

# 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

—東京地判平成 19 年 12 月 14 日 (HOYA 事件) を題材にして—

弁護士 松田 俊治\*

## 1. はじめに

インターネットの普及及び業務の IT 化の流れを受けて、産業の在り方は、大きく変容を迫られた。その結果、特許発明の在り方やその保護についても、近年、新たな問題が生じている。例えば、IT 化の進展により、遠隔地に置かれた複数のコンピュータ（例えば、サーバーとクライアント）がネットワークを通じて結合されたシステムというものは極めて一般的になったが、このようなネットワークを用いたシステムに関する発明についても特許権の侵害が問題になりうるようになったのである。

このようなネットワークを用いたシステムに関する特許発明においては、ネットワークを通じて、独立した複数主体（例えば、サーバー側とクライアント側）が関与することがそもそも発明の前提となっている場合が多い。ところで、特許権侵害訴訟においては、被告が原告の特許発明を実施していることをいうために、被告が製造・販売・使用等しているイ号製品（物の発明の場合）又は被告が使用しているイ号方法（方法の発明の場合）が、原告の特許発明の技術的範囲に属することを、原告が主張立証しなければならない。具体的には、侵害されたと主張する特許の請求項を構成要件に分説し、イ号製品・イ号方法の構成をこの分説した各構成要件と対比することになる。ところが、上記のネットワークを用いたシステムに関する特許発明のケースでは、システムに関与する複数主体のうち一人だけを取り出してみると、構成要件のうち一部の要素のみにしか関与がなく、形式的に考えると、特許発明の実施行為が単独主体では成立し得ないのではないかと考えられるケースがありうる。この問題は、従前、複数主体による特許権侵害として議論がなされてきた問題であるが、ネットワークを用いたシステムに関する発明において、どのように考えるべきかが問題

になる。

本稿は、この複数主体が関与するネットワークを用いたシステムの発明において特許権の侵害を肯定した事例である東京地判平成 19 年 12 月 14 日 (HOYA 事件) を取り上げて考察する。

## 2. 東京地判平成 19 年 12 月 14 日 (平成 16 年 (ワ) 第 25576 号)<sup>(1)</sup> の概要

### (1) 事案の概要

本事案は、眼鏡レンズ製造業者である原告が、競業者であり、やはり眼鏡レンズ製造業者である被告に対して、加工レンズの供給に係る物（システム）の発明等に関する特許権に基づいて、物（システム）の使用の差止め及びその廃棄等、並びに上記各特許権を侵害した不法行為又は不当利得に基づいて、損害賠償金又は不当利得金等の支払いを請求したというものである。

本事案で問題になった技術は、加工した眼鏡レンズの供給のためのシステムである。眼鏡レンズは、眼鏡枠形状に加工されていない丸形の眼鏡用レンズ（アンカットレンズ）の縁を眼鏡枠に合う形状に加工（縁摺り加工）するが、眼鏡枠によっては、眼鏡レンズ周縁を山形状の隆起（ヤゲン（薬研））に加工（ヤゲン加工）した上で、この部分を眼鏡枠の溝にはめて枠入れをすることになる。

この点、従来の眼鏡レンズ供給ビジネスにおいては、眼鏡店にて顧客のレンズ度数等の処方値や光学中心等のレイアウト情報などに基づいて眼鏡レンズを決定し、眼鏡店がレンズ製造業者に当該眼鏡レンズを注文し、その結果、レンズ製造業者から送付を受けたアンカットレンズを眼鏡店自身が加工するなど、多くの

\* 長島・大野・常松法律事務所

工程が眼鏡店によって担われていた。

しかし、近年、眼鏡店のチェーン化が進むにつれ、技術者を個々の眼鏡店に置かずに済むように、上記の加工工程が集約されたり、レンズ製造業者が加工工程までを行って付加価値を高めた眼鏡レンズの販売を行ったり、加工失敗の損失危険を眼鏡店に代わってレンズ製造業者が負担するサービスを提供するようになった。このようなレンズ供給モデルを採用する際、眼鏡枠を眼鏡店の手元に残したまま、眼鏡枠形状情報、眼鏡レンズ情報等の情報のみを眼鏡店から加工工場に送り、加工工場は、眼鏡枠なしに当該情報のみでレンズの加工を行い、その加工済みレンズを納入できると都合がよい。しかし、このようなケースにおいて、加工工場の方で眼鏡レンズが眼鏡枠に正確にはめられるように加工するためには、眼鏡枠等について加工に必要な情報を取得し、加工結果が適正かどうかを確認することなどができなければならない。

原告の特許発明のうち、本稿で取り上げる下記2(2)の特許権は眼鏡店に設置されたコンピュータと、このコンピュータとネットワークを通じて接続されたレンズ製造業者側コンピュータとを用いて、前者から後者へ、眼鏡枠の3次元の枠データ、及びこの3次元の枠データに基づいて求めた前記眼鏡枠のレンズ枠の周長を与えることで、前記眼鏡枠の正確な形状データを、レンズ製造業者が把握することが出来るようにするという作用効果を有するものであった。

## (2) 本件特許権

本事案では、原告が保有する4つの特許が原告の請求の基礎になっていたが、本稿では特許権の侵害が肯定された下記の特許権（以下「本件特許権」という。）

<sup>2)</sup> に対象を絞って論じることとする。

登録番号 特許第3548569号

発明の名称 眼鏡レンズの供給システム

登録日 平成16年4月23日

特許請求の範囲（構成要件の分説）

**[A]** 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、

**[B]** 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、

**[C]** 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、

**[D]** 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 ( $R_n$ ,  $\theta_n$ ,  $Z_n$ ) を採取して得たものであり、

**[E]** 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

**[F]** ことを特徴とする眼鏡レンズの供給システム。

## (3) 争点（複数主体の関与）

(ア) はじめに

本事案の争点は、原告の請求の基礎となった特許が複数であったことに加え、侵害論において均等論が問題になったほか、対象特許の無効論や損害論まで多岐に及んでいるが、本稿では、前述した複数主体の関与の論点に焦点を絞って、以下、検討を加えたい。

