HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	グローバル経済におけるコンピュータプログラム特許の断片的侵害
Author(s)	Lee, Nari; 丹澤, 一成//訳
Citation	知的財産法政策学研究, 19, 115-156
Issue Date	2008-02
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43553
Type	departmental bulletin paper
File Information	19_115-156.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

グローバル経済における コンピュータプログラム特許の断片的侵害*

Nari LEE
丹澤　一成（訳）

１．緒論
２．グローバル経済におけるコンピュータプログラム特許侵害
３．侵害行為とコンピュータプログラム特許のクレーム
　３．１　TRIPs 協定と輸出による特許侵害
　３．２　各国内法における侵害行為とコンピュータプログラム特許
４．域外侵害　－複数法域と複数ユーザ
　４．１　並行する侵害の統合
　４．２　域外侵害－部分利用の越境統合
　　４．２．１　部分利用の統合とクレーム
　　４．２．２　特許クレームと域外侵害
５．複数ユーザの直接・間接責任
６．結論

要旨

有効なコンピュータプログラム特許やインターネット関連特許が実施され、あるいは権利行使される際には、複雑な問題が伴うように思われる。コンピュータプログラム特許やインターネット関連特許にかかる権利行使は複数の興味深い論点を提起するものであり、これらの論点は特許侵害をめぐる学説がどのような構造を有しているかを理解するために有用なものである。コンピュータプログラムは非常に累積的かつ漸進的な性質を有するため、コンピュータプログラムにかかる特許権は

* 本稿の初稿は筆者の21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」参加期間中に執筆された。本プロジェクトのリーダーである田村善之教授の指導・支援に謝意を表する。なお、文責は全て筆者にある。

部分的、あるいは不完全な形で侵害される可能性が高い。今日のグローバル経済において、コンピュータプログラムのモジュールはしばしば国境を越えて作成、頒布され、あるいは、様々な製品の要素として利用されている。一方、各国特許法に基づく特許権の概念は、権利の効果は属地的なものであるという考え方を基盤としている。このため、一領域内における単一かつ完全な行為について侵害とされることがほとんどである。グローバル経済の文脈において、本稿は先に示したような断片化された行為を規制するため、特許権侵害に関する学説間の空白を埋めるべく、日本、米国、および欧州の特許法の比較考察を行う。

１．緒論

現在、主要各国の特許法では、コンピュータプログラムや、インターネットを基盤にした活動を念頭に置いてコンピュータを利用するビジネス方法が特許の対象として認められる傾向にある[1]。コンピュータプログラムが特許の対象となり得るかどうかについては常に議論がある[2]。この種の方法について特許の対象とすべきであるという見解がある一方で、このような特許対象の拡大は特許システムの大きな変化を意味するものだと主張する者もいる[3]。これらの論争は特許対象に関する問題や特許権付与

[1] Lee, Nari (2005) *Patent eligible subject matter reconfiguration and the emergence of proprietarian norms - the patent eligibility of business methods*, 45 IDEA 321-359 (2005).

[2] これらの出願の多くは特許適格性の実体的要件を満たさないとして、ほとんどの法域で拒絶されるであろう。適法に付与された特許権であっても、特に競争の観点から疑問の余地が残り得る。このような特許対象の拡張は、特許権が付与された後、権利行使の段階で更なる問題を生じさせる。特許権は当該分野の競業他社などを効果的に排除することを認めるため、事業者が自己を防衛する目的で特許を出願するインセンティブを創出する。他方で、特許を出願し損ねた結果、負担の大きい侵害訴訟に巻き込まれる可能性もあるため、このことが事業者に対し、将来における他社からの侵害警告に対する防衛策として特許ポートフォリオを構築するインセンティブを与える。これは防衛的性格の特許の利用であって、不適法に付与された特許権ばかりか適法に付与された特許権についても、競争の観点からみて懸念材料となるおそれがある。

[3] 例えばChiappetta, Vincent (2001) *If We Don't Know Where We Want to Go, We're Unlikely to Get There*, 7 MICH. TELECOMMUN. & TECH. L. REV. 289; Thomas, John R.

に際しての複雑性に焦点を当てていた。特に、先行技術の蓄積にとぼしいことや、当該分野に習熟した審査官の不足により、無効原因を含んだ特許が大量に付与されるおそれがあるという指摘があった。さらに、有効に付与されたコンピュータプログラム特許とインターネット関連特許の実施や権利行使には複雑な問題が伴うように思われる[4]。コンピュータプログラムは非常に累積的かつ漸進的な性質を有するため、インターネットと関係しない利用であっても、コンピュータプログラムにかかる特許権は部分的、あるいは不完全な形で侵害される可能性が高い[5]。今日のグローバル化された経済において、コンピュータプログラム製品のモジュールは、生産コストを下げるためしばしば国境を越えた生産行為を伴う。

さらにインターネットに関係した利用の場合、いかなる利用も国際的アクセスや国際的効果を予定しているため、深刻な問題となる。対照的に、各国特許法に基づく特許権の概念は、権利の効果は属地的であるという考え方に基づいている。このため、一領域内における単一かつ完全な行為により侵害が発生することになる[6]。コンピュータプログラムやシステム製品の使用がますます断片化するのに伴い、本稿はいかにコンピュータプロ

(1999) *The Patenting Of The Liberal Professions* 40 B.C. L. REV 1139 を参照。

[4] 例として、*eBay, Inc. v. MercExchange*, L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006)を参照。米国において、この変更はより顕著であり、いわゆる「パテントトロール"patent trolls"」（当該特許発明を自ら実施しない権利者）による権利行使の脅威が競争の観点から問題視されるようになり、最近下されたeBay判決に結果として現れた。米国最高裁は裁判官の全員一致の判決で特許権侵害事件での差し止めに関する基準は他の事件の基準と同等に厳格であるべき、として下級審の判決を破棄した。これにより差し止めの基準として、特許法が要求する基準に加えて、さらに4つのエクイティ上の基準を満たすことが必要となる。この判決により、権利行使の脅威が必ずしも差し止め命令をともなわないことになったため、パテントトロールの動きが抑えられるものと考えられている。

[5] 本稿において「部分的」は、特許クレームの観点から侵害行為の不完全性を強調するために広く用いる。これは特許クレームと完全には一致しないような実施や、文言上異なる実施を含む。

[6] Ullrich, Hanns (1996) *Technology Protection According to TRIPs: Principles and Problems*. 18 IIC STUDIES 357.

グラム特許が単一侵害者による一領域内における単一かつ完全な侵害行為というモデルに挑んでいるかを論ずる。また、本稿はグローバル経済の文脈において、これらの断片化された行為を規制するために、特許侵害に関する学説間の空白を埋めるべく、日本、米国、および欧州の特許法における侵害の理論について比較考察を行う。

２．グローバル経済におけるコンピュータプログラム特許の侵害

権利が有効に存在しており、かつ当該権利の範囲における侵害行為について法的に定義されていることが、全ての権利侵害の前提である。特許権侵害の場合は、権利が適切に付与されていることが前提となり、またほとんどの国の特許法は特許権侵害となる行為について予め規定している。この際、特許権の保護範囲内・特許権の存続期間内の行為という条件に加えて、特許権が付与された国の領域内でその行為がなされたことが条件とされることが多い[7]。

コンピュータプログラムの場合、侵害行為、クレームの範囲、使用地域という３つの要素がそれぞれ複数に分かれる可能性があり[8]、特にインターネット上で用いられる際、この傾向は顕著になる。今日のモジュール化・複雑化が進んだビジネス環境で、異なる場所にいる複数の行為者が発明を使用できるようになったことがその一因である。また、企業はグローバル経済の中で様々な生産要素を活用することで競争優位性を最大化しようとする。安価な輸入部品やモジュールによって市場シェアが失われた場合、企業は市場で生き残るために配置転換や海外での部品製造を行うかもしれない。このような環境においてモジュール製品に関する発明はその使用もまたモジュール的なものになると考えられる。特許クレームがモジュー

[7] Ullrich, Hanns (1996), 上記註６。

[8] Lemley Mark A., O'Brien David W., Kent Ryan M, Ramani Ashok, Van Nest Robert (2005) *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA QUARTERLY JOURNAL 255 at 256. 著者らは分割・分散化したクレームの例として“multi-user”及び“multi-jurisdiction”という二種類の特許クレームを示している。

ル的に記載されていた場合（すなわち組み合わせ要素をさらに組み合わせるような種類のクレームの場合)、モジュール的使用は単なる“部分的”侵害を暗示するにすぎないと言えよう。しかし、これらモジュールの発明に関する特許が、そのモジュールを一部に含むシステム製品までも目的とする可能性があるため、事態はさらに複雑になる。一つの特許発明が複雑なシステム製品のごく一部にすぎない場合でも、システム製品は特許発明そのものを使うことはできないのである。このような状況は、一つのプログラムが複数の特許で保護されている場合や、商用プログラムの一機能が複数特許の断片によって保護されているような場合に発生しやすい。

さらにインターネットに関連する特許のクレームは、設計上あるいは当該発明に内在する必然性から複数の視点を要することが多い。インターネットを介したコンピュータ・ネットワーキングはまさにこのような例であり、実際その処理過程においてはサーバ側で実行されるステップと、ユーザ側で実行されるステップの双方が必要となる。つまり、インターネット関連特許のクレームには複数の分散した行為者により実行される部分が存在するのである。さらに、また別の行為者がこの処理過程で実行されたステップの痕跡を残すことなく、発明の効果を生じさせた場合も同様である。著作権法で保護されるプログラムコードとは異なり、特許はコード化された表現の背後にある技術的創作の思想を保護するものであるため、発明の特定やこれら複数の行為及び行為者による特許権侵害の特定は困難な作業となる。装置や機械と組み合わせたコンピュータプログラム発明に対して特許権が付与された場合であっても、発明の中に極めて抽象的な要素が残り得る。抽象的な要素が分割されていたとしても同様である。しかも、インターネット上の活動はインターネットに接続された汎用コンピュータを活用するものであるため、上述したタイプの特許発明は、自明・既知である個々の要素にあるのではなく、これら全てのステップや要素の組み合わせの中に存在する可能性が高い。この点で特許権の保護対象をサブコンビネーションやモジュールにまで広げることは特許クレームの過度の拡張のように思われる。

一方、部分的な侵害または断片化された実施については特許法上よく知

られたところである。例えば、クレームの全要素を実施する形で特許発明を直接実施していないような者についても、多くの国の特許法ではその責任を認めている。ときにはクレームの一部（クレームの他の部分を均等論上の均等物で代用した場合は除く）を使用した者が直接侵害の責任を問われるかもしれない。均等物の範囲に関して未だに統一した見解は得られていないが、クレームの文言を超えて保護範囲を認める様々な理論（非文言上の侵害、別態様による侵害）が多くの国の判例法や時には成文法にも存在する[9]。代用物が認められない場合について、多くの国の特許法は間接的に侵害行為に関与し直接侵害を誘引した者や直接侵害に寄与した者の二次的責任について規定を設けている[10]。

[9] 日本における事例として、ボールスプライン事件（最判平成10年２月24日民集52巻１号113頁）を参照。英文評釈については以下を参照。Toshiko Takenaka, *The doctrine of Equivalents in Japan*, CASRIP Publication Series: Rethinking Int'l Intellectual Property No. 6 <http://www.law.washington.edu/casrip/Symposium/Number6/Takenaka.pdf>.

