

ネットワーク関連発明における クレーム作成指針の検討

——発明の一部海外実施・複数主体による発明の実施——

榮 野 隼 一*
池 田 恵 一**
永 井 冬 紀***

抄 録 コンピュータネットワークを利用する発明（以下、ネットワーク関連発明）は、特許権を取得しても次の2つのケースでは実効的な権利行使が難しいことが知られている。第1は、第三者による特許発明の実施が国境を跨いで行われ、発明の一部が海外で実施されるケースである。第2は、特許発明が複数の主体により実施され、1主体の行為だけに着目すると特許発明の実施に該当しないケースである。これらのケースであって、特に3以上の装置から構成されるシステムを対象として、クレームの作成指針を検討した。日米欧の判例を踏まえた検討により、発明の利益が得られる装置を構成に含むシステムクレームを作成することが有効であるとの指針を得た。

目 次

1. はじめに
2. 判 例
 2. 1 一部海外実施
 2. 2 複数主体実施
3. クレーム作成指針
 3. 1 侵害行為の主体が2者である場合を想定した指針
 3. 2 多要素構成の場合の指針
4. 事例検討
 4. 1 対象発明
 4. 2 第三者による実施
 4. 3 4以上の構成への対応
5. おわりに

特許発明の一部がその特許権が登録された国の主権が及ぶ領域の域外（以下、海外）で実施された場合（以下、一部海外実施）における侵害成否の問題と、特許発明が複数の主体により実施された場合（以下、複数主体実施）における侵害成否の問題に注目している。本稿では、ネットワーク関連発明の出願にあたり、いかなるクレームカテゴリで出願することが有用であるかを中心に検討する。また、出願および権利化の目的として、第三者の模倣に対してより実効的な権利行使を可能とすることに注目する。ただし損害論は本稿の対象外とする。さらに、発明の実施には様々な態様があるが、本稿では発明の使用について論じる。

ソフトウェア関連発明の出願戦略を論じる上で一部海外実施の問題と複数主体実施の問題が

1. はじめに

近年、ネットワーク関連発明が増加する一方で、事業展開の国際化、分業化（専門化）により侵害態様が多様化している。

筆者らは、ネットワーク関連発明における、

* 永井特許事務所 弁理士 Junichi EINO
** 永井特許事務所 弁理士 Keiichi IKEDA
*** 永井特許事務所 所長 弁理士 Fuyuki NAGAI

取り上げられた調査研究¹⁾では、2つの装置から構成されるシステムの発明について論じられた。しかし、高度化・複雑化した発明では3以上の装置から構成されるシステムも想定される。この場合にも前掲の調査研究にて得られた結論をそのまま適用できるのか、最新の判例も踏まえて分析した結果を以下に述べる。

2. 判 例

判決の傾向に基づき第三者の行為を類型化し、権利侵害の争点となったクレームカテゴリーごとに判例を紹介する。

2. 1 一部海外実施

属地主義の原則を厳密に貫くと実施行為は全て国内で完結していることが必要である。すると、サーバを国外に設置すること等により侵害の責任を回避することになり不当な結果を生じることもあるため²⁾問題となる。以下では、発明の一部が海外で実施されていることを理由に権利侵害か否かが争われた判例を、権利侵害が争われた発明がシステムクレームの場合と方法クレームの場合とに分けて紹介する。

(1) システムクレーム

米国と欧州の判例を1つずつ紹介する。当該類型の判例は日本では発見できなかった。

米国のブラックベリー事件³⁾は、電子メールの配信システムにかかる発明の権利侵害が争われた事件である。被告が米国に設置した装置と海外（カナダ）に設置した装置とを用いて電子メールを送信していたので、被告の行為が発明の使用にあたるかが争点となった。システムクレームと方法クレームの両方について争われたが、ここではシステムクレームについてのみ述べ、方法クレームについては後述する。裁判所は、「システム発明が使用される場所とは、システムの管理が実行され、有益な利益をもたら

す使用が行われた場所である」と判示し、発明の一部が海外で使用された場合でも権利侵害になりうる旨を判示した。

英国のカジノゲーム事件⁴⁾は、ネットワークを利用したカジノゲームシステムにかかる発明の権利侵害が争われた事件である。被告は域外にカジノゲームを運営するサーバ（判決文では「ホストコンピュータ」）を設置するとともに、英国内の一般消費者にサーバへアクセスするためのプログラムのインストールディスクを配布した。英国内の一般消費者は、そのプログラムを各自が保有する端末にインストールしてそのサーバにアクセスし、特許発明が使用される状態になった。裁判所は「この（ネットワークが発達した）時代においてホストコンピュータの場所は問題ではない。…本発明を使用する上でホストコンピュータはどこに設置されてもかまわない。このような発明に対しても設置場所を基準とする従来からの考えを適用することは間違っている。…賭けをしている人（一般消費者）が被告のシステムを使用することにより特許発明のシステムを使用している。」と判示し、発明の一部が海外で使用された場合でも権利侵害になりうる旨を判示した。

