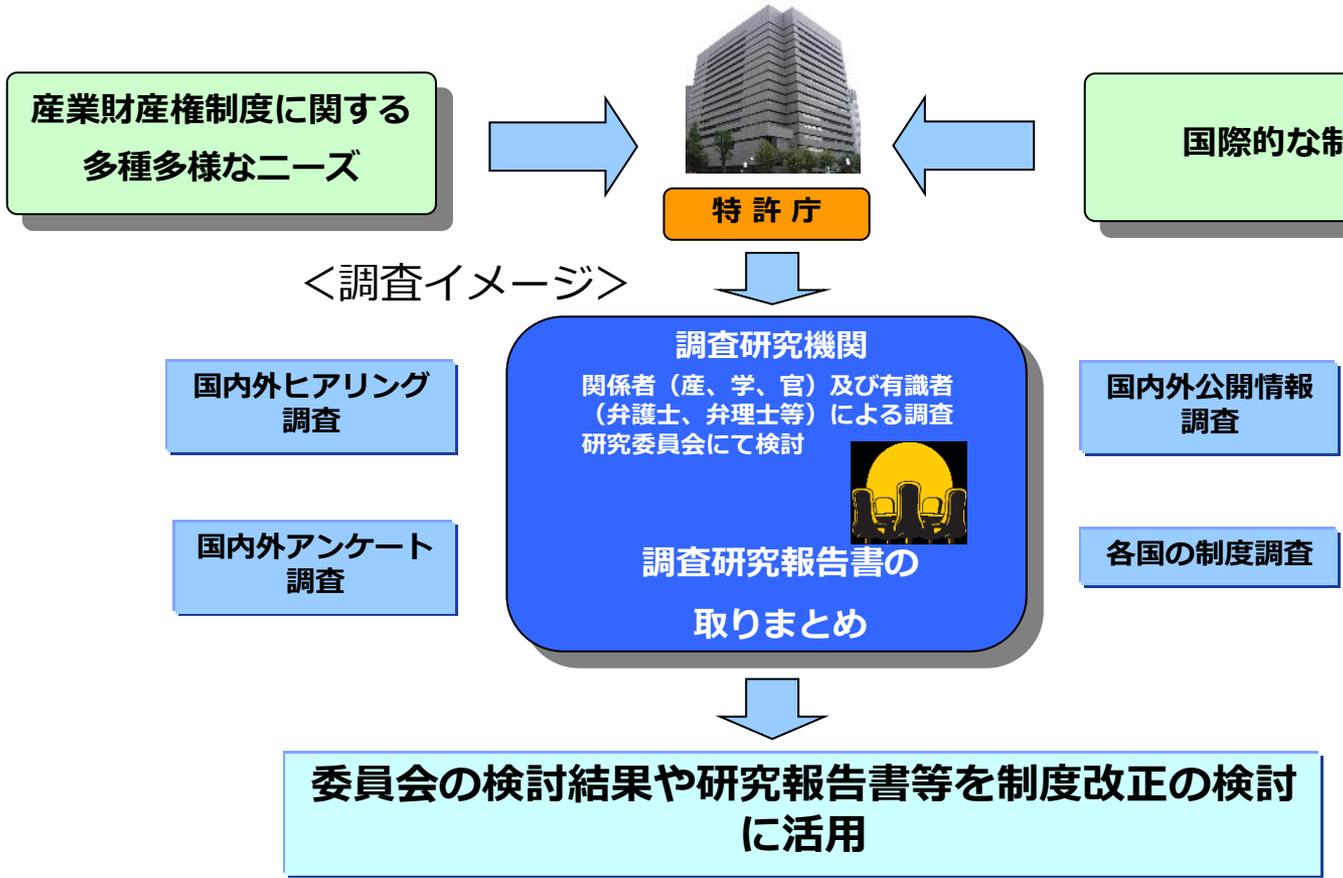


**プログラム関連発明における  
国境を跨いで構成される実施行為及び  
複数主体により構成される実施行為に対する  
適切な権利保護の在り方について**

- 産業財産権制度に関しての企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



〈詳細について〉  
 本調査の詳細については、特許庁HP（以下URL記載）に掲載しております。令和4年度研究テーマ一覧「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施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報告書」をご参照ください。  
[https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/zaisanken\\_kouhyou.html](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/zaisanken_kouhyou.html)

〈お問い合わせ先〉  
 経済産業省 特許庁 総務部 総務課 制度審議室  
 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3  
 TEL : 03-3581-1101 (内2118)  
 FAX:03-3580-5741

※本調査研究では、委員会は開催していない。

# 調査の俯瞰図

## 背景

AI・IoT技術の進展や昨今のクラウドの普及に伴い、インターネット上の知的財産権の侵害が、より巧妙化、複雑化したことで、国境を跨いで構成される侵害行為及び複数主体により構成される侵害行為の深刻さが増しており、より一層の対応の強化が求められている。

## 目的

(1) 問題となる侵害類型に関する調査、(2) ユーザのニーズや法制上の論点に関する調査、(3) 海外の法制度や判例に関する調査を行うことで、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。

### ■ 国内外公開情報調査

観点：書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書、法・判例等検索データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国における法制・運用等を収集する。

### ■ 国内アンケート調査

対象：AI・IoT技術、プログラム関連技術を活用している国内企業等153者

### ■ 海外質問票調査

対象：米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国

### ■ 国内ヒアリング調査

<個別ヒアリング>

対象：国内企業8者、国内有識者（弁理士、弁護士、学者）7者

<座談会形式のヒアリング>

対象：国内有識者（弁理士、弁護士、学者、モデレータ）4者

## 総合分析

企業からは国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する権利保護範囲の明確化を求めるニーズがあることが明らかになった。国境を跨いで構成される実施行為に対する有識者の現行法の解釈及び法改正の必要性については、現時点では様々な意見があることが明らかになった。複数主体により構成される実施行為について、有識者からは改正の必要性について特段の主張はなかった。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
- 3. 調査結果**
  - 3.1. 国内公開情報調査
  - 3.2. 国内アンケート調査
  - 3.3. 国内ヒアリング調査
  - 3.4. 海外公開情報・質問票調査
- 4. 総括**

### 【背景】

AI・IoT 技術の進展や昨今のクラウドの普及に伴い、インターネット上の知的財産権の侵害が、より巧妙化、複雑化したことで、国境を跨いで構成される侵害行為及び複数主体により構成される侵害行為の深刻さが増しており、より一層の対応の強化が求められている。

我が国の知的財産制度のうち特許制度に着目すると、例えば、プログラム関連発明において、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、また、国内においても特許権の侵害行為が複数主体（事業者、ユーザ等）によって分散して行われている場合、さらに特許権の侵害行為が国境を跨がって複数主体（事業者、ユーザ等）によって分散して行われている場合においては、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されている。

### 【目的】

本調査研究では、（1）問題となる侵害類型を調査して整理し、（2）ユーザの意見を聴取してニーズを把握し、有識者の意見を聴取して法制上の論点について法律の専門家の意見も踏まえつつ、（3）海外の法制度や判例を調査することで、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。

### (1) 国内外公開情報調査

プログラム関連発明に関して、国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に関連する法制度、運用等を収集し、論点を整理するため、書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書、法・判例等検索データベース情報及びインターネット情報等を利用し、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国を調査範囲として、公開情報調査を実施した。

### (2) 国内アンケート調査

プログラム関連発明に関して、国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為の事例や、特許制度上での権利保護ニーズ等について調査するため、プログラム関連発明について特許出願している**国内企業等153者に対して実施**した。

調査対象企業等の選定にあたっては、情報通信における一般的なレイヤ別市場構造（①コンテンツ・サービス、②クラウド・データセンタ、③ネットワーク、④端末・機器）を参考にして、各レイヤについて、特許出願件数の上位企業等を中心に、4つのレイヤから幅広く選定した。

### (3) 国内ヒアリング調査

アンケート調査結果について深掘りするため、**国内企業8者に対してヒアリング調査を実施**した。

また、本調査研究に関する論点について、主に法制度面での課題を明らかにするために**有識者（弁理士、弁護士、学者）7者に個別にヒアリング調査を実施**し、そのヒアリング結果についてさらに議論を深めるため、**有識者4者（モデレータ1名を含む）による座談会形式のヒアリング調査を実施**した。

### (4) 海外質問票調査

国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する海外における保護の状況を把握し、関連する裁判例等を収集するため、**米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の6か国を対象**とし海外法律事務所に対して質問票を用いた調査を実施した。

3.1. 国内公開情報調査

3.2. 国内アンケート調査

3.3. 国内ヒアリング調査

3.4. 海外公開情報・質問票調査

### (1) 特許権侵害訴訟における準拠法の考え方

#### ① 不法行為に基づく準拠法の適用

法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。）の不法行為に基づいた準拠法の適用規定である第17条から第22条のうち、第17条から第19条は原則として適用される準拠法の規定であり、そのうちの第18条（生産物責任の特例）と第19条（名誉又は信用の毀き損の特例）は個別類型の特例に対しての規定である。第17条から第19条の例外規定として、第20条（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）及び第21条（当事者による準拠法の変更）がある。第22条（不法行為についての公序による制限）は法例第11条第2項、第3項（特別留保事項）を引き継いだ規定である。

したがって、**特許権侵害を不法行為として法性決定した場合は原則として通則法第17条により準拠法が決定されることになる。**

#### ② 代表的な判例

最判平成14年9月26日民集第56巻7号1551頁〔カードリーダー事件〕では、準拠法の適用に関して、特許権の効力、差止め及び廃棄請求の準拠法と、特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法とで、区別して準拠法の決定がなされている。

すなわち、本判決は、**特許権の効力、差止め及び廃棄請求の準拠法については、特許権が登録された国の法律**とし、特許権侵害を理由とする**損害賠償請求の準拠法については、法律関係の性質を不法行為として法例法例第11条第1項の「原因タル事実ノ発生シタル地」の法律**とする。

### (2) 属地主義の原則

属地主義の原則は、明文にはないものの、①パリ条約第4条の2の工業所有権独立の原則、②パリ条約第2条の内国民待遇、③法の沿革（君主の特権）あるいは産業政策、④知的財産権保護に関する条約の暗黙の前提とされている点、⑤法の適用に関する通則法第17条、⑥利益衡量などの根拠により、特許権に関する当然の前提とされてきた※1。

最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁〔BBS事件最高裁判決〕は、属地主義の原則について、「特許権についていえば、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おいてのみ認められることを意味するもの」と判示した。

また、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〕は、BBS事件最高裁判決を引用した上で、「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しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」と判示した。

知財高判令和4年7月20日平成30年（ネ）10077号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム〕（ドワンゴ対FC2事件控訴審判決）においても、「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成7年（才）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決参照）」とし、属地主義の原則を前提としている。

