

第九期 IIP 知財塾 成果報告書 (平成 27 年度)

平成 28 年 4 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団

はじめに

近年、経済のグローバル化、技術の高度化等に伴うイノベーション活動の変質等を背景に、企業等の知的財産活動を取り巻く環境が大きく変化しており、現行の知的財産制度に関する種々の新たな問題が提起されております。

こうした中、知的財産活動の現場の経験を踏まえつつ、社会、国家、国際関係といった大所高所から知的財産制度・運用等の在り方について提言できる人材が求められております。

一般財団法人知的財産研究所では、このような人材育成の要請に応えるべく、平成 17 年度より、「IIP 知財塾」を運営してまいりました。「IIP 知財塾」においては、企業、法曹、行政、裁判等の実務の最前線にかかわる方々に塾生及びオブザーバーとしてご参加いただき、知的財産分野における第一線でご活躍されている学識経験者、有識者等を講師に迎え、知的財産に関する諸課題を取り上げて、討議を行う形で活動を行っております。

本報告書は、「IIP 知財塾」第 9 期塾生（平成 27 年度）の活動成果をまとめたものです。本報告書を通じて、第 9 期塾生らによる 1 年間に亘る議論、検討結果並びに「IIP 知財塾」の活動をご理解いただければ幸いに存じます。

塾生へのご指導を賜りました講師の方々を始め、IIP 知財塾を運営するに当たり、ご協力いただきました多くの方々に、心より感謝申し上げますとともに、塾生の今後の益々のご活躍を祈念申し上げます。

平成 28 年 4 月
一般財団法人 知的財産研究所

目 次

1. よりよい特許法 74 条 一冒認・共同出願違反对策一	1
2. インターネットを利用したサービスによる特許侵害	29
(掲載なし) 3. 発明思想説を踏まえた特許法第 79 条の改正提案	51

本報告書で述べられている事項は各筆者の個人的見解であり、知的財産研究所及び筆者らの所属する機関の見解を表明するものではない。

1. よりよい特許法74条 ―冒認・共同出願違反對策―

平成23年の特許法改正により、特許登録後については特許権移転請求（74条）が明文化され、特許登録前については、実務上、特許を受ける権利の確認請求訴訟を経て出願人の名義変更を行うことが認められているが、特許登録前については、仮処分によって処分（名義変更等）を防ぐことができないなど、真の権利者の保護が十分とはいえないと思われる。また、平成23年当時と比べても、ますます審査は早くなっており、真の権利者が早期に権利を取り戻す必要性もより高まっているといえる。

そこで、当グループでは、冒認・共同出願違反對策に関する我が国における法制度の変遷、これまでの裁判例、学説の動向及び海外の法制度（イギリス、ドイツ、フランス）を検討し、新救済制度として、以下の3つの制度を提案する。

A: 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求

B: 無効審決後の新出願許容・出願日遡及

C: 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

そして、Aの導入に際しては、仮処分の公示制度及び審査の必要的中断制度も新設すること並びにAないしCのいずれについても第三者の保護を図ること（A及びCについては特許法79条の2と同様の制度の新設、Bについては中用権〔特許法80条〕による救済）を併せて提案する。

<担当講師>

飯田 圭 中村合同特許法律事務所 弁護士 弁理士

<グループメンバー（塾生）>

藤田 知美 弁護士法人イノベンティア 弁護士

武井 健浩 特許庁 審査第二部 生活機器 審査官

殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

神谷 昌男 日鉄住金総研株式会社 弁理士

高村 公啓 東日本旅客鉄道株式会社 弁理士

I. 現行制度の内容

現行特許法においては、他人（他社）に冒認出願された、または共同出願違反の出願をされた真の権利者の救済制度として、特許登録後は、特許法 74 条に基づく特許権の移転請求が認められている。特許登録前については、明文はないが、実務上、裁判所に特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起し、その勝訴判決を特許庁に届け出ることにより、出願人の名義変更を行うことが認められている。

II. 現行制度の問題点・改正の必要性

しかし、現行制度のうち特許登録前の救済制度（特許を受ける権利の確認請求）には、以下の問題点がある。

1. 仮処分により処分を防ぐことができないこと

(1) 係争物に関する仮処分（民事保全法 23 条 1 項）

係争物に関する仮処分（処分〔出願取下げ・放棄、出願名義変更〕禁止の仮処分）は、特定物についての給付請求権の執行を保全するためにその特定物の現状を維持させ、占有移転や処分を禁止し、将来の権利の実行が不能となったり著しく困難となることのないようにするための手段である。

ところが、現行制度では、出願人名義の移転は譲受人が単独で届け出れば足りるとされており、訴訟手続で出願人名義の移転手続を請求しても認められない¹。そうすると、出願人名義の移転請求権を被保全権利として係争物に関する仮処分を申し立てても、認められない可能性が高いと解される。実際、特許登録前の仮処分はできないとする見解も多い²。

よって、現行制度の下では、係争物に関する仮処分により、冒認出願人又は共同出願違反の出願人による処分を止めることは認められない可能性が高いと解される。

なお、平成 23 年法改正の審議において、冒認者等による出願人名義変更等の防止については、特許を受ける権利の登録制度（名義変更手続について双方申請を採用する）の導入という中期的に検討すべき課題とともに検討する必要があると指摘されるに留まり³、平成

¹ 東京地判昭和 38 年 6 月 5 日下民集 14 卷 6 号 1074 頁

² 高部眞規子「冒認による移転登録の実務」Law and Technology 55 号 1 頁（2012 年）、鈴木忠一ほか編『注解民事執行法(7)』274 頁〔牧野利秋〕（第一法規出版、1984 年）

³ 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」65 頁（平成 23 年）

23年法改正ではこの点の手当てはなされなかった。

(2) 仮の地位を定める仮処分（民事保全法 23 条 2 項）

仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は窮迫の危険を避けるために、暫定的な法律上の地位を定める仮処分である。

元々非典型的な内容のものも少なくないため、抵当権実行禁止の仮処分のように、処分禁止の仮処分を行うことも、理論的には認められ得ると思われる。

しかし、保全執行は間接強制のみと思われること（民事執行法 52 条。53 条及び 54 条は適用されないと解される。）、原則審尋が必要であること（民事執行法 23 条 4 項、但書により不要とすることは可能）、特許庁への命令（取下げや名義変更を認めないようにせよとの命令）を付加できないことに照らすと、実効性に乏しいと考えられる。

よって、仮の地位を定める仮処分によって冒認出願人又は共同出願違反者による処分を防ぐことも困難であると思料する。

(3) 仮の救済を求める仮処分（行政事件訴訟法 37 条の 5）

上記 (1) 及び (2) は、冒認出願人及び共同出願違反者に対する仮処分であるが、これら以外に、特許庁に対し、処分（特許査定及び拒絶査定）をしてはならないとの仮の差止めを求める仮処分を行うことも考えられる。

このような仮処分の申立てが認められるための要件は、①その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときである。そして、①については、事後的な金銭賠償によることが不可能または社会通念上（著しく）不相当である場合に限り⁴、②については、行政庁がその処分・裁決をすべきでないことが根拠法令から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となるときとされている⁵。

この点、①については、冒認または共同出願違反の場面では、経済的な損失がその大部分を占めると思われるため、事後的な金銭賠償では回復困難であることを立証するのはハードルが高いと思われる。また、②については、無効理由が明らかな場合等には、拒絶査定をすることが裁量権の範囲を超えるとは言い難いと思われる。

加えて、上記の仮処分は特許庁に対する手続であり、冒認出願人・共同出願違反者によ

⁴ 行政訴訟手続法 37 条の 4

⁵ 大阪高判平成 27 年 1 月 7 日判例時報 2264 号 36 頁、名古屋地判平成 22 年 11 月 8 日判例タイムズ 1358 号 94 頁

る出願取下げ・放棄や出願人名義の変更を防ぐことはできない。

以上より、仮の救済を求める仮処分が認められる可能性は低いと考えられ、また、仮に認められても冒認出願人・共同出願違反者による処分そのものを防ぐことはできないため、真の権利者の救済としては不十分であると解される。

2. 審査を止める手段が不十分であること

現行制度では、真の権利者が特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起したからといって、審査が自動的に中断するわけではない。真の権利者は、冒認出願人・共同出願違反者と合意の上、または合意できない場合は単独で、審査を担当している審査官に対し、「審査において必要があると認めるときは、(中略) 訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。」(特許法 54 条) との規定に基づく審査中止の職権発動を促すことができるに過ぎない。

このような制度の下では、真の権利者の権利が十分に保護されているとは言い難い。

3. 紛争が公示されないこと

現行制度では、真の権利者が特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起しても、審査経過には表れないため、第三者が、紛争があることを知らずに冒認出願人・共同出願違反者から特許を受ける権利を譲り受けたり、仮通常実施権等の許諾を受ける可能性がある。

4. 遡及効がないこと

現行制度では、出願人名義の変更がなされた時点から真の権利者が権利者となり、遡及効はない。

この点は、特許登録後に特許権の移転請求を行った場合は遡及効があることと整合しない。

5. 早期に取り戻す必要性が高まっていること

真の権利者は、特許登録前に特許を受ける権利を取り戻して、自己の使いやすい権利にしたいと考えるのが通常である。

そして、特許法 74 条が新設された平成 23 年当時と比べても、ますます審査は早くなっており、真の権利者が早期に権利を取り戻す必要性もより高まっているといえる。

そのため、特許登録後の特許権移転請求だけでは真の権利者の保護として十分ではなく、特許登録前についても、救済規定を特許法に明記するニーズが高まっていると思われる。

Ⅲ. 我が国における法制度の変遷

我が国の特許法は、明治4年の専売略規則に始まった。その後、明治18年に専売特許条例、明治21年に特許条例、明治42年に特許法が制定された。この間、我が国の特許制度は、先発明主義を基本としていた。真の権利者は、冒認出願に係る特許権に対して、自分の発明が冒認出願よりも先に完成していたことを証明することで、冒認出願に係る特許権を無効にして、新たに自分の特許出願を行うことで、特許権を取得することができた。冒認出願が設定登録されて特許公報により公開されることで、真の権利者の特許出願の新規性が喪失されるという問題も、真の権利者の特許出願は新規性が失われないように規定されていた。

大正10年特許法では、冒認出願に係る特許権に対して冒認を理由に無効にした後、真の権利者の行った特許出願の出願日を冒認出願が行われた時点まで遡及させることが規定された。この規定により、冒認出願が設定登録されて特許公報により公開されることで、真の権利者の特許出願の新規性が喪失されるという問題を、出願日と公開日の前後関係で明確に整理できるようになった。

昭和35年特許法では、先発明主義が廃止され、先願主義が導入された。冒認出願に対する真の権利者の救済策としては、権利者は冒認出願に係る特許権に対して冒認を理由に無効にできること、冒認出願には出願の地位を与えず、真の権利者の特許出願が冒認出願に対する後願であることを理由として拒絶できないことが規定された。しかし、大正10年に規定されていた冒認出願に対する真の権利者の特許出願の出願日遡及制度は、昭和35年特許法では廃止された。そして、真の権利者は、自分の発明が自分の意に反して公知になってから6か月間以内に特許出願した場合に、新規性喪失にならないということが規定された。昭和35年特許法では出願公開制度が採用され、特許出願から1年6か月経過後に特許公報が公開されることになった。そのため、冒認出願の特許公報は、これまで設定登録後に公開されていたのに対して、設定登録に関わらず公開されることになったため、より早い時期に公開されることになった。つまり、真の権利者は、冒認出願の監視負担が増えることになり、昭和35年特許法の冒認出願に対する真の権利者の救済策は、大正10年特許法よりも大幅に後退した内容となった。平成23年特許法一部改正によって、特許法74条が新設され、真の権利者が特許出願していなくても、設定登録がなされた冒認出願に係る特許権に対して、真の権利者は特許権の移転登録請求を行うことが可能となったが、冒認出願に関するその他の規定は現在まで昭和35年特許法を引き継いでいる。

昭和 35 年特許法で冒認出願に対する真の権利者の特許出願の出願日遡及制度が廃止された理由は明確ではないが、(i) 冒認出願(先願)と真の権利者の特許出願(後願)との間に行われる善意の第三者の特許出願の利益を保護することに重点が置かれたこと、(ii) 出願日遡及制度が当時あまり利用されていなかったため、大きな意味を持っていると関係者に認識されていなかったことが挙げられている⁶。

IV. これまでの裁判例

冒認出願に関する裁判例を 1. 真の権利者が出願していた類型(真の権利者出願型)と 2. 真の権利者が出願していなかった類型(冒認出願型)とに分けて以下に述べる。

1. 真の権利者が出願した類型(真の権利者出願型)

真の権利者が自ら出願している類型としては、自動連続給粉機事件⁷、生ゴミ処理装置事件⁸などがある。

自動連続給粉機事件は、真の権利者である X が実用新案登録出願した後、Y が、X から実用新案登録を受ける権利を譲り受けたとして、実用新案登録出願人名義変更届を特許庁長官に提出し、実用新案の設定登録がされたことに対して、X が Y に対し、実用新案権の移転を求めた事件である。判決では、(i) 実用新案登録を受ける権利の譲渡行為を無効であることを理由として、X が実用新案登録を受ける権利を有することの確認請求は認められるが、(ii) 実用新案権は設定登録により登録名義人に対して生ずるものであるから、X が実用新案登録を受ける権利を有していたとしても、X 名義の実用新案権の設定登録がなされていないので、X の Y に対する実用新案権の移転登録請求は認められないとした。