(2) 方法クレーム

日本の電着画像事件⁵⁾は、時計の文字盤を形成する方法の発明の権利侵害が争われた事件である。本事件では、特許発明にかかる方法のほとんどの工程を被疑侵害者が使用して半製品（判決文中の「被告製品」）を製造し、被疑侵害者がこの半製品を日本国内で譲渡するとともに、海外へ輸出した。そして、購入者が特許発明にかかる最終工程を実施した。そのため、日本国内での譲渡と海外への輸出のそれぞれについて、半製品の販売者による特許発明の実施に該当するか否かが争われた。海外への輸出について裁判所は、「このような場合には、本件各

特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。」と判示し、権利侵害を否定した。

米国の前掲ブラックベリー事件では、電子メールの配信方法にかかる発明の一部が海外で実施された点も争点となった。しかし、システムクレームとは大きく異なる判断基準を採用した。すなわち、「方法の発明が“使用”されたと言うためには、米国内で方法の発明の全てのステップが実行される必要がある」と判示し、権利侵害を否定した。

ドイツのプリペイドカード事件⁶⁾は、スクラッチカードに記載された番号を入力することで磁気読み取り装置を不要とする架電方法の発明の権利侵害が争われた事件である。本発明の工程の一部が、海外で実施された点が争点となった。裁判所の判示は概ね以下のとおりである^{7)、8)}。“方法クレームの全ての工程がドイツ国内で実行されなくても直接侵害になりうる。発明の効果をドイツ国内で得ることを目的として、発明の一部をドイツ国内で実施し残りをドイツ国外で実施する場合は、そのドイツ国内で実施している者にドイツ国外で実施された発明の責任を負わせることができる。”すなわち、一定条件下での権利侵害を認めた。

2. 2 複数主体実施

侵害行為の主体が複数にわたった場合に、いずれか特定の主体の行為だけを取り上げると特許発明の実施行為があったとは認定できないため問題となる⁹⁾。

以下では、複数の主体により発明が使用されている点が争点になった判例を、権利侵害が争われた発明がシステムクレームの場合と方法ク

レームの場合とに分けて紹介する。

(1) システムクレーム

特許権者が自身のシステムクレームを侵害するとして被疑侵害者を訴えた類型である。以下に紹介する裁判では、システムを構成する2以上の装置が異なる主体により操作され、システムを使用している主体の認定が争われた事例である。

日本のメガネレンズ事件¹⁰⁾は、メガネレンズの加工システムにかかる発明の権利侵害が争われた事件である。裁判所は、「発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。」と判示し、判断基準が明確ではないものの権利侵害を認めた。

米国のCentillion事件¹¹⁾は金融取引に関する発明の権利侵害が争われた事件である。被疑侵害者であるQwest社(以下、Q社)のサーバとQ社顧客の端末とからなるシステムが、その特許発明の技術的範囲に属しており、誰がそのシステムを使用しているかが争点となった。本裁判では、「Q社顧客は動作指令をQ社のサーバに送信してQ社のサーバを動作させ、発明の利益を得ているのでQ社顧客が当該システムを使用している。」と判示しQ社の権利侵害を認めた。

(2) 方法クレーム

以下に紹介する判例では、方法の発明を構成する複数の工程が複数の主体(第三者)により分担して実行されている点が問題となっている。

複数の第三者による方法の発明の分担実施はさらに、第三者同士の関係から協力タイプと指示タイプに分類される。協力タイプとは、第三者同士に主従関係がなく両者が自主的に協力して方法クレームの実行を分担する類型である。指示タイプとは、第三者同士に主従関係があり

一方が他方に指示をして方法クレームの一部を実行させ自らは残りの方法クレームの一部を実行する類型である。

1) 協力タイプ

日本と米国の判例を1つずつ紹介する。当該類型の判例は欧州では発見できなかった。

日本のスチロピーズ事件¹²⁾は、発泡性ポリスチロールの製造方法の発明に関する事件である。裁判所は、「数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、…数人が工程の全部を共同して実施するのと異ならないのであるから、…特許権の侵害行為を構成するといえるであろう」と判示した。

米国のAkamai事件は、Webコンテンツの配信方法の発明の権利侵害が争われた事件である。約10年間続いている一連の裁判のうち、2015年夏の判決¹³⁾において、複数主体により構成される共同事業体が以下の4つを満たす場合に、各メンバーが単独で全工程を実行した場合のように、他の共同事業体メンバーの行為に対する責任を各メンバーが負う旨を判示している。

1. グループのメンバー間で明示または暗示の合意がある
2. グループにより実行される共通の目的を持つ
3. メンバー間でその目的が金銭的利益を有する点が共通する
4. 共同事業体の運営に関する対等な決定権を有する

すなわち、日米共に複数主体により方法の発明が実施されても権利行使ができる可能性があることが判示されている。

なお、2010年に判決が下された米国のGolden Hour事件¹⁴⁾では2者が対等な立場で協力していたことから単一主体による発明の実施に該当しないとして非侵害の判断がされたが、当該判決はAkamai事件の前掲2015年夏の判決において判例変更(overruled)された旨が示されて

