

## 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<sup>1</sup>。

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。

---

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup>。

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<sup>3</sup>を業として生産、譲渡等する行為や、非専用品<sup>4</sup>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。

<sup>2</sup> 島並良ほか『特許法入門』[島並良] 371 頁（有斐閣、初版、2014 年）。

<sup>3</sup> 特許発明である物の生産や方法の使用にのみ用いる物。

<sup>4</sup> 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<sup>5</sup>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<sup>6</sup>。

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<sup>7</sup>。

### 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<sup>8</sup>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<sup>9</sup>。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<sup>10</sup>。

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

<sup>6</sup> 高部眞規子「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）。

<sup>7</sup> 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）。

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

<sup>9</sup> 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）。

<sup>10</sup> 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る。

#### 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<sup>11</sup>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<sup>12</sup>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<sup>13</sup>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。

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

<sup>12</sup> 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)。

<sup>13</sup> 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<sup>14</sup>。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.<sup>15</sup>、並びに2008年のMuniauction v. Thomson<sup>16</sup>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

<sup>14</sup> 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。

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

<sup>16</sup> 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<sup>17</sup>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<sup>18</sup>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<sup>19</sup>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<sup>20</sup>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<sup>21</sup>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<sup>22</sup>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

<sup>17</sup> 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.

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

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

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

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

<sup>22</sup> 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<sup>23</sup>。

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<sup>24</sup>と不要とする説<sup>25</sup>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。

<sup>23</sup> 水谷・前掲注 10 の 120～121 頁。

<sup>24</sup> 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。

<sup>25</sup> 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）。

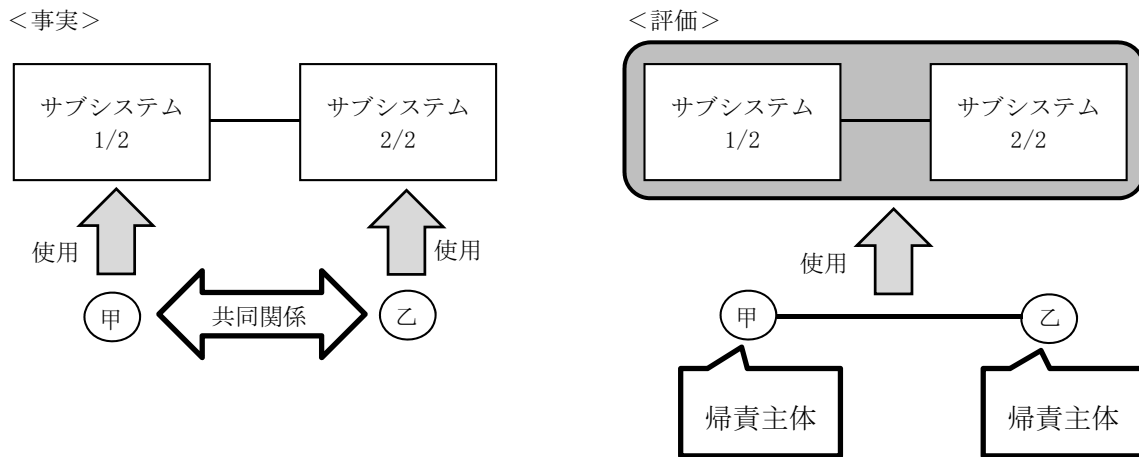
(2) 主観的要件の内容

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<sup>26</sup>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<sup>27</sup>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<sup>28</sup>。

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<sup>29</sup>。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<sup>30</sup>。