米国法については、グレーバータンク事件（*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods Co.,* 339 U.S. 605, 607 (1950)）に始まった均等論はフェスト事件（*Festo Corp.* v. *Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 122 S. Ct. 1831; 152 L. Ed. 2d 944; 62 U.S.P.Q. 2d 1705 (2002)）で限定されつつ現在も有効である。欧州において均等論は欧州特許条約の一部となっている。これによると、クレームで特定された要素と均等であるいかなる要素もクレーム解釈で参酌される（*Act Revising the Convention on the Grant of European Patents* (Munich Nov. 29, 2000) (2007年12月13日までに発効)により改定された欧州特許条約（第69条の解釈に関する議定書第2条in the article 2 of the Protocol on the interpretation of the article 69 of *Convention on the Grant of European Patents (1973)* (1977年10月７日発効)）[以下、*EPC*と称する]）。
欧州におけるクレーム解釈実務の詳細については、Pagenberg J. and W. Cornish (2006) eds. *Interpretation of Patents in Europe - Application of Article 69 EPC.* Carl Heymanns Verlag を参照。

[10] 例として、日本に関しては特許法（昭和34年法律第121号）（以下日本特許法と称する）第101条を参照。非公式英語翻訳文は日本国内閣官房ウェブサイト<http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf>で入手可能。この翻訳文は「平成18年意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号）」（2006年６月７日）（以下、平成18年改正日本法と称する）による特許法第２条第３項、第101条の改正（本稿執筆時点で未施行）は反映していない。米国に関しては米国特許法第271条(b)(c)と(e)(f)を参照。欧州については、1989年12月15日ルクセンブルクにおける共同体特許に関する合意（89/695/EEC: Official Journal L 401, 30/12/1989（以下、共同体特許条約と称する））第26条を参照。条約締結国の12カ国のうち７カ国しか批准していないため、本条約は未だ発効していない。本条約を批准した国々は国内法に共同体特許条約第26条を反映させている。

このように、国際的環境でのコンピュータプログラム特許の権利行使では、特許法の二つの基本的側面―断片化された利用に関する責任の問題と、侵害行為の地理的位置と特許法の属地主義の原則とをいかに調和させるかという問題―に焦点を当てる必要がある。これは本質的には、複数の行為者が領域内・外で行う部分的な行為をいかに統合するか、という問題である。

３．侵害行為とコンピュータプログラム特許のクレーム

多くの国において、特許法は特許権侵害とされる行為の類型を定めている。法によって禁じられていない他の全ての行為は合法と考えられる。例えば、Amazon.comのウェブサイトで、特許された１－クリック方法を使って本を買った客の行為は、多くの国で侵害行為とはされないであろう。薬を飲むことで特許製品の医薬品を“使用”した患者の行為も同様である。このように全ての使用が特許権を侵害する使用となるわけではない。これはしばしば特許法の目的―特許権の排他的効力は、市場の潜在的競争者の使用に関する行為に対してに限られる―によって説明される。つまり、一般社会が発明から効用を得ている限り、特許権者は一定の使用を許可する権利に基づいて権利を流通させることで、発明のコストを回収することが許される、ということである。

特許権侵害の責任の特定は、特許クレームに基づき特許発明に関する現実の行為に対して、法により禁じられた行為類型を解釈することから始まる。

３．１　TRIPs 協定と輸出による特許侵害

侵害行為に関する基準はTRIPs 協定によってある程度共通化されている[11]。最終的な侵害の認定は国内法の規定によるが[12]、TRIPs 協定第28条はWTO 加盟国においていかなる行為が侵害行為として規制されるのか、その最低基準を示すことで各国間の調和を図っている。これには、特許の対象が物である場合には権原の無い者による当該物の製造、使用、販売、販売の申出や製品の輸入が、方法特許の場合は当該方法の使用、及び当該方法により直接的に得られたものの使用、販売の申出もしくは販売またはこれらを目的とする輸入が含まれる。その結果、ほとんどのWTO 加盟国は自国の特許法の規制対象にこれらの行為を含めることになった[13]。

このリストは、実際の製品の製造や方法の使用に比して間接的に見える「販売の申出」や「輸入」といった行為も含んでいる。第28条の文言は侵害の間接的側面を規制したもののようにも見える。また、第28条１項(b)は、禁止行為に含まれる方法で直接的に得られた物の使用を禁止しているため、方法を実行した結果物ができるような場合（製品そのものが特許の対象でなかった場合であっても)、発明の文字通りの使用にはならないような使用も直接侵害として規制されることをTRIPs 協定は暗示していると論じる余地がある。

一般的に「販売の申出」は販売に関連した予備的行為を指すと解されるが、正確にいつ予備的行為が直接侵害に転じるのかについては解釈の余地がある。例えば、TRIPs 協定の文言はそのような申出が最終的な販売や譲渡、処分を前提としていることが必要かどうか明確には示していない。侵害となるには申出のみで充分なのだろうか？あるいは、申出と承諾（またそれに伴う販売）まで必要となるのだろうか？さらに重要なのは、販売の申出は国際的な販売（輸出）の申出も含む可能性があり、この「販売の申出」に関する規定が輸出を直接侵害行為として規制する必要があることを意味しているのかどうか明確ではない、という点である。第28条の文言は直接侵害と間接侵害・非文言上の侵害とを区別しておらず、単にWTO 加盟国は所定の経済的活動を侵害行為として規制すべきである旨を定めている。一方、より間接的な行為を規制している共同体特許条約のように、直接使用と間接使用とを区別し、さらに「申出」と「供給または供給の申出」とを区別している立法例もある[14]。

第28条の例示は、少なくとも例示されたものについては禁止されなければならないという最低基準であるという意味で、限定列挙のように見え、例示された以外の行為は非侵害行為と見なすことができそうである。しかし、これらは最低基準であるため、国内法においてこれら列挙された範囲よりも広く禁止行為を規定することは認められる。例えば第28条が考慮していない製品の組み立てや修理といった、部品に関する行為について規定できるという重要な違いがある。部品に関する行為が製造の域に達するようであれば、これらの行為を「製造」の直接行為とみて第28条に基づいて禁止する必要がある、とするのが論理的であろう。その一方で、仮に組み立て行為が修理に過ぎないのであれば、この行為は必ずしも「製造」とはならないとも考えられる。このように、第28条のもとでどの行為が「製造」の直接行為として解釈され得るのか、という微妙な点について各国の国内

[11] 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書１C)、1994年４月５日（以下、「TRIPs 協定」)、多国間協議ウルグアイ・ラウンドの結果を盛り込んだ最終案、1994年４月５日（以下、「最終案」)。インターネット上で入手可能。

[12] 日本、米国、EUのほとんどの国を含む大多数の国においてTRIPs 協定は自己執行的な条約とは考えられていない。欧州司法裁判所の最近の決定は、保護期間に関するTRIPs 協定第33条について直接的影響を否定する見解を再確認した。*Merck Genéricos–Produtos Farmacêuticos, L.da v. Merck & Co. Inc and Merck Sharp & Dohme*, ECJ, L.da, C–431/05を参照（原文ポルトガル語)。

[13] 日本特許法（上記註10）第２条３項１号「譲渡等の申し出」（この譲渡は法的な所有権の移転を意味しており、販売に近い）参照。2006年の米国特許法第271条(a)は“offer to sell”の語を用いている。同様に1977年英国特許法第60条(1)では“offer to dispose”の語を使用している。共同体特許条約は第25条(a)で“offering”と“putting into the market”の語を発明の直接実施に含んでいる。

[14] 共同体特許条約第25条及び第26条と比較されたい。

法の見解は必ずしも一致していないようである。

さらに、TRIPs 協定第27条に定められた義務のもと、コンピュータプログラムに特許の保護を与えるべきかどうかについて、いまだに議論がある。ゆえに、コンピュータプログラムの複製やアップロード、再生産、またコンピュータプログラムにアクセス可能とする行為については、未だ第28条で禁止される行為という観点から検討されるには至っていない。この点でも、実際に何が「製造」や「申出」にあたるのかに関する解釈が必要とされている。

TRIPs 協定上の義務を履行する手段はWTO加盟各国が選択可能であるため[15]、各行為に関する責任の規定手段は、原則として加盟各国に委ねられている。よって、上述したような行為が侵害として禁止されている限り、例えば加盟国が「販売の申出」については間接侵害と規定し更なる証拠を求めたとしても、TRIPs 協定違反にはならないであろう。加盟各国が自由に協定の履行手段を定めることができる、とする第１条１項と合わせて考えると、上述したような行為を直接侵害として問う必要は無い、というのが第28条の効果となろう。同様に、様々な非文言上の侵害は一般に、それが均等論に基づくものか寄与・誘引に基づく間接的なものかを問わず、TRIPs協定の文言上は規定されていないと理解するべきであろう[16]。

３．２　各国内法における侵害行為とコンピュータプログラム特許

行為者の性質により、製造・使用といった直接行為と販売行為の２つを区別する必要がある。前者の行為者は自ら発明である物を製造し、あるいは方法を使用する者であるのに対し、後者の行為者は、行為者自身が必ずしも発明の知識を活用しているわけではなく、特許発明や特許製品を取引する者である。

[15] TRIPs 協定第１条１項。

[16] TRIPs 協定第28条。

上述したように、特許発明について製造、使用、販売行為に携わった者は、WTO 加盟国の特許法に基づいて特許権侵害に問われ得る[17]。しばしば製品（物）の製造行為は方法（動作）の使用行為と区別され、TRIPs 協定第28条１項(b)のような禁止行為の分類はこの区別による。

