

特集 《ソフトウェア関連発明》

方法の発明における侵害主体性について 特許権の侵害を肯定した判決

知財高裁平成 22 年 3 月 24 日判決（インターネットナンバー事件）
（平成 20 年（ネ）第 10085 号 特許侵害差止等請求控訴事件）



平成 22 年ソフトウェア委員会 鶴谷 裕二

要 約

サイバースペースにおける特許権侵害においては、多くのケースで複数の主体が侵害に関与することがある。この場合には、特定の者（主体）に対して権利行使をすることに困難を伴うことが多い（侵害主体性の問題）。本判決では、方法に係る特許権の一部の構成要件にユーザーが主体となる部分が存在したが、『ユーザー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はない』として、被告の侵害を認めた。本稿では、この侵害主体性の争点について解説するとともに、この争点から派生する課題について論じる。また、このような争点の発生を未然に防止するための、クレームドラフティングについても検討する。

目 次

1. はじめに
2. 判決の内容
3. クロスボーダーの問題
4. 仮想クレーム（試案）
5. 結語

1. はじめに

近年のインターネットを中心としたネットワークの普及により、産業構造も常に変化を続けている。このような状況の下で、知的財産の保護の形態も多様化している。特に、近年のネットワーク社会は、国境を越えた環境（サイバースペース）に対応する保護制度の改革に迫られている。特に、以前は国内に閉じた問題として論じられていた考え方を、国際的な枠組みの中でも通用する保護制度の枠組みへ再編成することが求められている。

本稿では、まずインターネットナンバー事件における種々の争点のうち、特に侵害主体性に焦点を当てて解説を行う。さらにこの争点から派生する課題について論じる。また、仮想的なクレームについてもドラフティングを試みる。

2. 判決の内容

(1) 概要

本件の概要は以下の通りである。X（原告、控訴人）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」についての特許を有している。X は、Y（被告、被控訴人）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が、同特許権を侵害すると主張して、特許法 100 条 1 項に基づく被告のサービスの差止め及び同条 2 項に基づく被告のサービスに供された「NLIA サーバー」等の除却、並びに民法 709 条、特許法 102 条 2 項に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた。

第 1 審判決⁽¹⁾は、Y による特許の無効の抗弁を認め、X の請求を棄却した。X は、これを不服として控訴。

別途、無効審判⁽²⁾が Y より提起され、特許庁は、本件訂正を認めたが、訂正後の請求項に係る発明は、進歩性無しとして無効審決を行った。その後、審決取消訴訟において、無効審決が取り消された⁽³⁾。この判決を受けて、平成 22 年 8 月 25 日に、特許庁は、本件特許発明の進歩性を認め、無効審判請求は成り立たない旨の審決を行った。

(2) 本件発明

Xは、以下の特許権を有している。(下線は無効審判における訂正箇所を示す。請求項1のみを以下に示す。)

- ・特許番号：第3762882号
- ・発明の名称：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
- ・原出願日：平成8年6月3日
- ・優先権主張日：平成7年6月7日(米国)
- ・登録日：平成18年1月20日

【請求項1】

- 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単一の目標URLに対応する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前記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を用いて情報を自動的に要求させる段階と、
- 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。

(3) 判決

一部認容、一部棄却。

特許権は有効と判断された。また、構成要件の充足性が認められ、差止請求が認容され、サーバーの除却・データベースの消去等が命じられた。(損害賠償額については一部認容。)

(4) 争点(侵害主体性)

争点は複数存在するが、本稿では、侵害主体性の争点に絞って以下解説する。侵害主体性に関するYの主張は、要するに本件特許の構成要件B及びFは、クライアント側(パソコンユーザのマシン)で行われる段階であるから、Yがこれらを行っていないというもの

である。

これに対する裁判所の判断は以下の通りである(下線は筆者)。

「(1) まず、被控訴人が本件特許権の侵害主体であるか否かについて検討する。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2(1)アのとおり、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。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

