

複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察

——より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ——

加 藤 公 延*

抄 録 近年の通信技術や分散処理など情報理工学の発展、さらには、情報の財産的価値が増大し、情報の利用主体・責任主体としても重要となってきたという背景を反映して、複数主体から構成される発明が増大してきている。

しかし、オール・エレメント・ルール（特許法70条）の原則によって、構成要件に含まれる単独の主体が、特許請求の範囲の一部のみを実施していた場合には、原則として、特許権の直接侵害を構成しない。

複数主体から構成される発明の場合、このような大きな特殊性があるにも拘わらず、特許権が成立した多くの特許公報を検討すると、残念ながら、依然として特許請求の範囲の構成要件中に複数主体を含んだままの権利が、極めて多くみられる。

そこで、本稿は判例、学説の検討および明細書作成実務の検討を前提として、より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索を試みるものである。

目 次

1. はじめに
2. 複数主体から構成される発明の範囲の拡大・その背景
3. 特許法上の共同直接侵害と民法上の共同不法行為との関係・差異
4. 特許法上の共同直接侵害の法理・要件についての判例・学説
 4. 1 客観的共同関係
 4. 2 主観的共同関係
 4. 3 道具理論
 4. 4 均等論を用いたクレーム解釈
 4. 5 その他の説
5. 仮想発明
 5. 1 仮想発明の内容
 5. 2 仮想発明の登場人物（発明構成主体）
 5. 3 構成要件中に複数主体を含んだシステム全体の特許請求の範囲の具体例 1
6. より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索
 6. 1 特許請求の範囲および明細書作成の基本

方針

6. 2 第2方針：どうしても、特許請求の範囲の構成要件を複数主体とせざるを得ない場合（例えば、システム全体またはその一部のシステム）
6. 3 第1方針：特許請求の範囲の構成要件を単独主体のみとする
7. 最後に

1. はじめに

まず、特許権の直接侵害は、特許権侵害が問題となっている対象製品または方法が、特許請求の範囲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）（特許法70条）。

ここで、我が国特許法は、民法や刑法のよう

* 新成特許事務所 弁理士 金沢工業大学大学院教授
東京大学大学院COE特任教授 Masanobu KATO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な複数主体による侵害に行為の規定を設けておらず、単独主体によって全ての構成要件が実施されることを前提としていると考えられる。

したがって、単独実施者が、特許請求の範囲（構成要件A、構成要件B、構成要件C）の一部（例えば、構成要件A及び構成要件B）のみを実施していた場合には、原則として、特許権の直接侵害を構成しない。

複数主体から構成される発明の場合、このような大きな特殊性があるにも拘わらず、特許権が成立した多くの特許公報を検討すると、残念ながら、依然として特許請求の範囲の構成要件中に複数主体を含んだままの権利（例えば、複数主体から構成されるシステム全体をクレームした特許）が、極めて多くみられる。

かかる特許は、上述のように、通常、権利行使が困難であり、到底、実効性を備えた価値のある特許とは、思えない。

ところで、以上の議論は、特許権侵害訴訟という特許権成立後の事後的な解決の場面での問題である。

しかし、かかる問題の有効かつ根本的な解決手段は、侵害の場面で、事後的に権利解釈問題として解決を図るという姿勢ではなく、明細書作成論として捉えることが最も適切かつ確実な解決策と考える。すなわち、技巧的な嫌いはあるが、事前策として、明細書作成の過程で、かかる特殊発明を、如何に現行特許法下で侵害行使ができるか否かの観点から把握し、結果として、特許請求の範囲および明細書全体を実効性のある技術的範囲（権利範囲）に作成するという解決手法である。

残念ながら、現行特許法の下では、この問題について、決定的で満足のいく解決策を見出すのは困難と思われるが、本稿では判例、学説の検討および明細書作成実務の検討を前提として、できる限り、より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索を試みることにする。

