

インターネットを通じた特許権侵害における 特許権の域外適用に関する考察

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 インターネットを通じた特許権侵害において、サーバーが国外に設置された場合には、我が国特許権の効力を及ぼすことができるかという問題がある。インターネット上の行為は、その行為が行われた行為地とは別のところで効果が発生するという特殊性を有しており、我が国特許権の域外適用の必要性もあると考える。本稿では、日本、米国及び欧州のそれぞれにおいて、サーバーが国外に設置される場合に対処し得るクレームを検討した。この場合、日本においては、クレームの書き方を工夫したとしても、特許権の効力を及ぼすことは難しい。そこで、本稿では、我が国特許権の域外適用のあり方についても検討を行った。我が国においても、米国及び欧州の特許権の域外適用に関する考え方に準じた考え方を導入する必要があるのではないかと考える。

目 次

1. はじめに
2. 問題の所在
 2. 1 想定した仮想事例
 2. 2 特許権による保護が望まれる範囲
 2. 3 問題点
3. 特許権の域外適用に関する考え方
4. 諸外国の考え方
 4. 1 米 国
 4. 2 欧 州
5. クレームの検討
 5. 1 サーバー主体のクレーム
 5. 2 端末主体のクレーム
 5. 3 システム全体のクレーム
 5. 4 クレーム検討のまとめ
6. 我が国における特許権の域外適用のあり方
7. おわりに

1. はじめに

インターネット社会の到来により、ソフトウェア関連発明の権利取得が益々重要になってきている。たとえば、ビジネス方法について特許

法上の保護を受ける場合、サーバー主体の方法クレームを作成することが一般に行われる。しかしながら、特許制度には「属地主義」に基づく国境が存在しており、サーバーを国外に設置するだけで特許権侵害を免れることができるのであれば、特許権の価値が実質的になくなってしまう。企業においては、自分達のビジネス方法によって特定サービス市場を開発した後、競合者が真似をして市場参入することがないように特許出願する。サーバー主体の方法クレームであれば、サーバーが国内に設置されている限りは、こうした保証もできるであろうが、サーバーが国外に設置されるだけで特許権侵害を免れることができるとすると、インターネットを通じて国外から市場を奪われかねず、また、競合者の市場参入を防止するためには、特定サービス市場の存在しない国外にも特許出願しなければならなくなる。

* 2003年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そこで、本稿では、インターネットを通じた特許権侵害の行為のうち、全部又は一部が国外で行われる場合について、我が国特許法に基づいた特許権の効力を及ぼすことができるかどうかを検討した。また、我が国特許権を域外適用することの必要性や、特許権の域外適用のあり方についての検討を行った。

なお、本稿は、2003年度特許第2委員会第3小委員会メンバーである、太田光隆（小委員長：トヨタ自動車）、精木 智（小委員長補佐：シャープ）、加藤広之（万有製薬）、壽山竜之（新日本製鐵）、田中真生（東芝メディカルシステムズ）、二宮茂久（キヤノン）、藤井兼太郎（松下電器産業）、宮崎秀也（ファイザー）、柳澤秀彦（日本製鋼所）、吉村雅志（日立マクセル）が担当した。

2. 問題の所在

はじめに、仮想事例に基づいて、インターネットを通じた特許権侵害の行為のうち、全部又は一部が国外で行われる場合について、特許権者の立場として、特許権による保護が望まれる範囲を検討し、こうした場合の問題についての検討を行う。

2.1 想定した仮想事例

仮想事例として、審査基準「[発明]に該当するか否かの判断例」に示されている「ポイントサービス方法」を想定した¹⁾。

この仮想事例は、図1に示すように、購買者と贈答先（共にサービス利用者）のPC端末がサービス提供者によって運営されるショップサーバーにそれぞれインターネットを介して接続され、購買者が商品を購入した際に取得するポイントを購買者以外の贈答先に贈与するサービス方法に関するものである。

