

## ネットワークを介した海外からの 特許侵害行為への対処

滝 澤 ゆかり\*  
黒 川 美 陶\*\*

**抄 録** ネットワークを介して国境を越えて特許権が侵害されるとき、国際裁判管轄や準拠法の渉外的要素を含む問題と、特許法の属地主義の問題が同時に惹起される。現在の知的財産権法によって、ネットワークを利用した新しいサービスの十分な保護が図れているだろうか。また、出願人は、国際裁判管轄、準拠法、そして特許法の属地主義による権利行使の制約を踏まえた上で、発明をいかに権利化するかを権利取得段階から意識し、日本および海外の複数国で強い特許権を取得できているだろうか。

本稿では、初めに、渉外的要素を含む知的財産権訴訟において問題となる、国際裁判管轄および準拠法に関する法令および裁判例の要点と、複数主体による侵害の類型について概説し、次に、ネットワークを介した国外からの特許権侵害の具体的事例について検討し、最後に、越境に強いクレーム・ドラフティングや出願戦略と、関連する条約および国内法改正の動向とについて説明する。

### 目 次

1. はじめに
2. 現行法および裁判例の要点
  2. 1 国際裁判管轄
  2. 2 準拠法
  2. 3 属地主義と域外適用
  2. 4 複数主体の類型・侵害関与者の責任
3. 事例による検討
  3. 1 仮想事例
  3. 2 ケース1：サーバが国外にある場合
  3. 3 ケース2：侵害者が国外にいる場合
  3. 4 ケース3：日本に営業拠点がある場合
4. 海外からの侵害行為への対処
  4. 1 現行法における対処
  4. 2 条約・国内法改正の動向
5. おわりに

### 1. はじめに

「属地主義」とは、知的財産分野に足を踏み入れてすぐに覚える語であるが、実務に携わる

ようになると、渉外担当者の一部を除いて、問題、議論となることはほとんどない。そして、必要な知的財産権を必要な国に出願する、という場合においてのみ記憶の片隅に呼び起こされるだけである。

しかしながら、近年、インターネット等のネットワークを利用したサービスと、そのサービスにまつわる特許権は増加し、特に、外国企業がネットワークを介して世界各国のユーザへ提供するサービスは、クラウドコンピューティング、IoT、ASP (Application Service Provider)、3Dプリンタ等の新しい技術を利用して、多様化とともに飛躍的に増加している。この中でも1990年代以降に急激にその数を増大させてきたボーン・グローバル企業の台頭は目覚しく、起業時

\* 株式会社日本電気特許技術情報センター 弁理士  
Yukari TAKIZAWA

\*\* 特許庁 審査官 Mizue KUROKAWA

からネットワークを駆使して複数の外国市場に参入し、国際的に事業を展開している。例えば、日本のウェザーニューズ社 (WEATHERNEWS INC.)、米国のUBER社 (UBER TECHNOLOGIES INC.) 等がこれに当る。このようなインターネット等のネットワークを利用して複数国に提供されるサービスの特許権が侵害され、訴訟において争われる場合、①国際裁判管轄や準拠法の問題、②特許法の属地主義の問題、③複数主体の問題等が同時に惹起されやすい。

例えば、海外に所在する者が、日本を含む複数国の特許権を侵害するプログラムをネットワーク上で提供し、各国のユーザがそれをダウンロードして使用する場合を考えてみる。サービス提供者の多くは、自国にサーバを設置するか、クラウドサーバを活用し、そのサービスを多数の国のユーザに対し提供する (図1参照)。

ユーザの多くは、これらのサービスがどこから提供されているかは意識せず、享受するサービスが自国の特許権を侵害しているかを気にとめることはない。また、個人のユーザがプログラムを「業」として使用しない場合も多く、「業」として使用している場合であっても、多数の個人ユーザを被告として訴訟を行うことは現実的ではない。



図1 インターネットを介した拡散的侵害

したがって、海外のサービス提供者に対して

訴訟提起することが考えられるが、その際、実体法である特許法における侵害・被侵害の審理に先立ち、手続法において国際裁判管轄および準拠法の問題が生じる<sup>1)</sup>。第1の国際裁判管轄の問題は、当該事件を我が国の裁判所が判断できるのかという問題である。第2の準拠法の決定の問題は、当該事件をどの国の法令に準拠して判断するかという問題である。そして、国際裁判管轄や準拠法が判断された後、実体法において特許権侵害の有無等が判断されるが、ここで属地主義の原則、すなわち、特許権の効力は特許権が成立した国以外に及ばないという原則に起因する問題が起こりうる。

特許権の登録国、侵害の原因行為地、侵害の結果発生地、訴訟提起される国、選択される準拠法が一致する場合、国際裁判管轄の有無、準拠法の選択、特許法上の属地主義は、通常、問題にならない。しかし、登録国外からネットワークを介して特許権が侵害され、かつ侵害者が複数いる場合、誰を、どの国の特許権に基づいて、どの国で訴訟提起し、どの国の法律に基づいて、どのように訴えるかを考えなければならない。そして、この状況を権利取得段階から予測できていないと、たとえ、ネットワークを利用したサービスの発明について、一または複数国で特許権を取得していても、そのクレームの記載内容や取得したカテゴリによっては、いずれの国においても権利行使が困難な価値の低い権利を保有することとなりうる。したがって、この問題を回避するためには、国際裁判管轄や準拠法等の渉外的要素が絡む問題と、特許法上の属地主義、複数主体の問題を踏まえた上で、発明をいかに権利化し、出願するか、権利取得段階から意識して対応することが必要である。

そこで本稿では、初めに、国際裁判管轄、準拠法、特許法上の属地主義と域外適用、ならびに複数主体の要点について概説する。

そして、事例による検討と、その検討を踏ま

えたクレーム・ドラフティングおよび出願戦略を述べ、最後に、条約および国内法改正の動向について説明する。

## 2. 現行法および裁判例の要点

### 2.1 国際裁判管轄

#### (1) 国際裁判管轄の規定

「国際裁判管轄」とは、渉外的要素を含む民事事件が、どの国の裁判所の管轄に属するかという問題である。特許権侵害訴訟を我が国の裁判所に提起しようとする際には、実体法の審理に先立って、そもそも我が国の裁判所がかかる事件を審理しうるかという国際裁判管轄の有無について審理される。そして、裁判管轄権（以下、「管轄権」という。）がない場合、請求は却下される。

国際裁判管轄は、以前は明文の規定が置かれておらず、もっぱら最高裁判所の判例法理に委ねられていたが、平成18年に「法の適用に関する通則法」が制定され、平成23年に国際裁判管轄の規定を設ける民訴法改定がなされた。