なお、間接侵害の適用が可能とすることを主目的とした明細書作成方法も考えられるが、今回は、紙面の関係上、直接侵害に限定して論ずることとする。

2. 複数主体から構成される発明の範囲の拡大・その背景

通常の場合、特許権侵害が問題となる対象製品または方法は、発明の構成要件の全ては、単独主体によって構成され、その対象製品等の実施（例えば、製造）も単独主体によって行われ、特許法上、特段の問題は生じない。

しかし、近年の通信技術や分散処理など情報処理工学の発展、さらには、情報の財産的価値が増大し、情報伝達を担う仲介者が情報の保護主体のみならず、情報の利用主体・責任主体としても重要となってきた¹⁾という背景を反映して、直接侵害者以外の者も含めた複数主体による特許権等の知的財産権侵害が増大してきている^{2), 3), 4)}。

例えば、受信機と別主体に属する送信機からなる通信システム等の「通信関連発明」や、インターネット上の顧客端末と別主体のサーバとからなる「ソフトウェア発明」「ネットワーク関連発明」「ビジネスモデル関連発明」、「システム製品発明⁵⁾」、さらには、「化学・医療方法発明」等にまで、複数主体から構成される発明の範囲が飛躍的に拡大してきており⁶⁾、その特殊性は、特許権侵害の場面において、大きな問題を生じさせている。

そこで、平成14年特許法改正の際にも産業構造審議会で審議⁷⁾されたが、結局、教唆規定の創設は見送られた経緯があり、最近、共同直接侵害の立法が議論されている。

3. 特許法上の共同直接侵害と民法上の共同不法行為との関係・差異

無断実施者の人的関係等によっては、本稿で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

論じようとしている特許法上の共同直接侵害に該当しなくとも、民法上の共同不法行為（民法719条）の要件を満たせば、損害賠償をなしうる⁸⁾。

しかし、たとえ、民法上の共同不法行為が成立したとしても、伝統的な民法の解釈に従う限り、差止めは認められない。

ところで、民法上の共同不法行為の趣旨は、被害者救済であるので、その要件として、共同実施者間に一定の共同関係が必要である。しかし、近年の工業製品の製造・流通形態は、全く別個の独立の多数の業者が汎用品等の部品の製造・供給に関与する場合もあり、侵害行為についての具体的認識も裁量も有しない場合にまで不法行為責任を負わされる可能性について考慮する必要がある⁹⁾。

なお、本稿で論ずる特許法上の共同直接侵害に該当する場合、損害賠償責任は、民法719条第1項前段の共同不法行為に関する規程に基づき、各行為者が連帯して負うこととなる¹⁰⁾。

4. 特許法上の共同直接侵害の法理・要件についての判例・学説

まず、複数主体から構成される特許権の侵害に関する、特許法上の共同直接侵害の法理・要件について、学説・判例の整理からはじめることとする。

4.1 客観的共同関係

まず、特許法上、共同直接侵害者の成立要件として、実施関与者間に、どのような結合関係がある場合をいうのが問題となる。この点について、民法上の共同不法行為とのバランスから客観的にひとつの共有行為(客観的共同関係)があれば足りるとする見解がある¹¹⁾。

しかし、たとえば、共同遂行などの意思的共同がなく、特許発明の構成要件中の公知技術を実施したに過ぎない場合でも、たまたま他人の

一部実施と組み合わせられたばかりに特許権侵害となってしまう等の酷な場合も生じるので、妥当でない¹²⁾。

4.2 主観的共同関係

そこで、特許権の認識までは不要であるが、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共同遂行の認識が必要とするのが通説とされている¹³⁾。

この通説を構成する判例である「スチロピーズ事件¹⁴⁾」では、結果としては甲、乙の実施した方法が、当該特許方法と異なるために、共同直接侵害、間接侵害のいずれも認められなかったが、発明の分担実施による特許権の共同侵害が成立する旨が判示され、甲の行為を認識して利用した乙について、甲の行為を乙の行為と評価した。

