

複数主体が特許発明を実施する場合の規律

—いわゆる共同直接侵害について—

梶野篤志

1. はじめに

構成要件A+Bからなる方法の発明がある下で、甲がA工程を実施し、乙がB工程を実施するなど、特許方法の製造工程を複数の者が分担して実施する場合には、それぞれの主体は、特許発明の構成要件の一部を実施しているに過ぎないため、単独の主体の実施に着目するのみでは直接侵害が成立しないことになる。特許法は、民法や刑法のように複数の主体による侵害行為についての規定を設けておらず、単独の主体による侵害行為を想定しているものと思われる。このため、発明の使用について他の者に構成要件の一部を請負わせた場合や共同で実施を行っている場合、あるいは単一的意思決定機関により実施を決し得るものの、分社化により形式的に複数の主体により実施が行われている場合などに、複数の主体全員による発明の使用が直接侵害を構成するか問題となる。

もともと、複数の主体による発明の実施が特許権の侵害とされなくとも、民法上の共同不法行為に該当すると解釈し得る場合には、特許権者はそれらの者に対して損害賠償を請求し得るであろう¹。しかし、民法の伝統的な解釈に従う限り、不法行為が成立するとしても差止めは認められない²³。このため、特許法の解釈として複数の主体による実施が侵害を構成するか検討する必要が生じることになる⁴。特に、いわゆるビジネスモデル特許の場合には、特許発明の実施に複数の主体の関与が不可欠な場合が想定されるため、このような行為が侵害を構成するか否かが重要な問題となる。

そこで本稿では、複数の主体による方法発明の実施が侵害を構成するかについて、従前の裁判例の紹介を含め検討を試みる⁵。さらに、侵害を肯定した場合にどのような範囲で差止めをすることが可能となるのか、また

ネットワーク上で実施される発明については他国のサーバ等を用いることが容易であるため、このような国境を越えた複数の主体による発明の実施についても侵害が成立するか否かについて検討を試みる。

2、間接侵害の成否

はじめに、複数の主体により発明が分担実施された場合に、その一部を実施する者について間接侵害が成立するか、すなわち、このような場合に間接侵害規定を用いて複数の主体による実施行為を排除し得るかを検討を試みる。

「a ボルトとb ナットからなるc 結合部材」というクレームからなる物の発明があり、甲がA工程の実施によりa ボルトを製造し、乙が甲からa ボルトを譲り受け、B工程を実施してc 結合部材を製造している場合には、最終的にc 結合部材が生産されることにより、その行為が「生産」に該当し、複数の主体が関与していても最終工程Bを行う乙が直接侵害者となる。このため、A工程のa ボルトが、c 結合部材の生産に用いる専用品等に該当する場合には、甲が最終工程を実施する乙に対してa ボルトを譲渡する行為は、一定の要件の下で間接侵害に該当することになる(特許法101条)。

他方で、クレームが「A工程から得られるa ボルトを用いて、B工程によりc 結合部材を得る方法」である方法の発明であり、甲がA工程を実施し、乙がB工程を実施している場合には、それぞれの主体は特許発明の構成要件の一部を実施しているに過ぎないため、それぞれの主体の行為のみでは直接侵害とならない。このような複数の主体による実施であっても、A工程の実施により生じたa ボルトが方法の残部B工程を実施するための専用品等に該当する場合には、その方法の一部であるA工程を実施する甲について間接侵害が成立するという見解がある⁶⁷。

しかし、方法特許の使用により生じた中間生産物a ボルトは、方法の残部B工程の実施に使用するものであり、残部B工程の実施は、構成要件A工程+B工程の一部の実施に過ぎず「方法の使用」といえない。仮に、このような場合に間接侵害が成立するとすれば、特許発明の構成要件の一部であるB工程について保護を与えることになり、間接侵害の要件に関する限り特許発明の技術的範囲を著しく拡張して解釈することになってしま

