主体の参加および組み合わせ行為の結果として侵害が生じるとき、それらの主体は共同侵害者であり、特許権侵害についての連帯責任を負う。他の主体にプロセスやメソッドの1ステップを実行させることによって特許発明に係るプロセスやメソッドの侵害を免れることはできない。複数の主体の参加および組み合わせ行為の結果として侵害が生じる状況では、それらの主体は共同侵害者であり、特許権侵害についての連帯責任を負う。」

C A F Cでは、クレーム解釈の誤りを理由に、地裁の判断を覆した。C A F Cは、「販売情報」には、ISBN、本のタイトル、著者、ファイル識別誌は含まないと判断した。また、「紙片に印刷する」は、あらかじめカットされた用紙に印刷することを意味するとした。つまり印刷会社においてロール紙に印刷し、その後には裁断するものは含まないとした。さらに、地裁では、プリアンブルはクレームの範囲を限定しないと判断していたが、「書物を高速製造する方法」というプリアンブルはクレームの範囲を限定するものと解釈すべきとした。発注から数分で書物の印刷および製本が完了しその場で書物を入手可能なシステムはクレームの範囲に含まれるが、書物の注文から入手までに1週間以上もかかる被告らの販売ルートはクレームの範囲には含まれない。

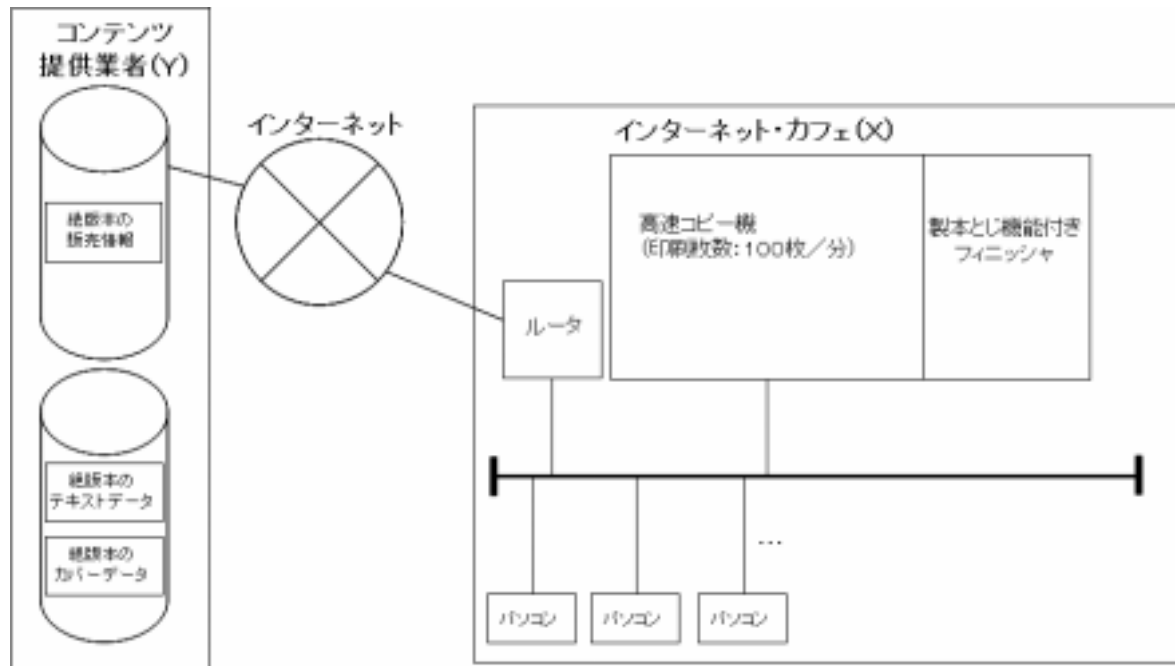
以上のクレーム解釈によって被告らの共同直接侵害が否定可能であったが、C A F Cは敢えて共同侵害に関する上記陪審説示を適正な”statement of the law”として承認した。C A F Cの意図は不明である。当時は、C A F Cによる上記陪審説示の支持が米国における共同侵害の解釈に何らかの影響を与えるのではないかという意見がいくつか見られたが、現在のところ特に影響を与えていないようだ。上述のFreedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group, Inc., et al. 事件と同様に、On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com 事件も先例的価値は低いようだが、この事件は互いに意思疎通がない複数の主体の行為が偶然にあわさっても特許権侵害となり得る例として興味深い。