まず、本事案で問題となった原告の本件特許権は、上記2(2)の通り、構成要件B及びEにおいては、眼鏡レンズの発注側（眼鏡店）に置かれるコンピュータに関して記述する一方で、構成要件Cにおいては、眼鏡レンズの製造側（眼鏡レンズ製造業者）に置かれるコンピュータに関して記述しており、当該システムの利用に当たっては、発注側・製造側という複数の主体が関与することが当初から想定されている。

他方、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VAN通信又はインターネット通信を利用して、「メガネット協会」（眼鏡レンズのオンライン受発注システムを運営する目的で被告を含む複数のレンズ製造業者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、被告らレンズ製造業者との間で受発注等を行うシステムであ

り、やはり、眼鏡店、メガネット協会、レンズ製造業者（被告）という複数の主体が関与する仕組みになっている。

このように、特許発明の対象となっているシステムについて、当初から複数の主体が関与することが想定されており、被告システムにおいても、複数の主体が関与して活用されているという場合、当該複数主体のうち、特定の主体（被告）の行為を捉えて、当該行為が特許法上の実施行為の一類型である「使用」行為（特許法2条3項1号）に該当するとして、特許権侵害の責を問うことが可能か、それとも、特定の主体（被告）の行為だけを取り出してみると特許発明の実施行為があったとは認定できないのではないかが問題になる。本事案では、この点が重要な争点となったが、この争点に関する各当事者の主張は次項のとおりである。

#### （イ）争点に関する当事者の主張

##### ①原告の主張

システムに関する発明では、発明を特定するために不可避免的に複数の人物の関与を伴うものとなっており、複数主体の機能や動作により特定される構成要素があったとしても、それは、物の発明たるシステムを特定するための手段にすぎず、このような他者の行為による機能を含むシステム全体が端的に物の発明として保護の対象とされるべきである。

そして、ある者の行為が当該物の発明の使用に当たるか否かは、当該特許発明の目的・作用効果と行為者の具体的な行為の双方を特定した上で、〔1〕当該者による行為と当該特許発明の目的・作用効果の実現との間に一定の因果関係を認めることができるか、〔2〕当該者が被疑物件に対して一定の影響（例えば、一定の支配管理関係の有無、利用についての主導的役割の有無等）を及ぼしているか、〔3〕当該特許発明の目的・作用効果の実現によって当該者が何らかの経済的利益を享受しているかといった諸要素を総合的に検討した上で、当該者が、「発明の目的を達成するような方法で当該物を用い」と規範的に評価できるか否かを具体的に判断すべきである。

被告は、製造側の行為のみを構成要件として特許を取得すれば保護される旨主張するが、複数者の関与を前提とするシステムそのものに発明性が認められる以上、一部の行為のみを無理に取上げて特許請求の範囲とすることは、社会的な実体に反するばかりか、特許性を認められるとすることも困難である。

被告システムは、加工者側である被告のコンピュータと発注者側である眼鏡店のコンピュータの情報とが正確に同期し、システムさえ起動していれば、その作用効果が発揮させられるものであるから、被告の行為は、あたかも物たる機械においてスイッチを押すと同様に、被告システム全体を使用することに該当するものであり、「使用」に該当する。

##### ②被告の主張

ある特許の特許請求の範囲に記載されたすべての構成要素を単独の者が行ってはじめて、その者について当該特許の侵害行為が成立するのであり、その例外は、間接侵害の場合に限られる。

また、主導的役割を演じた主体が他者を道具のように利用しているケースであれば、その者の行為が構成要件のすべてを充足するとして特許侵害を観念することができる場合があるとしても、それは、極めて例外的な場合に限られる。

このような解釈をしたとしても、出願に当たって、発注側の行為のみ、又は製造側の行為のみを構成要件とする特許出願をして特許を取得すれば、発注側、製造側のそれぞれの行為について特許侵害を主張することが可能である。

被告システムにおいては、眼鏡店、メガネット協会、被告らメーカーが、完全に別個独立の主体としてその一部に関与しているだけであり、それぞれが他者を道具として使用しているわけではないし、被告の行為が「機械のスイッチを押す行為」と同視されるものでもない。

#### （4）裁判所の判断

（ア）両当事者の上記のような主張を受けて、裁判所は、複数主体の関与について、以下の通り判示した。まず、裁判所は、本件特許権の対象たる発明について、以下のように認定した。

「本件発明3は、「眼鏡レンズの供給システム」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」の履行補助者的立場にもない。」

(イ) 次に、裁判所は、特許権侵害訴訟の判断の過程における構成要件の充足の問題と発明の実施行為の認定の問題に、本件発明のように、当初から2つ以上の主体が予定されている場合、以下のように考えられるとの、注目すべき判断を行った。

「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の充足の点は、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。

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。」（下線による強調は、執筆者によるものである。）

(ウ) そして、上記のような判断枠組みを前提に、裁判所は、

「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。」

と述べ、その他の事実認定を行った上で、被告による本件特許権の侵害を認め、被告システムの使用の差止め、及び、2384万0600円の損害賠償（特許法102条3項）を認めた。

### 3. 検討

#### (1) 本判決の意義について

本判決は、ネットワークを利用したシステムに関する特許権において、複数主体による特許権侵害の成否およびその判断の枠組みについて判断を下したという点に意義がある。また、本件特許権の発明は、近年の眼鏡ビジネスの業態の変容と新たに採用されたビジネ