以下、図1の仮想事例をもとに想定される実施の形態を、サービス提供者、サーバー及びサ

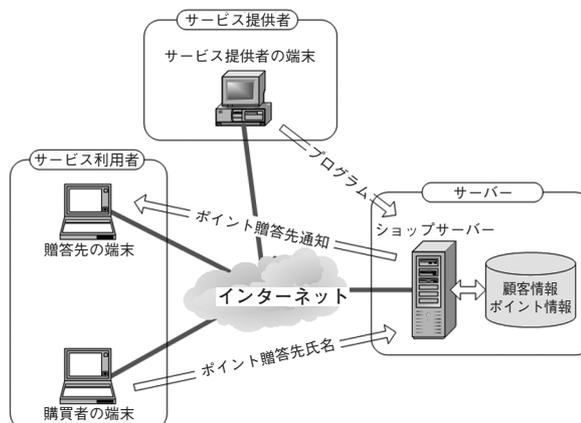


図1 仮想事例

ービス利用者の地理的關係に基づいて表1に示すような7つのケースに分け、特許権者の立場として、我が国特許権による保護が望まれる範囲を検討する。

ここで、検討事項を単純化するために、サービス提供者は、業としてサーバーを設置及び運営管理しており、サービス利用者は、業としての実施ではないとする。

なお、Aは、サービス提供者、サーバー、サービス利用者のいずれもが国内に存在するケース、Bは、ケースAからサーバーのみを国外に移したケース、Cは、国外のサービス提供者が国内に設置されたサーバーを利用して国内のサービス利用者にサービスを提供するケース、Dは、国外のサービス提供者が国外に設置されたサーバーを用いて国内のサービス利用者にサービスを提供するケース、Eは、国内のサービス

表1 想定される実施の形態

ケース	サービス提供者	サーバー	サービス利用者
A	○	○	○
B	○	●	○
C	●	○	○
D	●	●	○
E	○	○	●
F	○	●	●
G	●	○	●

○：国内 ●：国外

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

提供者が国内に設置されたサーバーを用いて国外のサービス利用者にサービスを提供するケース、Fは、サービス提供者のみが国内に存在し、国外に設置されたサーバーを利用して国外のサービス利用者にサービスを提供するケース、Gは、国外のサービス提供者が国内に設置されたサーバーを利用して国外のサービス利用者にサービスを提供するケースである。

2.2 特許権による保護が望まれる範囲

特許権者の立場として、日本国内で当該サービス方法に係る特許権を取得する意味は、当該サービス方法を日本国内において独占し、ひいては日本国内のサービス利用者を顧客として独占することにある。

このことを図1の仮想事例に当てはめて見ると、顧客端末が存在する場所が国内であるケースA～Dが、我が国特許権によって保護したいケースであるといえよう。

すなわち、仮想事例のサービス提供者は業として実施する者であるのに対して、サービス利用者は特許発明を業として実施しない一般需要者であることから、当該サービス方法に係る我が国特許権を国内に向けたサービス提供者に対して権利行使したいはずである。

特に、ケースBは、サーバーが国外に設置されているとはいえ、日本国特許法の効力が及ぶ地理的範囲にいるサービス利用者に向けてサービスが提供されており、サービス提供者による実体的なサービス内容はケースAと何ら変わらない。つまり、ケースBとケースAとの関係においては、サービス提供者もサービス利用者も国内に居り、特許権者の潜在的な顧客である国内のサービス利用者が権限なきサービス提供者によって奪われることに変わりがない。このことから、ケースBの場合であっても、ケースAの場合と同様、我が国特許権によって保護すべきケースであるといえる。

また、ケースC及びDにおいても、特許権者の潜在的な顧客である国内のサービス利用者が権限なきサービス提供者によって奪われるという点ではケースA及びBと同様である。また、サービス提供者が国外に居るとはいえ、日本国内のサービス利用者に提供する目的でサービスが行われているものと考えられることから、ケースC及びDの場合も、我が国特許権によって保護したいケースであるといえよう。