（2） 仮想事例

さて、ここからは仮想事例を用いつつ、ケース3における特許権者保護について検討したい。上述のOn Demand Machine v. Ingram and Amazon.com 事件で、地裁判決が覆ったのは、構成要件不充足を理由とするものであり、構成要件が充足されていれば共同直接侵害を認めた地裁判決が維持された可能性がある。

そこで、構成要件を充足するような下図のような仮想システムを検討したい。このような仮想システムが我が国に存在し、上記高速製造方法に係る特許発明が我が国に存在したと仮定した場合に、どのようにして特許権の独占排他性を担保すれば良いかというのが検

討内容である。



(背景)

この事例において特許権者は、上記特許発明に係る高速製造方法をもちいて絶版本の提供を行う業者である。しかし、最近、上記仮想システムのような想定外の競業が現れた。

この仮想システムは、インターネットを介して互いに接続されたインターネット・カフェ(X)およびコンテンツ提供者によって構成される。

インターネット・カフェ(X)は、ユーザが利用可能であり、かつ、それぞれインターネットに接続可能な複数のパソコンを備える。さらに、インターネット・カフェ(X)は、製本と同じ機能を有するフィニッシャを備えた高速コピー機を備える。上記の各パソコンとコピー機とはLANによって接続されているため、各パソコンから印刷コマンドをコピー機に送ることによりユーザは任意に印刷をすることができる。このとき、各パソコン側で製本指定をすることにより、コピー機に製本させることが可能である。

一方で、コンテンツ提供者(Y)は、絶版本の販売情報を格納した第1の記録部、および絶版本のテキストデータおよびカバーデータを格納した第2の記録部を備える。第1の記録部および第2の記録部はインターネットを通じてアクセス可能に構成されている。コンテンツ提供者(Y)はウェブページを所有しており、このウェブページにはインターネットに接続可能なすべての端末からアクセスが可能である。

以上の構成において、ユーザがインターネット・カフェ(X)のパソコンを通じてコンテンツ提供者(Y)のウェブページにアクセスする。コンテンツ提供者(Y)のウェブページにアクセスしたユーザは、コンテンツ提供者(Y)から絶版書物のデータをインターネットを通じて買い取り、ダウンロードしたデータを「製本と同じ印刷」指定付きでコピー機に転送する。これにより、ユーザは、発注から数分で所望の書物を入手することができる。

インターネット・カフェ(X)はコピー機の利用代金により利益を得ることができ、コ

コンテンツ提供者（Ｙ）は製本データの販売により利益を得ている。そして、インターネット・カフェ（Ｘ）からコンテンツ提供者（Ｙ）にアクセスすることにより絶版の入手が可能なのが口コミで広まったため、このルートで絶版を入手しようとするユーザの数が急増する一方で、特許権者側のシステムの人気が低迷し、その結果、特許権者に損害が発生している。

ただし、インターネット・カフェ（Ｘ）とコンテンツ提供者（Ｙ）の間には互いに意思の疎通はなく、上記高速製造方法に係る特許権の存在も知らない。

（３） 私見

特許権の独占排他性を担保する最も強固な措置は、インターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）の業務を停止させることであるが、これはインターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）の行為を過剰に制限する結果になるため、妥当ではない。

