令和４年度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関する調査研究報告書

令和５年３月

一般財団法人知的財産研究教育財団

知的財産研究所

要約

背景【本編1頁】

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【本編1頁】

（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。

公開情報調査【本編4～29頁】

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関する文献等を収集、整理及び分析し、結果を取りまとめた。

国内アンケート調査【本編30～53頁】

権利保護に関するユーザのニーズを調査するため、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を対象にしてアンケート調査を実施した。

【回答数／送付数】64者／153者

国内ヒアリング調査【本編54～76頁】

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関する法制上の論点を調査するため、国内企業8者及び有識者7者に対してヒアリング調査を実施した。また、ヒアリング結果について議論を深めるため、有識者4者による座談会形式のヒアリング調査を実施した。

海外質問票調査【本編77～153頁】

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国を対象として、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関する各国の法律・裁判例等について、質問票を用いた調査を実施した。

総合分析【本編 154～155 頁】

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

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。

このような状況を踏まえ、本調査研究では、以下の調査を行い、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）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等に関する調査

２．本調査研究の実施方法

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ついて、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外質問票調査を行った。

（１）公開情報調査

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、整理し、国内外における状況や論点の整理・分析を行った。

（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をしている国内企業等153者に対してアンケート調査を実施した。

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、各レイヤでの特許出願件数が多い企業等を中心に選定した。

（3）国内ヒアリング調査

プログラム関連発明に関して、公開情報調査及びアンケート調査の結果を元に、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とともに、法制上の論点について意見を聴取するため、国内企業8者及び有識者（弁理士、弁護士、学者）7者に対してヒアリングを実施した。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名（弁理士1名、弁護士1名、学者1名、モデレータ1名）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

公開情報調査の結果を元に、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関連する裁判例等をさらに収集し、保護の状況を把握するため、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．調査結果

（1）公開情報調査

プログラム関連発明は、その特性上、発明の構成要件を分散して実施することが可能である。例えば、発明の構成要件の一部を海外のサーバで実施し、残りの構成要件を国内のサーバで実施することや、また、発明の構成要件の一部を一の主体が実施し、残りの構成要件を他の主体が実施することも、比較的容易に行うことが可能である。

そこで、国境を跨いで構成される実施行為による侵害及び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、関連する法制度、裁判例、学説等を整理した。

（i）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

侵害行為が国境を跨いで構成される場合、いずれの国の法律を適用するか（準拠法の適用）が問題[1]となる。そこで、本調査では、準拠法について、法の適用に関する通則法の規定を確認し、特許権侵害訴訟の準拠法の適用について争われた最判平成 14 年 9 月 26 日民集第 56 巻 7 号 1551 頁〔カードリーダー事件〕の概要を整理するとともに、準拠法を巡る様々な見解をまとめた。

また、国境を跨いで構成される実施行為について、国内における実施と評価できるか否かは、属地主義の原則との関係が問題となる。そこで、本調査では、属地主義の原則との関係が争点となった近年の代表的な裁判例である、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

[1] 準拠法の他に国際裁判管轄も問題となりうるが、本調査研究では、準拠法の問題及び国境を跨いで構成される実施行為が国内における実施と評価できるか否かの問題を中心に調査・検討した。

事件控訴審判決」という。)、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。）及び東京地判令和 2 年 9 月 24 日平成 28 年（ワ）25436〔Ｌ－グルタミン酸製造方法〕を取り上げて、その概要をまとめた。

さらに、特許法以外の関連する法制度として、意匠法及び商標法については、令和 3 年の法改正により、外国にいる者が外国から日本国内に侵害品を他人をして持ち込ませる行為も意匠法及び商標法における「輸入」に含むものとして、個人使用目的で輸入する場合であっても、海外にいる事業者による日本の意匠権又は商標権の侵害行為として捉えることが可能になったことを整理した。

著作権法については、著作権の利用行為の主体を評価するいわゆる「カラオケ法理」を示した最判 63 年 3 月 15 日民集 42 巻 3 号 199 頁〔クラブキャッツアイ事件〕の概要をまとめるとともに、カラオケ法理における「管理（支配）性」と「営業上の利益」という 2 要素による評価とは別の総合考慮による判断を示した最判令和 4 年 10 月 24 日令和 3（受）1112〔音楽教室対 JASRAC 事件〕の概要をまとめた。

不正競争防止法については、渉外事案に係る国際裁判管轄等に関する産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会における検討状況の概要をまとめた。

（ⅱ）複数主体により構成される実施行為による侵害

特許発明の構成の実施に複数の行為主体が関与している場合、どの主体のどの行為をもって侵害行為と捉えるべきかが問題となる。また、侵害行為に関与した者についての共同直接侵害や間接侵害の成否が問われることとなる。

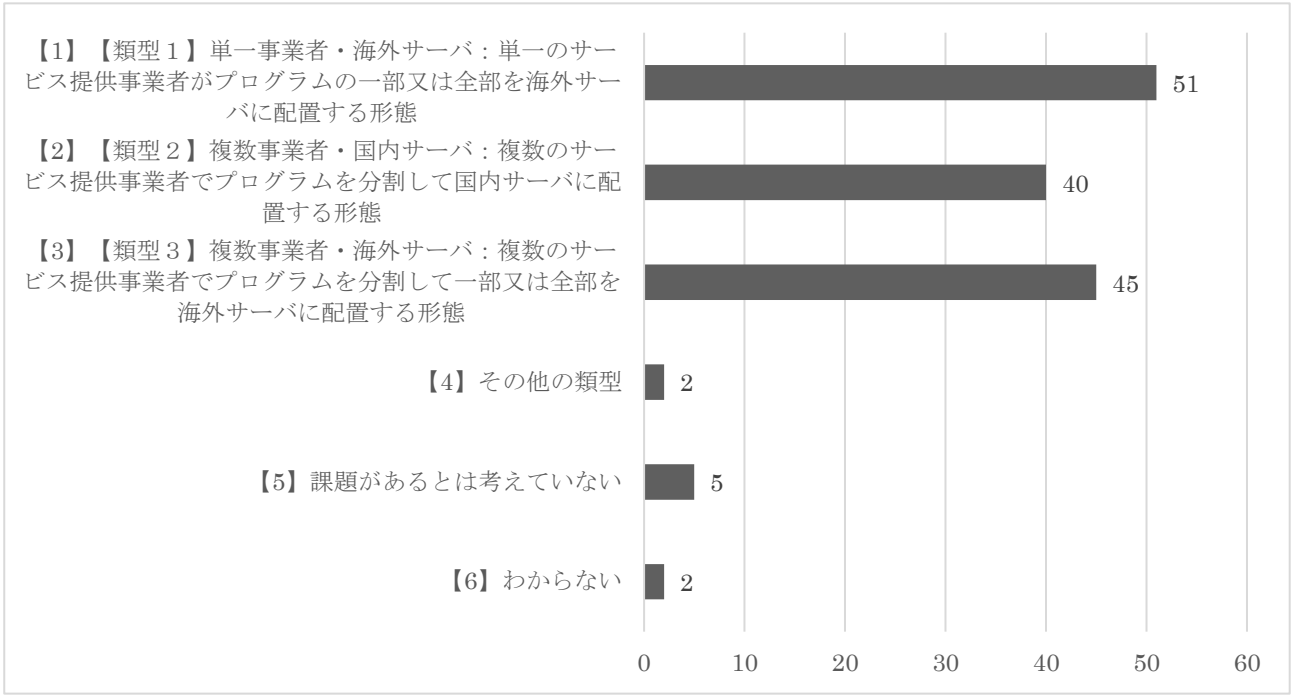
そこで、共同直接侵害、道具理論、支配管理論、クレーム解釈による侵害主体の認定及び間接侵害について、それぞれ代表的な裁判例等を整理した。

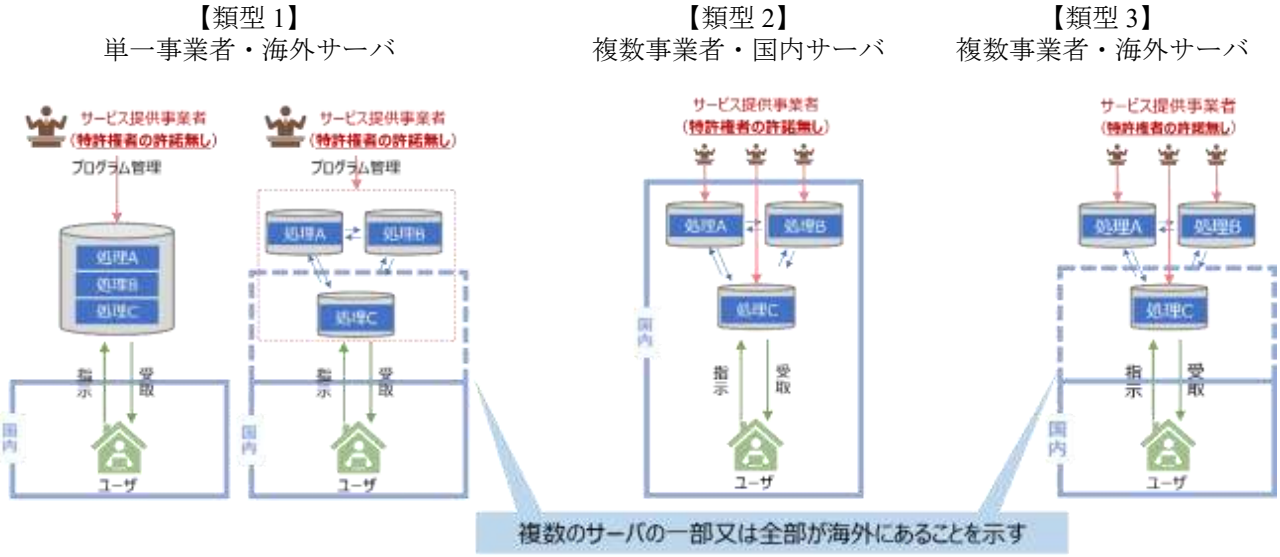
また、民法における共同不法行為、教唆及び幇助、刑法の共同正犯、教唆犯及び幇助犯の概要について整理した。

（２）国内アンケート調査

回答者が保有するプログラム関連発明の特許について、「単一事業者・海外サーバ（類型1）」、「複数事業者・国内サーバ（類型2）」、「複数事業者・海外サーバ（類型3）」の3つの類型を提示して、それぞれの類型において権利行使に課題があるか質問したところ、全回答者数64者のうち、類型1は51者、類型2は40者、類型3は45者が権利行使に課題があると回答し、いずれの類型も権利行使に課題があるとの回答が多数を占める結果となった（本編図表Ⅲ－6参照）。類型間の比較では、複数主体により構成される実施行為の類型（類型2）と比べて国境を跨いで構成される実施行為の類型（類型1）のほうが課題があると回答した者が多い結果となった。

【本編図表Ⅲ－6】特許権の行使に課題がある類型（複数回答）





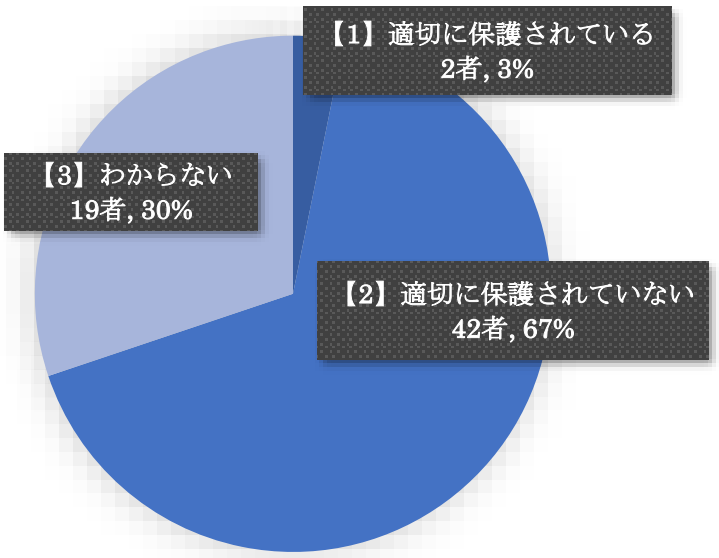
類型 1 についてより詳しく見ると、類型 1-a（全て海外サーバで処理）、1-b（一部海外サーバで処理）、1-d（一部ユーザ端末で処理）について、課題があると感じるとした回答が多かったのに対して、類型 1-c（国内ユーザにプログラムを提供）については、課題があると感じるとした回答者は 24 者と、比較的少ない結果となった（本編図表Ⅲ－7 参照）。この類型 1-c は、ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決で争われた類型に対応するものであるところ、同判決において特許権侵害が認められたことが影響したものと考えられる。また、類型 1-e（国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受）についても、課題があると感じるとした回答者は 22 者と、比較的少ない結果となった。この類型は、海外ユーザ向けにサービスを提供するものであり、日本国内にサービスを提供することを意図したものではないから、このような結果となったと考えられる。

特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）の観点で分析すると、ドワンゴ対FC2事件控訴審判決を踏まえ、プログラムクレームについては権利行使が可能であるとする意見がある一方で、プログラムクレームであっても、海外のサーバ上で処理が実行される場合には権利行使が難しいとの意見もあった。また、システム、装置、方法のいずれのクレームについても権利行使が難しいという意見が多く見られ、特にシステムクレームについて権利行使が難しいという意見が多く見られた。なお、権利行使が難しい理由としては、現行法で保護されるかどうか不明確であることやサーバの設置国が不明なため侵害立証が困難であること等が挙げられた。

次に、事業者の立場として、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が特許侵害と認められる可能性について、他者の特許権への抵触等の観点で懸念を感じているか質問したところ、事業者の立場で懸念があるとした回答者が43者（68%）と多く、懸念がないとした回答者は6者（10%）にとどまった（本編図表Ⅲ－12参照）。

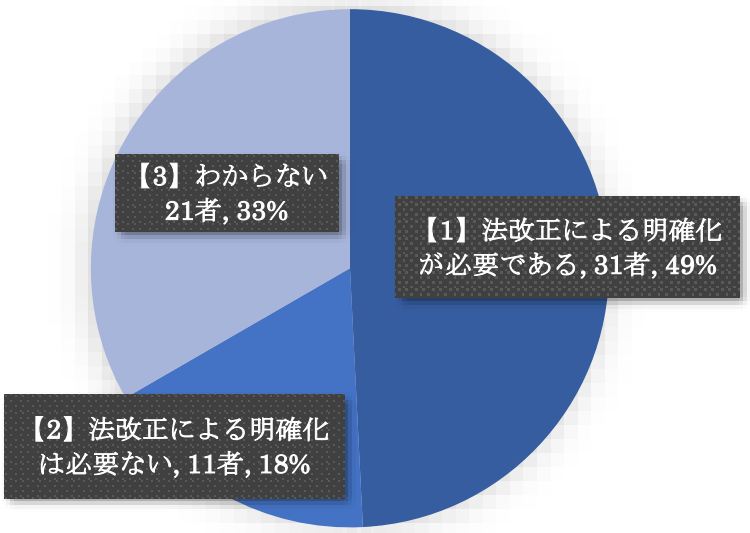
国境を跨いで構成される実施行為又は複数主体により構成される実施行為による侵害に対して、現行の特許制度で適切に保護されていると考えるか質問したところ、適切に保護されていると回答した者が2者（3%）であったのに対して、適切に保護されていないと回答した者は42者（67%）であった（本編図表Ⅲ－14参照）。

【本編図表Ⅲ－14】現行制度による保護の適切さ（回答者数63、無回答1）



さらに、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か質問した結果、回答者の半数程度である31者（49%）が法改正による明確化が必要であると回答し、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（本編図表Ⅲ－16参照）。

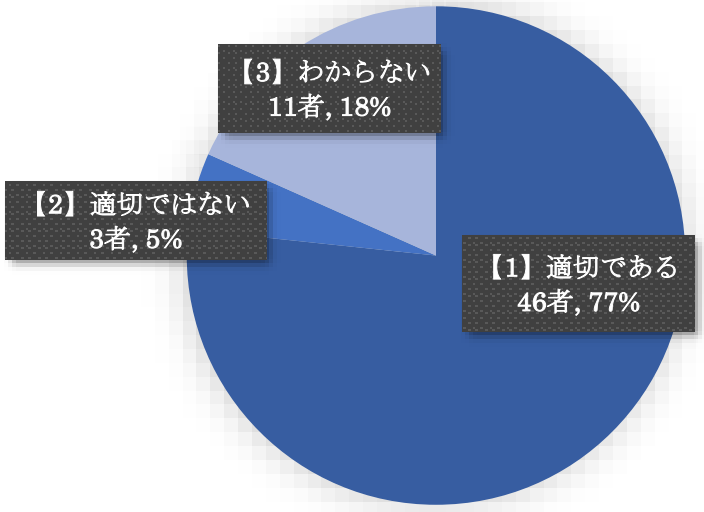
【本編図表Ⅲ－16】法改正による明確化の必要性（回答者数63、無回答1）



法改正による明確化が必要である理由としては、クレームドラフティングにおける工夫では対応できないこと、権利者の立場及び事業者の立場のいずれにおいても権利行使できる範囲が明確でなく予見可能性を欠くこと、権利者の利益を損ねる可能性があること等が挙げられた。一方で、法改正による明確化が必要ない理由としては、判例の蓄積による明確化を望む意見が多く見られたほか、多様な実施態様に対して法改正で対応することの困難さを指摘する意見が見られた。

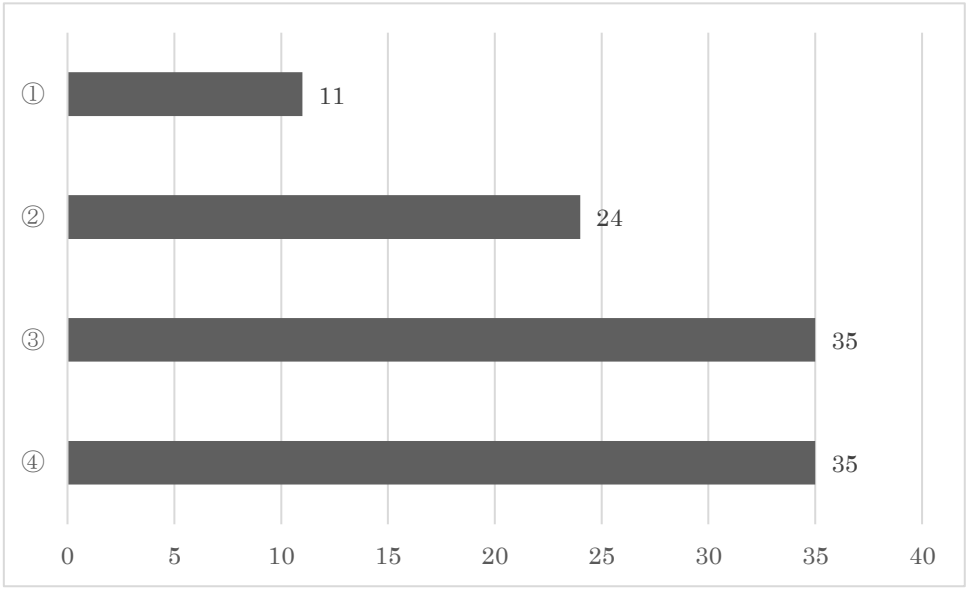
ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において、海外サーバからのプログラム提供行為について、「当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当する」との判断が示されたことに対する評価を質問した結果、判決が適切であると回答した者が46者と多く、適切でないと回答した者は3者であった（本編図表Ⅲ－19参照）。

【本編図表Ⅲ－19】ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価（回答者数60、無回答4）

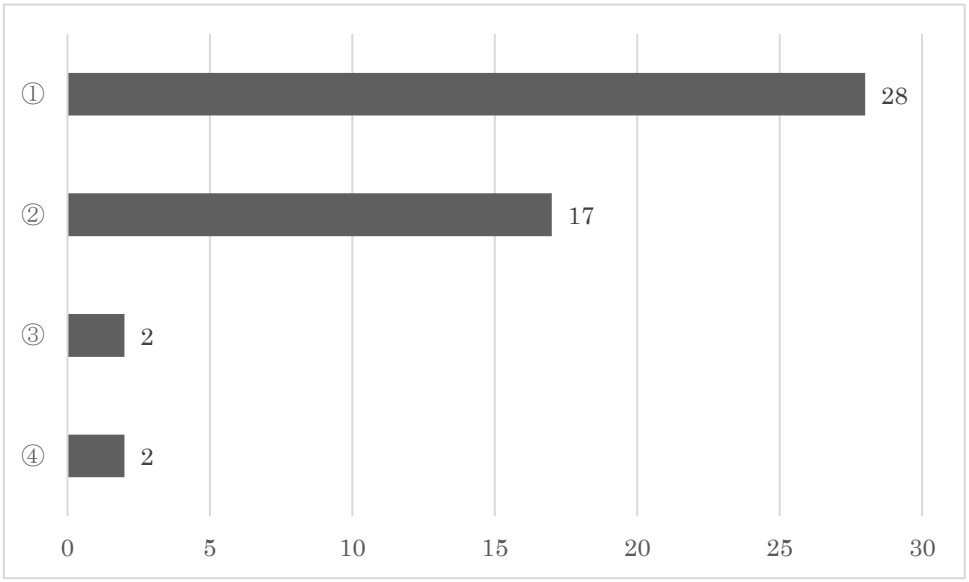


同判決において、プログラムの提供が実質的かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたものと評価し得るか否かを判断するにあたって考慮すべきものとして例示された4つの要素（以下、「考慮要素」という。）について個別に見ると、考慮要素③（プログラムの提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか）と考慮要素④（プログラムの提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか）については適切であると回答した者が多かったのに対して、考慮要素①（プログラムの提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか）については適切でないと回答した者が多かった。考慮要素②（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）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に評価が分かれた。（本編図表Ⅲ－21、本編図表Ⅲ－22参照）。

【本編図表Ⅲ－21】適切であると回答された件数



【本編図表Ⅲ－22】適切ではないと回答された件数



（3）国内ヒアリング調査

（ⅰ）国内企業へのヒアリング

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。また、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。

複数主体により構成される実施行為については、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が見られた。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も見られた。

特許制度上での権利保護の拡大・保護範囲の明確化や法改正の要望・懸念を聞いたところ、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。また、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。

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、次の①から④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。

（ⅱ）有識者への個別ヒアリング

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ことに対して、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、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。他方、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。

また、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（あるいはその申出）が現行法の下でプログラム等の提供（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。

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。他方で、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に考えられる方向性について、たたき台として複数の方向性案を例示しつつ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対する 3 つの方向性案（「実質的に国内の行為」の判断基準を明文化する方向性案、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、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、「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」という方向性案については、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。「実質的に国内の行為」の判断基準を特許法において明文化する方向性案については、法改正ではなく解釈によって対応していくべきとの見解を有する有識者の中には、仮に法改正をするならばこの方向性を支持する旨の見解を示した有識者もいたものの、法律で規定することは現実的に困難であるとする見解が多数であった。間接侵害に海外の行為を含むことを規定する方向性案については、多くの有識者が否定的

な見解を示したが、「仮に（「実施」の定義に）実施行為を追加したとしても間接侵害の議論に落ちざるを得ないケースもあり得るところ、このように間接侵害の適用を拡大するという考え方はあり得る。」との見解もあった。

また、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。

（ⅲ）座談会形式のヒアリング

有識者個別ヒアリングにおいて、有識者間で見解の違いが見られた「国内の実施行為と評価するための適切な要件（属地主義や SaaS サービスに関する観点等を含む）」、「法改正の必要性」、「仮に法改正をする場合の改正内容」の 3 つのトピックを中心に意見が交わされた。

属地主義については、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。

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（あるいはその申出）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、純粋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。

国内の実施行為と評価するための適切な要件について、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。実施行為の類型（「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。

法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。他方で、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。

仮に法改正する場合の改正内容について、特に特許法第 2 条第 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。

（4）海外公開情報・質問票調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国の 6 か国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、公開情報に基づく調査及び海外法律事務所に対する質問票を用いた調査を実施し、その結果をとりまとめた。

【米国】

米国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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[2]の判示事項は現在も支持されている。すなわち、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である。個々の裁判例では、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。また、商標権侵害の域外適用について、最高裁に係属中の注目すべき事案があることを確認した。

また、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、Akamai 事件[3]の判示事

[2] NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282（Fed. Cir. 2005）
[3] Akamai Technologies v. Limelight Networks, 767 F.3d 1020（Fed. Cir. 2015）

項は現在も支持されている（同事件の判決は、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に関し、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害、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。)。個々の裁判例では、Akamai 事件の判示事項に基づき、クレームされた方法のステップの実行の指示又は管理の主体について判断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関し、特許権者の権利保護を強化する動きは見られないことを確認した。

【英国】

英国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、Menashe 事件[4]の判示事項が現在も参照されており（同事件の判決は、（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。このように、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。

また、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、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。

【ドイツ】

ドイツでは、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、電話用プリペイドカード事件[5]の判示事項は現在も支持されている（同事件の判決は、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有する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。)。個々の裁判例では、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

[4] Menashe v. William Hill [2002] EWCA 1702
[5] 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

して、侵害を肯定した事案を確認した。

また、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、パイプ溶接法事件[6]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（同事件の判決は、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。

【フランス】

フランスでは、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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は強化されており[7]、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。

また、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、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。また、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。

【中国】

中国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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[8]）があることを確認した（同事件の判決は、権利侵害の成立を認定する場合の要素は、

[6] 連邦裁判所 2007 年 2 月 27 日判決 X ZR 113/04

[7] 最近のフランスのいくつかの基準や裁判所の判決は、国境を跨いで構成される実施行為に対する議論を強化している。

1）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、侵害を構成するフランス領内での「提供」の概念の拡張（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。大審院は、共同体法の後押しを受けて、このアクセス可能性という基準を実際に保持し、あらゆる知的財産権の侵害に適用している。）

2）知的財産権侵害製品を国境で抑制する税関の措置の有効性（2014 年 3 月 11 日の模倣品対策を強化するフランス法 2014-315 は、EU 法の推進力の下、国内の模倣品対策機構を完成させ、税関当局の権限と介入権を強化した。）

3）フランス国外で行われた一部の侵害行為を、一定の条件の下でフランスの裁判官が侵害と判断する可能性（フランス破毀院は、2022 年 6 月 22 日に判決を下し（「Hutchinson」事件）、フランスの裁判官が、欧州域の複数の地域（フランスだけではない）で行われた同一の製品に関する同一の侵害行為を侵害と判断することができるようになった。）

[8] 中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号

①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こと、②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こと、③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こと、を含むとした。)。

また、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、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、「被訴侵害行為者が生産経営の目的で、専利方法の実質的な内容を被訴侵害品に固定化した場合、その行為または行為の結果が、専利の請求項の構成要件が全面的にカバーされることに対して代替できない実質的な作用を果たしており、即ち、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である。」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[9]）があることを確認した。また、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より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、権利侵害幇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[10]）があることを確認した。

【韓国】

韓国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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決（医療用糸挿入装置事件[11]）があることを確認した（同判決は、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判示した。)。また、国外から配布されたアプリケーションを国内ユーザがインストールしてサービスを利用した事例において、「ユーザを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要素の全部を実施した」として、直接侵害を認めた裁判例があることも確認した。

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、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

[9] 最高人民法院（2019）最高知民終 147 号
[10] 中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 1421 号
[11] 大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合）

た裁判例（医療用室挿入装置事件[12]）があることを確認した（同事件の判決は、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判示した。）。

さらに、法改正による権利保護強化の動きについて、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」が追加されるとともに、特許権の効力（韓国特許法第94条）に方法の使用を請約（申出）する行為に対して特許権の効力を及ぼすためには、「侵害するということを知りながら」という主観的要件を必要とする条文が追加されたこと、及び、直近の動きとして、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ことを確認した。

各国の調査結果を総合すると、国境を跨いで構成される実施行為に対しては、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存在することが確認できた。また、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。国境を跨いで構成される実施行為と複数主体によって構成される実施行為ともに、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も確認できた。

４．総括

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。

また、国内企業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ことに対して、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

[12] ソウル高等法院 2017.8.21.2015 ラ 20296

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、改正の必要性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。

さらに、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。

実施体制名簿

特許庁

松本　将明	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長
阪本　裕子	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐（総括）
野村　和史	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐
厚田　一拓	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐
石原　豊	特許庁 総務部総務課制度審議室 係長
安部　剛	特許庁 総務部総務課制度審議室 法制専門官
岡山　太一郎	特許庁 総務部企画調査課 課長補佐
比留川　浩介	特許庁 総務部企画調査課 法務調査員

受託機関

小林　　徹	一般財団法人知的財産研究教育財団 常務理事
大屋　静男	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長
岡坂　和遵	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
引地　麻由子	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
井手　李咲	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
柴田　紗知子	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究員
田中　　修	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
山崎　　亨	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究業務課長
森田　智絵	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
石本　愛美	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
坂治　深雪	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員

はじめに

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。

我が国の知財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。

このような状況を踏まえ、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ため、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査及び海外質問票調査を実施した。

国内外の多数の文献の調査や有識者及び企業等に対するヒアリング調査等から得られた情報・知見等を整理、分析した本報告書が、今後の検討の基礎資料となり、ひいては我が国におけるイノベーションの促進、日本企業の競争力強化の一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、貴重な助言をいただいたアドバイザー各位、有識者座談会にて貴重な意見をいただいた有識者及びモデレータ、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外質問票調査に御協力をいただいた企業、研究機関、有識者の方々に対して、この場をお借りして深く感謝申し上げる次第である。

令和 5 年 3 月

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

目次

要約
実施体制
はじめに
本編
I. 本調査研究の背景・目的 1
１．本調査研究の背景 1
２．本調査研究の目的 1
II. 調査研究内容及び調査実施方法 2
１．公開情報調査 2
２．国内アンケート調査 2
（１）調査対象 2
（２）調査期間 2
３．国内ヒアリング調査 2
（１）調査対象 3
（２）調査期間 3
（３）座談会形式のヒアリング 3
４．海外質問票調査 3
（１）調査対象 3
（２）調査期間 3
III. 国内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 4
１．プログラム関連発明に関する侵害行為の概要 4
（１）プログラム関連発明の定義 4
（２）プログラム関連発明の侵害の特徴及び課題 4
（３）国境を跨いで構成される実施行為の定義 5
（４）複数主体により構成される実施行為の定義 5
（５）プログラム関連発明の技術分野 5
（６）プログラム関連発明の実施行為の類型 6
２．国境を跨いで構成される実施行為による侵害 11
（１）特許侵害訴訟における準拠法の考え方、属地主義の原則について 11
（２）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 17
（３）権利行使に当たっての障壁 22
（４）権利行使の実効性の問題 22
（５）特許法以外の法制度における現状・論点 22
３．複数主体により構成される実施行為による侵害 26
（１）民法及び刑法の規定 26
（２）直接侵害の法理論の整理 27
（３）間接侵害 29
４．国内アンケート調査 30
（１）調査対象の選定について 30

（２）調査結果.....30
（３）小括.....52
５．国内ヒアリング調査.....54
（１）国内企業へのヒアリング.....54
（２）有識者への個別ヒアリング.....61
（３）有識者による座談会形式のヒアリング.....69
（４）小括.....75
IV．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.....77
１．米国.....77
（１）米国特許法の規定.....77
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....79
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....85
２．英国.....89
（１）英国特許法の規定.....89
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....90
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....94
３．ドイツ.....100
（１）ドイツ特許法の規定.....100
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....101
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....106
４．フランス.....110
（１）フランス知的財産法.....110
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....111
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....117
５．中国.....121
（１）中国専利法、民法典及び最高人民法院による司法解釈の規定.....121
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....122
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....127
６．韓国.....135
（１）韓国特許法の規定.....135
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害.....137
（３）複数主体により構成される実施行為による侵害.....143
７．小括.....148
V．総括.....154
資料編.....157
資料I 国内アンケート調査.....159
資料１　国内アンケート調査票.....159
資料２　記述式回答詳細.....181
資料II 国内ヒアリング調査.....223
１．企業ヒアリング.....225
＜調査項目＞.....225

（1）企業 A：製造業 デバイス／部材・レイヤ.....226
（2）企業 B：情報通信業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ.....228
（3）企業 C：製造業 デバイス／部材・レイヤ.....230
（4）企業 D：生活関連サービス業、娯楽業　コンテンツ／アプリケーション・レイヤ.....232
（5）企業 E：製造業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ.....234
（6）企業 F：製造業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ.....236
（7）企業 G：通信業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、ネットワーク・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ.....238
（8）企業 H：情報通信業 プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ.....239
２．有識者ヒアリング.....241
＜調査項目＞.....241
（1）有識者 A（弁護士）.....243
（2）有識者 B（法学者）.....246
（3）有識者 C（弁護士）.....251
（4）有識者 D（法学者）.....257
（5）有識者 E（弁理士）.....261
（6）有識者 F（法学者）.....266
（7）有識者 G（弁護士）.....270
資料III 海外質問票調査.....275
資料１ 米国調査結果.....275
＜米国調査結果　和訳文＞.....291
資料２ 英国調査結果.....305
＜英国調査結果　和訳文＞.....329
資料３ ドイツ調査結果.....347
＜ドイツ調査結果　和訳文＞.....372
資料４ フランス調査結果.....393
＜フランス調査結果　和訳文＞.....419
資料５ 中国調査結果.....439
資料６ 韓国調査結果.....463

本編

Ⅰ．本調査研究の背景・目的

１．本調査研究の背景

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。

我が国の知財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。

これまで、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会においては、AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方について検討がなされ、その中で、「DX時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応」として、サーバの一部が海外に置かれた場合や複数の実施主体が関与する場合について検討された[1]。また、特許庁による委託事業では、プログラムに関する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検討が行われた[2]。

さらに、令和4年に開催された特許庁政策推進懇談会では、プログラムに関する発明を特許により適切に保護できるよう、サービスの提供形態、属地主義の観点等を考慮し、現行制度の解釈の限界にも留意しつつ、具体的な法改正の在り方について検討を深める必要があるとされている[3]。

２．本調査研究の目的

このような状況を踏まえ、本調査研究では、以下の調査を行い、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）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

---

[1] 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方―中間とりまとめ―」（2022 年 7 月 10 日）
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 28 日］

[2] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11250662/www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2016_11.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 28 日］

[3] 特許庁政策推進懇談会「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方 ～とりまとめ～」（2022 年 6 月 30 日）
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 28 日］

Ⅱ．調査研究内容及び調査実施方法

１．公開情報調査

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、整理し、国内外における現状や論点の整理・分析を行った。

また、平成 28 年度に実施した「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」[4]の報告書に記載されている内容の更新や新規情報の獲得を目指して調査を行った。

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、国内企業等に対してアンケート調査を実施した。

（１）調査対象

アンケート調査は、プログラム関連発明について特許出願をしている国内企業等 153 者に対して実施した。

（２）調査期間

国内アンケート調査は、令和 4 年 11 月中旬から同年 12 月中旬までの期間において実施した。

３．国内ヒアリング調査

プログラム関連発明に関して、公開情報調査及びアンケート調査の結果を元に、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とともに、法制上の論点について意見を聴取するため、国内有識者及び企業に対してヒアリングを実施した。

---

[4] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」（2017 年 3 月）
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11250662/www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2016_11.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 28 日］

（1）調査対象

ヒアリング先は、国内企業 8 者及び有識者（弁理士、弁護士、学者）7 者とした。

（2）調査期間

国内ヒアリング調査は、令和 5 年 1 月上旬から同年 2 月中旬までの期間において実施した。

（3）座談会形式のヒアリング

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 名（弁理士 1 名、弁護士 1 名、学者 1 名、モデレータ 1 名）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

公開情報調査の結果を元に、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関連する裁判例等をさらに収集し、保護の状況を把握するため、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。

（1）調査対象

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、現地法律事務所に質問票を送付して調査を実施した。

（2）調査期間

海外質問票調査は、令和 4 年 12 月上旬から同年 3 月上旬までの期間において実施した。

Ⅲ．国内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

１．プログラム関連発明に関する侵害行為の概要

（１）プログラム関連発明の定義

本調査研究において、プログラム関連発明とは、プログラム等（特許法第 2 条第 4 項）の特許発明、プログラム等が配置されたシステム又は装置の特許発明、並びに、プログラム等による処理方法の特許発明を意味する。

> 特許法第 2 条第 4 項
> ４　この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

（２）プログラム関連発明の侵害の特徴及び課題

AI・IoT 技術の進展や昨今のクラウドの普及に伴い、プログラム関連発明に対するインターネット上の侵害行為が、より巧妙化、複雑化してきている。

プログラム関連発明は、その特性上、発明の構成要件を分散して実施することが可能である。例えば、発明の構成要件の一部を海外のサーバで実施し、残りの構成要件を国内のサーバで実施することや、また、発明の構成要件の一部を一の主体が実施し、残りの構成要件を他の主体が実施することも、比較的容易に行うことが可能である。

以上のことから、プログラム関連発明の侵害行為には一般に、以下のような課題があると考えられる。

（ｉ）侵害行為が、国境を跨いで構成される場合について

特許発明の構成の一部又は全部が国外で実施される場合、属地主義の原則[17]との関係で、当該実施行為が日本国内における特許発明の「実施」と評価できるかが問題となる。

特許における属地主義の原則とは、一般に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解されているところ、この原則を厳格な意味において貫けば、例えば、一部の下級審判決[18]で示されているように、実施行為は全て日本国内で完結していることが必要であり、侵害行為の一部が国外で行われた場合には、侵害に当たらないとも解される。

---

[17] 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〕、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〕

[18] 東京地判平成13年9月20日平成12年（ワ）第20503号〔電着画像の形成方法事件〕

他方で、近時、属地主義の原則については、その内容の多義性や根拠のあいまいさへの批判や、その適用における結論と手法の混同等を理由とした批判もあり、属地主義の原則が厳格に適用されて日本の特許権を保護することができない場面が生ずることを危惧する見解も見られる[19]。

（ⅱ）侵害行為が、複数主体により構成される場合について

特許発明の構成の実施に複数の行為主体が関与している場合、どの主体のどの行為をもって侵害行為と捉えるべきかが問題となる。また、侵害行為に関与した者についての共同直接侵害や間接侵害の成否が問われることとなる。

（3）国境を跨いで構成される実施行為の定義

本調査研究において、「国境を跨いで構成される実施行為」とは、「プログラム等若しくはシステム、装置の一部若しくは全部を海外に配置し、又は処理方法の一部若しくは全部を海外で実施し、当該プログラム関連発明に関するサービスを日本国内に提供する行為」を意味する。

（4）複数主体により構成される実施行為の定義

本調査研究において、「複数主体により構成される実施行為」とは、「プログラム関連発明を複数の者（事業者、ユーザ等）に分割して実施させることを通じて、当該プログラム関連発明に関するサービスを日本国内に提供する行為」を意味する。

なお、「単一主体」とは、特に指定がない限り、企業であれば同一の企業主体を意味し、いわゆる子会社や協力会社については単一主体に含まれないものとする。

（5）プログラム関連発明の技術分野

プログラム関連発明はあらゆる技術分野に関わりがあるものであるため、本調査研究においては、技術分野に特段の制限を設けていない。

ただし、後述する国内アンケート調査における分析等の便宜のために、情報通信分野における一般的な階層の考え方[20]に従い、【図表Ⅲ－1】に示したように、①「コンテンツ・アプリケーション」レイヤ、②「プラットフォーム」レイヤ、③「ネットワーク」レイヤ、④「デバイス・部材」レイヤの4分類を使用することとした。

[19] 髙部眞紀子『実務詳説　特許関係訴訟〔第4版〕』357-358頁（一般社団法人金融財政事情研究会、2022年）、愛知靖之「特許権の越境侵害－近時の2つの裁判例を素材として－」特許研究74号6-21頁（2022年9月）

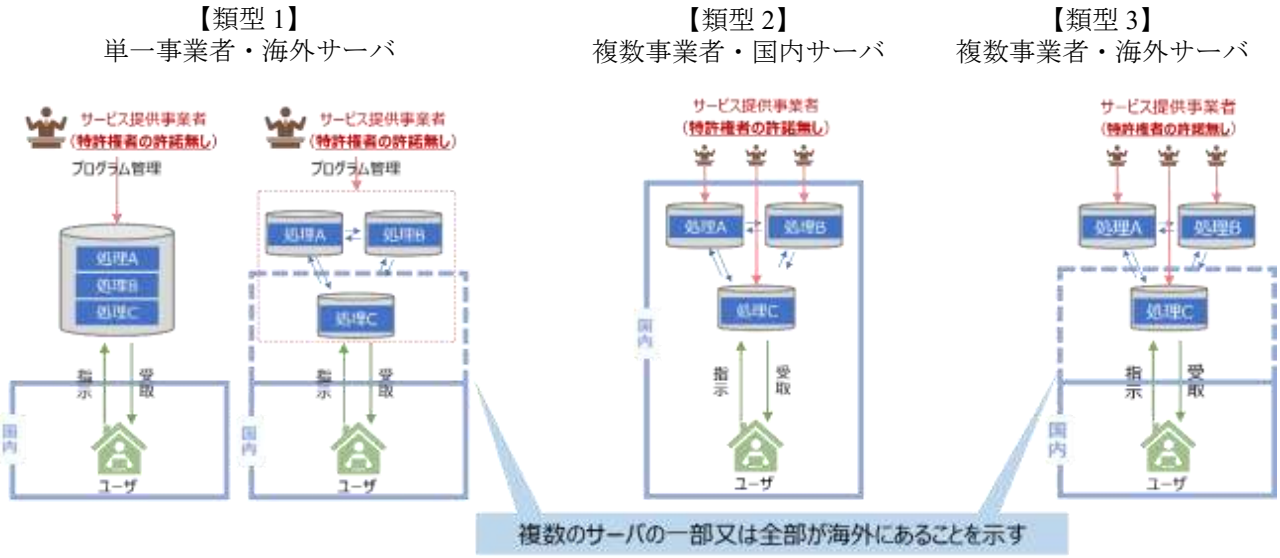
[20] 「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98頁（株式会社三菱総合研究所、2016年3月）、「令和4年版情報通信白書」44頁、図表3-1-1-1

【図表Ⅲ－1】情報通信分野における階層構造[21]

レイヤ	市場・品目
コンテンツ・アプリケーション	eコマース、動画配信サービス、音楽配信サービス、ウェアラブル（サービス）
プラットフォーム	データセンタ、クラウド環境提供サービス（IaaS/CaaS/SaaS/PaaS）
ネットワーク	移動体通信サービス（音声）、移動体通信サービス（データ通信）、移動体通信インフラ、固定通信インフラ
デバイス・部材	デスクトップPC、モバイルPC、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル（デバイス）、センサ

（6）プログラム関連発明の実施行為の類型

プログラム関連発明における実施行為として、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（配置したプログラムをユーザにダウンロードさせる場合を含む。以下同じ。）を基本的なサービス提供形態と捉えた場合、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サービス提供形態の例としては、大きく以下の 3 つの類型が考えられる[22]。



[21] 「IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98 頁（株式会社三菱総合研究所、2016 年 3 月）及び「令和 4 年版情報通信白書」44 頁、図表 3-1-1-1 に基づき（一財）知的財産研究教育財団にて作成

[22] 特許庁政策推進懇談会「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」8 頁（2022 年 6 月 30 日）の図を参考にして（一財）知的財産研究教育財団にて作成

【類型 1】単一事業者・海外サーバ：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】複数事業者・国内サーバ：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】複数事業者・海外サーバ：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

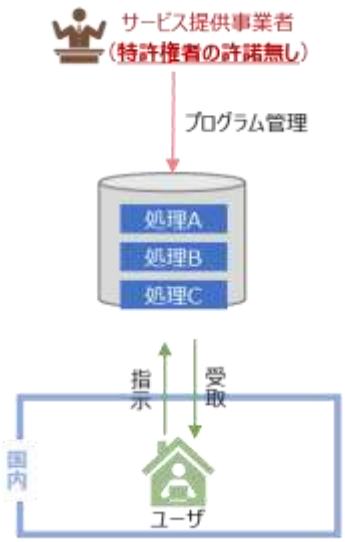
上記類型において、特許権者は、コンピュータに処理 A、処理 B、処理 C を実行させるプログラムに関する日本国特許を保有している。ここで、特許請求の範囲におけるの記載（カテゴリー、表現等）は、「プログラム」に限定されず、「システム」、「装置」、「方法」等も想定される。

サービス提供事業者は、特許権者の許諾を得ることなく、事業としてユーザへサービスを提供（プログラムの処理結果の提供、ユーザへのプログラムの配信等）している。サービス提供事業者の所在地は、日本国内・海外いずれの場合も想定され、また、サーバが置かれている国と同じとも限らない。例えば、日本国内の事業者が、海外のサーバを用いて、日本国内のユーザにサービス提供を行うことも考えられる。

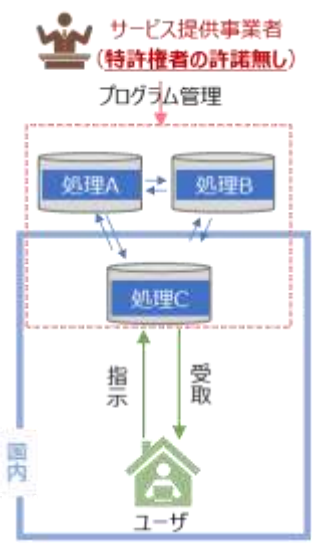
ユーザは、自身が所有する端末（ユーザ端末）を用いてサーバにアクセス（指示）を行い、サーバにおいて実行されたプログラムの処理結果を受け取るか、サーバからプログラムをダウンロードしてユーザ端末において当該プログラムを実行することを通じて、サービス提供事業者が提供するサービスを利用する。

各類型について、それぞれより詳細に分類すると、まず、類型 1 については、主なものとして以下の 5 つの類型が考えられる。

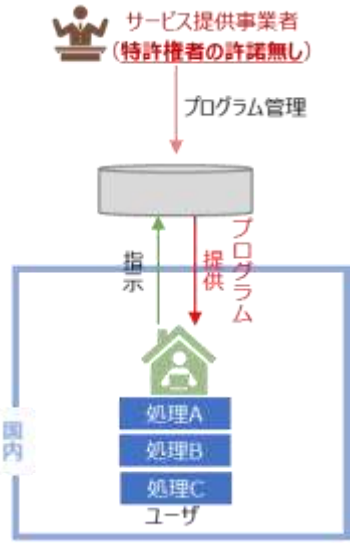
【類型 1-a】
全て海外サーバで処理



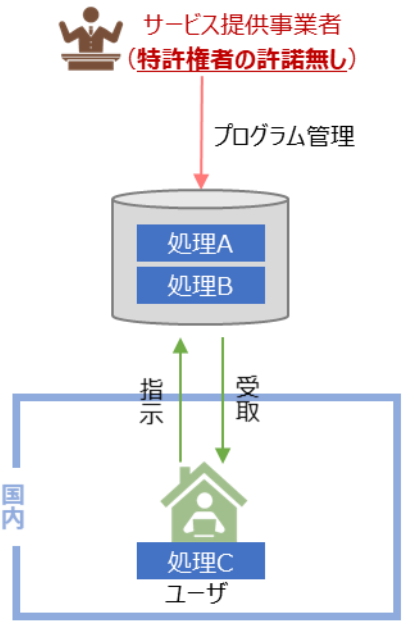
【類型 1-b】
一部海外サーバで処理



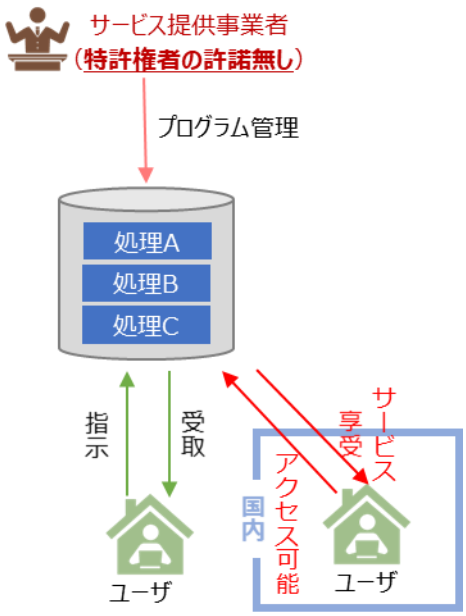
【類型 1-c】
国内ユーザにプログラムを提供



【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享受



【類型 1-a】全て海外サーバで処理：単一のサービス提供事業者によって、全ての処理が海外サーバで行われ、処理結果が国内ユーザに提供される。

【類型 1-b】一部海外サーバで処理：単一のサービス提供事業者によって、処理が海外サーバと国内サーバとで分割されて行われている。

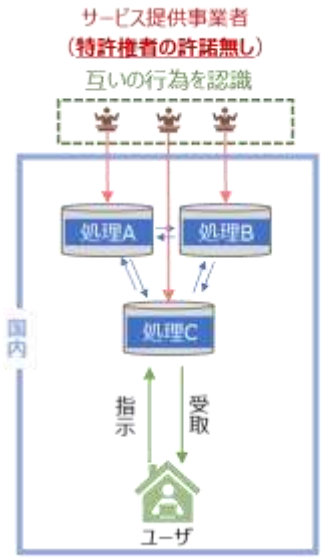
【類型 1-c】国内ユーザにプログラムを提供：サービス提供事業者によって海外サーバにプログラムが配置され、日本国内のユーザによって当該プログラムがダウンロード（ユーザにプログラムを提供）され、ユーザ端末において全ての処理が行われる。

【類型 1-d】一部ユーザ端末で処理：処理の一部がサービス提供事業者によって海外サーバで行われ、残りの処理が国内のユーザ端末で行われる。

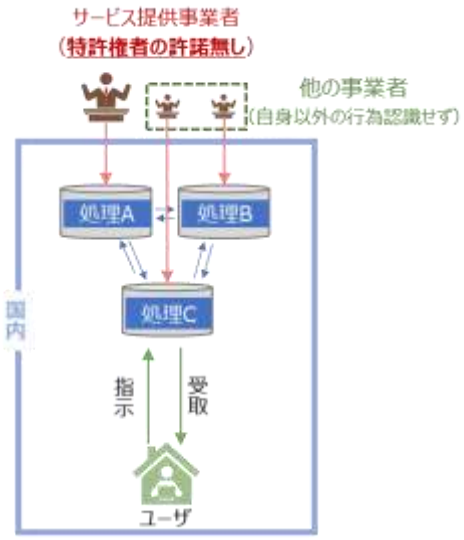
【類型 1-e】国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受：サービス提供事業者は海外ユーザ向けにサービスを提供（外国語でのサービス提供等）しており、全ての処理が海外サーバで行われているが、日本国内からも当該海外サーバにアクセスしてサービスを享受可能である。

次に、類型 2 については、主なものとして以下の 3 つの類型が考えられる。

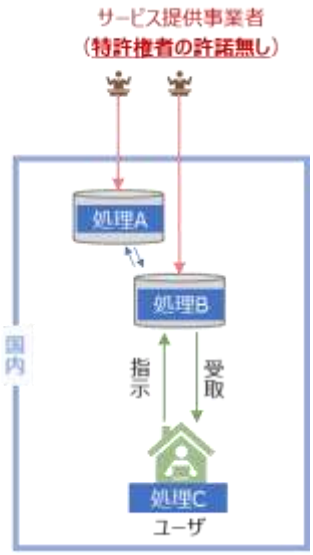
【類型 2-a】
全事業者がサービス全体像を認識



【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



【類型 2-a】全事業者がサービス全体像を認識：日本国内において、複数のサービス提供事業者が、互いの行為やサービスの全体像を認識したうえで、共同して処理を分担して行っており、これら複数のサービス提供事業者の行為によって全体として特許発明の構成要件が充足される。

【類型 2-b】一部事業者のみがサービス全体を管理：日本国内において、サービス全体を管理している一部のサービス提供事業者が、他の事業者に処理の一部を行わせることで、全体として特許発明の構成全てが充足される。

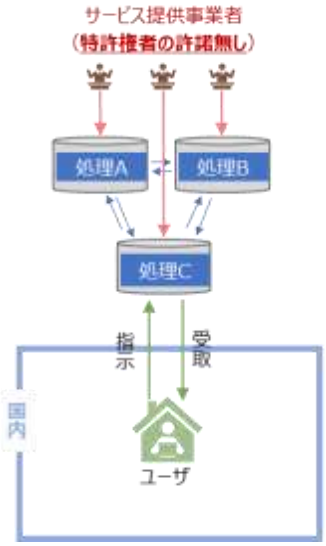
※ここで、一部のサービス提供事業者を除く他の事業者は、サービスの全体像や自身以外の事業者がどのような行為を行っているかは認識していない（例えば、下請けや一般向けのサービスとして、処理を行っている）。

【類型 2-c】一部ユーザ端末で処理：日本国内において、複数のサービス提供事業者によってサービスが提供されており、かつ、処理の一部がユーザ端末において行われている。複数のサービス提供事業者の行為とユーザ端末における処理とによって全体として特許発明の構成要件が充足される。

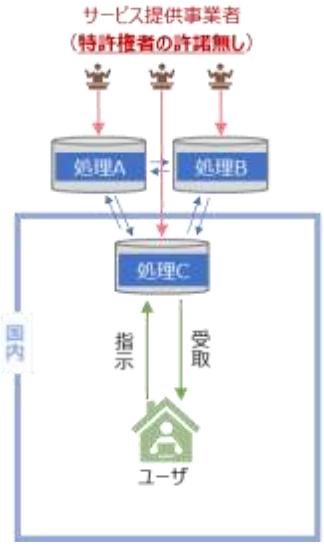
※ここで、複数のサービス提供事業者間の関係は、類型 2-a（全事業者がサービス全体像を認識）と類型 2-b（一部事業者のみがサービス全体を管理）の両方があり得るものとする。

最後に類型 3 については、主なものとして以下の 3 つの類型が考えられる。

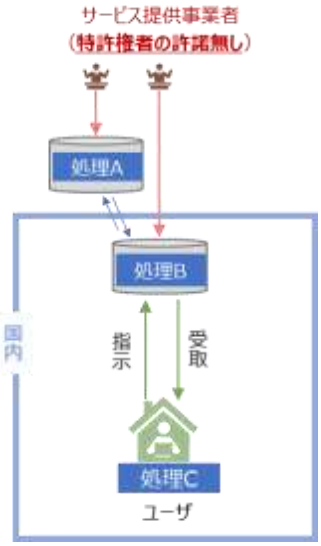
【類型 3-a】
全て海外サーバで処理



【類型 3-b】
一部海外サーバで処理



【類型 3-c】
一部ユーザ端末で処理



【類型 3-a】全て海外サーバで処理：複数のサービス提供事業者の各々が、海外サーバで処理を行うことで、全体として、特許発明の構成要件が充足され、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。

【類型 3-b】一部海外サーバで処理：複数のサービス提供事業者のうち、一部のサービス提供事業者が海外サーバで処理を行い、他のサービス提供事業者が国内サーバで処理を行うことにより、全体として、特許発明の構成要件が充足され、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。

【類型 3-c】一部ユーザ端末で処理：複数のサービス提供事業者の各々が、処理の一部を行い（うち、少なくとも一部は海外サーバで実行）、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。そして、処理結果を受け取った国内のユーザ端末において、残りの処理が行われることによって、特許発明の構成要件全てが充足される。

２．国境を跨いで構成される実施行為による侵害

（１）特許侵害訴訟における準拠法の考え方、属地主義の原則について

（ｉ）不法行為に基づく準拠法の適用

法律の適用関係を定めた法律であり、準拠法の決定・適用に関する規定を置いていた「法例」は平成 18 年の全面改正により廃止され、新たに「法の適用に関する通則法」（以下「通則法」という。）が制定された。不法行為に基づいて準拠法を適用する規定は、法例では第 11 条のみであったが、通則法では第 17 条から第 22 条に定められている。

法例
第十一条　事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
２　前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス
３　外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

法の適用に関する通則法
（不法行為）
第十七条　不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

（生産物責任の特例）
第十八条　前条の規定にかかわらず、生産物（生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。）で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者（生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。）又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者（以下この条において「生産業者等」と総称する。）に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法（生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法）による。

（名誉又は信用の毀き損の特例）
第十九条　第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀き損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法（被害者が法人その他の社

団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法）による。

（明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外）
第二十条　前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

（当事者による準拠法の変更）
第二十一条　不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

（不法行為についての公序による制限）
第二十二条　不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
２　不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

通則法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 項及び第 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 条により準拠法が適用することになる[23]。

（ⅱ）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[24]。

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

[23] 申美穂「法の適用に関する通則法における特許権侵害」特許研究 57 号 21-47 頁（2014）
[24] 髙部眞規子『実務詳説　特許関係訴訟〔第 4 版〕』323-324 頁（2022）

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〕（以下「ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決」という。）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（オ）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。

（iii）特許侵害訴訟における準拠法の適用及び属地主義に関する代表的な判例

特許侵害訴訟の準拠法の適用について判示した最高裁判決として、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〕がある。事案の経緯は以下のとおりである。

「FM 信号復調装置」なる本件米国特許権は、甲（原告・控訴人・上告人）が本件米国特許権者である乙（被告・被控訴人・被上告人）の従業員であったときに、乙のために職務上発明したものであった。そのため、日本の特許権は甲から乙に移転しているが、米国特許権に関しては、別訴訟があり、乙に移転する明示の合意がないとして、甲が保持している（東京高判平成 6 年 7 月 20 日知裁集 26 巻 2 号 717 頁〔FM 信号復調装置 I 事件控訴審〕）。

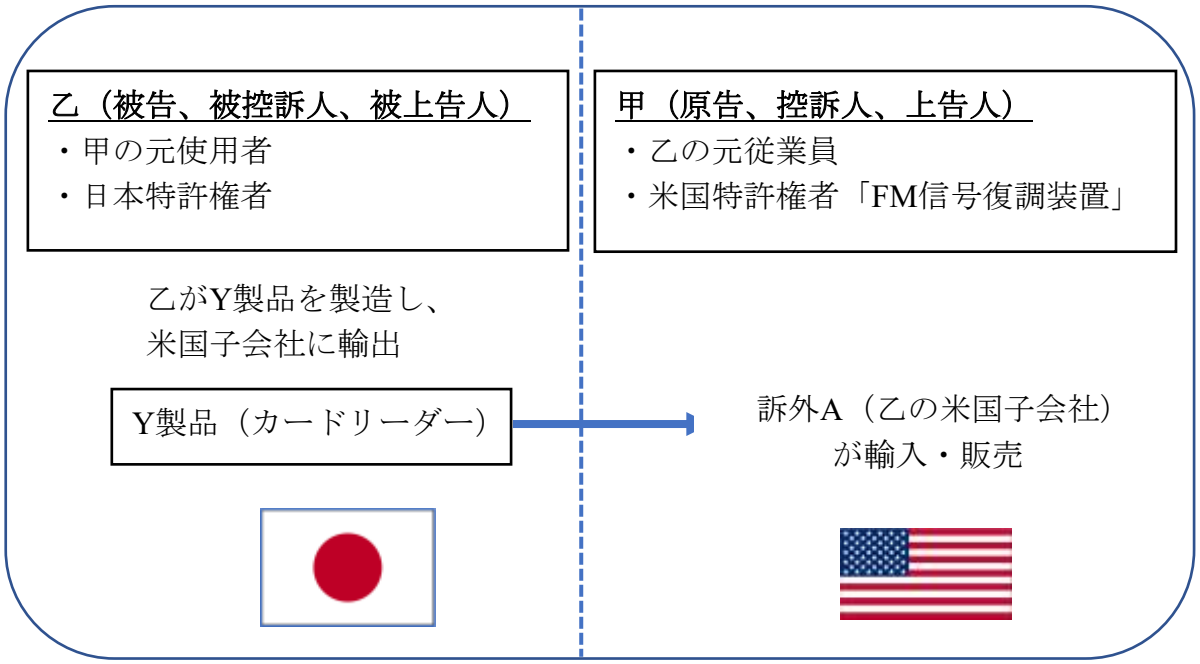
上述のように、同一発明について、日本特許権は乙が、米国特許権は甲が権利者という状況の下、乙は、日本においてカードリーダー（「Y製品」）を製造して米国に輸出し、乙の子会社（乙が 100%出資した米国法人）である訴外Aが、米国にてY製品を輸入・販売していた。

甲は、乙がY製品を日本から米国に輸出する等の行為が、米国特許法第 271 条（b）の誘導侵害行為に当たる等と主張し、乙に対し、Y製品の日本での製造や米国への輸出等の差止め、日本で占有するY製品の廃棄、及び不法行為による損害賠償を請求した。

本件一審判決（東京地裁平成 11 年 4 月 22 日判決・判時 1691 号 131 頁）は、差止め及び廃棄請求については登録国法である米国法を準拠法としたが法例第 33 条（通則法第 42 条に相当）によりその適用を否定し、損害賠償請求については法例第 11 条（通則法第 17 条以下に相当）に従い日本法を適用して原告の請求を棄却した。また、本件二審判決（東京高判平成 12 年 1 月 27 日判時 1711 号 131 頁）は、差止め及び廃棄請求については、属地主義の原則を根拠に外国特許権に基づく差止め等を内国裁判所に求めることはできないとし、損害賠償請求については一審判決を踏襲し控訴を棄却した。そして、最高裁も甲の上告を

棄却した[25,26]（【図表III－2】参照。）。

【図表Ⅲ－2】カードリーダー事件イメージ図[27]



最高裁判決文中の要旨を抜粋すると以下のとおりである。

【要旨 1】特許権の効力の準拠法に関しては，法例等に直接の定めがないから，条理に基づいて，当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。

【要旨 2】特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は，当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり，本件差止請求及び本件廃棄請求については，本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。

【要旨 3】米国特許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは，法例第 33 条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから，米国特許法の上記各規定は適用しない。

【要旨 4】特許権侵害を理由とする損害賠償請求については，特許権特有の問題ではなく，財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから，法律関係の性質は不法行為であり，その準拠法については，法例第 11 条第 1 項によるべきである。

[25] 田村善之「国際的な知的財産侵害事件に関する裁判例の動向」2-4 頁
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/transcript04a.pdf [最終アクセス日：2023 年 3 月 12 日]
[26] 横溝大「特許権侵害訴訟と準拠法－FM 信号復調装置事件」中山信弘ほか編『特許判例百選[第 4 版]』200-201 頁（有斐閣、2012 年 4 月）
[27] 田村善之「国際的な知的財産侵害事件に関する裁判例の動向」2-4頁の記載及び図並びに横溝・前掲注（14）200-201頁の記載を元に、（一財）知的財産研究教育財団にて作成。

【要旨 5】本件損害賠償請求について，法例第 11 条第 1 項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は，本件米国特許権の直接侵害行為が行われ，権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国と解すべきであり，同国の法律を準拠法とすべきである。

【要旨 6】本件米国特許権の侵害という事実は，法例第 11 条第 2 項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから，被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。

本判決では、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は、区別して準拠法の決定がなされている。すなわち、特許権の効力、差止め及び廃棄請求の準拠法は、特許権が登録された国の法律（【要旨 1】、【要旨 2】）とし、特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は、法律関係の性質を不法行為として法例第 11 条第 1 項の「原因タル事実ノ発生シタル地」（【要旨 4】、【要旨 5】）の法律とする。

なお、前述の通り、法例は通則法に改正されているため、法例第 11 条第 1 項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は、現在では、通則法第 17 条の「加害行為の結果が発生した地」として規定されている。

また、本判決では、属地主義の原則に基づいて【要旨 3】及び【要旨 6】の判断が導かれていることが伺える。

【要旨 3】に関して、同判決は以下のように判示している。

「我が国は，特許権について前記属地主義の原則を採用しており，これによれば，各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず，本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは，本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって，我が国の採る属地主義の原則に反するものであり，また，我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから，本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは，我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。」

このように、米国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすことは属地主義の原則に反し、日本の特許法秩序の基本理念と相いれないと理由付けしていることから、【要旨 3】は属地主義の原則に基づいて判断されていることが伺える。

また、【要旨 6】に関しては、同判決は以下のように判示している。

「属地主義の原則を採り，米国特許法第 271 条（b）項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては，これを認める立法又は条約のない限り，特許権の効力が及ばない，登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について，違法ということはできず，不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。」

ここで、属地主義の原則を採る日本の法律の下では、登録国の領域外の行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備しないと理由付けしていることから、【要旨 6】についても属地主義の原則に基づいて判断されていることが伺える。

（ⅳ）特許侵害訴訟における準拠法の適用を巡る様々な見解

上述のとおり、カードリーダー事件最高裁判決によると、特許侵害事件の場合、差止請求の準拠法は特許登録国の法律となり、損害賠償請求の準拠法は、法律関係の性質を不法行為として、通則法第 17 条の加害行為の結果発生地の法律となると考えられる。他方、通則法第 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）が適用された場合は、不法行為準拠法が第 17 条に規定する結果発生地ではなくなる。また、損害賠償請求について通則法第 20 条や第 21 条を適用するとなると、カードリーダー事件最高裁判決の下では、常に登録国法が準拠法となる差止請求と、準拠法が異なる場合が生じることとなる。この論点について、以下に示すような様々な見解がみられる[28]。

① 通則法下においても、特許権侵害（に基づく損害賠償請求）は不法行為の問題と法性決定され、第 17 条が適用されると端的に説明する見解。

② 不法行為との法性決定を前提としつつも、「特許法の属地的適用の原則を維持するかぎり」第 20 条による密接関係地法の適用も第 21 条による準拠法変更も認められないとする見解。

③ 特許権侵害は特定の国（保護が求められる国であり、特許権侵害については、登録国）との関係における保護だけが問題となるのであって、当該国の法の適用が導かれるとは限らない不法行為基準法は、特許権侵害についての最密接関連地法ではなく、侵害等の成否等を規律するに相応しい準拠法とは言えないとの理由から、不法行為との法性決定に反対する（したがって第 17 条及び第 20 条～第 22 条の適用は否定され、登録国法が準拠法となるべきとする）見解。

④ 知的財産権と各国の産業政策と密接に関係する点で公益性が強いとの観点から、第 21 条の適用に疑問を呈す見解。

⑤ 特許権侵害に基づく損害賠償請求と差止請求を合わせて、同一の単位法律関係の問題と法性決定すべきとする見解。この見解においては、法例下での議論と同様に、通則法下のおいても不法行為の問題と法性決定すべきとの見解と、差止請求と損害賠償請求の一体的な連結を求めながらも、第 17 条以下の適用に否定的な見解とがある。

[28] 申美穂「法の適用に関する通則法における特許権侵害」特許研究 57 号 21-47 頁（2014）に基づき整理。

（２）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

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決[29]

発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許に係る特許権者である控訴人が、被控訴人らの配信サービスに用いられているプログラムが本件特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人らのプログラムの電気通信回線を通じた提供等が本件特許権を侵害するものとして、同プログラムの提供等の差止め等を求めた事案である。

本判決は、まず、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（以下では判示を抜粋のうえ、段落番号①から③及び下線を執筆者にて付した）。

① ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、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。

② したがって、問題となる提供行為については、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、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、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、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。

③ 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に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

[29] 判決全文 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf 最終アクセス日：2023 年 3 月 12 日］

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。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

同判決では、電気通信回線を通じた「プログラム」の「提供」以外についても判示した。主な判示事項の概要は以下のとおりである。

- 「プログラム」の「提供の申出」について、被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表示しているところ、これは、「提供の申出」（特許法第 2 条第 3 項第 1 号）に該当する。
- 「装置」の「生産」について、被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであることから、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置が生産されるものと認められ、また、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、被控訴人らによる本件配信は、特許法第 101 条第 1 号により、本件特許権を侵害するものとみなされる。
- 「装置」の「使用」について、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当であり、被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
- 「プログラム」の「生産」（端末装置における複製）について、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。

本事件において争われた特許権の特許請求の範囲
＜特許発明１－１＞
「動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置であって，
前記コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と，
前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と，
前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコ

メント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し，当該読み出されたコメントを，前記コメントを表示する領域である第２の表示欄に表示するコメント表示部と，を有し，
前記第２の表示欄のうち，一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており，他の領域が前記第１の表示欄の外側にあり，
前記コメント表示部は，前記読み出したコメントの少なくとも一部を，前記第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示することを特徴とする**表示装置**。」

＜特許発明１－９＞
「動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを，
前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段，
コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し，
前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し，
当該読み出されたコメントの一部を，前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第１の表示欄の外側にある第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示するコメント表示手段，として機能させる**プログラム**。」

（ⅱ）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。）[30,31]

発明の名称を「コメント配信システム」とする特許に係る特許権者である原告が、被告 FC2 が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスに係るシステムの被告サーバから日本国内のユーザ端末に被告ファイルを送信することが、被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、被告 HPS は被告 FC2 と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っていると主張して、被告らに対し、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、被告サーバ用プログラムの抹消及び被告サーバの除却を求めた事案である。

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。

[30] 判決全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 12 日］
[31] 前述のドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決とは当事者が同一であるが、別事件であり、争われた特許権が異なる。

① 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。

② 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。

③ 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。

同事件は、本報告書作成時点において控訴審係属中であり、知的財産高等裁判所は、同事件について、令和 4 年 9 月 30 日から同年 11 月 30 日までの期間で第三者意見募集[32]の手続を行った。同意見募集では、以下の点について意見を求めた。

① サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法第 2 項第 3 項第 1 号）に該当し得ると考えるべきか。
② ①で「生産」に該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには、どのような要件が必要か。

[32] 令和 3 年の特許法改正により新たに導入された証拠収集手続であり、特許権等侵害訴訟において、裁判所が、広く一般の第三者に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を記載した書の提出を求めることができる制度である。

（iii）東京地判令和 2 年 9 月 24 日平成 28 年（ワ）25436〔Ｌ－グルタミン酸製造方法〕[33]

譲渡自体が日本国外で行われた場合であっても、日本国内における譲渡の申出を日本国の特許権の侵害行為として判断した事例としてＬ－グルタミン酸製造方法事件がある。

本件は、グルタミン酸等の製造方法に係る各特許権の特許権者である原告が、被告製品および被告製法は原告特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり，被告が自ら又は関連会社と共同して被告各製法によって生産された被告各製品について輸入，譲渡及び譲渡の申出をすることは原告の特許権侵害に当たると主張した事案である。

本件被告は、CJCJ を中心とする CJ グループに属する日本法人であり、同じく CJ グループに属するインドネシア法人である CJ インドネシアの工場で製造されたグルタミン酸ナトリウム（MSG）を日本国内に輸入して、譲渡の申出及び譲渡を行っている（被告販売分）。また、CJ インドネシアは、インドネシアの工場で製造した MSG を自ら日本の顧客に対して販売している（CJ インドネシア販売分）。被告は、CJ インドネシア販売分について、日本の顧客から送付された注文書を CJ インドネシアに転送していたほか、MSG サンプルの配送や不良品の回収などを行っていた。

本判決は、CJ インドネシア販売分について、「本件 MSG の譲渡自体が日本国内で行われているとは認められないものの，前記ア（ア）の CJ グループにおける被告と CJ インドネシアとの関係，前記ア（ウ）a のとおり，CJ インドネシア販売分の注文書が被告宛に提出され，被告を経由して CJ インドネシアに送付されることがあったこと，同 c のとおり，被告と CJ インドネシアとの間で CJ インドネシア販売分の売上高の一部を被告に支払う旨の本件コミッション契約が締結されていたこと，同 d のとおり，CJ インドネシア販売分について，被告が日本国内での本件 MSG のサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと，前記ア（エ）のとおり，被告の会計処理において，CJCJ の指示ないし CJCJ との合意に基づいて，CJ インドネシア販売分に係る経費が計上されていたこと」を踏まえ、「被告は，日本国内において，CJ インドネシアと共同して，CJ インドネシア販売分に係る営業活動を行っていたものと認めるのが相当であり，被告による譲渡の申出があったと認められる」と判示した。

また、本判決は、譲渡自体は日本国外で行われていることに関して、「譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば，CJ インドネシア販売分に係る本件 MSG のように，日本国内での営業活動の結果，日本の買主に販売され，日本国内に輸入される商品について，その買主への譲渡が日本国外で行われるか，日本国内で行われているか否かの違いのみで，当該営業活動が，日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではな」いと判示した。

さらに、本判決は、「被告と CJ インドネシアは，単に，被告取引分についての本件 MSG の仕入先・販売先という関係に留まらず，CJ インドネシアが製造した本件 MSG を日本市場に向けて販売するに当たって，被告販売分及び CJ インドネシア販売分という販売形態を問わず，それぞれ一体的な関係にあり，被告販売分及び CJ インドネシア販売分についての前記（ア）の各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり，これらについて，被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である」と判示した。

[33] 判決全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/090053_hanrei.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 12 日］

（３）権利行使に当たっての障壁

国境を跨いで実施される発明では、海外に設置されたサーバの設置国を特定することが困難な場合がある[34]。例えば、無料アカウントのユーザはサービス提供者によりホストされるデータセンタを自動的に決定されるため、どの地域のサーバを利用しているかが容易に特定できない場合がある。また、各国でサーバ設置の誘致競争が行われており、ネットワークを介して世界中にサービスを提供する企業は、よりメリットの高い国や地域を適宜選択し、サーバ設置場所を変更していくと考えられる。さらに、オリジナルのサーバに保存したデータを世界中に配置したキャッシュサーバにコピーしておくことで処理の負荷の分散を図る CDN（コンテンツデリバリネットワーク）などの技術を活用する場合、どの国のサーバで処理が行われているかを定義すること自体が難しいという問題がある。

（４）権利行使の実効性の問題

侵害が成立した場合においても、侵害主体や侵害物品が海外にある場合等においては、差止請求等の実効性が問題となる。

例えば、国際的な差止命令の執行としては、発令した裁判所所属国自体での執行（差止命令の遵守確保措置［実効性確保措置］等による）と差止命令の他国での承認・執行（外国差止命令の承認・執行）との双方があり得る[35]ものの、一般に、他国での承認・執行は、各国で執行方法等も異なることから容易ではない。

また、差止命令後の回避の容易さが指摘されており、差止命令後に、侵害と認定された事実とは異なる形に被告が自らのプログラム等を若干変更したり、プログラム等を他のサーバにコピーするなどによって、差止命令に服従したと主張することなどが考えられる[36]。

（５）特許法以外の法制度における現状・論点

（ｉ）意匠法及び商標法

①　意匠法の改正

意匠法において、国境を跨いで構成される実施行為に関連した近年の動きとして、令和 3 年の意匠法改正が挙げられる。同改正前は、意匠権を侵害する物品を業として輸入する行為は意匠権の侵害として問うことができたが、事業者ではない個人が侵害品を個人で使用する目的（以下「個人使用目的」という。」）で輸入する行為に対しては侵害に問うことはできなかった。

---

[34] 湯浅竜「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」パテント 74 号 3 頁（2021）を参考にして整理

[35] 的場朝子「知的財産権侵害における国際的な差止命令について」18-1 頁（特許庁委託平成 21 年度産業財産権研究推進事業報告書の要約、2011）

[36] 的場朝子「知的財産権侵害における国際的な差止命令について」18-3～18-4 頁（特許庁委託平成 21 年度産業財産権研究推進事業報告書の要約、2011）及び湯浅竜「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」パテント 74 号 12 頁（2021）を参考にして整理

同改正により、海外にいる者が海外から日本国内に侵害品を他人（配達業者等）に持ち込ませる行為も意匠法第 2 条第 2 項第 1 号の「輸入」に含むものとされ、個人使用目的で輸入する場合であっても、海外にいる事業者による日本の意匠権の侵害行為として捉えることが可能になった。

意匠法第 2 条第 2 項第 1 号 一　意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入（外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。）又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為

② 商標法の改正

商標法においても、令和 3 年の商標法改正により意匠法と同様の改正がなされた。

商標法上の「商標」は、標章のうち、業として商品を譲渡等する者が商品・役務について使用するものをいうことから（商標法第２条第１項第１号及び第２号）、事業者でない個人が使用するマークは「商標」に該当せず、商標権の侵害は成立しない。そのため、改正前は、個人使用目的で商品を輸入する行為は侵害行為として問うことができなかった。

同改正により、商標法第 2 項第 7 項が追加され、海外にいる者が海外から日本国内に侵害品を他人（配達業者等）に持ち込ませる行為も「輸入」に含むものとされ、個人使用目的で輸入する場合であっても、海外にいる事業者による日本の商標権の侵害行為として捉えることが可能になった。

商標法第 2 条第 7 項 7　この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

③ 意匠法及び商標法の改正と属地主義との関係

上記改正は、「外国にある者」を主体とする行為を定めるものであるが、その行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉え、国内における行為として規定するものであり、日本の領域外における行為は規制対象に含まれないため、日本の意匠権及び商標権の効力をその領域外に及ぼすものではなく、属地主義に反するものではないと説明される[37]。

属地主義を前提としつつも、「外国にある者」を侵害主体として捉えることを可能としたことは、プログラム関連発明において国境を跨いで構成される実施行為について今後の方向性を検討する上で参考になるものと考えられる。

[37] 「令和 3 年　特許法等の一部改正　産業財産権法の解説」122 頁（特許庁総務部総務課制度審議室編、2022 年）

（ⅱ）著作権法

① 著作権侵害訴訟における準拠法の考え方

著作権侵害訴訟における準拠法について、差止請求については、ベルヌ条約第 5 条第 2 項を根拠として保護国法を準拠法とし、損害賠償請求については通則法第 17 条を根拠に不法行為地法を準拠法としている[38,39]。

国境を跨いで構成される実施行為について準拠法を判断した裁判例としては、東京高裁平成 17 年 3 月 31 日判決・平成 16 年（ネ）第 405 号〔ファイルローグ事件〕があり、被告のサーバがカナダに設置されていた事案において、裁判所は、「被告のサーバが日本国内にないとしても、本件サービスにおける著作権侵害行為は、実質的に日本国内で行われたものということができる。そして、被侵害権利も日本の著作権法に基づくものである。」として、「条理ないし、法例 11 条 1 項により」日本法の適用を認めた。

② 著作権侵害訴訟における裁判管轄の考え方

裁判管轄については、被告の所在地が日本国内にあれば日本の裁判所に裁判管轄が認められる（民事訴訟法第 3 条の 2）。また、不法行為については不法行為地が日本であれば日本の裁判所に裁判管轄が認められる（同法第 3 条の 3 第 8 号）ことから、著作権侵害による不法行為地が日本とされれば日本の裁判所に裁判管轄が認められうる。

③ 裁判例

侵害主体の判断については、「管理（支配）性」と「営業上の利益」の 2 つの要素に着目して著作権の利用行為の主体を評価するいわゆる「カラオケ法理」がある。カラオケ法理は、最高裁昭和 63 年 3 月 15 日判決・民集 42 巻 3 号 199 頁〔クラブキャッツアイ事件〕において示されたものであり、同事件では、カラオケスナック店が客に有料でカラオケ機器を利用させていた事案において、店が客の行為を管理・支配し、そこから利益を得ているという状況の下では、客の歌唱は店の歌唱と同視でき、店が演奏権の侵害行為者としての責任を負うとされた。

同最高裁判決後は、この法理を踏襲する裁判例が多数見られるが、一方で、カラオケ法理はその外縁が不明確であり、同法理を一般的に拡大して適用することには批判もある[40]。

近年の裁判例では、カラオケ法理を採用しないものも現れている。最高裁令和 4 年 10 月 24 日判決・令和 3（受）1112〔音楽教室対 JASRAC 事件〕では、音楽教室における生徒の