現行の民訴法において、国際裁判管轄は第3条の2～第3条の12に規定されており、主に知的財産権に関係する点を概説する。

#### (2) 知的財産の専属管轄権

知的財産に関する管轄は、

- ① 特許権の存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登記が日本においてされたものであるとき（同法3条の5第3項）
- ② 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるとき（同条第2項）

に、日本の裁判所に専属する。例えば、日本の裁判所は、日本の特許権の有効または無効については専属的に管轄権を有し、逆に外国の特許権については当該管轄権を有さず、訴えは却下

される。

特許権侵害訴訟については、直接的な規定はなされていないため、他の規定（第3条～第3条の12）によって管轄の有無が判断される。

#### (3) 被告の普通裁判籍

いわゆる被告の普通裁判籍は、

- ① 自然人の場合は、住所・居所が日本国内にあるとき等（同法第3条の2第1項）
- ② 法人などの場合は、主たる事務所、営業所、代表者等の住所が日本国内にあるとき（同条第3項）。

に日本の裁判所が管轄権を有する。したがって、被告の企業が日本法人であれば、外国特許権の外国における侵害行為であっても日本で訴訟することができる（サンゴ砂事件<sup>2)</sup>）。

#### (4) 契約上の債務に関する訴え

契約上の債務に関する訴え（同法第3条の3）において、特に知的財産権訴訟に関係しうる規定として、

- ① 財産権上の訴えの場合、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき（同条第3号）
- ② 被告の事務所又は営業所が日本国内にあるとき（同条第4号）
- ③ 日本における業務に関するものであるとき（同条第5号）

等は日本の裁判所に訴訟提起可能である。よって、被告が外国企業であっても、日本で業務を行っていたり、差し押さえるべき財産を日本に有していたりする場合には日本の管轄が認められうる。

#### (5) 不法行為地の管轄

##### 1) 損害賠償請求と不法行為地の管轄

特許権侵害訴訟において争点となりやすいのは、不法行為地管轄である。不法行為地管轄（同

法3条の3第8号)は、「不法行為があった地が日本国内にあるときは日本の裁判所が管轄権を有する」と規定されている。ただし、「外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったとき」(同条但し書き)を除く、と規定されている。

したがって、国外からのネットワークを介した知的財産権侵害であっても、結果発生地が我が国であるとして、日本の裁判所に管轄権があることを肯定できる場合もあるだろう。ただし、ネットワークを介してサービスを展開する被告企業が、日本のユーザの利用を想定していなかった事案(例えば、日本からのアクセス制限をしている場合等)においては、但し書きが適用される可能性もあると考えられる。

#### 2) 損害賠償請求と不法行為地の管轄において証明すべき事項

同条の「不法行為があった地が日本国内にある」といえるには、何を、どの程度証明すべきかについて従前より学説・裁判例がわかれていたが、最高裁(円谷プロダクション事件)は、「原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる」とした(客観的事実証明説)<sup>3)</sup>。

すなわち、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)の要件は、一般的には、

- (a) 原告の被侵害利益の存在
- (b) 原告の被侵害利益に対する被告の行為、故意過失
- (c) 損害の発生(およびその額)
- (d) (b)と(c)との相当因果関係

であると理解されているが、そのうち、不法行為地管轄の有無について具体的に証明すべき事項は、

- (a) 原告の被侵害利益の存在

(b)'(我が国における)被告の行為

(c)'(我が国における)損害の発生

(d)'(b)と(c)との事実的因果関係

が証明されれば足り、故意過失や、相当因果関係等の立証は管轄段階では必要としないと解されている<sup>4), 5)</sup>。

#### 3) 原因行為地と結果発生地

(b)'の要件では、日本の裁判所に管轄権があるためには、被告の行為地、すなわち不法行為地が我が国であることが必要である。

そして、「不法行為地」には、「原因行為地」と「結果発生地」が含まれると解されており、この場合、

①「原因行為地」が我が国であることの立証は、(b)'の行為が我が国で行われたことの立証があれば足り、

②「結果発生地」が我が国であることの立証は、損害発生地が我が国であることの立証があれば足り

と説明されている<sup>6)</sup>。

原因行為地と結果発生地が異なる場合を「隔地的不法行為」といい、ネットワーク経由の知的財産権侵害はその典型的な例の一つである。ネットワーク経由でA国から侵害行為が行われている場合に、原因行為地はA国、結果発生地は日本であるといえれば、(a)原告が日本に特許権を有し、(b)'被告がネットワークを介して日本においてサービスを提供し、(c)'日本において損害が発生し、(d)'被告の行為と損害の事実的因果関係を立証することで、日本での訴訟が可能である。ただし、結果発生が通常予見可能することができないものであったとき(3条の3第8号)には適用が除外されるため注意が必要である。

#### 4) 差止請求と不法行為地管轄

では、知的財産権の侵害訴訟において、差止請求も、損害賠償請求と同様に、不法行為地管轄(民訴法5条9号)により提起しうるか。



この点については、最高裁は、不正競争防止法の差止請求は民訴5条9号の「不法行為に関する訴え」に含まれるとしている<sup>7)</sup>。また、知財高裁も、特許権侵害において積極説を採ることを判示している<sup>8)</sup>。

また、密接な関係にある差止請求と損害賠償請求は、後述の客観的併合によっても国際裁判管轄が肯定されうる。

#### 5) 併合請求

併合請求には、客観的併合（同一の原被告間における複数の請求を同一の訴訟手続で審理する場合）と、主観的併合（複数の原告が1つの訴えを提起する場合、または、複数の被告に対し1つの訴えを提起する場合）とがあり、

- ① 客観的併合の場合、我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、両請求間に密接な関係が認められることを要する<sup>5)</sup>。
- ② 主観的併合の場合、「訴訟の目的たる権利義務が数人において共通な場合」、「同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合」においてのみ認められる（民訴法第38条）。

典型的には、特許権侵害の差止請求と損害賠償請求の客観的併合や、被告を海外親会社と日本子会社としたい場合に主観的併合ができる場合がある。

## 2. 2 準 拠 法

「準拠法」とは、ある涉外要素を含む問題の解決において適用される法律である。したがって、日本の裁判所において、米国特許法を準拠法として、米国における米国特許権侵害について訴訟提起することも可能である<sup>2)</sup>。国際裁判管轄は、複数の国に管轄を認めても不都合はないが、準拠法は複数の法を適用することはできないため、理念上、当該問題に最も密接に関係する国の法律を準拠法とすべきである。