スの仕組みとに深く関わっており、いわゆるビジネスモデル特許的な側面を色濃く持つが、そのような特許について侵害を認めた事案としても珍しく、注目される。

とりわけ、本稿のテーマである複数主体による特許権侵害という論点との関係では、従前の議論とは異なる判断枠組みを採用したと評価できる点が重要である。そこで、以下では、複数主体による特許権侵害についての従前の議論を概観した上で、本判決が採用した判断枠組みを分析することにした。

#### (2) 複数主体による特許権侵害行為に関する従前の議論

##### (ア) 原則的な考え方

特許権侵害訴訟においては、被告とされた単独の主体が製造・販売・使用等の実施行為をしているイ号製品（物の発明の場合）又は被告とされた単独の主体が使用しているイ号方法（方法の発明の場合）が、原告の特許発明の技術的範囲に属すること（すなわち、原告が保有する特許の請求項を分説した構成要件をすべて充足すること）を原告が主張立証するのが原則である。

ところが、本稿で紹介したネットワークを用いたシステムの特許発明の場合に限らず、特許権者による権利行使を免れようという目的から、例えば、方法の発明において、被告が特許発明の構成の一部のみを実施し、残りの部分を第三者に実施させるケース、又は、物の発明において、被告が特許発明の構成の一部のみからなる製品を生産・譲渡し、当該製品を入手した第三者が残りの部分を別途組み合わせるケースなどが考えられ、このような被告に対しても特許権を行使したいという実務上の要請がある。このように侵害行為の主体が複数に及んでいる場合、いずれか特定の主体の行為だけを取り上げると、前述した原則的な考え方に従えば特許発明の実施行為があったとは認定できないという結論になりそうである。しかし、それでは、特許権の保護が不十分になってしまう。そこで、特許侵害が成立する範囲を拡大し、このような主体に対しても権利行使できないかが問題になる。

注意が必要なのは、特許権者が権利行使できる場合をとにかく拡大すればよいわけではないことである。そもそも、特許発明の技術的範囲は、特許の請求の範囲の記載に基づいて画されるべきところ（特許法70条1項）、特許発明の構成の一部のみしか充足しない

場合に、特許権者による権利行使を無闇に許すことになれば、特許権の権利範囲についての予測可能性が大きく損なわれるという重大な弊害が生じてしまう。そこで、特許発明の実施行為に複数主体が関与する場合に、どのような法的構成を採用して、特許侵害が成立する場面を、合理的な範囲まで拡大すべきかが問題になるわけである。

(イ) 特許権侵害行為が成立する範囲を拡大するための考え方

#### ① 間接侵害

特許侵害が成立する範囲を拡大する法的構成のうち、法律に明示的な根拠規定があり、もっとも一般的に活用されているのが、特許権の直接侵害の準備的・補助的な行為を侵害行為とみなす間接侵害(特許法101条)である。間接侵害の規定は、従前、直接侵害行為に「のみ用いる物」を対象とするように極めて狭く限定されていたのが(現行特許法101条1号及び4号に該当する)、平成14年特許法改正により、主観的要件を課すことで対象が拡大される(現行特許法101条2号及び5号)など実務の要望等を受けて徐々に使い勝手が向上しつつある<sup>(3)</sup>と評価できる。しかし、それでもなお、一定の行為類型を限定的に侵害行為とみなすという規定の性質上、原告が主張立証すべき要件との関係で限界があり、上記の複数主体の関与のケースを十分にカバーできるわけではない。

#### ② 共同直接侵害

上記の間接侵害の規定では不十分なケースに対応するため、学説においては、侵害行為の主体が複数に及んでおり、いずれか特定の主体の行為だけを取り上げると、特許発明の実施行為があったとは認定できないようなケースにおいて、複数主体による特許権の「共同直接侵害」という法的構成をとれないかという議論がなされている。すなわち、特許法は、特許権の直接侵害が複数の者によって共同してなされることを否定していないという前提に立って、複数主体の行為が相互に関連して客観的に一つの実施行為と見ることができるときには、当該共同の実施行為を前提に、特許発明の構成要件充足性を検討し、これが肯定されれば、共同直接侵害行為をなす当該複数主体に対して差止請求が認められるという考え方である。その具体的な要件は、論者によって様々ようであるが、主観的要素・客観的要素の観点から区分すると、(i) 客観的共同関係さえあれば、主観的共同意思は不要とする立場<sup>(4)</sup>

と、(ii) 相互に各主体が果たしている役割についての認識が存在するなど、システム全体の構造ないし協働に対する共同意思を必要とするという立場<sup>(5)</sup>とがあるが、後者の主観的要素を必要とする説が多く支持を得ているといわれている<sup>(6)</sup>。

共同直接侵害という法的構成については、差止めを認める法的根拠が明快に示されているとは思えないという批判がなされている。この批判はひとまず措くとしても、仮に主観的要素の主張立証が必要という立場に立つと、原告の主張立証責任が相当の負担になり<sup>(7)</sup>、使い勝手が損なわれると思われるし、いわゆるB to C型のシステムなど、一対不特定多数の関与を前提とした実施形態の場合に、特定の主体のみを被告として法的責任を追及することが難しくなるのではないかといった問題点が考えられるところである。

#### ③ 道具理論

上記②の共同直接侵害は、侵害行為の主体が複数に及んでいる場合に、複数主体の行為を一体として実施行為とみるものであるが、いずれか特定の主体だけを被告として捉え、特許の請求の範囲の全ての構成要件を、単独の主体である被告が実質的には実施しているとみる法的構成として、いわゆる道具理論があり、これを採用した下級審裁判例(電着画像事件 東京地判H13.9.20(判時1764号112頁))もある。

電着画像事件は、電着画像の形成方法の発明において、その工程の一部が被告ではなく、第三者である被告製品の購入者によって行われていたという事案であったが、裁判所は、方法の発明の構成要件の一つに該当する工程について「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できる。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」ものであるとした(引用部分の下線による強調は執筆者によるものである。)

