

ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究（要約）

I. 本調査研究の目的

デジタル・ネットワークの進展に伴い、インターネット上の知財侵害が、より巧妙化、複雑化したことで、国境をまたいだ知的財産権に対する侵害の深刻さが増し、知的財産推進計画2016においても、一層の対応の強化が求められている。

日本の知財制度のうち特許制度に着目すると、例えば、ネットワーク関連発明において、海外に置かれたサーバによって国内ユーザ向けにサービスが提供される場合、そのサービスの技術について日本の特許権を有していたとしても、対象の行為に対して日本の特許法が適用されないおそれがある。また、仮に適用されるとしても、現行の直接侵害及び間接侵害には該当しないと判断されるおそれがある。ほかにも、国境をまたいだ特許権の侵害行為が複数主体によって分散して行われている場合においても、権利行使できないおそれがある。

本調査研究では、ネットワーク関連発明についての今後の権利保護の在り方を検討する上での基礎資料を作成することを目的とする。

II. 本調査研究の内容

(1) 公開情報調査

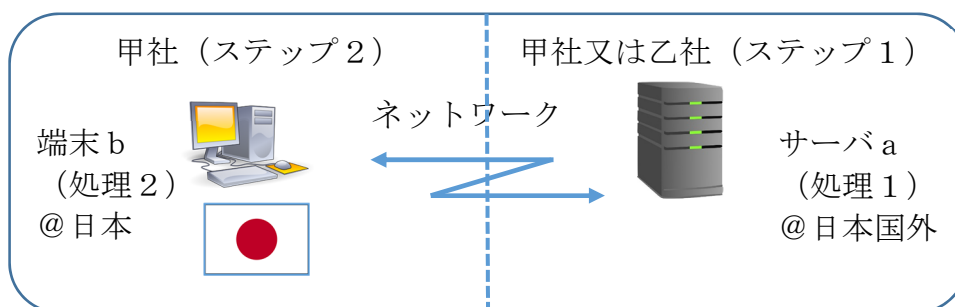
デジタル・ネットワークの進展に伴い、インターネット上の知的財産権に対する侵害は複雑化しており、これらを適切に把握するには、ネットワークを介して実施される発明を広く捕捉する必要がある。

そこで、「ネットワーク関連発明」とは、ネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント等）の組み合わせによって実施され得る発明（物の発明と方法の発明の双方を含む。）であると広く定義する。

ネットワーク関連発明の特徴として、サーバ・クライアント等の構成要件を異なる国・地域で分散して処理することが可能である。また、分散された処理について複数の主体が関与することが可能である。したがって、ネットワーク関連発明の実施は、国境をまたいで容易に実現可能であると考えられる。

このような特徴を踏まえ、ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為として想定される典型例を図表1に示す。なお、「国境をまたいで構成される侵害行為」とは、単一行為主体（単一実施者）又は複数行為主体（複数実施者）が、特許権の登録国とそれ以外の国・地域とをまたがってそれぞれの行為を行うことで、対象となる特許発明の構成要件の全てを充足する行為であると定義する。