最高裁（カードリーダー事件）<sup>6)</sup>では、以下の通り判示されている。

- ① 特許権の効力の準拠法は、条理に基づいて、当該特許権の登録国の法律である。
- ② 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権の登録国の法律である。
- ③ 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は、「原因タル事実ノ発生シタル地」（法令11条1項）による。

同判決の後、平成17年に「法の適用に関する通則法」において準拠法が規定され、③の法令11条1項は、現在では通則法17条本文において「加害行為の結果が発生した地」として規定されている。また、同条但し書きには、「結果の発生が通常予見することができないものであったときは、行為が行われた地」とされている。

したがって、ネットワーク経由でA国から日本に対して侵害行為が行われている場合は、原則、加害行為の結果が発生した地である日本法が適用される。

また、日本における訴訟で外国法が適用される場合であっても、外国法では不法だが日本法では不法でない場合（通則法第22条第1項）は、日本法が累積的に適用されて、請求が却下される（例えば、後述する米国特許法の積極的誘導侵害等）。また、損害賠償についても同様に、日本法で認められる損害賠償の範囲でしか請求できないため（同条第2項）、米国のいわゆる三倍賠償を日本の裁判所で請求することはできない。

## 2. 3 属地主義と域外適用

### (1) 属地主義

特許権の属地主義はパリ条約第4条の2で定められ、その解釈について初めて言及した最高裁判決（BBS事件）<sup>9)</sup>は、属地主義とは「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置いてのみ認められる」としている。すなわち、各国はその産業政策に基づ

き、発明につきいかなる手続きでいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律するというものである。

我が国の特許法では、通常、日本国特許権が、外国における行為によって侵害されることはない。日本で特許権を有する製品の模倣品が海外で製造され、その模倣品が日本に輸入され譲渡される場合は、輸入および譲渡については特許権侵害となるが、海外における製造行為自体は侵害とはならない。一方で米国は、そのプロパテント政策がよく知られるように、特許権の効力が強大で拡張されており、米国国外の行為に対しても米国特許権の効力を及ぼす「域外適用」が米国特許法に規定されている。

## (2) 米国における域外適用

米国特許法は、原則として、直接侵害（米国特許法第271条(a)項）は米国内における行為に限定しつつも、間接侵害等は、例外的に海外での行為に特許権の効力が及ぶ場合、すなわち「域外適用」がある。

例えば、米国では、特許製品を完全に組み立てずに、組み立て可能な部品のセットで積極的にその組み立てを示唆して海外に輸出する行為（第271条(f)項）、海外で特許された方法により製造されたものを米国に輸入する行為（第271条(g)項）は、米国特許権侵害となる。また、販売者が米国の市場に流入することを知って特許発明の主要部となる部品を外国で販売する行為を、間接侵害（第271条(c)項）とした例もある<sup>10), 11)</sup>。

さらに、米国特許法271条(b)項（特許権侵害を積極的に誘導する者は、特許権の侵害者として責任を負う）との規定は、米国外の行為（例えば、米国外において米国特許権の技術的範囲に属する製品を製造し、米国に輸出等する行為）についても適用されると解されている。

このような米国特許法の域外適用に対して

は、特にインターネット上の技術等を想定して域外適用を広く認めるべきという肯定的意見や、特許権の効力の域外適用は国際的な特許制度調和を阻害するとの否定的意見がある<sup>12)</sup>。

## (3) 日本で域外適用が争点となった裁判例

### 1) カードリーダー事件

我が国の特許法には、域外適用は規定されていない。最高裁（カードリーダー事件）<sup>6)</sup>では、属地主義の原則を採り、「米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を持たない我が国の法律のもとにおいては、これを認める立法または条約がない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について違法ということはできない」ことを判示し、日本における、米国特許法第271条(b)項に相当する海外からの積極的誘導行為の違法性を否定した。

また、同多数意見は、特許権侵害を登録国外で積極的に誘導する者の損害賠償責任を認めることが我が国の産業政策上必要であるならば、立法的に解決すべきものであることを示唆するものと考えられている<sup>13)</sup>。法改正の議論の状況は後述するが、現在までに立法はない。そのため、国外からネットワークを介した特許権侵害行為が、日本において特許法上は違法でない積極的誘因侵害と訴訟において認定される可能性もあり、判決の予見性が低い状況にある。

### 2) モータ事件

一方で、海外に所在する外国法人の「譲渡の申出」の行為が、我が国における侵害と認められた知財高裁判決（モータ事件）がある<sup>8)</sup>。

本判決では、韓国法人Y（「以下、Y（韓）」という。）が、原告が有する日本の特許権の技術的範囲に属するイ号製品について、日本に向けて日本語および英語表記で、販売問い合わせ先として日本の拠点（東京都港区）の住所等を掲げてイ号製品問合せのウェブサイトを開設し

ていることや、日本でY（韓）の営業担当者がイ号製品の営業活動しているらしいこと、日本の住所が記載された名刺を使用していること、被告物件が現実に日本で流通している可能性が高いこと等を総合的に評価し、Y（韓）による「譲渡の申出」の発信行為またはその受領という結果が、我が国において生じたと認定して、差止請求および損害賠償請求の国際裁判管轄を肯定した。

本判決は、韓国法人Yの韓国における行為に対して域外適用を認めたのではなく、Yの「譲渡の申出」が、日本における行為と判断され、不法行為に基づく国際裁判管轄、差止請求および損害賠償請求が認められているといえる。

したがって、海外に所在する企業がネットワークを介して侵害品プログラム等を日本のユーザーに提供する場合であっても同様に、ウェブページによる広告・宣伝の記載や、日本における営業担当者の存在や、現実に侵害品が日本国内に流通していること等の証拠をもとに、日本における「譲渡の申出」が行われていると認定できる場合があるだろう。しかし、インターネット上のウェブサイトは世界中から閲覧可能であるため、単に日本の需用者がウェブページの広告を閲覧可能であっただけで、日本における「譲渡の申出」とするのは妥当ではない<sup>14)</sup>。

### 3) ADSLモデム事件

外国法人を被告とする場合に、日本の裁判所の管轄権の有無が問題となるが、その日本子会社がある場合はどうか。ADSLモデム事件<sup>15)</sup>は、米国法人Yと、その日本子会社Y'を被告として、Yが、間接侵害品にあたるチップを米国で製造し、日本法人訴外Zに対して米国で販売し、Zが日本国内に輸入等していた事案である。判決において、訴外Zの行為は間接侵害であり、Yの営業行為はZの行為の教唆・幫助と評価できるとして、Yの不法行為地管轄を肯定し、YとY'の共同不法行為責任（民法719条）を認めた。