道具理論は、主として、方法の発明においてその構成要件をなす工程の一部を第三者が担うという場面を念頭に置いていると思われるが、「物」という客体についての実施が問題になる物の発明においても適用できる理論なのかという問題点がある。また、どのような場合に「道具として実施」に該当するのかという基

準が明らかでなく、仮に厳格に運用されれば、本理論を適用して救われる事案が実務の要望よりも相当に狭くなってしまい、その有用性に限界が生じうるといふ点が問題になるように思われる。

#### ④まとめ

特許侵害が成立する場面を、単独の主体による直接侵害が認められる原則的な場合から、実務上の要請に応じて合理的な範囲まで拡大するために、上記①乃至③でみたような様々な検討・試みがなされている状況ではあるが、近年のIT技術の発展や国境を跨いだ業務のアウトソーシングなどのビジネスの複雑化といった状況に鑑みると、上記のうち、いずれかの法的構成を採用すれば、実務が直面している問題が全て解決するというものではないように思われる。その結果、複数主体による特許侵害の問題については、「未だ定着した裁判例も学説もあるとは言えない状況」<sup>(8)</sup>にとどまっている。

### (3) 本判決の判断枠組みについて

#### (ア)「構成要件充足性」の問題と「発明の実施行為の認定」との峻別

本判決において注目すべきは、複数主体による特許権侵害行為という争点について、被告のイ号物件が原告の特許の技術的範囲に含まれるかという「構成要件充足性」の問題と、被告について発明の実施行為を認めることができるかという「発明の実施行為の認定」の問題とを峻別するという、前記の従前の議論とは異なる判断枠組みを示した点である。なお、裁判所は、本件特許権の発明について、複数の主体が関与することを前提とした発明であるが、レンズの「発注側」と「製造側」とが別な主体であること、しかし「発注側」は、「製造側」の履行補助者の立場にないことをまず確認している。これは、本事案は前述した道具理論によっては解決困難なケースであったということを明らかにする趣旨であろうと推測される。

そして、裁判所は、被告のシステムが原告の特許の技術的範囲に含まれるか否かという「構成要件充足性」の問題について、「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」と判示した。

確かに、本事案で問題になった「物の発明」の場合、特許の請求の範囲の記載によって特定されるのは、実施行為（生産、使用、譲渡等）の客体となる「物」であって、被告に関する特許侵害行為が問題になる場合にも、(i) 被告の行為がどのようなものであったかと、(ii) その客体となった「物」（イ号物件）がどのようなものかとは区別して考えることができる。そこで、「物の発明」の場合、第1段階の構成要件充足性の判断の過程においては、被告の実施行為の客体となり、客観的に存在する「物」（イ号物件）について、当該特許発明の技術的範囲内にあるか否かに限った検討をするというアプローチは説得的である。

もっとも、「物の発明」の場合、特許発明の構成要件を充足した「物」であっても、特許法は、当該「物」に関する全ての行為を禁止するわけではない。すなわち、構成要件充足性（技術的範囲）の判断プロセスを経た後の第2段階として、当該「物」を客体とした被告の行為が、特許法が「実施」行為として列挙した生産・使用・譲渡等といった行為類型のいずれか一つに該当するか否かを検討する必要がある<sup>(9)</sup>、この第2段階の判断プロセスにおいては、当該客体との関係で被告がいかなる行為をしたかに着目して、「特許発明の実施行為」があったと評価できるか否かを判断する。

このように初めに構成要件充足性、次いで実施行為の認定という二段階の判断プロセスに峻別して考えてみると、前者の構成要件充足性の判断プロセスにおいて問題にすべきは、客観的に存在する「物」（システム）であるから、複数の主体の関与にとらわれずに判断をすべきであるが、後者の実施行為の認定という判断プロセスでは、複数の主体の関与があった場合、その中から被告として選ばれた者の行為だけに着目して、当該客体との関係で特許侵害を基礎づける実施行為があったか否かを判断することになろう。特許法の構成上、特許発明の技術的範囲（特許法70条）の問題と特許発明の実施行為（特許法68条及び2条3項）の問題とを区別できることに鑑みれば、本判決が採用した判断枠組みは、決して奇異なものではなく、むしろ自然な手法であるように思われる。

#### (イ)「構成要件充足性」について

複数主体による特許権侵害における従前の議論は、上記の二段階の判断プロセスを峻別せず、客体としての「物」は、被告の実施行為が及んだ範囲によって当然に画されるという前提に立ったアプローチであっ

たように思われる<sup>(10)</sup>。このため、いずれか特定の主体だけを取り上げて、当該主体の実施行為が及んでいる範囲によって外延が画された「物」を対象に構成要件充足性の判断プロセスが進められ、その結果、特許の請求の範囲の全ての構成要件が満たされないことになってしまう。そこで、この問題を克服するために、共同直接侵害・道具理論などの法的構成に依拠して、特許侵害が成立する範囲を拡大しようという試みがなされたわけである。しかるに本判決は、前記のとおり、判断プロセスを二段階に分け、特許発明の技術的範囲とイ号物件とを比較する構成要件充足性の判断のレベルにおいては、道具理論等の特別な理論に依拠せずとも、複数の主体の関与を前提に想定した客体としての物（システム）について判断すればよいとした。

確かに、「物の発明」において、特許発明の実施行為の客体となる「物」の外延は、（被告の実施行為と切り離し、）当該「物」自体を純客観的に観察することから判断することが可能であろう。このような考え方によれば、構成要件充足性の判断レベルにおいては、道具理論等を採用する必要がなくなる。

実際、本事案で問題になったネットワークを用いたシステムやソフトウェアのような新しい種類の発明が登場してくると、本判決が認定したとおり、発明の当初から、発注側と製造側という複数の主体が関与することが前提となっている発明が増えてくる。このような発明が実際に登場しているにもかかわらず、ある特定の単独の主体の行為が及んでいる範囲によって、特許発明の実施行為客体となる「物」の外延が常に画されてしまうというのは不合理であり、特許発明の適正な保護という観点からは不適当と思われる。

