

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2022年7月28日(木)号 (No.15704)「複数主体による特許権の共同侵害」)

複数主体による特許権の共同侵害

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 想定事例

以下の想定事例を検討する。

[本件発明]

特許権者は、次の発明(請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項2に係る発明を「本件発明2」という。)に係る特許の特許権を保有している。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

インターネットを通じて接続されたサーバとクライアント端末からなるシステムであって、
前記クライアント端末は処理CPを行い、その結果CRを前記サーバに送信する手段を有し、
前記サーバは結果CRを受信して、結果CRに基づき処理SPを行い、その結果SRを前記クライアント端末に送信する手段を有し、

前記クライアント端末は結果SRを受信して、結果SRを表示する手段を有することを特徴とする情報処理システム。

【請求項2】

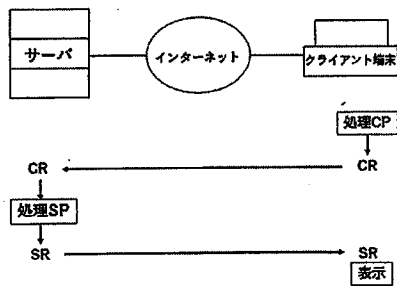
インターネットを通じて接続されたサーバとクライアント端末からなるシステムを利用した情報処理方法であって、

前記クライアント端末で処理CPを行い、その結果CRを前記サーバに送信し、

前記サーバは結果CRを受信して、結果CRに基づき処理SPを行い、その結果SRを前記クライアント端末に送信し、

前記クライアント端末は結果SRを受信して、結果SRを表示することを特徴とする情報処理方法。

【図1】



【疑義侵害者及び疑義侵害行為】

A社のサーバとB社のクライアント端末がインターネットを通じて接続されており、B社のクライアント端末は処理CPを行い、その結果CRをA社のサーバに送信し、A社のサーバは結果CRを受信して、結果CRに基づき処理SPを行い、その結果SRをB社のクライアント端末に送信し、B社のクライアント端末は結果SRを受信して、結果SRを表示する。

A社のサーバとB社のクライアント端末からなる情報処理システム及び情報処理方法は、それぞれ本件発明1及び本件発明2の技術的範囲に属する。

2 問題の所在

特許権侵害が成立するためには、間接侵害（特許法101条）の場合を除き、対象となる製品又は方法（対象製品等）が特許発明の技術的範囲に属することが必要である。特許発明の技術的範囲は、特許請

求の範囲の記載に基づいて定められ（特許法70条1項）、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するためには、対象製品等が特許請求の範囲に記載された発明の全ての構成要件を充足する（文言侵害）か、一部の構成要件を充足しない場合は、異なる部分が特許発明の本質的部分ではなく、置換部分を有する対象製品等でも特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏する等の要件を充足して、均等侵害（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）が成立する必要がある。

特許権侵害が成立するには、疑義侵害者が業として特許発明の実施（特許法2条3項）をしている必要がある。

想定事例のように、インターネットを利用した特許発明は、複数のコンピュータ機器（サーバ、クライアント端末等）又は複数のコンピュータ機器による各処理が発明の構成要件となっていることが多い。このとき、複数のコンピュータ機器又は複数のコンピュータ機器による各処理が対象物又は対象方法となるが、特許発明の技術的範囲に属する対象物又は対象方法の使用において、複数の行為者が存在し、個々の者はその一部の処理しか実行していない場合、個々の者が特許権侵害行為をしていると言えるかが問題となる。

想定事例では、客観的観察からは、A社とB社はそれぞれ特許発明の一部の処理しか実行していない。このとき、A社とB社それぞれが実際に行っている行為のみを対象に特許権侵害の有無を検討するのであれば、A社もB社も特許発明の一部の構成要件を充足するにすぎない処理しか実行していないため、特許発明の技術的範囲に属する物の使用又は特許発明の技術的範囲に属する方法の使用をしているとは言えず、特許権侵害行為をしているとは言えないことになる。

コンピュータ関連発明に限らず、一般に、物の発明及び方法の発明のいずれにおいても、発明の複数の構成要件の各構成要件を複数の者がそれぞれ実行しているというときは同様の問題が発生する。