同判決を考慮すると、ネットワーク経由でA国法人がA国から日本の市場に対して侵害行為を行う場合に、日本のユーザ（直接又は間接侵害者）の教唆・幫助行為（同条第2項）として、A国法人の不法行為地管轄が肯定できる場合があるのではないか。もっとも、外国法人が海外で譲渡した侵害品が日本に輸入された事案で、属地主義の原則の観点から外国法人の不法行為地管轄を否定した裁判例（エピクロロヒドリン事件<sup>16)</sup>）もあり、ネットワーク経由での侵害に限らず、外国における教唆・幫助行為に関する不法行為地管轄の有無の判断は流動的である。

## 2. 4 複数主体の類型・侵害関与者の責任

ネットワークを利用したサービスの特許権侵害の場合に、国際裁判管轄や準拠法の問題に加え、「複数主体」の問題も同時に起こりやすい。従来から、情報・通信産業は、プログラムのモジュール化や分業により複数主体の問題を生じやすい産業である。さらに、ネットワークを利用したユーザとの双方向性があるサービスが増加し、事業者とユーザとの複数主体の構造も多く見られ、一部の侵害関与者が国外に存在する場合もある。このような「複数主体」の問題は、以下のケースが典型的である。

- ① 方法特許（方法クレーム）の構成要件（発明特定事項 a + b + c + d）を複数者で分担して侵害する場合
- ② 海外の模倣品製造者と国内の輸入・販売者
- ③ 海外の親会社と国内の子会社、または国内の親会社と海外の子会社
- ④ 海外のサービス提供者と国内のユーザ

そして、①～④のいずれにおいても、複数主体の一方が海外に所在する場合に、国際裁判管轄や準拠法の問題と、属地主義の問題が生じる。この場合、法的観点からは、第一に、各主体によってどのような侵害行為がなされているかが問題となり、第二に、各主体の侵害行為について



ての国際裁判管轄の有無や準拠法が問題となる。

第一の「複数主体」の各主体の侵害行為は、法令や判例により以下のとおり類型化される<sup>17)</sup>。

1) 直接侵害にあたる場合

複数者の行為それぞれが特許権侵害の要件を満たす場合（製造者と販売者、等）

2) 間接侵害にあたる場合

特許法101条に規定される行為

3) 共同正犯型

複数の被疑侵害者Y、Zで方法特許の工程を分担して実施する場合等の、YとZに共同して特許権侵害を発生させる意思がある場合。また、共同不法行為者としての損害賠償責任（民法719条1項前段）も肯定される。

4) 間接正犯型

現実に実施行為を行うZが、Yの下請け等であってYの「手足」になっているにすぎない場合、Yが実施行為の全体を行っているとして評価することができる<sup>18)</sup>。

5) 教唆・幫助型

教唆（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）、ならびに幫助（他人の犯罪を容易ならしめる行為）を行った者は、共同行為者とみなされて、民法719条2項の損害賠償責任を負う。

そして、第二の国際裁判管轄の問題は、各主体の行為に対して、これまで述べた国際裁判管轄の有無が判断され、管轄が肯定された場合に、準拠法となる実体法に基づいて特許権侵害の有無が審理される。

### 3. 事例による検討

#### 3.1 仮想事例

上述した国際裁判管轄、準拠法の規定・判例、域外適用や複数主体の考え方を踏まえ、属地主義の問題と、複数主体の問題を惹起する典型的な例について、仮想事例をもとに、海外から日

本に向けられた侵害の違法性について検討する。

図2に記載の仮想事例<sup>19)</sup>として、Xが、以下のクレームの日本国特許権を有している。

**請求項1**（コンピュータ実装方法）

第1の位置にいる乗客に配車するためのコンピュータ実装方法であって、

- (a) 第1の位置にいる乗客の位置情報と配車リクエストを受信するステップと、
- (b) 蓄積された複数のドライバー情報から、第2の位置にいるドライバーを選択するステップと、
- (c) 第1の位置を前記ドライバーに通知するステップと、
- (d) 前記ドライバーの第1の位置への到着を前記乗客に通知するステップとを含む方法。

**請求項2**（ユーザプログラム）

外部サーバとネットワークを介して接続可能なデバイスに用いるプログラムであって、

配車リクエストの入力開始に応じて、デバイスの位置情報を取得し、

取得した位置情報を含む配車リクエストを生成し、

生成された配車リクエストを、ネットワークを介して外部サーバに送信することをコンピュータに実行させるための配車リクエストプログラム。

図2 仮想事例のクレーム

そして、侵害被疑者であるYが、日本のユーザU<sub>1</sub>、U<sub>2</sub>…（多数存在する。以下、U<sub>1</sub>らと記載。）に対して、特許権者Xの特許権にあたる請求項1のサービスを提供していた場合、ならびにユーザのデバイスにインストールするための請求項2のプログラムをアプリケーションとして提供していた場合の、日本での特許侵害の成否について検討する。

X（日）：日本国特許権者

Y（日）またはY（米）：侵害被疑者

U<sub>1</sub>ら：ユーザ



### 3. 2 ケース1：サーバが国外にある場合

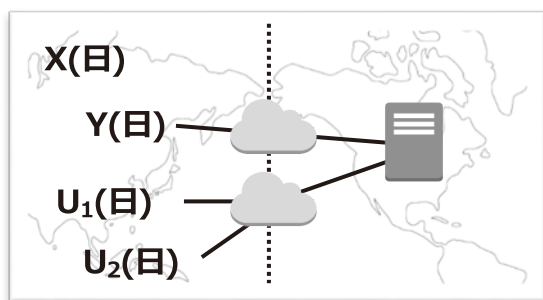


図3 ケース1：サーバが国外にある場合

まず、一番簡単なケースとして、情報処理を行うサーバのみが国外に設置されている場合、例えば、日本法人であるY(日)が、米国内に設置されたサーバを利用し、ネットワークを介して、日本のユーザU<sub>1</sub>らにX(日)の請求項1(コンピュータ実装方法)に抵触するサービスを提供している場合を考えてみたい。請求項1(コンピュータ実装方法)を行うサーバは物理的には米国に所在するため、Y(日)が日本で特許権侵害を行ったといえるだろうか。

このケースでは、Y(日)は日本法人であり、日本で業務も行っているため、日本の裁判所に普通裁判籍(民訴3条の2第3項)がある。また、準拠法は特殊な事情のない限り、特許権の登録国であり、「加害行為の結果が発生した」(通則法17条本文)である日本法となる。

