

ネットワーク利用特許の実施行為と侵害の主体

——加工レンズ供給システム事件とJAddressサービス事件を中心として——

齋 藤 浩 貴*

抄 録 インターネット等のネットワーク上で複数のサーバーや端末等のリソースが結合して利用されるシステムに関する特許（ネットワーク利用特許）においては、リソースの一部のみを保有または運用している当事者が特許権を侵害する者といえるかどうかが問題となる。従来この問題については、共同直接侵害の理論や道具理論による解決が検討されてきた。近時、この問題に関する判決が相次いで出されており、従来の議論とは異なる観点から侵害を認定している。これらの判決はいずれも、特許の実施行為としての「使用」の解釈の再考を示唆し、ネットワーク利用発明のクレーム記載の在り方にも影響を及ぼすものである。

目 次

1. はじめに
2. 従来の議論の状況
 2. 1 問題の所在
 2. 2 共同直接侵害
 2. 3 道具理論
 2. 4 ネットワーク利用発明における実施
3. 加工レンズ供給システム事件判決
 3. 1 判決の概要
 3. 2 検 討
4. JAddressサービス事件判決
 4. 1 判決の概要
 4. 2 検 討
5. おわりに

ことが多い。そのため、リソースの一部のみを保有または運用している当事者が特許権を侵害する者といえるかどうか問題となる。

このような問題は、ネットワーク利用発明が数多く出願されるようになった当初（1990年代の終わり頃）から指摘され、議論がなされていたが、裁判例はない状態が続いていた。

しかしながら、近時、この問題に関する判決が相次いで出されており、従来の議論とは違った論理によって侵害を認定している。以下では、従来の議論を整理した上でこれらの判決を紹介し、今後の展望を考察する。

1. はじめに

ビジネス方法特許、ソフトウェア関連特許においては、インターネット等のネットワーク上で複数のサーバーや端末等のリソースが結合して利用される形態のものが一般的となっている。こうしたネットワーク利用特許は、クレームに記載されている各リソースが複数の者に別々に保有または運用された状態で実施される

2. 従来の議論の状況

2. 1 問題の所在

わが国の特許法は、複数主体による侵害行為の規定を設けておらず、侵害の差止めを規定する特許法100条の規定は、単独の主体によってすべ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ていた。

* 森・濱田松本法律事務所 弁護士 Hiroki SAITO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

損害賠償請求については、共同不法行為者の責任を定めた民法719条によって、共同不法行為者の責任を問うことが可能であると考えられる。しかし、差止請求権は、特許法が固有に特許権者に付与した権利であるために、民法719条によって共同侵害者に対する差止請求を根拠づけることはできないとされている。特許法は、構成要件の一部を実施する者に対して侵害責任を問うことができるみなし侵害として、間接侵害の規定をおいているが、間接侵害は構成要件の全部を直接実施する者の存在を前提としている。直接の実施を単独で行う者がおらず、直接の実施が複数の者により行われる場合については、特許法上の規定はないため、その各自に対して差止請求をすることができるかどうかの問題とされてきたのである。

この問題は、従前、典型的には方法の特許について生ずるものと考えられていた。

例えば、3つのステップA、B、Cを構成要件とする方法の特許において、このそれぞれを充足する行為a、b、cを、異なる主体甲、乙、丙がそれぞれ実行しているとする。方法の特許の場合には、このように各構成要素を異なる主体がそれぞれ実行していると、A+B+Cの全体を実施する者は誰もいないことになる。

他方、これが、A、B、Cを構成要件とする物の特許であれば、それぞれの要件を充足する部材a、b、cについて、まず甲が部材aを製造し、これを仕入れた乙がbを含む複合部材にして、最後にこの複合部材を仕入れた丙がcを付加して完成品を製造するというようになるのが通例である。この場合、最後の丙は、結局a+b+cの全体を含む物を生産していることになるので、丙は当然に特許の直接侵害者となるし、甲や乙に対して差止請求をしようとするならば、間接侵害の規定によればよい。