すなわち、「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」と判示する。

4.3 道具理論

「電着画像の形成方法事件¹⁵⁾」では、購入者である文字盤業者によって特許発明(構成要件：①～⑥工程)の最終工程(最後の⑥工程のみ)が行われ、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(⑥工程)が明らかでない場合、被告は、⑥工程を、購入者を道具として実施して、全工程を実施していると同視できると評価した。いわゆる道具理論である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すなわち、この判例では、「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うことが出来る。したがって、被告製品の製造工程においては、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うことが出来る。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。」と判示する。

すなわち、道具理論の適用要件として、被告製品の性質および構造に照らし、(i) 被告製品には他の用途は考えられないこと (ii) 被告製品の製造時点から、特定業者において使用が当然のこととして予定されていることを挙げている。

したがって、たとえ、上述の主観的関連共同の要件を満たさない場合であっても、上記の道具理論の要件を満たす場合、共同直接侵害が成立する場合があります。

4. 4 均等論を用いたクレーム解釈

最近、均等論を適用して、「構成要件中に複数主体を含む特許請求の範囲」のクレーム解釈によって、この問題を解決しようとする説が主張されている¹⁶⁾。

「最高裁ボールスプライン軸受事件¹⁷⁾」では、積極要件として①特許発明の本質的部分でないこと、②対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏するものであること（置換可能性）、③

置き換えることに、当業者が対象製品等の製造時点において容易に想到することができること（置換容易性）、また、消極要件として④いわゆる自由技術でないこと⑤意識的除外等に該当しないことの5要件を満たしたときは、被告製品が特許請求の範囲に記載された文言と異なる場合であっても、均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと評価した。

そこで、例えば、甲（店舗・顧客情報サーバ）と丙（購入者端末）の2名の主体で構成されているシステムの発明であって、甲が実施する（店舗・顧客情報サーバ）は、この発明の本質的部分に該当し、丙の実施する（購入者端末）は、非本質的部分であって、さらに、置き換え可能・同一の作用効果等（置換可能性）があり、しかも、当業者が当該システムを実施する時点において容易に想到する（置換容易性）場合には、他者Aが甲の（店舗・顧客情報サーバ）を実施し、他者Bが丙の（購入者端末）を実施する場合、均等論を適用（丙の構成要件の部分に）することによって、他者Aの実施行為について直接侵害として、差止請求等を行使できると解される。

したがって、たとえ、上述の主観的共同関係や道具理論の要件を満たさない場合であっても、この均等論の適用によって、直接侵害が成立する場合があります。特に、乙が、ユーザや一般需要者の場合、主観的共同関係が認められない場合であっても、この均等論を適用したクレーム解釈によって、本質的部分を実施する者に対して、直接侵害を問うことができる¹⁸⁾。

4. 5 その他の説

(1) 特許法70条の規定について、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する説もある¹⁹⁾。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) また、共同正犯とのバランスから主観的な共同実施行為の意思と客観的な共同実行の事実を必要とする説²⁰⁾もあるが、この説に対しては、物権的構成を採用している実施概念に主観的要件を導入して問題がないのかという批判がある²¹⁾。

(3) 上記「電着画像の形成方法事件」の法律構成として、道具理論でなく、間接侵害によるべきだとする説もある²²⁾。

5. 仮想発明

本問題をより明確にするために、下記の仮装発明を提示して検討することとする。

5.1 仮想発明の内容

図1の仮想発明は、購入者端末、各店舗端末に接続された各店舗サーバ、顧客情報サーバがインターネットを介して接続され、購入者が購入者端末から各店舗サーバを介して商品を購入した際に取得したポイントについて、購入者端末と各店舗サーバ間および各店舗サーバと顧客情報サーバ間で、ポイント登録（現金により商品購入した際のポイントの登録）・ポイント使用（商品購入時のポイントによる支払い）に関するデータをやり取りするポイント管理システムである。