また、結果として妥当でないだけでなく、その理論構成の構築も難しいと言える。比較的柔軟に差止め請求を認容した上記眼鏡レンズの供給システム事件の理論構成を用いたとしても、インターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）に対する差止めを認容することは難しい。構成要件の充足の問題はクリアできても、侵害行為主体の特定の問題をクリアできないからである。眼鏡レンズの供給システム事件では、特許権侵害を理由にどの主体に対して差止め請求できるかは当該システムを支配管理している主体は誰かを判断して決定されるべきである旨の判断が示されている。上記仮想システムでは、システムを支配管理している主体は誰も存在しないことになる。敢えてシステムを支配管理している主体は誰かと言うとすると、インターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）を巧みに利用しているユーザになるかもしれない。

仮にインターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）を巧みに利用する術をユーザに教示する情報誌があったとしても、そのような情報誌の出版社に対する差止めは認められない可能性が高い。原則として特許権侵害の教唆または幫助をする主体に対する差止め請求は認められないからである⁶。

また、他者に実施されたシステムの一部が本質的部分でなく、自身で実施した場合と同一の作用効果を奏し、システムの一部が他者に実施されることを容易に想到し得る場合には、均等侵害を認めてはどうかという意見もあるが⁷、ケース３のような事例で主体の均等論を用いるのは難しいように考える。

しかしながら、インターネット・カフェ（Ｘ）およびコンテンツ提供者（Ｙ）に対する何らの行為制限も特許権者が行えないという結論もまた妥当でないと筆者は考える。特許権者でありながら、特許発明の構成要件をすべて充足する行為に対して何らの措置も採れず、自らの市場でのシェアが奪われていくのであれば、それは特許制度の趣旨を没却することになりかねないと思う。インターネット社会に現状の特許制度が追いついていないとするならば、現行の特許法１００条を柔軟に解釈するか、もしくは新たな立法が必要になると考える。

上記の仮想事例で止めるべき行為は明確である。インターネット・カフェ（Ｘ）および

コンテンツ提供者（Ｙ）の間の接続を断つことである。そして、それを実現することもまた比較的容易である。ネットワーク技術において特定の接続を断つことは、ルータおよびファイアウォールといった技術的手段によって簡単に実現するからである。インターネットにおいては不特定多数の接続が発生し易い一方で、特定の接続を断つことは比較的实现容易なのである。

冒頭でも述べたとおり、ケース３は、ほとんどの場合ネットワーク技術が絡む特許発明において起こり得る問題である。それならば、特定の接続を断つというネットワーク技術特有の方法で、互いに意思疎通のない複数主体による共同侵害行為を制限すべきであるというのが筆者の結論である。

それを導入するにあたっては、上述の眼鏡レンズの供給システム事件における理論構成を拝借し、次のような流れの論理構成で行うのが良いと考える。まず、眼鏡レンズの供給システム事件のように、２つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断することによって、構成要件の充足の問題を取り扱う。続いて、当該システムを支配管理している主体の有無を判断し、当該システムを支配管理している主体が存在すればその主体に対する差止めを認容する。そして、当該システムを支配管理している主体が存在しない場合であっても、各主体の接続を断つ措置を特許権侵害の予防に必要な措置として認容する。

この措置が、コンテンツ提供者（Ｙ）およびインターネット・カフェ（Ｘ）にとって、過剰な予防措置になり得るかという点、筆者は過剰な予防措置にならないと考える。インターネット・カフェ（Ｘ）にとっては、店内のパソコンからコンテンツ提供者（Ｙ）のウェブページへのアクセスが制限されるだけであり、通常の業務には全く支障を来たさない。コンテンツ提供者（Ｙ）にとっても、インターネット上の無数のパソコンのうちインターネット・カフェ（Ｘ）内のパソコンからのアクセスが無くなるだけであり、通常のコンテンツ提供業務には支障を来たさない。ネットワーク技術特有の方法で各主体の接続を断つ措置を採るデメリットは微々たるものであると考える。仮に、コンテンツ提供者（Ｙ）およびインターネット・カフェ（Ｘ）が特許出願以前から接続を持っていた場合には、コンテンツ提供者（Ｙ）およびインターネット・カフェ（Ｘ）の共同行為全体に先使用权を認めるように解釈すれば（特許法７９条）、コンテンツ提供者（Ｙ）およびインターネット・カフェ（Ｘ）が特段の不利益を受けることはないと思われる。

