

特集《特許》

クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題

平成 27 年度特許委員会第三部会（ソフトウェア部会）

地代信幸，中村哲平，香山秀幸，新井全，羽立章二，大石幸雄，坪内哲也，篠森重樹
白鹿剛，種村一幸，鈴木学，仲石晴樹，梅崎真紀子，向林伸啓，徳山英浩，山崎誠也

要 約

全ての産業がネットワークによって繋がろうとする時代に、ネットワーク関連発明を実施する主体の扱いは属地主義とオールエレメントルールに縛られ、主体が複数になったり、一部が海外にあったりする場合には侵害の認定が容易ではない。本部会では現行法下における一般化クレーム、具体的仮想事例クレームでの権利行使の可能性を検討した結果、どうにも対処困難な状況が残るため、法改正が必要であると提言する。

目次

1. はじめに
2. 現在の潮流
 - (1) クラウド
 - (2) IoT から loE
3. 特許法の現状と長年の課題
 - (1) 権利一体の原則と複数主体
 - (2) 属地主義と域外適用
 - (3) 直接侵害と間接侵害
4. 我が国と米国の主要判決
 - (1) 日本の重要判決
 - (1-1) 電着画像事件
 - (1-2) 一太郎事件
 - (1-3) 眼鏡レンズ供給システム事件
 - (1-4) インターネットナンバー事件
 - (2) 米国の重要判決
 - (2-1) RIM 事件 (Blackberry 事件)
 - (2-2) Akamai 事件
5. 問題点と打開策の検討
 - (1) 問題点の整理
 - (2) 使える理論の限界
 - (3) 一般化クレームの組み立て
 - (4) 一般化クレームについて基本的検討
 - (5) サブコンビネーションの取り扱い
 - (6) 具体的仮想事例
 - (7) 具体的仮想事例に対する侵害の検討
6. 侵害規定についての法改正案検討

1. はじめに

たとえば、IT と無縁だった土木製品の管理に IC タグを導入したという相談を受けた会員もいるだろう。農業の管理に多数のセンサと自動調整装置を備えた遠

隔型サーバ・クライアントシステムを導入したという相談を受けた会員もいるだろう。では、それらを管理する設備はどこにあるか。管理会社と導入会社とに分かれているということはないか。サーバはもしかしたらアメリカにあるかもしれない。

全ての技術がこの問題に巻き込まれる時代が到来しつつある。ソフトウェアと無縁だと考えられていた技術までも、ネットワークによって結び付けられ、国境を超えて実施される時代が到来しつつある。

2. 現在の潮流

(1) クラウド

クラウド⁽¹⁾と呼ばれる、インターネットに繋がっていればどこからでもアクセスできるサーバ群・サービスが普及してきている。これにより様々なサービスが国境を超えてどこからでも利用できるようになりつつある。それを提供するサーバ群の一部又は全部は、自社である必要はおろか国内にある必要すらなく、ネットワークさえ繋がっていればどこにあってもよい。日本の会社がアメリカ企業のサーバを利用してサービスを提供しているケースはよくあるが、別にアメリカに限った話ではない。知的財産法の整備が不十分な国家や、主権の及ばない公海上に浮かぶメガフロートに置くことも可能である。このようなクラウドによって、システムを実行するサーバの所在や所属が一箇所に留まらなくなっている。

(2) IoT から loE

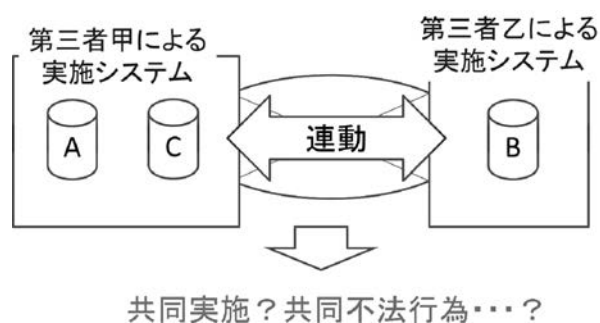
一方、インターネットに繋がる機器の数は今後さら

に増加することが見込まれている。無線タグを付与された「もの」がコンピュータを介してインターネットとやり取りできるようになり（狭義のIoT（Internet of Thing：もののインターネット））、従来はネットワークとつながらなかった自動車や家電といったコンピュータもインターネットに繋がるようになり（広義のIoT）、さらにこれらに加えて、スマートフォンやスマートウォッチのようなモバイル端末までも含めた、全ての「もの」がインターネットに繋がるようになっている（IoE（Internet of Everything：すべてのもののインターネット））⁽²⁾。これにより、一つのハードウェアで完結しないシステムが増えてきており、そのような発明を実施する主体も場所も一つでは済まなくなっている。

3. 特許法の現状と長年の問題

(1) 権利一体の原則と複数主体

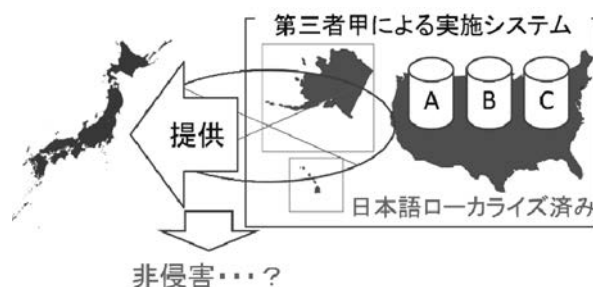
特許権の直接侵害となる対象は、特許請求の範囲に記載されたすべての構成を備えた物または方法のみに限られるのが原則である（オールエレメントルール）。請求項の構成要件のうち一部でも実施していなければ、文言上は直接侵害にならない。ただし、特許法の条文においてそのことが厳密に規定されているわけではない。ここに、後述の道具理論や支配管理論が介入する余地がある。



だが現実には、それぞれの装置（サーバ・端末）がインターネットを介してデータをやり取りできれば、一箇所に全ての構成要素が集まっていなくてもシステムを実施できる。例えば、A手段とB手段とC手段とからなるシステムの特許発明があるとする。A手段とC手段とが法人甲の保有するサーバで行われ、B手段が別の法人乙の保有するサーバで行われたら、当然に甲にも乙にも直接侵害が成立しない。そうすると間接侵害や共同不法行為、その他の理論で追求しなければならず、いずれも侵害認定のハードルが上がる。

(2) 属地主義と域外適用

さらに、クラウドの時代には実施にあたって国境を跨ぐことが当たり前のように起こりうる。上記の甲乙のいずれか、又は両方が日本国内に無いようなケースである。海外企業が海外にあるサーバから、そのサービスをわが国のユーザに提供することは一般的になりつつある。日本語化されてユーザを日本人として想定された様々なサービスがアメリカのサーバから提供されており、これを一度も利用したことがない会員はおそらくいないだろう⁽³⁾。



ところが、現在の知的財産法はパリ条約を前提としているため、属地主義を基本としている。我が国の特許権は我が国における発明の実施にしか行使できず、アメリカの特許権はアメリカにおける発明の実施にしか行使できない、が原則である⁽⁴⁾。しかし、クラウドとIoTの時代において、発明を実施している場所である国とはどこになるのだろうか。サーバ所在地か、サービスを受ける端末所在地か、それともシステム提供法人所在位置か。挙げていけばきりが無いほどに主体の所在地はあやふやである。

(3) 直接侵害と間接侵害

ご承知の通り、第三者によって特許発明が実施されると特許権の侵害となる。実施行為は特許法第2条第3項に規定されている通り、物の発明、方法の発明、製法の発明ごとに列挙されている。