う。このため方法の一部の実施により生じたa ボルトが、残部B工程の専用品等に該当する場合であっても間接侵害は成立しないと考えられる⁶⁸。なお、平成14年改正により導入された特許法101条4号の間接侵害規定も、同3号と同様に「その方法の使用に用いる物であって…」と規定している。このため、同4号の導入によっても、間接侵害は成立しないものと考えられる。

また、間接侵害は専用品等の譲渡人と方法の使用をする者(甲と乙)の共同遂行などを要件としない。くわえて物の発明の場合にはc 結合部材という物が生産されれば、いかなる製造方法によるかを問わず侵害が肯定されるのに対し、方法発明の場合には、そもそも単独の主体によってもA工程とB工程という方法を使用していなければ侵害とはならない。ゆえに、甲がa ボルトを市販しており、甲と共同遂行などの意思的連絡関係のない乙がそれを購入して用いた場合などには、乙がB工程以外の工程を用いてc 結合部材を生産する可能性があるにもかかわらず、甲は乙などによるB工程の実施を危惧して、A工程の使用を回避しなければならなくなる。そうすると、方法発明の保護範囲を越えた過剰な保護を認めることになり問題がある。

このため、複数の主体により方法発明が分担実施されていても、その一部を実施する者について間接侵害が成立すると解釈すべきではないであろう。

3、共同遂行による侵害の成立

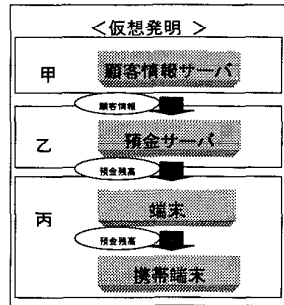
複数の主体により発明が分担実施される場合に、複数の主体による侵害、いわゆる共同直接侵害を肯定する見解がある。共同直接侵害の検討に際し、以下に示す請求項からなる方法発明を<仮想発明>として用いる。

<仮想発明>

「顧客情報を記憶する顧客情報サーバと、顧客の預金残高を記憶しかつネットワークを介して端末に預金残高を提供する預金サーバと、預金残高をネットワークを介して受信し、ネットワークを介して携帯端末に預金残高を提供する端末を備え、前記顧客情報サーバが顧客情報を前記預金サーバに送信し、前記預金サーバが前記顧客情報に対応した預金残高を端末に送

信し、前記端末が前記預金残高を携帯端末に送信することを特徴とする預金残高提供方法」

〈仮想発明〉に係る顧客情報サーバを甲が、預金サーバを乙が、端末及び携帯端末を丙が運用し、この三者により方法発明が分担実施されている際に共同直接侵害が成立するか検討する。



共同直接侵害を肯定する論者の中には、侵害の成立要件として、これらの者の間に客観的共同が認められればよいとする見解があるが、この見解には以下のような問題が考えられる⁹。

たとえば先の例で乙の実施する預金サーバに関する構成要件が公知技術であり、他の部分を実施する甲、丙と無関係に乙が一部を実施している場合を想定する。損害賠償については、被告ら（先の例で甲乙丙）の間に共同遂行などの意思的共同がなくとも客観的共同が認められれば共同不法行為が成立する可能性がある。しかし、単に乙が公知技術を使用しているにすぎない場合には、故意、過失がないとして損害賠償請求は認められないことになろう。けれども差止請求や不当利得返還請求には、被告の故意、過失は不要である。ゆえに共同直接侵害の要件として客観的共同で足りるとすると、先の例の乙のように公知技術を使用していた者についても差止めが認められることになってしまう。くわえて、客観的共同で足りるとすると、甲、乙などの一部実施者のシステム等の各機能が、他用途を有しているにも拘らず、たまたま他人のもつ他の機能と自らの意思でなく組み合わせられた場合にも侵害となって、その機能が差止められることになる。そのような帰結は、一部実施者に対して不測の不利益を与え、またビジネスモデル特許などを考慮すると、通信関連産業に対して萎縮効果を生じさせるおそれもある。このため、民法上の共同不法行為のように客観的共同で足りるとすることには問題があろう。

