

## システム特許権侵害上の問題点の今日・明日

—特にビジネス方法特許侵害を中心に概観—  
—平成14年改正特許法にも言及して—

会員 さがえ たかよし  
寒河江 孝允

# システム特許権侵害上の問題点の今日・明日

—特にビジネス方法特許侵害を中心に概観—  
—平成14年改正特許法にも言及して—



さがえ たかよし  
会員 寒河江 孝允

## 目次

(序)

I システム特許概観

II システム特許権の侵害態様(1)

III システム特許権の侵害態様(2)

IV 共同不法行為における損害賠償請求上の問題

V クロスボーダ上の問題

VI まとめ

.....

(序) システム特許という用語は、一定の確立した用語とまでは言えないが、ここでは特許出願の実務で用いられているコンピュータシステム関連の特許を言う(注. 基本テキスト, ソフトウェア関連発明の明細書 1998年弁理士会研修所)。従って、勿論、インターネット関連のe-ビジネス特許, ビジネス方法特許(ビジネスモデル特許), ソフトウェア関連特許なども必要に応じて含まれることになる。

本稿では、システム関連特許権の権利行使における様々な問題点の整理をし、具体的にはビジネス方法特許権侵害の例を論じ、又将来への課題も指摘してみる。

## I システム特許概観

### 1. システム特許に関する特許庁審査基準

#### (1) ソフトウェアに関する審査基準の改正の流れ

(特許庁)

(公表年月)

|          |   |
|----------|---|
| 1975年12月 | コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)<br>(コンピュータプログラムに関する発明が「方法」の発明として特許され得ることを明示) |
| 1982年12月 | マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針<br>(マイクロコンピュータ応用技術に関する「物」(装置)発明は特許され得る          |

ことを明示)

|          |  |
|----------|--|
| 1988年3月  | コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取扱い(案)<br>(「その1」と「マイコン指針」の関係を整理)                   |
| 1993年6月  | 改定審査基準 第VIII部 特定技術分野の審査基準<br>第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」<br>(自然法則の利用性の要件を明確化) |
| 1996年8月  | 特定技術分野の審査の運用指針(草案)<br>第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」                             |
| 1997年2月  | 特定技術分野の審査の運用指針(確定版)  |
| 2000年12月 | 「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」の改訂について  |

(2) 平成14年改正特許法第2条4項で、物の発明の中にプログラム(ソフト)が含まれることを明文化した。特許出願実務の中で既に実務上プログラムそのものの発明を認めてきている(前記平成12年12月28日, 特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」の改訂について参照)。

尚, 著作権法との関係についてであるが, プログラムの創作的表現に対しては著作権が発生し, プログラムの創作的アイデアに対しては発明性を認めうる, という事で権利の仕分けがなされることになる。

## 2. 特許法第2条3項にいう実施の該当性

(1) システム関連特許に関する特許法該当部分については, 平成14年特許法等の一部改正により(以下改正法という)整備された。

(2) 平成14年改正法は以下のとおりである(平成14年4月17日公布)。

(定義)

## 第二条

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

(3) IT化の進展により、インターネットをはじめネット上の取引（流通行為）が発明の実施の対象となることを明文化した。すなわち、物の譲渡等（譲渡及び貸渡しをいう）において電気通信回線を通じた提供を含むこととした。又譲渡等の申し出行為（展示も含む）も含まれることとした。

(4) 要するに、電気通信回線であるインターネット等双方向通信回線上でプログラム（ソフト）を処理する行為も発明の実施となりうることとしたわけである。これには、ASP（アプリケーション サービス プロバイダ）型の機能提供サービス行為も含まれる。

発明の実施の中に、インターネット等の電気通信回線による双方向通信によるプログラムの提供を含むと改正し、物の発明の中にコンピュータ・プログラム（ソフト）が含まれることによつて、システム特許やプログラム特許の実施の段階（権利行使）についても権利侵害の場合を明文化して規定したわけである。