ネットワークが関係するコンピュータソフトウェア関連発明では多くの場合、物の発明か方法の発明で請求の範囲を組み立てることになる⁽⁵⁾。

物の発明としては、装置、システム、プログラムの発明がほとんどである。ネットワークに關係する装置の発明は、主にサービスを提供する側であるサーバの発明と、主にサービスを受ける側であるクライアントの発明とに分けることができる。現代においてはクライアントとして、スマートフォンやスマート家電、自動運転車といった個人用のものから、Industry4.0の標語で謳われる様々な工場用機械のように「業とし

て」の範疇に含まれるものまで、多種多様なものが含まれる。システムの発明は、主にサーバからなるが、上記のクライアントを含む場合もあり、複数の装置を含みうる、コンピュータシステム全体をまとめたものである。プログラムは特許法第2条第4項において、物として定義される。

一方、方法の発明としては、上記の装置、システムが実行する構成要素の手順を、時系列順につなげたものである。必然的にその構成はプログラムの発明に似ていることが多い。

いずれにせよ、クラウド、IoT時代にあって多数の物がネットワークで繋がっている今、多くの発明が一つの「物」では完結しなくなってきている。このため、特許発明の構成要素の全てを実施する直接侵害が成立しにくくなっている。

本来ならこのような事態に対応するために、間接侵害の規定が設けられていなければならない。しかしながら、現在の間接侵害を規定する特許法第101条は特に物の発明において、「物の生産に用いる物」を前提としている面が強く、複数の主体が絡む現在のネットワーク関連発明に対応できるようには作られていない。さらに、後述の一太郎事件において、方法の間接侵害は適用範囲が限定的である旨が判示されている。

4. 我が国と米国の主要判決

この問題自体は長年の問題であるが、関係する事件で判決まで到達した例は少ない。

(1) 日本の重要判決

(1-1) 電着画像事件 (東京地裁 H13.9.20)

道具理論として知られる事件である。「電着画像の形成方法」の特許発明に対して、被告製品の製造工程では構成要素の途中までを実施し、最終段階である「支持基材から電着画像を剥離して被着物に貼り付ける」工程を行っていなかった。しかし、被告製品の購入者は使用時に必然的にその最終段階を実施することになっていた。この場合、被告は被告製品の購入者を道具として実施していると考え、「特許発明の全構成要件に該当する全工程を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」として侵害を認定した。

(1-2) 一太郎事件 (知財高裁大合議 H17.9.30)⁽⁶⁾

<ワープロソフト「一太郎」をインストールしたパソコン>が特許権を侵害するものであり、インストー

ル用のディスクは当該パソコンを「生産する」ために用いるものであり、課題の解決に不可欠のもの、と判断された。これにより該ディスクの販売は、物の発明についての間接侵害が成立するとされた。既に現代は光学ディスクの時代ではないが、この理論に従うならばサーバ用のソフトをインターネット経由で提供することは間接侵害が成立する可能性が高い。しかし、システムの一部であるサーバやクライアント用のソフトであればこの判断は違ってくる可能性が高い。それは、方法の発明については「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為の特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為の特許権侵害とみなしているものではない。(下線は編者による)」との、限定的に解釈する判断が下されているからである。この理論に従うならば、方法の発明を単独で実施できるサーバの製造は特許権侵害になりうるが、方法の発明を実行するためのサーバやクライアントを「製造するための」ソフトの製造や配布は間接侵害にはならないことになる。さらに物の発明においても、システムを構成する一部のサーバのための物は間接侵害が成立する余地が小さいことも示唆しているといえよう。なお、請求そのものは特許権無効により退けられている。

(1-3) 眼鏡レンズ供給システム事件 (HOYA 事件：東京地裁 H19.12.14)⁽⁷⁾

支配管理論として知られる事件である。「レンズの発注側コンピュータとレンズの製造側コンピュータとからなるシステム」の特許発明に対して、被告は製造側コンピュータのみを管理しており、発注側コンピュータは被告が契約している各眼鏡店にあったため、オールエレメントルールに従えば侵害が成立しなかった。判決では「発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、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。」「被告が被告システムを支配管理していることは明らか」として侵害を認定した。

(1-4) インターネットナンバー事件 (JAddress 事件：知財高裁 H22.3.24)⁽⁸⁾

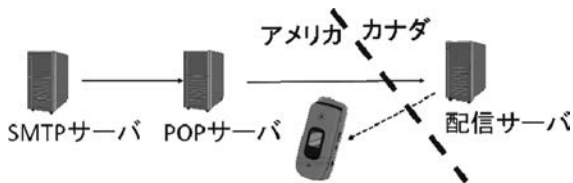
域外適用の典型例でありながら、域外適用が争点とならなかった事件である。クライアントから記述子を提供されたディレクトリサーバが、記述子に対応する URL をクライアントに返すことで、クライアントが

当該 URL にアクセスできるようにする「情報ページに対するアクセス方法」の特許発明に対して、被告はクライアントのブラウザ向けプラグインソフトを配布し、これに対応するサーバを運用していた。判決としてはサーバの除却命令が出ているが、このサーバは韓国に置かれており、被告は同サービスを提供する韓国の会社の日本法人であった点がこの事件の注目すべき点である。しかし、海外にサーバがあることは争点にならず、侵害の主体が誰であるのみが争点となった。パソコンを操作しているのはユーザであるが、『本件は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない』ので、被告の提供行為が実施行為であると判断された。この事件については判決で語られている部分が少なく、多くの識者による考察が交わされている⁽⁹⁾。例えば、クライアントにアクセスを提供する方法であるため、その方法の提供先が国内であるから、サーバが韓国にあっても侵害が認められたのではないかという考察も可能である。

(2) 米国の重要判決

(2-1) RIM 事件 (Blackberry 事件) (418 F.3d 1282 (Fed.Cir.2005))⁽¹⁰⁾

米国における域外適用の典型的な事件として挙げられる事件である。



SMTP サーバと POP サーバと、無線を使ったプッシュ式で携帯電話へ配信するサーバによるメール配信システムの特許発明に対して、被告 RIM 社（端末名から Blackberry 事件とも呼ばれる）は無線で送信する配信サーバをカナダに設置し、SMTP サーバや POP サーバ、そして受け取る端末はアメリカに設置していた。オールエレメントルールでは非侵害になるケースであるが、判決では、「侵害システムの制御が米国内で行われ、使用による利益を米国内で享受している」、すなわちユーザがアメリカ国内にいる点を重視した。それを根拠として「管理と使用」が米国内で行われていれば直接侵害が成立する、と判断された。

(2-2) Akamai 事件 (Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.) 米国最高裁 &CAFC (連邦巡回区控訴裁判所)

米国における複数主体問題について、最新の状況を反映している事件である。CAFC と最高裁の間で判断が二転三転したが、直接侵害として認められる範囲が広がり、米国におけるネットワーク関連発明の利用性を向上させることとなった。

コンテンツをユーザに配信する方法の特許発明に対して、ステップの構成要素のうち、配信を適切に行うためのタグ付けのステップを第三者である顧客が実施しており、それ以外の構成要素は被告が行っていた。

CAFC では、一部のステップを実施し、他人に残りのステップを実施するようにしたら、一人で全ての構成要素を実施する直接侵害が成立していなくても、誘引侵害が成立するとして侵害を認めた。誘引侵害とは米国特許法第 271 条(b)「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。」のことである。