※1 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕』323-324頁（2022）

### (3) 国境を跨いで構成される実施行為に関する近年の裁判例

① 知財高判令和4年7月20日平成30年（ネ）10077号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム〕（以下「ドワンゴ対FC2事件控訴審判決」という。）

本判決は、属地主義の原則について、日本国の特許権は日本国の領域内においてのみ効力を有するものであることを確認した上で、以下のように判示して、本件配信は、日本国特許法第2条第3項第1号にいう「提供」に該当すると結論付けた。

- i. 特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。
- ii. したがって、問題となる提供行為については、①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。
- iii. これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトアクセスすることにより開始され、完結されるものであって、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明の効果は、日本国の領域内において発現している。

### (3) 国境を跨いで構成される実施行為に関する近年の裁判例

② 東京地判令和4年3月24日令和元年（ワ）第25152号〔コメント配信システム〕（以下「ドワンゴ対FC2事件（コメント配信システム）地裁判決」という。）

裁判所は、以下のように判断して、被告らによる被告「システム」の日本国内における「生産」は認められず、本件特許権の侵害の事実を認めることはできないと判示した。

- i. 属地主義の原則からは、物の発明の「実施」としての「生産」（特許法第2条第3項第1号）は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。
- ii. 被告システムは、本件発明の構成要件を全て充足し、その技術的範囲に属するものである。そして、本件発明のコメント配信システムは、「サーバ」と「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とする物であるところ、被告システムにおいては、日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存在しているものといえる。他方で、本件発明における「サーバ」に該当する被告FC2が管理する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、本件特許権の設定登録がされた日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。そうすると、被告サービスにより日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービスがその手順通りに機能することによって、本件発明の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム）が作り出されるものである。
- iii. したがって、完成した被告システムのうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。

### (4) 複数主体により構成される実施行為による侵害

#### ① 共同直接侵害

**複数の主体が特許発明の構成要件を分担して実施し、その結果特許発明の全ての構成要件が実施される場合には、共同直接侵害となり得る。**この場合には、各主体が自己の行った行為についてだけではなく、侵害主体として侵害全体について責任を負うことになるので、**各主体が共同して実行する意思が必要とされるということが多数説**である。

#### ② 道具理論

道具理論とは、例えば、一方の主体と他方の主体とが親会社・子会社の関係にある場合や、一方が他方の下請として行動している場合など、**両者の間に強度の行為支配性が存在する場合には、規範的に被支配者の行為を支配者の行為と評価する**考え方である。

#### ③ 支配管理論

支配管理論は、**構成要件の充足性の認定と実施行為の主体の判断とを分離し、前者については、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、**構成要件を構成する要素の一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、後者については、当該特許発明により実現されるシステムを**支配管理している者は誰かを判断して決定**すべきとする考え方である。

#### ④ クレーム解釈による侵害主体の認定

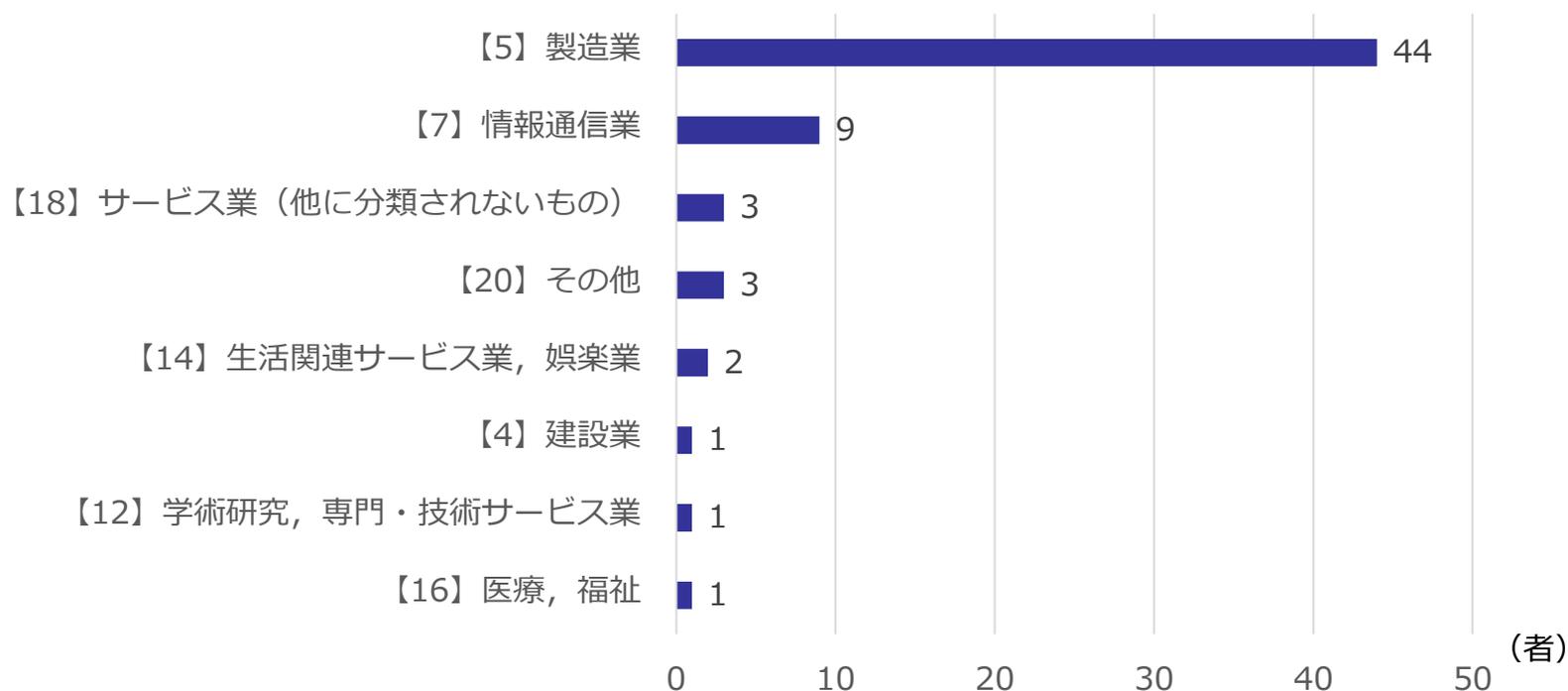
複数主体が関与した実施行為について、**クレーム解釈により単独の侵害主体が認定される場合がある。**インターネットナンバー事件（知財高判平22年3月24日判タ1358号184頁）では、「本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない」とのクレーム解釈に基づき、被控訴人の侵害主体性を認めた。

### (1) アンケートの回答数、回答率

- アンケート送付先153者に対して国内アンケート調査票を送付し、**64者から回答**を得た（回答率：41.8%）。

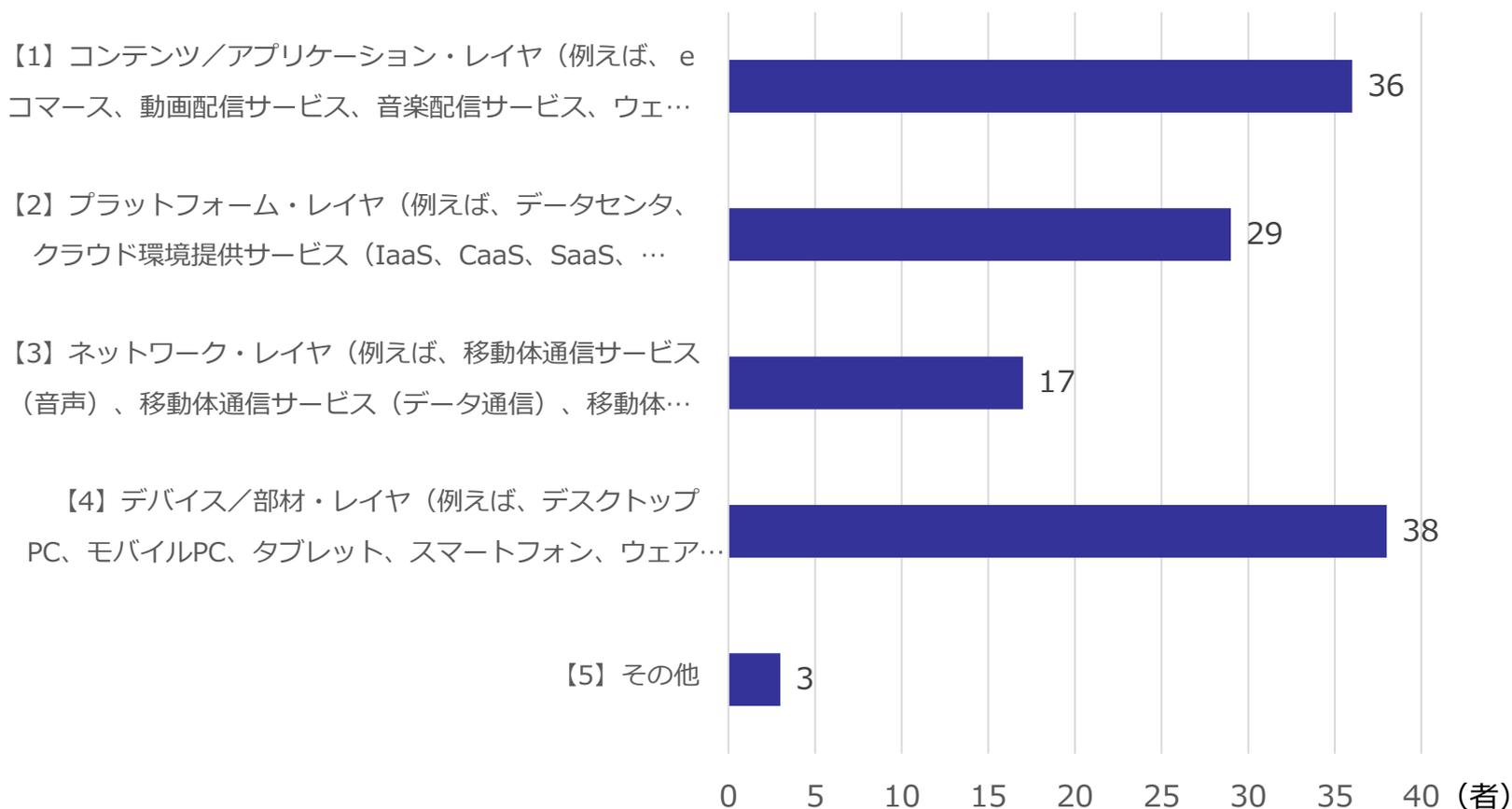
### (2) 回答者の業種

- 回答者の業種は、製造業が44者と最も多く、情報通信業が9者と続いた。



## (3) 回答者の所属レイヤ（複数回答）

- 回答者の所属レイヤ※1は、デバイス／部材のレイヤが38者と最も多く、コンテンツ／アプリケーションのレイヤが36者、プラットフォームのレイヤが29者、ネットワークのレイヤが17者であった。
- 複数のレイヤに跨る回答者も多く見られた。