以上の購入者端末、各店舗サーバ、顧客情報サーバの間で電子的なポイントを管理するものである。

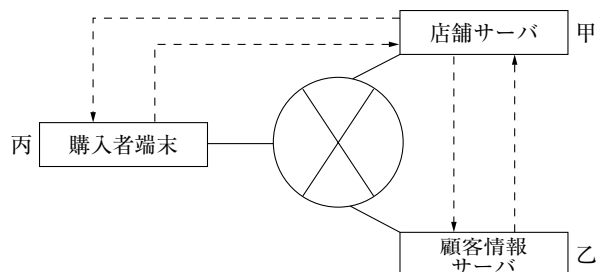


図1 仮想発明

5.2 仮想発明の登場人物（発明構成主体）

このポイント管理システムの発明を構成する登場人物（主体）は、以下の3主体である。

甲：（各）店舗サーバ

乙：顧客情報サーバ

丙：購入者端末

それ以外に考えられる登場人物としては、図1等には現れないが、甲および/または乙の依頼によりこのシステムを実現するためにこのシステムを構築した「システム開発者」が考えられる。

5.3 構成要件中に複数主体を含んだシステム全体の特許請求の範囲の具体例1

「ネットワークを介して接続された各店舗サーバ、顧客情報サーバ、購入者端末を有するポイント管理システムにおいて、顧客のポイント等の顧客情報を記憶した顧客情報サーバと、この顧客情報サーバに顧客が商品購入時に獲得したポイント登録・使用の顧客情報を提供する各店舗サーバと、この各店舗サーバとの間で、商品購入およびポイント登録・使用の情報を提供する購入者端末と、を備えたポイント管理システム。」

（ここで、上記具体例1は理解を容易とするために、あえて複数主体が明確になるような記載とし、かつ「物」の категорияとした。以降の具体例2～5も同旨。

なお、仮想発明のようなビジネス関連発明の場合、権利行使上、特許請求の範囲を「物」・「方法」いずれの categoria にした方が有利かについては、6.5で述べることとする。）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

6. より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索

6. 1 特許請求の範囲および明細書作成の基本方針

上述のように、現行特許法の下では、決定的で満足いく解決策を見出すのは困難と思われるが、具体的な明細書等の作成方針としては、以下のように考える。

第1方針：特許請求の範囲の構成要件を単独主体のみとする。

第2方針：どうしても、特許請求の範囲の構成要件を複数主体とせざるを得ない場合には、上記の学説・判例の理論を取り入れて、特許請求の範囲・明細書全体を作成する。

以下、まず、第2方針から具体的に説明する。

6. 2 第2方針：どうしても、特許請求の範囲の構成要件を複数主体とせざるを得ない場合（例えば、システム全体またはその一部のシステム）

不利益を十分認識して、かかる特許請求の範囲を作成する意図は、主に、従来技術との差別化を図り、新規性・進歩性の確保を主目的としたものと思われる。

上述のように、（共同）直接侵害に関する判例・学説は、多数あるが、本稿では通説または有力説と思われる①主観的共同関係 ②道具理論 ③均等論、を検討対象とする。

(1) 主観的共同関係

1) 具体例

主観的共同関係の理論を利用して、具体的な明細書作成法を考察すると、例えば、

(イ) 仮想発明を実施する場合、甲・乙間に、特許権の認識までは不要であるが、分担して全体で発明を実施しているという共同遂行の認識

が存在せざるを得ないとき

(ロ) 出願人側から、無断実施者である他者A・他者Bの実施化段階を予測すると、他者Aが店舗サーバ（甲）を実施し、他者Bが顧客情報サーバ（乙）を実施する場合、他者A・他者B間に共同遂行の認識の存在が不可欠であり、共同遂行の認識がなければ、このシステムを実施できない、実施する意味がない、等と考えられるとき