幾つかの国の特許法はこの区別を反映している。日本特許法は特許クレームのカテゴリー（物の発明か方法の発明か）に応じて製造行為と使用行為とを区別している[18]。同様に、共同体特許条約も第25条において製品の「製造」行為と方法の「使用」行為を、禁止された発明の直接実施行為として区別している[19]。一方、米国特許法第154条(a)(1)及び第271条(a)における侵害の定義は物（装置、機械、組成物）と方法とを区別しておらず、単に、製造、使用、販売の申出、輸入といった異なる経済的行為の観点によって定義している[20]。侵害行為の類型は特許クレームの種類によって変わらないが、全ての特許クレームは法律上、特許要件を満たすと定められた特許対象のいずれかに特定される必要がある。

その上、一般に特許法は産業の種類に応じた定義をしていないため、コ

[17] 米国特許法第154条(a)(1)を参照。また第271条(a)は直接侵害を単に、特許権者の許可を得ていない米国内における特許発明の製造、使用、販売と定義している。日本特許法第２条３項の実施に関する定義と平成18年法改正については上記註10を参照。欧州については共同体特許条約第25条を、またこの条約に基づく加盟国の立法例については英国特許法第60条(1)を参照。

[18] 日本特許法第２条３項。しかし、日本産業構造審議会の報告書はこの区別の重要性を小さなものとしている。産業構造審議会知的財産政策部会報告書（2001年）20頁。インターネット<http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/shingikai_e/pdf/bukai_report_e.pdf>で入手可能。さらに重要なのは、平成14年の法改正でプログラムとしてコンピュータ化された方法について「物」としてクレームすることを認め、法改正後に出願されたコンピュータプログラム特許については上述の区別が意味のないものになっているということである。しかし法改正前に出願されたこのような発明については物としてクレームすることはできず、装置（この場合、直接侵害のためには装置の操作が必要となる）または方法という形でクレームすることしかできない。

[19] 共同体特許条約第25条。

[20] 米国特許法第271条(a)。

ンピュータプログラム特有の状況による定義もなされていない。その中で、日本特許法のコンピュータプログラム特許に関する取り扱いは注目に値する。日本特許法第２条３項１号は直接侵害の基礎となる発明の「実施」について定義しているが、これにはコンピュータプログラムを「製品」として、電気通信回線を通じ提供する行為が含まれている。このため、物の特許クレームがある場合、インターネット上でコンピュータプログラムを電気的に提供することは発明の「実施」行為にあたるとして、禁じられることになる。

方法を「製造」することはできず、方法はあくまで「使用」のみが可能であるため、特許法における製品の製造と方法の使用を区別することに意味がある産業分野もある。また、特許方法は実際にその方法を使用することによってのみ再現され得る、とされている。このため、製品の製造と方法の使用を直接侵害行為として禁止するのは理にかなっている。しかし、この理はコンピュータプログラム「製品」に関してはもはや当てはまらない。コンピュータプログラムの本質は方法であるが、プログラムを実行することなく、コンピュータプログラム全体を複製することも可能である。このため、特許クレームが物と方法の両方をカバーしている場合、物と方法の区別はそれほど重要ではなくなる。例えば日本におけるコンピュータプログラム特許については、平成14年改正法によりコンピュータプログラムを「製品」としてクレームすることが認められるようになったため、この区別は以前のような重要性は持たなくなった[21]。

どのような行為が禁止行為にあたるのかは発明の特許クレームに依存する。コンピュータプログラムの発明については、物としてのクレーム（装置クレームやコンピュータプログラム製品クレーム）、方法クレーム、これらの要素の組み合わせクレーム（システムクレーム、装置と方法のクレーム）の３種類のクレームが考えられる。米国、日本、欧州特許条約で採

[21] 特許法の元の表現は「物」である。本文脈においてはコンピュータプログラム製品クレーム（媒体や装置、方法ではなくコンピュータプログラム全体そのものを指向したクレーム）と同義である。

用されている多項制のもとでは、これらの要素の変形や組み合わせは全て可能となる。熟練したクレーム作成者ならば、その得失を考慮した上で、ある種類から別の種類へとクレームを簡単に書き換えることができるだろう[22]。

コンピュータ製品を一体として保護しようとするクレームの場合、プログラムのインストールや、コンピュータプログラムのダウンロード・アップロードによる複製、別媒体への複製、といった行為は全てプログラムの製造にあたるだろう。一方、コンピュータ化された方法の効果が得られるようにプログラムを実行し、これにより意図した結果を得ることは、プログラムの製造ではなく、製品の使用とされるだろう。これら二つの行為に対する侵害責任が別々に規定されていた場合、物のクレームや方法クレームに与えられる保護の範囲が極めて重要となる。

厳密には、プログラムにおける命令は異なるステップやアルゴリズムから成り立っているため、コンピュータプログラムはその本質が動作であるという点において、物よりも方法として捉えられよう。このようなコンピュータプログラムの本質に関する理解から全てのコンピュータプログラム特許は方法特許として見るべきである、と考えることもできるだろう。結局、方法の製造ということは論理的に不可能と考えられるため、方法の製造ではなく方法の使用のみが禁じられることとなろう。

クレームが方法の保護を目的にしているときは、コンピュータプログラムそのものを製造する他の方法（ハードウェア媒体への複製など）は直接侵害行為を構成することは無いだろう。その場合、これらの方法はプログラムを「実行」した者による直接侵害を誘引、または直接侵害に寄与した間接侵害にとどまると考えられる。この点で方法クレームは相対的に狭い保護範囲となり、コンピュータプログラムに関する方法クレームの直接的

[22] 高度のクレーム作成技術に起因する一般的な懸念については、Thomas, John R. (1998) *Of Text, Technique, And The Tangible: Drafting Patent Claims Around Patent Rules* 17 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 219 を参照。

な使用は、判例等による他の解釈が無い限り、常にそのプログラムのみの「使用」に限られるだろう。もしも特許法がこのような使用を唯一の発明の「実施」と定めているのであれば、このような狭い解釈は特許法の条文に基づいたものであると言えるだろう[23]。それと同時に、この解釈は、方法は製造されるものではなく、使用されるかあるいは使用に関して取引されるものである、という事実に基づいているとも言えよう。

特許となったコンピュータプログラムを使用することで直接的に製品を製造する場合、そのようなコンピュータ化された方法で得られた製品を販売することは禁じられるであろう。この場合、何がその製品を形成しているのか、またその製品はコンピュータプログラム特許（製造方法とは区別すべきである）の成果なのかどうか、ということが問題となり得る。例えば、インターネット上のオンデマンド出版で得られた製品は、出版方法によって出版された本をカバーするのか、という問題を設定することも可能であろう[24]。

他方で、コンピュータプログラムのクレームは物のクレームと方法クレームの両方の形でクレームすることができる。実際、米国や日本、欧州における発明の特許適格性を満たすために、特許出願人はしばしば装置や機械といった物の特許を目的としたり、また装置クレームと方法クレームを組み合わせることによって方法クレームにハードウェアの限定を含めたりする[25]。ほとんどのインターネット関連特許において、特許クレームは

[23] 例として、TRIPs協定第28条、日本特許法第２条３項２号を参照。

[24] オンライン書店がオンデマンド出版方法に関する特許を侵害している（いずれも「本」という結果になる）として提起された訴訟もある。*On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com* (Fed. Cir. 2006) 05-1074 参照。しかしこのケースの場合は、問題となった方法はそれ自身で本を作り出すものではないため、方法により得られる「製品」はこの方法を使って販売される本ではなく、この方法を採用することによって得られる実際の画像表示やウェブページである、とするのが正しい理解であろう。

[25] 米国におけるコンピュータプログラム発明にハードウェアの限定を含めることが推奨されるようになった経緯については以下の各判例を参照。*Gottschalk v.*

コンピュータプログラムの形式をとっている。また、ビジネス方法はほとんど常にコンピュータプログラムの形で実行されているため、多くの場合、物のクレーム、システムクレーム、方法クレームのいずれかの形式でクレームしながらコンピュータプログラムの保護を求めることになる。

物のクレームはまた、コンピュータプログラムそのものやコンピュータプログラムを記録した媒体（ハードウェアや伝播信号）[26]に関する各種クレームと、データ構造クレーム、システムクレームに分けることが可能である。インターネット上のビジネス方法を実行するコンピュータプログラム

Benson 409 U.S. 63 (1972), *Parker v. Flook* 437 US 584, *Diamond v. Diehr* 450 US 175 (1981), *In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978); *In re Walter* 618 F.2d 758 (CCPA 1980); *In re Abele* 684 F.2d 902 (CCPA 1982); *In re Alappat* 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994). 最後のケースであるAlappat事件で新たな機械が新たなプログラムによって創造された、とする機械理論が示され、これは1995年の審査ガイドラインの文言に反映されている。審査ガイドラインはインターネット上で入手可能〈http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pdf/ciig.pdf〉（2006年６月５日時点）。日本においても、発明は自然法則を利用する必要があるとする特許法第２条１項に基づく同様の主張があった。これはハードウェア資源を用いるという要件に現在も反映されている。日本特許庁の特許・実用新案審査基準第Ⅶ部第１章11頁を参照。これはインターネット上で入手可能〈http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/PartVII-1.pdf〉（2006年６月５日時点）。
欧州においてこの点は技術的効果に関する主張に現れている。EPO, *Guidelines For Examination in the EPO* part C, ch. IV, §2. を参照。下記URLで入手可能〈http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/pdf_2005/part_c_e.pdf〉（2007年１月５日時点）。また、Laakkonen Ari, and Whaite, Robin (2001) *The EPO Leads the Way, but Where to?* [2001] 23 EIPR 5: 244-249 も参照。

[26] 米国では、媒体を米国特許法第101条の「製造された物」のクレームとしてクレームすることを許されている。いわゆるボールガールクレームである。In re Beauregard, 53 F3d 1583 (Fed. Cir. 1995)。しかし、この論点は現在CAFCでヒアリング中であるIn Re Nujiten事件（電気信号それ自体は特許発明となり得るかどうかが争われている）において再浮上している。詳しくは、Duffy, John F. (2007), *In re Nuijten: Patentable Subject Matter, Textualism and the Supreme Court*, Patently-O（インターネット上で入手可能〈http://patentlyo.com/patent/2007/02/in_re_nuijten_p.html.〉2007年２月６日時点）を参照。

は、インターネット上でのビジネス方法を実装した装置の方向へ近づくだろう。その代わりにコンピュータプログラム製品クレームはその方法を実行するプログラム製品そのものをカバーする方向へ近づくことも考えられる。

