

# 10 インターネットにおける特許の権利行使 —その課題、傾向及びアプローチ(\*)

招へい研究者 アグニエシュカ・クブツォック(\*\*)

本報告書では、世界規模で事業を行っている会社がインターネットベースの発明の特許権を主張するときに直面する問題に、日本の特許法がどのように対応しているかを調査する。この研究は、グローバル化したマーケットの、二つの要素からなる展開についての観察が動機となっている。インターネットによって容易化された新たなコミュニケーション手段は、特許権侵害を国境の外に締め出す可能性を有している。一方では、グローバルなマーケット、グローバル化されたコミュニケーション及び事業提携によって、侵害者が国境を超えて協力し、各国の法律に抵触しないで発明を実施する方法を考え出す可能性が増加する。これらの進展は、属地的な性質を有する法律、特に知的財産関連法に問題を投げかける。本報告書の目的は、第一に、関連する法的問題点を取り上げ、第二に、日本の法的枠組み内における既存のアプローチについて検討し、第三に、企業に対してより良く、よりイノベーションに役立つ産業政策を提供するための可能なオプションについて検討する。

## I. 序論

インターネット関連の発展により、特許法への圧力は次第に強まっている。ビジネスのワイヤレス化、グローバルな展開及び非領域性が高まるほど、国ベースの特許法の課題が増える。このような課題は、いくつかの前提に基づいている。一方では、特許法がイノベーションの政策的取組みの一環として制定され、その基盤として企業のイノベーションへの投資意欲を刺激することは周知の事実である。日本の特許法では、その目的は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」であると規定されている<sup>1</sup>。この規定は、特許法が現在の日本経済において果たすべき役割に対する日本国政府の展望を述べるものである。

本報告書の目的は、日本において、発明の保護及び利用の促進という法目的がインターネット関連特許の権利行使という特定分野においてどのように達成されているかを検討することである。インターネット関連特許の権利行使という題材を選択したのは、コンピュータ・プログラム関連発明が急増していること、人類の生活にコンピュータ関連イノベーションが広く浸透していること、そして、情報経済から知識基盤社会へ、さらにはデジタル化社会への発展という一般的傾向が注目されているからである。インターネットの発達と特許性ある発明の範囲がソフトウェア<sup>2</sup>まで拡大されたこと伴って、現行特許法が新たなデジタル時代においてどの程度通用するかという問題が生じている。

日本国政府は、知的財産保護を促進するためには、権利

者による登録知的財産権(特許権や商標権など)の取得手続の利用を確保するだけでなく、その知的財産権を、性質の如何を問わず、また、産業財産権の場合には技術のイノベーション分野を問わず、すべて十分に権利行使できるようにしなければならない。インターネットとコンピュータ技術が確立され世界中に広がったことは、人類史上最大の技術革新の一つであることは疑いがない<sup>3</sup>。インターネットと、サイバースペースの確立によって、人類活動の新たな局面が出現した。このため、そのような活動を規制する法が必要となった。

日本の特許制度が、最近のインターネットの進歩を難問として抱え続けるのであれば、発明活動にとって脅威となり、産業の発展を害することとなる。これでは、特許法1条に謳われている法目的とは根本的に矛盾する。このことは、関連する問題点を考察して、日本国政府が特許法の目的を達成する最善方法を明らかにする大きな契機となる。このような問題点に関する学界での議論を活発化し、また、将来の政策及び立法に向けた提案をするための一般的理論はまだ確立されていない。

## II. インターネットによって生じる特許法上の問題点

インターネットの登場により、世界各国を結ぶ即時的な無制限のコミュニケーションが可能となった。インターネットは、世界中で提供されており、国境を超えて存在する。デジタル情報すなわちコンピュータコードの列が、情報を求める側のユーザーから情報を提供する側のユーザーに対して、コンピ

(\*) これは特許庁委託平成21年度産業財産権研究推進事業(平成21~23年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、すべて(財)知的財産研究所の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