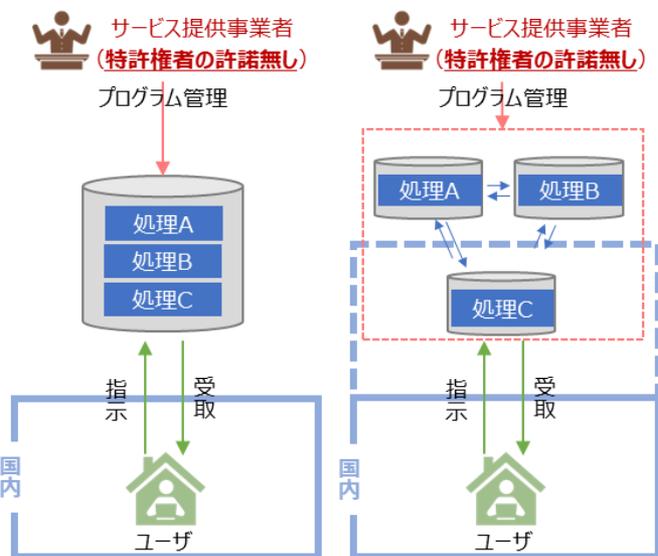


※1 「令和4年版情報通信白書」44頁、図表3-1-1-1に基づく

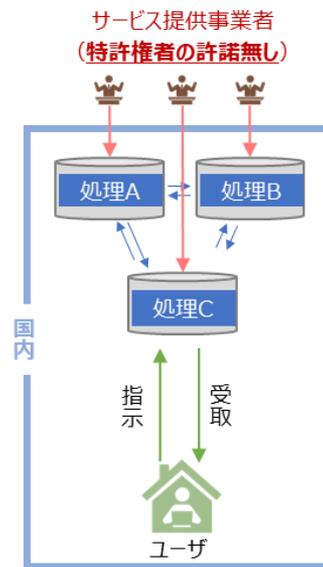
## (4) 特許権の行使に課題がある類型 (類型の整理)

- サービス提供事業者がサーバにプログラムを配置してユーザに対してサービスを提供する行為を基本的なサービス提供形態と捉えた上で、プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に係る主なサービス提供形態を以下の3つに分類。

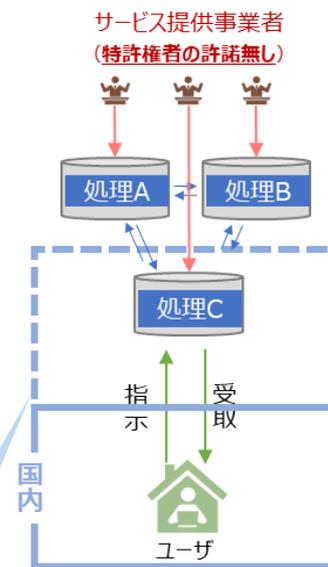
類型1: 単一事業者・海外サーバ



類型2: 複数事業者・国内サーバ



類型3: 複数事業者・海外サーバ



複数のサーバの一部又は全部が海外にあることを示す

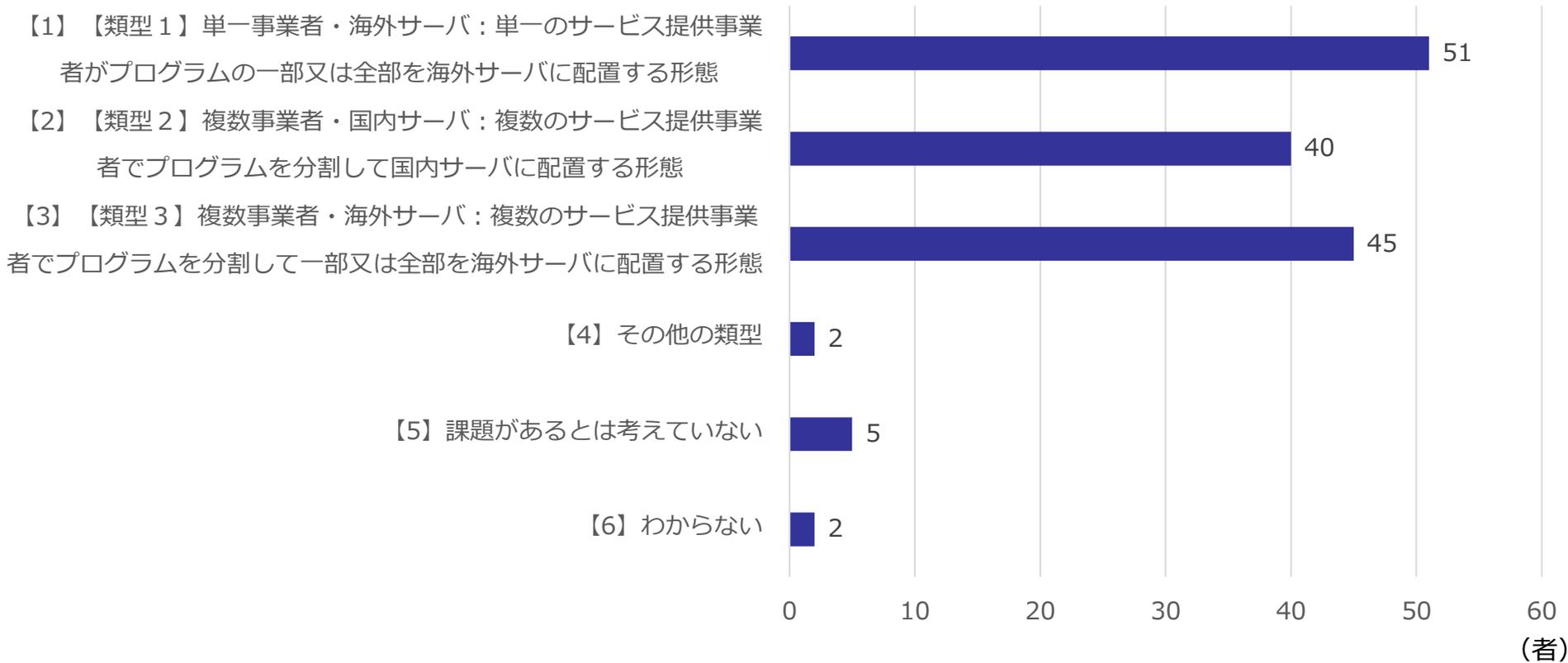
類型1: 単一のサービス提供事業者がプログラムの一部又は全部を海外サーバに配置する形態

類型2: 複数のサービス提供事業者でプログラムを分割して国内サーバに配置する形態

類型3: 複数のサービス提供事業者でプログラムを分割して一部又は全部を海外サーバに配置する形態

## (4) 特許権の行使に課題がある類型（複数回答：類型1～3の結果）

- 類型1～3のいずれについても、課題があると回答した者が多かった。
- 複数主体により構成される実施行為（類型2）については、国境を跨いで構成される実施行為（類型1）に比べれば、課題があると回答した者が少なかった。



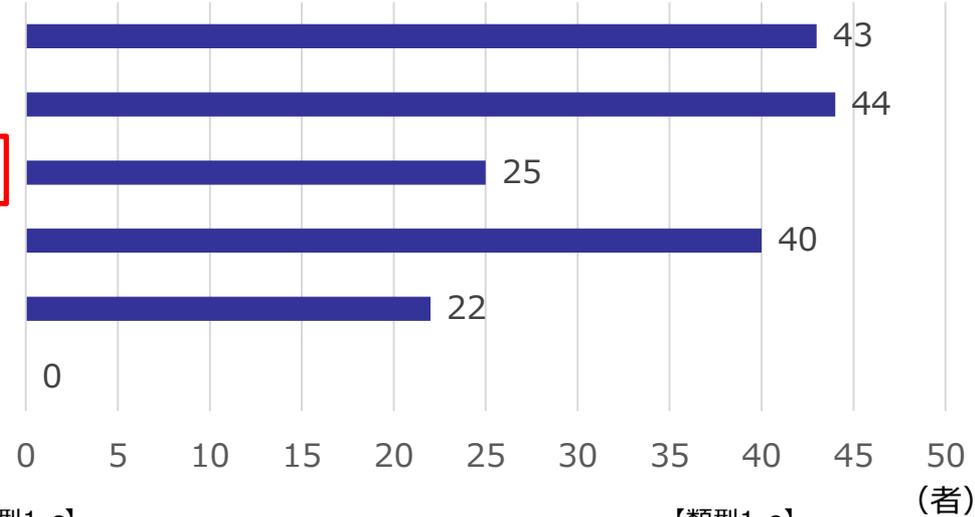
# 3. 2 国内アンケート調査

## (4) 特許権の行使に課題がある類型（複数回答：類型1の詳細）

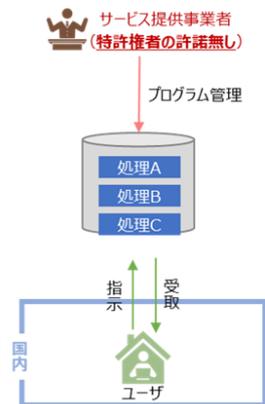
- ドワンゴ対FC2事件控訴審判決で争われた類型（類型1-c）については、他の類型に比べると、課題があると回答した回答者が少ない結果となった。

ドワンゴ対FC2事件に相当する類型

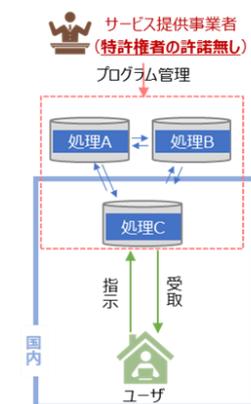
- 【1】 【類型1-a】 全て海外サーバで処理
- 【2】 【類型1-b】 一部海外サーバで処理
- 【3】 【類型1-c】 国内ユーザにプログラムを提供
- 【4】 【類型1-d】 一部ユーザ端末で処理
- 【5】 【類型1-e】 国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを楽しむ
- 【6】 その他の実施態様