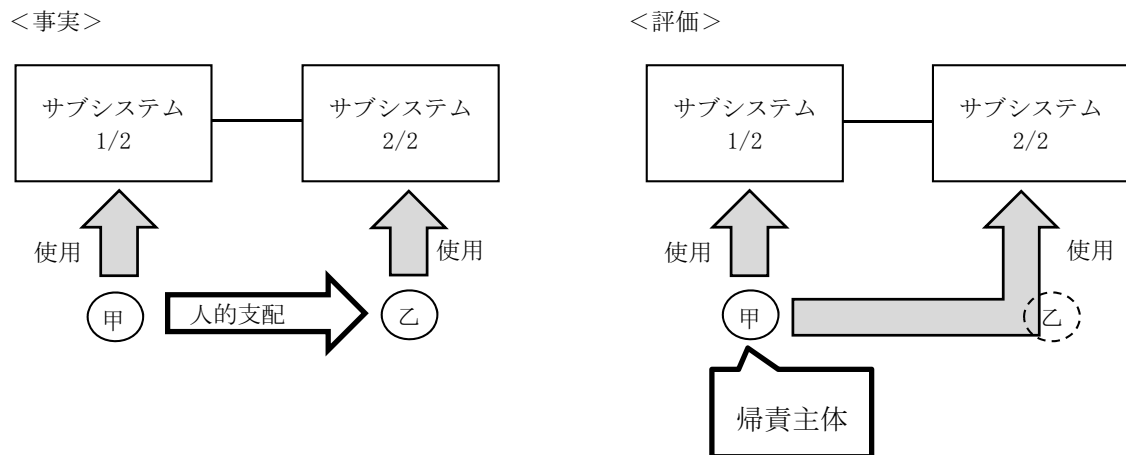
<sup>26</sup> 高部・前掲注 6 の 415～416 頁、水谷・前掲注 10 の 121～122 頁、小栗・前掲注 24 の 409～411 頁。  
<sup>27</sup> 潮海・前掲注 24 の 9～10 頁。  
<sup>28</sup> 設楽隆一「日本の特許法からの検討」財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編著『ビジネス方法特許と権利行使』（日本評論社、第 1 版、2000 年）。  
<sup>29</sup> 高部・前掲注 6 の 415～416 頁。  
<sup>30</sup> 高部・前掲注 6 の 416 頁。

## 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<sup>31</sup>。

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

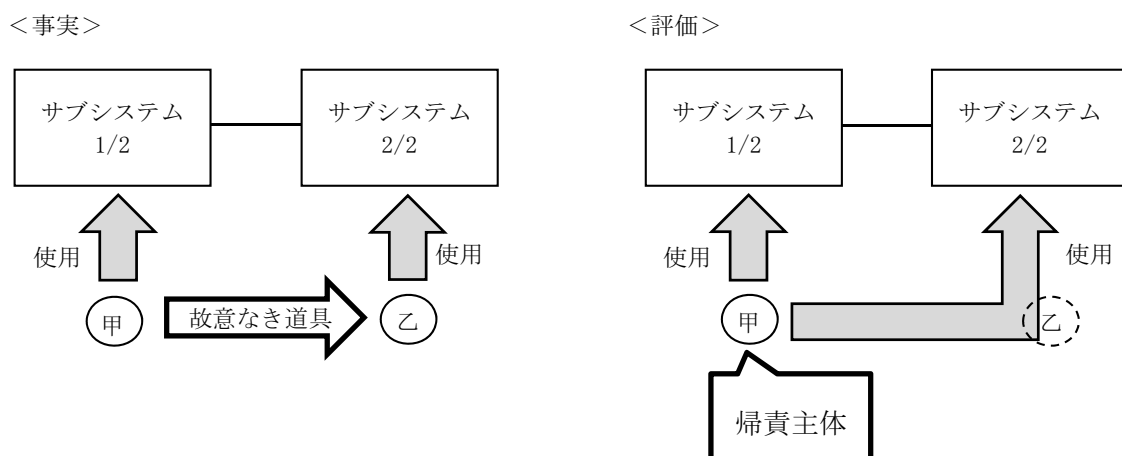
甲と乙とが非垂直的（水平的）關係（対等な契約關係等）にある場合には、通常、一方が他方の行為を支配する關係にあるとはいえないから、原則として乙の行為を甲の行為と評価することはできない<sup>32</sup>。

<sup>31</sup> 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。

<sup>32</sup> 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<sup>33</sup>（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

<sup>33</sup> 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<sup>34</sup>。

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<sup>35</sup>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<sup>36</sup>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。

<sup>34</sup> 水谷・前掲注 10 の 107 頁。

<sup>35</sup> 松田・前掲注 12 の 65 頁。

<sup>36</sup> 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<sup>37</sup>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<sup>38</sup>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

<sup>37</sup> 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〕。

<sup>38</sup> 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<sup>39</sup>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<sup>40</sup>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<sup>41</sup>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

