

# ソフトウェア関連発明の保護 に関する現行特許法の問題点

## ソフトウェア委員会 (第 1 部会)

### 目 次

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. はじめに            | 3. 「業として」の解釈についての問題点         |
| 2. 発明の定義に関する問題点    | 3.1 複数行為者のうちの一人が個人ユーザの場合の問題点 |
| 2.1 定義規定の見直し       | 3.2 かかる問題を解決するために            |
| 2.2 実務上の問題点        | 4. 複数主体による共同直接侵害に関する問題点      |
| 2.3 定義された発明の保護     | 4.1 現在の取扱い                   |
| 2.4 データおよびデータ構造の保護 | 4.2 問題点                      |
|                    | 5. 特許侵害の教唆・幫助の規定の必要性         |

### 1. はじめに

2001年5月～10月、産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会が開催され、ネットワーク社会における特許・商標制度のあり方をテーマに、特許法・商標法の改正についての議論が行われた。そして、2001年12月には、「産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書」(以下「報告書」という。)が出された。

同報告書によれば、直ちにに取り組むべき課題として挙げられた、発明の実施行為規定、間接侵害規定等の事項については、特許法改正が予定されているようである。その一方で、発明の定義規定の在り方、複数主体による特許権侵害への対応、国境をまたがる事業活動への対応等については、改正が見送られることとなった。

平成13年度日本弁理士会ソフトウェア委員会第1部会では、この法制小委員会の動向を追い続けるとともに、同報告書案に対するパブリックコメントの提出等の活動を行ってきた。本稿では、同報告書で改正が見送られることになった事項や、議論の対象とならなかった事項について、当部会の見解を紹介する。本稿の執筆に当たり当部会では、4つの問題点(発明の定義に関する問題点、「業として」の解釈についての問題点、複数主体による共同直接侵害に関する問題点、特許侵害の教唆・幫助の規定の必要性)に絞り込み、各問題点についてグループ分けをした上で執筆を行った。なお本稿は、必ずしも第1部会の委員全員の一致した見解をまとめたものではなく、様々な視点に基づく見解を紹介するという観点から作成されたものであることを予めご了承ください。

### 2. 発明の定義に関する問題点

経済法の分野の法律では、法の目的や定義規定をおくものが多い。現状の特許法も、それにもれず、特許法第1条に法目的、第2条第1項に発明の定義規定をおいている。

これらの特許法の根幹となる規定がおかれた背景には、立法当時の産業政策等が色濃く反映されているものと推測されるが、技術はものすごい速さで進歩しており、その当時の見識からは予測がつかないほど新たな物を生み出した。そうした事実が、現状の特許法に新たな問題を突きつけている。

そこで、現状の特許法(改正後の特許法も含む)の問題点、及び今後の検討課題、新たな立法の提言を、以下の4つに分けて行いたい。

#### 2.1 定義規定の見直し

特許法第2条の定義規定から、「自然法則を利用した」という記載を削除し、その代わりに、数学又は論理学上の法則、人為的な取り決め、経済学上の法則、自然法則自身等、現在においても特許されるべきでないものは、欧

州特許条約第 52 条(2)のように、不特許事由として列挙することを提言する。

次に以上の提言に関する理由を説明する。現在の特許法第 2 条の定義は、19 世紀のコラーの学説を基に、大正時代の審決を経て、昭和 34 年法で規定された。しかし、いわゆる産業革命の時代の所産であるこのような定義は、必ずしも 21 世紀の現在において通用するものではない。

産業革命後、機械・化学を中心としたいわゆる重厚長大産業の時代は、まさにこの定義で通用した。しかし現在では、それらの産業以上に、通信及び情報処理等を中心とした産業が隆盛し、我が国の産業構造の柱を担うまでに成長している。これらの産業の発達を期する点から、該産業において生まれる創意工夫の公開が期待され、またその代償として適切な保護が与えられるべきであって、特許法の役割は、これらの産業においても無視できないものである。この分野における上記創意工夫は、自然法則の利用性のないものが一部に含まれており、上記特許法の役割から、特許法第 2 条の定義規定は、見直すべき時にきていると思慮される。

他方、近年のビジネス方法特許ブームは、1998 年 7 月に米国 CAFC で出されたいわゆるステートストリートバンク判決に端を発したものであるが、コンピュータによる情報処理が前提とならない純粋なビジネス方法にまで特許が与えられるとする米国で唱えられている考え方は、そのまま日本の特許法ないし特許実務に取り入れることはできない。米国では発明家の権利が憲法で保障されており、それ故発明の範囲（法定の主題の範囲）を拡大して、発明家の保護の拡大につなげようとする傾向から、そのような考え方が生じた感がある。従ってこのような傾向の背景には、発明の保護が公開の代償として与えられ、新しい発明の誕生を促して産業の発達を図る産業立法的な観点は、あまりないものと思われる。しかし、近年ビジネス方法特許の権利行使による産業界（特に IT 分野）への影響が懸念され、ビジネス方法特許にまつわる様々な規制法案が提出される点を鑑みるに、米国においても産業発達を促すという観点が取り入れられようとしていると判断される。

そのような点を踏まえ、特許法第 2 条の定義規定から自然法則の利用性を削除し、その代わりに何を不特許事由として列挙するかは、我が国の産業の発達につながるものか否かという産業立法的観点より判断すべきものと考えらる。

以上のことは、バイオ関係についてもいえるのではないかと考える。自然界に存在する生物の特定の遺伝情報に対し、特許が取得できる点は、ある意味では、用途発明ともいえるが、それでも「自然法則の利用性」という意味では、依然として疑問が残る。

## 2.2 実務上の問題点

ここで、発明の定義に関する実務上の問題点について検討する。現行法および現行の審査基準の下では、明細書に明示的に記載されたハードウェア資源の利用性（第 VII 部第 1 章 2.2）によって「自然法則を利用した技術的思想の創作」としての発明の適格性が判断される。しかし、例えば、数学の概念を使用した暗号技術、アルゴリズム発明の場合等、この方法によって発明の適格性を判断するのが適当ではない場合もあると考える。

