

# ソフトウェア業界における収益構造の多様化 に対するクレームドラフティングによる対応

## 平成17年度ソフトウェア委員会 第1部会

(坂本 寛, 松下 正, 石渡清太, 大関光弘, 来栖和則, 田辺政一, 中塚雅也, 速水進治)

### 目 次

1. はじめに
2. ソフトウェア業界における収益構造の特殊性
3. ソフトウェア業界の収益構造の特殊性に起因する損害賠償請求の問題点
4. 問題への対処
5. 仮想事例に基づくクレームドラフトの指針
6. 「収益モデルクレーム」と「完成品クレーム」
7. 収益モデルクレーム作成のための留意点
8. おわりに  
.....

### 1. はじめに

ソフトウェア業界では、特許発明の実施品としての製品の販売ではなく、特許発明の実施以外の行為によって、利益を確保する特殊な収益構造が多く見受けられる。このような収益構造では、侵害行為と収益の関係性が必ずしも明らかでないため、ソフトウェア特許権侵害による損害賠償請求の際には、他の業界とは異なる困難性に直面することが予想される。

本稿では、ソフトウェア業界における収益構造の特殊性と損害賠償請求の問題点について整理し、クレームドラフトの観点からの対処法を仮想事例に基づき考察する。

## 2. ソフトウェア業界における収益構造の特殊性

### 2-1 ソフトウェア業界の収益構造（ビジネスモデル）の種類

ソフトウェアによって利益を上げるためのビジネスモデルは、他の業界に比べて多様である。まず、①ソフトウェア製品をユーザへ「販売」することによって利益を得るケースがある（販売型モデル）。これは、他の多くの業界でも一般的に行われているビジネスモデルである。

販売型モデル以外のビジネスモデルとしては、②広告収入型モデル、が挙げられる。検索エンジンソフト

ウェアを備えたポータルサイトでは、無料の検索等によって集客機能を高めることによって広告収入を得ることができる。また、有償で販売されていたソフトウェアに広告表示機能を付けることで無料配布されているソフトウェアや、広告表示によって無料で利用できるオンラインゲームもある。

他のビジネスモデルとしては、③バーチャルアイテム型モデル、が挙げられる。例えば、熱帯魚の飼育ゲームソフトウェアの場合、魚や水槽などのバーチャルアイテムが、ゲームソフトウェア本体とは別に販売されており、珍しい熱帯魚や凝ったデザインの水槽が欲しいユーザはゲームソフトウェア本体だけでなく、バーチャルアイテムを別途購入することになる。この場合、ゲームソフト本体は安価又は無料にしておいてユーザを増やしつつ、バーチャルアイテムに比較的高い価格設定して利益を得るといったビジネスモデルが成立する。

### 2-2 収益構造の特殊性

販売型モデル以外のモデルの特殊性は、販売型モデルに比べてソフトウェア本体（検索エンジン、ゲームソフト）の価格・使用料が安価又は無料となる点である。つまり、広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルでは、ソフトウェア本体の販売・使用で利益を上げるのではなく、ソフトウェア本体の価格・使用料を低く抑えて、ユーザを増やしておき、別のもの（広告・バーチャルアイテム）から利益を得る。

この結果、ソフトウェア自体に特許があっても、特許発明の実施による利益は、低額となる。もともと、広告やバーチャルアイテムから得られる利益を期待して、ソフトウェア自体による利益が小さくなっていると考えられるから、広告収入やバーチャルアイテム販売利益を含めた利益は、それなりの額となるであろう。

### 3. ソフトウェア業界の収益構造の特殊性に起因する損害賠償請求の問題点

#### 3-1 他の業界での収益構造の多様性と損害賠償請求

前述の広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルは、他の業界においてもみられるところである。広告収入型モデルは、テレビ・ラジオなどの放送業界で成立しているし、プリンタ本体ではなく消耗品であるインクカートリッジで利益を挙げるビジネスモデルはバーチャルアイテム型モデルに類似している。