ところが、方法の特許の場合には、上述のとおり、A+B+Cの全体を実施する者が誰もい

ないということになるために、単独で直接の実施をした者がおらず、したがって、間接侵害の規定によることもできないということになる。

このような問題は、ネットワーク関連発明においては、発明が方法の発明としてクレームされる場合のみならず、物（システム）の発明としてクレームされる場合も生じる。すなわち従来の物（製品）と異なり、システムにおいては、構成要素が関与者に分属したままでネットワークにより結合され、システムが組成される場合が多いので、このような場合には全体を直接実施する者が誰もいないのではないかと考えられることになるのである。例えば、検索機能を有するサーバーA、インデックスを生成するサーバーB、端末Cを構成要素とする情報検索システムの特許発明であれば、それぞれの要件を充足するサーバーa、サーバーb、端末cについて、甲がサーバーaを運用し、乙がサーバーbを運用し、ユーザー丙が端末cを利用している場合、結局a+b+cの全体を含むシステム全体を実施している者はいないのではないかとこの問題認識である。

以上のように、方法の発明や、ネットワーク利用発明が複数の者により分担実施されている場合にあっては、客観的には特許権侵害状態が発生しているにもかかわらず、誰にも差止請求ができないとすると、実質的な法的救済に著しく欠ける事態を招来することになる。そこで、このような場合において構成要件の全てを実行しているわけではない者を実施者にとらえ、実質的に妥当な法的救済を図るため、次のような理論が提唱されてきた。

2.2 共同直接侵害

上述したような、客観的に共同関連している複数の者の行為によって、結果として構成要件の全てが実行され、特許権者の実施の専有状態を損なう第三者による実施状態が現出している

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合に、「共同直接侵害」として差止めを認めようとする説が多くの論者により主張されている。共同直接侵害が認められるためには、結果的に特許権侵害に關与する複数の主体間において、客観的共同關係さえあれば足り、主観的な意思の共同は不要であるとする説¹⁾もあるが、当該発明の実施行為について何らかの主観的意の共同を必要とする説が多数である²⁾。

従来の裁判例において、このような理論に基づいて侵害を認めたものはないが、発泡性ポリスチロール事件³⁾では、理由中において、「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人に請負わせ、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、…いずれも特許権の侵害行為を構成するといえる」としてこの理を認めている。

2. 3 道具理論

上述のとおり、共同直接侵害が認められるためには、關与する複数の主体間において主観的意の共同が必要であるとする説が多数であるが、意思の共同がない2つの主体によって方法の特許が分担実施されている場合でも、そのうちの一当事者が他の当事者の道具として一部を実行しているにすぎないと見て、この他の当事者が全体を実施していると判断できる場合があるとしたのが電着画像事件判決⁴⁾である。

同判決では、複数の工程からなる電着画像の形成方法の特許について、被告が、そのうち最後の工程以外の工程を実行して得られた部材を、購入者において最終工程が実施されることを明らかに見越して、販売したときは、被告は、この最終工程を、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できる、としている。

この判決の結論は概ね是認されているが、「道具として実施している」という理由付けは、何をもって道具と見ることができると判断できるのかが判断基準として機能しないとの批判がなされている。

学説としては、このような場合でも間接侵害が適用できるとの説⁵⁾の他、均等論の適用によって解決可能な場面だとする説⁶⁾もある。

2. 4 ネットワーク利用発明における実施

従前は、2. 1で述べたとおり、ネットワーク利用発明が方法の発明としてクレームされている場合と、物の発明としてクレームされている場合をあまり区別することなく、2. 2及び2. 3で述べたような理論により、差止請求を認めることができないかを中心に議論されてきた。しかしながら、ネットワーク利用発明が物の発明としてクレームされている場合については、構成要素を分担運用している者は単独では直接実施していることにならないとの前提についても、特許の実施の概念に立ち戻った検討をする意義があると考えられる⁷⁾。

まず、方法の発明について改めて確認すると、方法の発明は、経時的な発明であり、「一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為または現象によって成立するもの」とされる⁸⁾。方法の発明の実施は方法の「使用」をする行為に限定されており（法2条3項2号）、その方法の本来の目的を達成するような方法の使用のみが実施とされている⁹⁾から、方法の発明の実施に該当するためには、クレームに記載された系列的に関連のある数個の行為（または現象）の全てを順次実行する（または生じさせる）ことが必要である。したがって、方法の発明を一者が単独で使用したというためには、必然的に、構成要素の全てを一者が全て順次実行することが必要となる。