以上のときには、甲・乙（他者A・他者B）間には、主観的共同関係が成立するので、たとえ、下記具体例2のような甲・乙の複数主体を含んだ特許請求の範囲を作成しても、実効性のある権利となり得る。

2) 一般論

一般論的には、実施化段階のとき、分担して全体で発明を実施しているという共同遂行の認識が存在する関係を有する複数主体を含んだ特許請求の範囲を作成しても、実効性ある権利といえるので、問題はないと考える。

3) 特許請求の範囲の具体例2

「ネットワークを介して接続された各店舗サーバ、顧客情報サーバを有するポイント管理システムにおいて、顧客のポイント等の顧客情報を記憶した顧客情報サーバと、この顧客情報サーバに顧客が商品購入時に獲得したポイント登録・使用の顧客情報を提供する各店舗サーバと、を備えたポイント管理システム。」

4) 丙について

具体例2では、丙を構成要件から除いている。甲乙丙という三者間での共同侵害²³⁾については、上記スチロピース事件では言及されておらず、しかも、丙がユーザや一般需要者の場合、共同遂行の認識の存在という要件を満たすか否か疑問だからである。

5) 明細書の記載

明細書中にベストモードとなるメインの実施の形態とは別に、主観的共同関係の適用にター

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ゲットを絞った従属的な実施の形態をあえて作成し、甲・乙間に主観的共同関係の適用要件を満たしているという技術的裏付けや人的裏付け等を記載して、その適用の可能性を高める必要がある。

(2) 道具理論

1) 具体例

同様に、道具理論の理論および上記「電着画像の形成方法事件」で示された適用要件（被告製品の性質および構造に照らし、(i) 被告製品には他の用途は考えられないこと (ii) 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こと）をこの仮想発明に当てはめて、具体的な明細書作成法を考察すると、

(イ) 仮想発明を実施する場合、甲の店舗サーバの実施の性質および構造に照らし、(i) 甲の店舗サーバの実施は乙の顧客情報サーバの実施を目的とした以外の他の用途は考えられないこと (ii) 甲の店舗サーバの実施時点から、甲の実施を前提とした乙の実施は、当然のこととして予定されているという関係が成立するとき（上記のような関係が成立すれば、甲と乙の立場を入れ替えてもよい）

(ロ) 出願人側から見て、他者A・他者Bの実施段階を予測すると、他者Aが甲を実施し、他者Bが乙を実施する場合、他者A・他者B間に上記関係が成立すると考えられるとき

以上のときには、甲・乙（他者A・他者B）間には、道具理論の適用があり得るので、たとえば、上記具体例2のような甲・乙の複数主体を含んだ特許請求の範囲を作成しても、実効性のある権利となり得る。

2) 特許請求の範囲の具体的例および丙について

特許請求の範囲の具体的例は、上記具体例2と同じとなる。

また、ここでも、丙を構成要件から除いてい

る。甲乙丙という三者間での道具理論については、上記電着画像の形成方法事件では言及されておらず、しかも、丙がユーザや一般需要者の場合、道具理論の適用要件を満たすか否か疑問だからである。

3) 明細書の記載

同様に、明細書中にベストモードとなるメインの実施の形態とは別に、道具理論の適用にターゲットを絞った従属的な実施の形態をあえて作成し、甲・乙間に道具理論の適用要件を満たしているという技術的裏付けや人的裏付け等を記載して、道具理論の適用の可能性を高める必要がある。

(3) 均等論

1) 同様に、均等論適用の上記根拠 4. 4を取り入れて、具体的な明細書作成法を考察すると、簡易な典型例としては、(各) 店舗サーバ（甲）と顧客情報サーバ（乙）とが同一の者により実施される場合が挙げられる。したがって、登場人物は、下記の2主体となる。