システムを具現化した装置を権利範囲に包含すべくクレームが製品クレームとなっている場合、特許法で禁止される行為はそのような装置の「製造、使用、販売、販売の申出、輸入」を含むことになる。ほとんどのコンピュータプログラムにおいて、このような装置はしばしば汎用のコンピュータであるか、その方法を使用するためにプログラムがインターネットに接続できるようにするその他のハードウェア装置である。また、クレーム中の装置の要素はプログラムの動作に関する保護範囲を狭めかねない。これはプログラムの動作がクレームされたハードウェアに直接働きかける動作に限定される可能性があるためである。ハードウェアの要素が存在し、コンピュータプログラムと全く同じ機能を再現するものの、対応するハードウェアを複製しないという場合は製品の「製造」と捉えることはできないと考えられる[27]。均等論に依拠して、ハードウェアの要素と均等となる侵害製品を明らかにしない限り、「ハードウェア」の直接の製造が

[27] 日本における例として一太郎事件（知財高判平成17年９月30日判時1904号47頁(大合議判決)）。最終的に特許権を無効とした異例の判決の中で、裁判所はコンピュータプログラムがインストールされたときコンピュータ（装置）が特許クレームの範囲に含まれるとしても、コンピュータプログラム製品そのものの販売・製造は方法クレームではなく「物（装置）のクレーム」の間接侵害にあたる、とした。その屈折した理由づけにおいて、裁判所は、汎用機器のためにコンピュータプログラムが販売・製造されたのであって、そのコンピュータプログラム用に特に製造された機械用ではないことを理由に挙げている。一方で、コンピュータプログラムがインストールされた時点で特定用途向けのコンピュータ装置を製造したことになる、として製品クレームの侵害を認めている。コンピュータプログラムとコンピュータの結合が特許権の範囲内に含まれるにもかかわらず、製品を製造するためには最終ステップでコンピュータプログラムのインストールが必要になることを理由に、直接侵害については検討していない。つまり、ソフトウェア製作者によって直接侵害されることは起こりえず、最終ユーザによってのみ直接侵害がなされることになる。

生じることは無いであろう。しかも、ソフトウェアがハードウェアで置き換えられるような場合（逆の場合も含む)、「製造」の直接的行為が発生したのかどうかを決定するためには、複雑なクレーム解釈を伴うことになる。

一方、ソフトウェアを具現化するハードウェアを新たに組み立てない限り、製品を目的としたいかなる特許も侵害されることはない、という解釈はもはや時代遅れのように思われる。実際、最初のプログラムが書かれると、それ以降のコンピュータプログラムはそのコピーによって得られるのである。この面では、コンピュータプログラムをインストールして汎用コンピュータを特定用途の装置へと変えることが、特許製品の「製造」行為に該当すると考えることもできよう。このように、クレーム中にハードウェアの限定があるときは、「製造」の解釈は複雑になってしまう。また、コンピュータプログラムを他の媒体へと複製することで完結するようなインストール、アップロード、ダウンロード行為は、たとえCD-ROMのような媒体や汎用コンピュータそのものの製造行為が行われていないとしても、別の観点から「製造」と見ることもできる。結局、異なる種類の媒体へのプログラムの複製、再生産については、禁止された行為の一部として評価される必要があろう。要するにコンピュータプログラム特許については、禁止行為が行われたのか否かを決定するまさに最初のステップから、発明のクレームに基づいて行わなければならないのである。発明の保護範囲だけでなく、誰が特許権侵害の責任を問われるのか、さらにその者が行った行為がそもそも禁止行為に含まれるのかどうかがクレームによって決まるため、クレームの作成は非常に重要になる。また、このようなクレームに依存する手法の下では、以下のような不幸な結果が導かれる。つまり、ソフトウェア特許に関しては、複雑なクレーム解釈を経ない限りいかなる行為が禁じられるのか不明確であるため、特許クレームの存在理由である公共に対する特許権の権利範囲の開示という目的が全く達成できなくなるのである。

４．域外侵害　－複数法域と複数ユーザ

複数法域に関わる特許権侵害は二つの異なるルートで追及することが

できる。第一のルートは並存する侵害に関するものであり、より手続的色彩が強い。このルートは、並存する特許権に関連する侵害クレームや手続きの整理・統合が訴訟経済の観点から許されるかどうかを問題とする。またこれは、外国特許権に基づく判決や権利行使の可否、つまり判決についてある程度の域外適用を認めるかどうかに関係する。さらに、複数の特許権を侵害する行為にも関係する。なおここで並存する特許権とは、同一出願人による実質的に同一のクレームの同一出願から国際条約に基づいて得られた特許権を考える[28]。

第二のルートはより実体面に関する問題　―単一特許に関して部分的な利用（海外での行為も含む）同士を統合することは許されるべきかどうか―　を含んでいる。これは国境を越えた判決を求めるというよりも、域外における行為をカバーするために拡大された特許クレームの範囲をもって域外における特許権の効力を求めるものである。部分的使用は一つの特許に関して並行して行われる行為よりも、協調して行われる行為に関係する。これは意図的に管理された複数の行為も含むため、部分的使用を考えるときには特許権侵害の主観性の要素も検討することになる。この点で、部分的使用を単一の侵害行為に統合することは侵害行為の責任に関する法的解釈に密接に関係する。これらのルート　―並存する侵害行為の統合及び侵害に関連する行為の統合―　は特許権の属地主義の原則について見直しを迫るものとなる。本節においては、まずこの問題の手続的側面を検討し、次に第二の側面、すなわちクレーム解釈と特許権侵害に関するほかの実体的要素について検討する。

４．１　並行する侵害の統合

現在に至るまで長い間、法により付与された権利（一つの国において、

[28] 例えば、改定後の欧州特許条約や特許協力条約（およびパリ条約（下記註30）とTRIPs協定の組み合わせ）、または、単一の特許出願によって互いに独立した各国特許権を一組で取得できるような実体的規定を含むその他の地域特許条約に基づく特許権は、互いに並存する特許権と呼べるであろう。

ということが原則である）はその国の領域内において有効である、ということが特許法における属地主義の原則である。しかしこの原則に対する例外は存在するのは確かである。また、国際条約や協定により、主権国家同士が二国間または多国間で相互に他国法に基づく関係権利の存在を承認し、時に権利行使をも認めることがある。知的財産権（Intellectual Property Right、IPR）は法により付与されるそのような権利の一つである。よって、他国の知的財産権を承認する国際条約や協定が無い場合は、知的財産権はそれが付与されている国の領域内でのみ保護される。知的財産権を付与した国の法は、何がその権利に対する侵害行為として禁止されるのかを定義し決定する。このため利用や侵害がその国の領域を超えて広がることはありえない。国境を越えた取引の場合は、法の一分野である国際私法のルールがどちらの国の法を適用するのかを決定する。

この原則は知的財産権に関する多くの国際条約や協定にその根拠をおいている[29]。知的財産権法の国際的ハーモナイゼーションを目指す国際条約ですら、この属地主義を基礎においているのである。例えばパリ条約[30]や、現在に至るまで知的財産権に関する最も包括的な国際的な枠組みであるWTO-TRIPs協定[31]ですら、今も知的財産権の属地主義の原則に依拠している。結局これらの国際条約は、外国人に対し相互主義に基づいて内国民待遇を求めているのであって、全世界にわたる知的財産権の統一した保護を求めているわけではないのである。

手続の統合は国際私法の属地主義に関係するため、その大部分が手続に関する問題として考えられよう。標準化された規範を権利行使に際しての手続に等しく適用することで多くの部分を明確にできる。判決に関連する他国の知的財産権を認め権利行使を許すような多国間条約がその役割ー裁判所が他国の知的財産権に関する事件について自国の裁判管轄を認め

[29] Ullrich, Hanns（1996）（上記註６）の360-371頁を参照。

[30] 工業所有権の保護に関するパリ条約（1883）改定後（以下、「パリ条約」）の第４条の２(1)参照。条文はインターネット上〈http://www. wipo.org〉で入手可能。

[31] TRIPs協定。

るだけでなく、判決の効力を国境を越えて認めるようにすることーを果すであろうということは広く提案されているところである[32]。

欧州において現在は理事会規則となったブラッセル条約により、上述の結果が得られるように見える[33]。実際、1990年代末期に第6条(1)の居住地ルールに関する創造的解釈と、特許権侵害がブラッセル条約の排他的管轄の明示的対象ではないという事実により、訴訟経済や手続促進のために手続を統合する国境を越えた様々な権利行使手段が生み出された[34]。同時にこれらは特許侵害訴訟の手続を遅らせる反撃手段[35]、つまり法的有効性に関する手続きのために排他的管轄ルールを活用することももたらした。また侵害訴訟はほとんど常に権利の有効性と深く結びつけられていた。

他の権利侵害に対するいかなる主張とも同様に、特許権侵害を主張するには権利が有効でなければならない。しかし、侵害行為が私的な側面を有するのに対し、特許権の付与はそれが公式の審査と特許査定、登録が必要であるという意味で公的な行為が不可欠である。つまり公に付与された権利として、特許出願に関し拒絶理由の有無を判断する行政庁を介した国家

[32] このプロジェクトは米国のアメリカ法律協会と欧州のマックス・プランク研究所により起草された民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約案に至る。Drexl, Josef and A. Kur, ed. (2005) *Intellectual Property And Private International Law*. IIC Studies. Hart Publishing参照。また、Dreyfuss, Rochelle, *The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?*, 30 BROOK. J. INT'L L. 819 (2005)参照。

[33] 理事会規則44/2001。Dutson, Stuart (1998) *The Infringement of Foreign Intellectual Property Rights - a Restatement of the Terms of Engagement*. 47 ICLQ 3:659-679を参照。概論については Fawcett, James and Torremans, Paul (1998) *Intellectual Property and Private International Law*. Oxford, を参照。

[34] 国境を越えた判決とブラッセル条約の利用に関するまとめとして、Franzosi, Mario (2003) *Cross Border Patent Decisions*. Available on line at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=419420> (2007年1月5日時点) を参照。また、概論としては、Sender, Marta Pertegas (2002) *Cross Broader Enforcement of Patent Rights*. Oxford を参照。

[35] 同上。

の行為を必要とする。国家のこの行為は特許権侵害の認定のために重要となる特許権の有効性に結びつけられ、これは国際的または国境を越えた特許侵害訴訟の議論において当然に検討されることとなろう。特許紛争事件において権利は有効であると推定されるが、特許発明の動作が複数に分かれ侵害行為の場所が特許権の登録された場所と異なるような場合、この有効性の問題はさらに重要になる。さらに、仮に侵害行為の場所と特許権が登録された場所が同じであったとしても、権利の有効性を侵害訴訟の手続中に争えるのか、また争うべきなのか、特許出願の質を特に審査できる専門家が行政庁にいるのかどうか、といった重要な問題がある。