## II システム特許権の侵害態様(1)

### 1 直接侵害の態様

A+B+C からなるシステム特許の直接侵害は、A+B+C からなる構造のシステムを無断で実施する場合である。無断実施者の構成 A が A' のような場合、A'=A に該当するか否かという解釈論になるが、これは通常の特許権侵害解釈論と全く同じ方法により処理される。A, B, C を構成する部分が異なる者（複数関与者）による場合については、後述の複数関与者による侵害のところで論じる。

### 2 間接侵害の態様

#### (1) 間接侵害（特許法第 101 条）

平成 14 年改正特許法第 101 条は以下のとおりである。  
(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通している物を除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

(注. 尚本稿においては、特許法第 101 条における

間接侵害規定の他に外国法制や判例において拡張的間接侵害類似行為態様として扱っているものもあり、この場合、間接侵害的規定・行為として、この本来の間接侵害とは必要に応じ区別する。)

(2) 改正法は、「発明による課題の解決に不可欠であること」(①不可欠要件)及び「その発明が特許発明でありかつその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」(②主観的要件)の2つの要件を設けることで、従来の「のみ」要件の場合以外にも間接侵害になりうる、として間接侵害適用範囲を明文上拡大した。

①不可欠要件とは何か、であるが「のみ」品とは言えないが、重要部品にあたる物がかなり広く認定される、ことが予測される。いわゆる専用品から中性品まで拡大したものである(判決の蓄積を待ちたい)。客観的要件を拡大したことと合せ、主観的要件が加えられた。

②主観的要件であるが、その実施する物が、特許発明に関することおよび直接侵害品として用いられることを知る、ことであるので、例えば侵害警告を受けた後は明確にこの要件に該当することになる。

以上のとおり ①主観的要件のハードルが低いので、②不可欠要件の主張・立証をしっかりと行えば、間接侵害は認定されやすくなるのではないかと。立法者の意図もこの辺りにあるように思う。

(3) 間接侵害の対象物には、当然「物の発明」として「プログラム等」も含まれるわけであるから、ソフトウェアのための部品モジュールが間接侵害の対象たりうることになる。コンピュータ・システム特許(方法特許も含む)における各システム用部材も含まれる。尚、システム特許における複数者における共同実施は共同直接侵害としての問題であり、後述する。

(4) 間接侵害については、それなりに従来の判例の蓄積もある。

平成13年12月に産構審知的財産政策部会法制小委員会「報告書」(以下、報告書という)添付の資料によれば、旧法下のもとで間接侵害が争点となった判決例数十件のうち4割強が間接侵害の成立を認めている。

判例の中には、間接侵害の「のみ」要件を弾力的に捉えて本条の適用を認めたものもある。(大阪地判H12.10.24(製パン器事件)、大阪地判S54.2.16(昭52年(ワ)3654号事件)等)

逆に「のみ」要件の適用によって間接侵害を否定された事例も30件程度存在する。

従って、本条項の改正により、間接侵害認容事例が更に増加することになる。知的財産権の保護拡大の方向とも一致する改正ということになる。

間接侵害の判決例の整理については、『知財管理』Vol.48, No.8「判決例から見た間接侵害についての一考察」も参照のこと。

(5) システム特許に関係した事例について、もう少し詳しく見てみる。

i コンピュータ・プログラム(ソフト)が物の発明として明文化されたことにより、プログラム特許を直接侵害する場合(例えば、インターネットを通じてプログラムを送信する行為そのもの)、そのプログラムを作るために不可欠な加工技術用プログラムやその為のハード機器(例えば、これから普及するであろう電子認証のためのソフトにおける暗号化技術関連のプログラムやハード機器)の生産・販売行為が、これからは間接侵害として追及し得ることになる。勿論、間接侵害成立の①不可欠要件と②主観的要件を充足する必要はある。

ii 従来の事例で、「のみ」要件で間接侵害を否定したものとして、

大阪地判 H13.2.1 (平11年(ワ)11841号, RSA システム事件)

東京地判 H12.7.18 (平11年(ワ)1346号, キャラクタ版下デザイン装置事件)