いる。

なお、前掲2015年夏の判決において判示された規範を不服として最高裁への上告が行われたが、2016年4月に不受理の決定がなされた¹⁵⁾。最高裁による明確な判断が示されたわけではないので、今回の規範が今後の規範となるかは、しばらく判断を待つ必要がある。

2) 指示タイプ

日本の判例を2つ、米国の判例を3つ紹介する。当該類型の判例は欧州では発見できなかった。

日本の前掲の電着画像事件では、複数主体実施の観点について、「これを購入した文字盤製造業者によって、…被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。…被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものということが出来る。」と判示し、権利侵害を認めた。

日本のインターネットナンバー事件¹⁶⁾は、ネットワーク上のサーバへのアクセスを提供する方法の発明に関する裁判である。被疑侵害者が設置するサーバに一般消費者がアクセスする事例であり、特許発明を実施している主体が誰であるかが争われた。本裁判では、「特許請求の範囲の記載から、…このような本件発明の実施主体は、上記のような『アクセスを提供する方法』の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である」と判示し、権利侵害を認めた。

米国のBMC事件¹⁷⁾は、決済方法に係る発明

の権利侵害が争われた事件であり、金融機関と決済システム運営会社とにより発明が分担して実施された。裁判所は、共同侵害を認定するために指示または管理を要件とすることを確認した。そして、決済システム運営会社と金融機関に契約関係もないことから指示・管理が行われた証拠が不十分であるとして非侵害と判断した。

BMC事件に続く米国のMuniauction事件¹⁸⁾は、ネットワークを利用したオークション方法に関する発明の権利侵害が争われた事件であり、オークションシステム提供会社とそのシステムの利用者により発明が分担して実施された。裁判所はBMC事件と同様に「一の当事者がプロセス全体にわたってコントロールまたは指示し、全ての工程が当該当事者に起因しない限り、侵害は成立しない」と判示し非侵害と判断した。

米国のAkamai事件の前掲2015年夏の判決では、ある者Aが他者Bに指示・管理して方法発明の1工程を実行させた場合に、AはBの行為の責任を負うとした。そして、指示・管理の有無は具体的に代位関係や契約関係の有無だけで

なく、Bの行為がAの行為に起因する場合も含まれると判示した。

以上紹介した判例を表1にまとめる。この表の右端の列は、一部海外実施または複数主体実施について権利侵害が認められる判示がされたか否かを示す。権利侵害が認められる判例は「○」とし、権利侵害が認められない判例、または権利侵害と認められる基準が非常に厳しい判例（BMC事件、Muniauction事件）を「×」としている。

3. クレーム作成指針

3. 1 侵害行為の主体が2者である場合を想定した指針

第2章で見た裁判例から、侵害者が2者の場合を想定するクレーム作成指針を前掲の調査研究1と比較しながら以下に述べる。

(1) 一部海外実施の判例

一部海外実施の判例では、方法クレームは欧州のみ侵害が認められ、日米では侵害が認めら

表1 紹介した一部海外実施、複数主体実施に関する判例一覧

名称	国	カテゴリー	クレーム	侵害態様	侵害有無
ブラックベリー事件	アメリカ	一部海外	システム	-	○
			方法	-	×
ネットワークカジノ事件	イギリス	一部海外	システム	-	○
電着画像事件	日本	一部海外	方法	指示	×
		複数主体			○
プリペイドカード事件	ドイツ	一部海外	方法	-	○
メガネレンズ事件	日本	複数主体	システム	-	○
Centillion事件	アメリカ	複数主体	システム	-	○
スチロピーズ事件	日本	複数主体	方法	協力	○
Akamai事件	アメリカ	複数主体	方法	指示	係争中
Golden Hour事件	アメリカ	複数主体	方法	協力	(×)
インターネットナンバー事件	日本	複数主体	方法	指示	○
BMC事件	アメリカ	複数主体	方法	指示	×
Muniauction事件	アメリカ	複数主体	方法	指示	×

れていない。システムクレームは欧米で侵害が認められている。ここで、日本ではシステムクレームについての判例が存在しないことがクレーム作成指針を検討する上での障害になるため、いかなる帰趨となるか考察する。

(2) 一部海外実施のシステムクレームの日本における判断の考察

裁判所の判断は他国の裁判における判断の影響を受けないことが原則である。しかし近年日本では、たとえば差止め請求事件である、写真で見る首里城事件¹⁹⁾やApple対Samsung事件²⁰⁾のように、理由付けは異なるものの米国のeBay判決²¹⁾に続いて、著作権や特許権の侵害を認めつつ差止め請求を認めない判断がされている。このような判断がされている理由は、企業が国ごとの事業展開を決定する際に法律および裁判所による法令判断を評価し、世界の趨勢に比して遅れた判断しかなされない国を敬遠するためであると考えられる。