この権利の有効性と権利侵害に関する問題は近年の一連の判決へと通じている。欧州や米国における一連の判決は、特許権侵害事件の裁判管轄は特許登録すなわち権利が付与された国に基づいて決定され得る、としている。換言すると、並存する特許権のうちいずれかが権利が付与されたいずれかの国においてその有効性を争われた場合、これら並存する特許権を含む訴えは統合できなくなる。欧州においても、欧州司法裁判所 (ECJ) がロシュ事件[36]においてこの規則を引用した際、ブラッセル条約第6条(1)の被告の居住地ルールに基づいて訴訟手続の統合は許可されなかった。この判決に続き、GAT 対 LuK 事件において、法務官は条約第16条(4) (規則第22条第4パラグラフ) の広い解釈を採用した。これにより、欧州司法裁判所は「ここで規定する排他的管轄のルールは、問題が訴訟として提起されたか異議申し立てによって提起されたかとは関係なく、特許の登録または有効性に関する全ての手続きに関係する」と判示し、特許権の有効性が争われる事件を排他的管轄ルールの対象とした[37]。

[36] *Roche Nederland BV and Others v. Frederick Primus*, Milton Goldenberg, Case C-539/03, 13 July 2006. 本件の結論において、問題の条項は「複数の加盟国で設立された複数の会社を対象とする欧州特許侵害手続については、それらの会社が同じグループに属し、グループ中の一会社によって作り上げられた共通方針にしたがって同一または類似した方法で活動したとしても、一つまたはそれ以上の加盟国で行われた行為に関して適用されない。」としている。

[37] *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Be-*

米国においても同様に、連邦巡回区控訴裁判所は下級審の判決を裁量権の濫用であるとして、外国の特許権侵害事件を米国の裁判所で審理する付随的管轄について国際礼譲の観点からこれを否定した[38]。権利行使手続を統合することがより効率的であると裁判所も言及しているが、裁判所はこのような統合が引き起こす混乱状態の方を懸念した。裁判所は特に次のように述べている。「パリ条約、PCT、TRIPs協定のいずれも、ある法域が他の法域における特許権に対して決定を下すことを意図していないし、認めてもいない[39]。」

これとは対照的に、日本の裁判所は外国の特許権に基づく主張の受け入れにより寛容であるように見える。訴訟の統合については検討されていないものの、外国の特許権に関して審理をした裁判例がわずかながら存在する。特に2002年に最高裁判所が米国の特許に基づいた差し止め及び損害賠償の請求に関し、上告を棄却したFM信号復調装置／カードリーダー事件は重要である[40]。結果自体は上告棄却であるが、最高裁は裁判管轄が無いこと、つまり米国の特許に関しては米国の裁判所に排他的管轄があるとする属地主義の原則を理由に上告を棄却したわけではない。最高裁は特許権に関する属地主義を強調しているが、最高裁判所は続けて本案審理を行い、それに基づいて上告を棄却したのである[41]。その上、サンゴ砂事件において東京地裁は自身の裁判管轄に基づき、米国特許権の侵害に関する差止請求権が存在しないことの確認判決を下した。東京地裁は日本の裁判所は米国特許に関する裁判管轄を有さないとする被告の主張を退け、属地主義の原則は裁判管轄を否定するために適用することはできないが準拠法の決定には適用可能である、と明確に示した。この判断にあたっては、本件の当事者がいずれも日本法人であることや、侵害の影響は特許権が付与・登

teiligungs KG, Case C-4/03, 13 July 2006.

[38] *Voda v. Cordis*, 2007 U.S. App. LEXIS 2134 (2007).

[39] 同上、原判決32頁。

[40] 最判平成14年９月26日民集56巻７号1551頁。

[41] 同上。

録された米国ではなく日本において顕著であることが考慮されている[42]。

４．２　域外侵害－部分利用の越境統合

並存する特許権とは異なり、部分利用は複数法域における、複数の行為者による単一の特許発明の使用に関する。これは国際私法の初期管轄の問題を生じさせるような、並存する特許権を使った複数のそれぞれ完結した行為を統合する問題とは異なる。複数の並存する特許権は、全て同一の特許出願に基づいているという意味で断片的なものであるが、問題となる特許権の利用に関しては、問題となる一法域の外部で完結している傾向がある。上述したように、異なる法域において並存する特許権があるときは、並存する特許権の侵害行為の統合が求められ、最初の問題は国際私法に関するものとなる。

一方、部分利用は域外の侵害行為に関する問題である。各行為が完結していない場合、その統合のためには、特許発明そのものの実体的分析が必要となる。また、侵害の責任に関しては、特許法の中でも国際的ハーモナイゼーションから大きく取り残された部分であるため、部分利用に関する責任も国ごとに様々に規定されている。したがって準拠法の認定は重要な問題になる。部分侵害の越境統合は結果として、国の領域外における行為等について規定した各国の特許法の解釈に関係することになる。本節ではこの点について、日本、米国、欧州の特許法に基づく各国の実務について比較考察（欧州については一部）を行う。

４．２．１　部分利用の統合とクレーム

インターネットコンピュータプログラム特許はそのほとんどが異なる地域や法域で使用されることを意図しているため、特許発明の部分利用の

[42] サンゴ砂事件（東京地判平成15年10月16日判タ1151号109頁）。英語の評釈については、Toshiyuki Kono (2005) *Intellectual Property Rights, Conflict Of Laws And International Jurisdiction: Applicability Of Ali Principles In Japan?* 30 BROOKLYN J. INT'L L. 865を参照。

問題はこれらインターネットコンピュータプログラム特許において最も顕著に現れる。仮にコンピュータプログラム特許がインターネットを必要としない場合でも、複数の法域に関係するモジュール製品は属地主義の原則に関する問題を提起する。今日のグローバル化された経済において、多くの製品はしばしば下請け業者によって複数の国で製造されている。費用対効果やその他の理由により企業は組み立て用部品を海外へ送り、組み立てられた製品を現地のネットワークを使って流通させることがある。また時には組み立て後の最終製品を国内市場で販売するために再輸入することもある。コンピュータプログラム製品もまたこのような方法で製造・生産される。例えば、企業は製品を構成するためのモジュールを出荷し、複製して最終製品へと組み込んだ後、現地市場で流通させたり、最初の国へ再輸入したりことがある。

このような状況では、侵害行為すなわちクレームされた発明の製造や使用は国境を越えて広がるため、コンピュータプログラム産業において国境を越えた部分利用は頻繁に起こり得る。関係する国々の中の一ヶ国で侵害行為を認定するために断片的行為の組み合わせや統合が必要になるとき、権利の属地性に関する問題が必然的に生じる。これは、ほとんどの特許法において、特許権侵害の根拠として特許クレームの一部ではなく、特許クレーム全体が必要とされるためである。部分利用を侵害として捉え得る場合であっても、特許法は間接的または二次的利用者の責任を認めるためさらに主観的要件を必要とする立法例が多い。同様にクレームの実質的範囲が拡大されたときも、均等の範囲については引き続き客観的テストが必要になる。排他的権利を付与するシステムに基づく主張がその基礎を特許クレームにおき続けていることはこれらのテストからも明らかである。複数の法域に広がった侵害行為の断片は原則として特定の一法域における直接侵害の根拠にはならないであろう。

上述したように、TRIPs 協定は侵害に関係する行為について、侵害物品（製品または特許方法によって直接得られた製品）の輸入は特許権侵害として禁じる必要がある、というところまでハーモナイズしている。これはWTO加盟各国が主張するところと同じである。しかし、物品の輸出に関しては第28.1条において明示されてはいない[43]。これは輸出国の特許権を侵害するような物品について輸入国で並存する保護が得られない場合、必ずしも輸入国において特許権を侵害しているわけではない、という属地主義の原則が理由と考えられる。特許発明の一部を輸出する行為について特許権侵害の主張を根拠付けるためには、そのような効力に関する国内法の存在が必要であり、これはしばしば間接侵害責任として扱われる。

日本では特許法の平成18年改正により、第２条３項において「輸出」につき特許権を侵害する行為とみなす、と規定された[44]。これはコンピュータプログラム製品にも適用される。これを受ける形で第101条も輸入を含むように改正された。改正後の第101条１項３号は物の発明の特許に関し、その物を業としての輸出のために所持する行為を規制している[45]。同様に第101条１項６号において、物を生産する方法の特許に関し、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為を規制している[46]。その結果、特許発明の輸出は発明の実施行為であり、発明を内蔵した製品の輸出は特許権の直接侵害行為として規制される。対照的に米国において輸出は直接侵害行為としては規定されておらず、米国特許法第271条(f)の「米国内へまたは米国から、供給しまたは供給させること」という文言で、二次的な侵害責任を負う旨規定されている[47]。

[43] TRIPs 協定は最低基準としての効力のみ有するため、これは加盟国が禁止行為の一部として「輸出」を含めてはならない、という意味ではない。本稿のテーマから若干離れるが、第51条は加盟国に税関での不正商標商品や著作権侵害物品の解放の停止手続について義務付けており、同様の手続きについて、他の知的財産権（すなわち特許権）について、また輸出行為についても適用され得ることが明記されている。

[44] 平成18年改正特許法第２条３項、上記註10参照。

[45] 同上、第101条３号。

[46] 同上、第101条６号。日本特許法は第２条３項３号において物を生産する方法をその他の方法と区別して扱っている。方法特許は必ずしも有体物として結果が得られるわけではないが、物を生産する方法は有体物を製造する過程に他ならない。

[47] 米国特許法第271条(f)(1)、(2)。

ほとんどの国において、特許権の直接的な文言侵害のためには発明の完全な実施、すなわち特許クレームの全ての要件が満たされることが要求される。これは、特許法がクレームに基づくシステム、すなわち権利の境界を定めるとともに、発明を構成する部分ではなくクレーム全体で発明を定義するシステムを採用していることによる。クレーム全体で発明を定義することは社会が特許権者に排他的権利を与えることを根拠づける。つまり、発明者の排他的権利は発明全体に対して与えられるものであって、公知技術やパブリック・ドメインとして存在していたような発明の一部分に対して与えられるものではない[48]。

その一方で、間接侵害理論や非文言侵害理論によって部分的保護はある程度まで認められている。権利者は、特許権を直接的には侵害していない者からも、間接侵害に基づく責任[49]に基づいて、侵害で生じた損害を回復することが認められている。特許権者の許可無く特許発明の一部を輸出した場合は、発明全体の直接的使用は、並存する特許が無いような輸入国でも起こり得る。このとき輸出者は特許権侵害から利益を得た者であるため、特許権者は間接侵害の責任により輸出者から損害を回復することができる。このように、直接侵害とは異なり、主観的要件が満たされていれば輸出者による使用が完結している必要は無い。この意味で間接侵害者は、クレーム発明を部分的に利用し、直接侵害に至るまでの自己の行為を予定している者となる。

