

複数主体が関与する製品、 サービスに対する特許権の効力

弁護士・弁理士 小栗 久典

要 約

仮想事例による検討を踏まえると、クラウド事業者、当該クラウド事業者が提供する機能を利用して自己のサービスを提供する企業、当該企業のサービスの利用者がネットワークで結びついて、所定のシステムやサービスを提供するような事案においては、従来論じられてきた、「支配管理性」に関する判断基準を前提とすると、道具理論・支配管理論に基づいたとしても、特定の主体につき特許権侵害（直接侵害）を問うことが難しくなり、結果として特許権者が十分な救済を受けられなくなる恐れがあるように思われる。このため、特許権侵害（直接侵害）につき、より実情に即した柔軟な判断を可能とする上では、従来の、各主体に対しての支配管理性の有無を問題とする基準に、もう一つの選択的な基準として、被疑侵害システムに対する支配管理を誰が行っているかという観点から「支配管理性」を考えるという基準を加えることにより、「支配管理性」の判断基準を拡張することにつき、検討する余地があると考え。

目 次

1. はじめに
2. 本稿における筆者の基本的な立場
3. 仮想事例について
4. 複数主体が特許発明の構成要件の一部をそれぞれ提供（実施）する場合の特許権侵害に関する法理
 - 4.1. 直接侵害の成立を認める法理
 - (1) 共同直接侵害
 - (2) 道具理論・支配管理論
 - (3) 教唆・幫助（民法第719条第2項）
 - 4.2. 間接侵害
5. 仮想事例の検討
 - 5.1. 共同直接侵害の成否
 - (1) 問題となり得る行為
 - (2) 検討
 - 5.2. 特定の主体による直接侵害の成否
 - (1) 問題となり得る行為
 - (2) 検討
 - 5.3. 間接侵害の成否
 - (1) Yの行為について
 - (2) X1の行為について
 - (3) 小括
 - 5.4. 本件特許権の侵害が認められた場合の救済について
 - 5.5. まとめ
6. 結語

1. はじめに

クラウドサービスの発達に伴い、ある機能をクラウドサービスとして提供するクラウド業者 X、当該クラウド業者が提供する機能を利用して自己のサービスを提供する企業 Y、当該企業のサービスの利用者 Z、がネットワークで結びつくことで、初めて特許発明の構成要件を充足することになるといったケースが今後ますます多くなることが想定される。このような場合においては、特許発明との関係で中心的な役割を果たす機能の一部又は全部が、クラウドにより、汎用的に利用可能なものとして提供され、当該機能の実装方法は、完全にクラウド業者 X に依拠しているというような場合も考えられる。

ネットワークを介在して複数の主体が結びつくことで特許発明の構成要件が充足される場合の特許権侵害の成否については、これまでも議論が重ねられてきており、その考え方につき一定の枠組みが示されてきている。もっとも、その際に典型的に想定されていたのは、問題となるサービスやシステムの提供者（上記の例でいえば Y）自身が、特許発明との関係で中核となる機能も提供している場合であったと思われる。

そこで、本稿では、特許発明との関係で中心的な役割を果たす機能を提供する主体と、当該機能を利用してサービスやシステムを提供する主体が異なる場合においてもこれまでの考え方の枠組みを適用することで支障がないのかという点を中心に、仮想事例を使って検討をする。

2. 本稿における筆者の基本的な立場

ここで、本検討が特許権の効力をどのような場合にまで及ぼすかという問題を扱うものであり、そこには論者の価値判断が絡まざるを得ないことから、本稿における筆者の基本的な立場をあらかじめ述べておく。

筆者としては、ネットワークを介在して複数主体が関与する場合において、クラウドサービスの利用に基づき、各主体間で提供する機能の内容や程度（各主体の関与の程度）が変化する結果として、全体として見た時に行われている行為が変わらないにもかかわらず、特許権侵害の成立が認められなくなるということが生じるのであれば、各主体のいずれか（一人又は複数）が、発明と同じ構成を利用することで利益を得ているという状況に違いがないにもかかわらず、単に技術が進歩したということのみで、結論に相違が出てしまうということになることから、複数主体が関与する場合の特許権侵害の判断の枠組みについて何らかの修正をするのが妥当と考える。

3. 仮想事例について

本件検討において用いる仮想事例は以下のとおりである。

① 対象特許

以下の A, B, C の手段からなる画像記録装置

A：手法 a による画像認識を行う手段

B：撮像手段

C：B により撮影され、A で認識された画像のうち所定のものを記憶する記憶手段

② 関係する主体

本仮想事例においてネットワークを介在して結びつく主体は以下のとおりである。

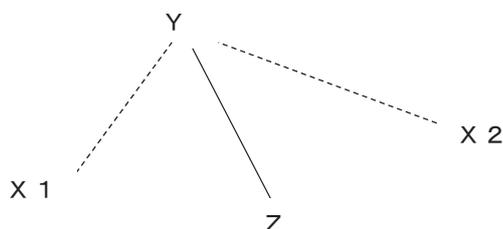
・クラウド業者 1 (X1)：画像認識機能をクラウドベースのサービスとして提供する。