したがって、日本でも一部海外実施のシステムクレームについて欧米と同様の判断が下される可能性が高いと考えられる。

(3) 複数主体実施の判例

複数主体実施の判例のうち方法クレームについては、日本では協力タイプ・指示タイプともに侵害が認められたものの判断基準が明確になっていない。米国では従前は協力タイプの侵害が否定されていたが、Akamai事件の前掲2015年夏の判決では指示タイプ・協力タイプともに侵害を認める判断基準が示された。欧州では有用な判例が発見できなかった。

複数主体実施の判例のうちシステムクレームについては、日米ともにシステムクレームでは侵害が認められやすい傾向にある。欧州では有用な判例が発見できなかった。

(4) 装置クレームによる十分性の検討

サーバとクライアント端末から構成されるシステムの発明において、従来はサーバの装置クレームの作成が中心であったが、海外に設置されたサーバが国内へのサービスを行っている場合に、日本で権利化したサーバの特許権による権利行使の可否が問題となる。

特許法に明文規定はなく、この点を争点とした裁判例は発見できなかった。この問題に言及した文献では特段の理由を述べず権利行使不可としている²²⁾。権利行使が認められない理由を強いて挙げるならば、属地主義の原則と予測可能性の確保にあると考えられる。

以上により、海外に設置したサーバから国内のユーザにサービスを提供する者に対して、日本で権利化したサーバの特許権による権利行使ができないと考える。

したがって、装置クレームだけでは一部海外実施への対応が十分ではないと言える。

(5) 従来研究による指針

前掲の調査研究では、以下のように述べられている。すなわち、サーバ自体が海外（当該調査研究では「域外」）にある場合は、サーバの装置クレームでは属地主義の原則により権利行使が難しい、としている。また、米国の判例に基づき、「域外問題及び2主体を想定する場合には、システムクレームを優先し、方法クレームの優先順位は下げるべきである。」としている。

すなわち、一部海外実施・複数主体実施への対応も含めると以下の指針が述べられている。

- I. 装置クレームを作成する。
- II. システムクレームも作成する。
- III. 方法クレームの優先度は低い。

筆者らも、2章において紹介した判例により、この3つの指針は妥当と考える。

3. 2 多要素構成の場合の指針

多要素構成の場合、すなわち発明にかかる方法を3者以上の主体が実施する場合、または発明にかかるシステムが3以上の装置から構成され、それぞれ別な主体が操作する場合の指針を検討する。

(1) 一部海外実施

上述した判例では、システムを構成する装置の一部が海外に設置され、システムが国境を跨いで使用された。一部海外実施に関する判決の理由は、システムを構成する装置の数が2つの場合に特段に限定するものではない。そのため、システムを構成する装置の数が3以上の場合にも同様の判断がされると考えられる。しかし、一部海外実施の問題への対処において有用なシステムクレームは、システムが3つの装置から構成されると、3つの装置全てを含む構成だけでなくいずれか2つの装置からなる構成など複数の構成が想定され、その優劣は明らかではない。そこで、以下検討する。

(2) システムクレームの検討

システムクレームにより侵害が認められた一部海外実施の判例（ブラックベリー事件、ネットワークカジノ事件）では、以下の2点が共通している。すなわち、第1にシステムクレームの構成要素の少なくとも1つは特許権が登録された国の国内に存在している点、第2にその発明の利益がその国内で得られている点である。発明の一部が海外で実施されている場合は、発明が国内で使用されているか否かが問題となるので、この2点が重要と考える。したがって、発明の利益が得られる装置を含むシステムクレームを作成することが望ましい。

(3) 複数主体実施

上述した判例では、システムを構成する装置が主に消費者と事業者の2者により操作されていた。複数主体実施に関する判決の理由は、主体数が2であることに特段に限定するものではない。また、一部海外実施の項目で述べたようにシステムクレームの構成が複数想定しうるが、誰がシステムを使用しているのか、という争点についてはシステムクレームの構成は影響を与えない。したがって、3者以上である場合を考慮した指針の検討は特段必要ないと考えられる。

(4) クレーム作成指針

一部海外実施の観点から、以下の新たな指針が得られる。

IV. システムクレームには、発明の利益が得られる装置を含める。

4. 事例検討

完成した発明をいずれのクレームカテゴリーとして権利化すれば、第三者による発明の実施に対して権利行使ができるかを検討する。第三者は権利化された特許発明の技術的範囲を回避するために実施の態様を変化させるので、現実的に想定しうる様々な構成に対応できるクレームを作成することが望ましいと考える。

以下に検討する事例では、便宜的に日本国での権利に基づく日本国での権利行使を対象とする。

なお、発明の一部が海外で実施された場合には、裁判管轄、準拠法、および執行が問題になりうるが、本稿で扱う範囲を大きく逸脱するので考慮しないこととする。

4. 1 対象発明

建設機械のメンテナンス時期を報知する発明の権利化を考える。この発明にかかるシステム

(以下、報知システム)は、図1に示すように建設機械、サーバ、報知端末から構成される。本報知システムの概要は以下のとおりである。

建設機械は、負荷の大きさや継続動作時間などの稼働情報をサーバに送信する。サーバは建設機械から収集した稼働情報をメンテナンスデータベース(以下、メンテナンスDB)に格納する。サーバは、メンテナンスDBを参照し次のメンテナンス時期から所定時間以内になると報知端末に報知を行わせる。すなわち、本発明の利益は報知端末が得ている。