[38] 北澤研究会「渉外的な著作権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の準拠法」法律学研究 61 号 148 頁（2019 年）、山本隆司「渉外的な著作権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の準拠法－著作権法の視点から－」著作権研究 37 号 16-17 頁（2010 年）

[39] 差止請求について保護国法を準拠法とし損害賠償請求について不法行為地法を準拠法とした裁判例として、東京地判平成 16 年 5 月 31 日判時 1936 号 140 頁〔XO 醤男と杏仁女事件〕、東京地判平成 19 年 8 月 29 日判時 2021 号 108 頁〔チャップリン事件〕、東京地判平成 24 年 7 月 11 日判時 2175 号 98 頁〔韓流スタートーク番組 DVD 事件〕等がある。

[40] 上野達弘「著作権法における「間接侵害」」ジュリスト 1326 号 80 頁以下、田村善之「著作権の間接侵害」知的財産法政策学研究 26 号 68 頁、中山信弘『著作権法〔第 2 版〕』607-619 頁（有斐閣、2014 年）

演奏における著作物の利用主体に関して、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である」とした上で、「被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。」とし、これらの事情を総合考慮して、レッスンにおける生徒の演奏に関し、音楽教室が著作物の利用主体であるということはできないとした。

同最高裁判決は、カラオケ法理を明確に否定したものではないが、管理（支配）性と営業上の利益という 2 要素で評価するものとは別の総合考慮による判断を示したものといえる。

（ⅲ）不正競争防止法

① 不正競争行為に対する準拠法の考え方

不正競争防止法（以下「不競法」という。）に関する訴訟の準拠法は、通則法の規定に従って決定される。すなわち、不正競争に基づく損害賠償、差止め等は、通則法第 17 条の「不法行為によって生ずる債権の成立及び効力」に該当し、原則として「加害行為の結果が発生した地」（結果発生地）の法により、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、「加害行為が行われた地」（加害行為地）の法によることになる[41]。裁判例[42]においてもこの考え方が採用されている。

② 不正競争行為に対する裁判管轄の考え方

不正競争行為に基づく差止請求及び損害賠償請求は、被告の所在地が日本国内であれば日本の裁判所に裁判管轄が認められる（民事訴訟法第 3 条の 2）。また、不正競争行為に基づく差止請求及び損害賠償請求は、民事訴訟法第 3 条の 3 第 8 号の「不法行為に関する訴え」に該当するものと考えられ[43]、不正競争行為に基づく差止請求及び損害賠償請求の管轄権は、同号の不法行為に関する訴えの管轄権の問題として扱われると考えられる。

---

[41] 小野昌延他編「不正競争の法律相談 I 」44 頁（青林書院、2016 年）、「不正競争防止法における渉外的な侵害事案等についての制度に関する調査研究報告書」7 頁（株式会社 NTT データ研究所、2020 年 3 月）

[42] 知財高判平成 30 年 1 月 15 日判タ 1452 号 80 頁、東京地判平成 20 年 7 月 4 日知財研究 55 巻 1 号 24 頁

[43] 最判平成 26 年 4 月 24 日民集 68 巻 4 号 329 頁、「不正競争防止法における渉外的な侵害事案等についての制度に関する調査研究報告書」14 頁（株式会社 NTT データ研究所、2020 年 3 月）

③　不正競争防止法の改正の検討

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会では、デジタル社会における不競法を巡る課題について、法改正に関する検討を行っており、議論の結果について、令和 5 年 3 月 10 日に、「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」[44]が公表されている。

ここでは、不競法の改正の検討のうち、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に係る論点の検討に参考になると考えられるものとして以下の点を取り上げる。

（渉外事案に係る国際裁判管轄及び不競法の適用範囲に関する規定整備について）

不競法では、既に刑事においては、国外において営業秘密に対する侵害行為が発生した場合にも罰則を適用する海外重罰・国外犯処罰規定（不競法第 21 条第 3 項・第 6 項）が整備されている。同小委員会では、国外において営業秘密に係る侵害行為が発生した場合に、不競法に基づく刑事責任が問われるような事案について、営業秘密を管理する国内の事業者を保護する必要性が高いことから、国内における営業秘密侵害事案と同様に民事責任も問うことができるように、日本の裁判所に競合管轄を認めるとする国際裁判管轄に関する規定及び通則法による準拠法の選択にかかわらず日本の不競法が直接に適用される場所的適用範囲に関する規定を措置することの是非について検討が行われ、結論として、渉外的な営業秘密侵害事案に関し、立法措置が可能であれば、これらの規定を設ける方向で検討を進めることが適切であるとされた。

３．複数主体により構成される実施行為による侵害

（１）民法及び刑法の規定

（ｉ）共同不法行為・教唆・幇助（民法）

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うこととされている（民法第 719 条第 1 項）。複数の主体による主観的な意思の共同がある場合だけでなく、主観的な意思の共同がない場合においても共同不法行為に含める客観的関連共同説が通説・判例とされる。

また、他人をして加害行為の意思決定をなさしめる行為（教唆）又は他人の加害行為に加担して、その実行を容易ならしめる行為（幇助）をした者も、共同して不法行為を行った者とみなされて、損害に対して連帯して賠償責任を負うものとされる（民法第 719 条第 2 項）。幇助・教唆について、通説・裁判例では、民法第 719 条第 2 項に基づき直接侵害者と連携して損害賠償責任を負わせることができるが、特許法第 100 条に基づく差止請求ま

[44] https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/20230310_1.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 10 日］

では認められない[45]とされる。

（ⅱ）共同正犯・教唆犯・幇助犯（刑法）

2 人以上が共同して犯罪を実行した場合には、共同正犯とされる（刑法第 60 条）。共同正犯が成立するためには、主観的要件として共同実行の意思、客観的要件として共同実行の事実がそれぞれ必要とされる。

また、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するとされ（刑法第 61 条）、正犯を幇助した者は、従犯とされる（刑法第 62 条）。

（２）直接侵害の法理論の整理

（ⅰ）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、多数説では、各主体が共同して実行する意思が必要とされる[46]。

スチロピーズ事件（大阪地判昭 36 年 5 月 4 日下民 12 巻 5 号 937 頁）では、傍論ではあるが、「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまつて全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと異ならず後者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、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえるであろう」と判示している。本事案については共同直接侵害の成立が認められなかったが、共同直接侵害が認められ得る場合が示されたものといえる。

同事件後、共同直接侵害の成立を認めた事例は近年まで見られなかったが、手摺取付装置・方法事件（大阪地裁令和 3 年 2 月 18 日判決（平成 29 年（ワ）第 10716 号））において共同直接侵害が認められた。同事件の概要は以下のとおりである。

本事件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする発明に係る特許権を有する原告が、被告の製造、販売する製品に係る方法が特許発明の技術的範囲に属し、被告による被告製品の製造、販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当し、また被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして、被告に対し、被告製品の製造等の差止等を求めたものである。

同判決では、被告は、ベランダの手摺である被告製品の取付方法において、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、その後のガラス取付作業は、別の施工業者によって施工されたと認定した上で、「ガラス取付作業に当たる施工業者は，被告製品を使用して，被告の指定した被告方法により，被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと

[45] 知財高判平成 27 年 10 月 8 日平成 27 年（ネ）第 10097 号

[46] 中山信弘「特許法［第 4 版］」378-382 頁、髙部眞規子「複数主体の関与と特許権侵害」『知的財産訴訟実務体系Ⅰ』416 頁

見られる。この点で，被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは，共同して被告方法を実施していたものと評価できる。」と判示して、被告が本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認めた。

なお、同判決では、共同直接侵害が認められるための具体的な要件は示されていない。

（ⅱ）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。

電着画像の形成方法事件（東京地判平13年9月20日判時1764号112頁）において、裁判所は、方法発明が規定している複数の工程のうち最終工程の直前の工程までを被告が実施し、それらの工程によって製造された被告製品を購入した第三者が最終工程を実施していたという事実関係を前提に、被告製品には他の用途が考えられず、購入者が最終工程を実施す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ことを理由として、被告は購入者を道具として最終工程を実施しているものと評価し、特許権侵害を肯定している。

（ⅲ）支配管理論

支配管理論とは、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、又は、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をいう。眼鏡レンズの供給システム事件（東京地判平19年12月14日）では、「特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為（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」と判示した。

この支配管理論の考え方は、主体間の主観的な共同関係や一方を他方の道具と評価できる関係が存在しない場合にも特許権侵害の責を問う途を開くものであり、情報システムに関する特許権者の立場からは画期的な判断であるといえる。

その一方で、支配管理論については、適用要件が十分に示されているとは言い難いとの批判や、適用対象が物の発明に限られるのか、それとも方法の発明にも適用できるかについての議論がある。

なお、前記電着画像の形成方法事件と、眼鏡レンズの供給システム事件の両方について、「道具理論・手足理論」として整理する説もある[47]。一般的な学説上も、クレームの一部を行ったにすぎない者を単に手足（道具、機関）として利用し、結果として当該侵害行為が

[47] 高部眞規子「複数主体の関与と特許権侵害」知的財産訴訟実務体系I405-408頁（青林書院、2014年6月）

なされた場合には、手足の行為はそれを利用した者が行ったものと評価でき、手足の利用者が直接侵害者となるとしている。ただし、どのような状況があれば手足理論の適用を認めるべきかについては、明確な基準があるわけではなく、人的関係によって手足となる場合や善意の他人の行為を利用した場合[48]等、個別具体的な判断によるとされる。

（ⅳ）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、発明の名称を「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とする特許発明について、特許権者が被控訴人に被控訴人サービスの差止め等を求めた事案において、被控訴人方法を採用しているのはパソコンのユーザであるから被控訴人は実施主体ではないとの被控訴人の主張に対して、「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。

（３）間接侵害

複数主体により構成される実施行為に対しては、間接侵害の規定（特許法第101条）の適用が問題となり得る。

間接侵害とは、構成要件の一部を実施した場合でも侵害とみなすものである。例えば、特許が物の発明についてされている場合において、業として、①その物の生産にのみ用いる物（いわゆる「専用品」）又は②その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものについて、生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が含まれる。

間接侵害については、特許法第101条が、直接侵害の存在を文言上は前提とせずに「侵害とみなす」と規定しているため、直接侵害が成立しない場合[49]にも、なお間接侵害が成立するか否かについて、これを認めない従属説と認める独立説が対立している。しかし、いずれの見解を貫徹しても不都合が生じることが指摘されており、実務上は、具体的事件に応じて個別的な解決をしていると評価されている[50]。

[48] 中山信弘「特許法〔第四版〕」381頁（弘文堂、2019年8月）

[49] 例えば、業としての要件を欠く非営業的な実施の場合、実施権を有する場合、試験研究に該当する場合などがあり得る。

[50] 中山信弘「特許法〔第四版〕」460-461頁（弘文堂、2019年8月）、高部眞規子「複数主体の関与と特許権侵害」知的財産訴訟実務体系Ⅰ405頁（青林書院、2014年6月）、小栗久典「複数主体が関与する製品, サービスに対する特許権の効力」パテント, 2021, Vol.74, No.11, p.158

４．国内アンケート調査

（１）調査対象の選定について

アンケート調査は、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[51]（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、インターネット特許情報検索サービス HYPAT-i2（ハイパットアイツー）を利用して、特許出願件数の上位企業等[52]を中心に、4 つのレイヤから幅広く選定した。

（２）調査結果

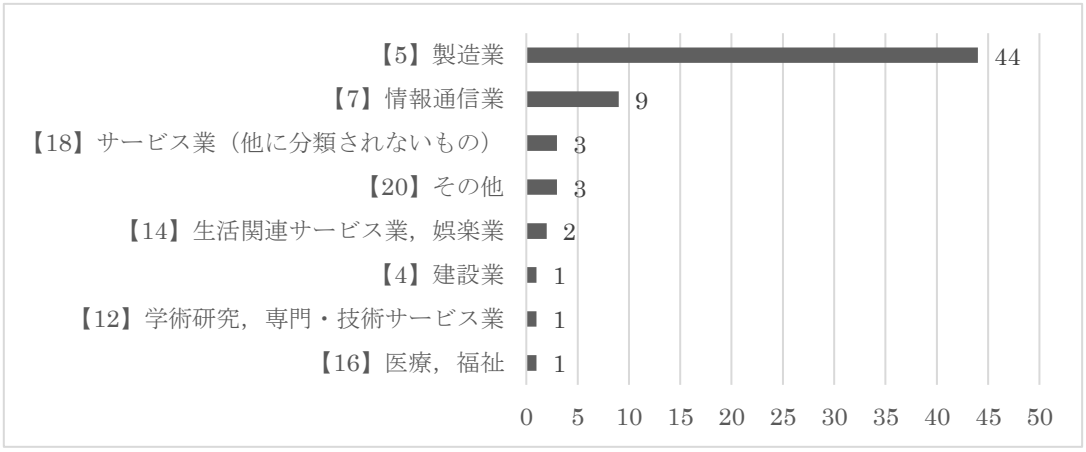
アンケート送付先 153 者に対して資料Ⅰの国内アンケート調査票を送付し、64 者から回答を得た（回答率：41.8%）。本章では、得られた回答のうち、主要な内容を紹介する。アンケートの質問票及び回答結果詳細については、資料Ⅰに示す。

（ⅰ）基本情報

①　回答者の業種

設問 A1 において、回答者の業種を質問したところ、【図表Ⅲ－3】の結果を得た。
製造業が 44 者と最も多く、情報通信業が 9 者と続いた。

【図表Ⅲ－3】回答者の業種



[51] 「IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98 頁（株式会社三菱総合研究所、2016 年 3 月）、「令和 4 年版情報通信白書」44 頁、図表 3-1-1-1

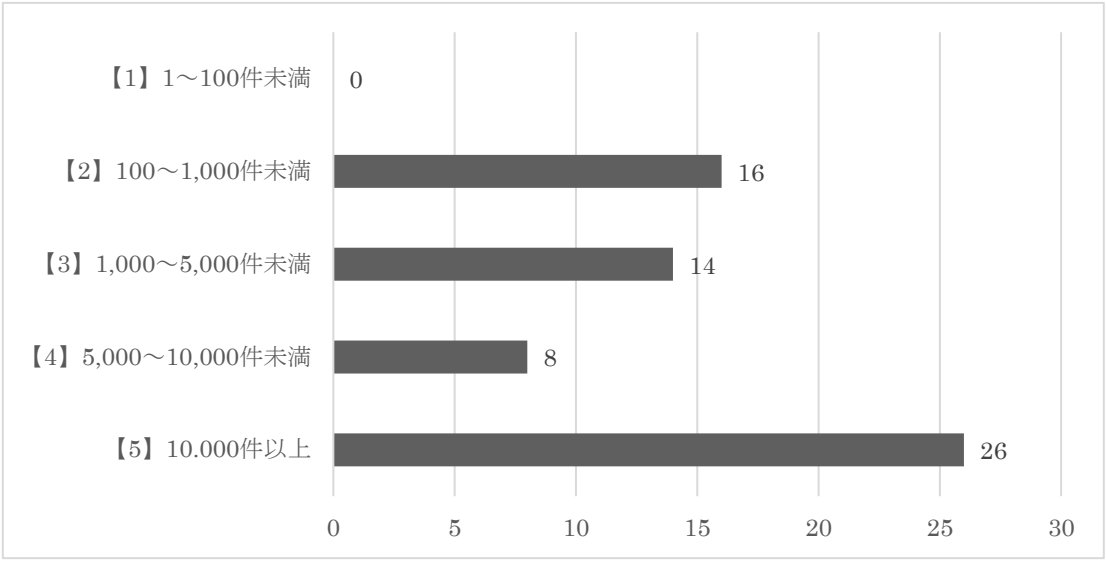
[52] 「コンテンツ・サービス」レイヤについては、発明の名称に「配信サービス」又は「配信サービス」を含む特許出願を検索し、「クラウド・データセンター」レイヤについては、発明の名称に「クラウド」、「データセンタ」又は「サーバ」を含む特許出願を検索し、「ネットワーク」レイヤについては、発明の名称に「通信ネットワーク」を含む特許出願を検索し、「端末・機器」レイヤについては、IoT 関連技術に関する日本特許分類（FI）である G16Y を利用して特許出願を検索し、各レイヤについての特許出願件数が上位の企業等を抽出した。また、ビジネス関連発明に関する日本特許分類（FI）である G06Q も補助的に利用した。

② 回答者の保有特許の件数規模

設問 A2 において、回答者の保有特許の件数規模を質問したところ、【図表Ⅲ－4】の結果を得た。

保有特許数が 1 万件以上の回答者が 26 者と最も多く、続いて、100 件～1,000 件が 16 者、1,000～5,000 件が 14 者であった。保有特許が 100 件未満の回答者はいなかった。

【図表Ⅲ－4】回答者の保有特許の件数規模

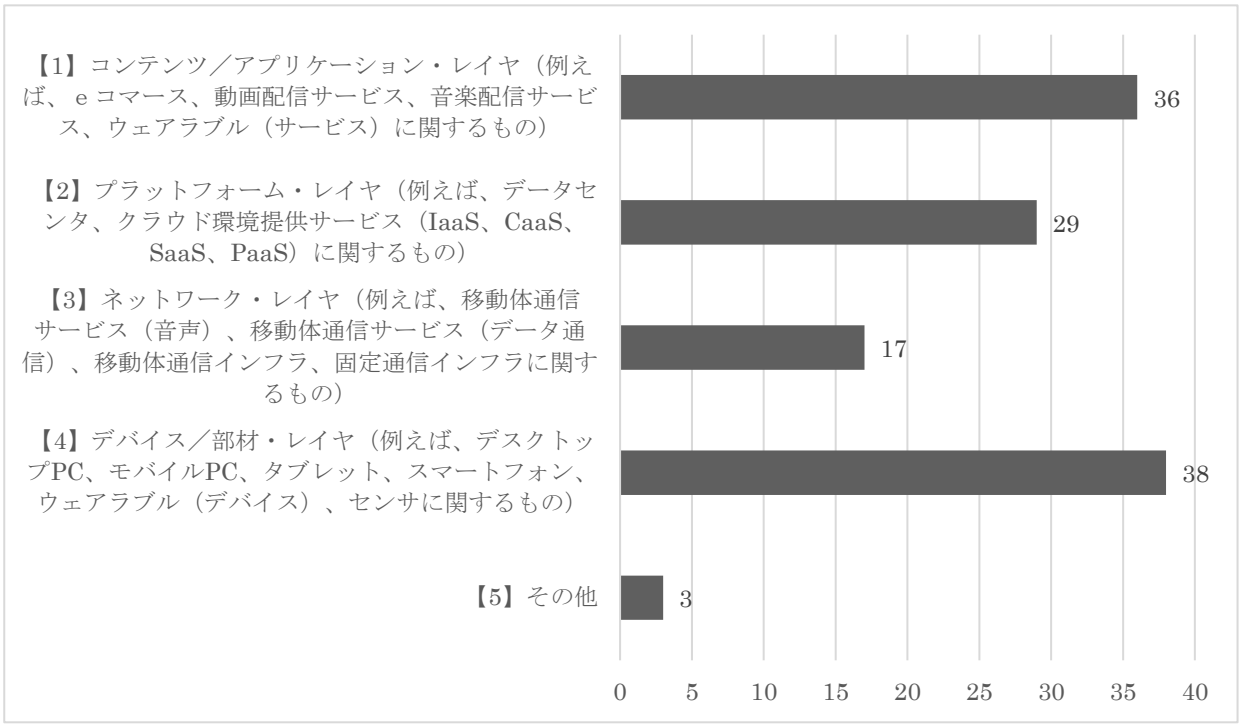


③ 回答者の所属レイヤ

設問 A3 において、回答者が開発（もしくは製造、販売、提供）している製品又はサービスの中で、ICT（情報通信技術）に関連する製品又はサービスがいずれのレイヤに属するものであるかを質問したところ、【図表Ⅲ－5】の結果を得た。

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 者であり、複数のレイヤに跨る回答者も多く見られ、2 つのレイヤに跨る者は 22 者、3 つのレイヤに跨る者は 12 者、4 つのレイヤに跨る者は 4 者であった。

【図表Ⅲ－5】回答者の所属レイヤ（複数回答）



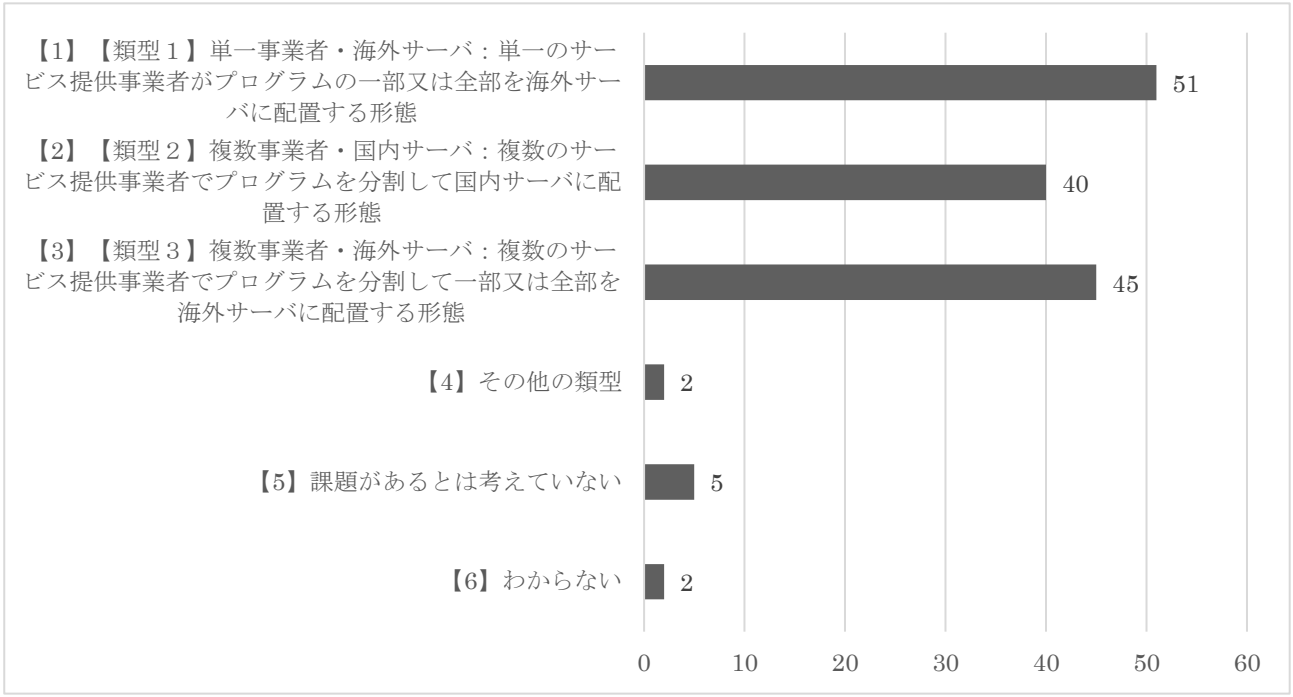
（ⅱ）国境を跨いで構成される実施行為、又は、複数主体により構成される実施行為による侵害が懸念される事例（権利者の立場から）

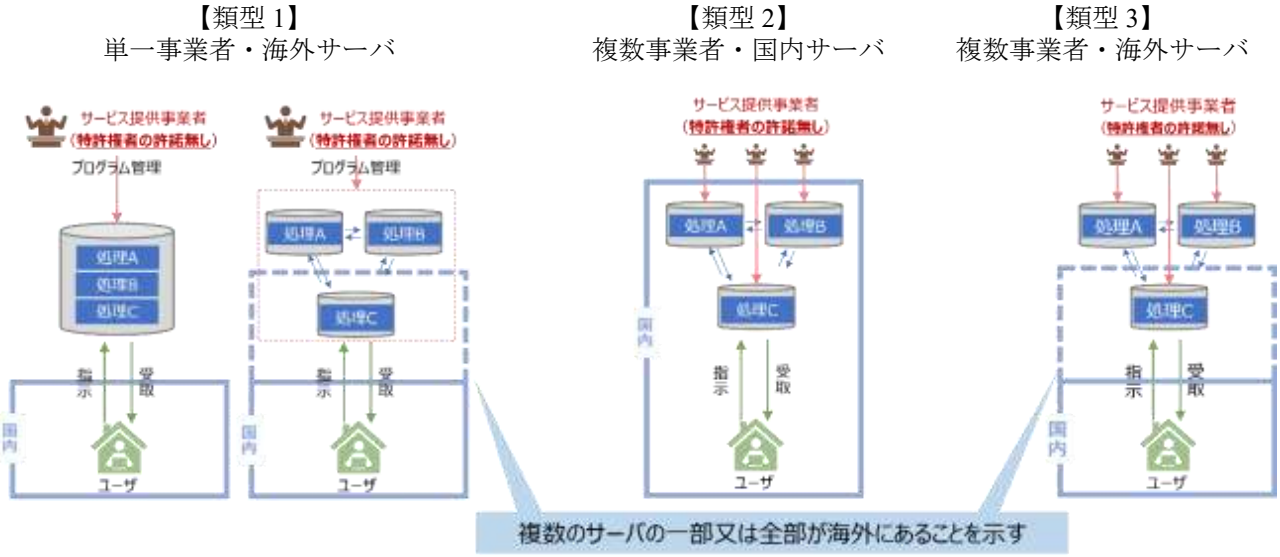
① 特許権の行使に課題がある類型

設問B1において、回答者が保有するプログラム関連発明の特許について、第三者に実施された場合に特許権の行使に関する課題があると感じる類型を質問したところ、【図表Ⅲ－6】の結果を得た。

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い結果となり、類型間の比較では、複数主体により構成される実施行為の類型（類型2）と比べて国境を跨いで構成される実施行為の類型（類型1）のほうが課題があると回答した者が多い結果となった。

【図表Ⅲ－6】特許権の行使に課題がある類型（複数回答）

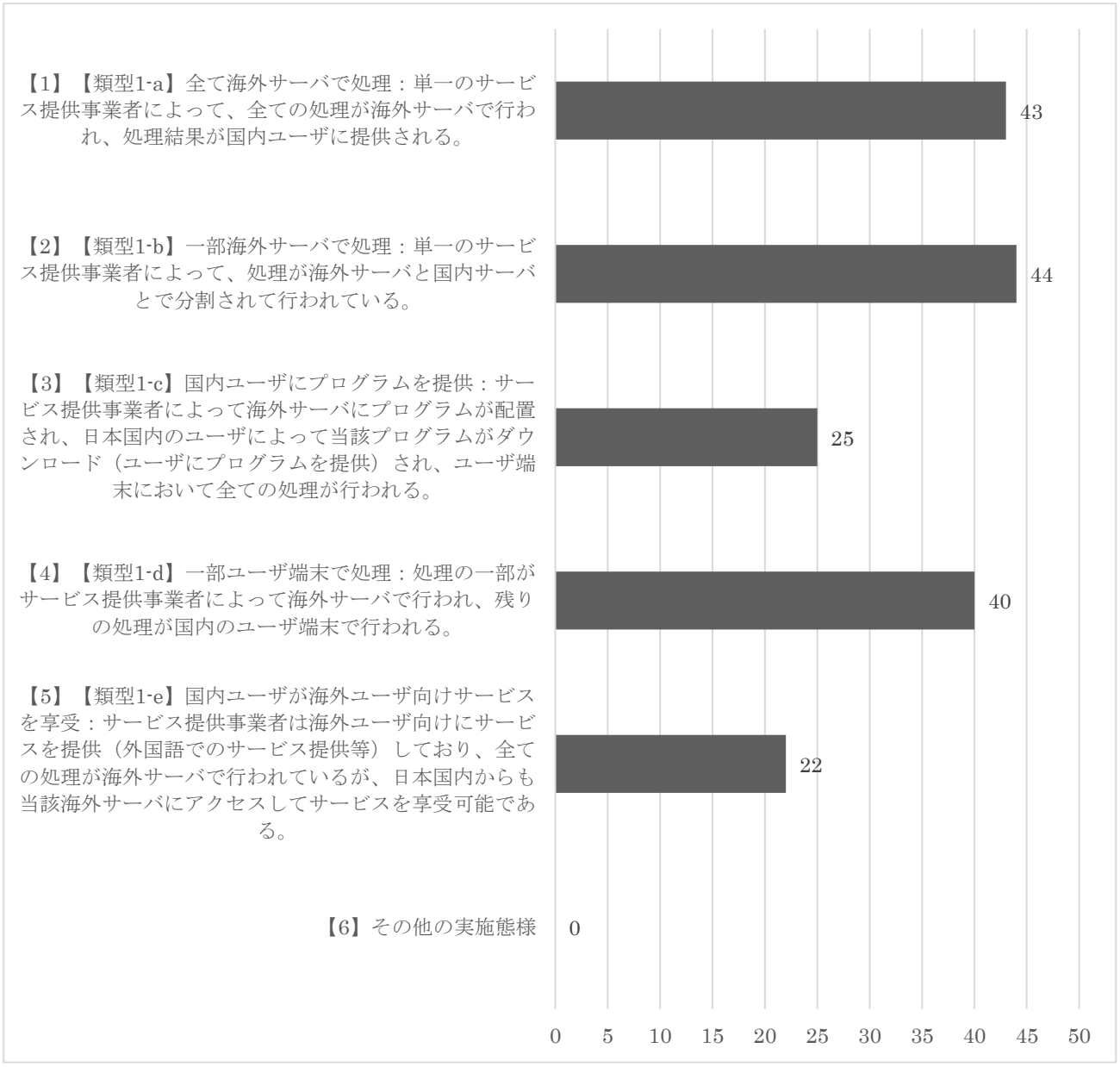




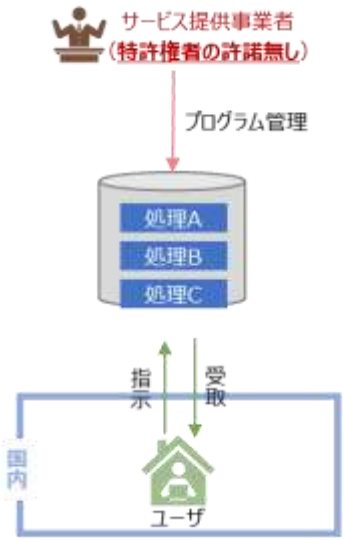
② 類型 1 における特許権の行使に関する課題

設問B2-1において、「類型１：単一事業者・海外サーバ」を選択した回答者に対して、特許権の行使に関する課題があると感じる具体的な実施態様を質問したところ、【図表Ⅲ－7】の結果を得た。類型1-a、1-b、1-dについて、課題があると感じるとした回答が多かったのに対してドワンゴ対FC2事件控訴審判決で争われた類型に対応する類型1-cについては、課題があると感じるとした回答者は24者と、比較的少ない結果となっており、同判決の内容を踏まえた結果になっていると考えられる。また、類型1-e（外国向けサービス）についても、課題があると感じるとした回答者は22者と、比較的少ない結果となった。

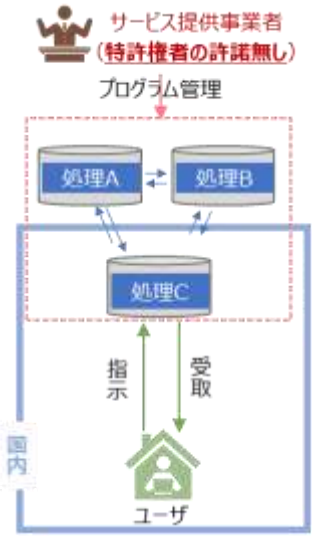
【図表Ⅲ－7】類型1について特許権の行使に課題がある具体的な態様（複数回答）



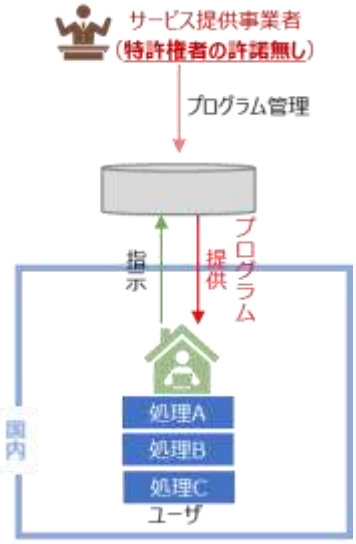
【類型 1-a】
全て海外サーバで処理



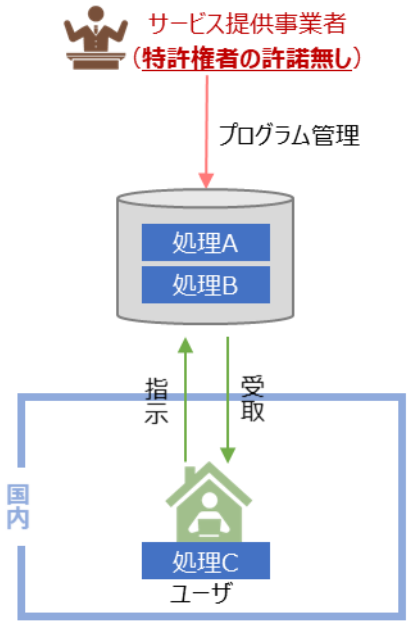
【類型 1-b】
一部海外サーバで処理



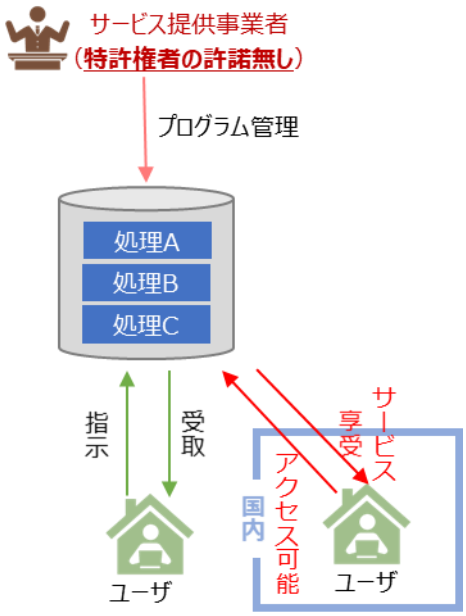
【類型 1-c】
国内ユーザにプログラムを提供



【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享受



類型1に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題について質問したところ、ドワンゴ対FC2事件控訴審判決により、プログラムクレームについては権利行使が可能であるとする意見がある一方で、プログラムクレームであっても、海外のサーバ上で処理が実行される場合には権利行使が難しいとの意見もあった。また、システム、装置、方法のいずれのクレームについても権利行使が難しいという意見も多く見られ、特にシステムクレームについて権利行使が難しいという意見が多く見られた。（回答詳細は、資料編183～186頁参照。）

次に、類型1に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題があるか質問したところ、外国事業者に対しては権利行使が困難であるという意見が多く見られた。具体的な意見としては、国を跨って分散した処理も考えられるので、どの国で何が行なわれているのか、把握する必要が出てくるという課題があるという意見や、サービス提供事業者が外国事業者である場合は、たとえ侵害行為の特定が可能になった場合であったとしても、侵害者との交渉や裁判結果の執行などで、国によっては各段に困難性が上がると考えられるという意見が見られた。

国内事業者については、権利行使が可能であるという意見と困難であるという意見が両方見られた。

また、サービス提供者の所在地ではなく、サービス提供者が日本国内で事業を行っている場合に権利行使が可能と考えられるという意見も見られた。（回答詳細は、資料編186～187頁参照。）

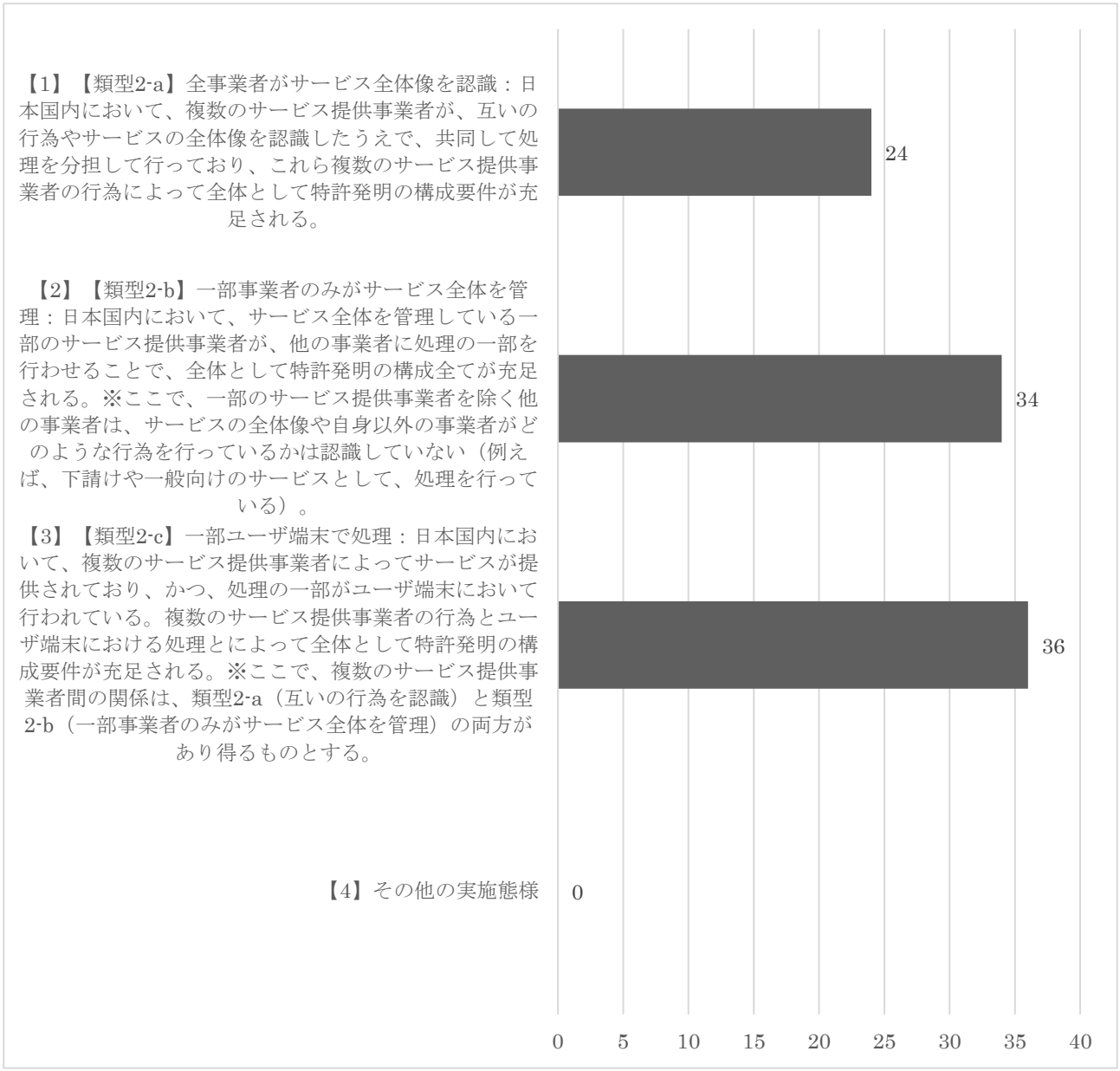
さらに、類型1に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、上記以外の観点で課題があるか質問したところ、特許法第2条第3項に規定される実施行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）等）ごとに権利行使の容易さに違いがあるという意見や、侵害行為の立証や損害賠償額の算出の困難さを挙げる意見が見られた。（回答詳細は、資料編188～191頁参照。）

③　類型 2 における特許権の行使に関する課題

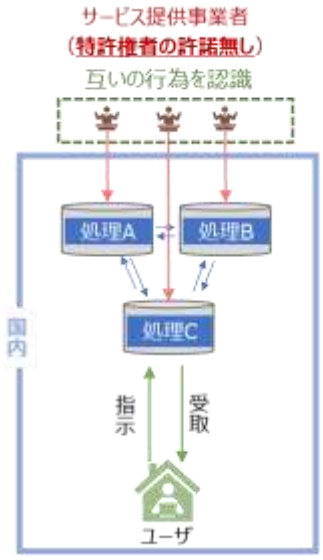
設問B3-1において、「類型２：複数事業者・国内サーバ」を選択し回答者に対して、特許権の行使に関する課題があると感じる具体的な実施態様を質問したところ、【図表Ⅲ－8】の結果を得た。

類型2-b（一部事業者のみがサービス全体像を管理）及び類型2-c（一部ユーザ端末で処理）に比べて、類型2-a（全事業者がサービス全体像を認識）と選択した回答者が少ない結果であった。

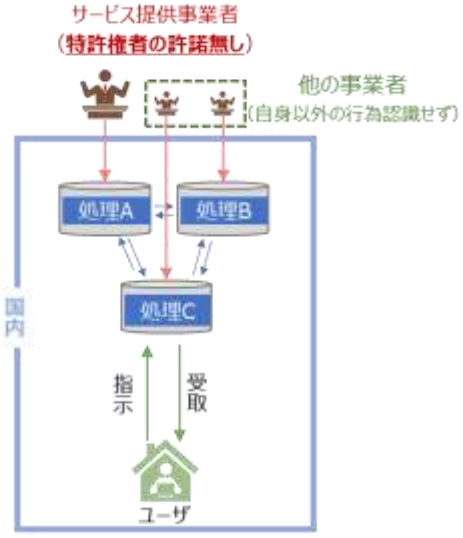
【図表Ⅲ－8】類型2について特許権の行使に課題がある具体的な態様（複数回答）



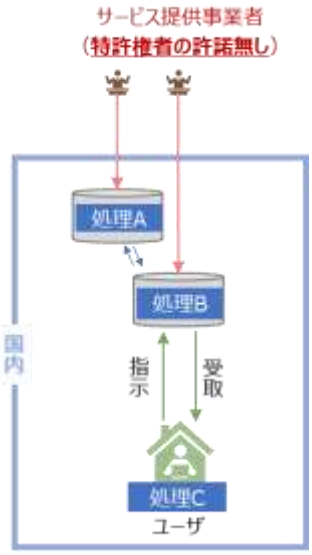
【類型 2-a】
全事業者がサービス全体像を認識



【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



また、類型2に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題があるか質問したところ、処理の一部がユーザ端末で実施される類型2-cについて、システム、プログラム、装置、方法のいずれのカテゴリーについても権利行使が困難という意見が見られた。類型2-a、2-bについては、共同直接侵害理論、道具理論、支配管理理論等によって一定の範囲で権利行使が可能であるとする意見がある一方で、予見性の観点で懸念がある旨を指摘する意見もあり、また、いずれのカテゴリーであっても権利行使が困難であるとする意見もあった。

また、複数事業者が特許発明の構成を分担して実施する場合には、出願段階で将来の侵害行為をカバーする請求項を作成することは困難であるという意見や、発明の特徴的な部分を請求項に反映するためには複数事業者が実施する処理を請求項に記載せざるを得ない場合があるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編191～193頁参照。）

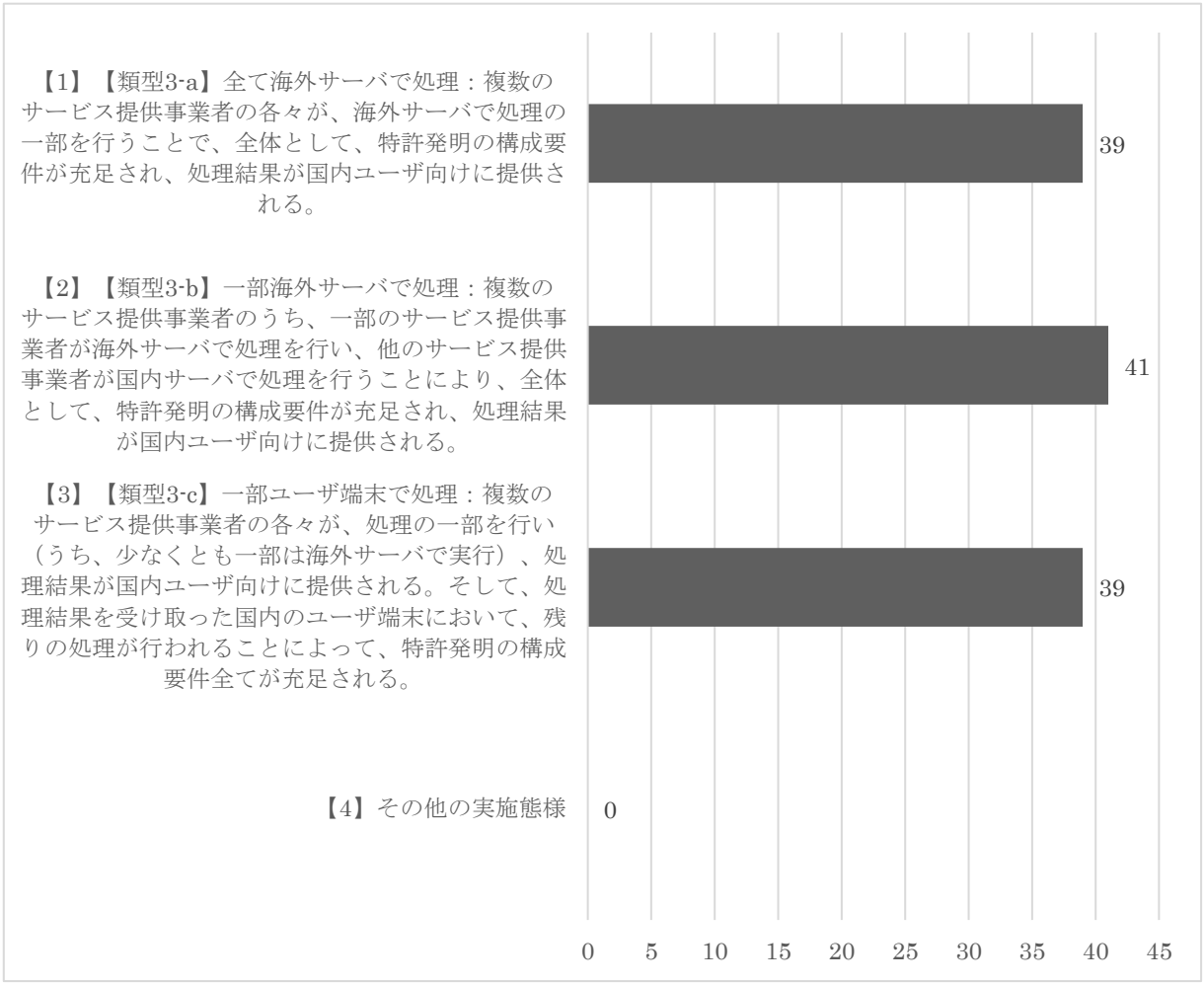
さらに、類型2に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、上記以外の観点で課題があるか質問したところ、サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、権利行使ができない可能性があるという意見、複数事業者のそれぞれの行為を権利者側から把握することが困難な場合が多いという意見、誰を主体として権利行使するのかが判断しにくい場合があるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編193～195頁参照。）

④　類型 3 における特許権の行使に関する課題

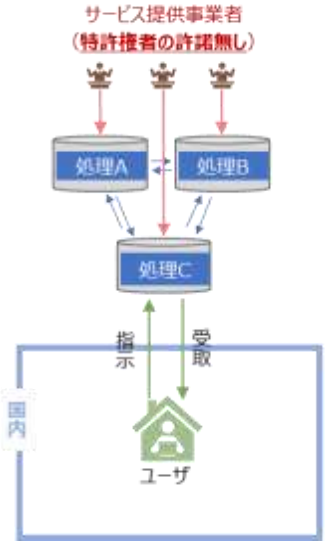
設問B4-1において、「類型３：複数事業者・国内サーバ」を選択した回答者に対して、特許権の行使に関する課題があると感じる具体的な実施態様を質問したところ、【図表Ⅲ

－9】の結果を得た。
　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。

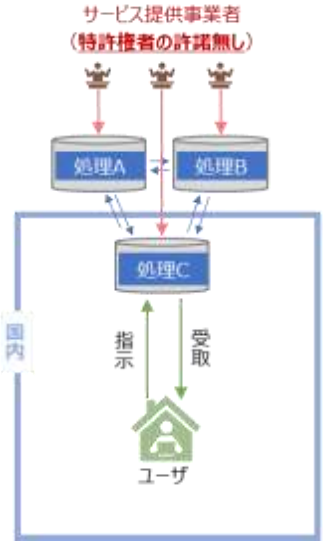
【図表Ⅲ－9】類型3について特許権の行使に課題がある具体的な態様（複数回答）



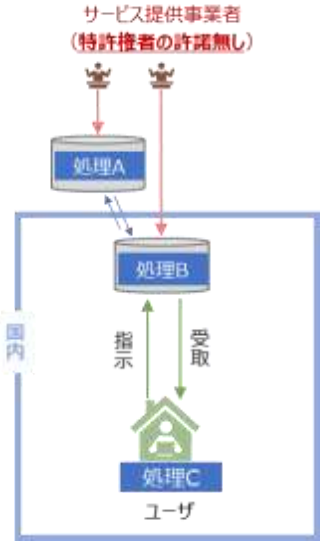
【類型 3-a】
全て海外サーバで処理



【類型 3-b】
一部海外サーバで処理



【類型 3-c】
一部ユーザ端末で処理



類型3に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題があるか質問したところ、類型1についての回答と同様に、ドワンゴ対FC2事件控訴審判決により、プログラムクレームについては権利行使が可能であるとする意見がある一方で、プログラムクレームであっても、海外のサーバ上で処理が実行される場合には権利行使が難しいとの意見もあった。また、システム、装置、方法のいずれのクレームについても権利行使が難しいという意見が多く見受けられ、特にシステムクレームについて権利行使が難しいという意見が多く見られた。

また、一部の処理が海外で実施されることや複数の事業者により特許発明が分担して実施される場合には、権利行使が困難であるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編195～197頁参照。）

また、類型3に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題があるか質問したところ、類型1についての回答と同様に、海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が外国事業者である場合には、権利行使が困難であるとの回答が多く見られた。

また、複数のサービス提供事業者が別々の国に所在している場合は、法的執行はより困難になるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編197～199頁参照。）

さらに、類型3に関して、特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、上記以外の観点で課題があるか質問したところ、類型1や2よりも更に当事者関係が複雑になり、侵害発見や権利行使も難しくなるという意見や、複数事業者が国境を跨いで実施している場合に誰を権利行使先とすべきかの検討が困難であるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編199～200頁参照。）

⑤　課題があると考えていない理由

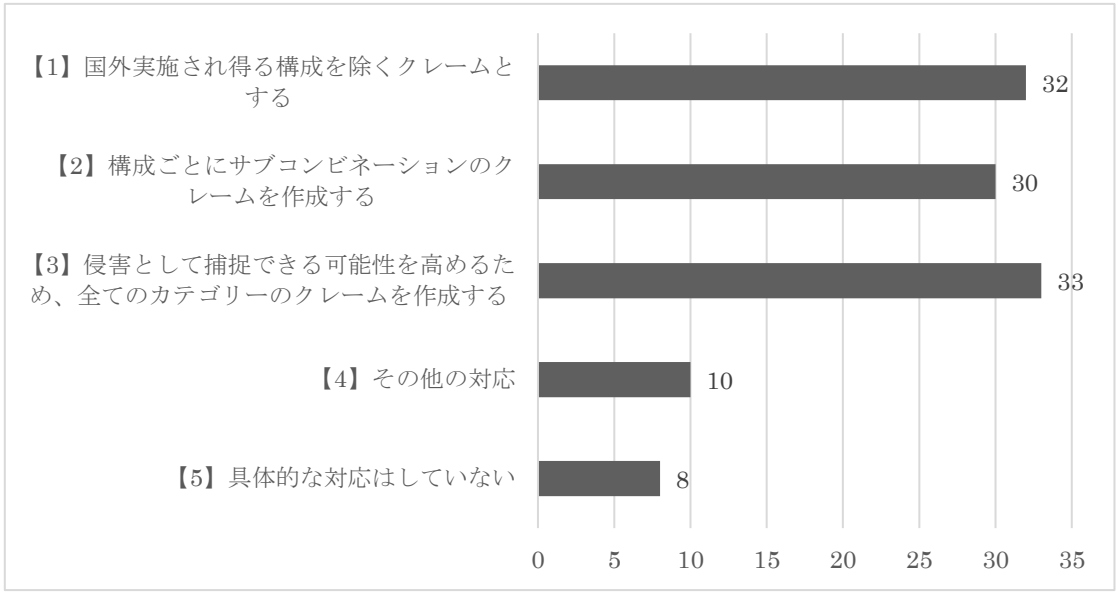
設問B5において「5. 課題があるとは考えていない」を選択した回答者にその理由を質問したところ、裁判所が、いわゆる道具理論を用いた実施行為の柔軟な解釈や、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定を行っているという意見や、クレームドラフティングによりある程度カバーできるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編200頁参照。）

⑥　事前の対応

設問B6において、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応するために、事前にどのような対応をとっているかを質問したところ、【図表Ⅲ－10】の結果を得た。

「その他の対応」を選択した者の具体的な回答としては、サーバが設置される等の実施行為が想定される国や比較的権利行使しやすい国で特許を取得すること、ユーザの端末で実行される処理をポイントにして出願すること、侵害として捕捉できる可能性を高めるクレームの表現とすること、できるだけ発明として成立する最小単位の構成、単一主体の処理に着目したクレーム記載とすることなどが挙げられた。

【図表Ⅲ－10】事前の対応（複数回答）



⑦　侵害発見時の対応

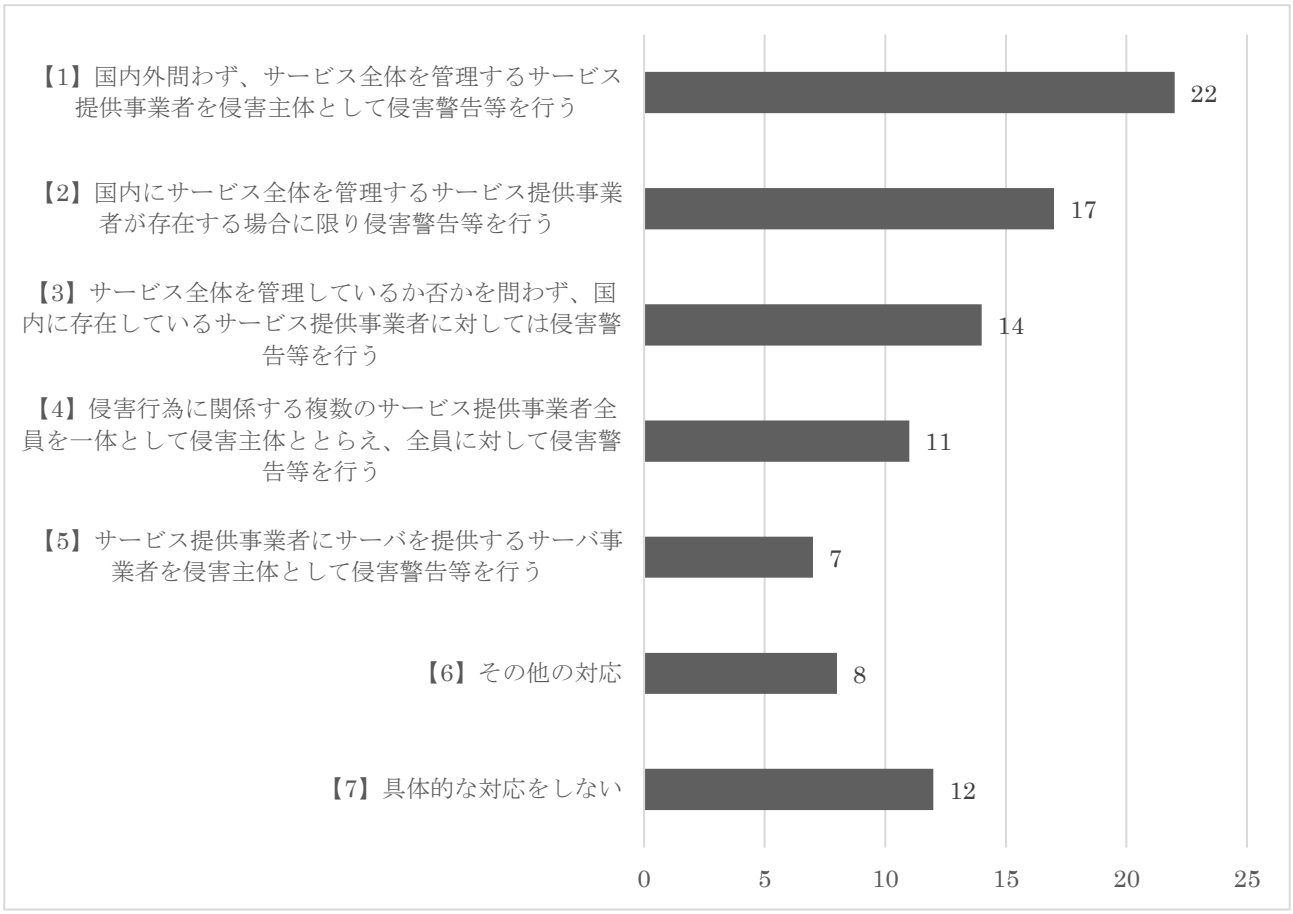
設問B7において、国境を跨いで構成される実施行為又は複数主体により構成される実施行為による侵害を発見したときにどのように対応しているか（侵害を発見した経験がない場合には、侵害を発見した場合にどのような対応を想定しているか）質問したところ、【図表Ⅲ－11】の結果を得た。

国内外問わず、サービス全体を管理するサービス提供事業者を侵害主体として侵害警告等を行うと回答した者が22者と比較的多く、国内にサービス全体を管理するサービス提供

事業者が存在する場合に限り侵害警告等を行うと回答した者が17者と続いた。具体的な対応をしないと回答した者も12者存在した。

「その他の対応」を選択した者の具体的な回答としては、事業の種別や予想される実被害に応じた対応をすること、特許クレームの記載やサービスの処理内容に基づき対応内容を判断することなどが挙げられた。（回答詳細は、資料編200～201頁参照。）

【図表Ⅲ－11】侵害発見時の対応（複数回答）



⑧　権利者の立場でのその他の懸念

設問B8において、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関して、権利者の立場から懸念を感じているその他の事項を質問したところ、侵害成立の有無がはっきりしないために権利行使はためらわれるという意見が多く見られた。また、侵害成立の有無、実質的な侵害行為の主体の特定が困難であり、権利行使した場合でも決着までに多大な時間・手間・コストが予想されるという意見や、侵害が認定されても、差止めや損害賠償の実効性に懸念があるという意見も見られた。（回答詳細は、資料編201～203頁参照。）

⑨　特許権以外の知的財産権の観点

設問B9において、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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）の観点で、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があるか質問したところ、メタバース空間のサーバの所在国とは別の国のユーザ向けに仮想商品等をメタバース空間上で販売する事業者が、商標権等を侵害するというような事例が想定されるという意見や、商標について、インターネット上で商品紹介等をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において、いわゆる販売等の申し出をする行為に該当しうるか否か曖昧であるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編203～204頁参照。）

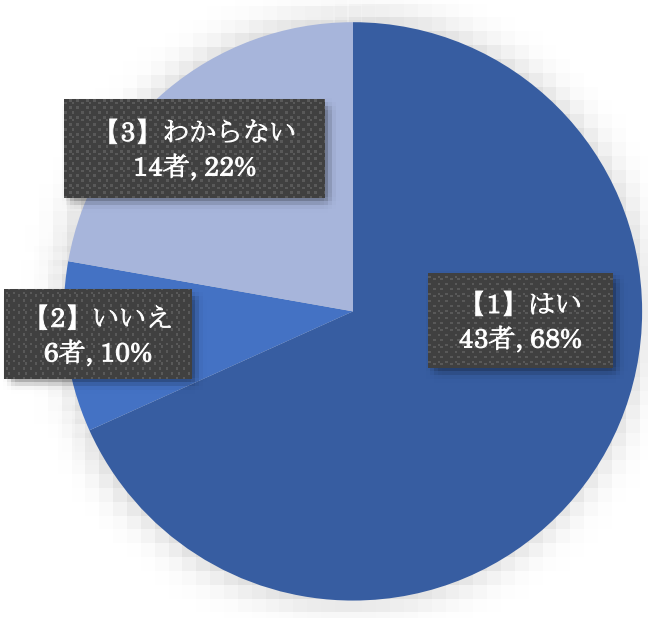
（ⅲ）国境を跨いで構成される実施行為、又は、複数主体により構成される実施行為による侵害が懸念される事例（事業者の立場から）

①　事業者の立場での懸念の有無

設問C1において、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が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じているか質問したところ、【図表Ⅲ－12】の結果を得た。

事業者の立場で懸念があるとした回答者が43者と多く、懸念がないとした回答者が6者にとどまった。

【図表Ⅲ－12】事業者の立場での懸念の有無



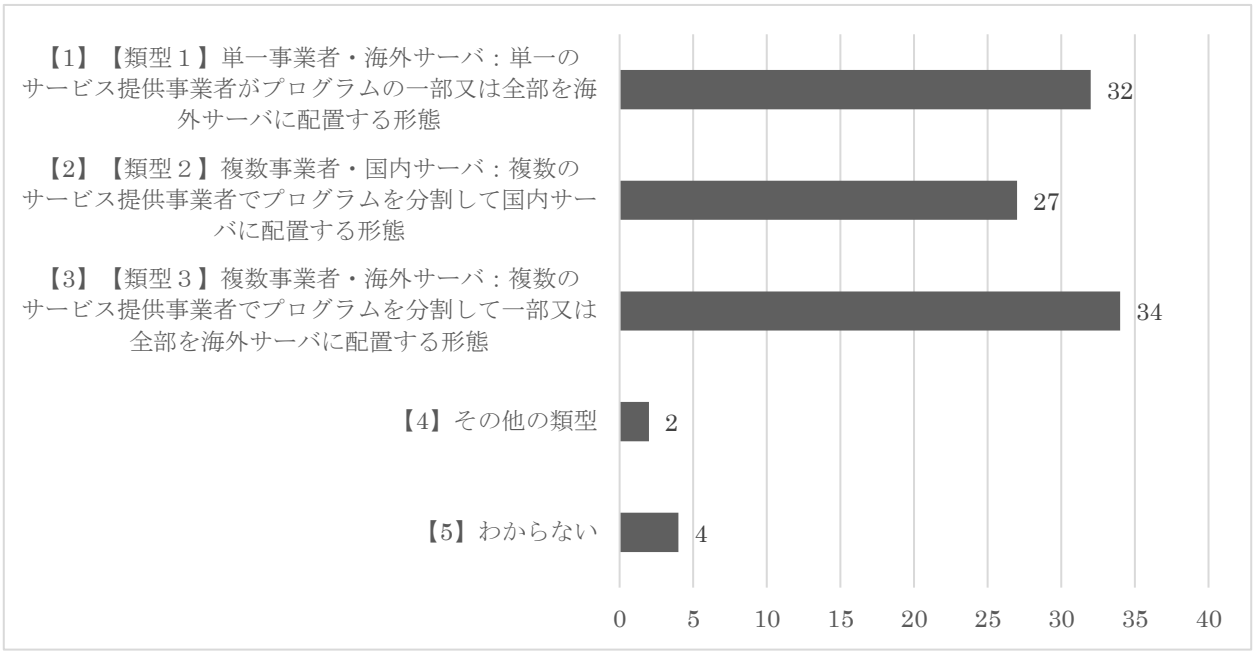
② 事業者の立場で懸念される類型

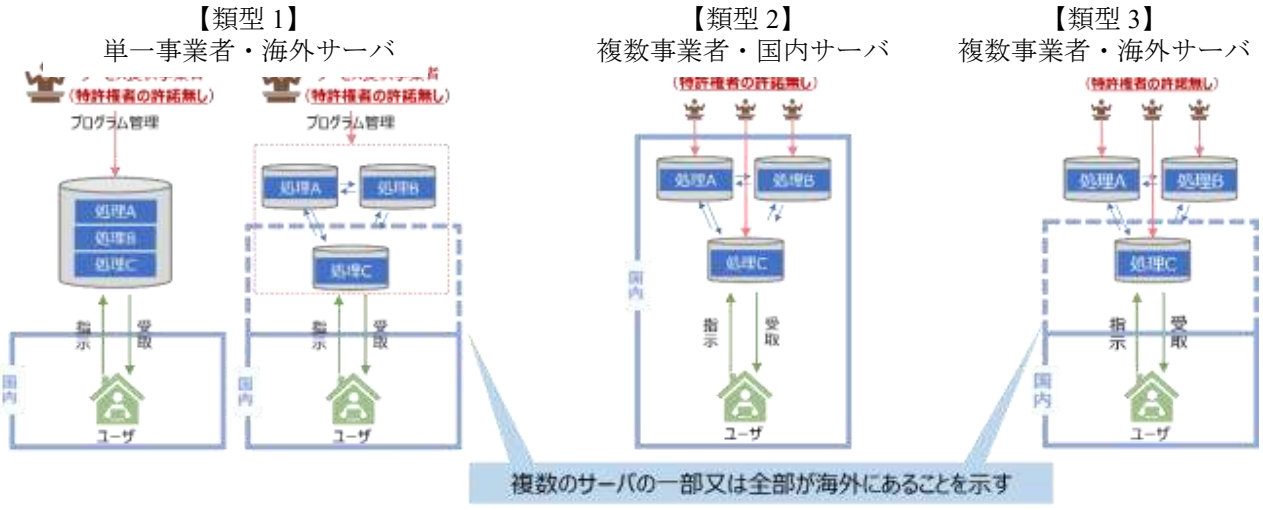
設問C2において、懸念を感じている実施行為の類型について質問したところ、【図表Ⅲ－13】の結果を得た。

権利者の立場で特許権の行使に課題がある類型との比較では、いずれの類型についても事業者の立場で懸念を感じていると回答した者は少なく、類型間の比較では、複数主体により構成される実施行為の類型（類型2）と比べて国境を跨いで構成される実施行為の類型（類型1）のほうが課題があると回答した者が多い結果となった

「その他の類型」を選択した者の具体的な回答としては、国内サーバから海外のユーザに対して提供する形態が挙げられた。

【図表Ⅲ－13】事業者の立場で懸念される類型





また、設問C3において、懸念を感じている実施行為の類型について、具体的にどのよう

な事項が懸念されるか質問したところ、国外での実施行為又は特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される可能性があるという意見、発明の本質的部分を実施していない又は一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される可能性があるという意見、クリアランス負担が大きいという意見、共同不法行為のリスク確認をしたくても、共同開発者が部分実施が明確な特許侵害ということを認識しない限り、リスク確認に協力してくれないといった意見が見られた。（回答詳細は、資料編204～206頁参照。）

さらに、設問C4において、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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）について、事業者の立場からの懸念や問題が生じた事例の経験について質問したところ、商標について、インターネット上で商品紹介等をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において、いわゆる販売等の申し出をする行為に該当しうるか否か曖昧であるという意見が見られた。（回答詳細は、資料編206頁参照。）

（ⅳ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

設問D1において、「国境を跨いで構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が将来発生又は増加すると予想されるか質問したところ、海外のクラウドサービスを利用した実施行為やメタバース上での実施行為が増加すると予想する意見が多く見られた。また、特許制度や司法制度が整備されていない国での侵害行為が増加すると予想する意見が見られた。（回答詳細は、資料編206～208頁参照。）

また、設問D2において、「複数主体により構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が、将来発生又は増加すると予想されるか質問したところ、設問D1の結果と同様に、海外のクラウドサービスを利用した実施行為やメタバース上での実施行為が増加すると予想する意見が多く見られた。また、ユーザを含めた複数主体により構成される実施行為が増加すると予想する意見も見られた。（回答詳細は、資料編208～209頁参照。）

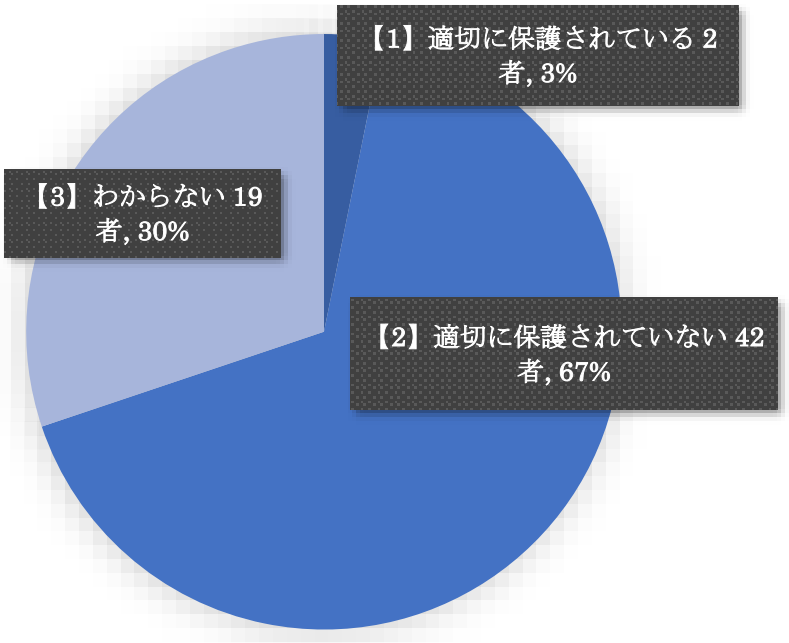
（ⅴ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、他国による権利保護への許容性

①　現行制度による保護の適切さ

設問E1において、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、現行の特許制度で適切に保護されていると考えるか質問したところ、【図表Ⅲ－14】の結果を得た。

適切に保護されていると回答した者が2者であったのに対して、適切に保護されていないと回答した者は42者であった。

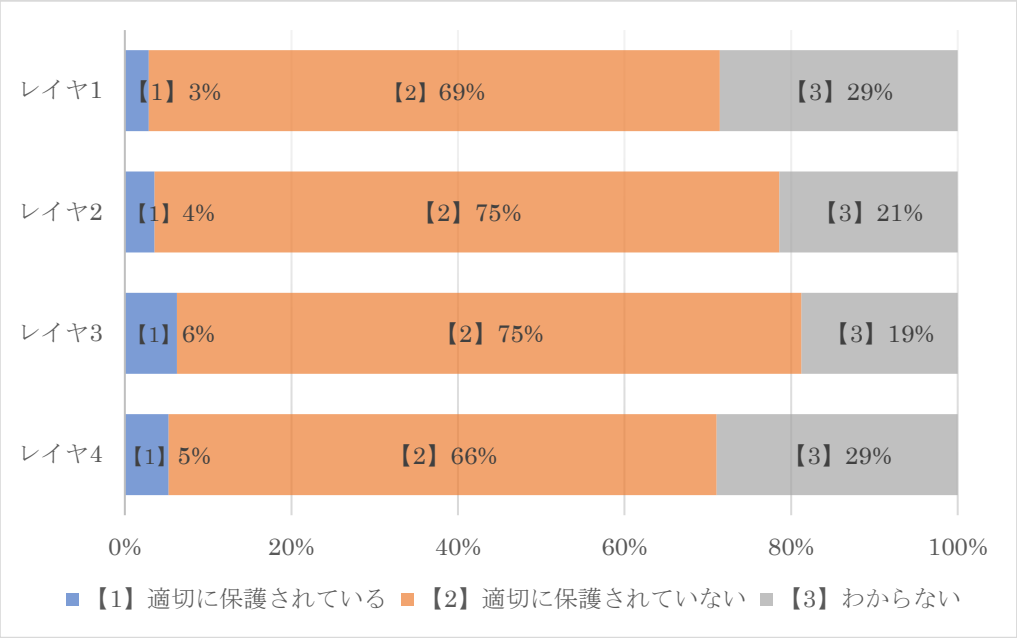
【図表Ⅲ－14】現行制度による保護の適切さ（回答者数63、無回答1）



現行法の保護の適切さについて、各レイヤ（レイヤ1：コンテンツ・サービス、レイヤ2：クラウド・データセンタ、レイヤ3：ネットワーク、レイヤ4：端末・機器）の内訳を見ると、【図表Ⅲ－15】の結果となった。

レイヤごとに見てもレイヤ1～4全体の傾向と概ね同様であったが、レイヤ2及び3については、レイヤ1～4全体の傾向との比較において、「保護が適切でない」を選択した者の割合が若干大きく（それぞれ75%）、「わからない」を選択した者の割合が若干小さい結果となった。

【図表Ⅲ－15】現行制度による保護の適切さのレイヤ内訳（回答者数63、無回答1）

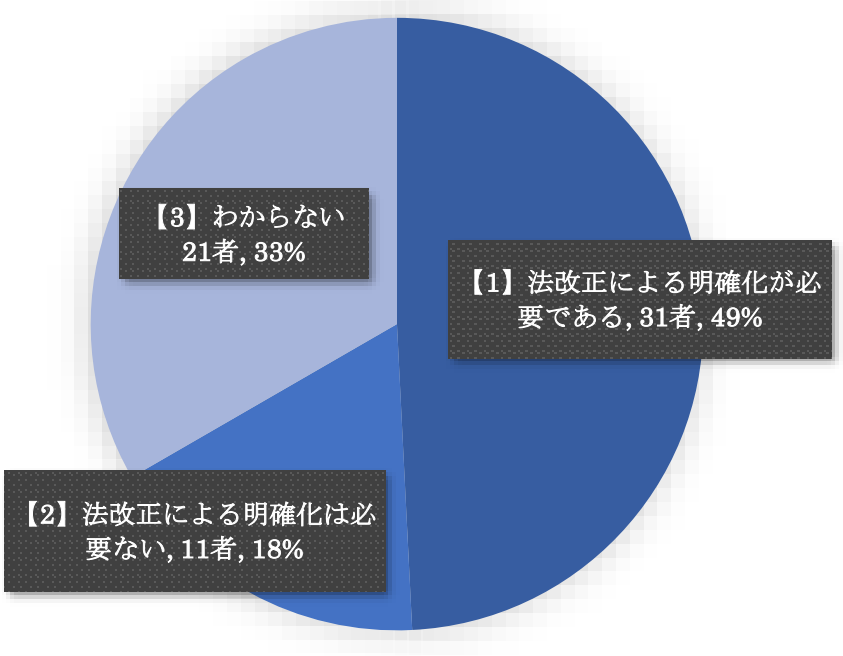


② 法改正による明確化の必要性

設問E2において、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、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か質問したところ、【図表Ⅲ－16】の結果を得た。

回答者の半数程度である31者が法改正による明確化が必要であると回答し、法改正による明確化が必要ないとした回答者は11者であった。

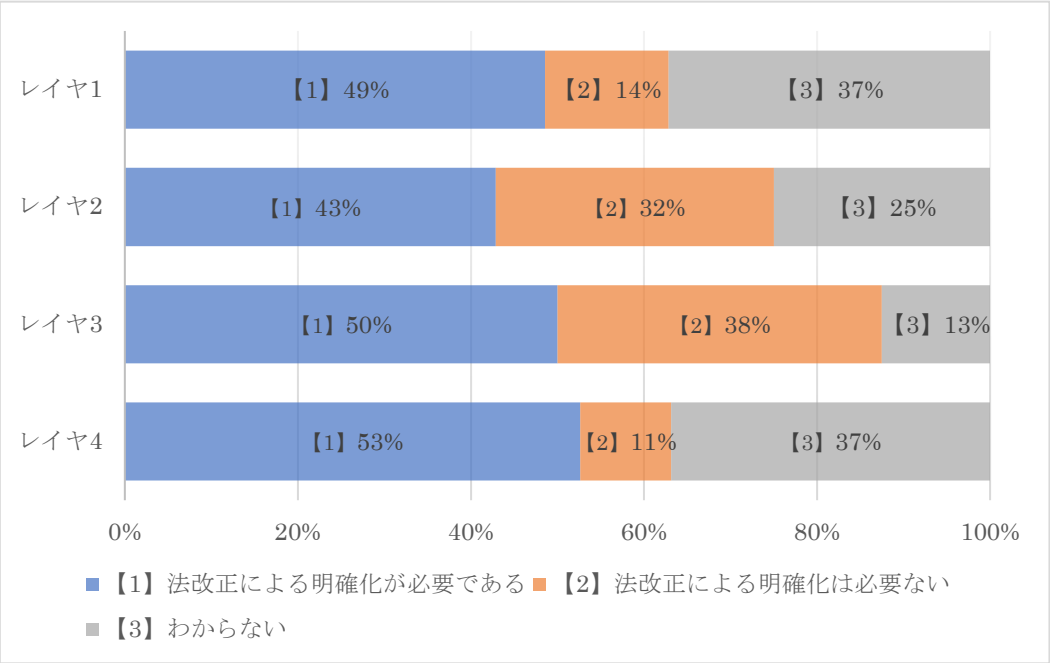
【図表Ⅲ－16】法改正による明確化の必要性（回答者数63、無回答1）



特許法の改正による明確化の必要性について、各レイヤ（レイヤ1：コンテンツ・サービス、レイヤ2：クラウド・データセンタ、レイヤ3：ネットワーク、レイヤ4：端末・機器）の内訳を見ると、【図表Ⅲ－17】の結果となった。

レイヤ1については、レイヤ1～4全体の傾向と概ね同様であったが、レイヤ2については、全体の傾向との比較において、法改正による明確化が必要であると回答した割合が若干小さく（43%）、明確化が必要ないと回答した割合が大きい（32%）結果であった。一方で、レイヤ4については、全体の傾向との比較において、法改正による明確化が必要であると回答した割合が若干大きく（53%）、明確化が必要ないと回答した割合が小さい（11%）結果であった。

【図表Ⅲ－17】法改正必要性の各レイヤ内訳（回答者数63、無回答1）



設問E3において、設問E2において「法改正による明確化が必要である」を選択した回答者に対して、どのような法改正が必要と考えるか、対象とする実施態様、明確化が必要である理由及び法改正の方向性について具体的な考えを質問したところ、類型1～3のいずれについても改正の対象とすべきとする意見が見られ、特に類型1と3について改正の対象とすべきとする意見が多く見られた。法改正による明確化が必要である理由としては、クレームドラフティングにおける工夫では対応できないこと、権利者の立場及び事業者の立場のいずれにおいても権利行使できる範囲が明確でなく予見可能性を欠くこと、権利者の利益を損ねる可能性があることが挙げられた。また、改正の方向性としては、特許法第2条第3項の実施の定義規定の見直しを求める意見のほか、間接侵害規定の見直しを求める意見が多く見られた。（回答詳細は、資料編209～213頁参照。）

設問E4において、設問E2において「法改正による明確化は必要ない」を選択した回答者に対して、その理由を質問したところ、判例の蓄積による明確化を望む意見が多く見られたほか、多様な実施態様に対して法改正で対応することの困難さを指摘する意見が見られた。（回答詳細は、資料編213～214頁参照。）