しかし最高裁では、全ステップを実行した直接侵害が成立していることが、誘引侵害が成立する条件である、いわば従属説を採用した。一部を実施して残りを他人に実施させたこの事件の場合、誘引侵害は成立せず、非侵害と判断した。

ところが CAFC の差し戻し審では、全てのステップを被告が実施していなくても、第三者の行為に指示を出しており、指示者が利益を得ているのであれば「直接侵害」である、と判断した。

この CAFC の差し戻し審に対する上告が最高裁で棄却された (2016.4.18)⁽¹¹⁾。これにより、複数主体であるか否かは侵害の認定の際にそれほど大きな問題とはならず、利益享受者が誰であるかが侵害判断における最重要要素として考えられるようになった。

5. 問題点と打開策の検討

(1) 問題点の整理

米国は判例法の国であるから Akamai 事件の最高裁での確定によってこのままネットワーク関連発明の保護に有効な法的環境へと導かれることが期待される。

翻って我が国は、インターネットナンバー事件以降表立った動きがなく、その後の急激なクラウド化に対応できているとはとても言えない状態にある。

上記の状況を踏まえて、我が国のネットワーク関連発明における侵害問題を整理すると次のようになる。

- ・複数主体による特許発明の実施は、文言上は非侵害になるため直接侵害が成立しにくい。
- ・侵害が認められた複数主体の実施事例はいずれも地裁までしか検討されていない。
- ・物の発明の間接侵害は生産が前提なのでほとんど適用できそうにない。
- ・方法の発明の間接侵害は方法に直接用いるものに限定される可能性が高い。
- ・外国にサーバ等があり、国内ユーザに向かってサービスする事例は、侵害になるか否かその妥当性が検討されていない。
- ・関連する最高裁判決は出ていない。
- ・従って、極めて特許権を行使しにくい。

この状況を黙って受け入れていては、いずれ我が国におけるネットワーク関連発明の特許権は全て無意味なものとなる。いかにしてネットワーク関連発明の特許権を実効あるものにするかが問われる。長くなったがここまでが本部会の研究の前提である。

(2) 使える理論の限界

文言侵害が成立しない場合に、侵害を主張する手立が他にないか、上記の判決を含めて検討する。

(2-1) 均等論

まず、均等論を検討する。しかし、均等論の五要件は詳細に検討するまでもなく適用できる余地がほぼない。均等の要件はあくまでも「置換」を前提としており、構成要素の一部の実施が欠けているケースを対象とはしていない。均等論の拡張を試みることは学問上有意な検討であろうが、少なくとも現在下級審においてその主張が通る可能性は極めて低い。

(2-2) 道具理論

次に、電着画像事件で主張された道具理論を検討する。本事件で第三者を道具として利用していると判断される条件は、「①方法の発明であって」「②構成要素の一部(大半)を被告が実施しており」「③被告製品を使用する第三者は、残りの構成要素を必然的に実施せざるを得ない状況である」と考えられる。ネットワーク関連発明においてこの条件を当てはめるならば、被告製品を購入しての使用ではなく、被告が提供するサービスのネットワークを介した利用が多いだろう。サーバとクライアントにまたがる方法の発明で、被告がサーバを用いて提供しているサービスを利用しよう

とする第三者が、使用する端末でサーバ以外の要素を実行せざるを得ないのであれば、比較的類似の状況であると言える。しかし、電着画像事件のケースでは「残りの構成要素」が、最後の一段階のみである。もしこれが条件であるとする、ネットワーク関連発明でクライアント側に任せられるのは端末側でのディスプレイへの出力など、最後の一手のみがクライアント側にある場合に限定される可能性がある。この場合、サーバとクライアント側で幾度もステップが往復するような発明では、適用されるか否かがわからなくなってくる。

(2-3) 支配管理者

次に、眼鏡レンズ供給システム事件で主張された支配管理論を検討する。「システムを支配管理している者」であれば実施行為の主体であるとの考えであるため、上記の道具理論に比べると条件は緩やかである。この論理は理念としては納得できるものであり、米国の Akamai 事件における CAFC 差戻判決にも通じる考えである。しかし、実際に支配管理しているとはどこまでをいうのかは不確かである。要件が緩やかであるが、その要件の中身が不確かになっている。現在の基準で考えれば、サーバを運用してサービスを提供している者がシステムを支配管理していると考えるのが概ね納得されるであろう。しかし例えば、複数の者がサーバを立てて結果的に連携するシステムを構成した場合は、全体を支配管理しているといえる者がおらず、支配管理論の当てはめ自体が困難になる。この場合は次の共同侵害にあたるか否かということになるだろう。

(2-4) 共同侵害

共同侵害は特許法に特に根拠があるわけではなく、民法第719条の共同不法行為の規定が適用されると考えるものである。同条第一項にいう「共同の不法行為」とは複数人が意図せずに不法行為を完成させるような場合は含まれず、共謀の意図や共同行為の認識が要求されるのではないかという説がある。ネットワーク関連発明で共同侵害が認定されたケースは確認されていないため、どこまで適用されるかははっきりしない。複数人が構成要素を分担して実施する場合でも、例えば共有 API を提供しているだけの者や、レンタルサーバを提供しているだけの者が侵害を問われては、様々なネットワーク関連事業が成り立たなくなる。また、発明を分担実施する相手が個人のクライア

ントであって業としての実施ではない場合、特許権の前提から言って不法行為が成立しないと考えることもできる。いずれにしても発明の構成要件を分担して実施する場合、よほど積極的な共同の意図がある事業者同士の連携でもない限り、共同侵害が成立できる可能性は高くない。

(2-5) その他の問題

さらに、特許権侵害が成立するためには「業として」の条件が立ち上がる。もし、クライアントを運用しようとする者が積極的に動いてサーバ側を第三者に運用させていたら、発明の実施を支配管理している者はクライアント側になる。クライアント側が企業であれば侵害が成立する可能性はあるが、一般ユーザがクライアントであった場合には、業として、の条件をクリアすることは困難になる。また、発明の主要部分がサーバ側ではなくクライアント側にあつたら上記支配管理理論では適用できなくなる。

結局のところ、最高裁判例が出ていない現状では、道具理論も支配管理理論も共同侵害も条件が不確かであるという保証の無い論理であるということになる。それでは警告もままならない。このような状況は当然望ましくない。この状況に対して、現段階で我々弁理士はクレームの工夫によって権利行使の可能性をどこまで上げることができるのか、検討した。

(3) 一般化クレームの組み立て

ネットワーク関連発明でクレームを立てる場合、「装置」「システム」「方法」「プログラム」の4つの選択肢が考えられる。これらの形式ごとの有効性について、まずは概念化した事例を立てて検討する。

典型例として、複数サーバによるサーバ・クライアントシステム、所謂 Business to Consumer (BtoC) と呼ばれるタイプを選択した。ただし、クライアントは処理の結果を受けのみで処理を行わないものとする。このため、Business to Business (BtoB) の例と大きな違いはない。

サーバの構成要素は、データを受け取り連続して処理される A 処理、B 処理、C 処理の3つに集約した。実際のシステムでは構成要素はもっと多いが、実施主体ごとに纏められる範疇で幾つもの処理を一纏めにしているとお考えいただきたい。検討した一般化クレームの形態は次のようになった。