他方で、本判決のようなアプローチをとった場合に、被告の実施行為が及んだ範囲に着目しない結果、構成要件充足性を判断する際に客体となる「物」の外延が、際限なく広がってしまうとすれば、これも問題である。この点、本判決は、原告の特許発明自体がもともと複数の主体を前提とした発明であったことを強調しているように思われ、判示でも「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、（中略）『発注側』は、『製造側』とは別な主体」と述べ、さらに「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」と述べた上で、そのような前提に立っ

て、構成要件充足性を判断するものとしている。これは、構成要件充足性の判断プロセスにおいて、被告の実施行為の客体（システム）を特定する際に原告の特許発明において「物」（システム）がどのように特定されていたかが斟酌され、それによって、「物」の外延が拡大されるにしても一定の枠が及ぶという趣旨に基づくものと推測される。そうだとすれば、本判決のように考えたとしても、「物」の外延が、際限なく広がってしまうと懸念する必要はないと思われる。

#### （ウ）「発明の実施行為の認定」について

本事案では、システムという物の発明<sup>(11)</sup>の「使用」行為が問題になっていたが、裁判所は、「発明の実施行為の認定」について、「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。」と述べた（引用部分の下線による強調は執筆者によるものである。）。

この点、2段階目の「発明の実施行為の認定」の判断プロセスにおいては、構成要件充足性の判断プロセスとは異なり、被告の行為に着目して判断をすることになるが、その際、使用行為の客体であるシステムに対する被告の「支配管理」の有無が基準になると述べている点が注目される。本判決が「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」という思考方法を採用した点及び、その際の判断基準として、「支配管理」を問題にした点については、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」が、物理的な意味における直接侵害者ではない関与者について、支配管理性・営業上の利益に着目して、著作権侵害の主体となることを認めてきたのに近いアプローチを採用したのではないかと推測される。しかし、仮にそうだとすると、近年、著作権分野においても、新技術に対して、カラオケ法理を広く適用していくことに懸念が表明されていること<sup>(12)</sup>への目配りが必要になると思われる。したがって、特許侵害の実施行為の認定の場面で、被告による客体の「支配管理」だけを基準とすれば足りるかについては、批判的な視点から検討がなされるべきであろう。

この点、本事案で問題になった実施行為は、「物の発明」の実施行為のうち（特許法2条3項）、特許発明の「使用」行為であるから、被告に発明の実施行為

があったと認定できるか否か<sup>(13)</sup>は、被告が、客体となる「物」(システム)を「使用」したと認定できるか否かによって判断するという考え方が素直なように思われる。ところが、この「使用」という概念の定義は、「発明の目的を達成するような方法で当該物を用いることを指す。特許に係る物を用いても、その発明の目的を達しないような方法で用いれば使用ではない。たとえば、ある自転車の特許製品である場合、その自転車を前衛生花で用いても、それは発明の目的とは関係がない利用方法であるため、特許法にいう使用ではない」(中山信弘編著「注解特許法(第三版)」(青林書院、2000年)34頁)などと抽象的に説明されるにとどまっている<sup>(14)</sup>。これは、特許発明の類型には多種多様なものが含まれる以上、その「使用」の方法態様を一義的に確定できるものではなく、「使用」という概念が、多分に「規範的」なものにならざるをえないからであろう。

ネットワークを用いたシステムに関する発明の実施に関し、被告に使用という実施行為があったのかを認定する(本判決が提示した判断枠組みを採用するのであれば、「支配管理」という基準の適用を含めて判断がなされることになろう)際には、被告によって、発明の目的を達成するような方法で当該「物」(システム)が用いられ、規範的に「使用」行為があったと評価できるのか否かという観点から、被告の行為と当該「物」(システム)との関係を精緻にかつ具体的に検討することになると思われる。その際には、被告による「物」(システム)に対する物理的な「支配管理」の有無も一つの重要な要素になると思われるが、それに限らず、被告の当該「物」を対象にした行為と当該特許発明の目的・作用効果の実現との間に一定の因果関係を認めることができるか、当該特許発明の目的・作用効果の実現によって被告が何らかの利益を享受しているかといった要素も「使用」があったと評価する上で有用であると考えられる。

なお、「支配管理」性を基準とする場合について付言すると、本事案では、(当事者間でシステムに関する「支配管理」の有無に関する事情が具体的に争われなかったためと推測されるが、)裁判所は、詳細な理由を述べずに、「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」と結論付けている。しかし、これでは、類似の事案において、どのような場合に、客体としての「物」(システム)

に対する被告の「支配管理」があったと認められるのか、その考慮要素が十分に示されているとは言い難い。この点、本判決のような判断枠組みを採用すれば、複数主体の関与による特許侵害が問題になる案件において、特許権者の請求の成否を分ける最も重要な要素(訴訟における主要な争点)の一つになるのは、この「支配管理」の点となろう。このように考えると、「支配管理」があったとの評価を根拠づける事実等が不明確なままであるのは望ましくない。将来、裁判例ごとにバラツキが生じて法的安定性が害されることがないように、今後の同種の事案においては、「被告は実施行為を行った」(「支配管理」あり)という認定を根拠づける具体的な判断要素について裁判所から詳細な判断が下され、実務にとっての予見可能性が高まっていくことを期待したい。

#### 4. 本判決に対して示された懸念点について

##### (1) 本判決に対する懸念

本判決が採用した判断枠組みに対しては、例えば、「このような考え方が特許権侵害の一般的な判断手法として取りうるとすれば、クレームで特定された構成要件の一部(極端な場合には完全に充足していない場合にも)しか実施していない主体であっても、侵害物品についての支配管理性の充足だけをもって直ちに特許権侵害主体と評価されてしまう可能性もあって、特許法における実施概念やクレームの役割機能、さらには間接侵害といった概念までがほとんど無意味となってしまう」ことが懸念されるという指摘がなされており<sup>(15)</sup>、実務においても、本判決に対する懸念の声を聞くことがある。