一方、ケースE～Gは、サービス利用者が国外に居るので、国内の特定サービス市場を独占できる地位を奪うことはなく、日本国特許が効力を及ぼす地理的範囲で特許権者の利益が侵されているわけではないことから、ケースA～Dの場合に比べて保護する必要性は少ないものとする。

2.3 問題点

以上、仮想事例において、ケースA～Dが我が国特許権によって保護したいケースであるといえる。

ところで、ビジネス方法について特許法上の保護を受ける場合、クレームを作成するうえにおいては、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことが要求されることから、サーバーが行う行為や、端末が行う行為を構成要件として記載する必要がある²⁾。

このような制約上、サービス提供者への権利行使を考えると、サーバー主体の方法クレームを作成することが一般に行われるところであるが、ケースB及びDのごときサーバーが国外に設置された場合に、国外のサーバーが行う行為に対して、我が国特許権の効力が及ぶかという問題、いわゆる、クロスボーダーの問題が生じる。

すなわち、インターネット上の行為は、その行為が行われた行為地とは別のところで効果が

発生するという特殊性を有している。

しかしながら、特許制度には「属地主義」に基づく国境が存在しており、このことが特許権により保護が望まれるケースを適切に保護できなくしているといえ、インターネットを通じた特許権侵害においては、その行為のうち全部又は一部が国外で行われたとしても、我が国特許権の域外適用の必要性はあるのではないかと考える³⁾。

3. 特許権の域外適用に関する考え方

次に、我が国の判例に見られる特許権の域外適用に対する考え方を整理する。ここに挙げるいくつかの判例において、構成要件の全てが国内で完結しない場合についての判断が示されている。

まず、大阪地裁平成10年(ワ)第12875号(平成12年12月21日判決)とその控訴審の大阪高裁平成13年(ネ)第240号(平成13年8月30日判決)が挙げられる。この事件は、半晶質ポリオレフィン樹脂に透明剤を導入する原告特許方法に使用される透明剤である被告製品(ビスソルビトールからなる「Gel All DX」)を、被告が国内には販売しないが輸出しており、原告は間接侵害を理由に輸出の差止めを求めた。争点は、日本国外における実施、生産のみに使用される被告製品は特許法101条1号(生産)あるいは2号(実施)に該当するかという点であった。

この件に関し、裁判所は、一審においても控訴審においても、「日本の特許法で採用されている属地主義の見地からすると、特許法2条3項にいう生産、実施は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国において発明に係る物の生産や発明に係る方法の使用に供される物についてまで、『その物の生産にのみ使用する物』、『その発明の実施にのみ使用する物』であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来

当該特許権によって享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に特許権の効力を拡張することになる。したがって、『その物の生産にのみ使用する物』における『生産』、『その発明の実施にのみ使用する物』における『実施』は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法2条3項における『生産』、『実施』の意義にも整合する」という理由により、原告の訴えを退けた。

次に、東京地裁平成12年(ワ)第20503号(平成13年9月20日判決)が挙げられる。この事件は、文字部分をシール状にした被告製品を時計文字盤製造業者が購入し、文字部分を時計文字盤基材に貼り付けることによって時計文字盤を完成させるというもので、被告は原告の製造方法特許のうち、時計文字盤製造業者の行為である被告製品から文字部分を時計文字盤基材に貼り付けるという工程は、自ら実施しないが、原告特許の侵害にあたるかが争点であった。

この件に関し、裁判所は、国内販売に対しては、被告製品には他の用途は考えられず、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた全工程が被告自身により実施されている場合と同視し、被告が原告特許を、事実上直接侵害していると判断したものである。

本判決は、サービス提供者がビジネス方法特許の構成要件の一部を自らが実施していなくとも、「他人を道具として実施」という構成を採用することにより、直接侵害の責任を問い得るという理論を提示したものと見え、大きな意味を持つものと評価されている⁴⁾。

しかしながら、輸出については、被告製品を購入した文字盤製造業者が、これを時計文字盤等に貼付する工程を国外で実施する場合には、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為が完結されていないことになるから、特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許権の属地主義の原則に照らすと、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできないとして、また、特許法に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていないとの理由により、被告製品の輸出の差止めについては棄却した。