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。」

(5) 解説

(5-1) 構成要件充足性と侵害主体性の判断の峻別

この判決では、構成要件充足性の判断の際、各構成要件の主体性を併せて判断することを避けている。そして、別個の争点として侵害主体性を検討している。同様の検討は、眼鏡レンズ供給システム事件⁽⁴⁾に見られる。

なお、構成要件充足性の判断においては、主体性を加味して判断を行うのが一般的である。この点は、道具理論⁽⁵⁾においても同様である。本判決では、道具理論を用いるのを避けている。道具理論は、Yが構成要件を行っていると同視できると判断する手法であるから、本件発明のように、複数主体が構成要件に明示されている場合には、道具理論は使いづらいものと思われる。道具理論の射程範囲は、本来侵害者自身が行うべき方法の発明の工程を、道具として他人に行なわせる場合であると捉えることができる。

(5-2) 裁判所の判断プロセス

Xは、審査段階での意見書において、「記述子を提供する段階はクライアントが行い、…URLにより識別されたページを表示する段階はクライアントが行うものであります」と述べている。

この主張からも、本件特許の各構成要件の主体は、「サーバー」と「クライアント」が混在するものとなっている。

これに対し、判決は、「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」の発明であつて」との理由で、Y「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」と結論づけており、各構成要件の主体を細かに検証することを避けて、結論を導いている。その根拠の一つとして、上述のように請求項のプレアンプルである構成要件Aが、「アクセスを提供する方法」となっている点を指摘している。

したがって、仮に「アクセスする方法」であった場合には、判決は、上記の論理構成を取り得なかったの

ではなからうか。

ちなみに、前掲眼鏡レンズ供給システム事件では、「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につき、他の要件を満たす限り、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」と結論づけている。この理由は、本件においても、適用する余地はあろう。

(5-3) 複数主体のうち少なくとも一人が個人ユーザーの場合の問題点

ユーザーが一部の構成要件を実施する場合、ユーザーの行為は、「業として」の範疇に入らない可能性がある。この場合、他の部分の構成要件が業としての実施であっても、全体としての実施が「業として」の実施に該当しないのではないかとの問題提起がなされている⁽⁶⁾。

本件ではユーザーが関与しており、この問題提起に対する一つの回答を与えている。

(5-4) 間接侵害

特許法101条各号のいずれかに規定する要件を満たす場合には、間接侵害を問うことができる。なお、本件のように、方法の発明に対する侵害のケースでは、同法4号及び5号の適用を検討する必要がある。しかしながら、同法4号及び5号の規定は、「その方法の使用に用いる物」に係る規定である。方法の発明の一部の構成要件が実施されているケースには、これらの規定は適用できない。本件のように方法の発明の侵害主体性が問われている場合には、このケースに該当するため、間接侵害の規定を適用できる余地はないであろう。

(5-5) その他

複数主体による共同不法行為⁽⁷⁾（民法719条1項）、幫助・教唆（同2項）の規定の適用が考えられる⁽⁸⁾。

本件の場合には、一方の主体がユーザーとなってしまうため、共同不法行為や、幫助・教唆による侵害の責任追及は、ユーザーを巻き込むこととなるため、現実的でない。

3. クロスボーダーの問題

今日のネットワーク社会において、侵害主体性（あるいは複数主体）に係る課題は、クロスボーダーの問題へと発展してきている。

ここでクロスボーダーの話題をとりあげる理由は、本件発明の保護の難しさを認識すべきだからである。

以下、クロスボーダーにおける仮想的な事例を考えてみる。

すなわち、一般論として、仮に他人のサーバーの所在地を、日本から海外に移動させた場合を想定してみよう。海外にサーバーを設置し、他人が外国の地で本件発明を実施する場合、Xは、我が国で取得した本件特許権を、その他人に行使することは、属地主義の原則から非常に難しいと考えられる。