数学の概念を使用した暗号技術等の場合、ハードウェア資源の利用が明細書に明示されていなくとも、コンピュータ利用上の重要な IT 技術である場合がある。このような場合に、明細書に明示的に記載されたハードウェア資源の利用性によって発明の適格性を判断すると重要な IT 技術が保護されない可能性がある。

また、ハードウェア資源の利用性の判断基準は、国際的には理解されにくい。日本国内の弁理士には了解され、当該基準に沿った明細書が作成されるとしても、外国起源の明細書に当該基準をそのまま適用するのは無理があると考えらる。

ここで海外から日本へ出願した場合に、「自然法則の利用性」が問題になった具体的事例について説明する。

国際的にみて特許法第 2 条第 1 項の規定は特異な定義規定となっており、欧米主要国で自然法則を利用した等の限定を発明の定義規定に記載している国はなく、特許法の国際的なハーモナイゼーションを図るといった見地からは非常に問題のある定義規定となっている。

上記報告書では、「審査基準の累次の改訂により、発明の定義を弾力的に解釈し、ソフトウェア関連発明の特許適格性を広く認める運用が行われており、ビジネス方法発明を含むソフトウェア関連発明の特許適格性の判断については、日米の運用に大きな差はない。従って、今後の発明の定義規定及びその解釈・運用のあり方については、なお検討を継続していく必要のあるものの、現行特許法上の発明の定義が、ソフトウェア関連発明の特許法による保護を実質的に妨げる制約要因となっているとは認められない」とあるが、これは実務の現状とは必ずしも一致していないのではないと思われる。

PCTによる海外からの出願が増えているが、PCTでは国際出願日との関係からミラートランスレーションが要求され、国内移行段階では明細書の大幅な修正は不可である。また、国内段階に移行した後も、日本では「直接的かつ一義的」範囲でしか補正が認められず、国際出願日における明細書の形態を大幅に変更する補正は、実質的内容を変えないものであっても認められない。

しかし、海外からの出願で、日本のこういった発明の定義規定まで考慮した記載となっているものは、そう多くはない。しかし、表現（記載）方法が日本の特許庁が要求するようになっていないだけで、実質的の意味は日本で認められているソフトウェア関連発明といえるものも多いのである。

こういった分野の出願依頼を海外から受けると、多くの弁理士は悩まされることが多いであろう。

この現状を改善するためには、発明の定義規定から「自然法則を利用した」を外すことを、実務面においても提言したい。

弊害の具体例

a) 韓国からの出願であり、日本へ出願当初のクレーム1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 認証交換方法において、

システム係数が  $g$ 、 $q$ 、 $p$  で公開鍵が  $v (\equiv g^{-a} \pmod{p})$  の時、証明者が任意数  $r$  を選択して  $g$  を  $-r$  乗して  $g^{-r}$  を求めた後自分の識別番号と現在の時間を包含する認証情報  $I$  を作成して  $g^{-r}$  と掛けて  $p$  で割った剰余  $x (\equiv I g^{-r} \pmod{p})$  を計算して検証者に送信する第1段階、

検証者が証明者から  $x$  を受信した後任意数  $e$  を選択して証明者に送信すると、証明者は受信した任意数  $e$  と  $x$  をハッシュ関数に入力して  $h(x, e)$  を求めて、これに自分の秘密鍵  $e$  を掛けた後  $x$  の計算に使用した任意数  $r$  を足して  $q$  で割った剰余  $y (\equiv r + a h(x, e) \pmod{q})$  を計算して検証者に送信する第2段階、および

検証者が  $y$  を受信すると、 $x$  と  $e$  を共にハッシュ関数に入力して  $h(x, e)$  を求めた後  $g$  を  $y$  乗したものに証明者の公開鍵  $v$  を  $h(x, e)$  乗してさらに  $x$  を掛けて  $p$  で割った剰余  $x g^y v^{h(x, e)} \pmod{p}$  を計算して  $x$  に包含されている認証情報  $I$  を復元することで認証情報  $I$  の内容を確認し、証明者の身元を認証する第3段階を包含することを特徴とする認証交換方法。

b) この出願に対する拒絶理由

拒絶理由通知書

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出されたい。

理 由

1、この出願の下記の請求項に記載されたものは、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

記

請求項1-9に記載されたものは特許法第29条第1項柱書でいう発明に該当しないことが明らかであるから、当該請求項に記載のものについては新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。

備考

請求項1-9に記載のものは方法のカテゴリーに関するものであるが、その内容は自然法則を利用した技術的思想に関するものではない。

## c) この拒絶理由に対して出願人が提出した補正書・意見書

補正書	
【特許請求の範囲】	<p>【請求項 1】 コンピュータ通信網を利用した情報交換システムにおける認証交換方法において、</p> <p>システム係数が <math>g</math>、<math>q</math>、<math>p</math> で公開鍵が <math>v (\equiv g^{-a} \pmod{p})</math> の時、証明者が任意数 <math>r</math> を選択して <math>g</math> を <math>-r</math> 乗して <math>g^{-r}</math> を求めた後自分の識別番号と現在の時間を包含する認証情報 <math>I</math> を作成して <math>g^{-r}</math> と掛けて <math>p</math> で割った剰余 <math>x (\equiv I g^{-r} \pmod{p})</math> を計算して検証者に送信する第 1 段階、</p> <p>検証者が証明者から <math>x</math> を受信した後任意数 <math>e</math> を選択して証明者に送信すると、証明者は受信した任意数 <math>e</math> と <math>x</math> をハッシュ関数に入力して <math>h(x, e)</math> を求めて、これに自分の秘密鍵 <math>e</math> を掛けた後 <math>x</math> の計算に使用した任意数 <math>r</math> を足して <math>q</math> で割った剰余 <math>y (\equiv r + ah(x, e) \pmod{q})</math> を計算して検証者に送信する第 2 段階、および</p> <p>検証者が <math>y</math> を受信すると、<math>x</math> と <math>e</math> を共にハッシュ関数に入力して <math>h(x, e)</math> を求めた後 <math>g</math> を <math>y</math> 乗したものに証明者の公開鍵 <math>v</math> を <math>h(x, e)</math> 乗してさらに <math>x</math> を掛けて <math>p</math> で割った剰余 <math>x g^y v^{h(x, e)} \pmod{p}</math> を計算して <math>x</math> に包含されている認証情報 <math>I</math> を復元することで認証情報 <math>I</math> の内容を確認し、証明者の身元を認証する第 3 段階をコンピュータを用いた計算にしたがって実行することを特徴とする認証交換方法。</p>