いずれの判例においても、国内に販売すれば国内特許の実施が完結するような製品を製造したとしても、それを国外に輸出する場合は国内法が及ばないとの判断が示されている。

これらの判例から見る我が国における裁判所の判断は、構成要件の全てが国内で完結することを国内法適用の条件とする、特許法2条3項1号或いは101条1号、2号に規定する物の発明の実施にはその物を輸出する行為は含まれていない、に基づくものである。国内法を域外適用するための条件や適用範囲について前向きに検討した判例は見当たらず、また、インターネットを通じた特許権侵害について、域外適用を検討した事例も見当たらない。

4. 諸外国の考え方

次に、特許権の域外適用に関する諸外国の考え方を以下に整理する。

4.1 米 国

米国において特許権の域外適用を取り扱った判決として、Decca Ltd. v. U.S事件 (USPQ544 F.2d 1070 [1976])がある。この事件は、3つの基地局を要件とする電波航法システムに関する特許権侵害事件であり、被告が3つの基地局のうち1つを米国外であるノルウェーに設置し、実施したというものである。

本判決では、被告が実質的に一体とみなされるシステムのコントロールを米国内で行っていることを理由として、被告の米国特許権の侵害を認めた。一般的なネットワークのようなシステムではないが、構成要件の一部が国外に存在

するとしても、一体として米国内で実施されているとみなして、米国特許権の効力が及ぶと判断できる場合があり得ることを示した点で、域外適用の観点からは注目される判決である。

本判決において、域外適用の判断要因としては、システムの特性、コントロールの所在地及び国外に存する要件の評価などが考えられる。ネットワークのような一般的なシステムにおいても、このような要因を当てはめることにより、仮にサーバー等の要件が米国内に存在しなくとも、侵害行為全体として米国内で実施されているとみなせる場合があり得ると考えられる。

また、米国における特許権の域外適用として、271条(f)が挙げられ、271条(f)(1)では、「特許された発明の相当な部分を合衆国内で又は合衆国から許可なく供給する又は供給させるものは、その構成部分が全体又は一部が結合していないとしても、もし結合が合衆国外で起こったとしたら特許を侵害する方法で、合衆国の外部で構成部分の結合を積極的に起こすような場合は、侵害者として責任を負うものとする。」と規定され、271条(f)(2)では、「発明において使用するため特に製造され又は特に採用され、実質的に非侵害の使用に適した主要産品又は商品でない、特許された発明のいかなる構成部分をも合衆国内で又は合衆国から許可なく供給する又は供給させる者は、その構成部分が全体又は一部が結合しないとしても、もし結合が合衆国内で起こったとしたら特許を侵害するであろう方法で、合衆国の外部で構成部分が結合され又は適合されることを知り、かつ意図している場合は、侵害者として責任を負うものとする。」と規定されている。

したがって、米国では、サービス提供者が特許権侵害を逃れるためにサーバーを国外に設置したとしても、271条(f)による権利行使の余地はあるものとする。

4. 2 欧 州

英国では、ホストコンピュータ、端末コンピュータ、これら間の通信手段及び端末コンピュータを動作させるプログラム手段を要件としたゲームシステムに関する原告（Menashe）の英国特許（EP0625760）を、英国外のオランダにホストコンピュータを設置して実施した被告（William Hill）が侵害しているか否かが争われた事件（No.HC-01C-04669, UK. High Ct., Chanc. Div.）がある。この事件では、賭屋である被告の運営するゲームシステムが、英国に端末を有する顧客（賭ける人）も利用が可能なように運営されていた。また、記録媒体又はネットワークからのダウンロードにより、プログラムが顧客に提供されており、これにより、顧客端末が当該特許の要件である端末コンピュータとなるというもので、原告は顧客へのプログラムの提供は英国特許法60条(2)の間接侵害規定の下で侵害になると主張した。争点は、ホストコンピュータは英国には存在しないが、特許でクレームされた残りの装置に接続されていることが、英国特許法60条(2)の間接侵害規定に照らして侵害とみなし得るかという点であった。