しかしながら、物の発明においては、当該物

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

には経時的な要素はない。ネットワーク発明が物（システム）としてクレームされている場合には、当該システムに関与する一当事者の行為を「使用」と見るかどうかを検討する時点では、各構成要素が誰によって保有され運用されているかはともかく、システムは利用可能な状態に組成されていることになる。物の発明については、実施行為としての「使用」とは、「発明の目的を達するような方法での当該特許発明にかかる物を用いることを指す」と解されるといった説明がされるに留まっているところ、少なくとも当該システムのいわゆるユーザーについては、たとえ構成要素の一部が他者に帰属しているとしても、当該発明の目的を達するような方法で当該システムを用いているから、当該発明にかかるシステムを単独で使用する者であると言うことが可能である¹⁰。上述の検索機能を有するサーバーA、インデックスを生成するサーバーB、端末Cを構成要素とする情報検索システムの特許発明の例で言えば、端末cを使用するユーザーは、検索の目的を達するような方法で当該情報検索システムを用いているから、単独の実施者であると判断することができる。

しかし、特許権利者が権利行使したいのは、通例、サービスを提供している事業者に対してであろうから、このようにユーザーを実施者であると見たところで、解決にはならない。物の特許に関する間接侵害規定は、物の「生産」に使用する物だけを対象としているため、間接侵害の規定によることもできない。

そこで、更に検討されてよいのは、事業者によるサービスの提供をシステムの「使用」ととらえられないか、ということである。

物の「使用」についての従来の理解は、もともと、譲渡や貸し渡しによって、需用者に特許の対象製品の占有が移転し、需用者がそれを用いるということを想定している。要するに、従来は、特許対象物を占有下において使用すると

いうことを想定していたわけである。

物の特許においては、譲渡や貸し渡しも実施とされているが、これは、要するに特許の効用が具現化されている物の占有を移転することによって、特許対象物の持つ効用を他人に享受させることを業として行うことを実施ととらえようとしているわけである。そうすると、システム全体の占有を移転することなく、システムに関する特許の効用を需要者に提供するという行為も、譲渡や貸し渡しと等価な、特許製品の持つ効用を利用する実施行為に実質的に相当すると言える。そのような行為も実施に該当すると解釈すべきだと考えたとき、その文言として適しているのは、「使用」の文言であり、システム全体をサービスの用に供するというのも、「使用」という概念に含めることができるのではないかと考えることになる。そのように考えるときは、「使用」の意義を、「発明の目的を達するような方法で当該特許発明にかかる物を用いることができるよう、役務として提供することを含む」というように拡張的に理解することになる。

このような拡張は、「使用」という語の本来もつあいまいさに依拠して、従来の「使用」の語の概念を拡張する解釈であり、特許に関連した他人の行為の自由を不当に制限しかねない解釈であるとの批判が考えられる。しかしながら、以下で見ていく2つの近時の判例は、このように実施行為たる「使用」の概念を拡張する解釈と方向性が重なる解釈を示している。

3. 加工レンズ供給システム事件判決¹¹

3.1 判決の概要

(1) 事案の概要

本件は、眼鏡レンズメーカーである原告が、他の眼鏡レンズメーカーを被告として、加工レンズの供給に関する特許権1～4の侵害を主張

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した事件である。

そのうち、判決により侵害が認められた特許権3（特許第3548569号。以下「本件特許」）は、加工レンズの供給にかかる物（システム）の特許発明であり、これに基づき、原告は、被告に対して、物（システム）の使用の差止め及びその廃棄、並びに損害賠償を請求した。

眼鏡レンズを一般顧客に販売するにあたっては、眼鏡枠に合う形状にレンズを加工しなければならない。現在は、眼鏡店に技術者をおかずに、レンズ製造業者において加工工程までを行うようになってきている。本件特許発明は、眼鏡枠を眼鏡店においたままレンズ製造業者において正確な加工を行うために必要な眼鏡枠等に関する情報を眼鏡店とレンズ製造業者との間で交換し、加工済み眼鏡レンズを供給するためのシステムに関する発明である。