生ゴミ処理装置事件は、X と Z が共同で開発した発明について、X と Z を出願人とする共同出願を行った後、Y が、特許を受ける権利の X の持分を X から Y に譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造し、X から Y に出願人名義を変更する名義変更届を特許庁長官に提出し、Y と Z を特許権者として特許権の設定登録がされたことに対して、X が Y に対し、特許発明の発明者は X であり、Y は冒認出願をして特許権を得たものであることを理由として、特許権の移転を求めた事件である。判決では、X による Y から X への持ち分の移転請求を認めた。まず、判決では、特許権は、X がした特許出願について特許法所定の手続きを経て登録がされたものであって、X の有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価

⁶ 玉井克哉「特許法における発明者主義 (1)」法学協会 111 卷 11 号 1-73 頁(1994 年)

⁷ 東京地判昭和 38 年 6 月 5 日下民集 14 卷 6 号 1074 頁

⁸ 最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 卷 4 号 793 頁

することができるとして、真の権利者である X が行った特許出願と、登録された特許権の連続性を認めた。次に、判決では、(i) X は問題となる特許権について無効審判を提起できるものの、これからあらためて特許出願をしたとしても、本件特許出願が既に出願公開されていることを理由に新たな特許出願が拒絶されてしまう以上、新たに特許を受けることができず、このままでは受けられたはずの利益を十分に回復することができないこと、(ii) その不都合を是正するためには、無効審判手続を経るべきものとして、特許出願から生じた特許権自体を消滅させるのではなく、Y の有する特許権の共有者としての地位を X に承継させて、X を特許権の共有者であるとして取り扱えば足りるのであって、そのための方法としては、Y から X に特許権の持分の移転登録を認めるのが、最も簡明かつ直接的であるとして、X の Y に対する特許権の持分の移転登録請求を容認した。

2. 真の権利者が出願していなかった類型(冒認出願型)

一方、真の権利者が自ら出願していなかった類型としては、穀物処理方法事件⁹、連続混練機事件¹⁰、ブラジャー事件¹¹などがある。

穀物処理方法事件は、X が開発した発明について、図面作成を担当した Y が特許出願したことに対して、X が Y に対し、X が本件特許出願の特許を受ける権利を有することの確認を求めた事件である。判決では、X が真の権利者であるとして、特許出願の特許を受ける権利を X が有することを認めた。

連続混練機事件は、在職中に開発した発明について Y が退職した後に特許出願を行ったことに対して、Y の勤務先であった X が Y に対し、X が本件特許出願の特許を受ける権利を有することの確認を求めた事件である。判決では、特許出願に係る発明は職務発明であるから、就業規則により特許を受ける権利は X に移転していたとして、X が特許を受ける権利することを認めた。

ブラジャー事件は、X が開発した発明について Y が特許出願をし、Y を特許権者として特許権の設定の登録がされたことに対して、X が Y に対し、本件特許権の発明者は X であり、Y は冒認出願をして特許権を得たものであることを理由として、特許権の移転を求めた事件である。判決では、特許権の発明者が X であることを認めつつも、そのことから直ちに X の Y に対する特許権の移転登録請求は認めることができないとした。その理由として、(i) 生ゴミ処理装置事件では、真の権利者は自ら特許出願を行っていたのに対して、本事件では、X は、自ら特許出願することではなく、Y のみが出願をした点が相違すること、(ii) X は、冒認出願を知った後、速やかに自ら出願をすれば、権利を得ることができたにも関わらず、それを

⁹ 東京地判昭和 54 年 4 月 16 日判例タイムズ 395 号 155 頁

¹⁰ 大阪地判昭和 54 年 5 月 18 日判例工業所有権法 2113 の 54 頁

¹¹ 東京地判平成 14 年 7 月 17 日判例時報 1799 号 155 頁

怠った以上、真の権利者であるにも関わらず、特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということができないことを挙げている。

V. 学説の動向

冒認出願等に係る真の権利者の救済について、従来から有力な否定的な学説が存在したところ、平成 23 年法改正に向けた審議に際し、これらの学説に係る見解についての検討がなされた¹²。

1. 学説に係る検討概要

(1) 特許登録前

従来から特許を受ける権利の確認請求訴訟で勝訴した後、真の権利者が単独で出願人名義変更することで特許出願を取り戻すといったプラクティスが裁判例に基づき運用されてきた¹³¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷。

そこで、平成 23 年法改正に向けた検討では、冒認者に対して出願人名義の変更手続を請求する権利が認められておらず、仮処分の必要性が検討されたところであるが、上記のとおり単独で出願人名義の変更が可能であることから、平成 23 年法改正ではこの点の手当てはなされなかった¹⁸。

(2) 特許登録後

特許権の移転登録手続請求については、従前から「自ら出願していない真の権利者にも広く移転請求を認めること」、「裁判手続により真の権利者の救済を図ることの妥当性」といった点に関して否定的な見解が存在したところ、平成 23 年法改正に向けた検討において、両者についての肯定的な見解が示されつつ、移転請求の論理構成に関するいくつかの

¹²社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告」3-9 頁（平成 22 年）

¹³東京地判昭 54 年 4 月 16 日判例タイムズ 395 号 155-159 頁

¹⁴最判昭 62 年 3 月 17 日判例工業所有権法 2111 の 224 頁、東京高判昭 61 年 7 月 31 日特企 213 号 74 頁、東京地判昭 60 年 10 月 30 日判例タイムズ 576 号 88-90 頁

¹⁵大阪地判平 21 年 10 月 8 日判例時報 2078 号 124 頁

¹⁶知財高判平 22 年 2 月 24 日判例時報 2102 号 98 頁

¹⁷方式審査便覧 45. 25

¹⁸特許庁「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録」34-35 頁（平成 22 年）

考え方が示されたところである¹⁹。

2. 特許権の移転登録手続請求に係る従前の見解について

(1) 自ら出願していない真の権利者にも広く移転請求を認めること」について

特許権は発明を公開することを通じて世の中の技術水準の向上に寄与した者に対して報酬として与えられるものであり、自ら出願を行っていない真の権利者に対して特許権を付与することは特許制度の趣旨に反する不合理なものであるという見解が有力であった。

平成 23 年法改正に向けた審議では、出願公開によって社会に貢献するのは公開された技術の内容自体であって、誰が出願したかによってその貢献が変わるものではないことから、自手出願か他手出願かに関係なく、発明の公開を通じて社会に多大な貢献をしたと評価することができるのであれば、冒認出願型の出願であっても、真の権利者は救済されるべきとされた。

(2) 「裁判手続により真の権利者の救済を図ることの妥当性」について

行政行為は、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することはできないとされる（公定力）。そのため、行政行為である特許処分は、その効力が否定されるには特許庁に対する無効審判によらなければならない。つまり、冒認出願等に係る救済のため、真の権利者による特許権の移転（又は登録名義の移転）請求を認めることは、上記「公定力」を否定することであり、行政事件訴訟法における取消訴訟制度に反することになる、との見解が有力であった。

平成 23 年法改正に向けた審議では、特許処分について、「権利の有効性」と「権利の帰属」とを区別可能であるとし、「権利の有効性」には特許処分に公定力が肯定されるが、「権利の帰属」にまで公定力が必ずしも認められることにはならず、特許権の帰属の問題である冒認の問題解決を図る上で妥当であるとされた。

そして、特許登録後の移転請求の論理構成については、①特許権に基づく登録名義の回復、②不当利得による特許権の返還、③追認による登録名義の移転、④特許を受ける権利に基づく特許権の移転、といった考え方が示された。

¹⁹ 特許庁「産業構造審議会知的財産政策部会第 27 回特許制度小委員会議事録」17-36 頁（平成 22 年）

(i) 特許権に基づく登録名義の回復

冒認出願の特許を受ける権利は、真の権利者が有し、当該出願に係る特許権は、本来真の権利者に帰属することを前提とする。

そして、冒認出願は、設定登録によって当該出願に係る特許権は登録名義人ではなく真の権利者に発生すると構成することで、真の権利者は、自己が有する当該特許権に基づいて、特許権の登録名義人に対して登録名義の移転を請求可能である、とする考え方である。

(ii) 不当利得による特許権の返還

最判平成13年6月12日(生ゴミ処理装置事件)において、特許権は真の権利者がした冒認出願(真の権利者出願型)について設定登録されたものであり、「特許を受ける権利」と「連続性」を有し、それが変形したものであるとして、その因果関係を肯定された。

このように、真の権利者が有する「特許を受ける権利」は、冒認者の行為によって失われ、設定登録により特許権を冒認者が得る。したがって、冒認者と真の権利者には、それぞれ利得と損失が存在し、真の権利者は、冒認者に対して、不当利得として特許権の返還を請求可能である、とする考え方である

(iii) 追認による登録名義の移転

冒認行為とは、冒認者が、他人(真の権利者)に帰属する「特許を受ける権利」を何らの権限もなく処分し、特許権を取得する行為であるから、民法116条(無権代理の追認)を参考にし、真の権利者は冒認者の特許権取得に係る行為を追認することが可能である、とする考え方である。

その効果として、冒認者には、真の権利者に対し、事務管理者として自己の名で取得した特許権及び登録名義を引き渡す義務が生じると考えたり、特許権が遡及的に真の権利者に発生したと考えれば、真の権利者は特許権に基づく登録名義の移転請求可能であると考えることができる。

(iv) 特許を受ける権利に基づく特許権の移転

真の権利者の有する「特許を受ける権利」は、冒認特許の設定登録によっては消滅することがないとして、真の権利者が、「特許を受ける権利」に基づいて、冒認特許の登録名義人に対して特許権の移転を請求可能である、という考え方である。

VI. 海外の法制度

1. イギリス

(1) 特許付与前の救済

特許付与前において、冒認に対する真の権利者の救済は、特許庁長官によるものと裁判所によるものがある。

(i) 特許庁長官による救済

特許庁長官が、特許付与前の権利付与手続において当該特許出願に関して、出願人名義の変更等を命令することができる（英国特許法 8 条 1 項、以下この章において、単に「法」という。）²⁰。

(ii) 裁判所による救済

裁判例及び学説上、裁判所は、本来的に管轄を有し得る権利付与手続において、冒認に対する真の権利者の救済として、宣言判決その他の救済命令を下すことができるものと解されている²¹。

(iii) 法的性質

冒認に対する真の権利者の救済手段の法的性質については、発明に対する所有権、不当利得、準事務管理、準占有、追認等に基づくものではなく、特許を受ける権利又は特許権の本権に基づくものと解されている。すなわち、特許出願人は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有すると推定され（法 7 条 2 項）、それ故、特許出願人に特許が付与された場合には、特許名義人は、特許権を有すると推定されるものの、これらの推定は、覆滅され得るものであり、これらの推定が冒認の存在の認定判断により覆滅された場合には、真の権利者は、発明について特許出願し、特許を受ける権利を有する者として取り扱われ

²⁰ 特許付与後も、特許庁長官の権利付与手続において、当該特許に関して、特許名義人の変更等を命令することができる（法 37 条 1 項）。ただし、冒認に対する特許名義人変更等の命令は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、特許庁長官への付託が特許付与後 2 年以内に行われたときに制限される（法 37 条 5 項）。

²¹ CIPA Guide Sixth Edition §37.04 and §37.08

得ることになる。特許を受ける権利は、特許庁で特許出願を遂行する権利としての側面も有しているため、同権利者は同権利に基づき本来当然に冒認特許出願に係る出願人名義の移転を請求することができる、とされる²²。

(2) 保全措置

(i) 冒認特許出願の審査の中断

裁判例はないものの、審決例及び学説上、真の権利者は、特許付与前の権利付与手続を理由として、冒認特許出願の審査を法的に中断するように申し立てる権利を有しないものと解されている²³。また、特許庁長官も、同手続を理由として、当該出願の審査を法的に中断する権限を有しないものと解されている²⁴。

(ii) 冒認特許出願又は冒認特許の処分の禁止

裁判例及び審決例はないものの、学説上、特許付与前の権利付与手続は、冒認特許出願の放棄・取下げ等を法的に禁止させ得るものではなく、真の権利者は、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止するように申し立てる権利を有しないものとされているとともに、特許庁長官も、同手続を理由として、当該出願の放棄・取下げ等を法的に禁止する権限を有しないものと解されている²⁵。

(3) 出願日遡及制度

英国特許法は、特許付与前の権利付与手続および特許付与後の権利付与手続において、真の権利者による新出願を許容する命令を規定している（法 8 条 2 項、法 37 条 2 項）²⁶。真の権利者は、原則として、新出願許容命令又は当該命令への不服申立てに対する確定判決から 3 か月以内に、新出願を行うことができる（特許規則 20 条）。新出願の出願日は、冒認出願日に遡及する（法 8 条 3 項 (c)・法 37 条 4 項 (b)）²⁷。

²² 社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書」84 頁(平成 22 年)

²³ Brooks and Cope's Application BL 0/71/93, CIPA Guide Sixth Edition §8.04

²⁴ CIPA Guide Sixth Edition §8.07

²⁵ CIPA Guide Sixth Edition §8.07

²⁶ 真の権利者の救済としては、前述のとおり、裁判所による救済もあるが、学説上、裁判所による冒認認定と救済命令に基づいて、特許庁長官が新出願を許容し得るかどうかは、必ずしも明らかではないとされている（CIPA Guide 6th Edition §37.09）。

²⁷ 特許庁長官の権利付与手続における新出願許容命令に基づき新出願がなされた場合、国際出願における優先権主張が

ただし、新出願には冒認出願の出願当初の範囲を超えて新規事項を追加することは許されず、新出願に新規事項が追加された場合には、当該新規事項が補正により削除されない限り審査を進めることができない（法 76 条 1 項）。また、新規事項を含んだまま特許が付与された場合、特許の取消事由となる（法 72 条 1 項(d)）。