他方で、発明の実施について共同遂行の意思が認められる場合など一部実施を行っている複数の者（先の例で甲、乙、丙）の間に主観的共同が認められるときには、侵害が成立するとしてもこれらの者に不測の不利益を与えることにはならないものと考えられる。また、自己の意思に基づき発

明の実施をなしている以上、特許発明にフリー・ライドしていると評価することもできよう。このため、複数の主体の間に主観的共同が認められる場合に、共同直接侵害が成立すると解釈すべきであろう¹⁰。主観的共同が認められる場合として具体的には、構成要件の一部を下請している場合、ジョイントベンチャーなどを形成して実施行為をなしている場合、共同して実施する旨の契約関係が認められる場合などが考えられる。また、このように扱うことにより、部品部門の分社化等により、操業の物理的な態様が変わらないのに、法人格の相違という形式的な理由により侵害が否定されることを防ぐことができよう。

なお、被申請人が化学物質の製造方法に関する特許を一部実施した結果得られる中間物質に相当するスチロビーズなる商品を生産販売しており、さらに訴外の加工業者などが、被申請人より購入したスチロビーズを用いて当該特許方法の残りの工程を実施していた大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]は、「…他人の特許方法の一部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、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと異ならないのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえるのであろう…」として、主観的共同が認められる場合に共同直接侵害が成立し得る旨を示している¹¹。

結論として、先の例の甲、乙、丙の間に主観的共同が認められる場合には、共同直接侵害が成立すると考えられる。

4、クレーム解釈による侵害の成立

このように、共同直接侵害の成立には複数の主体間に主観的共同が必要と考えられるが、主観的共同が認められない場合であっても、例外的に侵害を肯定すべき場合があり得る。

〈仮想発明〉の顧客情報サーバ、預金サーバ、端末を甲が、携帯端末をユーザー乙が運用し、事業者甲とユーザー乙が方法発明を実施していると

想定する。〈仮想発明〉構成要件のうち、「携帯端末で預金残高を受信する」という一部分を実施しているにすぎない乙に対して、甲は〈仮想発明〉の構成要件の大部分を実施している。

このような場合、甲と乙の間に共同遂行などの意思の疎通がないとしても、甲は、他者乙による残部の実施を想定しているか想定し得ると考えられ、甲に対して侵害を肯定したとしても不測の不利益を与えることにならないであろう。くわえて、たとえ構成要件の一部をユーザー等(乙)が実施したとしても、構成要件の大部分を実施する者(甲)により発明全体が情報やサービス等の流通を伴い事業として実施されているのであれば、その行為が排他権の付与によって与えられた特許発明の市場を侵食していることには変わりない。逆に、このような場合に侵害を認めないと構成要件の一部を被告と共同遂行していない者など主観的共同関係にない者に実施させることにより、侵害を回避することが可能となってしまう。

東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁[電着画像の形成方法]は、「電着画像の形成方法」に関する特許権を有する原告が、本件特許方法のうち最終工程である電着画像の貼付以外の全ての工程を実施して電着画像を製造販売した被告に対して、製造などの差止等を請求した事件である。構成要件の一部を被告自身の実施せず、被告製品の購入者が実施していた場合に被告の行為を侵害とできるか問題となった。判決は、「被告製品…を購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、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出来る。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。」として被

告の直接侵害を認めた。

本判決は、他者が発明の最終工程を実施することが被告の行為時点において確実であることの表現として、比喩的に他者を道具にすぎないと述べたものと解される¹²。しかし、どのような場合に他者を道具として構成し得るのかについて、様々な要素の衡量を強いられることになり、理論の発展性に限界があるものと考えられる。そこで、他者が構成要件の一部を実施している場合には、主体に着目するのではなく、クレーム解釈によってこの問題を解決することが可能ではないかと考える。

最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受上告審]は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり…」とし、一定の要件を充足した場合には、被告が生産する製品等が特許発明の文言と異なる場合でも均等なものとして特許発明の技術的範囲に属するとした。この均等論を適用することにより、特許方法が分担実施されている場合であっても単独の主体による実施と解釈することができよう。