本件特許の構成要件を分説すると次のとおりである（記号Fから始まるのは判決文のとおりとした。）。

【F】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、

【G】前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を入力し、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、

【H】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、

【I】前記眼鏡枠情報は、前記3次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従って3次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して前記眼鏡枠の3次元の枠データ（ R_n , θ_n , Z_n ）を採取して得たものであり、

【J】前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信する

【K】ことを特徴とする眼鏡レンズの供給システム。

このように、本件特許では、特許請求の範囲の記載自体において、発注側・製造側という複数の主体が関与することが想定されている。

被告は、通信回線を利用した玉型加工レンズ受発注システム（被告システム）を運用し、加工済み眼鏡レンズを眼鏡店に販売・供給している。被告システムは、眼鏡店が、眼鏡店にある共通発注端末機等からインターネット等のネットワーク通信を利用して、「メガネット協会」（被告らレンズメーカー複数社の共同出資により設立された任意団体）に設置されたコンピュータを介して、被告らメーカーとの間で受発注を行うシステムである。すなわち、被告システムにおいても眼鏡店、メガネット協会、被告らレンズ製造業者という複数の主体が関与する仕組みとなっていた。

(2) 判決の要旨

裁判所は、被告システムが本件特許の技術的範囲に属すると認定した上で、複数主体の関与の争点について、次のとおり判示した（本稿中の引用判決中の下線は全て筆者による。）。

ア（ア）本件発明3は、「眼鏡レンズの供給

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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」の履行補助者の立場にもない。

(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考えられる。この場合の構成要件充足の点は、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。

イ 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。

裁判所は、被告による本件特許の侵害を認定し、被告システムの使用の差止め、及び損害賠償を認容した。

3. 2 検 討

本判決はまず、被告が、特許侵害が成立するためには、構成要件の全ての要素を行う必要があると主張したのに対し、このような考え方を否定し、進んで、特許請求の範囲の記載において、2つ以上の独立した主体の関与を前提に、実体に即して記載することを是認している。

ネットワーク利用発明においては、複数の主体に分属するリソースを用いることが当然に想定されることが少なくないのであり、そのようなイノベーションも特許制度により促進されるべきだと考えられることからして、この判示は支持されるべきである。

そして、そのような特徴を有する特許権の侵害の有無の判断については、「構成要件充足」と「発明の実施行為を行っている主体」に分解して判断しているが、これ自体は特段目新しいことではない。従来から、この点の要件事実は、①被告が業として本件目的物（イ号物件）を使用していること（発明の実施行為を行っている主体）、②被告の使用するイ号物件が特許発明の構成要件を充足すること（構成要件充足）、の2つから成るものとして整理されており¹²⁾、イ号物件が請求の対象として特定されている限り、この2つの要件に論理的な先後関係はないからである。

判決は構成要件充足の点につき、「2つ以上の主体の関与を前提に」各主体による行為やリソースの保有・所有を問題としているが、物の特許における構成要件充足の判断は、本来、客観的に存在する対象物件が構成要件に客観的に合致するか否かの判断であるから、ここに主体の要素を持ち込むことには違和感がある。本件特許においても、各構成要件は、（コンピュータの区別のために「発注側」「製造側」の語が用いられていることを除き）コンピュータの機能や、扱われている情報の成り立ちとして記載

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されているから、構成要件充足の判断において行為を行った主体やリソースの保有・所有を検討する必要はない。実際本判決でもそのような構成要件該当性のあてはめを行っているところである。

あるいは、判決は、このような主体に関する考慮により、全く無関係な主体により実施される構成要件要素が取り込まれて、構成要件充足の判断対象が無限定に広がることを避けようとしているのかもしれないが、このような配慮は、発明の実施行為を行っている主体の判断を適切に行うことで足りると考えられる。

従来議論においても、複数の関与者によって運用されるシステムが構成要件を充足している場合に、さて、そのうちの二者をして特許発明を実施する者といえるのか、いえないとしてどのような解決を図ることができるのかという点を問題として議論してきたのであり、同様の理解に立っているものと考えられる。