さらに、特許クレームの解釈に関する非文言侵害理論は特許クレームの範囲にクレーム文言上存在しないような要素を含めることを実質的に可

[48] これがフランスで見られる部分侵害理論（contrefaçon partielle）やドイツにおける要素保護理論に関する疑問の理由である。Pagenberg J., Harguth A, and Fréneaux J., IN: Pagenberg and Cornish (2006), 132-138頁及び278-280頁（上記註9）参照。

[49] これは英国では二次的侵害と呼ばれ、米国では米国特許法第271条(b)、(c)などに基づく寄与侵害、侵害の誘引と呼ばれ、日本では日本特許法第101条に基づく間接侵害と呼ばれる。

能とする[50]。これは間接侵害責任と組み合わせてよく用いられ、発明の部分的使用に対して使われることもある。均等論のような非文言侵害理論はしばしば構成要素の置換を必要とする。これは一見すると部分的保護には見えないかもしれない。しかし、発明の一部のみが使用されているような場合でも、非文言侵害理論における非本質的部分の置換や省略を考慮することで完全な使用と見なされ得る。これで発明の保護範囲に、発明の非本質的部分を置換・省略するような部分的利用を含めることで、発明の本質的部分が複製されることを防ぐことができよう。この意味で、非文言侵害理論はある程度、発明の部分的保護を認めていることになる[51]。

置換行為や省略行為、また完全な使用行為が、複数の地域（これらの複数の地域には対応する特許権が存在する場合や存在しない場合がある）にまたがって行われるとき、発明の部分的使用は属地主義の原則に問題を投げかける。この問題は一方で、理論的には主に部分的使用に関する各国内の侵害理論の効果に関するものである。このため問題は、域外の行為を域内の行為と統合できるよう、一国の特許権に領域外にまで及ぶ効力を付与することに関するものとなる。これまでの文脈では特に、発明の部分や構成要素の輸出行為が重要となる。

[50] 均等論は米国、日本、欧州諸国の特許法にも見出され、非文言侵害理論の中でも最も重要な理論である。また、特許権の範囲に関する理論（例えば部分侵害に関する理論）はすべて非文言侵害理論に含まれるとも言えるだろう。

[51] しかしながら、クレームの範囲がクレーム文言を超えて拡張された場合でも、しばしば裁判所は単に発明の構成要素だけでなく「発明」全体が侵害物品に見出されることを原則として求めている。米国においては均等論のオール・エレメント・ルールにより、発明の構成要素の全てについて侵害物品が構成要素そのものまたはその均等物を具備することが必要とされる。裁判所がクレームを理解するために発明の本質的要素を重視したとしても、やはり発明の構成要素の一部の組み合わせではなく、発明の全体が複製されている必要がある。ドイツや英国、日本といった、指標的クレームシステムの使用が周知のこととなっているような国においても、裁判所はしばしば侵害物品に、構成要素の一部ではなく発明の全体（「本質的部分」）を見出すよう努めている。

さらに、国内領域を超えて広がる特許クレームを解釈するため、断片化した行為の統合には国内特許法の解釈が必要とする。その結果、特許権は内国的に付与されていながら、その効力は特許権の付与された領域を超えて及ぶため、属地主義の原則に反するような域外の効力を一国の特許権に付与した、とされる可能性もある。

４．２．２　特許クレームと域外侵害

前節で見たように、域外侵害のためには、もとの領域内での未完結の侵害行為に域外での侵害行為を含めることにより、侵害行為を完全なものにする必要がある。このため、域外侵害を認めることは特許クレームの範囲を超えて保護範囲を広げるものとされ得る。つまり、域外侵害を認めることは、複数の主体によるそれぞれ未完結の行為を一つの侵害行為と見なすために統合することを許すことになる。いずれの場合もどのように特許クレームが作成されているかが鍵となる。

すでに見たように、何が特許発明の製造・使用に当たるかは、コンピュータプログラムがどのようにクレームされているかに関係する。ここで二つの側面を調べる必要がある。一つは特許クレームの問題である。ここでは特許法と特許クレームをいかに解釈するか、特に特許クレームについては様々な点を参酌しながらいかに解釈するかについて検討する必要がある。もう一つはより規範的な問題　ー特許法でどのように部分的利用を扱い、「部分的」責任を考えるかー　である。この問題では二次的、間接的責任に関係する政策的問題を扱わざるを得ないため、本稿第5節で引き続き論じることにする。

コンピュータプログラムはプログラムコード、プログラムコンポーネント（モジュール）、サブコンポーネント、アルゴリズム、プログラムの特徴部分といった実体（または要素）から構成される。コンピュータプログラム製品のクレームはこれらの全てまたは一部の要素を構成要件として含むか保護対象そのものとしていることが多い。特許発明と侵害物品との間の類似性はこれらの要素のどの階層においても見つけることができる

だろう。

プログラムコード全体の完全な複製でない限り、プログラム間の類似性は部分的なものとならざるを得ない。これは特許が、技術的思想（すなわち問題に対する解決法）を保護するものであってアイデアがいかに正確にコードに記載されているかを保護するものではないということに起因する。もともと特許クレームは、コードリストそのものではなく、コンピュータプログラムの機能を文章化したものを含んでいる。このため、使用されたプログラムとコンピュータプログラム特許のクレームとを比較したとき、これらの類似性はクレームの文言を具現化した（つまりコードの単なる複製を超え、技術的思想を再現した）機能的側面において見出されるだろう[52]。一方、発明を動作させる行為や使用する行為は分散された状況でなされ得るし、同様に分散された状況を反映するクレームを作成することも可能である。

そして、これら分散された状況での行為により、発明の動作をインターネット環境に合わせて再定義する必要が出てくる[53]。クレームと域外侵害の問題はまずクレーム作成者の技量に関係する。特許適格性の問題が対策可能になるにつれて、特許権者も地域的な限定を含むクレームの落とし穴に敏感になってきている。不確実性を乗り越えるため、特許権者は様々な視点が特許権の保護範囲に含まれるようにクレームを作成するだろう。このようにすることで、単一の視点で作成しただけではクレーム範囲外になり得る行為も特許権の保護範囲に含めることができる。

結果として、発明の異なる構成要素が指し示す異なる地理的位置からの

---

[52] これはコードの複製が起こらないということを意味するものではない。

[53] Lemley et al (2006)（上記註8）参照。また、概論としてはWegner, Harold and Teter, Timothy S. (2005) *Multiple Perspective Patent Claim Drafting, Research in Motion, and EOLAS: Why legislative reform efforts will likely fail to prevent U.S. Internet Patents from having extraterritorial effects.* 7 COMPUTER & INTERNET LITIGATION JOURNAL 11 を参照。

解釈を可能とするように、特許クレームは異なる「視点」[54]を含むことが増えている。参照点はサーバ、クライアント、システム、通信媒体の各地点を含み、これらのクレームの侵害が異なった参照点から形作られるようになっている。下記３－５節で詳述するように、間接侵害責任はほとんどの国において直接侵害責任とは本質的に異なる方法で構成されている。このように、競業者による複数地点での使用を文言から直接読み取ることができるようにクレームを作成することは、特許権者が直接侵害責任を主張して権利行使をし、権利行使のために立証すべき事項を減らすことに役立つ。これはエンドユーザが競業者とならないインターネット関連特許の場合に特有のことと言える。複数の視点でクレームを作成するテクニックにより、競業者を発明の直接の使用者に含めることができるのである。

複数の視点を含む特許の部分的利用は、異なる特許法が適用される複数地域にまたがる参照点を含むようにクレームが作成された場合に問題となる。このような状況での侵害行為の統合は、特許法における禁止行為の解釈にあたって、上述した参照点のそれぞれにどれだけの重要度を持たせるのか、またサブコンポーネントも含めた要素どうしの組み合わせをどのように考えるのか、ということを意味する。

方法クレームと装置・媒体クレームとが区別されているのと同様に物理的発明のある場所と使用行為がなされる場所とは区別される[55]。従来からある有形の発明については、発明を具現化する製品は発明が使用される場所に存在するが、コンピュータプログラム発明では使用（動作）の場所が物理的な発明（すなわち発明を実行するハードウェア装置）のある場所と必ずしも同じではない。これは特許要件に関し物理的例証の水準が低いものも特許保護の対象となっていることの一つの帰結とも言える。時には製

[54] 概論としてWegner, Harold and Teter, Timothy S. (2005)（上記註53）の本文註15を参照。

[55] Lane, Jennifer (2006) *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.: Inventions Are Global, But Politics Are Still Local – an Examination of the BlackBerry Case,* 21 Berkeley Tech. L.J. 59 (2006) 参照。

品（少なくともその一部）の場所に関わらず、使用行為を追跡する必要がある。

様々な国の判例法はこのことを反映して方法クレームやプロセスクレームを製品クレームと区別して扱っているようである。国外での行為による方法クレームの侵害に関する判断が否定的な傾向にある一方で、システムクレームに関する権利行使は構成要素が存在する場所に依存しない、とする方向へ向かっているようである。

米国のブラックベリー（BlackBerry）無線電子メールシステムの特許侵害事件では、連邦巡回区控訴裁判所はクレームの構成要素が存在する場所が国外にあっても米国特許権の範囲が及び得る、と判示した。NTP社が所有する複数の特許はいずれも、3つの要素 —“発信処理装置”、“インタフェース交換器”、“受信処理装置”— が本質的な要素であった[56]。電子メールシステムにおいてこれは、発信処理装置が電子メールを発信するユーザを意味し、受信処理装置が電子メールを受け取るユーザを意味していた。インタフェース交換器はリレー装置と呼ばれ、ブラックベリー社のリレー装置はカナダに置かれていた。3つの要素全てが本質的であって、その一つであるリレー装置がカナダにあった場合、使用行為が米国内で完結し得ないため、直接侵害者は存在しないように思われる。しかし、電子メールのユーザが特許権を間接的に侵害している可能性がある場合、裁判所は「そのコントロールと侵害しているシステムの実益のある使用が米国領域内で行われている限り[57]」米国内の使用となり、そしてクレーム要素の存在場所が「カナダにあっても、法律問題として、本件で主張されたシステムクレームの侵害を排除しない[58]」、と判示した。本件でなされた区別は米国特許法271条(a)の方法クレームとシステムクレームに関する解釈に基

[56] *NTP v. Research-in-Motion* (Fed.Cir. 2005) 418 F.3d 1282, at 1350. Cert. denied, 126 S. Ct. 1174 (2006)　参照。本件の最高裁への裁量上訴は却下され、またNTPの特許に関する有効性にも疑いが持たれたが、最終的に和解による解決となった。