A：（店舗サーバ・顧客情報サーバ）

丙：購入者端末

2) 特許請求の範囲の具体的例 3

「ネットワークを介して接続された店舗・顧客情報サーバと、購入者端末とを有するポイント管理システムにおいて、顧客が商品購入時に獲得したポイント登録・使用の顧客情報を取得し、かつ更新記憶する店舗・顧客情報サーバと、この店舗・顧客情報サーバとの間で、商品購入およびポイント登録・使用の情報を提供する購入者端末と、を備えたポイント管理システム。」

3) 丙について

この具体例3では、逆に、丙を構成要件に含めている。乙が、ユーザや一般需要者の場合だからこそ、非本質的部分か否かが問題となるからである。丙を構成要件に含めても、この均等論の適用によれば、乙（ユーザや一般需要者）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を行使対象外としつつ、本質的部分を実施する者（甲または乙）のみを標的として、直接侵害を問うことができる。

4) 他の特許請求の範囲の作成の可能性（主観的共同関係（道具理論）＋均等論）

なお、甲・乙間に主観的共同関係または道具理論の適用要件を満たす関係が存在すれば、理論的には、主観的共同関係（または道具理論）＋均等論の適用を考慮した特許請求の範囲も考えられる。その具体例としては、作成根拠および権利行使の標的とする者は全く異なるが、甲乙丙の3者を構成要件に含めた上記具体例1が挙げられる。

5) 明細書の記載

同様に、明細書中にベストモードとなるメインの実施の形態とは別に、均等論の適用にターゲットを絞った従属的な実施の形態をあえて作成し、Aがこの発明の本質的部分で、乙が非本質的部分である等、均等論の適用要件を満たしているという技術的裏付等を記載して、均等論の適用の可能性を高める必要がある。

6.3 第1方針：特許請求の範囲の構成要件を単独主体のみとする

(1) 単独の競業者、事業者等を標的とした特許請求の範囲

具体的には、単独主体が管理・運営するシステムの一部（処理手順・方法）を標的として、単独主体のみの構成要件とする。

共同直接侵害の行使の困難性に鑑みて、進歩性欠如というリスクを認識した上で、システム全体に加えて、単独主体のみに係わるシステムの一部（処理手順・方法）を標的とした特許請求の範囲の作成手法が見られる²⁴⁾。

一般に、システムの一部のみを対象とした発明では、従来技術との差異があまり無く、新規性・進歩性が欠如または低下してしまうというリスクが生じる。しかし、他方、権利化され

た場合、標的とした単独の競業者、事業者等に対して、直接侵害を問うことができ、また、ユーザや出願人の顧客事業者等、出願人が敵としない実施者を、事前に行使対象者から除外することが可能となる。

確かに、技巧的な嫌いはあるが²⁵⁾、実務上、事前の対応策としては有効な手段である。

(2) 仮想発明における特許請求の範囲作成対象、優先度順位

出願人が装置の製造業者か、同様なシステムを実施しているサービス業者か、等の状況に依存するが、一般的には、下記表1のように考えられる。

表1 作成対象・優先度順位

作成対象	優先度順位	特許請求の範囲の発明の種類
甲：（各） 店舗サーバ	上	店舗サーバ（プログラム）・店舗サーバの方法
乙：顧客情報サーバ	上	顧客情報サーバ（プログラム）・顧客情報サーバの方法
丙：購入者 端末	下	通常、作成しない。
システム開 発者	上	店舗サーバのプログラム・顧客情報サーバのプログラム

ここで、購入者端末がユーザや、一般消費者の場合には、原則として特許請求の範囲はしない。

一般的には、需要者の実施は、個人的な実施なので、特許法68条の「業として」に該当しない等、権利活用が難しく、しかも敵としない場合が多い。しかし、将来、顧客が企業となる場合、権利行使できる可能性があるため、顧客のみを対象にした特許請求の範囲も作成する。

(3) 各単独主体の構成要件に着目した顕著な効果等の記載

システムの一部のみを対象として単独主体のみの構成要件とした出願では、より積極的に、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