(\*\*) ドイツ・ミュンヘン、マックス・プランク知的財産法競争法及び税法研究所、競争及びイノベーションに関するマックス・プランク国際研究科(IMPRS-CI)・博士課程研究員、兼MIPLC指導員

ュータ・ネットワークを通じて発信される。この意味において、インターネットは領域性のないものであり、そのユビキタス性によって、属地主義原則に基づいて定められる法的概念が難題に直面している。属地主義は国家主権の土台となる原則の一つであって、ほとんどの国では法律で規定されており、あるいは少なくとも法規定から読み取れるものである。要するに、特許権の属地主義の原則とは、「*各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき、当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること*<sup>4</sup>」を意味する。

インターネットによって国境を超えたシームレスな商取引が可能となったため、特許権侵害が海外から「誘引」され、侵害の効果が日本の領域内で発生するという状況が発生した。さらに、その複雑性、即効性及び国際性が法律の執行を妨げる傾向にある<sup>5</sup>。

特許性ある主題の範囲にコンピュータ・プログラムが含まれることになって初めて、特許法に装置、化合物その他典型的なタイプの発明とは異なる主題が導入された<sup>6</sup>。このことにより、特許性のある主題に関する従来の概念に問題が生じた。インターネットはソフトウェアなくしては存在し得ず、また、インターネットの改良、カスタマイズ及び活用はさまざまアプリケーションを役立てることによって達成される。ソフトウェアはモジュール化されたユビキタスな無体物である。ソフトウェアの性質は、音楽ファイルをはじめとするインターネットで簡単にコピー可能な素材とわきまてよく似ている。

モジュールのコンピュータ・プログラムでは、一つのコンポーネントは、その他のコンポーネントと関連づけるだけでその機能を完全に発揮することができる。ソフトウェアとネットワーク技術の役割が拡大しつつあるため、このような特許性ある発明の領域における侵害の重要性を慎重に考慮し、発明者に対して、保護対象となる発明の範囲及び特許権の行使方法に関する法的安定性を確保すべきである。

### Ⅲ. 日本法における特許の権利行使

一般的には、侵害の分析検討には先ず問題となっている発明の徹底的調査が必要である。日本の特許法は2条1項において「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定している。また、70条1項において、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定し、さらに、特許請求の範囲の意義は明細書及び図面を考慮して解釈しなければならないと定めている(70条2項)。日本の特許法では、特許権は積極的効力と消極的効力を有する。つまり、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を有し(特許法68条)、さらに、他人が業として特許発明の実施をす

ることを防止する消極的権利を有する。「発明の実施」の範囲は、特許法2条に規定されている。1997年、2000年と2002年に行われた法的枠組みの変更により、コンピュータ・プログラムの特許性ある主題としての一定の側面が明確化され、現在ではソフトウェアとビジネス方法が特許可能であることには疑いの余地がない。禁止の対象となる行為は、次の3つのグループに分類することができる。すなわち、直接侵害、間接侵害及び共同侵害である。直接侵害と間接侵害は、物の発明と方法の発明によって区別される。

直接侵害の分析検討は、第一に、特許請求の範囲に基づく発明の明細書と図面を参考にした解釈を伴う。次に、解釈した発明が、特許権侵害に該当するとされる製品または方法と比較される。オールエレメントルール(all elements rule)<sup>7</sup>が適用される。これはすなわち、直接侵害を認定するためには、侵害に該当するとされる製品又は方法に関して、クレームの構成要件すべてが認定されなければならないという意味である。日本では、2種類の直接侵害が認められている。すなわち、文言上の侵害と均等論による侵害である。均等論による侵害は、特許権の範囲の認知された拡張である。直接侵害と間接侵害のいずれの場合であっても、特許権者は差止による救済と損害賠償請求の両方を求めることができる。