<装置クレーム>

【AA1】 A 処理を実行する A 処理部を備える装置。

【AB1】 B 処理を実行する B 処理部を備える装置。

【AB2】 前記 B 処理部は、A 処理で得られたデータについて前記 B 処理を実行する、請求項 AB1 に記載の装置。

【AC1】 C 処理を実行する C 処理部を備える装置。

【AC2】 前記 C 処理部は、A 処理で得られたデータについて前記 B 処理を実行して得られたデータについて C 処理を実行する、請求項 AC1 に記載の装置。

<システムクレーム>

【SA1】 A 処理を実行する A 処理部と、B 処理を実行する B 処理部と、C 処理を実行する C 処理部と、を備えるシステム。

【SA2】 前記 B 処理部は、前記 A 処理で得られたデータについて前記 B 処理を実行する、請求項 SA1 に記載のシステム。

【SA3】 前記 C 処理部は、前記 B 処理で得られたデータについて前記 C 処理を実行する、請求項 SA1 又は SA2 に記載のシステム。

【SB1】 A 処理を実行する A 処理部と、B 処理を実行する B 処理部と、を備えるシステム。

【SB2】 前記 B 処理部は、前記 A 処理で得られたデータについて前記 B 処理を実行する、請求項 SB1 に記載のシステム。

<方法クレーム>

【MA1】 A 処理を実行する A ステップと、B 処理を実行する B ステップと、C 処理を実行する C ステップと、を備える方法。

【MA2】 前記 B ステップでは、前記 A 処理で得られたデータについて前記 B 処理が実行される、請求項 MA1 に記載の方法。

【MA3】 前記 C ステップでは、前記 B 処理で得られたデータについて前記 C 処理が実行される、請求項 MA1 又は MA2 に記載の方法。

【MB1】 A 処理を実行する A ステップと、B 処理を実行する B ステップと、を備える方法。

【MB2】 前記 B ステップでは、前記 A 処理で得られたデータについて前記 B 処理が実行される、請求項 MB1 に記載の方法。

<プログラムクレーム>

【PA1】 プロセッサに、A 処理を実行する A ステップと、B 処理を実行する B ステップと、C 処理を実行する C ステップと、を実行させるためのプログラム。

【PA2】 前記 B ステップでは、前記 A 処理で得られた

データについて前記 B 処理が実行される，請求項 PA1 に記載のプログラム。

【PA3】前記 C ステップでは，前記 B 処理で得られたデータについて前記 C 処理が実行される，請求項 PA1 又は PA2 に記載のプログラム。

【PB1】プロセッサに，A 処理を実行する A ステップと，B 処理を実行する B ステップと，を実行させるためのプログラム。

【PB2】前記 B ステップでは，前記 A 処理で得られたデータについて前記 B 処理が実行される，請求項 PB1 に記載のプログラム。

(4) 一般化クレームについて基本的検討

検討すべき実施形態は，国内で実施する者が分かれる場合（複数主体）と，海外に実施する者がいる場合（域外適用）であり，表のように単純化した。

事例	国内		海外	国内	海外
	主体1	主体2	主体	クライアント	クライアント
1	A,B,C			U1	U2
2	A	B,C		U1	U2
3	A		B,C	U1	U2
4			A,B,C	U1	

事例 4 で海外クライアントを除外しているが，クライアントと主体（サーバ）が全て海外であるケースは，属地主義に従い，完全に各国の領分である。

上記の一般化クレームについて，基礎的な検討を行った。

・装置クレームは，現実を無視した理想をいえば，個々の処理部について独立して権利を確保できると望ましい（AA1, AB1, AC1）。このような権利が確保できれば，複数主体で実施していようが（事例 2），一部が海外で実施されていようが（事例 3），国内で一部を実施している主体 1 又は 2 に対して，その一部に対応する装置クレームで権利行使すればよい。だが，構成要素の全てに特許性がある発明など現実的ではない。実際にはそれぞれの処理を連携させなければ，発明の特徴を出すのが難しくなるだろう（AB2, AC2）。必然的に，システムクレームが備える構成要素のほとんどを文章に含めることになる（AC2）。だがこの形式のクレームは後述するサブコンビネーションの問題を有している。

・システムクレームは，基本となるのは全ての処理部を備えたクレーム（SA1）である。しかしほとんどの場合，それぞれの処理部同士の連携を記載することに

なるだろう（SA2, SA3）。一部の処理部が別の主体，又は別の国で実施されたときに備えて，一部の処理部を省いたシステムが立てられると望ましい（SB1）。しかし，発明の目的を達成するために省けない要素だから請求項に含めるはずなので，一部を省けば特許性を確保するのは難しくなる。一部の構成要素を有しないシステムクレームを構築するのならば，途中の処理部の処理内容を他の処理部における構成要件に含めて，構成要素からは省く記載（SB2）であれば，システム全体の説明が含まれるので，比較的特許性が確保しやすくなると考えられる。

・方法クレームは，システムクレームと似たような構成になると考えられる（MA1）。途中のステップを省くと発明の目的を達成しにくくなるのも同様であり，現実的に可能なアプローチは一のステップに他のステップの内容を含めて記載する記載（MB2）になるだろう。だがこの場合も後述するサブコンビネーションの問題が無視できない。

・プログラムクレームも，基本的にはシステムクレームと同様の組み立てが考えられる（PA1）。ただし，事例 2 のように別個のサーバで実行される場合，個々のサーバで実行されるプログラムを一つのクレームでカバーできるかは不明である。例えば PB1 クレームは A 処理と B 処理のみだが，事例 2 のように A 処理と B 処理を別主体が動かすと，PB1 に対応する「プログラム」はどこにもない。するとシステムクレームの場合と同様に様々な構成要素の組み合わせを検討しなければならなくなる。そして，同様に特許性の確保が難しくなる。

・さらに，事例 4 には打つ手がない。業としてではないクライアントによる端末の使用には，権利行使ができない。この仮想例では前提として端末側の処理に特徴が無いため，上記していない端末のクレームを立てようとしても，A～C 処理の最終結果を受けて表示するだけの装置クレームになる。このような装置クレームで特許を取ろうとする場合も，次のサブコンビネーションの問題が立ちはだかる。

(5) サブコンビネーションの取り扱い

上記の構成要素の一部を省いたクレームの特許性には，サブコンビネーションの発明特有の問題が生じる。2015 年の 10 月に審査基準が改訂され，サブコンビネーションの取り扱いについての方針がわかりやすくなった⁽¹²⁾。なお，サブコンビネーションとは，「二

以上の装置を組み合わせる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせる製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう（審査基準第II部第2章第3節4.2）。ネットワーク関連発明をサブコンビネーションのクレームで権利確保しようとする際に、「他のサブコンビネーション」に関する事項（例えば、C処理についてのAC2クレームにおけるA処理及びB処理の説明）を用いて特定しなければならないケースは多い。審査基準によると「他のサブコンビネーション」に関する事項が請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特定していると把握されれば、請求項に係るサブコンビネーションの発明を、そのような構造、機能等を有するものと認定する」とある。これは、請求項にサブコンビネーションの機能等を特定していると把握されなければ、他のサブコンビネーションに関する要素が含まれていても新規性進歩性判断の際には考慮されないということである。

上記の一般化クレームで挙げた形式のクレームで出願したとしても、システムの構成要素の一部について特許化を目指そうとする場合（AB2やSB2）には、このようなサブコンビネーションについての規定をクリアしなければならない。全ての構成要素を含めたシステムクレームと方法クレームであればこの問題は無いが、それ以外の形式、中でも、装置クレームと、一部の構成要素を省いたシステムクレームについては、他のサブコンビネーションについての記載がそれぞれの請求項にかかる発明の機能に直結するものでなければ、特許化困難になる可能性が高い。つまり、侵害対策として一部の構成要素だけを抜き出したクレームを確保できる保証はない。