ところが、放送業界で特許の対象となるのは、多くは、放送用機器や放送方法であるから、仮に損害賠償請求を行う場合にも、放送用機器のメーカーに対して行うケースが一般的である。つまり、特許権者は、販売型モデルの放送用機器メーカーに対し損害賠償請求をすることができる。

また、インクカートリッジのような消耗品で利益を挙げるビジネスモデルにおいては、消耗品自体が構造・形状の特徴を持つ場合が多いから、消耗品について特許を取得すれば消耗品の販売で利益を上げている侵害者に、損害賠償請求をすることができる。

このように、他の業界では、ビジネスモデル（収益構造）に多様性があったとしても、損害賠償請求の際には、侵害品の販売を侵害行為としてとらえることが可能である。しかも、「譲渡」を伴う侵害行為であるから、特許法 102 条 1 項の算定ルールを適用を受けることができる。また、同条 2 項、3 項の適用を受ける場合も、侵害品の販売額に基づき損害額を算定することができる。なお、特許法 102 条 1 項が実施行為として「譲渡」のみを対象としているのは、過去の判決がほとんど「譲渡」を対象としているためと説明されている<sup>(1)</sup>。

#### 3-2 ソフトウェア業界の収益構造と損害賠償請求

ところが、ソフトウェア業界の広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルでは、損害賠償請求の際に、「侵害品の販売」という侵害行為が生じなかったり、侵害行為による直接的な利益が小さいことがある。

無料検索エンジンを利用した広告収入型モデルでは、ユーザによる特許発明の無料使用だけで、特許発明の実施品がユーザへ販売されることはない。また、

広告付き無料ソフトウェアの場合、ソフトウェアは無料で譲渡される。バーチャルアイテム型モデルでは、バーチャルアイテムが利用されるソフトウェア（ex. ゲームソフト）の販売が行われることがあっても、バーチャルアイテム販売による利益を期待して、ソフトウェア自体の価格を抑えている場合、ソフトウェア販売による利益は、バーチャルアイテム型モデル全体での利益のごく一部となって損害額が低めに算定されるおそれがある。

しかも、バーチャルアイテム自体は、単なるデータで特許性が乏しいことが多いため、バーチャルアイテムが利用されるソフトウェア本体の販売を特許権侵害とすることはできても、バーチャルアイテムの販売は特許権の侵害となりにくい。

この結果、特許法 102 条又は民法 709 条によって損害賠償請求を行う場合、具体的には、次のような問題に直面するおそれがある。

##### ① 特許法 102 条 1 項の場合

特許法 102 条 1 項による損害賠償請求の場合、「侵害組成物の譲渡数量」と「特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」が損害額算定に用いられる。ところが、広告収入型モデルでは、特許権侵害となる販売（譲渡）行為が存在しないか、特許権者の販売利益が少ないため、特許法 102 条 1 項の適用を受けられないか、同項の算定ルールを用いると損害額が低額化する懸念がある。特許権者がバーチャルアイテム型モデルを採用し、ソフトウェア本体を無料又は低価格に抑えて販売している場合も、特許法 102 条 1 項の算定ルールを用いると損害額が低額化する<sup>(2)</sup>。

##### ② 特許法 102 条 2 項の場合

特許法 102 条 2 項の侵害者利益を損害額として請求する場合、広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルを採用している侵害者については、特許権侵害による直接的な利益はゼロか非常に少なくなるため、特許権侵害行為ではない広告やバーチャルアイテム販売による利益も侵害による利益であると、特許権者は考えたいところである。このような請求も可能と思われるが、侵害行為による直接的な利益以外の利益を損害額とするには、特許権者の立証負担は増大する<sup>(3)</sup>。

### ③ 特許法 102 条 3 項の場合

特許法 102 条 3 項の実施料相当額を請求する場合、侵害者利益がゼロでも損害額がゼロになることはあり得ないが、実施料相当額は、侵害行為による売上額に適当な実施料率を掛けて算出されることが多いため、侵害行為による直接的な売上額が存在しないか少ない場合、実施料相当額が低めに算出されるおそれがある。したがって、広告やバーチャルアイテム販売による売上も含めた売上から、実施相当額を算出しようとするれば、やはり、特許権者の立証負担は増大する<sup>(4)</sup>。