・クラウド業者 2 (X2)：画像認識機能をクラウドベースのサービスとして提供する。

・装置メーカー (Y)：画像を撮影し、記録する機能を有するカメラ（以下「本件カメラ」という。）を販売するとともに、本件カメラにインストールすることで、本件カメラを使って X1, X2 のクラウドサービスを利用することを可能とするソフトウェア（以下「本件ソフト」という。）を提供する。

- ・ユーザー（Z）：本件カメラ及び本件ソフトを使用する。

③ 各主体の関係



- (1) 画像認識を X1, X2 どちらのクラウドサービスで行うかについて Z による指定がなされ, Z の本件カメラが, Y のクラウドへ画像データを送付する。
- (2) Y のクラウドは, X1 又は X2 のクラウド (選択は Z の指定に基づく) へ, 画像データ及び画像認識の指示を送付する。
- (3) X1 又は X2 のクラウドは, 送付された画像データについて画像認識を行う。
- (4) X1 のクラウド又は X2 のクラウドは, 画像認識結果を Y のクラウドへ送付する。
- (5) Y のクラウドは, Z の本件カメラへ画像認識結果を送付する。
- (6) 本件カメラは認識結果に基づき, 所定の画像を記録する。

[注]

- a) X1 は当初, β という手法による画像認識機能をクラウドベースで提供する (X1 の顧客が, 当該機能をどのような目的に使うかは関知しない)。
- b) X2 は, γ という手法による画像認識機能をクラウドベースで提供する (同上)。
- c) Y は, 本件カメラの販売を開始した後に, 本件カメラにおいて, X1 の提供する画像認識機能, 又は X2 が提供する画像認識機能を利用して判別された特定の画像を記録可能とする拡張ソフトである本件ソフト (上記 (1), (6) に対応する機能を担当する。) を本件カメラのユーザーがダウンロードできるように無償で (追加の対価をとることなく) 提供する。
- d) 本件ソフトをダウンロードし, カメラにインストールした Z が X1, X2, どちらのクラウドの機能を使用するかは, Z が都度任意に選択する。Z は本件ソフトのインストールの有無にかかわらず, 通常のカメラとして本件カメラを使用することができる。
- e) Y は, X1 が提供する画像認識機能, X2 が提供する画像認識機能において, どのような手法が用いられているのかは知らない (X1, X2 は, Y に開示することはない)。
- f) Y が本件ソフトの提供を開始した後に, X1 は, 画像認識手法を β から a へ変更し, 現在は手法 a が用いられている。
- g) X1, X2, Y のクラウド (データセンター) は, 日本国内に存在する。
- h) Y は本件カメラの販売によるもの以外に収益を得ていない (Z には, 本件カメラ及び本件ソフトの利用にあたり追加の金銭支払は生じない)。

4. 複数主体が特許発明の構成要件の一部をそれぞれ提供 (実施) する場合の特許権侵害に関する法理

複数主体が特許発明の構成要件の一部をそれぞれ提供 (実施) する場合において, 特許権侵害の成立を認める法理としては以下のようなものが考えられる。

4.1. 直接侵害の成立を認める法理

(1) 共同直接侵害

ア これは、複数主体の行為が相俟って、特許発明の構成要件全部が実施される場合に該当するときに、複数主体が共同で特許権を侵害していると評価する考え方であり、大阪地判昭和 36.5.4 下民集 12 卷 5 号 937 頁 [多孔性成形体事件] は、「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまつ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ステップを他に請負わせ、これに自ら他のステップを加えて全ステップを実施する場合、または、数人がステップの分担を定め結局共同して全ステップを実施する場合には、前者は注文者が自ら全ステップを実施するのと異ならず後者は数人がステップ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」(下線付加)として、傍論ではあるものの⁽¹⁾、共同直接侵害についての考えを示している。

イ 学説も、共同直接侵害を認め、その成立の要件として、客観的共同だけでなく、主観的共同も要するとする考えが多数といえる。そして、主観的共同を要とした場合には、特許の存在と内容の認識の要否、共謀の要否、相手方の行為の認識の相互性の要否が問題となる⁽²⁾。また、共同直接侵害を認めるにあたっては、各当事者が業として、自己の行為を行っていることが必要であるかも問題となり得る。