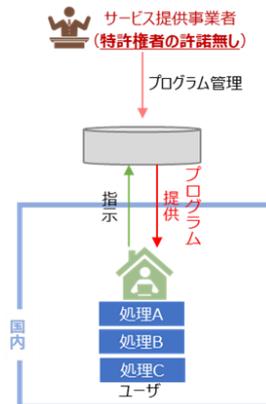
【類型1-a】  
全て海外サーバで処理



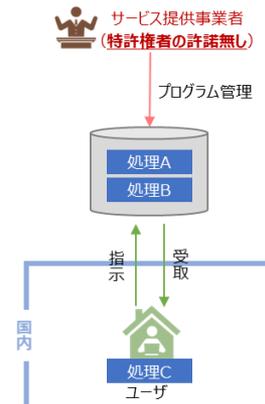
【類型1-b】  
一部海外サーバで処理



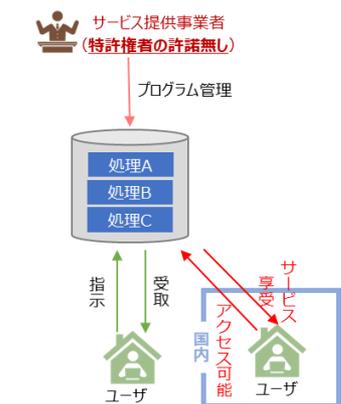
【類型1-c】  
国内ユーザに  
プログラムを提供



【類型1-d】  
一部ユーザ端末で処理

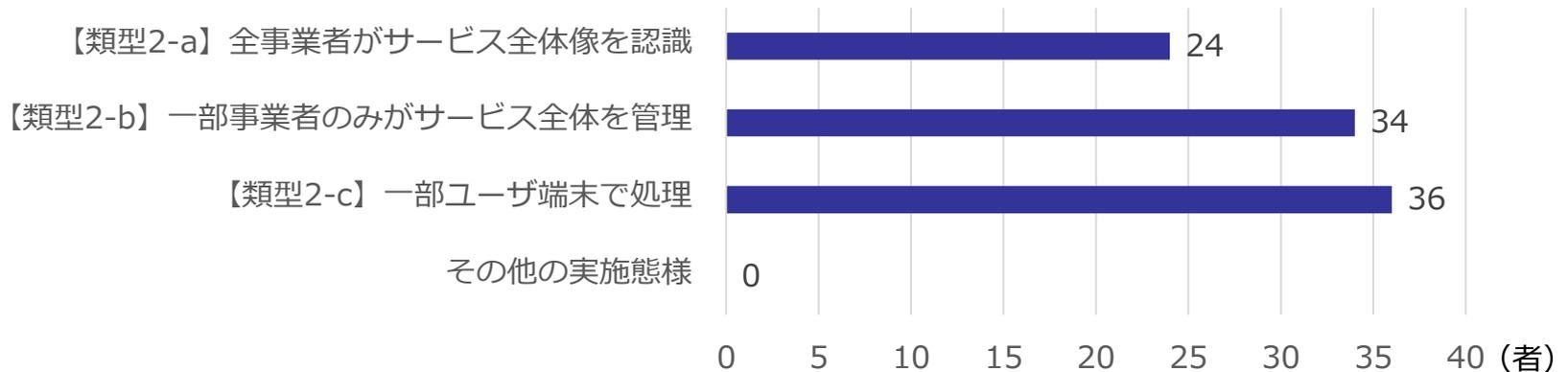


【類型1-e】  
国内ユーザが海外ユーザ向け  
サービスを楽しむ

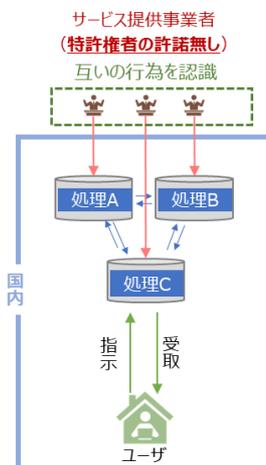


## (4) 特許権の行使に課題がある類型（複数回答：類型2の詳細）

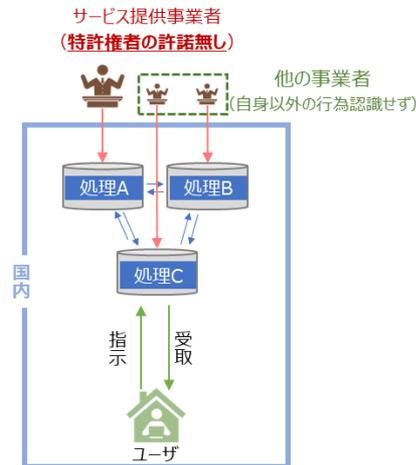
- 一部事業者のみがサービス全体を管理する類型2-b及び一部がユーザ端末で処理される類型2-cについて課題があると回答した者が多かった。
- 一方で、全事業者がサービス全体像を認識している類型2-aについて課題があると回答した者は比較的少なかった。



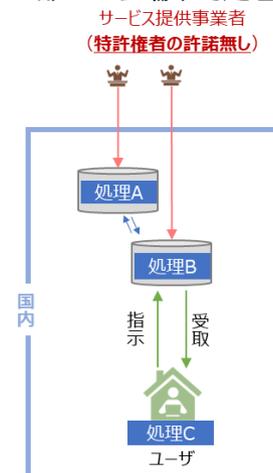
【類型2-a】  
全事業者がサービス全体像を認識



【類型2-b】  
一部事業者のみがサービス全体を管理

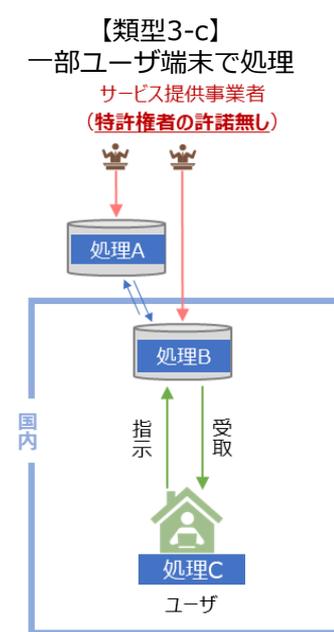
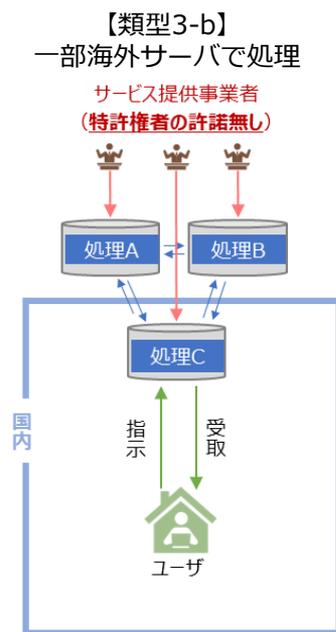
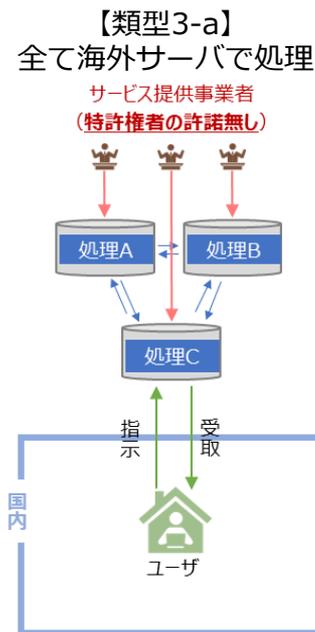
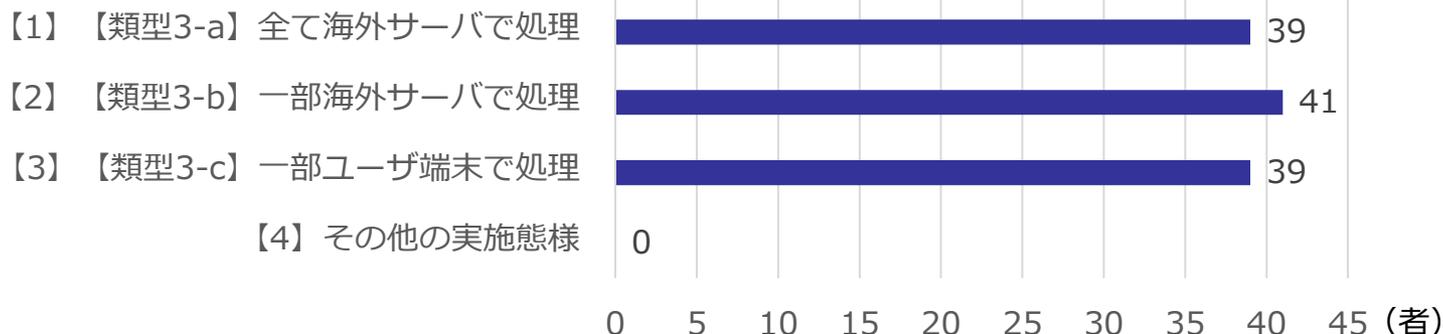