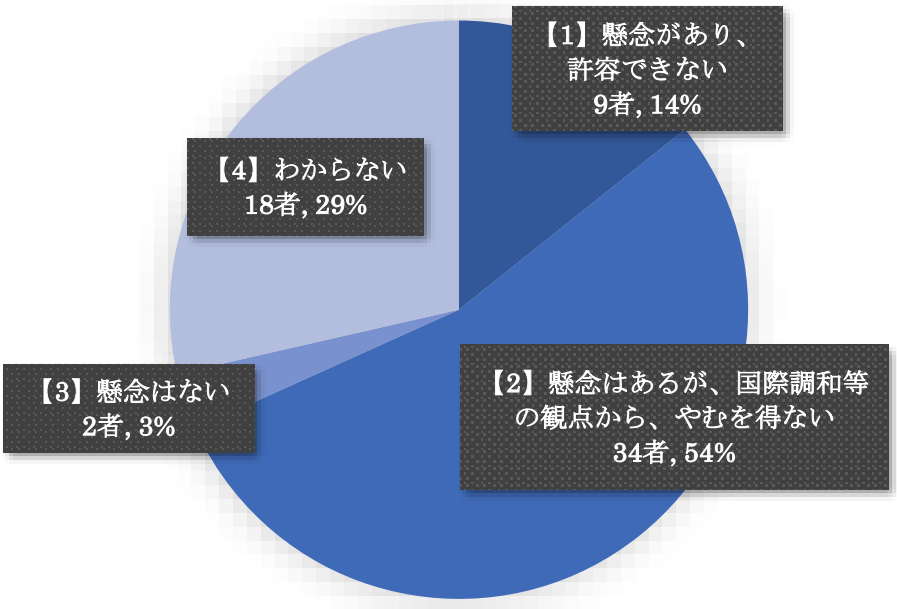
③　法改正の他国による追従の影響

設問E5において、国境を跨いで構成される実施行為について、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、どのように考えるか質問したところ、【図表Ⅲ－18】の結果を得た。

懸念があるとした回答は合計で43者と多かったが、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する回答が34者と多く、許容できないと回答した者は9者であっ

た。また、懸念はないと回答した者は2者にとどまった。

【図表Ⅲ－18】法改正の他国による追従の影響（回答者数63、無回答1）



設問E6において、設問E5において「懸念があり、許容できない」を選択した回答者に対して、その理由を質問したところ、クリアランス負担の増大を懸念する意見が多く見られた。（回答詳細は、資料編214頁参照。）

④　権利保護の要望

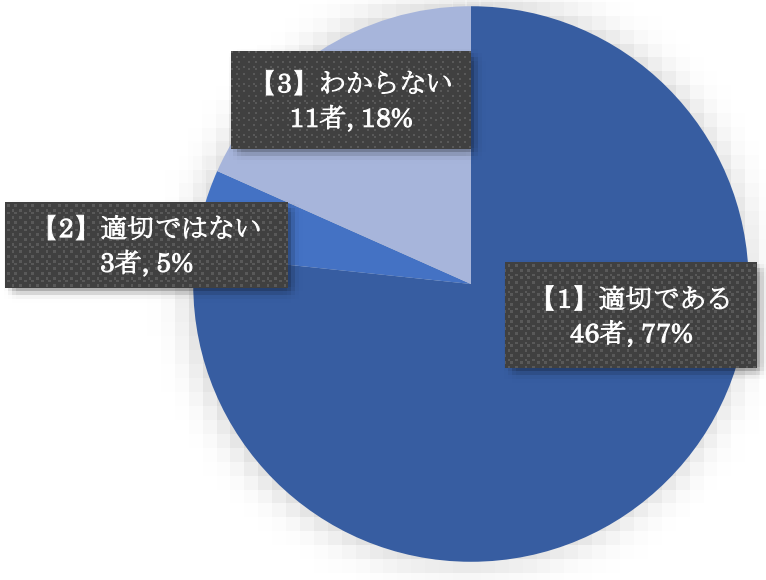
設問E7において、国境を跨いで構成される実施行為又は複数主体により構成される実施行為に関して、特許制度上での権利保護に対する要望があるか質問したところ、権利者の立場だけでなく、非権利者の立場も考慮したバランスの取れた制度とすることを求める意見が見られた。また、権利保護の強化を求める意見がある一方で、これまで侵害となり得えなかった善意の非権利者をいたずらに訴訟に巻き込まないような配慮が必要という意見も見られた。（回答詳細は、資料編214～216頁参照。）

（vi）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

設問F1において、ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において、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する評価を質問したところ、【図表Ⅲ－19】の結果を得た。

判決が適切であると回答した者が46者と多く、適切でないと回答した者は3者であった。

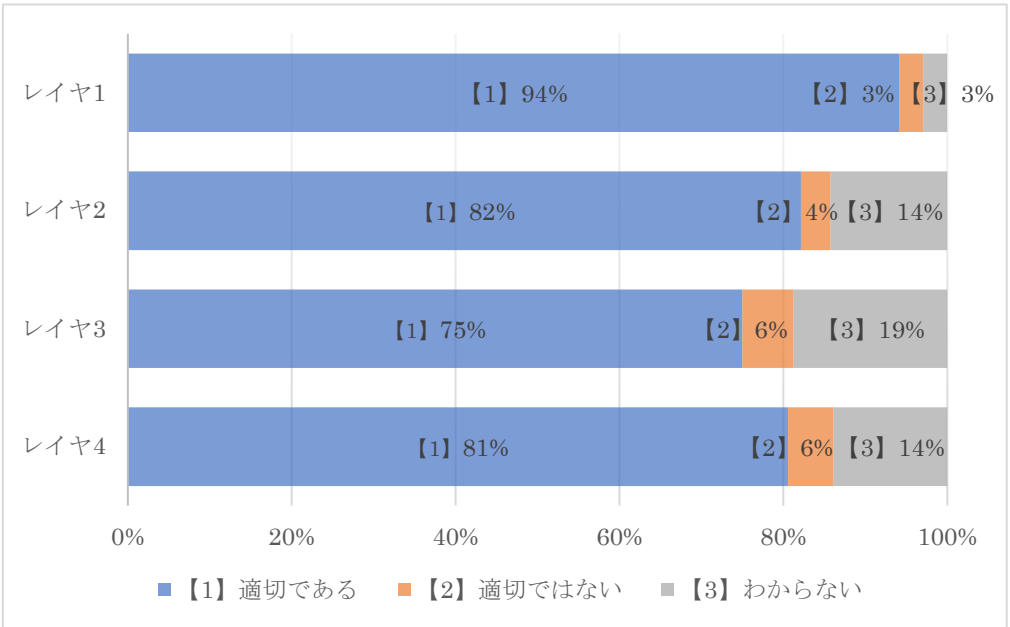
【図表Ⅲ－19】ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価（回答者数60、無回答4）



ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価について、各レイヤ（レイヤ1：コンテンツ・サービス、レイヤ2：クラウド・データセンタ、レイヤ3：ネットワーク、レイヤ4：端末・機器）の内訳を見ると、【図表Ⅲ－20】の結果となった。

レイヤ1については、レイヤ1～4全体の傾向との比較において、「適切である」と評価した割合が大きく（94%）、「適切ではない」及び「わからない」を選択した者の割合が低い結果となった。レイヤ2とレイヤ4は概ね同様の結果であったが、レイヤ3については、全体の傾向との比較において、「適切である」と評価した割合が若干小さく（75%）、「適切ではない」及び「わからない」を選択した者の割合が若干大きい結果となった。

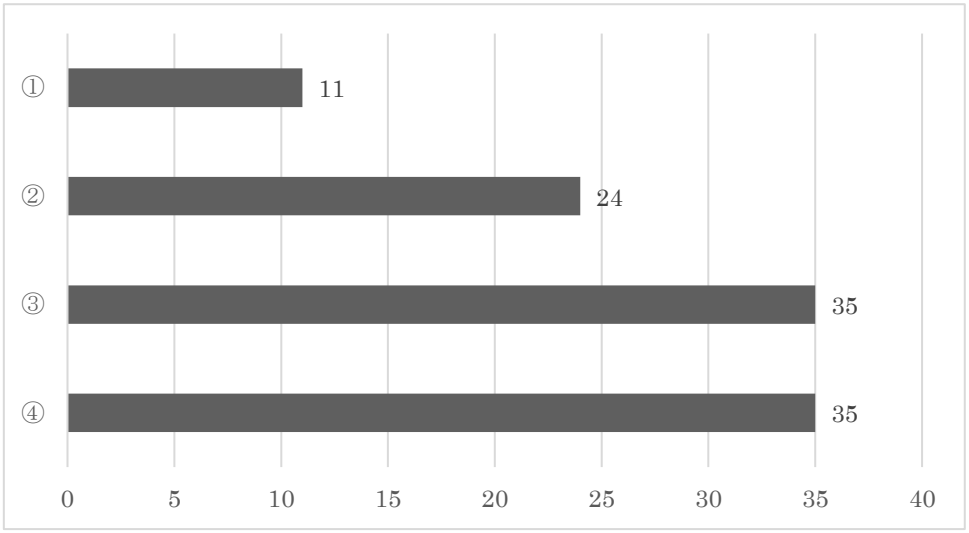
【図表Ⅲ－20】ドワンゴ対FC2事件控訴審判決の評価の各レイヤ内訳（回答者数60、無回答4）



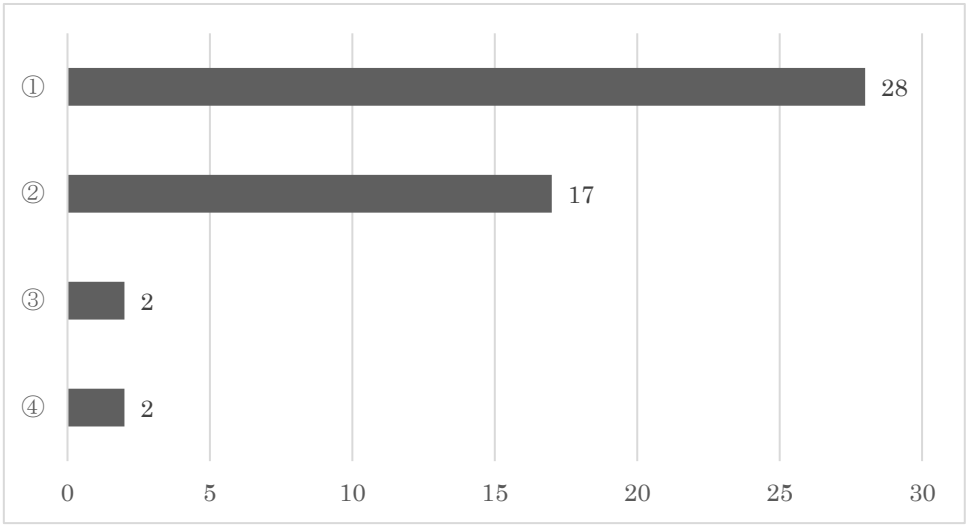
また、プログラムの提供が実質的かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたものと評価し得るか否かを判断するにあたって考慮すべきとされた以下の4つの要素（以下「考慮要素」という。）それぞれについての評価を質問した。各考慮要素について適切であると評価した回答は【図表Ⅲ－21】のとおりであった。また、各考慮要素について適切ではないと評価した回答は、【図表Ⅲ－22】のとおりであった。

＜考慮要素＞
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

【図表Ⅲ－21】適切であると回答された件数



【図表Ⅲ－22】適切ではないと回答された件数



以上のとおり、ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決の評価は、全体として高かったが、同判決において、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 つの要素について個別に見ると、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に評価が分かれた。

各考慮要素について適切であると考える具体的な理由としては、基準が明確であること、権利者及び事業者いずれの立場でも予見可能性を確保できること、米国の判例で示された要件と同様であり国際的な調和の観点から適切であることが挙げられた。（回答詳細は、資料編 216～218 頁参照。）

また、考慮要素①について適切でないと考える具体的な理由としては、明確かつ容易に区別できるか否かの判断基準が不明確であることや立証が困難であることが挙げられた。（回答詳細は、資料編218～221頁参照。）

（３）小括

回答者が保有するプログラム関連発明の特許について、「単一事業者・海外サーバ（類型1）」、「複数事業者・国内サーバ（類型2）」、「複数事業者・海外サーバ（類型3）」の3つの類型を提示して、それぞれの類型において権利行使に課題があるか質問したところ、全回答者数64者のうち、類型1は51者、類型2は40者、類型3は45者が権利行使に課題があると回答し、いずれの類型も権利行使に課題があるとの回答が多数を占める結果となった（図表Ⅲ－6参照）。類型間の比較では、複数主体により構成される実施行為の類型（類型2）と比べて国境を跨いで構成される実施行為の類型（類型1）のほうが課題があると回答した者が多い結果となった。

類型 1 についてより詳しく見ると、類型 1-a（全て海外サーバで処理）、1-b（一部海外サーバで処理）、1-d（一部ユーザ端末で処理）について、課題があると感じるとした回答が多かったのに対して、類型 1-c（国内ユーザにプログラムを提供）については、課題があると感じるとした回答者は 24 者と、比較的少ない結果となった（図表Ⅲ－7 参照）。この類型 1-c は、ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決で争われた類型に対応するものであるところ、同判決において特許権侵害が認められたことが影響したものと考えられる。また、類型 1-e（国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受）についても、課題があると感じるとした回答者は 22 者と、比較的少ない結果となった。この類型は、海外ユーザ向けにサービスを提供するものであり、日本国内にサービスを提供することを意図したものではないから、このような結果となったと考えられる。

特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）の観点で分析すると、ドワンゴ対FC2事件控訴審判決を踏まえ、プログラムクレームについては権利行使が可能であるとする意見がある一方で、プログラムクレームであっても、海外のサーバ上で処理が実行される場合には権利行使が難しいとの意見もあった。また、システム、装置、方法のいずれのクレームについても権利行使が難しいという意見が多く見られ、特にシステムクレームについて権利行使が難しいという意見が多く挙げられた。なお、権利行使が難しい理由としては、現行法で保

護されるかどうか不明確であることやサーバの設置国が不明なため侵害立証がが困難であること等が挙げられた。

次に、事業者の立場として、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が特許侵害と認められる可能性について、他者の特許権への抵触等の観点で懸念を感じているか質問したところ、事業者の立場で懸念があるとした回答者が43者（68%）と多く、懸念がないとした回答者は6者（10%）にとどまった（図表Ⅲ－12参照）。

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、現行の特許制度で適切に保護されていると考えるか質問したところ、適切に保護されていると回答した者が2者（3%）であったのに対して、適切に保護されていないと回答した者は42者（67%）であった（図表Ⅲ－14参照）。さらに、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か質問した結果、回答者の半数程度である31者（49%）が法改正による明確化が必要であると回答し、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（図表Ⅲ－16参照）。法改正による明確化が必要である理由としては、クレームドラフティングにおける工夫では対応できないこと、権利者の立場及び事業者の立場のいずれにおいても権利行使できる範囲が明確でなく予見可能性を欠くこと、権利者の利益を損ねる可能性があること等が挙げられた。一方で、法改正による明確化が必要ない理由としては、判例の蓄積による明確化を望む意見が多く見られたほか、多様な実施態様に対して法改正で対応することの困難さを指摘する意見が見られた。

ドワンゴ対FC2事件控訴審判決において、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する評価を質問した結果、判決が適切であると回答した者が46者と多く、適切でないと回答した者は3者であった（図表Ⅲ－19参照）。同判決において、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4つの要素について個別に見ると、考慮要素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）と考慮要素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）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（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）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（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）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に評価が分かれた。（図表Ⅲ－21、図表Ⅲ－22参照）。

５．国内ヒアリング調査

本調査研究では、国内企業等に対して行った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。

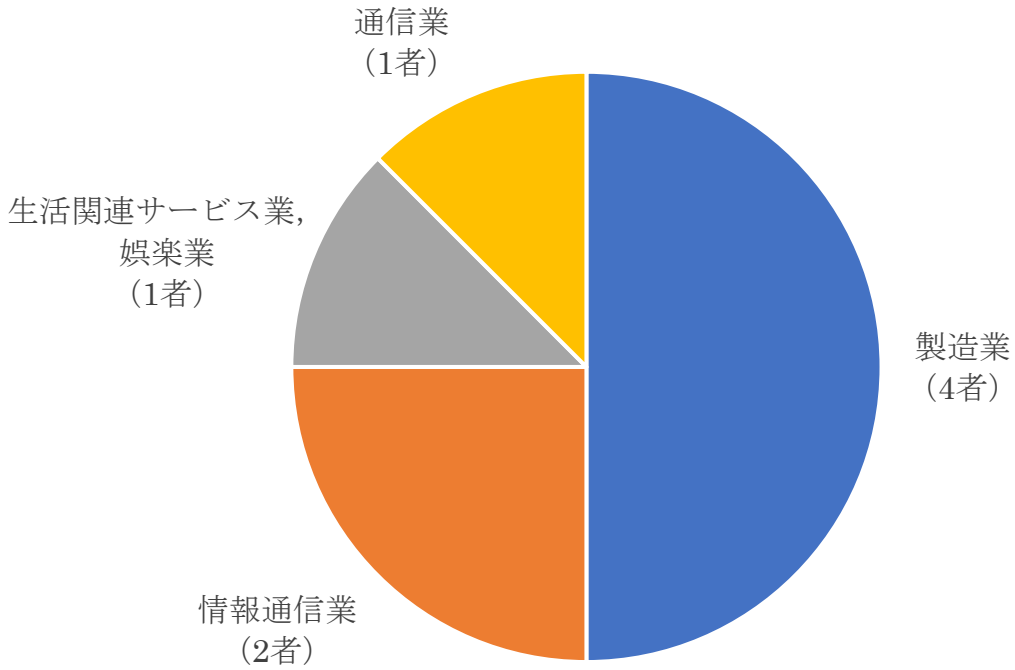
また、本調査研究に関する論点について、主に法制度面での課題を明らかにするために有識者 7 者に個別にヒアリング調査を実施し、そのヒアリング結果についてさらに議論を深めるため、有識者 4 者（モデレータ 1 名を含む）による座談会形式のヒアリング調査を実施した。

国内ヒアリング調査は、令和 5 年 1 月上旬から同年 2 月中旬までの期間において実施した。

（1）国内企業へのヒアリング

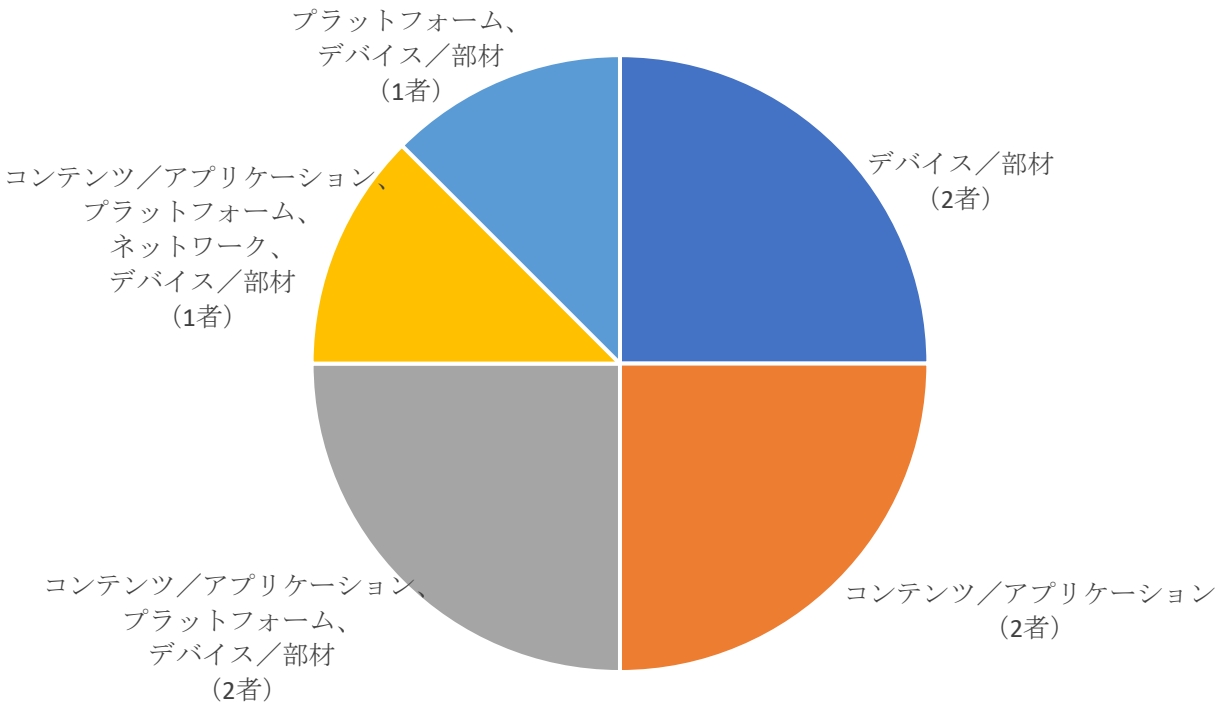
ヒアリング調査を行った国内企業 8 者の業種の内訳について、以下に示す。なお、個別の企業等の回答詳細は、資料Ⅱに示す。

【図表Ⅲ－23】ヒアリング対象企業の業種



また、情報通信分野階層構造のおける４つのレイヤ（①コンテンツ／アプリケーション、②プラットフォーム、③ネットワーク、④デバイス／部材）において、ヒアリングを行った各企業が該当するレイヤのパターンを、以下に示す。

【図表III－24】情報通信分野階層構造（コンテンツ／アプリケーション、プラットフォーム、ネットワーク、デバイス／部材）においてヒアリング対象企業が該当するレイヤ



（ｉ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

権利者の立場として企業が抱く懸念事項についてヒアリングを行ったところ、以下のような懸念が示された。

（国境を跨いで構成される実施行為について）

- 侵害を立証するにあたり特許発明のどの処理がどの国で実施されるかを把握することは困難である。また、国内で実施する処理だけに限定したクレームを作成することも困難である。
- サーバの場所は自由に切り替えることができるので、サーバを国内から海外に移すことで、回避ができてしまうということであると、権利行使が難しくなる。
- 海外事業者により、海外のサーバにプログラムを置いたまま、国内にサービスが提供される行為に対して、権利保護されるかどうかの明瞭性に欠ける現状では、権利行使を行うことは困難である。
- ゲーム業界では、海外メーカーがかなり日本国内に進出してきており、それら海外のゲームメーカーのゲームサーバ（ゲームのプログラムを動かしているサーバ）は日本国内にない場合もある。

（複数主体により構成される実施行為について）

- 権利取得のために、ユーザ（顧客）が実施する部分をクレームに入れざるを得ない場

合がある。そういった権利を行使しようとした場合に、競合他社から「当方は特許発明の構成要件の全部を実施していない」と主張され、実際には具体的な交渉・係争にはたどり着かなかったことがある。
- 侵害行為の主体の中に自社の顧客が含まれるケースがあり、（顧客との関係性を踏まえれば）権利行使は難しい。

（国境を跨いで複数主体により構成される実施行為について）
- 特許発明の構成要件の一部を外国の事業者が担っているとすれば、一つの主体で特許発明の全ての構成要件を充足することにはならないので、よほど特有の個別事情を参酌するということでもなければ権利行使が難しいと考えている。
- ゲームの情報（例えば、ユーザがどのようなアイテムを持っているか等の情報）を管理しているゲームサーバが海外にあり、プログラム（例えば、ゲームのキャラクターを右左に動かすプログラム）は国内のユーザの端末側にダウンロードさせるケースがある。この場合、国内で実施されているのは、ユーザの端末に入っているプログラムであるが、それぞれのユーザに対して権利行使することは（ユーザの行為は業としての行為では無いため）困難である。

（ⅱ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

事業者の立場として企業が抱く懸念事項について、ヒアリングを行ったところ、以下のような懸念が示された。

- 現状では、権利侵害となる判断基準がわかりづらく、他社の特許権についてどれくらいリスクがあるのか判断できない。国境を跨いで実施する場合や、顧客やパートナー企業と共同で実施するような場合に、誰が権利者から訴えられ、誰の責任となるのか、リスクを測ることが事業者として難しい。
- 他社の権利保護範囲が不明瞭な所は、安全サイドに立ってクリアランスを行っており負担が大きい。
- 海外展開している顧客も増えており、例えば、日本の企業に対して提供したサービスについて、海外に出張している担当者がシステムにアクセスする場合や、海外の子会社にも業務システムとして使わせたいというケースがありうる。その場合、システムの構成としては、国内にサーバがあり、利用者が海外にいるという形での提供になるが、利用者がいる国で特許を取得し保護する場合、費用負担が大きくなる。
- 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では、他社のサービス部分にブラックボックスの部分があり、実施者としてのリスクがある。

（iii）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

各企業から、以下のように将来動向の予想が示された。

- メタバースに関して、国境を跨ぐ例として、メタバース空間の提供者、サービス事業者、及びユーザのそれぞれが別の国からメタバースにアクセスする場合が想定され、複数主体の例として、メタバース空間の提供者とサービス事業者とが特許発明の構成を分担実施することにより、ユーザが享受するサービスが完成する場合が想定される。
- 自動運転に関して、国境を跨ぐ例として、自動車は国内で、自動運転の判断は海外のクラウドサーバで行われる場合が想定され、複数主体の例として、自動車のメーカーと自動運転のソフトウェア会社が共同して自動運転自動車を完成させる場合が想定される。
- クラウドゲームに関して、操作入力のコマンド情報が、外国のゲームサーバ側に送られ、サーバ側で全部ゲーム処理を行い、映像だけを端末側に返すようなものが増加すると予想される。
- 海外リージョンのクラウドサービスにてサービス提供していることを理由に特許侵害していないことを主張する事業者が増えることが予想される。その結果、特許による事業保護ができないと判断し、特許出願を見送る企業が増加することが予想される。
- サーバを海外に置いてサービスすることで、全ての特許侵害を免れることができるとすれば、全てのサーバを海外に置いて他社の模倣をすればいいという企業が出現する懸念がある。それは、業界の発展にならない。
- （侵害を免れるために）特許発明の構成要件を複数の国に分散させる行為や、複数の主体に分散させる行為が増加する。インターネット関連のサービスでは、（意図的でないものを含め）一部が異なる国で実施されたり、一部が別の主体により実施されたりして、そのアウトプットがユーザに提供されるパターンが今でも多く存在していると思うが、そういうことが増えることはあっても減ることはあまり考えられない。
- どこにサーバがあって、どういう処理をしているかは外からはわからないことから、海外で処理したものも（日本の特許権侵害に）関係してくるとなると、日本国内で最終的な販売・提供している者が侵害として問われてしまい、海外で実施しているプラットフォーマーの分までリスクを負うことになると予想される。

（iv）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

各企業から、特許制度上での権利保護の拡大や法改正について、以下のような要望や懸念が示された。

（権利保護の拡大や権利範囲の明確化に関する要望）

- 属地主義を撤廃するために、発明の「使用」の定義に、「国内外を問わず電気通信回

線を介した利用」を追加する改正を希望。特許権が役に立つようにするにはこれくらいしないといけない。
- 使用の主体がユーザであっても権利保護できることが望ましい。
- 間接侵害について、「発明の不可欠要素（課題解決に不可欠なもの）を我が国へ電気通信回線を通じて供給する行為」を追加する改正を希望。その場合、「知りながら」という要件は必要。
- 実施の定義について、電気通信回線を通じた国内サービス提供を目的とした海外での実施も含めることを希望。なお、「目的とした」とは、収益がどこで得られているのか、最終的に実施の効果が得られているのはどこであるかという意図である。
- 法改正による明確化は必要と考えている。判決では予測できないため、予測できるように法改正をして欲しい。曖昧なままだと事業化の加速が難しい。
- 米国特許法第 271 条（b）のような誘発侵害や、共同不法行為を広く認めるような改正を希望。
- 複数主体により構成される実施行為に関しては、それなりに判例があり議論も行われているので、今のままでもある程度の保護がされているとは思うが、法改正がされた方がより安心できる。
- 属地主義や単一主体を厳格にすると、クレームドラフティングの工夫では対応しきれない。直接侵害又は間接侵害をどこまで問われる可能性があるのか、その予見可能性を明確にして欲しい。

（保護範囲の拡大に対する懸念）
- 権利者として権利行使できないという懸念と、他方で他社とのコラボレーションを進めていく上で善意でサービス提供しているのに権利行使されるという懸念があるが、実際には後者の懸念のほうが大きい。他社のサービスで警告を受けることは増えている。一方で、権利行使側で困った事例は直近ではない。
- 様々なサービス提供パターンをすべて網羅できるような法改正ができるのか疑問。法律で定めると反対解釈もできてしまい、それに該当しない場合に問題となるため、法律では厳格に決めずに、例えば経済産業省令等で代表例という形で指針を規定しておいて、その都度検討するという位置付けにすることも可能だと思う。
- 法改正を行ったとしても、その後技術が進歩した結果、保護されていないエリアが生じるのではないかと懸念している。
- 事業者の立場として、国跨ぎや複数主体に対する保護が拡大された場合、クリアランスの対応はかなり難しいと思っている。
- 権利者と非権利者の両方の立場になることが通常であるので、どちらかに偏った制度になると問題である。あくまで法の壁をすり抜けていた悪意のある非権利者を取り締まる方向で、これまで侵害となり得なかった善良な非権利者をいたずらに訴訟に巻き込まないように十分な配慮が必要。
- パテントトロールのような企業が制度を活用して儲けられるという隙を与える制度になると困るため、そうならないような制度を望む。
- 法改正により実施の範囲を拡大した場合に、共同不法行為の要件が考慮されることなく、善意のプラットフォーム事業者が侵害に問われるようになるとすれば、市場の

安定性が損なわれる。

- 基本的には判例や法解釈を通じて権利保護を図ることがよい。法改正により実施の定義が拡張されたとして、その定義で本当に実施の定義が固まるのかどうかがわからない状態になると、侵害しているかどうかの侵害予防調査のコストがかかったりサービスインが遅れたりすることが考えられる。産業の発展を目的とした法律によって、かえって産業発達を阻害することにならないか懸念している。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」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（知財高裁 平成 30(ネ)10077 令和 4 年 7 月 20 日判決）において、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、その判断するにあたって考慮すべき要素として以下の 4 つの要素が例示されたところ、これらの考慮要素に関する各企業の評価についてヒアリングを行った。その結果、以下のような評価がなされた。

＜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

- 予見可能性の観点からの評価
  - ①の要素は曖昧である。②～④の要素については予見可能性が確保できる。
  - ①、②の要素は権利者が証明するのは難しく、③、④の要素は予見可能性がある。

- 国際協調の観点からの評価
  - ①～④の要素は他国の判例と比べても妥当である。
  - ②～④の要素は米国の判決で示された要件と整合する。

- 市場の観点からの評価
  - ③、④の要素は特許による事業競争力として期待する市場に合致するが、①、②の要素は合致しない。
  - ③の要素に加えて、日本で収益を得ていることが必要。④の要素にある効果発現の場所は収益を得る場所と異なるケースあるので、④の要素は難しい。

- 実施態様の観点からの評価
  - ②の要件があると、海外から制御が行われ、海外サーバで処理を行って日本のユ

ーザにサービス提供が行われるような行為に対しては権利保護されず、権利の実効性が担保できないおそれがある。

- 属地主義の原則遵守の観点からの評価
  - ①の要素により属地主義の原則を遵守しつつ、②～④の要素により本来的に保護されるべき発明について適切に保護が図れる。

（vi）小括

国内企業へのヒアリングにおいては、国境を跨いで構成される実施行為について、特許発明の構成の一部が海外にあるケースでは、権利保護されない、若しくは、権利保護されるのかどうかが不明確であるため、権利者の立場としては権利活用は難しいと考えており、また、事業者としても、どれくらいのリスクが他社の特許に対してあるのかが判断できない状況を懸念していることが伺えた。このため、予見可能性の面から、権利保護範囲の明確化を求める意見が多く見られた。また、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は、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。

複数主体により構成される実施行為については、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が見られた。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も見られた。

特許制度上での権利保護の拡大・保護範囲の明確化や法改正の要望・懸念を聞いたところ、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。また、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。

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、次の①から④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）有識者への個別ヒアリング

本調査研究に関連する論点について深い見識を有する有識者 7 者に対して、属地主義の解釈についての裁判所の判断が示されたドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 事件（コメント配信システム）地裁判決における判示内容の評価や同判決を踏まえた現行法の解釈、適切な権利保護のための考え方について、意見を聴取した。本章では、有識者から得られた主な意見について、主要項目ごとに整理して紹介する。有識者の個別の意見概要については、資料Ⅱに示す。

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決について

①　プログラム提供行為に関する判断について

（属地主義の解釈について）

「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」として、属地主義を前提としつつも、それを柔軟に解釈して判断した点について、多くの有識者が肯定的な見解を示した。一方で、属地主義を柔軟に解釈すること自体に異論を唱える有識者はいなかったものの、「「実質的かつ全体的にみて」との表現は予測可能性の観点から考えると抽象的である。」との指摘があった。

なお、裁判所が属地主義を前提として判断したことには理解を示しつつも、「ネットワークが高度に発展した状況では「行為地」は実質的には意味がない判断要素であり、「結果発生地」が重要である。」と指摘した有識者もいた。

（考慮すべき要素について）

日本国の領域と評価する際に考慮すべき要素として 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」。以下それぞれ「考慮要素①～④」という。）を例示したことについては、「日本国の特許権の効力が不当に日本の域外に広がりすぎないようにするという観点を考慮して示されたものと思われるが、よく考えられたものである。」、「少なくともこの考慮要素①～④が主要なものとして例示されること自体に異存はない」といった肯定的な見解が見られ、考慮要素

を例示したこと自体に否定的な見解を示す有識者はいなかった。なお、「考慮要素①～④はあくまで「プログラムの提供」についてのものである。他の実施行為（システムの「生産」や方法の「使用」等）については、この考慮要素①～④の応用が必要であり、他の考慮要素が重視されることもあり得る。」との指摘もあった。

個々の考慮要素の重要性に関しては、多くの有識者が考慮要素③、④が重要であるとの見解を示した。考慮要素③については、「発明の効果が日本で発現しているのであれば、あえて考慮要素③を入れる実益があるのだろうか。」、「ケースによっては重要な意味を持つと思うが、結局のところ考慮要素③は考慮要素④に究極的には跳ね返ってくる」という指摘があり、また、考慮要素④との比較では重要性が相対的に低い旨の指摘もあった一方で、「発明の実施行為の中では「使用」が一番重要だが、使用に関しては、「使用」は特許発明に対する需要を満たす行為であるところ、日本国内における需要が満たされるかにとっては、考慮要素③が重要である。それ以外の実施行為、例えば、「生産」に関しては、生産は需要を満たすかどうかの準備段階であるので、発明の効果の発現が重要になる。」と、実施行為の類型によっては、考慮要素④よりも重要である旨の指摘もあった。また、考慮要素④については、「実質的に見れば妥当だと思うが、一方で行為地を評価する際に、（行為が行われたあとに発揮される）効果を見るのはやや論理矛盾の嫌いもあり、厳密に考えると説明が難しいのではないか。」との指摘があった。

他方で、考慮要素①については、重要と考える有識者は少数であった。多くの有識者から当該考慮要素の必要性について疑問である旨の指摘がなされた。「プログラムの提供」という実施行為との関係で考慮要素とされたことに理解を示しつつも、「他の実施行為（「使用」等）を含めた汎用性があるかは疑問である。」とする指摘もあった。

考慮要素②については、重要であると考える有識者とそうでないと考える有識者とがそれぞれ同数程度であった。当該考慮要素に関しては、「（考慮要素④と並んで）特に重視されるべき」との指摘があった一方で、「考慮要素③、④に影響を及ぼす要素であると思うが、考慮要素②そのものが重要ということにはならない」との指摘もあった。

（「総合考慮」について）

考慮要素を最終的に「総合考慮」するという判断手法については、「挙げられている個々の考慮要素の重み付け等がはっきりせず、判断基準が曖昧である。」といった指摘が複数の有識者からなされた一方で、「基本的には総合考慮という位置づけにせざるを得ない。」、「考慮要素①～④が特に例示されているという意味で、最終的に総合考慮するということについては、裁判の判断基準である以上やむを得ない。」といった指摘もあった。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

同判決において、海外からユーザへのプログラム配信行為を間接侵害（第 101 条第 1 項）による侵害と認定した点について、いずれの有識者も、独立説や従属説を修正して個別事案ごとの判断で間接侵害を認めることができるという見解であり、本判決の結論には違和感がないという意見であった。

また、同判決において、装置の使用やプログラムの複製の行為主体がユーザであると判

断された点についても、多くの有識者が判断として違和感はないとの見解を示した。「海外でプログラムを開発し、それを海外のサーバにアップロードし、日本国内のユーザがダウンロードするような形の時には、プログラムの複製の部分について、サービス提供事業者が複製行為、生産行為を行ったと認定するのは難しいケースがある。」との指摘もあった。他方で、ユーザが行為主体であるため非侵害と判断された点に関連して、「一般化して考えると、クレームの要素の一部がユーザにより行われることがあり、業としての実施行為と認められるかどうかが争点となるが、その「場」を提供しているのは業者である。道具理論を使うのか支配管理を使うのかといった説明の仕方はともかく、一部がユーザによって行われるからといって、特許権の効力を及ぼさないというのは弱々しい考え方である。」といった意見もあった。

（ⅱ）ドワンゴ対 FC2 事件（コメント配信システム）地裁判決について

①　システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

判決において、「構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解することが相当である」と属地主義を厳格に判断したことについては、多くの有識者から、「そこまで硬直的に考える必要はないのではないか」、「実質的かつ全体的に考えて、国外にある部分があってもよいのではないか」、「特許権者にとって厳しい結論となるケースが多くなるのではないか」といった指摘がなされた。属地主義を厳格に判断すべきとの見解を示した有識者はいなかった。

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。その理由としては、「プログラム（サービス）の「提供」は提供を受けている側が日本であるので日本国内で行われたと評価されやすいのに対して、システムの「生産」は、システムの一部が海外にあるため、これを日本での「生産」というのはハードルが高い」といったことが挙げられた。「ユーザ端末はプログラムをユーザがインストールすることによりサーバにつながるので、発明の中核はユーザ端末を動作させるプログラムとサーバである。ユーザ端末にプログラムを入れれば使えるというのは、日本に限らず全世界で言えるところ、潜在的には全世界に端末が存在することになるので、実質的にはサーバが重要であり、その重要なサーバが存在する国が「生産」の行為地である。」として国内での「生産」行為ではないと明確に否定する見解を示した有識者もいた反面、プログラムの「提供」とシステムの「生産」の違いによる判断の難しさは認めつつも、「生産」の解釈について、「システムの「使用」行為に着目し、当該システムを日本で使用できるのであれば日本で「生産」していると言ってもいいのではないか。あまりに物理的な概念から逸脱しているとの批判もあり得るかと思うが、規範的に言えば、このように「生産」の概念を拡げても不合理とまでは言えないのではないか。」との見解を示した有識者もいた。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

ドワンゴ対 FC2 事件（コメント配信システム）地裁判決では物（システム）の発明の実施（生産）に対する判断がなされたが、仮にシステムクレームを方法クレームに置き換えた場合に、国内の行為との判断のされやすさに違いが生じ得るか等について見解を聴取したところ、方法の「使用」の方が、日本国内における実施行為と評価されやすい旨の見解が複数の有識者から示された。その理由としては、「方法の「使用」は、（サーバの「生産」と比べて）客体の面から見ても、ユーザに近い国内で行われたと評価される可能性が高まる。」、「方法の場合は、需要が満たされることが重要であり、日本で需要が満たされれば、日本が「使用」の行為地になる。」といったものが挙げられた。他方で、「クレームの書き方（サーバからの「送信」でなく「受信」と書く）次第でユーザが使用主体になる余地もあるが、「送信」という方法の一部を構成するプロセスが国外から行われることは（構成要件の一部が国外にあるシステムの発明と）変わりはないので、厳格な属地主義を前提とする限りは、非侵害との結論は変わらない。」との見解を示す有識者もいた。

（iii）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについて

ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決では、海外のサーバから国内のユーザ端末にプログラムをダウンロードさせるサービス提供形態について争われたところ、いわゆる SaaS サービス（ユーザの端末等にプログラム等をダウンロードさせることなく、当該プログラム等をサービス提供事業者のサーバに保存したまま、ユーザに対して当該プログラム等の利用を可能とするサービス提供形態）において、プログラム等を保存したサーバが海外に設置された場合について、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[53]について、意見を聴取したところ、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。

日本の特許権を侵害するとの見解を示した有識者は、そのように考える理由として、「ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決の基準にあてはめて考えると、制御は日本のユーザが行っており、提供行為の相手も日本のユーザであり、結果としての効果も日本で発現する。」、「プログラムは、その機能を供与して価値を実現するものであるので、提供元がどこにあろうがその機能を実現する形で利用するのが何処かによって判断すべきである。」等を挙げた。「ユーザにプログラムを利用させて処理結果をユーザに提示するというサービスは、発明の「使用」であり、業者を「使用」の主体として捉えられる、又は、業者に侵害責任を問うとができると考えられるところ、「提供」ではなく「使用」と捉えるほうが実態に合う。サーバが国外にあるとしても、日本国内における需要が満たされるかどうかで考えればよく、ユーザが日本にいて発明の効果を得ており、それによって需要が満たされているのであれば、日本での「使用」行為として捉えることができる」との指摘もあった。

他方、日本の特許権を侵害すると解釈できないとした有識者からは、「サーバの中にある

[53] 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成 14 年改正産業財産法の解説」によれば、「プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型の ASP）」は、特許法第 2 条第 3 項第 1 号に規定された、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。

プログラムがサーバ側に残ったままユーザ端末を動作させる場合には、当該プログラムが海外のサーバに保存されている場合であってもプログラムの提供に該当するが、サーバそのものを機能（動作）させるためのプログラム、すなわち、ユーザ端末側で処理を行うのではなく、サーバの中で処理をして結果を返すだけのプログラムの場合には、サーバが海外にあると現行法では保護できない。」、「プログラムの提供は、条文上「譲渡」の類型の一部として定義されていることから、プログラムが事業者の手元から離れることが必要である。したがって、SaaS 型サービスは，プログラムの提供とはいえない。」といった見解が示された。

（ⅳ）権利保護の在り方について

①　現行法の改正の必要性・改正時期について

（国境を跨いで構成される実施行為について）

法改正の必要性については、複数の有識者から、予見可能性の観点や、現行法の解釈では保護が困難なケースがあること等を理由に、法改正をした方がよいという見解が示された。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。

他方で、的確に問題を捉えて対処できるような条文上の文言を見出すことの難しさや、諸外国では属地主義を柔軟に解釈して対応しているところ、そのような国際的な潮流から逸脱することへの懸念等を理由に、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。

改正の時期については、「判例の蓄積を待つのでは時間がかかりすぎる。」、「速やかに改正すべき。」との意見がある一方で、「日本の裁判所でも近年柔軟に解釈する裁判例が出てきているところ、少なくとも裁判係属中の事件の結論を待ってもよい。」、「裁判係属中の事件の結論と、その後の議論を見極めるべき」との意見もあった。

（複数主体により構成される実施行為について）

改正の必要性について特段の主張は見られなかった。法改正に慎重な意見としては、「元々学説上は、細かい要件争いはあるものの共同直接侵害が認められること自体について争いがなかったところ、近年実際にそれを事案において認めた裁判例が出ており、立法までする必要性はあまり高くない。共同直接侵害論のほか、道具理論、支配管理論等、法律的なツールはそれなりに整っているので、裁判例に任せてよい。」といったものがあった。

②　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や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ために仮に現行法を改正する場合において、法制面での課題について明らかにすべく、望ましいと考える改正の方向性について意見を聴取した。なお、聴取にあたっては、意見の深堀りや幅広い方向性の模索といった観点から、意見聴取のためのたたき台として複数の方向性案を例示し、当該方向性案を出発点として意見を求めた。以下、聴取結

果の概要を示す。

（国境を跨いで構成される実施行為について）

・実施の定義規定について

裁判例において「実質的に国内の行為」の解釈される際に考慮された判断基準を条文で明文化するという方向性案を出発点として意見を求めたところ、(法改正ではなく解釈で柔軟化すべきであるが、) 仮に法改正をするのであればこの方向性を支持するとの意見もあったものの、「実施行為の態様等によって判断基準が異なり得るところ、条文に明文化することは現実的には困難である」旨の指摘が多くの有識者から示された。また、「下手に明文化したところで容易に反対解釈され得る。」との指摘もあった。

「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」という方向性案について、「使用させる」、「他人の用に供する」、「使用の申出」といった「使用」行為に関連した行為類型案を例示しつつ意見を求めたところ、他の方向性案（「実質的に国内の行為」の判断基準の明文化、間接侵害に海外の行為を含むことを明文化）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。肯定的な見解を示した有識者の中には、「今回問題になっているのは、海外のサーバの運営者が国内のユーザに使用させる行為であって、郵便事業者等に持ち込ませるような役務使役の行為ではなく、用に供する行為である。(よって)「使用させる」では事案に合わず、「使用の用に供する」である。」と具体的な行為類型にまで踏み込んだ意見を示した者もいた。一方、否定的な見解を示した有識者からは、「権利行使可能な範囲が過不足なく捉えられるか、あるいは、権利範囲が広がりすぎないようにできるか疑問である。」、「範囲が曖昧で確定しづらいという問題があり、解釈に争いが生じて紛争解決につながらない。」、「「使用させる」といった行為が国内で完結していると評価できるかよくわからない。」、「(実施主体の話は) クレームの書き方によるのではないか。」といった指摘があった。なお、肯定的な見解を示した有識者も、権利範囲が広がりすぎるのを防ぐ観点から要件等で絞り込むことには肯定的であったが、実施の定義規定(第 2 条)に間接侵害（第 101 条）のような主観的要件を加えることには否定的・懐疑的な意見が多かった。

その他、有識者からは「海外のサーバから電気通信回線を通じてプログラムの提供をする行為が「輸入」に含まれる旨明記する」、「「貸渡し」行為の中に海外から結果だけを提供する行為がシステムの「貸渡し」に含まれる旨明記する、あるいは、海外のサーバから電気通信回線を通じてプログラムの提供をする行為が「電気通信回線を通じた提供」に含まれる旨を明記する」、といった考え方が提案された。

・間接侵害について

間接侵害（特許法 101 条）に海外の行為を含むことを明記するという方向性案を出発点として意見を求めたところ、属地主義の原則に反することや、特許権の効力範囲が過度に拡張することを理由として、多くの有権者が否定的な見解を示した。不法行為の一般論に触れつつ、「日本における不法行為に対して海外から関与することは、特許権侵害そのものの話ではないので属地主義の問題ではなく、一般的な不法行為の問題として損害賠償責任を問うことはできるのではないか。そのような解釈を一般化できれば間接侵害で法的な手

当ては必要ない。」との見解を示した有識者もいた。他方で、「「実施」行為の追加だけでは対応できず、間接侵害の議論に落ちざるを得ないケースも出てくることが考えられるところ、発明の「実施」行為に新たな行為を追加することと、間接侵害に海外の行為を含めることは、排他的な方向性ではない。このように間接侵害の適用できる範囲を拡大するという考え方はあり得る。」との指摘もあった。

その他、実務上のニーズは不明であるとしつつも、米国特許法第 271 条(f)のように、日本で部品を全部用意して外国に輸出し、外国で組み立てる行為を侵害行為として捉える規定があってもよいのではないか、との提案もあった。

（複数主体により構成される実施行為について）

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（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）という方向性案を出発点として意見を求めたところ、「考え方としてはあり得る」との見解が多かったが、「過不足無くできるかどうか検討が必要」、「規制が重要になる場面が実際にあるのか不明」といった指摘もあった。さらに、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。

また、間接侵害に米国の積極的誘引（米国特許法第 271 条(b)）に類した規定を追加するという考え方に対しては、属地主義との関係で改正をするのであればこのような規定を入れることもあり得るとの見解を示した有識者がいた一方で、「日本における不法行為に海外から関与することは、特許権侵害そのものの話ではないので属地主義の問題ではなく、一般的な不法行為の問題として損害賠償責任を問うことができるのではないか。そのような解釈が一般化できれば法的な手当は必要ない。」と指摘する有識者もいた。

③　現行法の改正以外の案について

考え方を整理した指針・ガイドラインの作成についての言及が複数の有識者からなされた。ガイドラインの効果については、一つの目安として実務者にとって意味があるとの指摘があった反面、法的拘束力がない故に不確定要素が残るとの指摘もあった。

クレーム作成の工夫について、「実務側でクレームの書き方でどこまで対応できるかを詰めておく必要がある。」との意見もあったが、他方で、クレームの書き方の工夫だけでは限界がある旨の見解が複数の有識者から示された。

④　特許法以外の参考情報について

令和 3 年の意匠法及び商標法の改正[54]が参考になるという見解が複数見られた。また、著作権法におけるインターネット配信に関する議論（日本では送信行為構成（公衆送信権）が採用されている一方で、WIPO 著作権条約では受信行為構成（公衆伝達権）が採用されている）が参考になるという見解が複数見られた。著作権法におけるカラオケ法理等の規範

[54] 第Ⅲ章 2,（5）（ⅲ）①意匠法の改正、②商標法の改正を参照。

的行為主体論が参考になるとの意見もあった。
不正競争防止法が参考になるとの見解も見られたが、属地主義について特許法とは前提が異なる点を認識する必要があるとの指摘もあった。

（ｖ）小括

有識者への個別ヒアリングにおいては、ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決にて、海外サーバからのプログラムの提供行為に対し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、考慮すべき要素として 4 つの要素（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」）を例示したことについては、肯定的な見解が見られ、否定的な見解は見られなかった。各考慮要素に対する評価は、考慮要素③、④が重要であるとの見解が多く見られた。考慮要素①については、重要と考える有識者は少数であった。考慮要素②については、重要かそうでないかの見解が分かれた。考慮要素を最終的に「総合考慮」するという判断手法については、「判断基準が曖昧である。」といった指摘が複数なされた一方で、「裁判の判断基準である以上やむを得ない。」といった指摘も見られた。
同判決で、海外からユーザへのプログラム配信行為を間接侵害（第 101 条第 1 項）と認定した点、装置の使用やプログラムの複製の行為主体がユーザであると判断された点については、多くの有識者が判断として違和感はないとの見解を示した。
ドワンゴ対 FC2 事件（コメント配信システム）地裁判決（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〕）にて、システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈を厳格に判断したことについては、多くの有識者から、「そこまで硬直的に考える必要はないのではないか」等の指摘がなされ、属地主義を厳格に判断すべきとの見解を示した有識者はいなかった。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。
ドワンゴ対 FC2 事件（コメント配信システム）地裁判決では、物（システム）の発明の実施（生産）に対する判断がなされたが、仮にシステムクレームを方法クレームに置き換えた場合に、国内の行為との判断のされやすさに違いが生じ得るかについては、方法の「使用」の方が、日本国内における実施行為と評価されやすい旨の見解が複数の有識者から示された。
海外に設置されたサーバからの 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は、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。
現行法の改正の必要性・改正時期に関して、国境を跨いで構成される実施行為に対する法改正に必要性については、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。他方で、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。さらには、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。改正の時期については、「速やかに改正すべき。」等の意見がある一方で、「裁判係属中の事件の結論と、その後の議論を見極めるべき。」等の意見もあった。複数主体により構成される実施行為については、改正の必要性について特段の主張は見られなかった。「裁判例に任せてよい。」等の法改正に慎重な意見が見られた。

仮に現行法を改正する場合において、意見聴取のためのたたき台として複数の方向性案を例示し、当該方向性案を出発点として意見を求めた。

国境を跨いで構成される実施行為に対する方向性案として、ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決において「実質的に国内の行為」の解釈される際に考慮された判断基準を条文で明文化するという方向性案については、（法改正ではなく解釈で柔軟化すべきであるが、）仮に法改正をするならばこの方向性を支持する旨の見解を示した有識者もいたものの、「現実的には困難である」旨の指摘が多くの有識者から示された。

「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」という方向性案については、肯定的な見解と否定的な見解に見解が分かれた。

間接侵害（特許法第 101 条）に海外の行為を含むことを明記するという方向性案については、属地主義の原則に反することや、特許権の効力範囲が過度に拡張することを理由として、多くの有識者が否定的な見解を示したが、「仮に実施行為を追加したとしても間接侵害の議論に落ちざるを得ないケースもあり得るところ、このように間接侵害の適用の拡大するという考え方はあり得る。」との見解もあった。

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、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（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）有識者による座談会形式のヒアリング

本調査研究の内容に関する論点について、有識者４名（弁理士 1 名、弁護士 1 名、学者 1 名、モデレータ（学者）1 名）による座談会形式のヒアリングを実施した。ヒアリングでは、個別の有識者ヒアリングにおいて、有識者間で見解の違いが見られた「国内の実施行為と評価するための適切な要件（属地主義や SaaS サービス等の観点を含む）」、「法改正の必要性」、「仮に法改正をする場合の改正内容」の 3 つのトピックを中心に意見が交わされた。ヒアリングの概要を以下に示す。

（ｉ）国内の実施行為と評価するための適切な要件について

①　属地主義について

属地主義の意義について、属地主義の存在そのものを否定する意見は参加者からは出されなかった。「特許制度は歴史的に国の政策の実現手段として国の領域内での効力という認識で出来上がったものであるところ、（属地主義は）条約の前提となっていると解さざるを

得ない。」と特許制度の歴史的背景を踏まえた指摘もあった。

また、属地主義がもたらす弊害について、「一番侵害行為として捉えやすい「提供」や「使用」であっても、属地主義と「業として」の要件とを組み合わせることで侵害を回避する抜け道が生じている。」、「属地主義を考える上では、マーケットがどこであるのか、効果を享受しているのがどこであるかを考えないと、無体物のデータと無体物のプログラムが行き来している状況において、プログラムやサーバがある場所で考えることには無理がある。」といった権利行使等において属地主義が制約の一つになっている旨の指摘があった。一方で、「日本の企業が外国の特許権の侵害を問われたときに、「それは属地主義に反する。」と主張できるという観点からも属地主義は実質的にも重要である。」といった属地主義の実益面についての指摘もあった。

属地主義の運用面については、「属地主義は少なくとも日本の特許法には条文がなく、茫漠としたものであるところ、本当に国外に全く出られないほど厳格なものなのかは疑問である。発明のうち重要な部分、本質的部分が日本国内で行われていれば、その他の些末な部分が国外で行われていても日本の特許権を及ぼしてよい。」、「属地主義を直接規定した条文があるわけではないので、国際的な相場観を見て運用していくしかない。他の先進国でも、属地主義の下で、実質的に国外の行為まで捕捉するようなある程度フレキシブルな運用をしている。基本的なアプローチはそういうスタンスではないか。」といっ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 SaaS（Software as a Service）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（Software as a Service）サービスに関して、発明の作用効果が日本で発現している点を捉えてプログラムの提供行為があるといえるかについて、「ユーザがプログラムを利用してその機能を利用するので、ユーザのところで提供行為があると認めてよい。プログラムそのものが外国のサーバに置かれていることは問題にしなくてよい。」との意見があった一方で、特許発明の「技術的範囲」と「効果」のどちらに着目すべきかという問題がある旨指摘しつつ、「効果が日本に及んでいれば日本の特許権を及ぼすというのは独禁法の域外適用の考え方に似ているが、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、純粋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。」との意見もあった。

また、近年の通信技術の発達によって、サーバから処理プログラムを利用者端末に提供し、利用者端末の処理部（ハードウェア）を使用して処理プログラムを実行させる従来のサービス提供態様だけでなく、「利用者が端末から事業者が管理するサーバにデータを送信し（データは事業者の管理下になる）、サーバの処理部を使用して処理プログラムを実行して処理結果を端末に返す」サービス提供態様や、「利用者が事業者のサーバ空間を借りて、データは利用者の管理下のままでサーバの処理部を使用して処理プログラムを実行する」サービス提供態様も可能となった旨を説明しつつ、「そのようなサービス提供態様において、事業者のサーバが国外に存在している場合には、属地主義との関係から、現行法の解釈として保護するのは難しい。」とする指摘があった。この指摘に対しては、他の参加者から、「ユーザが日本でプログラムを操作して、電気通信回線を通じてプログラムを使用する行

為は、ユーザの「使用」行為であるが、(事業者による）プログラムの「提供」行為といってもよい。」という意見や、「処理結果をユーザの端末に表示させる行為のようなものがクレームに記載されていれば、日本の特許権を及ぼすことができる。」といった意見が出された。なお、クレームの書き方について、「複数の装置で動作する場合には、発明の効果が得られる主要装置を入れずにクレームを書いても権利化が困難であり、他方で、権利化を前提にクレームを書くと権利行使の場面において限界があるクレームしか書くことができない。特に、ソフトウェア関係は、実際に実施する際に、同じ効果が得られるような構成を自由に変更することができる。」との指摘もあった。

③　国内の実施行為と評価するための適切な要件について

国内の実施行為と評価するための適切な要件について、プログラムの電気通信回線を通じた提供が問題とされたドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決（平成 30 年（ネ）10077 号 令和 4 年 7 月 20 日判決）において判示された 4 つの考慮要素の例（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」。以下、それぞれ「考慮要素①～④」という。）を念頭に置きつつ議論が行われた。これら 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。考慮要素①については、必要性を疑問視する意見も多かったが、「国内外を容易に区別できないようなものであれば関係するかもしれない。」という意見もあった。考慮要素②については、「基本的には考慮要素③、④で評価して、不当な結論となる場合に考慮要素②等を考慮することは考えられる。」、「クレームという権利範囲を重視する立場をとると、原則として権利範囲を構成するものが国外にあると権利を及ぼすことができないことになるが、考慮要素②のように日本国内から制御している場合には権利を及ぼすことができると思う。」、「考慮要素③と④は、実際にサービスを使用する状況まで来て初めて分かるものであるが、「生産」行為を捉えるのであれば、まだサービスが提供されていないが提供先として日本を想定しているような場合には、考慮要素②も関係があるかもしれない。」といった意見があった。

実施行為の類型（「生産」、「使用」等）に応じて国内の実施行為と評価するための要件が変わり得る点についても議論がなされた。「物の「使用」の場合は、考慮要素③と④があれば、日本で使用しているといってよいと思うが、「生産」の場合に、生産したものが完全に国外にあるが効果が日本国内に及んでいるときに日本の特許権を及ぼしてよいのだろうか。」といった問題提起がなされ、それに対して、「「生産」の段階では、効果が生じていない。「使用」しないと効果が生じないのではないか。」との指摘があった。さらにその点について、「「生産」だけでは効果が実現していないのであれば、効果は考慮に入れられないことになるか。」という問いがなされ、それに対して、「効果は発現していないが、発現を想定している（日本向けに宣伝する機能がある、日本円の決済機能がある、等）ことを考慮することで、考慮要素③、④を入れられる可能性はある。」、「実際の侵害事件では、海外でサーバが作られているだけでは、自身の権利が侵害されているかは日本の特許権者には分からないので、裁判にはならない。国内での利用の実態がそれなりに出てくれば、考慮

要素③、④のことが言える状態になってくるので、日本の特許権侵害となってくる。大事なのは「使用」という行為である。」といった意見が示された。

「実施」行為が行われる場所の評価について、「国外サーバから日本に対してサービス提供をしている場合、規範的な評価であると思うが、サーバの「使用」行為を捉えて、サーバは国外であるが日本にサービス提供していれば、日本で物の発明を「実施」していると捉えればよい。」、「外国のサーバであっても日本のユーザが使用するのであるから、仮にユーザが使う行為を「使用」と言えれば、それは日本国内における「使用」であると言ってよい。そうすると、規範的な考え方であるが、外国にあるシステムを使っているというよりも、ユーザが使用する場所にシステムがあるから使用しているのだと解することができる。」といった規範的な考え方を支持する意見が複数の参加者から出された。なお、規範的な考え方を支持する参加者の中には、「実施」の概念について、「法律概念であって、特許法第 2 条第 3 項では行為の形で規定されているが、自然観察的な行為がそのまま発明の「実施」につながるわけではない。」と指摘しつつ、「ある程度規範的な概念として自然観察的なものを踏まえた上で、実施概念としての「生産」や「譲渡」等がどこで行われているのかを考えるという二段構えの評価が必要ではないか。発明の作用効果が実現し具体化する場所がどこかが一番重要である。」との考えを示した者もいた。

（ⅱ）法改正の必要性について

① 国境を跨いで構成される実施行為について

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。

また、「使用」行為の主体について、法改正が必要であるという立場の参加者からは、現行法の下で、特に国内のユーザが特許発明の使用主体となることで侵害を回避できるケースについて懸念が示された。この点について、他の参加者からは、「特許発明をユーザではなく（あるいはユーザだけでなく）事業者側も実施しているという考え方はできないか。」、「著作権の行為主体論を当てはめて考えれば、事業者の行為と考えても不思議ではないところ、もしそう言えれば支障はないのではないか。」、「ケースによってはユーザにサービスを享受させることを事業者によるシステムの「使用」と解釈する余地はあるのではないか。」といった指摘もなされた。

② 複数主体により構成される実施行為について

ヒアリング参加者からは、「法改正の必要性を感じていない。」という意見や「複数主体で特許発明の構成要件を分担している場合には、共同不法行為の規定を使えばよい。特に

損害賠償は民法第 709 条であるので、そこで共同不法行為を認めないということはない。」という意見があった。他方で、法改正の必要性を強く主張する意見はなかった。

（iii）仮に法改正する場合の改正内容について

① 実施の定義規定について

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。

この考え方に肯定的な立場の参加者は、「ソフトウエアは電気通信回線を通じて海外に存在していても国内の個人の用に供することができるところ、「属地主義」と「業として」要件との組み合わせによって抜け穴ができる。」旨指摘しつつ、「電気通信回線を通じて他人の用に供する」行為を規定することで、「業として」要件を広げる必要があると主張した。

これに対して、「外国のサーバに外国語のサービスが置かれていて、日本から当該外国語の話者がアクセスして使用した場合にも、「他人の用に供する」ということになり、結果として日本で使用させることを想定していなかったのに日本の特許権侵害となるのではないか。」という懸念が示された。この指摘に対して、肯定的な立場の参加者は、「アクセス数量の問題であり、他の国でサービス提供しているのに偶然にアクセスできたから他人の用に供したということにはならないと考える。」と応じつつも、「「顧客に向けられているか」や「効果が発現しているか」といった考慮要素も考えざるを得ず、そうなると条文上でどう規定するかは難しい。」との見解を示した。

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んだ。「「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。」という指摘に対して、「他人の用に供する」行為を追加する考え方に肯定的な参加者からは、現行の特許法第 2 条第 3 項において、プログラム等の「提供」行為は「譲渡等」に続く括弧書きの中に入っているため、「譲渡」又は「貸渡し」のようなものと理解しているが、「用に供する」は使用に係る話であって、使用させた量に応じて利益を得るものを捉えることになる旨の見解が示された。さらにこの見解に対して、「「貸渡し」とは占有権を移転して使用させて返してもらうことが典型的であるが、要するにユーザ側に利用させるということである。その延長線上で「提供」を考えれば、システムを使わせて「用に供する」という意味では、「提供」という行為を広く解釈することもできるのではないか。」、「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。」といった指摘がなされた。

② 間接侵害について

間接侵害（特許法第 101 条）に国内での直接侵害行為を前提に、海外での行為を含むことを明記するという考え方に対して、「国内での直接侵害が前提であれば、直接侵害で捉えればよく、(海外での行為を明記することは属地主義との関係で) 難しいのではないか。」

という意見があった。

また、米国特許法第 271 条(b)の積極的誘引(active inducement)のような規定を設けるという考え方に対して、「米国の間接侵害は従属説であり、あくまで米国内で直接侵害が成立した場合に国外でも侵害になるという理解なので、辛くも属地主義の説明がつく。」という指摘とともに、「日本の場合は、日本国内で直接侵害成立すれば、異論はあるかもしれないが、外国からの教唆行為は共同不法行為と言ってしまっていい。立法論よりも解釈論だと思う。」という意見が示された。

③　複数主体により構成される実施行為について

複数主体により構成される実施行為について仮に法改正を行う場合の改正内容に関しては、間接侵害において、客体として規定されている行為を追加する（例えば、現行の特許法第 101 条では、「その物の生産に（のみ）用いる物」と規定されているところ、「その物の生産又は使用に（のみ）用いる物」とする）という考え方に対して、「一般論として日本の間接侵害の規定は非常に限定的であるところ、具体的なニーズがあるかは不明だが、立法論として対象行為を広げるのはあり得る。」、「特にソフトウェアやビジネス関連発明の領域においては、侵害立証の場面において、「生産」よりも「使用」のほうが立証しやすい状況もあり得る。」といった意見があった一方で、「「使用」を追加したところで保護範囲はほとんど広がらないのではないか。」といった意見もあった。

その他、「共同不法行為において差止が認められなければ特許法に独自の規定を置く、あるいは解釈論を展開することもあり得るが、共同不法行為が成立する関係があれば、条文を置かなくても解釈論で差止を認めても問題ない。」という意見もあった。

（ⅳ）モデレータによる総括

以上の議論を踏まえ、モデレータは以下のように議論を総括した。

- 国内の実施行為と評価するための要件について、まず属地主義との関係を考える必要がある。考慮要素としては、発明の作用効果や顧客が特に重要であるとの認識は参加者間で共通であったが、それだけでよいかという点については、様々な考えが示された。
- 実施行為については、「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が、裁判係属中の事件では、システムの「生産」やプログラムの「提供」といった行為類型が議論されており、これらの行為類型についてどのように考えるかは難しいところである。
- 法改正の要否については意見が分かれた。現行法の解釈では難しいと考えて法改正が必要であるという立場もあれば、法改正による逆効果を懸念する立場や係属中の事件の判決を待つべきという立場もあった。
- 仮に法改正する場合の内容については、ターゲットが明確化しないので、なかなか詰めた議論が難しい。「他人の用に供する」という案が出されたが、そのような改正をする必要性をどう考えるかによって意見が分かれると思われる。

（4）小括

国内企業へのヒアリング結果からは、国内企業は、権利者の立場として権利活用が困難であることや、事業者の立場として他社特許に対するリスク把握が困難であること等を懸念しており、それゆえに権利保護の拡大又は保護範囲の明確化を求めるニーズがあることが伺える。

ドワンゴ対 FC2 事件控訴審判決が示した、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日本の領域内で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」）に対しては、国内企業へのヒアリング及び有識者個別ヒアリングとも、傾向としては同様であり、考慮要素③、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。

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、有識者個別ヒアリングでは、多くの有識者から、属地主義について「そこまで硬直的に考える必要はないのではないか」等の指摘がなされた。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。

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、有識者への個別ヒアリングでは、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。また、座談会形式によるヒアリングにおいても、「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。」との意見もあり、見解が分かれた。国内企業へのヒアリングでは、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。

現行法の改正の必要性に関して、有識者個別ヒアリングでは、国境を跨いで構成される実施行為について、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。座談会形式のヒアリングにおいても法改正の必要性に対する意見は分かれた。また、企業等へのヒアリングでも、法改正による権利保護の拡大又は保護範囲の明確化を望む意見が多く見られた一方で、権利保護の拡大に対して懸念する意見も見られた。複数主体により構成される実施行為については、有識者個別ヒアリング及び座談会形式のヒアリングにおいて、改正の必要性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に考えられる方向性について、国境を跨いで構成される実施行為に対する 3 つの方向性案（「実質的に国内の行為」の判断基準の明文化する方向性案、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、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、「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」という方向性案については、有識者個別ヒアリングにおいて、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。この方向性案に関連して、座談会ヒアリングでは特に「（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、そこでも肯定的な見解と否定的な見解とに分かれた。

「実質的に国内の行為」の判断基準を特許法において明文化する方向性案については、有識者個別ヒアリングにおいて、（法改正ではなく解釈で柔軟化すべきであるが、）仮に法改正をするならばこの方向性を支持する旨の見解を示した有識者もいたものの、現実的に困難であるとする見解が多数であった。

間接侵害に海外の行為を含むことを規定する方向性案については、有識者個別ヒアリングにおいて、多くの有識者が否定的な見解を示したが、「仮に実施行為を追加したとしても間接侵害の議論に落ちざるを得ないケースもあり得るところ、このように間接侵害の適用の拡大するという考え方はあり得る。」との見解もあった。

また、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。

Ⅳ．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

本章では、公開情報調査と海外質問票調査の回答結果とに基づいて、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をまとめる。海外質問票調査の各調査先からの個別の回答結果については資料Ⅲに示す。

１．米国

（１）米国特許法の規定

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関連する米国特許法[55]の規定は、以下のとおりである。

(i) 米国特許法第 271 条（a）

米国特許法第 271 条（a）は、直接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

> 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

米国特許法第 271 条（a）によれば、米国において生産等の行為が行われる場合に直接侵害が成立する。米国外で全てが行われた活動は、一般に米国特許の直接侵害に対する責任を生じさせない[56]。

(ii) 米国特許法第 271 条（b）

米国特許法第 271 条（b）は、間接侵害のうち、いわゆる誘引侵害に関するものであり、以下のとおりである。

> 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

米国特許法第 271 条（b）では、条文上、場所の限定が付されておらず、米国内での直接侵害の存在をもって、米国外でなされた行為に対しても米国特許法上の誘引侵害が成立する。誘引侵害に対する責任を負わせるためには、米国内で直接侵害が起こっていなければ

[55] 日本語訳は、JPO の HP に記載のアメリカ合衆国特許法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2023 年 1 月 4 日］
[56] Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 437 (2007)

ならない[57]。

（iii）米国特許法第 271 条（c）

米国特許法第 271 条（c）は、間接侵害のうち、いわゆる寄与侵害に関するものであり、以下のとおりである。

特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。

米国特許法第 271 条（c）によれば、特許発明の主要な構成要素を、米国において販売の申出、販売、輸入する場合に寄与侵害が成立する。寄与侵害に対する責任を負わせるためには、米国内で直接侵害が起こっていなければならない。

（iv）米国特許法第 271 条（f）

米国特許法第 271 条（f）は、域外適用に関するものであり、以下のとおりである。

(1)何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。 (2)何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

（v）米国特許法第 271 条（g）

米国特許法第 271 条（g）は、米国特許に規定された方法によって米国外で製造された製

[57] Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 31 (1961)

品を輸入等する行為の侵害に関するものであり、以下のとおりである。

何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴訟においては、製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められない。ただし、本法の下で、当該製品の輸入その他の実施、販売の申出又は販売を理由とする適切な救済がない場合は、この限りではない。本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。 (1)当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと、又は (2)当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) （BlackBerry 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成されるシステムクレーム及び方法クレームについての直接侵害の成立の有無
結論	システムクレームは侵害成立 方法クレームは侵害不成立
事案の概要	
本件特許は、無線通信ネットワークに関するシステムクレームと方法クレームに係るものである。システムクレームに係る発明の被告の実施態様において、システムの一部の装置が国外（カナダ）にあり、方法クレームに係る発明についても、方法の少なくともいくつかのステップが国外（カナダ）で実行される。国境を跨いで構成されるシステムクレームと方法クレームの双方において、米国特許法第 271 条(a)の直接侵害の成立の有無が争点であった。 CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit：連邦巡回区控訴裁判所）は、米国特許法第 271 条(a)の適用上、特許の対象となる方法の「使用」とは、特許の対象となるシステム又は装置の使用とは基本的に異なる旨の見解を示した。具体的には、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、システムが管理され、システムの有効な利用が得られた場所であることを示した上で、米国の顧客が米国で携帯機器の操作を行い、システムの使用により利益を享受したことを理由として、システムの一部が国外に設置されていたにもかかわらず、システム全体が米国で「使用」されたと判断し、システムクレームについて、米国特許法第 271 条(a)の直接侵害が成立すると判断した。一方、方法クレームについては、	

クレームされた方法の少なくともいくつかのステップが国外に設置した装置で実行されることを理由に、方法が米国内では「使用」されなかったと判断し、米国特許法第 271 条(a)の直接侵害が成立しないと判断した。

事案 2[58]	Life Technologies Corporation et al. v. Promega Corporation, 137 S. Ct. 734 (2017)
事案の争点	特許発明を構成する複数の構成部品のうちの 1 つの構成部品を国外に供給する行為について、1 つの構成部品が米国特許法第 271 条(f)(1)の「構成部品の一部」に該当するか
結論	侵害不成立
事案の概要	
本件特許は、5 つの構成要素からなる遺伝子検査用キットに関する。そのうち 4 つの構成要素については英国で製造されており、1 つの構成要素（Taq ポリメラーゼ）は米国で製造され、英国に輸出されており、英国で最終製品の遺伝子検査用キットが製造されていた。複数の構成部品（構成要素）からなる特許発明のうちの 1 つの構成部品を国外で製造するために供給（輸出）する行為が特許侵害となるかが争われ、上記 1 つの構成部品が米国特許法第 271 条(f)(1)の「構成部品の一部」（a substantial portion of the components of a patented infvention）に当たるかが争点であった。 連邦最高裁は、複数の構成部品からなる特許発明のうちの 1 つの構成部品が「構成部品の一部」に当たるかについて、量的観点と質的観点のいずれで判断すべきかを検討し、“substantial”との用語は量的観点から解釈すべきであるとした。そして、複数の構成部品からなる特許発明のうちの 1 つの構成部品は米国特許法第 271 条(f)(1)の「構成部品の一部」には当たらず、当該 1 つの構成部品を国外に供給する行為は特許侵害には該当しないと判断した。	

事案 3[59]	Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018)
事案の争点	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、米国特許法第 271 条(b)の誘引侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、表示を照明するためのバックライト装置に係るものである。原告は、被告による特許製品の一部を構成するレンズの国外における生産、販売が、直接及び間接の顧客を誘導して、特許を侵害する製品の輸入、使用、販売又は販売の申出をさせたと主張し、米国特許法第 271 条(b)の誘引侵害の成立の有無が争われた。 CAFC は、レンズの生産、販売が米国外で行われていたことに鑑み、権利者による「被告が直接侵害を誘導する認識及び特別の意思を保持していたこと」の立証を条件に、米	

[58] 本事案の論説に、マイケル・カミンスキ、土井悦生「[米国] 特許域外適用規定の適用範囲を限定した連邦最高裁判決の意義と残された問題点」知財管理、Vol.67, No.11, p.1749-1757（2017 年）がある。

[59] 本事案の論説に、小野康英「[米国] 誘導侵害の域外適用に関する米国連邦巡回区控訴裁判所判決」知財管理、Vol.69, No.7, p.1001-1013（2019 年）がある。

国特許法第 271 条(b)の誘引侵害が国外の行為に基づいても発生するとし、特許の直接侵害を構成する製品に組み込まれた一物品を米国外で生産、販売する行為に米国特許法第 271 条(b)の誘引侵害の成立を認めた陪審評決を支持した。

事案 4	WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018)
事案の争点	米国特許法第 271 条(f)の域外適用の適用事案における損害賠償（国外での逸失利益）
結論	国外での逸失利益について域外適用を認容
事案の概要	
本件特許は、海底調査に使用する大陸棚の油田探索システムに関するものである。米国で製造された、特許製品の構成部品を国外に輸送し、構成部品を国外で組み立てたシステムの販売について、米国特許法第 271 条(f)(1)及び(f)(2)の特許侵害の成立の有無、国外の逸失利益の算定が争点であった。 連邦最高裁は、域外適用の問題を判断するために連邦最高裁によって確立されている 2 ステップの枠組みを用いた。第 1 ステップは、域外適用を否定する推定が覆されているかどうか、第 2 ステップは、事件が法令の国内適用を受けるかどうかを検討するものである。本事案では、第 2 ステップにおいて、外国で発生した損害も損害額に含めることを肯定した。 当初、CAFC は、国外で発生した損害には逸失利益を適用しないとする自らの裁判例に基づき、国外の逸失利益の損害賠償を認定した地裁判決を覆したものの、連邦最高裁は、CAFC 判決を破棄し、Halo 事件の最高裁判例[60]を参考にすべきとの意見付で、事案を CAFC に差し戻した。差戻審で CAFC は、改めて米国特許法第 271 条(f)(2)下での国外の逸失利益は認められないとしたが、裁量上訴により、連邦最高裁は、CAFC 判決を退け、米国特許法第 271 条(f)(2)が規制する行為は「米国内又は米国から供給する」という国内行為であるとし、原告の特許を侵害する部品を供給するという被告の国内行為は、明らかに米国内で発生したとして、米国特許法第 284 条[61]に基づき国外での逸失利益を受けることができると判決した。 なお、本事案では「他の特定の事件において、因果関係等の理由によって損害賠償がどの程度制限又は否定されるかについては言及しない」との判事の多数意見が脚注に付されている。	

事案 5	Abitron Austria v. Hetronic International
事案の争点	米国の登録商標の商標権者が、国外で発生した侵害であって国内で混乱を引き起こす可能性がない場合に、その商標の使用に対して損害賠償を請求することの認否
結論	係争中（2023 年 3 月現在）

[60] 米国特許法第 284 条に基づく損害賠償金増額のための基準を見直し、損害賠償金増額を認めた事件。Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016)

[61] 米国特許法第 284 条 損害賠償
原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

事案の概要
米国最高裁に係属中の事案であり、米国の商標権者と契約をし主に欧州で商標権者の製品を販売していた外国企業が、契約終了後も製品の製造、販売を続けたことについて、オクラホマ州の陪審は商標権侵害を認めた。控訴審では、米国第 10 巡回区控訴裁判所は、ランハム法（米国商標法）が域外適用されるという第一審の結論を支持した。 米国最高裁では、米国で登録された商標の商標権者が、侵害が国外で発生し、国内で混乱を引き起こす可能性がない場合に、その商標に対して損害賠償を請求することをランハム法が認めるかどうかが争点となっている。2023 年 3 月 21 日に審理が行われ、6 月までに判決が下される予定である。

（ii）論文等

・Mattias Rättzén, Closing the Patent Loophole Across Borders, 20 UIC Rev. Intell.Prop. L. 358 (2021)

国境を跨ぐ実施行為として行われる侵害行為に対する特許保護について、技術的貢献の所在と商業的影響と支配の所在に着目して、議論がなされている。特許の抜け穴を塞ぐための新たな提案として、国内特許法を適用することが適切かどうか、また、どの程度まで適用するかを決定する際に裁判所の助けとなることを目的として、国境を跨ぐ状況において管轄権を主張するかどうかを検討する際の実質的なバランステストを提示している。このバランステストの方法論は、侵害行為が技術的充当（technical appropriation）であるか、あるいは商業的充当（technical appropriation）であるかを分析し、技術的充当といえるものについては、侵害行為に現れている発明の技術的貢献の所在を重視し、商業的充当といえるものについては、侵害行為における商業的影響と支配の所在を重視して、保護国に対する関連性（nexus）を明らかにするものである。

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査の国境を跨いで構成される実施行為に関する Q1.から Q7.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① BlackBerry 事件の判示事項は支持されているか

2023 年 2 月 7 日現在、少なくとも、「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、システム全体が使用される場所、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」とする BlackBerry 事件の判示事項は、CAFC、連邦最高裁によって覆されていない。BlackBerry 事件の考え方は現在も支持されている。

② 特許発明の構成の全体又は一部が米国外で実施された場合において考慮すべき事情について言及した裁判例等（BlackBerry 事件を除く）

米国外での特許発明の実施に基づいて米国特許が侵害されたかどうかに関して考慮すべ

き状況は数多くある。これらの状況には、特許発明が一方ではシステムに向けられているか、他方では方法に向けられているか、クレームされたシステムの管理がどのように行われているか、米国内で製造した部品を海外で発生した被疑侵害行為に供する場合の被疑侵害者の意図、及び被疑侵害行為の性質が含まれる。

BlackBerry 事件のとおり、システムクレームに対して、米国特許法第 271 条(a)の直接侵害は、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。

・Centillion Data system Sys., LLC v. Quest Communs. Int'l, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011)

「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、システム全体が使用される場所、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。ここでいう「管理」とは、「システム全体を利用可能にする能力」を指す。」