意見書	
(1) 審査官殿は、平成 11 年 6 月 1 4 日起案の拒絶理由において、本願請求項 1～9 に係る発明は特許を受けることができない、と認定されました。	<p>上記拒絶理由の要旨は、</p> <p>①自然法則を利用した技術的思想に関するものではない（特許法第 29 条第 1 項柱書）というものです。</p> <p>そこで本出願人は、別途提出の補正書における補正クレームにしたがって上記①を解消したことに付いて、以下に意見を申し述べます。</p> <p>(2) 自然法則の利用について</p> <p>今回、本意見書と同時に提出した補正書の補正内容について説明します。</p> <p>当該補正書によれば、例えば補正クレーム 1（特定発明）は、</p> <p>「1. <u>コンピュータ通信網を利用した情報交換システムにおける認証交換方法において、</u> . . . . .  . . . . . <u>証明者の身元を認証する第 3 段階をコンピュータを用いた計算にしたがって実行することを特徴とする認証交換方法。</u>」</p> <p>と下線部を補正されています。</p> <p>これら補正の根拠は、明細書の段落 [0003]～[0005] の記載にあります。すなわち、認証方法および電子署名方法はコンピュータ通信網において情報交換を行ってコンピュータが計算処理を行うことで実現されることは各段落に記載のように当業者において周知技術であり、明白な記載があります。</p> <p>したがって、各段落に記載にしたがった各補正クレームに記載の各発明は、ハードウェア資源としてのコンピュータを利用した計算処理にしたがって各補正クレームにおけるそれぞれの段階を実行する方法であって、自然法則を利用した技術的思想の創作たる発明に該当し得るものと料します。</p>

## d) 拒絶査定

拒絶査定	
この出願については、平成 11 年 6 月 1 4 日付け拒絶理由通知書に記載した理由 1、2 によって、拒絶査定する。	<p>なお、意見書並びに補正書及び誤訳訂正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足る根拠が見いだせない。</p> <p>備考</p> <p>理由 1 について：</p> <p>出願人は、補正書にて、「コンピュータ通信網を利用した情報交換システムにおける」、「コンピュータを用いた計算にしたがって」なる構成を付加したが、これは、コンピュータのハードウェア資源がどのように用いられて計算処理されるかを直接的又は間接的に示す具体的な事項が記載されていないから、単に「コンピュータを用いて処理する」にすぎない。したがって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認められない。</p>

e) 上記出願は日本では、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認められない、として拒絶されたが、一方、米国においては特許されており、上記報告書における「ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断については、日米の運用に大きな差はない」とする見解は覆されている。

このように形式的な記載方法にこだわる現在の審査基準の運用を改める必要があるが、本質的には「自然法則を利用した」といった文字を含む発明の定義規定が問題であると考えられる。我々の希望としては、発明の実質的中身を審査する運用として欲しいし、また日本の産業政策の観点からも、すでに国際的ハーモナイゼーションに従ってよい時期にきているのではないだろうか。

### 2.3 定義された発明の保護

他方、発明の定義を考察するにあたり、定義された発明の保護が適切に行われることにも配慮する必要がある。

現行審査基準において、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として認められる（第 VII 部 第 1 章 1.1.1）。しかし、プログラムの本質は、物理的な構造ではなく機能である。このことは、ハードウェア資源の利用性の基準を満たすプログラム発明においても同様である。このような状況下で、特にソフトウェア関連技術分野において、プログラム発明を含む多くの発明が抽象的あるいは機能的な表現を含むクレーム（いわゆる「機能的クレーム」）によって表現されている。

機能的クレームには、技術的範囲の特定が不明確となり易いというだけでなく、明細書に開示された内容に比べてクレームが広がるのが避けられないという問題がある。このようなクレームに対して裁判所は、明細書の記載に基づいて機能的クレームよりも限定した解釈を行う傾向がある（東京高裁昭和 53 年 12 月 20 日判決<sup>(1)</sup>、最近では、たとえば、磁気リーダー事件<sup>(2)</sup>）。結果として、機能的クレームについて、発明の範囲の予測性が低下し、産業界に混乱を生むおそれがあることが指摘されている。<sup>(3)(4)</sup>

すなわち、今後、ソフトウェア関連技術分野を中心として機能的クレームの特許が増加するにつれて、このような特許に対してクレームから予測される十分な保護が与えられないことが多くなる可能性がある。発明の定義を改正すれば、この傾向は益々強まる。

このような観点から、発明の定義を考察するにあたっては、何を保護対象とするかとともに、その保護対象を明細書によってどのように表現すべきかをも考察する必要がある。その場合に、機能的クレームについて発明の範囲の予測性を低下させないために、審査の適正な運用が期待されるとともに明細書を作成する立場の弁理士の努力も期待される。さらに、明細書の記載要件規定（特許法第 36 条）が機能的クレームにどのように適用されるのかを、特に第 6 項第 1 号（特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること）との関係で審査基準においてさらに明確にする必要があると考える。

### 2.4 データおよびデータ構造の保護

上記報告書では、ソフトウェアに関しては「プログラム自体に対して特許法による保護が及ぶことを明確化するとともに、特許権の及ぶ範囲にネットワーク上の流通行為等が含まれることを明確化するため、特許法の実施行為についての規定を改正することが必要である」としている。これは、2000 年 12 月に特許庁により公表された「特許・実用新案審査基準 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」部分における改訂で、媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取り扱うこととなったのを受けたものといえる。

この背景としては、「知識や情報が付加価値の源泉となる新しい経済社会システムの発展に向け、これにふさわしい法制度を早急に確立する必要がある」（報告書）ことや、「ネットワークによるコンピュータ・プログラムの流通形態が一般化し、取引の実態に対応したコンピュータ・プログラムの適切な保護が求められている」（審査基準改訂の趣旨）、という事実がある。これら審査基準や報告書の特許法改正部分は、ソフトウェアの内容としてコンピュータ・プログラム及びそれと等価なデータ構造等を対象としているようである。