これに対し、裁判所は、特許発明は本質的には要件の組み合わせにあるとして、英国における発明の実施とは、英国内で実際に実施されなければならないということではなく、英国において実施の効果があれば足りるという、原告の主張を認め、ホストコンピュータを外国に設置することのみをもって被告は非侵害であるという抗弁はできないと判断した。

すなわち、欧州では、特許国において実施の効果が認められる場合に、特許権の域外適用の可能性があるとすることができる⁵⁾。

5. クレームの検討

以下、日本、米国及び欧州の特許権の域外適用に対する考え方を踏まえ、上述の仮想事例に基づき、サーバーが国外に設置される場合に対処し得るクレームを、日本、米国及び欧州のそれぞれについて検討を行う。

ここで、クレームとしては、2000年度特許第2委員会第2小委員会の「ビジネス方法特許のクレーム設定と権利行使に対する提言」（知財管理, Vol.51, No.6, pp.927~947）で推奨されているサーバーを主体とした方法クレーム⁶⁾や端末を主体とした方法クレーム⁷⁾、これらクレームのカテゴリーを装置に代えたものなどを想定した。

5. 1 サーバー主体のクレーム

(1) 日 本

特許権者は業として「特許発明の実施」をする権利を専有する（特許法68条）。ここで、「特許発明の実施」とは、特許発明の構成全体の実施をいい、その一部のみの実施をいうものではない（権利一体の原則）。また、属地主義の原則から、我が国特許権の効力は日本国内にのみ及ぶことになる。

サーバー主体の方法クレームの場合、権利行使の対象はサービス提供者になり、競合者の市場参入を防止するうえでは好ましいクレームではあるものの、サーバーが国外に設置された場合は、クレームの構成要件の全てが国外で実施されることになるので、日本特許権の効力が及ばず、直接侵害も間接侵害も成立しない。

サーバー主体の装置クレームを作成した場合であっても、サーバー主体の方法クレームと同様のことがいえると考える。

なお、サーバー側に専用プログラムを必要とする場合には、プログラムクレームを作成することにより、日本国内における当該プログラム

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の生産等の実施行為に対して侵害責任を問うことは可能である。

(2) 米 国

米国においても、サーバーが米国外に設置されている場合は、サーバー主体のクレームに対して直接侵害は成立しない。侵害行為のなされる場所、この場合、サーバーの使用行為が米国外になるからである。また、直接侵害が成立しない以上、積極的教唆行為（271条(b)）や寄与侵害(271条(c))も考慮されることはない⁸⁾。

但し、サーバーの主要部分となるプログラムが米国内から国外に供給されている場合、当該プログラムの供給がサーバーと結合した場合に、特許発明の侵害となるように特別に作られ、かつ、供給者がその結合が侵害となることを知り意図しているときは、米国内における直接侵害の存在を前提としない271条(f)による権利行使の余地はあると考えられる。

(3) 欧 州

欧州においても、サーバーが国外に設置されている場合は、クレームの構成要件の全てが国外で実施されることになる。ところで、欧州においては、想定したクレーム自体が特許権として成立するかという問題がある。また、仮に特許権として成立したとして、上記判決にしたがい、特許国において実施の効果が発生する場合に侵害が成立すると見ても、この場合、発明の本質的要件は、サーバーの行う行為自体やサーバーそれ自体になるであろう。また、これらが国外に留まっていることを考えると、発明の効果が発生する効果発生地をどのように捉えるかなど、上記判決をそのまま適用することは難しいのではないかと考える。

5. 2 端末主体のクレーム

(1) 日 本

端末主体の方法クレームの場合、権利行使の対象は、当該端末を操作するサービス利用者となるが、サービス利用者の「業として」ではない実施を前提とすると、当該サービス利用者の実施行為は特許権侵害に該当しない。また、特許発明に係るサービスを企業が業として利用している場合であっても、その企業は、特許権者からみれば潜在的な顧客であることから、権利行使は行い難いといえる。