等は従来からシステム特許といわれる部類の特許であるが、間接侵害との争点においては「のみ」要件が一つのハードルとなって非侵害と結論付けられたものもある。

これらはプログラム(ソフト)特許そのものの判決事例ではないわけであるが、システム特許という意味では、IT関連分野の従来の典型的特許形態であり、今回の改正法により今までは否定された同様のものでも今後は事案によっては侵害との逆の結論となる例も予測される。

iii 立証責任の問題

大阪地判 H14.4.25 (平11年(ワ)5104号, 実装基板検査位置生成装置および方法事件)は、やはりシステム特許に属する特許権であり、「のみ」要件については、大阪地裁の従来判決に従って「社会通念上、経済的、商業的又は実用的であると認められる他の用途がない」ことに関し、他の用途がある点についての具体

的な主張立証が被告側において何らないので、間接侵害を認容した判決である。(他用途のないこと、の主張立証責任は、間接侵害を立証する特許権者側にある、とするのが通説・判例であると思われるが、本判決は、この部分は分かりにくい)。システム特許関連で、従来法の下で間接侵害を認めたものとして、一応参照事例として掲げる。

(6) 尚、間接侵害を認めるにあたり、直接侵害が前提必要要件となるか否かについては、独立説(吉藤、設楽他)、中間説(松尾)、従属説(羽柴、松本他多数説)があるが、今回の改正法では触れられず、引続き判例等の解釈に委ねられることとなった。

### 3. 教唆・幫助行為による関与

(1) 教唆とは一口に言えば、システム特許権の直接侵害行為をすべく他人を<sup>そそのか</sup>唆す行為であり、幫助とはシステム特許権の直接侵害をする他人を手助けする行為である。これらは民法第719条2項により、共同不法行為者とみなされる。従って特許権の直接侵害者と連帯して責任を負う。教唆・幫助は直接侵害の存在を前提にする(従属説。但し直接侵害の存在が前提とされる、という意味も現実に直接侵害者の認定まで必要との立場から、抽象的に直接侵害の可能性をテスト(チェック)することで足りる立場が混在する)。

教唆・幫助の態様と特許法第101条の間接侵害の態様とは一部重なる限度では教唆・幫助行為が間接侵害として捉えられる(この場合、間接侵害の要件に該当すると認められれば、特許法上の差止請求権が明文上認められるので、残る問題としては、共同不法行為としての損害賠償を論ずることとなる。特に今回の平成14年改正法により、間接侵害の範囲が明文上拡張されたので、上述の過去事例の検討にもあるとおり、一層間接侵害認容の事例が出てくるのではないか)。

(2) 間接侵害と教唆・幫助は別々の概念である、とすると間接侵害者を教唆・幫助する態様も理論的には考えられることになる(独立説、従属説で侵害の成否が分かれてくる)。

### 4. 外国の法制

#### (1) 米国の法制

米国特許法上、“contributory infringement”は、“active inducement”を規定する第271条(b)と、“sale

of component”に関する第271条(c)とから成る。

#### 第271条

##### (b) “Active Inducement” (積極教唆的行為)

積極的に特許権の侵害を引き起こした者は、侵害者として責任を負わなければならない。

##### (c) “Sale of Component” (間接的侵害行為)

特許された機械、製品、化合物あるいは組成物(combination or composition)の構成要素、又は特許された方法を実施するために使用する材料(material)あるいは装置であって、その発明の主要部分(a material part)をなすものを、特許権の侵害に使用するために特別に製造あるいは改造された(adapted)ものであり、かつ實際上特許権を侵害せずに使用することの出来る一般的商品ではないことを知りながら、米国内で販売を申し出、販売し、又は米国へ輸入した者は、寄与侵害者として責任を負わなければならない。

#### § 271

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

#### (2) ドイツの法制

ドイツ特許法第10条1項において、間接侵害に主観的要点(知情要件)を要求する。然し「のみ」といった客観的要件がなく、専用品でなくとも中性品や汎用品でも間接侵害に該当しうる。