これらの論点に関し、特許の存在と内容の認識については、通常の特許権侵害においても不要であることから⁽³⁾不要と考えられる。また、共同不法行為(民法第 719 条)において、客観的関連共同ではなく、主観的関連共同を基準とする考え方においては、共謀がある場合だけではなく、「各自が他人の行為を利用し、他方、自己の行為が他人に利用されるのを容認する意思を持つ」場合には主観的関連共同を認める⁽⁴⁾。したがって、この考え方に照らせば、共謀、つまり当事者間での積極的な合意の形成までは必要ではなく、相手方の行為につき互いに認識しており、かつ、互いに相手方の行為を利用する意思を有していれば足りるとするのが相当といえる。

各主体が、業として自己の行為を行っていることが必要であるかという点に関しては、各人が共同で特許権侵害者としての責任を負うことからすれば、各当事者が業として自己の行為を行っていることが必要と考える⁽⁵⁾。

(2) 道具理論・支配管理論

ア 共同直接侵害を問うことができないとしても、主体間の関係に着目し、一定の場合に特定の主体が特許権を侵害していると評価する考え方として、道具理論・支配管理論(又は手足論)がある。

東京地判平成 13.9.20 判時 1764 号 112 頁 [電着画像事件] が、「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に該当するステップが存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当するステップについては、被告が自らこれを実施していないが、被告は、このステップを、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

(1) 事案としては、スチロビーズを使用して多孔性成形体を製造する加工業者との間に相互の意思の連絡があり、多孔性成形体の製造を共同して実施していることの疎明ができていないとして共同直接侵害の成立を否定している。

(2) 高部真紀子「複数主体の関与と特許権侵害」牧野利秋他編著『知的財産訴訟実務体系 I』(青林書院 2014 年) 409 頁。

(3) 特許法第 103 条による過失の推定を覆滅しない。

(4) 内田貴『民法 II [第 3 版]』(東京大学出版会 2020 年) 536 頁。

(5) 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)」牧野利秋他編著『知的財産の理論と実務(1) [特許法 [I]]』(新日本法規出版 2007 年) 216 頁は、全ての主体が「業として」行為を行っていることまでは必要ないとする。

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ステップ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。」(下線付加)として、この法理を採用している。本判決は、方法の発明において、ある製品を使用した場合に、必然的に特定の態様での使用がなされ、その結果、方法の全工程が行われるという必然性があることをもって、当該製品の提供者が、当該製品を使用する者を「道具」として使っていると評価したものといえる。

イ 学説としては、構成要件の一部を自己が実施し、他の部分を他人が実施している場合に、当該他人による行為について支配管理をする立場にあること(支配管理性)、及び当該他人の実施により営業上の利益を得ていること(利益性)をもって、他人による行為を自己の行為と評価できるとし⁽⁶⁾、「支配管理をする立場」については、他人の行為が行われることが確実であることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にあることを意味するという考え方が唱えられている⁽⁷⁾。

この「自らそれを停止させることができる」という要件が、他者の行為を中止させる権限を持つことを意味するのであれば、[電着画像事件]で示された考え以上の支配関係の存在を求めており、要件として厳格すぎると思われるが、自らの行為により当該他人の行為を惹起させ、当該他人の行為を利用するか否かを自ら決定できるという程度の関係で足りるとするのであれば、支配管理性に関する上記基準は妥当なものと思われる。

ウ また、上記学説は、[電着画像事件]と同様に、「人」(行為者)に対する支配管理性の有無を問題としたものとされているところ⁽⁸⁾、これとは少し異なる考え方を示しているものとして、東京地判平成19.12.14(平成16年(ワ)第25576号)[眼鏡フレーム事件]がある。本事件において、裁判所は、構成要件の充足性の認定と実施行為の主体の判断を分け、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要件を行ったか、構成要件を構成する要素の一部を保有しているかを判断すれば足り、後者については、特許発明により実現されるシステムを支配管理している者は誰かを判断して決定するという考え方を示している。

本事件は、構成要件の充足性の認定については、特許請求の範囲が2以上の主体の関与を前提としたものとなっていたという特殊な事情を反映したものであると考えられること、実施行為の主体の認定については、「特許発明により実現されるシステムを支配管理している者」の「支配管理」の判断基準を具体的に示していないことから、判示の考え方を他の事案にそのまま適用することは難しいと思われる。

しかしながら、システムという「物」の支配管理を誰が行っているかという観点から当該「物」に関する実施行為者を決めるという考え方自体は、「人」(行為者)に対する支配管理性という基準だけの場合と比較して、道具理論・支配管理論をより柔軟に適用することが可能となることから、上記イで述べた基準と並存する選択的な基準として取り入れることを検討する価値があるといえる⁽⁹⁾。

その場合、システム(物)の「支配管理性」をどのような基準で判断するかが問題となる。「支配管理性」が、特許発明の対象となるシステム(物)に関する実施行為者を決めることになることからすると、システムとの関係で当該システムの製造や使用⁽¹⁰⁾といった発明の実施に該当する行為を実質的に制御できる