図表1 単一行為主体又は複数行為主体による国境をまたいだ侵害の典型例



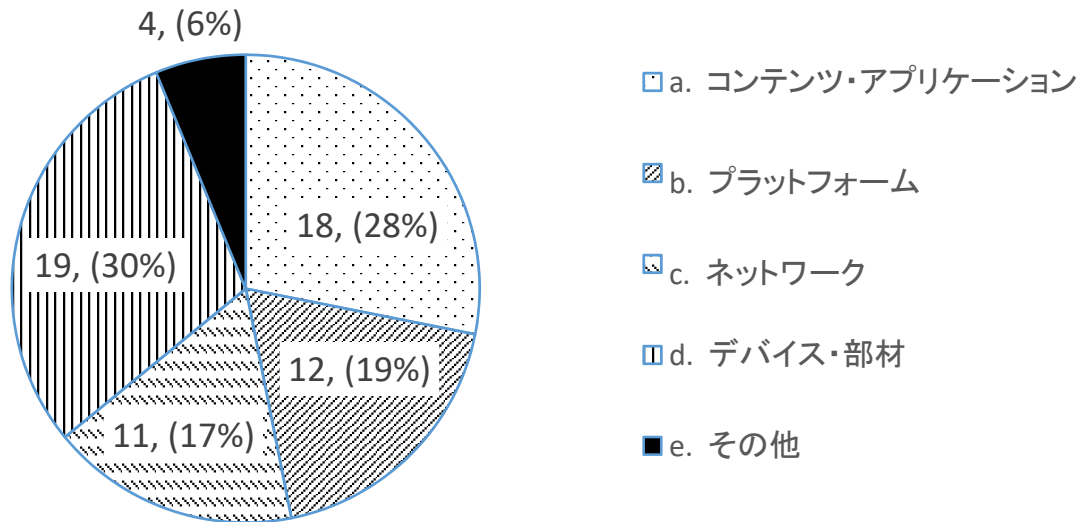
(2) 国内アンケート調査

日本のネットワーク関連発明における国境をまたいだ侵害を受けた経験の有無を確認したところ、回答者32者中、「侵害を受けた経験あり」は1者（3%）にとどまり、他の31者（97%）は「経験ない」（16者、50%）又は「分からない」（15者、47%）と回答した。一見すると、ネットワーク関連発明について、事業者における差し迫った懸念はないようにも思われる。

しかし、懸念する侵害パターンとして24パターン（図表2）、保護の強化を求める侵害パターンとして16パターン（図表3）の侵害態様を抽出した。また、回答者32者中、18者（56%）が、具体的な保護強化パターンや保護希望の理由を記載しており、産業界からの保護強化の要望が確かに存在することを確認した。

この結果を踏まえると、保護ニーズが高い侵害パターンは、サーバを海外に設置したクライアント・サーバ型であると考えられる。

図表2 回答者の所属レイヤー（全32者、のべ64者）



図表3 懸念する侵害パターンの分類結果

分類	行為主体数	サーバ設置国				合計
		日本国内	日本国外	国内／国外	記載なし	
①クライアント・サーバ(C/S)型(サーバを1つの国に設置)	1者	1	1	0	1	3
	2者	2	4	0	3	9
	3者以上	0	0	0	0	0
	記載なし	1	3	0	2	6
	合計	4	8	0	6	18
②C/S型(サーバを複数の国に設置)	1者	0	0	0	0	0
	2者	0	0	0	1	1
	3者以上	0	0	0	1	1
	記載なし	0	0	2	2	4
	合計	0	0	2	4	6
①+②合計		4	8	2	10	24

図表4 保護の強化を求める侵害パターンの分類結果

分類	行為主体数	サーバ設置国				合計
		日本国内	日本国外	国内／国外	記載なし	
①クライアント・サーバ(C/S)型(サ	1者	0	1	0	0	1
	2者	2	2	0	1	5
	3者以上	0	0	0	1	1

サーバを1つの 国に設置)	記載なし	1	5	0	1	7
	合計	3	8	0	3	14
②C/S型（サ ーバを複数の 国に設置)	1者	0	0	0	0	0
	2者	0	0	0	0	0
	3者以上	0	0	0	1	1
	記載なし	0	0	0	1	1
	合計	0	0	0	2	2
①+②合計		3	8	0	5	16

(3) 国内ヒアリング調査

著作権法に関する質問に対しては、国境をまたいだ著作権侵害行為の態様として、ファイルのアップロード行為等を挙げる回答があった。また、著作権法の適用にあたっては、特許法のように厳格な属地主義の考え方を採用する必要はなく、準拠法や裁判管轄について柔軟な対応を認めるべきという回答がみられた。

不正競争防止法に関する質問に対しては、国境をまたいだ不正競争行為の態様として、営業秘密侵害行為を挙げる回答が多かったが、模倣品の輸出入行為に言及する回答もあった。