（４） 第三者等の保護

（i） 真の権利者への名義変更と後願の特許出願人の保護

特許法は、後願の特許出願人の保護を規定していない。冒認の問題は、特許法上、徹底して私益の帰属の問題として取り扱われており、後願の特許出願人の保護は問題にならないであろう、というのが理由と考えられている。

（ii） 一部名義変更の場合のライセンシーその他の権利者の保護

真の権利者に冒認特許出願又は冒認特許に係る持分が名義変更されるに留まる場合（一部名義変更の場合）、当該冒認特許出願又は当該冒認特許における、又はこれに基づくライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、ライセンスその他の権利を維持することができ、真の権利者からもライセンスその他の権利を得たものとして取り扱われる（法 11 条 1 項又は法 38 条 1 項）。

（iii） 全部名義変更の場合の冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者の保護

真の権利者に冒認特許出願若しくは冒認特許に係る全部が名義変更される場合（全部名義変更の場合）、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく、冒認者、譲受人又はライセンシーその他の権利者は、当該名義変更命令における諸規定に従い、原則として真の権利者への名義変更により、当該冒認特許出願若しくは当該冒認特許における、又はこれに基づく権利を喪失するものの、特許庁長官への付託（特許付与前の権利付与手続又は特許付与後の権利付与手続の付託）が登録される以前に、グッドフェイスイスで、英国において当該冒認特許出願又は当該冒認特許に係る発明の実施又は同発明の実施の実効的かつ真剣な準備を行ったときには、所定期間内に真の権利者に要請することにより、合理的期間の合理的条件による非独占的ライセンスの付与を受けることができる（法

可能であるかについて、新出願は、冒認者による出願の出願日に遡及するため（法 8 条 3 項 (c)・法 37 条 4 項 (b)）、出願日（優先日）からの優先期間（12 か月）を徒過している場合は、国際出願はできないものと思われる。

11条2項乃至4項又は法38条2項乃至4項)。

なお、同要請の当否は特許庁長官により、審理判断される(法11条5項又は法38条5項)。

(5) 冒認出願の拒絶

冒認の存否は、権利付与手続において特許庁長官によって認定判断され得るものであり、特許法は、特許庁長官が、特許付与前の権利付与手続において、冒認に係る特許出願に関して、例えば、出願の拒絶を命令することができる、と規定している(法8条2項)。

(6) 冒認特許の取消

(i) 冒認の特許取消理由該当性

特許法は、冒認特許が、一般に、裁判所による取消確認訴訟又は特許庁長官による取消審判により取り消され得る、と規定している(72条1項(b))。

但し、特許を受ける権利の共有者の一方のみが自己名義のみで特許出願した場合のような、一部冒認の場合には、裁判例及び学説上、取り消され得るべきかどうか、寧ろ真の権利者が特許権の共有者となるように命令すべきである、との見解がある²⁸。

(ii) 冒認特許の取消確認訴訟の原告適格又は取消審判の請求人適格

特許法は、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官に取消審判を請求し得る者は、真の権利者のみである、と規定している(法72条2項(a))。

(iii) 冒認特許の取消確認訴訟の提起期間の制限又は取消審判の請求期間の制限

特許法は、冒認特許について裁判所に取消確認訴訟を提起し、又は特許庁長官に取消審判を請求し得る期間は、特許名義人が特許付与時又は特許移転時に冒認について悪意であった場合を除き、特許付与後2年以内に制限される、と規定している(法72条2項(b))。

²⁸ CIPA Guide Sixth Edition §7.12 and §72.13, *Henry Bros v Ministry of Defence* [1999] R.P.C. 442 CA

2. ドイツ²⁹

(1) はじめに

ドイツにおいて認められている冒認・共同出願違反に対する救済手段のうち、当グループが提案する改正案の検討において参考になると思われる、「特許出願・特許移転請求訴訟」と「特許異議申立による特許消滅後の新出願」の二つの制度についてその概要を説明する³⁰。

なお、ドイツ特許法上、「冒認」とは、「特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな形、器具類若しくは装置を介して、又はその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたこと」と定義されており（21条1項3号）、「その者」とは発明占有者を指すとされている。「発明占有」とは、「客観的に完成された発明の実施を可能とする事実状態」、又は「発明内容を認識しているか、発明内容を認識するための資料を所持していること」をいい、「特許を受ける権利」とはまったく異なる概念であり、発明占有者と特許を受ける権利を有する者（真の権利者）とが一致しない場合もある。

(2) 特許出願・特許移転請求訴訟

(i) 制度の概要

ドイツ特許法8条によれば、その者の発明が権限のない者によって出願された真の権利者、又は冒認によって害された者（発明占有者）は、特許出願人に対して、特許付与請求権の移転を請求することができ、当該特許出願についてすでに特許が付与されている場合は、特許権者に対して、特許の移転を請求することができる。

かかる権利は、特許付与の公示後2年以内に訴訟を提起することにより行使可能であり、冒認を根拠に特許異議を申し立てた場合は、当該特許異議の最終判断から1年以内は訴訟を提起することができる。かかる期間制限は、特許権者が当該特許の取得時に善意（act in good faith）でなかった場合は適用されない。

移転請求が認められるためには、権限のない者又は冒認をした者（以下「冒認者」と総

²⁹ 本VI. 2. の記載は、基本的に、社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書」37-74頁（平成22年）[Felix R. Einsele 弁理士]に依拠しており、ドイツ特許法の条文内容の確認を除き、基本的にドイツ法に関する独自の調査は行っていない。また、ドイツ特許法については、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/index.htmlにおいて入手可能なドイツ司法省による英訳を参照した。

³⁰ その他の救済手段としては、特許を受ける権利を根拠とする新規性喪失の例外、冒認に基づく特許異議申立・特許無効訴訟、民法上の救済（不法行為に基づく損害賠償請求等）等が存在する。なお、冒認者に関しては、いかなる罰則も設けられていない。

称する。)による出願にかかる発明と、真の権利者³¹に属する発明との間に発明の同一性(発明の要旨の同一性で足りる)があることが要求される。冒認者が、真の権利者に属する発明に改変を加え、又は構成要件を追加して出願した場合、変更部分が当業者の創作能力の範囲内であれば発明の同一性が認められるが、発明的要素が新たに付加されている場合には、発明の同一性が存在しない。発明の同一性が存在しない場合であっても、真の権利者の発明に対する寄与度が大きいときは、特許出願を共有とするよう請求することができ³²、また、真の権利者に属する部分と冒認者が付加した部分が分離可能なときは、特許出願を分割し、前者の部分のみを自己に譲渡するよう請求することができる。

移転請求権者は、移転と同時に特許付与請求権又は特許権を取得するが、かかる取得に遡及効はない³³。

(ii) 法的根拠・法的性質

上記のとおり、ドイツ特許法8条は、冒認された権利が出願中である場合とすでに特許権が付与されている場合の両方に関する移転請求権を規定しており、かかる移転請求権の法的根拠は、出願中・権利化後を問わず、特許を受ける権利であると解されている³⁴。これは、特許権が特許を受ける権利を有する者に付与された場合には、特許を受ける権利は特許権の中に埋没する形で消滅するが、権限のない者に特許権が付与された場合には、特許を受ける権利は発明者又は特許を受ける権利の承継人に存続し続けるという考えを前提としている。

特許を受ける権利に基づく移転請求権の法的性質については議論があり、主たるものとして、物権的性格説、不当利得説、事務管理説、及び不法行為説が存在するが、物権的性格説(移転請求権が、所有権者の占有者に対する返還請求権に類似する物権的性格を有するとする説)が判例・通説と考えられている。

(iii) 審査の中断

移転請求訴訟が提起されたことのみをもって特許庁における審査は中断されない³⁵。

³¹ 法が、真の権利者だけでなく、冒認により害された発明占有者にも移転請求も認めた趣旨は、真の権利者である旨の立証を省くことにより原告の立証責任を軽減することであり、被告には、原告が真の権利者ではないという抗弁が認められると解されているので、実際に移転請求権を行使できるのは真の権利者に限られることになる。

³² 共同出願違反の場合も、特許出願又は特許権を共有とするよう請求することができる。

³³ なお、冒認者による出願をそのまま承継するので、冒認者による出願日が、国際出願の優先期間の起算日になると思われる(私見)。

³⁴ 上述のとおり、冒認により発明占有を害された者にも移転請求権が認められているため、発明占有も移転請求権の根拠となっているといえる。

³⁵ なお、欧州特許の付与に関する条約の施行規則の規則14によれば、締約国内において発明の帰属について訴訟が提起

(iv) 保全措置

冒認者による特許出願の取り下げ等の妨害行為に対して、一定の要件の下、処分禁止の仮処分や差押財産管理人による特許出願・特許権の保管などの仮処分が認められている³⁶。仮処分決定がなされた場合、仮処分がなされたこと自体は特許原簿への登録事項ではないが、包袋には含まれる。

(v) 第三者の権利保護

冒認者が特許付与請求権や特許権について質権の設定や第三者への譲渡等の処分行為を行っていても、真の権利者への移転と同時に当該処分行為の効力は消滅する。したがって、冒認特許の権利者、譲受人、転得者及びライセンシーは、その善意・悪意や過失の程度を問わず保護されない。

(3) 特許異議申立による特許消滅後の新出願

(i) 制度の概要

ドイツ特許法7条2項によれば、冒認を理由とする特許異議申立(21条1項3号)が認容され特許が消滅した場合³⁷、又は特許異議申立の結果特許が放棄された場合、異議申立人は³⁸、その公式な通知から1か月以内に³⁹、自ら当該発明について出願し、当該先行特許の優先権を主張することができる。

新出願の範囲は、冒認者による出願の出願当初の範囲内(請求項の範囲ではない)でなければならない(日本の新規事項の追加という基準に相当するもの)。違反は、拒絶事由、異議事由、及び無効事由となる(38条、21条1項4号、22条)。優先権による利益の享受は、冒認者の出願と異議申立人の出願の重なる範囲でのみ認められるため、異議申立人の出願が冒認者の出願の範囲を超える場合であって、その超える部分について権利化を望む

されたときは、欧州特許庁(EPO)における付与手続は中断される。

³⁶ ドイツにおける仮処分は一方的差止命令(債務者に審尋の機会を与えずに行う仮処分決定)であり、債務者(冒認者)に知られることなく仮処分を行うことが可能となっているようである。

³⁷ なお、特許を受ける権利が共有にかかる場合で、そのうちの一人が特許出願をしてそれが権利化されたときは、そもそも「冒認」が成立しないため、他の者は異議申立をできないという裁判例が存在するが、特許異議申立による特許消滅後の新出願を可能とするために、異議申立は認めるべきという見解も存在する。

³⁸ 特許異議の申立の申立人は、冒認により害された発明占有者のみに認められていることから、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)ではない発明占有者によって新出願がなされる可能性があるが、その場合は、真の権利者は、8条に基づく移転請求訴訟を提起してその出願を取り戻すことができる。

³⁹ 異議申立人が上記1か月の期間中よりも前にすでに出願をしていた場合も、さらに出願をする必要はなく、上記1か月の期間中に優先権を主張すれば、先行特許の優先権の利益を享受することができる。

場合は、分割出願又は別途出願をする必要がある。

先行特許の優先権の利益を享受することができるが、出願日は訴求しない⁴⁰。したがって、出願日から20年とされる存続期間は、新出願の出願日から計算される。

(ii) 法的根拠・法的性質

特許異議の申立の申立人は、冒認により害された発明占有者のみに認められていることから、その法的根拠は発明占有の侵害である。

(iii) 第三者の権利保護

特許出願・特許移転請求訴訟と同様、冒認者からの譲受人、転得者及びライセンシーは、その善意・悪意や過失の程度を問わず、7条2項との関係では保護されない。

3. フランス

(1) 救済手続

フランス特許法における冒認（共同出願違反を含む、以下本項目において同じ。）の救済手続は、特許登録の前後を問わない所有権の主張（請求）制度である（フランス知的財産コードL611条8）。新出願許容制度はない。

権利行使期間は、原則として、特許付与の公告から5年を経過するまでであるが、例外的に、冒認出願人が悪意（バッドフェイス。日本法における善意・悪意とは異なる。）の場合は、特許期間満了後5年を経過するまで可能であるとされている。

(2) 法的根拠

上記救済手続が認められる法的根拠は、特許を受ける権利・特許権の本権に基づく請求権であると解される。

すなわち、フランス法においては、民法上の財産権（物権）の回復請求権（*action en revendication de la propriété*）（日本法上の「占有回収の訴え」のような請求権）に準じて知的財産権の回復請求権（*action en revendication de la propriété intellectuelle*）

⁴⁰ 冒認者による出願日と新出願の出願日が二つ存在することになるが、国際出願の優先期間を基礎出願の最初の出願の出願日から起算するのであれば、冒認者による出願日が起算日になると思われる（私見）。

が観念されているところであり、上記救済手続についても、特許を受ける権利・特許権の本権に基づき認められる権利であると解される。

(3) その他の取扱い

上記に関連して、フランス法においては、以下の定め等がある。

- ・ 訴訟提起や判決は特許原簿等に記載される。(R611 条 18)
- ・ 訴訟提起により、特許付与手続が中断される。但し、真の権利者の同意があれば再開できる。(R611 条 19)
- ・ 訴訟提起後、冒認出願人による取下げ・放棄は禁止される。但し、真の権利者の同意があれば、この限りではない。(R611 条 20)
- ・ 冒認は無効理由・拒絶理由ではない。
- ・ 冒認者の権利行使に対し真の権利者のみ冒認の抗弁を主張できる。
- ・ 第三者の保護については、善意（グッドフェイス。日本法の善意・悪意とは異なる。）の譲受人及びライセンシーについては、名義変更までの過去分の利益（自己実施・第三者への実施許諾により得た利益）は保護され得る。また、善意（グッドフェイス。上記と同じ。）の譲受人は、真の権利者への名義変更を阻止し得る。