すなわち、甲を被告として差止等を請求した際、〈仮想発明〉について甲がサーバ、端末部分を実施し、携帯端末に関する部分のみを乙が実施する場合であっても、〈仮想発明〉を甲が実施したのと、同一の作用効果を生じる場合であっても、当業者が当該方法の使用の時点において、携帯端末に関する部分を他者乙に実施されることを容易に想致しうる場合には、(2)の置換可能性、(3)容易想到性の要件を充足したと判断することができよう。

もつとも、他者乙が実施する携帯端末に関する部分が方法特許の本質的部分に該当する場合に、(1)の要件を満たすと判断することが出来るか問題となる。本質的部分を被告以外の者が実施している場合に侵害が成立するとすれば、本質的部分を実施する者と無関係に構成要件のごく一部を実施している者についても、他の均等論の要件を充足する限り、侵害が肯定

されると考えられる。しかし、非本質的部分を実施する被告が、本質的部分を実施する者と無関係に構成要件の一部である公知技術を実施していた場合には、被告は侵害行為を行っていることを認識すること自体困難であり、被告の予測可能性が奪われることになる。反面、このような場合には、本質的部分を実施する者を侵害の主体として、均等論を用いることにより実施を差止めることが可能であろう。ゆえに、複数の者によって方法の実施がなされている場合に、他者が本質的な部分を実施している場合には、(1)の要件を充足せず、均等とならないと解釈すべきであろう。

複数の主体間に客観的共同関係が認められれば、共同直接侵害が成立するという立場をとっても、先の例の乙のような一部実施者をも含めて(共同)直接侵害を問うことが可能となるが、その場合には乙のようなユーザーなどについても侵害者とされることになり問題があらう。そこで、均等論を用いることによって、構成要件の一部を実施する者がユーザーや需要者などであり、複数の主体間に主観的共同が認められなくとも、クレームの解釈によって直接侵害を問うことが可能となり¹³、また、客観的共同で足りるとした場合に生じる構成要件の一部を実施するにすぎないユーザーなどの問題も回避することが可能となる。

なお、前出電着画像の形成方法事件は、当業者である文字盤製造業者が被告の製造した製品を用いて残部を実施することが明らかであると認定していることから、需要者が、残部の実施を行うことが容易に想致できるとして、均等論の法理により被告による実施と解釈し得た事例であったといえよう。

5、その他の問題

①「業として」の解釈

ネットワーク上で実施されるビジネスモデル特許などについては、〈仮想発明〉の預金サーバ等に関わる部分を甲が業として実施し、ユーザー乙が携帯端末部分を個人的、家庭的に実施する場合など、個人的、家庭的に構成要件の一部を実施する者が、複数の実施主体に含まれることが想定される。このような場合に「業として」の要件との関係で侵害が成立するか問題となる¹⁴。

「業として」の意義については、個人的、家庭的実施を排除するものであり、一般に経済活動の一環としてなされる以上、営利非営利を問わず業としての実施に該当すると理解されている¹⁵。特許法が、私的な実施行為では権利者に与える影響が微々たるものである反面、私的領域にまで特許権の効力を及ぼすと権利処理が煩雑になり私人の行動を制約しすぎるという趣旨に基づき¹⁶、業として行われるわけではない実施行為を侵害としない規定している以上、ビジネスモデル特許などの構成要件の一部を個人的、家庭的に実施する者に対しては侵害を否定するべきであり、これらの者に対して差止、損害賠償ともに請求し得ないものと考えられる。

