

特許問題事例 / 前提と質問

．前提

- 1．この特許仮想事例の第一の目的は、シンポジウムの参加者（スピーカ（パネリスト）および聴衆）に対して、電子商取引に関する特許につき共通のイメージを持っていただくことにあります。

従って、以下の仮想事例を検討していただく際には、些細な点についての疑念、現在の技術水準を前提にした疑問等は抱かないようにして下さい（例えば、ヤフーのような検索エンジンを使えば、本件特許発明と同じ目的を達成できるのではないかなど）。

第二の目的は、スピーカー（パネリスト）の方々に対して、共通の対象を前提にした議論をしていただくための素材を提供することにあります（共通の対象が特許仮想事例）。

2．特許仮想事例

- (1) 特許仮想事例の内容は別紙記載のとおりです。
- (2) この特許仮想事例を検討する前提として、別紙「従来技術」に記載された先行技術が存在することといたします。

すなわち、文献 1 によれば、個々のバーチャル・ショップサーバは既に存在しており、ユーザはそのホームページにアクセスをして、そのショップで取扱っている商品を購入することができます。

また、文献 2 によれば、一のホームページにおいて他のホームページへのリンクを張る（URL を HTML ファイルに記述する）技術も既に知られているものとします。
- (3) そこで、本件では、特許仮想事例（以下、本件特許、または本件特許発明という）の発明の新規な点は、以下の点にあるとの前提で検討してください。
 - A．複数のショップサーバが取扱っている商品についてのデータベースを有するカタログサーバを設けたこと
 - B．検索条件として商品名を指定することにより、その商品名に関連する商品がデータベースで検索され、ユーザ（クライアント端末）に提示されること
 - C．提示された関連商品の中からユーザは注文したい商品を選択できること
- (4) 本特許発明には、3 つの請求項（クレーム）が存在しております。

クレーム 1：カタログサーバとショップサーバとクライアント端末とからなるシステム全体を規定

クレーム 2：カタログサーバとショップサーバとからなるシステムを規定（クライアント端末は構成要件に入っていない）

クレーム３：カタログサーバのみを規定

ネットワーク関連特許では、このようにシステム全体のクレームと、システムを構成する要素（クライアント、サーバ）のクレームとを作成することが特許実務では常套となっておりますので、ここでも３つのクレームを作成しております。

３．イ号システム

特許侵害の有無が問題となる対象イ号システムは、別紙「イ号説明書」に記載されているとおりです。

そして、本事例では、ネットワークで接続された複数の装置（サーバ、クライアント等）が、それぞれ別個の法人によって所有または運用されていることを前提としております。

すなわち、イ号システムにおいて、

カタログサーバはＡ社が所有かつ運営しております。

ショップサーバは、それぞれ a、b、c・・・n 社が所有し、かつ運営しております。

また、クライアント端末は、コンビニエンスストア（α、β・・・）または家庭内に設置されており、コンビニエンスストアまたは個人が所有しているパーソナルコンピュータであることを前提といたします。

カタログサーバ（これに搭載されているソフトウェアを含む）は X 社が開発して A 社に提供しております。

ショップサーバ（これに搭載されているソフトウェアを含む）は Y 社が開発をして、上記 a、b、c・・・n 社に対して、それぞれ提供しております。

・質問

以上を前提として、以下の質問の全部または一部に対して見解を述べてください。

1. 3に記載されたイ号システムを前提とした場合に、貴国において、

特許権者は、A社、a社、αコンビニエンスストアに対して、共同でクレーム1の特許権を侵害しているとして、その差止、損害賠償を請求できるか（ここでは、特定の法人が、イ号システム全体を単独で運用している場合には、イ号システムは、クレーム1、クレーム2を文言上侵害していることを前提として議論していただいて差支えありません）。

この場合に、特許侵害の成否は、A社、a社、αコンビニエンスストア間の相互の意思の結合、その他の要因に依存することがあるか。

また、ここでは複数者による特許権の共同の直接侵害が問題となっているが、上記請求のうち一方のみ（例えば損害賠償請求）が認められ、他方の請求（例えば差止請求）が認められない場合があり得るか。もしあり得るとすると、それはどのような理由によるものか。

A社、a社、αコンビニエンスストアは、それぞれ単独で、クレーム1、クレーム2の特許侵害の責任を負う場合があるか。

特許侵害の責任を負う場合があるとすれば、それはどのような場合で、どのような条件が満たされた場合か（直接侵害、間接侵害等）。

αが家庭内の個人であった場合はどうか。

X社、Y社は、それぞれクレーム1ないしクレーム3の特許侵害の責任を負う場合があるか。

特許侵害の責任を負う場合があるとすれば、それはどのような場合で、どのような根拠に基づく場合か。

2. 特許権者が、A社、a社、αコンビニエンスストア等に対して、特許権行使を行なおうとする場合の前提として、イ号システムに関する情報収集、特許侵害の立証手段の収集確保のために、貴国ではどのような方法ないし法制度が用意されていますか。

3. 上記 1 で、X社、Y社の行為が、特許侵害を成立させる場合を前提としてください。

この場合に、X社、Y社が、それぞれカタログサーバ、ショップサーバ用に開発したイ号システムの一部を構成するソフトウェアを、それぞれカタログサーバ、ショップサーバに対してネットワーク上で送信した場合に、貴国において、この送信行為自体が特許侵害を構成することがあるか（ソフトウェアの送信行為それ自体が、特許侵害行為を構成することがあるか）。

あるとすれば、その根拠は何か。

4. クレーム3において、仮に最後の構成要件（element）中の「情報を送信する手段」の部

分を「注文欄を送信する手段」と変更した場合に、イ号システム中のカタログサーバは注文欄を送信していないため、イ号システムにおいては（ショップサーバが注文欄を送信している）、カタログサーバは、クレーム３を文言上侵害しないことが考えられます。

この場合に、貴国では、どのような条件が満たされれば、均等論の適用その他の法理により特許侵害を認めることが可能になりますか。

５．貴国において、本件特許の権利行使を受けた相手方は、発明がビジネス方法に関係することを根拠として、特許無効の抗弁を主張することが可能となりますか。

この場合に、どのような条件が備えられていれば、本特許発明は特許法上の発明に該当しないと主張することが可能になりますか。

特に、特許発明の主題（subject matter）の観点から意見を述べてください。

６．本件で特許侵害が認められた場合に、貴国において、特許権者は、それぞれＡ社、a社、αコンビニエンスストア、X社、Y社に対して、どのような根拠に基づき、どのような内容の損害賠償（逸失利益、ロイヤリティ相当額、その他）を請求することが可能となりますか。

７．イ号システムを構成するカタログサーバ、ショップサーバ、クライアント端末が、それぞれ異なる国に配置されている場合の特許侵害の成否について、御意見があれば述べてください。

以 上