間接侵害の範囲は、法改正により2003年1月1日付をもって拡大され、「物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、それを知りながらその生産及び利用をする行為は、特許権を侵害するものとみなす。」<sup>8</sup>とされた。これらの規定は、「悪意の要件」が間接侵害の理論構成の一部分であることをきわめて明確に示すものである。これは、特許権の範囲を拡大すること、知っている行為に潜在的侵害を限定することの公平なバランスを図るものとみなされている。

特許法に定める侵害規定のほか、民法719条1項に基づく共同不法行為及び同条2項9に基づく積極的誘引を検討することができる。特許権者は、民法に基づく請求の場合には、同法709条<sup>10</sup>に従い損害賠償を求めることができるが、差止を求めることはできない<sup>11</sup>。

発明がコンピュータ・プログラムまたはソフトウェアである場合には、純粋にインターネット上で行われた行為に関する問題点は、発明の「業としての実施」の概念である。一部の回答者は、このようなタイプの特許性ある主題に関しては、個人的な「実施」と業としての「実施」を区別することは困難である場合が多く、また、場合によっては不可能であるとの意見を有している。「ソフトウェア発明の実施」を考慮するときには、特許権者の有する「発明の実施」という積極的独占権がかかわってくる。コンピュータ・プログラムは、「実施」を分析検討する上では、その技術的形態にかかわらず、常に「物」として扱われる<sup>12</sup>。一部の回答者の意見によれば、このような定義

は広汎に過ぎ、方法を対象とするソフトウェア特許に与えられる保護が厚くなりすぎる。

インターネットの発展によって生じた最大の課題の一つで、学者やインタビュー回答者によって現在認識されているのは、システム・ネットワーク特許の権利侵害をめぐる法的状況である<sup>13</sup>。このような発明においては、複数の要素が一体となってシステムを形成しており、これがインターネットを通じて機能している。そのような技術的配置の侵害には、別の国にいる複数主体が関与する可能性がある。このような場合には、原告は、侵害にあたる装置の全構成要件が特許発明を侵害する旨の立証が不可能であるという状況におかれる可能性がある。したがって、ネットワークシステム発明の登場は、国内の権利行使メカニズムに深刻な問題を投げかける可能性がある。さらに、関与する当事者を追跡したり、証拠を収集したりすることがきわめて困難だと判明する場合もある。

日本の特許法では、侵害製品の複数の構成要件が二つの別の国に配置されている場合の特許権行使に関する指針が、全く定められていない。さらに、本稿で指摘した問題点に間接的にでも関連する判例はほとんどない。例外の一つは、時計文字盤事件判決によって形成された<sup>14</sup>。東京地方裁判所は、この事件の判決を下すにあたって、「我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること（特許権の属地主義の原則）」を認定し、さらに、被告は原則として国内における発明実施行為について責任を負うことから、製造された製品の輸出を禁止することはできないと認定した。インターネット関連発明はすべてその一部分が外国のサーバーに置かれるのであるから輸出にあたりと主張するために、インターネットとの共通点を解釈するのであれば、これらの発明はすべて輸出されていることになり権利者はその権利を行使できないというのが説得的な主張となると考えられる。

複数の侵害当事者が関与する場合には、分析検討の対象を間接侵害と共同不法行為に拡大することができる。間接侵害のケースでは、一太郎事件<sup>15</sup>がよい出発点を示してくれる。この事件は、東京地方裁判所と知的財産高等裁判所の双方が、新たに導入された間接侵害規定を適用した最初のソフトウェア関連事件であったためである。また、この事件は、新設された知的財産高等裁判所が大合議を利用した初めてのケースであった<sup>16</sup>。また、この事件は、政策的側面においては、ソフトウェア特許とくにユーザーインターフェイス技術に関する特許に関する厳しい批判を招ききっかけとなった<sup>17</sup>。一太郎事件<sup>18</sup>では、間接侵害の検討過程において、知的財産高等裁判所によって「日本において広く一般に流通しているもの」の概念が解説され、「日本国内において広く普及している一般的な製品」を含むものとされた。