本発明の特徴的な動作は、サーバにおいて行われる処理であり、建設機械、および報知端末において行われる処理に新規性はないとする。以下では本発明を、サーバの構成および動作を記述するサーバの装置クレーム、複数の装置から構成されるシステムクレーム、およびシステムクレームにおける動作を記述する方法クレーム、として権利化することを検討する。

4.2 第三者による実施

上述した発明が第三者により実施される場面を想定する。この第三者による実施では、図2に示すように、サーバは甲により、建設機械は乙により、報知端末は丙により管理されているとする。このうちサーバを管理している甲に対する権利行使を検討する。

以下に想定するケース1～3では、サーバ、建設機械、報知端末のいずれか1つが日本国内

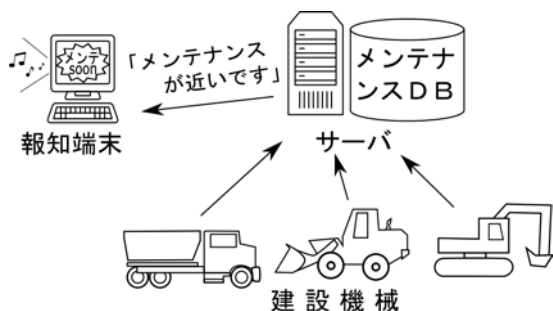


図1 事例に用いる発明

にあり、他は海外に存在する。すなわち、いずれのケースでも一部海外実施の問題と、複数主体実施の問題が混在する。

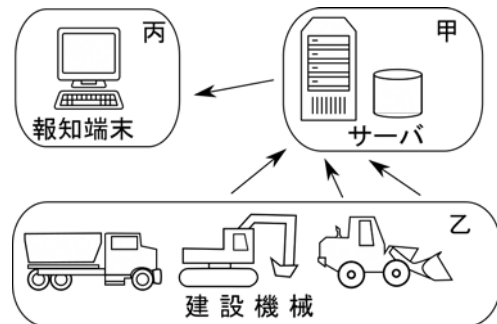


図2 各装置の管理者

(1) ケース1

ケース1では丙が管理する報知端末が日本国内に設置され、サーバおよび建設機械は外国に設置される。図3は第三者が実施するケース1の状況を示す図である。

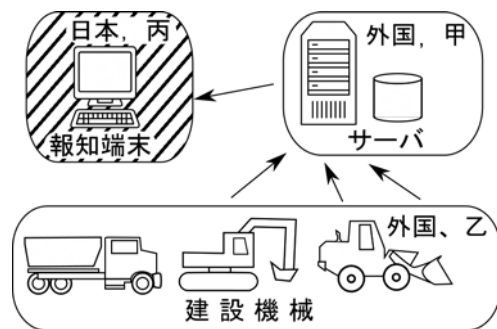


図3 ケース1

このケース1では、日本出願において、サーバの装置クレームを権利化しているにもかかわらず、サーバが日本国外に存在するので権利行使が認められないと考える。すなわち指針Iは本ケースに該当しない。また、システム全体の動作を規定した方法クレームを権利化しているにもかかわらず、発明の一部が海外で実施されているため権利行使が認められないと考える。この点は指針IIIのとおりである。その一方でシステムクレームならば権利行使が認められる可能性があるため、システム

クレームの構成をさらに考察する。

図4は想定しうるシステムクレームの構成を示す図である。構成S1は、サーバ、報知端末、建設機械の全てを含む。構成S2は、サーバと報知端末からなる。構成S3は、サーバと建設機械からなる。

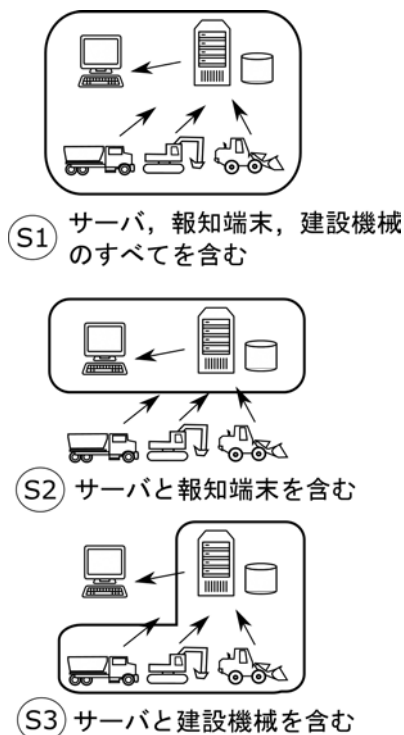


図4 システムクレーム構成の考察

構成S1、および構成S2であれば、システムクレームの構成要素の少なくとも1つである報知端末は特許権が登録された国に存在しており、なおかつその発明の利益がその国内で得られているため、侵害が認められる可能性があると考えられる。しかし構成S3では、その発明の利益がその国内で得られているものの、報知端末はシステムクレームに含まれずシステムクレームの構成要素の全てが海外に存在しているため、侵害が認められないと考える。したがって、構成S1、または構成S2のシステムクレームが望ましい。