### ④ 民法 709 条の場合

どのようなビジネスモデルであれ、侵害行為によって特許権者に実際に損害が生じているのであれば、特許法 102 条の適用を受けなくても、民法 709 条に基づき、損害賠償請求が可能である。

つまり、侵害行為によって特許権者の広告収入減少やバーチャルアイテム販売の利益減少が発生すれば、侵害行為と相当因果関係のある損害であるといえる可能性は十分にある。

しかし、実際に損害賠償請求をするには、広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルの場合、特許発明実施行為とは直接関係のない特許権者の広告収入減少やバーチャルアイテム販売の利益減少が、侵害行為と相当因果関係のある損害であることを、特許権者が立証する必要がある、特許権者の立証負担は大きくなる<sup>(5)</sup>。

## 4. 問題への対処

### 4-1 クレームドラフティングによる対処

以上のようにソフトウェア業界においては、特許発明の実施（侵害）と利益との関係が大きく乖離している場合が存在し、特許権侵害による実質的な損害額の認定を得ることが困難となる。

このような問題は、立法的又は司法的に解決されるのが理想的であるが、すでに現実の問題として直面する弁理士としては、紛争前に出願段階で対処する方策も考慮すべきである。

そこで、本ソフトウェア委員会では、クレームドラフティングを工夫することにより、特許発明の実施とそれにより得た利益との関係の立証負担を軽減し、実質的な損害額に基づき損害賠償の認定を得ることがで

きないか、その可能性について検討することとした。

### 4-2 仮想事例 1 ー 広告収入型モデルー

#### ① 事例内容

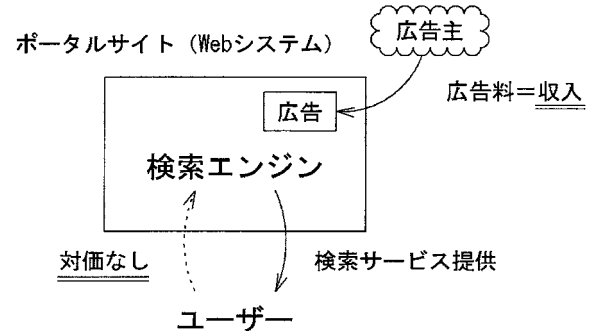
A 社は、新規な検索エンジンソフトウェア発明の特許権者である。その検索エンジンは、インターネット上にある A 社のポータルサイトで利用可能となっている。ユーザは、その検索エンジンを無料で利用することができる。A 社のポータルサイトは、その検索エンジンの利便性のほか、他のサイトへのリンクの豊富さによって集客力（アクセス数）を確保している。

ポータルサイトの運営企業は、ポータルサイトのバナー広告を収益源としており、バナー広告の広告料は、ポータルサイトへのアクセス数が多いほど高くなる。

ただし、ポータルサイトでのバナー広告表示機能は、公知のものが採用されており、特許性がない。

B 社は、A 社の検索エンジンの特許を侵害する検索エンジンを開発し、B 社のポータルサイトに設けている、B 社もポータルサイトのバナー広告を収益源としている。

#### 広告収入型モデル



#### ② A 社の特許の仮想クレーム

##### 【請求項 1】

新規な検索機能を有する検索エンジンプログラム

##### 【請求項 2】

Web ページ中にバナー広告を表示する機能を有する Web システムにおいて、

前記 Web ページで請求項 1 記載の検索エンジンプログラムによる検索が利用可能であることを特徴とする Web システム。

#### ③ 仮想クレームの検討

請求項 1 に係る特許発明からみた B 社の侵害行為

(特許発明の実施行為)は、検索エンジンの使用(ユーザに利用させる行為)になる<sup>(6)</sup>。しかし、検索エンジンの使用の対価は、存在しない。つまり、B社は請求項1に係る発明の侵害行為による直接の利益は得ていない。