先の例のように、一部が個人的実施であるために、「業として」実施を行っている者についても侵害が成立しないという立場をとってしまうと、発明の構成要件に個人的実施を含まざるをえない発明については、権利侵害を問うことができないこととなる。しかし、たとえ構成要件の一部を個人が実施したとしても、発明全体が情報やサービス等の流通を伴い事業として実施されているのであれば、その行為が排他権の付与によって与えられた特許発明の市場を侵食していることに変わりない。このため、「業として」実施している者についてまで非侵害とする必要はないように思われる¹⁷。具体的には、個人的、家庭的に一部を実施することが当業者にとって容易に想致できると認定し得る場合には、前述の均等論を用いて個人的家庭的に行われた一部の実施を「業として」実施をしている単独の主体による実施と解釈することができよう。

②差止請求等の範囲

特許権侵害とされれば、実施の差止に加えて、実施の予防に必要な範囲内で廃棄、除却請求が認められる。〈仮想発明〉に係る顧客情報サーバを甲が、預金サーバを乙が、端末及び携帯端末を丙が運用し、この三者により方法発明が分担実施され、甲乙丙の共同直接侵害が成立した場合に、その発明の実施に用いられるサーバ等の設備が他用途を有しており当該方法特許の実施以外に用いることが可能であるとき、いかなる範囲で差止、廃棄請求等を認めるべきか問題となる¹⁹。

このような場合に、一部実施者が用いている他用途物品についてまでその使用の停止、廃棄を認めるとすれば、方法特許の技術的範囲を越え、公

知の技術の利用を禁止する過大な保護となる。このため、他用途を有する限り、サーバやシステムなどの設備に関しては、その使用の停止や廃棄を求めることはできないと解釈すべきであろう。

ゆえに、先の例で乙の実施する預金サーバには、その特許発明を実施するための必須のシステムなどが組み込まれているが、甲の顧客情報サーバ、丙の端末が他用途を有するシステムのみから構成されていた場合には、甲乙丙の共同遂行による方法の使用の差止を認めるとともに、乙の預金サーバについてのみサーバの使用の差止及び廃棄請求を認めるべきであろう。この部分についてのみ差止、廃棄請求を認めておけば、結果として甲乙丙による実施を排除することができる。また、そのようなシステムを提供運用した者は、方法特許の存在について予測可能性を有しており、方法の実施を意図していたと考えて問題ないであろうから実施にのみ用いられるシステム等の廃棄請求を認めたとしても酷とはならず、また過剰な保護とはならないであろう。

一方、先の例で実施に用いられる端末、サーバ、システム等の設備が全て他用途を有する場合には、前述の理由から設備の使用停止、廃棄などは認められるべきではないために、当該方法の使用の差止が認められるにすぎないものと考えられよう。その結果、実施に用いられたシステム等は判決後も使用可能であると考えられるが、それらの者の行為により、差止判決後に偶発的に特許発明の使用が生じたときにどのように判断すべきかという共同直接侵害独自の問題が生じ得る。先に述べたように主体間に主観的共同が認められなければ共同直接侵害は成立しないのであるから、差止請求の主文には「共同して…を使用してはならない」など主観的要件を加えるべきと思われる。

③国境を越えた複数人による発明の実施

<仮想発明>の方法発明について、顧客情報サーバを甲が、預金サーバを乙が、端末及び携帯端末を丙が運用し、それぞれが分担実施している際に、甲乙が外国に存するサーバを用いて実施をなしており、丙が国内に存する端末で実施をなしている場合に、各国の特許法の適用範囲は、その国の領域内に限られるとする属地主義の原則との関係で内国特許権<仮想発明>の侵害が成立するか、すなわちこのような場合に共同直接侵害を問

うことができるか問題となる²⁰。

特許法が、物の発明について「輸入」を実施としているのは、この場合にも内国における生産と同様に排他権により確保されるはずの内国市場が脅かされることに相違ないからである。国外のサーバを用いていても、国内から特許発明の実施が可能であり、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものである場合には、内国における特許発明の需要をその分満たすことになるから、内国特許権により確保されるべき市場を奪っていることには変わりはない²¹。このため、一部が国外において実施されていても、その実施が内国における特許発明の実施を代替し得るものである場合には、前述の均等論を適用により、あるいは複数の主体に主観的共同が認められる場合には、侵害が肯定されるべきであろう。