(6) 服部誠「支配管理型の特許侵害について」『知的財産法の新しい流れ』(片山英二還暦・青林書院 2010年)470頁、高部真規子『実務詳説特許関係訴訟【第3版】』(金融財政事情研究会 2016年)129頁。

(7) 服部・前掲注6 470頁。

(8) 服部・前掲注6 469頁。

(9) 服部・前掲注6 469頁も、「物」に対する支配管理性を問題とする、[眼鏡フレーム事件]判決と「人」に対する支配管理性を問題とする考え方は、異なる要件を提示するものであり、並存する実益があるとする。

(10) 本稿で問題としているような、複数主体に発明の構成要件の一部がそれぞれ帰属している事案においては、譲渡、貸渡し、輸出入という態様は想定しにくいと思われる。

ことが必要と考えられることから、被疑侵害システム（物）中の各構成要件に対応する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限（能力）を有していることをもって、当該システム（物）を「支配管理」していると扱って良いと考える。そして、当該システムが実施されることにより営業上の利益を得ている場合には「利益性」も備えているため、その者が当該システムに関する実施行為者であると評価するのが妥当と思われる。

(3) 教唆・幫助（民法第 719 条第 2 項）

ア 民法第 719 条第 2 項における「教唆」とは、他人をして不法行為の意思決定をなさしめ、これを実行させることをいい、「幫助」とは、他人の不法行為に加担して、その行為を容易にならしめる行為をいう。教唆者、幫助者は、民法上、共同行為者として、不法行為者と連帯して損害賠償責任を負うことになるものの、不法行為を行った者、すなわち特許権侵害者と認定される者が別に存在することが前提となる。

イ また、教唆・幫助に基づく損害賠償責任が被害者保護の観点から民法第 709 条及び第 719 条第 2 項に基づき認められるのに対し、特許権に基づく差止請求は特許法第 100 条に基づくものであるため、両者は法律関係、制度目的が異なること、特許法第 101 条の間接侵害の規定が、幫助形態の行為類型の一部についてのみ特許権侵害とみなすことにより、特許法第 100 条に基づき差止請求の対象となっていることからすると、特許法第 101 条が定める間接侵害行為に該当しない教唆・幫助行為は、差止めの対象とはならないと解される⁽¹¹⁾。

4.2. 間接侵害

(1) 直接侵害の要否

間接侵害に関しては、直接侵害が成立する場合にのみ間接侵害の成立を認める見解（従属説）と、直接侵害が成立しない場合であっても間接侵害の成立を認める見解（独立説）の対立がある。しかしながら、どちらの説もこれを貫徹すると不都合な場合が生じるため、実務的には、どちらの見解も修正がなされ、間接侵害行為により直接侵害と同じ利益状況が生じるか否かといった点を踏まえて、具体的事案に即して個別的な解決が図られているといえる⁽¹²⁾。

複数主体が特許発明の構成要件の一部をそれぞれ提供（実施）しており、全体としてみれば特許発明が実施されているといえる状況は、直接侵害と同様の利益状況が生じているといえる。したがって、直接侵害が成立しないとしても、そのことをもって、業として構成要件の一部を提供している者との関係で、間接侵害の成立が妨げられることはないとするのが妥当である。

(2) 「のみ品」・「不可欠品」

特許法第 101 条第 1 号の「その物の生産にのみ用いる物」、同第 4 号の「その方法の使用にのみ用いる物」、いわゆる「のみ品」とは、その物に社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことを意味するというのが判例、通説である⁽¹³⁾。もっとも、特許発明を実施する機能と実施しない機能を切り替えて使用することができる、いわゆる多機能品については、特許発明を実施する機能を全く使用せず、特許発明を実施しない機能のみを使用し続けるという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態とし

(11) 大阪地判昭和 36.5.4 下民集 12 卷 5 号 937 頁、東京地判平成 16.8.17 判時 1873 号 153 頁、知財高判平成 27.10.8（平成 27 年（ネ）第 10097 号）

(12) 中山信弘『特許法 [第四版]』（弘文堂 2019 年）460 頁。

(13) 東京地判昭和 56.2.25 無体裁集 13 卷 1 号 139 頁、東京高判平成 8.5.23 判時 1570 号 103 頁、松尾和子「間接侵害(1)－間接侵害物件」牧野利秋編『裁判実務大系(9) 工業所有権訴訟法』（青林書院 1985 年）265 頁、中山・前掲注 12 463 頁。

で認められない限りは、この定義に該当すると解するのが妥当と思われる⁽¹⁴⁾。

また、特許法第101条第2号及び同5号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」、いわゆる「不可欠品」とは、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものと解される⁽¹⁵⁾。