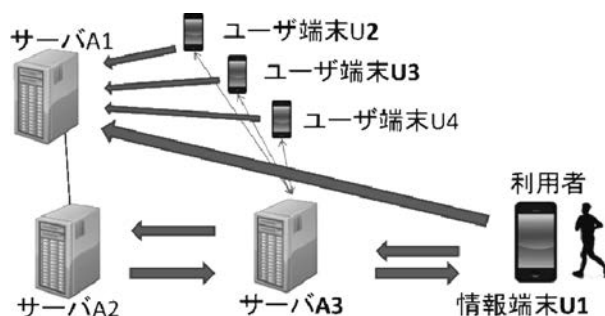
さらに、サーバ側から結果を送信され表示するだけのクライアント側（端末）クレームを、受信する結果を生成するまでのサーバ（他のサブコンビネーション）側のA～C処理を記載して特定しようとしても、端末の機能を特定したことにはならない。このため、端末について特許を取ることは難しい。

（6） 具体的仮想事例

上記のサブコンビネーションの問題がある以上、構成要件の一部が欠落したクレームや、処理に特徴がない装置についての権利確保は難しい。それでも現実には、構成要件の一部をそれぞれ別個の主体が実施す

る、あるいは一部の構成要素が海外に存在する、という状況に対応することが必要になる。

さらに問題点を抉りだすため、具体化した仮想事例で検討を行った。スマートフォンのようなユーザ端末から集めたビッグデータをクラウド的なサーバA1に集約しているシステムを想定する。ユーザ端末は「業として」ではない。A1がビッグデータの集約、A3がユーザとの直接インターフェース部分、A2がA1とA3との仲介を為す。



この発明を構成するステップは次の通りとする。

- （1） U1, U2……GPSで検出される位置情報に基づいて、歩行距離を含むトレーニング情報を生成し、そのトレーニング情報をサーバA1に送信する。
- （2） A1……多数のユーザ端末U1-4から受信する（解析用）トレーニング情報を解析・学習し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成して記憶する。
- （3） A3……ユーザ端末U1から受信した（評価用）トレーニング情報をサーバA2に送信する。
- （4） A2……サーバA1に記憶されている評価基準データに基づいてトレーニング情報を評価し、評価結果をサーバA3へ返信する。
- （5） A3……評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択してユーザ端末U1に送信する。

この事例のクレーム立てを試みた。なお、評価基準データを作成する際のアルゴリズム、データ構造などは明細書にてサポートされるものとする。

< 具体的仮想事例用クレーム >

紙面の都合で、従属項でない独立請求項でも「前記」として簡略化しているところがある。そのままの記載を推奨するものではない点に注意されたい。

【請求項S1】 GPSで検出される位置情報に基づいて歩行距離を含む解析用トレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する複数の第1情報端末（U1, U2, U3）と、

前記第1情報端末で生成された前記解析用トレーニング情報を収集し、収集した複数機分の前記解析用トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成して記憶する仮想トレーナ作成装置（A1）と、

前記評価基準データに基づいて、一の評価用トレーニング情報を仮想トレーナとして評価した評価結果を作成する評価情報生成部を有する評価装置（A2）と、

前記第1情報端末の一つである第2情報端末（U1）から受信する前記解析用トレーニング情報を前記評価用トレーニング情報として前記評価装置（A2）に送信し、前記評価装置から前記評価用トレーニング情報を評価した前記評価結果を受信し、前記評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択して前記第2情報端末に送信するメニュー選択装置（A3）と、

を備えるトレーニング支援システム。

【請求項 S2】GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する前記第一情報端末から送信された前記トレーニング情報を収集し、収集した複数機分の前記トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成して記憶する仮想トレーナ作成装置（A1）と、

前記（～上記 S1 に同じ）評価装置（A2）と、

前記（～上記 S1 に同じ）メニュー選択装置（A3）と、

を備えるトレーニング支援システム。

【請求項 AA1】GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する情報端末から送信された前記トレーニング情報を収集する収集部と、

収集した複数機分の前記トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成する作成部を備える仮想トレーナ作成装置（A1）。

【請求項 AA2】請求項 AA1 の仮想トレーナ作成装置で作成された評価基準データに基づいて、一の前記トレーニング情報を仮想トレーナとして評価した評価結果を作成する評価情報生成部を有する評価装置（A2）。

【請求項 AA3】前記情報端末から前記トレーニング情報を受信する受信部と、

前記情報端末から受信する前記トレーニング情報を請求項 AA2 の評価装置に送信し、前記評価装置から

前記トレーニング情報を評価した前記評価結果を受信し、前記評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択するトレーニングメニュー選択部と、

選択されたトレーニングメニューを前記情報端末に送信する送信部とを有するメニュー選択装置（A3）。

【請求項 AU1】GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する情報端末。

【請求項 M1】GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する情報端末から送信された前記トレーニング情報を収集するステップ（A1-1）と、

収集した複数機分の前記トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成するステップ（A1-2）と、

前記評価基準データに基づいて、一の前記トレーニング情報を仮想トレーナとして評価した評価結果を作成するステップ（A2）と、

前記評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択して前記情報端末に送信するステップ（A3）と、

を備える方法。

【請求項 MA1】GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する情報端末から送信された前記トレーニング情報を収集するステップと、

収集した複数機分の前記トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成するステップとを備えるデータ処理方法（A1）。

【請求項 MA2】前記情報端末から前記トレーニング情報を受信するステップと、

請求項 MA1 に記載のデータ処理方法で作成された評価基準データに基づいて、一の前記トレーニング情報を仮想トレーナとして評価した評価結果を作成するステップとを備えるデータ処理方法（A2）。

【請求項 MA3】前記情報端末から前記トレーニング情報を受信するステップと、

前記トレーニング情報について請求項 MA2 に記載のデータ処理方法で評価した前記評価結果を受信するステップと、

前記評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択するステップと、

選択されたトレーニングメニューを前記情報端末に送信するステップと

を備えるデータ処理方法 (A3)。

【請求項 PA1】 プロセッサに、GPS で検出される位置情報に基づいて歩行距離を含むトレーニング情報を生成して出力するトレーニング情報生成部を有する情報端末から送信された前記トレーニング情報を収集するステップと、

収集した複数機分の前記トレーニング情報を解析し、仮想トレーナとして用いる評価基準データを作成するステップとを実行させるデータ処理プログラム (A1)。

【請求項 PA2】 プロセッサに、前記情報端末から前記トレーニング情報を受信するステップと、

請求項 MA1 に記載のデータ処理方法で作成された評価基準データに基づいて、一の前記トレーニング情報を仮想トレーナとして評価した評価結果を作成するステップとを実行させるデータ処理プログラム (A2)。

【請求項 PA3】 プロセッサに、前記情報端末から前記トレーニング情報を受信するステップと、

前記トレーニング情報について請求項 MA2 に記載のデータ処理方法で評価した前記評価結果を受信するステップと、

前記評価結果に基づいて次のトレーニングメニューを選択するステップと、

選択されたトレーニングメニューを前記情報端末に送信するステップと
を実行させるデータ処理プログラム (A3)。

システムクレームについて、ユーザ端末まで構成要素として含めると、請求項 S1 のようになる。しかし、業としてはクライアントを必須構成要素に含めると、現行法下での実効性は低くなる。サーバ側のみの構成要素すべてを備えた請求項 S2 が実効性の点からは必要と考えられ、S1 と並列で立てることが検討された。システムを構成するそれぞれのサーバ (装置) における処理を独立して記載することは難しく、それぞれの装置間でデータのやり取りを記載することは必須であった。