システムクレームの使用に基づく国境を跨ぐ侵害は、クレームされた方法の使用と対照的である。

・In re Kollar, 286 F.3d 1326, 1332 (Fed. Cir. 2002)

「米国特許法第 271 条(a)の下では、特許された方法又はプロセスの「使用」の概念は、特許されたシステム又は装置の使用とは根本的に異なる。」

・Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 576 F.3d 1348, 1363 (Fed. Cir. 2009)

「先行する裁判例は、米国特許法第 271 条が対象としている、侵害責任に関する方法クレームと装置クレームの明確な区別を引いている。」「したがって、方法のステップを供給することはできないので、米国特許法第 271 条(f)は方法特許やプロセス特許には適用されない。」

同様に、米国特許法第 271 条(g)に基づく責任は、特許を取得した製品にのみ生じ、特許を取得した方法には生じない。

・Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1360 (Fed. Cir. 2019)

「むしろ、特許取得済みプロセスから生じる製品に関する行為にのみ焦点が当てられている。したがって、法文全体としては、特許プロセスを海外で実施しても米国特許法第 271 条(g)に基づく責任は生じないことが明確であるため、そのプロセスが単一の事業者によって実施されたかどうかは、同条に基づく侵害分析には重要ではない。」

・Bayer A.G. v. Housey Pharms, Inc, 340 F.33d 1367 (Fed. Cir. 2003)

「したがって、製品が「米国で特許を取得したプロセスによって作られた」ものであるためには、「製造」された物理的な物品でなければならず、情報の生産は対象外であると考える。」

米国特許法第 271 条(f)に基づく侵害については、米国内で製造された「特許発明の構成要素の実質部分」が、米国外で特許クレームを具現化した製品に実際に組み立てられていることを示す必要はなく、構成要素が組み合わせる意図を持って提供されたことのみが必要であるとする。

・Waymar Corp. v. Porta Sys. Corp. 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001)

「したがって、本節の法文は、構成要素の実際の組合せを要求するものではなく、侵害

者がこれらが組み合せられる意図をもって出荷したことを示すのみである。」
さらに、実際の製造と販売が米国で行われる限り、仮想的な侵害製品の単なる設計は侵害を構成しない。

・Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004)

「第一に、米国特許法第 271 条(f)は、その表面上、明確である。これは、特許発明の構成要素が米国内に物理的に存在し、「当該構成要素をその組立が米国内において行われたときは特許侵害となるような方法により米国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で」販売又は輸出された場合にのみ適用される。第二に、Pellegrini 自身が認識しているように、我々は、North American Philips v. American Vending Sales, Inc., 35 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1994)において、特許侵害の「不法行為」は、違法行為（生産、使用、販売、販売の申出又は輸入）が行われた場所で発生し、損害が生じた場所ではないと説明している。」

特許発明の特徴の全部又は一部が米国外で実施されている場合、米国特許の侵害成立の有無を判断するために、少なくとも以上の状況を考慮する必要がある。

③　米国における国境を跨いで構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状

米国最高裁で係争中の商標に関する上記の事案 5（Abitron Austria v. Hetronic International）は、米国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護についての考え方を理解する上で参考になると考えられる。この事案は、海外で商標権を行使しようとする米国商標権者に対する法律、特に商標権者が米国商標の「域外」侵害に対して米国の裁判所に訴訟を起こすことができるかどうか、又は商標権の行使のために外国の商標権と外国の裁判所に頼らなければならないかどうかを明らかにする可能性がある。2023 年 6 月末には判決が出るとされている。米国の商標弁護士の中には、最高裁が今回の控訴の原因となった第 10 巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、国境を跨ぐ商標権侵害の事例におけるランハム法の適用を制限すると予想する者もいる。

特許では、侵害訴訟によって特許権を保護することに加えて、特許権者は、特許、商標、著作権の侵害などの不公正取引行為に対する措置を監督する連邦機関である米国国債貿易委員会（USITC）に申立てを行うことによっても保護を求めることができる。特許権者が USITC に訴状を提出すると、USITC は 30 日以内に調査を開始するかどうかを決定し、調査は米国地裁での特許侵害訴訟と同様だが、はるかに迅速に進行する。さらに、通常の米国地裁の特許侵害訴訟とは異なり、USITC での救済措置は、(1)（当事者に対する）限定的排除命令、(2)（調査及び大統領審査期間中の）一時的限定的排除命令、(3)（当事者でない者も含む）一般的排除命令、(4)停止命令、及び(5)一次停止命令、がある。

④　米国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する意見・議論

米国において国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して産業界等で特許権者の権利を強化するための取組は現在行われていない。この点に関して提案されている、あるいは審議中の米国の法律も把握していない。

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	Akamai Technologies v. Limelight Networks, 767 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015)（Akamai 事件）
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による米国特許法第 271 条(a)の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、ネットワークを介してコンテンツをユーザに配信する方法に関するものである。方法クレームの複数のステップのうち、配信を適切に行うためのタグ付けのステップを第三者である顧客が実施しており、それ以外のステップは被告が行っていた。方法クレームに係る発明が複数主体により分割実施された場合について、当初、米国特許法第 271 条(b)の誘引侵害の成立の有無が争点であったが、最高裁の差戻後、米国特許法第 271 条(a)の直接侵害の成立の有無が争点となった。 当初、CAFC は、一部のステップを実施しない被告の行為は米国特許法第 271 条(a)の直接侵害には該当しないが、第 271 条(b)の誘引侵害に該当するとして侵害を認める判断を示したが、最高裁は、直接侵害が発生しない場合には誘引侵害も発生しない[62]として、被告の行為は誘引侵害に当たらないとの判断を示し、また、直接侵害では方法クレームの全てのステップが単一主体によることが要求される[63]として、本件を CAFC に差し戻した。 差戻後、CAFC は、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する場合、直接侵害は成立し、具体的には、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、ことを挙げた。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て、指示又は管理の定義を拡張した。②に関し、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害、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。その上で、顧客は被告のガイダンスに従い顧客による方法ステップの実行の方法及びタイミングを確立しているから、被告によるステップの実施の指示又は管理が認められ、全てのステップが被告により、又は被告に起因して実施されたとして、直接侵害が成立すると判断した。	

[62] Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 31 (1961)
[63] Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (2008)

事案 2[64]	Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017)
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による米国特許法第 271 条(a)の直接侵害、第 271 条(b)の誘引侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、がん治療の際に複数の治療化合物を異なるタイミングで異なる当事者によって投与する、抗がん剤の投与方法の発明に関するものである。本方法では、葉酸を投与するステップを含むが、葉酸は医師の指導のもとで患者が自己投与する。全てのステップの実施が単一主体に起因するかが争点となった。 CAFC は、医師が患者の行動を指示又は管理したかどうかの判断に Akamai 事件の 2 要件テストを用い、医者は患者に対して葉酸の服用を、活動への参加やペメトレキセドの投与という利益の享受に条件付けており（第 1 要件）、葉酸の服用方法やタイミングを設定している（第 2 要件）として、医師による直接侵害の存在を認め、抗がん剤の販売者に誘引侵害の責任を負わせた。	

事案 3	Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d (Fed. Cir. 2017)
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による米国特許法第 271 条(a)の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、特殊ロックを用いた航空手荷物検査方法に関するものである。米国運輸保安局（TSA）から認証を受けた特殊ロックは、TSA が所持するマスターキーによって解錠可能である。本方法は、複数のステップを含み、ロックを入手、販売する事業者と手荷物検査事業者の少なくとも 2 者が実施行為者であるところ、全てのステップの実施が単一主体に起因するかが争点となった。 CAFC は、クレームされた方法のステップの実行を被告が指示又は管理したかどうかの判断に Akamai 事件の 2 要件テストを用い、重要な事実の真正な争いがあると結論づけ、地裁がテストを不当に狭めているとした。また、Akamai 事件の要件における「利益」に関し、TSA が手荷物検査を別の方法で行い得ることとは無関係であり、TSA がロックの解錠を被告から提供されたマスターキーで行うことを望む場合には、本件特許の最後の 2 つのステップを実施しなければならないことが重要な点であるとし、第一審における非侵害との判断を破棄し、地裁に差し戻した。	

事案 4	Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc., 843 F.3d 942 (Fed. Cir. 2016)
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による米国特許法第 271 条(a)の直接侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	

[64] 事案 2～4 は海外質問票調査の回答に基づいているが、岡本正紀「複数主体が関与する特許権侵害問題への米国判例からの示唆」筑波法政第 84 号(2020)にも論じられている。

本件特許は、患者の測定値をコンピュータシステムにアップロードし、データベースを作成し、そのデータを患者や医療従事者が利用できるようにすることで、患者のグルコース値を監視する方法に関するものである。全てのステップの実施が単一主体に起因するかが争点となった。

CAFC は、Akamai 事件の 2 要件テストを行い、Medgraph が患者と医師が実施したステップを Medtronic に帰属させることを可能にする証拠を指摘しておらず、システムの使用やそこから得られる利益は方法クレームの全てのステップの実行を条件としていないとし、特許侵害には該当しないとの判断を示した。

（ii）論文等

・紋谷崇俊「米国における複数関与者による特許権侵害の拡大傾向-Akamai 判決後の分割侵害(Divided Infringement)ないし共同侵害(Joint Infringement)の動向-」AIPPI, Vol.63 No.7 p.607-626 (2018)

Akamai 判決後の分割侵害（Divided Infringement）ないし共同侵害（Joint Infringement）の動向について、米国における複数関与者による特許権侵害の成立範囲は拡大傾向にあるとしている。Akamai 判決の位置づけについては、Mankes 事件や Travel Sentry 事件において論じられており、従前の裁判例等による制限を緩和し、侵害範囲を拡大したものであるとの位置づけを確認している。分割侵害における侵害範囲が更に拡大されていくのであれば、帰責の論拠と侵害範囲の明確性については十分な範囲が必要であるとしている。特に、「2 要件テスト」の適用に関して、事実認定如何で結論が相当程度異なってくることを指摘し、「2 要件テスト」のファクターである「行為」「利益」「条件」などの認定ないし定義づけ如何で地裁と高裁における侵害の結論自体に食い違いが生じている点を指摘している。また、分割侵害に係る直接侵害の成立範囲について直接判示した最高裁判決はないため、CAFC においてさまざまな裁判例が蓄積されることで基準が明確になることは望ましいが、最終的には最高裁判決ないし立法によって明確な基準が示されることが望まれると述べている。

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査の複数主体により構成される実施行為に関する Q8.から Q14.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① Akamai 事件の判示事項は支持されているか

2023 年 2 月 7 日現在、Akamai 事件は CAFC、連邦最高裁によって覆されていない。Akamai 事件の考え方は現在も支持されている。

具体的には、方法特許のクレームは、全てのステップが実行されない限り侵害されない。そのようなクレームが与える権利は、「クレームされた要素の組合せにのみ及び、それ以上には及ばない。」とされる。複数の行為者がクレームされたステップを実行する場合、分割侵害が成立する可能性がある。

米国特許法では、分割侵害は、方法特許のクレームの侵害の実行に複数の行為者が関与し、単一の被疑侵害者が方法の全てのステップを実行しなかった場合に生じる特許侵害責任の一形態である。

Akamai 事件の要件と異なる要件を示す事例及び学説はない。Akamai 事件における CAFC の大法廷判決は、CAFC が扱った問題についての米国判例法の現状を表している。

② 複数主体のうちの一部がユーザである事案について判断した裁判例等

Centillion Data system Sys., LLC v. Quest Communs. Int'l, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011)（Centillion 事件）において、CAFC は、複数の行為者が所有する要素を含むシステムクレームの（米国特許法第 271 条(a)に基づく）「使用」による侵害の問題を取り上げ、「システムクレームの「使用」による直接侵害は、当事者に、・・・クレームされた（システム）の各（each and every）・・・要素を使用することを求める」と判示した。「システムを利用可能にする」ためには、エンドユーザはクレームされた発明の全ての要素を使用していなければならない。例えば、BlackBerry 事件では、エンドユーザは、メッセージを送信することによって、システムの全ての要素を「使用」していた。

Centillion 事件に特有の事実の下、CAFC は、問題となったクレームが「サービスプロバイダが維持する「バックエンド」システム（クレーム要素 1、2、3）とエンドユーザが維持する「フロントエンド」システム（クレーム要素 4）の両方を含む」場合、ソフトウェアベンダ（侵害者と主張）の顧客（すなわち、単一主体でありエンドユーザ）が侵害製品を「使用」し、米国特許法第 271 条（a）による侵害を構成する可能性があると判示した。請求項には、サービスプロバイダが維持する「バックエンド」システム（クレーム要素 1、2、3）とエンドユーザが維持する「フロントエンド」システム（クレーム要素 4）の両方が含まれていた。本事件では侵害の認定には至らなかったが、ソフトウェアベンダの顧客（エンドユーザ）が、米国特許法第 271 条(a)に基づく使用を通じて、「システムを管理し、そこから利益を得る」ことによって、システムクレームを侵害する可能性があると認定された。

Centillion 事件の後、CAFC は、LifeNet Health v. LifeCell Corp., 837 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2016)においてソフトウェアベンダに関するさらなる判定指針を示した。「Centillion 事件では、「パーソナルコンピュータのデータ処理手段にソフトウェアをインストールし、動作させるかどうかは、完全に顧客の判断である」ため、顧客にソフトウェアを提供した被告は、「パーソナルコンピュータのデータ処理手段」を必要とする制限を自ら実行したわけではないと判断された。」すなわち、Centillion 事件におけるエンドユーザは、その使用による侵害について米国特許法第 271 条(a)に基づく責任を負う可能性があるが、ソフトウェアベンダは「システムを管理して、そこから利益を得ていない」から、米国特許法 271 条(a)による責任を負う可能性がない。

より最近では、Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc., 987 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2021)（Synchronoss 事件）において、CAFC はこの点についてさらなる指針を提供している。Synchronoss 事件では、Centillion 事件について、「Qwest［(ソフトウェアベンダ)］は、バックエンド処理要素を作ることはあっても、パーソナルコンピュータのデータ処理手段を稼働させることはないので、クレームされたシステム全体を「使用」することはない」と説明され、「顧客が使用するためにソフトウェアを供給することは、システムを使用すること

と同じではない」とした。

③　米国における複数主体により構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状

Akamai 事件については、複数の関係者が方法特許の侵害を主張する行為に関与し、単一の被疑侵害者が全てのステップを実行していない分割侵害の特許侵害責任を決定するための適切な法律基準に関する解説がある。

Akamai 事件の判示事項に対して、複数の当事者による行為を必要とする可能性のあるクレームの侵害を立証するという複雑な問題を回避する一つの方法は、単一の行為者のみによる特許クレームを作成することである、とのコメント[65]がある。

④　米国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する意見・議論

複数主体により構成される権利侵害行為に対する特許権者の権利保護を強化することを意図した、現在係争中の案件や提案中の米国の法律は把握していない。

２．英国

（１）英国特許法の規定

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関連する英国特許法[66]の規定は、以下のとおりである。

（ｉ）英国特許法第 60 条（1）

英国特許法第 60 条（1）は、直接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

> 本条の規定に従うことを条件として、発明の特許が効力を有する期間中に、ある者がその発明につき、特許権者の同意を得ずに連合王国内において次の何れかの事柄をするときは、その者は当該発明の特許を侵害する。
> (a)その発明が製品である場合において、その者が製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること
> (b)その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はそれを使用させる申出をすること。ただし、その所有者の同意を得ずに連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害になることをその者が知り又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

[65] Michael Dzwonczyk, Bulletproofing Method Claims for Post-Limelight Enforcement (Febrary 7, 2014)
[66] 日本語訳は、JPO の HP に記載の英国特許法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2023 年 1 月 4 日］

(c)その発明が方法である場合において、その者が前記の方法によって直接に生産される製品を処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

(ii) 英国特許法第 60 条（2）

英国特許法第 60 条（2）は、間接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

本条の以下の諸規定に従うことを条件として、（特許権者以外の）ある者がある特許が効力を有する間に、その所有者の同意を得ずにライセンシーその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をするときは、その者は、その発明の特許を侵害する。ただし、その手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	[2002] EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill （Menashe 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成されるシステムクレームについてのシステムの使用の場所と間接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、ゲームシステムに関するものである。被告は、CD に記録したコンピュータプログラムであって、コンピュータをインターネットを介してホストコンピュータと通信させる端末コンピュータに変えるものを顧客に提供しており、ホストコンピュータは国外に設置されていた。国境を跨いで構成されるシステムクレームについて、システムの使用の場所と、CD 提供行為に対する間接侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、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、クレームされたゲーム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、その回答は顧客となるはずであるとし、顧客が端末を英国内で使用するのは間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用しているとして、被告の間接侵害を認めた。	

事案 2	[2010] EWHC 288 (Pat)、[2010 EWHC 118 (Pat)] Research in Motion UK Ltd v. Motorola Inc.
事案の争点	国境を跨いで構成されるシステムクレームについての特許侵害の成立の

	有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
本件特許は、メッセージ通信システムに関するものである。RIM が、先行技術に対して自明であることを理由として、Motorola の欧州特許の取消しを求めた。Motorola は RIM により運用されている通信システムが本件特許を侵害しているとして反訴した。RIM の通信システムにおけるサーバは、国外（カナダ）に設置されていた。国境を跨いで構成されるシステムクレームについての特許侵害の成立の有無が争点であった。 本事案では、特許は無効とされ、Motorola によるクレーム解釈に基づくとしても、「RIM の BIS サーバが「メッセージゲートウェイシステム」である場合、システムの運用方法については、「英国ではなく、カナダでの実施」であり、「クレームされた特徴を備えたメッセージゲートウェイシステムの操作方法の利用者は誰なのか？その答えは RIM である。RIM はどこでそれを操作するのか？その答えはカナダである。」との結論を出し、非侵害と判断された。	

事案 3[67]	[2017] EWHC 2930 (Pat) at 507‑08 (U.K.) Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc.（Illumina 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、出生前検査法に関する方法特許に関するものである。検査に使用される血液が国内で採取され、また、国外で実施する方法の準備的な技術工程が国内で行われる。方法特許のステップの一部が国外で行われた場合の特許権侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、方法の「実体」は国内で実施されていると判断し、また、「デジタル伝送が容易で、コンピュータ処理をオフショア化できることから、これ以外の結果では、この種の特許を回避することがあまりにも容易になる。」として、直接侵害を認定した。	

事案 4	[2021] EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited（Promptu 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、ケーブルテレビ、ビデオ配信をサポートするネットワークの音声認識の方法に関するものである。方法特許のステップの一部（自動音声認識、検索機能）が国外で実施されたことについて、特許侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、被告が、自動音声認識は国外で実施され、コンテンツエンジンによる検索はアイルランドで実施されているため、この方法は英国で行われていないと主張したこ	

[67] 本事案を紹介した論説に、鈴木將文「越境的要素を構成する行為による特許権侵害に関する一考察」Law and Technology, No.98, p.11-23（2023 年）がある。

とに対し、クレームは、実質的には、英国のサーバで行われる「バックチャネルを使用する方法」であり、システムによるコンテンツエンジンへのアクセスと音声認識は従属的機能であって、これらの機能がどこで行われたかは問題ではないとして、侵害と判断した。

（ii）論文等

・Paul England, Can the English Patents Court award a cross-border preliminaryinjunction?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 17, Issue 4, April 2022, Pages 367‑375

英国の特許裁判所による国境を跨ぐ特許権侵害の民事執行の可能性について、英国の欧州連合離脱との関係や国際裁判管轄上の問題に照らして議論している。

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査の国境を跨いで構成される実施行為に関する Q1.から Q7.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① Menashe 事件の判示事項についての現状

Menashe 事件の判決は、国境を跨いで使用される状況で特許が侵害されたかどうかを議論する際に、英国で今でも有力な裁判例である。上記の事案 3 の Illumina 事件や事案 4 の Promptu 事件を含むその後の裁判例は、Menashe 事件を参照している。これらの判決で示された理論は、第一に、係争クレームの「実体」が何であるかはクレーム構成の問題であり、第二に、その「実体」が英国で発生していれば、英国での侵害が存在する、というものである。

なお、Menashe 事件は間接侵害に関するものであるが、上記を含むその後の裁判例は、Menashe 事件を参照した上で、直接侵害を認定している。

「実体」テストの難点の一つは、クレームの最も本質的な部分、つまり Promptu 事件で示されたクレームの「焦点」を特定する必要があることを示唆している点である。全てのケースでこれを特定することは容易ではなく、発明のタイプによっては不可能な場合もある。例えば、課題が新規である発明（problem invention）の場合、発明は通常、クレームされた解決策ではなく、発明の根底にある問題点にある。別の例としては、組合せ発明があり、発明は別々の部品の組合せにある。さらに、個々のステップを持たないが、複数のステップ又は部品の実行又は存在の集合体又は結果として機能する発明がある。現時点では、このようなケースに「実体」テストがどのように適用されるかは不明である。

② Menashe 事件に関して、方法の発明としてクレームを記載した場合、間接侵害が成立すると考えられるか

係争クレームが方法クレームであったとしても、Menashe 事件で同様の間接侵害の認定がなされた可能性がある。Illumina 事件及び Promptu 事件で争われたクレームは、いずれも

方法クレームであった。これらの事件で裁判所は、方法クレームとシステムクレームを区別していない。

③　Promptu 事件についての英国内での評価等

Promptu 事件を引用した後続の判決は、今日まで存在しない。しかし、Promptu 事件は、英国の過去の裁判例と一致しており、裁判所は、クレームの「実体」がどこで実行されているかを問うことによって侵害を評価している。

方法を実質的に実行しているサーバが英国外に設置されている場合、英国の裁判所が英国での侵害を認めないということも考えられる。それは、裁判所がクレームの「実体」が英国で実行されていないと認めるかどうかにかかっている。しかしながら、Illumina 事件に留意する必要がある。Illumina 事件の方法クレームの「実体」は、セルフリー胎児 DNA の実際の検出に関するものであり、発明者による発見であり、クレームの実体を構成するものであったと言えるであろう。それにもかかわらず、裁判所は、その検出を行うサーバが英国外に設置されているという仮定的な状況において、英国での侵害があったと判断している。裁判所は、「他の結果であれば、この種の特許の侵害を回避することがあまりにも容易になる」と述べている。このことは、ある状況における方法の実体が英国外で行われていることが論証可能であっても、英国の裁判所は、被告が英国の侵害を回避するために問題を整理したかどうかに関係があると考えるということを示唆している。

④　英国における国境を跨いで構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状

国境を跨いで構成される特許侵害について、UIC Review of Intellectual Property Law に掲載された最近の論文、Mattias Rättzén, Closing the Patent Loophole Across Borders, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021)は、英国を含む各国の学者や裁判所から提出された理論をまとめ、新たな理論を提出したものである。

例えば、ドイツの裁判所は、被告が外国での行為から生じるドイツ国内での商業効果を意図していた場合、国境を跨ぐ事件で特許の直接侵害を認めている[68]。

もう一つの理論は、米国の古い裁判例、特に Decca, Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976)に見られるものである。米国の裁判所は、（クレームの一部を構成する）送信局の 1 つが海外にある場合でも、システムクレームの侵害があると判断している。その根拠は、海外にある設備は依然として被告が所有し「管理」しており、システムの「実際の有益な使用」は国内であるというものであった。この裁判例について、CAFC は、システムクレームではなく方法クレームに関する米国の BlackBerry 事件[69]では踏襲しなかった。

Mattias Rättzén が上記の論文で提出した理論は、侵害は、技術的貢献が顕在化した法域で行われるべきであるというものである。したがって、課題は、第一に、発明の技術的貢献を特定することである。第二に、その技術的貢献から具体的な結果が現れる場所を特定する必要がある。これは、英国の裁判所が行ってきた発明の「実体」を探すのとは異なり、クレームを最も重要な部分にまで分解することはない。その代わり、技術的貢献から生じ

[68] Prepaid-Karten II, Court of Appeals of Düsseldorf, Dec. 10, 2009, 2 U 51/08 (Ger.)
[69] NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1315-16 (Fed. Cir. 2005)

る具体的な結果に焦点が当てられる。
また、商標権や著作権など他の知的財産権から法理論を導き出し、特許権に適用することは困難である。例えば、ロゴマークは異なる国で部分的に使用することはできないし、音楽もその価値を失わせることなく異なる国で部分的に演奏することはできない。一方、発明の場合、特許発明の一部が別々に実施されても、技術的効果が得られる場合がある。

⑤　英国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する意見・議論

国境を跨いで構成される特許侵害行為に対処する際、法域間の確実性と一貫性についての一般的な懸念がある。英国の事例ではないが、米国の BlackBerry 事件の後、この問題は注目されるようになった。この事案では、方法全体が米国内で行われていないことを理由に、方法クレームの侵害を否定している。さらに、サーバが管轄外の場所にある場合でも、そのようなサーバを使用する発明の利点は、管轄内で享受できる場合もある。権利者にとって、国境を跨ぐ特許侵害がそのように回避されることは好ましくない。このことは、前述のとおり、英国の裁判所も認めている。CAFC はシステムクレームと方法クレームを区別しているが、これは違いを生じさせるべきかという問題を提起している。
英国に焦点を当てると、実務家や学者の間では、クレームされた発明の「実体」が不明確な場合があるという議論がほとんどである。さらに、このテストは、全てのタイプの発明に適用することが困難である可能性がある。
もう一つの懸念は、国境を跨ぐ使用は、定義上、複数の裁判管轄に関係し、ある裁判管轄での侵害の認定は、他の国でも影響を与える可能性があるということである。学者たちは、国境を跨ぐ知的財産権侵害を実体法として分析する際に、準拠法やどの裁判所が国際裁判管轄を有するかを決定する際に考慮されるのと同様に、このような競合する外国の利益を評価することを長い間求めてきている。

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	Sykes v Howarth (1879) 12 Ch D. 826
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件発明は、針金で覆われたカード又は革片を「広い距離」でローラーに当てる方法に関するものである。被告は、針金で覆われたカードの製造業者であり、Hirst 氏を通じて、カードを互いに等間隔でローラーに取り付ける「釘打ち人」と契約し、ローラーに「被覆」するよう手配した。カードは幅が広いので、必然的に「広い距離」を残すことになった。原告は、被告が特許侵害の責任を負うと主張した。第三者である釘打ち人が特許の方法を用いてカードをローラーに塗布した場合、被告は責任を負う可能性があるかが争点であった。	

裁判所は、被告は本件特許方法を侵害していると判断した。釘打ち人の行為は、釘打ち人が被告の行為主体者であったため、被告に帰属する。

事案 2	Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd & Meneghetti [2002] EWCA Civ 976
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
イタリアの SABAF は、ガスバーナーに関する特許権者である。Meneghetti は、イタリアでガスバーナーやコンロを製造していた。Meneghetti には英国の販売代理店があり、英国の MFI は英国市場向けのコンロ用に Meneghetti のバーナーを購入するようになった。Meneghetti はイタリアの MFI に製品を供給し、所有権はイタリアの工場で MFI に渡った。コンロのユニットには、MFI が作成し Meneghetti が印刷した英語の説明書が付属していた。Meneghetti は、顧客サービスの一環として、ガスバーナーとコンロの英国への輸入を手配した。 SABAF は、MFI と Meneghetti が上記輸入により、英国で同社の特許を侵害したと申し立て、また Meneghetti が MFI と共同不法行為者であると申し立てた。第一審の前に、MFI はこの訴訟から和解した。第一審は、ガスバーナーは特許の範囲に含まれるが、特許は自明である（無効）と判断した。第一審判決は、Meneghetti は輸入業者であり、特許が有効であれば侵害と判断した。SABAF は、有効性の問題で控訴した。Meneghetti は、製品が特許の範囲内であるとの認定を不服とし、輸入業者又は共同不法行為者であるとの認定を不服とした。 製品が特許の範囲に含まれるかどうか、特許が有効かどうかという問題のほかに、MFI との契約上の取決めや Meneghetti の行為によって、Meneghetti が輸入業者として、あるいは MFI との共同不法行為者として責任を負うかどうかが控訴審での重要な争点となった。 控訴裁判所は、Meneghetti は英国に輸入していないと判断した。Meneghetti は英国に輸入しておらず、英国に入った時点で製品の法的所有権を有していなかった。また、控訴裁判所は、Meneghetti は共同不法行為者でもないと判断した。共同不法行為者としての責任には、侵害行為（輸入）の実行を確保するための共通設計又は協調的行動／組合せが必要である。適切なテストは、各人が侵害行為を自分のものにしたこと、すなわち、自分自身に責任を負わせるほど不法行為の遂行に関与したことであった。控訴裁判所は、Meneghetti は「単に商品の供給者として行動していただけであり、購入者はその商品に対して何をしようと自由であった」と判示した。	

事案 3	Fabio Perini SpA v LPC Group Plc & Ors [2010] EWCA Civ 525
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	共同不法行為による侵害成立 外国での供給の申出については侵害不成立
事案の概要	
原告 Fabio Perini は、トイレットロールやキッチンタオルなどのロール紙の尾端をシー	

ルするための機械及び方法に関する 2 つの特許の特許権者である。

原告は、「ロトシール」機械による侵害行為に関して、被告 4 者（LPC Group、LPC UK Ltd、PCMC Italia、PCMC UK）に対して訴訟を提起した。LPC Group は持株会社であった。LPC UK Ltd は、英国でロール紙を製造していた。PCMC Italia はイタリアで、大きな親紙ロールをキッチンロールやトイレットロールなどの完成紙製品に変換するための紙加工機を製造していた。その中には、ロール紙の尾端をシールするための「ロトシール」機械も含まれていた。PCMC UK は、PCMC Group の英国における販売会社である。PCMC UK は、PCMC Italia の顧客に対し、紙工機械（ロトシールを含む）の販売を提案していた。PCMC Italia がイタリアの LPC UK Ltd に紙工機械（ロトシールを含む）を販売した。その後、機械はイタリアから英国にある LPC UK Ltd の工場に輸送された。LPC UK Ltd の工場で紙工機械が組み立てられた。PCMC Italia のエンジニアが現場を訪れ、紙工機械（ロトシールを含む）が意図したとおりに動くように設定した。ロトシールは特許の範囲内にあり、被告はその行為を通じてそれぞれ特許を侵害したと主張した。

ロトシールが方法特許に従って動作したかどうかが争点となった。重要な問題は、どの当事者が特許侵害の責任を負うかに関するものであった。

裁判所は、ロトシール機械は方法クレーム特許に従って動作したと判断した。

PCMC UK は、英国で紙工機械供給の申出をしていたものの、その申出はイタリアでの供給に対するものであった。英国の法律では、英国での処分（譲渡等）のための英国での申出に対して特許侵害が認められるところ、この「二重領域」の要件は満たされなかった。よって、責任がないとされた。

PCMC Italia は、英国への輸入業者としての責任はないが、LPC UK との共同不法行為者として、特許された方法の使用について責任を負うとされた。本件の事実は、侵害品の「単なる供給」を超えていると判断された。供給された機械が特許製法の仕様を満たしていることは契約上明らかであった。供給者である PCMC Italia は、このことを知らなかったわけではない。また、PCMC Italia の代表者は、英国にある LPC Limited の施設で機械を製造、設置し、それがクレームに従って機能することを確認した。これは、侵害者の間に「共通設計」があったとして、共同不法行為に基づく責任に相当するものであった。

LPC Group は方法クレームを実施しておらず、LPC Group からは Perini に「我々は PCMC から機器を購入した」という書簡が送られただけで、侵害責任を負うには不十分であるとして、責任を負わないと判断された。

事案 4	Grimme Maschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott [2010] EWCA Civ 1110
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立

事案の概要

本件特許は、ジャガイモを収穫し、土、石、雑草などの不要物から分離するための農業機械に関する。この機械は、均等な送りを行うモデルからの脱却を企図し、ジャガイモを分離する独立駆動のゴム製ローラーで構成されている点で独自であった。

被告は、スチール製のローラーを備えた競合製品を販売していたが、別売りのゴム製

ローラーで、機械に取り付けられた金属製ローラーの代用とすることが可能であった。スチールローラーを取り付けた装置の販売が英国特許法 60 条(2)に基づく間接侵害を構成するかどうかが争点であった。

控訴裁判所は、ゴムローラーを備えた装置を販売する場合には直接侵害が成立するとした一審判決を支持した。控訴審は、（ゴムローラーの代わりに）スチールローラーを備えた機械全体を販売することで、一般的な侵害を回避できるとする被告の主張を退けた。同裁判所は、その装置が英国で発明を実施するために不可欠な手段（すなわち、ゴムローラーを付ける場合）に該当するとしたが、責任を負うためには、間接侵害に必要な知識の要件が満たされているかどうかも判断する必要があった。供給者は、「...それらの手段が...発明を実施することを意図していた」ことを知っていたのか、ということである。Jacob 裁判官は、一部のユーザが侵害する方法で「必須手段」を使用、改作、変更する意図があることを供給者が知っていたか、それが明らかであれば十分であるとした。

さらに、被告は、ユーザに対して、エボリューションを簡単に改造できることを強調することで、販売を強化しようとした。エボリューション機械を簡単に改造できることを強調し、そのための手段、すなわち、ゴムローラーも販売した。被告は、ユーザが自分の都合のいいように自分の装置を改造して侵害しようとすることを知っており、それを奨励した。裁判所は、ドイツ最高裁が「供給者が取扱説明書や操作説明書などで特許に基づく使用の可能性を示し、あるいは推奨する場合」侵害が成立する可能性があると述べた Haubenstretchautomat 事件と Luftheizgerät 事件になぞらえた。したがって、間接侵害があったことになる。

事案 5	Generics UK v Lundbeck [2006] EWCA Civ 1261
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	共同不法行為による侵害不成立

事案の概要

Generics UK は、特許権者である Lundbeck に対し、特許の無効を求めて提訴した。Lundbeck の特許は、シタロプラムという医薬化合物の（＋）エナンチオマー（すなわちエスシタロプラム）を対象とする製品クレームと、エスシタロプラムの製造方法を対象とするプロセスクレームから構成されていた。Lundbeck は、プロセスクレーム 6 の無効性を否定し、侵害を主張した。

Lundbeck はまた、第二の被告（X）を共同不法行為者に含めるよう求めた。X はインドに拠点を置き、Generics UK に製品を供給する製造業者である。第一審では、補正は拒絶され、Lundbeck は控訴した。

主な争点は、エスシタロプラムを英国に輸入し、英国で保管・処分したことについて、X が Generics UK との共同不法行為者としての責任を負うかという点であった。

裁判所は、第 2 の被告である X は責任を負わないとした。裁判所は SABAF 事件を引用して、基本的な概念（テスト）は、共同不法行為者が、自分自身に責任を負わせるほど不法行為の遂行に関与したことと述べた。X が Generics UK が英国での販売を意図していることを知っていたとしても、後に製品を販売する当事者に管轄外で供給するだけでは不十分であると認められる。X は、実際の販売行為を行っておらず、情報を与えただ

けでは、Generics UK の輸入・販売行為の当事者とはならないとして、Generics UK の商業行為の一部とはならなかった。上告は棄却された。

事案 6	Nestec SA v Dualit Ltd [2013] EWHC 923
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	特許無効 特許が有効とされた場合でも侵害不成立
事案の概要	
Nestec S.A.（スイス）が特許権者である。Nestle Nespresso S.A.（スイス）が独占的なライセンシーである。Nestec UK Limited（英国）が独占的サブライセンシーである。本件特許は、コーヒーメーカーで使用されるカプセルを抽出するための装置からなる抽出システムに関するものである。 Nestec S.A.、Nestle Nespresso S.A.、Nestec UK Limited は、Dualit (UK) Ltd、Product Sourcing (UK) Ltd らに対して特許侵害訴訟を提起した。彼らは、Nestec のコーヒーメーカーと互換性のあるコーヒーカプセルを供給していたため、1977 年特許法第 60 条第 2 項により間接侵害者であると主張した。 Dualit のカプセルと Nespresso のコーヒーマシンの組合せが特許の範囲内にあると仮定すると、Dualit と Product Sourcing がそのコーヒーマシンにカプセルを供給することによって間接侵害の責任を負うかどうかが争点であった。 裁判所は、この特許は無効であるとした。また、特許が有効とされた場合、カプセルの供給が英国特許法第 60 条(2)（発明の実施に不可欠な要素に関する手段の提供）に基づく間接侵害の責任につながるかどうかについても言及した。機械と Dualit 社製カプセルの組合せは、クレーム 1 に該当するとされた。裁判所は、Dualit のカプセルが「...発明を実施するための、発明の本質的要素に関連する手段...」に該当するか否かを判断しなければならなかった。特許クレームは抽出システムに関するものであるが、そのシステムで使用されるカプセルもクレームの一部であり、完全に従属的な重要性を持つものではない。したがって、Dualit のカプセルは「発明の本質的要素に関連する手段」である。 しかし、同裁判所は、Dualit のカプセルによって発明が「実施」されたとは言えないと判断した。同裁判所は、「発明の実施」は「製造」に類似しているとした。Dualit のカプセルは、発明概念を具現化していないシステムの補助的な部分であるため、エンドユーザによるクレームされたシステムの「製作」にはつながらない。Dualit のカプセルは、発明を実施するために使用されなかったので、間接侵害には当たらないとされた。	

（ii）海外質問票調査

海外質問票調査の複数主体により構成される実施行為に関する Q7.から Q10.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① 特許発明の構成が複数主体により分担して実施された場合に、共同侵害又は単一主体

による侵害を認定するために考慮される要素を示した裁判例等

当事者 A が特許クレームの一部の構成を実施し、残りの部分を別の当事者 B に行わせている場合、当事者 B は行為主体者であるため、当事者 A は直接侵害者として責任を負う場合がある。当事者 B が外国で行為を行っている場合においても、当事者 A が行為主体者である可能性がある。発明の実体が英国内で実施された場合、当事者 A は直接侵害の責任を負う可能性がある。

英国特許法第 60 条(2)に基づく間接侵害の場合、行為は異なる当事者間で分割される。当事者 A は、「発明の本質的要素に関連する、発明を実施するための手段のいずれかを、...英国で供給又は提供する場合において、その手段が、英国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り又は当該の事情の下では分別ある人にとりそのことが自明である場合」責任を負うことになる。当事者 A が供給する。当事者 B が実施する。「供給又は供給の申出」と「発明の実施」の両方が英国内で行われなければならない。発明が方法であり、申し立てられた侵害が国外にあるサーバやシステムの使用を含む場合、発明が「実施」された場所を確定することは困難でありうる。しかしながら、ユーザが英国内にいる場合は、英国内で発明を実施していると主張することができる（Menasche 事件で採用されたアプローチ）。

② 英国における複数主体により構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状

ある国で二次的な侵害行為が行われ、別の国で一次的な侵害行為が行われた場合、どの法律が適用されるか、という問題がある。英国では、二次的な侵害行為に適用される法律は、一次的な侵害行為に適用される法律に従うべきという見解が一般的である[70]。これは適用が容易な原則であるが、間接侵害を犯す危険性がより高い、オンライン仲介者として活動する企業にとっては、困難が伴う可能性がある。このようなオンライン仲介者は、結果として、各国の一次侵害に適用される非常に多くの法律に従わなければならなくなる可能性がある。このことは、著作権や商標の文脈において実務上の困難さから学者により批判されている[71]。また、システムやプロセスが世界中に分散している企業にとっては、異なる国に適用される多数の特許法に従わなければならないという同様の懸念がある。

③ 英国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する意見・議論

英国では現在のところ知られていない。

[70] Abkco Music & Records Inc. v. Music Collection Int'l Ltd., [1995] RPC 657（英国外で行われた侵害行為の許可は、許可された行為が英国での侵害である場合、英国での著作権法上の不法行為となる）

[71] 例えば、Graeme B. Dinwoodie et al. 201 (2009)

３．ドイツ

（１）ドイツ特許法の規定

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関連するドイツ特許法[72]の規定は、以下のとおりである。

(i) ドイツ特許法第 9 条

ドイツ特許法第 9 条は、直接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力がある。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。 1.特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの製品を輸入し若しくは所持すること 2.特許の対象である方法を使用すること又は特許所有者の同意を得ないでその方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法の施行領域内での使用のために、その方法を提供すること 3.特許の目的である方法によって直接的に得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは所持すること

(ii) ドイツ特許法第 10 条

ドイツ特許法第 10 条は、間接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

(1)特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。 (2)(1)は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、当該第三者が提供を受ける者に対して第 9 条第 2 文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りではない。

[72] 日本語訳は、JPO の HP に記載のドイツ特許法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2023 年 1 月 4 日］

（2）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	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 （電話用プリペイドカード事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、料金前払いの通話に関する方法特許である。特許の対象である方法に関して、クレジットを管理し、電話の接続を可能にする被告のサーバがドイツ国外にあったことから、方法クレームの一部のステップが国外で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。 デュッセルドルフ高裁は、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有する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て、国外のサーバで料金前払いの通話を実施する被告の侵害を認めた。 なお、本件において、特許権者はドイツ特許法第 10 条による特許権の間接侵害も主張した。被告は、ドイツ国内で使用するために、本発明の必須要素に関連する手段を予め用意したテレフォンカードの形で供給し、また、被告は、それらの手段がドイツ国内でその発明を使用するのに適しており意図されていることを知っていたため（いわゆる二重国内関連性）、被告の行為は、同時に間接侵害を構成した可能性が極めて高いと考えられる。しかし、ドイツ特許法では間接侵害は直接侵害に比べて補助的なものであり、デュッセルドルフ高裁はこの問題を取り扱わなかった。	

事案 2	連邦裁判所 2016 年 9 月 27 日判決、X ZR 124/15, GRUR 2017, 261 （受容体チロシンキナーゼ II 事件）
事案の争点	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、試験結果に係る検出方法の特許に基づき、ドイツ特許法第 9 条(3)の「特許の対象である方法によって直接に得られた製品」を国内に輸入したといえるか
結論	侵害不成立
事案の概要	
原告は、受容体プロテインキナーゼをエンコードする核酸及びこの核酸の検出方法の特許権者である。被告は、ドイツ国内でサンプルを採取して調製した核酸を国外（チェコ）に送り、チェコで方法特許に係る検出方法の全ての特徴を実施し、試験報告書を国外（チェコ）からドイツ国内に送っている。原告は、被告が原告の特許権を侵害すると主張した。国外で得られた試験結果に基づく試験報告書をドイツ国内に輸入することが、ドイツ特許法第 9 条(3)による「特許の対象である方法によって直接に得られた製品」を国内に輸入したといえるかどうかが争点であった。	

連邦裁判所は、試験報告書はドイツ特許法第 9 条(3)による直接に得られた製品を構成しないとして、非侵害との判断を示した。EPC 第 52 条(2)(d)[73]及びドイツ特許法第 1 条(3)4.[74]により情報の提示が特許の保護対象から除外されるという事実に照らせば、試験報告書は特許の主題を構成せず、ドイツ特許法第 9 条(3)による直接に得られた製品には該当しない、とした。

事案 3[75,76]	デュッセルドルフ高等裁判所 2017 年 3 月 23 日判決、I 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826 （出生前診断事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外（米国）で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
原告特許は、遺伝子異常のリスクを診断するために提供された母体の血液サンプルに基づく出生前診断の方法特許に係るものである。原告は、被告がドイツで採取された血液サンプルを米国の研究所に送り方法特許に係る分析を行い、その分析結果をドイツに送り返す行為は、特許権の直接侵害であり、米国で実行されるステップは被告に起因するものであると主張した。方法特許の一部のステップが国外で実施される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。 デュッセルドルフ高裁は、特許クレームに基づく方法が米国で完結され、発明の技術的効果は米国で達成されたとみなされるとして、非侵害との判断を示した。外国で実行された方法のステップがドイツにおける発明の成功に帰するかどうかは、クレームの技術的特徴に基づいて判断すべきであり、方法を使用した結果がどのように商業利用されるかに基づくのではない、とした。また、クレームが診断を行うことに加えてその結果を患者に開示することも対象としている場合には、状況は異なる（特許権侵害につながる）、とした。	

事案 4	マンハイム地方裁判所 2018 年 10 月 9 日判決、2 O 163/17, GRUR-RS 2018, 53571

[73] EPC52 条 特許を受けることができる発明
(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。
(d) 情報の提示

[74] ドイツ特許法 1 条
(1) 特許は、如何なる技術分野の発明に対しても、それが新規であり、進歩性を有し、また、産業上利用可能である場合に付与される。
(3) 特に、次のものは、(1)の意味での発明とはみなされない。
4. 情報の提示

[75] 事案 3、4、6 を紹介した論説に、鈴木將文「越境的要素を構成する行為による特許権侵害に関する一考察」Law and Technology, No.98, p.11-23（2023 年）がある。

[76] 事例 3、6 等を分析し、諸外国の裁判例では実施行為の「使用」を柔軟に解釈して「域外適用」の問題に対処していると評した論説に、高橋弘史「AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」について～ドワンゴ事件」を検討素材として～」月刊パテント、Vol.76, No.2 p.78-91（2023 年）がある。

	（音楽ストリーミング事件）
事案の争点	方法クレームの各ステップが国内で実行されるか、国外で実行されるか
結論	侵害不成立
事案の概要	
音楽ストリーミングに係る方法特許について、方法クレームの各ステップが国内で実行されるか、国外で実行されるかが争点であった。 マンハイム地裁は、方法特許につき、外国で実行された個々のステップのドイツへの帰属は、予備的又は中間的な製品のみが外国で生産され、発明による成功のために決定的な最終的ステップがドイツで行われる場合に認められる程度であるとし、本件の各ステップがドイツ国内で実行されているとは認められない、とし、非侵害との判断を示した。	

事案 5	デュッセルドルフ地方裁判所 2019 年 7 月 11 日判決、4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 （モノクローナル抗体事件）
事案の争点	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る場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、LDL コレステロール値を低下させるモノクローナル抗体及びこの抗体を用いたコレステロール関連疾患の治療用キットに関するものである。被告は、高コレステロール血症及び脂質異常症の治療のために、自己注射器の形態ですぐに使えるペンとして本件特許に係る実施形態を配布している。特許で保護された抗体は国外で生産されているが、この抗体を注射するためのキットはドイツで組み立てられている。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る場合にドイツ特許法第 9 条の直接侵害となるかが争点であった。 デュッセルドルフ高裁は、製造行為とは、製品の創作過程の最初から最後までが含まれ、完成に至る最後の段階に限定されるものではないとし、保護される発明の本質的な特徴を全て備え、その完成には、せいぜい発明のアイデアに自明かつ付随する成分の添加を必要とする程度に、対象物が製造されていれば十分である、とした。属地主義により、特許権を侵害する製品、すなわち、基本的にクレームの全ての特徴を示す製品がドイツ国内に存在することが必要であり、これは、予備製品又は部品が外国で製造され、ドイツに持ち込まれた後、ドイツで完成して特許権侵害製品を形成する場合にも当てはまる、とし、侵害を認定した。	

事案 6	デュッセルドルフ地方裁判所 2020 年 7 月 28 日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078 （オンライン視力検査事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外（アイルランド）のサーバで実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無

結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、オンライン視力検査に関するものであり、最初の 3 ステップで患者が自宅等で視力検査を行い、その後の 2 ステップで視力検査を完了する方法特許に関するものである。被告がドイツ国外（アイルランド）でサーバを利用して関連データを処理する行為に対して、方法特許の一部のステップが国外で実施される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。 デュッセルドルフ地裁は、特許方法の技術効果は、患者がドイツ国内の自宅等のコンピューター上で工程の最初のステップが実施されることにより、ドイツにおいてよりボリュームのある視力検査装置の使用が不要になることを考慮し、これを事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠として、侵害を認定した。	

（ii）論文等

・Lea Tochtermann, Joint liability in Germany for patent infringement committed abroad, GRUR Int. 2019, 437

特許侵害において外国での行為を考慮するドイツの法理論、共同又は間接の不法行為責任、侵害行為の支援、侵害行為の誘因の進化について分析している。最近のドイツ法理ではドイツ特許法の適用範囲を拡大し、外国で行われた行為を特許侵害とみなす傾向が見られ、完全に外国で行われた行為をドイツにおける特許侵害とみなすことが正当化されるかどうかは、ドイツの実体特許法のみによって決定され、国際私法の規則によって決定されるものではないと述べている。また、外国で行われた行為がドイツの特許侵害に過失をもって寄与したという基準が一般的に受け入れられるべきであれば、基準設定自体において、考慮される行為が外国で行われていることが説明されるべきであり、外国で活動する寄与者は、ドイツで活動する寄与者に期待されるような市場の状況や知財環境を知ることが期待できないため、ドイツで活動する寄与者の利益とは異なる評価が必要であると考えられると述べている。

・「ドイツの法律の下での国境をまたぐ行為に基づく方法特許の侵害」JETRO 向け報告書（Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB が英語にて作成した原文について、JETRO が日本語訳を作成）（2021 年 9 月 24 日）

ドイツの法律の下での国境をまたぐ行為に基づく方法特許の侵害について、裁判例（パイプ溶接法事件、電話用プリペイドカード事件、出生前診断事件、音楽ストリーミング事件及びオンライン視力検査事件）の分析から、特許の対象である方法の一部のみがドイツ国内で実施された場合であっても、当該方法の国外で実施された他の工程について、その実施者がこの「他の」工程を利用し、それを自身のものとして採用したことを考慮して、その者に帰属させることができる場合には、ドイツ特許法第 9 条第 2 号の「使用」又はドイツ特許法第 10 条第 1 項の「発明の実施」のための手段に適したものであることが認められていると述べている。また、デュッセルドルフ地方裁判所（オンライン視力検査事件）とデュッセルドルフ高等裁判所（電話用プリペイドカード事件及び出生前診

断事件）が示した国外でなされた行為の帰属に関する理由には相違があるが、デュッセルドルフの裁判所が国境をまたぐ事案において帰属と方法特許の侵害を積極的に認める傾向にある一方、マンハイム地方裁判所（音楽ストリーミング事件）が国外の行為の帰属について設定した基準は非常に高く、特定の方法クレームの課題と解決に関連して国内でなされた行為が国外でなされた行為と均等なものであることを求めているとしている。デュッセルドルフ高等裁判所、デュッセルドルフ地方裁判所、マンハイム地方裁判所以外の裁判所の動向も見守っていく必要があるものの、デュッセルドルフの裁判所の見解がその判断に事実上強く影響すると予想している。

・鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」Law and Technology, No.98, p.11-23 (2023)

ドイツでは、裁判例のほか学説でも主に方法特許の侵害を肯定する要件について議論されており、いずれも同一主体が全ての工程を実行することを前提として、方法の一部工程をドイツ国内で実施し、他の工程を外国で実施した場合も、方法特許の侵害を肯定できる（特許発明における、国内で実施する工程の意義は問わない）とする説、行為の結果が国内で生じていれば、一部工程を外国で実行した場合も侵害を肯定できるとする説、特許発明の中核的工程を国内で実行していれば、他の工程を外国で実行している場合でも、侵害を肯定できるとする説などが主張されていると述べている。

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査の国境を跨いで構成される実施行為に関する Q1.から Q6.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① 電話用プリペイドカード事件の判示事項についての現状

電話用プリペイドカード事件のような考え方は現在も支持されており、その後の多くの判断により確認され、さらに洗練されている。

② 電話用プリペイドカード事件において、被告が ID 番号を付与したプリペイドカードをドイツ国内で顧客に販売する行為は、ドイツの特許権の間接侵害に該当すると考えられるか

電話用プリペイドカード事件において、デュッセルドルフ高裁は、被告が直接侵害を行ったと結論付けている。したがって、裁判所は間接侵害の問題を扱う必要がなかった。しかし、特許権者は、間接侵害も主張した。被告は、ドイツ国内で使用するために、本発明の必須要素に関連する手段を予め用意したテレフォンカードの形で供給し、また、それらの手段がドイツ国内でその発明を使用するのに適しており意図されていることを知っていたため（いわゆる二重国内関連性）、被告の行為は、同時に間接侵害を構成した可能性が極めて高いと考えられる。しかし、ドイツの法律では、間接侵害は直接侵害に比べて常に補助的なものであり、デュッセルドルフ高裁がこの問題を扱う必要がなかったのはそのため

である。

③　電話用プリペイドカード事件において、方法の発明のステップを手段に置き換えたシステムクレームの場合、ドイツの特許権侵害と判断されると考えられるか

このシナリオに近いのは上記事案 5 のモノクローナル抗体事件である。この事案では、ある抗体が国外で製造され、非常に些細な製造工程を経て、すぐに使える自動注射器付きのキットに組み立てられた。この事案で裁判所は、複雑な製品の一部が国外で製造され、その後ドイツに輸入され、最終的な組立て工程が些細なものであってもドイツで行われた場合、ドイツでの特許侵害に該当すると判断している。

④　ドイツにおける国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する意見・議論

現在、ドイツ法における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する権利保護の強化について、産学界で議論されていることは把握していない。しかし、欧州統一特許裁判所と欧州統一特許は、欧州の特許保護・訴訟制度に大きな変化をもたらし、国境を跨ぐ権利侵害行為に対する保護にも影響を与えることになるであろう。

国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する重要な変更点は、以下の 2 点である。

第一に、統一特許は全ての UPC 加盟国の領域をカバーし、EU の領域の大部分にまで拡大される。統一特許の領域は、国内特許や欧州特許の国内部分の領域よりはるかに広いので、統一特許の場合、関連特許権の領域を超えての侵害行為は起こりにくくなる。

第二に、UPC 加盟国のさまざまな国内特許法の下では、間接侵害は通常、二重の国内関連性を必要とする。すなわち、発明の必須要素に関連する手段の供給又は供給の申出と、その後の発明の使用の両方が国内領域で行われる必要がある。UPC 協定 26 条に基づくと、間接侵害の対象となるのは UPC 協定 26 条に基づき、統一特許（又は UPC で争われた従来の欧州特許）の間接侵害は、依然として二重の国内関連性を必要とするが、関連する領域は全ての UPC 加盟国の領域である（従来の欧州特許の束の場合は、欧州特許が有効である UPC 加盟国に限定される）。したがって、国境を跨ぐ侵害の場合、事実関係によっては、国内裁判所よりも統一特許裁判所において間接侵害を立証する方が容易な場合がある。

新しい欧州特許制度のもとでは、特許訴訟の国際的な側面がさらに増えると考えられる。

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	連邦裁判所 2007 年 2 月 27 日判決 X ZR 113/04 （パイプ溶接法事件）
事案の争点	複数の行為者が共同して行動している場合、それぞれが特許で保護された発明の一部しか実行していなくても、共同で直接侵害が成立するか
結論	侵害成立

事案の概要
本件発明は、適正な溶接データを含むデータ記憶媒体（カード）を生産する第 1 工程と、カードのデータを読み取って実際の溶接法を管理する第 2 工程を提供する複数の工程を含むものであり、これらの方法は複数の事業者により実施されていた。 連邦裁は、溶接を行っている間の継手の温度管理に必要なデータを含むカードを作成することは、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。

事案 2	連邦裁判所 1978 年 9 月 21 日判決 X ZR 56/77, GRUR 1979, 48 （路面事件）
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
路面製造方法特許に関し、特許を侵害しなければ建設できない特定の路面を製造するよう建築会社に命令した国家機関は、建築会社とともに共同侵害者として行動したと判断された。	

事案 3	連邦裁判所 1978 年 11 月 7 日判決 X ZR 58/77, GRUR 1979, 149 （シューティングボルト事件）
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
シューティングボルトの製品特許に関し、特許保護対象のシューティングボルトのために特に製造されるキャップを製造して、特許保護対象のシューティングボルトを製造する下請業者に納入した被告が、下請業者とともに共同侵害者として、又は下請業者の特許権侵害を幇助し、あるいは少なくともドイツ特許法第 10 条に基づく間接侵害者として行動していると判断された。	

事案 4	連邦裁判所 1989 年 2 月 21 日判決 X ZR 53/87, GRUR 1990, 997 （エトフメセート事件）
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
農薬の特許に関し、特許で保護された農薬を国外の生産者から購入することを計画していた被告が、これに先だってドイツでさまざまな現場試験機関による試験を行った場合、被告が現場試験機関と共同侵害者として、あるいは少なくとも別の形で試験を行うように誘導したか試験に参加していると判断された。	

事案 5	連邦裁判所 2002 年 2 月 26 日判決 X ZR 36/01, GRUR 2002, 599

	（電波時計事件）
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
3 人の被告が共同で行った電波時計の輸入による製品特許の侵害に関し、第一被告（ドイツ国外に在住）が、既存の特許保護を知りながらドイツに時計を輸入し、それによって特許を侵害したことは明らかであるため、他の被告が共同侵害者、第一被告を幇助又は補助侵害者として行動したかどうかはもはや正確に判断する必要はないと指摘された。	

（ii）海外質問票調査

海外質問票調査の複数主体により構成される実施行為に関する Q7.から Q11.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

①　ドイツにおける複数主体により構成される実施行為についての考え方

ドイツの特許侵害に関する法律では、複数の行為者によって行われた行為はあまり重要な役割を果たさない。通常、特許侵害は、単独の行為者の行為と過失の原則に基づいて、立証される。したがって、複数の行為者に関するケースはまれであり、ほとんどない。

複数の行為者が行った行為を理解する上で最も重要な理論的概念は、共同侵害（Mittäterschaft）の概念であり、この概念の下では、共同意思に基づいて行動するさまざまな行為者が行った個々の行為は、全ての行為者に帰属し、したがって特許権侵害を立証するために共に考慮することができる。

この共同侵害の概念の他に、幇助（Beihilfe）の概念があり、これはある行為者が意図的に主要な行為者の特許権侵害を完全に幇助する場合に適用される（主要な行為者の特許権侵害を立証するためにある行為者から他の行為者への行為の帰属は必要ではない）。

この 2 つの概念の他に、互いに別々に行動するさまざまな行為者の行為も（共同の意図なしに）、その行為者に少なくとも過失があれば、補助的侵害（Nebentäterschaft）の概念によって、特許権侵害を立証するために共に考慮することができる。

②　パイプ溶接法事件の判示事項についての現状

パイプ溶接法事件の判決は、現在も支持されている。複数の行為者が共同して意図して行動している場合、それぞれが特許で保護された発明の一部しか実現していなくても、共同で直接特許権侵害を行いうる（共同侵害／Mittäterschaft）。これと異なる考え方を示す判例や学説は知られていない。

③　特許発明の構成が複数主体により分担して実施された場合に、共同侵害又は単一主体

による侵害を認定するために考慮される要素を示した法理論等

共同侵害を認定するためには、複数の行為者の共同意思に基づき、複数の行為者が行った全ての行為を総合して特許権侵害（Mittäterschaft）を立証する必要がある。この場合、複数の行為者は、それぞれ直接侵害を行ったとみなされる（他の複数の行為者の行為は、その行為者に帰属する）。

複数の行為者の行為が一体となって特許権侵害を構成する場合であっても、複数の行為者が共同の意図に基づいて行動したのではなく、互いに独立して行動した場合には、少なくとも過失があれば、補助的加害者の原則（Nebentäterschaft）に基づいて、特許権侵害全体に対してそれぞれ責任を負いうる。

さらに、単独行為者の行為は、ドイツ特許法第 10 条に基づき、間接侵害を構成しうる。

④　ドイツにおける複数主体により構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状

ドイツにおける複数の行為主体による権利侵害行為に対する保護は、主として、特許権の過失侵害（例：不十分な研究、事業開始による特許権侵害）であっても、特許権侵害の責任を立証するのに十分であるという原則に基づいている[77]。さらに、ドイツ特許法第 10 条に基づく間接侵害の可能性は、特許権侵害の責任を立証するのに十分である。さらに、ドイツ特許法第 10 条に基づく間接侵害の可能性は、複数の関係者による特許権侵害に対する追加の保護を加える。

この 2 つのメカニズムがすでにほとんどのケースをカバーしているので、刑法に由来する共同侵害（Mittäterschaft）と教唆（Beihilfe）の原則は、特許法の侵害の立証に使われることはまれである。

共同侵害（Mittäterschaft）は、共同意思に基づいて行動するさまざまな人物によって行われた行為を、全ての行為者に帰属させることを可能にするものである。つまり、A 社と B 社がそれぞれ単独で考えれば特許権を侵害しないような行為を行った場合、A 社と B 社が共同意思に基づいて行動していれば、これらの行為を総合して、A 社と B 社が共同侵害者として特許権侵害を成立させることができる。

幇助（Beihilfe）の原則により、A 社のみが特許権侵害を行い、B 社が自ら特許権侵害を行わず、単に故意に A 社の特許権侵害を支援した場合、B 社は幇助者として A 社の特許権侵害に対して責任を負う可能性がある。

---

[77] 不十分な研究、事業開始であると判断する基準に関して、海外質問票調査の回答によれば、各事業者は原則として使用に先立ち原簿等から既存の特許に関する情報を収集する必要があるとし、特許の違法な使用は、この使用に過失があったことを示すとしている。特許の性質や範囲、法的状況を評価するのに十分な時間を与えるため、特許付与の公表から 1 ヶ月の猶予期間のみ、侵害者の責任は免除される。したがって、理論的には、特許権者は、違法な特許使用と故意又は過失の両方を証明しなければならないが、ほとんどの場合、過失が推定されるため、違法な特許使用を証明するのみで十分である。例えば、一般利用者向けに API（Application Programming Interface）を公開する等、自身が提供するサービスが特許権侵害に関与するとの認識を有していなかった場合に過失侵害が認められうるかについては、API そのものが特許を侵害しているのではなく、第三者が特許を侵害するために使用しているにすぎないので、過失による特許侵害の可能性は極めて低いとしている。API を公開する企業が、侵害を知らず、第三者による悪意のある API の使用について調査する合理的な理由がない限り、通常、過失による特許侵害のリスクはない。しかしながら、特許権者からの通知により、API を開示する関連企業は、第三者の侵害者による API の侵害的な使用を効果的に防止するための措置をとることを求められる場合があるとしている。

複数の行為者が互いを知らなくても、個々の行為を総合して特許権侵害を構成する場合、単独行為者に少なくとも過失があれば、補助的加害者の原則（Nebentäterschaft）に従って、それぞれの単独行為者は損害全体に対して責任を負いうる。特許権者との関係では、各補助的行為者は損害全体に対して責任を負いうるが、内部的には（すなわち、他の補助的行為者との関係では）、各補助的行為者は侵害に対する責任の比例分に対してのみ責任を負うことになる。

⑤　ドイツにおける複数主体により構成される権利侵害行為に対する意見・議論

現在のところ、複数主体による権利侵害行為に対する権利保護の具体的な強化を求める産学界の議論・意見はない。その理由はおそらく、ドイツ法の下での複数の行為者による権利侵害を規定する法的原則が、すでにかなり古く、時間が経過しているからであると考えられる。したがって、複数の行為主体による権利侵害の原則の適用において、公開討論の対象となりうる争点がほとんど存在しない。

４．フランス

（１）フランス知的財産法

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関連するフランス知的財産法[78]の規定は、以下のとおりである。

（ｉ）フランス知的財産法 L613 条 3

フランス知的財産法 L613 条 3 は、直接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

> 次の行為は、特許権者の同意がない限り、禁止される。
> (a)特許の対象である製品の製造、提供、発売若しくは使用又はそれらの目的での製品の輸入、輸出、移送若しくは貯蔵をすること
> (b)特許の対象である方法を使用すること又は特許権者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に、フランスの領域内での使用のためにその方法を提供すること
> (c)特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売若しくは使用又はそれらの目的での輸入、輸出、移送若しくは貯蔵をすること

[78] 日本語訳は、JPO の HP に記載のフランス知的財産法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf［最終アクセス日：2023 年 1 月 4 日］

（ii）フランス知的財産法 L613 条 4

フランス知的財産法 L613 条 4 は、間接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

(1)発明をその本質的要素に関してフランス領域内で実施する手段について、それが発明の実施に適しており、かつ、意図されていることを第三者が知っており又はそのことが状況から明白である場合は、特許権者の同意なしに、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に、当該手段をフランス領域内で供給すること又は供給の申出をすることも禁止される。 (2)実施の手段が一般的市販品である場合は、第三者が、他から供給を受けた者に第 L613 条 3 によって禁止されている行為を実行するよう仕向けるときを除き、(1)は適用されない。

（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

（i）裁判例

事案 1	破毀院第一民事法廷、2022 年 6 月 29 日、Hutchinson v. Tyron Runflat et al
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての裁判管轄
結論	裁判管轄を肯定
事案の概要	
管轄権について判断した裁判例であり、破毀院第一民事法廷は、フランス国外に拠点を置くサプライヤーによって他の EU 加盟国で行われた特許侵害行為に対する管轄権を否定したパリ控訴裁判所の決定（2020 年 11 月 24 日）を覆し、フランスの被告が他の EU 加盟国で行った侵害行為に対する管轄権を肯定した判断を支持した。この判決によると、フランスの裁判所は、南アフリカのサプライヤーがドイツと英国で行った侵害行為に対する国境を越えた管轄権を有し、近い将来、国境を越えた差止命令が出される可能性がある。	

事案 2	パリ第一審裁判所、2021 年 7 月 20 日、WSOU c. ZTE.
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての裁判管轄
結論	裁判管轄を肯定
事案の概要	
本件特許は、ネットワークトラフィックがネットワークノードを通過することが選択的に防止される少なくとも 1 つのネットワークノードを有する通信ネットワークにおいて、トラフィックフローを転送する方法に関する。ZTE France と ZTE は、WSOU から欧州特許のフランス部分について、パリ第一審裁判所に侵害訴訟を提起された。 ZTE France は、フランス裁判所の管轄権を正当化するようなフランス領土との重大な関係がないこと、特に訴訟対象機器が販売用に提供されていたウェブサイトはフランス国民を対象としておらず、フランス企業の関与が立証されていないことから、同社が重	

要な被告（serious defendant）でないことを訴えた。ZTE France は「重要な被告」ではないため、ZTE は、フランスの裁判所にはこの事件を裁く管轄権がないと主張した。
裁判所によれば、フランス裁判所の管轄権が、被告の 1 社がフランス企業であるという事実に基づいている場合、後者に対する請求が重大でなければならないことは事実であり、このケースでは、中国企業のウェブサイトでフランスの関連会社をフランスでの販売代理店として紹介しており、フランス領土との重大なつながりがあり、さらに、フランスは損害が発生した場所の 1 つであるため、フランスの裁判所が管轄権を有していた。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、もはや目的地の公共性を示す様々な手掛かりを探す必要はないとされた。この規定は、特許権侵害を含む全ての知的財産権侵害に適用され、欧州の規則と判例法に基づいている。

事案 3	パリ第一審裁判所、2022 年 3 月 4 日、SAS Hydromecanique et Frottement et a. c/ SI. BO. SRL. Societa’ Italiana Boccole
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、摺動摩擦によって協働することを意図した機械部品のための案内具に関するものであり、案内具は、滑動部品と、所定の特性を有するグリースを受けるキャビティを備える穴あき部品（ブッシュ）の 2 つの部品からなる。被告（イタリア企業）は、展示会でグリース付きブッシュをフランスで紹介しただけでは、発明の本質的手段の 1 つをフランスで引渡すという申出にはならず、手段の供給による侵害にはなり得ないと主張した。 本件では、ブッシュは発明の本質的部分であり、被告は、手段の供給による侵害が成立するために必要な、当該手段が発明の実施に適しており、かつ意図されていることを知っていたか、少なくとも、その状況が明白であった。また、ブッシュは、フランスにおける被告のブースに展示され、着払いで注文できるようになっていた。被告のウェブサイトにはフランス語版があり、被告がフランスで売上を上げていることが証明された。よって、裁判所は、被告の行為を手段の供給による間接侵害に該当すると判断した。	

事案 4	パリ第一審裁判所、2019 年 5 月 16 日、Bos GmbH C. Macauto Mexico
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
本発明は、車両、特にステーションワゴンの荷室カバーに関する。Bos は、欧州特許のフランス特許を侵害しているとして、Macauto Mexico をパリ第一審裁判所に提訴した。被疑侵害製品は、本発明の全ての構成を再現しており、フランス国外で製造され、フランスに輸入されている。Bos は、被疑侵害製品がフランス国内に輸入されることを知りながら、フランス国外で事業者に販売する製造業者は、フランス国内の知的財産権を侵害すると主張した。	

Macauto Mexico は、逆に、メキシコ領土内で欧州企業（AUDI）のメキシコ子会社に係争製品を引渡しただけなので、フランスでは侵害行為をしていないと主張した。

裁判所は、フランス領土で有効な特許によって付与された保護は、フランス国境内でのみ得られることを確認した。そして、外国の製造業者が輸入業者とみなされるのは、フランス国内で活動をしているか、フランスの事業者と特定の関係（例えば、関連会社、同じ流通網の一員など）を持ち、輸入行為に積極的に関与している場合のみであるとした。

本事案では、Macauto Mexico が AUDI MEXICO に訴訟対象製品を販売したが、Macauto は AUDI のグループに属しておらず、その流通網にも属していなかった。このため、裁判所は、Macauto が欧州特許のフランス部分を侵害していないと判断した。

事案 5	パリ第一審裁判所、2019 年 2 月 1 日、Araxxe c. Sigos
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	

本件特許は、1 以上の通信ネットワーク上でスケジュールされた通信動作を生成する方法に関するものであり、特に、この方法は、複数の通信オペレータに対して同時に実行され、割り当てられたリソースは共有され、各通信オペレータは、通信又はトランザクション動作実行命令を発行することができることを特徴とする。独立請求項 8 は、原告によって唯一行使されたものであり、第三者によるトラフィックバイパス動作を検出する目的で方法の適用に関するものであり、理論的に予想される発信者識別子と通話受信ロボットが実際に記録した識別子との比較を実行する。

ARAXXE は、MEUCCI SOLUTIONS（現 SIGOS）を欧州特許のフランス部分に対する侵害でパリ第一審裁判所に提訴した。このプロセスはベルギーの SIGOS が実行したものであるが、フランスでは全プロセスを使用する申出がされた。SIGOS は、関係すると思われるロボットを制御し処理する手段はベルギーにあるため、その活動のほとんどを国外で行っていると主張した。実際、フランスには、生成用ロボットのみが存在することが確認されている。

しかし、裁判所は、クレームされた方法のステップの一部が外国で実施される可能性があることは無関係であると判断した。全プロセスは、特に SIGOS のウェブサイトを通じてフランスで提供されており、関係すると思われるロボットの制御・管理手段がベルギーにあるとしても、侵害であると推定した。

事案 6	破毀院、2017 年 7 月 5 日、Bell Helicopter C. Airbus Helicopters
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	

本発明は、ヘリコプター用滑り着陸装置に関する。Airbus Helicopters は、Bell Helicopter Textron 及び Bell Helicopter Textron Canada を、フランス特許の侵害でパリ裁判所に提訴した。被告は、ヘリコプターの第 1 バージョンの未承認試作品を提供したのみであり、

侵害を構成する「提供」にはなり得ないと主張した。
パリ控訴院は、侵害（第 1 バージョン）及び均等侵害（第 2 バージョン）により両被告について侵害と判断した。破毀院は、ベル社の上告を棄却した。
破毀院は、フランス国内で行われる販売の申出のうち、直接侵害行為と均等行為に該当するものを明確にした（両者とも条件は同じ）。
- 製品販売のために潜在顧客を準備させること、又は製品販売を促進することを目的としたあらゆる物質的活動。それが未承認試作品の段階であっても、試作品の形態で製品を提示することで顧客の一部が特許を有する顧客から流出する可能性がある場合、商品化の意図が重要な判断基準となる。
- ここでは、フランスにおいて、模倣品とされる着陸装置を搭載したヘリコプターの第 1 バージョンが提示され、フランスで閲覧できる被告のウェブサイト上で提供されたことで、フランスでの販売が実現した。

（ii）論文等

・Anne-Catherine Chiariny, International counterfeiting and the "related actions" concept, E.I.P.R. 2018, 40(6), 399-406

EU 各国の複数企業によって行われる国際的な知的財産権侵害を裁くため、EU 及び仏、独などの裁判所の裁判管轄に関する判例等が分析されている。特に、Nintendo Co Ltd v BigBen Interactive GmbH (C-24/16) EU:C:2017:724;[2018] E.C.D.R. 3.についての CJEU（欧州司法裁判所）の判断に触れ、知的財産に関する裁判所の管轄について論じている。上記事件では、CJEU は、フランスの親会社とそのドイツ子会社が、共同体意匠の侵害行為について、法律と事実の同一状況の存在を保った上で、子会社の所在地にあるデュッセルドルフ地方裁判所の前にブリュッセル Ibis（BIB）規則 6 条 1 項（8 条 1 項）に基づいて提訴できることを認めた。被告が共通の方針に従って、さまざまな地域で、同一の単一権原に対して行った製造、供給、販売行為の存在により、管轄権規則の適用を正当化することが可能であるとした。したがって、CJEU は、ドイツの裁判所は被告が様々な加盟国で行った模倣行為の全てを評価する実質的な管轄権を有すると判断した。このように、CJEU は、Roche 事件（Roche Nederland BV v Primus (C-539/03) EU:C:2006:458, [2007] F.S.R. 5）で規定された基準を満たし、共同被告が同一の単一権原を侵害した場合、その行為が加盟各国で行われたとしても、「関連行為」（“related actions”）が存在すると断言した。また、この判決を先取りして、フランス最高裁判所は、類似のケース（Décathlon Com. 5 apr. 2016 n˚13-22491, D. IP/IT 2016, 315, note T. Azzi.）で「関連行為」の存在を認めている。フランス破毀院によると、事実と法律の類似の問題を単に特徴付けるだけで、訴訟が別々に決定されると同時に生じうる決定間の対立のリスクを特定するのに十分である。
欧州（EPC 又は EUIPO）において複数の加盟国に設立された同一グループに属する事業者による同一の無形創造物（intangible creation）の模倣行為の場合、「法律の類似の問題」（“similar issues of law”）の基準の使用と事実の類似の問題の特徴付けの全体的な縮小傾向（reduction）は、たとえ同様の権原（parallel titles）が利害関係にある場合であっても、BIB 規則 8 条 1 項の目的上、集中的な手続が認められるべきである。領域性の原則がはるかに強調され、特に特許分野において、国内の権利者のための手続上の機会が拒

否される結果となっている。EU 特許の実施に採用された規則は、単一の特別な管轄裁判所を提供し、実施における均一で効果的な保護を確保するために、この要素を取り除くことが不可欠な分野において、このような領域性を克服する意欲を見せている。

単一効を有する EU 特許と現行の欧州特許制度の両方を管轄する専門的な裁判権の導入が期待される一方で、知的財産権ポートフォリオに関連する特定の国際紛争と BIB 規則の対立について、CJEU が見識を示すべきであると指摘している。

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査の国境を跨いで構成される実施行為に関する Q1.から Q6.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① 特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された場合に侵害を認定するために考慮される要素を示した裁判例等

特許権者の許諾を得ずに禁止される行為は、フランス知的財産法 L613 条 3、L613 条 4 で定義されている。

国際的な状況においては、他国から、侵害製品、侵害プロセス又は特許プロセスによって直接得られた製品をフランス国内で提供すること、フランス国内で侵害プロセスを使用すること、侵害製品又は侵害プロセスによって直接得られた製品の（フランス国内への）輸入、（フランス国外への）輸出、移送を含むものである。

侵害製品は、問題となる特許クレームの全ての特徴を再現したもの、又は侵害製品を他の製品に組み込んだものである。手段の供給による侵害の場合、後者の必須要素に関連する、フランスで発明を実行する手段をフランス国内で提供又は引渡すことは禁止されている。

輸入については、伝統的に、輸入者は、フランス国外で製造された製品をフランス国内に導入する目的で、フランス国内に製品を運び込んでいる事業者である。しかし、フランスの判例法では、以下の場合、外国企業（多くの場合、製造業者）は輸入業者とみなされ、フランスで特許侵害行為を行ったとみなされる可能性があると考えられている。

- 自社で納品していない場合でも、侵害製品をフランス企業に請求している場合。
- フランスの事業者／輸入業者と特別な関係がある場合（例えば、輸入業者が外国の供給業者の子会社である場合、同じグループの一員である場合、同じ流通網の一員である場合）。
- 侵害製品のフランス国内への導入に積極的に関与している場合。

提供については、侵害製品、侵害プロセス又は後者の必須要素に関連する発明を実行する手段をフランスで提供することは、提供する側がその提供が侵害を構成し得るという事実を知っている場合、侵害となる。この申出はますます広く審理されるようになり、フランスの判例は、以下のような場合、外国の事業者による申出は、フランスにおける特許侵害行為とみなされる可能性があるとみなしている。

- 外国の事業者がそのウェブサイト上で訴訟対象製品又は訴訟対象プロセスを提示する場合（そのウェブサイトがフランスからアクセス可能である場合）。

- 外国の事業者が、試作品のような単一の見本であっても、フランスの展示会のブースで訴訟対象製品を提示する場合。フランスの裁判所は、販売の準備や販売促進を意図した行為は侵害的な申出であると明言している。
- フランス裁判所は、「提供」の概念の拡大解釈により、サービスプロバイダや方法がフランス国外に設立されていても、プロセスクレームがフランス国内でアクセス可能であるため、外国で行われた特定の行為を侵害と判断するようである。

② コンタクトレンズ事件[79]の判示事項に対する見解

- 裁判所は、アイルランドの子会社が侵害品を「これらの目的のために保有する」ことによって侵害行為を行ったと認定した際に、おそらく誤りを犯した。
- 裁判所は、アイルランドの子会社は、フランスで納品されたコンタクトレンズをフランス子会社に直接送ったという理由で、侵害品のフランスでの販売に参加したと述べるにとどめた。しかしながら、その理由を詳しく説明していないため、明確な法的結論を導き出すことは困難である。逆に、裁判所は、米国の親会社が侵害品を自らフランスに供給したことも、アイルランドの子会社と同様にフランスへの輸入に積極的に関与したことも証明されていないため、特許権者に対する侵害行為はなかったと判断した。

コンタクトレンズ事件における、フランスで侵害品となる製品をフランス国外からフランスに向けて輸出した者はフランスへの輸入による直接侵害を行っているとの考え方は、現在も支持されている。

特許権者の事前承認なしに、特許の対象となる製品をフランスに輸入する行為は、フランス知的財産法 L613 条 3 によって禁止されている。

また、フランス知的財産法 L615 条 1 によれば、侵害行為者の質によって、必要とされる故意的要素が異なる。

- 一次侵害者は、悪意（又は善意）であるかどうかにかかわらず責任を負う。
- 二次侵害者は、フランス知的財産法 L615 条 1(3)に定義される特定の二次的行為について、事実を知って行動した場合にのみ責任を負う。

フランス高等法院は、フランスに模倣品を輸入した者は、輸入品の侵害性を知っていたことを立証する必要なく、侵害責任を負うと明確に判示している（French Cour de cassation, 18 Nov. 2008, n° 07-17.420 and 29 March 2011, n° 09-16.330 ）。

コンタクトレンズ事件では、アイルランドの子会社は、侵害品の導入に参加したため、侵害品のフランスへの輸入について責任を負うとされたことを指摘しなければならない。この「参加」の基準は、裁判所によって十分に定義されておらず、また、この判決では、この特定の問題について明確な結論を導き出すための事実が十分に詳述されていない。