5. 仮想事例の検討

以下、上記第4で述べた法理を踏まえ、仮想事例において、対象特許の侵害が認められるかについて検討する。

5.1. 共同直接侵害の成否

(1) 問題となり得る行為

本件カメラ及び本件ソフトを、X1のクラウド（方法 α へ移行後のもの）と、Yのクラウドとインターネットを介して組み合わせる行為は、これにより本件特許発明の構成要件を充足するシステム（以下「本件システム」という。）が形成されるため、本件特許発明に係る物の製造行為に該当すると考えられる。

また、本件システムを用いて画像認識、保存を行う行為は本件特許発明に係る物の使用行為に該当する。

(2) 検討

本件では、X1は、Zの行為につき認識を有していない。また、Y及びZは、X1の画像認識方法がどのようなものか知らず、方法が β から α へ変更されたことも認識していない。したがって、X1、Y及びZは、相手方の行為につき互いに認識しておらず、また、互いに相手方の行為を利用する意思を有しているとはいえないから、主観的共同は形成されていない。

また、Zが本件カメラ及び本件ソフトを、私的用途に用いているのであれば、Zの行為は「業として」の要件を満たさないことになる。

したがって、本仮想事例においては、主観的共同が形成されていないため、本件特許権に関し、共同直接侵害は成立しないと考えられる。また、Zが本件カメラ及び本件ソフトを、私的用途に用いている場合においては、Zの行為が「業として」の要件を満たさないため、この点からも共同直接侵害は成立しないことになる。

5.2. 特定の主体による直接侵害の成否

(1) 問題となり得る行為

問題となり得る行為は、上記5.1.の(1)と同じである。

(2) 検討

ア 本件システムの製造行為について

(ア) 本件カメラ及び本件ソフトが、X1のクラウド（方法 α へ移行後のもの）と、Yのクラウドとインターネットを介して組み合わせるのは、本件ソフトをZがダウンロードし、本件カメラにインストールし、ZがX1のクラウドを選択して、本件カメラをインターネットに接続することによる。

本件システムは、Zの行為により完成することから、本件システムの製造行為自体はZによるものと

(14) 知財高判平成23.6.23判時2131号109頁。

(15) 東京地判平成16.4.23判時1892号89頁、中山・前掲注12 465頁。

みて、Zが製造行為を行っているとは評価する余地はあると思われる。しかし、Zが本件カメラ及び本件ソフトを、私的用途に用いているのであれば、Zの行為は「業として」の要件を満たさないことになるため、Zの当該行為につき特許権侵害を問うことはできないことになる。また、仮にZの行為が「業として」の要件を満たしていたとしても、Zはエンドユーザーであり、多数存在することが想定されるため、権利行使が個々のZに対して行う必要があることからすると、効果的な権利行使は現実的には困難であると思われる。

- (イ) 本件では、X1のクラウドの選択はZが決めていること、X1が画像認識方法としてどのような手法を採用するかはX1の任意であることからすると、Z及びX1の行為に関し、Yが「他人の行為が行われることが確実であることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にある」との、道具理論・支配管理論における「支配管理性」の基準を満たしているとはいえないと考えられる。そして、「被疑侵害システム（物）中の各構成要件に対応する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限（能力）を有している」か否か、というもう一つの物（システム）の支配管理に関する基準は、適用の前提となるシステム自体の形成に関する製造行為については、うまく適合しないように思われる。したがって、Yが道具理論・支配管理論における、「支配管理性」を有しているとはいえないから、製造行為をYの行為とみることはできない。

同様に、ZがX1のクラウドを選択するのであり、X1は本件システムの構成の接続関係を定める権限を有していないことからすると、X1が、Z、Yに対し支配管理性を有しているとはいえないため、製造行為をX1の行為とみることもできない。

- (ウ) したがって、製造行為に関しては、Zの行為と評価することが可能であると考えられるものの、Zがエンドユーザーであることから、Zの行為が「業として」の要件を満たさず、特許権侵害を問えない場合が多いことが想定される上に、仮にZの行為が「業として」の要件を満たしていたとしても、Zが多数存在することが通常であり、個々のZに対して権利行使を行う必要があること等の事情から、現実には効果的な権利行使は困難であると思われる。

イ 使用行為について

- (ア) Zは、本件カメラで画像を撮影し、画像データをYのクラウドへ送り、Yのクラウドから送られてきたデータを記録しているものの、X1において方法aによる画像認識がなされることについて予見可能性を有しているとはいえず、また、X1における行為を止めることもできない。したがって、「他人の行為が行われることが確実であることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にある」との支配管理性に関する基準からすると、Zが本件システムの使用行為に関し支配管理性を有しているとはいえない。