[57] 同上1317頁。

[58] 同上1317頁。*Decca, Ltd. v. United States,* 544 F.2d 1083　を引用。

づいていた。システムクレームに関しては少なくとも一つの構成要素が国外にあったにもかかわらず侵害とされたが、方法クレームについては直接的な侵害とはされなかった[59]。

同様に英国では以前、ホストコンピュータを英国外のアンティグアに置いて稼動していたインターネット上のギャンブルシステムの特許侵害事件において、控訴裁判所は、ホストコンピュータの物理的位置は英国の特許発明の使用を妨げず、英国内でのCDの配布は「発明を英国内で有効にすることを意図した[60]」ものであるとした。

日本では方法特許の侵害事件に関し、東京地裁は方法の全てが日本国内でなされていない場合において被告製品の輸出差し止めを否定した[61]。本件は電着画像の形成方法に関するもので、この形成方法の最終工程は電着画像を輸出することにより外国で行われていた。しかし、この判決は特許権侵害の道具理論を適用し、ある行為者が他の行為者の道具として使われていた場合、複数の行為者による行為全体で侵害を認定することが可能である、とした。言い換えると、裁判所は方法クレームであっても関係する部分的利用をもって完全な利用を推定することが可能であるということを示唆している。また、特許権侵害とは対照的にクレームに依存する必要のない著作権侵害に関し、ピア・トゥー・ピアファイル共有に関する事案において東京地裁は、サーバコンピュータがカナダにあった場合でも公衆送信権の侵害を認めている[62]。

[59] 同上1317頁から1318頁。なお、本判決が発明の本質的要素が国外に存在していたという事実を無視している、という批判についてはHomiller, Daniel P. (2005) *From Deepsouth To The Great White North: The Extraterritorial Reach Of United States Patent Law After* Research In Motion, 5 DUKE L. & TECH. REV. 17 を参照。

[60] *Menashe Business Mercantile Ltd and another v. William Hill Organisation Ltd,* UK. COURT OF APPEAL [2002] EWCA Civ 1702, [2003] 1 All ER 279, [2003] 1 WLR 1462, [2003] LLR 275, 第33パラグラフ。

[61] 時計文字盤等用電着画像事件（東京地裁平成13年9月20日判時1764号112頁）。

[62] ファイルローグ著作権事件中間判決（東京地判平成15年1月29日判時1810号29頁）。

５．複数ユーザの直接・間接責任

部分的利用による直接侵害の認定には、上述したように法律上完全な利用の推定が必要になる。完全な利用は均等論をもとにしたクレーム解釈によって推定し得るが、均等論は何らかの代替物を必要とする。この点、均等論上の代替物が無いようなときの侵害責任は、利用を完全なものとするような他の理論による侵害責任、すなわち間接侵害責任によって検討する必要がある。

複数当事者を巻き込んだ特許権侵害責任については、主観的・客観的要件がいかに規定されるかによって、少なくとも直接責任、間接責任、代理責任、共同責任の4通りの構成方法があるだろう。異なる責任を確立することは、究極的には特許権者が訴えることができる被告の違いと、特許権者がどの程度まで特許権の範囲を拡大できるのかの違いを意味する。

直接責任はそれが文言上の侵害であれ均等論上の侵害であれ、特許権侵害の客観的要素のみを見る。一方、間接責任や共同責任（文言上または非文言上の侵害のいずれか）は主観的要素（侵害者の意思）も審理の対象となる。直接侵害及び間接侵害の双方に関する代理責任や共同責任は管理監督の要素が必要とされる。これら４つの異なる種類の複数当事者に関する責任に加えて、「発明の本質」の観点からクレームを解釈する強い伝統がある国においては要素保護の可能性が存在する。欧州の幾つかの国に存在する部分的侵害理論は発明の本質的部分の製造行為を直接侵害の一態様としたもので、代用物の証拠が無い場合でも適用される[63]。

[63] Franzosi, Mario (2006) *The Italian Practice*の164頁参照。ここで著者はヴェニス控訴裁判所による「単一の要素またはサブコンビネーションは、その単一の要素またはサブコンビネーションが非常に重要でそれ自体で特許発明を特徴づけるものであるということを条件に、追加的要素を包含する特許権の保護範囲に含まれる」という決定を引用している。Pagenberg, Jochen (2006) *Conclusion and Proposals for Greater Harmonization,* IN: Pagenberg, Jochen and Cornish, William (2006) ed.（上記註9）の278－280頁を参照。

直接及び間接侵害の責任は特許法に基づいている。一方、代位責任や共同責任はしばしば関係する民法や不当な行為について規制する不法行為法から導かれる。共同責任や代位責任の範囲はまた、しばしば特許法上は厳密に責任を認定できないような行為に対してまで拡大される[64]。これは特許法上の侵害責任が、特許法で禁じられた直接的または間接的侵害行為のいずれかから派生したに過ぎないためである。特許法上は適法とされるいかなる行為も、他の法律によって違法とされ得るのである[65]。しかし、このことは特許法で特許侵害責任を定義したもともとの政策目標を損なうことになりかねないため、この種の責任の適用には特別な解釈をしつつ、慎重に行う必要があるだろう。

大多数の国では特許権の直接侵害責任を他の不法行為とは若干異なった形で規定している[66]。特許権の直接侵害は侵害者の意図（認識）や過失を必要としないことが多い。特許発明とは別に独立して発明したということは侵害に関する抗弁とはならないため、特許権の直接侵害責任は不法行為者に過失を要求しない厳格責任に近いものとしばしば見られている[67]。

[64] 米国に関しては例えば、共同侵害を認定した地裁判決をCAFC破棄した事案（CAFCは共同特許侵害責任の理論を検討していない）、*On Demand Machine v. Ingram and Amazon.com*（上記註24）を参照。また、これに先立つ事案である *Freedom Wireless, Inc. v. Boston Communications Group* (Fed Cir. No. 06-1020, December 15, 2005)も参照。

[65] 日本においては民法第709条の不法行為責任に基づくものとなろう。田村善之『知的財産法』（2006年・第４版・有斐閣）284-286頁参照。また、英国においてはこの責任は非成文法上の共同不法行為に関する概念に基づくものとなるだろう。Bently, Lionel and Sherman, Brad (2004) *Intellectual Property Law,* Second Edition, Oxford の 533 頁参照。

[66] 例えば、Blair, Roger D. and Cotter, Thomas F. (2002) *Strict Liability and its alternatives in Patent Law.* 17 BERKELEY TECH. L.J 799 (2002) を参照。また、Mes, Peter (1999) Indirect Patent infringement. 5 IIC 531 at 531 も参照。日本に置いて特許権侵害がどのように検討されるのかについては田村（上記註65）284-288頁を参照。

[67] Blair and Cotter（上記註66）787頁参照。著者らは米国特許法287条の特許表示に関する規定を念頭において、特許権侵害責任は「単なる特許権侵害の責任であって、特許侵害責任には特許表示は必要無い」として、厳格責任が誤解を招きやすいこと

得られる救済に応じて異なる要件が存在するが、一般的には直接侵害責任は特許発明と侵害物品との比較といった客観的手法で判断され、侵害者の意図や認識に関する主観的な要素は必要とされない。

例えば日本特許法は特許法第100条１項で差止請求を規定しており、特許権の直接侵害者に関して故意や過失は必要とされない。合わせて損害賠償に関して特許法は、特許発明が第64条２項及び第66条２項に基づく特許公報への掲載により公示されていることを理由に、過失の推定について第103条で規定している[68]。米国においても同様に直接侵害責任に関する損害賠償について特許権侵害の認識や過失はそれ自体が要求されない[69]。恒久的差止についてはエクイティ上の検討が必要となる[70]。欧州においては各国がハーモナイズに積極的ではないとはいえ、各国特許法は過失の推定または過失が直接侵害責任の要件にならないという点で米国や日本の例に沿って規定しているようである[71]。

直接侵害責任はしばしば客観的要素のみを必要とする。これは侵害物品と特許技術の比較によってなされ、責任の認定に被告の意図や認識は必要とされないため、相対的に原告の負担は軽い。もしも訴えられた物品が特許技術を複製したものであれば、その複製行為を免責するような法的主張はできず、意図や認識の証明は不要である。つまり、直接侵害の立証にはしばしば侵害者の意図や認識など主観面の調査は不要であり、客観面の調

を論じている。

[68] 田村 (2006)（上記註65）284頁を参照。

[69] 米国特許法第284条。

[70] *eBay, Inc. v. MercExchange* (2006)。上記註４参照。

[71] ドイツに関しては、例えばMes (1999) 上記註66の532頁を参照。Mesはドイツ法においては間接侵害責任ですら「独立した厳格責任」の不法行為であって、間接侵害責任は独立した侵害行為を必要としない、と論じている。英国についてはBently and Sherman（2004）（上記註65）487頁（「直接侵害は被告の知識とは関係なく発生し…責任は絶対的なものである」）を参照。また、*Report Presented by the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council* (2001)（上記註18）の22頁掲載の比較表も参照。

査 ー特定の使用が特許法上禁じられた行為に当たるのか否か、その使用は有効な特許権の範囲に含まれるのか否か、すなわち訴えられた技術に特許クレームが見出されるか否かーが必要となる。特許クレームが訴えられた技術に見出される限り、不知や独立創作といった著作権侵害において有効となり得る抗弁はそれ自体、特許権の直接侵害には適用できない。

対照的に間接責任は侵害責任を間接的行為にまで拡張する。米国においては、米国特許法第271条(b)に規定された積極的誘引の行為がこれに含まれる。積極的誘引はしばしば、直接侵害が発生したもしくは蓋然性が高い状況で、侵害に至らせる特定の意図を持った、明白な誘引行為として理解されている。また、第271条(c)「特許された機械、製品、組み合わせまたは化合物、または特許された方法を実施するために使う材料または装置であって、発明の実質的部分を構成するものを、これが当該特許を侵害する使用のため特に製造され、または特に改造されたものであることを知りながら」販売した者に関する寄与責任を規定している。さらに、第271条(f)ではこれらの責任はいずれも、「特許発明の構成要素の全てまたは実質的部分を米国内へまたは米国外へ供給し、または供給させた」者にも及ぶことを規定している。

同様に日本法は間接侵害責任を第101条で規定された行為に拡大している。平成14年の改正までは、特許された物や方法にのみ使用する物“article”(製品“product”)[72]を業として供給した者のみが間接侵害の責任を問われた[73]。コンピュータプログラム製品クレームの導入により、平成14年改正法は「にのみ使用する物」の条件を緩和し、いわゆる複数用途を有する物も含むようになった。平成18年改正以降の現行法では特許法第101条1項2号及び101条1項5号が業として発明（物と方法の両方を含む）に不可欠な物をそれが特許製品の製造や特許方法の実施に用いられることを知りながら供給した者にまで責任の範囲を広げている。同じ条文で、特許製品や特許方法により製造された製品を業として輸出する目的で保持している者にまでこの責任を広げている[74]。