③ フランスにおける国境を跨いで構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する

[79] パリ控訴院、2010 年 10 月 27 日、09/08135
米国の親会社のアイルランドの製造会社で製造された侵害品となるコンタクトレンズは、英国に集積された後、英国の子会社からフランスの子会社へ配送されて、フランスで販売された。裁判所は、英国の子会社とフランスの子会社によって、コンタクトレンズのフランスへ輸入、市場提供という侵害行為が行われたと判断した。また、アイルランドの製造会社がフランスの子会社に料金を請求する行為はフランスでの販売に含まれ、アイルランドの製造会社は、フランスへの輸入、フランス国内での販売の申出、市場提供及びそれらの目的のための保有による侵害行為をしたと判断した。

現状

最近のフランスのいくつかの基準や裁判所の判決は、国境を跨ぐ侵害に対する議論を強化している。

1）外国企業のウェブサイト上で被疑侵害製品又はプロセスが提示された場合、侵害を構成するフランス領内での「提供」の概念の拡張

上記のとおり、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さまざまな手がかりを探す必要はない。大審院は、共同体法の後押しを受けて、このアクセス可能性という基準を実際に保持し、あらゆる知的財産権の侵害に適用している。

2）知的財産権侵害製品を国境で抑制する税関の措置の有効性

2014 年 3 月 11 日の模倣品対策を強化するフランス法 2014-315 は、EU 法の推進力の下、国内の模倣品対策機構を完成させ、税関当局の権限と介入権を強化した。

3）フランス国外で行われた一部の侵害行為を、一定の条件の下でフランスの裁判所が侵害と判断する可能性

フランス破毀院は、2022 年 6 月 22 日に判決を下し（上記の事案 1「Hutchinson」事件）、フランスの裁判所が、欧州域の複数の地域（フランスのみではない）で行われた同一の製品に関する同一の侵害行為を侵害と判断することができるようになった。

④　フランスにおける国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する意見・議論

フランスでは、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を大幅に強化しているため、このような議論が行われていることは把握していない。

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

事案 1	パリ控訴裁判所、2021 年 1 月 15 日、n° 18/15295、CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS & CODEXIS INC vs. Mr. Offman & S.A.S. PEACCEL
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
本件特許は、機能的生体分子を同定するための方法、システム及びソフトウェアに関するものであり、生体分子の活性をコンピュータで予測するためにタンパク質配列を計算する方法からなるプロセス特許である。CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS 社と CODEXIS 社は、大学教授が、本件特許と同じ特徴を持ち、同じ数式を用いたとされるタンパク質配列予測手法を自身のウェブサイトで一般に公開していることを発見した。PEACCEL 社は、この大学教授のオンラインツールを自社のホームページでリンクしていた。同ツールは、PEACCEL 社のウェブサイトでも紹介されていた。PEACCEL 社は、	

同ツールの使用又は使用の申出に関与していないことを理由に、侵害訴訟の棄却を要求した。

控訴裁判所は、第一審の判決を確認し、棄却の請求を棄却した。大学教授が当該ツールが掲載されているウェブサイトにアクセス可能なドメイン名の所有者であるとしても、Peaccel 社のサイトは当該ツールをツールの 1 つとして提示し、ハイパーテキストリンクによって当該ツールが掲載されているサイトに言及しているという事実があることに変わりない。したがって、侵害行為が構成されていると仮定すれば、その行為に参加していることになり、本件にとどめるには十分である。

控訴裁判所は、PEACCEL 社を支持したものの、最終的には、メインクレームの機能はいずれもツールに再現されていないと判断し、全体を棄却した。

事案 2	パリ第一審裁判所、2020 年 9 月 11 日、- n° 17/1042、ELI LILLY AND COMPANY & S.A.S. LILLY FRANCE vs. S.A.S. FRESENIUS KABI GROUPE France & S.A.S. FRESENIUS KABI France
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	

本件特許は、抗葉酸剤とメチルマロン酸低下剤を含む化合物の製品特許に関する。この特許は、2 種類の肺がんを治療するために、薬剤であるアリムタ®／ペメトレキセドとビタミン B12、さらに任意で葉酸を併用投与し、治療効果を維持したまま有効成分の毒性を低減させる方法に関する。FRESENIUS KABI GROUPE France は、その法人設立証明書に示された活動内容、すなわち、「あらゆる企業のあらゆる形態の持分の取得、その全ての持分の管理、およびそれらに直接的又は間接的に関連するあらゆる商業、産業、金融、動産又は不動産の運営」である点に鑑み、いずれの侵害行為も同社に対して問われることはないという理由で、侵害訴訟からの棄却を請求した。

裁判所は、棄却の請求を棄却した。裁判所は、FRESENIUS KABI GROUPE France の活動に関する広範な財務記述はあくまで指標であり、FRESENIUS KABI France の活動に対する後者の関与と間接的利益を排除するものではないと判断した。

裁判所は、FRESENIUS の両社に対し、フレゼニウス・カビ・ペメトレキセドの製造、提供、販売、使用、前述の目的のための輸入、輸出、移送又は所持による侵害を認め、当該行為について共同責任を有すると述べた。

事案 3	控訴裁判所、2018 年 3 月 20 日、- n° 16/11444、S.A.S. ISERMATIC SYSTEMES vs. S.A.S. MATEL GROUP & MODULAR SIGNS SL
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	

本件特許は、張力布固定用プロファイルに関し、特定のアルミニウム製プロファイルにロッドをクリップすることで布の引張が可能になるものである。ISERMATIC SYSTEMS は、MODULAR SIGNS 社及び MATEL GROUP 社に対し、特許製品の輸入販

売に関与し欧州特許及びフランス特許を侵害しているとして提訴した。侵害されたクレームの全ての特徴はフランス国外（スペイン）で製造され、その後、訴訟対象製品はフランスに輸入された。

MATEL GROUP は、フランス国内で係争製品を製造していないこと、フランス知的財産法 L615 条 1(3)に基づき、同社が市場に出した製品の侵害性を十分に知っていたことが証明された場合にのみ、輸入業者として侵害したと判断されうることを理由に、訴えの棄却を請求した。

控訴審では、棄却の請求が棄却された。輸入行為は、訴訟対象製品のプロモーターと輸入業者の双方の責任に関わるものであり、したがって、この 2 者は、侵害者と認められた。さらに、裁判所は、侵害行為を認めるためには、製造者のような輸入者が製品の侵害性を完全に知っている必要はないとした。MATEL GROUP と MODULAR SIGNS の両者に輸入による侵害が認められた。

事案 4	破毀院、2017 年 6 月 8 日、SCA TISSUE FRANCE vs. SIPINCO & GLOBAL HYGIENE
事案の争点	複数主体により構成される実施行為による特許侵害の成立の有無
結論	判断示さず（別の理由により判決を破棄）

事案の概要

本件特許は、トイレットペーパーロールを収容するディスペンサー、トイレットペーパーロール及びディスペンサーに関するものであり、特定のトイレットペーパーとディスペンサーを 1 つずつ組合せによりペーパーの過剰消費を避けるものである。本件特許権者 SCA TISSUE FRANCE は、SIPINCO と GLOBAL HYGIENE に対し、侵害、特に手段の供給による侵害に相当するトイレットペーパーの販売について提訴した。被告はフランスでロール紙のみを商品化しており、ディスペンサーは商品化していなかったため、手段の供給による侵害が争点となった。

控訴院は、被疑侵害者らが、供給されたペーパーロールが特許装置に適合することを顧客に告げたことを示す文書やその他の証拠がないと判断した。

SCA TISSUE FRANCE は、SIPINCO と GLOBAL HYGIENE が、フランス知的財産法 L613 条 4 に基づき、ロール紙が発明の実施に適しており、意図されていることを、知っていたか、状況から明白であったことを控訴審が検証しなかったとして、上訴した。

破毀院は、特許権者が主張する、供給されたトイレットペーパーがその特殊な寸法により、その分野の専門家において、発明を実施するための手段の適性と目的についての知識の存在を示すものであるという事実を検証せず、場合によっては考慮に入れずに、道徳的要素の特徴を排除したとして、法的根拠の欠如を理由に上訴判決を破棄した。

さらに、手段の供給によって特許権を侵害したと訴えられた複数の被告の場合、原告は、供給された手段が発明を実施するためのものであることを知り、又は知るべきだったことを、被告一人一人について証明しなければならないことに注意しなければならない。

（ii）海外質問票調査

海外質問票調査の複数主体により構成される実施行為に関する Q7.から Q10.の回答のうち、上記（ｉ）の裁判例以外の内容を中心にまとめた。

① 特許発明の構成が複数主体により分担して実施された場合に、共同侵害又は単一主体による侵害を認定するために考慮される要素を示した裁判例等

クレームの部分的な複製は、侵害の判決を生じさせることはできないことに留意する。フランス法では「部分的侵害」の概念は知られていない。したがって、クレームの 1 つの特徴のみを実施する者は、フランス知的財産法 L613 条 3 に基づく侵害の責任を負わない。

ある行為者が請求項の唯一の特徴を複製する場合、複数の行為者を非難する唯一の可能性は、フランス知的財産法 L613 条 4 に基づく手段の供給による侵害である。

フランス知的財産法 L613 条 4 に規定される規則は、それ自体では特許のクレームを再現せず、したがって特許自体によって保護されない手段を供給したり、その提供を申し出たりした者を侵害者とみなすことを可能にする。

手段の提供による侵害は、以下の 5 つの充足が条件となる。

a.争点となる手段の引渡し又はその申出について、特許権者の同意がないこと。

b.これらの手段の引渡し又は引渡しの申出の行為がフランス領土内で行われること。

c.発明を利用する権利を持たない者に、これらの手段を引渡し、又は引渡しの申出をすること。

d.発明の本質的要素に関連する発明をフランス領土内で実施するための手段を、そのような者に引き渡すこと、又はそのような者に引渡すことの申出。提供される手段は、特許発明を構成する要素の 1 つに関連していなければならず、したがってその結果に関与していなければならない。

e.第三者が、引き渡された又は提案された手段が当該実施に適しており、意図されていることを知ること（状況により推定される場合がある）。

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、最初の者はフランス知的財産法 L613 条 3 に基づき、次の者は L613 条 4 に基づき、両者とも侵害と判断されることになる。

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になる。このような場合、フランスの裁判官は、下請け業者又は単なる販売業者が侵害された製品の製造業者に行った保証請求を認めることに同意することが多い。

② フランスにおける複数主体により構成される権利侵害行為（特許に限らない）に関する現状、意見・議論

他の知的財産権の侵害に対する保護は、特許と比較的似ているので、かなり良い保護と考えられる。それが、参考になる学説が見つからない理由であると考えられる。

５．中国

（１）中国専利法、民法典及び最高人民法院による司法解釈の規定

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中国専利法[80]、民法典[81]、司法解釈[82]の規定は、以下のとおりである。

(i) 中国専利法

中国専利法第 11 条は、直接侵害に関して、以下のとおり定めている。

> 第十一条　発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その専利製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入してはならず、その専利方法を使用してはならず、当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申出、販売、輸入してはならない。
>
> 意匠専利権が付与された後、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造、販売の申出、販売、輸入してはならない。

中国専利法には間接侵害を規定する条文はなく、後述のように、中国民法典第 1169 条に規定する「教唆者・幇助者の責任」対して、最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）第 21 条の、中国民法典 1169 条の教唆者・幇助者の責任の規定を適用することにより、実質的に間接侵害を規制する法体系となっている。

(ii) 中国民法典

①　共同不法行為

中国民法典第 1168 条は、共同不法行為について、以下のとおり定めている。

> 第千百六十八条（共同不法行為）

---

[80] https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

[81] 日本では民法に相当する法律。
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/20-2/010odaandzhu.pdf , https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/20-3/013odaandzhu.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

[82] 最高人民法院による司法解釈は、法律解釈に疑問があるときに、統一の法理解釈として最高人民法院が行う司法解釈である。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_1.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

2 人以上が共同で権利侵害行為を実施し、他人に損害をもたらしたときは，連帯して責任を負わなければならない。

② 教唆者・幇助者の責任

中国民法典第 1169 条は、教唆者・幇助者の責任について、以下のとおり定めている。

第千百六十九条（教唆者・幇助者の責任） 他人を教唆・幇助して権利侵害行為を実施させたときは，行為者と連帯して責任を負わなければならない。 民事行為無能力者，制限民事行為能力者を教唆・幇助して権利侵害行為を実施させたときは，権利侵害責任を負わなければならない。当該民事行為無能力者，制限民事行為能力者の後見人が後見の責務を尽くさなかったときは，相応の責任を負わなければならない。

(iii) 最高人民法院による司法解釈

最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）第 21 条は、中国民法典 1169 条の教唆者・幇助者の責任について、以下のとおり定めている。

第二十一条 関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物等であることを明らかに知りながら、生産・経営の目的で、当該製品を他人に提供して専利権侵害行為を実施させ、権利者が当該提供者の行為は民法典第千百六十九条に定める、他人による侵害行為実施の幇助に該当すると主張する場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。 関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産・経営の目的で、他人を積極的に誘導して専利権を侵害する行為を実施させ、権利者が当該誘導者の行為は民法典第千百六十九条に定める、他人による侵害行為実施の教唆に該当すると主張する場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。

（2）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

① 国外に設置されたサーバからサービスが行われた事例

事案 1	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 （中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号）
事案の争点	ウェブサイトのサーバの位置する場所が権利侵害の判定に影響を与えるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告帝盟社は「国際物流情報の追跡方法及びそのシステム」に係る専利権者であり、「17TRACK」というオンラインプラットフォームを設立し、当該専利方法を適用して国内外の顧客に物流宅配郵便物情報の検索、追跡、管理サービスを提供していた。被告東方之舟社は「trackingmore.com」というオンラインプラットフォームを通じて顧客に類似するサービスを提供していた。 被告東方之舟社はウェブサイトのサーバの位置する場所が中国国外と中国香港であると主張し、さらに実際の操作場所が中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く中国地域）にないことを主張したが、法院は、被告の直接侵害を認定した。その理由は以下のとおり。 まず、中国の法律によって保護される専利権について言えば、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場合、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。インターネットが世界範囲で通信可能、世界範囲をカバーできるという特性から、ネットデータの転送及びインタラクションが国際性を有するようになり、インターネットコンピュータプログラムに関する方法とそのシステムに係る専利について言えば、データのキャリア、即ち被訴侵害ウェブサイトのサーバの位置する場所のみによって被訴侵害行為の実施地を確定することは、この種類の専利権の保護範囲を厳しく規制し、この種類の専利を実質的に実施した権利侵害者が権利侵害の責任を逃しやすいことになり、結果として、この種類の専利権が与える法的保護が水泡に帰してしまう。 次に、被訴侵害ウェブサイトの運営主体も中国大陸に位置している。さらに、被訴侵害ウェブサイトの大量のユーザは国内ユーザであり、それらが被訴侵害ウェブサイトにログインする場所は中国大陸に位置しているため、被訴侵害技術方案の実施過程を触発した場所は中国大陸に位置している。 最後に、被訴侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流を対象としており、その中の大部分の物流情報は国内物流企業からのものであるということから、被訴侵害技術方案の実施中、関連データの転送とインタラクションの全部または一部が中国大陸で発生したことを推察できる。	

② 国外で収集した証拠により侵害主張した事例

事案 2	M-I 有限公司 vs. 河北冠能石油機械製造有限公司、北京丹立森宏商業貿易有限公司の間における発明専利権侵害紛争 （中国法院裁判文書（2019）京 73 民初 1723 号）
事案の争点	被告製品の海外での生産、販売について調査した証拠提出による原告の専利権侵害主張が認められるか否か。

結論	侵害不成立
事案の概要	
原告 M-I 社（米国企業）は「フレーム、フレームを補強するためのフレーム構造、及びフレームで構成されたスクリーン」に係る専利権者である。被告丹立森宏社が中国の第三者企業に被告冠能社が製造した振動スクリーンを販売し、被告冠能社は展示会で振動スクリーンを展示した。原告 M-I 社は、法院に専利権侵害訴訟を起こした。 原告 M-I 社は、各通関書、実物証拠対比写真、米国国際貿易委員会の関連裁決などを含む被告製品の海外での生産、販売に関する証拠を提出し、それがパテントファミリーの米国特許に基づき、米国で被告製品に対して調査したものであると主張した。 法院は、原告が被告製品の生産、販売の立証に用いた証拠はいずれも中国国外で発生したものであり、各通関書、実物証拠対比写真、米国国際貿易委員会の関連裁決などの証拠は形式的には公証認証が欠け、実体的には被訴侵害品の一致性を立証するために十分でかつ完全な証拠チェーンが形成されていないため、関連侵害事実を証明することはできないとした。国内での販売許諾の証拠については、写真またはスクリーンショットに製品型番が映されているが、その内部構造が表されず、係争専利の請求項に記載された構成要件と対比することができないため、法院は原告による該製品に対する権利侵害主張のいずれについても支持しないとした。	

（ii）論文等

① 国境を跨いだ間接侵害について言及した論文

・张韬略「国境を跨いだ専利の実施に対する権利侵害認定：ドイツ法を視野に」（知識産権 2020 年 第 12 期 80-90 ）[83]

本論文では、国境を跨いだ間接侵害の課題について、以下のように述べている。

「2016 年中国最高人民法院の《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》（以下、《解釈（二）》と略称する）が正式に専利間接侵害制度を取り入れた。その第 21 条の箇所では、『関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させる』（第 1 項）、または『関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知っているにもかかわらず、専利権者の許諾を得ずして、生産・経営の目的で、他人に専利権侵害行為の実施を積極的に誘導する』（第 2 項）、当該提供者（または誘導者）の行為が侵権責任法（権利侵害責任法）第 9 条（注：現行法では《民法典》第 1169 条）に定められた、他人による侵害を幇助する（または教唆する）行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない」と定められている。

ただし、なお疑問を抱いているのは、(1)《解釈（二）》第 21 条第 1 項は専利発明の専用部品を輸出して海外で組み立てるという国境を跨いだ間接侵害を包摂することができるか否か、組み立てられた完成品が最終的に国内市場に投入されることを考慮する必要

[83] http://wncyip.com/UploadFiles/20210129/20210129090334628.pdf［最終アクセス日：2023 年 2 月 21 日］

があるか否か；及び（2）通信とインターネット環境の下で、我が国の司法機関は法律を適用するときに、法解釈によって、『専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物など』に対して『脱物理化』処理をして、ソフトウェアなど、ひいてはデータをカバーするようにすることができるか否かである。」

② 管轄権の域外適用について言及した論文

・石必胜、刘中涛 「多主体が国境を跨いで製造方法専利を実施する場合の権利侵害リスク：（一）国境を跨ぐことで引き起こした問題点」 石活石説知的財産権（2017）

本論文では、管轄権の域外適用の現状について、以下のように述べている。

「特殊な状況下で、特に被訴行為が関連権利者が専利法に保護されている中国市場での経済利益に著しく損害を与える場合、中国法院が「管轄権の域外適用」（Long Arm Jurisdiction）または「効果管轄」などの関連規則を適用し、《民事訴訟法》の関連規定を柔軟に適用して該行為が権利侵害を構成すると認定し得る。しかし、現在のところ、中国の司法実践には似たような事例はまだ現れていないようである。」

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査で得られた回答のうち、上記（ｉ）裁判例、（ⅱ）論文等、以外の内容を中心にまとめた。

① 国境を跨いだ特許権侵害についての中国法律事務所コメント

現在、中国法院は専利権侵害訴訟に対して、専利権保護の属地主義から、中国大陸で付与された専利権は中国大陸の範囲でのみ有効であるとされ、その他の国や地域では法的効力は発生しないとされるのが一般的である。そのため、国境を跨いで専利の構成の全部または一部が実施され、専利権侵害訴訟を起こした案件は比較的少ない。前述した事案 1 における最高人民法院によるこの種類の問題の認定に非常に高い参考価値がある。すなわち、最高人民法院が権利侵害の成立を認定する場合の要素は、以下を含む。1.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。2.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。3.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。なお、これら 1.～3.の要素は、互いに独立したものとは考えていない。この中で 1.は中心となる要素であり、2.や 3.又はその他の案件のその他の要素について、具体的な案件事情に基づいて総合的に認定し、1.の要素を巡って論証すべきである。

なお、《最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定》第 2 条第 2 項の規定に基づき、「権利侵害行為地には、専利権、実用新案権侵害の被疑製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利に係る方法の使用行為の実施地、当該専利に係る方法により直接取得した製品の使用、販売の申出、販売、

輸入等の行為の実施地、……。上述の権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地を含む。」とされている。即ち、権利侵害行為地には、権利侵害実施地と権利侵害の結果の発生地が含まれ、両者は並列の関係にあり、そのうちの一つに該当する場合、権利侵害の行為地と認定できる。よって、上記「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」について、「専利権を侵害する行為の一部の実質的部分のみが中国領域内で発生し、権利侵害の結果は中国領域内で発生していない場合」や「専利権を侵害する行為が中国領域外で行われ、一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生する場合」でも、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定される。事案 1 の判決文において、「該専利権を侵害する行為の一部の実質的部分」と「一部の権利侵害の結果が中国領域内に発生した」との両者の間を「または」という言葉が使用されていることも、専利権を侵害する行為の実質的部分が中国領域内に発生したが、権利侵害の結果が中国領域内に発生していない場合にも、権利侵害の行為地が中国領域内にあると認定できることを示している。

② 国境を跨いだ間接侵害についての中国法律事務所コメント

特許発明の構成の全部または一部が国外で実施された場合において、中国の特許権を侵害すると判断されるか否かは、システムの発明（物の発明）であるか方法の発明であるかによって違いがあるかについては、専利の一部を実施する行為について、中国の司法解釈によれば、行為者が提供する「専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物など」は明らかに物理的に知覚できる物体であり、方法専利の場合、特に、ネットデータの転送とインタラクションに類似する関連案件では、この司法解釈が直接適用されるか否かは、まだある程度議論の余地があるかも知れない。

③ 特許権侵害訴訟以外の裁判例

特許権侵害訴訟以外の中国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる裁判例としては、商標の OEM による商標権侵害の成否が争われた事例がある。

本田技研工業株式会社 vs.重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝グループ有限公司の間における商標権侵害紛争案件［(2019) 最高法民再 138 号］では、この種の問題が認定され、該案件が「2019 年中国法院知的財産権案件トップ 10」に入選した。主審裁判官は後に特集[84]で当案件の審理についてさらに説明をした。法院は次のように考えた。

「当案件に至るまでに、多くの判決では、渉外 OEM 商品が国内で販売されておらず、消費者がそれに触れることができないため、混同を招くことはないと考えていた。しかし、前述した商標法でいう「混同を招きやすい」という文言とは、関連公衆が被訴侵害品に触れることができれば、混同が生じ得ることを言い、必ずしも関連公衆が実際に被訴侵害品に触れることも、混同の事実の確定的発生も要求するものではない。渉外 OEM に係わる商標権侵害紛争において、関連公衆には、被訴侵害品の消費者のほかに、被訴侵害品の経

[84] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13180512 ［最終アクセス日：2023 年 2 月 22 日］

営販売に密接に関係する経営者も含まれるべきである。消費者が接触できなくても、被訴侵害品の輸送などの過程で事業者がそれに触れる可能性もある。それに、電子商取引やインターネットの発展に伴い、被訴侵害品が国外に輸出されても、国内市場に還流される可能性もある。そして、中国経済の持続的発展に伴い、中国の消費者は海外旅行と海外消費する人数が多く、OEM 商品に触れ、混同が生じる可能性もある。…国内における質の高い発展への要求と国際貿易保護主義の芽生えという大きな背景に、渉外 OEM 業界が直面する情勢はますます厳しくなり、業界の転換は避けられず、関連商標権侵害認定の司法政策は適時に対応して変更または調整しなければならない。「本田案件」の再審裁判は司法政策の調整の具現化である。」

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

① ユーザと単一事業者からなる複数主体により実施された事例

事案 1	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 （最高人民法院（2019）最高知民終 147 号）
事案の争点	方法の専利発明がネットワークエンドユーザにより実行されるケースにおいて、ルータの製造・販売事業者に専利権侵害が認められるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告の深圳敦駿科学技術有限公司は、「ネットワーク事業者のポータルサイトに容易にアクセスするための方法」に係る専利権者であり、被告の深圳吉祥騰達科技有限公司の被訴侵害品（ルータ）の製造・販売の停止と損害賠償を求めて提訴した。 係争専利の技術方案の方法の完全な実施には、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ものであったが、法院は、以下のとおり、被告の専利権侵害を認めた。 「被訴侵害行為者が生産経営の目的で、専利方法の実質的な内容を被訴侵害品に固定化した場合、その行為または行為の結果が、専利の請求項の構成要件が全面的にカバーされることに対して代替できない実質的な作用を果たしており、即ち、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である。」	

② ユーザと複数事業者からなる複数主体により実施された事例

事案 2	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（中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 1421 号）
事案の争点	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より技術方案が実現されるケースにおいて、被訴侵害品を製造・販売・販売許諾した被告の煙神社とケ・ミンリー社は共同で原告のモリス社の専利権を侵害したと認められるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告のモリス社は「改良された気流を有するエアロゾル発生装置とシステム」に係わる専利権者であり、被告のケ・ミンリー社、煙神社が共同で製造、販売、販売許諾をした電子タバコ製品が、専利権侵害侵害する疑いがあることを発見した。係争専利の請求項 1 の技術方案の全体的な再現は、消費者が被訴電子タバコ製品を購入した後、煙弾と合わせて使用する過程で実現されたが、被訴侵害品は使用者に販売される際にパッケージに煙弾が入っていなかった。 一審法院は、被告のケ・ミンリー社と煙神社に共同侵害行為があったと判断した。煙神社とケ・ミンリー社とは法定代表者が同一で、一部の株主が重畳する。両社の法定代表者、共同株主の何隆盛は煙神社とケ・ミンリー社の株式をそれぞれ保有している。煙神社の原始登記住所はケ・ミンリー社の現登記住所と同じである。煙神社はウェブサイトに掲載された記事で、ケ・ミンリー社との関連性を自認している。煙神社とケ・ミンリー社は係争製品に関する登録商標について継承関係があり、商標が譲渡された後、ケ・ミンリー社は使用を中止せず、煙神社と共同で使用していた。以上の要因を纏めて、原審法院は法律に基づき、ケ・ミンリー社と煙神社は被訴侵害行為の実施に主観的に意思疎通があり、客観的には、分業協力を通じて、被訴侵害品を共同で製造、販売許諾、販売する行為が存在すると認定した。 両被告による被訴侵害品の製造、販売許諾、販売した行為は権利侵害を構成している。《中華人民共和国権利侵害責任法》第 9 条第 1 項（注：現行法では《民法典》第 1169 条）の規定によると、「他人による権利侵害行為の実施を教唆し、幇助する場合は、行為者と連帯責任を負わなければならない」とされ、《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》第 21 条の規定によると、*「関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させ、当該提供者の行為が侵権責任法（権利侵害責任法）第 9 条に定められた、他人による侵害を幇助する行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない。関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知っているにもかかわらず、専利権者の許諾を得ずして、生産・経営の目的で、他人に専利権侵害行為の実施を積極的に誘導し、当該誘導者の行為が権利侵害責任法第 9 条に定められた、他人へ侵害の実施を教唆する行為に該当すると権利者が*	

*主張した場合、人民法院は支持しなければならない」*とされている。両被告は主観的に被訴侵害品が煙弾と結合して使用される必要があることを知りながら、生産経営の目的で、専ら係争専利を実施するための被訴侵害品を他人に提供したことに主観的な過失がある。

被訴侵害品がエアロゾル発生システムにおいて最も重要な地位を占めており、該被訴侵害品は係争専利の方案を直接実施できる機能を備えている。消費者が被訴侵害品を利用して係争専利の技術方案を完全に再現する過程で、被訴侵害品は代替できない実質的な作用を果たしており、被訴侵害品は係争専利の保護請求する技術方案の実施に実質的な幇助の作用を果たしている。両被告は、被訴侵害品の機能を紹介する際に、被訴侵害品と煙弾との結合による使用効果について何度も公に宣伝することは、積極的に他人を励まし、他人を誘惑して係争専利を実施する行為に該当する。

以上の要因を纏めて、両被告が被訴侵害品の生産、販売、販売許諾を行った行為が教唆、侵害幇助を構成し、モリス社の係争発明専利権を侵害したと認定すべきである。

二審法院は、電子タバコ製品の消費者が被訴侵害品を購入する唯一の目的は当該製品と煙弾を結合して喫煙の体験を実現することであり、両被告が被訴侵害品を製造する唯一の目的も、当該製品を最終的に電子タバコ製品消費者に販売し、被訴侵害品を購入した後に煙弾と結合して使用させることで、係争専利の請求項 1 の完全な技術方案を再現することであるとした。そして、被訴侵害品の実物の取扱説明書にせよ、ホームページに示された製品の写真にせよ、いずれも消費者がいかに煙弾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ため、両被告が被訴侵害品系が専ら係争専利を実施するための専用エアロゾル発生設備であることを知りながら、なお生産経営の目的で製造、販売、販売許諾を行ったことは、権利侵害責任法第 9 条（注：現行法では《民法典》第 1169 条）でいう権利侵害幇助行為に該当すると認定すべきである。そして、当案件の両被告の関連関係に関する証拠に基づき、原審法院は法律に基づき、両被告が被訴侵害行為の実施について主観的に意思疎通があり、客観的に分業協力を通じて、被訴侵害品の共同で製造、販売許諾、販売行為を構成すると認定した。

③　相互に関連性が深い複数主体により実施された事例

事案 3	SMC 株式会社 vs. 楽清市中気エア科学技術有限公司、倪天才の間における発明専利権侵害紛争 （中国法院裁判文書（2018）最高法民再 199 号）
事案の争点	被告の倪天才が被告の中気社と権利侵害損害賠償について連帯責任を負うべきか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告 SMC 株式会社は「電磁弁用筒形コイル」に係る発明専利であり、SMC 株式会社の代理人は被告中気社から電磁弁を注文し、かつ同社が提供した口座で代金を口座名が「倪天才」である銀行口座に振り込んだ。その後、原告の SMC 株式会社は被告の中気社	

及び倪天才に対して侵害差止と損害の連帯賠償を求めて提訴した。

法院は倪天才と中気社が共同侵害を構成しているして、以下のように認定した。

「権利侵害責任法第 8 条（注：現行法では《民法典》第 1168 条）の箇所は、「2 人以上が共同で権利侵害行為を実施し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない」と規定している。上記の規定に基づき、共同侵害は以下の要件を備えなければならない：加害の主体は 2 人または 2 人以上であること、各加害者は主観的に共同の意思があること、各加害者同士の行為の間に客観的に相互利用、協力、またはサポートが存在すること、各加害者の行為による損害の結果は、その共同意思の範囲内にあること。

まず、倪天才と中気社とは共同の意思がある。倪天才は中気社の法定代表者、持株株主、執行役員、社長であり、唯一のもう一人の株主はそれと姻戚関係があり、それは中気社に対して強い支配権を持っており、その意志は中気社の意志と明らかな共通性を持っている。次に、把握した案件の証拠によると、倪天才と中気社は、その被訴侵害品が SMC 株式会社の当案件専利権を侵害する可能性があることを知り得ながら、なお被訴侵害品の製造、販売、販売許諾行為を実施したことについて、それに明らかな共同侵害の悪意があると考えられる。最後に、倪天才はその中気社に対する支配権を利用して、実際に中気社と共同で被訴侵害品の製造、販売、販売許諾行為を実施した。」

④　部品提供業者を含む複数主体により実施された事例

事案 4	ダーウィン技術国際有限公司 vs. 宇宙通信ホールディングス有限公司北京科学技術支社、南京宇潔環境システム技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争 （中国法院裁判文書 (2019) 京民終 369 号）
事案の争点	被告宇潔社による被告宇宙社への部品提供が権利侵害行為を幇助することになるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告ダーウィン社は「空気浄化設備」に係る専利権利者で、被告宇宙社は被訴侵害品である空気清浄機製品を製造、販売、販売許諾をし、その中のハニカムフィルターは被告宇潔社より製造、提供していた。 一審法院は、被訴侵害品の中のハニカムフィルターはエアコンに使用できるが、係争空気清浄機製品に適した寸法を有し、かつ、それが係争専利を実施した空気清浄機製品に使用されている場合にのみ、粒子沈着作用を実現することができる。そのため、ハニカムフィルターは係争専利を実施するための専用製品であり、「実質的な非侵害用途」を持たない。ハニカムフィルターは空気清浄機の粒子除去及び粒子堆積機能を実現するために不可欠な肝心な部品であり、係争専利を実施する以外にその他の実質的な用途はないため、ハニカムフィルターは専ら係争専利を実施するための製品である。また、被告宇潔社は、ハニカムフィルターが係争専利を実施するための専用部品であることを知りながら、なお被告の宇宙社に提供することには、権利侵害行為者を幇助する主観的悪	

意がある。そのため、一審法院は被告宇潔社が他人の権利侵害行為の実施を幇助する行為を構成していると認定した。

二審法院は、以下の理由により、最終判断として、一審判決を維持した。

「《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》第 21 条第 1 項の規定でいう関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させる行為について、権利者が当該提供者の行為が民法典第一千一百六十九条に規定された他人の権利侵害行為の実施を幇助する行為に該当すると主張した場合、人民法院はそれを支持すべきである。専利を実施するための専用製品であるか否かを判断するには、通常、該製品が係争専利の保護請求する技術方案を実現するために実質的意義を有するか、かつ「実質的な非侵害用途」があるか否かを判断基準とする。該製品が係争専利の技術方案を実現するために不可欠であり、かつ、係争専利の保護する技術方案以外に、その他の「実質的な非侵害用途」がない場合、一般に、当該製品を専利を実施するための専用製品と認定しなければならない。ハニカムフィルターは係争専利の実施以外にその他の実質的な用途はなく、一審法院はハニカムフィルターが専ら係争専利の実施のための製品と認定したのは不妥当なところがない。被告宇潔社は係争専利の存在を知りながら、なお係争専利を実施するための専用部品を宇宙会社に提供することに主観的悪意がある。」

⑤　間接侵害（幇助）を認定するために考慮される要素を示した事例

事案 5	朱雲 vs.蘇州品祺電子科学技術有限公司との間における発明専利権侵害紛争案件（（2020）最高法知民終 904 号案）
事案の争点	被告品祺社が間接侵害（幇助）を構成しているか否か。
結論	侵害不成立
事案の概要	
被告品祺社が間接侵害（幇助）を構成しているか否かについて次のように認定した。 「侵害の幇助を構成すると認定するには、以下の要件の具備が必要とされる。（一）他人が専利権を直接侵害する行為を実施したこと；（二）行為者を幇助または教唆し、幇助または教唆行為を実施し、即ち、専ら専利の実施のための材料、設備、部品、中間物等を提供したこと；（三）幇助行為者が他人が専利権を直接侵害する行為を知っている、または知り得ること。 当案件では、原告は他人が係争専利権を直接侵害したことを立証していない；かつ、被訟侵害技術方案と係争専利技術方案とは同一も同等もせず、専ら係争専利技術方案を実施するための部品、中間物などではなく、被告の品祺社は侵害の幇助を構成していない。」	

（ii）論文等

① 複数主体による方法専利発明の実施について言及した論文

・張暁陽「多主体の方法専利の実施に関する考え方及びルール - 敦駿社が騰達社を訴えた事案を例に」人民司法 2020 年 7 月号 35 - 40 頁（2020）

本論文では、深圳敦駿科学技術有限公司と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（上記の（ｉ）裁判例 事案 1）で最高人民法院によって判示された裁定基準についての検討がなされ、以下のように述べている。

「二審判決は、本件で訴えられた侵害の特徴を整理し、それに対応する裁定基準、すなわち、代替不能な実質的役割基準を抽象化し、この基準を類型例を参照しながら適用し、特許権の濫用を防止することができるようにした。このルールは、次のような側面から理解することができる。

1. 全面的カバーの原則について。 特許権の直接侵害であろうと間接侵害であろうと、全面的カバーの原則に従わなければならない。 本件は、直接特許権侵害の法的規範に該当し、当然に包括保障の原則に従ったものである。…

2. 代替不可能性に関する実質的な作用。この要素は、方法特許の権利行使範囲をその技術的貢献度に見合った合理的な範囲に限定し、既に一般的な領域にある技術的解決策を特許の保護範囲に含めることを防ぐものである。…

3. 本件基準の適用範囲について。本件は、本件特許方法の実質的内容が全て一つのハードウェア装置に固定化され、その固定化行為の実施者が当該ハードウェア装置の製造者と同一主体であるという状況であるから、本件と同様の事情の場合には、代替不能の実質的作用の基準を適用して当該ハードウェア装置の製造者を侵害者と認定し、それに対応する侵害責任を負担することに支障はないものと思われる。…」

・李梟「“多主体専利侵害”問題の分析 - 騰達事案を例に」専利代理 2020 年第 3 号 26 - 33 頁（2020）

本論文では、深圳敦駿科学技術有限公司と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（上記の（ｉ）裁判例 事案 1）の判示事項について、以下のように述べている。

「本件特許の請求項 1 について、最高人民法院知的財産法院（以下、法院）は、最終的に被告の「本件侵害品の製造、販売約束、販売行為が特許侵害に該当する」との判決を下した。 つまり、被告が侵害品であるルータを製造・販売したことのみで、特許権で保護された方法を「使用」したことになる。 つまり、被告が侵害品であるルータを製造・販売しただけで、特許請求の範囲で保護される方法の「使用」に当たるというもので、判決は次のように述べている。 被告が侵害品であるルータを製造販売したことは、請求項の保護された方法の別の『使用』にあたり、判決はこれを『固定化』と呼んでいる。

… 結局、裁判所は、価値観に基づく方法の使用に関する長年の理解から脱却し、特許された方法の使用を請求項に記載されたステップの実行に限定することを超えて、その方法を実行するためのソフトウェアの固定化、すなわち、その方法を実行するための装置の製造にまでさらに拡張した。」

② 複数主体による共同侵害または間接侵害について言及した論文

・宋晓明、王闯、李剑 「《専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高法院の解釈（二)》の理解と適用」 人民司法 応用 2016 年 10 月 28-36 頁

複数の主体が専利を実施した場合、共同侵害または間接侵害（侵害の幇助、教唆）と認定される可能性がある。専利の共同侵害につき《民法典》第 1168 条が適用され、即ち、二人以上が共同で侵害行為を実施し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならないとされ、また、専利の間接侵害につき、《民法典》第 1169 条第 1 項が適用され、即ち、他人による侵害行為の実施を教唆し、幇助する場合、行為者と連帯責任を負わなければならないとされている。

本論文では、これらの法律条項の適用について以下のような区分けがなされている。

「前記 2 つの法律条項に係わる行為はいずれも連帯責任を負わなければならないが、教唆、幇助行為は共同過失行為を構成の要件としていない。」

また、本論文では、「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二)」第 21 条の第 1 項と第 2 項との違いについて、以下のように述べている。

「実務上において際立った問題点は、幇助者と最終的に発明を実施する者との間に意思疎通がなく、幇助者がそれが提供する部品などが専利権を侵害する製品の生産にしか使用できないことを知りながら、なお最終的に発明を実施する者に提供して実施することである。幇助者が主観的に知っており、悪意が明らかであり、かつその提供する部品などが発明創造が最終的に実施される専用品であることから、《解釈二》第 21 条第 1 項はそれを権利侵害責任法第 9 条の調整の範囲に組み入れた。同条第 2 項は、権利侵害の教唆を対象としており、その構成の要件は知っているほか、積極的な誘導が主要な要件であり、同項でいう製品は専用品であることが必須とされていない。」

・呉漢東「専利間接侵害に関する国際立法動向と中国制度の選択」現代法学 2020 年 3 月 第 42 巻 第 2 期 30-45 頁

本論文では、共同侵害に対する司法解釈の不完全さについて、以下のように述べられている。

「司法解釈は《権利侵害責任法》の一般的、抽象的規則の「法律上の抜け穴」を埋め、法院が専利間接侵害案件を審理するときの基本的な需要を満たし、積極的な意義がある。しかし、該司法解釈は共同侵害規則の限界を突破しておらず、完璧でないところがある。基本法としての《権利侵害責任法》にせよ、特別法としての《専利法》にせよ、いずれも一体となって遵守する効力を有し、人々の行為上の尺度でもあり、法院での裁判時の根拠ともある。司法解釈は司法強制力を有する理解と釈明であり、裁判活動において法適用の効果がある。ただし、両者の法律上での等級は異なり、司法解釈は専門立法を代替することができない。当面、我が国は専利法改正への需要を放棄することはできず、上記司法解釈における成熟、定型した規則を法律条文として引き上げてもよい。」

・何培育、蒋启蒙「回帰または超越：専利間接侵害と共同侵害の理論釈明」知的財産権 2019 年 第 5 期 46-57 頁

本論文では、間接侵害者の権利侵害責任について、以下のように述べている。

「我が国の《専利解釈二》第 21 条は、補助と教唆の 2 種類の一般的間接侵害の情況を明確にしたとともに、《権利侵害責任法》第 9 条でいう教唆または幇助による権利侵害責任の結果が適用されるべきだと規定されているが、間接侵害の特殊事由について明確に規定は置いていない。……専利を直接実施する行為は権利侵害を構成していないが、間接侵害で規制が必要な特殊な情況について、それを専利権侵害の情況と見なして、間接侵害者の権利侵害責任を単独で認定してよい。即ち、間接侵害者はその提供する製品が権利侵害専用品を知りながら、生産経営の目的で直接実施者に専用品を提供しているが、直接実施者は侵害を構成していないということである。」

・蔡元臻「専利間接侵害制度の専門化研究」中外法学 Vol.33 No.5 (2021) pp.1227-1245

本論文では、間接侵害の適用について、以下のように述べている。

「《専利解釈（二)》第 21 条の司法解釈と適用のずれ（について)。専利間接侵害に関する司法実践は急速に進められているが、各侵害構成要件の理解と判定上において大きな改善の余地があり、比較法上の案例スタディを通じて是正する必要がある。」

・林威「専利間接侵害規則の移植から言う―権利制限を視点として」科技与法 2121 年第 1 期 53-62 頁

本論文では、司法解釈による間接侵害の規制について、以下のように述べている。

「《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二)》は見せかけとしてアメリカ法でいう間接侵害規則に似たような規則を立てているようであるが、この司法解釈は単に専利保護の視点から、『間接侵害』の対応情況を共同侵害の類型の一として規定することを明らかにしただけである。そのため、この司法解釈は『民法の共同侵害理論を制限・減縮適用』の効果を奏していない。加えて、司法解釈の効力の等級は法律及び行政法規より低いため、それはその他の法適用を排除する効果を奏することができない」。

③　複数主体の権利侵害行為の保護強化について言及した論文

・管育鷹「複数主体がそれぞれソフトウェア関連方法専利を実施する場合の権利侵害責任の分析」知的財産権 2020 年 第 3 期 3-16 頁

本論文では、以下のように、複数主体がそれぞれ権利侵害行為を実施することに対する保護を強化する意見が述べられている。

「専利法において専門条項を設ける、または司法解釈で規則を明確にし、『コントロールまたは指導』という理論と実務経験を吸収し、各方面の主観的意思疎通という要件を薄め、その行為の客観的な関連性を強調し、方法専利の実施プロセスにおける肝心なステップの主要なコントローラ、特に関連ソフトウェアが他人の方法専利の実施において肝心な作用を果たしていることを知りながら、それを自分の生産、販売する設備に内蔵する行為者の直接侵害責任を追及する。」

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査で得られた回答のうち、上記（ｉ）裁判例、（ii）論文等、以外の内容についてまとめた。

①　特許権侵害訴訟以外の裁判例

特許権侵害訴訟以外の複数主体で構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる裁判例としては、以下の著作権侵害事例がある。

ローバル映画(上海)商業貿易有限公司 vs. 広東泰牛ビタミン飲料有限公司、滄州千尺雪食品有限公司、景樹松、無し錫味能食品有限公司、景宝江、旺仔飲料（広州）グループ有限公司の間における著作権侵害紛争案件（(2020）蘇知終 60 号）において、法院は以下の通り考えた。

「被告景宝江は被告千尺雪社の法定代表者及び株主として、グローバル映画社の係争美術作品に類似するキャラクターを個人の美術作品として登記し、権利侵害作品の著作権登記証明書を千尺雪社に提供して、被訴侵害品の販売及びプロモーションに使用し、千尺雪社の係争権利侵害行為の実施に幇助と便宜を提供し、積極的に係争権利侵害行為に参与し、それは千尺雪社と共同侵害を構成している。被告景樹松は千尺雪社の取締役及び株主として、個人の銀行口座を被訴侵害品に係わる多額の代金を受け取るために使用し、個人財産を企業の財産と混同させ、千尺雪社による係争権利侵害行為の実施のために幇助と便宜を提供し、それは千尺雪社と共同侵害を構成している。

被告秦牛社は、係争製品の関連商標の使用を第三者へ許可する権利を被告旺仔社に登録し、被訴侵害品の提供者に該当する。被訴侵害品の利潤には必然的に両社の商標許諾による収益が含まれているため、旺仔社、泰牛社は商標の許諾者として、該製品が他人の知的財産権を侵害するために負うべき賠償責任も負わなければならない。旺仔社、泰牛社は千尺雪社が商標を使用する製品による係争作品の著作権侵害行為に対して合理的な注意義務を払うことができなかった。旺仔社、泰牛社は千尺雪社との間に極めて緊密な利益関係を持っている。

以上より、旺仔社、泰牛社は、千尺雪社による係争製品の生産、販売に係わる被訴侵害行為について、千尺雪社と共同侵害を構成している」。

６．韓国

（１）韓国特許法の規定

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韓国特許法[85]の規定は、以下のとおりである。

[85] 韓国特許法の日本語訳は、崔達龍国際特許法律事務所 HP により公表されている日本語訳を参照した。
http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_14_20221018.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 27 日］

(i) 実施の定義

韓国特許法第 2 条は、第 3 項で実施の定義を以下のとおり定めている。

第二条（定義） この法で使用する用語の意味は、次の通りである。 1. “発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。 2. “特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。 3. “実施”とは、次の各目の 1 に区分による行為をいう。 （イ）物の発明である場合：その物を生産・使用 ・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 （ロ）方法の発明である場合：その発明を使用する行為またはその方法の使用を請約する行為 （ハ）物を生産する方法の発明である場合：（ロ）の行為以外にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

なお、2020 年 3 月に施行された特許法の改正により、ロ目で規定されている方法の発明の「実施」の定義に、「その方法の使用を請約する行為」が追加された。

(ii) 直接侵害規定

韓国特許法第 94 条は、直接侵害に関して、以下のとおり定めている。

第九十四条（特許権の効力) ① 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して専用実施権を設定したときには、第 100 条第 2 項によって 専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲では、この限りでない。 ② 特許発明の実施が、第 2 条第 3 号ロ目による方法の使用を請約する行為である場合、特許権の効力は、その方法の使用が特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら、その方法の使用を請約する行為にのみ及ぶ。

なお、2020 年 3 月に施行された特許法の改正では、上述のように、特許法第 2 条第 3 項ロ目で、方法の発明の実施の定義に、方法の使用を請約する行為が追加されるとともに、本条②が追加され、方法の使用を請約する行為に対して特許権の効力を及ぼすためには、「侵害するということを知りながら」という主観的要件を必要とする改正がなされている。

(iii) 間接侵害規定

韓国特許法第 127 条は、間接侵害を以下のとおり定めている。

第百二十七条　（侵害とみなす行為） 次の各号の区分による行為を業とする場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。 1.　特許が物の発明である場合：その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為 2.　特許が方法の発明である場合：その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

（2）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

①　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

事案 1	双方向マルチスライド携帯端末事件（大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決）
事案の争点	半製品を生産して国外に輸出し、国外で完製品へ組み立てる行為に対して特許権侵害が認められるか否か。
結論	侵害不成立
事案の概要	
原告は「双方向マルチスライド携帯端末」に係る特許権者であり、被告は携帯電話の端末製品に対する完製品及び半製品(一部の部品が欠如した状態の製品)を生産して国外の会社に輸出し、半製品に対しては国外で完製品への組立を行った。 大法院は、本件半製品の生産行為は非侵害と判断した。 ・　本件半製品は、本件特許の請求項の構成要素の一部を備えていないので、これを生産する行為は、本件特許の直接侵害に該当しないと判示した。 ・　間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡張されない範囲で、その実効性を確保しようとするものであり、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内における生産を意味すると見るのが妥当であり、このような生産が国外で生じる場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ないところ、本件半製品を生産した行為は間接侵害に該当しないと判示した。	

事案 2	医療用糸挿入装置事件（大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合））
事案の争点	属地主義原則の例外として特許侵害が認められるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告は「医療用糸挿入装置」に係る特許権者であり、特許の請求項には「医療用糸の	

端部に医療用糸支持体が形成されていること」とする要件があった。被告は、被告製品を日本の病院に納品したが、縫合糸（医療用糸に該当）と縫合糸支持体（医療用糸支持体に該当）は個別製品として輸出され、縫合糸の端部に縫合糸支持体を形成する最終の組立は外国で行っていた。

控訴審において、特許法院は、医療用糸支持体が欠如したものと見るのが妥当であるとの理由により被告の非侵害と判断し、原審の非侵害判決を維持していた。上告審において、大法院は、控訴審判決を破棄して、被告の侵害を認める判決を下した。

大法院は判決の中で、以下のように述べ、属地主義の例外が認められるための考慮要素を示した。

「特許権の属地主義原則上、物の発明に関する特許権者が、物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみ、その効力が及ぶのが原則である。

しかし、

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。」

② 国外から配布されたアプリケーションを国内ユーザがインストールしてサービスを利用した事例

事案 3	インスタントメッセンジャサービス事件（ソウル高等法院 2015.10.8.言渡 2015 ナ 2014387 判決）
事案の争点	方法の発明の実施者は、アプリを配布した被告認知アプリを通じて住所録の再編成方法を使用するスマートフォン使用者らであるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告は発明名称「インスタントメッセンジャサービスのための住所録の再編成機能を有する移動通信端末とこれを用いた住所録の再編成方法」の特許権者であり、被告（ルクセンブルク法人）は、被告が運営するウェブサイトを通じて音声通話及びメッセンジャアプリケーションを韓国内に配布し、アプリケーションをインストールした利用者に音声通話サービス、音声メッセージまたはファイル伝送サービスを提供した。 被告は、方法の発明の場合、「実施」とはその方法を使用する行為なので、被告がアプリを作成し、提供することは方法の発明である本件第 7 項の発明の実施に該当する余地がなく、アプリを用いる消費者が本件第 7 項の発明を実施する余地があるだけであると	

主張した。
高等法院は、被告による直接侵害を認め、「被告は複数からなる住所録の再編成方法の段階のうち一部または全部を意図的に省略したまま、被告のそのような意図を知らないスマートフォン使用者らに、その段階のうち一部または全部を実施するようにし、従って、被告は形式的には、発明の構成要素一部または全部を自ら実施しなかったが、スマートフォン使用者らを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要素の全部を実施したと見るのが妥当である」と判示した。

③　国外サーバから国内ユーザに提供されるサービスを国内事業者が行う事例

事案 4	動的マルチウェブ表示検索方法事件（ソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決）
事案の争点	国外サーバから国内ユーザに提供されるサービスを行う国内事業者は、国内でサービスを実施しているか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告は、動的マルチウェブ表示検索方法に係る特許権者であって、被告が運営するウェブサイトで提供するサービスが本件特許を侵害するものとして提訴した。 被告は、米国企業（訴外会社）の韓国内の子会社であって、韓国インターネット振興院にウェブサイトのドメインネームを登録・保有して、ウェブサイトの利用者にサービス提供していた。 被告は次のように主張した。サービスの提供主体は訴外会社(親会社の米国企業)であり、サービスの提供のために用いられるサーバも訴外会社の所有であるので、被告は、本件サービスの実施者ではない。また、本件サービスは情報の提供及び格納など主要段階がサーバで行われるが、サーバは米国、欧州等に位置しているので、属地主義の原則上、本件特許に対する侵害が問題になり得ない。 法院は、サーバが国外に位置し、これを訴外会社が所有していても、①本件サービスの主要段階がサーバコンピュータの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告ウェブサイトを通じて具現され、②サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としており、③被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有しており、④被告が国内で被告ウェブサイトに関連した業務を主導的に行い、それから利益を得るために、本件サービスは被告により国内で使用されていると判断した。	

（ii）論文等

①　特許侵害の域外適用について言及した論文

・Lee, Joohawn「特許侵害の域外適用についてのわが国大法院の態度 - 大法院 2019.10.17. 宣告 2019 ダ 222782 判決を中心に」先進商事法律研究 94 号 189 - 223 頁（2021）
本論文では、大法院 2019.10.17.宣告 2019 ダ 222782 判決（上記（ｉ）裁判例【事例 2】

「医療用糸挿入装置事件」）の意義について、以下のように述べている。

「最高裁 2019 年 10 月 17 日判決（2019 ダ 222782、22.9.17。判決 2019 ダ 222782,222799(合併)判決において、我が国最高裁判所は、当該特許発明を構成する構成部品が我が国で生産されて輸出された後、外国で完成品が生産された事件において、一定の要件を満たせば、完成品が我が国で生産されたものとみなすことができるという法理を採用することにより、我が国特許法上の直接侵害法理と間接侵害規定が域外的な効力を持つことができることを明示的に宣言した。2019 ダ 222782 判決は、「特許権の実質的な保護」を追求するという点で意義がある。さらに、2019 ダ 222782 判決は、限定的な要件の下、韓国特許法における直接侵害法理と間接侵害規定が域外的な効力を持つことができるという法理を採用することで、属地主義の原則に内在している「他国の主権と特許法の尊重」と「国際的な信義の尊重」という価値を遵守しようとしたという点でも意義がある。」

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査で得られた回答のうち、上記（ｉ）裁判例、（ii）論文等、以外の内容を中心にまとめた。

① 韓国特許法の改正（2020 年 3 月 11 日施行）（特許法法第 2 条第 3 項において、方法の発明の「実施」の定義に、「方法の使用を請約（申出）する行為」を追加する改正、及び、特許法第 94 条第 2 項において、特許権の効力を「侵害するということを知りながら、その方法の使用を請約（申出）する行為にのみ及ぶ」に限定する改正[86]）に対する産業界、学界等の評価

特許庁は 2008 年頃からプログラム発明の実効的保護のために日本のようにプログラムを物に含める案を講究し、2015 年にこれと関連した改正案が発議されたが、プログラム開発者の意欲を低下させ、ソフトウェア産業に否定的な影響が憂慮されるという産業界の意見と、プログラムは、著作権の保護範囲なので、これを所管する文化体育観光部の反対によって改正案が廃棄された。

今回の改正については、改正前の特許法では、特許技術が含まれたプログラムの場合、USB や CD など記録媒体に格納された形態では、特許で保護が可能だが、プログラムのオンライン伝送は、物、方法、製法の特許発明のどの実施にも該当しないようになり、特許として保護されるのは難しいが、今回の改正により、使用の請約（申出）を方法の発明の実施行為とする（特許法第 2 条第 3 項）ことによって、この問題を解決すると同時に、その方法の使用が特許侵害になり得るという事実を知っている場合に限定する（特許法第 94 条第 2 項）ことによって、関連産業の硬直を防止できる肯定的な面があるという学界及び産業界の意見があった。

ただし、プログラム提供者によるプログラムアップロード行為を個人の使用を請約（申出）する行為と見られるかは別論として、個人のハードウェアでの動作を含む方法の発明

[86] なお、現地法律特許事務所の回答によると、当該改正において、国境を跨ぐ実施行為に関する検討は特になされなかったが、その時点で別のイシューとしてネットワーク環境で発生可能な特許侵害行為（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）に関する適切な権利保護案の必要性が検討されたとのこと。

の構成要素の全部を実施する行為と見ることは難しいので、方法特許についても間接侵害の法理を通じた保護が必要であり、方法の発明の実施行為についてのみ改正することは物の発明との均衡でも問題があるという学界の反論もある。

② 国外からの SaaS サービスに対する権利保護ついて

いわゆる SaaS（Software-as-a-Service）の形態で、特許発明の方法の一部段階が韓国国外にあるサーバに格納されたプログラムにより実行される形態でサービスされるケースを直接扱った裁判例はまだ存在しない。

ただし、1)ソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決では、サービスの主要段階がサーバコンピュータの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告のウェブサイトを通じて具現され、当該サービスが提供されるサーバが海外に位置しているとしても、サービスが韓国語で記載され、韓国内の使用者らを対象とし、ドメインネームも韓国インターネット振興院に登録されているという点などを考慮し、当該サービスが国内で実施されたと判断し、2)ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決では、サービスが提供されるアプリが使用者の端末にインストールされて実行されているが、使用者は方法の実施を承認のみしたものであって、サービスは被告が提供したアプリと被告が運営するサーバが連動して行うものなので、被告を特許発明に関する実施者と判断し、被告が運営するサーバが海外にあるとしても、被告が提供したアプリが最終的にインストールされて使用されている所は国内であるという点で当該サービスは国内で実施されたと判断した。

従って、i）改正法の「方法の使用を請約（申出）する行為」がプログラムをオンラインで伝送する行為のみに限定解釈され得ないという点、ii）プログラム関連の発明に対して登録国内における実施の概念を広く解釈する判例が存在するという点、iii）SasS の形態のサービスも結局、登録局内で侵害が完結するという点を考慮すると、本ケースは改正された特許法で方法の発明として保護される可能性があるという意見がある。

③ 事案 2 において判示された属地主義の例外が認められるための考慮要素に対する評価や意見

本判決については特許権の実質的保護のために法律上では特許権の直接侵害が成立しないにもかかわらず、考慮要素を満たす行為を「国内で特許発明の実施製品を生産した行為のように見ることができる」と判示することによって、判例上、「みなし侵害」の法理を新たに提示した一方、特許発明の「主要構成」や「極めて些細であるか、簡単な加工・組立」の概念が抽象的なので、一律的な判断基準を立てるのが難しいという評価、または属地主義の原則を阻害せずに、特許発明の生産概念を実質的に具体化したものという評価がある。

また、上述の特許発明の「主要構成」や「極めて些細でかつ簡単な加工・組立」の概念が抽象的なので、一律的な判断基準を立てるのが難しいという評価に関連して、対象判決が説示したみなし侵害の法理中の「主要構成」、「極めて些細であるか、簡単な加工・組立」等の抽象的要件に関する判断基準がまず事例を通じて定立されなければならず、このようなみなし侵害の法理を方法の発明、対象物、対象行為の側面で拡張適用できるかが検討されるべきであり、最終的には現行特許法の間接侵害に対する規定を改正したり、みなし侵

害規定を新設する等、立法を通じて法律上の根拠を設けようという意見もある。

④　国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論

国境を越えるインターネット環境では、物の生産や方法の実施（直接侵害）以前の段階の行為は国内でなされる一方、直接侵害行為自体は国外でなされる場合が頻繁に発生し得る。これと関連し、間接侵害に関する判例（大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決）では、属地主義の原則上、第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内における生産を意味し、従ってこのような生産が国外で生じる場合には、それ以前の段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ないと判示した。これに対し、間接侵害は直接侵害を前提とする必要がないという独立説が国内の通説であるという点に鑑みると、直接侵害が国内外のうち、どこで発生したかによって間接侵害の適用可否が変わることは矛盾があるので、米国特許法第 271 条(f)のように明文の規定をおくように間接侵害の規定を改正しようとする意見があり、これと関連した改正案が発議された。

この改正案は、より具体的には、既存の間接侵害の条文（特許法第 127 条）に、「その物の生産にのみ使用する電子的手段をその発明が特許発明であり、その電子的手段がその発明の実施に使用されることを知りながら情報通信網を用い、または電子的記録媒体に収録して提供する行為」、「その物の生産に使用する物（国内で広く一般的に流通しているものを除く）であって、その発明の課題解決に必須の物をその発明が特許発明であり、その物がその発明の実施に使用されることを知りながら生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、またはその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」、「その方法の実施に使用する物（国内で広く一般的に流通しているものを除く）であって、その発明の課題解決に必須の物をその発明が特許発明であり、その物がその発明の実施に使用されることを知りながら、生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、またはその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」、及び「その発明が特許発明であることを知りながら、特許発明の実施を積極的に誘導する行為」を間接侵害行為として追加することによって、専用物でない場合における間接侵害の範囲を拡大する趣旨のものであった。

これに対し、文化体育観光部は、「発明の課題解決に必須の物」や「電子的手段」という不確定的概念により、「著作権法」との衝突が発生し、著作物の流通及び利用活性化が損なわれ得るので、現行維持が必要であり、誘導侵害の場合、既存の民刑法上、教示または幇助の法理で十分に対応が可能であり、現行維持が必要であるという反対意見を提示した。

本改正案は、本会議に上程されず、審議未了で廃案とされた。

⑤　特許法以外で参考となる事項

特許法以外で参考となるものとして、営業秘密に関する域外適用がある。

韓国営業秘密保護法制において、営業秘密が海外で使用するためのものまたは海外で使用されるものという点に対する故意が存在すれば、海外使用目的の営業秘密侵害罪として加重処罰している（不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 18 条）。

ただし、上記条項も韓国における営業秘密侵害行為に対する刑事処罰条項であり、この条項により営業秘密に関する域外適用が認められると見ることは難しい。

一方、国外での侵害行為に対して司法管轄及び立法管轄の地域的範囲が悪用されるときには、各国の営業秘密保護法制が無力化するおそれがあるため、営業秘密保護法制の域外適用は正当化され得るが、国際条約との整合性が問題となり得るところ、韓国企業の営業秘密を侵害する行為が頻繁な所が位置した国の法を改善するために両者間及び多者間の努力が必要であるという意見がある。

（3）複数主体により構成される実施行為による侵害

(i) 裁判例

① 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事例

事案 1	医療用室挿入装置事件（ソウル高等法院 2017.8.21.2015 ラ 20296）
事案の争点	債務者が本件各製品を生産、販売（譲渡）することにより債権者の特許権を直接侵害または間接侵害するか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
債権者は、医療用室挿入装置に係る発明の発明者 F から特許権を譲り受けた特許権者である。債務者 D は輸出入業（医療用具、医療機器）等を目的とする法人であり、債務者 C は債務者 D の代表取締役である。債務者 E は、医療用具、医療機器及び医療用部品の製造及び販売業等を目的とする法人として、各部品を製作した後、L を通じて債務者 D に納入した。 法院は債権者 D 及び債権者 E の直接侵害及び間接侵害を認め、複数主体による特許発明を分担して実施する行為に対して、以下のように判示した。 「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。」	

事案 2	キャスティング発泡ステッカ製造方法事件（ソウル中央地方法院 2017.9.22.言渡 2016 ガ合 543605 判決）
事案の争点	複数主体が単一の特許発明の一部構成要素を分担して実施する場合、特許侵害が成立するか否か。
結論	侵害成立

事案の概要
原告は、キャスティング発泡ステッカ製造方法に係る特許権者である。 被告 C は、本件接着生地を生産して被告 B に供給し、被告 B は、本件接着生地を用いて本件デザイン印刷物を生産し、下請け企業を通じて本件デザイン印刷物に対して加工工程を経た後、上記加工工程を終えた完製品である本件ステッカ完製品を被告 D に納品し、被告 D は、本件ステッカ完製品を市中に販売した。 原告は、被告 B、C、D が本件特許の方法の段階別の構成要素による方法を使用して侵害製品である接着生地、デザイン印刷物、ステッカ完製品を生産しているという理由で、被告 B、C、D を提訴した。 法院は、被告 B 及び被告 C による共同侵害、被告 B 及び被告 C それぞれの間接侵害、被告 D による直接侵害を認め、以下のように判示した。 複数主体が単一の特許発明の一部構成要素を分担して実施しても、 1) 複数主体のうちのある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特許侵害をしたものと見なければならず、 2) 複数主体がそれぞれ他の主体の実施行為を認識し、これを利用する意思、即ち、互いに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があり、互いに分けて特許発明の構成全体の要素を実施する場合には、これら複数主体が共同で特許侵害をしたものと見なければならないので、 被告 B 及び被告 C は共同で特許侵害をしており、被告 D は単独で特許侵害をする。

② 複数主体が提携して特許発明を実施した事例

事案 3	インターネットを利用した電話サービス提供方法事件（ソウル中央地方法院 2019.7.12.言渡 2017 ガ合 588322 判決）
事案の争点	提携先が部分的に実施した行為を被告の実施行為と認められるか否か。
結論	侵害不成立
事案の概要	
原告はインターネットを利用した電話サービス提供方法に係る特許権者であり、被告はインターネットポータル企業 I 社と提携して、インターネット上でオンライン広告と電話を統合した広告サービスを提供した。 原告は被告を提訴したが、法院は、請求項 1 に記載される 5 つの段階のうち、第 3 段階及び第 5 段階を実施しておらず、均等範囲内での実施でもないとして、非侵害の判断をした。 ただし、法院は、第 1、2 段階に関しては、「原則的には単一主体が全ての構成要素が有機的に結合した全体として特許発明を実施してこそ、その特許発明に関する特許権を侵害すると見ることができるが、複数主体が請求の範囲の構成要素を分担して実施する場合であるとしても、そのうちのいずれかの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特許侵害をしたと見るべきであるとの基	

準下で、被告は、本件特許の一部構成（サービスサーバに広告ページを格納する第 1 段階及び使用者が広告ページに接続すると格納された広告のリンク目録を出力する第 2 段階）は、I 社が行ったと主張しているが、被告サービスは被告が I 社と提携して提供するサービスで、サービスの広報、広告主募集及びサービス加入、サービス提供などが被告により主導的に行われた事実を認めることができるので、一部構成を実際に実施した主体が I 社であるとしても、これを管理して営業上の利益を得た主体は被告なので、被告がこれを実施したと見るのが正しい」と判示した。

（ii）論文等

① 複数主体による特許権侵害に対する対応方法について言及した論文

・Kim, Dongjun「複数主体が関与する特許発明の実施と特許権侵害」忠南大学校 法学研究 29 巻 1 号 301‐352 頁（2018）

本論文では、複数主体による特許権侵害に対する対応方法について、以下のように述べている。

「複数主体の問題に対応する上で最も効果的な方法は、法的評価によって複数者の行為を単一主体に帰属させることができる法理を確立していくことである。米国の判決例に見られるように、複数主体の侵害が問題となるネットワーク関連発明は、その実施主体として「サービス提供者」と「エンドユーザ」が関与する場合が多いが、このような場合は、法的評価を通じて複数者の行為を単一主体に帰属させることで、単一主体の侵害責任の認定が可能となる。具体的な法理としては、日本と米国で活用されている支配管理論がまず考慮されるが、学説上、その適用の可否自体にはほとんど異論がないことを考慮すると、主要国の法理を参考にしながら事例の蓄積を通じて（すなわち、解釈論として）適用要件を具体化していくことが望ましいだろう。道具理論の場合も支配管理論よりは適用範囲が限定的であるが、事案に応じて適用することができるだろう。

一方、複数主体間の関係が対等な場合のように支配管理が存在しない場合には支配管理論の適用が困難であるため、共同直接侵害の認定が必要となる。共同直接侵害の場合、見解が分かれるが、概ね認める立場が優勢であり、ただ、その要件(特に主観的要件)の内容についていくつかの立場が存在するが、主観的要件の具体的な内容について見解が分かれ、主要国でも現在まで多くの事例の蓄積が行われておらず、 学説上の議論も立法論よりも民法(不法行為論)や刑法(共犯論)の法理を参考にして規範的解釈を通じて解決を図っている状況を考慮すると、この問題は立法的解決よりも事例の蓄積を通じて解釈論で解決していくことが望ましいと考える。

また、「業として」要件を形式的に解釈すれば、「業」要件を満たさない者が複数の主体の中に入ってきた以上、特許権侵害を認めることは不可能という結論に達することができるが、規定の趣旨に照らして合理的に解釈すれば、このような場合にも複数の主体のうち業として実施する者に侵害責任を問うことができるであろうし、このように解釈論による解決が可能であると考えられる。

このような解釈論による対応に加え、立法的な対応策として考えられるのは、システムや端末の使用に必要なソフトウェアの送信・配布等を間接侵害行為として包摂して規

律することで、システム方法の使用に関与する一部の主体に対して侵害責任を問うことである。ただし、この場合、主観的要件なしに専用性だけで規律する現行の間接侵害規定に対する大きな変化が必要であるため、間接侵害規定全般に対する改正の有無を一緒に検討する必要がある。」

② 複数主体による特許権侵害の幇助責任について言及した論文

・Cho, Youngsun「インターネットによる特許権の侵害類型とその責任」情報法学 22 巻 2 号 1 - 22 頁（2018）

本論文では、インターネットを通じた特許侵害に関連するイシューを米国、日本、ドイツ、中国など主要国における最近の議論を中心に見て、韓国の現状と問題点を検討し、以下のように述べている。

「最近の下級審判決例は、複数の主体による特許侵害の状況において、いわゆる「支配・管理論」ないし「道具論」を正面から受け入れた事例として意味があるが、ソフトウェアを物と説示した部分は根拠が弱く、論理的な問題もあり、安易に一般化することは不適切と思われる。今後の立法論議が続くとは別に、インターネットを通じた特許侵害行為を一定の要件の下で民法上の侵害幇助行為として規律するなど、現実問題の解決のための判断基準が提供されるべきである。幇助責任の認定に関しては、直接侵害に対する従属性を緩和すべきであり、侵害認定の効果として禁止・予防請求が認められるべきであり、幇助は特許侵害の専用手段や核心的な手段に限定されるべきであり、中立性や汎用性の手段は除外されるべきである。そして、幇助者の侵害に対する悪意など主観的な要件を厳格に要求し、ネットワークインフラが萎縮することを防止しなければならない。このような判断基準は、特に CAD 及び 3D プリンティングを通じた特許侵害に有用な対応手段になる可能性がある。また、今後、著作権侵害や商標権侵害に関する ISP 責任の例を考慮した司法実務または立法で、特許侵害に対する ISP の責任及びその免責要件を設ける必要があるかもしれない。」

（iii）海外質問票調査

海外質問票調査で得られた回答のうち、上記（ｉ）裁判例、（ii）論文等、以外の内容についてまとめた。

① 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に関する議論

韓国内の学説として、特許発明の実施が複数主体によりなされる場合にも、その複数主体の実施行為を主導的に支配管理しており、その支配管理者が全体実施行為をしたものと評価でき、または他人を道具として利用する場合には、単一主体に特許侵害責任を認めることができるというところに大きな意見の差はないが、複数主体に対して共同直接責任を認めることができるかについては、1）複数の侵害主体間の共同実行に関する主観的意思の共同が認められる場合、複数主体のいずれもに特許侵害責任を肯定する見解（主観的共同

説)、2）複数主体に対して共同の直接侵害責任を問うことは特許法上、その根拠を検索困難で、構成要素完備の原則とも対応できず、特許発明の共同実施による特許権共同直接侵害を認めれば、積極的または消極的権利範囲確認審判において被請求人乃至請求人を誰とすべきであるか不明確であるということを理由に複数主体の共同特許侵害成立を否定する見解がある。

② 複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論

プログラム関連発明や第 4 次産業革命関連の技術に関する発明に対する装置または方法特許は複数の構成要素からなることが多く、このような複数の構成要素を複数主体によって共同で実施する場合が多い一方、これに対して主導的な主体のみを直接侵害と認める場合には、その主体と他の主導者間に実質的な支配関係があるか、または単純指示による道具関係に過ぎないという因果関係を立証しなければならないなので、直接侵害が認められるのが非常に難しいため、特許権者を実効的に保護するための案として複数主体の実施行為を共同直接侵害と見ることができる制度を特許法に導入することを積極的に検討する必要があるという意見がある。

インターネットにおけるソフトウェア供給を通じた特許侵害は、事実上、間接侵害の実質を有するにもかかわらず、現行法上ソフトウェアは物ではないため、間接侵害規定を適用できない場合が多い。複数の段階や構成からなるソフトウェア関連の方法特許の侵害に複数主体が関与する場合には、そのうち一部に単独責任を問うか、関与者全てに共同直接侵害責任を問う代わりに、特定主体に侵害幇助責任を問うことが適切であるときも多く、インターネットサービス提供者（ISP：Internet Service Provider）に侵害幇助責任を問う事例が増えている[87]という点がこれを傍証する。これにより直接侵害に対する従属性を緩和し、複数主体のうち直接侵害責任を負う者がいなくても、侵害に対する悪意で特許発明の一部構成を実施する者に幇助責任が認められるべき一方、幇助者の侵害に対する悪意など主観的要件を厳格に要求してネットワークインフラが萎縮するのを防止しなければならないという意見がある。

[87] 現地特許事務所によると、ISP の侵害幇助責任が認められた事例としては、主に著作権侵害と関連した事例がある。代表的な事例として、音源ファイルを利用者に P2P で提供した ISP に対して、「その利用者が音盤制作者の著作隣接権を侵害するという事情を未必的に認識したか、少なくとも十分に予見できたにもかかわらず、プログラムを開発して無料で配布し、サーバを運営しながらその利用者に他の利用者の接続情報を提供することによって、利用者が MP3 ファイルを Peer-To-Peer(P2P)方式でやりとりして複製する方法で著作隣接権侵害行為を実行することを容易にしたので、それに対する幇助責任を負う」と判示した(大法院 2007.1.25.言渡 2005 ダ 11626 号判決)。また、ISP 侵害幇助責任の有無の判断基準について、例えば ISP が提供したインターネット掲示空間に他人の著作権を侵害する掲示物が掲示された場合、「著作権を侵害された被害者から削除と遮断が要される掲示物が具体的かつ個別に特定されたか否か」、「ISP のインターネット掲示空間の規模、侵害申告件数」、「アップロードされる動画の数などを考慮すると被害者の資料だけで ISP が当該掲示物を探して削除する措置に技術的、経済的な困難があるか否か」などが考慮された(大法院 2019.2.28.言渡 2016 ダ 271608 判決)。

③　特許権侵害訴訟以外の裁判例

特許権侵害訴訟以外の複数主体で構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる裁判例としては、以下の商標権侵害事例がある。

オンライン商取引が活発化するに伴い偽造商品の取引など商標侵害が急増している状況で、商品のオンライン販売者と共にオンラインサービス提供者(OSP)の法的地位及び法的責任が問題となり得る。これと関連し、大法院 2012 年 12 月 4 日付 2010 マ 817 決定では、以下のように判示した。

「オンラインショッピングモールの運営者は販売者として直接消費者に商品を販売する形態ではなく、販売者と購買者との間に取引がなされる電子取引システムを提供し、その対価として販売者からサービス利用料を受け取るだけで、販売者と購買者との間の具体的取引には関与しない、いわゆるオープンマーケット(Open Market)では、運営者が提供したインターネット掲示空間に他人の商標権を侵害する商品販売情報が掲示され、その電子取引システムを通じて販売者と購買者との間にこのような商品に対する取引がなされるとしても、そのような事情だけで直ちにオンラインショッピングモール運営者に商標権侵害掲示物に対する不法行為の責任を負わすことはできないとし、

ただし、1)オープンマーケットの運営者が提供するインターネット掲示空間に掲示された商標権侵害掲示物の不法性が明白で、2)オープンマーケット運営者が上記のような掲示物によって商標権を侵害された被害者から具体的・個別の掲示物の削除及び遮断の要求を受けたり、被害者から直接的な要求を受けなかったとしても、その掲示物が掲示された事情を具体的に認識したり、その掲示物の存在を認識できたことが外観上明確に示され、3)さらに技術的、経済的にその掲示物に対する管理・統制が可能な場合には、オープンマーケット運営者にその掲示物を削除し、今後当該販売者が販売できないように適切な措置をとる注意義務があり、オープンマーケットの運営者がこのような注意義務を怠って商標権者の商標権侵害を容易にしたときには、上記掲示物を直接掲示した者の行為に対して不作為による幇助者として共同不法行為責任を負う。」

なお、これに対し、OSP の偽造商品取引に関する教示(誘導)及び幇助行為に対して、著作権法上の間接責任(幇助責任)を認めることができ、他人の行為に対する責任として民法上直接侵害に対する幇助責任も適用できるという意見がある。

７．小括

米国、英国、ドイツ、フランス、中国、韓国の 6 か国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、公開情報に基づく調査及び海外法律事務所に対する質問票を用いた調査を実施し、その結果をとりまとめた。

【米国】

米国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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[88]の判示事項は現在も支持されている。すなわち、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である。個々の裁判例では、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。また、商標権侵害の域外適用について、最高裁に係属中の注目すべき事案があることを確認した。

また、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、Akamai 事件[89]の判示事項は現在も支持されている（同事件の判決は、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に関し、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害、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。）。個々の裁判例では、Akamai 事件の判示事項に基づき、クレームされた方法のステップの実行の指示又は管理の主体について判断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関し、特許権者の権利保護を強化する動きは見られないことを確認した。

【英国】

英国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、Menashe 事件[90]の判示事項が現在も参照されており（同事件の判決は、（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。このように、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。

また、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、第三者が被告との契約

[88] NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282（Fed. Cir. 2005）
[89] Akamai Technologies v. Limelight Networks, 767 F.3d 1020（Fed. Cir. 2015）
[90] Menashe v. William Hill [2002] EWCA 1702

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。

【ドイツ】

ドイツでは、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、電話用プリペイドカード事件[91]の判示事項は現在も支持されている（同事件の判決は、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有する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。）。個々の裁判例では、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。

また、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、パイプ溶接法事件[92]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（同事件の判決は、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。

【フランス】

フランスでは、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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

[91] 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
[92] 連邦裁判所 2007 年 2 月 27 日判決 X ZR 113/04

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は強化されており[93]、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。

また、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、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。また、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。

【中国】

中国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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[94]）があることを確認した（同事件の判決は、権利侵害の成立を認定する場合の要素は、①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こと、②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こと、③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こと、を含むとした。）。

また、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、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、「被訴侵害行為者が生産経営の目的で、専利方法の実質的な内容を被訴侵害品に固定化した場合、その行為または行為の結果が、専利の請求項の構成要件が全面的にカバーされることに対して代替できない実質的な作用を果たしており、即ち、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である。」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[95]）があることを確認した。また、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より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

---

[93] 最近のフランスのいくつかの基準や裁判所の判決は、国境を跨いで構成される実施行為に対する議論を強化している。

1）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、侵害を構成するフランス領内での「提供」の概念の拡張（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。大審院は、共同体法の後押しを受けて、このアクセス可能性という基準を実際に保持し、あらゆる知的財産権の侵害に適用している。）

2）知的財産権侵害製品を国境で抑制する税関の措置の有効性（2014 年 3 月 11 日の模倣品対策を強化するフランス法 2014-315 は、EU 法の推進力の下、国内の模倣品対策機構を完成させ、税関当局の権限と介入権を強化した。）

3）フランス国外で行われた一部の侵害行為を、一定の条件の下でフランスの裁判官が侵害と判断する可能性（フランス破毀院は、2022 年 6 月 22 日に判決を下し（「Hutchinson」事件）、フランスの裁判官が、欧州域の複数の地域（フランスだけではない）で行われた同一の製品に関する同一の侵害行為を侵害と判断することができるようになった。）

[94] 中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号

[95] 最高人民法院（2019）最高知民終 147 号

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、権利侵害幇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[96]）があることを確認した。

【韓国】

韓国では、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、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決（医療用糸挿入装置事件[97]）があることを確認した（同判決は、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判示した。）。また、国外から配布されたアプリケーションを国内ユーザがインストールしてサービスを利用した事例において、「ユーザを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要素の全部を実施した」として、直接侵害を認めた裁判例があることも確認した。