(注。産構審法制小委2001年10月配布資料参照)

#### (3) 英国の例

英国1977年特許法第60条2項において間接侵害の規定がなされており、構成要素の主要な部分について、意識的にもしくは客観的にみてそのように判断すべき状況において、無断で供給する物は特許権侵害者とみ

なすとされる。

(注 詳しくは寄与侵害・間接侵害に関する研究 2001年3月(社)著作権情報センター 花村征志 参照)

(4) これら欧米の規定が、今回の改正特許法の参考とされた法条である。

### 5. 著作権法の場合

(1) 著作権法第113条に侵害みなし規定があり、刑事罰としても第119条2号、第120条の2などによる拡張的罰則規定がある。

(2) 判決事例として間接侵害そのものを差止めた例はないようであるが、間接侵害的不法行為を認容して損害賠償を命じた事例はいくつかある(ときめきメモリアル控訴・上告各判決(大阪高判平11.4.27, 最高判平13.2.13. HP), (ビデオメイツ上告判決最高判平13.3.2. HP))。

(3) ドイツにおいても間接侵害を認める判例があり、又拡張規定により間接侵害を規制したものとしてコンピュータ・プログラム・プロテクションに関してドイツ著作権法第69条f項がある。

(注 前掲, 著作権情報センター, 角田雅芳 参照)

(4) 英国1988年著作権, 意匠, 特許法第22条ないし26条において著作権の場合の間接侵害について規定してある。これらはsecondary infringement 若しくはindirect infringement と称される。同法第96条2項において, このsecondary infringement の場合の差止請求規定がある。

## Ⅲ システム特許権の侵害態様(2)

### 1. システムが数箇所に分かれ複数者によって運用されている場合の直接侵害共同行為および間接侵害行為

システムが数箇所に分かれ複数者によって運用されている場合(複数者による侵害関与), 共犯理論, 共同不法行為論等によって侵害構成要件該当性を整理していくこととする。

### 2. システム特許権の共同侵害行為の差止請求(複数者による共同直接侵害関与の場合)

(1) ここでいう共同侵害行為とは特許権の実施態様別(製造, 販売)の共同侵害行為(垂直関係)や, 同じ実施態様者同士(メーカー同士)の共同侵害を論じるものではなく, 複数者間でのあくまで特許権の構成要

件の一部分担行為の場合における直接侵害行為の責任論である。

(2) i 複数者によるシステム特許権の直接侵害共同行為の差止請求権が認められるか否か。システム特許権者Xのシステム特許の構成A(サーバ)+B(サーバ)+C(端末)に対応する侵害関与者がY<sub>1</sub>(サーバ), Y<sub>2</sub>(サーバ), Y<sub>3</sub>(ユーザ)の場合, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>は通常各サーバを共同運営の相互認識ないしは客観的にそのように見なせる状況があれば, 共同侵害者を認定することはできる(客観的行為共同), とすべきである。

又, 行為の一部分担による共同認識(主観的要件)が認められる場合まで共同直接侵害を認定する, という結論として共同侵害の成立を拡大解釈することにも特に不合理はないと思う。

ii 次に端末ユーザであるY<sub>3</sub>であるが, このY<sub>3</sub>に対応する構成要件Cをどう解釈するかは, 後述の共同不法行為の場合で再述することであるが, 一本筋で処理は出来ないので, いくつかの工夫が必要であろう。

①システム特許権の構成の主要部は, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>でありY<sub>3</sub>は補助的構成に過ぎない, ②構成要件CにおけるY<sub>3</sub>は履行補助者に過ぎず, Y<sub>3</sub>は, Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>の共同行為に包含される, ③Y<sub>3</sub>も共同侵害者であるが, Y<sub>3</sub>は形式的侵害共同者に過ぎない, 等の論法があろう(尚, もう少し時間をかけて整理したいところである)。

iii 裁判事例として, あまり数はないようであるが, 例えば東京地判H12.12.12(平12年(㊄)22138号, 同22139号, 同22140号, 同22152号の各事件, 判タNo.1050 251頁以下参照)は, 上記のうちどの理論を採っているかはかならずしも不明であるが, ビジネス方法特許権の複数者による共同侵害行為は当然あり得る, との前提で判断していることは確かである。