装置クレームについてはユーザ端末の動作が独特であるため独立クレームを立てておくことが検討された。だがサーバ側の処理を他のサブコンビネーション

として記載したクライアントクレームは、トレーニングメニューによっては機能を特定できないとして見送ることになった。

方法クレームについては全ステップをクレームする以外には、サーバごとのステップを具体化するクレームが有効ではないかと考えられた。

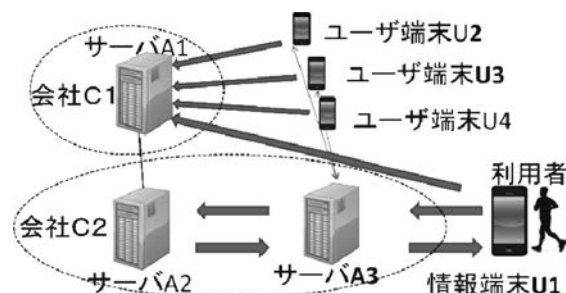
プログラムクレームについては、この事例では A1 でのデータ収集を行うプログラムと、A2 及び A3 での個人向けの処理を行うプログラムは別個のものであるため、システム全体のプログラムクレームにはほとんど意味がなく、サーバごとに作成する方が現実的であると考えられた。

このような別個の主体での実施が当然に起こりうる発明では、権利行使時には AA1~AA3 や PA1~PA3 のように構成要素ごとに独立したクレームに頼りたいところである。ところがこのように具体化した仮想事例で見ると、個々の構成要素では発明の目的を達成できず特許化が現実的でないことがよくわかる。

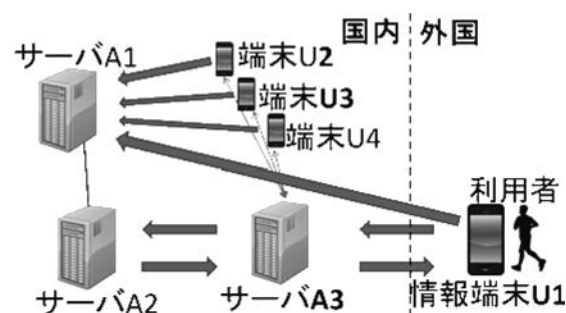
(7) 具体的仮想事例に対する侵害の検討

次のような、第三者による実施形態を考える。

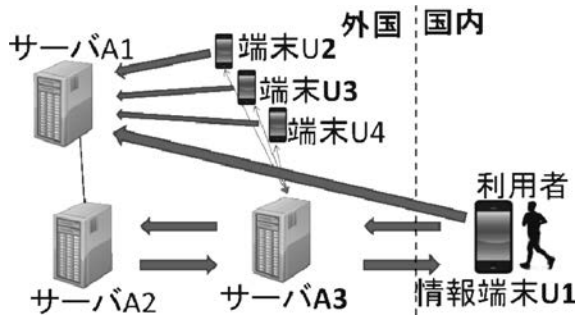
<ケース 1：国内複数主体 C1, C2 による分散実施>



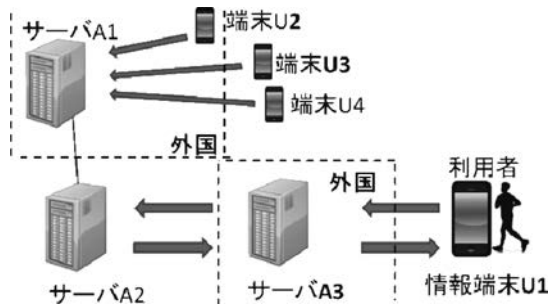
<ケース 2：ユーザのみ海外>



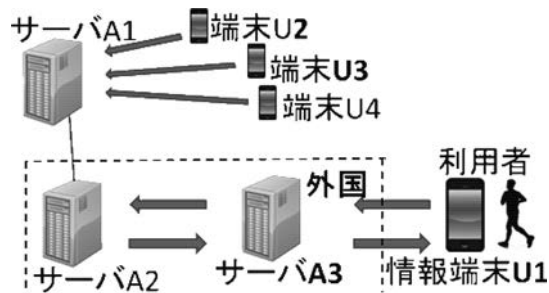
<ケース3：サーバは海外>



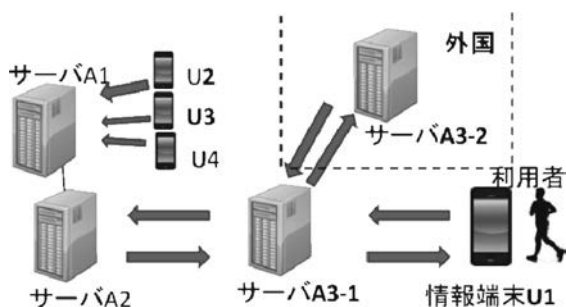
<ケース4：国境線を行き来するケース1>



<ケース5：国境線を行き来するケース2>



<ケース6：A3 中負荷の重い処理の一部を海外サーバ A3-2 に委ねる場合>



ケース1は複数主体の例である。会社C1と会社C2との関係によって状況が大きく変わる。端末を含むシステムクレームS1では会社に加えてさらにユーザまで主体に入るため権利侵害を問うのが厳しくなるだろう。端末を省いたシステムクレームS2では、C1とC2とのどちらが主体的に発明の実施に関わったかを立証できれば、支配管理論に沿った主張が可能になる可能性が残されている。また、共謀の意思などが確認できれば共同侵害を問うことができるかもしれな

い。ただ、どちらも状況は厳しい。

ケース2はユーザが海外にある場合である。サービス提供先が海外であったとしても、それらのシステムが動いているサーバ群が国内にあれば、システムクレームで直接侵害が認められる可能性は高い。端末で権利が取れていた場合、ユーザ端末にインストールするアプリの配信が間接侵害（一太郎事件）にあたる可能性もある。端末を含むシステムクレームの場合は、端末を手足として使った道具理論に沿った論拠で侵害を問うことになるだろう。

ケース3は、サーバが国外にあり、サービスを受けるユーザが国内にいる例である。大手検索エンジンやSNSサービスなど、このようなWEBサービスは多い。過去の事例ではインターネットナンバー事件がこれに類似する。しかし、インターネットナンバー事件における「アクセスを提供する方法」ではなく、クライアントからのデータ受信に対して結果を送信する方法クレームMA1～MA3で原則通りに考えると、おそらく侵害が成立しない。なお、サーバが海外にあっても、そのサーバにインストールするプログラムの製造を国内業者が行っていた場合、プログラムクレームによって侵害が成立する余地はある（ケース4、5も同様）。しかし、国内の端末からネットワーク経由で海外のサーバへインストールして海外に装置A1～A3を「製造」する行為が国内の間接侵害と主張するのは困難であろう。また、端末の装置クレームを持っていても、国内の利用者が業として実施していなければ基本的に権利行使できない。辛うじて、端末にインストールするアプリの開発や配布が国内でされている場合は、一太郎事件のような間接侵害を問える可能性がわずかにある。まとめると、我が国ユーザへのサービスの提供が海外の事業者によってなされている場合、ほぼ打つ手が無い。