しかし、現実問題としてネットワークで流通するものはコンピュータ・プログラムだけではない。例えば映像

に関するデータも流通するのではあるが、先に述べた審査基準や報告書ではこれら映像のデータについては明確にされていない。つまり、これら映像に関するデータが特許法上どのように扱われるべきなのか、検討する必要があると思われる。

ところで、これら映像のような視覚的な特徴のあるものに関しては「平面的雛形」と発明の関係、あるいは「情報の提示」と発明の関係で若干論じられていたのではあるが、実務上は映像を表示する「方法の発明」や物と結合して映像を表示する「物の発明」として保護されていた。

例えば、映像に関するものとしては、前述の審査基準の中では「産業上利用することができる発明」の中で、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法等）に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらぬ」（注：産業上利用ができる発明にあたる）として、テレビ受像機用のテストチャートはテストチャートそれ自体に技術的特徴がある、として発明性を認めている。また下級審判決でも、「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体」について、「文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように変化させて記録する」ものに関して「情報の提示」に技術的特徴を有するもの、と判示して発明性を認めているものもある。

しかし、これら映像に関するものも、コンピュータ・プログラムと同様、媒体等の有体物と切り離されてそのデータはネットワーク上で流通するのである。これらの、映像データ自体等の特許法上の発明との関係でどのように扱っていくのか、今後はっきりさせていく必要があるのではないだろうか。

### 3. 「業として」の解釈についての問題点

#### 3.1 複数行為者のうちの一人が個人ユーザの場合の問題点

「業として」の具体的な内容は条文において明らかでなく、この解釈が争われた判例も見あたらない。「特許法概説」によれば、「業として」とは、広く「事業として」の意であり、個人的・家庭的な実施は除外されると記載されている（第13版第440頁）。このように解釈した場合、以下に示す仮想事例において、クレームの実施について問題が生じる。

#### 仮想事例

【発明の名称】 携帯端末用の地図情報提供システム及び携帯端末への地図情報提供方法

【請求項1】 測位センサを備えた携帯端末と、

ネットワークを介して携帯端末から位置情報を受信して記憶する位置サーバと、

ネットワークを介して携帯端末に地図データを提供する地図サーバとを備え、

携帯端末は前記地図サーバに地図データ要求信号を送信し、

前記地図サーバは前記位置サーバへ前記携帯端末の位置を問い合わせるとともに、該携帯端末の位置に応じた地図データを選択し該携帯端末に送信する

ことを特徴とする携帯端末用の地図情報提供システム。

【請求項2】 位置サーバが、測位センサを備えた携帯端末から、ネットワークを介して位置情報を受信し記憶する段階と、

前記携帯端末が、地図データを提供する地図サーバに、ネットワークを介して地図データ要求信号を送信する段階と、

前記地図サーバが、前記位置サーバへ前記携帯端末の位置を問い合わせるとともに、該携帯端末の位置に応じた地図データを選択し該携帯端末に送信する段階と

を備えたことを特徴とする携帯端末への地図情報提供方法。

仮想クレームは、図 1 から分かるように、ネットワークで結合された複数手段、つまり、測位センサを備えた携帯端末、測位センサによる位置の地図を有する地図サーバ、そして、測位センサによる位置を記憶する位置サーバが要件となっており、これらの要件のいずれを欠いても、各発明は、測位置における地図を取得するという目的を達成できない。各特許発明を実施するには、携帯端末、地図サーバ及び位置サーバの3実施行為者の提供する手段が、全体として一つのシステム、方法又はプログラムを構成している。

ここで、各特許発明を実施するとき、「業として」の要件を必要とするが、実施者全員がその要件を満たしていれば、発明実施上問題がないといえる。しかし、これ

らの行為者の中に、例えば、携帯端末の実施者として個人ユーザが含まれることが想定される。上記特許発明の場合、携帯端末には、例えば、車載用ナビゲーション装置のように、元々測位センサを備え、地図情報提供機能を有する装置が該当し、このような装置を使用するのは、個人ユーザが多いと考えられる。

そうすると、上述した「業として」の解釈に従えば、その個人ユーザが、自分自身のために地図を取得して使用する場合には、「業として」の要件を満たしていないということになる。この場合、3実施行為者の提供する手段が全体として一つの特許発明を実施するという事を考えると、一人でも「業として」の要件を満たさない実施行為者が含まれるときには、「業として特許発明を実施」しているということは難しいとの意見が出てくる。このような場合に、特許権侵害が成立しないとすると、特許権の実効性が担保されないという問題がある。例えば、実施される特許発明が地図情報提供システムである場合において、個人ユーザが、地図情報提供用の測位センサを備えた携帯端末を、実施許諾を得た製造者から購入して使用する場合には、個人ユーザに「業として」の要件を言及されないと考えられる。

さらに、地図情報提供システムのシステムプログラムが携帯端末にダウンロードされ、個人ユーザが当該携帯端末を使用して、測位置の地図を取得するときに、個人ユーザが自分自身のために地図を取得する場合には、「業として」の要件が満たされていないとも考えられ、上述と同様の問題がある。

### 3.2 かかる問題を解決するために

#### A. 「業として」の解釈による解決

「特許法概説」によれば、「業として」の解釈において個人的・家庭的な実施を除外する理由として、本来特許法の目的が産業上利用できる発明を保護する以上、産業として利用しないものにまで特許権の効力を及ぼすことはゆきすぎと解すべき旨が示されている。

「業として」をこのように法目的から解釈するとすれば、産業とは無関係な実施のみが「業として」に該当せず、たとえ個人が実施するものであっても、情報やサービス等の流通を伴い経済に影響を及ぼすものであれば、「業として」の要件を満たすと解釈する余地はあると思われる。即ち、「業として」の要件から外れる個人的・家庭的な実施とは、一般社会から隔離された閉じられた範囲における実施をいうものと考えられ、インターネット等のオープンな環境を利用した実施行為は、個人の行為といえども「業として」に該当すると認めてよいと考えられる。