構成S1、または構成S2のシステムクレーム

を権利化していた場合に、システムを使用していたのが誰であるかが問題となる。システムの支配管理（メガネレンズ事件）などの視点から、甲がシステムを使用していたと認定されれば、甲の直接侵害が認められる。また、丙が業としてシステムを使用していたと認定されると、システムの使用に不可欠であるサーバを提供したとして（Centillion事件）甲を間接侵害に問うことが可能である。

このようにケース1では指針Ⅱに示したようにシステムクレームが有用であり、特に指針Ⅳに示したように発明の利益が得られる装置を含むシステムクレームを作成すべきである。

ケース1について、発明のカテゴリーごとに権利行使の可能性をまとめると、表2のようになる。表中の「○」は権利侵害が認められる可能性があることを示し、「×」は権利侵害が認められないと考えられることを示し、「-」は考察の必要がないことを示す。一部海外実施の問題と複数主体実施の問題のいずれか一方でも権利侵害が認められなければ、当該ケースとして権利侵害が認められないので、一部海外実施が「×」の場合は複数主体実施は「-」としている。右端の「結論」は、一部海外実施と複数主体実施とを総合しており、一部海外実施と複数主体実施のいずれか一方でも権利行使が認められなければ「×」となる。

表2 ケース1への対応可否

	一部海外	複数主体	結論
装置	×	-	×
システム	○	○	○
方法	×	-	×

前述のとおり、装置クレームと方法クレームでは一部海外実施の観点から権利行使が認められないと考えられるため、装置と方法について一部海外実施が「×」となり、複数主体実施に

について検討することなく（表中「-」）、結論が「×」となる。一方システムクレームでは、前述の構成S1または構成S2であれば一部海外実施の観点で権利行使が認められる可能性があるため「○」となる。システムクレームは甲によるシステムの使用（直接侵害）、または丙がシステムを使用するために不可欠なサーバの甲による提供（間接侵害）が認められる可能性があるため複数主体実施についても「○」となり、結論も「○」となる。

(2) ケース2

ケース2では甲が管理するサーバが日本国内に設置され、報知端末および建設機械は外国に設置される。図5は第三者が実施するケース2の状況を示す図である。

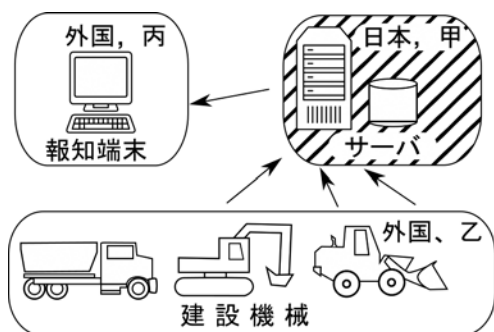


図5 ケース2

このケース2では、日本出願において、サーバの装置クレームを権利化していれば、システムの一部は域外に設置されているが、甲が日本国内で単独でサーバを使用しているため、甲の権利侵害が認定されると考えられる。すなわち、指針Iが本ケースに該当する。一方、システムクレームを権利化している場合、発明の利益が域外で得られるため権利行使が認められないと考えられ、指針IIおよびIVは本ケースに該当しない。システム全体の動作を規定した方法クレームを権利化している場合、発明の一部が海外で実施されているため権利行使が認められないと考

える。この点は指針IIIのとおりである。

ケース2について、発明のカテゴリごとに権利行使の可能性をまとめると、表3のようになる。表3の行・列の構成、および表中の記号の意味は表2と同様である。

前述のとおり、システムクレームと方法クレームでは一部海外実施の観点から権利行使が認められないと考えられるため、システムと方法について一部海外実施が「×」となり、複数主体実施について検討することなく（表中「-」）、結論が「×」となる。

表3 ケース2への対応可否

	一部海外	複数主体	結論
装置	○	○	○
システム	×	-	×
方法	×	-	×

装置クレームは、日本国内に設置されたサーバを甲が単独で使用しているため、前述のとおり一部海外実施と複数主体実施のいずれも「○」となり、結論も「○」となる。

(3) ケース3

ケース3では乙が管理する建設機械が日本国内に設置され、サーバおよび報知端末は外国に設置される。図6は第三者が実施するケース3の状況を示す図である。

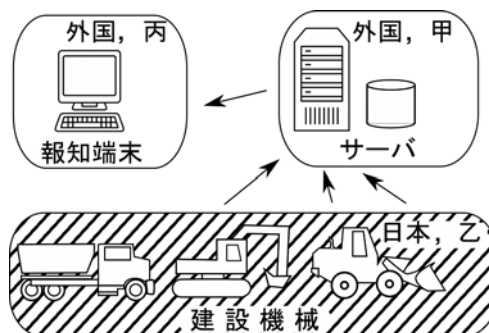


図6 ケース3

このケース3では、日本出願において、サーバの装置クレームを権利化していても、サーバが日本国外に存在するので権利行使が認められないと考える。また、システムクレームを権利化していても、発明の利益が海外で得られるため権利行使が認められないと考えられる。さらにシステム全体の動作を規定した方法クレームを権利化していても、発明の一部が海外で実施されているため権利行使が認められないと考える。