VII. 改正案

1. 改正案の概要

以上の検討をふまえ、IIP 知財塾 9 期生 A グループとしては、以下の改正案（新救済制度の創設）を提案する。

- A: 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求
- B: 無効審決後の新出願許容・出願日遡及
- C: 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

これらの改正が実現することで、真の権利者としては、以下の救済制度を選択することが可能となる。

<特許登録前>

- ・ 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求
- ・ 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求の認容判決及び出願取下後の新出

願許容・出願日遡及

- ・ 拒絶理由（特許法 49 条 7 号、特許法 49 条 2 号、38 条）

<特許登録後>

- ・ 特許権の移転請求（特許法 74 条）
- ・ 特許権の移転請求の認容判決及び特許権放棄後の新出願許容・出願日遡及
- ・ 無効審決後の新出願許容・出願日遡及
- ・ 無効審判（特許法 123 条 1 項 6 号、2 項）
（冒認・共同出願違反を理由とする特許異議の申立てはできない、特許法 113 条）

2. 特許を受ける権利に基づく出願人名義の移転請求

平成 23 年法改正における特許権の移転登録請求の根拠が、上記 V. 2. (2). (iv) に基づくものと解するとともに、本研究における出願人名義の移転請求に係る改正案は、この前提を確認的に規定するものである。

(1) 移転請求の根拠（特許を受ける権利）

(i) 特許を受ける権利の法的性質

発明者は、自己の創作にかかる発明を、最初に事実上支配し、その発明という情報を最初に認識するのが発明者であるから、その発明者だけが、最初にその発明を他者が知覚可能な表現（文書、図面等）又は有体物（表現を固定した記録媒体、試作品、雛形等）に特定することができる。

また、発明者は、他人の行為を介さずに直接支配し、それを秘密として管理した上で、特許出願するか、営業秘密にするか、自ら実施するか、契約によって他者に実施させるか、等々の選択を自由に決断することができる。

つまり、発明者またはその承継人は、上記のような直接支配性を有する所有権的なものとして「発明権」を有すると考えられる。

そして、「一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利である」という物権の本質⁴¹からすれば、上記のとおり、自己の創作にかかる発明に対して、直接支配性を有する所有権的な発明権を「物権」的なものとして観念し得るといえる。

⁴¹ 我妻榮『新訂物権法（民法講義 II）』9-11 頁（昭和 7 年）

一方、発明は、発明者によって原初より直接支配されるものであるが、アイデア（情報）そのものであり、情報漏洩や模倣の危険も高く、また並行発明がされる可能性もあることから、発明について事実上の独占的支配を長期間維持することは困難である。そのため、発明のうち、一定要件を満たすものについて絶対的排他権である特許権を設定するという特許制度が導入されているといえる。

そして、当該特許制度において、発明者またはその承継人である発明権者が、その発明の全部または一部を特許出願し、特許権を取得しようとして選択した場合に、その出願に係る発明に対応する「発明権」が、特許法の側から見て「特許を受ける権利」と表現されるといえる。

なお、特許審査を経て、その出願に係る特許請求の範囲について、絶対的排他権である特許権の成立要件を満たすことが確認され、権利の設定登録がなされると、「発明権」である「特許を受ける権利」が「特許権」に昇華されるといえる。

したがって、「発明権」の投影であるといえる「特許を受ける権利」は「物権」的なものとして観念され、出願に係る発明に対して直接支配性を有する「特許を受ける権利」の物権的なものとしての法的性質を根拠に、「特許を受ける権利」を有する真の権利者は、冒認出願に係る発明を取戻す（出願人名義を移転する）ことが可能であると考えられる⁴²⁴³。

また、「特許を受ける権利」は第三者の実施に対して排他性を有せず、差止請求を基礎付けるものではないという点で、(狭義の)物権ではないが、「特許を受ける権利」に基づき、同権利の延長線上にある特許権ないし名義の移転を、冒認者に限られず、現時点において、権利・名義を有する者に対して対世的に請求できるという点で、(広義の)物権的なものと観念することができ⁴⁴、このことから上記同様に、「特許を受ける権利」を有する真の権利者は、それを法的根拠として冒認出願に係る発明を取戻す（出願人名義を移転する）ことが可能であるといえる。

(ii) 裁判例・改正法との整合性

現行制度における特許権の移転請求の法的根拠に関し、V. 2. (2). (i) ~ (iv) に示した考え方の適否を、裁判例、平成 23 年法改正の条文等を踏まえて検討する。

東京地判昭和 38 年 6 月 5 日（自動連続給粉機事件）における判決において、「(権利) は、設定の登録により、登録名義人（冒認者）に対して生ずるものであるから、・・・(真の権利者) に (権利) の設定の登録がなされていない以上、(真の権利者) は、(権利) を取得

⁴² 君島祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究 52 号 33-39 頁（平成 23 年）

⁴³ 君嶋祐子「発明に対する財産権としての発明権」日本工業所有権法学会年報 34 号 256 頁（平成 23 年）

⁴⁴ 大淵哲也「冒認出願に係る救済」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座(6)特許訴訟〔上巻〕』93 頁（民事法研究会、平成 24 年）

し得ない。」とされた。

当該判決は、裁判手続により真の権利者の救済を図ることを否定するものと考えられてきたが、上述のとおり、特許処分について、「権利の有効性」と「権利の帰属」とを区別可能とし、「権利の帰属」まで公定力は生じないと考えるべきとの見解が平成 23 年法改正時に示されたところである。

しかしながら、当該判決における「(権利) は、設定の登録により、登録名義人(冒認者) に対して生ずるもの」という点については、依然として、当該判決に則るべきものと考えられ、そうしてみれば、平成 23 年法改正に際して、「特許権に基づく登録名義の回復」(V. 2. (2). (i)) という考え方を採用し得ない。

最判平成 13 年 6 月 12 日(生ゴミ処理装置事件)における判決において、真の権利者出願型に関して、冒認者と真の権利者との間における利得と損失の関係から、不当利得構成に基づく権利移転請求を容認したものであり、当該判決に基づく不当利得構成による権利移転請求の考え方は、冒認出願型に適用することは難しいといえる。

また、真の権利者出願型であった場合、権利が譲渡されてしまえば、譲受人に対する請求行使ができないため、平成 23 年法改正に際して、「不当利得による特許権の返還」(V. 2. (2). (ii)) という考え方も採用し得ない。

「追認による登録名義の移転」(V. 2. (2). (iii)) という考え方については、平成 23 年改正における特許登録後の移転登録の請求権の法的根拠としては、きわめて技巧的な解釈であり、必ずしも適当であるとはいえない点がある。

一方、「特許を受ける権利に基づく特許権の移転」(V. 2. (2). (iii)) という考え方については、真の権利者の有する「特許を受ける権利」を、冒認特許の設定登録によっては消滅させなければならない理由は存在しないことに加え、上述の「特許を受ける権利」の法的性質を踏まえてみれば、真の権利者が、「特許を受ける権利」に基づいて、冒認特許の登録名義人に対して特許権の移転を請求可能である、との解釈が他に比べても適当であるといえることができる。

また、平成 23 年法改正を見てみると、特許法 74 条 1 項には、「特許が冒認・共同出願違反に該当するときには、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。」と明記されている点からしても、上記の点が裏付けられているといえるし、当該規定は、特許権の移転請求権に係る法的根拠について、「特許を受ける権利」に基づくものである点を、確認的に規定したものであると解釈し得る。

以上の検討を踏まえてみると、裁判例・改正法からしても、従前から「特許を受ける権利」を法的根拠とする移転請求権を観念することができ、本研究にて提言する「出願人名義の移転請求」を「特許を受ける権利」に基づき行うことは妥当な結論であると考えられ

る。

そして、この点については、特許を受ける権利の確認判決を受けた上での冒認出願の名義変更を行うといった現行の運用ではなく、条文上の手当を行い、出願人名義移転請求権が真の権利者に認められるべきとのいくつかの見解にも合致するといえる⁴⁵⁴⁶。

(iii) 諸外国法制度との整合性

イギリス、ドイツ及びフランスとも、特許登録の前後を問わず、真の権利者の移転請求権は、特許を受ける権利（若しくは特許権）の本権を根拠とするものとされている。すなわち、出願人名義の移転請求権の根拠として、特許を受ける権利についても、特許権と同様に、ストレートに本権たり得ると解されている。そうすると、我が国においても、真の権利者は、特許を受ける権利（本権）に基づいて、冒認出願人に対して出願人名義の移転請求が認められると解するのが、比較法的観点からも整合的である。

(2) その他の改正内容

(i) 仮処分の公示制度

上記のとおり、特許登録前の出願人名義の移転請求を明文化することにより、処分禁止の仮処分が可能になると解される。

しかし、仮処分命令が出されたことを第三者が知る機会がなければ、仮処分命令に反して、特許を受ける権利が第三者に譲渡され、又は仮通常実施権等が許諾されるリスクが高まる。

そこで、仮処分命令を出したときは、裁判所は特許庁に通知し、特許庁は裁判所からの通知書を包袋に入れる制度を併せて新設することを提案する。

(ii) 審査の必要的中断制度

前述のとおり、審査が早くなっていることに照らすと、真の権利者が特許登録前に権利を取り戻すためには、審査の中断を認める必要があると思われる。

そこで、特許登録前の仮処分が可能になることに伴い、処分禁止の仮処分命令が発令された場合には、上記のとおり裁判所が特許庁に通知することを前提に、審査官が、審査を

⁴⁵ 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究 52 号 37 頁(平成 23 年)

⁴⁶ 角田正芳=辰巳直彦『知的財産法』55 頁（有斐閣、〔第 7 版〕平成 27 年）

必要的に中断する制度を併せて新設することを提案する。

(iii) 双方申請（提案しない）

現状は、出願人名義の変更は、特許を受ける権利の譲受人による単独申請で行われているが、特許登録前出願人名義の移転請求を認めるのであれば、双方申請とする方がより整合的かと思われる。この点、将来、特許出願について双方申請主義の登録制度が整備された場合には、改正法 74 条と同様、出願人名義移転請求権が、真の権利者に認められるべきであるとする見解があり⁴⁷、また、平成 23 年法改正時の産業構造審議会の報告書においても、特許を受ける権利の登録制度を導入し名義変更手続について双方申請を採用することについて言及されていた⁴⁸。

しかし、譲受人による単独申請が実務上定着しており、何ら争いのない事案も含め双方申請とすることは、譲受人にとっても譲渡人にとっても煩雑である。また、単独申請のまま出願人名義の移転請求を認めることが理論的に矛盾するとまではいえない。

そこで、本稿では、双方申請にするという提案は行わないこととする。

(iv) 出願公開の延期・停止（提案しない）

真の権利者は、冒認出願・共同出願違反の出願にかかる発明について、出願公開せずに秘匿したい場合もある。

そのため、何らかの手続により出願公開を止めることができれば、より真の権利者の保護に資することになると思われる。

この点、現行法上、特許出願の日から 1 年 6 月を経過したときは出願公開をしなければならないと定められている（特許法 64 条）。出願公開制度には、重複研究・重複投資の防止、第三者による情報提供機会の確保、サブマリン特許の防止等の効果があるといわれている。さらに、国際的な観点からも、諸外国は特許出願後 18 か月後に公開しており、制度調和の側面から見て現状の制度には妥当性があるとされている⁴⁹。また、第三者が早期に技術動向を把握することが可能となり、自身の出願の要否を判断しやすくなる⁵⁰。

このような出願公開制度の意義に照らせば、出願公開の延期・停止を認めることは、第

⁴⁷ 君嶋祐子「冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権」特許研究 52 号 37 頁（平成 23 年）

⁴⁸ 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」65 頁（平成 23 年）

⁴⁹ 一般財団法人知的財産研究所「平成 26 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 出願公開制度に関する調査報告書」ii 頁（平成 27 年）

⁵⁰ 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』943 頁〔酒井宏明・寺崎直〕（青林書院、2011 年）

三者の保護や国際調和の観点から、問題があるものと思料される。

そこで、本稿では、出願公開の延期・停止制度の提案は行わない。

3. 無効審決後の新出願許容・出願日遡及

2点目の提案は、真の権利者は、無効審決後の確定後一定の期間内に新出願をすることができ、その新出願の出願日を冒認出願人・共同出願違反者による出願の出願日に遡及させるという制度である。

真の権利者は、新たな出願が認められることになれば、一から明細書を書くことができ、一定の制約があるとはいえ、自分の使いやすい権利にすることが一定程度可能となる。

但し、第三者の権利を害するわけにはいかないため、新出願に新規事項を追加することはできないこととしたい。

また、具体的な手続としては、新出願がなされた場合には、分割と同じように、まず新出願の要件（新規事項が追加されていないこと）を確認し、要件を満たす場合に審査を行うという流れを想定している。

新しい出願の許容は、上述のとおり、イギリス及びドイツで認められており、イギリス及びドイツにおいても、新出願制度自体はそれほど多く利用されているわけではないが、かかる最終の救済手段があることによって、任意の解決が促されているとのことである。我が国においても、この制度の存在によって早期解決が可能になることを期待している。