【類型2-c】  
一部ユーザ端末で処理



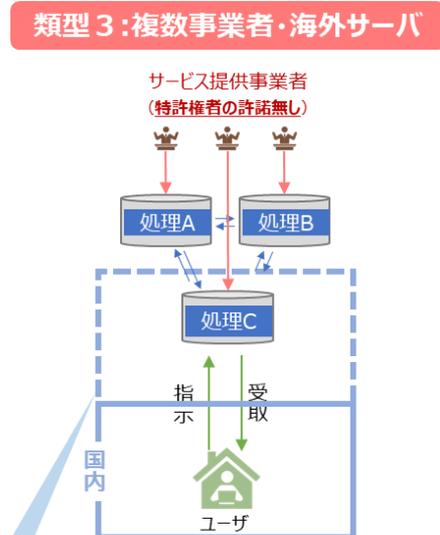
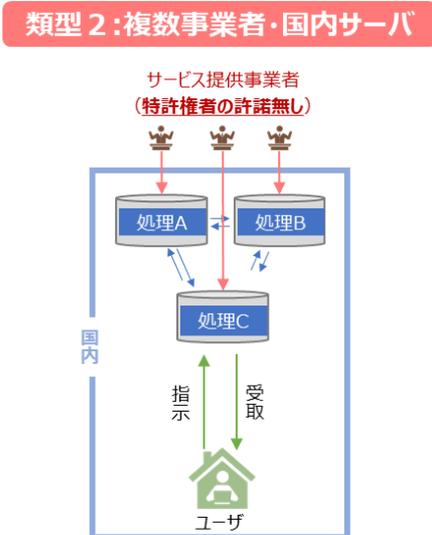
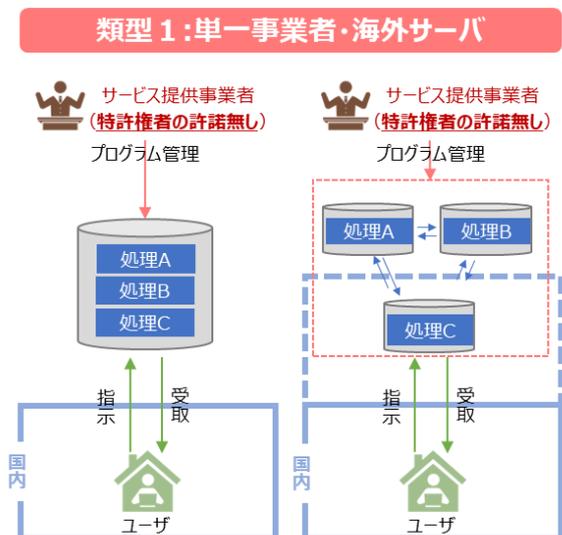
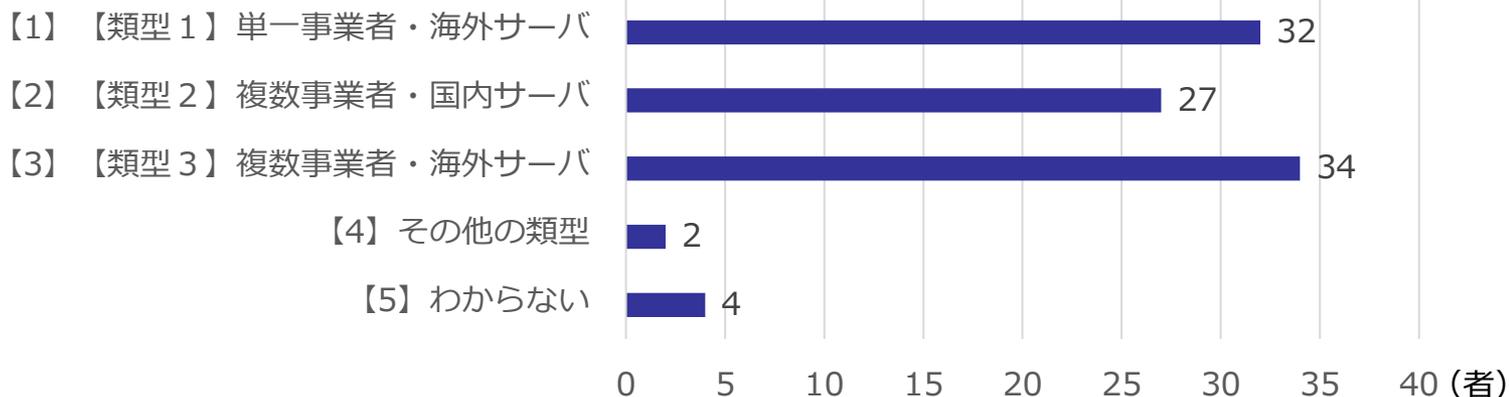
## (4) 特許権の行使に課題がある類型（複数回答：類型3の詳細）

- いずれの類型についても権利行使に課題があるとする回答者が多く、類型ごとの違いは見られなかった。



### (5) 事業者として特許権侵害と認められる可能性について懸念がある類型（複数回答）

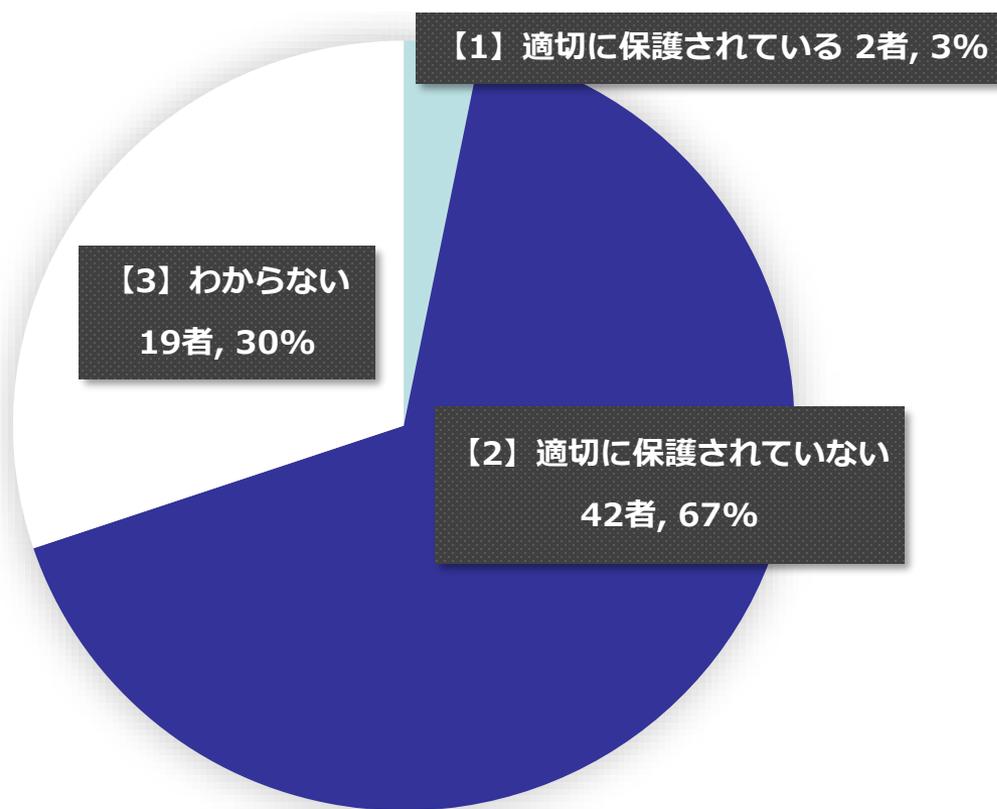
- いずれの類型についても、権利者の立場で権利行使に課題があると回答した者に比べて少ない結果となった。



複数のサーバの一部又は全部が海外にあることを示す

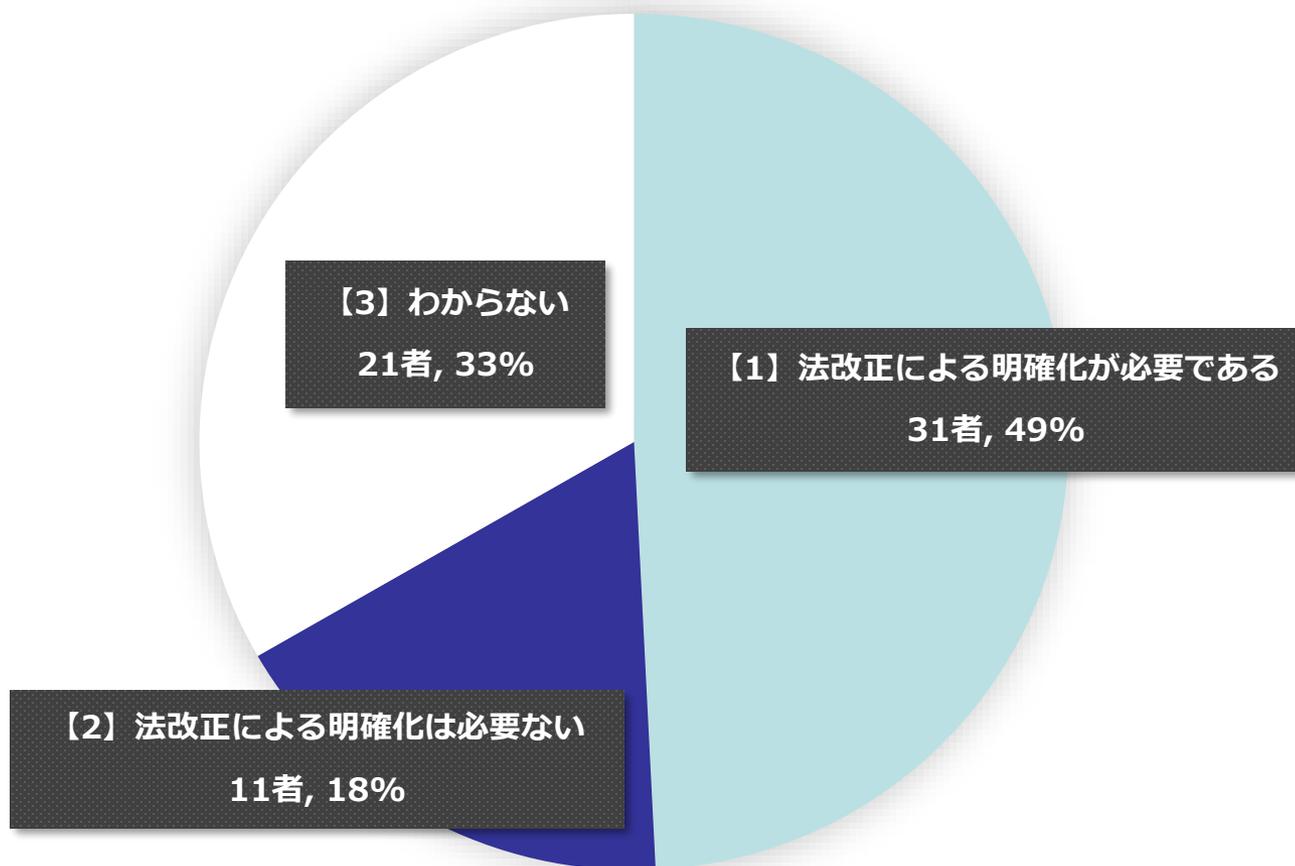
### (6) 現行制度による保護の適切さ

- 国境を跨いで構成される実施行為又は複数主体により構成される実施行為による侵害に対して、回答者の3分の2程度（67%）が、適切に保護されていないと回答した。
- 適切に保護されていると回答した者は2者（3%）であった。