次に、実体法の問題として、物理的な情報処理はサーバが存在する米国で行われるため、Y(日)が日本においてX(日)の日本国特許権を侵害しているといえるか。現在まで、日本ではこのような争点の裁判例はないが、現実にはサーバを利用して請求項1(コンピュータ実装方法)の受信・選択・通知の各ステップを行っているのは日本に所在するY(日)である。また、そのサービスの需用户も日本に所在するU<sub>1</sub>らである。したがって、法的な不法行為地は、原因行為地、結果発生地のいずれも、日本といえる

だろう<sup>20), 21)</sup>。また、米国判例では、特許権侵害においてシステム(物)のクレームの場合は「管理と有益な使用(control and beneficial use)」が米国内にある限り、その一部が米国外にあってもよいと解釈される(Blackberry事件<sup>22)</sup>)。さらに、米国ではインターネット上の侵害行為の管轄は、被告がその国に向けて活動を行っていること等を要件とする判例法が確立している<sup>23)</sup>。

このように、ネットワークを介した知的財産権侵害行為は、単にサーバが所在する物理的な地ではなく、「管理と有益な使用」の地や、需用户の所在地、被告がどの国に向けて活動を行っているか等によって、実質的に不法行為地が決定されている。侵害者がサーバを国外に設置することは容易であるし、特許権が取得されていない地に会社を設立してネットワーク経由で侵害行為を行うこともできる。しかし、結果または効果を得ることを意図する地を重視して侵害行為地とすることで、商業的な実体に即した解決が図れると考えられる。

なお、サーバが海外の特定国に存在する場合だけでなく、クラウドソーシングのような、海外の複数国にまたがる複数のサーバで分散制御が行われ、データが保存・提供されている場合であっても同様に解決できるであろう。

### 3. 3 ケース2：侵害者が国外にいる場合

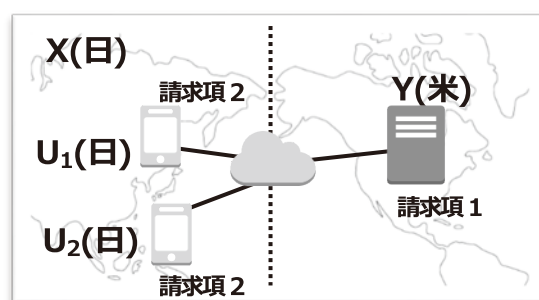


図4 ケース2：侵害者が国外にいる場合

次に、米国法人Y(米)社が、米国内に設置されたサーバを利用して、自社のサーバを用い

て、日本のユーザU<sub>1</sub>（日）らに同サービスを提供している場合はどうか。

ユーザU<sub>1</sub>（日）らによる請求項2（プログラム）の使用を、直接侵害として日本の裁判所で訴えることは国際裁判管轄の点で容易だが、ユーザU<sub>1</sub>（日）らは多数存在するため全員を訴えることは現実的でない。さらに、Y（米）と同業のX（日）にとって、ユーザU<sub>1</sub>（日）らは潜在的顧客であることが多く、顧客を訴えることはビジネス上困難である。そこで、

① Y（米）の請求項1（コンピュータ実装方法）の侵害に対する差止請求および損害賠償請求を日本の裁判所に訴えた場合、Xの請求は認められるか。

この場合、属地主義の原則から、日本で取得された方法特許を、特許が取得されていない国外で実施しても特許権侵害とならない。Y（米）の請求項1の方法の実施（リクエストの受信、ドライバーへの通知等）はすべてY（米）によって実行され、米国内のサーバで管理されているため、Y（米）の請求項1の方法の実施が、日本においてした行為ということは困難そうである。

一方、請求項2（ユーザプログラム）の侵害を日本で争う場合、すなわち、X（日）が、日本の裁判所において、日本国特許権に基づき、

② Y（米）に対して、ユーザプログラムを日本のユーザU<sub>1</sub>（日）らに提供する行為の差止請求、プログラムの廃棄請求、ならびに損害賠償請求した場合、それぞれ請求が認められるか。

③ Y（米）がユーザU<sub>1</sub>（日）らにユーザプログラムを提供するために設置したホームページが「譲渡の申出」に該当するとして訴えた場合、X（日）の請求は認められるか。

④ ユーザU<sub>1</sub>（日）らによるユーザプログラムの使用行為の幫助ないし共犯として、共同不法行為（民法719条1項または2項）に基づ

く損害賠償を請求した場合、X（日）の請求は認められるか。

②では、カードリーダー事件最高裁判決によると、日本国外において特許権侵害を積極的に誘導する行為は違法でなく、差止請求、廃棄請求、損害賠償請求は認められない。②の場合に、Y（米）によるプログラムの提供の場所が、米国と日本のどちらであるかははっきりしない。

③では、上述のモータ事件を踏まえると、ユーザプログラムを提供しているY（米）が国外に所在していても、インターネット上のウェブサイト等を利用して日本で譲渡の申出が行われたといえる場合、日本における管轄と請求が認められる可能性がある。

①～③を踏まえると、外国に所在する者が、ネットワークを介して日本の特許権を侵害するサービスの提供を行っている場合であっても、ユーザが使用するアプリケーションやデバイスの特許権を取得しておくことで、アプリケーションまたはデバイスの「譲渡の申出」（広告・営業等）の行為を侵害行為として、不法行為地の裁判管轄と、日本における直接侵害行為が立証しやすくなるであろう。なお、この場合、侵害物品がプログラムであれば、ユーザデバイスでは間接侵害となるため、直接侵害に問えるユーザプログラムの方が有益といえる<sup>24)</sup>。よって、侵害の態様を想定し、様々なカテゴリでクレームを作成するのがよい。

もっとも、サーバクライアントシステムや、ASPによるサービス等、デバイスやアプリケーションをユーザが必要としない態様で国外から侵害行為が行われた場合は状況が異なると思われるので、後述する。

最後に、④の場合を、上述のADSLモデム事件を踏まえて考えると、Y（米）は日本に向けて、U<sub>1</sub>（日）らに対して請求項2（ユーザプログラム）の提供を行っており、その幫助の結果としてのユーザU<sub>1</sub>（日）らの直接侵害（プログ

ラムの輸入、使用等) および損害は日本で発生しているといえる。よって、不法行為地管轄が認められやすいと考えられる。そして、U<sub>1</sub>らのプログラムの輸入、使用等の行為は請求項2(ユーザプログラム)の実施行為であるため、Y(米)のプログラムの譲渡と、U<sub>1</sub>らの実施行為との間に相当因果関係および故意過失が認められれば、共同不法行為は成立すると考えられる。

しかし、特許法による過失の推定がないため故意・過失の立証が必要であるし、差止めできない。属地主義の原則の観点から、外国における教唆・帮助行為の不法行為地管轄を否定した裁判例<sup>16)</sup>もあり、肯定説、否定説の両説がある。