一方、請求項2に係る発明からみたB社の侵害行為は、検索機能やその他の様々な機能を有するポータルサイトの運営(Webシステムの使用)である。広告収入は、ポータルサイトの運営による利益といえるであろうから、B社は、請求項2に係る発明の侵害行為に直接的に関連した利益を得ているといえる。

	侵害行為	直接的な収入
請求項1	検索エンジンの使用	なし
請求項2	広告表示機能を含むポータルサイト(Webシステム)の使用	広告料

そうすると、請求項2は、請求項1に比べて、少なくとも特許法102条2項による侵害者利益を損害額として請求する場合に、有利であると言える。また、請求項2があれば、特許法102条3項による実施料相当額を算定する場合にも、広告収入を算定の基礎とすることの合理性が高まり、損害額の高額化が容易になるであろう。さらに、広告収入を発明使用行為に伴う利益と観念できる場合、民法709条に基づく請求の際に、「使用」行為についての特許法102条1項の算定ルール類推適用が得られる可能性についての期待も高まる<sup>(7)</sup>。

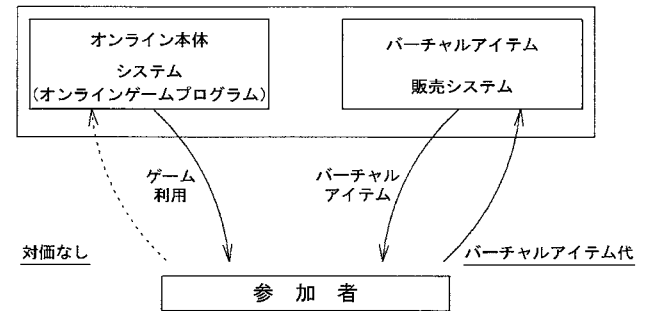
#### 4-3 仮想事例2 ーバーチャルアイテム型モデルー

##### ① 事例内容

A社は、新規なオンラインゲーム発明の特許権者である。そのオンラインゲームは、多数の参加者が同時にプレイする多数参加型オンラインゲームであり、A社のサーバで運営されている。参加者は、インターネット介してA社サーバにアクセスすることで、無料でゲームをすることができる。参加者は、何ら費用を支払うことなくゲームを楽しむことも可能であるが、ゲームをより楽しむためにゲーム内で利用できるバーチャルアイテムをA社から購入することもできる。

A社の収益源は、バーチャルアイテムの販売益であ

#### バーチャルアイテム型モデル オンラインゲームシステム(サーバー)



る。バーチャルアイテム自体は、単なるデータ列で、特許性がない。

B社は、A社のオンラインゲームの特許を侵害するオンラインゲームを開発して、運営している。B社も、バーチャルアイテムの販売益を収益源としている。

##### ② 仮想クレーム

###### 【請求項1】

新規なオンラインゲームプログラム。

###### 【請求項2】

ユーザがアクセスしてゲームを行えるオンラインゲーム本体システムと、前記オンラインゲーム本体システムで利用可能なバーチャルアイテムをユーザに販売するバーチャルアイテム販売システムと、を備えたオンラインゲームシステムにおいて、

前記オンラインゲーム本体システムは、請求項1記載のプログラムを有するとともに当該プログラムを実行するコンピュータによって構成されていることを特徴とするオンラインゲームシステム。

##### ③ 仮想クレームの検討

請求項1に係る特許発明からみたB社の侵害行為(特許発明の実施行為)は、オンラインゲームの使用(参加者にゲームをさせる行為)になる。しかし、B社は、参加者からゲーム使用の対価は得ていない。つまり、B社は請求項1に係る発明の侵害行為による直接の利益は得ていない。