<sup>39</sup> 島並・前掲注 33 の 144～145 頁。

<sup>40</sup> 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）。

<sup>41</sup> 島並・前掲注 33 の 145 頁。



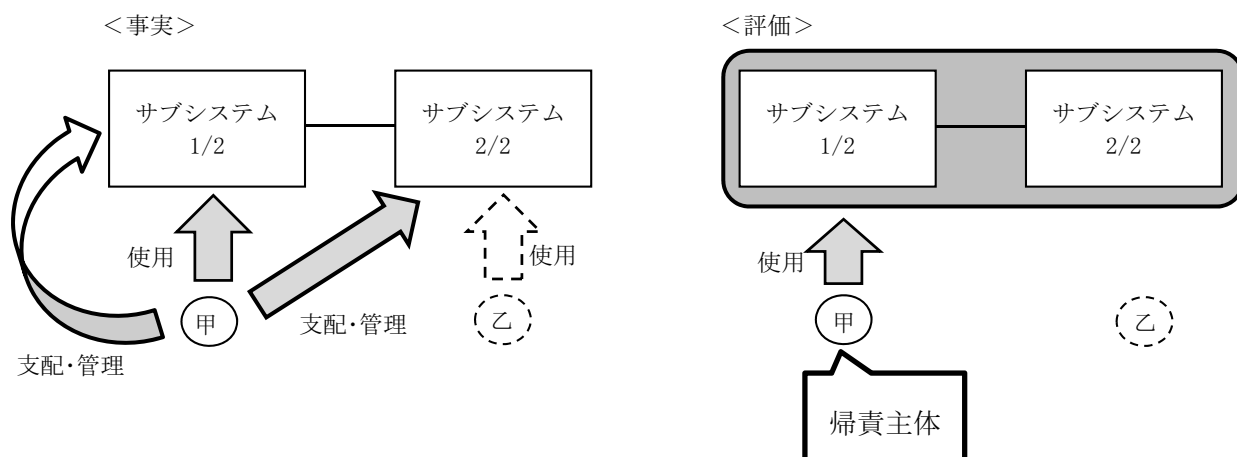
構成又は当該構成の採り得る範囲を決定（設計）している必要がある。

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<sup>42</sup>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<sup>43</sup>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

<sup>42</sup> 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）。

<sup>43</sup> 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<sup>44</sup>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）<sup>45</sup>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けばよい。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

<sup>44</sup> 松田・前掲注 12 の 66～67 頁。

<sup>45</sup> 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

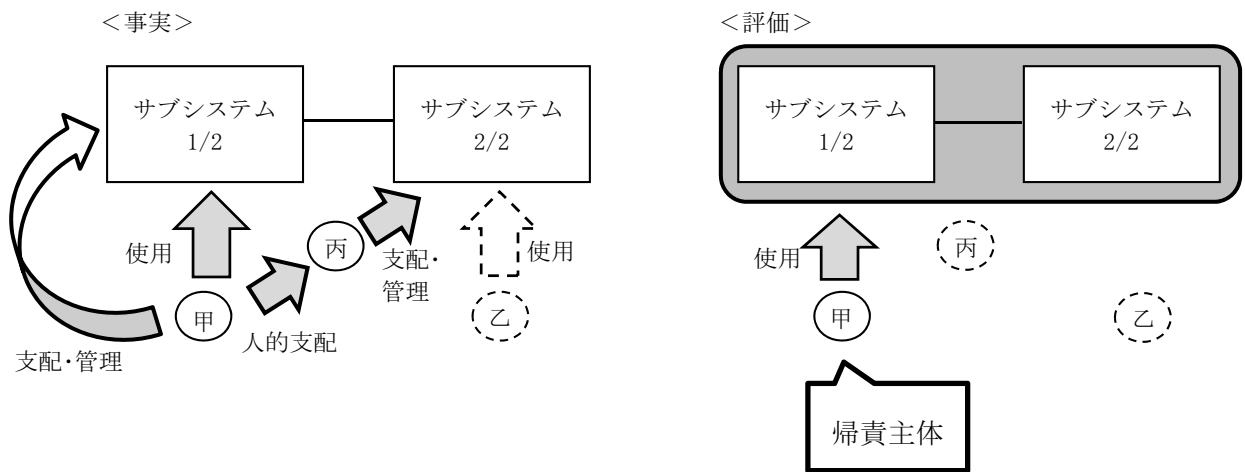
動しているのであるから、甲は丙に対する人的支配を介することで、実質的に物的支配の要件を満たす行為を行っているとして評価する余地もある。

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、それらが組み合わせられた結果、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、それらが組み合わせられた結果、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<sup>46</sup>。

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

---

<sup>46</sup> 高部真規子『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。