4. 特許権／出願人名義の移転請求の認容判決・特許権放棄／出願取下後の新出願許容・出願日遡及

3点目の提案は、無効審決の確定後のみならず、特許登録後の特許権の移転請求又は出願人名義の移転請求の認容判決を得て、特許権／出願人名義を取り戻した上で、その取り戻した特許権を放棄し、又は出願を取り下げた場合には、上記3と同様、真の権利者は、認容判決確定後一定の期間内に新出願をすることができ、その新出願の出願日を冒認出願人・共同出願違反者による出願の出願日に遡及させるという制度である。

この提案も、上記3と同様、真の権利者が一から明細書を書ける機会を与えることと、抑止的効果による早期解決が可能となることを狙ったものである。

5. A～Cの新制度における第三者保護

特許法 74 条による特許権の移転請求が認容された場合、移転登録時に譲受人・ライセンサーが善意で事業・事業準備をしていれば、通常実施権を取得し、真の権利者は相当の対価を受ける権利を取得する（特許法 79 条の 2）。

この点、平成 23 年特許法改正に関する産業構造審議会における意見では、特許登録前については、第三者に保護されるべき信頼がないとされていた⁵¹。しかし、特許登録前に、当該出願が特許査定されることへの信頼が仮にないとしても、通常、出願名義人が権利者であると信頼するのが通常と思われ、第三者の保護を検討する必要があると思料する。

そこで、A 及び C については、特許法 79 条の 2 と同様の制度を設けるとともに、B については、中用権（特許法 80 条）による救済に一本化してはどうかと思料する。

VIII. 共同出願違反の取扱い

共同出願違反については、拒絶理由・無効理由から除外すべきとの見解が存在する⁵²。

かかる見解の根拠としては、冒認や共同出願違反は本来権利の帰属・私益の問題であり、特許の有効無効ではなく、徹底して帰属の問題として取扱うべきである、冒認は全くの無権利者であるのに対し、共同出願違反者は権利者であることなどが挙げられている。この見解では、第三者への権利行使も認められるとする（差止請求は可能で、損害賠償請求は持分の範囲のみ）。

しかし、実務上、共同出願違反を拒絶理由・無効理由とすることにより、共同出願違反の抑止力が働き、また、交渉により共願にする変更圧力に寄与してきたものと思われ、無効のオプションがなくなるとこのような抑止力や変更圧力が低下することが懸念される。

また、共同出願違反を拒絶理由・無効理由から除外する方が論理的に整合的であるものの、除外すべき論理的必然性があるとまではいえない。加えて、比較法的観点からも共同出願違反を拒絶理由・無効理由から外す必然性はない。

以上の検討の結果、共同出願違反は従来通り拒絶理由・無効理由として維持することを提案する。

⁵¹ 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』」64 頁（平成 23 年）

⁵² 大淵哲也ほか編『【専門訴訟講座⑥】特許訴訟〔上巻〕』57 頁以下〔大淵哲也〕（民事法研究会、平成 24 年）

IX. 結語

以上のとおり、特許登録前の出願人名義の移転請求や、新出願許容・出願日遡及の制度を新設することにより、真の権利者のより適切な保護を図ることが可能になるものと思料する。

また、特に新出願許容・出願日遡及制度の新設により、制度そのものを利用しなくても、その抑止的效果により、早期の話し合いによる解決も期待できると考える。

これらの救済制度の新設によって、技術流出を防ぐとともにその取り戻しを容易にし、我が国の産業のさらなる発展に寄与したいと考える。

以 上

2. インターネットを利用したサービスによる特許侵害

特許権侵害は、単一の主体が特許発明の全ての構成要件を充足する実施行為を行っている場合に成立することが原則であるが、インターネットを介したサービスにおいては、情報処理を分散することが容易であり、複数主体が情報処理に関与しやすいという特性がある。

複数主体が実施行為に関与した場合を念頭に、従来の特許発明の実施ないし実施主体の概念を解釈で修正する試みが行われているが、未だ確立された法理論は見当たらず、特許権者及び情報通信サービスの提供者の双方にとって予見可能性が担保されているとは言い難い状態にある。

そこで、本報告書では、特許権者及び情報通信サービスの提供者の双方からの予見可能性を担保するために、特許発明に複数主体が関与する場合に関する国内及び米国の制度及び裁判例を俯瞰し、インターネットを介した情報通信サービスを念頭に、複数主体が関与する情報システムに関する特許発明について、実施主体と認められる要件について検討した。

<担当講師>

松田 俊治 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

<グループメンバー（塾生）>

浦口 幸宏 特許庁 審査官

大杉 卓也 ユニード国際特許事務所 弁理士

黒川 美陶 特許庁 審査官

滝澤 ゆかり 株式会社日本電気特許技術情報センター

仁木 覚志 西村あさひ法律事務所 弁護士

I. はじめに

従来、情報通信産業においては、大手通信事業者が、通信インフラにより構築された通信環境、携帯電話等の通信端末、アプリケーション・コンテンツ等のサービスの各産業レイヤーを、いわば垂直的に統合してユーザーに提供してきた¹。

これに対し 1995 年以降は、インターネットの普及により、上記レイヤーが分離し、各レイヤー毎に、コンテンツ・アプリケーション提供事業者、プラットフォーム系事業者が登場し、従来通信事業者が一手に担ってきたサービスは、各事業者がインターネットを介してユーザーへ提供されるようになった。さらに、近年、スマートフォン等の通信端末の高機能化、ネットワークを流通するトラヒックの増大を背景として、上記レイヤーの細分化・分離が加速し、ネットワークインフラに係るリソースと機能を提供するクラウド技術、Android、iOS 等のプラットフォーム技術、LINE 等のアプリケーション・コンテンツ技術等の情報通信サービスにかかる技術がそれぞれ重要な役割を果たすに至っている。

一方で、知的財産権法は、古典的には主に第二次産業を念頭に置いた法制度であり、現行の知的財産権法で、インターネットを介した情報通信サービスの適切な保護を図れているか検討が必要である。

特に、情報通信サービスは、インターネットを介して、国境を超えて情報処理を分散することが容易であり、複数主体が情報処理に関与しやすいという特性もあり、国内外で従来の特許発明の実施ないし実施主体の概念を解釈で修正する試みが行われているが、未だ確立された法理論は見当たらず、特許権者及び情報通信サービスの提供者の双方にとって予見可能性が担保されているとは言い難い状態にある。

そこで、本報告書では、まず第Ⅱ章で特許発明に複数主体が関与する場合に関する国内の制度及び裁判例を俯瞰し、さらに第Ⅲ章において米国の制度及び裁判例の状況を整理し、第Ⅳ章においては、インターネットを介した情報通信サービスを念頭に、複数主体が関与する情報システムに関する特許発明について、実施主体と認められる要件について検討したので報告する。

なお、本報告書の内容はすべて執筆者の個人的見解であり、その所属組織の公式見解を示すものではない。

¹ 総務省「平成 27 年度情報通信白書 特集テーマ ICT の過去・現在・未来」(総務省)
<http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/n0000000.html> [最終アクセス日：2016 年 1 月 21 日]

II. 特許発明に複数主体が関与する場合に関する日本の特許制度及び裁判例

特許権侵害は、単一の主体が特許発明の全ての構成要件を充足する実施行為を行っている場合に成立することが原則であるが、インターネットを介した情報通信サービスのように多数の主体が関与する分野においては、複数の主体による行為が合わさって特許発明の全ての構成要件が実施されることもある。このような特許発明の実施に複数の主体が関与する場合に特許権侵害が成立し得るか、成立する場合には侵害行為の主体をどのように判断するかが問題となる。

仮に、複数の主体が関与する場合に常に特許権侵害が成立しないということになると、実施行為を複数の主体で分担することによって特許権の効力を容易に潜脱できることになりかねず、特許権者の保護として十分でないと考えられる。一方、第三者はクレームの記載に基づいて特許権の効力が及ぶ範囲の限界を認識しているため、クレームの一部の実施にしか関与していない者についても安易に特許権侵害を肯定し、差止請求等の対象とすると、第三者の信頼や予見可能性を害することになりかねない²。

このような複数主体の問題に対しては、従前より、制度面における対応や、解釈面における工夫が行われている。

本章では、複数主体が関与する特許権侵害に関する日本の特許制度及び判例について紹介する。

1. 間接侵害

特許法 101 条（間接侵害）によれば、専用品³を業として生産、譲渡等する行為や、非専用品⁴を、特許発明の実施に用いられることを知りながら、業として生産、譲渡等する行為等については、特許権侵害の責任を問うことが可能である。

しかしながら、情報システムに関する発明や情報システムに係る方法の発明を分担して使用する行為（複数主体が関与する行為）については、間接侵害の要件を満たさないもので、侵害に問うことができない。

2. 共同直接侵害

共同直接侵害は、各人の行為が特許発明の構成要件全部を実施するわけではないが、全員の行為を合わせると全部を実施することになる場合において、各主体間に一定の共同関係が成立する場合に、共同で特許権を侵害していると評価する考え方である。

² 島並良ほか『特許法入門』〔島並良〕371頁（有斐閣、初版、2014年）。

³ 特許発明である物の生産や方法の使用にのみ用いる物。

⁴ 特許発明である物の生産や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。）であって、その発明による課題の解決に不可欠なもの。

共同直接侵害の成立が争点の一つとなったスチロピーズ事件⁵では、傍論ではあるものの、複数の者の実施行為が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おいて、実施者間に意思の連絡がある場合に特許権侵害を構成し得ることを判示している。

この共同直接侵害については、成立要件として、特許発明が複数の主体により分担して実施されているという客観的な共同関係に加えて、主体間に主観的な共同関係が必要であるか否かについて争いがある。多数説は、主観的な共同関係を必要と解しているが、具体的にどのような関係が必要であるかについては見解が分かれている⁶。

多数説のように主観的要件を要求する場合には、システム全体の内容についての認識がない顧客を含む、多数の主体が関与するネットワークシステムに関わる特許発明などについては、現実に共同直接侵害の要件を満たすことは困難な場合が多いとの指摘もある⁷。

3. 道具理論

道具理論とは、特許権侵害の責任主体に関しては、一方の主体甲と他方の主体乙とが親会社・子会社の関係にある場合や、乙が甲の下請として行動している場合など、甲と乙との間に強度の行為支配性が存在する場合には、規範的に乙の行為を甲の行為と評価するという考え方である。

道具理論に関する判決である電着画像事件⁸では、方法発明が規定している複数の工程のうち最終工程の直前の工程までを被告（甲）が実施し、それらの工程によって製造された被告製品を購入した第三者（乙）が最終工程を実施した事案において、被告製品には他の用途が考えられず、購入者が最終工程を実施す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ことを理由に、被告は、購入者を道具として最終工程を実施しているものといえし、特許権侵害を肯定している。

この道具理論については、「道具」と評価し得るか否かの判断基準が曖昧であるとの課題が指摘されている⁹。また、適用可能なのは利用者と被用者との間に一方が他方を「道具」と評価してよいような特別な関係が存在している場合に限られるため、B to C サービスなどに適用することは難しく、適用範囲はそれほど広くないのではないかと指摘もある¹⁰。

⁵ 大阪地判昭 36・5・4 下民集 12 卷 5 号 937 頁〔昭和 35 年（ヨ）493 号〕。

⁶ 高部真規子「複数主体の関与と特許権侵害」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 I』408～409 頁（青林書院、初版、2014 年）。

⁷ 潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」特許研究 41 号 10 頁（2006 年）、田中成志「直接侵害」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許—その特許性と権利行使—』379、383 頁（青林書院、初版、2004 年）。

⁸ 東京地判平 13・9・2 判時 1764 号 112 頁〔平成 12 年（ワ）20503 号〕。

⁹ 平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵法理を巡る新たな方向性について—覚書の検討」中山信弘ほか編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産 法理と提言』134 頁（青林書院、初版、2013 年）。

¹⁰ 水谷直樹「複数者が特許侵害に事実上関与している場合の侵害主体の認定」中山信弘ほか編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産 法理と提言』107 頁（青林書院、初版、2013 年）は、「事業者 B は、不特定多数の C に対して直接指示を与える関係にはなく、C を B の“道具”と認定するのには、なお抵抗を感じる。」とし、B to C サービスに道具理論を適用することは困難であるとす。

4. 支配管理論

支配管理論とは、情報システム（物）の発明を複数の主体で分担して使用した場合における特許権侵害の成否が争われた HOYA 事件¹¹において示された考え方であり、構成要件の充足性の認定と実施行為の主体の判断とを分離し、前者については、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、後者については、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すべきとするものである。

この支配管理論に係る判示は、主体間の主観的な共同関係や一方を他方の道具と評価できる関係が存在しない場合にも特許権侵害の責を問う途を開くものであり、情報システムに関する特許権者の立場からは画期的な判断であるといえる。

その一方で、支配管理論については、適用要件が十分に示されているとは言い難いとの批判¹²や、適用対象が物の発明に限られるのか、それとも方法の発明にも適用できるかについての議論¹³がある。

5. 小括

前記 1. で述べたように、間接侵害では、複数主体が関与する情報システムに関する特許権の保護を十分に行うことができない。これに対して、前記 2～4. で紹介した共同直接侵害、道具理論および支配管理論は、複数主体が関与する場合における保護を解釈によって拡張するものであるが、適用要件が明確ではなく、予見可能性が確保されているとは言い難い状況にある。

¹¹ 東京地判平 19・12・14 最高裁ホームページ [平成 16 年 (ワ) 25576 号]。

¹² 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－東京地判平成 19 年 12 月 14 日 (HOYA 事件) を題材にして－」パテント 62 卷 8 号 65 頁 (2009 年)。