インターネット関連論点をさらに詳しく検討するにあたって

は、HOYA事件の判例<sup>19</sup>から、シナリオ1bの法的側面を検討するための有用な理解が得られる。この事件は、インターネットを通じた複数者のコミュニケーションがかかわっているため、とくに関連性がある。裁判所は、侵害の分析検討を「特許発明の構成要件の充足」（すなわち、侵害に該当するとされる被告製品が原告の特許発明の技術的範囲に含まれるか）の問題と、「発明の実施行為の認定」（すなわち、被告についての発明の実施行為を認めることができるか）の問題とに峻別した<sup>20</sup>。HOYA事件は、特許法で用いられている「支配管理」という基準の例を示している。「支配管理」という基準は、日本の著作権判例で有名になった。この基準は「カラオケ事件」<sup>21</sup>で初めて導入された。この事件では、カラオケバーのオーナーが、カラオケ装置とともに、冊子に記載された歌詞を客に提供し、客が楽曲演奏のための適切な許諾を得ないで著作権対象の楽曲を歌唱しており、オーナーが著作物利用権侵害の責を負うと認定された。HOYA事件判決は、日本の裁判所の潜在的な柔軟性を強調するものである。とくに、通常は著作権保護を受けるファイルとの類似性を有するソフトウェアのケースでは、このような柔軟性は権利者の効率的かつ適切な保護につながる。

次に、民法719条に定める共同不法行為の問題を検討しなければならない<sup>22</sup>。共同不法行為は利用可能な法的構成ではあるが、民法上の手段としては、すでに発生した損害に適用され、特許権の財産権的側面に適用することはできない。このような理由により、共同不法行為が認定された場合には、裁判所は特許権の侵害者に対する損害賠償を認めることはできるが、差止を認めることはできない。域外侵害の問題に関連しており、また、最高裁判所が特許法の属地性の概念の解明を求められた著名な特許判例は、いわゆるカードリーダー事件<sup>23</sup>である。この事件は、カードリーダーに関する米国特許のみを有している権利者であって、日本に拠点のある侵害品カードリーダーの製造業者に対してその製造及びその米国100%子会社への日本からの輸出を禁止したいと希望する者に関連するものであった。裁判所は、日本が属地主義原則に従うことを明言した。判決文では、越境的あるいは領域外の行為のうち日本国内において効果を生じる可能性のあるものに対する裁判所の不安定な見解を示している。インターネット関連の特許権侵害では、この概念との関連性の程度が有形的発明よりも大きいと、このような不明瞭性は、日本で求めることのできる救済手段の種類が不明確だと権利者が感じることに繋がりうる。

判例に基づいた解決策とは別に、日本の学界でも、複数当事者が関与する侵害への対処方法が検討されている。そのような取り組みの一つは、共同直接侵害の理論の展開である。複数主体が共同して方法の発明の全構成要件を実施したが各主体は方法の一部しか実行していない場合、さらに、

一の主体が構成要件の一部を実施して他の複数主体に残りの構成要件を実施させた場合については、現行の特許法では救済手段が定められていない。日本知的財産協会による「複数者による特許権侵害と権利行使に関する一考察」<sup>24</sup>では、「役割分担型」<sup>25</sup>の特許権侵害が説明されている。この報告書では、役割分担型の特許権侵害に関する二つの学説が紹介されている。さらに、富岡<sup>26</sup>は、特許法101条では侵害を単独の者が実行した場合と複数の者が実行した場合のどちらについての言及であるかが明らかにされておらず、共同直接侵害の根拠は特許法101条の不明瞭な構成にあるとの意見を述べている。