但し、サービスの利用に端末側の専用プログラムが必要な場合、プログラムを提供する者に対して間接侵害を問うことはできる。また、端末主体のプログラムクレームを作成すれば、プログラムを提供する者に対して直接侵害を問うことも可能である。

(2) 米 国

米国特許法においては、日本特許法とは異なり、「業」要件も無く、個人的・家庭的実施行為に対しても侵害責任を問うことができるが、特許権者が特許発明に係るサービスを提供している企業である場合、サービス利用者は、特許権者からみれば潜在的な顧客であることから、権利行使は行い難いと考える。

しかし、直接侵害が成立し得るため、積極的教唆行為（271条(b)）を追求することや、サービス利用者のサービスの利用に専用プログラムが必要な場合には、寄与侵害（271条(c)）を追求することが可能である。

(3) 欧 州

欧州では、特許権の効力は、「私的にかつ業としての目的を有しないでなされる行為」には及ばないとされており⁹⁾、日本と同様のことがいえる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5.3 システム全体のクレーム

(1) 日本

システム全体のクレームとは、サーバー主体のクレームと、端末主体のクレームとを組み合わせたクレームである。システム全体のクレームにおいても、サーバーが国外に設置された場合には、構成要件の全てが国内で完結していないため、直接侵害は成立しない。

なお、システム全体のクレームでは、サーバーが国内に設置されていたとしても、構成要件にサービス利用者の「業として」ではない実施行為が含まれることになる。これに関し、ネットワーク上でビジネス方法特許が分散される場合の「業」の扱いについては、特許システム全体が業としてのビジネスの実現に用いられていることを考えれば、たとえ実施行為の一部を個人ユーザーが担うとしても、特許権侵害の成立は否定されないとの見解がある一方、「業」要件を満たさない者が入っている以上、特許権侵害を認めることは不可能とする見解もあり、意見の分かれるところである¹⁰⁾。

間接侵害については、上述したように、サービスの利用に端末側の専用プログラムが必要な場合、プログラムを提供する者に対して間接侵害を問うことはできると考えるが、端末主体のクレームを設定すれば足りることから、システム全体のクレームを設定することによる優位性は少ないものとする。

(2) 米国

米国においても、サーバーが国外に設置されるなど構成要件の全てが国内で完結しない場合は、システム全体のクレームに対して基本的に直接侵害は成立しない。

しかし、当該システムに係るプログラムが国内で製造され、それが国外に設置されたサーバーに供給されるときには、上述したように、

271条(f)による権利行使の可能性があると考えられる。また、国内に存在する端末が、当該システムのコントロール主体であるなどの、ある一定の条件を満たす場合には、前述のDecca事件の法理に基づき権利行使の余地があり得るものとする。

(3) 欧州

欧州では、上記判決により、特許発明の本質が要件の組み合わせ、つまり、システムにある場合には、発明の効果が国内で享受されていると認められれば、侵害が成立するものと考えられる。直接侵害が成立するうえでは、「業」の扱いが問題になるだろうが、少なくとも間接侵害は成立するものと考えられる。たとえサーバーが国外に設置されたとしても、サーバーを設置及び運用管理するサービス提供者に対して、間接侵害を問うことは可能ではないかと考える。

5.4 クレーム検討のまとめ

以上、サーバーが国外に設置される場合に対処し得るクレームにつき、米国においては、端末主体のクレームが有効であると考えられ、欧州においては、システム全体のクレームが有効であると考えられる。

しかしながら、日本においては、いずれのクレームであっても、サーバーが国外に設置された場合には、我が国特許法に基づいた特許権の効力を及ぼすことが難しいと考える。

なお、サーバー側の専用プログラムを必要とする場合、プログラムクレームを作成することにより、国内における当該プログラムの生産等の実施行為に対して、侵害責任を問うことは可能であるが、当該プログラムを国外にて生産するといったことにより侵害を容易に回避されてしまい、有効なクレームとはいえない。また、端末側の専用プログラムが必要な場合、端末主体のクレームを作成することにより、侵害責任