このようにサーバーを外国に移動させることは、よくあることである。海外にサーバーを置けば、原則としてこのサーバーに対して日本の特許権の効力は及ばないこととなる。これに対する統一的な解決策が存在していないのが現状である。

例えば、一部の構成要件（あるいは全部の構成要件）が、海外で実施されている場合に、権利者としてはどのような対応策をとることができるのであろうか。

クロスボーダーの権利侵害については、属地主義⁽⁹⁾の原則のもと、国際裁判管轄及び準拠法⁽¹⁰⁾を決定することから始めなければならない。権利行使には大きな障壁が存在するのである。

仮に、どの国に設置されているシステムに対して、ネットワークで接続されているからという理由で、自国の特許権に基づき、権利侵害を主張することができるのであれば、話は単純である。しかしながら、これでは、一国の特許を取得することによって、何れの国に対しても権利行使ができることとなり、属地主義の前提が崩れてしまう。

米国の RIM 対 NTP (Blackberry) 事件⁽¹¹⁾で、CAFC は、システム発明の場合、構成要素を米国外に置いた場合であっても、システムの管理される場所が米国であれば、クレームの侵害を排除しないと述べている。一方、方法のクレームは、各段階が米国内で実施されなければならないと判示した。

4. 仮想クレーム (試案)

それでは、本件特許発明のクレームを別の表現でドラフトした場合、どのような権利主張が可能か検討してみたい。

(1) サーバーが主体となるクレーム案

サーバーが主体であることを、より明確にするためには、たとえば以下のようなクレームが考えられる。(下線部は、筆者の修正部分を示す。)

- A インターネットを含む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 ディレクトリサーバーが、前記クライアントから単一の目標 URL に対応する記述子を受信する段階と、
- C 前記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前記 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し、これにより前記ディレクトリサーバーが、前記クライアントに前記 URL を用いて情報を自動的に要求させ、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ように促す、段階と、
- G を備えた情報ページに対するアクセスを提供する方法。

上記クレーム案では、構成要件DとGとを結合させており、主体がディレクトリサーバーであることを示しつつ、クライアントがどのように動作するかの説明を加えている。

このようなクレームであれば、侵害主体性は問われないと思われる。

(2) クライアントが主体となるクレーム案

クライアントは、一般のユーザーが利用することがほとんどであろう。このことを考慮すると、クライアントのコンピュータ上で動作するソフトウェアクレーム、装置クレーム、方法クレームが、想定される。

クライアント側で動作するプログラムクレームであれば、プログラムの配布（ダウンロードを含む）は、直接侵害となろう。

プログラムクレームの一例を以下に示す。

- A インターネットを含む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プログラムであって、
クライアントのコンピュータが、

- B 前記クライアントにおいて単一の目標 URL に対応する記述子を、ディレクトリサーバーに提供する段階と、
- D 前記ディレクトリサーバーから、REDIRECT コマンド中の URL を前記クライアントが受信する段階であって、前記 URL は、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において前記記述子からマッピングされたものである、段階と、
- E 前記 URL を用いて情報を自動的に要求する段階と、
- 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 を実行する命令を含むプログラム。

上記のクレーム案では、構成要件 C と D とを結合させており、主体がクライアントであること示しつつ、ディレクトリサーバーがどのような動作をするかの説明を加えている。米国式のクレームとするならば、「前記 URL は、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において前記記述子からマッピングされたものである、」の部分は wherein clause として表現する部分に相当する。

なお、クライアントの装置クレームや、方法クレームも同様に作成できよう。

ただし、本件の場合には、クライアントのマシンがユーザーによって操作される場合がほとんどであろう。したがって、クライアントの方法クレームでは、ユーザーの行為が「業として」に該当せず、権利行使上利用しにくいであろう。