### 3. 4 ケース3：日本に営業拠点がある場合

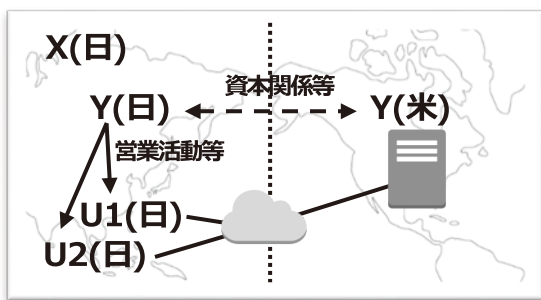


図5 ケース3：日本に営業拠点がある場合

最後に、ケース2の場合に、米国法人Y(米)社が、日本国内の営業所として日本法人Y(日)を有する場合はどうか。日本の市場において侵害行為が一定規模以上である場合、完全に国外から規模を拡大することは困難であるから、日本に営業拠点等を有する場合が多い。Y(日)を被告とする場合は、普通裁判籍等により日本に管轄権があることが明らかである。しかし、実際に日本に向けて請求項1(コンピュータ実装方法)をサービスとして提供し、請求項2(ユーザプログラム)を日本に向けて提供しているのは、国外のY(米)である。したがって、

① Y(米)とY(日)の行為を一体としてとらえて、日本における請求項1(コンピュータ

実装方法)の使用に該当するとして訴えた場合、X(日)の請求は認められるか。

この場合、親会社、子会社等の資本関係が存在する場合であっても、必ずしも、海外の親会社の行為が、日本の子会社の行為とみなせるものではない<sup>25)</sup>。Y(日)の実体がなく法人格が否定されるような場合であれば別だが、Y(米)とY(日)の異なる法人を一体としてみることは困難である。また、Y(米)がY(日)の「手足」であるといえれば、間接正犯としてケース1と同じ構造でY(日)の侵害といえるかもしれないが、Y(日)が営業拠点に過ぎない場合、Y(米)がY(日)の「手足」とはいいがたい。

そこで、Y(日)に対して、

② Y(日)の営業行為が、顧客への請求項2(ユーザプログラム)の「譲渡の申出」に該当するとして訴えた場合、X(日)の請求は認められるか。

③ Y(日)の行為は、U<sub>1</sub>(日)らによる顧客への請求項2(ユーザプログラム)の使用行為の帮助ないし共犯として、共同不法行為(民法719条1項または2項)に基づく損害賠償を請求した場合、X(日)の請求は認められるか。

②の場合、譲渡と譲渡の申出が同一主体によって行われる必要があると厳格に解すれば、侵害にはならない。一方、自ら行う譲渡である必要はなく、Y(日)とY(米)が密接な関連を有する場合には、Y(日)はY(米)の譲渡に関する譲渡の申出を行っているとして認められる場合もあるとの見解もある<sup>26)</sup>。ただし、その場合でも、「密接な関連」とはどの程度の関係(例えば、資本関係、契約関係等)を必要とするかは明らかでない<sup>27)</sup>。

③の場合、ケース2の④と同様に、共同不法行為の成立は、Y(日)の営業行為と、U<sub>1</sub>らの実施行為との間に相当因果関係および故意過失の立証が必要であり、違法性についても肯定



説、否定説の両説がある。

仮に、模倣品の物品がY（日）によって輸入され、日本国内で販売される場合、Y（日）の直接侵害は明らかである。水際での取締りも可能である。しかしながら、ネットワーク経由で、海外から直接にユーザにサービスやアプリケーションが提供される場合は、侵害の把握が困難であるし、営業拠点として日本法人が存在する場合でも、侵害の責任を問うことは容易ではない。

なお、このケースに類似する我が国の判例として、韓国企業Yを親会社とする関連日本法人Y'を被告とし、Yが管理運営する日本国外に設置されたサーバを用いて日本の特許権の侵害にあたるサービスを日本のユーザに提供していた事例がある。しかしながら、本件では、Y'の侵害主体性について争点になっていない（インターネットナンバー事件<sup>28)</sup>。

## 4. 海外からの侵害行為への対処

### 4.1 現行法における対処

#### (1) クレーム・ドラフティングと外国出願

ケース1～3の仮想事例の検討から、海外からのネットワークを介して日本の市場に対して、日本の特許権を実施している場合でも、我が国に国際裁判管轄があり、かつ実体法においても我が国の特許権侵害といえるためには、多くのハードルを越えなければならない。

システム全体を、システムまたは方法クレームで特許を日本で取得していても、海外に所在する者が同方法を実施して日本の市場に入ってきた場合に、その特許権で対抗するのは現行法では困難が多い（ケース2①、ケース3①）。しかし、国内の侵害者に対しては有効であるし（ケース1）、外国にも同じ権利を有する場合に、その国の法律では有益な権利となるかもしれない。

一方、ユーザプログラムやユーザアプリケーションの特許の場合、プログラムを提供する者が海外に所在していても、日本における「譲渡」や「譲渡の申出」と認められる余地はあり（ケース2③、ケース3②、モータ事件）、日本のユーザによる直接又は間接侵害の教唆・幫助行為（ケース2④、ケース3③、ADSLモデム事件）としてもとらえうる。

したがって、技術的または商業的に実施行為が越境することが想定されるサービスを権利化する際は、実施行為の越境の問題をできる限り回避し、かつ多様な形態の侵害行為に対処するため、以下が現時点での次善の策と思われる。

- ① 全体のシステムクレームまたは方法クレーム、ユーザに提供するデバイスクレームまたはアプリケーションのプログラムクレーム等の、複数のカテゴリのクレームを多面的に作成し、
- ② 将来的にサービスを提供することが想定される地域と、競合企業の存在が想定される地域に可能な限り出願しておく。

なお、①について、複数主体の問題を惹起させないため、単一のクレームは単一の主体が実施する範囲で記載する<sup>29)</sup>。また、米国では、実施行為の越境について、システムクレームと方法クレームで判断が異なった裁判例もあるため、複数のカテゴリでクレームを記載したほうがよい<sup>22)、30)</sup>。複数のカテゴリのクレームを権利取得する場合に、各クレームが、新規性・進歩性等の特許要件を満たすとは限らないが、なるべく多くの技術的特徴をとらえてクレームを作成すべきである。これらの点に気をつけることで、比較的、海外からの特許権侵害に対して対処しやすくなると思われる。

#### (2) 現行法の限界

ユーザプログラムを含めた多面的カテゴリの保護に成功しているクレームであっても、海外

からの侵害に対処することは困難な場合もある。

複数国で特許権を取得していても、後から来る侵害者は、特許権が取得されていない国で発明の実施行為を行うことも可能であり、属地主義の原則が時に侵害者側に悪用される問題もある。