また、営業秘密侵害行為が日本国外で行われた場合であっても、日本企業に影響があれば、日本の裁判管轄、日本法の適用をフレキシブルに認めるべきという回答が多数であった。

なお、特許法、著作権法及び不正競争防止法のいずれについても、侵害者が海外にいる場合の法的対応の困難さを指摘する回答があり、日本の裁判所も将来的には域外適用を認めることが望ましいとする回答が多数であった。

さらに、特許権侵害については、クレームの書き方における問題や、訴訟における手続きの複雑さについて指摘する意見もみられた。

(4) 海外質問票調査

米国では、システムクレームと方法クレームとで異なる判断手法が採用されており、システムクレームの「使用」に基づく侵害の成立に関しては、米国特許法第271条(a)に基づいて、クレームの構成要件に示されるシステムの「使用」がなされる地は、当該システム全体が稼動する場所と結び付けられて考えられる。一方、方法クレームに関しては、方法の全てのステップが米国内で実行されることが必要となる。また、米国特許法の運用として、原則的には域外適用の禁止が推定されているものの、例外として米国特許法第271条(f)及び同条(g)が存在し、国境をまたいだ侵害事案に対応し得る規定として確認できた。なお、米国特許に基づく国境をまたいだ侵害について、特許権者を現行制度以上に保護すべきだとするニーズの存在は確認できていない。

英国では、Menashe事件に基づけば、システムクレーム（例えば、ホストコンピュータ）の一つの物理的な要素が英国外にある場合であっても、英国内で発明が実施されているとして侵害を認定できる場合がある。また、国境をまたいだ侵害事案においては、クレームの書き方の工夫によって、英国内で侵害が成立するように導くことも十分に考えられるとのことである。なお、英国特許に基づく国境をまたいだ侵害について、特許権者を現行制度以上に保護すべきだとするニーズの存在は確認できていない。

ドイツでは、方法クレームの複数者による侵害に関して、一部のステップがドイツにいる侵害者により実現され、残りのステップがドイツ国外の第三者により実現されることを想定した場合、当該ドイツ国外で実施された方法のステップに関する行為が、ドイツ国内の侵害者によって導かれたものである場合には、ドイツにおける侵害を認定することができる。なお、ドイツ特許に基づく国境をまたいだ侵害について、特許権者を現行制度以上に保護すべきだとするニーズの存在は確認できていない。

フランスでは、間接侵害の場合を除き、クレームの構成要件の全てがフランス国内において実施されない限りは侵害とならないとの結果であった。間接侵害については、発明の「本質的要素」の定義を明確にするべきであるとの要望が存在するようだが、フランス特許に基づく国境をまたいだ侵害における直接侵害のニーズに関しては確認できていない。

中国では、国外での特許実施行為に関する明確な規定は存在しない。他方、国外での特許実施行為は中国専利法の適用範囲には含まれないと解され、実務においても、類似する事例は見当たらないとのことであった。なお、中国特許に基づく国境をまたいだ侵害について、特許権者を現行制度以上に保護すべきだとするニーズの存在は確認できていない。

韓国では、国境をまたいだ特許権侵害の裁判例が2つ存在する。これらの裁判例においては、システムクレームの構成要件のうち、主たるステップを担う行為がどのように実現されたか、あるいは方法クレームについて、実質的な侵害主体が誰であるかなどについて、事案に即した具体的な検討がなされている。ただし、韓国国外で行われた行為についてどのように評価すべきかについては、属地主義との関係を含めても判断基準は確立されていないのが現状のようである。また、この問題について体系的かつ活発には議論されていない。現段階においては、間接侵害の解釈を拡大させる考え方や、特許法上の実施規定のうち、特に「使用」の定義を拡大させ、直接侵害の成立の可能性を探る考え方等が示されている。

（5） 委員会における検討

特許を受けている発明（特許法第2条第2項）を、正当な権原、または理由なき第三者が業として「実施」（同条第3項）する場合には、特許権侵害となる（同法第68条の反対解釈）。なお、委員会における検討では直接侵害のみを検討の対象とし、間接侵害については今後の検討に委ねることとした。