本稿の執筆にあたっては、指導教官である田村善之教授に懇切丁寧なご指導を頂くとともに、北海道大学大学院知的財産法研究会の諸氏から貴重なご意見を頂いた。これらの方々には格別の謝意を表したい。なお、本稿は、筆者の所属する機関の見解を示すものではなく、あくまでも筆者個人の見解を示したものである。また本稿は、パテント2003年5月号23頁「複数主体が特許発明を実施する場合の規律」を転載したものである。

¹ 東京高判平成3年12月17日知裁集23巻3号808頁[木目化粧紙二審]は、「民法第709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず、法的保護に値する利益の侵害をもって足りるというべきである。」として、被告が著作物と認められなかった物品と同一の物品に実質的に同一の模様を付し、これを廉価で販売する行為は、不法行為を構成するとした。

² 東京高判平成3年12月17日知裁集23巻3号808頁[木目化粧紙二審]は、「相手方の不法行為を理由に物の製造、販売及び頒布を差止める請求は、特別にこれを認める法律上の規定の存しない限り、右不法行為により侵害された権利が排他性のある支配的権利である場合のみ許される」とした。

³ 民法の解釈上、原則として差止請求権が認められないことにつき、平井宣雄『債権各論Ⅱ 不法行為』(弘文堂・1992年) 106頁。

⁴ 共同直接侵害の問題について、特許発明の構成要件の一部を欠く場合にも特許権の効力内に含めることができるという不完全利用論との関係が問題となるが、共同直接侵害の問題は、あくまで複数の主体全員で発明の全ての構成要件を充足した実

施が行われており、ただそれぞれの主体は、その発明の構成要件の一部を実施しているに過ぎない場合に、複数の主体による実施を侵害とすることができるかを問題とするものである。このため、単独の主体が構成要件の一部を欠いた実施をする場合に不完全利用論と交錯する場面があり得るが、不完全利用論に包含される問題ではない。

⁶ なお、共同直接侵害の問題について産業構造審議会知的財産政策部会においても審議がなされ、米国特許法第271条(b)の積極的誘引規定を例に特許法上に明文の規定を設けることが検討されたようであるが、今回の改正は見送られた(産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」特許庁ウェブページ <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm> 40、67頁)。

⁶ 紋谷暢男<大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]判批>ジュリスト No.317(1965年)92頁は、ある中間物質が、その中間工程以前の工程と同一の工程を経て製造された場合において、それを成形加工するのにそれ以後の工程が唯一の方法である場合のみ、その中間物質の製造・販売は、方法の実施という形で特許権侵害となる危険性があり、従って本条2号の『その発明の実施にのみ使用する物』ということができるとしている。井関涼子「方法の特許発明の一部実施による特許侵害を認めた事例」特許研究 No.33 (2002年)47頁、盛岡一夫「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」知財管理 vol.52No.8 (2002年)1202頁、松尾和子「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」判例評論521号(2002年)199頁は、方法特許の一部工程の実施により、中間生産物が生じ、これを販売することができる場合には「特許発明の実施にのみ使用する物の譲渡」として間接侵害責任を問う得るとする。なお、産業構造審議会知的財産政策部会・前掲40頁は、共同直接侵害の問題に対応するため、米国特許法の積極的誘引規定の導入を検討するに際して、平成14年改正により導入された間接侵害規定の結果を見てから判断すべきとしている。

⁷ 大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁[発泡性ポリスチロール]は、特許法101条2号にいう『その発明の実施にのみ使用する物』とは、方法の発明の実施に必要な機械器具、施設、素材等を指すのであるが、本件の如く、数次の工程段階よりなる方法の特許発明にあっては、中間工程により得られる中間物質も亦右に含まれると解すべきである」とする。