サーバクライアントシステムや、ASPによるサービス (SaaS: Software as a Service) 等、ユーザがデバイスやアプリケーションを必要としない態様で国外から侵害行為が行われた場合は、プログラムの転送を伴わずにユーザU<sub>1</sub>(日)らにプログラムの機能のみを使用させるため、プログラムの占有移転は無い<sup>31)</sup>。このような、ユーザ側の端末にはプログラムが存在せず、ユーザは処理結果のデータを受け取るのみのサービスが提供される場合、このような行為がプログラムの「譲渡」に該当するかは明らかでない。

さらに、ユーザの使用するアプリケーションやデバイスのクレームで権利が取得できている、B to Bの取引の場合、「譲渡」や「譲渡の申出」の行為の立証が困難である。現行法下、クレーム・ドラフティングと国際出願のみによる対処は限界がある。

ネットワークを経由して国外から日本の市場に向けられた侵害行為は、一般の事件に対して国際裁判管轄や準拠法選択が問題となりやすいが、我が国の裁判例はわずかである。管轄の有無の予測可能性が低いことにより、日本に管轄があるか提訴してみなければ分からず、和解交渉も進まないということになりかねない<sup>32)</sup>。

また、判決の予測可能性が低く、そのことが権利者の侵害訴訟提起を萎縮させるという悪循環を引き起こしている。このことは他国と比較した日本の知財関連訴訟件数の少なさからも読み取れる (年間、米国約4,000件、中国約7,800件に対し日本約200件)<sup>33)</sup>。このような状況下では、企業が国際的な知的財産戦略、出願戦略を構築することは困難であろう。

したがって、我が国において、海外の侵害者がネットワーク等を介して日本の市場に対して侵害行為を行っている場合の、我が国の裁判所における管轄権の有無や、実体法における侵害の有無について、予測可能性と安定性を担保するため、条約や国内法で明文の規定を設けることが急務である。

## 4. 2 条約・国内法改正の動向

### (1) 国際的な議論の状況

#### 1) 国際私法に関する条約の議論の状況

ここまで読み進めた読者は、ネットワーク経由で複数国にまたがって行われる侵害行為であれば、世界的にルールを統一すればよいと考えるだろう。しかし、先進国間での国際裁判管轄、準拠法、外国判決の承認・執行に関する条約の作成が議論されていたハーグ国際私法会議は、ロング・アーム法により自国の領域外の被告に対して管轄を広く肯定する米国と、米国の過剰管轄を制限したい我が国や欧州諸国等とで合意には至らず、10年余りの時間を費やしたにもかかわらず2005年に管轄合意に関する小規模な条約案を採択したのみで終わった<sup>32)</sup>。その後も、国際的な知的財産の紛争解決の予測可能性を高めるために、米、欧州、日韓等でそれぞれ国際私法原則が提案されているが、近い将来に、条約等により先進国や新興国を含めた統一的なルールが定められる見込みはない。

#### 2) WIPOによるインターネット上の商標に関する共同勧告

条約により国際私法原則を統一するにはさらに長い年月を要すると思われるが、法的拘束力を有しない共同勧告により、ゆるやかにハーモナイズが進められたこともある。商標分野では、2001年にWIPOにおいて「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」<sup>34)</sup>が採択されている。同共同勧告では、インターネット上における標識の

使用については、サーバの設置場所のみならず、使用言語、通貨、特定国におけるビジネスやアフターサービスの有無等を総合的に考慮して、特定国における「商業的効果 (commercial effect)」の有無によって不法行為地を判断するというものである。同勧告は、加盟国に対して法的拘束力を有するものではないが、インターネット上の知的財産権侵害に対して、世界的にハーモナイズされた考え方の形成に寄与するものであり、企業にとっても国際出願と知財戦略構築の目安になるものである。

商標分野では、ECサイト上の模倣品販売等の、インターネット上の商標権侵害の問題が古くから顕在化していることから、2001年という早期にこのような共同勧告がなされた。特許分野では同様の共同勧告はなく、議論も行われていない。しかし、近年のネットワークを利用したサービスの市場の拡大を踏まえると、非拘束的であっても統一的な考え方が示されることは十分に意義があると思われる。

## (2) 国内での議論の状況

### 1) 間接侵害に関連した制度改正案

国内では、平成14年法によるネットワーク関連発明の保護強化のための、実施の規定(特許法2条3項)や間接侵害の規定(特許法101条)の見直しの際に、米国にあるような積極的誘因型の規定の導入についても検討された<sup>35)</sup>。

しかし、同規定の導入は、「間接侵害規定の拡張による影響と、今後の技術革新、ネットワーク上での取引動向を注視しつつ、対策の具体化に向けて検討を継続すべき」として、同年の法改正への間接侵害規定の追加は見送られている。

平成14年法から十分に時間は経過しているので、再度検討が行われてよい頃である。

### 2) 「使用」に関連した改正案

他の改正の方向として、特許法2条3項の「使

用」とは、①ネットワークによる役務の提供を含むこと、ならびに、②発明の目的が国内で達成されるような場合、効果が国内で発生する場合、または、利益を国内で享受される場合には、国内で実施されたとみなす、という法改正案が挙げられている<sup>36), 37)</sup>。この他、具体的な条文改正も提案されている<sup>38)</sup>。

## (3) 今後の展望

クラウドコンピューティング、IoT、ASP、3Dプリンタ等の新しい技術を利用したサービスの発明が、ネットワークを介して海外から我が国に向けられた特許権侵害行為に対して、日本の現行制度で十分に保護することができているか、法令や裁判例から明らかではなく、予測可能性が低い状況にある。平成14年以降の検証は不十分であり、早急の法的対応が望まれる。

そして、国内法において、新しい技術に対応した情報サービス関連発明が適切に保護されると共に、一方で、属地主義の原則を逸脱する過度な域外適用や、情報の自由な流通が阻害されるような過度な保護とならぬよう、ネットワーク上の特許権侵害に関する諸外国の制度調和が長期的に望まれる。

## 5. おわりに

本稿では、渉外的要素を含む知的財産訴訟において問題となる、国際裁判管轄および準拠法と、複数主体による侵害の類型について概説し、次に、事例による検討を踏まえて、現在で出願人がとりうるクレーム・ドラフティングと出願戦略について検討し、最後に、国内外での議論の状況および今後の展望について述べた。

インターネットを介した海外からの特許権侵害の問題は、国際裁判管轄や準拠法等の渉外的要素の側面や、属地主義、域外適用等の実体法の側面等、様々な観点から論じられており、さらに商標や著作権等の他の知的財産権における