3 他人の行為を利用者の行為と法的に評価すること

複数の者が対象行為に関係する場合、他人の行為をその他人の行為を利用した者の行為であると法的に評価することがある。

(1) 道具理論

「道具理論」は刑法の分野では古くから知られている理論で、「間接正犯」を根拠付けるために主張されてきた理論である。犯罪の実行行為は、必ずしも行為者自身の直接的行為のみに基づいて行われることを要するのではなく、他人を道具として利用して行うことも可能であり、このような場合を「間接正犯」と呼んでいる。例えば、窃盗の目的では非を弁別する能力のない幼児に「あの店に行っておもちゃを取ってこい。」と命じ、代金を支払わずにおもちゃを取ってこさせた場合、幼児をいわば道具として利用した者が間接正犯として窃盗罪として処断される。

(2) 共同不法行為

民法719条1項前段は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」と規定している。複数の共同不法行為者は、被害者が被った損害の全部について連帯して賠償責任を負担する。複数の者が、共同して不法行為を行い被害者に損害を発生させた場合に、各不法行為者の行為によって発生した損害部分に限定されことなく、各行為者が被害者に発生した損害の全部について連帯責任を負わされる根拠は、被害者救済において、他の不法行為者の行為部分も自己の行為として法的に評価されていることにあると考えられる。

(3) カラオケスナック事件

他人の行為を当該他人を利用した者の行為と法的に評価することは、著作権侵害の民事事件で最高裁も認めた理論である。最判昭和63年3月15日(民集42巻3号199頁)は、スナック等の経営者が、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き、客に歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により他の客の面前で歌唱させるなどし、もって店の雰囲気作りをし、客の来集を図って利益をあげることを意図しているときは、経営者は、当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき、その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない、と判示した。理由として、前記のような客による歌唱も著作権法上の規律の観点からは被告らによる歌唱と同視しうる、ということがあげられている。

(4) 電着画像事件

東京地判平成13年9月20日(平成12年(ワ)第20503号)特許権侵害差止請求事件(判例時報1764号112頁)の概要は次のとおりである。

原告は、電着画像の形成方法の発明に関し特許権を有し、被告は、時計文字盤等用電着画像(被告製品)を製造し、これを時計文字盤等の製造を業とする文字盤製造業者に販売している。本件特許発明の構成要件は構成要件①から構成要件⑦までである。被告自身の行為は構成要件①ないし⑤及び⑦を充足するが、構成要件⑥を充足しない。被告製品の時計文字盤等への貼付行為が構成要件⑥を充足するが、これは被告製品の購入者である文字盤製造業者が行っている。以上の事案において、東京地判は、次のとおり文字盤製造業者の行為を被告の行為と評価し、被告が本件特許発明の全ての工程を実施している場合と同視して、特許侵害を認めた。

「被告製品は、…これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、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いえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」

(5) HOYA事件

東京地判平成19年12月14日(平成16年(ワ)第25576号)特許権侵害差止等請求事件(パテント2009年7月号58頁)の概要は、次のとおりである。

眼鏡レンズメーカーである原告が、同じく眼鏡レンズメーカーである被告に対し、特許権侵害に

に基づき、差止及び損害賠償請求をした。問題となる特許発明は、その内容として、「眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された 3 次元的眼鏡枠測定装置とを有する眼鏡レンズの供給システムであって」、「前記発注側コンピュータは、…発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し」、「一方、前記製造側コンピュータは、前記発注側コンピュータからの送信に応じて演算処理を行い、眼鏡レンズの受注に必要な処理を行う機能を備え」等、発注側と製造側という二人の者が存在するような記載及び発注側コンピュータによる処理と製造側コンピュータによる処理が記載されていた。

東京地判は、次のとおり判示して、特許権侵害を認めた。

「(ア) 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…。

(イ) 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思われる。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。

(ウ) 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。」

本判決は、対象システムの構成要件の充足の判断においては、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ると述べ、2 つ以上の主体の行為を認定しているが、発明の実施行為を行っている者がだれかは、当該システムを支配管理している者がだれかを判断して決定されるべきであると述べる。

本判決は、特許発明の実施は一人の行為者によってなされなければならないとの考えを前提として、それを満たすために、対象システム (特許発明の技術的範囲に属するシステム全体) を支配管理している者を決定する必要があるとの考えのように思える。