日本国特許法上の侵害が成立するためには、国境をまたいだにせよ請求項の全ての構成要件が充足される必要があることを前提として、特許発明の「実施」地が日本国内である

と解釈する方法を検討した。なお、検討の対象は、単一の主体による方法の発明の侵害に検討の便宜上集約した。

具体的には、厳格な属地主義にとらわれずに、「実施」地を柔軟に解釈する上での考慮要素として、「主たる行為」地と「市場地」とを中心に検討した。「主たる行為」地は、請求項の各構成要件のうち、何らかの主たる部分が日本国内で行われている限り、その他の構成要件がその他の国で行われていても、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点である。「市場地」は、日本市場に影響（収益を上げるなどの経済的影響、技術的影響等）があれば、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点である。

「主たる行為」地と「市場地」とを考慮要素に含めた場合の考え方の例として、「主たる行為」地を「実施」地と解釈する考え方、「市場地」を「実施」地と解釈する考え方、及び、「主たる行為」地において経済活動があれば「実施」地と解釈する考え方が示された。

いずれの考え方に拠るにせよ、どのような場合に特許発明の「実施」が日本国内で行われたと解釈できるか否かについて、属地主義を柔軟に捉えることを視野に入れて、国際調和の観点も含めて検討していく必要があると考えられる。

Ⅲ. まとめ

国内アンケート調査においては、日本企業等が懸念するネットワーク関連発明に係る侵害態様と、保護を求める侵害態様のそれぞれについて回答が得られた。その結果として、保護ニーズが高い侵害態様は、サーバを海外に配置した、いわゆるクライアント・サーバ型であることが明らかになった。

また、国内ヒアリング調査においては、特許法、著作権法又は不正競争防止法のうち特に特許法においては、侵害者が海外にいる場合の法的対応の困難さを指摘する回答があり、日本の裁判所も将来的には日本国外の行為に対する日本の特許法の適用を認めることが望ましいとする回答が多数であった。加えて、特許権侵害については、クレームの書き方の問題や、訴訟における手続きの複雑さについて指摘する意見もみられた。

さらに、海外質問票調査においては、公開情報調査で収集した裁判例に加えて、海外における国境をまたいだ特許権侵害の裁判例を確認した。特に米国は、システムクレームと方法クレームにおいて侵害判断の基準が異なるなど、他の国に比して判断基準が明確であるとともに、域外適用の禁止の推定に対する限られた例外として、国境をまたいだ侵害事案に対応した規定（米国特許法第271条(f), (g)）が整備されており、これに基づいた複数の裁判例を確認した。

そして、各調査結果を基に委員会において検討を行った。日本国特許法上の侵害が成立するためには、国境をまたいだにせよ請求項の全ての構成要件が充足される必要があることを前提として、特許発明の「実施」地が日本国内であると解釈する方法を検討した。な

お、検討の対象は、単一の主体による方法の発明の侵害に検討の便宜上集約した。

具体的には、厳格な属地主義にとらわれずに、「実施」地を柔軟に解釈する上での考慮要素として、「主たる行為」地と「市場地」とを中心に検討した。「主たる行為」地は、請求項の各構成要件のうち、何らかの主たる部分が日本国内で行われている限り、その他の構成要件がその他の国で行われていても、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点である。「市場地」は、日本市場に影響（収益を上げるなどの経済的影響、技術的影響等）があれば、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点である。

「主たる行為」地と「市場地」とを考慮要素に含めた場合の考え方の例として、「主たる行為」地を「実施」地と解釈する考え方、「市場地」を「実施」地と解釈する考え方、及び、「主たる行為」地において経済活動があれば「実施」地と解釈する考え方が示された。

いずれの考え方に拠るにせよ、どのような場合に特許発明の「実施」が日本国内で行われたと解釈できるか否かについて、属地主義を柔軟に捉えることを視野に入れて、国際調和の観点も含めて検討していく必要があると考えられる。