ケース3について、発明のカテゴリーごとに権利行使の可能性をまとめると、表4のようになる。表4の行・列の構成、および表中の記号の意味は表2と同様である。いずれのカテゴリーでも一部海外実施の観点から権利行使が認められないので、複数主体実施の問題を考慮するまでもなく、全て結論が「×」となる。

表4 ケース3への対応可否

	一部海外	複数主体	結論
装置	×	—	×
システム	×	—	×
方法	×	—	×

(4) ケース3への対応策

ケース3では発明をいずれのカテゴリーにより権利化しても権利行使ができないとの結論が得られた。このような第三者の実施態様に対して権利行使をする方策はないのであろうか。

ここまでは日本における権利化を対象としたが、海外における出願も検討することでケース3にも対応が可能となる。

すなわち、サーバが設置される国における装置クレームの権利化、および報知端末が設置される国におけるシステムクレームの権利化により権利行使が可能となる。ただし、ネットワークにより接続されているので発明を実施する上でサーバの設置場所に制限はない。したがって、第三者は装置クレームが権利化されていない国

にサーバを設置することにより、権利行使を容易に回避可能である。したがって、報知端末が設置される国においてシステムクレームを権利化することにより、甲がサーバを設置する国を問わずケース3における権利行使が可能となると考える。

4.3 4以上の構成への対応

ここまでは要素数が3の多要素構成について検討したが、さらに要素数が4以上の多要素構成について検討する。以下ではまず、システムが4以上の装置から構成される場合について述べ、その後に4者以上により使用される場合について述べる。

図1に示した報知システムに何らかの装置を付加してシステムを構成する装置を「4以上」とする場合は、報知システムの構成がそのまま含まれるので、日本国内に設置された装置に注目して上述したケース1～3と同様に考えることができる。たとえば、図7に示すように建設機械を遠隔地から操縦する動作指令端末をさらに備えるシステムを考える場合は、建設機械・サーバ・報知端末のいずれが日本国内に設置されているかによって、ケース1～3のいずれに該当するかを判断すればよい。

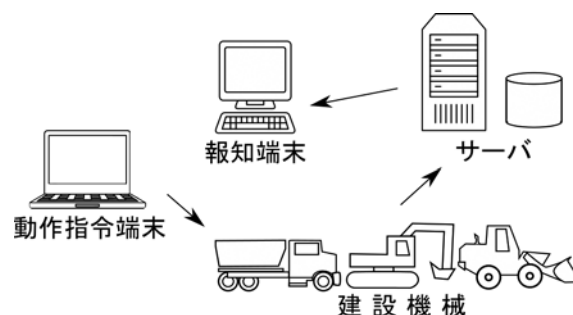


図7 4装置の構成 (その1)

また、建設機械や報知端末の構成が複数の装置に分割されることによりシステムを構成する装置が「4以上」となる場合、たとえば図8に

示すように建設機械の機能が分割される例を考える。すなわち、建設機械の機能が、稼働情報を収集する稼働情報収集装置と、稼働情報を送信する稼働情報送信装置とに分割され、稼働情報送信装置が建設機械とは独立して設けられる場合を想定すると、作成するシステムクレームの構成に影響が生じる。そのような場合は、システムクレームにより権利行使が可能なケース1等において、作成するシステムクレームは、たとえば建設機械に代えて稼働情報送信装置を構成に含めることにより権利行使が可能になると考える。

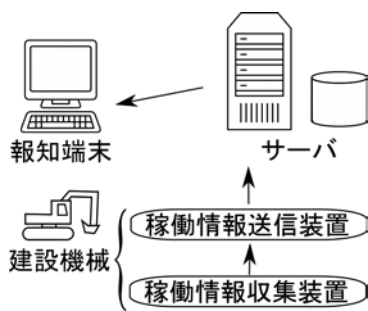


図8 4装置の構成 (その2)

さらに、図9に示すようにサーバとメンテナンスDBが分離することによりシステムを構成する装置が「4以上」となる場合は、作成するサーバの装置クレームに影響が生じる。すなわち、サーバの装置クレームにより権利行使が可能なケース2において、サーバの装置クレームにメンテナンスDBを含まない構成とすること

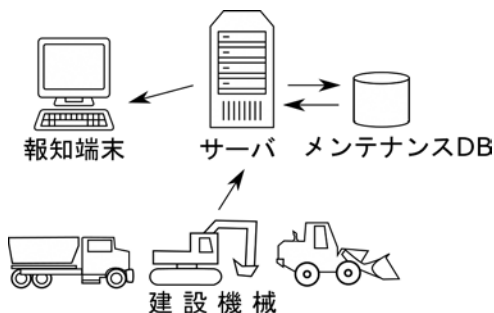


図9 4装置の構成 (その3)