欧州においては、いかなる侵害についてもハーモナイゼーションはなされていない。しかし、いくつかの国（特に英国）の国内法にその内容が取り込まれている共同体特許条約第26条は、間接侵害責任を「発明の効果を奏するために発明の本質的要素に関する手段を」侵害の認識を持ちながらその領域内で供給した者にまで広げている。ただし「第三者がその供給を受けた者を禁止行為に関与するよう誘引した場合」の主要製品は責任の対象外としている。

一見すると、間接侵害責任はクレームが方法ではなく製品を目的としているときにより重要になるように思われる。この場合の部分的利用の統合は構成物や部品の供給に関する問題を生じさせる。供給行為は国内での供給だけでなく輸出も含むためである。上述したように、TRIPs協定第28条は輸出を明示的に禁じてはいない。国内特許法が特に輸出に関して規定していない限り、申出やマーケティングといった輸出前の行為や使用の間接的行為に関する解釈を検討する必要がある。

コンピュータプログラム特許に関しては、モジュール的使用やサブコンビネーションがこれら間接的な部分利用に当たるだろう。このような状況では、モジュールがこれら「構成物の全てまたは実質的な部分[75]」、「不可欠なもの[76]」または「発明の本質的部分に関する手段[77]」のような部品とみなし得るか否かについての解釈は主要な論点になり、またその解釈の余地が残るところである。

[72] 日本語原文は「物」である。対応する英単語はAIPPI訳では“article”となっており、内閣官房訳では“product”となっている。間接侵害の状況を考えると、これは米国特許法271条(f)の“components”に近い。

[73] 平成14年の法改正後は101条1項1号及び4号で規定されている。

[74] 平成18年改正法第101条1項3号及び6号。

[75] 米国特許法第271条(f)。

[76] 日本特許法第101条1項3号および6号。

[77] 共同体特許法第26条。

部分的使用は技術標準や互換性の観点からさらに重要なものになっている。特許庁は特許出願においてコードを全て開示することは要求していない。むしろプログラムリストは特許出願で技術を公開する手段としてはしばしば避けられることもある。この状況でコンピュータプログラムの「互換性」を得るためにコードを複製すると、権利行使時に部分的利用とされるおそれがあるが[78]、これは特許出願として不要であり、また望ましいことでもない。互換性を得るためにコンピュータプログラムのモジュールの一部が複製されなければならないという場合は、間接侵害責任を問うことができるだろう。

さらに複雑な問題がある。クレームの文言が装置を指向していた場合であっても、コンピュータプログラムが方法であるという事実は変わらない。この場合、具体的な装置や媒体と抽象的な方法や命令とが組み合わせられる。ここから何が発明の構成物や本質的要素になり得るのか、また、間接侵害責任を問われるようなものや構成物、要素がどれだけ域外における行為に関わっているのか、といった問題が生じる。

何が「構成物」となるのかという議論は米国最高裁にまで持ち込まれた。米国最高裁はコンピュータプログラムモジュールであれプログラムコードであれ、271条(f)の責任の範囲に含まれる「構成物」と見なし得る、とコンピュータプログラム特許の「構成物」を解釈した。これに関する最新の判例法は*AT&T Corp v. Microsoft* である[79]。この事件はAT&T社の保有する、デジタルエンコードと音声圧縮の特許に関するものであった[80]。Microsoft社のWindows OSは、これがインストールされたとき、AT&T社の特許クレームにある方法で音声を処理するコードを含んでいた。Microsoft社は外国の受領者に対し最初のゴールデンマスターディスクを

[78] Lee, Nari (2004) *Standardization and Patent Law – Is Standardization a Concern for Patent Law?* (October 1, 2004). Published electronically at SSRN、29-35頁参照。下記URLにて入手可能 <http://ssrn.com/abstract=610901>。

[79] *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* 127 S. Ct. 1746.

[80] 米国特許 Re 32580、"Digital Speech Coder"。

発送、または電子的に送信してWindows OSの複製を行っていた。外国の受領者は外国で製造・販売するコンピュータにOSをインストールするために複製を行っていた。また、マスターディスクに含まれていた情報は最終バージョンには含まれていなかった。

地裁と連邦控訴裁はいずれも、無形の情報やデータはまさに271条(f)の構成物にあたる、という判決を下していた[81]。これは先例であるEolasケース[82]に基づいた判決だった。この事件では二つの問題が扱われた。ソフトウェアコード（"1"と"0"の無形の連続）が「構成物」に相当するか否か、複製を目的として米国から輸出されたマスターバージョンをもとに海外で複製されたソフトウェアは米国から「供給された」と見なし得るかどうか、という問題である[83]。

これに対し、米国最高裁はMicrosoftには271条(f)の侵害責任は無い、とした。また米国最高裁は、抽象的なソフトウェアコードを構成物とみなすことはできない、と判示した[84]。米国最高裁はその理由として、ソフトウェアコードは物理的実体を欠いた「アイデア」であって「コンピュータと組み合わせる、また使用する部品」にはなり得ず、むしろ詳細な指示のセットや青写真に類似したものである[85]、としている。米国最高裁はその判決抄録において、271条(f)上の構成物となる「Windowsの複製物」とWindowsとを区別している[86]。すなわち、外国においてコンピュータにインストールするために使われたWindowsの複製物は、外国において製造されたものであって、米国からWindowsの物理的な複製物として外国へ「供

[81] *AT&T Corp v. Microsoft Corp.* 71 USPQ2D (BNA) 1118 at 17-24, *AT&T v. Microsoft Corp.* 414 F 3d 1366 at 1369.

[82] 同上。

[83] *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.* 399 F.3d 1325; 2005 U.S. App. LEXIS 3476, Cert Denied by 126 S. Ct. 568; 163 L. Ed. 2d 499.

[84] 註79、1750-1751頁。

[85] 同上、1754-56頁。

[86] 同上。

給された」ものではない。判決におけるこの解釈は米国特許法の国外適用について否定的であり、「AT&T が国外での複製を防止することを望むのであれば、その救済は外国特許を取得し権利行使をすることにより得られる[87]」としている。

この解釈は無形のソフトウェアコードと与えられた指示によって行われるソフトウェアの複製を排除しており、ソフトウェア製作者に対し、271条(f)の間接侵害責任を避けるための抜け穴を作るものである。実際、米国最高裁もこの抜け穴について認識しており、判決において、このような抜け穴を残すべきか否か、立法上の検討を行うよう求めている[88]。

この考え方は日本特許法にある程度反映されている。実際、平成14年の法改正は、モジュールの保護もその動機となっていた。特許法改正案に付された解説には、間接侵害責任の範囲に含まれる「部品」の例としてモジュールが挙げられている[89]。このことを考えると、「抽象的なコンピュータプログラムが有形の媒体抜きで「部品」と考えられるかどうか」ということは議論の主な対象にはならないであろう。むしろ「特定のモジュールや構成物が「不可欠」か否か」が議論の対象になると思われる。このことは米国最高裁の AT&T 事件判決におけるスティーブンス判事の少数意見を想起させる[90]。スティーブンス判事は少数意見で「構成物の最も重要な要素がなぜ同様に構成物とならないのか、理解に苦しむ」としている。換言すると、ユーザに侵害行為を行うよう指示する抽象物としてのソフトウェアは、いかなるコンピュータプログラム発明においても不可欠と考えられる。しかし一方で、この点を重視することは要素保護ではないか、として批判される可能性もある。

部分的使用に対し間接侵害責任を適用するにあたって限定的なアプローチを採用する利点として、競争的使用が進むということが挙げられよう。例えば、時間や労力を節約できるソフトウェアの再利用[91]がこれにより許される。これは互換性を得るためにコードが再利用される場合に特に有用となろう。明示的な除外やライセンスが無い限り、コンピュータプログラムのコンポーネントの再利用は容易に侵害行為となり得る。間接侵害責任の限定的適用は、対象となるコンポーネントが仮に特許発明に不可欠な要素と考えられる場合であっても、これらの再利用を認めることになるだろう。

[87] 同上、1759頁。
[88] 同上。
[89] 産業構造審議会知的財産政策部会報告書（2001年）23頁。上記註18。
[90] 上記註79、1762頁。

無形の情報や指令（コンピュータプログラム）に関する特許を認めることについては、主要国では受け入れられたように思われる。これに呼応する形で、輸出された無体物に対して間接侵害責任を拡張することを考えるべきだ、という動きが地球規模で見られる。この動きは単に侵害行為とされる行為の範囲だけでなく、製品（輸出）と構成物（認識と意図に関する主観的な証拠を伴う、複数用途を有する製品）の地理的範囲の拡張を求めることになろう。しかしこれとは対照的に、米国や日本の裁判所は国内特許権の国外適用についてむしろ慎重であるように見える。

６．結論

これら断片化したユーザと断片化した使用に対する侵害責任について一貫した知見を得るためには、法のより創造的な解釈が必要となるだろう。この解釈とは、所定の行為を禁止することの実用上の必要性と、インターネットや市場の環境において、法解釈がもたらす機会を活用する他者の利益とを考慮したものである。上述したように、部分的使用は特許法である程度規制されている一方、複数地域における複数ユーザの責任についてはユーザらの行為を組み合わせたり統合したりすることが許されるのか、という複雑な問題がある。

[91] 詳細な議論については、Lemley, Mark A. & O'Brien, David W., *Encouraging Software Reuse*, 49 Stan. L. Rev. 255 (1997) を参照。

グローバル経済において、国外で行われた行為を含む部分的利用の統合はこの観点から見る必要がある。手続きまたは実体的範囲の統合には、特許権侵害に関しこれまで属地主義の原則に基づいてきた法理論の再考が必要となる。特許権が付与された地域を越えて発明の断片的使用の責任を広範囲に認めることは、特許権侵害の恐れから電子商取引への参入を見送らせるような発明の過剰な保護や、国際的合意の無いままで国内法を域外に適用することになりかねない。一方、侵害責任を認めないことは、モジュール製造を促進し、製品・サービス市場の創設につながると同時に、フリーライド形態を奨励しているように捉えられかねない。これは、特許権者の利益のため特許権侵害について見直すことで、さらに多くの特許発明の利用者にまで特許権侵害の責任を拡張せざるを得なくなる場合、このような見直しはどのような政策によって正当化できるのかという問題に根本的に至る。直接または間接侵害として一つの行為を規制するには、私権を保有する者の排他権と特許発明のユーザの権利とのバランスを図る規範的な政策判断が必要になる。