また、「被疑侵害システム（物）中の各構成要件に対応する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限（能力）を有している」か否か、というもう一つの基準でみても、Zが本件システムの構成を把握しているとは必ずしもいえないこと、及び、本件システムの構成の組合せを変更する能力は、本件ソフトを配布し、画像データをX1、X2のクラウドへ送るYのクラウドを保有しているYにあるといえることから、Zが本件システムにつき支配管理性を有しているとはいえないと考えられる。

したがって、いずれにしても、Zが道具理論・支配管理論における、「支配管理性」の基準を満たしているとはいえず、Zが本システムを使用していると評価することは難しい。

(イ) 本件において、X1のクラウドで画像認識がなされるかは、Zの選択によること、X1が画像認識方法としてどのような手法を採用するかはX1の任意であることからすると、Z及びX1の行為に関し、Yが「他人の行為が行われることが確実にあることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にある」との、「支配管理性」の基準を満たしているとは言い難いと思われる。

一方、「被疑侵害システム（物）中の各構成要件に対応する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限（能力）を有している」か否か、というもう一つの基準との関係では、Yは、本件システムにおいて、X1のクラウド、X2のクラウド、Yのクラウド、本件カメラ、本件ソフトが果たす機能を把握しており、本件ソフトを配布し、画像データをX1、X2のクラウドへ送るYのクラウドを保有しているため、本件システムの構成の組合せを変更する能力を有しているといえることから、これを満たし、Yが本件システムにつき支配管理性を有していると解し得る。

したがって、道具理論・支配管理論における、「支配管理性」につき、「物」についての支配管理を誰が行っているかという観点からの基準を加えて考えるのであれば、Yが本件システムの使用をしていると評価することが可能と思われる。

(ウ) X1は、Yのクラウドから画像データが送られてくるのに対応して、画像データについて画像認識を行いその結果をYのクラウドに返しているだけであり、Y、Zにおいて何が行われているのかを把握していない。また、X1には、Y、Zの行為を止めることはできず、本件システムの構成の組合せを変更することもできない。

したがって、道具理論・支配管理論における、「支配管理性」を「他人の行為が行われることが確実にあることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にある」との基準、「被疑侵害システム（物）中の各構成要件に対応する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限（能力）を有している」との基準のいずれでみても、X1に支配管理性は認められないから、X1が本件システムの使用をしていると評価することはできない。

ウ 小括

以上のとおり、道具理論・支配管理論における、「支配管理性」につき、学説で示されている「他人の行為が行われることが確実にあることを予見し得るとともに、自らそれを停止させることができる立場にある」との基準を前提とすると、本件では、エンドユーザーのZにつき直接侵害を認定する余地はあるものの、他の主体について直接侵害を認定することは難しく、効果的な権利行使が困難になる可能性が高い。

他方、「物」についての支配管理を誰が行っているかという観点から「支配管理性」を考え、被疑侵害システム中の構成要件に相当する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限を有している者が当該システム（物）を「支配管理」しており、その者が当該システムにより営業上の利益を得ている場合には、当該システムに関する実施行為者であると考えられる基準を新たに追加した場合には、道具理論・支配管理論により、Yにつき、本件システムの使用に関し、特許権侵害を問うことが可能となるといえる。

5.3. 間接侵害の成否

(1) Yの行為について

本件カメラは通常のカメラとしての機能を有する以上、「その物の生産にのみ用いる物」（特許法第101条第1号）には該当しない。また、本件発明における、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法第101条第2号）は、構成要件Aに関するものであると考えられることから、本件カメラは、「不可欠品」にも該当しない。したがって、Yが本件カメラを製造販売する行為について間接侵害は成立しない。

Yが提供する本件ソフトは、Yのクラウドと本件カメラ間の画像データのやり取りを行うものでしかなく、X2のクラウド、Yのクラウド、Zの本件ソフト+本件カメラからなる装置（システム）にも必要となるものであるから、「のみ品」には該当しない。また、本件発明における、「発明による課題の解決に不可欠なもの」が、構成要件Aに関するものであることからすると、本件ソフトが、Yのクラウドと本件カメラ間の画像データのやり取りを行うものでしかないことから、「不可欠品」にも該当しない。したがって、Yが本件ソフトを提供する行為について間接侵害は成立しない。

Yのクラウドは、X2のクラウド、Zの本件ソフト+本件カメラからなる装置（システム）にも必要となるものであるから、「のみ品」には該当しない。また、Yのクラウドは、構成要件Aに関するX1のクラウドとの間で画像データのやり取りを行うものであるものの、構成要件Aに直接関わるものとはいえないから、「不可欠品」にも該当しない。