進歩性が欠如または低下というリスクできる限り回避する手段を講じる必要がある。

具体的には、単独主体のみに係わるシステムの一部の構造、その処理手順や方法に着目した構成の困難性や顕著な効果等を各単独主体の構成要件毎に技術的裏付を十分に記載しておく必要がある。

しかし、特許公報・公開公報を調査した範囲限りでは、システム全体の効果等に関しては、論述・言及されているが、単独主体のみに係わるシステムの一部の構造、その処理手順や方法をターゲットとした構成の困難性や顕著な効果について記載した出願は、ほとんど見出せなかった。

実務上、明細書中の「発明の効果」の欄においては、効果を必要以上に記載すると、均等論の適用の余地を狭めてしまうという新たな問題（第2要件（置換可能性）から効果の全部一致が要件と考えられる為）を生じさせてしまう危険性を孕んでいるので、記載する必要はない。しかし、実施の形態の効果を設けて、特許請求の範囲の構成要件を構成する単独主体から生じる効果を積極的に見だして、記載することが必要と考える。

（4）構成要件からの他の主体の徹底的排除

特許請求の範囲の構成要件とした単独主体以外の主体に関する事項は、各主体からの情報のやり取りや要求指令等を信号の入力・出力指令に類似させた形で表現し、たとえ、付随的な記載事項でも特許請求の範囲内には極力登場させない作成方法が、他の主体も構成要件に含まれるか否かの問題を回避できると思われる。

そこで、甲：（各）店舗サーバを対象とした比較例を具体的に以下に示す。

1）特許請求の範囲の具体例4（通常の記載例：付随的な記載事項である他の主体も含む場

合）

「ネットワークを介した購入者端末からの商品購入依頼を受けて、商品購入時に獲得したポイント登録・使用を計算し、この計算したポイント登録・使用の顧客情報をネットワークを介して顧客情報サーバに提供する店舗サーバ。」

2）特許請求の範囲の具体例5（信号の入力・出力指令に類似させた形で表現した場合）

「ネットワークを介して入力した商品購入依頼信号に基づいて、商品購入時に獲得したポイント登録・使用を計算し、この計算したポイント登録・使用の顧客情報をネットワークを介して出力する店舗サーバ。」

なお、具体例5のように信号の入力・出力指令に類似させた形で表現した場合には、技術的範囲も広くなるように思われる。

（5）実施主体の立場や発明の本質的特徴を見極め、「物」「方法」いずれの発明とすることを判断する

仮想発明のようなビジネス関連発明やネットワーク関連発明の場合、権利行使上、発明を実施する主体の特質や技術的・経済的な立場を考慮して、「物」・「方法」いずれの特許請求の範囲の記載とした方が有利か否を判断する必要がある。

たとえば、「物（店舗サーバ）」のクレームとして権利取得した場合、実施主体であるサービス業者としての店舗サーバ（甲）は、「サーバ」そのものに対する損害額を算定する抗弁の余地がある。他方、店舗サーバの使用の仕方である「方法」のクレームとして権利取得した場合、その方法を使用する甲が直接侵害になるので、権利行使が容易であり、また、方法の実施そのものが損害額の算定対象になるので、「方法」のクレームが権利行使上最も有利であるとする²⁶⁾。

特許法2条1項の「その物の使用」の解釈の如何によるが、「物（店舗サーバ）」のクレーム

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

では、上記具体例4・5のように、店舗サーバの特定の機能・動作・使い方に限定してクレームしているのが、クレームに記載した機能等と同じ店舗サーバであれば、権利行使が可能で、そのような機能・動作・使い方そのものが損害額の算定対象になるように思われる。したがって、実施主体の立場を考慮して「物」・「方法」いずれの特許請求の範囲とした方が有利なのかを決定する必要がある。