¹³ 松田・前掲注 12 の 66～67 頁。

Ⅲ. 特許発明に複数主体が関与する場合に関する米国の特許制度及び裁判例

米国における、複数主体によりクレームが分割して実施されている場合の、分割侵害 (Divided Infringement) 又は共同侵害 (Joint Infringement) の成立について、関係する法令及び代表的な裁判例を紹介する。

まず、米国における直接侵害 (Direct Infringement) は、米国特許法第 271 条(a)で定められている。

35 U.S.C. § 271(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

この 271 条(a)による直接侵害が成立するには、従来から、侵害者はクレームに係る発明の全ての構成要件を実施する必要があると解されている¹⁴。しかしながら、例えば、複数実体が共謀して方法クレームの全ステップを分割して実行したケースにおいても、この原則を厳密に適用すると直接侵害が成立しないため、特許権者に酷である。そのため、判例法の代位責任の概念を導入することで、一定の関係にある複数の主体が、クレームに係る発明を分割又は共同して侵害した場合に、271 条(a)による直接侵害が成立する場合がある。

この分割／共同侵害が成立するために必要な複数主体間の関係について判示した裁判例は、特に、情報システムを用いた方法特許において、一部のステップを第三者（顧客、代理人等）が実施している事案が近年に複数あるが、いかなる基準を用いて具体的事例に適用するかについて、裁判所の判断は流動的である。

2007年のBMC v. Paymentech L. P.¹⁵、並びに2008年のMuniauction v. Thomson¹⁶等の裁判例において、合衆国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、侵害被疑者及び第三者の両者によってクレームの全てのステップが実施されている場合であって、侵害被疑者がその第三者の行為を管理または指示 (“control or direction”) しているときは、被疑侵害者の直接侵害の責任を認めることができることを判示してきた。この“control or direction”の基準は、2006年から2015年にわたるAkamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. の一連の裁判（以下、「Akamai事件」という。）において、裁判所の解釈が変遷している。

Akamai 事件は、Akamai Technologies 社が有する米国特許第 6, 108, 703 号の特許権を、Limelight 社が侵害しているとして、2006年に Akamai Technologies 社が Limelight 社を

¹⁴ BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2007) において、Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Corp., 50 U.S. 17, 40(1997) を引用し “Direct infringement requires a party to perform or use each and every step or element of a claimed method or product.” と述べている。

¹⁵ BMC v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)

¹⁶ Muniauction v. Thomson, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)

訴えたものである。問題となったクレームは、4つのステップからなるコンテンツ配信の方法に関するクレーム¹⁷であり、その2ステップをLimelight社が実行しており、残りの2ステップをLimelight社の顧客であるコンテンツ・プロバイダが実行していたため、Limelight社に特許権侵害の責任を問えるか否かが問題となった。

2010年、CAFCパネル判決¹⁸では、「管理や指示（“control or direction”）」の解釈を示し、一方と他方との間に「代理関係（“agency relationship”）」や「契約上の義務（“a contractual obligation”）」が必要であると判示した。そして、Limelight社とコンテンツ・プロバイダとの間に代理関係や契約上の義務があるとはいえないとして、地裁判決の結論（Limelight社の非侵害）を支持した。

その後、2010年CAFC en banc判決¹⁹では、271条(a)（直接侵害）ではなく271条(b)（誘引侵害）の観点から解決できるとして、Limelightによる誘引侵害を認定したが、2014年の上告審の連邦最高裁²⁰は、271条(b)の誘引侵害の適用を否定し、271条(a)が規定する直接侵害の有無についてはCAFCに差戻された。

2015年5月のCAFC差戻しパネル判決²¹では、Limelight社の直接侵害を否定したが、その後の2015年8月のCAFC en banc判決²²は、従来の分割／共同侵害の基準を大きく見直し、Limelight社の直接侵害が成立すると判示した。同判決は、第三者の実施するステップを被疑侵害者に帰責できる状態として、以下の二つのケースを挙げた。

- (1) 一方が他方の実施を指示又は管理している場合、
- (2) 両者が共同事業（“joint enterprise”）を形成している場合

また、(2)共同事業が成立するための以下の4要件を判示した。

- ① グループメンバーの間で明示的、又は暗黙の協定があり、
- ② グループで達成しようとする共通の目的があり、
- ③ その目的において金銭的利益のある共同体がメンバー間で形成され、
- ④ 企業体の方向性において均等の権利、均等のコントロールがある場合

さらには、同判決においてCAFCは、271条(a)は、代理関係、契約関係、又は共同事業が成立する場合に限られず、全ての方法のステップが単一の者に帰する（“attribute”）といえる場合は、直接侵害が成立し得ることを判示した。その上で、Limelight社が、顧客のステップの実行について、その実行方法と実行時期を規定することで、顧客を指示又は管理していたことを証拠から認定して、Limelight社の侵害が成立すると判示した。その

¹⁷ 問題となったクレーム19の下線部に該当する部分を顧客であるコンテンツプロバイダが実施。

19. A content delivery service, comprising:

replicating a set of page objects across a wide area network of content servers managed by a domain other than a content provider domain;

for a given page normally served from the content provider domain, tagging the embedded objects of the page so that requests for the page objects resolve to the domain instead of the content provider domain;

responsive to a request for the given page received at the content provider domain, serving the given page from the content provider domain; and

servicing at least one embedded object of the given page from a given content server in the domain instead of from the content provider domain.

¹⁸ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)

¹⁹ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2010) (en banc)

²⁰ Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014)

²¹ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed. Cir. May 2015)

²² Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. August 2015) (en banc)

後、2015年11月に損害賠償額の算定に関して地裁に差し戻されている。

なお、2015年8月のCAFC en banc判決に対して、Limelight社は連邦最高裁に再び上訴しているため、同判決が基準として必ずしも定まっておらず、今後も更なる議論があり得る状況である。

IV. 複数主体が関与する情報システムに関する特許権侵害の成立要件についての検討

II. 5. で述べたように、共同直接侵害、道具理論、支配管理論については、適用要件が明確ではなく、予見可能性が確保されているとは言い難い状況にある。

そこで、本章では、インターネットを介した情報通信サービスを念頭に、複数主体が関与する情報システムに関する特許発明について、侵害行為の主体と認められる要件について検討する。

1. 共同直接侵害

(1) 主観的要件の要否

特許権者は特許発明の実施をする権利を占有している（特許法 68 条）のであるから、情報システムが甲のサブシステムと乙のサブシステムとに分割され、それぞれ甲、乙によって使用されている場合など、複数の主体が存在する場合において共同直接侵害が成立するためには、特許発明が複数の主体により分担して実施されていること、すなわち、複数の主体それぞれが特許発明の構成要件の一部を実施しており、これらを足し合わせると構成要件の全体が充足されること（いわゆる「客観的共同」）が必要であることは、当然である²³。

一方、複数の主体間に何らかの主観的な共同関係（いわゆる「主観的共同」）が必要であるか否かについては、これを必要とする説²⁴と不要とする説²⁵とがあり、必要説が多数説とされている。

主観的共同は不要であり、客観的共同のみで侵害が成立するとしてしまうと、単に特許発明の一部を構成する公知技術を実施したにすぎない者が、自身の認識していないところで、偶然他者の行為と組み合わせられることにより特許権侵害とされ、差止めや損害賠償の対象とされるという、酷な結果を招来することになる。このことは、ビジネスにおける予見可能性を低下させ、技術開発やビジネス活動を委縮させるという、特許法の目的に反する結果を招くことにつながる。この問題は、ネットワークを介して複数の者の行為が組み合わせられることが広く行われている情報システムの分野においては、特に顕著なものとなると考えられる。

したがって、共同直接侵害を成立させるためには、客観的共同に加えて、主観的共同も必要と解すべきである。

²³ 水谷・前掲注 10 の 120～121 頁。

²⁴ 高部・前掲注 6 の 415～416 頁、水谷・前掲注 10 の 121～122 頁、小栗久典「複数主体の関与」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許—その特許性と権利行使—』409～411 頁（青林書院、初版、2004 年）、潮海・前掲注 7 の 9～10 頁。

²⁵ 尾崎英男「複数当事者訴訟における損害賠償」大淵哲也ほか編『専門訴訟講座⑥ 特許訴訟〔下巻〕』841～843 頁（民事法研究会、初版、2012 年）。

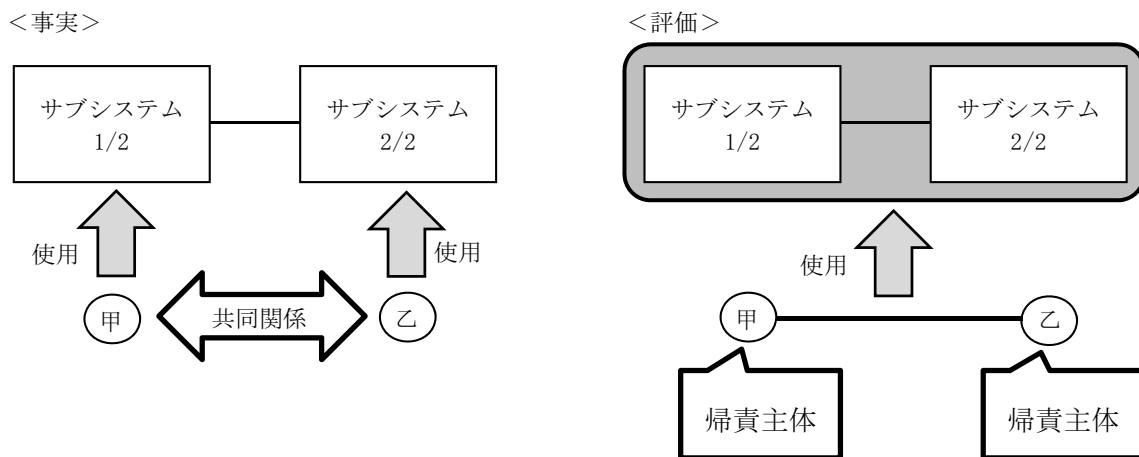
(2) 主観的要件の内容

共同直接侵害における主観的要件の内容については、共同直接侵害を刑法における共同正犯（刑法 60 条）に類似するものにとらえ、他人の行為の内容を認識し、それを利用する意思を有していることを必要とする説²⁶や、特許法の間接侵害規定（特許法 101 条）とのバランスから、特許権侵害についての認識を有していることを必要とする説²⁷などがある。

この点、一人の主体が特許権の侵害行為を行っている場合においては、差止については、特許権侵害を認識している必要はなく、また、損害賠償請求についても、過失が推定される（特許法 103 条）のであるから、共同直接侵害についても、特許権侵害を認識している必要まではないと考えられる²⁸。

他人の行為を利用する意思を必要とする説がいうように、他人の行為を利用する意思がある場合には、その他人の行為を自己の行為と法的に同視し得ることになり、その他人の行為による結果に対する責任を負わせる根拠があるといえる²⁹。したがって、共同直接侵害における主観的要件としては、他人の行為の内容を認識し、それを利用する意思を有していることが必要とされると解すべきである。

なお、相手の行為を利用する意思の有無については、甲と乙の各行為相互間や行為と特許発明の間の具体的関係、甲と乙の全体の実施に対する寄与の割合、実施による経済的利益の帰属等を総合考慮して判断すべきである³⁰。



²⁶ 高部・前掲注 6 の 415～416 頁、水谷・前掲注 10 の 121～122 頁、小栗・前掲注 24 の 409～411 頁。

²⁷ 潮海・前掲注 24 の 9～10 頁。

²⁸ 設樂隆一「日本の特許法からの検討」財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編著『ビジネス方法特許と権利行使』（日本評論社、第 1 版、2000 年）。

²⁹ 高部・前掲注 6 の 415～416 頁。

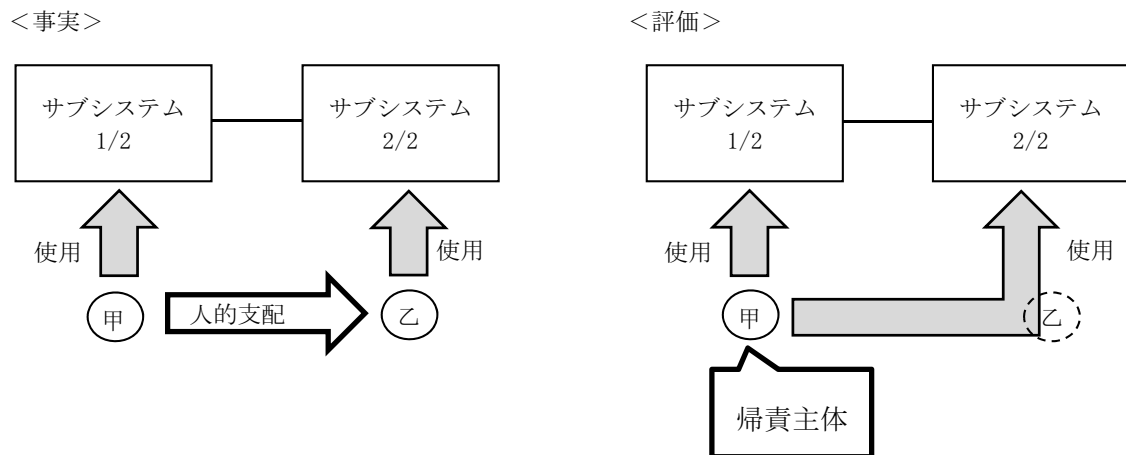
³⁰ 高部・前掲注 6 の 416 頁。

2. 人的側面における支配（道具理論）

（1） 垂直的關係

特許権侵害の責任主体に関しては、一方の主体甲と他方の主体乙とが親会社・子会社の関係にある場合や、乙が甲の下請として行動している場合など、甲と乙との間に垂直的關係における強度の行為支配性が存在する場合には、規範的に乙の行為を甲の行為と評価するという考え方がある³¹。