ケース4のように、一部が国内で一部が海外という場合、ケース3よりもわずかに打つ手が増える。ビッグデータの収集を行うA1を含む、端末と直接やり取りをする部分が海外であり、全体の管理は国内である。A2を管理する国内業者がA1の共有APIを利用し、A3を実質的に管理している（例えば、海外レンタルサーバ業者のサーバを使っているなど）といった形で、実質的に発明の実施を支配していた場合、支配管理論が成立するかもしれない。また、装置、プログラムクレームでA2単独の特許が取れていれば、直接侵

害を問うことができる。

ケース5は、ビッグデータを収集するA1のみが国内にあるが、具体的なサービス業者は海外にある場合である。ビッグデータを集めているA1の実施主体が発明を支配していたらシステムクレームによって侵害を問うことができる可能性がある。また、ビッグデータ部分(A1)のみで特許が取れていたら、直接侵害を問うことができる。それ以外は厳しい。

ケース6は、A3での処理のうち、処理の途中で介在する重い計算(例えば言語変換や動画変換)を海外のサーバ(あるいはクラスタリングされたネットワーク)に任せている状況である。計算リソースを外部委託するようなこのような形態で海外が介在した場合、方法クレームならばステップ自体は当該主体がやっているので問題なく対応できるだろう。しかし、システムクレームでは全ステップを国内で実施するわけではなくするため、支配管理論かそれに近い論理付が必要になってくるだろう。

しかし、説明をひっくり返す但し書きが必要となる。構成要件の一部だけのクレームを立てたととしても、まず構成要素が不足して特許を取ることが困難である。最終出力に関するA3のサブコンビネーションの発明を特定するための条件として「他のサブコンビネーション」にあたる要素A1, A2の記載を全て含めた場合に辛うじて特許される可能性があるくらいである。それも、A1, A2の記載によってA3の構成要素が特定され、明確性進歩性に寄与できる場合に限られる。つまり、権利を確保できる可能性が高いのは表の上三行のみということである。そうなると、これら複数主体、域外適用の状況で侵害を問える可能性は極めて低くなる。

6. 侵害規定についての法改正案検討

上記の通り、状況は厳しい。道具理論、支配管理論、インターネットナンバー事件の論理などを駆使したとしてやっという状況である。しかもこれらの論理は最高裁判例の裏づけがないため、さらに可能性は狭まる。裁判所の判断に任せなければならなくなると、そもそも侵害の交渉の段階で極めて不利になることは否めず、権利行使自体を躊躇することになりかねない。ゆえに当部会では、上記のような状況でも高い可能性で侵害が認められるように、侵害規定の法的改正が必要であるとの結論に達した。

そこで、本部会の前身であるソフトウェア委員会で各国の侵害規定を参考に検討した法改正案をベースに、直接間接の両面から複数の改正案を作成しその有効性を検証した。以下の案は問題点と有効性を検討するための試案であり、このような改正をすべきと提言するものではない。なぜなら、どの案も問題を抱えているからである。なお、下線部が現行法からの修正点である。

(1) 直接侵害アプローチその1: 使用の明確化

物と方法の発明の実施定義を次のように変える。

<2条3項1号>

物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用(電気通信回線を通じてその物の一部(当該一部が国内にあるか否かを問わない。)を利用することにより当該発明の目的を達成する行為を含む)、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為。

<2条3項2号>

	請求項	構成	特徴	権利取得	侵害可能性						
					国内複数主体		U1海外	サーバ海外	一部海外	一部海外	処理外部
					ケース1:C1	ケース1:C2	ケース2	ケース3	ケース4	ケース5	ケース6
システム	S1	A123, U123	端末含む	◎	×	×	△(道具)	×	×	×	△(道具)
	S2	A123	端末含まず	○	△(支配)	△(支配)	○	×	△(支配)	△(支配)	△
方法	M1	A123	ステップ全て	○	△(間接)	△(間接)	○	※(IN事件)	×	×	○
	MA1	A1	A1のみ	×構成不足	○	×	○	×	×	○	○
	MA2	A2	A2(+A1)	×構成不足	×	○	○	×	○	×	○
	MA3	A3	A3(+A12)	△サブコン	×	○	○	×	×	×	△
装置	AA1	A1	A1のみ	×構成不足	○	×	○	×間接	×間接	○	○
	AA2	A2	A2(+A1)	×構成不足	×	○	○	×間接	○	×間接	○
	AA3	A3	A3(+A12)	△サブコン	×	○	○	×間接	×間接	×間接	△
	AU1	U1	端末のみ	×構成不足	—	—	△間接	△(非業)	△(非業)	△(非業)	△(非業)
プログラム	P1	A1	A1のみ	×構成不足	○	×	○	※開発	※開発	○	○
	P2	A2	A2(+A1)	×構成不足	×	○	○	※開発	○	※開発	○
	P3	A3	A3(+A12)	△サブコン	×	○	○	※開発	※開発	※開発	※開発

方法の発明にあっては、その方法の使用（電気通信回線を通じてその方法の一部を利用することにより当該発明の目的を達成する行為（当該一部が国内で利用されるか否かを問わない。）を含む）をする行為。

<狙いと問題点>

電気通信回線を通じて、という部分は大前提となる。電気通信回線を通じていない非ネットワーク発明まで影響を及ぼすと、現在の特許制度の根幹を揺るがしかねないため、このような前提が必要となるだろう。上記の検討において、構成要件をすべて備えたシステムクレームや方法クレームでないの特許権を獲得しにくいことが明らかになったので、これらのクレームで有効に権利活用できるようにすることを狙いとす。構成要件の「一部」が他の主体により実施されたり、国外で実施されたりする場合でも、使用の定義に含まれるとすることで、上記ケース1, 4, 5にも対応できるようになる。

この案の問題点は、「国内にあるか否かを問わない」という記載が属地主義の点から許されるかわからないというところにある。ケース4, 5に確実に対応できるようにするために必要な記載であるが、それが最も難しい点となっている。また、その一部を「利用」する主体が、主な実施主体とは別の、業としてではない使用をする個人ユーザだとすると、特68条との兼ね合いが不明確になる。また、サーバが海外にあって国内ユーザ向けのサービスを行うケース3には対応できない。

なお、ケース3のように、サーバが全て海外にあってユーザ端末のみが国内にあるケースが頻発していることを考えると、上記案の「一部」を「一部又は全部」とすることでこれに対応することも考えられる。ただし、全部とすると属地主義の観点からはさらにハードルが高くなると考えられるため、実現は難しくなるだろう。

(2) 直接侵害アプローチその2：使用をさせる

物と方法の発明の実施定義を次のように変える。

<2条3項1号>

1 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産、使用（電気通信回線を通じてその物を使用させる行為を含む。以下同じ。）、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡

等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為。

<2条3項2号>

2 方法の発明にあっては、その方法の使用（電気通信回線を通じてその方法を使用させる行為を含む。以下同じ。）をする行為。

<狙いと問題点>

APIを提供している場合など、オールエレメントルールから外れたケースに対応することを目指した案である。また、業としてではなく発明を実施する一般ユーザへのサービスの提供も侵害に該当するようにすることを目指している。現行法でもプログラムそのものの譲渡であれば現在の譲渡の定義によって侵害を問えるケースがあるが、データ通信やコマンドの送信によって、発明の結果だけを得る多くのサーバ・クライアントシステムでは侵害を問うことができない。この改正案では、サーバの一部又は全部が海外にある場合であっても、使用を「させる」対象となるユーザが国内にいれば直接侵害が問えるようになる。発明の結果となるサービスを受けてメリットを享受するのであれば、オールエレメントルールとは無関係に、侵害が成立しうる。ユーザを道具として実施する道具理論に近い状況に、ユーザの側からアプローチすることで法的な裏付けを与えることができる。