したがって、本判決で重要なのは、発明の実施行為を行っている主体に関する判断であるが、この点について判決は、判断基準として、「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」と述べるのみである。

この判断基準については、そもそも本件で問題となっている実施行為である「使用」との関係で、なぜシステムを支配管理していることをもって、システムの「使用」といえるのかという論理関係が明らかにされていない問題がある。

また、「システムの支配管理」という判断基準は、その適用にあたり、明確性を欠いているといわざるをえず、ネットワーク関連発明一般について、特許発明の対象となる物（システム）を使用する実施者たりうるかという判断の基準とするためには、判決のいう支配管理に当たるための考慮要素を具体化する必要があると考え

られる。本判決がこのような基準を採用したのは、近時著作権法の分野において採用されてきた、いわゆるカラオケ法理¹³⁾により、侵害に用いられる機器やシステムへの支配管理性に着目して侵害主体を認定している裁判例が多数存在することが影響していると思われる。しかし、これら著作権に関する裁判例においては、侵害を問われた事業者のサービスを受ける消費者の行為を「支配管理」しているかどうかの問題とされているのであり、侵害を問われた事業者が他の事業者の行為を「支配管理」していると認定した判決は見あたらない。本件では、構成要件上必須の3つのハードウェアのうち、発注側コンピュータとこれに接続された3次元的眼鏡枠測定装置に該当するとされる物件は、眼鏡店に設置されているのであり、被告が被告システムを支配管理していることはそれほど明らかであるとはいえないと思われる。

本判決の結論は支持すべきと思われるが、以上のような問題点から、従前支持する見解の多かった共同直接侵害の理論を適用すべき事案であったとの評価もあり得よう。しかし、本判決は、本件特許においては「発注側」が「製造側」の履行補助者ではないことを強調しているので、そのような独立性の高い事業者間の事案において、広範な射程範囲を有する共同直接侵害の理論を適用することには躊躇があったのかもしれない。

その意味では、本判決は、「発注側」と「製造側」をクレームに明記している本件特許のような事案のみに関する事例判決だととらえることもできる。しかし、本判決がシステム発明の「使用」による実施行為について、当該システムを支配管理しているのは誰かを基準として決定したことは、2.4で上述した、使用概念を拡張する解釈と方向性の重なる解釈であるといえ、本件特許のようなクレーム記載上の特徴を有する場合に留まらず、不可避免的に複数者の関与を前提

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とするネットワーク利用発明全般について、侵害責任を負うべき者がいないという事態を避ける解釈の方向性を示すものととらえることも可能である。この判決がそのようにとらえられ、物の発明としてクレームされるネットワーク利用発明において、システムの「支配管理」を今後も基準とする方向が踏襲されるとすれば、上述のような問題点を克服するため、「支配管理」を「使用」と認定するために必要な要素を整理し、その適用の限界を明らかにしていく必要があると考えられる。

4. JAddressサービス事件判決¹⁴⁾

4.1 判決の概要

(1) 事案の概要

本件は、「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」についての特許（特許第3762882号。以下「本件特許」）を有する控訴人（原審原告）が、被控訴人（原審被告）の実施する「JAddressサービス」という日本語インターネットアドレスに関するサービス（「被控訴人サービス」）が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人サービスの差止め及びサービスに供されたサーバーの除去、並びに損害賠償を請求した事件である。

本件特許は方法の発明であり、その構成要件を分説すると、次のとおりである。

【A】インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、

【B】前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、

【C】ディレクトリサーバーが、前記記述子を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段

階と、

【D】前記ディレクトリサーバーが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と、

【E】前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と、

【F】前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と

【G】を備えた情報ページに対するアクセス方法。

このように、本件特許請求の範囲においては、実施に不可欠なリソースとして、クライアントとディレクトリサーバーが記載され、それぞれのリソースにおいて順次実行される段階B, E, F（クライアント）及びC, D（ディレクトリサーバー）により構成されている。