一方、請求項2に係る発明からみたB社の侵害行為は、バーチャルアイテム販売システムを含むオンラインゲームシステムの運営(システムの使用)である。参加者は、オンラインゲームシステムから購入している以上、バーチャルアイテムの販売による利益は、オンラインゲームシステムの運営による利益といえるであろう。したがって、B社は、請求項2に係る発明の

侵害行為に直接的に関連した利益を得ているといえる。

	侵害行為	直接的な収入
請求項 1	オンラインゲームプログラムの使用	なし
請求項 2	販売システムを含むオンラインゲームプログラムの使用	バーチャルアイテム代

仮想事例 2 の場合においても、仮想事例 1 と同様に、請求項 2 は、請求項 1 に比べて、特許法 102 条 2 項及び 3 項の適用を受ける場合に有利であり、民法 709 条に基づく請求の際に、特許法 102 条 1 項の算定ルールの類推適用の可能性も高まる。

## 5. 仮想事例に基づくクレームドラフトの指針

### ① 広いクレーム

仮想事例 1, 2 において、請求項 1 は、「広く」クレームした場合のクレームである。差止請求（特許法 100 条）を考慮すれば、侵害の成立性を高めるために、技術的に本質的な構成だけをクレームした広いクレームを設けることは、ソフトウェア発明においても、当然に要求される。なお、仮想事例の請求項 1 では「プログラム」発明となっているが、方法クレームやシステムクレームも必要に応じて設けるべきであろう。

### ② 収益モデルクレーム

仮想事例 1, 2 の請求項 2 は、技術的に本質的な構成に加えて、収益に関連した構成を加えたクレームである。本稿では、収益に関連した構成を有する構成を「収益モデルクレーム」とよぶこととする。仮想事例 1 の請求項 2 では、システムの広告表示機能がクレームされており、仮想事例 2 の請求項 2 では、バーチャルアイテム販売システムがクレームされている。

ソフトウェア発明では、他の分野とは異なり、収益行為が、コンピュータによって行われることが多い。このため、収益に関連したシステムの構成をクレームの構成要件とした収益モデルクレームを作成できる場合が多いと考えられる。

他の分野で収益モデルクレームを作成すると、収益行為は技術的でないため、「自然法則を利用した技術的思想」とは言い難く、発明の成立性が否定されることが多いであろう。これに対し、ソフトウェア発明では、システムが行う収益行為をクレームしても、単に

システムの機能を限定しているにすぎないから、発明の成立性が否定されることは少ないと思われる。

## 6. 「収益モデルクレーム」と「完成品クレーム」

### 6-1 両者の関係

本稿で提案する収益モデルクレームは、従前より実務上広く行われている「完成品クレーム」の考え方を参考にしたものである。実際、両者は、よく似ているのであるが、収益行為との関係では大きく相違する。

「収益モデルクレーム」の概念の整理のため、両者の異同について検討しておく。

### 6-2 完成品クレーム

「完成品クレーム」とは、完成品を構成する部品又は部分のクレームとは別に、その部品又は部分を有する完成品をクレームしたものである。

例えば、下記請求項 1 は、部品クレームであり、請求項 2 は完成品クレームである。

#### 【請求項 1】

新規な発光ダイオード。

#### 【請求項 2】

請求項 1 の発光ダイオードを用いた交通信号機。

### 6-3 「収益モデルクレーム」と「完成品クレーム」の異同

ここで、部品クレーム（発光ダイオードクレーム）と完成品クレーム（交通信号機クレーム）の双方を設ける意義は何であろうか。部品クレームだけでも、完成品の製造販売に対して損害賠償請求は可能である。つまり、侵害者が発光ダイオードを用いた交通信号機を販売した場合、その交通信号機は発光ダイオードを含んでいるので、発光ダイオードの譲渡行為でもある。したがって、侵害者の侵害行為たる交通信号機販売によって得られた利益は、発光ダイオードの譲渡行為による直接的な利益といえる。

ところが、交通信号機の販売によって得られた利益全額が発光ダイオードクレームの侵害による利益とは言い難いこともある。過去の判決は「寄与率」という概念を用いて、損害額を妥当な範囲に調整することが多い。