これに対して、クライアントの装置クレームであれば、一太郎判決⁽¹²⁾を考慮すれば、装置に実装されるプログラムやプラグインの販売、ダウンロードは、装置発明の間接侵害となり得るため、これらの行為に対し権利行使できるであろう。(なお、クライアントのプログラムクレームであれば、直接侵害が問えるため、クライアントの装置クレームよりも利用価値は高いと言えよう。)

(3) サイバースペースにおける課題

仮に、海外にサーバーを移し、同じサービスの提供を継続している場合について考察する。サーバーを主体とする方法クレーム、あるいはサーバーの装置クレームでは、この問題に対しては、属地主義の壁によ

り、対処不可能であろう。

また、クライアントのプログラムのクレームについても、海外からのプログラムのダウンロードを止めることは、非常に難しいであろう。ただし、このような行為に対する権利者への救済策がないということも不合理である。

海外に発明の実施主体を移動させた場合における特許権の侵害行為に対し、何らかの救済策を講じるための立法措置あるいは、判例法の確立が望まれるところである。

例えば、平成 22 年 1 月 1 日から施行された著作権法第 30 条 1 項第 3 号では、違法配信されたコンテンツの個人的なダウンロードは、海外にサーバーが存在する場合であったとしても、違法配信である事実を知って行った場合には、違法とされることとなった⁽¹³⁾。これは、ユーザーを規制する立法措置であり、特許制度にそのまま焼き直すことはできないが、このような著作権法の改正の動きにも呼応する制度改正がなされることを期待する。

5. 結語

以上、判決の内容および実務面での考慮事項等について検討を行った。上述のように、侵害主体性（複数主体）に関する課題は、共同不法行為、間接侵害、教唆・幫助、クロスボーダーを含む国際問題、クレームドラフティング等、多岐に亘る。

加えて本判決は、サイバースペースにおける知的財産の侵害に関する保護制度の整備の検討の必要性を再認識させるものと位置づけられよう。

謝辞

平成 22 年度 ソフトウェア委員会の方々には、本稿執筆に当たり、貴重なご助言をいただいたことを、最後に感謝申し上げます。

注

- (1)原審 東京地裁 平成 19 年(ワ)第 2352 号
- (2)無効審決番号 無効 2007 - 800243
- (3)知財高裁平成 21 年 11 月 5 日判決 平成 20 年(行ケ)第 10297 号
- (4)東京地判平成 19 年 12 月 14 日判決 (眼鏡レンズ供給システム事件)、松田俊治「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」パテント vol.62

No.8 (2009年), 58-69頁

(5)東京地判平成13年9月20日判決, 緒方延泰「72方法の一部の第三者による実施」特許判例百選第三版 150頁

(6)ソフトウェア委員会「ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点」パテント, Vol.56 No.2 (2002) 9頁

(7)スチロピース事件 (大阪地判昭和36年5月4日)

(8)共同実施(複数主体)については, 立法論を含め, 産業構造審議会 知的財産政策部会 法制小委員会(第5回) 配付資料1に詳しい(平成13年9月3日 <http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/summary/0000387/0001.html>)

(9)属地主義については, 定義も含め種々の学説があるが, ここでは単に「属地主義」と書かせていただく。石黒一憲法「国境を越える知的財産」信山社, 初版2005年。高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟」(社)金融財政事情研究会平成23年1月。

(10)法の適用に関する通則法第17条によれば, 損害賠償請求の準拠法については「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は, 加害行為の結果が発生した地の法による。ただし, その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは, 加害行為が行われた地の法による。」とされる。

(11)RIM対NTPは最終的に和解している。

(12)一太郎事件 知財高裁判決 2005.09.30 判決 知財高裁平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件

(13)著作権法第30条第1項第3号では, 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて, 国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を, その事実を知りながら行う場合」を私的使用のための複製の除外項目として規定している。

(原稿受領2011.3.1)

パンフレットのご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判28頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

広報・支援・評価室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