当該4件いずれの事件においても, Y<sub>1</sub>(Aサーバ), Y<sub>2</sub>(Bサーバ), Y<sub>3</sub>(C端末)という構成から成り(少なくとも3者の構成が存在する), 債務者は(本件は仮処分事件なので相手方を債務者と称する)Y<sub>1</sub>であるが, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>は訴訟外であった。確かにY<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>から成る債務者システムは, 債務者が主催, 運営していたことは事実であるが, 法的に詰めてゆくと, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>は何故訴訟当事者とする必要がなかったのか, それとも当事者とするべきであったのか, この点には触れないで, 特許構成要件の非該当の理由により決定(却下)がなされた。

(3) 「業として」の該当性（特許法第 68 条）について複数者によるシステム特許権直接侵害の場合において、前記事例の構成要件 A, B はサーバ, C はユーザ端末からなるような場合、サーバを管理する者は「業として」と言えるが、C はユーザ端末であって、通常「業」とは言えない。

この事例の場合、共同直接侵害行為は成立するか否か。上述(2) i, iiとも絡むところである。

サーバ A, B を管理する Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> が「業」として運営していること、ユーザ Y<sub>3</sub> はサーバ A, B を使用して端末 C を利用するに際し、システムを利用するという共同行為の認識（実施内容、結果の認識程度で足りる）を互いに共有していれば、共同直接侵害と認定し、すなわち、Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub> のうち一人でも「業」として運営する者があれば共用認識のあるシステム全体の「業」要件を認定し、Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> を提訴することになる。Y<sub>3</sub> は侵害構成要件の一つではあるが、訴訟の対象からは上述(2) ii の要件からして最終的には外れることになる。

(4) i ちなみに特許権侵害を刑事責任として問う特許刑事法においては、特許権侵害の罪（特許法第 196 条）等があるが、「罪刑法定主義」としての側面によって厳格解釈されねばならないところを留意すべきである。

ii 参考までに公害訴訟の分野等における共同侵害者による継続的法益侵害の場合に現在及び将来侵害の共同侵害行為の差止請求が判例上認められる事例はある。

### 3. 共同不法行為（複数者による共同直接侵害関与の場合）

(1) i 先ず、民法上の共同不法行為に対する救済は、損害賠償が基本である（民法第 709 条、第 719 条 1 項）。

ii システム特許の構成要件 A+B+C から為る場合、A, B, C が各システム別主体 Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub> により管理、運用されているとすれば、Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub> による共同不法行為に該当するか否かを検討することになる。

共同不法行為としてシステム特許侵害を論ずる場合、基本的には損害賠償請求を中心に論ずる他はない（民法第 719 条 1 項、2 項）。

サーバ A, B を管理する Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> とユーザ Y<sub>3</sub> は共同不法行為の認識（実施内容、結果の認識程度で足りる）を互いに共有していれば、共同侵害と認定し、Y<sub>1</sub>,

Y<sub>2</sub> を提訴することになる。Y<sub>3</sub> は形式的には侵害構成要件の一つではあるが、訴訟の対象からは外れる。ちなみに、元来民法上の狭義の共同不法行為とは、各自行為者が不法行為の要件を充足しなければならないのであるが（行為の独立充足性）、前述のとおり行為の一部分担による共同認識（主観的要件）が認められる場合まで共同不法行為の成立を拡大解釈することは特に不合理はないと思う。いずれにしても Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub> は取り敢えず共同不法行為者である、との立論である。ちなみに、民法上の共同不法行為の場合、集団的不法行為において、行為独立の原則の例外として、共同の責任を認めているが（民法第 719 条 1 項後段）、本件はこの事例とは異なるパターンである。