上記のとおり、本事案を念頭に置くと、その解決のために本判決が示した判断枠組みは適当であったと考えられるが、他方で、本判決の判示からは類似の事案に適用しうる射程範囲が必ずしも明らかではない。そこで、本判決が示した判断枠組みについては、(i)その射程がどこまで及ぶのか、具体的には、本事案で問題になった「物の発明」に限らず、「方法の発明」における特許侵害事件をも含み「特許権侵害の一般的な判断手法」とすることが意図されているのか、(ii)「物の発明」に限った場合でも、本判決の判断枠組みを採用することで、従来の道具理論や間接侵害といった概念が無意味になるなどの弊害が懸念されるのかという点が検討されるべきである。



## (2) 「物の発明」と「方法の発明」について

まず、前者の問題であるが、本判決が示した判断枠組みは、「物の発明」に限らず、「方法の発明」にも適用されるのであろうか。

「物の発明」とは、技術的思想が物の形として具現化されたもので、経時的要素のない発明であり、「方法の発明」とは、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又は現象によって成立するものであるとされている(中山信弘「工業所有権法上の特許法 第二版増補版」112頁)。特許法は、「物の発明」と「方法の発明」との相違を重視し、「実施」概念について、「物の発明」においては、「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。)輸出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」(特許法2条3項1号)をその「実施」と定義し、「方法の発明」においては、「その方法の使用をする行為」をその「実施」と定義し、ある特許発明についてその特許権者の排他権が第三者の行為に及ぶ範囲に差異を設けている。そこで、このような差異があるにもかかわらず、本判決の判断枠組み<sup>(16)</sup>が、「方法の発明」にも適用されうかが問題となる。

この点、本判決は、「構成要件の充足の点は、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」と判示しているが、「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」という表現は、客体としての物について構成要件をみるはずの「物の発明」の構成要件にはそぐわないので、一見、「方法の発明」をも対象にした判断枠組みを示しているかのように読め、そのように考えると、本判決の射程は大きく広がることになる。しかし、本判決は、「物の発明」である本件特許権の発明について、『眼鏡レンズの供給システム』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(引用部分の下線による強調は執筆者によるものである。)と認定している。すなわち、システムに関する「物

の発明」である本件特許権の発明においては、構成要件Bにおいて、「前記発注側コンピュータは、(中略)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」という表現があり、構成要件Cにおいて、「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」という表現があり、システムが備える「機能」を表記するために、当該システムを利用する者の行為に言及して表現している部分がある。したがって、本判決の上記の表現についても、あくまで本件特許権の発明(物の発明)を念頭において、その備える「機能」を意図して書かれたものであると推測され、方法の発明の場合までを射程に含むことを意図した記述ではないように思われる。

また、上記3で述べたように、本判決の判断枠組みを、被告の実施行為の認定の判断プロセスから、その客体になる物を対象にした構成要件充足性の判断プロセスを括りだして、両者を峻別したものと理解すると、本判決の判断枠組みは、やはり、このような客体としての「物」を観念できる「物の発明」のみを対象にしたものと理解する方が自然であると思われる。

なお、本事案においては、本件特許権とは別途、「方法の発明」に関する特許権も原告の請求の基礎になっていたが、原告が、本判決と同様に、構成要件充足性の問題と実施行為としての「使用」の認定を峻別して検討すべきと主張していたのは、「物の発明」に関してだけだったようである<sup>(17)</sup>。

ところで、システムやソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理手順に着目し、当該手順を特定することによって請求項に記載した場合には、「方法の発明」として特許化するし、当該発明が想定するシステムの構成要素としての、ハードウェア、ソフトウェア(プログラム)及びそれらの機能を特定することによって請求項に記載した場合には、「物の発明」として特許化する。したがって、上記のように本判決の射程範囲を考えた場合、「物の発明」については侵害を認められても、「方法の発明」については複数主体の関与が問題になって侵害が認められないという差異が生じうる。しかし、このような差異は、特許法自体が、これら「物」と「方法」という発明カテゴリーを分けて、特許権者の排他権が第三者の行為に及ぶ範囲に差異を設けたことの当然の結果に過ぎな

いというべきであろう。

実際、米国の裁判例であるが、本件とは異なり、請求の範囲の構成要件の一部が国外にある、又は国外で行われたという点が争点になった Blackberry 事件においては、方法の発明においては、全ての構成要件が米国内で実施されていなければならないとして特許侵害が否定される一方、システム(物)の発明については、システムのコントロールが行われ、システムの使用による利益 (beneficial use of the system) が得られたのが米国内であれば、米国における使用であると認められるとして、特許侵害が認められた<sup>(18)</sup>。本判決の判断枠組みについて、「方法の発明」には適用されないが、「物の発明」については適用されるという上記理解は、この BlackBerry 事件の判決の結論とも整合的であるように思われる。

### (3) 本判決のような判断枠組みの弊害について

次に、射程範囲が上記 4 (2) で検討したとおり、「物の発明」に限られるとしても、本判決の判断枠組みが採用されれば、複数主体の関与の問題のために従来考えられてきた道具理論や間接侵害といった概念が無意味になるなどの弊害が生じてしまうのかという点が問題になる。

このような懸念は、本判決の判断枠組みが採用されることで、被告の実施行為が及んだ範囲に着目して「物」の範囲を限定しない結果、構成要件充足性を判断する際に客体となる「物」の外延が、際限なく広がってしまうという考えを前提にしているように思われる。