この考え方によれば、情報システムが甲のサブシステムと乙のサブシステムとに分割され、それぞれ甲、乙によって使用（操作等）されている場合であっても、甲が乙に対し、上述のような垂直的關係における強度の行為支配に基づいて、サブシステムの使用を行わせている場合には、乙の行為を甲の行為と評価する結果、実質的に甲は乙のサブシステムも含めたシステム全体の「使用」を行っていることになるから、甲を帰責主体と判断することが可能であると考えられる。



なお、甲と乙との間に共同直接侵害の關係が成立する場合には、1. の考え方に基づき、甲と乙の双方への帰責が可能である。

（2） 非垂直的（水平的）關係

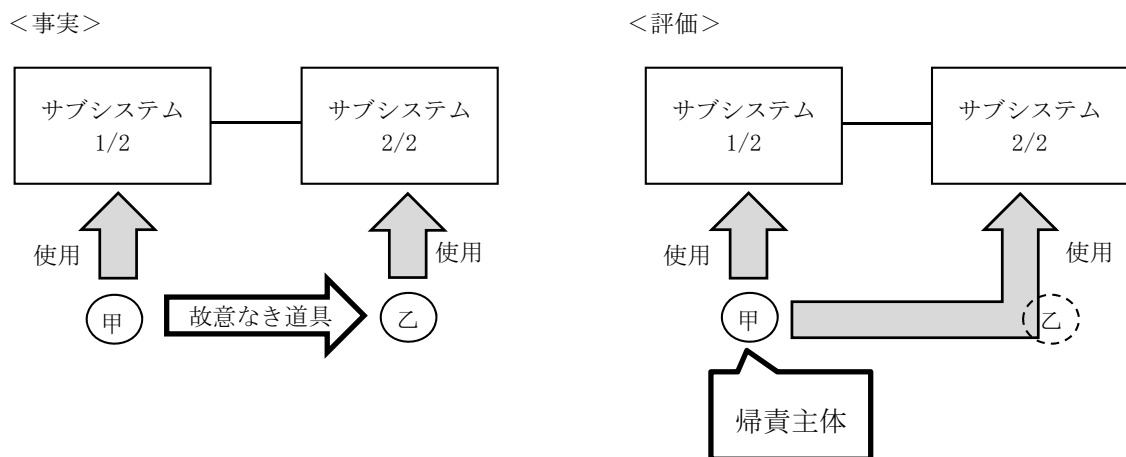
甲と乙とが非垂直的（水平的）關係（対等な契約關係等）にある場合には、通常、一方が他方の行為を支配する關係にあるとはいえないから、原則として乙の行為を甲の行為と評価することはできない³²。

³¹ 大判昭13・12・22民集17巻24号2700頁〔昭和13年（オ）1145号、模様メリヤス事件〕、仙台高秋田支判昭48・12・19判時753号28頁〔昭和47年（ネ）20号、蹄鉄事件〕、最判平9・10・28集民185号421頁〔平成6年（オ）2311、鑄造金型事件〕。このほか、意匠の事件ではあるが、最判昭44・10・17民集23巻10号1777頁〔昭和41年（オ）1360号、地球儀型トランジスタラジオ意匠事件〕。水谷・前掲注10の110頁。

³² 大淵哲也「著作権間接侵害の基本的枠組（中編）」著作権研究39号316頁（2014年）は、「真正型（上下型）で議論されている特許法的機能理論を本来の範囲から完全に超えて、著作権では、業者と客など水平的關係における不真正型の範囲にまで、手足論を肯定するのであれば、その根拠は明らかではない。」とし、水平的關係における手足論を否定している。

ただし、甲と乙との間に共同直接侵害の関係が成立する場合には、規範的に甲と乙の両者による「使用」と評価することが可能である。

また、共同直接侵害の主観要件である「相手の行為を認識し、その行為を利用する意思」が甲のみに存在し、乙には甲の行為に対する認識がない場合には、甲は乙を「故意なき道具」として利用していると評価し、規範的に、乙の行為を甲の行為と評価することができるものと解される³³（主観要件を判断する際には、1.（2）と同様の要素を考慮すべきと解される）。



なお、情報システムにおいて、乙を甲の「故意なき道具」と評価できる可能性のあるケースとしては、例えば以下のものが挙げられる（なお、下記に例示したものは、あくまで「可能性のあるケース」であり、実際に主観要件が充足されるかは、個々の事案における種々の考慮要素（1.（2）参照）を総合的に考慮して判断されることになる）。

- ・甲が乙の提供する既存サービスの利用契約を締結し、自身のサブシステムと乙の既存サブシステムとを接続して一体のシステムを構成するケース。
- ・甲が一部のサブシステムを乙が設置管理するクラウドシステム上に構築し、甲の他の

³³ 大淵・前掲注 32 の 315 頁は、「特許権の共同行為（共同侵害）について、（客観的関連共同性のみならず）主観的関連共同性（知情ないし故意・悪意）を要求する説に立ったとしても、下流の企業が故意のない場合には、故意なき道具という厳密な意味での間接正犯に当たる（極めて高度の厳格性が要求される刑法でも、故意なき道具については（間接）正犯と扱われることにあまり異論がないものと思われる）ものになる」とし、東京地判平 13・9・20 判時 1764 号 112 頁〔平成 12 年（ワ）20503 号、電着画像事件〕は、この類型で整理できるとする。島並良「直接侵害者の画定」法学教室 388 号 145 頁（2012 年）は、「認識なき他人を利用したクレームの分担行為については、当該特許発明を分担実施することを決定した主体であれば、分担行為の差止めを受けてもその予測可能性を害することはない」とする。高部・前掲注 6 の 415～416 頁は、共同直接侵害と評価される場合の一例として、「Y が自己の行為と Z の行為とが結合して特許権侵害という結果が発生することを予見しており、Z についても同様である場合」を挙げ、間接正犯型の特許権侵害と評価される場合の一例として、「Y が自己の行為と Z の行為とが結合して特許権侵害という結果が発生することを予見しているが、Z についてはそのような認識がない場合」を挙げる。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）」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第 1 巻〔特許法〔I〕〕』221 頁（新日本法規出版、初版、2007 年）は、「甲、乙の行為が客観的に一体とみることができるとする場合には、乙も甲の果たしている役割について何らかの認識を有していることが通常であると考えられるが、甲が実質的な実施の経済的利益を収受し、全体の実施を取引の流れにおいて実質的にコントロールしているような場合には、甲の認識が重要であり、相対的に乙の認識には重要性は少なくなり、場合によっては無視しても構わない場合もある。」とする。

サブシステムと接続して一体のシステムを構成するケース。

3. 物的側面における支配

(1) 支配管理論の位置付け

B to C サービスなど、顧客向けにサービスを提供する情報システムにおいては、サービス事業者（甲）が情報システムの主要なサブシステム（機器）の管理・運用・操作等を行っている一方、サービスを受けるための従属的なサブシステム（機器）の管理・運用や、サービスを実行するための操作（起動指示など）は顧客（乙）が行う、というものも多い。

このようなサービスでは、通常、甲と乙との間に主観的共同が肯定されるほどの強度の結びつきが存在しないため、甲のサブシステムと乙のサブシステムとを組み合わせた情報システムが他者の特許発明の構成要件を充足し、甲の行為と乙の行為とを組み合わせた行為が、形式的には当該特許発明の「使用」に該当していたとしても（つまり、甲と乙との間に客観的共同関係が存在したとしても）、甲と乙との共同直接侵害が認められることは、あまり無いものと想定される。また、甲は、通常、不特定多数の乙に対して直接指示を与える関係にはないため、乙を甲の「道具」と評価できることも、あまり無いものと想定される³⁴。

しかしながら、このようなケースであっても、特許権者にとっては、自身の特許権に抵触する行為が行われていることに変わりはないのであるから、共同直接侵害や人的側面における支配が認められないことをもって、一律に非侵害とすることは、特許権者の保護に欠けるものと考えられる。

HOYA 事件で示された支配管理論は、上述のようなケースであっても、甲が情報システム全体を支配管理している場合には、共同直接侵害や人的側面における行為支配が成立するか否かに関わらず、甲に帰責することを認めるものであり、帰責対象を情報システムという物的側面を支配する者に拡張する考え方といえる。

(2) 支配管理論の要件・適用対象

II. 4. で述べたように、支配管理論については、適用のための要件が十分に示されているとは言い難いとの批判³⁵や、適用対象が物の発明に限られ、方法の発明には適用できないのではないかとの議論³⁶がある。

そこで、以下では、まず情報システム（物）の発明を前提に支配管理論の要件を検討し、その上で、その適用対象について検討する。

³⁴ 水谷・前掲注 10 の 107 頁。

³⁵ 松田・前掲注 12 の 65 頁。

³⁶ 松田・前掲注 12 の 66～67 頁。

(i) 支配管理論の要件（情報システム（物）の発明の場合）

① HOYA 事件における判示

HOYA 事件の判決は、「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、実際に行為を行った者の一部が『製造側』の履行補助者でないことは、構成要件の充足の点においては、問題とならない。」とし、「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、…（中略）…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。」としている。この判示のうち、前段の「構成要件の充足」については、いわゆる「客観的共同関係」があることを述べたものと解されるが、「支配管理」の具体的要件については、判決中では明らかにされていない。

② 著作権分野における考え方

HOYA 事件のように、サービス利用者の操作によりサービスが実行され、それにより権利侵害が発生した場合に、サービス提供者を帰責主体とする考え方は、著作権の分野においても見られる。

例えば、送信可能化権及び公衆送信権の侵害主体について争われたまねき TV 事件の最高裁判決³⁷は、「自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」としている。

また、複製権の侵害主体について争われたロクラクⅡ事件の最高裁判決³⁸では、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供する者…が、その管理、支配下において、テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器…に入力して、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には、その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。」とし、その理由として、「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ、上記の場合、サービス提供者は、…その管理、支配下において、放送

³⁷ 最判平 23・1・18 民集 65 卷 1 号 121 頁〔平成 21（受）653 号、まねき TV 事件〕。

³⁸ 最判平 23・1・20 民集 65 卷 1 号 399 頁〔平成 21（受）788 号、ロクラクⅡ事件〕。

を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。」としている。

これらの判決については、「直接行為者の画定に当たって、利用可能な客体（著作物）の範囲を決定した主体を重視する」という考え方を採ったものと解釈し、多数の顧客を相手に著作物を利用させるサービスを営む主体は、著作権保護の実効化という観点からは、個々の顧客よりも差止請求の名宛人として適しているところ（必要性）、とりわけ顧客が利用可能な客体（著作物）の範囲を決定した者については、顧客がどの著作物を利用するかを了解しているのだから、サービス自体を停止されたとしても予測可能性が害されることはない（許容性）とする説³⁹がある。

また、業者がコンテンツ源の提供及び（枢要）機器の提供（設置管理）という、支分権該当行為実現における枢要な行為を行っており、かつ、機器が、ユーザーのボタン押し（送信複製等の指示）によって自動的に支分権該当行為を実現するものである場合には、業者を直接行為者とする、という考え方を採ったものとする説⁴⁰もある。

これらの説は、内容に一部差異はあるものの、いずれも、サービス提供者が顧客の利用可能な客体（著作物）の範囲を決定することによって、顧客がサービス（機器）を利用しさえすれば支分権該当行為が実現される状態を作り出した場合に、そのサービス提供者を支分権該当行為の直接行為者とするという解釈を採っているものと解され、上述の判例をこのように解釈することは、合理的と考えられる。

③ 支配管理論の要件

著作権法と同様、特許法においても、サービスを営む主体が差止請求の名宛人として適しており（必要性）、顧客が利用可能な客体（発明）の範囲を決定した者については、顧客がどの発明を利用するかを了解しており、サービス自体を停止されたとしても予測可能性が害されることはない（許容性）といえる⁴¹から、「サービス提供者が顧客の利用可能な客体（発明）の範囲を決定することによって、顧客がサービス（機器）を利用しさえすれば特許発明の『使用』が実現される状態を作り出した場合に、そのサービス提供者を直接行為者とする」との考え方が妥当するものと考えられる。

そこで、この考え方に基づいて、サービス提供者を直接行為者と判断するための要件について検討する。まず、特許権の侵害といえるためには、特許発明の構成要件がすべて充足されている必要がある。したがって、「サービス提供者が顧客の利用可能な発明の範囲を決定することによって、・・・特許発明の『使用』が実現される状態を作り出した」と言えるためには、サービス提供者が、顧客側のサブシステムも含めた、情報システム全体の