により権利行使が可能になると考える。

システムを構成する装置が4以上の場合、発明が4者以上により共同して使用されることが想定される。しかし、前述のとおり複数主体実施に関する判決の理由は、主体が2者であることに特段に限定するものではないため、要素数が3の多要素構成の場合と同様に扱うことができる。

以上、要素数が4以上の多要素構成について検討した。システムクレームを構成する要素を慎重に検討する必要があるが、これまでに得られた指針により対応ができることが確認できた。

5. おわりに

本稿では、多要素構成、すなわち3以上の主体により発明が実施される場合と、3以上の装置からシステムが構成される場合における、一部海外実施の問題と複数主体実施の問題への対応を検討した。

従来の調査研究では2要素構成について検討されており、複数主体実施の問題に対しては2要素構成でも多要素構成でも同様の指針I～IIIによりクレームを作成することができる。一方、一部海外実施の問題に対しては多要素構成では2要素構成の結論をそのまま適用できない。すなわち、一部海外実施の問題への対策として有用なシステムクレームの望ましい構成が明らかではなかった。本稿では判例に基づき、「システムクレームには発明の利益が得られる装置(事例検討における報知端末)を含める」というさらなる指針IVを得た。たとえば事例検討のケース1では、発明の利益が日本で得られるので、日本出願において、発明の利益が得られる装置を含む構成S1および構成S2のシステムクレームであれば、サーバがいずれの国に設置されるかにかかわらず権利行使が可能と考える。

さらに事例検討により、第三者の様々な実施態様を想定すると日本での出願だけでは不十分

であり、このシステムクレームを発明の利益が得られる装置が設置される国で出願・権利化すべきであるとの結論を得た。

一部海外実施の問題、および複数主体実施の問題はネットワーク関連発明においてますます顕在化する問題であり、今後も判例が積み重ねられると推測される。また本稿は現行法の枠内でのネットワーク関連発明の保護を検討したが、ネットワーク関連発明をより適切に保護するための法改正の必要性も多く叫ばれており^{23), 24)}、今後の動向から目が離せない。

注 記

- 1) 事業形態に応じたソフトウェア関連発明の出願戦略の実態に関する調査・研究, ソフトウェア委員会, 知財管理, Vol.64, No.7, pp.1060~1075 (2014)
- 2) 実務詳説 特許関係訴訟 (第2版), 高部真規子, p.293, きんざい (2012)
- 3) NTP, INC., v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 2004 U.S. App. LEXIS 25767 (Fed. Cir. 2004)
- 4) Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v William Hill Organization Ltd. [2002] EWCA Civ 1702
- 5) 東京地裁, 平成12年(ワ)第20503号, 2001年9月20日
- 6) the Dusseldorf Appeal Court, I-2 U 51/08, December 10, 2009
- 7) 域外適用問題の現状と将来展望 システム発明の特許権が及ぶ範囲について, 日本弁理士会ソフトウェア委員会, 2013年5月22日発表
- 8) Divided Patent Infringement in Germany, McDermott Will&Emery, pp.3-4 (2012)
<http://documents.lexology.com/2dc6db95-4ee6-4678-9a8d-d429baf064b4.pdf> (参照日: 2014年5月14日)
- 9) クラウドコンピューティングに関する特許実務での対応, ソフトウェア委員会, 知財管理 Vol.63 No.6 2013
- 10) 東京地裁, 平成16年(ワ)第25576号, 2007年12月14日
- 11) Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc., Nos. 10-1110, -1131 (Fed. Cir. Jan. 20, 2011)
- 12) 大阪地裁, 昭和35年(ヨ)第493号, 昭和36年5月4日
- 13) Akamai Technologies, Inc., v. Limelight Networks, Inc., [Akamai 2015 en banc] (Fed. Cir. August, 2015) (en banc)
- 14) Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc., 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010).
- 15) 米国最高裁, ケース番号15-993の検索結果
<http://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docketfiles/15-993.htm> (参照日: 2016.5.20)
- 16) 知財高裁, 平成20年(ネ)第10085号, 2010年3月24日
- 17) BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., No. 06-1503 (Fed. Cir. Sept. 20, 2007)
- 18) Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)
- 19) 那覇地裁, 平成19年(ワ)第347号, 平成20年9月24日
- 20) 知財高裁, 平成25年(ラ)第10007号, 同第10008号, 平成26年5月16日
- 21) eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., No. 05-130, 126 S. Ct. 1837, 2006 (May 15, 2006).
- 22) 渉外事件のあるべき解決方法, 高部真規子・大野聖二, パテント, Vol.65 No.3, p.100 (2012)
- 23) 前掲注2), pp.298-299
- 24) 平成23・24年度 日本弁理士会の委員会の政策提言集, 日本弁理士会, p.26

(原稿受領日 2016年3月24日)