しかし、前記 3 (3) (イ) において検討したとおり、そもそも、「物の発明」においては、対象となる「物」の物理的性状、社会通念等から、「物」の外延は自明である場合がほとんどであると思われること、また、ネットワークを用いたシステムのように新たに社会に登場した類型が典型的であろうが当初から複数主体の関与を念頭において請求の範囲や発明の詳細な説明が用意された発明の場合も、原告自身が用意した特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載の範囲が枠となるから、それを超えて、「物」の外延が無闇に拡大されることはないと思われる。そうであるとするれば、必ずしも、上記の「本判決の判断枠組みが採用されれば、複数主体の関与の問題のために従来考えられてきた道具理論や間接侵害といった概念が無意味になる」という懸念は当たらないように思われる<sup>(19)</sup>。

また、事案によっては、発明の目的・作用効果との関係から、当該第三者の利用行為を取り出しただけでは、規範的に「使用」に該当しないと判断されるケースも存在するであろう。そのような場合には、異なる法的主体を道具として利用したとみてこそ「使用」行為を認定できる場合もありうるだろうし、複数主体の共同の行為として把握しなければ、「使用」行為に該当しない場合もありうるだろう。すなわち、本判決のような判断枠組みは、間接侵害・共同直接侵害・道具理論などの法的構成と併用して用いることもできるのであって、互いに相容れないというものではないと考える。

## 5. おわりに

本稿が取り上げたネットワークを用いたシステムにおける特許侵害のような事案は、近年のインターネットの普及及び業務の IT 化の流れ、並びに、ソフトウェア関連発明を「物の発明」とする特許法改正を受けて生じた問題であるが、技術の進歩や IT 化の流れを押しとどめることはできないし、今後の産業の発達にはソフトウェア等の果たす役割の重要性を無視することはできない。したがって、ネットワークを用いたシステムやソフトウェアなどに関する発明において不可避免的に生じる複数主体による特許侵害の問題を、どのように考えていくかは、今後、より重要な問題になっていくであろう。

システムやソフトウェアは、いわゆる典型的な「物の発明」とは、その客体が無体物であるという点で異なっており、「物の発明」、「方法の発明」とは別のカテゴリーの発明とする選択肢もありえたが<sup>(20)</sup>、平成 14 年特許法改正において、「物」には「プログラム等を含む」(特許法 2 条 3 項 1 号) という改正がなされ、「物の発明」のカテゴリーに含まれることとされた。既存の概念に、新たな要素が付け加えられた結果、既存の判断枠組みが変容を迫られる、又は、従前明らかにならなかった問題点が顕在化するということは珍しいことではない。本事案も従来の「物の発明」に、プログラムやソフトウェア等の異なる性質のものが追加されたことにより、特許法上の問題点が浮かび上がったとみればそのようなケースの一つとして位置づけることができるかもしれない。

いずれにせよ、ネットワークを用いたシステムにおける特許侵害の場合に限らず、複数主体による特許侵

害といわれる論点については、残念ながら、通説的な考え方は定まっておらず、未だ裁判例も限られている。そのような状況下で、問題の本質を見据えて、骨太な態度で新たな判断の枠組みや基準を示した、本判決の意義は大きいというべきであろう。他方、本稿で指摘したように本判決によっても残された問題点は少なく、本判決が提示した考え方を受けて、今後、複数主体による特許侵害の論点について、盛んに議論が行われ、理論が深化することが期待される。本稿がその一助になれば幸いである。

## 注

- (1) 判例集未掲載：裁判所ホームページ <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071218185046.pdf>
- (2) 判決文においては、「本件特許権3」とされた特許権である。また、同様に本件特許権に係る発明は、判決文においては、「本件発明3」とされており、本稿でも判決の引用部分で、そのように表記されていることがある。
- (3) 本稿の対象とする複数主体による特許侵害とは、若干、文脈が異なるが、平成18年改正により、譲渡又は輸出のための所持行為についても、みなし侵害の対象とされた（特許法101条3号及び6号）。
- (4) 尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」（清永利亮・設楽隆一編「現代裁判法大系26 知的財産権」230頁）
- (5) 例えば、水谷直樹「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」（ジュリスト1189号40頁）
- (6) 富岡英次「複数の者が共同して特許権侵害を行った場合の法律関係について（特許権侵害に基づく差止請求の場合における間接侵害との関係）」（牧野利秋ら編「知的財産法の理論と実務 第I巻 特許法 [I]」220頁）
- (7) 上記のような問題意識に基づくものと思われるが、主観的な事情を問題にする場合にも、「その行為の具体的な態様、実施全体との具体的な関係、実施を取り巻く当業界の状況及び当事者の認識、実施による経済的利益の帰属状態等の客観的な事情から推認されるべきものでなければならぬし、またそれで足りる」という見解が表明されている（前掲・富岡221頁）。しかし、一対不特定多数の関与を前提とした実施形態の場合で、とりわけ、一部の者だけを被告とするケースでは、やはり主観的要素の主張立証に困難が残るように懸念される。

(8) 前掲・富岡225頁。同様に「様々な考え方が提示されているものの通説的な見解が定着するまでは未だ至っていない」と現状を分析するものがある（平嶋竜太「複数主体による特許権侵害について判断した事例」（速報重要判例解説 [http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-6-9-1\\_tkc.pdf](http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-6-9-1_tkc.pdf)））。

(9) 一見、実施行為の一類型としての「使用」に該当するように見える場合であっても、当該実施行為の定義との関係で必要とされる規範的判断の結果、禁止の範囲から除かれる場合もある。例えば、「自転車」を「前衛生花」に用いる行為は、「使用」に該当しないと指摘されている（中山信弘編著「注解特許法（第三版）」34頁）。