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、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[98]）があることを確認した（同事件の判決は、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判示した。）。

さらに、法改正による権利保護強化の動きについて、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」が追加されるとともに、特許権の効力（韓国特許法第94条）に方法の使用を請約（申出）する行為に対して特許権の効力を及ぼすためには、「侵害するということを知りながら」という主観的要件を必要とする条文が追加されたこと、及び、直近の動きとして、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ことを確認した。

96 中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 1421 号
97 大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合）
98 ソウル高等法院 2017.8.21.2015 ラ 20296

各国の調査結果を総合すると、国境を跨いで構成される実施行為に対しては、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存在することが確認できた。また、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。国境を跨いで構成される実施行為と複数主体によって構成される実施行為ともに、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も確認できた。

Ⅴ．総括

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。

また、国内企業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。

- 国境を跨いで校正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、改正の必要性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。

さらに、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。

資料編

資料Ⅰ

国内アンケート調査

資料１
国内アンケート調査票

質問 A　貴社の基本情報

A1. 業種は次のうちどれに該当しますか。

☐ 1. 農業・林業 ☐ 2. 漁業 ☐ 3. 鉱業，採石業，砂利採取業 ☐ 4. 建設業
☐ 5. 製造業 ☐ 6. 電気・ガス・熱供給・水道業 ☐ 7. 情報通信業
☐ 8. 運輸業，郵便業 ☐ 9. 卸売業，小売業 ☐ 10. 金融業，保険業
☐ 11. 不動産業，物品賃貸業 ☐ 12. 学術研究，専門・技術サービス業
☐ 13. 宿泊業，飲食サービス業 ☐ 14. 生活関連サービス業，娯楽業
☐ 15. 教育，学習支援業 ☐ 16. 医療，福祉
☐ 17. 複合サービス事業 ☐ 18. サービス業（他に分類されないもの）
☐ 19. 公務（他に分類されるものを除く） ☐ 20. その他（ ）

A2. 保有特許の件数規模は次のうちどれに該当しますか。

☐ 1. 1～100 件未満 ☐ 2. 100～1,000 件未満
☐ 3. 1,000～5,000 件未満 ☐ 4. 5,000～10,000 件未満 ☐ 5. 10,000 件以上

A3. 貴社が開発（もしくは製造、販売、提供）している製品又はサービスの中で、ICT（情報通信技術）に関連する製品又はサービスは、次のいずれのレイヤに属するものですか。
（複数選択可）

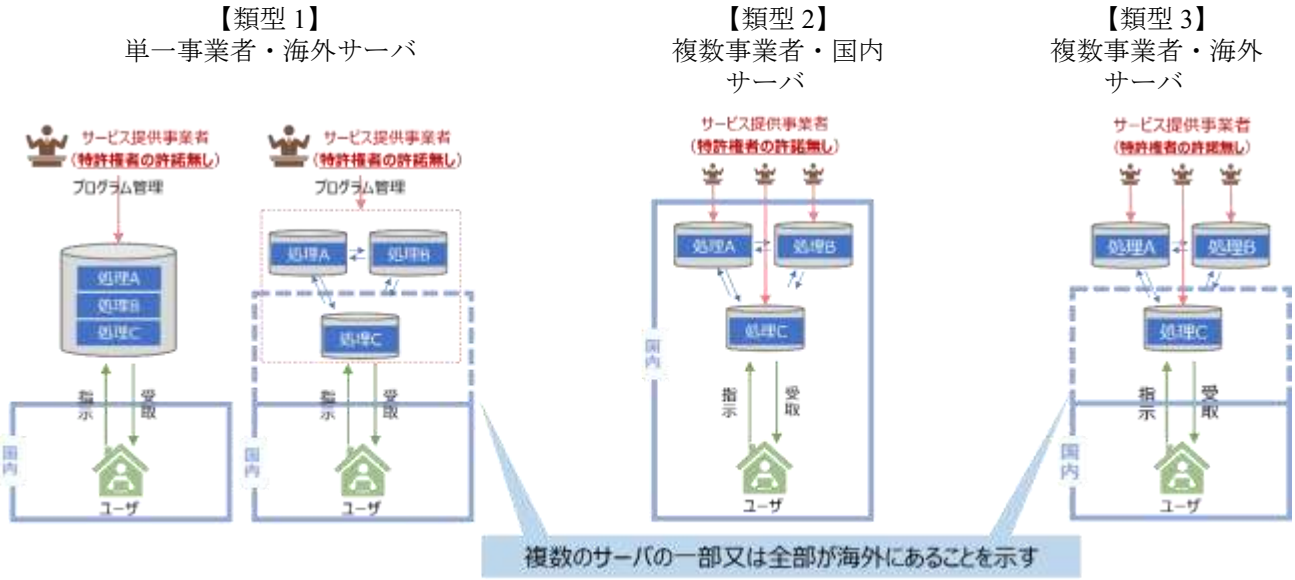
☐ 1. コンテンツ／アプリケーション・レイヤ（例えば、ｅコマース、動画配信サービス、音楽配信サービス、ウェアラブル（サービス）に関するもの）
☐ 2. プラットフォーム・レイヤ（例えば、データセンタ、クラウド環境提供サービス（IaaS、CaaS、SaaS、PaaS）に関するもの）
☐ 3. ネットワーク・レイヤ（例えば、移動体通信サービス（音声）、移動体通信サービス（データ通信）、
移動体通信インフラ、固定通信インフラに関するもの）
☐ 4. デバイス／部材・レイヤ（例えば、デスクトップ PC、モバイル PC、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル（デバイス）、センサに関するもの）
☐ 5. その他
【記載欄】（上記「５．その他」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

質問 B　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が懸念される事例（権利者の立場から）

B1. 保有するプログラム関連発明の特許について、第三者に実施された場合に、特許権の行使に関する課題があると感じるのは、次のうちどの類型ですか。（複数選択可）
※御回答にあたっては、御依頼文（アンケート調査御協力のお願い）に記載しております【補足説明 2】及び別紙「類型一覧」を御参照ください。

☐ 1. 【類型１】単一事業者・海外サーバ
　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
☐ 2. 【類型２】複数事業者・国内サーバ
　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
☐ 3. 【類型３】複数事業者・海外サーバ
　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. その他の類型
☐ 5. 課題があるとは考えていない
☐ 6. わからない
【記載欄】（上記「４. その他の類型」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

【参考】類型 1～3 のイメージ



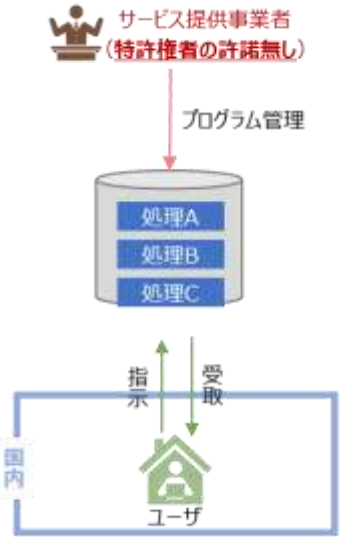
B2-1. B1 において、「類型１：単一事業者・海外サーバ」を選択した場合、この類型におい題があると感じる実施態様は次のうち、どのような実施態様ですか。（複数選択可）
また、その実施形態に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）を可能な範囲で教えてください。
※御回答にあたっては、御依頼文（アンケート調査御協力のお願い）に記載しております【補足説明 2】及び別紙「類型一覧」を御参照ください。

□ 1. 【類型 1-a】全て海外サーバで処理
単一のサービス提供事業者によって、全ての処理が海外サーバで行われ、処理結果が国内ユーザに提供される。
□ 2. 【類型 1-b】一部海外サーバで処理
単一のサービス提供事業者によって、処理が海外サーバと国内サーバとで分割されて行われている。
□ 3. 【類型 1-c】国内ユーザにプログラムを提供
サービス提供事業者によって海外サーバにプログラムが配置され、日本国内のユーザによって当該プログラムがダウンロード（ユーザにプログラムを提供）され、ユーザ端末において全ての処理が行われる。
□ 4. 【類型 1-d】一部ユーザ端末で処理
処理の一部がサービス提供事業者によって海外サーバで行われ、残りの処理が国内のユーザ端末で行われる。
□ 5. 【類型 1-e】国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受
サービス提供事業者は海外ユーザ向けにサービスを提供（外国語でのサービス提供等）しており、全ての処理が海外サーバで行われているが、日本国内からも当該海外サーバにアクセスしてサービスを享受可能である。
□ 6. その他の実施態様
【記載欄１】（上記「６．その他の実施態様」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

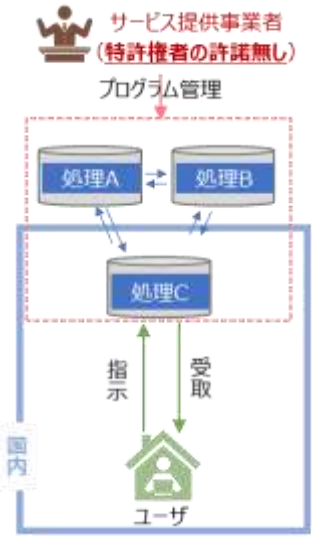
【記載欄２】（上記選択肢で回答いただいた類型に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）について、可能な範囲で御教示ください。）

【参考】類型１の各実施態様のイメージ

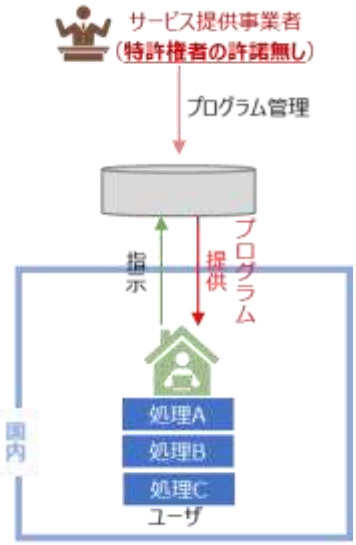
【類型 1-a】
全て海外サーバで処理



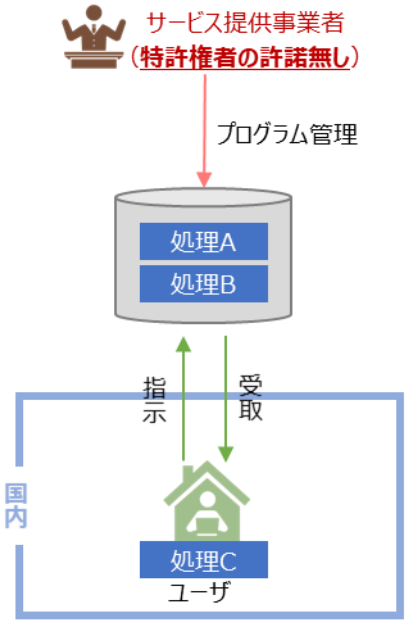
【類型 1-b】
一部海外サーバで処理



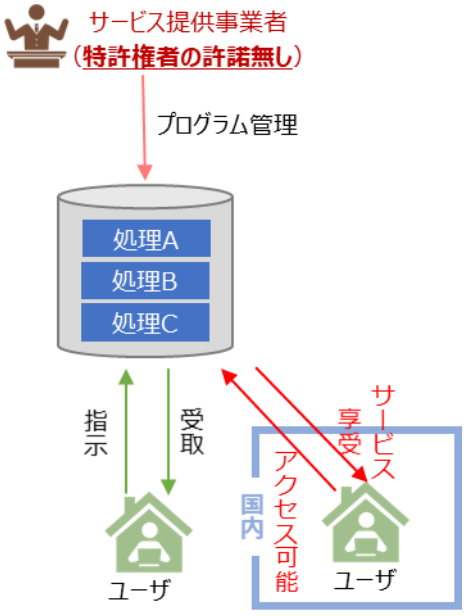
【類型 1-c】
国内ユーザにプログラムを提供



【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享受



B2-2. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難である。
・システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
【記載欄】

B2-3. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・サービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
【記載欄】

B2-4. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B2-2、B2-3 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

（観点の例）
・発明の主要部分はどこで実施されるか。
・特許法第２条第３項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。
・サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
【記載欄】

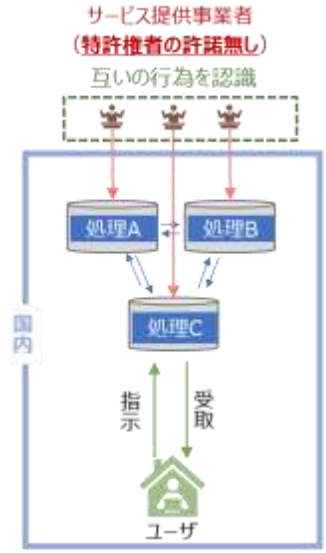
B3-1. B1 において、「類型２：複数事業者・国内サーバ」を選択した場合、この類型において、特許権の行使に関する課題があると感じる実施態様は次のうち、どのような実施態様ですか。（複数選択可）
また、その実施形態に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）を可能な範囲で教えてください。
※御回答にあたっては、御依頼文（アンケート調査御協力のお願い）に記載しております【補足説明 2】及び別紙「類型一覧」を御参照ください。

□ 1. 【類型 2-a】全事業者がサービス全体像を認識
日本国内において、複数のサービス提供事業者が、互いの行為やサービスの全体像を認識したうえで、共同して処理を分担して行っており、これら複数のサービス提供事業者の行為によって全体として特許発明の構成要件が充足される。
□ 2. 【類型 2-b】一部事業者のみがサービス全体を管理
日本国内において、サービス全体を管理している一部のサービス提供事業者が、他の事業者に処理の一部を行わせることで、全体として特許発明の構成全てが充足される。
※ここで、一部のサービス提供事業者を除く他の事業者は、サービスの全体像や自身以外の事業者がどのような行為を行っているかは認識していない（例えば、下請けや一般向けのサービスとして、処理を行っている）。
□ 3. 【類型 2-c】一部ユーザ端末で処理
日本国内において、複数のサービス提供事業者によってサービスが提供されており、かつ、処理の一部がユーザ端末において行われている。複数のサービス提供事業者の行為とユーザ端末における処理とによって全体として特許発明の構成要件が充足される。
※ここで、複数のサービス提供事業者間の関係は、類型 2-a（全事業者がサービス全体像を認識）と類型 2-b（一部事業者のみがサービス全体を管理）の両方があり得るものとする。
□ 4. その他の実施態様
【記載欄１】
（上記「４．その他の実施態様」を選択した場合は、具体的に御記載ください。）

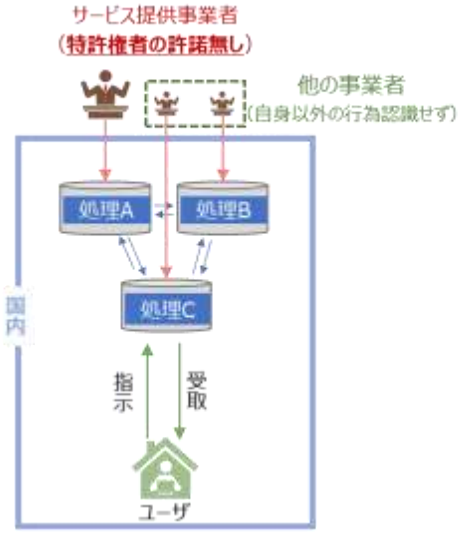
【記載欄２】
（上記選択肢で回答いただいた類型に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）について、可能な範囲で御教示ください。）

【参考】類型２の各実施態様のイメージ

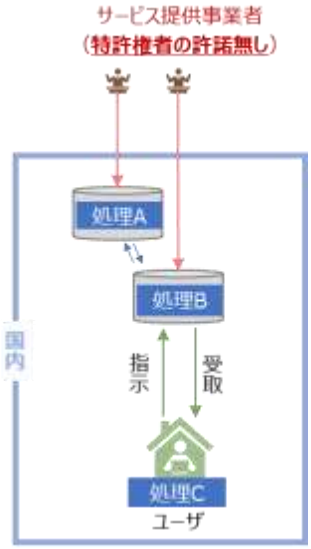
【類型 2-a】
全事業者がサービス全体像を認識



【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



B3-2. B3-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難である。
・システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。

【記載欄】

B3-3. B3-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B3-2 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

（観点の例）
・発明の主要部分を誰が実施しているか。
・（例示した実施態様以外の）複数のサービス提供事業者間の関係性。
・特許法第２条第３項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。
・サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
【記載欄】

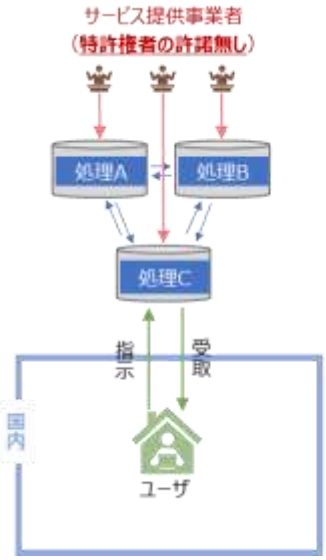
B4-1. B1 において、「類型３：複数事業者：海外サーバ」を選択した場合、この類型で特許権の行使に関する課題があると感じる実施の態様は次のうち、どのような実施態様ですか。（複数選択可）
また、その実施形態に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）を可能な範囲で教えてください。
※御回答にあたっては、御依頼文（アンケート調査御協力のお願い）に記載しております【補足説明 2】及び別紙「類型一覧」を御参照ください。

□ 1. 【類型 3-a】全て海外サーバで処理
複数のサービス提供事業者の各々が、海外サーバで処理の一部を行うことで、全体として、特許発明の構成要件が充足され、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。
□ 2. 【類型 3-b】一部海外サーバで処理
複数のサービス提供事業者のうち、一部のサービス提供事業者が海外サーバで処理を行い、他のサービス提供事業者が国内サーバで処理を行うことにより、全体として、特許発明の構成要件が充足され、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。
□ 3. 【類型 3-c】一部ユーザ端末で処理
複数のサービス提供事業者の各々が、処理の一部を行い（うち、少なくとも一部は海外サーバで実行）、処理結果が国内ユーザ向けに提供される。そして、処理結果を受け取った国内のユーザ端末において、残りの処理が行われることによって、特許発明の構成要件全てが充足される。
□ 4. その他の実施態様
【記載欄 1】
（上記「４．その他の実施態様」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

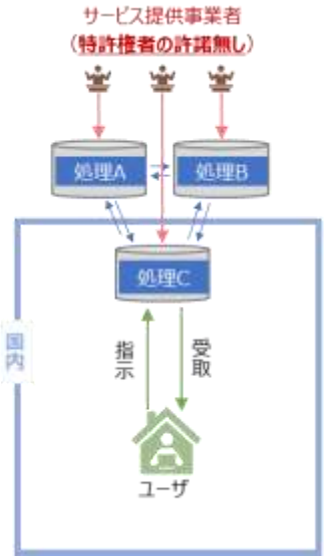
【記載欄２】
（上記選択肢で回答いただいた類型に対応する特許の実例（特許番号、請求項番号）について、可能な範囲で御教示ください。）

【参考】類型３の各実施態様のイメージ

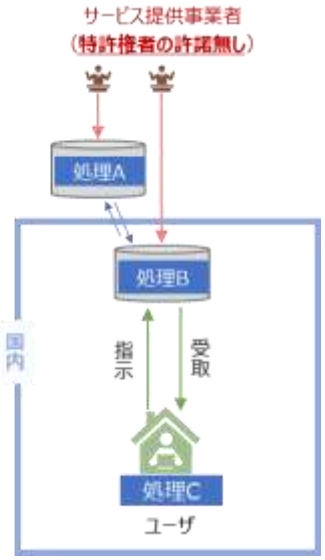
【類型 3-a】
全て海外サーバで処理



【類型 3-b】
一部海外サーバで処理



【類型 3-c】
一部ユーザ端末で処理



B4-2. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末からなる）システムクレームだと権利行使が困難である。
・システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
【記載欄】

B4-3. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
【記載欄】

B4-4. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B4-2、B4-3 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

（観点の例）
・類型３に特有の課題（「複数事業者」が「国境を跨いで」実施することで初めて生じる課題）はあるか。
【記載欄】

B5. B1 において、「5. 課題があるとは考えていない」を選択した場合、その理由を教えてください。

【記載欄】

B6. 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応するために、事前にどのような対応をとっていますか。（複数選択可）

☐ 1. 国外実施され得る構成を除くクレームとする
☐ 2. 構成ごとにサブコンビネーションのクレームを作成する
☐ 3. 侵害として捕捉できる可能性を高めるため、全てのカテゴリーのクレームを作成する
☐ 4. その他の対応
☐ 5. 具体的な対応はしていない

【記載欄】
（上記「４．その他の対応」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

B7. 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を発見したときに、どのように対応していますか。※侵害を発見した経験がない場合には、侵害を発見した場合に想定している対応を御回答ください。（複数回答可）

☐ 1. 国内外問わず、サービス全体を管理するサービス提供事業者を侵害主体として侵害警告等を行う
☐ 2. 国内にサービス全体を管理するサービス提供事業者が存在する場合に限り侵害警告等を行う。
☐ 3. サービス全体を管理しているか否かを問わず、国内に存在しているサービス提供事業者に対しては侵害警告等を行う
☐ 4. 侵害行為に関係する複数のサービス提供事業者全員を一体として侵害主体ととらえ、全員に対して侵害警告等を行う
☐ 5. サービス提供事業者にサーバを提供するサーバ事業者を侵害主体として侵害警告等を行う
☐ 6. その他の対応
☐ 7. 具体的な対応をしない

【記載欄】
（上記「6. その他の対応」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

B8. 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関して、上記 B1～B7 で御回答いただいた以外も含め、権利者の立場から、懸念を感じている事項がありましたら、具体的に教えてください。

（例）
・特許権侵害を主張しても、国境を跨いだ実施行為、又は、複数主体による実施行為であることを理由とした非侵害の反論がなされる。
・侵害成立の有無がはっきりしないので、権利行使はためらわれる。
・複数主体によって侵害行為が行われている場合、実質的な侵害主体の特定が困難である。
・侵害が認定されても、差止めや損害賠償の実効性に懸念がある。
【記載欄】

B9. 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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）の観点で、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

【記載欄】

質問 C　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が懸念される事例（事業者の立場から）

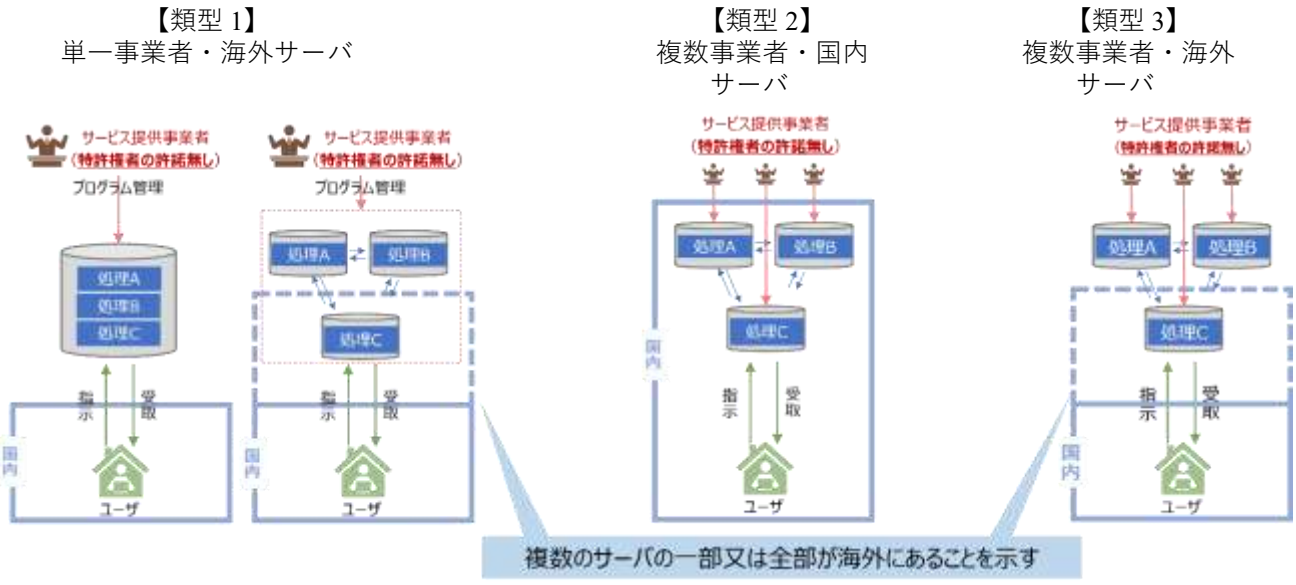
C1. 国境を跨いで構成される実施行為、又は、複数主体により構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じていますか。

☐ 1. はい	☐ 2. いいえ	☐ 3. わからない

C2.（C1 で「はい」の場合）懸念を感じている実施行為は、次の類型のどれに該当しますか。（複数選択可）
※御回答にあたっては、御依頼文（アンケート調査御協力のお願い）に記載しております【補足説明 2】及び別紙「類型一覧」を御参照ください。

☐ 1. 【類型１】単一事業者・海外サーバ
　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
☐ 2. 【類型２】複数事業者・国内サーバ
　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
☐ 3. 【類型３】複数事業者・海外サーバ
　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. その他の類型
☐ 5. わからない
【記載欄】
（上記「４．その他の類型」を選択した場合は具体的に御記載ください。）

【参考】類型 1～3 のイメージ



C3. C2 で懸念を感じている実施行為の類型について、具体的にどのような事項が懸念されますか。

（例）
・国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される。
・発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
・侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使された場合は、訴訟回避のため、権利者と和解交渉をせざるを得なくなる。
【記載欄】

C4. 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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）について、事業者の立場からの懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

【記載欄】

質問 D　将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

D1. 「国境を跨いで構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が、将来発生又は増加すると予想されますか。予想されるものがあれば御記載ください。

【記載欄】

D2. 「複数主体により構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が、将来発生又は増加すると予想されますか。予想されるものがあれば御記載ください。

【記載欄】

質問 E　特許制度上での権利保護に対する要望、及び、他国による権利保護への許容性

E1. 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、現行の特許制度で適切に保護されていると考えますか。

☐ 1. 適切に保護されている　☐ 2. 適切に保護されていない　☐ 3. わからない

E2. 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、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考えますか。

☐ 1. 法改正による明確化が必要である
☐ 2. 法改正による明確化は必要ない
☐ 3. わからない

E3. E2 において、「法改正による明確化が必要である」を選択した場合、どのような法改正が必要と考えますか。対象とする実施態様と明確化が必要である理由、法改正の方向性について、お考えを具体的に教えてください。

【明確化の対象とする実施態様】
（別紙「類型一覧」の各実施態様から選択いただくか、具体的な実施態様を御記載ください。）

【明確化が必要な理由】
（例）クレームドラフティングにおける工夫では対応できない。

【必要な改正の方向性】
（例）発明の「実施」の定義を見直す改正、間接侵害に対する保護を強化する改正。

E4. E2 において、「法改正による明確化は必要ない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

（例）
・クレームの工夫や判例等で既に示された法解釈を踏まえると現行法制度下で十分な権利保護が可能である。
・法改正ではなく現行法制度下での判例の蓄積による明確化に期待する。
・法改正を行うと、それがかえって権利保護や事業活動の足かせとなる懸念がある。
【記載欄】

E5. 国境を跨いで構成される実施行為について、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、どのようにお考えでしょうか。

☐ 1. 懸念があり、許容できない
☐ 2. 懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない
☐ 3. 懸念はない
☐ 4. わからない

E6. E5 において、「懸念があり、許容できない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

（例）クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
【記載欄】

E7. 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関して、特許制度上での権利保護に対する要望があれば御自由に御記載ください。

【記載欄】

質問 F　実質的に日本国内における「実施」と見做す要件について

F1. ドワンゴ対 FC2 事件の控訴審判決（知財高裁 平成 30（ネ）10077 号 令和 4 年 7 月 20 日判決言渡[99]）において、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」との判断が示されました。
この裁判所の判断は適切であると考えますか。

☐ 1. 適切である　　☐ 2. 適切ではない　☐ 3. わからない

F2. 上記ドワンゴ対 FC2 事件の控訴審判決では、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要件として、以下の４要件が示されましたが、この４要件は判断の要件として適切であると考えますか。可能であれば、要件毎に番号でお答えください。
＜４要件＞
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. 適切である要件（要件：　　）
☐ 2. 適切ではない要件（要件：　　）
☐ 3. わからない

F3. F2 で「適切である」とした要件について、その理由を具体的に教えてください。

（例） ・要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。 ・他国の運用と権利保護範囲のバランスがとれている。 【記載欄】

[99] https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf

F4. F2 で「適切ではない」とした要件について、その理由を具体的に教えてください。

（例）
・要件を満たすか否かの基準が不明確であり、権利者と事業者のいずれの立場からも予見可能性が十分であるとはいえない。
・他国が追従して同様の水準まで権利保護範囲の拡大をしてくることを想定すると、権利保護の範囲が広すぎる。
【記載欄】

資料Ⅰ

国内アンケート調査

資料２
記述式回答詳細

本資料では、本編において紹介できなかった記述式回答の詳細をまとめた。

B2-2. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

- システム全体を要件とするクレームだと権利行使が困難である。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
- システム、及び方法クレームにおいて権利行使が困難である。特に、処理の一部が海外サーバで行われる場合。
- 独立クレームとして装置・方法・プログラムの3種類を用意しているが、装置・方法クレームについては海外に構成要素がある場合には権利行使が困難であると考えられる。また、プログラムクレームについても外国の競合ベンダーが開発・提供している場合に権利行使が困難であると考えられる。
- サーバ、端末装置（スマホ）等で構成されるシステムクレームの場合、サーバ設置国が不明であることにより権利行使が難しい（文言侵害判断が難しい）。サーバに関するクレームの場合も同様の理由により権利行使が難しい。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、サーバ及び／又は端末とで構成されるシステムクレームだと権利行使が困難と思われる。
- 類型1-aと1-eは海外サーバでのプログラム実行に際して、日本より金銭が支払われると考えられるため、この金銭を侵害額の根拠として外国法で対処可能と考える。
- 類型1-bと1-cについては基本的には間接侵害類型かと思うが、道具理論、支配管理論が適用されるか否かという部分で対応が難しい。直接侵害として対応する場合、サブコンビネーションクレームとして対応することも考えられるが、実際にはクライアント側では特別な処理をしていないことが多く、権利化が難しく十分な形の補償も得ることが難しい。類型1-cについては、プログラムの提供及び使用について日本法で対応可能と考える。
- プログラムクレームについては、平成30年（ネ）第10077号特許件侵害差止等請求事件の令和4年7月20日判決が判例として確定すれば、権利行使が可能であると考えられる。しかし、システム、装置、方法のクレームについては権利行使が困難である。
- プログラム、システム、装置、方法いずれにおいても、海外のサーバで処理の一部が実施される場合は、現行法で権利行使可能かいまだ明確となっていないため、権利者の権利保護の観点で課題があると考える。
- ビジネス関連発明等は、ビジネスとしての成立以前にシステムとしての出願が多くなされるところ、システムそのものに新規性がある一方、特許出願段階においてはシステムの構成するサーバ等の要素の一部が海外となる可能性もあり予見性が難しい。第3者が実施する段階で事前に網羅的なシステムクレームを準備しておくことが困難。
- 海外サーバにおいて全てまたは主要な処理が実行され、国内において処理結果を受信するのみ、あるいは、主要ではない一部の処理が実行される場合、全てのクレームで権利行使が困難となる可能性がある。

- 装置クレームは権利行使しやすいのは明白であるが、システム、プログラム、方法クレームの順に侵害行為の立証が困難である。
- 流通するソフトや装置自体にはあまり特許性がなく、それらが機能的に組み合わされたシステムに特許性が出てくるものがある。しかし、システムクレームだと、サーバが海外にある場合があるので、その場合は権利行使が困難である。
- 海外サーバで全て又は一部処理をしていると、サーバとユーザ端末のシステムクレームでは権利行使が困難、サーバに処理させているためプログラムクレームも権利行使が困難、装置クレーム、方法クレーム何れでも権利行使が難しい。国内ユーザがサービスを受けているにもかかわらず、それを止める手立てが現状の法律では難しい。
- サービスのプログラムのみを提供している第三者に対して（ハードウェアは提供しない）、プログラム、方法、システムのいずれのカテゴリーのクレームが権利行使において有用となるか、その判断が難しい。
- システム、サーバのプログラム、サーバ装置、サーバで実行される方法のクレームにおいて、権利行使が困難である。
- （サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難と考えられる。
- プログラムクレームは、平成30（ネ）10077にて類型1-cのプログラムの提供につき“域外適用”が認められた段階。この点、他の類型においては、プログラムの提供に国内が絡まないため権利行使不可。システムおよびサーバを対象としたクレームは、全ての構成要件が日本に存在しないため権利行使不可。ユーザ側の装置および方法クレームは、類型1-cについて生産の観点で間接侵害の可能性があるが、権利活用の観点では直接侵害に劣る。使用等はユーザーによるものであり「業として」に該当しない場合は権利行使不可。類型1-bおよび1-dにつき、処理Ｃの主体者次第で権利行使不可の可能性がある。他の類型は権利行使不可の可能性が高い。
- サーバ側の処理を含むシステムクレームやサーバ側の装置クレームだと権利行使が困難である。
- 類型1-a,c,eについては、プログラムクレームであれば、日本国内のユーザ向けに電気通信回線を通じた提供を行っている（特許法第2条第3項の実施に該当する）と解する余地があると思われる。システム、装置、方法の場合、クレームの記載によるが、属地主義の原則や複数主体による実施行為を考慮すると、権利行使は困難であると思われる。
- 国内実施する処理に関するプログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難である。いずれのカテゴリーでも、一部が国内で実施され、他の一部が国外で実施される場合。
- システム全体に関するシステムクレーム、プログラムクレーム、方法クレームは権利行使が困難と考える。
- ドワンゴ対FC2事件の控訴審判決（平成30年（ネ）第10077号）を考慮すれば、プログラムクレームであれば権利行使可能であると考えるが、システムクレーム、方法クレームの場合は権利行使が難しい。

- 侵害を免れるため処理の一部を海外で実施されることに対しては、いずれのクレームのカテゴリーで書き方を工夫しても限界がある。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、顧客の協力が無ければ確認が難しく、また、権利行使に当たっては顧客への影響も考慮する必要がある。
- システムクレームは、サーバが国内でも国外でも、権利一体の原則から権利行使は難しい。装置クレームは、サーバが国内ならば使えるが、一部の機能をクライアント側で担うと、どこからどこまでがサーバ側なのか判断できず難しい。方法クレームは、審査基準で行為の主体を記すように求められており、やはり一部の機能をクライアント側で賄うと、どこからどこまでがサーバ側なのか判断できず、更には複数当事者の問題も出てきて難しい。更に、方法には、単純方法の発明と物を生産する方法の発明がある。プログラムクレームは、そもそもプログラムの形態で流通するのか分からない（サーバ単位での納入あり）。また、サーバとクライアントが協働して処理を行ない場合、クライアント側にどれだけの機能のプログラムが送られるか分からない。いずれのクレームでも一部の構成要件が海外で行われる場合に、権利行使が困難になる。
- 請求項に記載された、サーバやプログラムの実質的な存在位置が日本国外にあるため、特許侵害の構成要件の各要素がすべて日本国内にある条件を満たさないので、属地主義の議論に持ち込まれた場合、現時点では、判例がないため、特許の侵害訴訟をした場合に、確実に勝てるか悩ましいため。また、ユーザの端末に格納されたプログラムが特許侵害をしていたとしても、端末の所有者相手に、権利行使をするのが難しいため。
- 事業主体の所在や、実施行為の類型（特許法第2条第3項）との組合せによるが、日本国内における構成をクレームに含まない装置クレーム（サーバクレーム）は、日本国内の端末をクレームに含むシステムクレーム（サーバ＋端末のシステムクレーム）よりも権利行使が困難となりやすいと思われる。
- 必ずしもクレームカテゴリーには依存しないように思う。当該クレームに、異なる複数の装置が処理の主体となる構成要件が含まれる場合には、権利行使が難しくなると考える。なお、「方法」クレームは、現に当該方法が当該国で実施されたことを要件とする、とされた裁判例（米国等）が存在する点で、実務上権利行使のハードルは高いと考える。
- 請求項の記載内容次第と考えており、カテゴリのみに起因する課題は無いと認識している。
- 現状は国外での実施に対する定例的な論法は無く判例も少ないので、権利行使が困難なクレームカテゴリと類型の組み合わせが多いと考えている。類型１に対して現在の法を厳密に適用した場合は、実質的に権利保護が達成できない可能性が高いという課題があるという認識。
- 類型1-aは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難な場合がある。類型1-bは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、発明の主要部の実行場所によってクレーム作成、権利行使が困難な場合がある。類型1-cは、プログラムクレームにて捕捉できる場合があるが、権利侵害の発見が難しい場合がある。類型1-dは、ユーザに対する権利行使が、法律上、または、ビ

ジネス的観点から難しい場合がある。
・ 類型1-aにおいて、カテゴリーが方法の場合は、国内での「使用」のみが法上の実施として定義されているため、ユーザのみが使用主体となる場合があり、サービス提供者に直接権利行使できないという課題があると考える。また、使用主体であるユーザに権利行使しようとする場合であっても、業としての実施に該当しない場合もあるため、サービス提供者への間接的な牽制としての権利行使もしにくいと考えられる。

B2-3. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

・ 外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
・ サービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使がサーバの設置地域の特定が困難であると考えられる。
・ サービス提供事業者の所在地によらず、権利行使が困難である。
・ 外国事業者の場合にはサービス提供事業者の所在が外国であることが多いので、実質的な権利行使が困難。
・ 国内事業者であっても、国内から海外サーバへアクセスしてプログラムを実行する場合は、外国事業者の場合と同様。
・ サービス提供事業者が国内事業者の場合はプログラムクレームにて権利行使の可能性があると考えられるが、外国事業者に対しては権利行使が困難であると考えられる。
・ サービス提供者の所在地ではなく、サービス提供者が日本国内で事業を行っている場合に権利行使が可能とは考えている（日本国内の権利の場合）。
・ サービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国においてサービス提供している外国事業者である場合には、日本特許権による権利行使が困難であると考えられる。
・ サービス提供事業者が国内事業者・外国事業者いずれの場合でも、権利行使が困難であると考えられる。
・ 現行法の元で特許権の行使がサービス提供事業者の所在地に依存するとは考えていない。
・ 海外サーバにおいて特許の主要部の処理が実行され、国内ではユーザが主としてサービス提供を受ける場合、域外適用の解釈も不明確であり、またユーザの業としての実施は稀であることから、権利行使を行うのは困難を極める。
・ 外国事業者への権利行使は、非常にハードルが高い。積極的な権利行使は検討しない方針である。
・ サービス提供事業者が国内事業者である場合には権利行使が可能であるが、外国事業者である場合、現実的には権利行使が困難であると考えられる。
・ サービス提供事業者が国内事業者であっても、海外にも拠点を持ち、海外に一部の機

能を処理分散しているかを把握することは困難。権利行使した後に、行使先からの反論又は裁判によって、直接侵害を満たさなくなることが問題。

- サービス提供事業者が国内事業者であっても外国事業者であっても権利行使が困難であると考えられる。
- サービス提供事業者が海外事業社である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- 裁判管轄や日本の各法律が外国事業者に及ばないという場合は権利行使不可という課題を抱える。
- サービス提供事業者が外国事業者である場合には、国内での権利による権利行使が困難であると考えられる。
- 実態としてサービス提供事業者が国内ユーザ向けに提供しているものがサービスを構成する処理の全部か一部かによるが、サービスを構成する処理の一部のみを提供する外国事業者に対して権利行使するのは極めて困難であると考えられる。
- 発明の主要部分はどこで実施されるか立証困難。
- 外国事業者への権利行使は困難と考える。
- サービス事業者の所在地は特許権の行使の判断基準とすべきではないと考えるが、外国事業者に対しての権利行使の実効性に懸念がある。
- サービス提供事業者が海外事業者の場合に権利行使可能か否か判断が難しい。
- 「類型１：単一事業者・海外サーバ」では、国内事業者か外国事業者かを問わず、日本特許権での権利行使は困難。
- サービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難な可能性がある。
- 国を跨って分散した処理も考えられるので、どの国で何が行なわれているのか、把握する必要が出てくるという課題がある。行為の一部を第三者（国内・国外）に委託する場合も所在地に起因する課題となる。
- サービス提供事業者が海外にあった場合、日本で訴訟を起こしたとしても応答しない可能性もあり、また、差し止め等を行うにしても、データを配信する国内のプロバイダーに対して一定の効果が発揮できなければ、差し止めることも難しいと考える。
- 実施行為の類型とクレームの記載によるが、サービス提供事業者が外国事業者である場合には、権利行使がより困難となりやすいと考えられる。
- 実際に裁判をするか否かは別として、実施者が国内向けのサービスを手掛ける国内事業者であれば、外国事業者よりもライセンス交渉等の対象としやすいかもしれない。
- サービス提供事業者の所在地に関する課題は認識していない。サービスの実施内容および実施国と請求項が重要だと認識している。
- どの類型においても、サービス提供事業者が国内事業者であるか外国事業者であるかは関係なく権利行使が困難であるという認識。
- サービス提供事業者が外国事業者である場合は、たとえ侵害行為の特定が可能になった場合であったとしても、侵害者との交渉や裁判結果の執行などで、国によっては各段に困難性が上がると考えられる。

B2-4. B2-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B2-2、B2-3 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

- 特許法第2条第3項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。特許法第2条第3項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。
- 実施態様のうち、どの行為が一番効果的に止めさせることができるかの判断の難しさ。
- 属地主義・権利一体の原則を貫くと、システムや方法の一部でも外国に置かれてしまうと権利行使が困難になってしまう。
- サービス事業者がクラウドサービス等を用いてユーザーにサービス提供している場合、その事業者の行為を規制できるか否かがはっきりしない。
- 第四次産業革命（IoT・AI）を含むビジネス関連発明では、サーバ側の実施内容を含んだ特許技術が多数存在している。仮に発明の主要部分がどこで実施されているかが権利行使の論点になると、海外リージョンのクラウドサービスにてサービス提供すればよいという逃げ道が出来てしまい、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」という特許の目的を果たすことが出来ないと考えられる。権利者が特許による競争優位性を発揮できるよう、顧客の市場国に合わせた権利保護が望ましいと考えらえる。
- 特許権侵害時の損害賠償額の算出（IoTサービスを付加機能で行っている場合や、ユーザーに関係のない機能の場合）。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- 実際にどこのサーバで処理しているのか不明なケースが多く、立証が困難。立証負担を軽減する立法が必要ではないかと考える。
- 特許法第2条第3項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。特に、サービス提供事業において、システムクレームにおける生産行為とはどのような状態が該当するのか不明確である。
- 特許法第2条第3項において掲げられている各行為には、発明の主要部分が海外サーバにある場合について、属地主義の原則に基づくと明確に該当する行為がない。
- サーバ側の処理を含むクレームにおいて、他社実施確認時にどの国のサーバで実施しているかを判断しにくい場合が考えられるほか、特許法第2条第3項において掲げ

られている各行為のいずれが認められ、侵害が成立するか判断しにくいと予想する。
- 通常、事業者のサーバの所在地は秘匿性の高い情報であり公知にはならないため、侵害立証を困難とさせる一因となり得る。
- 実施についての正確な把握と、侵害の態様についてのあてはめが困難な場合がある。
- 本件に限らないが、相手側が顧客の場合、ビジネス上の障害になりうるので、たとえ侵害と主張できるとしても、現実には権利行使は難しい。
- ユーザとサービス事業者の両方で侵害を構成する場合、サービス事業者に間接侵害で訴えることができるか。サービス事業者で処理A、処理Bを、ユーザで処理Cを行うことで、サービスαを実現するが、サービス事業者の処理Aは別のサービスでも実現することができるなど、間接侵害の要件を満たすことが難しい懸念がある。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、海外のサーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- 発明の主要部分はどこで実施されるか。支配管理を誰が行っていると言えるか。
- 平成30年（ネ）第10077号にて挙げられた「サービスの提供が日本国内の顧客に向けられたものであるか」という点や、「特許発明の効果が日本国内で発現しているか」という点(含む、効果の程度の観点)を考慮すべきという観点。「間接侵害」の観点。均等論(現状、構成の置換のみであり、構成の欠落は考慮されていない)の観点。
- 特に類型1～3のいずれかのサービス提供事業者に対するシステムクレーム（サーバ側とクライアント側の処理が両方含まれる）についての判決の裁判例が少ないため、裁判になった場合の予見性が低い。
- 属地主義という原則はあるものの、インターネットを通じたサービスおよびサーバを海外に設置することも当たり前となっている現代において、特許請求の範囲に記載される構成要件の全てを単一事業者が日本国内において実施していることを厳格に要求することは、サーバや一部の処理を複数の国に分散するだけで特許権侵害を容易に避けることを可能としてしまう。複数主体や国を跨ぐケースにおいて、発明の本質的部分や特許権が取得されている国の事業者やユーザが享受しているものを考慮して、均等論のような考え方が採用できないか。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
- 『【類型1-e】国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受　サービス提供事業者は海外ユーザ向けにサービスを提供（外国語でのサービス提供等）しており、全ての処理が海外サーバで行われているが、日本国内からも当該海外サーバにアクセスしてサービスを享受可能である。』上記類型において、サービス提供事業者が意図していないサービス提供地域でのサービス享受であった場合、どこまでサービス提供事業者に責任を問うべきか。サービス提供事業者に責任を問う場合に、ユーザの不正アクセスなどユーザの悪意の程度、サービス提供事業者が当該地域で利益を得ているか、アクセスコントロール可能であるのに敢えて行っていないなどのサービス提供事業者の悪意を要件とするか、など条件をつけるべきか。

- 立証負担の公正な分担の観点から特許権者側に一方的に権利の構成要素別に国内外の実施地の立証責任を負わせるべきではない。
- 特許発明を構成する本質が、どこで実施されるか。国外のサービス提供事業者が、第三者の国外のクラウドサービス利用し、国内のユーザに対してサービスを提供して、国外のサービス提供事業者が国内ユーザから対価を得て、国外のクラウドサービス事業は国内のユーザからは直接的には対価を得ないビジネス形態など。
- 発明の主要部分はどこで実施されるか。サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- 発明の主要部分がどこで実施されるかを認定した場合でも、侵害成否がグレーとなってしまう点が現状の課題。
- ユーザの行為により最終的に特許発明の構成要件を全て具備する場合に、権利行使できるか。プラットフォーム上で動くアプリケーションプログラムはどのように取り扱われるのか。実際にどの国でプログラムが動作するか分からない。プログラムを動かすのは、サービス提供事業者ではなくプラットフォーマーになるのではないか。右記の資料で議論されているようなデータの取扱いも課題になると思われる。
  https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/38-shiryou/03.pdf
- 海外サーバによる実装に対しては、権利行使可能なクレームカテゴリが限られる場合が考えられる。そうすると、特許法102条の適用上も不利となる場合があるように思われる。
- 近時、いわゆるクラウドサービスを提供する事業者が、一体どの国にサーバを置いているのか、といった情報が不明であるため、属地主義的な考え方では、権利の活用は困難と考える。
- 発明の主要部分が国内で実施され、国内で効果を奏するか、否かは権利行使ができるか否かに関わると考える。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
- 発明が、「CPUに処理A、B、Cを実行させるプログラム」であった場合で、類型1-aのようにプログラムは全て海外のサーバ上にあり、処理結果のみを国内に送る場合であっても、特許法2条3項の「電気通信回線を通じて提供」に含まれ得るのかが、法上及び判例上明確に定義されていない点が課題と認識している。過去に特許法第2条第3項の法改正がなされた際に、プログラムをユーザ側にダウンロードしないで結果だけを利用するASP（Application Service Provider）型も2条3項の「電気通信回線を通じて提供」に含まれるとされたものの、ASPとしてのサーバはあくまで日本国内にあることを前提としての考え方であるため、類型1-aのようにプログラムを管理するサーバが完全に海外にある場合にまでは適用できるのかどうかは明確ではないと認識している。また、判例としては、最高裁における関連事件は未だなく、知財高裁判決と

してドワンゴ対FC2事件があるが、本件では少なくともユーザ端末上にサーバから何らかのプログラム（ファイルやプラグイン等）がダウンロードされているため、類型1-aのように、プログラムを全くユーザ側にダウンロードしない場合にまで、類推適用できるのか否か不明確な点が課題であると認識している。

B3-2. B3-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

- 複数の事業者に跨って特許発明の一連の工程が実施され、また、その一連の工程を特定の単一の事業者が指揮、管理していない場合、権利行使困難である。
- システム、プログラム、装置等、独立 claim を複数立てる必要があり、費用が上昇。
- システム、及び方法クレームの権利行使が困難である。特に、処理の一部がユーザー端末で行われる場合。
- サーバ、端末装置（スマホ）等で構成されるシステムクレームの場合、サーバ設置会社が不明であることにより権利行使が難しい（文言侵害判断が難しい）。サーバに関するクレームの場合も同様の理由により権利行使が難しい。※そもそも 1 社ですべて完結しているのか、複数社で完結しているのか、全事業者がサービス全体像を把握しているかがわからない。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、サーバ及び／又は端末とで構成されるシステムクレームだと権利行使が困難な思われる。
- 類型 2-b は、間接侵害類型と考えられるが、主観的要件が不充足となると「のみ」品にあたるかが問題となるが「のみ」の立証が難しいのではないかと考える。
- 類型 2-c も間接侵害類型と考えられ、道具理論、支配管理論の適否が問題となるが現状、立法がなく非侵害と判断されるリスクがあり、対応が難しい。
- 類型 2-a は、共同実施として権利行使が可能であると考えられる。
- 類型 2-b は、道具理論が使用できれば、方法クレームについては権利行使が可能であると考えられるが、プログラム、システム、装置のクレームカテゴリーについて権利行使が可能かどうかは不明である。
- 類型 2-c は、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
- 全事業者がサービス全体を認識する形態においては、特許出願段階において事業者の分担を予見することは難しく、第 3 者が実施する段階で事前に網羅的なシステムクレームを準備しておくことが困難。
- クレームの種類がいずれであっても、権利行使は困難である。
- 流通するソフトや装置自体にはあまり特許性がなく、それらが機能的に組み合わされたシステムに特許性が出てくるものがある。しかし、システムクレームだと、複数の事業者が関与している場合があるので、その場合は権利行使が困難である。
- 何れのクレームでも権利行使が困難であるが、クレームで解決できる問題ではない。共同不法行為や誘引侵害を広く認めるべき。

- サービスのプログラムのみを提供している第三者に対して（ハードウェアは提供しない）、プログラム、方法、システムのいずれのカテゴリーのクレームが権利行使において有用となるか、その判断が難しい。
- サーバ側の処理を含むシステムクレームだと、どの処理をどの事業者が実施しているか特定することが困難であることが多く、また、発明の特徴を考慮すると複数事業者が実施している処理をクレームに反映せざるを得ない場面もあり、権利行使が困難である。
- 類型 2-a,b については、システムクレーム、プログラムクレーム、方法クレームについて特許権の直接侵害、共同不法行為に該当すると解釈する余地があると思われる。類型 2-c は、クレームカテゴリによらず権利行使が困難であると思われる。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難である。2-b で特定のサービス提供事業者が、サービスの全体像を認識していることの立証が困難である。
- システム全体に関するシステムクレーム、プログラムクレーム、方法クレームは権利行使が困難と考える。
- 出願時に、類型 2-b なのか 2-c かが権利者側には想定しづらく、さらに複数事業者が複雑な分担処理を行うことも考えられ、プログラムクレーム、方法クレームがあったとしても、将来の侵害行為を確実にカバーするクレーム作成を行えるか疑問である。
- クレームカテゴリーに関わらず、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
- 各類型に共通して言えるのは、特許発明の一部実施に相当し、いずれのクレームでも権利行使は難しい。なお、複数主体が関与する特許権侵害事件において妥当な結論を導くために、「共同直接侵害理論」、「道具理論」、「支配管理論」などの、様々な救済方法が学説や裁判実務で模索されていると認識している。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難である。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難であると考えている。理由は、B2-2 で記載したとおり。B2-2 と同じ（一部が国外で実施される場合を除く）。
- システム、プログラム、装置（端末、サーバ）、方法のクレームを駆使し、すべての考えられる場合を想定して請求項を用意すれば、なんとか保護することもできるかもしれないが、費用の負担などを考慮すると現実的ではない。
- 必ずしもクレームカテゴリーには依存しないように思う。当該クレームに、異なる複数の装置が処理の主体となる構成要件が含まれる場合には、権利行使が難しくなると考える。
- サーバ側、端末側のそれぞれのクレームを立てて対策しているが、双方の構成を記載できるシステムクレームの方が権利化がしやすく、システムが複数社で構築される場合にはシステムクレームの権利行使は難易度があがる。
- 共同侵害、支配管理論、道具理論など、いくつかのロジックが検討され、また過去に判例がありますが、法的根拠はなく、間接侵害を考慮したとしても権利行使の成否に関する予見可能性の面で懸念があると考える。

- 【類型 2-c】は、他の類型とは異なり、自身以外の行為を認識していない複数のサービス提供事業者と事業者以外のユーザ端末による実施のため、処理 A～C の全てを構成に含むシステム、プログラム、装置、方法のクレームであれば、いずれのクレームでも、権利行使が困難と考える。また、処理 A または B のサービス提供事業者への間接侵害の主張に関しても、独立説/従属説の観点、発明の課題に不可欠な部分がどの処理にあるのかの観点で、権利行使上のハードルがあると考える。
- 類型 2-a では、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、共同不法行為に訴えることは理論的には可能であるが、複数の主体を相手に権利行使することは交渉が複雑になりがちで困難を伴う可能性がある。また、全事業者がサービス全体像を認識していることを証明することが困難な場合がある。類型 2-b では、サービス全体を管理する事業者を追求の相手とすることが交渉等の観点からは現実的だが、他の事業者を手足として使っている認識などを証明することは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、困難を伴うことが想定される。類型 2-c では、類型 2-a、類型 2-b の困難に加え、ユーザを巻き込んでの権利行使をすることは、ユーザが自社の顧客ともなりえるため事実上難しい。
- 類型 2-a において、システムクレームだとシステム全ての構成要件が実施されていることを立証することが難しいと考える。

B3-3. B3-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B3-2 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

- 被疑侵害者側の立場になる可能性がある場合でも、組もうと思っていた相手と一緒に共同不法行為の可能性を検討しようとした際に、一方が「特許の全部を侵害していない」として相談にのってくれない。
- 処理の一部がユーザー端末で行われる形態においてサービス提供事業者に対して権利行使する場合、「ユーザー端末の独立性」や「ユーザー自身の意思」は権利行使の可否判断にどの程度影響するのか？つまり、事業者の意思とは関係なくユーザーが単独で実施しているのか、それとも事業者がユーザーの端末を使用しているだけなのかによっては、権利行使の可否判断が分かれると考えられる。
- 類型2-bに関して、データベースに一般向けのクラウドサービス等を利用する場合には共同不法行為には問えず、権利行使は難しい。
- 類型2-cに関して、ユーザー側で行う処理Cがどの程度独立して行われるかで権利行使の可否判断がなされると思われる。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- 特許法第2条第3項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別の権利行使のしやすさの違い。

- 実施についての正確な把握と、侵害の態様についてのあてはめが困難な場合がある。
- 非権利者の立場からは、他社の行為と相まって侵害をしている可能性があると、自社のみでは抵触の有無の判断が難しく、社内での特許チェックの仕方を抜本的に見直さないといけなくなる。
- 処理A、処理B、処理Cは、夫々異なるサービス事業者A’、B’、C’が提供しており、サービス事業者Dが処理A、処理B,処理Cを組み合わせて提供する行為。処理A、処理B,処理Cでも夫々のサービスが成り立つと、サービス事業者A‘、B’、C’に対して権利行使は難しい。処理A、処理B,処理Cを組み合わせたサービス事業者Dに対して権利侵害で訴えることもできるが、ユーザが処理A’、B’、C’を選んで実行するシステムをサービス事業者Dが提供する場合に権利行使のハードルが高まる。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、海外のサーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるかが明確ではないのが課題である。
- 複数の主体者が存在することにより、実態により、以下の観点での課題が発生する可能性がある。道具理論、支配管理、共同不法行為（共謀の意図/共同行為の認識の有無）等。
- 特に類型2a～2cのいずれかのサービス提供事業者に対するシステムクレーム（サーバ側とクライアント側の処理が両方含まれる）についての判決の裁判例が少ないため、裁判になった場合の予見性が低い。
- 類型2-cは、原則的には権利行使できないと思われる。ユーザ端末で行われる一部の処理Cが特許請求の範囲の中でどの程度の質・量を占めているか、発明の本質的部分か否かによって均等論に似た考え方を採用できるか、採用すべきか否かは吟味すべきである。
- 発明の主要部分を誰が実施しているか。サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
- 一部事業者のみがサービス全体を管理している場合、他の事業者を権利行使の際にどのように扱うか。他の事業者を入れ替えたら、再び権利侵害可能とならないことが必要では？
- クレームの記載の仕方によって、特許法第2条第3項において掲げられている各行為（生産、使用、譲渡等（プログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む）etc.）別に権利行使への影響度が異なる場合、権利実効性の予見度が低くなる。ユーザが享受するサービスのうち、特許発明が当該サービスの一部の機能を構成する場合における、関与する事業者の考え方。複数事業者がサービスに関与しており、単独の事業者では特許発明の構成要件を充足しないが、サービス全体としては充足する場合に、各事業者にどのように責任を問えるのか。

- そもそも、複数事業者それぞれでの行為が権利者側から把握・推定困難な場合が多く、クレーム構成との比較が非常に困難であり、さらには、そもそも誰を主体として権利行使するのかが判断しにくい場合がある。また、複数事業者の全てに対して権利行使することも可能であるが、特にクラウドサービス実施会社まで含めた大規模な権利行使は非常に工数・費用を要し慎重な検討が必要である。なお、クラウドサービス会社はデータ保管等のPF部分を担う場合が多く、クレーム構成の主要部を実施していなかった場合、積極的に全員悪として争うことにも躊躇する。
- 例示された実施態様以外のサービス提供事業者間の関係性。
- 処理A，B，Cが実行される中で、発明の本質はどの処理にあるか、そしてその本質の処理はどの事業者が実施しているか、という点も勘案すべきである。なお、複数主体が関与する特許権侵害事件において妥当な結論を導くために、「共同直接侵害理論」、「道具理論」、「支配管理論」などの、様々な救済方法が学説や裁判実務で模索されていると認識している。
- 発明の主要部分を誰が実施しているか。（例示した実施態様以外の）複数のサービス提供事業者間の関係性。サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- ユーザの行為により最終的に特許発明の構成要件を全て具備する場合（類型2-c）に、権利行使できるか。一部事業者のみがサービス全体を管理していて、他の事業者は自身の行為以外は認識していない場合（共同不法行為を言えない場合）（類型2-b）に、権利行使できるか。
- もし複数主体間のそれぞれの関係性や各主体の主観等によって、侵害／非侵害の結論が異なることになるとすれば、実務上の予見可能性を低くするため、好ましくないと感じる。
- ユーザ端末が汎用品（PC、スマフォ等）の場合の侵害対象の特定。
- 将来における他社の事業形態を想像し、実施主体それぞれが行う処理に閉じるクレームを個別に作成すべきだと考えるが、工数面や費用面において、細分化したクレームを作成することは難しい。複数のサービス提供事業者がサービス全体像を認識していることや、一部事業者のみがサービス全体を管理していることを立証することは難しい。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか／すべきか。
- 類型2-bにおいて、「課題解決に不可欠なもの」が、処理Aと処理Bに跨ってしまっている場合に、他の事業者を除いてサービス提供者のみに間接侵害を適用させることが難しい場合があると考える。

B4-2. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、クレームのカテゴリー（プログラム、システム、装置、方法、等）に起因する課題がありましたら、具体的

に教えてください。

- システムクレームだと権利行使が困難である。
- 複数の事業者に跨って特許発明の一連の工程が実施され、また、その一連の工程を特定の単一の事業者が指揮、管理していない場合、権利行使困難である。
- システム、及び方法クレームにおいて権利行使が困難である、特に，処理の一部が海外サーバで行われる場合。
- サーバ、端末装置（スマホ）等で構成されるシステムクレームの場合、サーバ設置国が不明であることにより権利行使が難しい（文言侵害判断が難しい）。サーバに関するクレームの場合も同様の理由により権利行使が難しい。※端末装置（スマホ）にダウンロードして使用するアプリのプログラムクレームは権利行使が可能だと考える。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、サーバ及び／又は端末とで構成されるシステムクレームだと権利行使が困難な思われる。
- 類型3-b、3-cが、全体侵害がワールドワイドで行われ、日本で間接侵害が行われている状況だが、日本で間接侵害を問えるのかが問題。全体としての発明のポイントは海外のみで実施していることが多く対応できない。サブコンビネーションクレームで対応することも考えられるがそもそも権利を取得することが難しく、十分な保護をはかることが難しい。
- プログラムクレームについては、平成30年（ネ）第10077号特許件侵害差止等請求事件の令和4年7月20日判決言渡が判例として確定すれば、権利行使が可能であると考えられる。しかし、システム、装置、方法のクレームについては権利行使が困難である。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
- プログラム、システム、装置、方法いずれにおいても、海外のサーバで処理の一部が実施される場合は、現行法で権利行使可能かいまだ明確となっておらず、権利者の権利保護の観点で課題があると考える。
- 一部が海外サーバで処理される形態においては、特許出願段階において事業者の分担を予見することは難しく、第3者が実施する段階で事前に網羅的なシステムクレームを準備しておくことが困難。
- 流通するソフトや装置自体にはあまり特許性がなく、それらが機能的に組み合わされたシステムに特許性が出てくるものがある。しかし、システムクレームだと、サーバが海外にあったり、複数の事業者が関与している場合があるので、その場合は権利行使が困難である。
- 何れのクレームでも権利行使が困難であるが、クレームで解決できる問題ではないと思われる。2条3項の特許権の実施を、「日本国内でサービス提供を行うために、国外で実施する行為」まで広げることが必要。
- サービスのプログラムのみを提供している第三者に対して（ハードウェアは提供しない）、プログラム、方法、システムのいずれのカテゴリーのクレームが権利行使において有用となるか、その判断が難しい。
- （サーバと端末からなる）システムクレームだと権利行使が困難である。

- 海外サーバ側の処理を含むシステムクレームだと、権利行使が困難である。
- 本質的にはクレームカテゴリに起因する課題ではないと思われる。
- 国内実施する処理に関するプログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、(サーバと端末からなる) システムクレームだと権利行使が困難である。
- システム全体に関するシステムクレーム、プログラムクレーム、方法クレームは権利行使が困難と考える。
- プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、システムクレーム、方法クレームだと権利行使が困難である。
- いずれのクレームカテゴリーでも権利行使は困難。
- プログラムクレーム、方法クレームであれば権利行使が可能となる可能性が高まると考えられるが、(サーバと端末とで構成される) システムクレーム、装置クレームだと権利行使が困難である。
- 一部の処理でも海外にある場合、構成要素を満たさないと、権利侵害者に主張された場合、現時点での判例では、それでも侵害となる判例は、聞いたことがないのと、特定の処理のみを行っている事業者が国内にあれば、その事業者の行っている役割を特定する装置クレーム、または、プログラムクレームを用意すれば、権利行使は可能であると考えられるが、その機能も海外に移転された場合には、現時点では、明確な判例がないため、権利行使を躊躇することになると考える。
- 必ずしもクレームカテゴリーには依存しないように思う。当該クレームに、異なる複数の装置が処理の主体となる構成要件が含まれる場合には、権利行使が難しくなると考える。
- 請求項の記載内容次第と考えており、カテゴリのみに起因する課題は無いと認識しています。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。類型3-aは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難な場合がある。類型3-bは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、発明の主要部の実行場所によってクレーム作成、権利行使が困難な場合がある。類型3-cは、ユーザに対する権利行使が、法律上、または、ビジネス的観点から難しい場合がある。

B4-3. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、サービス提供事業者の所在地（国内事業者か外国事業者か）に起因する課題がありましたら、具体的に教えてください。

- 外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- 海外サーバの場合、そのサーバでの発明の実施について、日本国特許での権利行使は困難であると考えられる。
- 複数のサービス提供事業者が別々の国に所在している場合は、法的執行はより困難になると考えられる。
- サービス提供者の所在地ではなく、サービス提供者が日本国内で事業を行っている

場合に権利行使が可能とは考えている（日本国内の権利の場合）。
- サービス提供事業者が、自身が所有するサーバではなく、サーバ事業者が一般向けのクラウドサービスやホスティングサービス等として提供しているサーバを用いてユーザにサービス提供している場合、当該サーバ事業者の行為を規制できるか。
- 裁判管轄権、適用法の問題がある。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- 複数事業者が全ての処理を国内で行っていることから間接侵害を問えるケースについて、一部の事業者が海外サーバで処理した場合であっても、同様に間接侵害を問えるのか、海外サーバでの処理が一部にあった場合に間接侵害を問うには別の要件が必要となるのか不明である。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が国内事業者・外国事業者いずれの場合でも、権利行使が困難であると考えられる。
- 現行法の元で特許権の行使がサービス提供事業者の所在地に依存するとは考えておりません。
- 一部が海外サーバで処理される形態においては、特許出願段階において事業者の分担を予見することは難しく、第3者が実施する段階で事前に各外国出願で網羅的なクレームを準備しておくことが困難。
- 海外において処理の全体または、特許の主要部の処理が行われている場合、権利行使は困難となる可能性がある。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- B4-1の実施態様に関しては、サービス提供事業者の所在地がどこかに関わらず、権利行使が困難である場合が多そうであるが、外国事業者の場合にはさらに困難性が高まると考える。
- 実態としてサービス提供事業者が国内ユーザ向けに提供しているものがサービスを構成する処理の全部か一部かによるが、サービスを構成する処理の一部のみを提供する外国事業者に対して権利行使するのは極めて困難であると考えられる。
- サービス提供事業者が外国事業者の場合には、権利行使は困難と考えられる。
- 複数のサービス提供事業者が関与している場合に、サービス提供事業者の所在地により権利行使の可否に相違が生じるとすれば、その点が課題と考えられる。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が外国事業者（日本国内に居所がない）である場合には、権利行使（警告通知）を行ったとして、日本で侵害行為に該当することは受け入れにくく、交渉さえも行えないと思われる。（ドワンゴ事件のように訴訟まで起こさないと権利行使ができない）
- サービス提供事業者が海外事業者の場合に権利行使可能か判断が難しい。
- 海外の事業者に対して権利行使することは困難（属地主義の原則：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）。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者が国内事業者である場合には、権利行使が可能であると考えられるが、外国事業者である場合には、権利行使が困難であると考えられる。
- 法人の所在地が日本であっても、サーバがどこに設置されているか分からない。日本に設置されていないと厳しいのではないか。サーバは外部委託されている場合が考えられ、サーバの所在国は不明である。
- 海外サーバを用いて処理を行っているサービス提供事業者のデータを日本国内に配信しているプロバイダーに対して差し止め等の権利行使を行わないと、結局、国内に侵害サービスが出回ってしまうので、プロバイダーに対して何らかの権利行使ができるような論理立てがあれば知りたい。
- 実際に裁判をするか否かは別として、実施者が国内向けのサービスを手掛ける国内事業者であれば、外国事業者よりもライセンス交渉の対象としやすいかもしれない。
- サービス提供事業者の所在地に関する課題は認識していない。
- サービス提供事業者が外国事業者である場合は、たとえ侵害行為の特定が可能になった場合であったとしても、侵害者との交渉や裁判結果の執行などで、国によっては各段に困難性が上がると考えられる。

B4-4. B4-1 で特許権の行使に関する課題があるとした実施態様について、B4-2、B4-3 に挙げた以外の観点で課題がありましたら、その観点において感じている課題を具体的に教えてください。

- 類型1・類型2で述べた課題を各々解決しなければ、類型3でも権利行使できないならば、権利行使はさらに困難になると考えられる。
- 外国において外国事業者がサービス提供しており、国内からそのサービスにアクセス可能であって、そのサービスが国内特許権の侵害である場合に、日本特許権による権利行使が可能であるか。
- サーバ側の処理を含むクレームにおいて、特許法第2条第3項において掲げられている各行為のいずれが認められ、侵害が成立するか。
- サーバで行われる他社実施確認が困難である。
- 類型3の場合、類型1や2よりも更に当事者関係が複雑になり、侵害発見や権利行使も難しくなる。
- 仮に複数事業者が国境を跨いで実施している事実を特許権者側が掴んだとして、誰を権利行使先とすべきかの検討が困難と思われる。
- 類型2-a,bのようなケースであれば、特許権の直接侵害、共同不法行為に該当すると解釈する余地があるかもしれないが、複数事業者が国境を跨いで提供するサービスに対して現在の日本特許法で権利行使できる論理は見当たらない。
- 類型3-a～cにおいて、権利行使の可否に相違が生じると、サービス提供事業者は、権利が及ばない実施態様に変更することで、容易に権利侵害を回避できてしまう懸念がある。

- 海外複数事業者に対して侵害行為を行っていることの説明、理解を得ることは非常にハードル高く、権利行使をためらう。
- 複数事業者に客観的共同関係および主観的共同関係が存在することの立証が困難である点。
- 海外の事業者であって、且つ、各事業者は処理の一部の実施であるため。
- ユーザの行為により最終的に特許発明の構成要件を全て具備する場合に、権利行使できるか。サーバを提供するプラットフォーマーは「実施」の上ではどのように取り扱われるのか。
- 属地主義では解決できない問題のため。
- サービスの実施内容および実施国と請求項が重要だと認識している。
- 権利侵害の責任がどの事業者にあるのか特定が難しい。

B5. B1 において、「5. 課題があるとは考えていない」を選択した場合、その理由を教えてください。

- 国内での専用端末でのサービスであり、出願内容も専用端末での機能についての内容であるため。
- プログラムは迂回が容易でクラウドは監視性が低いため主に自社実施性担保のために権利化しており権利行使が容易にできるとはそもそも考えていない。
- 複数主体に対しては、サブコンビネーションクレーム、実施主体毎の行為を捕捉したクレームなど、クレームドラフティングである程度カバーできるため。サーバの一部が海外に置かれている状況などが、日本の特許権の侵害行為として捉えることができるかに対しては、上記同様サブコンビネーションクレームである程度カバーできるため。また、裁判所も、いわゆる道具理論を用いた実施行為の柔軟な解釈や、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定を行っているため。
- メガネレンズ供給システム事件では複数主体に関する論点が、またインターネットナンバー事件や本年７月のドワンゴ高裁判決によって海外での実施行為に関する論点への考え方が示され、現行法下においても、一定の要件を満たせば侵害に問うことが可能であると考えるため。また、ドワンゴ - FC２の別件訴訟（知財高裁）において、システム発明に対する海外での実施行為について審理中であり、第三者意見募集の対象でもあったことから、その動向を注視している。なお、国境を跨いで構成される実施行為を特許法上の侵害行為として定めようとする場合、属地主義の原則の遵守が大きな問題になるのではと懸念する。更には、実施態様や実施を取巻く背景が多岐に渡る各事案に対して、侵害に問うべき実施態様のみを的確に分類し、明確化することは非常に困難であると考える。

B7. 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を発見したときに、どのように対応していますか。※侵害を発見した経験がない場合には、侵害を発見した場合に想定している対応を御回答ください。（複数回答可）

＜選択肢において「その他の対応」を選択した者の回答＞
- 侵害発見の経験はないが、おそらく、文言侵害が確認できるクレーム（端末装置のアプリプログラムクレームなど）をもって侵害警告を行うことになるかと思う。
- 事業の種別、予想される実被害に応じた対応をする。
- ビジネス関係と特許クレームの記載/サービスの処理内容に基づき対応内容を判断するのが適当。
- サーバの設置場所（国内or国外）及びサーバの運営主体（自社or他社）について、第三者が把握することは極めて困難（ほぼ不可能）である。従い、権利者が侵害警告を行うに際し、上記観点を想定する必要があるのか疑問視する。
- ケースバイケースで対応している。過去・現在・将来に関する事業への影響を調べ、権利行使必要と判断した場合に権利行使を検討するようにしている。
- 侵害相手と、侵害相手のサーバ構成のどの部分が海外にあると想定されるのかを踏まえて権利行使を検討する。
- 国を跨ぐか、実施主体が複数か、だけでは決まらない。事業の状況と相手との関係、他社の実施態様と請求項等を総合的に考慮して対応を決定する。
- 国内外問わず、サービス全体を管理し、かつ、特許権の主要部分を実施しているサービス提供事業者を侵害主体として侵害警告等を行う。

B8. 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関して、上記 B1～B7 で御回答いただいた以外も含め、権利者の立場から、懸念を感じている事項がありましたら、具体的に教えてください。

- 侵害成立の有無がはっきりしないので、対応費用の高額化と相俟って権利行使はためらわれる。
- 特許権侵害を主張しても、国境を跨いだ実施行為、又は、複数主体による実施行為であることを理由とした非侵害の反論がなされる。
- 侵害成立の有無がはっきりしないので、権利行使はためらわれる。
- 複数主体によって侵害行為が行われている場合、実質的な侵害主体の特定が困難である。
- 侵害が認定されても、差止めや損害賠償の実効性に懸念がある。
- 全部を実施していないことを理由に侵害不成立の反論と、逆に営業妨害といったことを言われるリスク。
- 特許権侵害を主張しても、国境を跨いだ行為であることを理由とした非侵害の反論がなされると思われ、かつ、侵害成立の有無がはっきりしないので、権利行使はためらわれる。
- 侵害成立の判断が確立するまでは，自らアクションを起こさないように思う。
- プログラム関連発明においては、侵害証拠を獲得するのが非常に困難である。
- 複数主体によって侵害行為が行われていることを確認した際に、各主体にどの範囲の証拠提出を依頼することになるのか不明である。
- 特許法において明確に侵害と判断できる実施行為の規定がないため、侵害成立の有

無が明確にならず、権利行使はためらわれる。
- 国境を跨いだ複数主体による実施行為である場合、クレーム構成要件の特定が困難であると同時に、出願時点において網羅的なクレームを準備しておくことも困難であることから、権利行使の実効性と予見性において懸念される。
- 侵害主張の段階では、ユーザに提供されるサービス視点の証拠しか得られない場合が多く、複数の実施主体やその実施主体の所在地などは分からない場合が多いため、実施者からの反論や情報提供がない限り、あるいは、裁判提起しない限り、侵害立証は困難を極める
- 海外における一部実施があったとしても侵害を認める判例として知財高裁の判決（ドワンゴ vs FC2）はあるものの、「実質的かつ全体的にみて、国内にて行われた」という判断のみでは明確性に欠けると思われる。
- 侵害成立の有無、実質的な侵害行為の主体の特定が困難であり、権利行使した場合でも決着までに多大な時間・手間・コストが予想される。
- 複数主体によって侵害行為が行われている場合、どの主体によって、どの部分を実施しているかの特定が困難である。
- コンテンツを提供するサーバもしくは所定の処理を実施するサーバ（含む、複数のサーバによる連繋）が、何処に存在するかが把握しにくい。また、主サーバ以外にも、バックアップサーバ/ミラーサーバ/キャッシュサーバ等が存在する場合、実施の実態も把握しにくい。権利活用（提訴）の難しさに加えて、判決確定後のソフトウエア提供差止（含む、ウェブサイトへのアクセス制限）やサーバ撤去等の執行の難しさも抱えるのではないかと考えられる。
- 国境を跨いだ実施行為や複数主体による実施行為について、過去の裁判例で当てはまるケースがあればよいが、そうでないケースの実施行為と権利行使する特許の組み合わせだと予見性が低いため権利行使はためらわれる。
- 侵害成立の有無がはっきりしないので、権利行使はためらわれる。また、実質的な侵害主体の特定が困難。
- 国境を跨いで構成される実施行為についての権利行使は現行法では、かなり困難である。一般的向けのサービスを提供しているサーバ事業者を利用した侵害行為については、侵害が認定されても、差止めの実効性に懸念がある。
- サーバの所在地や国外のサービス事業者自体を特定することが困難な場合が想定される。異なるサービス事業者の提供する機能を、サービスの機能の一部として利用することは今後ますます増加すると考えられる。サービスの提供主体である事業者と、当該サービスの機能の一部を提供する他の事業者が存在する場合であって、特許権の範囲がサービスの一部の機能に関するものである場合、その一部の機能を提供する事業者（サービスの提供主体ではない）に責任を問うか、サービス提供主体に責任を問うか。
- 侵害の成否を明確に判断できないため、権利行使に踏み切るか否かを適切に判断できない可能性がある。
- 処理の一部が外国で実施されるケースにおいて、侵害成立と言える確証も無く権利行使はためらわれる。
- 一つのサービスを提供するにも、複数の事業者が関わっている世界があり、またグロ

ーバルな視点からも誰が主体か、処理・プログラムはどこで実施されているか、サーバと端末のデータのやり取りはどのようなものか、サービス提供によって対価を得ているのはどの事業者なのか、など、調査・立証する事項が非常に多く、権利侵害の特定が難しい。

- 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ついては、非侵害の反論がなされることが予想され、権利行使できるかの予見性が低い。そのため、AI,IoT関連の特許発明の保護の強化や特許取得のインセンティブ向上のため、法改正等の検討が必要と考える。
- 権利がとれても実質的に意味をなさない、即ち独占排他権が働かないという懸念がある。
- 「国境跨ぎ」「複数主体」は、ソフトウェア関連発明において長年の課題とされているが、属地主義的な考え方では解決不能と考える。一方で、条約等の枠組みでこうした問題の解決を期待することも難しいと感じる。現時点で、現実的な解決方法には考えが至らない。
- 複数主体によって侵害行為が行われている場合、各主体の実施がどこの国での実施かが特定が困難なことが想定される。
- 複数主体による実施行為の場合、全体を管理するサービス提供事業者がいたとしても、特許発明の一部を当該サービス提供事業者自身が実施していないため、権利行使をためらってしまう傾向にあり、また、権利行使した場合でも、一部の構成を実施していないことを理由に非侵害の反論を受ける可能性が高い。ドワンゴ v. FC2 知財高裁判決 （知財高裁平成30 年（ネ）第10077 号 特許権侵害訴訟等控訴)にて、「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」に該当するか否かは、明確な要件が示された訳ではなく、いくつかのファクターを総合考慮して判断されることが示されたに過ぎないため、「日本国の領域内で実施している」と自社内で判断することが困難である。
- 複数主体によって侵害行為が行われている場合には、実質的な侵害主体の特定が困難であることに加え、複数主体全員に対して侵害警告を行っても相手にしてもらえずに、ほぼ無視されてしまうのではないかとの懸念がある。

B9. 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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）の観点で、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

- メタバース空間のサーバの所在国とは別の国のユーザー向けにVirtual Goods等をメタバース空間上で販売する事業者が、商標権等を侵害するというような事例は想定されるが、通常のオンラインでの越境侵害事案と同様、サーバがどこの国にあろうとWIPO共同勧告にあるような当該国における商業的効果があるか否かで判断されるのか、という点は関心がある。具体的な問題が生じた事例は今のところ無い。