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を問うことが可能ではあるが、端末側に専用プログラムが必要な場合に限られてしまい、有効なクレームとはいえない。

6. 我が国における特許権の域外適用のあり方

次に、我が国特許権の域外適用のあり方についての検討を行う。

特許権による保護が望まれるケースは、顧客端末が日本に存在する場合である。端末主体のクレームで、侵害者に対して権利行使が可能であれば、たとえサーバーが国外に設置されたとしても、侵害責任を問うことができるが、顧客端末の動作がクレームの構成要件の全てを満たしているにもかかわらず、直接侵害規定における「業」要件が問題となる。

この場合、その端末が専用品であれば、端末に対するプログラムの提供乃至は端末の販売に対する権利行使は基本的に可能ではある。しかし、インターネットを通じた特許権侵害を考えた場合、そこで利用される端末は一般的に汎用品である場合が殆どであり、それら汎用端末を利用させることによって特許権者の潜在的な顧客を奪っているサービス提供者の行為に対しては、何の拘束も与えることができないのが実情である。

かかる問題に対しては、たとえば、サービス利用者に対する「業」の扱いを緩和するなどすれば、顧客端末での行為が直接侵害行為であると認定することもでき、サービス提供者の顧客に対する行為を、侵害の教唆・幫助とすることが可能になるのではないかと考える。ところで、日本特許法には、侵害の教唆・幫助の規定がなされていないため、現行国内法では、民法719条2項における共同不法行為によるのが一般的であるが、民法にかかる規定が特許権侵害に適用されるかは、必ずしも明確でない。更に、民法不法行為の適用では、損害賠償を請求できて

も差止請求はできないという不安もある。

したがって、端末主体のクレームによってサービス提供者に対して権利行使を行うのであれば、「業」の扱いを緩和するとともに、少なくとも直接侵害を教唆・幫助することは侵害相当の行為として認めるような米国特許法271条(b)と同等の規定を設けることが望まれ、教唆・幫助については、国外にまで適用することが望まれるのではなかろうか。

また、ビジネス方法のような発明では、現実には、サーバーと端末との組み合わせに特徴があるともいえ、端末主体のクレームを権利化すること自体が困難である場合が多いと考えられる。この場合には、やはりサーバーを構成要件に含めたクレームとせざるを得ず、つまり、サーバー主体のクレームやシステム全体のクレームを設定せざるを得ず、こうしたクレームであっても、サーバーが国外に設置されようが、国内市場が侵される場合には、侵害者に対して侵害責任を問うことができるようにする必要がある。

インターネットを通じた特許権侵害を前提とした場合、その構成要件の一部が物理的に独立して国外に存在するような一般の侵害とは異なり、実際にはその一部の構成要件が電氣的に国内に存在する他の構成要件に接続され一体となっている点が大きく相違する。

サーバー主体のクレームにおいては、構成要件の全てが国外に存在することになるので、この場合、特許権を域外適用することは、我が国特許権の効力があまりにも拡張され、問題があるだろうが、少なくともシステム全体のクレームにおいては、電氣的に一体を成す構成を捕え、各構成要件の全てが電氣的に接続され、かつ、その発明の実施の効果が国内にある場合には、国内での実施として保護してもよいのではないかと考える。

このような考え方は、実施の効果があれば足

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

りとする、欧州における考え方に準ずるものであり、また、インターネットを通じた特許権侵害においては、方法の実施に、日本国内に向けたものも含めるといった考え方を採ることもひとつであると考ええる。

但し、システム全体のクレームでは、個人ユーザーの「業として」ではない実施行為が含まれ、直接侵害規定における「業」要件が問題となることから、「業」の扱いを緩和することは必要であり、特許システム全体が業としてのビジネスの実現に用いられている場合には、たとえ実施行為の一部を個人ユーザーが担うとしても、特許権侵害の成立は否定されないという考え方を採ることも必要ではないかと考える。