本案の問題点は、「使用」の中に「使用させる」という再帰的定義になっている点、発明の最終的結果だけを提供することが発明の使用に含まれるかという点が挙げられる。また、ユーザが発明を使用するといっても、発明の全ステップの結果を受けるだけのようケースで、発明を使用しているといえるか、という疑問が残る。

(3) 直接侵害アプローチその3：独立条項

物と方法の発明の実施定義を次のように変える。

<第2条第3項第4号（新設）>

物又は方法の発明にあつては、第一号及び第二号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じてその物又は方法の使用をさせる行為。

<狙いと問題点>

上記のその2の内容を、新たにネットワーク関連発明専用の文章を一号追加することで実現しようとするものである。狙いはその2と同じである。再帰的表現を回避することができ、条文上の整合性はその2より高い。一方で、このようにネットワーク関連発明専用の条文を追加するということのハードルは高くなるこ

とが考えられる。

(4) 間接侵害アプローチその1：イギリス型

間接侵害に次のような条文を加える。

<第101条第7号(新設)>

その発明の効果を発揮させるために不可欠の要素であつてその発明を実施するためのものをわが国国内において、又はわが国へ、電気通信回線を通じて供給し又はその供給の申出をする行為。

<狙いと問題点>

イギリス法における間接侵害規定をベースに適用性の高い規定を目指した案である。主として、端末に導入するソフトを送信するようなケースへの対応をターゲットにしている。特許権を確保しやすいシステムクレームで、主体が分かれるクライアントを含むシステムクレームがあれば、本項によって間接侵害が問えるようになり、ケース3に対応できる。また、システムを構成するサーバに必要なプログラム等を送信するのであれば、ケース1, 4, 5にも対応できる可能性がある。あえて特許困難なサブコンビネーションの装置クレームを無理矢理取りに行かなくても、適切な保護が図られる可能性がある。

一方で、「実施するためのもの」という表現は曖昧さを排除しきれず、やり取りされるデータはともかく、結果として得られる値やデータの受信が実施をするためのもの、と言えるかどうか、という問題が残る。この表現を具体的にすると、それはそれで摘要範囲を限定することになり、侵害を問う際の確実性を向上させるという点からは、不十分な条文になってしまう。

(5) 間接侵害アプローチその2：使用プログラム

間接侵害に次のような条項を加える。

<第101条第7号(新設)>

特許が物の発明についてされている場合において、その物の使用に用いるプログラム等(日本国内において広く一般に流通されているものを除く)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、その発明が特許発明であること及びそのプログラム等がその発明の使用に用いられることを知りながら、業として、そのプログラム等を電気通信回線を通じて提供する行為。

<狙いと問題点>

物の間接侵害にかかる第1号第2号が物の生産に限定している点を解消し、ユーザ・クライアントシステムのクレームによる適用範囲を拡張することを目指し

た案である。「プログラム等」の語には定義上、プログラムに準ずるデータ構造なども含まれるため、発明にかかるシステムを使用する際にユーザが受信するデータなどが含まれる。これらを提供する行為、とはやはりクライアントへのアプリの提供が考えられる。提供する先のクライアントが国内ユーザのものであれば、インターネットナンバー事件と同様に、サーバが海外であっても侵害が成立しうる可能性がある。また、単独のアプリケーションでなくても、ブラウザで実行されるWEBアプリにおけるJavascript, CSS, HTMLのファイルも範疇に含む。ブラウザベースでのシステム供給に対応することが想定される。

一方、この案はクライアントやサーバへのプログラム等の送信に特化しており、プログラムと言えるものがネットワークで送受信されず、データのみが送受信するような発明ではほとんど役に立たない。

(6) まとめ

		コンセプト	ケース番号					
			1	2	3	4	5	6
直接	改正案1	一部実施容認	○	○	×	○	○	○
	改正案2	使用「させる」	×	○	○	△	△	○
	改正案3	使用「させる」	×	○	○	△	△	○
間接	改正案4	実施するためのもの	△	○	○	△	△	○
	改正案5	使用に用いるプログラム等	△	○	△	△	△	○

上記案を検討するにあたっては、これ一つで万能の対応ができるという案を作成することはできなかった。あくまで思考実験に留まるが、実際にネットワーク関連発明の法的な保護を確実なものにするためには、直接侵害と間接侵害との両方からアプローチを試みる必要があることは間違いない。今後、本部会での検討を元に、さらに現実的な法改正の検討が為されることを期待する。

また、今回の検討においても幾度も問題となったが、現在日本国内で使われている一般ユーザ用携帯端末のほとんどは、インストールするプログラム(アプリ)を、外国のサーバからダウンロードしている。システムクレームの一部であれば上記のような対応となるが、プログラム単独で特許権を確保している場合、アプリのダウンロード行為を特許権で止めることができるかは大いに疑問である。サーバの設置場所も、運用会社も米国の法人であり、そこからのダウンロード行為は個々のユーザの「業として」ではない行為であるため、差し止める根拠がない。著作権法の公衆送信

権のような規定が無いことに留意されたい。スマートフォンとアプリストアという根幹部分を外国に抑えられている現状では、我が国のプログラムの特許権の価値が著しく低く抑えられている。法改正が検討されるにあたっては、この点にも大いに留意して頂きたい。

注

- (1) アメリカ国立標準技術研究所の定義によると「クラウドコンピューティング」とは、「共用の構成可能なコンピューティングリソース（ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス）の集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割当てられ提供されるものである。」<https://www.ipa.go.jp/files/000025366.pdf>
- (2) IoT, IoE の定義は定まっておらず、ここで書いたのはあくまで一例に過ぎない
- (3) 例えば Yahoo!Japan であっても、検索エンジンは米国 google 社のものである。我が国携帯大手三社が販売している iPhone に提供される iTunes ストアはもちろん米国 Apple 社による。
- (4) 特許庁産業財産権侵害対策相談事例 QA 集（特許）侵 Q54 「外国に設置したネットサーバを使って日本でのサービスを

- 提供していますが、そのサービスの提供は、日本の特許権又は外国の特許権の侵害になりますか。」では、「考え次第」との回答になっている。http://www.iprsupport-jpo.go.jp/kensaku/apic_html/singai/data/54.html
- (5) Industry4.0 と言われる工場の統合が進むと製法特許も今後重要になってくる可能性はある。
 - (6) 詳しくは、ソフトウェア委員会 上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害」パテント 2006 Vol.59 No.4 p5-14
 - (7) 詳しくは、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」, パテント 2009 vol.62 No.8
 - (8) 詳しくは、ソフトウェア委員会 鶴谷裕二「方法の発明における侵害主体性について特許権の侵害を肯定した判決」パテント 2011 Vol. 64 No. 6 p15-20
 - (9) 他に、東京地方裁判所部統括判事 大須賀 滋「複数関与者による特許権侵害」パテント 2013 Vol. 66 No. 4 p96-109
 - (10) 詳しくは、会員 河野 英仁「国境を越えたソフトウェア・インターネット関連発明の法的保護」パテント 2005 Vol. 58 No. 5 p26-32
 - (11) https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/041816zor_2co3.pdf
 - (12) 特許庁の審査方針には変更はない。記載をわかりやすくしただけであるが、改訂前に比べてずいぶん理解しやすくなった。

(原稿受領 2016. 9. 28)