³⁹ 島並・前掲注 33 の 144～145 頁。

⁴⁰ 大淵哲也「著作権間接侵害の基本的枠組（後編）」著作権研究 40 巻 233～234、238～241、266 頁（2014 年）。

⁴¹ 島並・前掲注 33 の 145 頁。

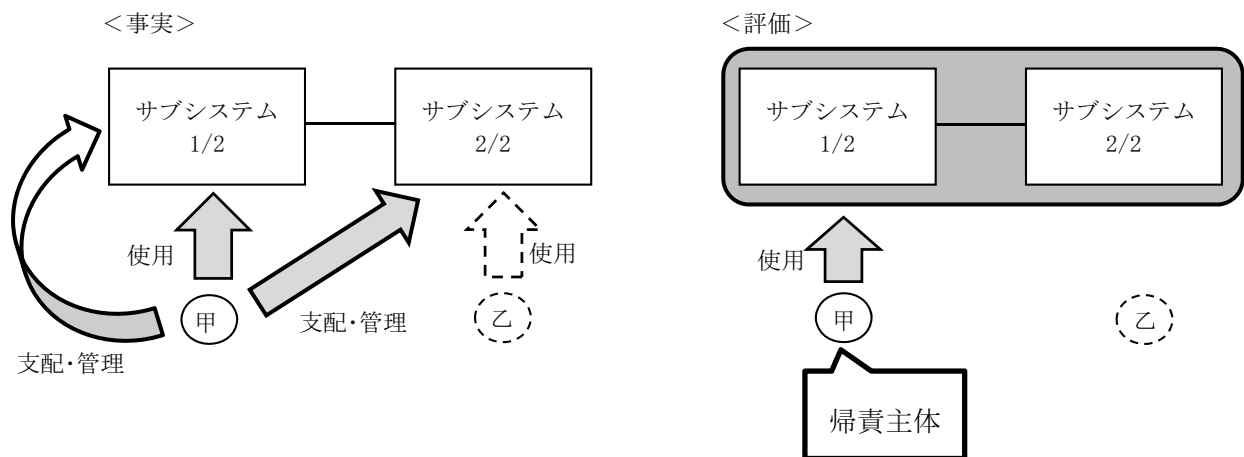
構成又は当該構成の採り得る範囲を決定（設計）している必要がある。

また、「サービス提供者が・・・顧客がサービス（機器）を利用しさえすれば特許発明の『使用』が実現される状態を作り出した」と言えるためには、当該サービスに係る処理のうち主要な部分がサービス提供者のサブシステムで実行され、かつ、サービス提供者が情報システム全体を処理可能な状態に維持管理する必要がある。なお、特許法上の「使用」とは、特許製品や特許方法について「発明が目的としている所期の作用効果等を奏する態様で用いる行為」を意味すると解される⁴²から、「サービス処理に係る処理のうち主要な部分」がどこであるのかについては、対象となる情報システム全体が目的としている作用効果との関係で決定すべきである。

以上のことから、HOYA 事件判決のいう「支配管理」は、以下の要件 i～iii を全て満たす場合に肯定されると解すべきである（これらの要件のうち、i、ii は、「支配」性に関する要件であり、iii は、「管理」性に関する要件である）。

- i. サービス提供者（甲）が、顧客（乙）側の部分も含めた、情報システム全体の構成又は当該構成の採り得る範囲を決定（設計）していること。
- ii. サービスに係る処理のうち主要な部分が、甲側のサブシステムで実行されていること。
- iii. 甲が情報システム全体を処理可能な状態に維持管理していること。

i を満たす事例としては、例えば、甲が情報システム全体を設計し、甲のサブシステムに接続するための機器やソフトウェアを甲が乙に提供する場合や、当該機器やソフトウェアを甲が指定又は推奨⁴³し、乙が当該機器やソフトウェアを用意する場合などが想定される。



なお、HOYA 事件は、被告（甲）の有する VAN コンピュータと、眼鏡店（乙）の有する眼鏡店コンピュータとで構成されるシステムにおいて、眼鏡店コンピュータとしては専用

⁴² 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法【上巻】』[平嶋竜太] 39、46 頁（青林書院、初版、2011 年）。

⁴³ 情報システムの分野においては、推奨されていないソフトウェアや機器は、動作が保証されていないため、使用されない蓋然性が高い。したがって、社会通念上あるいは商慣行上、特定のソフトウェアや機器の利用を推奨することは、事実上その利用を義務づけているものと評価できるから、このような場合についても「支配」性を肯定すべきである。

機器や専用プログラムが利用されており（少なくとも、被告（甲）に指定されているものと考えられる）（要件 i）、VAN コンピュータはサーバ機能を提供しており（要件 ii）、被告（甲）はシステム全体を管理している（要件 iii）から、上記の支配管理の要件を充足する事例であると言える。

（ii） 支配管理論の適用対象

① 方法の発明への適用

先に述べたように、支配管理論については、HOYA 事件判決が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解されることや、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すという HOYA 事件判決の判断枠組みが、物の発明に親和的であることなどから、その適用対象が物の発明に限られるとする考え方が⁴⁴ある。

しかしながら、実施行為の認定の判断プロセスから構成要件充足性の判断プロセスを括りだすという判断枠組みは、必ずしも情報システム（物）の発明にしか適用できないものではなく、情報システムを用いた方法の発明にも適用できるものである。

また、（i）③で述べた「サービス提供者が顧客の利用可能な客体（発明）の範囲を決定することによって、顧客がサービスを利用しさえすれば特許発明の『使用』が実現される状態を作り出した場合に、そのサービス提供者を直接行為者とする」との考え方は、情報システム（物）の発明だけでなく、情報システムを用いた方法の発明にも妥当し得るものである（なお、日本とは法体系や法理が異なるため単純な比較はできないが、上記の考え方を方法の発明に適用することは、サービス提供者が顧客の行為を規定した点を直接侵害の判断における考慮要素とし方法の発明において特許侵害を肯定した米国の Akamai 事件 en banc 判決（2015 年）⁴⁵の方向性とも符合するものである）。

したがって、情報システム（物）の発明を支配管理論の適用対象とする一方で、カテゴリ上の違いのみにとらわれて、情報システムを用いた方法の発明を適用対象から除外する必要性はないものと考えられる。

加えて、情報システム（物）の発明は、物的構成（ハードウェア構成）によって特定されるものであるのに対し、情報システムを用いた方法の発明は、工程（処理内容）によって特定されるものであり、ハードウェアの構成は、工程の特定に必要な限度で明らかにされていればよい。近年急速に普及が進んでいるクラウド技術は、ハードウェア資源に依存しない情報処理を技術の根幹としており（例えば、ある装置で行っていた処理を他の装置に切り替えたり、一つの装置で行っていた処理を複数の装置による分散処理に切り替えるといったことが容易に行える）、ハードウェア構成の特定が求められる情報システム（物）の発明のみで保護を図ることには限界があると考えられるから、今後、情報システ

⁴⁴ 松田・前掲注 12 の 66～67 頁。

⁴⁵ 前掲注 22。

ムの分野における方法の発明に対する保護の必要性は高まっていくものと想定される。

以上のことから、支配管理論は、少なくとも情報システムに関しては、方法の発明にも適用されると解すべきである。

② 複数主体による実施を前提としない発明への適用

HOYA 事件判決は、「本件発明 3 は、…『発注側』と…『製造側』という 2 つの『主体』を前提とし、…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、…」と述べており、複数主体による実施を前提とした発明のみを対象とすることを意図しているようにも解し得る。このため、HOYA 事件判決で示された支配管理論の適用対象は、複数主体による実施を前提とした発明に限られるのか否かが問題となる。

この点、複数主体による実施を前提とした発明に限られるとすると、例えば、主体の数を意識していない発明については、処理を複数の主体に分散することにより、容易に本判決の射程を潜脱することが可能となってしまう。

また、複数主体による分業が一般的に行われている分野においては、クレーム上で主体の数が意識されていない場合であっても、分業による実施が十分想定し得るといえるから、そのような場合に支配管理論を適用して特許権侵害を肯定したとしても、当事者の予見可能性を害することはないと考えられる。

したがって、複数主体による分業が一般的な分野の発明においては、支配管理論は、単一の主体による実施のみが意図されていると解すべき特段の事情が無い限り、複数主体による実施を前提とした発明以外にも適用されると解すべきである。

この点、情報システムの分野においては、当初は単一のサーバで行っていた処理の一部を、サーバの負荷等に応じて第三者が保有する他のサーバによる処理に移行するなど、複数主体による分業も一般的に行われているから、支配管理論は、特段の事情が無い限り、複数主体による実施を前提とした発明以外にも適用されるべきと考えられる。

4. 共同直接侵害、人的側面における行為支配、物的側面における行為支配の総合考慮による支配管理の判断

1. ～ 3. では、複数主体間に共同関係、人的支配関係、物的支配関係のいずれかのみが存在するケースを念頭に、特許権侵害が成立する要件を検討した。

しかしながら、現実の情報通信サービスでは、複数の主体が互いに様々な関係を構築することで事業を行っていることも多いため、共同関係や人的支配関係、物的支配関係が混在しているようなケースも生じ得る。

このようなケースの一例として、3. (2) (i) ③において、乙のサブシステムの管理が、甲による人的支配を受けた者 (丙) によって行われているようなケースを考える (下図)。このケースでは、形式的には 1. ～ 3. で検討したいずれの要件も満たさず、共同直接侵害も人的支配も物的支配も成立しない。しかし、丙は甲の人的支配によって行

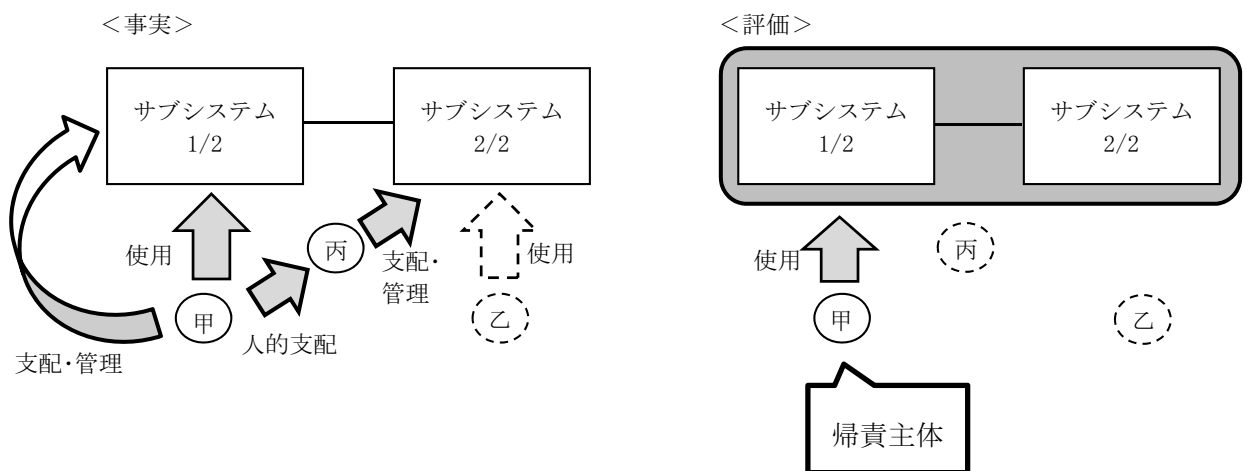
動しているのであるから、甲は丙に対する人的支配を介することで、実質的に物的支配の要件を満たす行為を行っているとして評価する余地もある。

このような、共同直接侵害も人的支配も物的支配も単独では成立しないが、それらが組み合わされた結果、ある主体甲について実質的にいずれかの関係が成立しているといえるような場合に、甲に対する帰責を肯定すべきか否かが問題となる。

思うに、このような場合に一律に甲への帰責を否定すると、甲は、実施行為に様々な形で主体を関与させることによって特許権の効力を容易に潜脱できることになり、情報通信サービス分野における特許権者の保護に欠ける。また、上述の例のように、甲が丙の行為を支配している場合には、通常、甲は丙の行為内容を把握していると考えられるから、甲への帰責を認めたとしても、甲の予見可能性が害されることはないといえる。

したがって、共同直接侵害も人的支配も物的支配も単独では成立しない場合であっても、それらが組み合わされた結果、ある主体甲について実質的にいずれかの関係が成立しているといえ、かつ、このような関係の成立について、甲の予見可能性が害されていないと評価できる場合には、甲に対する帰責を肯定すべきである。

このように、責任主体を判断するに当たっては、各主体間の関係を整理した上で、1.～3.の要件をそれぞれ個別に検討するだけではなく、事例に応じてこれらを組み合わせることで、適切な解決を図っていくべきと考えられる。



V. おわりに

本報告書では、特許権者及び情報通信サービスの提供者の双方からの予見可能性を担保するために、特許発明に複数主体が関与する場合に関する国内及び米国の制度及び裁判例を俯瞰し、インターネットを介した情報通信サービスを念頭に、複数主体が関与する情報システムに関する特許発明について、実施主体と認められる要件について検討した。

本報告書では、米国の制度及び裁判例を参考としつつも、主に日本の裁判例及び学説に依拠して検討を進めてきたが、情報通信サービスは、インターネットを介し国境を超えて情報処理を分散することが容易であり、従来 of 属地主義に基づいてきた法理論の検証も必要になるものと思われる⁴⁶。

すなわち、情報通信サービスの処理の一部が特許権が付与された国・地域を超えて行われた場合に、広範囲に特許侵害を認めることは、新規事業者に過剰な萎縮効果を与え、国際的合意の無いままに日本国の特許法を域外適用することになりかねず、他方で厳格に過ぎると、日本経済の競争力の源泉となりうる情報通信技術が容易に模倣されることになりかねない。

今後、国際的な調和のとれた情報通信サービスの保護について、さらに検討が積み重ねられることが望まれる。本報告書がそれらの検討の一助となれば幸いである。

以上

⁴⁶ 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』299頁（一般社団法人 金融財政事情研究会、第2版、2012年）は、「我が国として、我が国の知的財産権の効力範囲をいかに定めるべきか、属地主義の原則の有する意味を再考し、今後慎重に検討を要するものといえよう。」とする。

禁 無 断 転 載

第 9 期 IIP 知財塾
成果報告書
(平成 27 年度)

平成 28 年 4 月
一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5672

FAX 03-5281-5676

<http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp

IIP Institute of
Intellectual
Property