(6) 手摺の取付方法事件

大阪地判令和 3 年 2 月 18 日 (平成 29 年 (ワ) 第 10716 号) 特許権侵害差止等請求事件 (知財管理 72 巻 3 号 2022 年 414 頁) の概要は次のとおりである。

本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許に係る特許権を有する原告が、被告の製造、販売する被告製品に係る被告方法は、本件発明 (方法の発明) の技術的範囲に属し、被告による被告製品の製造、販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害 (特許法 101 条 4 号、5 号) に該当し、また、被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして、被告に対し、被告製品の製造、譲渡、譲渡の申出及び被告方法の使用の差止、被告製品の廃棄及び損害賠償を求めた事案である。

被告製品は、被告方法により取り付けられるものである。被告製品の取付けに当たり、被告は、被告方法の構成のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、その後のガラス取付作業は、別の施工業者によって施工されている。

大阪地判は、被告方法は、本件発明の技術的範囲に属すると判断した上、直接侵害及び間接侵害の成否について次のとおり判示した。

「被告は、被告製品を販売し、被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている(なお、弁論の全趣旨によれば、被告は、ガラスの販売は行っていないものと認められる。)」

もっとも、証拠…によれば、ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で、被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。

したがって、被告は、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。」

「被告製品は、被告方法により取り付けられる物であって、その構造も被告方法による取付けを前提としたものであり、経済的、商業的又は実用的な用途として、被告方法により取り付けの以外の用途があるとは想定し難い。したがって、被告装置は、「その方法の使用にのみ用いる物」(特許法101条4号)に当たる。

そうすると、被告が業として行う被告製品の生産、譲渡及び譲渡の申出は、本件特許権の間接侵害に当たるといふべきである。」

直接侵害について、本判決は、被告と施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できるとして、被告は、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたと判断したが、被告と施工業者という複数の者の各行為が存在する場合に、共同侵害として被告が本件特許権の直接侵害行為をしたと判断した理由の詳細は明らかではない。

なお、控訴審の知財高判令和3年10月13日(令和3年(ネ)第10029号)は、共同侵害について別途の判示をせず、原判決の結論を相当として、理由を原判決判断のとおりとしている。

4 想定事例の検討

冒頭の想定事例について検討する。

(1) 相互的意思共同の場合

A社とB社がシステムの全体像と行為内容について相互に意思疎通がある場合とする。

例えば、次の事情がある場合を想定する。結果SRには財産的な価値があり、B社は結果SRをその顧客にB社店舗で表示することにより、顧客

から対価を得るビジネスを考えた。しかし、処理SPを行うサーバは高価なため、処理SPを行うことができるサーバを保有するA社に、A社サーバで行う処理とB社クライアント端末で行う処理及びビジネス内容を説明し、共同ビジネスの合意をし、B社が顧客から得られる対価の一定割合をA社に支払う旨の合意をした。

つまり、A社もB社も、A社サーバとB社クライアント端末からなるシステムの全体及びそこで行われる各処理を知っており、各自の行為をそれぞれ利用し合う状況で、相互的意思共同の場合と言える。

このようにお互いに他方が何を行なっているかを知っている場合、つまり主観的にも意思の共同がある場合、それぞれ他方の行為はその利用者の行為であるとも評価し、A社の行為を論ずる場合は、B社の行為をもA社の行為と評価して、上記システム全体をA社が使用しており、かつ、上記情報処理全体をA社が行なっていると法的に評価し、また、B社の行為を論ずる場合は、A社の行為をもB社の行為と評価して、上記システム全体をB社が使用しており、かつ、上記情報処理全体をB社が行なっていると法的に評価することができる应考虑すべきである。この場合、一方が他方を支配管理しているということは要件とすべきではない。一方が主、他方が従という関係にあっても、住とされる者が主とされる者の行為を利用して自己の目的を達成していることに変わりはない。すなわち、A社もB社も特許権侵害行為をしているということになる。

(2) 片面的意思共同の場合

B社だけがシステムの全体像とA社とB社の各行為内容について知っている場合とする。

例えば、次の事情がある場合を想定する。結果SRには財産的な価値があり、B社は結果SRをその顧客にB社店舗で表示することにより、顧客から対価を得るビジネスを考えた。しかし、処理SPを行うサーバは高価なため、処理SPを行うことができるサーバを保有するA社に、A社サーバで行う処理を説明し、A社サーバの利用料を支払う旨の合意をしたが、B社クライアント端末での処理の内容及びビジネスの全体像は説明しなかった。