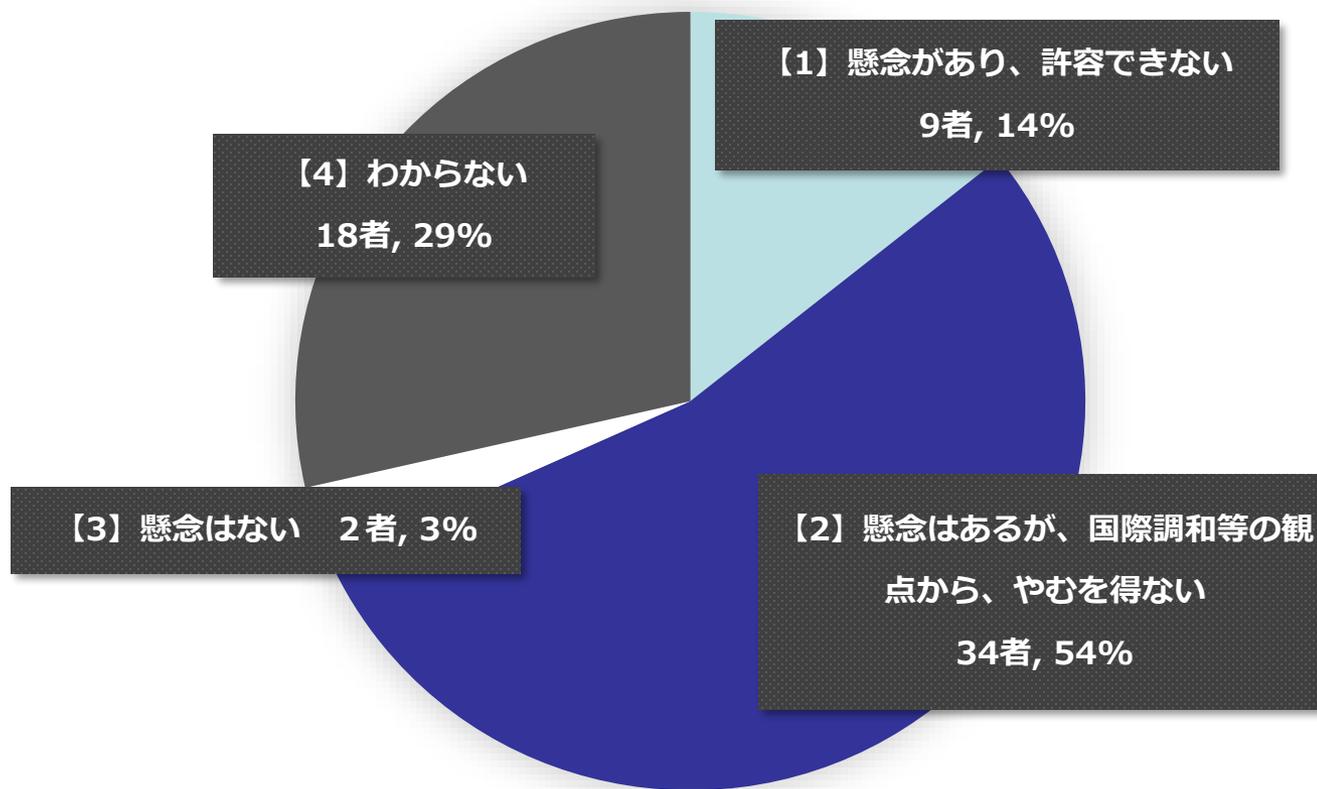
### (7) 法改正による明確化の必要性

- 回答者の半数程度（49%）が、特許権の侵害として扱うべき実施態様を特許法の改正によって明確化する必要があると回答した。
- 法改正による明確化が必要ないとした回答者は11者（18%）であった。



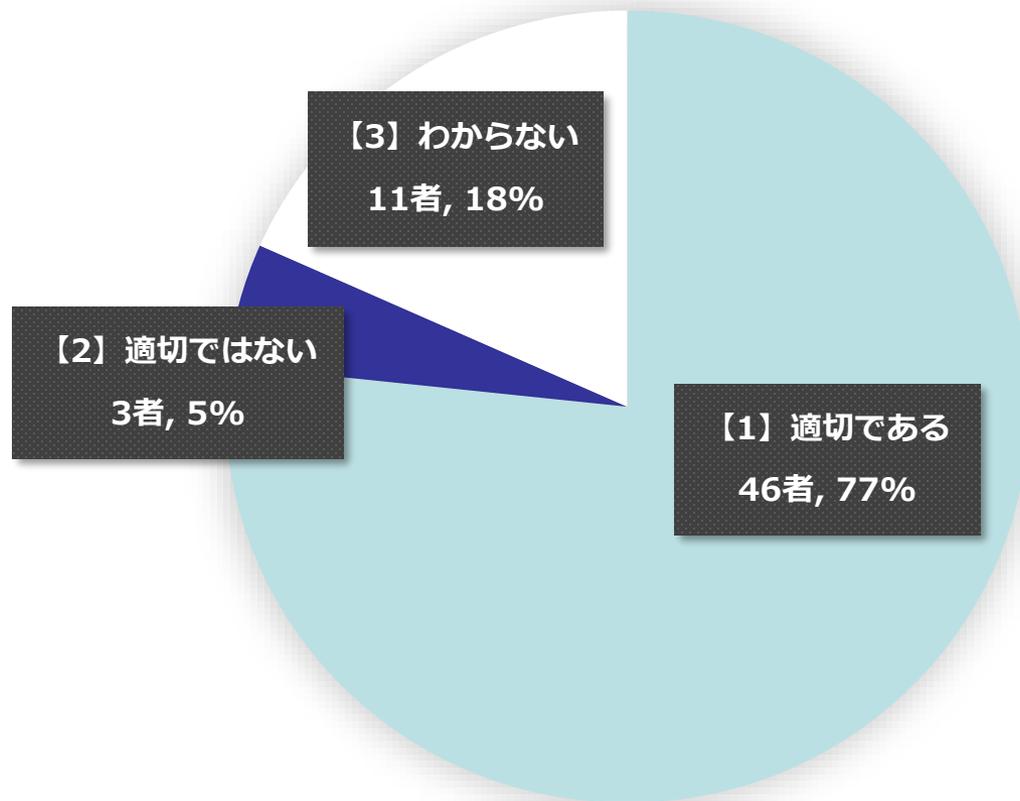
### (8) 法改正の他国による追従の影響

- 特許法改正により侵害として扱うべき実施態様を明確化した場合に、他国がこれに追従し、日本国内にいる者が外国の特許発明に基づいて権利侵害を問われ得ることに対して、**回答者の3分の2程度（68%）**が、**懸念があるとした回答した**。
- そのうち、**懸念があるが国際調和等の観点からやむを得ないと回答した者が34者**と多く、**許容できないと回答した者は9者**であった。
- **懸念はないと回答した者は2者**にとどまった。



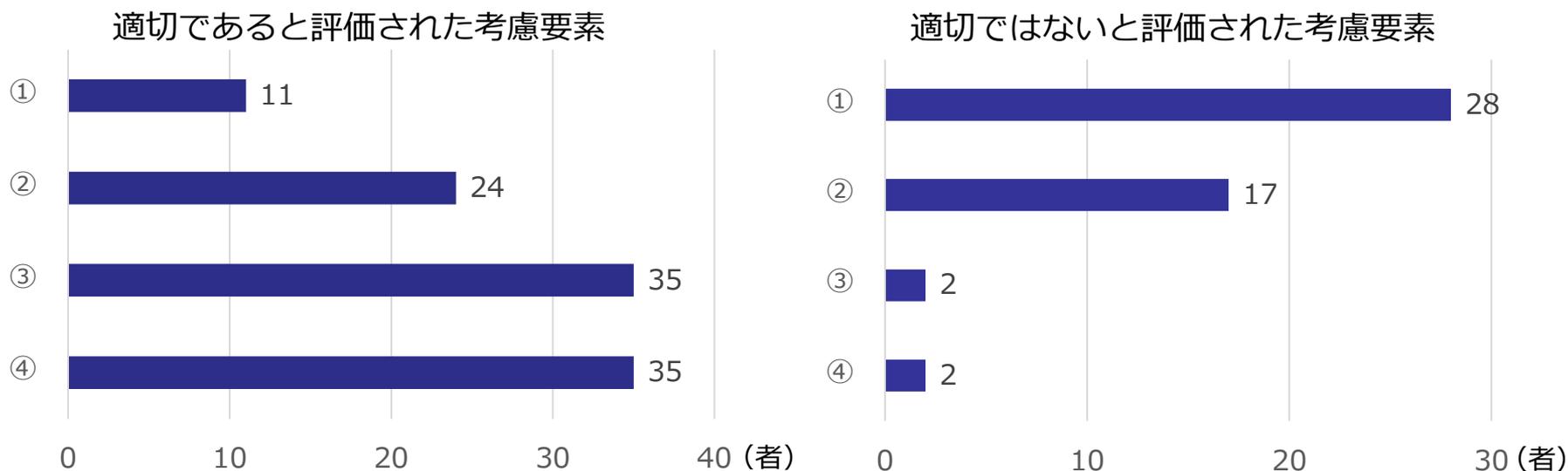
### (9) ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価

- 海外サーバからのプログラム提供行為について、「当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当する」との判断が示されたことに対して、**回答者の4分の3程度（77%）が判決が適切であると評価した。**
- 適切でないと評価した者は3者（5%）**であった。



## (9) ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価

- プログラムの提供が実質的かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたものと評価し得るか否かを判断するにあたって考慮すべきとされた4つの要素（考慮要素）について、**考慮要素③と④については「適切である」と回答した者が多かったのに対して、考慮要素①については「適切でない」と回答した者が多かった。**
- 考慮要素②については、適切であると回答した者と適切でないと回答した者との評価が分かれた。**



<考慮すべき要素>

- ① プログラムの提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
- ② プログラムの提供の制御が日本国の領域内で行われているか
- ③ プログラムの提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
- ④ プログラムの提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

## (1) 国内企業へのヒアリング

### ① 国境を跨いで構成される実施行為について

- 予見可能性等の懸念から、権利保護範囲の明確化を求める意見が多く見られた。
- 海外サーバから日本国内にサービスを提供するSaaS (Software as a Service) サービスによる侵害類型について、今後増加するとの見解が複数の企業等から示され、現行法の下での権利保護について懸念を有しているとの意見も見られた。
- 仮に適切な権利保護がなされない場合の影響として、費用対効果の観点から特許出願を見送る企業の増加や、海外へのサーバ設置による侵害逃れが増加することを予想する見解も見られた。

### ② 複数主体により構成される実施行為について

- 権利者の立場からは、特許発明の構成の一部しか実施していない可能性のある相手に対して権利行使することや、クレームにユーザが実施する部分が含まれている場合にユーザに対して権利行使することは難しいと考えていることが伺えた。
- 事業者の立場からは、事業パートナーである他社のサービスの結果だけを受け取って、自社の事業に利用するケースにおいて、他社のサービス部分にブラックボックスの部分があり、リスク対応が難しいことに対する懸念も見られた。
- また、特許発明の構成の一部を複数主体で分担実施するような侵害類型は今後増加するという見解が見られた。

### (1) 国内企業へのヒアリング

#### ③ 特許制度上での権利保護に対する要望及び懸念

- 法改正による権利保護の拡大あるいは保護範囲の明確化を望む意見があった一方で、法改正による権利保護の拡大を懸念する意見もあった。
- 権利保護の拡大を望む意見からは、権利者の立場として、クレームドラフティングの工夫だけでは対応しきれず、特許権を活用できない現状を脱するために、権利保護の拡大を望む様子が伺えた。
- 保護範囲の明確化を望む意見からは、判決だけでは予見可能性が低いために、判断が難しく、事業化の加速が難しい等の問題意識があることが伺えた。
- 他方で、権利保護の拡大を懸念する意見からは、保護範囲が過大に設定されることにより、善意で行っている事業まで捕捉されることやクリアランスの対応が難しくなること、法改正によっても将来の技術やサービス提供形態までもれなくカバーすることが難しいこと、法改正によっても実施行為の範囲が明確化せず、かえって産業の発達を阻害しうること等を懸念する様子が伺えた。