- 物品の形状で意匠法と不正競争防止法の観点で懸念される。
- 商標法の観点で、製造国（例：中国）で製造された模倣品に権利者の許諾なく登録商標が付され、多数の販売国（欧州、中東、アジア）へ流通する。
- 知的財産権の観点では、他社による商標侵害。
- 意匠や商標は表示のみで良いので特許よりも問題は少ないのではないか。商標については、以下の勧告も出ている。
  「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について（特許庁）https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
- 不正競争防止法は立証が困難であるので適用にハードルがあると考えている。
- 著作権法は、画面はビジネス分野では創作性に欠けて権利行使が難しく、ソフトウェアではソースコードへのアクセスなど侵害の立証が困難であると考えている。
- 商標については、インターネット上で商品紹介等をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において、いわゆる販売等の申し出をする行為に該当しうるか否か、について曖昧であるように感じる。たとえば、日本語の製品紹介であれば日本国内向けと限定的に考えて良いのか、当該サイトを英訳したら世界に向けて紹介したことになるのか、といった点で実務上悩むことがある。

C3. C2 で懸念を感じている実施行為の類型について、具体的にどのような事項が懸念されますか。

- 共同不法行為のリスク確認をしたくても、共同開発者が、部分実施が明確な特許侵害ということを認識しない限り、リスク確認に協力してくれない。
- 国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される。
- 一部しか実施していないという認識でいても、侵害だと言われるリスクが考えられる。
- 国内での実施行為や、特許発明の一部のみの国内実施行為が特許侵害だと思っていなくても、特許侵害を主張される可能性がある（類型1）。発明の本質的部分を実施ていなかったり、一般的なサービスを提供しているだけでも、特許侵害を主張される可能性がある（類型2）。
- 日本国内の顧客向けにサービス提供をしている中で、顧客の希望として海外子会社でも同システムを利用したいというケースが存在する。利用国の特許法で保護されるとなると事業者として権利保護する対象国を絞ることは現実的ではなく、関連費用についても莫大な費用が必要となる。顧客の希望によりクラウドサービス上にシステムを構築することがある。顧客が希望するリージョン国の特許法で保護されるとなると事業者として上記同様の課題が発生することとなる。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- 国外での実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権

侵害を主張される。
- サーバが設置される可能性がある国全てで特許調査をしなくてはならないとすると監視負担があまりに大きく、対応できない。
- 海外サーバの利用による、特に米国のNPEからの権利行使。発明の本質的部分ではない（と思っている）権利による。
- 現状の特許法では侵害成立の有無が明確化されていないため、他社特許の抵触が判断しにくい場合が考えられるほか、権利行使され交渉を行う場合の抵触判断に対して権利行使元との認識に齟齬が生じる可能性があると考える。
- 国境を跨いだ複数主体による実施行為である場合、クリアランス調査において予見性を持って重要特許を特定することが困難。
- 他のサービス提供者が特許の主要部を実施していたとしても、自社に特許侵害警告を主張され得る。サービス提供者、サプライヤ、最終製品を販売する自社との間で侵害の責任所在に議論が生じ得る。
- パテントトロールからの権利行使。海外へは自社実施確保のために出願および権利化を目指すことがほとんどで、権利化されれば安心材料になるが、トロールからの警告レターは常に懸念事項である。
- 日本および対応外国に特許を保有する特許権者が存在する場合の差止や損害賠償につき、例えば、プログラムクレームに対する「プログラムの提供」という実施行為に関しては、各国特許と各国への実施行為の切り分けが可能である一方で、システムクレームに対する「システムの生産」という実施行為に関しては、対象物が1つであっても、対象となる権利が複数国に存在すると切り分けが出来ないため、各種判断に困難が生じる可能性がある。例：複数国で侵害判断の場合、損害賠償が重複してしまう可能性は？といった疑問がある。ある国で侵害判断、別の国で非侵害判断の場合であっても、前者において差止となるのか？といった疑問がある。
- C2で示された実施行為の各類型について、既に示された判例等に基づき、侵害の成否が判断されると考えるため、課題視していない。しかし、今後の「実施」の定義見直しが、過度に「実施」の範囲を拡張する方向に進まないかという点について懸念している。例えば、クラウドサービス等を提供するプラットフォーム事業者が、そのサービス利用者の実施内容を全て把握することは必ずしも可能ではない。共同不法行為や間接侵害を構成しないような、一般的なサービス事業者の行為が、不意打ちで侵害に問われることになると、予見可能性が低下し、市場の安定性を損なうことに繋がるのではないか。
- 発明の本質的部分を実施していないにもかかわらず、発明の構成の一部を実施したとして、特許権侵害を主張される懸念がある。また、その時の責任の所在の判断が困難と思われる。
- これらの類型が特許侵害として認められることになると、他社特許の侵害を事前に防止するための調査負担が著しく増大する。自社が提供しようとするサービスが他社特許を侵害するか否かの予測が極めて困難。
- 国外向けに提供するサービスが、意図しない形で国内ユーザにも利用されていた場合、権利行使されるリスク。
- 侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使された場合は、訴訟回避のた

め、権利者と和解交渉をせざるを得なくなる。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張されることがないようにして欲しい。単に一般向けのクラウドサービス等を提供しているだけのサーバ事業者については、利用者による行為をもって規制対象としたり、同事業者に何かしらの負担が課されることがないよう十分に留意して欲しい。
- 海外の事業主と協力して国内へのサービス事業を展開するとき、または、その逆に海外へサービス事業をするときの実施行為について懸念する。
- 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ついては、侵害の成否の判断が難しく、侵害成否についての予見性が低くなる。
- 国内でサービスをしているが、サーバ機能に相当する機能を、外国にある外部サーバに依存している場合でも、侵害行為を実施すると特許侵害にあたるべきと考えるが、これが侵害にならないとなると、すべて外国にサーバを置くことで、特許を回避することができるならば、特許回避の目的だけに外国にサーバを積極的に置く傾向が出てくるかもしれない。
- 特許クレームとの関係において、具体的に、どのような機能配置とすれば侵害／非侵害、となるのか、判断が難しい。
- 類型1-aのように外国のサーバで全て情報処理している場合で、日本以外の国からのアクセスを想定し可能な範囲で配信国を制限している場合であっても、何らかの理由で日本から処理の指示と結果の受け取りがなされてしまった場合に、日本の特許権の侵害となってしまう懸念があるのではないかと考える。

C4. 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関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）について、事業者の立場からの懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

- 模倣品とラベルが、製造国から別の国に輸出され、当該国において模倣品にラベルが貼り付けられて海賊版製品となる。ラベル自体は商標権侵害していないため、ラベルの製造主体には権利行使できない。
- 商標法の観点で、製造国（例：中国）で製造された模倣品に権利者の許諾なく登録商標が付され、多数の販売国（欧州、中東、アジア）へ流通する。
- 商標については、インターネット上で商品紹介等をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において、いわゆる販売等の申し出をする行為に該当しうるか否か、について曖昧であるように感じる。日本語の製品紹介であれば、日本国内向けだと限定的に考えて良いのか、当該サイトを英訳したら世界に向けて紹介したことになるのか、といった点で実務上悩むことがある。

D1. 「国境を跨いで構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が、将来発生又は増加すると予想されますか。予想されるものがあれば御記載ください。

- 特許制度、裁判制度が十分に発達していない国での実施を含む特許権侵害。
- 司法制度が整っていない国にサーバを設置することが考えられる。
- 事業実態に合わせた整備が進まず実施場所による判断が継続した場合、海外リージョンのクラウドサービスにてサービス提供していることを理由に特許侵害していないことを主張する事業者が増えることが予想される。その結果、特許における事業保護ができないと判断する企業が増加し、特許出願を見送るケースが増えることが予想される。
- サーバのみ海外に設置し、文言侵害を回避する侵害態様。
- 海外のクラウドサーバを利用した際に問題となるケースが増加するもののと考えられる。
- 事業者により行われた処理がクラウドを用いて処理した場合、どの国で処理されたのか分からず、侵害を証拠立てることができない態様が増加する。
- 各業界にて得られたデータを利活用したサービスにおいて、意図しない侵害行為やNPE による侵害主張行為が増加することが考えられる。
- クラウドサービスによる付加価値の高いサービス提供は加速するものと思われ、かつ、気候・安全性・AI による統合管理等の諸事情により、サーバの所在地はサービス提供域外におかれる場合も多いと思われることから、国境を跨いで特許が実施されるケースは増加すると予想する。
- 海外の競合による侵害。
- 必ずしも「プログラム関連発明」においてという訳ではないが、対象製品を構成する部品やモジュールにつき、対象製品を組み立て(完成)することや、仮組み立てすること等無い状態で、特許権の無い外国へ輸出し、当該外国で組み立てるような態様が想定される。特許権の無い国における予備的行為であるとの考え方の下、現状の日本特許の間接侵害で捕捉することができない(第 2 条の「実施」においては、輸出は対象となっている)。
- 海外サーバによる処理が含まれるサービスは今後も増加すると思われるため、類型 1-a や類型 1-b のような侵害態様は増加するものと考える。
- 特許発明の構成要件を複数の国に分散させる。
- 特許権が取得しにくい、または、特許権による権利行使が難しい国にサーバを置いて、発明の主要部の処理をそのサーバで処理する。類型 1 が増える。海外のクラウドサーバ、海外の PaaS を利用した侵害行為が増える。
- サーバの所在地や複数事業者のうち国外の事業者が特定できない場合や、サーバを特定してもすぐに別のサーバや別の国のサーバに変更されるなどして特定が困難になる事態が想定される。
- 海外のクラウドサービスを利用しつつ、他会社とのサーバ、自社のサーバとを連携させて自ら主体となってサービスを行う形態。海外クラウドサービスを利用しつつ、他会社とのサーバ、自社のサーバとを連携させて他会社が主体となってサービスを行う形態。
- 従来のサーバ／クライアントシステムでは、サーバで重い処理(発明の主要部分など)を実行し、その処理結果をユーザの端末に結果を返すような世界であったが、クラウドサービスの出現によって、サービスを提供する事業者が自己の資産でサーバを用

意することは少なく、また使用するクラウドも海外のものを利用することが一般的になってくると、誰が、どの装置が、どのような処理を実施しているのかの特定が難しく、侵害発見の確証が困難な世界に移ってきている。
- 今後増加が予想される侵害を立証しにくいプログラムやソフトなど。
- メタバース上での実施、Web3 での実施はどうなるか。何が侵害行為にあたるのか。
- 海外にゲームサーバを置く海外ゲームメーカーの日本へのゲームサービス提供に対して、日本企業の保有する特許の権利行使。
- 所謂ネットワーク関連発明だけでなく、ソフトウェア的要素を含む発明一般につき域外適用の問題が生じると考えられる。IoT, 5G, AI の普及のもと、外部処理が想定されていなかったソフトウェアが物理的な制約を離れてサーバ等の上で動作すると考えられるからである。
- クラウドサービス事業者は、どの国にサーバを配置し、どのようにデータ処理を実行しているか、詳細が明らかにならないため、侵害か否か不明瞭な行為が増加すると予想する。
- 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は増加すると予想する。
- サーバなどがある国に集約される場合には、侵害実施国の特定が難しくなる。
- メタバース上で空間の提供者と、空間内でのサービスを展開する事業者と、サービスを享受するユーザとがすべて別の国からアクセスする場合など。自動運転の自動車は国内で、自動運転の判断は海外のクラウドサーバで行われる系など。
- 現在ユーザの利用環境内に置かれているサーバで行われている処理が、今後クラウド上で行われていくことが想定されている。
- 類型 1 における、類型 1-a、b、c、d が今後発生あるいは増加すると考える。

D2. 「複数主体により構成される実施行為による侵害」としてどのような侵害の態様が、将来発生又は増加すると予想されますか。予想されるものがあれば御記載ください。

- 全ての IT サービスにおいて、各社の分業により複数主体の侵害が起こりえると考える。
- 一般消費者を含めた複数主体により構成される特許権侵害。
- 情報を提供するサーバを備えた会社より得た情報を利用したサービスを実施する侵害態様。
- 海外のクラウドサーバを利用した際に問題となるケースが増加するもののと考えられる。
- クラウドを用いて処理した場合、侵害に該当する処理にどのような主体が関係して行われたのか証拠立てることができない態様が増加。
- 機械学習の利用発明などのように、不特定多数のユーザーによりサービスの価値が形成される事業における侵害行為。
- 各業界にて得られたデータを利活用したサービスにおいて、意図しない侵害行為や NPE による侵害主張行為が増加することが考えられる。
- ユーザを多く獲得しているサービスプラットフォーマーがビジネスを支配する環境は今後も継続すると思われ、ユーザベネフィットの高いサービスを提供するために

は、各プラットフォーマーとのパートナーシップは必要不可欠であり、他社と連携したサービス提供は今後も増加すると予想する。したがって、パートナ先の海外サーバにて処理されたデータを用いて国内ユーザに対するサービス提供を行う事例も増えるものと思われる。
- 国内外の複数の他社が共同もしくは結果として侵害。
- 類型 2-b、類型 3-b
- 完全に自前でサービス開発することが少なくなりつつあり、ユーザ端末も高性能化しているため、類型 2-a や 2-c のような侵害態様は増加するものと思われる。
- 特許発明の構成要件を複数の主体に分散させる。
- クラウドサーバ、PaaS を利用した侵害行為が増える。
- サービス提供者の役割が複雑化することにより、サービス提供主体以外のサービスを構成する事業者の特定が困難となる場合が想定される。
- 海外のクラウドサービスを利用しつつ、他会社とのサーバ、自社のサーバとを連携させて自ら主体となってサービスを行う形態。海外クラウドサービスを利用しつつ、他会社とのサーバ、自社のサーバとを連携させて他会社が主体となってサービスを行う形態。車両データがデジタルツイン（クラウド）化され、ネットワークを介して、多種の業種（電力業界、運送業界、住宅・施設等の設備業界等）のサービスと連携する世界が登場した場合、間接侵害含めた侵害者が無数となる。
- サービスをユーザに展開するにしても、複数事業者が関わるのが一般的である。従って、サービス提供に対する対価を得るのはどの事業者なのか、特許発明の主要部分を実施する事業者が誰か、など、より複雑になってくると考えられる。
- メタバース上での実施、Web3 での実施はどうなるか。何が侵害行為にあたるのか。
- 事業が細分化される場合に、侵害対象もより細分化される。
- メタバース上で空間の提供者と、空間内でのサービスを展開する事業者とにより、ユーザが享受するサービスが完成する場合など。自動車のメーカーと、自動運転のソフトウェア会社が共同して自動運転自動車を完成させる場合など。
- 現在ユーザの利用環境内に置かれているサーバで行われている処理が、今後クラウド上で行われていくことが想定されている。
- 類型 2 における、類型 2-a、b が今後発生あるいは増加すると考える。

E3. E2 において、「法改正による明確化が必要である」を選択した場合、どのような法改正が必要と考えますか。対象とする実施態様と明確化が必要である理由、法改正の方向性について、お考えを具体的に教えてください。

- 発明の「実施」の定義を見直す改正、間接侵害に対する保護を強化する改正。
- 日本国内のユーザから金銭対価を徴収する場合は、実施装置が国内国外にあるか関係無く、全て侵害とする。特許法第 101 条に則って判断すればよい。理屈を述べるのではなく、先陣を切って投資をして権利を保有した者を守る法律にすればよい。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 2 および 3。【明確化が必要な理由】各国独立の権利である特許権において、複数の国、主体に跨る実施に対し、特定の国の特許権で権利行使が可能であるか不明確。【必要な改正の方向性】複数の国、主体に跨る発明の実施においても、権利保護を強化する改正。
- 現在の特許法では保護が困難と感じる。

- 【明確化の対象とする実施態様】各国ごとに claim の記載要件が異なっている。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1，2，3。【明確化が必要な理由】侵害として扱うべき実施態様が法によって明確化されなければ権利者としての立場としての判断が難しいから。逆に事業者側の立場としても，事前のリスク判断が難しいから。現行の特許法では，処理の一部が海外サーバで行われる場合の侵害該否が明確でないから。【必要な改正の方向性】方法クレームの間接侵害について考慮してほしい。「一部を国外で実施する」ことで容易に侵害回避されぬよう。ドワンゴ判決の「実質的かつ全体的に見て，それが日本国の領域内で行われた」の要件について法で明確にしてほしい。
- 間接侵害の類型を増やす方向の改正。サーバ分散させるだけで、あまりに容易に侵害を避けることができるため。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1～3 すべて。【明確化が必要な理由】複数主体パターンや海外サーバ設置パターンによる実施はクレーム文言上は非侵害となるため特許権行使が難しい。そのため権利侵害が増えることが予想され権利者の利益を損ねる可能性があるため。【必要な改正の方向性】間接侵害に対する保護強化。発明の実施の定義みなおし(サービスを受ける主体が国内である等)。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1 及び類型 3（質問「B1」及び「C2」で使用する類型）。【明確化が必要な理由】どのような権利を取るべきかわからない。権利行使ができないというレベルならまだ事業上のリスクは低いと考えられるものの想定しえない権利行使をされ得るというのは事業上大きなリスクとなる。【必要な改正の方向性】国内での直接侵害の有無と間接侵害の成立可否との関係を明確化する。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1、類型 2、類型 3。【明確化が必要な理由】サブコンビネーションクレームで、海外サーバによる処理を構成要素としないように工夫することは可能ではあるが、出願時において将来的な実施行為の形態（海外サーバや複数主体によるサービス事業形態）を予測してクレーム作成することは困難である。海外サーバや複数主体によるサービス事業形態に対して、クレームカテゴリー別で権利行使の可能性の違いがあると、出願時のクレームカテゴリーを網羅する必要が生じ、クレーム数が増加し、出願人にとってコスト増加となる。【必要な改正の方向性】一部又は全部の処理に海外サーバを用いた場合、及びそれを行う主体の一部又は全部が外国の事業者である場合について、特許法第 2 条第 3 項において実施行為として該当する行為を明確にする改正。
- 【明確化の対象とする実施態様】処理の一部または全部が海外にある実施態様。【明確化が必要な理由】侵害と扱うべき実施態様が不明確のままであると、今後の実務全般に影響を与えると考えるため。【必要な改正の方向性】今後の実務全般に与える影響を踏まえた上で、法的安定性や予見可能性を維持できるよう法改正の検討が必要だと考える。
- 【明確化が必要な理由】侵害/非侵害に対する予見性が高まることにより、ビジネス判断が容易となる。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 2、類型 3。【明確化が必要な理由】クレームのみでは対応が困難である。【必要な改正の方向性】侵害の成立要件について、現状保護が行き届いていないケースについて保護を強化する。

- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1～3。【明確化が必要な理由】明確化された内容に応じてクレームドラフティングを行うため。【必要な改正の方向性】権利者の立場で、発明の「実施」の定義を見直す改正、間接侵害に対する保護を強化する改正を行うとともに、非権利者の立場で、予期しない特許で訴えられないように、これら「実施」の定義と間接侵害について、バランスが取れた改正が必要。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1、類型 3。【明確化が必要な理由】クレームドラフティングでは不可能。複数の装置で分散処理（サーバとセンサ）を行う際に、以下のように、各装置の分担を変更して特許回避することがあり、システム、プログラム、装置クレームでは権利行使が困難。方法クレームであっても、各ステップが装置に紐づいていると権利行使ができなくなる。例えば、サーバ A＋B 処理、センサ C 処理の特許に対して、サーバ A 処理、センサ B＋C 処理で実施すること。【必要な改正の方向性】特許法第 2 条第 3 項の実施の定義の改正（国内サービス提供を目的とした海外での実施も含める）、誘発侵害や共同不法行為を広く認めるような改正が必要。
- 【明確化の対象とする実施態様】少なくとも類型 1-a～d に対して、権利行使が可能であることを明確にする必要があると考える。【明確化が必要な理由】例示の通り。【必要な改正の方向性】例示に加えて以下。発明の主要部分が、日本国内で実施されるか？誰に実施されるか？という観点。被擬侵害の実施行為が日本国内の顧客に向けられたものであるか？という観点。発明の効果が発現しているのはどこか？という観点。均等論(現状、構成の置換のみであり、構成の欠落は考慮されていない)の観点。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1-a～1-e、2-a～2-c、3-a～3-c のような実施態様について、サービス提供事業者の主観性や主体性、発明の本質的部分から生じる実質的な効果をユーザに提供しているか等、一定の要件が満たされる場合には特許権の侵害として扱うことが特許権者の適切な保護のためには必要である。【明確化が必要な理由】属地主義という原則はあるものの、インターネットを通じたサービスおよびサーバを海外に設置することも当たり前となっている現代においてサーバや一部の処理を複数の国に分散するだけで特許権侵害を容易に避けることを可能とするのは適切ではないと思われる。またこの問題は、特許権者のクレームドラフティングにおける工夫や巧拙のみに委ねるのは酷である。【必要な改正の方向性】複数主体や国を跨ぐケースにおいて、発明の本質的部分、特許権が取得されている国へ提供されるサービスの内容、サービス提供事業者の行為、ユーザが享受しているもの等を考慮して、共同不法行為、均等論のような考え方から、特許法における「発明の実施」の定義の見直し、直接侵害、間接侵害の類型、線引きの見直し。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1、3（国外での実施を含むもの）。【明確化が必要な理由】クレームドラフティングにおける工夫では対応できない。【必要な改正の方向性】発明の「実施」の定義を見直す改正、間接侵害に対する保護を強化する改正。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1、3。【明確化が必要な理由】実質的な侵害行為が日本で行われている行為に対して権利行使できないため。クレームドラフティングを工夫しても、回避が容易。【必要な改正の方向性】「実施」の定義を見直す

べきでは？

- 【明確化の対象とする実施態様】物理的な装置ではなく、プログラムやシステムなどが発明の対象である場合、各要素の所在地に関わらず、類型 3a-c に共通する部分である国内にいるユーザが指示し、サービスの提供を受けていれば 、当該サービスの提供をしているものが特許発明を実施していると評価できるような法改正が必要と考える。【明確化が必要な理由】処理がどこで行われているか、サーバが国内にあるか国外にあるかは、サービスの内容、ユーザが受ける利益、サービス提供者が受ける利益それぞれに対して大きな差を与えないにも関わらず、類型に示されているような場合毎に、特許権の効力を及ぼす範囲を異ならせることは、法的安定性を欠く。今後、様々なサービス態様が広がり、現時点において想定されないようなサービスの提供スタイルが確立される可能性があるなか、そのような多様なサービス態様を全て想定してクレームドラフティングすることは困難であり、類型により権利が及ぶ範囲を限定的にすることで、サービサーが侵害を逃れるために、容易にサービス構成を変えることができるのであれば、権利の実行性が損なわれる。サービサーの立場からは、複数事業者によりサービスが構成されている場合、例えばサーバのみを提供し、サービスには関与していない事業者など、サービスへの関与の度合いは様々であり、各事業者にどのような基準で権利が及ぶのかを明確にしなければ、事業実施のハードルが上がり、サービスの多様化や産業の発達が阻害される。
- 【明確化の対象とする実施態様】日本の特許権侵害を回避するために、処理の一部を外国で実施する行為。【類型 1-b】【必要な改正の方向性】上記実施態様については、予見性を高め安定的な救済を図る観点からも法改正を視野に入れた検討が必要。
- 【明確化の対象とする実施態様】国際調和をした形での法改正の検討が必要（各国での基準とのハーモナイズ）。
- 【明確化の対象とする実施態様】先日知財高裁で出たドワンゴ、FC2 の特許侵害訴訟の判例を踏まえた、実質的な侵害の概念を明文化してほしい。【明確化が必要な理由】例に同意する。【必要な改正の方向性】例に同意する。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1：海外サーバ。【明確化が必要な理由】権利行使の可否が解釈に委ねられており予見可能性が低い。【必要な改正の方向性】発明の「実施」の定義のうち「生産」及び「使用」を、ネットワークを介して接続された複数の装置からなるシステムに対応したものとする改正。
- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1-a など。【明確化が必要な理由】類型 1-a など、プログラムのすべてを海外サーバに配置して国内ユーザと指示および結果のみをやり取りする形態は国内でのプログラムの実施が無く、クレームドラフトでは対応できないと考えるため。【必要な改正の方向性】発明の「実施」の定義を見直す改正。特許されたプログラムによって処理された結果を国内ユーザに提供することも実施に含むなど。（この場合プログラム自体の実施は国内外問わない）特許された方法により生産された物の輸入（特許法第 2 条第 3 項第 3 号）のようなイメージ。
- 【明確化の対象とする実施態様】実施行為が国を跨ぐケース。【明確化が必要な理由】まず、一つの国を対象とした場合に侵害行為に該当するのか、該当するならどの国での侵害行為になるのかが不明。【必要な改正の方向性】具体的な実施態様を例示し、それぞれに合わせて侵害行為を特定できるようにする。（実施細則等で明確化も OK）

- 【明確化の対象とする実施態様】類型 1（単一事業者・海外サーバ）、類型 3（複数事業者・海外サーバ）。【明確化が必要な理由】予見可能性が必要。【必要な改正の方向性】発明の「使用」の定義を追加する改正（国内外を問わず通信回線を介した利用を含むなど）間接侵害の規定の拡充（発明の不可欠要素をわが国へ電気通信回線を通じて供給する行為など）。
- 【明確化の対象とする実施態様】発明が、「CPU に処理 A、B、C を実行させるプログラム」であった場合で、実際に実施されるサービス形態が類型 1-a のようにプログラムは全て海外のサーバ上にあり、処理結果のみを国内に送るようなサービスで、サービス提供者は国内から海外のサーバに処理 A,B,C からなるプログラムを提供（設定）し、当該海外のサーバから ASP として国内ユーザに当プログラムを提供するような態様。【明確化が必要な理由】実質的に国内で「電気通信回線を通じて提供」していることと差異がないと考えられるため。【必要な改正の方向性】このような実施態様についても、特許法第 2 条第 3 項における「電気通信回線を通じて提供」に含まれるということを明確にする方向の改正。

E4. E2 において、「法改正による明確化は必要ない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

- 必要がないということはなく、難しいと考える。本質でない部分の実施などは、外国を含めた判例に寄らざるを得ないのではないか。不競法のようにパターン化できるか難しい。
- 条約等による各国間の取り決めが必要であり、一国の法制度でリスク回避できるとは思えないから。
- 情報サービスの提供方法は時代により変化するものであり、現時点においても様々な提供方法が存在している。使用の用に供する行為を限定する法改正をした場合、特定事業者においては健全な事業環境を支援することにつながらない危惧もある。現行法制度下での判例の蓄積による明確化されていくことを期待している。
- 国境を跨いだ実施行為について、特にプログラムを含むソフトウェア関連の発明においては、国内産業においては無形資産を活用したサービスが発展途上の段階であるため、まずは現行法制度下で判例や事象を蓄積の上で国益に資するかたちで必要に応じた法改正を行うことが適切と考えられるため。
- 属地主義による限界や、多様で複雑な類型を明文化して保護することの困難さを鑑みると、法改正により却って権利保護が十分に担保されない可能性もあり得る。判例により各事例に即した判断を蓄積していくことの方が実態に即した権利保護につながる可能性もあるかと思われる。
- B5 及び C3 で言及した通り、判例等で既に示されている法解釈を踏まえると、現行法制度下で十分な権利保護が可能であると考えるため。
- 法改正ではなく現行法制度下での判例の蓄積による明確化に期待する。
- クレームドラフティングを工夫するだけでは十分な権利保護が難しいため、法律等に明示する必要があると考えるが、判例の蓄積が少ない（ドワンゴ対 FC2 事件に関していえば、上告審および別事件の結果もでていない状態）ため、まずは判例の蓄積

による明確化に期待する。
・ 現在の状況として多くの判例が蓄積されておらず、また、本アンケートで示した類型以外のサービスも想定されるため、法改正の動きは時期尚早な感がある。
・ 法改正は影響が大きく時間も掛かるので、他の手法（政省令や準則など）による対応で構わないと考えている。但し、現行の審査基準において、行為の主体をクレームに記載させることは、表現が制約されてしまい、複数主体による実施に対して障害となるので、緩和していただきたい。
・ 法改正ではなく現行法制度下での判例の蓄積による明確化に期待する。法改正を行うと、それがかえって権利保護や事業活動の足かせとなる懸念がある。

E6. E5 において、「懸念があり、許容できない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

・ 全世界の特許を見るなんて不可能。
・ クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。特に、中国の文献数が多く、関連する分野の文献をノイズを払いながら全て確認するのは困難。
・ クリアランス調査の負担。
・ 法改正により「実施」の定義が拡張され、他国がこれを追従した場合に、日本における実施が他国の特許を基に権利行使されるとなると、属地主義の考え方が根本から覆されるのではないかと懸念する。更に、依拠する法律は各国毎に異なるため、他国の追従が必ずしも同じ結論になるとは限らない。例えば、日本で侵害であると分類分けされた実施態様が、他国では侵害ではないと分類分けされる可能性もあり、その逆も生じ得るのではないか。従い、自国だけでなく、他国における結果予見性や市場の安定性を担保することを重要視し、法改正の必要性について慎重に検討すべきと考える。
・ 仮に日本が特許法改正を行った場合、他国が追従するか否か、他国の特許法がどのように改正されるか予測はできない。
・ クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
・ クリアランス調査や法的知識の増大で負担が大きくなる。
・ 設問では、日本国内にいる者が、サービス事業者（ユーザにサービスを提供する者）なのかサーバ運営者（サービス事業者を裏側で支える者）なのか不明確、更には特許権がある国の法制（侵害時の効果）が不明なので、「わからない」と回答している。他国の特許で侵害の懸念があるとしたら、どこの国の特許で権利行使されるか分からず、クリアランス調査の対象国が絞れないので、非常に懸念がある。
・ 実施者における知財リスクの予見性が低下。クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
・ トロールから訴訟される可能性が高まるため。

E7. 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関して、特許制度上での権利保護に対する要望があれば御自由に御記載ください。

- 複数の国、主体に跨る発明の実施においても、権利保護を強化する改正。
- 特許法第103条から第104条の2のように、権利者側に有利な規定を1つでも設けておくことで、侵害抑止に少しは繋がると思われる。
- 間接侵害の保護を充実してほしい。構成要件の一部を国外で実施することで容易に侵害回避されぬよう。
- クレームの一部を実施しているのみでは侵害しているとはしてほしくはない。特許権により守られている技術の主たる目的を実施している国、地域に特許権があれば侵害としていただきたい。※ユーザーが使用するアプリダウンロードに関する技術であれば、サービス提供者がそのサービスを行っている地域に特許権があれば侵害とするなど。（日本のみに向けてサービスを行っているのに、米国ユーザーがサーバにアクセスしダウンロードされた場合等は非侵害としてほしい）
- 法改正に関しましては、実務全般に与える影響を考慮しながら慎重に考慮する必要があると考える。
- 複数主体の場合の侵害行為の成立要件について。
- 総じて、権利者の立場と非権利者の立場でのバランスが取れた制度改正が必要。プロパテントへの方向の強化ではなく、あくまで法の壁をすり抜けていた悪意のある非権利者を取り締まる方向で、これまで侵害となりえなかった善良な非権利者をいたずらに訴訟に巻き込まないように十分な配慮が必要。
- 被擬侵害行為がどの国で実施されているかとは別に、技術的範囲に属する製品およびまたは方法等の存在下、特許権者が提供する特許発明にかかる製品およびまたは方法に対する国内での需要が低下し、ひいてはそれらに対する対価を得る機会が低下している（損害が発生している）のであれば、オールエレメントルールを満たしていないとしても、例えば外国での実施行為を含んでいたとしても、日本の特許権に基づいて保護をする必要があると考える。間接侵害につき、一太郎事件において、方法の発明に関して、方法を実施する「物」（当該事件においては、被告製ソフトウエアがインストールされたパソコン）についての生産等の行為はその射程範囲と判断されている。一方で、当該「物」の生産に用いられる物（当該事件においては、被告製ソフトウエア)を製造/提供する等の行為については射程範囲外とされている。同様に、システム全体の発明に関して、システム全体を担うサーバを製造する行為や、当該サーバを製造するための（＝当該サーバにインストールされる）ソフトウエアを製造/提供する等の行為も間接侵害と認められない可能性が高いと考える。これらを射程範囲とする検討が行われても良いのではないかと考える。
- 行法下においても、判例等で示された一定の要件を満たす行為は侵害に問えると考えており、現時点で特許法の改正等についての必要性は感じていない。むしろ、「実施」の定義の過度な拡張が市場の混乱を招き、技術流通や産業発達を阻害することを懸念する。
- いずれの行為についても、どのような場合が実質的には国内で実施されていると見るのが妥当な範囲であるのか、どのような場合が実質的には特定の事業者が実施していると見るのが妥当な範囲であるのか、現状のビジネス形態に合うように、バランスを取った判断が蓄積されることを期待する。
- 日本で特許権が取得されていた場合、サービス提供者の行為やユーザのサービス利

用が実質的に日本国内での実施と評価し得るならば、属地主義を過度に厳格に適用することなく、一定の条件下では特許権者による権利行使を認める。 ・ 属地主義をベースに悪意ある侵害行為に対しては、確実な権利行使ができる制度が望ましい。 ・ 国際調査の観点から日本だけが特別なルールを作ること（ガラパゴスになること）が無いようにして欲しい。権利が乱立すると（日本における著作権のように）ビジネスへの障害が大きくなることが懸念される。しかし、ネットワーク化やIoT化の更なる進展で、ネット上で全く特許権が効かない場面が増加していくため、何らかの対策が必要になると思われる。そうでないと、日本にとっても良くないことだと考えている。非常に大きなテーマなので、各界の有識者で審議会での議論をして欲しい。特許権によるビジネスの保護と権利乱立の弊害との利害得失が判断できない。 ・ 日本国内の市場を狙った事業に対しては、日本国特許権による権利行使が可能とされるべきである。適切な保護がなされるような制度設計を期待する。 ・ 「国境跨ぎ」「複数主体」は、ソフトウェア関連発明において長年の課題とされているが、属地主義的な考え方では解決不能と考える。一方で、条約等の枠組みでこうした問題の解決を期待することも難しいと感じる。現時点で、現実的な解決方法には考えが至らない。 ・ 今の時代の環境に応じた法改正を望む。ただし、権利保護されすぎるのも事業活動に影響が生じるおそれがあるのでので、バランスを取っていただきたい。

F3. F2 で「適切である」とした要件について、その理由を具体的に教えてください。

適切である要素	適切である理由
①②③④	要件を満たすか否かの基準が明確である。
③	商標と同じように考えられるから。
①②③④	権利者と事業者双方の予見可能性を確保できると考えられるから。
②③④	事業上、行うべきこと。
③④	基準が明確であると思われる。
①②③④	日本国に提供しようとしていない事業者を適切に排除できているから。
②③	保護すべき権利者の利益と，それによる事業者側のバランスを考えれば適切である。要件を満たすか否かの基準が明確である点は適切である。
③④	特許による事業競争力として期待している範囲と合致しているため。
③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。
③④	日本国内での守成期に貢献し得る行為を日本特許法で対応できるようにすべきと考えているため。
②③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予

	見可能性を十分に確保できる。
④	「要件を満たすか否か」と「事業上の実益につながるか否か」が、直接的に関係してており、事業者にとって日本特許を取得する動機となりうるため。
③④	特許発明の効果がどこで誰に発現しているかが、重要であり、実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたと評価しうるため。
①②③④	米国の判例（NTP vs. RIM）でもほぼ同じ要件が示されており、国際協調の観点から適切と思われる。
①②	日本国内での実施行為であると理解することが可能である。
②③④	②～④の要件を満たすか否かは基準として明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。また、米国のブラックベリー判決では、制御が国内で可能で、かつ国内その発明の利益を享受できることを要件としており、この②～④がこれら要件に相当すると思われる。国際間でできるだけ共通の判断の方が予見可能性が高まる。
②③	日本国の領域内で侵害行為が行われていると判断できる適切な要件であると考えられる。
①②③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、また、他国の運用ともある程度整合している。
②③④	要件を満たすか否かの基準が比較的判別しやすく、権利者と事業者双方の予見可能性を確保しやすい。 特に、②および④は、米国の Blackberry 事件での判断事項とも合致している。
①②③④	ドワンゴ高裁判決では、「４つの要件」が示された訳ではなく、考慮すべき「要素」が「例示」されたに過ぎず、侵害の成否は、当該要素の充足/非充足により判断されるものではなく、これらの要素を総合考慮し判断されることに留意すべきである。今回の判決により、国内外での実施が明確に区別できないとされた行為（①）については、②③④の要素を考慮した上で「侵害」と判断できるようになったため、属地主義の原則を遵守しつつ、本来的に保護されるべき発明について適切に保護が図れると考える。
③④	要件を満たすか否かの基準がわかりやすい。
③④	他の要件に比べ、③④は客観的に評価しやすく予見可能性を確保できると思われる。
③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。日本での実施を評価する要件として適切であると考えられるため。
③④	属地主義の観点から、要件としては明確であり、判断可能であり、予見可能性も十分に確保できると考える。

③④	要件を満たすか否かの基準が明確。ユーザ及びサービサーが国内の提供により利益を得ていることから、権利を及ぼすことに妥当性がある。
②③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、本事件への当てはめにおいて納得感があるため。
①②③④	①については、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することは権利者側の立証負担が過大になることが懸念されるため、判決文の考え方は妥当と考える。②③④については、要件を満たすか否かの基準がある程度明確になっており、権利者と事業者双方の予見可能性を一定程度確保できる。
③④	少なくとも③と④を充足することは、日本の特許発明の日本での実施というためには必須と感じたため。
①②③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。他国の運用と権利保護範囲のバランスがとれている。
②③④	※本件判決において、上記①～④は要件としてではなく考慮事情として挙げられたとの理解で回答する。②～④は、日本国との関連性を肯定する方向にはたらく事情であるから、「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」するにつき適切である。
③④	アプリケーションサービスは、当該サービスを受ける需要者が誰か、によって権利行使の対象となりうる国を特定すべきと考える。単に、サーバの全部／一部を国外に配置したのみで特許権侵害を免れるとすれば、権利者の保護に欠ける結果になると考えるからである。
③④	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ためには、日本の顧客に向けられたものか、効果が日本で発言しているか、は重要であると考えるため。
②③④	要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できる。
②③④	要件を満たすか否かの基準が明確である。他国の運用と権利保護範囲のバランスがとれている。
②③④	要件を満たすか否かの基準が明確。
②③④	属地主義の観点から必要な要件であると思われるため。

F4. F2 で「適切ではない」とした要件について、その理由を具体的に教えてください。

適切ではない要素	適切ではない理由
①②	日本のユーザ向けのサービスであり、日本にて効果を発揮し、日本

	のユーザから対価を徴収して権利者の利益を損ねていれば事足りると考える。
①	「明確かつ容易」が曖昧。
①②	①提供の区別、②提供の制御の判断は難しいと思われる。
①②	特許による事業競争力として期待している範囲と合致していないため。
①②	(1) 明確かつ容易に区別できることが、侵害の要件になる理由がわからない。容易に区別できるようにしようと思えば、「この部分は海外でやっている」ということを明示するだけで可能だが、これをする場合としない場合とで侵害か否かが分かれる理由が無い。(2) 提供の制御を海外で行うことは容易。国内で生成した判断材料を海外で吸い上げて、海外から制御するようにするだけで侵害回避可能になる。
①②	権利者観点だと、日本国内外どちらで実施しているのか判断が難しいため。
①	「明確かつ容易に区別できるか」否かの判断基準が不明確であるため。
①	要件を満たすか否かの基準が不明確であり、権利者と事業者のいずれの立場からも予見可能性が十分であるとはいえない。
①②	実質的に③④の要件が満たされれば、①②の要件も満たすことが多いと考えられ、①②の要件を必須要件とすることで、それを故意に逃れる事業者があるとすると、適切な要件としないほうがよいと考えるため。
①②③④	各クレームエレメントとの対比において侵害成立を判断すべきと考えます。加えて、4 要件に関しては、プログラムの提供において国内／国外それぞれでの実施と対応させた判断が必要と考えます。
③④	実施行為が日本国内で行われているのかが不明確である。
①	プログラムの提供が領域内外で明確かつ容易に区別できたとしても、領域内での割合が領域外に比べて相当大きければ領域内として評価しうる場合があると思われる。したがって、より広範な事例に適用可能な判断基準とするには、①の区別が明確かつ容易にできるか否かは要件として必須ではないと考える。
①	①の判断が難しいし、裁判上の立証が難しい。アメリカのようにディスカバリーがなければ現実上困難。
①②	要件を満たすか否かの基準が不明確であるため、予見性が低い。
①②	①サービスを構成するプログラムが日本国の領域内と領域外で明確かつ容易に区別できないケースが予想され、実効性が担保されないおそれがある。③④を満たすにもかかわらず、②プログラムの提供の制御が日本国の領域外で行われている場合には、一律に権利保護されないとなると実効性が担保されないおそれがある。

①②	①権利者保護の観点より不合理と感じられるため。明確かつ容易に区別しなければならない必要性が疑問。①プログラムのどの部分が国内または国外で提供されているかを区別するのは権利者側では困難であるため。②実質的に同じ制御をするにしても、この要件を必要とするのであれば、海外で同一制御をすれば侵害として扱われなくなってしまうため。
①②	権利者と事業者のいずれの立場からも予見可能性が十分であるとはいえない。
①②	国内と国外の提供が明確に区別できた場合に、なぜ、国内で提供が行われたと評価されるのか理由が不明確。提供の制御が国内で行われていれば、なぜ、国内で提供されたと評価されるのか理由が不明確。「提供の制御」が何を指すのか不明確。当てはめを参照すると、ユーザ側の操作を指していると理解できるが、システム提供者の実施行為の判断に、ユーザ側が国内で制御していることを要件とするのは妥当ではないのではないか。
①	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を区別するための判断基準が不明確である。米国の Blackberry 事件で判示された内容よりも厳しい要件であり、権利者に有利である可能性がある。
①②	要件①について、判決文では、「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、」とあるとおり、区別が困難であることを示している。要件②について、判決文では「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、」とある通り、ユーザの行為自体を制御処理の一つとして捉えているため。
①	①は、「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」といえる１類型（１個の行為が国を跨いでいる類型）を区切る要件と捉えるのが適切であり、総合考慮の事情とするのは不適切と思われる。（個別の考慮事情についての批判ではないが）総合考慮型の判断枠組みであり基準としては明確でないので、類型化を図っていく必要がある。
①②	①や②の要件は、立証が困難と考えられるから。
①②	①の要件は、区別できれば一部海外での実施があり非侵害という内容だと理解していますが、区別可能にしておけば容易に非侵害になってしまうことを懸念しています。②の要件は、実質的に日本国内でプログラムの提供がされるか、の判断のためには、提供の制御がどこの国で行われているかよりも日本国内でプログラムが利用できるかの方が大事だと考えるため。
②	②の提供の制御と③④が必ずしも一致しないケースもあるため、現

	状では適切であるとは判断できない。
①	要件を満たすか否かの基準が不明確であり、権利者と事業者のいずれの立場からも予見可能性が十分であるとはいえない。「明確かつ容易」の部分が、程度問題をはらんでいる。また、仮に区別できたとしても、権利行使が可能である方が好ましい。
①	クラウドコンピューティングの普及によって、サーバの所在が不明なことをもって侵害追求を困難とすることを回避しようとしたことは評価できるが、要件を満たすか否かの基準が不明確であり、権利者と事業者のいずれの立場からも予見可能性が十分であるとはいえない。
①	ASP のように特許発明に係るプログラムの全てが海外サーバに存在する場合についても適用されるのか否か不明なため。

資料Ⅱ

国内ヒアリング調査

１．企業ヒアリング

＜調査項目＞

（ｉ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

（ii）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が懸念される事例（事業者の立場から）

（iii）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

（iv）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）第 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 控訴審判決」という。）
　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」との判断が示し、判断するにあたって考慮すべき要素として以下の 4 つの要素を例示。
　＜考慮要素＞
　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）企業 A：製造業 デバイス／部材・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・ 現状では、クレームの工夫だけでは保護が十分でなく、また、権利行使も難しいと感じている。
・ 特許発明における処理がどの国でどのように実施されているかを把握すること自体が難しく、クレームの工夫によって国内で実施する処理だけに限定したクレームを作るということは難しい。
・ 出願時は、なるべくいろいろなパターンを想定して、クレームも可能な限りいろいろなパターンを作成しているが、結局現状では明確な法的根拠がなく、保護されるという確証がない。

（ⅱ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

・ 外国の特許権に基づき権利行使される可能性に関して、現実的にあらゆる国の特許権をクリアランスすることは難しいので、その国での権利行使のしやすさ、市場の規模や技術の重要度等を考慮の上、リスクに応じた調査範囲を決めている。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・ 産業界が注目している分野の例として、国境を跨ぐケースでは、メタバース空間の提供者、サービス事業者、ユーザのそれぞれが別の国からアクセスする場合や、自動運転の自動車は国内で、自動運転の判断は海外のクラウドサーバで行われる場合などが考えられる。
・ 複数主体によるケースでは、メタバース上で空間の提供者とサービス事業者とが発明の構成を分担実施することにより、ユーザが享受するサービスが完成する場合や、自動車のメーカーと自動運転のソフトウェア会社が共同して自動運転自動車を完成させる場合などが考えられる。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ アンケートの回答で、「国内外を問わず電気通信回線を介した利用を含むように発明の「使用」の定義を追加する改正」をする案を提示した。もしこのような改正が通った場合、発明の構成要素のうちの殆どが外国で実施されるケースにまで権利行使できてしまうという懸念もあるが、現状において、発明が部分的に日本国内で使用されることにより日本でサービスの利用が行われるようなケースに対して権利行使が十分にできない状況は適切ではない。まずは特許権が役に立つようにするにはこれくらいしないといけないというシグナルを出す意味で一案を提示した。こうした案を

ベースにして産業界と法曹界が議論を重ね、時代に適した特許権の適切な保護が実現され得る法制度が必要であろう。
- 使用の主体がユーザであっても権利保護できることが望ましい。
- システムクレームに関する海外の判例などから、サーバが一部海外にあったとしても全体の使用として権利行使が認められていることから、「使用」に着目したが、総合的にみて権利保護がされればよいと思っている。「使用」を一例として挙げたが、他で十分な保護がされれば他のものでもよい。
- アンケートの回答で、「発明の不可欠要素をわが国へ電気通信回線を通じて供給する行為を間接侵害の規定に加えるという、間接侵害の規定の拡充」を行う案を提示したが、発明の不可欠要素とは課題解決に不可欠なものという意味であり、発明のポイントとなる要素を指す。間接侵害の規定の拡充は、特許法第 101 条に追加するイメージである。追加される規定にも、「知りながら」という要件は必要だと思う。
- 複数主体により構成される実施行為に関しては、それなりに判例があり議論も行われているので、今のままでもある程度の保護がされているとは思う。法改正がされた方が、権利者としても実施者としても実務オペレーションがし易くなるだろうと思う。
- アンケートの回答で挙げた改正案は、それを法律としてではなくガイドラインとして出すだけでも参考になると思う。米国でも法律で明確化されなくてもガイドラインが発行されることはあり、それは大いに参考にしている。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

- アンケートの回答において、「ドワンゴ高裁判決で示された考慮要素のうちの①の要素については曖昧な基準であり、考慮要素②～④については予見可能性が確保できる」との意見を提示したが、法改正の必要性については、例え考慮要素①を削除した考慮要素②～④だけの判決が今後出たとしても、その後の判決が追従してもらえるかはケースバイケースになるので、法改正による明確な法的根拠の明示が法的な安定性を生む。
- ドワンゴの別事件（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〕）においてシステムの「生産」について争われていることに関しては、システムの生産について保護することは難しいと感じているが、システムの「使用」であれば保護されてもよいと思っている。

（２）企業Ｂ：情報通信業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・ サービス提供形態として、今はクラウドサービス型というのが大半になっていて、クラウドサービスを利用して提供しているサービス事業者は多数いる。プログラムをサーバに入れてサービス提供するが、サーバの場所は自由に切り替えることができるので、サーバを国内から海外に移すことで、回避ができてしまうということであると、特許権行使が難しくなる。
・ 弊社のサービスはクライアント側の実施とサーバサイドの実施がセットとして動くシステムとして提供しているので、クレームの工夫によって権利行使できるイメージは湧かない。

（ⅱ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

・ 海外展開している顧客も増えており、例えば、日本の企業に対して提供したサービスについて、海外に出張している担当者がシステムにアクセスする場合や、海外の子会社にも同じサービスを使わせたいというケースがありうる。その場合、システムの構成としては、国内にサーバがあり、利用者が海外にいるという形での提供になる。また、日本で実施しているビジネスであるものの、利用者がいるところの国で特許を取得し保護することを考えると、顧客の進出国が広がっていった時に特許も一緒に（海外に）広がらないといけないが、費用負担が大きくなるため、あらかじめ特許を取得して保護するという戦略が難しくなる。
・ 顧客が利用しているクラウドサービス上にシステムを構築するケースでも、サーバがどこにあるかによって侵害が発生してしまうと、同じ課題が生じる。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・ 事業実態に合わせた（法改正等の）整備が進まず、（侵害訴訟におけるについて）実施場所による判断が継続した場合、海外リージョンのクラウドサービスにてサービス提供していることを理由に特許侵害していないことを主張する事業者が増えることが予想される。その結果、特許における事業保護ができないと判断する企業が増加し、特許出願を見送るケースが増えることが予想される。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ いろいろなサービス提供パターンがありうる中で、それをすべて網羅できるような法改正を本当にできるのだろうか。それが出来るのであればよいが、「100 ある内の 80 だけ救えばいい」というところで法改正にもし踏み切った時に、残り 20 の利用者

からするとネガティブに映るような法改正もあるのではないか。法改正以外の方法論として、事例を増やしていくということも可能性としてあるのではないか。

・ サービス提供形態も技術の進化とともに変遷していく。技術の進化に合わせて要素技術がどこに置かれるかというのが変わってくる。「今の発明はだいたい要素技術がここにあるからこれだけ保護すればいい」といった発想で法改正をしてしまうと、技術が進化した将来になって、「今では当たり前であるが、保護されていないエリア」が生じるのではなかろうかと懸念している。

・ 法律で定めると反対解釈もできてしまい、それに該当しない場合どうかというややこしい問題があるので、法律では厳格に決めずに、例えば経済産業省令等で指針を代表例という形で規定しておいて、必ずしもそれに捉われるものではなく、その都度検討するという位置付けにすることも可能だと思う。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・ 考慮要素③、④が適切な理由としては、特許による事業競争力として期待する市場に合致することが挙げられる。また、考慮要素①、②が適切でない理由としては、特許による事業競争力として期待する市場に合致しないことが挙げられる。「特許による事業競争力として期待している範囲」とは「市場」という意味である。権利行使という目的だけでなく、価格競争力や信用補完の一つの要素として知財に取り組んでいるので、市場競争においてプラスアルファの価値が見出せるかどうかを今後も意識して取り組んでいきたい。

（３）企業Ｃ：製造業 デバイス／部材・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・ 侵害者は様々な形態で侵害を回避しようとするので、あらゆる形態でクレームを作成しなければならず、侵害者がどういう形態で実施するかを把握しないといけないため、現実的に権利行使が難しいと感じている。
・ 複数主体により構成される実施行為に関しては、実際に権利行使する上で顧客を訴えられるのかというところが気になっている。権利取得のために、ユーザ（顧客）が実施する部分をクレームに入れざるを得ない場合がある。そういった権利を行使しようとした場合に、競合他社から「当方は特許発明の構成要件の全部を実施していない」と主張され、実際には具体的な交渉・係争にはたどり着かなかったことがある。競合他社の顧客と自社の顧客とが共通していて、その顧客が実施主体に含まれると権利行使が難しい。

（ⅱ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

・ 事業者の立場として、現状では、他者の特許権の抵触を気にしないといけないのか、その判断基準がわかりづらく、他社の特許権についてどれくらいリスクがあるのかわからない。国境を跨いで実施する場合や、当社と顧客と又は当社とパートナー企業とで実施するような場合に、他者の特許権に抵触する可能性があるときに、誰の責任で、誰が権利者から訴えられるのか、リスクの高さを測ることが事業者として難しい。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ アンケートの回答で、「特許法第 2 条第 3 項の実施の定義の改正について、国内サービス提供を目的とした海外での実施も含める」ことを提示したが、ここでの国内サービス提供は、電気通信回線を通じたものを意図している。また、「目的とした」とは、収益がどこで得られているのか、最終的に実施の効果が得られているのはどこであるかという意図である。
・ 他社がよいサービスを提供しているときに、それをそのまま模倣することは適切ではない。表面上一部を海外に分散することで実質的に同じことをするのは不適切だし、自社が侵害回避できるのならば他社も侵害回避できるということになる。よいサービスであれば、模倣ではなく（そのサービスとの）差別化を図ろうとするべきであり、そういう観点からも特許権を十分保護できるようにしてほしい。
・ 法改正による明確化は必要と考える。法改正がされれば事業者の立場でも予測可能になるから、予測できるように法改正をしていただきたい。判決では予測できない。
・ アンケートに対する回答では「誘発侵害や共同不法行為を広く認めるような改正」を

提示したが、ここで、「誘発侵害」は、米国の規定（米国特許法第 271 条（b））をイメージしたものである。また、「共同不法行為を広く認めるような改正が必要」については、共同不法行為は民法の話であるので、それを特許法で明記することや、民法の特則として特許法にプラスアルファを規定することを漠然とイメージしていた。差止も損害賠償も共同不法行為では広く特許を保護する方向で認められるようになった方がよい。国境を跨がるようなシステム構築は簡単であるし、システムや事業もボーダレスで複数企業でシステム構築することが増える方向にあるので、法律の抜け穴で侵害が回避できるのはよくない。

・ 法改正のタイミングは、多様なサービスが出ているので、なるべく早い方がよい。早い方がそれを前提に事業を考えることができ、リスク評価もできる。曖昧なままだと事業化の加速が難しい。

・ ドワンゴ事件の高裁判決により前進はしていると評価しているが、改正で保護を強めた方がよいと考えている。企業の立場としては、仮に最高裁で判断がされれば、その後の裁判例で実務が固まっていき、それに基づいて対応していく。法改正が先であればそれはそれで対応するし、最高裁がルールになるのであればそれに対応する。いずれにせよ、弊社の立場としては、明確化してほしいし、保護を強化してほしい。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・ 考慮要素①については、国内か否かを明確に区別できるのかどうか判断が難しいと思う。提供の制御が日本国の領域内で行われているか否かについても、権利者側が立証するのは難しいと思うので、考慮要素②も適切とは言い切れない。考慮要素③、④は予見可能性があると思う。

・ 実施の定義規定を改正するとすれば、考慮要素③、④を合わせたようなイメージになると思うが、日本で収益を得ていることが必要。収益を得ているということと発明の効果とは必ずしも一致しないので、考慮要素④の発明の効果は難しい。例えば、「サーバの処理を早くする」という発明の効果は、収益を得ている場所とは必ずしも一致しない。権利者の立場として考慮要素①、②を立証することは難しいが、どこで収益を得ているかを区別するという意味では、考慮要素①、②も適切ではないと言い切れない。

（４）企業Ｄ：生活関連サービス業、娯楽業　コンテンツ／アプリケーション・レイヤ

（ｉ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・　ゲーム業界では、海外メーカーがかなり日本国内に進出してきており、それら海外のゲームメーカーのゲームサーバ（ゲームのプログラムを動かしているサーバ）は日本国内にない場合もある。海外のゲームメーカーは日本市場にとって脅威になっているが、海外の会社に権利行使しようとすると、どうしてもサーバの構成が海外にあることや、日本法人がない場合さらに、日本法人があっても、極僅かな社員しかいないような状態で、訴訟や話し合いが困難であるいう問題がある。
・　現行の実施の例としては、ゲームの情報（ユーザのゲームの情報、例えば、どのようなアイテムを持っているかのような情報）を管理しているゲームサーバが外国にあり、プログラム（例えばゲームのキャラクターを画面中の右に動かしたりとか左に動かしたりするプログラム）日本国内のユーザーの端末側にダウンロードさせるケースがある。この場合、それぞれのユーザに対して権利行使することは（ユーザーの行為は業としての行為では無いため）困難である。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・　仮に海外にゲームサーバの構成があったときに特許権の侵害にならないということになるのであれば、あくまで極論ではあるが、ゲームのサーバを全て海外の特許法のない国に置いて、そこからゲーム配信をすればよいと考える企業も出てくる可能性がある。またある会社が生み出したヒットしたタイトルを安易に「全て模倣する」という流れになってしまい、新たに面白いゲームを開発するような文化が失われ、ゲーム業界の発展にもならないと考える。
・　将来的に問題の発生が懸念される例として、クラウドゲームがある。操作入力のコマンド情報が、外国のゲームサーバ側に送られ、サーバ側で全部ゲーム処理を行い、映像だけを端末側に返すようなものが想定される。この場合、ゲームプログラムは全て外国で行われていることになる一方で、サービス自体は、日本の顧客が日本国内で享受していることになる。ゲームのプログラムの実行は外国のゲームサーバで行われており、当該外国の特許法に基づいて権利行使を第一に考える必要がある。また、そのような場合、日本国内へのゲーム配信を行っている日本のプロバイダへ特許権の行使による差し止めや損害賠償の請求ができるかどうか？ということは大きな影響があると考える。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・　ドワンゴ知財高裁判決で例示された４つの考慮要素は特許法を改正する際に重要な基準になると考える。また、クラウドゲームについてもカバーされるような法改正も必要であると考える。

・　日本と海外で権利保護の基準が統一されていた方が安心してサービスが提供できると考える。

（５）企業Ｅ：製造業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

・ （自社の事業において）パートナーである他の会社のサービスを（自社製品で）表示するというケースも増えてきているが、実際に他社のサーバでどういう処理をしているのかは事前にわからない。企業のノウハウもあるので、処理の内容を開示してくれない。他者のサービスの結果だけを受け取るので、ブラックボックスの部分があり、また、事前の確認もできず、実施者としてはリスクが高まる。通信で海外からサービス提供を受ける場合も増えると考えられ、リスクが高まると考えている。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・ IT プラットフォーマーのサービスは携帯でも車でも使われ始めており、今後もどんどん浸透していく。一方で、どこにサーバがあってどういう処理をしているかは外からはわからない。海外で処理したものも（日本の特許権侵害に）関係してくるとなると日本国内で最終的な販売・提供している人が侵害として問われてしまい、海外で実施しているプラットフォーマーの分までリスクを負うという見方もできる。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ アンケートで、日本の権利保護強化に他国も追従して、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、「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」との回答したのは、権利強化したい一方で実施者にもなるからである。自社のビジネスからすると、どちらかというと、自前のサービスに加えて他者のサービスが入ってくる方向であるので、懸念の方が大きい。ただ、日本だけが制度上取り残されるのは良くないので、国際的に合わせていくのは仕方ないという思いもある。
・ 権利者として権利行使できないという懸念と、他方で他社とのコラボレーションを進めていく上で善意でサービス提供しているのに侵害行使されるという懸念があると伝えたが、実際には後者の懸念が大きい。他社のサービスの件で警告を受けることは増えている。一方で、権利行使側で困った事例は直近ではない。
・ 法律でうまく規定するのが難しい場合にまずはガイドラインということは理解できる。その場合、日本だけのものになるので、グローバルで同じような方向性になってほしいという思いはある。

（ⅴ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・ ドワンゴ知財高裁判決で示された「全体的かつ実質的にみて、国内にて行われた」という判断は、処理が国内で行われているという意味合いにも取れる。海外で全て実施

されて国内にデータが提供された場合に国内の特許権の侵害とするところまで踏み込んだものはないのではないか。「実質的かつ全体的にみて」という文言だけみると、ほとんどの部分が海外で実施されている場合に、プログラムが海外から国内に提供されてもそれが実質的にかつ全体的にみて国内の実施となるかよくわからず、判決で示された判断のみでは明確性に欠ける。

・ ドワンゴ判決で示された①～④の考慮要素は他国の判例（米国判決：NTP vs. RIM（ブラックベリー事件））と比べても妥当であり、日本だけが行き過ぎているわけではないという点で適切である。

（6）企業F：製造業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・ 顧客の一部商品が競合する場合には、その顧客に対しては権利行使が難しい。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・ 国境を跨いだ実施行為に対する保護や複数主体による実施行為に対する保護が十分でない場合には、海外の競合による侵害や、国内外の複数の他社が共同する等して、結果として侵害が増えると予想される。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ 事業者の立場として、国跨ぎや複数主体に対する保護が拡大された場合、社内での工数が増えるため、十分なクリアランスチェックが厳しくなる。
・ アンケートの回答で、「権利者の立場で、発明の「実施」の定義を見直す改正、間接侵害に対する保護を強化する改正を行うとともに、非権利者の立場で、予期しない特許で訴えられないように、これら「実施」の定義と間接侵害について、バランスが取れた改正が必要」としたのは、権利者と非権利者の両方の立場になることが通常であるので、どちらかに偏った制度になると問題であるとの考えからである。その際、法の壁をすり抜けていた悪意のある非権利者を取り締まる方向で、これまで侵害となりえなかった善良な非権利者をいたずらに訴訟に巻き込まないように十分な配慮が必要と考えている。
・ 改正により現状よりも保護範囲を拡大しすぎてしまうと想定し得ない問題もでてくるので、現状維持というわけではないが、大きな変化は困ると感じている。
・ 複数主体により構成される実施行為についても、法改正した方が予測可能性は高まると思う。少なくとも特許庁が何かしらスタンスを出していただいた方が予測可能性は高まる。裁判所を拘束できるわけではないので、方向性が違う判決が出ると困るとは思うが、特許庁が示した内容に沿った判決が出るとか、関係者がその方向で動いて問題が起きないのであればそのレベルでも問題ないと思う。
・ 法改正する場合に、例えば、「知りながら」というような悪意要件は、知っていたか否かを証明することは難しいので、要件に入れたとしても厳しいと思う。米国のeディスカバリーのようなことはやりたくない。パテントトロールのような企業が制度を活用して儲けられるという隙を与える制度になっていると困る。基本的に当社はサービスを提供することで事業を営んでおり、あくまで特許はそれをサポートするものであり、特許により儲けるということはやっていない。逆に、パテントトロールに限らず相手を困らせようという企業から、そのようなことをされてしまうと足かせになるので、そうならないような制度を望む。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・　アンケートの回答で、「考慮要素②～④は適切であり、米国の BlackBerry 判決で示された要件と整合する、国際間でできるだけ共通の判断の方が予見可能性が高まる」と回答したのは、当社はグローバルに事業をしており、海外にも特許出願しているからである。各国の制度が微妙に違うので制度に応じた対応をしないといけないが、できるだけ共通の考え方である方が出願人あるいは他者の特許を気にする者にとっては対応がしやすい。日本が先行して他国が追従すればよいかもしれないが、他国が追従するかは読めないので、まずは他国と同様の方向で行くのがよい。ブラックベリー判決について記載したが、その後の米国の裁判等、他国で起きていることを見ながら、問題があればそれを改良していく形で制度改正していくことでユーザフレンドリーな制度になるのではないか。
・　アンケートの回答で、考慮要素①が適切ではない理由として、「プログラムの提供が領域内外で明確かつ容易に区別できたとしても、領域内での割合が領域外に比べて相当大きければ領域内として評価しうる場合がある」と回答したが、どのような部分が領域内であれば、領域内と評価できるかについては、主要な部分（例えば、課題解決に不可欠な部分）が領域内と領域外のどちらにあるかということになると思う。

（7）企業G：通信業 コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、ネットワーク・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ メガネレンズ供給システム事件では複数主体に関する論点について、またインターネットナンバー事件や昨年７月のドワンゴ高裁判決によって海外での実施行為に関する論点について考え方が示され、現行法下においても、一定の要件を満たせば侵害に問うことが可能であると考えるため、課題があるとは考えていない。
・ 条約レベルの事項であるため、属地主義を安易に緩めるのは難しいのではないか。
・ 今後の「実施」の定義見直しが、過度に「実施」の範囲を拡張する方向に進まないかという点について懸念している。現時点で想定している以上の予測不可能なサービス提供態様も、将来発生し得ると思うので、そうしたサービスを考慮した上で実施の定義の規定を改正することは難しいと思う。また、仮に法改正により実施の範囲を拡大した場合に、単にプラットフォームを提供しているだけの者が、提供した相手が特許権を侵害したことで共同不法行為に問われてしまうようになるとすれば、改正の趣旨を逸脱したものになると思う。実施の定義が拡大されることで、ドワンゴ高裁判決でも考慮された共同不法行為の要件が考慮されることなく、善意のプラットフォーム事業者が侵害に問われるようになるとすれば、予見性に欠け、市場の安定性が損なわれる。
・ 属地主義は条約上の取り決めと理解しており、国内法が条約を超えることが許されるのか疑問。他国も条約を守りつつ、判決や立法を行っているのではないか。

（ⅴ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・ アンケートの回答で、「今回の判決により、国内外での実施が明確に区別できないとされた行為（考慮要素①）については、考慮要素②～④を考慮した上で「侵害」と判断できるようになったため、属地主義の原則を遵守しつつ、本来的に保護されるべき発明について適切に保護が図れると考える」と回答したが、これは、考慮要素①により属地主義の原則を遵守しつつ、考慮要素②～④により本来的に保護されるべき発明について適切に保護が図れるということであり、考慮要素として挙げられた②③④プラス①については、実質的に国内の実施と判断する上で重要なものであると思う。これらに該当すれば日本の特許法で保護されるべきと考えている。

（8）企業H：情報通信業 プラットフォーム・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ

（ⅰ）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が懸念される事例（権利者の立場から）

・ 特許発明の構成要件の一部を外国の事業者が担っているとすれば、一つの主体で特許発明の全ての構成要件を充足することにはならないので、よほど特有の個別事情を参酌するということでもなければ権利行使が難しいと考えている。

（ⅱ）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が懸念される事例（事業者の立場から）

・ アンケートで例として挙げられた類型については、直接侵害と認定される余地があるのか、直接侵害と認定され得るとすればどこまでなのか線引きが難しい。そうすると事業者の立場としては、他社特許の侵害を予防するための調査負担が増大することに加え、他社特許侵害を主張されるか否かの予測が困難なケースが増えるのではないかという懸念がある。

（ⅲ）将来発生又は増加すると予想される事例や侵害の態様

・ 特許発明の構成要件を複数の国に分散させる実施行為や複数の主体に分散させる実施行為が予想される。実態として、他社の特許権を見た上で意図的に複数の国に分散させることや複数の主体に分散させることが行われているのか、あるいは特許権を見ずに結果的にそのような状況になっているかわからないが、属地主義を原則とする現状の各国の特許制度を鑑みるに、特許権者はこの様な実施行為に対して権利行使が難しいと思われる。全体としては特許発明の全ての処理が実施されている場合であっても、一部の処理が異なる国で実施されたり、一部の処理が別の主体により実施されたりして、そのアウトプットがユーザに提供されるパターンはインターネット関連のサービスでは今でも多く存在していると思うが、そういうことが増えることはあっても減ることは現在の流れではあまり考えられない。

（ⅳ）特許制度上での権利保護に対する要望、及び、懸念

・ 属地主義や単一主体を厳格に適用すると、特許権者のクレームドラフティングの工夫では対応しきれない事例が多々あると思われる。
・ あるクラウドサービスを利用していると仮定して、そのクラウドサービスの中身そのものはわからないという状況において、単に利用するユーザにとってはクラウドサービスに関する特許を全て調べることはあまりにも負担が大きく現実的ではない。クラウドサービスの機能を利用しているユーザの立場において、直接侵害又は間接侵害をどこまで問われる可能性があるのか、その予見可能性を明確にしていただきたいと考えている。

（ｖ）実質的に日本国内における「実施」と評価するための要件について

・　②の要件でプログラムの提供の制御が日本国の領域外で行われている場合、具体的には、海外でプログラムの提供の制御が行われ、海外サーバで処理を行って日本のユーザにサービス提供が行われるような行為は、③、④の要件を満たすにもかかわらず一律に権利保護されないとなると、実効性が担保されないおそれがある。

２．有識者ヒアリング

＜調査項目＞

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

＜参考＞
ドワンゴ対 FC2 控訴審判決
　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」との判断が示し、判断するにあたって考慮すべき要素として以下の 4 つの要素を例示。
　＜考慮要素＞
　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 プログラム提供行為に関する判断について

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

（ⅲ）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

（ⅳ）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

＜参考＞
以下に例示した方向性案を出発点として、仮に法改正する場合における方向性について意見を伺った。
＜国境を跨いで構成される実施行為について＞
方向性案 1：「実質的に国内の行為」の解釈の判断基準を明文化する
方向性案 2：発明の「実施」の定義（特許法第 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（特許法第 101 条）に（国内での直接侵害を前提に）海外での行為を含むことを明記する
＜複数主体により構成される実施行為について＞
方向性案 1：間接侵害（特許法第 101 条）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。
その他の案：間接侵害に米国の積極誘因に類した規定の追加など

③　現行法の改正以外の方向性について

④　特許法以外の法域における参考になる論点

（1）有識者 A（弁護士）

（ⅰ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

① プログラム提供行為に関する判断について

- 「実質的かつ全体的にみて」という表現は、予測可能性の観点から考えると抽象的な表現である。考慮要素②～④は重要であると思うが、考慮要素①の位置づけが今一つよくわからない。「電気通信回線を通じた提供」について、国外から国内への提供が国を跨いでいる点を踏まえて考慮要素①のような考慮をしていると思うが、プログラムの提供以外の他の実施行為にどのように①の部分を適用するのかという観点からは、考慮要素②～④とは位置づけが異なる。
- 考慮要素①は、プログラムの提供という実施行為が問題となったから一つの要素にされたのかもしれないが、他の実施行為も含めた汎用性はないように思う。本事件では日本の領域外と領域内とで区別できないから侵害という判断であったが、仮に区別できたらどうなのかはよく分からない。仮に、明確かつ容易に領域外で一部分行われた場合に非侵害になるなら「総合考慮」でなく考慮要素①だけで非侵害と判断されてしまう。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

- 被控訴人らがユーザを使って、実施行為をしているという趣旨であるとすると、一部分に「業として」の要件を満たさない人の実施行為が含まれるとしても、全体として間接侵害を認めてよいのではないか。独立説をとるという意味ではなく、独立説、従属説のどちらの立場に立っても、一定の修正をしないと間接侵害の規定の適用は難しい。どちらの立場に立っても若干の修正をした上で、この事例のような場合は適用を認めてよいと思う。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

- 電気通信回線によるプログラムの「提供」については、サーバが国外にあっても少なくとも実施行為の到達部分は日本になるという意味で日本国内における実施であると言いやすかったのに対して、システムの「生産」という実施行為を対象としているために、厳しい判決となったのではないか。
- システムの「生産」ではなく別の実施行為、例えば方法クレームの「使用」の場合には侵害となり得るのかどうかといったところもあり、なかなか難しい判断である。属地主義を額面通り受け止めると本判決のとおりだと思うが、そこまで硬直的に考え

る必要はない。
・ ドワンゴ対 FC2 控訴審判決は最高裁判決ではないので、その判断に合わせる必要はないが、仮に「実質的かつ全体的にみて」という評価基準を適用すれば、サーバだけ海外という場合であっても同控訴審判決で例示された考慮要素②～④が日本であると考えられるので、日本国内における実施と判断される可能性はある。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

・ 方法の「使用」の方が日本国内における実施という判断がし易くなると考えられる。

（iii）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

・ 特許権を侵害すると判断してもよい。平成 14 年改正の解説[100]と完全に整合するものではないのかもしれないが、サービス提供事業者が外国にあるからといって直ちに当てはまらないと言う必要はない。

（iv）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

・ 速やかに改正すべき。
・ 知財高裁の判決によりプログラムの提供行為を国内における実施行為として捉えることができるとしても、それだけでは十分ではない。実施の定義又は間接侵害の規定で拡大すべきところは拡大していくべき。
・ 予見可能性という観点で考えると、解釈に委ねるよりは実施の定義規定を改正する方が予見性が高まる。制度の運用は法律の解釈の範囲で行うものであるので、立法で対処すべきであろう。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

・ 「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化するのは厳しいのではないか。間接侵害に海外の行為も含む旨明記するのも一つの考え方かもしれないが、捕捉される行為の範囲が一気に広がるという印象がある。それらの方向性と比べれば、「実施」行為に新たな定義規定を追加するのが一番明確であり妥当かと思う。そのときに要件を絞る必要があればそれはそれでかまわないように思うが、第 2 条に主観的要件を入れるのはバランスが悪いように感じる。間接侵害の規定であれば違和感はないように思う。この点は立法技術の問題かもしれない。
・ 複数主体については、間接侵害において、客体として規定されている行為が「生産」

[100] 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成 14 年改正産業財産法の解説」によれば、「プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型の ASP）」は、特許法第 2 条第 3 項第 1 号に規定された、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。」としている。

のみであるところ、これに「使用」を加える方向性はあり得る。その際に、正当な行為まで捕捉することがないように現行の第 101 条第 2 号のような限定をかけておくことはあり得る。
・ 属地主義との関係で改正をするのであれば積極的誘因（米国特許法第 271 条(b)）に類する規定を入れるということもあり得る。

③ 現行法の改正以外の方向性について

・ クレームの工夫は 20 年ほど前から言われていることである。クレームにおいて実施主体が単一となるようにかつ実施が国内で完結するように記載できればよいが、それができないから問題になっている。

④ 特許法以外の法域における参考になる論点

・ 産業財産権はある国に出願をして権利を取得して当該国で保護されるという意味で国境がある。著作権法はベルヌ条約で、条約締結国であれば互いに保護し合うことになっているので、必ずしも国境があるわけではない。不正競争防止法では、営業秘密に関して、平成 26 年の最高裁の眉トリートメント事件判決（最判平成 26 年 4 月 24 日（最高裁平成 23 年（受）第 1781 号））があるが、この事件では必ずしも属地主義を厳格に考えていないと思う。そういう意味では不正競争防止法では属地主義は厳格に判断されてはいない。そういったところは若干参考になるのではないか。
・ 著作物は日本で創作したものだけでなく、外国で創作されたものも日本で保護される。ベルヌ条約はほとんどの国が入っており、国で分断する方がおかしいということかと思う。それに対して、特許法は、それぞれの国で出願して権利を取るという仕組みであるのでやむを得ない面があるが、制度のハーモナイゼーションの必要があると思う。

（２）有識者 B（法学者）

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

① プログラム提供行為に関する判断について

・ 別事件の地裁判決（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〕）は硬直的で属地主義を厳格に維持したものであるが、本高裁判決は属地主義を前提としつつも、それを柔軟に解して「実質的かつ全体的にみて国内における行為と評価できるか」と大枠で判断した点で大きな意義はある。属地主義を前提とする限りは行為がどこで行われていたかという点は避けて通れないので、このような判例になっていると思う。しかし、行為地は重要ではなく、結果発生地が重要である。サーバがどこにあるか、どこの国で機器の操作がされているかは、ネットワークが高度に発展した状況では実質的に意味がない判断要素である。
・ もっとも、属地主義を前提とする裁判所の判断としては、どこで実施されたかという形式的な基準は維持せざるを得ない。ただし、考慮要素③、④は、どこのユーザに向けて行われたか、効果がどこで発生したかということを示していると思うが、これは市場地がどこかを端的に示していると考えてもよいと思う。日本国のユーザの需要が奪われるので、そうした行為は我が国の特許権を侵害するものとするというのが本来あるべき姿であり、行為地ではなく市場地で判断すべきである。すなわち、私自身は属地主義から完全に脱却すべきとの考え方であるが、属地主義を前提とする限りは、裁判所がこのような判断をするのは致し方がないと思う。
・ 個別の判断要素でみれば、問題となるのは考慮要素①である。「明確かつ容易に区別できるか」という基準が何を問題としているかがよくわからない。明確に区別できないので日本における行為と肯定的に評価しているが、なぜ区別できないことが日本国内での行為と評価される方向で斟酌されるのか、理論構成がわかりにくい。各考慮要素の意義をもう少し明確にする必要がある。
・ 考慮要素④は実質的に見れば妥当だと思うが、一方で行為地を評価する際に、（行為が行われたあとに発揮される）効果を見るのはやや論理矛盾の嫌いもあり、厳密に考えると説明が難しいのではないか。したがって、端的に結果発生地でみればよいと思うが、属地主義を前提とする限りは難しい。
・ 個別の考慮要素を挙げて最終的に「総合考慮」するという手法は、どの要素をどれだけ重視するのか、また、一部だけ満たして一部満たさない場合にどうなるか、その在り方について一定の指針が示されないと実務上扱いにくいので、判断基準が不明確になるということは指摘せざるを得ない。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

・ （間接侵害について）ユーザの行為は業としての実施にはならないが、折衷説に基づき個別に考えた上で、直接の実施行為が家庭内であるとしても、結論として間接侵害

を認めるのが多数説である。
・ 本件における「装置」は、表示プログラムの機能を発揮する形で表示する機器であり、ユーザが主体と考えて差し支えないのではないか。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・ これだけクラウド環境が整備されている状況で、サーバがどこにあるかという一事をもって日本における実施ではないと評価することは、時代に取り残されたような感がある。カードリーダー事件や BBS 事件をはじめとして、最高裁が属地主義を判例法理として採用している限りは、下級審としてこういう判断がでることはやむを得ないかもしれないが、硬直的な考え方を厳格に維持することは妥当ではなく、裁判所で工夫して考え方を打ち出していくことが重要。私は、結果発生地で判断すべきと考える。このシステムは日本のユーザに日本語でサービスを提供しており、日本向けであることは間違いない。したがって、日本の特許権者に無断で実施することになれば、日本における特許権者の市場機会が奪われることになり、需要機会の喪失という結果が発生しているので、その一事をもって日本法が適用されると考えている。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

・ クレームの書き方によって誰が実施主体となるかが変わり得る。したがって、サーバからの「送信」でなく「受信」と書けばユーザが使用主体になる余地もある。単純にシステムを方法クレームに書き換えるという前提で考えると、サーバは外国に置かれていて、そこから送信されるので、送信主体は（外国の）サービス提供事業者となり、その後の行為についてはユーザも主体となるが、送信という方法の一部を構成するプロセスが海外から行われることには変わりがないので、厳格な属地主義を前提とする限り、非侵害との結論は変わらないと思う。なお、本来、クレームの書き方次第で侵害判断が変わるのは個人的には違和感がある。そういう意味でも結果発生地で考えるのがよい。

（ⅲ）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

・ 平成 14 法改正の解説が妥当であることを前提として考えると、考慮要素①～④に照らすと、制御はプログラムがサーバに置かれたままか否かにかかわらずユーザが行っていると思うし、提供行為の相手も日本のユーザであり、結果として効果が日本で発現すると考えて差し支えないだろう。
・ 解釈論としては、「プログラム等の提供」を厳密に考えて、手元に移ることを「提供」と解釈する考え方と、利用を行わせることをもって「提供」していると解釈する考え