(2) X1の行為について

X1のクラウド（方法aに変更した後のもの）は、本件カメラ以外とも組み合わせられ、使われるものであるから、「のみ品」には該当しない。他方、X1のクラウドは、構成要件Aを実現するものであるから、「不可欠品」に該当すると考えられる。したがって、X1のクラウドの提供行為は、不可欠品の生産又は貸渡しに該当すると考えられる。

(3) 小括

X1がクラウド（方法aに変更した後のもの）を提供する行為については、X1が、本件特許及び、本件システムの構成について通知を受け、主観的要件を満たせば、以降の行為は、「不可欠品」の生産または貸渡しに該当し、間接侵害が成立すると考えられる。

5.4. 本件特許権の侵害が認められた場合の救済について

ア 本件において、特許権の直接侵害又は間接侵害の成立が認められた場合、差止請求及び損害賠償請求が認められることになる。

クラウド業者、当該クラウド業者が提供する機能を利用して自己のサービスを提供する企業、当該企業のサービスの利用者がネットワークで結びついて、所定のシステムやサービスを提供するような場合には、上記の仮想事例のように、特定主体の特許権侵害が認められるとしても、侵害として認定されるのが、システムの使用による直接侵害（仮想事例では、Yによる、本件システムの使用による直接侵害）や、「不可欠品」の生産、貸渡しによる間接侵害（仮想事例では、X1による「不可欠品」の生産、貸渡しによる間接侵害）、となる場合が多いといえる。このため、損害賠償請求は、直接侵害に関しては、製品の譲渡が前提となる特許法第102条第1項に基づくことは困難であり⁽¹⁶⁾、特許法第102条第2項又は第3項に基づくことになると考えられる。また、間接侵害に関しても、特許法第102条第1項に基づくことは困難な場合が多く、第2項又は第3項に基づくことになると可能性が高いと思われる⁽¹⁷⁾。

(16) 中山・前掲注12 396頁は、単純方法の発明の実施の場合には、譲渡があるとはいえないため、第102条第1項の適用はないとする。

(17) 貸渡しに関し、権利者製品の取引態様が同じ場合を除き特許法第102条第1項の適用は困難とする見解として、三村量一「損害(1)－特許法102条1項」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)』（青林書院 2001年）288頁、田村善之『知的財産権と損害賠償[新版]』（弘文堂 2004年）316頁。ただし、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正工業所有権法の解説』（発明協会 1999年）19頁、中山・前掲注12 396頁は、貸渡しは、「譲渡」に含まれ、第102条第1項の適用があるとする。また、生産行為との関係で同項を適用したものとして、知財高判平成27.11.19判タ1425号179頁。

イ 仮想事例においては、Yによる本件システムの使用につき直接侵害が認められるものの、Yは、当該使用行為から直接収益をあげている訳ではなく、(本件ソフトを使用できる)本件カメラの販売から収益をあげている。このため、特許法第102条第2項による請求とする場合には、本件カメラの販売からYが得る利益に基づいた請求ができるかが問題となる。この点、仮想事例において、特許権者が特許発明の技術的範囲に属する製品を製造販売しているような典型的な場合には、同項の適用の前提となる、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」⁽¹⁸⁾という点は満たすと考えられる。他方、本件カメラの販売により得られた利益につき、本件システムの使用という侵害の行為との間に相当因果関係を認め、侵害行為による利益と見ることができるのか、という点については疑問の余地がある。もっとも、この点に関しては、侵害行為による利益に一応該当するとした上で、全て推定覆滅の程度の問題として処理することで対応するという考え方もあり得よう。ただし、このような処理をする場合には、推定覆滅の程度について、事情に応じ、10割やそれに近い覆滅についても柔軟に認めるという姿勢を持つことが不可欠となると思われる⁽¹⁹⁾。

第102条第3項に基づき請求をする場合には、使用行為について実施料相当額を課すことになり、同項の適用自体に特に問題は生じない。具体的な金額をどのように算定するかという問題は残るものの、同種の機能を有するカメラのレンタル料などをベースに1回当たりの使用についてのロイヤリティ額を求め、使用回数に基づきロイヤリティ相当額を算定するというような手法が考えられる。

ウ X1による方法aによる画像認識機能を有するクラウドの提供に関しては、「不可欠品」の貸渡しとして間接侵害が認められることから、X1に対する損害賠償請求は、通常は、特許法第102条第1項に基づくことは困難であり、同条第2項又は第3項に基づくことになると考えられる⁽²⁰⁾。そして、「不可欠品」に関する間接侵害については、主観的要件を充足することが必要であることから(特許法第101条第2号、第5号)、損害賠償請求に関する損害額の起算は、主観的要件を充足した時から、即ち、通常であれば、訴状送達時か、警告書の送付を受けた時からということになる。