例えば、侵害品のうちの一部のみが特許発明に係

る部分である場合（侵害品が発光ダイオードを用いた交通信号機で、特許発明が発光ダイオードの場合）、裁判所は、寄与率を考慮して損害額を認定することができる。

一方、特許発明が製品全体をカバーしている場合（侵害品が発光ダイオードを用いた交通信号機で、特許発明も交通信号機である場合）、侵害者が、寄与率による減額を主張しても、裁判所は、その主張を排斥することがある<sup>(8)(9)</sup>。

以上の裁判実務を前提にすると、部品クレームだけであると寄与率による減額のおそれがあるが、完成品クレームもあれば寄与率による減額を回避することが期待できる<sup>(10)</sup>。

立証の点からみると、部品クレームだけであれば、寄与率による減額があることが前提となり、特許権者は減額を少なくする（寄与率を高める）ための立証活動が必要となって特許権者側の負担が大きくなる。一方、完成品クレームがある場合、寄与率による減額が排斥されている裁判例に照らせば、特許権者よりも侵害者による減額の立証活動の方が困難となると予想される。

このように、完成品クレームは、寄与率に関し、特許権者の立証負担を実質的に軽くし、高めの損害額認定が得られるという意義を持つ。

これに対し、収益モデルクレームが必要となる仮想事例1, 2のような事案では、検索エンジンクレームやオンラインゲーム本体のクレーム（仮想事例1, 2の請求項1）だけでは、広告収入やバーチャルアイテム販売による利益が、そもそも特許権侵害と因果関係のあるものであるか否かにつき疑義がある。

つまり、仮想事例1, 2の場合、仮想事例1, 2の請求項1だけでは、広告収入やバーチャルアイテム販売による大きな売上に応じた額の損害額認定を得ようとしたときに、侵害行為ではない収益行為と損害との「因果関係」が争点となり、この点についての大きな立証負担が特許権者に生じることになる。

ただし、「収益モデルクレーム」を立てておけば、広告収入やバーチャルアイテム販売による利益という、一見すると特許権侵害とは無関係とも思える利益を、特許権侵害と関連付けることが容易となる。

換言すると、収益モデルクレームは、広告収入やバー

チャルアイテム販売のような収益行為が、特許発明の実施行為とは別の行為として行われるのではなく、特許発明の実施行為の中で行われるようにしたものである。

以上のように、「収益モデルクレーム」の意義は、完成品クレームではわざわざ限定しないような収益行為に関する構成要件を取り込んだ点にある。

参考のため、下記に仮想事例1, 2での完成品クレームを請求項3として示す。完成品クレームである請求項3は、収益モデルクレームである請求項2と比べると、「バナー広告」や「バーチャルアイテム販売システム」という限定がなく、技術的範囲を広く確保するという観点からだけであれば、収益モデルクレームよりも適切である。

#### 6-4 仮想事例での収益モデルクレームと完成品クレーム

##### 6-4-1 仮想事例1 ～広告収入型モデル～

###### 【請求項1】

新規な検索機能を有する検索エンジンプログラム

###### 【請求項2】（収益モデルクレーム）

Web ページ中にバナー広告を表示する機能を有する Web システムにおいて、

前記 Web ページで請求項1記載の検索エンジンプログラムによる検索が利用可能であることを特徴とする Web システム。

###### 【請求項3】（完成品クレーム）

Web ページを表示する Web システムにおいて、

前記 Web ページで請求項1記載の検索エンジンプログラムによる検索が利用可能であることを特徴とする Web システム。

##### 6-4-2 仮想事例2 ～バーチャルアイテム型モデル～

###### 【請求項1】

新規なオンラインゲームプログラム。

###### 【請求項2】（収益モデルクレーム）

ユーザがアクセスしてゲームを行えるオンラインゲーム本体システムと、前記オンラインゲーム本体システムで利用可能なバーチャルアイテムをユーザに販売するバーチャルアイテム販売システムと、を備えたオンラインゲームシステムにおいて、