このような観点から仮想クレームについて検討すると、複数行為者のうちの一人が個人ユーザであるからといって、即、「業として」の実施に該当しないと判断する必要はなく、このような場合でも全体の実施行為が「業として」の実施に該当すると解釈することは、現行法の下でも可能であると思われる。

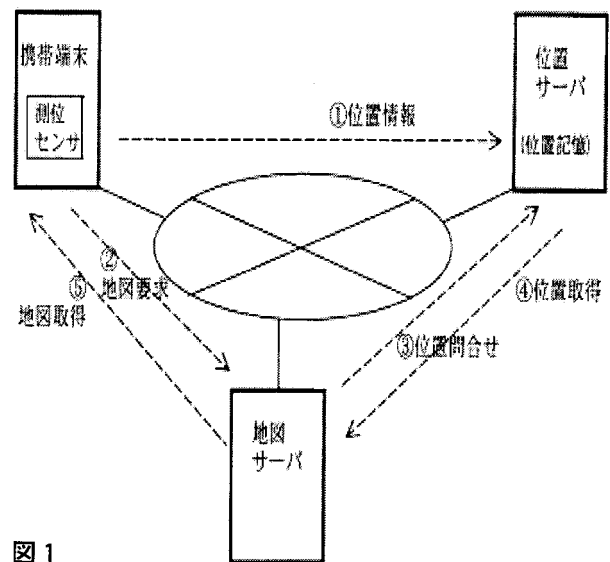


図 1

## B. 「業として」の要件を侵害の要件から外すことによる解決

上記の如き「業として」の内容の拡大解釈の他に、侵害の要件から外すことも考えられる。かかる場合には、以下に掲げる問題点が考えられる。

特許法 68 条及び 101 条から「業として」を削除することによって、原則的な侵害の成立要件として「業として」を要求しないという方策をとった場合はどうか。この場合には、そもそも実施行為が「業として」であるか否かを問わないことになるのであるから、構成要件の一部の実施が「業として」でない場合、例えば、想定クレームにおいて携帯端末を個人ユーザが使う場合であっても、共同侵害若しくは間接侵害等の要件を満たすか否かは別として、少なくとも「業として」がネックとなって侵害が成立しないという問題は生じない。

ただし、この方策をとった場合には、構成要件によって実施主体が異なることのない従来型の発明の場合にも、「業として」が侵害の成立要件とならず、個人的、家庭的な実施を侵害から排除できないという問題が生じる。

そこで、原則に対する制限規定である特許法 69 条に、侵害とならない場合として、「特許権の効力は、個人的又は家庭的な特許発明の実施には及ばない」若しくは「特許権の効力は、私的な且つ業としての目的でない特許発明には及ばない」という規定を追加することが考えられる。

このような規定を設けると、特許発明の構成要件全ての実施が個人的、家庭的にのみなされる場合には、侵害を構成しないように手当てすることができるので、従来型の発明の場合であれば、結果的には現行法と同様の取扱いが可能となる。その一方、仮想クレームにおけるサーバ側の処理のように、一部の構成要件の実施が「業として」といえる場合には、特許法 69 条の規定は働かず、侵害が成立することになる。

しかし、「個人的」「家庭的」「私的」「業としての目的でない」の解釈は必ずしも明確ではない。従って、これらの文言の解釈次第では、現実には産業に影響を及ぼす実施であっても侵害とならない場合や、かならずしも産業に影響を及ぼさない実施であっても侵害となりうる場合等が生じる可能性があると考えられる。このため、かかる方策を採る場合には、規定の文言の選択を慎重に行う必要がある。

## 4. 複数主体による共同直接侵害に関する問題点

### 4.1 現在の取扱い

特許法第 68 条は、「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」と規定している。ここで、特許発明の実施とは、特許発明全体の実施であって一部の実施ではないとされている。従って、共同行為者が、個別には特許発明の一部のみを実施し、その全部は実施していない場合、共同行為者の行為を個別に見ていては、特許権侵害が成立しないことになる。しかしながら、共同行為による特許発明の実施であっても、社会的実態として一つの特許発明の実施がされている場合には、この行為を特許権侵害と位置づけることが妥当であろう。

一例として、大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日（スピローズ事件）では、「他人の特許方法の実施が他の者の実施行為とあいまっ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、例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全行程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め、結局共同して全行程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全行程を実施するのと異ならず、後者は数人が工程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であろう」と判示されている。現在では、複数の主体の実施によって特許発明の実施が行われた場合であっても、その複数の主体間に、何らかの密接な関係が存在する場合には、たとえ間接侵害が認定されずとも、発明の分担実施による特許権の共同直接侵害の成立を認めること自体には異論はないであろう。

特許権侵害が成立した場合は、民事上の責任（例えば差止請求、不法行為に基づく損害賠償請求）や刑事上の責任（特許権侵害罪）の責に問われる可能性を生じる。差止請求（特許法第 100 条）は、特許法固有の問題といえよう。一方、不法行為に基づく損害賠償責任は、民法第 719 条の共同不法行為責任の規定を前提として責任の内容を規定すべきことになる。特許権侵害罪については、刑法第 60～65 条の解釈に基づき、共同行為者への帰責の範囲を検討すべきことになろう。ここで大事なことは、特許権侵害の成立性の問題と、その結果としての民事・



刑事上の責任の範囲とは、概念的に分けて考察しておくことであると思われる。特許権侵害の成立性は、特許法固有の問題であり、民事上、刑事上の責任は、民法および刑法の原則に沿って判断されるべきものである。例えば、差止請求については、一旦特許権侵害を是認したからといって、個別の共同行為者に対して同一の差止請求（予防請求を含む）を認めることには理論的に直結しない。さらに、共同不法行為についても、共同行為者すべてが同じ責任を当然に負うというわけではない。

## 4.2 問題点

### A. 特許権侵害の成立性

ネットワークに関する発明では、上記のような共同不法行為等に基づく損害賠償のみでは、特許権者の利益を十分保護できない場合、たとえば複数主体の共同意思がない場合等、が多く存在し、また、民法上の共同不法行為に関しては、損害賠償は請求できるが、侵害行為の差止めについて規定がなく、差し止め請求権の行使はできず、特許権者の独占権の行使ができない場合がある。