⁸ 大瀬戸豪志「特許判例百選[第二版]」別冊ジュリスト86号(1985年)161頁

⁹ 尾崎英男「コンピュータプログラムと特許訴訟の諸問題」清水利亮・設楽隆一編『現代裁判体系 26 知的財産』(新日本法規・平成11年)220頁

¹⁰ 相山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』(日本評論社・1999年)153頁、緒方延泰「ビジネスモデル特許における法的諸問題」JICPA ジャーナル(公認会計士会報)No.541(2000年)92頁、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.55No.2(2002年)13頁、寒河江孝允「システム特許権侵害の問題点の今日・明日」パテント vol.55No.10(2002年)3頁。緒方延泰<東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁[電着画像の形成方法]判批>「特許判例百選[第三版]」別冊ジュリスト170号(2004年)151頁は、いわゆる共同直接侵害の要件について、「①複数主体が構成要件を分担しており、全員の行為を併せれば、すべての構成要件を充足している場合において、②分担者が他の分担者の行為をすべて予見又は認識している場合には、全行為を当該分担者の行為であるとみなし、『実施』者だと評価してよいだろう」とする。

¹¹ 本件では被申請人の生産方法が、当該特許方法の一次工程とは異なったものであったため、侵害とはされなかった。

¹² 井関・前掲51頁

¹³ 寒河江・前掲7頁は、Y3の行為について「①システム特許権の構成の主要部は、Y1、Y2であり、Y3は補助的構成に過ぎない、②構成要件CにおけるY3は、履行補助者に過ぎず、Y3はY1、Y2の共同行為に包含される、③Y3も共同侵害者であるが、Y3は形式的侵害共同者に過ぎない、等の論法がある」とする。また、共同直接侵害による損害賠償については、Y3を履行補助者に準じて、責任主体から外することができるのではないかとする。

¹⁴ 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲は、共同直接侵害に関連して「業として」の改正について検討をしているが、平成14年度の法改正は見送られた(39、67頁)。

¹⁵ 「業として」の意義について、中山信弘『工業所有権(上)[第三版]』(弘文堂・2000年)311頁は、「この要件は、産業発達という特許法の目的から判断して、単に個人的あるいは家庭的な実施を除外するだけの意味と考えるべきであろう。経済活動の一環として実施される以上、営利を直接の目的としていなくとも業としての実施といえるし、また営利事業でないところの公共事業、医療業、弁護士業等においてなされる実施も業としての実施といえる。」とする。

¹⁶ 田村善之『知的財産法[第二版]』(有斐閣・2000年)219頁

¹⁷ 大阪地判平成12年10月24日[製パン器]事件は、間接侵害に関連して「……同法が特許権の効力の及ぶ範囲を「業として」行うものに限定したのは、個人的家庭的な実施にすぎないものにまで特許権の効力を及ぼすことは、産業の発達に寄与することという特許法の目的からして不必要に強力な規制であって、社会の実情に照らしてゆきすぎであるという政策的な理由に基づくものであるにすぎず、一般家庭において特許発明が実施されることに伴う市場機会をおよそ特許権者が享受すべきではないという趣旨に出るものではないと解される。」とした。

¹⁸ ソフトウェア委員会(第1部会)・前掲10頁、寒河江・前掲8頁

¹⁹ 差止請求の範囲については、田村善之「知的財産訴訟における過剰差止めと抽象的差止め」『競争法の思考形式』(有斐閣・1999年)151—170頁及び同「特許権侵害

における差止め」判例タイムズ No.1062 (2001年)69～73頁が詳しい。

²⁰ 前出電着画像の形成方法事件は、輸出される被告製品について「…本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。」とした。

²¹ カナダに存するサーバを用いて、ピア・ツー・ピア方式による音楽ファイルなどの電子ファイルの交換に関するサービスを内国の利用者に向けて提供している債務者に対して、公衆送信権及び著作隣接権(送信可能化権)を侵害したものと、利用者へのファイル情報の送信の差止めが認められた事例が存在する(東京地判平成15年1月29日判例時報1810号29頁 [ファイルログ著作権(中間判決)]、東京地判平成15年1月29日平成14(ワ)4249最高裁ウェブページ [ファイルログ著作隣接権(中間判決)])。