もちろん、一見するとユーザにも不利益はあるように思えるが、ユーザは特許権者が提供するサービスを受けることが可能であるので、ユーザの不利益を特段考慮する必要はないと考える。

その一方でネットワーク技術特有の方法で各主体の接続を断つ措置を採るメリットは大きい。簡易な手法で特許権の独占排他性を担保することが可能になるからである。コンテンツ提供者（Ｙ）およびインターネット・カフェ（Ｘ）の接続が断たれば、特許権者の市場でのシェアが復活することが期待できる。

そして、上述の書物高速製造方法に係る特許発明のように、公知技術の組み合わせがポイントである場合、それらの公知技術が組み合わせられることを防止する措置を認めること

が、特許権者の技術的貢献とバランスが取れているように考える。つまり、特許発明の構成要素自体は保護に値しないが、各構成要素の組み合わせには保護の価値があるのであれば、各構成要素を組み合わせる行為を止めさせることを特許権者に認めるという考え方である。

かつて損害賠償額の算定がオールオアナッシング的な考え方では適切に処理できなかったのが改められた。差止め請求についてもオールオアナッシング的な考え方ではなく、適宜、妥当な範囲の予防措置請求を認めていくことが今日のインターネット社会においては妥当であるように考える。

以上

¹ スチロピーズ事件判決（大阪地判昭和36年5月4日、下民集12巻5号937頁）

この事件の傍論で以下のような判断が示されている。

「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと異なるのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえるであろう」

² 電着画像の形成方法事件 東京地裁平成13年9月20日判決（平成12年（ワ）第20503号）

この事案の主な争点は、特許発明の構成要件の一部である被告製品の時計文字盤等への貼付という最後の工程を被告自ら実施せず、被告製品の購入者において実施しているとしても、この工程を含んだ全体の工程を被告の行為と同視して、本件特許権の侵害と評価することができるか否かである。

³ 眼鏡レンズの供給システム事件 東京地裁平成19年12月14日判決（平成16（ワ）25576号）

⁴ （尾崎 英男）「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」現代裁判法大系第26巻知的財産権（新日本法規）収載

⁵ （設楽隆一氏）「三木茂：ビジネス方法特許と権利行使—仮想事例による日米欧の理論と実際：日本評論社」。「例えば、自分のパートナーが暴行脅迫を加えているのを知りながら、それを利用して物を盗めば共同正犯として強盗罪が成立する。日本の刑法は非常に構成要件を厳格に考えているので、刑法で認められるのであれば、特許法でもそのような考え方が取れるかもしれない。」

⁶ 切削オーバーレイ工法事件判決 東京地裁平成16年8月17日判決（平成16年（ワ）9208号）

教唆または幫助をする主体に対する差止め請求を否定した事件である。以下のような差止め請求を否定すべき理由が述べられた。

1 我が国の民法上不法行為に基づく差止めは原則として認められておらず、特許権侵害に基づく差止めは、特許権の排他的効力から特許法が規定したものである。

2 教唆または幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにもかかわらず、被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任（民法719条2項）を負わせることにしてものであり、特許権の排他的効力から発生する差止め請求権とは制度の目的を異にするものである。

3 教唆または幫助の行為態様には様々なものがあり得るのであって、特許権侵害の教唆行為または幫助行為の差止めを認めると差止め請求の相手方が無制限に広がり、または差止めの範囲が広範になりすぎるおそれがある、自由は経済活動を阻害する結果となりかねない。

4 特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の補助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであるところ、幫助行為一般について差止めが認められると解するときは同条を創設した趣旨を没却するものになる。

⁷ 均等論（梶野篤「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」知的財産法政策学研究No.2, 2004）。他者を実施されたシステムの一部が本質的部分でなく、自身で実施した場合と同一の作用効果を奏し、システムの一部が他者にも実施されることを容易に想到し得る場合には、均等侵害を認めることが可能とする立場のようである。