#### IV. 提言

日本の法制度は大陸法系であり、コモン・ロー法系ほどには、法規範の解釈にあたって裁判所が積極的かつ重大な役割を果たすことはできない。大陸法系では、すべての裁判所が新たな法令解釈を自由に行うことができるため、判例が変更されやすい。最高裁判例を除いては、判例は先例を確立する効力を有しない。日本の判例では、この「解釈の自由」が知財高裁、東京地裁及び大阪地裁の裁判官によって大いに利用されており、十分な説明なくきわめて目新しい法的解決策が示されているようである。このことは、裁判官が2、3年ごとに種類の異なる裁判所に配転されることと、特許法分野の訴訟の数が少ないことと相まって、混乱と不透明性が生じている。このような状況では、上記の裁判官の相互のコミュニケーションや特許制度利用者とのコミュニケーションを深めることを奨励すべきである。裁判官には、過去に争われた特許事件に関する自己の意見をもっと頻繁に、オープンに議論することを奨励してよいと思われる。また、裁判官が現在の進展状況にかかわる法的問題点についての意見を述べる機会を増やすべきである。このような合同の活動により、システムの透明性をさらに若干高めるのに役立つ。

法改正の面からは、インターネットが人類活動分野の大部分に浸透したことによって法的枠組みに対する継続的な課題が生じていることが、上記の考察で示された。本稿では、いくつかの調整はされたものの、特許法の「発明の実施」という概念を慎重に検討すべきと考える。この検討は、「実施」に該当する行為の概念のさらなる発展または解明を伴う。

さらに、本研究によって、学界で新たな類型の侵害すなわち共同直接侵害の検討に対する支持があることも明らかになっている。また、本稿で、インターネット関連テクノロジーの発展がこの法改正の最も強力な原動力であることが明らかになったことは、特に注目に値する。

もっとも、本稿は、サイバースペースの登場によって権利行使の実態にもたらされたいくつかの側面からみれば、現行

の基準を変更するのは困難であることも指摘していることに注意しなければならない。指摘した問題点のうちの一つは、発明の実施のうち「業として」の意義である。インターネットに関連する特許発明がどのように使われたかを発見することは非常に難しい場合がある。したがって、考え得るのは、特許権侵害の概念に「サイバースペースの特許権の侵害」の独立カテゴリーが含まれるように、新たな概念化を行うことである。

侵害の全く新しいカテゴリーを設定することの代替手段としては、特許法の侵害規定を改正して、侵害をその結果生じる効果にも照らして定義することである。現在では、禁止対象となる行為と、「発明の実施」の定義とが、中核的な分析を形成している。この分析に「効果」も含めれば、域外侵害の可能性のある行為で日本で効果を生じるものも、侵害の範囲に該当する可能性がある。

もう一つの問題は、国内特許制度がどの程度相互互換性があるかという点の検討である。知的財産基本法16条では、日本国政府は、世界的な知的財産の権利行使を向上させるため、国内で適切な保護を確保する義務があるだけでなく、他国との対話を行わなければならないことが明らかに示されている。インターネットベースの通信、取引及び特許権侵害の時代ほど、このような義務が妥当する時代はない。特にインターネットベースのビジネス方法特許に関しては、例えばヨーロッパなど特定の地域ではビジネス方法が特許性ある主題と認められていないことに注意すべきである。

<sup>1</sup> 特許法（昭和34年4月13日法律第121号、法改正を含む）。英訳は以下のウェブサイトにてアクセスが可能である。

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10>

<sup>2</sup> 本報告書では、日本国特許庁「特定技術分野の審査基準」に定める定義に従い、「ソフトウェア」とは「コンピュータの動作に関するプログラム」を指し、また、「プログラム」とは「コンピュータによる処理に適した命令の順番づけられた列からなるもの」を指す。さらに、「インターネット」とは、「標準的なインターネット・プロトコル・スイート（TCP/IP）を利用した、世界中の多くのユーザにサービスを提供することを目的とするコンピュータ・ネットワークのグローバルシステム」を指す。