さらに別の問題として、共同行為者の一部の行為が「業として」のものではない場合、つまり、業として一部実施する者と、業ではなく一部実施する者との行為の結果として、特許発明の実施が行われた場合、それは、特許発明を業として実施したことにはならず、特許権侵害が成立しないのではないかという問題がある。

ここで、先に掲げた仮想クレームを例に挙げて、ケースを分けて検討してみる。

仮想クレーム1は、システムを対象とする物の発明に関する。そして、このような物の発明に関しては、特許法第2条に規定されるように、「物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする」行為が、侵害行為となる。

そして、仮想クレーム1では、「携帯端末を提供業者Aが提供し、携帯端末を一般利用者Dが使用し」「位置サーバを携帯電話事業者Bが提供し」「地図サーバをデータベース事業者Cが提供する」という事例が想定できる。

そして、仮想クレーム1から、

- a) 携帯端末は、地図サーバに対して地図データ要求信号を発信し、地図サーバから地図データを受信しており、また、位置サーバに、自分の測位センサーで得られた位置情報を送信し、
- b) 位置サーバは、携帯端末から、測位センサーで測位された位置情報を受信して、その位置情報を記憶し、
- c) 地図サーバは、携帯端末からの要求信号を受信して、位置サーバに対して、携帯端末の位置を問い合わせ、その位置に応じた地図情報を、携帯端末に送信する機能を有しており、上記携帯端末提供業者A、携帯端末の一般利用者D、携帯電話事業者B、データベース事業者Cは、それぞれ単独で、携帯端末、位置サーバ地図サーバを提供し、また機能させることができる。

ここで、提供業者A、携帯電話事業者B、データベース事業者Cがそれぞれ提供されたものを組み合わせて、地図情報提供システムが生産され、複数主体の行為によりシステムが生産されるとともに、また、この地図情報提供システムの使用も、携帯端末の利用者D、携帯電話事業者B、データベース事業者Cが、それぞれ使用者となり、複数主体の使用の組み合わせにより、侵害行為が構成されることとなる。

同様に、仮想クレーム2の地図情報提供方法においては、各段階を、別の主体、すなわち、一般利用者D、携帯電話事業者B、データベース事業者Cそれぞれが実施することにより、侵害行為が成立するという事例が想定できる。これらの場合に、これらの仮想クレームの直接侵害の成立要件をどのように考えるか、が問題となる。

ここで、各実施者の行為態様としては、大別すると、

認識型：各行為者自らが実施している内容のみならず、他の者が実施している内容及び実施の結果についても知っている場合

無関係型：上記以外の態様であつて、互いに相手の存在を知ってもいないし、また意識してもいない場合が考えられ、また上記には、意思共同、結果容認、他人利用のような更に複数の態様も考えられる。

## ケース 1

提供業者 A , 携帯電話事業者 B , データベース事業者 C とで , 上記無関係型行為態様である場合で , それぞれが単独で , 携帯電話 , 位置データベース , 地図データベースを提供している場合(前記類型) : この場合にあっては , 共同行為による特許権侵害は成立しないと考えるよいのではないだろうか。このような場合までも侵害の成立を認めることには , 今の段階では躊躇せざるを得ない。しかし , 現に一連の特許発明実施行為がなされているのであれば , 通常は互いの行為者が全く無関係ということは希有ではなからうか。また , 仮に特許権侵害の成立を認めたとしても , 前記のように , 特許権侵害による責任の範囲を , 各行為者の個別事情に応じて判断するという前提に立てば , 第三者に不当に酷な結果となることも避けうると考える。逆に , 現在のコンピュータ環境 , ビジネス環境に鑑みれば , このような行為を禁止しなければ , 特許権者の保護に著しく欠ける可能性が高いと思われる。

## ケース 2

一般利用者 D , 携帯電話事業者 B , データベース事業者 C による使用であって , 携帯電話事業者 B とデータベース事業者 C との行為が , 上記類型 に該当する場合 : この場合にあっては , 共同侵害が成立すると考えてもよいのではないだろうか。これは , 実体として特許発明が実施されており , 行為者の意思にかかわらず , 特許権者の利益が害される可能性が高く , いわゆる特許侵害に対しての故意があると考えられるからである。また , たとえ一部の実施者が「業として」の実施でなくても , 特許発明の実施行為全体として , 業としての行為か否かを判断すべきである。携帯端末の一般利用者の行為は , システム全体で利用者を巻き込んで全体として業として実施されていれば , 特許権者の利益は損なわれるため , 特許発明が業として実施されたものと考えべきである。また , 社会の実態として , 業としての実施がされていると評価でき得るからである。

## B . 侵害が成立した場合における各行為者への帰責

### 差止請求権

特許権侵害(共同侵害)が成立する場合 , その行為者が業として実施をしている場合には , この実施行為に差止請求を行うことができることは当然であるが , 業でない一部実施者 , 具体的な上記仮想クレームにおける携帯電話の一般利用者の測位センサーを備えた携帯端末の使用等の差止請求を認めるかどうかという点に関しては , その利用者の使用状況に応じて判断されるべきである。

また , 差止請求は , 将来の行為を禁止するものである。そして , 上記行為態様 では , 故意と推定できるため , 故意を要件として , 警告を必要としても , 特許権者の保護に欠けるといえるのではないかと考える。

### 損害賠償請求権

共同不法行為に基づく損害賠償請求(民法 719 条)については , 故意過失(民法第 709 条) , 責任能力(民法第 712 条 , 713 条) , 権利侵害 , 損害の発生 , 因果関係(民法第 709 条) , 違法性阻却事由がないこと(民法第 720 条)等の要件が求められ , 特に主観的要件である知・不知が問題となり , 特許権者側からの立証が難しい。そこで , 損害賠償請求に際しては , 知・不知を要件と定め , 事実上の警告を条件とすると , 有効な損害賠償請求ができなくなるおそれがある。そこで , 知・不知の立証に対しては , 何らかの方策を設けてはどうだろうか。この複数主体の共同直接侵害の問題は , 各行為主体における間接侵害の成否という観点でも検討されることが多い。しかしながら , 間接侵害が成立しない場合や , 各行為主体に連帯して賠償責任を負わせるべき場合には , 複数主体による共同直接侵害を検討しないと , 特許権者の実効的な保護ができないかと考える。