(10) 従来は、このように二段階に分けて検討すべき場面があまり考えられなかったと思われるため、実際には、意識的にこのようなアプローチを採用したということではなく、峻別する実益がなかったというにとどまるように思われる。また、逆に言うと、道具理論や共同直接侵害といった理論の場合も、上記のように物理的性状、社会通念等に基づいて客観的に定まる「物」の外延を拡大することはできないように思われる。例えば、極端な事例であるが、ある情報システムに関する発明の構成要件中の一部に相当する機能を当該システムから切り離し、被告とは異なる第三者が算盤で計算することにより特許権侵害を回避しようとしたというケースを想定してみよう。この場合、物理的性状、社会通念等に基づけば、上記算盤を情報システムと一体の「物」の一部とみることはできないであろう。

(11) ネットワークを用いたソフトウェアやシステムの発明は、①当該ネットワークを介して複数主体が行う時系列的につながった一連の処理手順に着目し、当該手順を特定することによって請求項を記載した場合には、「方法の発明」（特許法2条3項2号）として特許化するし、②当該発明が想定するシステムの構成要素として、一定の機能を担うハードウェア（コンピュータ機器）、及び一定の機能を担うソフトウェア（プログラム）が存在することに着目し、こうした複数の機能を特定することによって請求項を記載した場合には、「物の発明」（特許法2条3項1号）として特許化する。

なお、ソフトウェア関連発明が「物の発明」となりうることは、特許庁が2000年（平成12年）12月28日に公表した改訂特許・実用新案審査基準において、「コンピュータが果たす複数の機能を特定する『プログラム』は、『物の発明』として請求項に記載することができる」

(第Ⅶ部第1章1.1.1(2)(b))という運用を開始したこと、及び、かかる特許庁の運用を追認すべく、平成14年特許法改正において、「物」には「プログラム等を含む」と特許法2条3項1号に明記されたことから明らかである。

(12)例えば、学説においては、「著作物は無体の情報であり、物とは異なり侵害態様は条文を離れて決定することは難しく、(中略)このような知的財産権の特色からして、やはり侵害の主体は、原則的には条文で規定された範囲と考えるべきであろう。結論に問題があるとするれば立法により間接侵害の範囲を明確にすべきで(中略)ある。(中略)最近の技術の発展により、侵害主体の問題は複雑な様相を示しており、解釈だけで解決すると恣意的になり、解釈のパラッキを招き法的安定性を害するおそれもある。(中略)侵害主体の範囲は基本的には法で決めるべきであろう。」という指摘がある(中山信弘「著作権法」480頁～482頁)。また、インターネット等を通じて、遠隔地で受信したテレビ番組を視聴できるようにするサービス等に関連して著作権侵害が争われた一連の下級審裁判例では、カラオケ法理の適用により著作権侵害を認めた事案が続いた後、まねきTV事件(東京地判平成20年6月20日及び知財高判平成20年12月15日)及びロクラクII事件控訴審判決(知財高判平成21年1月27日)のように著作権侵害を否定する事案が出てきており、今後の裁判例の動きから目が離せない状況にある。

(13)「実施」行為の種類とその定義が重要であるのは、被告の行為が発明の「実施」に該当するか否かが、特許侵害を構成するか否かの重要な分水嶺であるからである。このことは、「物の場合の使用に相当する発明の実施の範囲は、物の場合のように占有という概念で画することはできないし、また実施の態様も必ずしも一義的ではない。例えば侵害物品を販売するために、カタログを配布する行為は、立法を待たないかぎり、違法か否かは明白ではない。」(中山信弘「工業所有権法(上)第二版増補版」(弘文堂、2000年)313頁)と説明されている。

(14)同様の趣旨と考えられるが、「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係る物を用いることを指すと解すべきである。特許法の目的である

産業の発展という観点からは、発明の目的と関係のない態様での使用を違法とする理由はないからである。たとえば、自転車が特許の対象物の場合、それを前衛生花に用いても、使用には該当しない。」(中山信弘「工業所有権法(上)特許法 第二版増補版」313頁)とするもの、「使用 発明の目的、効果を達成するため物を用いること。発明の目的、効果と異なる用い方は、ここでいう使用ではない。例えば、特許品のビスを秤の錘として用いる場合。」(仙元隆一郎「特許法講義(第二版)」(悠々社、1998年)93頁)がある。

(15)平嶋竜太「複数主体による特許権侵害について判断した事例」(速報重要判例解説 [http://www.tkclx.ne.jp/commentary/pdf/2008-6-9-1\\_tkc.pdf](http://www.tkclx.ne.jp/commentary/pdf/2008-6-9-1_tkc.pdf))

(16)とりわけ、第三者の行為に対する「支配管理」が認められれば、第三者の行為と合わせて、特許発明の実施が認められるとした場合、「支配管理」の認定は、道具理論における「道具性」の認定よりも容易であろうと考えられるため、特許侵害が成立する範囲が相当に拡大しないかという懸念が考えられる。

(17)原告は、この方法の発明については、「他人の行為を自己の行為として利用していると評価される場合」であるから特許侵害であると主張しており、既存の理論である道具理論に基づいた主張を方法の発明について採用していた。

(18)NTP, Inc v. Research in Motion, Ltd. 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) なお、同事件について、日本語で紹介する文献として、花井美雪「システムの一部が米国国外にある場合の米国特許権侵害の成否」(国際商事法務Vo.35, No.12 1708頁)及びMiku H. Mehta「RIM対NTP(「BLACKBERRY」)事件の概要と日本法との関連」(AIPPI Vol. 51 No.7 421頁)がある。

(19)ただし、将来的に新たなタイプの「物」が登場し、対象となる「物」の物理的性状、社会通念等では、外延が曖昧になってしまうという事態が生じれば、「物」(ソフトウェア・システム等を含む)の外延を画する基準を明確化する要請が高まるのかもしれない。

(20)中山信弘「工業所有権法(上)特許法第二版増補版」113頁

(原稿受領 2009. 5. 13)