特許法第102条第2項に基づく請求をする場合、X1が当該クラウドの機能を有償で使用させているのであれば、当該有償提供により得られた利益を損害として請求することが可能と考えられる。しかしながら、X1が、広告モデルなどに基づき収益を得ており、クラウドの機能の提供自体について直接対価を得ておらず、無償で提供している場合や、極めて廉価で提供をしている場合には、損害額算定のベースとなる、侵害の行為によりX1が受けた利益をどのように把握するかが問題となる。この点に関しては、①当該クラウドの機能の使用頻度のような指標と、広告収入額に対応関係があるような場合には、当該指標に基づき広告収入の一定の割合を侵害行為により受けた利益とするという方法や、②そのような方法がとれない場合には、間接的にであれ、通常得られる程度の利益が得られると評価しているからこそX1は無償で(又は極めて廉価で)クラウドの機能の提供を行っている想定できることから、業界の平均的なクラウドの機能の有償提供額と利益率などに基づき、同程度の利益を受けていたと事実上みなし、X1から異なる算定を裏付けるような十分な主張立証がない限り、当該利益額につき特許法第102条第2項を適用するというような方法をとることが考えられる。

第102条第3項に基づく請求の場合は、X1が当該クラウドの機能を有償で使用させているのであれば、実施料率を定めてその売りに基づき実施料相当額を算定し、無償で(又は極めて廉価で)提供を行っている場合には、業界の平均的な有償提供額等をベースに、1回当たりの使用についての実施料額を定め、

(18) 知財高判平成25.2.1判時2179号36頁。

(19) なお、対象となる本件カメラの販売により得られた利益は、X1が画像認識手法を変更した後の販売分ということになる。

(20) 特許法第102条第1項に基づく請求の可否については、前掲注17のとおり。

当該機能の使用頻度に基づき実施料相当額を算定するといった方法が考えられる。

5.5. まとめ

複数主体が関与する事案のうち、仮想事例のような場合においては、共同直接侵害の成立を認めることは困難であり、従来の支配管理性の考え方を前提とすると、道具理論・支配管理論により、特定の主体につき特許権侵害を問うことも難しくなることが想定される。しかしながら、そのような場合であっても、「物」についての支配管理を誰が行っているかという観点から「支配管理性」を考え、被疑侵害システム中の構成要件に相当する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限を有している者が当該システム（物）を「支配管理」しており、その者が当該システムにより営業上の利益を得ている場合には、当該システムに関する実施行為者であると考えられる基準を新たに追加した場合には、道具理論・支配管理論により、特許権侵害を問うことが可能となるといえる。

もっとも、道具理論・支配管理論により、特定の主体につき特許権侵害を問うことが難しい場合であっても、特許法第101条第2号、第5号に基づく間接侵害を問うことが可能な場合は少なくないと思われる。しかしながら、特許法第101条第2号、第5号に基づく間接侵害は、主観的要件の充足が必要となるため、損害賠償請求に関しては、算定の起算点が警告書を送付した時点や訴状送達時等となり、直接侵害に基づく損害賠償請求のときよりも遅くなることから、金銭的な救済という面では、権利者にとって十分とはいえない場合が想定される。

6. 結語

仮想事例の検討を踏まえると、クラウド事業者、当該クラウド事業者が提供する機能を利用して自己のサービスを提供する企業、当該企業のサービスの利用者がネットワークで結びついて、所定のシステムやサービスを提供するような事案においては、共同直接侵害の成立を認めることは困難である場合が多いと考えられる。

また、このような事案において、従来の「支配管理性」の考え方を前提とすると、道具理論・支配管理論に基づいたとしても、特定の主体につき特許権侵害（直接侵害）を問うことが難しく、効果的な権利行使ができない場合が生じる等、特許権者が十分な保護を得られなくなる恐れがあると思われる。この点、「物」についての支配管理を誰が行っているかという観点から「支配管理性」を考え、被疑侵害システム中の構成要件に相当する構成をどの主体が保有（又は実施）しているかを把握しており、かつ各構成の組合せを変更する権限を有している者が当該システム（物）を「支配管理」しており、その者が当該システムにより営業上の利益を得ている場合には、当該システムに関する実施行為者であると考えられる基準を選択的な基準として新たに追加すれば、特許権侵害（直接侵害）につき、より実情に即した柔軟な判断が可能となり得るため、「支配管理性」の基準の拡張につき、更に検討の余地があると思われる。

このような考えに対しては、「支配管理性」の基準を拡張しなくても、特許法第101条第2号、第5号の間接侵害を問うことで救済を受けられるため十分であるとの批判も考えられる。しかしながら、特許法第101条第2号、第5号は、主観的要件の充足が必要であるために、金銭賠償による救済の面で権利者にとって十分とはいえない場合が生じ得るという問題が残ることから、「支配管理性」の基準の拡張につき検討を行うことに意義はあると考える。