## 5 . 特許侵害の教唆・幫助の規定の必要性

ネットワークによる共同行為の拡大による複数主体による特許権侵害は , 間接侵害の適用や , 共同直接侵害の適用を考慮することにより , 今までは保護されなかった侵害に対する救済が可能である。

しかしながら , ネットワーク技術がもたらす実施システムの多彩なバリエーションに鑑みると , これら間接侵害や共同直接侵害の規定のみでは保護され得ないケースが生じることが予想される。しかも , IT の将来的発達

に伴い、その問題が抱える影響は今後益々大きくなっていくものと考えられる。この観点から、特許侵害を教唆又は幫助する行為を侵害行為とみなす規定を導入すべきか否かが、近年の法改正論議でクローズアップされてきている。ここで、「教唆」とは、他人をして加害行為の意思決定をなさしめる行為、「幫助」とは、他人の加害行為に加担して、その実行を容易ならしめる行為をいう。

前述した共同直接侵害の例では、侵害者が特許発明の構成要件の少なくとも一部について実施をしていることが前提となるが、これら教唆や幫助は、特許発明の構成要件の一部でさえ実施していないと思われる者についても問題となり得る。

教唆・幫助を侵害行為とみなす規定又は法理は、周知のとおり、海外では米国やドイツ等で既に導入されている。例えば、米国では、特許法 271 条 b 項において「特許侵害を積極的に誘発する者は侵害者として責任を負わねばならない」と規定されている。また、カナダでは、法律上の規定は無いが、裁判所は上記米国法 271 条 b 項と同様の法理を認めている。また、ドイツでは、ドイツ民法 830 条、840 条及び 1004 条により、故意に特許侵害を幫助及び教唆することは規律される。

以下、具体例を挙げて、教唆・幫助の規定を導入する意義について説明する。

図 2 は、いわゆるナブスター型と呼ばれる、情報配信サービスを実現するネットワークシステムの全体構成を示す。実際、このナブスターのシステムは、音楽ファイルを不特定多数のユーザ間で交換したという点に関し、著作権侵害が問題となったことがある。以下では、特許発明にかかるコンピュータ・プログラムが、このナブスター型システムにより不特定多数のユーザ間で交換されるという場合を想定する。

図 2 において、掲示板サーバは、様々なユーザ端末内に存在する様々なプログラムのリストをネットワーク上で公開している。各ユーザは自分のユーザ端末から、掲示板のプログラムリストにアクセスして、自分の希望するプログラムが他のユーザ端末内に存在するか否かを知る(細矢印)。あるユーザが、自分の希望するプログラムを持つ他のユーザ端末を見つけた場合、そのユーザ端末に直接接続して、掲示板サーバを介さずに、ユーザ端末同士で直接プログラムの受け渡しを行う(太矢印)。このようにして、特許発明にかかるプログラムが、ユーザからユーザへと自由に譲渡される。

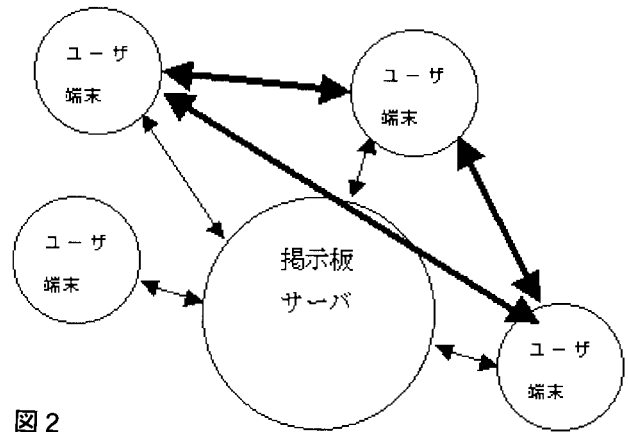


図 2

この例の場合、ユーザが行う特許発明に係るプログラムの受け渡し行為は特許発明の実施に該当するが、ユーザの行為は「業として」に該当しない。従って、ユーザは侵害者の責を問われない。一方、掲示板サーバ運営者は、掲示板にプログラムリストを公開しているのみに過ぎない。従って、掲示板サーバ運営者は、直接侵害はあるか、間接侵害も問われることはない。(ただし、特許発明の実施に必要なノウハウの提供による侵害の幫助や侵害の教唆等、民法 719 条第 2 項が適用できる場合には、掲示板サーバ運営者は直接侵害者と連帯して損害賠償責任を問える可能性がある。しかし、この場合、直接侵害者それ自体が存在しない。また、差止請求までは認められないとされる。)

しかしながら、現実問題として、掲示板サーバが存在するが故に、ユーザ端末間でのプログラムの授受が可能になっているわけであり、その結果、特許権者が被る経済的損失は、直接侵害が発生している場合と同等である。この事実を鑑みれば、一定の条件の下で掲示板サーバ運営者に特許侵害の責を負わせることは妥当であるといわざるを得ない。この問題を解決するため、特許発明の第三者による実施行為を誘発せしめる行為を一定の条件下で特許侵害とみなすという教唆・幫助の規定の導入が望まれる。

図 3 は、教唆・幫助の規定の導入が望まれる別のネットワークシステムの例を示す。

図3のシステムでは、1つの親サーバに対して複数個の子サーバA～Nがネットワークを介して接続されている。また、これら子サーバA～Nには、多数のユーザ端末がネットワークを介して接続されている。親サーバと複数個の子サーバA～Nはそれぞれ別の主体によって運営されている。

複数個の子サーバA～Nの各々は、特許発明にかかる電子商取引方法を構成する複数のステップa～nのうちの1つのステップ(一般的な処理ステップである)に係るサービスのみをユーザ端末に提供する。例えば、1番目の子サーバAはカタログ検索ステップaのみを、2番目の子サーバBは受注ステップbのみを、…、最後の子サーバN