<sup>3</sup> 例えば、Cairncross, Frances, *The Death of Distance: how the Communications Revolution Is Changing Our Lives*, Harvard Business School Press, Boston, 2001, 75頁脚注1。

<sup>4</sup> 東京地裁平成15年10月16日判決（平成14年（ワ）1943号）[サンゴ砂事件]。

<http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/result.php?s=49ad07dddf8070213df126c2e9c17296&c=95bdad1d6770bf04bb3028edb28cf5585>

また、最高裁第三小法廷平成9年7月1日判決（平成7年（オ）1988号）民集51巻6号2299頁も参照。

<sup>5</sup> Godard, Benoit, *IP Crime: the new face of organized crime*. From IP theft to IP crime. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, Vol. 5, No. 5, 381, 378.

<sup>6</sup> 例えば、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巻8号58-69頁（2009）。

<sup>7</sup> 中山信弘『工業所有権法 上 特許法』8節4款4項「間接侵害」（弘文堂、第2版増補版、2000）

英訳 知的財産研究所ウェブサイト  
<http://www.iip.or.jp/translation/nakayama/index.html>

<sup>8</sup> Hayashi, Sekizo, *Main Changes of Japanese Patent System and Important Decisions*, 15頁参照。  
[http://asamura.jp/test/patent/pdf/main\\_changes\\_of\\_japanese\\_patent\\_system.pdf](http://asamura.jp/test/patent/pdf/main_changes_of_japanese_patent_system.pdf)

<sup>9</sup> 民法719条2項。英訳は以下のウェブサイトから入手。（共同不法行為者の責任）  
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02>

- 
- &dn=1&yo=civil+code&ky=&page=3
- <sup>10</sup> 民法709条。英訳は以下のウェブサイトから入手。(不法行為による損害賠償)  
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&ky=&page=3>
- <sup>11</sup> 日本知的財産協会特許第二委員会第一小委員会「複数者による特許権侵害と権利行使に関する一考察」知財管理60巻8号1249-1264頁(2010)
- <sup>12</sup> 前掲注6参照。
- <sup>13</sup> 前掲注6参照。
- <sup>14</sup> 東京地裁平成13年9月20日判決(平成12年(ワ)20503号)[時計文字盤事件]
- <sup>15</sup> 株式会社ジャストシステム対松下電器産業株式会社 知財高裁平成17年9月30日判決(平成17年(ワ)10040号)
- <sup>16</sup> Ono, Yuki, Ichitaro Case in Japan. IP High Court Applied Two New Patent Provisions to Software Related Patents: Indirect Infringement and the Limitation of Exercising an Invalid Patent, CASRIP Newsletter, Fall 2005, Vol. 12, Issue 2.
- <sup>17</sup> 同上6頁参照。
- <sup>18</sup> 知財高裁判決の第二パラグラフ「争点2(間接侵害の成否)について」株式会社ジャストシステム対松下電器産業株式会社 知財高裁平成17年9月30日判決(平成17年(ワ)10040号)
- <sup>19</sup> HOYA株式会社対東海光学株式会社 東京地裁平成19年12月14日(平成16年(ワ)255576号)
- <sup>20</sup> 前掲注6。
- <sup>21</sup> 最高裁昭和63年3月15日判決(昭和59年(オ)1204号)民集42巻3号199頁[クラブキャッツアイ事件]  
英訳は以下のウェブサイトにて閲覧可能。  
<http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/1988.03.15-1984.-o-.No.1204.html>
- <sup>22</sup> 民法719条2項。英訳は以下のウェブサイトから入手。(共同不法行為者の責任)  
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&ky=&page=3>
- <sup>23</sup> 最高裁平成14年9月26日判決(平成12年(受)580号)民集56巻7号1551頁[カードリーダー事件]  
<http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2002.9.26-2000.-Ju-.No..580.html>
- <sup>24</sup> 前掲注11。
- <sup>25</sup> 同上。
- <sup>26</sup> 同上。