#### ④ 実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件

- ドワンゴ対FC2事件控訴審判決で示された、考慮要素①「日本国の領域外で行われている部分と領域内で行われている部分とに明確かつ用意に区別できるか」、考慮要素②「制御が日本国の領域内で行われているか」、考慮要素③「日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」、考慮要素④「得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」については、様々な観点からの評価（予見可能性の観点からの評価、国際協調の観点からの評価、市場の観点からの評価、実施態様の観点からの評価、属地主義の原則遵守の観点からの評価）が見られた。
- 考慮要素③と④については、概ね肯定的な見方をする評価が多かった。

### (2) 国内有識者へのヒアリング

#### ① 属地主義の原則について

- ▶ ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の属地主義を柔軟に解釈した判断について、多くの有識者が肯定的な見解を示した。
- ▶ ドワンゴ対FC2事件（コメント配信システム）地裁判決で示された、一部の構成が海外に設置されたシステムの生産行為に対する厳格な属地主義の原則の適用についても、属地主義について硬直的に考える必要はない等の指摘があった。他方で、仮にドワンゴ対FC2事件控訴審判決のように属地主義を柔軟に解した場合であっても、本件のようなシステムの「生産」行為が日本の特許権の侵害に該当し得るとは一概には言えないとの見解を示した有識者が多かった。

#### ② 国内の実施行為と評価するための要件について

- ▶ ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において判示された4つの考慮要素（①「日本国の領域外で行われている部分と領域内で行われている部分とに明確かつ用意に区別できるか」、②「制御が日本国の領域内で行われているか」、③「日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」、④「得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」）について、考慮要素③及び、④が重要であるとの見解が多く、考慮要素①については、重要と考える見解は少数であった。

#### ③ 海外に設置されたサーバからのSaaSサービスについて

- ▶ 海外サーバから日本国内にサービスを提供するSaaSサービスにおいて、国内ユーザに対するサービスの提供が現行法の下でプログラム等の電気通信回線を通じた提供（あるいは提供の申出）として日本の特許権を侵害すると解釈できるかについて、多くの有識者が日本の特許権を侵害すると解釈できるとの見解を示した一方で、侵害すると解釈できないとの見解を示す有識者も見られた。

## (2) 国内有識者へのヒアリング

### ④ 現行法の改正の必要性について

- 現行法の改正の必要性に関して、国境を跨いで構成される実施行為については、複数の有識者から法改正をした方がよいという見解が示された一方で、法改正ではなく現行法の解釈によって対応していくべきとの意見もあった。裁判係属中の事件において明確な判断基準が示されなかった場合という条件付きで法改正を支持する意見もあった。
- 複数主体により構成される実施行為については、改正の必要性を強く訴える意見は見られなかった。

### ⑤ 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 国境を跨いで構成される実施行為について、例示した3つの方向性案（①「実質的に国内の行為」の判断基準の明文化する方向性案、②発明の「実施」の定義（第2条第3項）に新たな行為を追加する方向性案、③間接侵害に海外の行為を含むことを明文化する方向性案）のうち、方向性案②については、他の2つの方向性案よりは肯定的な見解を示した有識者が多かったが、肯定的な見解を示した有識者と否定的な見解を示した有識者が同数程度であり、見解が分かれた。
- 方向性案①、③については、否定的な見解を示す有識者が多かったが、考え方を支持する有識者もいた。
- 複数主体により構成される実施行為に対する方向性案として例示した、「間接侵害（第101条）において、適用対象とする行為を追加する（例えば、現行の条文において、客体として規定されている行為に「使用」を加え、「その物の生産又は使用に（のみ）用いる物」とする）」という方向性案については、「考え方としてはあり得る」との見解が多かったが、いわゆる「のみ品」（第101条第1号）以外の「非専用品」（第101条第2号）に「使用」を加えた場合に、適切な限定が困難であり社会的に弊害が生じ得る旨の指摘も複数の有識者からなされた。

## (3) 座談会形式のヒアリング

### ① 属地主義の原則について

- 権利行使等において制約の一つになっているとの指摘があった一方で、外国の特許権侵害を問われた際に反論できるという実益面についての指摘もあった。
- また、属地主義を柔軟に運用することが許容されるべきとの意見が出された。

### ② 国内の実施行為と評価するための要件について

- ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において判示された4つの考慮要素のうち、特に考慮要素③、④が重要であるという認識は参加者間で共通であったが、考慮要素①、②については、参加者間でとらえ方にばらつきが見られた。
- 実施行為の種類（「生産」、「使用」等）単位での議論もなされ、「使用」が一番わかりやすく、マーケットと結びつけて考えることができる一方で、「生産」等の行為類型についてどう考えるかは難しいとの認識が共有された。

### ③ 海外に設置されたサーバからのSaaSサービスについて

- 海外サーバから日本国内にサービスを提供するSaaSサービスにおいて、国内ユーザに対するサービスの提供が現行法の下でプログラム等の電気通信回線を通じた提供（あるいは提供の申出）として日本の特許権を侵害すると解釈できるかについて、「ユーザのところで提供行為があると認めてよい。」との意見があった一方で、「特許には技術的範囲があって、それに基づいて第三者の行為が特許発明の「実施」に該当するか否かが明確になっているところ、技術的範囲に着目すべきであり、純粹に国外で実施していれば日本の特許権を及ぼすのは難しい。」との意見もあり、見解が分かれた。

## (3) 座談会形式のヒアリング

### ④ 現行法の改正の必要性について

- 国境を跨いで構成される実施行為については、ヒアリング参加者間で法改正の要否についての意見が分かれた。
- 現行法における予見性の低さや解釈の困難さを重視する立場から、「裁判係属中の事件の判決によらず法改正によって判断基準を明確にする必要がある。」といった意見があった一方で、「現在裁判係属中の事件について、判決で明確かつ実務的にも使いやすい判断基準が示されるならば法改正をする必要はない。」という意見や、「法改正をすると望ましいものよりも狭くなる危険性があるところ、もう少し事例の積み重ねを見た上で、何が必要であるのかを判断するのがよい。」という意見もあった。
- 複数主体により構成される実施行為については、法改正の必要性について特段の主張はなかった。

### ⑤ 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 特に特許法第2条3項の実施の定義規定に「(他人に)使用させる」、「他人の用に供する」といった行為を追加するという考え方に対して意見が交わされたが、肯定的な見解と否定的な見解とに分かれた。
- 現行の特許法第2条第3項に規定されているプログラム等の「提供」行為の解釈にも議論が及び、「「提供」行為が「受信」と「発信」で構成されると考えると、「受信」が「提供」に当たると考えれば、当該「受信」は日本国内で行われているので日本国内の行為と考えられるのではないか。」、「ユーザがアクセスして遠隔操作で使わせることをユーザにサーバ空間を貸して使わせてあげると考えると、「電気通信回線を通じた貸渡し」といえるかもしれない。」等の指摘がなされた。

### (1) 米国

#### ① 国境を跨いで構成される実施行為

- **システムクレームと方法クレームとで侵害の成立について異なる判断手法を示したBlackBerry事件の判示事項は現在も支持されている**ことを確認した。

BlackBerry事件の判示事項 (NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) )

- システムクレームの「使用」については、「米国特許法第271条(a)に基づくクレームされたシステムの使用の場所は、**システムが全体として提供される場所、すなわち、システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所**」であるとして、クレームされたシステムが米国内で使用されることを要する。
  - 一方、方法クレームについては、システムクレームとは「使用」の概念が異なり、**全てのステップが米国内で行われることが必要**。
- 物の特許発明を構成する複数の構成部品のうち1つの構成部品を国外に供給する行為について侵害を否定した事案、直接侵害を構成する製品に組み込まれる一物品を国外で生産・販売する行為について侵害を肯定した事案、特許侵害による国外の逸失利益について域外適用を肯定した事案を確認した。

#### ② 複数主体により構成される実施行為

- **Akamai事件の判示事項は現在も支持されている**ことを確認した。

Akamai事件の判示事項 (Akamai Technologies v. Limelight Networks, 767 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) )

- 方法の特許発明における全てのステップの実施が単一主体に起因し、直接侵害が成立する要件として、**①他者によるステップの実施を指示又は管理する、②複数主体が共同事業体を形成する**、を挙げた。
- ①は、代理人関係や契約関係に限られず、第三者に行為への参加又は利益の享受のために1つ以上のステップの実施を条件付けており（第1要件）、実施方法やタイミングを設定している（第2要件）場合は、第三者の行為は被告に帰属するとした。
- ②は、グループメンバー間での明示又は黙示の合意、グループにより実現される共通目的、メンバー間の当該目的における共通の金銭的利益、共同事業の平等な管理権を与える共同事業体の方針に関する平等な発言権という4点が立証された場合、共同事業体を形成する各主体には他の主体の行為も帰属し、各主体はそれぞれ特許侵害の責任を負うとした。

#### (2) 英国

##### ① 国境を跨いで構成される実施行為

###### ➤ **Menashe事件の判示事項が現在も参照**されている。

Menashe事件の判示事項 (Menashe v. William Hill [2002] EWCA 1702)

- (間接侵害を認定する上で、) ホストコンピュータが国外に、端末コンピュータが英国に設置されている場合、クレームされたシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切であって、その回答は顧客であるとし、顧客が英国内で使用しているとした。

###### ➤ システムクレームの間接侵害に関するMenashe事件を参照した上で、方法クレームの直接侵害を肯定した事案があることを確認した。

###### ➤ 英国では、裁判において、システムクレームと方法クレームとを区別せずに、クレームの「実体」がどこで実行されるかにより侵害を評価するという理論が定着していることを確認した。

##### ② 複数主体により構成される実施行為

###### ➤ 第三者が被告との契約により実施した行為は被告の行為に帰属するとして直接侵害を肯定した事案を確認した。

###### ➤ 複数主体により構成される実施行為による侵害についての議論は見られないことも確認した。

### (3) ドイツ

#### ① 国境を跨いで構成される実施行為

- **電話用プリペイドカード事件の判示事項は現在も支持されている**ことを確認した。

電話用プリペイドカード事件の判示事項（デュッセルドルフ高等裁判所2009年12月10日判決、I-2 U 51/08）

- ・ **国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果をもつ自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない**とした。