議論も関連してくる。そのため、問題の全容を理解するのに時間と根気を要する。本稿が、ネットワーク上の特許権侵害について考察する際の一助になれば幸いである。

(本稿は筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を表明するものではありません。)

## 注 記

- 1) 国際裁判管轄，準拠法に加え，承認執行（外国判決の日本における承認執行，または日本判決の外国における承認執行）の問題も生じるが，本稿では国際裁判管轄，準拠法に焦点を絞って検討する。
- 2) 東京地判平成15年10月16日（サンゴ砂事件）
- 3) 最二小判平成13年6月8日（民集55巻4号727頁）（円谷プロダクション事件）
- 4) 最高裁判所判例解説民事篇 平成13年度（下），pp.475-520（2004）
- 5) 高部真規子，金融・商事判例，No.1458，pp.8-13（2015）
- 6) 最判平成14年9月26日（民集56巻7号1551頁）（カードリーダー事件）
- 7) 最一小判平成16年4月8日（民集58巻4号825頁）
- 8) 知財高判平成22年9月15日（モータ事件）
- 9) 最三小判平成9年7月1日（民集51巻6号2299頁）（BBS事件）
- 10) 高岡亮一，「アメリカ特許法実務ハンドブック」，第4版，p.409（2012）中央経済社
- 11) Engineered Sports Prods. v. Brunswick Corp. 362 F. Supp. 722, (1973)
- 12) 鎌田健司，パテント，Vol.55, No.5, pp.4-11（2002）
- 13) 高部真規子，ジュリスト，No.1239，pp.130-133（2003）
- 14) 横山久芳，「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」，知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集，pp.178-205（2013）青林書院，同論文では，外国企業のネット上の広告宣伝が，我が国における「譲渡の申出」に当たるというためには，単に日本の需用者が当該広告宣伝を閲覧することが可能であるだけでなく，当該広告宣伝に接した需用者が日本国内において当該外国企業から当該実施品を取得

することが可能であると認識しうることが必要であるとしている（p.203）。

- 15) 東京地判平成19年11月28日，平成16(ワ)第10667号（ADSLモデム事件）
- 16) 東京地判平成27年4月28日，平成26年(ワ)第5011号（エビクロロヒドリン事件）
- 17) 高部真規子，実務詳説特許関係訴訟，第2版，pp.116-124，pp.294-299（2012）きんざい
- 18) 最三小判昭和63年3月15日（民集42巻3号199頁）（クラブキャッツアイ事件）
- 19) UBER Technology Inc.のPCT出願であるWO2011/069170 A1を参考に仮想事例のクレームを作成した。同国際出願のクレームは，当初から事業の国際展開を想定して各国における権利行使がしやすいよう多面的なクレームが作成されており，クレーム・ドラフティングの参考になるものである。なお，本稿における侵害に関する仮想事例は，検討のためのフィクションであって，何ら事実に基づくものではないことを念のため付記する。
- 20) 中村恭＝柵木澄子，パテント，Vol.69, No.6, pp.112-128では，コンテンツのオンデマンド配信に関する著作権侵害につき，「少なくともアップロードされた地は加害行為地になり，ダウンロードされた地は結果発生地」になると述べている（p.124）。
- 21) 知財高判平成17年12月20日，平成17年(行ケ)第10098号（Papa John's事件）同商標権侵害訴訟では，インターネット上の標章の使用行為の場所は，サーバの設置場所のみならず，言語等を考慮して，いずれの国の需用者を対象とした行為であるかを判断した。
- 22) NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1290-91, 1325 (Fed. Cir. 2005) (Blackberry事件)
- 23) セドリック・マラナ，知財研究所紀要2006，pp.72-75（2006）
- 24) 鶴谷裕二，パテント，Vol.64，pp.18-19（2011）
- 25) 東京地判平成13年5月14日，平成11年(ワ)第16175号（眼圧降下剤事件）
- 26) 高部真規子，大野聖二，涉外事件のあるべき解決方法，パテント，Vol.65, No.3, pp.95-111（2012）
- 27) 松本司，「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」，知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集，pp.161-177（2013）同論文では，「申出」

- を行う者と「譲渡等」を行う者の関係は、資本関係までは必要なく、何らかの契約があれば足りると解している。
- 28) 知財高判平成22年3月24日，平成20年(ネ)第10085号(インターネットナンバ事件)
- 29) 榮野隼一ら，知財管理，Vol.66，No.8(2016)参照。複数主体が問題となった訴訟は国内外に多数あり，各国において判断も流動的であることから，複数主体を含むクレームは避けた方が良い。
- 30) 松田俊治，パテント，Vol.62，No.8，pp.58-69
- 31) 米国では，ITCにおけるデジタルデータの差止めを争った事件として，ClearCorrect Operating, LLC v. ITC, (Fed. Cir., Nov. 10, 2015)がある。
- 32) 道垣内正人編，ハーグ国際裁判管轄条約，pp.3-45(2009)商事法務，我が国の国際裁判管轄に関する裁判例のほとんどが一審の管轄肯定の中間判決か管轄否定の判決であって，中間判決後に本案判決がなされる例は少なく，一審の却下判決に対して控訴審の判断が示される例が少ないことを理由として挙げている。
- 33) 特許庁，「特許行政年次報告書2012年版グローバルな知的財産システム」の実現に向けた競争と協調，p.80(2012)
- 34) WIPO「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」(2002)  
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/1401-037.htm>
- 35) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室，「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」の概要－産業構造審議会知的財産政策部会報告書，NBL，2002，No.730，pp.36-43
- 36) 日本弁理士会，「知的財産推進計画2013」および「知的財産政策ビジョン」の策定に向けての提言(2013)  
<http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2013/55-1-16Comments.pdf>
- 37) 日本弁理士会 総合政策企画運営委員会，答申書，(2013)  
<http://jpaa.or.jp/seisaku/pdf/F4-03.pdf>
- 38) 日本弁理士会特許委員会，平成27年度特許委員会公開フォーラム(東京)，2016年2月17日開催，特許法2条3項改正案の抜粋  
この法律で発明について「実施」とは，次に掲げる行為をいう。
- 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては，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
  - 二 方法の発明にあつては，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

#### 参考文献

- ・高部真規子＝大野聖二，涉外事件のあるべき解決方法，パテント，Vol.65，No.3，pp.95-111(2012)
- ・中村恭＝柵木澄子，国際的な知財紛争の解決について，パテント，Vol.69，No.6，pp.112-128(2016)

(原稿受領日 2016年11月8日)