被控訴人が開設した被控訴人サービスは、「Native Language Internet Address (NLIA) システム」を日本において展開するものである。NLIAシステムは、インターネットに接続されたパソコンのユーザーに対し、当該パソコン（クライアントPC）のウェブブラウザのアドレスバーに任意の文字を記述することで目的のウェブページのURLを取得することを可能とするサービスである。被控訴人サービスには、サーバー方式とプラグイン方式があるが、前者は、被控訴人のDNSサーバー内に付加したプログラムによりクライアントPCに入力された文字が正規URLであるか否かを判定し、後者は、これと同じ作用のプログラムをクライアントPCにプラグインする方式である。いずれの方式においても、正規URLでないと判定された文字列は自動的に被控訴人の運用する「NLIAサーバー」に送信される。NLIAサーバーは、「登録情報データベース」を参照して対応するURLを取得し、当該URLを、REDIRECTコマンドを利用してクライアントPCに送信する。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件の争点は多岐にわたるが、侵害の主体に関して、被控訴人は、被控訴人サービスにおいて採用されている方法（「被控訴人方法」）を使用しているのは、パソコンのユーザーであって、被控訴人ではないとして争った。これに対して、控訴人は、本稿第2章で解説したとおりの道具理論及び共同直接侵害の理論により被控訴人が直接侵害者であると主張した。

原審¹⁵⁾は、本件発明は進歩性を欠き、本件特許は無効とされるべきものと判断して、原告の請求を棄却した。そのため、被告の侵害主体性については判断されていない。原告控訴。

(2) 判決の要旨

控訴審の知財高裁は、原判決を覆して本件特許は有効であるとし、被控訴人方法は、サーバー方式プラグイン方式のいずれも本件発明の技術的範囲に属すると判示した。その中で、「本件発明の構成要件Aにおける『アクセスを提供する方法』及び同Gにおける『アクセス方法』の主体が異なっており、『アクセス』、『アクセスを提供する』及び『アクセスする』が具体的に何を意味するのか不明瞭である」との被控訴人の主張を排斥するに当たり、次のとおり判示した（この判示が、被控訴人が侵害主体であることの判断についての重要な前提となっている。）。

「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることは構成要件Aの記載自体から明らかであり、本件発明がそのような「アクセス」を提供する方法の発明であることも明らかである。そして、提供される「アクセス方法」が、構成要件BないしFにおいて特定された段階を備えるものであることが特定されており、これが「ダイレクト

リサーバー」を基点とする情報処理の各段階を特定するものであることは、特許請求の範囲の記載から容易に理解することができるのであり、アクセスを提供する主体として、本件発明における「ダイレクトリサーバー」に相当するサーバーの管理者が想定されていることについても同様である。

その上で、被控訴人の侵害主体性についての判断部分では、次のとおり判示した。

本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とされており、上記…のとおり、本件発明に係る特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である。

(2) この点について、被控訴人は、被控訴人方法を使用しているのはパソコンのユーザーであって、被控訴人ではないから、被控訴人は本件発明の実施主体ではないとして、本件特許権を侵害していないと主張するが、その主張は、要するに、「アクセス」はクライアント（ユーザーのパソコン）によって行われる行為であるから、本件発明の実施主体は、インターネットよりなるコンピュータネットワークのユーザーであるクライアントであって、被控訴人ではないという趣旨に解される。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかしながら、上記のとおり、本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また、本件発明に係る「アクセスを提供する方法」が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。

そうすると、被控訴人による「アクセスを提供する方法」が本件発明の技術的範囲に属するのである以上、被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。

裁判所は、以上のとおりの判断によって、被控訴人が本件特許権を侵害する者であると認め、被控訴人サービスの差止め、サービスに使用されているサーバーの除去及びデータベースの消去、並びに損害賠償を認容した。

4. 2 検 討

本件特許発明は、方法の発明である。第2章で前述したとおり、方法の発明は、経時的な発明であるが故に、その実施、すなわち使用がなされたというためには、実施主体において構成要件の全てを順次実行する必要があると理解されてきた。本件においては、構成要件B、E、Fが、ユーザーのパソコンにおいて実行されるものであるため、その他の構成要件が実行され