### (2) 履行補助者理論

民法の原則によるともっぱら他人の為の履行を補助するものは、権利・義務の主体ではない。これを不法行為の態様に応用するならば、履行補助者との関係で他人が主侵害者である要件が認定されればその他人が責任主体になる、と言えるのではないか。

従って、この法理を使えるならば、前述の事例で、サーバ Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> のみを訴え、単なるユーザ Y<sub>3</sub> を Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub> の履行補助者に準じて、責任主体から外して訴訟当事者外とすることができるのではないか。

### 4 教唆・幫助行為による関与

複数者による共同不法行為と教唆・幫助者との関係は、単独直接侵害と教唆・幫助者との場合と異ならない。

教唆とは、システム特許権の直接侵害行為をすべく他人を唆す行為であり、幫助とは、システム特許権の直接侵害をする他人を手助けする行為である。これらは民法第 719 条 2 項により、共同不法行為者とみなされる。従って特許権の直接侵害者と連帯して共同不法行為責任を負う。教唆・幫助は何らかの形での直接侵害の存在を前提にする（従属説）。

### IV 共同不法行為における損害賠償請求上の問題

複数主体の関与による特許権侵害による損害賠償請求の場合、各侵害当事者の損害賠償金額は、特許権者に対する関係では連帯責任であり（民法第 719 条 1 項 2 項）、これは不責正連帯責任である（判例、通説）。共同責任者の中では責任割合に応じて、全額を特許権

者に賠償した者は他の共同侵害者に対して求償権を行使できる。

## V クロスボーダ上の問題

1. 特許権侵害事件の国際問題としては、国際訴訟管轄、国際私法（準拠法、実体解釈法）、裁判書類送達手続、判決の国際執行法等の問題がある。

ここでは、国際訴訟管轄、国際私法についてシステム特許の観点で、以下触れてみる。

2. インターネット等国際通信ネットワークを利用したビジネス方法特許をはじめとするシステム特許においては、システム構成の一部（サーバ等）が海外に存在する場合もある。この様に侵害者側のシステムの一部が海外にあり、しかも同一人による各サーバの運用・管理ではなく、複数者によって全体として共同運営される場合もありうる。

3. (1) 先ず米国においては、判決事例において、デッカ社（原告）のナビゲーションに関するデッカシステム米国特許権の構成要件に対応する物の一部が外国（ノルウェー）に存在する場合に、米国特許権の侵害を認めた（*Decca Ltd. v. U.S.*, 544 F.2d 1070 (1976)）。その理由は、システムの主要部分が米国内において作動し、ノルウェー所在の部分はシステム全体の一部として米国内でコントロールされている、とするものである。

複数者による国際共同特許侵害の裁判事例となると、あまり聞かない。

(2) 日本国法においても、国際共同侵害行為（複数の者による分担）は、海外における特許法の適用の可否等、本来の共同不法行為固有の問題のみならず更に国際法上の問題が加わることとなる。特許権の直接侵害が成立しなければ、複数主体による間接侵害（海外でシステム特許の一部についての部品を製造・販売している者に対して、侵害責任を追及するなど）は問いただない。更には、複数主体のうちの一部海外行為者が存在する場合、この海外行為者に対しては、順序として先ず何よりも国際裁判管轄があるか否かが訴訟の前提条件として問われることとなる。仮に訴訟要件が認められたとして、特許権の直接侵害の可否としては、可とすることは難しい。

ii 国際裁判管轄については、日本の裁判事例として認めたもの（管轄を認める要件として、①当事者間の公平性、②裁判の適正・迅速の理念が条理上認められること、③その他我国管轄否定すべき特段の事情がないこと、を要求する。最高裁 H13.6.8 判決、判時 1756 号、55 頁以下参照。訴訟管轄は認めたものの、外国特許権の効力は特許権属地主義の原則から、日本では効力がないので結果として請求棄却（本案判決）とした事例がある。東京地判 H11.4.22、判タ 1006 号、257 頁以下）、又否定したものもある（訴訟要件に関しての主張・立証が不十分として却下した例として、東京地判 H13.5.14、一部却下、判タ No.1080、209 頁以下）。判決例自体も数多いところでもなく、国際問題（外国の相手先との法律関係）もからむ分野であり、根気の要る沈着なる分析が必要となろう。