前記オンラインゲーム本体システムは、請求項1記載のプログラムを有するとともに当該プログラムを実行するコンピュータによって構成されていることを特徴とするオンラインゲームシステム。

### 【請求項3】(完成品クレーム)

ユーザがアクセスしてゲームを行えるオンラインゲームシステムにおいて、

請求項1記載のプログラムを有するとともに当該プログラムを実行するコンピュータによって構成されていることを特徴とするオンラインゲームシステム。

## 7. 収益モデルクレーム作成のための留意点

弁理士が、部品(又はシステムの一部の機能)の発明についての説明を発明者から受けた場合に、その部品を用いた完成品のクレームを作成するのは比較的容易である。つまり、多くの弁理士は、その部品がどのような製品に使われるのかを当然に把握しようとするからである。また、多くの発明者は、部品の用途は、「技術的事項」であるから、弁理士に説明すべきと考えるであろう。

ところが、収益モデルクレームを作成するのは、それほど容易ではない。例えば、バーチャルアイテムが用いられるソフトウェアであれば、弁理士は、そのソフトウェアよりも、バーチャルアイテムの販売の方が儲かることを、依頼者との打ち合わせの中から把握しなければならない。そのためには、技術者からのヒアリングだけでなく、技術者以外の者を交えたブレンスストーミングが重要となる。

## 8. おわりに

ソフトウェア業界では、本稿で指摘したもの以外にも多様なビジネスモデルが産み出されることが予想される。これは、インターネットやオープンソースが発展する流れの中で、ソフトウェアビジネスを成立させる上では不可避的ともいえる。

したがって、弁理士も、ビジネスモデルの多様化に

対応することが要求される。本稿で提案するクレームドラフトは、その一例にすぎず、本提案が侵害訴訟において必ず有効であるとは限らないが、特許法は、ビジネスモデルの多様化に対応しきれていないのであるから、出願代理人たる弁理士が出願段階で柔軟に対処することが求められていると言える。本稿がその一助になれば幸いである。

## 注

- (1) 特許庁編, 平成10年改正工業所有権法の解説, p.18
- (2) 「特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物」は、特許発明の実施品でなくてもよいとの裁判例(東京高判決平成11年6月15日, 蓄熱材の製造方法)に照らすと、バーチャルアイテムの利益額を基に、損害額を算定することも可能ではあろう。
- (3) 102条2項で推定される損害額は、「侵害の行為により」侵害者が得た利益でなければならないから、侵害者が特許発明の実施ではない行為(バーチャルアイテムの販売等)によって得た利益が、「侵害の行為により」得たものであることを特許権者が立証する必要がある。
- (4) 広告収入型モデルやバーチャルアイテム型モデルでの実施料率の計算方法が確立していないという点も特許権者の負担を増大させる。
- (5) 当然であるが、損害賠償請求を伴わず差止請求だけであれば、このような問題は生じない。
- (6) 検索エンジンの生産も侵害行為であるが、ここでは考慮しない。
- (7) 102条1項は、「譲渡」のみを対象としているが、特許庁編, 平成10年改正工業所有権法の解説, p.18は、「譲渡」以外の場合についても、102条1項の「考え方を参考にした損害額の算定が可能と考えられる」とする。
- (8) 青柳玲子, 注解特許法第三版, p.1039
- (9) 東京地裁判決平成4年11月18日部分かつら事件
- (10) 古城春実, 民事弁護と裁判実務8, p.334は、「発明の実質が同じであれば、特許請求の範囲の書き方如何によって異なる取扱いをすべき理由はないようにも思われる」とする。この見解は、寄与率を通説に従い「顧客吸引力に対する特許発明の貢献割合」と考えた場合、理論的には賛同できる。ただし、特許請求の範囲の書き方によって、特許権者の立証負担に軽重が生じるため、結果的に、「特許請求の範囲の書き方如何によって異なる取扱い」が生じるのではないかと思われる。

(原稿受領 2006.5.12)