るNLIAサーバーを運用する被控訴人が、本件発明の実施主体といえるかが問題となった。

本判決は、構成要件Aにおいて、対象方法が「アクセスを提供する方法」(傍点筆者)と記載されていることを根拠として、B以下に経時的に記載されている構成要素がいまだ実行されていなくとも、「アクセスを提供する方法」が提供されている限り、すなわち、NLIAサーバーを被控訴人が運用している限り、当該方法が実施＝使用されているとする。そのため、B以下の構成要素の一部はユーザーにより実行されるものであることは問題とせず、本件発明の実施主体は、「アクセスを提供する方法」の実施主体すなわち被控訴人サービスを実施する被控訴人であるとする。

しかし、このような解釈は大きな問題を二重に含んでいるものと言わざるを得ない。

まず、本判決は、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものにすぎないととらえ、そのような「アクセス」は、これら各段階が現実に行われる以前に、被控訴人のようなサービスの提供主体によって使用されていると判断している。本件特許において、方法の発明の特質である経時的要素は、構成要件BないしFに求められるところ、本判決はその実行以前の、構成要件を実行する手段がサービス提供主体によって「提供」される段階で実施が完結していると解していることになり、方法の特許から経時的要素を奪っている。すなわち、本判決の解釈は、方法の発明を経時的要素のない物の発明(本件で言えば、アクセスをする装置の発明)に転換してしまっているのである。

方法の発明と物の発明の区別はクレームの記載の仕方のみで決まるものではなく、発明の実体によって決せられるのが原則である¹⁰⁾。しかしながら、本件特許は明確に方法の発明として

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記載されており、本判決も、本件発明が方法の発明であることを前提としている。とすれば、単にクレームにおいて「…を提供する方法」と記載されていることのみを根拠として、方法の発明から経時的要素を奪い、これを物の発明と同様に取り扱うことは解釈の域を越えるように思われる。

また、本判決は、上述のように、構成要件BないしFを静的な存在として把握可能な「アクセス」ととらえた上で、そのような「アクセスを提供する方法」の実施主体が本件発明の実施主体であるとする。これは、「アクセスを提供する方法」を使用することによって生じるのは、「アクセスの提供」であって「アクセス」ではないとの考え方によるものと解されるが、それは結局、「アクセスを提供する方法」とのクレームの記載の仕方さえすれば、アクセスが物化され、その物化したアクセスを「提供すること」が実施であるという、新たな実施概念を解釈により創造していることになる。そして、このような新たに創造された「提供」という実施概念は、物の特許における譲渡や貸渡しと異なり、「方法」の提供すなわちサービスの提供であると観念され、物の占有の移転は必要がないとされているのである。

これは、2.4において前述した、物の特許における「使用」概念を拡張する解釈に類似するものといえる。

上述の通り、物の特許としてクレームされているネットワーク利用発明において「使用」概念を「発明の目的を達するような方法で当該特許発明にかかる物を用いることができるよう、役務として提供することを含む」というように拡張することについては、検討に値する解釈ではあるが、慎重な考慮が必要であると思われるところ、本判決によると、「…を提供する方法」とクレームに記載する方法特許によれば、ネットワーク利用発明を物の発明化し、これをサー

ビスとして提供することが発明の実施にあたるという、同様の結果をもたらすことになる。

本件特許の「アクセスを提供する方法」との記載方法は、「アクセス」の部分に記載する語を発明が提供しようとする効用を叙述する語にいかようにも置き換えられるから、広範に応用可能であると考えられる。例えば、前述の検索情報システムの特許の例でいえば、「情報検索を提供する方法」のように記載してしまえばよいことになる。したがって、本判決が是認されるとすれば、ネットワーク利用発明の出願実務にも大きな影響を与えることになると考えられる。

本判決は、複数の主体によって実行されることが想定されているネットワーク利用発明が方法の発明としてクレームされている事案において、これを実現するサービスを提供する事業者の侵害責任を認めて権利の実効性を図るため、本件特許が「…を提供する方法」という特徴を有するクレーム記載がなされていたことに依拠して、救済的な解釈をしたものと理解するべきであろう。しかし、その解釈は、これが踏襲されるとすると、上述の通り、方法の特許を物の特許に転化してしまうという特許の秩序に関わる問題を生じ、クレーム記載の在り方にも大きな影響を与えるものであるといえよう。