## VI まとめ

以上、システム特許権侵害の場合の様々な問題点を整理し、かつどのような処理方法が可能かについて概括的な分析を試みたところである。各項目について、より一層の深化した論理展開がなされるべきである、と自らをも更に鼓舞、叱咤するところである。

### 文献(1)

1. 豊崎光衛『法律学全集 54-1 工業所有権法〔新版〕』有斐閣
2. 松本重敏『特許発明の保護範囲』（新版）有斐閣
3. 吉井参也『特許侵害訴訟大要』発明協会
4. 舟本信光・井上繁規『特許訴訟の実務』新日本法規
5. 竹田稔『知的財産侵害要論 特許・意匠・商標編』発明協会
6. 清永利亮・本間崇 編『実務相談 工業所有権四法』（高野輝久）商事法務研究会
7. 中山信弘『注解 特許法 上巻』（松本重敏）青林書院新社
8. 中山信弘『法律学講座双書 工業所有権法 上特許法 第二版増補版』弘文堂
9. 角田政芳『紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題』発明協会
10. 紋谷暢男『無体財産権法概論』（第9版）有斐閣双書
11. 仙元隆一郎『特許法講義〔第三版〕』悠々社
12. 増井和夫・田村善之『特許 判例ガイド〔第2版〕』有斐閣
13. 田村善之『知的財産法』有斐閣
14. 村林隆一他『新特許侵害訴訟の実務』通商産業調査会
15. 土肥一史『知的財産法入門 第3版』中央経済社



16. 相澤英孝『バイオテクノロジーと特許法』弘文堂
17. 相山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』日本評論社
18. 牧野利秋 編『裁判実務体系 9 工業所有権訴訟法』(松尾和子) 青林書院
19. 吉藤幸朔『特許法概説 [第13版増補]』有斐閣
20. 竹田和彦『特許の知識』ダイヤモンド社
21. 青山紘一『特許法』法学書院
22. 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第13版]』発明協会
6. 特許第2委員会 第2小委員会『ビジネス方法特許のクレーム設定と権利行使に対する提言』知財管理 Vol.51, No.6
7. 特許第2委員会 第2小委員会『システム製品特許の権利行使のあり方』知財管理 Vol.50, No.7
8. 特許委員会 第1小委員会『判決例から見た間接侵害についての一考察』知財管理 Vol.48, No.8
9. 会員 松本誠一郎『コンピュータ・プログラムと「物の発明」』パテント Vol.54, No.4

#### 文献(2)

1. 産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(平成13年12月)
2. 会員 加藤公延『改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響』パテント Vol.55, No.5
3. 会員 加藤公延『ソフトウェア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(1), (2)』パテント Vol.54, No.9, 10
4. 会員 加藤公延『ソフトウェア関連発明についての記録媒体発明による保護の限界及び今後の保護の方向性について(1), (2)』パテント Vol.52, No.8, 9
5. 平成10年度ソフトウェア委員会『プログラムを記録した記録媒体の実施に関する問題点の検討』パテント Vol.52, No.8
10. 水谷直樹『ソフトウェアと間接侵害』法とコンピュータ No.12 July 1994
11. 水谷直樹『プログラム関連特許の侵害訴訟にはどのような特色と問題点があるか』民事弁護と裁判実務8 知的財産権 ぎょうせい, 410頁以下
12. ソフトウェア委員会(第1部会)『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.55, No.2
13. 鎌田健司『米国特許法の域外適用』パテント Vol.55, No.5
14. 吉田和彦『国際裁判管轄(その1)(その2)』知財管理 Vol.51, No.4, No.6
15. 寒河江孝允『平成14年特許法等の一部を改正する法律の成立(実務面からの考察)』Law & Technology 16巻2002年6月号 民事法研究会

(原稿受領 2002.5.29)