この場合、A社は、自らがA社サーバで行う処理内容しか知らない。つまり、B社はA社の行為

を利用しているが、A社はB社の行為を利用しているという関係にはなく、B社による片面的意思共同の場合と言える。

このような場合、B社の行為を論ずる場合は、A社の行為をもB社の行為と評価して、上記システム全体をB社が使用しており、また、上記情報処理全体をB社が行なっていると法的に評価することができると考えるべきである。すなわち、B社は特許侵害行為をしているということができる。

一方、A社の行為を論ずる場合は、A社はB社の行為内容を把握していないため、いかに客観的には関連共同しているとしても、B社の行為をA社の行為と評価することはできないと考える。客観的関連共同があるにせよ、A社自らが把握しておらず、実際にも自らは行っていない行為について自らの行為と評価される根拠が欠けると考える。

(3) 意思共同がない場合

A社は、B社クライアント端末による処理の内容を知らず、一方、B社も、A社サーバによる処理の内容を知らない場合とする。

前記の考え方によるならば、A社の行為を論ずる場合は、A社はB社の行為内容を把握していないため、いかに客観的には関連共同しているとしても、B社の行為をA社の行為と評価することはできず、一方、B社の行為を論ずる場合は、B社はA社の行為内容を把握していないため、いかに客観的には関連共同しているとしても、A社の行為をB社の行為と評価することはできない。よって、A社とB社のいずれにも特許権侵害行為を認めることはできないということになる。

5 複数の行為主体の存在が内容となった特許発明の場合

前記H O Y A事件のように、複数の行為主体の存在が内容となった特許発明の場合、特許発明の技術的範囲の属否については、その発明の内容のとおり、各構成要件を充足する複数の行為主体による各処理が認定できるかで判断するのが妥当である。上記H O Y A事件の東京地判もこの判断手法を採用していると考えられる。

次に、前記H O Y A事件において、特許発明の内容として、「発注側」と「製造側」という対峙する二者とそれらの者による各処理が構成要件となってい

る場合に、対象システムを一人の者が支配管理しているとして、支配管理者が対象システムを使用していると認定するなら、「発注側」と「製造側」という対峙する二者とそれらの者による各処理という構成要件の充足をどのように考えるのかという問題が再び生じる。従来の道具理論ないし支配管理論によって、一人の利用者ないし支配管理者が実際には他の者が行なっている行為をも含めて、対象システムや方法全体を使用していると認定して問題を生じないのは、特許発明の内容として複数の主体の行為がその内容となっていない場合である。

実施行為者の認定としては、複数の行為主体の行為がその内容となった特許発明の場合は、当該特許発明の技術的範囲に属する対象製品又は方法について、複数の行為主体各人が行う各行為をもって特許発明の内容とされている以上、その特許発明の実施とは、想定される複数の行為主体各人がそれぞれの行為をすることであると考えざるを得ない。しかし、特許発明の内容として、一人の者の行為のほかに、他の者の行為も記載されているのであるから、一人の者（例えば「発注側」）が、特許発明の内容としてその者の行為として記載されている行為をしてさえいれば、特許発明の実施行為をしていると認定されるべきではない。他の者（例えば「製造側」）が特許発明の内容として製造側の行為として記載されている行為をすることを認識しつつ、自己が行う行為（例えば「発注側」の行為）をすることをもって、特許発明の技術的範囲に属する対象製品又は方法の使用をしていると判断するのが妥当である。この場合、行為者は、他の者が行う行為を認識しているので、その行為を利用する意思が認められ、自らの行為とそれに関連する他の者の行為を利用して、特許発明の内容を実現することになるから、特許発明の実施行為をしていると認定してよいと考える。

この考え方によると、複数の者の行為が内容となっている特許発明について、相互的意思共同の場合は、いずれの行為者も特許発明の実施行為をしていることになり、片面的意思共同の場合は、他の者の行為をも認識している者（片面的共同意思を有する主体）が特許発明の実施行為をしていることになり、意思共同がない場合は、いずれの行為者も特許発明の実施行為をしていないことになる。