むしろ本件において、サービスを提供する事業者の侵害責任を認めるための救済的な解釈をしようとするならば、道具理論(ないしは、2.3で触れた、これに代わる均等論)によるべきだったのではないかと思われる。本件においては、ユーザーはインターネットの一般ユーザーであり、アクセスの仕組みを全く意識しないでサービスを利用する者であるので、道具理論の適用に障害はなく、上述のような問題のある本件判決の解釈に比して、弊害は少ないと思われるからである。

また、本件において、サービスを提供するこ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とが方法の特許の実施，すなわち「使用」に該当すると解釈されたことは，ネットワーク利用発明が物の発明として特許される場合の実施行為たる「使用」概念の解釈にも影響すると考えられる。加工レンズ供給システム事件判決が，サービス提供事業者がシステムを支配管理していることをもって，物の発明にかかるシステムの「使用」ととらえたことと相まって，ネットワーク利用発明においては，システム全体を事業者がサービスの用に供することは「使用」の語に含まれるとする解釈が，認められてしかるべき解釈であるという方向性が示されたと言えるからである。

5. おわりに

以上2つの判決は，いずれも，複数の主体により実施されているネットワーク利用発明について，サービスを提供する事業者を，単独の実施主体であると認定した。各判決により示された解釈は，各事案における対象特許のクレームの特質を踏まえた，各事案に特有のものであるが，複数の主体により実施されることが不可避であるネットワーク利用発明について，サービスを提供する事業者の侵害責任を認めようとする姿勢は共通のものであり，このような姿勢は，ネットワーク利用発明における特許にしかるべき実効性を与えるため，是認すべきものである。

そのための解釈の在り方として，これらの判決は，特許の対象となっているネットワークを利用したシステム全体をサービスの用に供する事業者が，当該システムの「使用」によって実施する者であるとの解釈の方向性を示しているといえ，今後の実務及び理論の展開にこうした面から大きな影響を及ぼすと考えられる。

- 2) 梶山敬士，ソフトウェアの著作権・特許権，p.153（1999）日本評論社；水谷直樹，ジュリスト1189号，pp.40～42（2000）；竹田稔ほか，ビジネス方法特許，pp.409～411（2004）青林書院
- 3) 大阪地判昭36.5.4（昭35（ヨ）493）判タ119号41頁
- 4) 東京地判平13.9.20（平12（ワ）20503）判時1764号112頁
- 5) 松尾和子，判例評論521号，p.27以下
- 6) 梶野篤志，知的財産法政策学研究2号，pp.63～76（2004）
- 7) 従来この点を検討したものとして，緒方延泰，ジュリスト1227号，p.59以下（2002）；齋藤浩貴，特許法の日米比較，p.351以下（2009）商事法務がある。このような検討の実益として，特許要件の一部が国外で実施されている場合の権利行使の場面が考えられることについて，後者の論稿参照。
- 8) 中山信弘，特許法，p.107（2010）弘文堂
- 9) 中山・前掲注8）p.302
- 10) このような観点からユーザーがuse＝使用による単独の実施主体であるとした米国の判例として，NTP, Inc. v. RESERCH IN MOTION, LTD., 418 F. 3d 281（Fed. Cir. 2005）がある。
- 11) 東京地判平19.12.14（平16（ワ）25576号）裁判所Web。本判決の評釈として，平嶋竜太，速報判例解説〔3〕〔法学セミナー増刊〕，p.243以下（2008），松田俊治，パテント62巻8号，p.58以下（2009）。
- 12) 大江忠，要件事実知的財産権法，p.103以下（2002）第一法規出版
- 13) カラオケスナックにおける客による歌唱の主体は，客ではなく店の経営者であるとした最判昭63.3.15民集42巻3号199頁が示した，著作物の利用主体の判定は，①著作物の利用についての管理と，②著作物利用の利益の帰属という二点を総合して規範的に行うという判断枠組み。
- 14) 知財高判平22.3.24（平20（ネ）10085）裁判所Web
- 15) 東京地判平20.10.17（平19（ワ）2352）裁判所Web
- 16) 中山・前掲注8）107頁

（原稿受領日 2010年9月13日）

注 記

- 1) 尾崎英男，現代裁判法大系26，pp.228～232（1999）新日本法規