そして、店舗サーバ（甲）が重要な発明の場合には、「物」・「方法」両方のクレームを作成することが望ましいことは、言うまでもない。

(6) その他

1) 特許請求の範囲を作成する際、システム全体を実現する上で特徴的な部分構成を対象・標的として単独主体からなる特許請求の範囲を作成する。

2) コンピュータ画面をそのシステムの一部として含む複数主体から構成される発明の場合、特許請求の範囲を作成する際、侵害行為の摘発の容易化を目的として、コンピュータ画面（特に、ユーザや一般需要者のコンピュータ）から認識・判断できる技術的事項及び処理結果から（例えば、入力・出力の動作により判断できる事項等の明確に推定できる事項のみ）作成する特許請求の範囲も併せて作成する。

7. 最後に

本稿では、直接共同侵害の観点から明細書作成論として、より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索を試みたが、更なる解決手法として、改正後の間接侵害の適用の容易化を目的とした明細書作成論が残されており、今後、検討を進めるつもりである。

注 記

- 1) 中山信弘 工業所有権法上 第2版増補版 7

- 頁（2000）弘文堂
- 2) 潮見久雄 知財フォーラムVOL.55 3頁（2003）
 - 3) 特許庁産業構造審議会知的財産政策部会小委員会報告書「ネットワーク化に対応した特許法・商標法の在り方について」資料1 27頁（2001）、特許庁産業構造審議会知的財産政策部会小委員会 第5回 資料1「複数主体の関係する特許権侵害とその救済」（2001）
 - 4) 富岡英次「特許権侵害行為の捉え方—発明方法の一部の第三者による実施等—」東京大学COE知的財産法研究会講演2005年9月1日
 - 5) 特許第2委員会第2小委員会 知財管理Vol.50 No.7 1003~1007頁（2000）
 - 6) 前掲注3）小委員会報告書 27頁、前掲注3）第5回資料1
 - 7) 前掲注3）小委員会報告書 37頁、前掲注3）第5回資料1
 - 8) スチロピーズ事件（大阪地判昭36年5月4日）下民集12巻5号937頁
 - 9) 前掲注2）潮見4頁
 - 10) 前掲注3）小委員会報告書 27頁
 - 11) 尾崎英男 現代裁判法大系（26）知的財産 220頁（1999）新日本法規出版
 - 12) 梶野篤志 パテントVol.56 No.5 25頁（2003）
 - 13) 前掲注2）潮見4頁、水谷直樹 ジュリスト1189号40頁（2000）、梶山敬士 ソフトウェアの著作権・特許権 154頁（1999）日本評論社
 - 14) 大阪地判昭36年5月4日下民集12巻5号937頁
 - 15) 東京地裁判平成13年9月20日判時1764号112頁
 - 16) 前掲注12）梶野26頁・27頁
 - 17) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁
 - 18) 前掲注12）梶野27頁
 - 19) 尾崎英男 現代裁判法大系（26）知的財産220頁（1999）では、「70条は侵害行為は単独で行われるか、それとも複数の行為者によって行われるかという問題を意識した上で規定されたものではないと考えられる。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。」とする。
 - 20) 水谷直樹執筆部分「ビジネスモデル方法特許と権利行使—仮想事例による日欧米の理論と実務」218頁（2000）（財）ソフトウェア情報センター・日本評論社

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 21) 前掲注2) 潮見 4頁
22) 松尾和子 判例時報1782号197頁, 井関涼子「方法の特許発明の一部実施による特許侵害を認めた事例」特許研究33号46頁(2002)
23) 甲乙および丙(ユーザ)という三者間の共同直接侵害の適用については, 寒河江孝允 パテントVol.55 No.10(2002)で指摘されている。
24) 特許第2委員会第2小委員会 知財管理Vol.51 No.6 938頁・939頁(2001)
25) 特許庁産業構造審議会知的財産政策部会小委員会 第5回 資料1「複数主体の関係する特許権侵害とその救済」8頁(2001)
26) 特許第2委員会第2小委員会 知財管理Vol.51 No.6 938頁(2001)

(原稿受領日 2006年1月19日)