は決済ステップnのみを行う、というようにである。親サーバは、複数個の子サーバA～Nの動作順序をコントロールして、それらの子サーバA～Nが全体として特許発明の電子商取引方法を実行するようにしている。

親サーバの運営者のみが、複数個の子サーバA～Nにより行われる特許発明と同一の電子商取引方法の全貌を認識している。各子サーバの運営者は、他の子サーバの存在を知らないし、自分のサービスが特許発明に関連することも知らない。

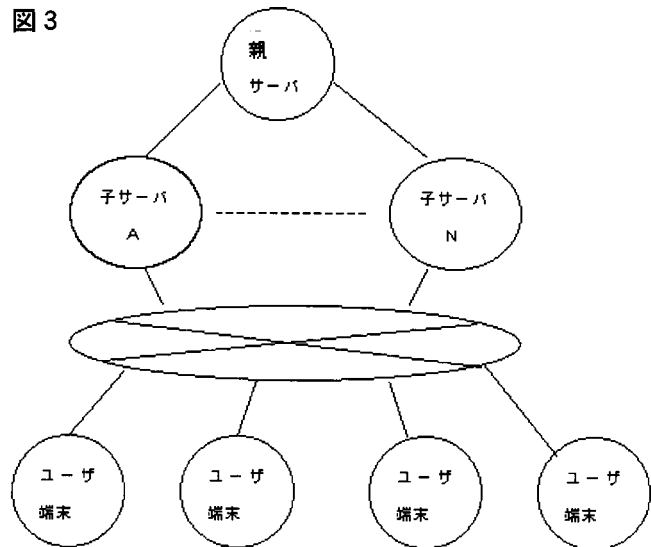
この例の場合、各子サーバの運営者は、単なる一般的な処理サービスを提供しているに過ぎないため、間接侵害にも直接侵害にも該当しない。一方、親サーバの運営者は、子サーバの動作順序をコントロールしているだけであり、特許発明のステップa～nの一つも実行していないから、間接侵害にも直接侵害にも該当しない。また、ユーザの行為はそもそも「業として」でないから侵害とならない。従って、特許権者は、間接侵害及び共同直接侵害を考慮したとしても、親サーバ運営者、子サーバ運営者、ユーザのいずれの行為も差止めることができず、侵害を放置しなければならない場合もあり得る。

しかし、この例の場合、親サーバ運営者の意思と統制の下で、子サーバが全体として特許発明を実施しているわけであるから、親サーバ運営者に対して一定の条件下で特許侵害の責を負わせることは妥当であろう。そのために、教唆・幫助の規定の導入が望まれる。

さて、上述した2つの例のように、主にネットワークシステムに関連して、教唆・幫助の規定の導入が望まれるようになった背景には、ネットワーク技術により、一つの仕事を複数コンピュータにより分散処理することが可能になったことを挙げることができる。

例えば、電子商取引に代表されるビジネス関連のシステムの分野では、一つの仕事をを行うのに、単一のコンピュータのみを使って行うというスタンドアロン式はもはや古いものとなり、通信可能に相互接続されたサーバやユーザ端末等複数のコンピュータを連系的に使うというネットワーク分散式が主流になっている。その結果、こうしたシステムに係る特許発明は、ネットワーク上の持主の異なる複数コンピュータの連係によって実施されるのが普通であって、特定の一主体のコンピュータだけで完全に実施されることは殆ど無くなっている。こういう状況下では、複数主体による共同的な特許発明の無断実施という前項で論じたケースだけでなく、図2、3に示した掲示板サーバや親サーバのように、当該主体は特許発明の実施行為を担っていないが、他者システムによる特許発明の無断実施に当該主体が重要な貢献的役割を果たしているというケースが発生する。また、図2に示したナブスター型システムのように、不特定多数のユーザ端末が関与するシステムでは、誰かが特許発明を無断で実施していることは明らかであっても、それが誰であるか特定することは不可能であるというケースも発生する。さらに、異なる国に存在するコンピュータの連係により特許発明が実施されるというケースも発生する。

図3



こうしたケースにおいては、個々の主体に着目して特許発明の実施の有無を論じ、そして特許発明の実施行為を担った主体に着目して侵害の成否を論じてみても、誰も侵害者ではないという結論に至らざるを得ない可能性がある。所有者の異なる複数コンピュータの連係により行なわれる全体動作に着目し、その全体動作が特許発明の実施に該当するか否かを判断し、その結果該当するならば、そのような全体動作を可能ならしめたことに積極的に寄与した者に対して、その者が特許発明の実施行為を担っているか否かに関わらず、特許侵害の責を負わせない限り、特許権者の利益を守ることは難しいであろう。そのため、教唆・幫助の規定の導入を検討する必要があると考えられる。

注

- (1) 判例タイムズ 381号 165頁
- (2) 東京地裁判決 平 10.12.22 判例時報 1674号 152頁, 判例タイムズ 991号 230頁
- (3) 竹田和彦「明細書に於ける開示とクレームの広さ」パテント Vol.53(2000), No.1, 39~47頁
- (4) 相田義明「抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題」知財管理 Vol.51(2001), No.12, 1839~1849頁

(原稿受領 2002.1.7)

### 「パテント」本文をホームページでもご覧になれます

日本弁理士会の会誌「パテント」は、2002年1月号から本文を日本弁理士会ホームページ (URL=<http://www.jpaa.or.jp/>)でも見るできるようになります。

各月号のホームページへの掲載開始は、「パテント」発行月から2ヵ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985年1月号以降の掲載記事については、同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご活用下さい (URL=<http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/>)

なお、本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。

日本弁理士会広報課行 FAX 03-3581-9188

#### パテント定期購読申込書

ふりがな お名前		ふりがな 団体名	
送付先住所	〒 -		
電話番号	( ) -	定期購読開始号	
FAX番号	( ) -		年 月号から

「パテント」誌の年間購読をご希望の方は、上記の購読申込用紙にご記入の上、FAXして下さい。

(宛先: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2 日本弁理士会広報課パテント担当行)

年間購読料 9,450 円 (送料・消費税込) 海外からの申込は、雑誌代 8,400 円 (@700×12) + 送料