- 製品の主要部分が国外で製造され国内では些細な最終製造工程のみが行われた場合に侵害を肯定した事案、国外で得られた試験結果を国内に輸入することについて、試験報告書は特許の主題を構成しないとして侵害を否定した事案、方法クレームのステップの一部が国外で実行される場合に侵害を否定した事案、方法クレームのステップの一部が国外のサーバで実行された場合に、特許方法の技術効果は国内で実施されるステップで得られることを考慮して、侵害を肯定した事案を確認した。

#### ② 複数主体により構成される実施行為

- パイプ溶接法事件以降の事案は確認できなかったが、**パイプ溶接法事件の判示事項は現在も支持されている**ことを確認した。

パイプ溶接法事件の判示事項（連邦裁判所2007年2月27日判決 X ZR 113/04）

- ・ 適正な溶接データを含むデータ記憶媒体（カード）を生産する事業者とカードのデータを読み取って実際の溶接法を管理する事業に対して、実際の溶接作業においてカードを使用しながら温度を管理するために必要な条件であることから、**特許の直接侵害は、全手順の工程を実施する中で共同かつ二次的責任で行われるものと判断した**。

- 複数主体による権利侵害行為に対する権利保護の強化を求める具体的な議論はないことも確認した。

#### (4) フランス

##### ① 国境を跨いで構成される実施行為

- 個々の裁判例において、フランス国外に拠点を置くサプライヤーが他のEU加盟国で行った特許侵害行為に対する裁判管轄を肯定した事案、手段の供給による間接侵害を肯定した事案、国外で製造・輸入された特許製品の販売について侵害を否定した事案、方法クレームの一部が国外で実施される可能性があっても侵害を肯定した事案、フランスで閲覧できるウェブサイト上での試作品の提供について販売の申出に当たるとして侵害を肯定した事案を確認した。
- 国境を跨いで構成される実施行為に対する知的財産権の保護が強化されており(※)、保護をさらに強化すべきとの議論は見られないことも確認した。

※例えば、外国企業のウェブサイト上で侵害疑義のある製品又はプロセスが提示された場合において、侵害を構成するフランス領内での「提供」の概念が拡張されている。インターネット上の侵害に関しては、基準は明らかにウェブサイトのアクセス可能性であり、もはや目的地の公衆を指し示す様々な手がかりを探す必要はない。

##### ② 複数主体により構成される実施行為

- ある者が侵害製品を製造し、それを実施するために不可欠な手段を提供した第三者から支援を受けた場合、最初の者は直接侵害と判断され、次の者は間接侵害と判断されることを確認した。
- 同じ損害が異なる者の複合的な過失によって生じた場合、これらの者は全て「連帯して」責任を負い、一方が製造者であり、一方がフランスで製品を提供しているだけであっても、あるいは一方が他方の下請けであっても、共同侵害と判断されることを確認した。

### (5) 中国

#### ① 国境を跨いで構成される実施行為

- 権利侵害の成立を認定する場合の要素を判示した最高人民法院による判例（深圳市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司vs. 深圳市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争）があることを確認した。
- 同判例では、権利侵害の成立を認定する場合の要素は、以下を含むとされた。
  - i. インターネットコンピュータプログラムの転送及びインタラクションの国際性に基づき、該専利権を侵害する行為の一部の実質的部分または一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生したならば、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定することができる。
  - ii. 被訴プラットフォームの運営主体とユーザを考慮しなければならない。
  - iii. 関連データの転送及びインタラクションの全部または一部の発生地を考慮しなければならない。

#### ② 複数主体により構成される実施行為

- 方法の発明の完全な実施には、被訴侵害品のルータが備えるモジュールで実行される処理の他に、エンドユーザ端末で実行される処理が行われる事例において、「エンドユーザが当該被訴侵害品を正常に使用している間に自然に当該専利方法の過程を再現できる場合、被訴侵害行為者が当該専利方法を実施しており、専利権者の権利を侵害していると認定すべき」として、侵害を認めた最高人民法院による判例（深圳敦駿科学技術有限公司vs. 深圳吉祥騰達科学技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争）があることを確認した。
- 販売された被訴侵害品に消費者が部品を組み合わせることで技術方案が実現されるケースにおいて、「消費者がいかに部品と被訴侵害品を組み合わせて使用するかを指導しているとして、権利侵害幫助責任を認定」した判例（フィリップモリスプロダクションvs. 煙神科学技術（深圳）有限公司、深圳市ケ・ミンリー科学技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争）があることを確認した。

### (6) 韓国

#### ① 国境を跨いで構成される実施行為

- 半製品を生産・輸出して国外で完成品への組立が行われた事例において、属地主義の例外が認められるための考慮要素を示した大法院判例（医療用糸挿入装置事件）があることを確認した。

医療用糸挿入装置事件（大法院2019ダ222782、大法院ダ222799（併合））

- 国内で特許発明の実施のための部品または構成のすべてが生産されたり、ほとんどの生産段階を終え主要構成をすべて備えた半製品が生産され、これが1つの主体に輸出され、最後の段階での加工・組立が行われることが予定されており、そのような加工・組立が極めて些細であったり、または簡単で、上記のような部品全体の生産または半製品の生産だけでも、特許発明の各構成要素が有機的に結合した一体として有する作用効果を実現できる状態に達したならば、例外的に国内で特許発明の実施製品が生産されたもののように見るのが、特許権の実質的保護に符合するとされた。

#### ② 複数主体により構成される実施行為

- 複数主体により特許発明の一部を分担して実施した場合に、単一主体の侵害となる要件及び共同侵害となる要件を示した裁判例（医療用室挿入装置事件）があることを確認した。

医療用室挿入装置事件（ソウル高等法院2017.8.21.2015ラ20296）

- 複数の主体が単一の特許発明の一部の構成要素を分担して実施する場合であっても、複数の主体のうち、①いずれかの単一主体が他の主体の実施を支配・管理し、その他の主体の実施によって営業上の利益を得る場合には、他の主体の実施を支配・管理しながら営業上の利益を得るいずれかの単一主体が単独で、②複数の主体がそれぞれ他の主体の実施行為を認識してこれを利用する意思、すなわち、異なる主体の実施行為を利用して共同で特許発明を実施する意思を持って、特許発明の全体の構成要素を分けて実施する場合には、これら複数の主体が共同で特許侵害をしたとみるのが妥当であるとされた。

#### ③ 法改正による権利保護強化の動き

- 2020年3月に施行された特許法の改正により、方法の発明の「実施」の定義（韓国特許法第2条3項ロ目）に「その方法の使用を請約（申出）する行為」が追加された。
- 間接侵害（韓国特許法第127条）に専用品でない場合における間接侵害の範囲を拡大する趣旨の改正案が発議されたものの、審議未了で廃案とされた。

- 国内アンケート調査の結果、多くの企業等が、国境を跨いで構成される実施行為又は複数主体により構成される実施行為について、**権利者・事業者双方の立場から懸念を有していることや、約半数の企業等が法改正による権利保護範囲の明確化が必要であると考えている**こと等が明らかになった。
- 国内企業等及び国内有識者へのヒアリングの結果、主に以下の知見が得られた。
  - **ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において属地主義を柔軟に解釈した判断について、多くの有識者が肯定的な見解**を示した。また、海外サーバから日本の国内ユーザにプログラムを配信する行為が国内において行われたと評価し得るかどうかを判断する考慮要素（①「日本国の領域外で行われている部分と領域内で行われている部分とに明確かつ用意に区別できるか」、②「制御が日本国の領域内で行われているか」、③「日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」、④「得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」）について、**国内企業等及び有識者双方とも、考慮要素③及び④が重要であるとの見解が多かった**。
  - ドワンゴ対FC2事件（コメント配信システム）地裁判決で示された、一部の構成が海外に設置されたシステムの生産行為に対する厳格な属地主義の原則の適用について、**属地主義について硬直的に考える必要はない**等の指摘がある一方で、仮にドワンゴ対FC2事件控訴審判決のように属地主義を柔軟に解した場合であっても、**本件のようなシステムの「生産」行為が日本の特許権の侵害に該当し得るとは一概には言えない**との見解を示した有識者が多かった。
  - 海外サーバから日本国内にサービスを提供するSaaS（Software as a Service）サービスについて、**多くの有識者が日本の特許権を侵害すると解釈できるとの見解を示した一方で、侵害すると解釈できないとの見解を示す有識者も見られた**。他方、国内企業等へのヒアリング結果からは、この**SaaSサービスによる侵害類型について、今後増加**するとの見方がある一方で、**現行法の下での権利保護に懸念を有している**との意見があった。

- (国内企業等及び国内有識者へのヒアリングの結果の続き)
  - 国境を跨いで構成される侵害行為に対する法改正の必要性に関して、有識者へのヒアリングでは、「法改正をした方がよい。」、「法改正ではなく現行法の解釈によって対応していくべき。」、「裁判係属中の事件において明確な判断基準が示されなかった場合には法改正をするべき。」のように様々な見解が示された。また、企業等へのヒアリングでも、法改正による権利保護範囲の拡大あるいは明確化を望む意見がある一方、権利保護範囲の拡大に対して懸念する意見も見られた。他方、複数主体により構成される実施行為に対する法改正の必要性に関して、有識者へのヒアリングにおいて、改正について特段の主張はなかった。
  - 仮に現行法を改正する場合の改正の方向性について、有識者ヒアリングにおいて、意見聴取のためのたたき台としての方向性案を例示して意見を聴取したところ、国境を跨いで構成される実施行為については、「発明の「実施」の定義（第2条第3項）に新たな行為を追加する」方向性案に対して比較的肯定的な見解が多く示されたものの、例示したいずれの方向性案も、肯定的な見解と否定的な見解とに分かれる結果となった。複数主体により構成される実施行為についても、「間接侵害（第101条）において、適用対象とする行為を追加する」方向性案を例示したところ、肯定的な見解が多く示されたものの、否定的な見解も複数示された。
- 海外におけるプログラム関連発明に関する権利保護等の状況について調査した結果、国境を跨いで構成される実施行為に対して、特許発明の構成要件の一部が国外で実施される場合であっても、裁判所において、属地主義を厳格に解することなく、実質的に国内の行為と認定できるかを評価して侵害と判断している事案が多く存在すること、複数主体によって構成される実施行為に対しても、多くの国において、共同侵害や単一の主体による侵害を認めた事案が存在することが確認できた。また、これらの論点に関して、一部の国を除き、法改正の動きはなく、さらなる権利保護の強化を求める具体的な議論はなされていないこと等が確認できた。
- 本調査研究の結果が、国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体によって構成される実施行為に対する今後の適切な権利保護の在り方を検討する上での基礎資料として大いに活用されることに期待する。

禁無断転載

令和4年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業  
プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び  
複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の  
在り方について  
(要約版)  
令和5年3月

請負先

一般財団法人知的財産研究教育財団

知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階