7. おわりに

以上、インターネットを通じた特許権侵害の行為のうち、全部又は一部が国外で行われる場合は、クレームの書き方を工夫したとしても、我が国特許法に基づいた特許権の効力を及ぼすことができない。しかし、それら全てを保護する必要があるとはいわないまでも、ある一定の条件を満たすような行為、とりわけ日本国内において実施の効果が明らかに認められるような場合については、特許権を域外適用可能とする何らかの法整備が必要であると考ええる。

我が国においても、インターネットを通じた特許権侵害の行為のうち、全部又は一部が国外で行われる場合が起こり得ると考えられ、知財立国を目指す我が国にとって、こうした場合にも対処し得るよう、我が国特許権の域外適用を前向きに検討する必要がある。

また、上述したように、我が国の現行特許法の枠組みでは、米国及び欧州に比べ、クロスボーダーの問題に対処できていないようにも窺える。

平成14年の特許法改正では、クレームの書き方を工夫し、発明の構成要件に個人ユーザーが

含まれないようにすることや、間接侵害規定の拡張により、特許システム全体の使用に用いられる本質的要素であるサーバー等を設定している者を、広い意味での部品等の提供者として扱えるとの考え方を踏まえ、「業」要件そのものの見直しが見送られた。しかし、「業」の扱いについては、上述したクロスボーダーの問題も踏まえながら、検討を継続する必要があるのではないかと考える。

また、米国特許法の積極的誘引規定等、国際調和を踏まえながら、特許権を域外適用するための条件や適用範囲について前向きに検討する必要があるのではないかと考える。

注 記

- 1) http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm
特許・実用新案審査基準，第Ⅶ部第1章3.2.1 事例2-4
- 2) 特許・実用新案審査基準，Ⅶ部第1章2.2.1 基本的な考え方
- 3) 「属地主義」の定義は、平成7年(オ)第1988号最高裁判決(平成9年7月1日判決)における「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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を意味するものである。」によるのが一般的である。また、「域外適用」は「属地主義」に留まらず、特定の条件範囲において、構成要件の全てが国内で完結しないような場合にも国内法の適用を行おうとするものである。
- 4) 井関涼子，特許研究，No.33，pp.45～52(2002.3)
- 5) 第10回SOFTTIC国際シンポジウム(2001.11)において、Jan H. P. J. Willemsヨーロッパ特許庁審判長は、クロスボーダー問題に対して、本判決と同様、効果が特許国で発生する場合、当該特許国での特許権侵害となるべき旨の意見を述べており、英国一国の判決ではあるものの、本稿では、欧州の考え方として取り扱った。
- 6) インターネット上の販売店において商品購入により発生したポイントを顧客に付与するポイントサービス方法であって、サーバが、購買者の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商品購入により発生したポイントを付与する贈答先の名前をインターネットを介して受信し、サーバが、贈答先の名前に基づき顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを検索し、贈答先の電子メールアドレスが記憶されていない場合は、サーバが、インターネットを介して受信した贈答先の電子メールアドレスを顧客リスト記憶手段に登録し、サーバが、贈答先に付与するポイントを顧客リスト記憶手段に登録し、サーバが、贈答先の電子メールアドレスを用いて贈答先に顧客リスト記憶手段に記憶されたポイント数を通知する、ことを特徴とするポイントサービス方法。

- 7) インターネット上の販売店において、商品購入により発生したポイントを顧客に付与するポイントサービス方法であって、購買者の端末が、

購買者の商品購入により発生したポイントを付与する贈答先の名前を、電子メールを用いて、贈答先にポイント数を通知するサーバに送信し、サーバの顧客リスト記憶手段に贈答先の電子メールアドレスが記憶されていない場合は、購買者の端末が、贈答先の電子メールアドレスをサーバに送信する、ことを特徴とするポイントサービス方法。

- 8) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 365US336, 128USPQ354 (1961)
9) 共同体特許条約第27条(a)
10) <http://www.jpo.go.jp/iken/1310-048.htm>
産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)

(原稿受領日 2004年4月27日)