方のいずれもあり得る。

（ⅳ）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

- 属地主義自体は条約も含めてどこの規定にも明確に定めたものはないので、属地主義さえ脱却できれば、法改正することなく妥当な結論を導き出せると考えている。基本的には特許法の問題でなく通則法の問題である。差止も損害賠償も不法行為と性質決定すべきであり、そうすれば通則法 17 条が適用されるので、自ずと結果発生地の法を適用すればよい。ただ、属地主義の脱却は現実的ではないので、属地主義をベースにする限りは法改正した方がよいかもしれない。
- 法改正の時期に関しては、知財高裁でプログラムの提供についてある程度柔軟な方向性を志向する裁判例がでて、また別の事案で譲渡の申出で譲渡が海外であっても日本における「譲渡の申出」と判断したグルタミン酸ナトリウム事件（東京地判令和 2 年 9 月 24 日 平成 28 年（ワ）25436）もあり、柔軟に判断する裁判例が続いているところ、現在知財高裁に係属中の事件の判決は少なくとも待ってもよいと思う。法改正するときにも属地主義を前提とした立法にならざるを得ず、裁判所の判断の枠を超えた形での法改正ができるかわからない。その意味でも待つということはあると思う。
- 仮に今後の判決によって判断基準がクリアに提示されるのであれば、法改正ではなく司法判断に委ねるということでもよい。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 属地主義が維持されることを前提とすると、間接侵害（特許法第 101 条）に海外の行為を含むことを明記する方向性は、行為地が海外でも日本特許の効力を及ぼすことになり、効力が過大になり過ぎるので、伝統的な属地主義を維持する限り難しいのではないか。
- 知財高裁判決に即して「実質的に国内の行為」の判断基準を明文化することは大枠ではあり得るとは思うが、判断基準を明文化することが現実的にできるのか。実施行為の態様（類型）等によって基準が変わる可能性があるので、どこまで明文化するのかが問題となる。また、実務を考えると予測可能性、すなわち判断の明確性が重要になるので、条文に書き込み切れるのかが非常に重要な問題になる。条文に規定する意義は判断の明確性を社会に告知することであると考えるが、最終的に「総合考慮」となるのであれば、判断の明確性は必ずしも担保できないので、疑問が残る。
- 同様のことが「実施」の定義に新たな行為を追加する方向性についても言える。意匠法及び商標法の改正の延長線と考えれば、知財高裁判決に即した判断基準を明文化するよりも現実的であると思うが、うまく権利行使可能な範囲が過不足なく捉えられるか、あるいは、権利範囲が広がり過ぎないようにできるか疑問である。仮にプログラムのカテゴリーに限定するにしても、なぜそこだけに限定するのかが問題にな

る。実務上問題のある行為類型だけを条文化することには（そのような考え方自体には疑問を感じるが）反対はしないが、理論的かつ実務的にどの程度正当化できるかが問われると思う。仮に「使用させる」という条文にした場合に、海外にサーバがあってプログラムを日本国内から使用した場合に、「使用させる」という行為が日本国内で行われているといえるのかが問題になる。意匠法と商標法の改正条文のように、「持ち込ませる」であればよいが、「使用させる」という行為が日本国内で完結していると評価してよいかどうかはよくわからない。サーバにプログラムを置くということも含めて技術環境を整備することも「使用させる」行為を構成するという解釈もあり得ないわけではなく、仮にこのように理解した場合には、「使用させる行為」が全て日本国内で完結しているとは言えないと解される余地もあるかもしれない。

- （結果発生地を捉えた立法の可能性に関して、）現状の属地主義を維持する限りは、「結果を提供する行為」というような形で書かざるを得ないだろうが、最終的な行為とその行為の判断要素として結果を取り込んでいくということはあり得る。他方で、行為を一切考慮せずに結果が日本で発生すれば権利侵害となるということは、属地主義に反するので、私自身は（属地主義から脱却しても）よいと思っているが、そのような法改正は難しいだろう。
- 間接侵害において、客体として規定されている行為が「生産」のみであるところ、これに「使用」を加えるのは、個人的には十分あり得る改正のように思うが、発明の作用効果を発揮するような物の「使用」という要件のみによって権利範囲を過不足なく調整できるかどうかは、検討が必要である。過剰な差止が及ぶことはよくないので、例えばプログラムに限るということもあるのかもしれないが、要件で上手く絞り込めるかは、個別の事案を見ないと、にわかにはお答えできない。

③　現行法の改正以外の方向性について

- 現実的な可能性を度外視し、また、判例変更ができるということを前提にすれば、裁判所が属地主義から脱却するということに尽きる。属地主義を前提とするならば法改正が必要である。クレームの工夫による対応は、明確性要件を欠いてしまう可能性もあるので、限界があり、権利行使の予測可能性にも影響する。

④　特許法以外の法域における参考になる論点

- 令和 3 年の意匠法及び商標法の改正は参考になる。諸外国の考え方も参考になると思うが、属地主義に対する評価の前提が各国で異なる可能性もあるので、留意が必要。不競法では、差止、損害賠償いずれも不法行為と性質決定している。無論、不競法は行為規制法であり、前提が異なるので考え方が変わることはわかるが、私個人の考え方に引きつけて考えれば参考になる。
- 米国では、BlackBerry 事件を含め柔軟に解釈しており、ドイツでもかなり柔軟に適用を認めるような裁判例も出てきているようなので、全体的な流れとしては属地主義からの脱却とまではいかなくても緩和する方向に向かっている。そのような中で、サーバの所在地で判断する考え方は時代に即しないと思う。海外で日本企業が訴えら

れる可能性、日本にとって不利益になるという懸念が指摘されるが、私はそれでもかまわないのではないかと思っている。通則法第 17 条では、その地における結果の発生が通常予見できない場合は行為地を基準にするとしているので、予見性がないということでもなく、また、逆に予見可能性がある限りは海外によって侵害となる可能性あるが、それを織り込んで一定のサービス提供をしてくださいと言ってしまってもよいのではないかと考えている。

（３）有識者Ｃ（弁護士）

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

①　プログラム提供行為に関する判断について

・　実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたと評価し得るかどうかという基準で見る考え方には賛成。基本的には実質的なところから評価すべきである。特にシステム系の特許あるいはプログラムが関与するような特許の場合には、今の世の中では簡単に一部を日本国外に持っていくことが可能なので、構成の一部が日本国内に存在しないということをもって特許権の効力が及ばないと機械的に判断されてしまうと、非常に妥当性を欠く結論になる。
・　本控訴審判決により示された考慮要素①～④は、日本国の特許権の効力が不当に日本の域外に広がりすぎないようにするという観点も考慮して示されたものではないか。この考慮要素に不適切な点は基本的にないと考える。よく考えられたものであると思う。
・　もっとも、考慮要素③については、特許権の効力が広がりすぎないようにする役割を担わせるために入れるというのは、一つの価値判断としてあり得ると思うものの、私見としては考慮要素とする必要は無いと考える。個別の侵害行為との関係で、特許発明の効果が日本国内において発現しているという実態があるのであれば、他の考慮要素が満たされるということが条件にはなるかもしれないが、少なくともその部分については、特許権の効力を及ぼしても良いのではないか。例えば、「譲渡等の申出」のような行為は、当然その申出の相手が存在することになるため、当該申出が、日本の領域内に所在する顧客に向けられてなされているかどうかが必然的に考慮要素になると思うが、「提供」については、現に提供が行われてしまっており、結果が発生しているのであるから、特に日本国に向けて行うことを意図していたかというところを考慮する必要はないと考える。現に発明の効果が日本国内において発現するような状態が起きており、そのような状態を作出している者がいる場合、損害賠償については、実際に国内で起きた行為、国内で起きたと評価される部分だけで賠償額が認定されるのであるから問題にはならないのではないか。差止についても、どのような差止を認めるかというところで調整すれば過度な差止めは避けられるように思う。
・　考慮要素①、②、④のうち、特に②、④は重視されるべき。考慮要素①については、おそらく「提供」という行為との関係なので、明瞭かつ容易に区別できるかどうかが重視されたのではないかと思うが、これが例えば「使用」行為のときに、考慮要素として働き得るのかについては若干疑問がある。考慮要素①、②、④については総合考慮ということにせざるを得ないだろう。

②　その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

・　独立説、従属説の議論は従前からあるが、いわゆる純粋独立説とか純粋従属説は実務

的には採られていない。ユーザは確かにインストールした装置を業として使ってないのかもしれないが、間接侵害が認められるべき理由として挙げられる典型例である、組み立てキットみたいなものを販売している事案に本件は非常に似ていると評価できる。したがって、海外からの配信行為が、実質的に日本国内への提供行為であると評価できるのであれば、間接侵害が認められるということで問題はないと思う。

・ （行為主体について）表示装置のクレームについては、表示側の装置だけがクレームされているので、使用の主体はユーザになる。プログラムの複製の主体についても、自分のパソコンにインストールするという意味での複製は、ユーザが実行しているという評価になる。海外でプログラムを開発し、それを海外のサーバにアップロードし、日本国内のユーザがダウンロードするような形の時には、プログラムの複製の部分について、サービス提供事業者が複製行為、生産行為を行ったと認定するのは難しいケースがあると思う。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・ 構成要件全てが物理的に日本国内になければならないということだと、（保護範囲が）少し狭いのではないか。特にシステムに関しては、構成自体の物理的な所在は国内にはないが、日本国内からそのシステムをネット経由で日本国内にシステムがあるのと全く同じように使うことができる状態になっている場合もある。日本国内から直接使用でき、発明の作用効果を得られるという意味で両者に違いはないため、システムの構成全てが日本国内に存在しなければならないとする考え方を採用すると、特許の回避が容易となり、特許権者にとって厳しい結論になるケースが多いのではないか。

・ 上記（ｉ）の控訴審判決では、直接侵害に該当する装置クレームは構成要件が全部国内にあるので、本地裁判決のようなシステムクレームの「生産」のようなケースについてまでは考慮されていないと思う。したがって、控訴審判決を前提としたとしても、地裁判決と同じような結論になることも十分にあり得るのではないか。例えば考慮要素①が満たされないと判断される可能性がある。構成要件の一部が完全に日本国外にあり、その構成要件の一部と他の構成要件とを組み合わせる行為が、海外で行われている、少なくとも日本国内で完結してないという意味で、区別ができてしまうので、控訴審判決とこの地裁判決が明確に矛盾抵触しているということはないと思う。

・ ユーザ側の構成要件と、事業者側にある構成要件が組み合わさって一つのシステムを構成する場合に、「生産」の主体がユーザだという評価になるかどうかは、ドワンゴの知財高裁の判決からは未だ明らかになってない。本地裁判決では、構成要素を全て満たすものが国内になければいけないとしているので、侵害不成立という判断になるのだろうが、控訴審判決の考え方に基づけば、結論としてはどちらに振れてもおかしくない。システムの「使用」の場合も同じだと思う。控訴審判決に従えば、シス

テム提供者側が使用していたと評価される余地はあるが、その使用が日本国内で行われていたと見られるかどうかについての議論は残ると思う。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

- 方法の「使用」について、米国の NTP 対 RIM の判決のように、システムクレームについては構成要件の一部が領域外にあったとしても、その実質的な部分が国内にあれば侵害になる一方で、方法クレームについては、方法の全ての構成要件が国内において実施されていなくてはならないという考え方はあり得る。他方で、方法クレームの場合は、ドワンゴの控訴審判決の考え方に照らせば、方法の一部の構成要件が国内において実施されていなくても、日本国内で実質的にその方法が使用されたと評価されやすいのではないかと思う。考慮要素①に関して、方法は、各ステップが区分されているため、それぞれが国内の行為、国外の行為と明確かつ容易に区別できるという議論はあり得ると思うが、方法の発明は、各ステップが一連の行為として行われることが前提であり、各ステップの間には関連性があることが当然前提になると考えられるから、国内の行為、国外の行為と明確、容易に区別できるということにはならず、侵害が認定されるという考えも十分に成り立つ。考え方としてはどちらもあり得るのではないか。
- 私自身は基本的にはシステムの発明であれば、構成要件全ての物理的な所在が国内にある必要はないと思うし、方法の発明についても方法の一部が仮に国外で行われたとしても、作用効果の発生している場所が国内である場合や、少なくともその発明の作用効果を奏する上で、不可欠な部分の一部が国内で行われている場合には、方法の「使用」が国内で行われていると見ていいと思う。

（iii）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

- SaaS のような形での提供行為が国内で完結している場合に、当該行為が電気通信回線を通じた提供に含まれるという解釈を前提とすれば、サーバが海外にある場合には、控訴審判決と同じような考え方が適用されると思う。プログラムを電気通信回線を通じて実際に相手方に送ることと、サーバに置いてプログラムの処理結果だけを相手方に送ることとを、どちらも「提供」であると見るのであれば、当該「提供」行為が、国内と海外とで明確かつ容易に区別できるとは言えず、完全に独立分離した行為であるとまでは言えないと考える。後は、サービスの提供の制御が日本国の領域内から行われているか（日本国内からコントロールされているか）だが、日本国の領域内向けに提供されているわけであり、発明の効果は日本国内で発現するので、結論は（控訴審判決と）大きく変わらないことになるのではないかと思う。

（ⅳ）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

- 法改正した方が良いと考える。今回の知財高裁の判決のいう、「実質的に判断」をするために、具体的にどのような要素を考慮すべきなのか、という点につき、どこまで学説等が議論してきたかは考える必要があるが、実施主体が複数に分散されているときの保護の在り方ついては、20 年ほど前から議論されてきている。現状は、権利行使しても勝てるかどうか分からないから訴訟まで持ち込めず、その結果、判例が蓄積されず、それ故に訴訟を提起できないという悪循環に陥っていると思う。すでにサーバが一部海外におかれて、特許発明の構成要件に対応する構成の一部が海外にあるということが多く起きていると考えられることからすると、判例の蓄積を待ち法解釈のみで対応するというのはなかなか厳しいのではないかと思う。
- 現在係属中のドワンゴの各事件について、最高裁が均等論の判決のように判断基準を示せば、状況は動くかもしれないが、時間がかかる。均等論の判決も、ボールスプライン事件最高裁判決が出てから非常に長い時間がかかって、少しずつ判断基準が固まって来ていることを踏まえると、そのような悠長なことはできないのではないか。即効性を求めるのであれば、実施行為の規定や間接侵害の規定を変えることで、保護範囲を少し拡大することをやはり考えていかざるを得ないように思う。
- 他方で、日本の特許権の効力を海外で行われている行為にも一部拡張すれば、他国の制度との調和等の観点で妥当なのかという議論は当然出てくると思う。その意味では、ドワンゴ対 FC2 事件の控訴審判決のように考慮すべき要素について考慮して判断する方が、日本に全く本拠地を持っておらず海外から提供しているような者に日本の特許権の効力を及ぼすことが妥当ではないときに調整がしやすいということはあると思うが、それだと判例の蓄積に時間がかかる。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化することは、現実的には難しいのではないか。裁判における実質的な判断という場面では、複数の考慮要素を例示として挙げて総合的に考慮するということができるが、条文として書くのは難しいように思う。また、、「提供」や「使用」といった行為態様毎に要件が分かれる可能性もあり、その場合は条文化するのがより大変になる。
- ネットワーク経由でのサービスの提供をカバーするために、「使用させる」というような実施行為を考えるということはありだと思う。「使用させる」、「使用の用に供する」、「使用の申出」等の形であれば、プログラムに限る必要はないと思う。何か制約を加えた方がいい場合には、主観的な要件を入れることもありえるのかもしれないが、実施の定義に主観的要件的なものを入れる場合に具体的にどのようなものとするか特に案はない。侵害していることを認識しながら使用させるというような限定を入れるところまでやると、実施の定義を広げる実益がないのではないか。
- （仮に実施の定義規定において、輸入の定義を拡張することを考えた場合に）海外の

サーバから電気通信回線を通じてプログラムの提供をする行為が「輸入」に含まれる旨明記する、「SaaS のように、海外から結果だけを提供するような行為が、システムの「貸渡し」に含まれる旨明記する、海外のサーバから電気通信回線を通じてプログラムの提供をする行為が「電気通信回線を通じた提供」に含まれる旨を明記するというようなことが考えられる。

・ 海外のサーバからのプログラムの提供を「輸入」に含める場合、ユーザがプログラムをダウンロードしているので、有体物の輸入行為とパラレルに考えると、「輸入」の主体は個人であると評価されてしまう余地がある。プログラムについて海外のサーバから電気通信回線を通じて国内にいる者にダウンロードさせる場合には、海外から送信する側が提供したとみて、電気通信回線を通じての提供として捉える方が良いかもしれない。

・ 間接侵害に海外の行為を含めることと、「実施」行為に新たな行為を追加することは、排他的な関係ではない。実施行為の追加、拡張だけでは足りないケースはあると思う。「使用させる」行為を追加したとしても、プログラムクレームでは、プログラムの機能を細分化して、細分化したものをそれぞれ異なる場所から提供する形にすれば、間接侵害の議論に落ちざるを得ないケースが出てくるのではないか。間接侵害品、あるいはそれに相当するようなプログラムについて、「輸入」の定義をもう少し明確化するとか、あるいは、間接侵害品についても、単なる「譲渡等」だけではなくて、「使用させる」、あるいは、「海外から使用させる」というようなところまで含めるようにして、間接侵害の適用できる範囲を拡大することはあり得ると思う。

・ 複数主体による侵害行為に対する方向性として、例えば処理 a を実施するサービス事業者Ａと処理 b を実施するサービス事業者Ｂがいて、さらに、サービス事業者Ｃが、処理 a と処理 b を組み合わせたサービスを使えるようにするための IC カードのようなものを提供する場面を考えると、サービス事業Ｃに対して権利行使できるようにしたいという意味では、間接侵害において、客体として規定されている行為に「使用」を加える方向性は考えられるのかもしれない。それによって保護範囲が過大になるかというと、そこまでではないと思う。そもそも、このような場合、IC カードを提供している者が、実質的には、処理 a と処理 b を組み合わせたサービスを実際に使える状態として提供している者ということになると思うので、サービスの「使用」あるいはシステムの「生産」をしているのは、IC カードの提供者であり、当該 IC カードの提供者が直接侵害者であると評価をする余地はあるし、そう評価されるべきと思われるためである。しかしながら、これは、実質的な生産者、実質的な使用者としての直接侵害者いう評価をすることが求められるところ、そのような評価ををすることについて考えががまだ確立してないのが現状であるから、特許権者の保護を十全な形にするというところからすると、「使用にのみ用いる物」を提供している者について間接侵害の範囲を拡大するということでも、良いと思う。

③　現行法の改正以外の方向性について

・ ドワンゴ控訴審判決で挙げられたようないくつかの考慮要素についてガイドラインを作るというやり方はあると思う。「総合考慮」ということだと、結局、訴訟におい

ては、裁判所が個々の事案に即して判断するという話になるため、ガイドラインを作ることで、どの程度予測可能性が得られるのか不明ではあるが、実務家にとっては一つの目安になることは間違いないため、意味はある。そのようなソフトな形での動かし方ももちろんあり得るとは思う一方で、ガイドラインはあくまでガイドラインでしかないため、不確定要素はどうしても一定のレベルでは残るので、そことの兼ね合いをどう見るのかだと思う。

（４）有識者 D（法学者）

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

① プログラム提供行為に関する判断について

・ 本判決が判示したように、実質的かつ全体的にみて日本国内における実施行為とみなせるのであれば日本の特許権の効力を及ぼすべきと思うので、外国で実施されている部分が若干含まれるとしても、日本の特許権の効力は及ぶと考える。本判決で提示された考慮要素のうち、考慮要素①がなぜ必要なのかはよくわからない。重要な考慮要素は③と④だと思う。発明の実施行為の中では「使用」が一番重要だと思っており、使用に関しては、使用は特許発明に対する需要を満たす行為であり、日本国内における需要が満たされるかどうかにとっては、考慮要素③が重要な考慮要素だろう。それ以外の実施行為、例えば「生産」に関しては、生産は需要を満たすかどうかの準備段階であるので、日本国内における実施行為となるかどうかにとっては、発明の効果の発現が重要になる。実施行為の態様に応じてどの要素に着目するかが変わると思う。
・ 考慮要素②に関しては、日本における実施行為に該当するかを評価する際に考慮要素③や④に影響を及ぼす要素であると思うが、考慮要素②そのものが重要ということにはならないと思っている。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

・ 独立説、従属説に関して、ユーザの生産行為が非侵害であるために間接侵害が設立しないことになるかということを問題としているのだと思うが、業としての実施でなくても、この場合には独立説的に判断するのが一般的な理解である。
・ 判決の他の判示事項についても特に違和感はない。（一般論として）「使用」の行為主体について、「システム」についても「方法」についても、サービス提供者がサービスを提供していて発明が使われているという場合は、主体を規範的に評価することが考えられ、サービス提供者の使用行為とも解釈し得ると考える。他方で、「プログラム」や「装置」のクレームの場合、プログラムがユーザのところに届き、ユーザのところで使われるというイメージであり、そのため、ユーザの使用行為であって、サービス提供者の行為として評価することは無理であり、ユーザが主体になるのだろう。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・ 一般論としては、発明の効果の発現に着目して行為地を考えるべきである。「生産」に関しても、全て日本国内において実施されていなければいけないと考える必要はなく、実質的かつ全体的に考えて、国外にある部分があってもよい。本事件について考えると、コメント配信サーバと動画配信用のサーバが存在していることそれ自体で「生産」が成立している。ユーザ端末はプログラムをユーザがインストールすることによってサーバに繋がるので、発明の中核はユーザ端末を動作させるプログラムとサーバである。そして、本件における「生産」はサーバが存在することで発明の効果が発現されるということから、「生産」の実施地は本件ではサーバの所在地である。ユーザ端末がプログラムを入れれば使えるというのは、日本国内に限らず全世界でいえることであり、そうすると潜在的には全世界に端末が存在することになるので、実質的にはサーバが重要であるから、その重要なサーバが存在する米国が「生産」の行為地であり、本件は侵害には該当しないと考える。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

・ 方法のクレームに置き換えた場合は、判断が異なり得る。方法の場合は、需要が満たされることが重要であり、日本で需要が満たされていれば日本が「使用」の行為地になる。方法クレームの場合は「使用」のみが実施行為になるから、日本でよく使われているのであれば、日本が「使用」の行為地になる。

（ⅲ）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

・ 一般的に言われているようなサービスであれば、日本の特許権侵害と判断されると思う。ただし、電気通信回線を通じた「提供」としてではなく、「使用」として捉えた方が実態に合う。ユーザにプログラムを利用させて処理結果をユーザに提示するというサービスは、発明の「使用」であり、業者が「使用」の主体として捉えられる、又は業者に侵害責任を問うことができると考える。海外のサーバにプログラムを残したままでも、実質的にはプログラムを使わせるサービスと変わらないので、日本国内で使用が行われていると観念するのが実態に合う。
・ SaaS サービスで行っている行為は、結局のところ、発明の「実施」行為としては、プログラムを「使用」してその結果を送信しているのであるから、「使用」と考えるのが実態に合う。コメント配信システム事件の原告は、「使用」と考えると行為主体の問題が生じることを懸念して、「提供」という行為で捉えようとしているのかもしれないが、「プログラムの提供」の場合、単に処理結果をユーザーに送信しているだけだと「電気通信回線を通じたプログラムの提供」とはいえないという問題が生じるのではないか。他方で、事業者によってサービスが提供されていて、プログラムも提

供されている場合、当該プログラムの「使用」の行為主体をユーザと事業者のどちらと考えるのか、あるいはユーザと業者の共同行為として考えるかは解釈問題だと思う。著作権法では、規範的主体論によって行為主体を認定しており、ユーザがクリックすることによる複製がユーザの行為なのか業者の行為なのか、業者が侵害責任を負うかどうかという論点について、最高裁は、業者の行為と判断した。特許法においても同じような解釈問題として捉えて、サービスを提供する行為として業者が「使用」していると捉えることもできるのではないか。

・ サーバが国外にあるとしても、日本国内における需要が満たされるかどうかで考えればよい。ユーザが日本にいて発明の効果を得ており、それによって需要が満たされているのであれば、業者がどこにいようが、サーバがどこにあろうが、日本での「使用」行為として捉えることができると考えている。

（ⅳ）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

・ 仮に、「生産」行為について、日本の特許権侵害になるためにはそのすべての構成要素が日本国内にないといけないというような考え方が一般的になったとすれば、特許権の保護が十分ではなくなるので、その場合には法改正が必要になると思う。しかしながら、今後しっかり議論すればそのような硬直的な解釈にはならず、属地主義の解釈が柔軟化されるのではないか。仮に法改正するとしても、的確に問題を捉えてそれに対処できるような適切な実施の定義の文言を思い浮かべることができず、今後そのような案が出てくるとも思えないので、法改正には適さないのではないか。解釈の柔軟化で進めるのが得策である。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

・ 法改正ではなく解釈によって柔軟化する方向を取るべきであるが、仮に法改正をするとして、検討するとしたら、「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化するという方向性案 1 を選択すべきであろう。判断基準については、それぞれの実施行為の趣旨に照らして考えるのが良い。この点、「使用」という行為とそれ以外の行為とはかなり性質が違う。「使用」は発明の需要を直接満たす行為であるので、需要を満たすかどうかという点で「使用」の行為地を考えるべきであり、外国と接続されていても使用の中心が日本だと捉えられれば、日本における実施と捉えられるのではないか。一方で、「生産」は、需要を満たすための準備段階の行為であり、発明の効果が発現することができるようにするための行為であり、そういう状態にするという観点から見て中心が日本だとすれば、日本が行為地だと判断できる。

・ 実施の定義に新たな行為を追加する方向性案 2 について、「使用の申出」に関しては、「譲渡の申出」も同じ側面があるが、申出の範囲が曖昧で確定し難いという問題がある。「使用させる」も同様であり、このような行為を追加してもその行為に該当するかどうかについて争いが生じて、紛争解決につながらないのではないか。

・ 間接侵害に海外での行為を含むことを明記する方向性案 3 については、属地主義に反するという問題がある。属地主義に対して批判的な意見があることは承知しているが、私自身は、世界的に属地主義のもとで特許制度の秩序が形成されていることから、属地主義に真っ向から抵触することは避けるべきだと思う。米国ではこのようなものを認めていると思うが、日本でこれを認めることは属地主義の観点から望ましくない。
・ 間接侵害において、客体として規定されている行為に「使用」を加える方向性案 3 に関して、改正による新たな規制場面で重要なものが実際にあるのかどうかよくわからない。直感であるが、「使用にのみ用いる物」があったとして、それを規制するとしても、社会的に大きな弊害が発生するようには思わないが、「のみ品」以外のものに規制を及ぼすのは、特許法第 101 条第 2 号以上に社会的に混乱を生じるのではないか。適切な限定をすることは難しいように思う。

③ 現行法の改正以外の方向性について

・ 属地主義を柔軟に考えるべきであり、その場合にどのような判断基準で考えるかを明確化することが重要である。今後しっかりと議論をすることが必要である。
・ 具体的には、例えば、法的拘束力がないような形で、考え方を整理した指針、ガイドラインのようなものを出すというのが考えられる。

④ 特許法以外の参考情報について

・ 著作権法では、カラオケ法理など、侵害者として責任を負わせることができるのは誰かという議論（規範的行為主体論）がある。著作権法と違って、特許法には間接侵害規定があるが、特許法において、間接侵害規定があるからといって著作権法のような議論をしなくてよいということにはならない。「使用」の行為について誰が行為主体で侵害責任を負うかという論点は、特許法でも、著作権法とあまり変わらず、議論すべきである。結論を同じにする必要はないが、著作権法における規範的行為主体論は、この問題においても参考になると思う。

（５）有識者 E（弁理士）

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

①　プログラム提供行為に関する判断について

・　最高裁判決が属地主義の原則について判示している以上、裁判実務家としては、その点は絶対的な大前提だと考えている。その意味で、本判決において特許発明の実施行為が日本国内で行われたと評価し得ることが必要だと判示した点について異存はない。最近は属地主義の緩和を主張する学者もいるが、裁判実務家としては受け入れ難い考え方である。本判決が、実質的かつ全体的にみて日本国内における実施と評価し得るものであれば属地主義に反しないとした点に異存はない。プログラムの提供行為が国内で行われたと評価しうるかどうかの考慮要素として、少なくともこの考慮要素①～④が主要なものとして例示されるということ自体にも異存はない。他方で、これらの考慮要素は、プログラムの提供行為が国内で行われたと評価されるためのものであるので、他の発明の実施行為、例えば、システムの「生産」や「使用」さらには方法の「使用」という実施行為が国内で行われたと評価されるかどうかについては、この考慮要素①～④の応用が必要であり、また、他の考慮要素が重視されることがあるのではないか。また、これらの要素を総合考慮すると言う判断の是非は、悩ましいところであるが、考慮要素①～④が特に例示されているという意味で、最終的に総合考慮するということについては、裁判の判断基準である以上やむを得ないのだと思う。

（ⅱ）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〕に対する評価等

①　システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・　一般論としては、国内で行われたと評価できるかどうかは、「客体」と「行為」の両方で考える必要がある。例えば、客体がサーバで行為が生産という場合には、サーバが海外にあるときにはその「生産」が国内において行われたと評価することは難しくなると考えられる。他方で、方法の「使用」に関しては、国内にユーザがいれば、国内にサービス提供するために方法が使用されるので、その方法の「使用」は、客体から見ても使用行為から見ても国内で行われたと評価しやすい。これは相対的な程度の問題である。つまり、海外のサーバ上でプログラムが実行されて、そのプログラムの実行によって方法が提供・使用されるという時に、サーバの生産行為は海外で行われたと評価されやすいのに対して、方法の使用やサービスの提供は国内で行われたと評価されやすいという違いがある。本地裁判決は、その中間のようなものともいえ、サーバが海外にあるが、クライアントは国内にある事案であり、サーバとクライアント端末を含むシステムの生産行為であるので、なかなか微妙なところである。
・　全体が日本国内で実施されることが原則だと思うが、例外として、形式的にサーバだ

けが海外にあるという場合もあり得ると思う。ソフトウェア関連発明であるから、サーバも端末も一般的なプログラムしか入っていなければ汎用品でしかなく、生産の最終段階において特別なプログラムがインストールされることで「生産」が行われる。サーバへのインストールは電気通信回線を通じて行うことができるので、たまたまサーバが海外にあって、日本国内から操作して最終的なプログラムをインストールすることもできる。有体物の汎用的なサーバの所在地がどこまで影響するかは、その例外を考える上で重要なことである。最近では、クラウドサーバもあるので、利用者にとってはサーバがどこにあるかもわからない状態で、日本国内からインストールするということもある。このような場合、登場人物全員が日本にいるがサーバはどこにあるかわからないということもあり得る。事情に応じて総合的に考えるべきではないか。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

- サーバが海外にある時には「生産」行為も海外に引っ張られ易いと思うが、サーバ上でのプログラムの「提供」やそれによるサービスの提供、あるいは方法の「使用」は、客体の面から見ても行為の面から見ても、それが提供されるユーザに近い国内で行われたと評価できる可能性が高まるので、システムクレームを方法クレームに置き換えて考えた場合には、より国内で行われたと評価される可能性が高まる。

（iii）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

- 平成 14 年の改正の解説[101]の「機能提供型の ASP」におけるプログラムは端末のプログラムであり、サーバのプログラムではないと理解している。現実の譲渡をするのではなく、サーバの中にあるプログラムが、サーバ側にも残ったままユーザ端末を動作させているという理解であり、サーバを動作させているわけではないと理解している。
- この理解に立てば、平成 14 年の改正の解説で記載されているような形での提供も、プログラムの「提供」に該当すると認識している。プログラムが海外のサーバに保存されている場合も同じである。
- プログラムやサービスの提供行為は、その提供を受けるユーザに非常に近いところ（国内）で行われていると観念できる。海外のサーバから提供が行われているが、ユーザが提供を受ける国内までその行為の因果が直接的に及んでいる。この提供行為は、国内のユーザが受領しているところに、海外の行為者の行為があると評価し得るのではないか。
- 他方で、ユーザ端末を動作させているプログラムではなく、サーバそのものを機能させるためのプログラム、例えば、スマートスピーカーのように、スピーカーに向かって喋ると海外のサーバで応答を考えてスピーカーから声が出てくるサービスの場合、

[101] 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成 14 年改正産業財産法の解説」によれば、「プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型の ASP）」は、特許法第 2 条第 3 項第 1 号に規定された、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。」としている。

海外のサーバで処理して音声認識を処理して、それに対して回答を返している。サーバの中で処理しているだけでユーザ端末側で処理しているわけではない。端末側からデータを送ったら、サーバの中で処理をして結果を返してくるだけのプログラムが海外サーバの中にあるという場合は、現行法では保護できないと考えている。

（iv）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

- 現在裁判係属中の事件について、今後仮に、ある程度国内の行為と評価できる場合があるという形で判断されて確定したとしても、最終的に（保護できずに）残ってしまうところがあると認識している。その残ってしまうところについては、「電気通信回線を通じて他人の用に供する行為」ということで、実施行為を法制化するしかないと考える。
- 昨今クラウドサーバを利用する状況になっており、サーバがどこにあるかは誰も認識しておらず、意識もしていないという状況であるので、サーバが海外にあるからということを議論していることは、技術者的、実務家的な感覚からすると、なんとかして欲しいと思う。
- 令和 3 年に行われた意匠法と商標法の輸入の定義規定の改正が素晴らしいと考えている。外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が輸入に含まれるとして、海外事業者の行為を国内の行為として捉え直して輸入行為の中に含めて立法化した。これは海外事業者が郵便事業者等を手足・道具として国内に持ち込ませるという類型であるが、今回問題になっているのは、海外のサーバの運営者が国内のユーザに使用させる行為であって、郵便事業者等に持ち込ませる類型のような“make”であるとか役務使役の行為ではなくて、用に供する行為、つまり“let”である。ただ、意匠法と商法法で改正ができたのであるから、特許法の改正についても海外にサーバがあって海外に事業者がいる場合であっても直接の因果がある国内の行為を捉えればよいという同じ発想で改正をすればよいのではないか。「他人の用に供する」行為に海外にいる者の行為が含まれるということは、立法の経緯や趣旨で明確にするということだと考えている。
- 「効果が発現する場所」という意味で考えると、効果が発現する行為は、基本的に「使用」行為であり、「生産」や「譲渡」をした時にはまだ効果は発現しているわけではなく、発現する環境を作っている行為に近いといえる。使用主体が個人であると、「業として」の要件から外れてしまい、属地主義と「業として」の要件の両方を満たす必要があるとなると、回避の方法がいろいろと出てくるので、基準が明確になれば明確になるほど、回避する方法も出てくるだろう。その意味では、発明が実施されている場所は、日本で効果が発現しているという一番のポイントを、「使用」のところで見極めることがよいと考える。「使用させる（用に供する）」という行為を「業として」使用させている（用に供する）という行為に結び付けないと、属地主義の考え方と「業として」の考え方の両方を満たすことができない。
- 改正に反対する人からは、日本国内のユーザが、（日本向けではなく）外国向けにサ

ービスを提供している外国サーバに勝手につないでサービスを受けているようなケースを日本の特許権の侵害行為とするのは適切ではないという話が出てくるだろう。日本向けのサービスか否かという点では、ユーザに日本円で支払わせるものであれば日本向けになると思われるが、 ビットコインであったり、通貨がどのようなものでもよい場合は判断が難しい。なお、侵害事件まで発展するのは、日本国内の大勢のユーザが使用しているという環境になった後であると考えられるから、一人二人が繋いだだけで侵害が問題になるような事象は現実には起きないだろう。

・ 複数主体による分散実施の論点に関しては、令和 3 年の大阪地裁判決（平成 29 年（ワ）第 10716 号（令和 3 年 2 月 18 日判決））において共同直接侵害を認めた判決が出ている。元々学説上は共同直接侵害が認められること自体について争いがなかったところであるので、実際にそれを事案において認めた裁判例が出た以上、立法までする必要性はあまり高くないように思う。共同直接侵害論のほか、道具理論、支配管理論等、法律的なツールはそれなりに整っているので、裁判例に任せてよいという印象である。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

・ 間接侵害に海外での行為を含むことを明記するのは、属地主義の原則に反すると考えられるので、そのような方向性での改正は無理ではないか。間接侵害も特許権侵害であり、特許権の効力は国内にしか及ばないということに矛盾する。
・ 「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化する方向性については、裁判であれば、プログラムを「提供」する行為の場合や、システムの「生産」の場合など、客体と行為で特定されるものについて考慮要素を並べて判断することができるが、これを立法で実現しようと思うと、全ての客体と行為の組み合わせについて考慮要素を並べないといけなくなるので、立法としては無理ではないか。
・ 発明の実施行為の定義に新たな行為類型を追加するとよい。「使用させる」というのは“make”であるので事案に合わないと考えており、「使用の用に供する」という意味で“let”であると考えている。加えて、ネットワーク関連発明における特有の問題であるので、「電気通信回線を通じて」ということを特定して、あまり定義が広がりすぎないようにした方がよい。クレームのカテゴリーは「システム」、「プログラム」、「方法」等全てのカテゴリーを含むべき。主観要件は通常の特許侵害と同じで不要であると考えている。間接侵害ではなくて実施行為そのものの問題であり、国内における行為を捕捉するための実施行為であるからである。先の意匠法及び商標法の改正においても、他人をして持ち込ませる行為というところに主観要件が含まれておらず、それと同じだと考えている。
・ 間接侵害において、客体として規定されている行為に「使用」を加える方向性案に関して、間接侵害において「生産」が要件になっているから「使用」を追加した方がよいのではないかという論点はある。間接侵害で生産に用いる物を要件にしていることは、ものづくりの名残であるように思う。

③　現行法の改正以外の方向性について

・　クレームアップの仕方は当然に工夫すべきであるが、その工夫だけでは限界がある。無論、クレームアップの技法・工夫の話も重要ではある。

④ 特許法以外の参考情報について

・　特筆すべきは令和 3 年の意匠法及び商標法の改正である。海外の事業者の行為を、他人を介して持ち込ませる行為であり、それを国内における行為と評価したことは特筆すべき改正である。
・　インターネット上のコンテンツ流通に対応すべく、インタラクティブな送信に係る著作者等の権利に係る WIPO 著作権条約第 8 条等の下で、日本著作権法第 23 条等においては、公衆「送信」（「送信可能化」を含む）権というコンテンツの送信者側から捉えた権利構成が採用されている一方、欧州情報社会指令第 3 条第 1 項等においては、公衆への「伝達」（「利用可能化」を含む）権というコンテンツの受信者側から捉えた権利構成が採用されている結果、インターネットを介した国外・域外サーバから国内・域内公衆へのコンテンツ配信について、権利侵害の成否に係る法的問題が、日本著作権法では、生じ易く、解決困難であるのに対し、欧州各国法では、比較的に、生じ難く、解決容易である、という相違が生じている。

（６）有識者 F（法学者）

（ｉ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

① プログラム提供行為に関する判断について

・ 本控訴審判決について、属地主義を前提としつつも、属地主義との整合性について比較的緩やかに解釈した点は評価できる。「実質的かつ全体的」という判断は、一般論として異論はないが、そこで挙げられている各々の要素にそれぞれどのような重みがあるのかははっきりしない。いろいろ要素を並べて総合評価といわれても、今後のケースにおける判断基準ははっきりしないという点において、この判断基準は曖昧であり、明確性を欠く。個々の考慮要素の中では④が一番重要だと思う。考慮要素①はなぜこれが判断基準の中にでてくるのかよくわからない。考慮要素②も今一つよくわからない。考慮要素③はケースによっては重要な意味を持つとは思う。ただし、結局のところ考慮要素③は考慮要素④に究極的には跳ね返ってくると思う。要するに、特許権侵害は、特許発明の作用効果を実現するという行為についての侵害になるわけで、属地主義との関係では効果の発現・実現がどこで行われたかが重要である。行為の主体や場所の認定においては、実施による効果が重要である。「実施」の概念は法的な概念であり、重要なのは規範的な概念の認定なので、その認定に当たって、物理的な行為が行われた場所は、その前段階の判断事項であって、物理的な行為によってすべてが決まるわけではない。発明の実施からすれば考慮要素④が重要である。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

・ 装置はユーザ端末であり、当該端末においてプログラムがダウンロードされて国内に存在するので、属地主義に関して難しい問題はない。プログラムがインストールされた状態が「装置」の生産になるということは、一太郎事件の知財高裁判決の前例もあるので、特殊な判断ではない。プログラムが提供されて、それが「のみ品」として間接侵害を構成するということも違和感はない。
・ 業としての実施ではないという点では、厳密な従属説であれば間接侵害が否定されるということになるのかもしれないが、業としての直接侵害がないとしても間接侵害を認めることは通説的な考え方であるし、裁判例もあるので支持できる判断だと思う。
・ （行為主体について）個別のケースごとのクレームとの関係で主体を考えるので、本判決での認定事項に違和感はない。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・ 「日本国内において作り出される」というところをどう認定するかについて、物理的な自然観察によって認定する方法と、法的規範的に認定する方法が考えられる。私は後者の認定方法をとるべきだと考える。「構成要件を全て充するシステムが作り出されたとしても、それは米国内に存在する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システムである。」や「完成した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発明の全ての構成要件を充足しないから、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。」といった認定は物理的自然観察的な認定にあまりに固執した認定である。基本的な考え方としては、発明の実施概念というものが究極の立証命題なので、具体的な行為の認定は発明の実施場所の認定につなげるための前段階として行うべき。「生産」行為の解釈は非常に幅があり得ると思うが、システムの「使用」行為に着目し、当該システムを日本で使用できるのであれば日本で「生産」していると言ってもいいのではないか。「使用できる場所にシステムが提供されているならば、その場所においてシステムが生産されている」と言うと、あまりに物理的な概念から逸脱しているとの批判もあり得るかと思うが、規範的に言えば、このように「生産」の概念を拡げても不合理とまでは言えないのではないか。
・ 控訴審判決の考え方をシステムの「生産」行為に簡単に応用ができるとははいえない。「プログラムの提供」は提供を受けている側が日本にいるので日本における「実施」と認定しやすかった一方で、地裁判決は、システムの一部が米国にあり、これが日本での「生産」といえるかというものであるので、裁判所にとってハードルが高いのではないか。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

・ 米国ではシステムと方法とを明確に分けている判決もあるが、あまり明確に区別して考える必要はないのではないか。

（ⅲ）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

・ 「プログラムの提供」と言ってよい。プログラムは何らかの有体物として便益を供与するものではなく、その機能を供与して価値を実現するものであるので、提供元がどこにあろうがその機能を実現する形で利用するのが何処かという観点が、プログラムに係る発明の実施の認定においては重要な意味を持つ。

（ⅳ）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

- 率直に言って今すぐに法改正する必要は感じない。現在裁判係属中の事件がどのような結論になるかも不明であるし、その後の議論を見極めてから判断した方がよいのではないか。法改正がなぜ必要か（属地主義との関係で国内で実施していると言いやすくするためなのか、それとも国内外にかかわらず実施行為があまりに狭すぎるということなのか、等）をきっちり整理して、明確にする必要がある。
- 属地主義との関係については、欧米等の外国ではかなり緩やかな認定をしている判断例が出ているところ、日本の裁判所の今後の解釈や判断の動向を見極める必要がある。下手に属地主義を正面から緩めるような法改正をすると、日本の考え方について、外国から、日本は属地主義を無視しているのではないか、あるいは、解釈で対応できるのになぜ改正が必要なのか等の疑念を抱かれるようなことになりかねない。
- 学者の間では、属地主義とは何かについて議論になっており、そもそも根拠がないとか、不要であるといった主張をする者もいる。私自身は、条約も属地主義を前提にできているし、国内法もそれが前提になっているので、属地主義は確固たる原則であり、前提にせざるを得ないと考えている。また、属地主義は、外国の不合理な制度や運用から、自国企業を守る効果があるという点も、重要だと思う。ただ、その運用については海外でも柔軟に運用しているので、属地主義を前提としつつ、どの程度フレキシブルな対応ができるかというアプローチを採用すべき。属地主義には根拠がない等の主張は、解釈論としてはおかしいと思う。
- 複数主体により構成される実施行為については、現時点では、立法は不要ではないか。関心が高い論点だとは思うが、方向性としてはいろいろな解釈手法を使って、ケースに応じてそれに合ったものを使っていくというアプローチしかないというのが、実務家、研究者の相場観のように思う。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化する方向性は、条文に書く話ではなく、違和感がある。下手に書いても容易に反対解釈されてしまう。条文に書くのではなく解釈に委ねるべき。
- 「実施」の定義に新たな行為を追加する方向性案の「使用させる（使用の用に供する）」はよくわからない。ネットワークにより分散しているシステムにおいて、実施主体が誰かという話は、クレームの書き方によって、ユーザ側が実施主体なのか、システム提供側が実施主体なのか変わりうるということは昔から事例もあるところ、クレームの書き方によるのではないか。主体の認定について、例えば、アクセス提供方法事件（知財高裁平成 22 年 3 月 24 日）において、知財高裁はユーザではなくシステムを提供する側がその方法の使用をしていると認定して、あっさりと侵害を認めており、クレーム次第であるということは留意する必要がある。
- 間接侵害に海外での行為を含めるという点は議論がある。米国の誘引侵害も解釈で

外国の行為も含むとしているが、議論があるところである。不法行為の一般論からすれば、日本における不法行為に対して海外から関与することは、それは特許権侵害そのものの話ではないので属地主義の問題ではなく、一般的な不法行為の問題として損害賠償責任を問うことはできるのではないか。そういう解釈を一般化できれば間接侵害で法的な手当ては必要ないのではないか。あえて言えば、米国の特許法にある、日本で部品を全部用意して米国で組み立てる、単に組み立てるだけの部品を全て用意してそれを輸出する行為は実質直接侵害だという規定（米国特許法第 271 条(f)）が米国にはあるが、実務でニーズが高いかはよくわからないが、それはあってもよいかもしれない。

・ 間接侵害について、客体を「生産」に限っているところに「使用」を入れるのもあり得る。米国やドイツでは、「生産」に限定していないから「使用」も読めるのではないかと思う。外国法との整合の観点からも、そのような改正はあり得るように思う。ただ、「のみ品」であればよいが、非専用品型の方に「使用」を入れるのは弊害があるように感じる。非専用品型については、今でも、第 101 条第 2 号、5 号は実質は間接侵害品ではないものに対しても適用があるかのように読めるので、そこをいかに狭めるかということについて解釈論が諸説あるところ、それがさらに拡がってしまうとなると、どのように絞り込むのかが難しいところかと思う。

③ 現行法の改正以外の方向性について

・ 実務側でもクレームの書き方でどこまで対応できるかという点は詰めておく必要がある。また、私自身で調査した限りでが、外国でも解釈論で色々と工夫をしていることがわかった。外国の考え方からも学ぶところが大きいのではないか。

④ 特許法以外の参考情報について

・ 不競法はそもそも属地主義が働かない世界であるので注意が必要である。例えば、営業秘密でも国外犯を正面から認めている。読み方によっては、日本との関連性が薄いものまであたかも不競法で罰則までかけられるという広い形になっている。そこは前提が違うということを認識する必要がある。特許と営業秘密では原理原則が全く異なっており、少なくとも属地主義との関係は全く異なることを認識する必要がある。著作権法で若干の議論があるが、インターネットでの送信行為は、条約上では「公衆への伝達行為」だが日本では「公衆送信行為」となっており、送信側か受信側かについて、著作権法の世界では議論の蓄積がある。

・ インターネット上での行為と国際法の関係について、知的財産権そのものの話ではないが、国家管轄権がどこまで及ぶかについて近年議論があるようで、そのような議論もある程度参考になると思う。犯罪捜査において日本の国としてどこまで捜査できるかについて、日本の捜査権は原則国内にしか及ばないが、日本人がアクセス権限を有しているのであれば、アクセス権限を有している者に対する捜査として、外国のサーバに置かれている情報を差し押さえすることは可能であることが国際的にも確認されているようである。

（7）有識者 G（弁護士）

（ⅰ）ドワンゴ対 FC2 控訴審判決に対する評価等

① プログラム提供行為に関する判断について

・ 本判決は、プログラムの「提供」であるから「譲渡」の一類型についての判断がされたと理解している。まず、「実質的かつ全体的にみて」という評価手法は、このような評価手法を基に実際の事例に当てはめるとどうなるかと顧客から聞かれる立場である弁護士にとっては判断基準にならず、予測可能性がないので困る。考慮要素①～④が挙がっているが、そのうち考慮要素②、③、④は日本との関連性が強いか弱いかというものであるが、考慮要素①はなぜ日本国内か国外かを明確に区別できる必要があるのかよくわからない。もう一つの問題は、総合考慮して結論として日本でほぼ全部が実施されたと言えなければ日本の特許権が及ばないということなので、本判決を踏まえても実際にはほとんど保護範囲は拡大されないと思う。これではインターネットで世界がつながっている状況において、特許権者が困る場面が出たときに、ほとんど救済にならないのではないか。世界中の国が属地主義であるからといって手をこまねいていると、いずれの国においても特許権者の救済にならないことになる。より緩やかに特許権の効力を及ぼしていくべき。

② その他の判示事項（間接侵害、装置の使用やプログラムの複製の行為主体の判断）について

・ （行為主体について）一般化して考えると、クレームの要素の一部がユーザにより行われることがあり、業としての実施行為と認められるかどうかが争点となるが、その「場」を提供しているのは業者である。道具理論を使うのか支配管理を使うのかといった説明の仕方はともかく、一部がユーザによって行われるからといって、特許権の効力を及ぼさないというのは弱々しい考え方である。

（ⅱ）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〕に対する評価等

① システムの「生産」行為に係る属地主義の解釈について

・ 控訴審判決のあった別事件はプログラムの「提供」、すなわち「譲渡」型であるのに対して、本事件は「生産」の方である。システムの「生産」であるが、本地裁判決の基準に照らすとおよそ国外で生産行為が行われたときには日本の特許権が及ばないということになり、かなりハードルが高い。確かに、例えば「物」の発明の構成要件を満たすものが外国で作られて日本に輸入されるという事案において、日本への輸入に特許権が及ぶことには誰も疑いがないが、外国での生産行為を差し止められるという人はいないと思う。ネットワーク関連発明でも、クレームに該当する行為が国

外で全部行われた場合に「生産」に該当するとして日本の特許権の侵害というのは難しいと思う。もっとも、一部でも国外に持っていけば回避できるので、それはよくないのではないか。配信行為の場合、日本が一部絡んでくるので、全部が日本で行われていないとしても、日本の特許権を及ぼさないと、簡単にすり抜けられるのではないか。構成要件がいくつかある中で、どこまでが日本国内で行われていれば日本で実施されているとみなせるかという基準が重要。「全部が国内」というのはあまりにも厳しい。

・ 完全に国外で生産されている物に対しては日本の特許権の効力を及ぼせないが、一部が国外で一部が国内という場合にどこまで及ぼすのかについては、明確な基準を置いて日本の特許権の効力を及ぼしてもよいと考える。属地主義はそもそも明文上の根拠があるわけではなく、根拠をどこに求めるかという点でも見解が一致しておらず、非常に曖昧な概念である。属地主義という一言から何か解釈、結論を導くというのは本当に説得的なのか疑問である。

② システムクレームを方法クレームに置き換えた場合の考え方について

・ 方法クレームでも物のクレームと同様に考えて、全部国外で行われていたときには日本の特許権が及ばないが、一部でも日本で行われていれば、それが重要な部分、「本質的部分」であるか否かに基づき判断すればよい。

（iii）海外に設置されたサーバからの SaaS サービスについての現行法における解釈

・ 特許発明の実施行為の類型を大きく分ければ、「生産」つまり事業者が作るという行為と、「譲渡」つまり事業者の手元を離れてお客さんに渡す行為の二つに分けることができる。「プログラムの提供」は後者であり、自分の手元からプログラムが離れるものであると考えると、SaaS の場合はプログラムの提供には当たらないのではないか。
・ 「使用」とか「生産」であればよいが、「譲渡」に含まれるであろう「プログラムの提供」で SaaS のようなサービスを保護することは厳しいように思う。他方で、「提供」には「貸し渡し」が含まれており、「プログラムの貸し渡し」と捉えるのは説得的なように思う。

（iv）権利保護の在り方について

① 現行法の改正の必要性・改正時期について

・ カードリーダー事件や BBS 事件といった属地主義という言葉が出ている最高裁判決が既に存在しており、特許法独自の世界が構築されているという現状を踏まえると、法改正しないと、属地主義の制約から解き放たれない。したがって法改正は必要である。
・ 特許法には「本質的部分」という概念があるので、この論点においても「本質的部分」

という基準を導入して、特許発明のうち「本質的部分」が日本で行われているのであれば日本の特許権の効力を及ぼすと考えるとよいのではないか。「本質的部分」という考え方はいろいろなところで用いられているので、予測可能性も高まるのではないか。

- 速やかに改正すべきかどうかというと、最高裁の判例が適切な範囲を示してくれればよいが、属地主義の制約から解き放たれなくて、狭い範囲でしか特許権の効力を認めないという判断が出た場合には立法で対応するということもあると思うので、最高裁の判決を待ってからという考え方もある。最高裁が柔軟に適用する基準を判示したらそれに乗っかればよい。ただ、そこまでタイミングを意識しなくてもよいのかもしれない。

② 仮に現行法を改正する場合の方向性について

- 「実質的に国内の行為」の判断基準を条文で明文化する方向性は、理屈をつけて国内の行為だと判断する枠組みからは外れない考え方であり、このような改正をしてもあまり効力が及ぶ範囲が拡大されない。
- 「間接侵害に海外での行為を含むことを明記する」考え方はよくわからない。
- 「実施」の定義に新たな行為を追加する方向性については、具体的な文言はよくわからないが、例えば、特許発明の「本質的部分」が日本において実施されていれば日本の実施とする旨の括弧書きを規定に入れることが考えられる。
- 特許法第 101 条において「課題の解決に不可欠なもの」という用例があるが、これも「本質的部分」の一つ。また、均等論の第一要件の本質的部分もある。立法としては第 101 条のように規定しておいて、法解釈は同じ文言でも便宜的にやれるところがある。
- 間接侵害の規定において「使用」を追加するという案については、現行法には確かにここに「使用」が入っていない。「使用」を入れてはいけない理由はないように思う。

③ 現行法の改正以外の方向性について

- 法律は抽象的に規定しておいて、ガイドラインで書くという考え方はあり得る。ただし、ガイドラインは裁判官が拘束されないので、違う考えになる可能性がある。

④ 特許法以外の参考情報について

- 商標法において、国外にいる輸出者が事業者であれば国外の事業者が日本に持ち込ませることについて商標権を及ぼすという立法がされていて、知財の分野でも踏み出しているので、特許でも同様のことができるのではないか。他には、インターネット上での誹謗中傷による名誉毀損に対して、発信者情報開示請求をして損害賠償請求するという場面において、SNS のサーバは外国のクラウド上にあるため渉外的要素があるが、結果発生地が日本であるから不法行為として損害賠償請求できるということを何の疑問もなく日本法で考えている。それではなぜ特許の世界になるとサ

ーバが国外だから侵害でないと躊躇するのかと感じる。知財の世界から一歩外に踏み出せば柔軟に考えている、又は、当然のように適用しているので、それほど遠慮する必要はないのではないか。

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料１
米国調査結果

依頼先：Sughrue Mion, PLLC
（原文及び和訳文）

A. Regarding cross-border acts of exploitation

Q1. With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts in 2017 or later, if there are cases in which a part or the whole of the features of the patented invention alleged to have been infringed have been exploited outside your country, please list representative cases (up to five cases) and provide the details including the items below. If there are more than five cases, please list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

For the U.S., we believe the following two cases may be of interest to you regarding cross-border acts of exploitation.

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.

While it does not pertain to AI/IoT technology or cloud services, *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 138 S. Ct. 2129 (2018) is a post-2017 U.S. Supreme Court decision in which the features of the patented invention alleged to have been infringed were exploited outside the U.S.

In *WesternGeco*, WesternGeco owned patents for a system used to survey the ocean floor. ION Geophysical began selling a competing system that was built from components manufactured in the U.S., shipped to companies abroad, and assembled there into a system indistinguishable from WesternGeco's. WesternGeco sued for patent infringement under 35 U. S. C. §§271(f)(1) and (f)(2).

The jury found ION liable and awarded WesternGeco damages in royalties and lost profits under §284. ION moved to set aside the verdict, arguing that WesternGeco could not recover damages for lost profits because §271(f) does not apply extraterritorially. The trial judge denied ION's motion.

On appeal, the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) reversed the award of lost-profits damages. ION was liable for infringement under §271(f)(2), the court reasoned, but §271(f) does not allow patent owners to recover for lost foreign profits.

The U.S. Supreme Court reversed. U.S. courts presume that federal statutes apply only within the

territorial jurisdiction of the U.S. This principle is commonly called the presumption against extraterritoriality. The U.S. Supreme Court has established a framework for deciding questions of extraterritoriality which looks to the "focus" of a statute. If the conduct relevant to the statute's focus occurred in the U.S., then the case involves a permissible "domestic application" of the statute, even if other conduct occurred abroad. But if the relevant conduct occurred in another country, then the case involves an impermissible "extraterritorial application" regardless of any other conduct that occurred in U.S. territory.

The portion of 35 U.S.C. §284 at issue states that "the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement." The Supreme Court concluded that "the infringement" is the focus of this statute. Turning to the *type* of infringement that occurred, the Supreme Court reasoned that §271(f)(2) focuses on "domestic" conduct. It provides that a company "shall be liable as an infringer" if it "supplies" certain components of a patented invention "in or from the United States" with the intent that they "will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States." The Supreme Court said the conduct that §271(f)(2) regulates—i.e., its focus—is the domestic act of "suppl[ying] in or from the United States."

The Supreme Court reasoned that the conduct in *WesternGeco* that was relevant to the statute's focus "clearly occurred in the United States, as it was ION's domestic act of supplying the components that infringed WesternGeco's patents." Thus, the Supreme Court held, the lost-profits damages that were awarded to WesternGeco were a "domestic" application of §284.

Justice Gorsuch filed a dissenting opinion, in which Justice Breyer joined.

Abitron Austria v. Hetronic International

While it pertains to trademarks, not patents, *Abitron Austria v. Hetronic International* is a second case you may wish to consider regarding cross-border acts of exploitation.

The U.S. Supreme Court recently granted *certiorari* in the *Abitron* case, and it will be heard on March 21, 2023 and decided by June.

The issue in *Abitron* is whether the Lanham Act permits the owner of a U.S.-registered trademark to recover damages for the use of that trademark when the infringement occurred outside the United States and is not likely to cause confusion in the United States.

The facts are as follows. Hetronic, a U.S. company, manufactures radio remote controls for heavy-duty construction equipment. By agreement, Abitron, a foreign corporation, distributed Hetronic's products for many years, mostly in Europe.

The relationship deteriorated when Abitron decided that it, not Hetronic, owned the rights to Hetronic's trademarks and other intellectual property. Abitron began manufacturing products identical to Hetronic's and selling them under the Hetronic brand, mostly in Europe. Hetronic terminated their contractual relationship, but Abitron continued to manufacture and sell the products, making tens of millions of dollars. A small percentage of the products sold abroad made their way into the U.S.

Hetronic sued Abitron, and a jury in Oklahoma awarded Hetronic over $100 million in damages based on infringement of Hetronic's trademarks. The trial court also entered a worldwide injunction

barring Abitron from selling the infringing products. On appeal, the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit affirmed the trial court's conclusion that the Lanham Act applies extraterritorially (i.e., it affirmed the award of damages) but limited the court's injunction.

In its decision, the Tenth Circuit recognized that there is a circuit split[102] regarding whether and when the Lanham Act applies to foreign sales by foreign corporations. That issue will now be taken up by the U.S. Supreme Court. The *Abitron* case is discussed further, below, in response to Question 6.

Q2. In *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F. 3d 1282 (Fed. Cir. 2005); hereinunder referred to as the "BlackBerry case"), it is understood that the following determination was made in relation to the use of a system invention.

The use of a system claimed in section 271(a) of US Patent Law is regarded as taking place at a location where the system as a whole is serviced; namely, taking place at a location where the system is controlled and where benefit through the use of the system is obtainable. It was determined that even if a portion of the Research in Motion, Ltd. (hereinunder referred to as "RIM") system were located outside the United States of America ("US"), since the system is controlled by, and benefit through the use of the system is obtainable by, a RIM user located in the US, direct infringement by the RIM user is established on the basis that the location where the RIM system is used is the US.

Are the ideas as shown in this case still supported at present?

Your summary of the holding in the BlackBerry case is accurate. *See NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005). As of February 7, 2023, at least the portion of the BlackBerry case which holds that "[t]he use of a claimed ***system*** under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, i.e., the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained" has not been overturned by the Federal Circuit or U.S. Supreme Court and remains good law. *Id*. (emphasis added). That is, the ideas in the BlackBerry case regarding infringement by use of a system claim under 35 U.S.C. § 271(a) are still supported.

Q3. In a case where all or a portion of the features of a patent invention were exploited outside the US, what circumstances should be taken into consideration for determining whether a US patent right is being infringed? In addition to the BlackBerry case, please let us know about any cases and/or scholarly theory as well as content thereof, which mention any circumstances to be taken into consideration.

There are many circumstances that should be taken into consideration regarding whether a U.S. patent right has been infringed based on exploitation of the patented invention outside of the U.S. These circumstances include: whether the patented invention is directed toward ***a system***, on the one hand, or ***a method***, on the other; how control of a claimed ***system*** is exercised; the intent of an alleged

[102] A "circuit split" refers to inconsistent decisions between two or more U.S. Courts of Appeals, e.g., the Second Circuit, the Fifth Circuit, the Federal Circuit, etc.

infringer when providing components manufactured in the U.S. for alleged infringing activity occurring abroad; and the nature of the alleged infringing activity.

As explained in the BlackBerry case, infringement under 35 U.S.C. § 271(a) for a ***system*** claim requires that the use of the claimed system occur within the U.S. *See NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)("The use of a claimed ***system*** under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, i.e., the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained.")(emphasis added). Here, "control" refers to "the ability to place the system as a whole into service." *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011).

Cross-border infringement based on use of a ***system*** claim is contrasted with the use of a claimed ***method***. *See NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)("Under section 271(a), the concept of 'use' of a patented method or process is fundamentally different from the use of a patented system or device." (citing *In re Kollar*, 286 F.3d 1326, 1332 (Fed. Cir. 2002)); *see also Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc*., 576 F.3d 1348, 1363 (Fed. Cir. 2009)("Our precedents draw a clear distinction between method and apparatus claims for purposes of infringement liability, which is what Section 271 is directed to.").

In order for a ***method*** claim to be infringed under Section 271(a), ***each*** step of the claimed method must be performed in the U.S. *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)("We therefore hold that a process cannot be used 'within' the United States as required by section 271(a) unless each of the steps is performed within this country.").

Relatedly, a claim to a patented method cannot be infringed under 35 U.S.C. § 271(f) even though a claim to a patented apparatus can. *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc*., 576 F.3d 1348, 1363 (Fed. Cir. 2009)("Thus, because one cannot supply the step of a method, Section 271(f) [does not] apply to method or process patents.").

Likewise, liability under 35 U.S.C. § 271(g) only arises for patented products, not patented methods. *Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC*, 944 F.3d 1344, 1360 (Fed. Cir. 2019)("Rather, the focus is only on acts with respect to products resulting from the patented process. Thus, because the statutory language as a whole is clear that practicing a patented process abroad cannot create liability under § 271(g), whether that process is practiced by a single entity is immaterial to the infringement analysis under that section."); *see also Bayer A.G. v. Housey Pharms., Inc*., 340 F.33d 1367 (Fed Cir. 2003)("We, therefore, hold that in order for a product to have been 'made by a process patented in the United States' it must have been a physical article that was 'manufactured' and that the production of information is not covered.").

Returning again to infringement under Section 271(f), it is not necessary to show that "a substantial portion of the components of a patented invention", manufactured in the U.S. are actually assembled into a product that embodies a patented claim outside of the U.S., only that the components were provided with the intent to combine. *Waymar Corp. v. Porta Sys. Corp*., 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001)("Accordingly, the statutory language in this section does not require an actual combination of the components, but only a showing that the infringer shipped them with the intent that they be combined.").

Furthermore, the mere design of a hypothetical infringing product does not constitute infringement,

so long as actual manufacture and sale occurs outside of the U.S. *Pellegrini v. Analog Devices, Inc*. 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004)("First, § 271(f) is clear on its face. It applies only where components of a patented invention are physically present in the United States and then either sold or exported 'in such a manner as to actively induce the combination of such components outside the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.' Secondly, as Pellegrini himself recognizes, we explained in *North American Philips v. American Vending Sales, Inc*., 35 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1994), that the 'tort' of patent infringement occurs where the offending act [making, using, selling, offering for sale, or importing] is committed and not where the injury is felt.").

In a case where all or a portion of the features of a patented invention are exploited outside the U.S., at least the above circumstances should be taken into consideration for determining whether U.S. patent rights are being infringed.

Q4. In the BlackBerry case, infringement was denied for a method invention, on the basis that it cannot be said that the method invention is used in the US unless all steps are executed in the US, as required in section 271(a). Are the ideas of the aforementioned case, where differences arise between a system invention (product invention) and a method invention, still supported at present?

Yes, as explained above in our answers to Questions 2 and 3 above, cross-border infringement analysis in the U.S. is different for method and apparatus claims, respectively.

Q5. In addition to the BlackBerry case, please let us know about any cases and/or scholarly theories as well as the content thereof, which mention differences in accordance with a system invention (product invention) and a method invention.

Please see our Answer to Question 3 above for a discussion of differences in analyzing cross-border patent infringement as between system/apparatus claims, on the one hand, and method claims, on the other. The BlackBerry case to which you refer was widely discussed in professional and academic publications in the U.S. at the time it was decided in the 2005 timeframe.

Q6. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against cross-border acts of rights infringement in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

A pending trademark case at the U.S. Supreme Court may be helpful for understanding ideas about protection against cross-border acts of rights infringement in the U.S.

As noted above in response to Question 1, the U.S. Supreme Court recently granted *certiorari* in a case which may settle conflicting U.S. Court of Appeals decisions on the extraterritorial reach of the Lanham Act, which pertains to trademarks. The case may clarify the law for U.S. brand owners

seeking to enforce trademarks abroad – specifically, whether brand owners may file suit in U.S. court for "extraterritorial" infringement of U.S. trademarks or whether they must rely on foreign trademark rights and on foreign courts for enforcement. The case is *Abitron Austria v. Hetronic International* and numerous scholars plan to submit *amicus* or "friend of the court" briefs in the case. The parties' briefs and the *amicus* briefs will be available to the public including IIP. A decision should be forthcoming by the end of June. Some U.S. trademark attorneys predict that our Supreme Court will reverse the Tenth Circuit Court of Appeal's decision which gave rise to the appeal, and limit the applicability of the Lanham Act in instances of cross-border trademark infringement. See, e.g., High Court Considered Likely to Limit U.S. Trademark Law's Reach, Bloomberg Law, Nov. 9, 2022, https://news.bloomberglaw.com/ip-law/high-court-considered-likely-to-limit-us-trademark-laws-reach.

Turning back to patents, in addition to protecting patent rights through infringement lawsuits as described above in our answers to your other Questions, a patent holder may seek protection by filing a complaint with the U.S. International Trade Commission ("USITC"), which is a federal agency that oversees actions against unfair trade practices, such as patent, trademark, and copyright infringement. Once a patent-rights holder files a Complaint with the USITC, the USITC decides, within 30 days, whether to institute an investigation, which proceeds similarly, but much faster than a typical U.S. district court patent infringement litigation. Additionally, unlike U.S. district court patent infringement litigation, remedies at the USITC consist of: (1) limited exclusion orders (against parties); (2) temporary limited exclusion orders (during the investigation and the Presidential review period); (3) general exclusion orders (against any person, even non-parties); (4) cease and desist orders; and (5) temporary cease and desist orders. See 19 C.F.R. §§ 210.75. Thus, the USITC provides an alternate forum and different remedies than may be available for patent infringement in U.S. District Court.

Q7. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against cross-border acts of rights infringement in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

We are not aware of any concerted effort at present by either industry, the patent bar, or academia to further strengthen the rights of U.S. patent holders against cross-border acts of patent infringement. Nor are we aware of any proposed or pending U.S. legislation in this regard. With regard to trademarks, the U.S. Supreme Court may soon weaken the rights of U.S. trademark owners in instances of cross-border acts of infringement, in the pending *Abitron* case. As noted, there are likely to be numerous so-called non-party "*amicus*" briefs in the *Abitron* case which may provide an academic perspective on protections that should or should not apply to cross-border acts of rights infringement in the context of trademarks. Regarding the current U.S. perspective on patent infringement and patent damages beyond U.S. borders, the following presentation by John Mulcahy of the Finnegan firm at the recent AIPLA Mid-Winter Institute, which you may have attended, may be of interest. The following article on cross-border patent disputes from the Summer 2019 Hastings

Business Law Journal may be of interest as well:

1. John Mulcahy, Infringement and Damages Beyond Borders: The U.S. Perspective, presented at the 2023 AIPLA Mid-Winter Institute, IPPJ | JPAA | AIPPI Japan Pre-Meeting Seminar (January 30, 2023).
2. David A. Makman, *Cross Border Patent Disputes*, 15 Hastings Bus. L.J. 383 (2019). Available at: https://repository.uchastings.edu/hastings_business_law_journal/vol15/iss2/8.

B. Regarding acts of exploitation by multiple actors (including non-cross-border acts of exploitation)

Q8. Of the patent right infringement lawsuits contested in a court of your country, if there are any cases in which an act of exploitation by multiple actors (such as: act of exploitation jointly conducted by multiple actors; act of exploitation in which a sole actor controls or manages the exploitation of another actor; act of exploitation in which a portion of the act of exploitation by multiple actors are exploited by a user) was contested, please list the representative cases (up to five cases) thereof, and describe the details including the items below. If there are more than five cases, please describe these with priority to the cases from 2017 onwards and list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

We discuss the following cases in further detail in response to your other questions. Two of the cases are from 2017 and one is from 2021:

- *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc*., 797 F.3d 1020, 116 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir. 2015) (*en banc*).
- *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc.*, 845 F.3d 1357, 121 U.S.P.Q.2d 1277 (Fed. Cir. 2017).
- *Travel Sentry, Inc. v. Tropp,* 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

- *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).
- *Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc*., 987 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2021).
- *LifeNet Health v. LifeCell Corp*., 837 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2016).

Please let us know if you have any further specific questions on any of these or related cases.

Q9. In the *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F. 3d 1020 (Fed. Cir. 2015; hereinunder referred to as the "*Akamai* case"), it is understood that the following determination was made in relation to a method invention, regarding as to whether all the steps in a patent invention are attributable to the responsibility of a sole actor.

In order for all the steps in a patent invention to be attributed to the responsibility of a sole actor, it was regarded to be necessary that: a sole actor instructs or manages the exploitation of a step through another party; or that multiple actors form a joint business enterprise. In relation to "instructing or managing", it was regarded that an act of a third party is attributed to the defendant in the case where: in order to participate in the act or enjoy a benefit, a condition of exploitation of one or more steps is placed on a third party without limitation to an agent relationship or contractual relationship (1st requirement); and the method and timing of the exploitation is established (2nd requirement). It was moreover regarded for a "joint business enterprise" that an act of another actor is also attributed to each actor which forms the joint business enterprise, where each actor respectively bears responsibility for patent right infringement if these four points were verified: an explicit or implicit agreement amongst group members; a common objective to be realized by the group; a common monetary interest amongst members in this objective; and equal rights to speak in relation to the joint business enterprise policies which give equal managing rights of the joint business.

Would it be conceivable that these ideas are still supported at present?

As of February 7, 2023, the *Akamai* case has not been overturned by the Federal Circuit or U.S. Supreme Court and remains good law. That is, the ideas in the case are still supported.

Specifically, a method patent claim is not infringed unless all the steps are carried out because the rights such a claim confers "extend only to the claimed combination of elements, and no further." Where multiple actors perform the claimed steps, divided infringement may occur.

Under U.S. patent law, divided infringement is a form of patent infringement liability that occurs when multiple actors are involved in carrying out the claimed infringement of a method patent and no single accused infringer has performed all of the steps of the method. The Federal Circuit in *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc*., 797 F.3d 1020, 116 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir. 2015)(*en banc*), stated that "[d]irect infringement under §271(a) occurs where all steps of a claimed method are performed by or attributable to a single entity." *Id*. at 1022. The Federal Circuit examined the circumstances where a single entity may be held responsible for direct infringement when more than one party performs the steps of a method claim and held that "**an entity [is] responsible for others' performance of method steps in two sets of circumstances: (1) where that entity directs or controls others' performance**, and **(2) where the actors form a joint enterprise**." *Id.* (emphasis

added.)

In *Akamai*, the court concluded that "a single entity **directs or controls** the acts of another" so that "liability under §271(a) can … be found when an alleged infringer **[1] conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method** and **[2] establishes the manner or timing of that performance**." *Id.* at 1023 (emphasis added).

Also, in *Akamai*, the court concluded that "where two or more actors form a joint enterprise, all can be charged with the acts of the other, rendering each liable for the patent steps performed by the other as if each is a single actor. . . . A joint enterprise requires proof of four elements: **(1) an agreement, express or implied, among the members of the group**; **(2) a common purpose to be carried out by the group**; **(3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members**; and **(4) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control**. . . . [W]hether actors entered into a joint enterprise is a question of fact, reviewable on appeal for substantial evidence." *Id*. at 1023 (emphasis added).

Q10. Please let us know about any cases after the *Akamai* case in which a determination was specifically made, regarding as to whether all the steps in a patent invention are attributable to a sole actor. Moreover, please let us know about any cases and/or scholarly theories which show requirements that differ to those of the *Akamai* case.

There appear to be at least two Federal Circuit (CAFC) cases after the *Akamai* case which provide some guidance on how the *Akamai* test is applied.

The first, *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc.*, 845 F.3d 1357, 121 U.S.P.Q.2d 1277 (Fed. Cir. 2017), provides some insight on how the U.S. courts apply the "directs or controls" test.

The *Eli Lilly* case involved divided infringement of method claims in U.S. Patent No. 7,772,209, which claimed administering multiple therapeutic compounds at different times by different parties when treating cancer. More specifically, the claimed method in the '209 patent involved administering a chemotherapy drug (pemetrexed disodium) to a cancer patient, preceded by the patient self-administering one or more doses of a vitamin (folic acid) prior to receiving the drug to reduce toxic side effects. This resulted in divided infringement as illustrated by claim 12 of the '209 patent:

12. An improved method for administering pemetrexed disodium to a patient in need of chemotherapeutic treatment, wherein the improvement comprises:

a) administration of between about 350 μg and about 1000 μg of folic acid prior to the first administration of pemetrexed disodium;

b) administration of about 500 μg and about 1500 μg of vitamin B12, prior to the first administration of pemetrexed disodium; and

c) administration of pemetrexed disodium.

In this case, a healthcare professional administered pemetrexed disodium and vitamin B12 and the patient was instructed to self-administer folic acid for several days before receipt of the cancer drug. *Id.* at 1362. On appeal, the parties agreed "that no single actor performs all steps of the asserted claims; rather, the steps are divided between physicians and patients. Though physicians administer

vitamin B12 and pemetrexed, patients self-administer folic acid with guidance from physicians." *Id*. The issue before the court was whether all the steps were attributable to the treating physician even though folic acid was self-administered by the patient.

The Federal Circuit applied the *Akamai* test to determine whether physicians "direct or control" the performance of patients. *Id.* at 1364. The court framed the issue as (1) whether the physician conditions receipt of the cancer treatment upon performance by the patient of self-administering folic acid and (2) whether the physician established the manner or timing of such performance. *Id.* at 1365. The court held that physicians do in fact condition treatment with the cancer drug on the patient self-administering folic acid prior to receiving the drug. *Id.* at 1365-1366.

The second case is the Federal Circuit decision in *Travel Sentry, Inc. v. Tropp,* 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017) (citing *Akamai*), which suggests that the requisite level of direction or control should be considered broadly. The court vacated a district court summary judgment of no infringement.

There were two patents at issue in *Travel Sentry*: U.S. 7,021,537 and U.S. 7,036,728. These patents are directed to methods of improving airline luggage or carrier baggage inspection, respectively, by utilizing a "dual-access lock."

Essentially, the "dual-access" luggage lock recited in the claims is a combination lock that can be opened by using a combination known to the purchaser or can be opened by a master key held by a "luggage screening entity" (i.e., the U.S. Transportation Security Administration (TSA)). The claims recite a multi-step method of making these locks available to consumers and having the TSA be on the look-out for such locks when inspecting baggage, so that they can open and inspect the bags without damaging the locks.

Exemplary claim 1 of the '537 patent recites:

A method of improving airline luggage inspection by a luggage screening entity, comprising:

making available to consumers a special lock having a combination lock portion and a master key lock portion, the master key lock portion for receiving a master key that can open the master key lock portion of this special lock, the special lock designed to be applied to an individual piece of airline luggage, the special lock also having an identification structure associated therewith that matches an identification structure previously provided to the luggage screening entity, which special lock the luggage screening entity has agreed to process in accordance with a special procedure,

marketing the special lock to the consumers in a manner that conveys to the consumers that the special lock will be subjected by the luggage screening entity to the special procedure,

the identification structure signaling to a luggage screener of the luggage screening entity who is screening luggage that the luggage screening entity has agreed to subject the special lock associated with the identification structure to the special procedure and that the luggage screening entity has a master key that opens the special lock, and

the luggage screening entity acting pursuant to a prior agreement to look for the identification structure while screening luggage and, upon finding said identification structure on an individual piece of luggage, to use the master key previously provided to the luggage screening entity to, if necessary, open the individual piece of luggage.

(Claim 1 of the '728 patent recites a similar method that focuses on carrier baggage, as opposed to

airline baggage.).

Thus, the claimed methods involve at least two actors: the entity making available/marketing the lock and the luggage screening entity.

Of particular relevance to this case was a "memorandum of understanding" ("MOU") that Travel Sentry entered into with TSA in 2003. While there was no penalty for non-compliance with this memorandum and either party could terminate it at any time, the memorandum nevertheless provided a detailed outline of the expectations and responsibilities of each party and how they would interact (e.g., Travel Sentry would provide TSA with 1,500 master keys to distribute at airports and TSA would use the keys "whenever practicable"). The Federal Circuit considered this as evidence that would allow a reasonable jury to find that Travel Sentry was conditioning a benefit to TSA (e.g., being able to identify Travel Sentry-marked luggage and, where necessary, open that luggage using masterkeys that Travel Sentry provided) based on TSA's performance of steps that were established by Travel Sentry (e.g., the MOU sets forth the steps TSA would need to follow in order to use Travel Sentry's standard and obtain the associated benefits). *Id*. at 1382, 1383.

Thus, the court concluded that there were genuine disputes of material fact regarding whether Travel Sentry directed or controlled the performance of certain steps of the claimed methods, and determined that the district court had impermissibly narrowed the test when characterizing the scope of interaction between Travel Sentry and TSA. *Id.* at 1372, 1380, 1382.

A third case is *Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc.*, 843 F.3d 942 (Fed. Cir. 2016), in which the Federal Circuit found that Medgraph did not identify any basis on which it could meet the standard under *Akamai* which still required a showing that all steps of the claim are performed by or attributable to a single entity.

In *Medgraph*, the claims at issue were directed to a method of monitoring glucose levels in a patient by uploading patient measurements to a computer system that created a database that then made the data available to the patient and/or a healthcare provider.

The Federal Circuit found that Medgraph had not pointed to any evidence that would permit attribution of patient- and doctor-performed steps to Medtronic under the standard of *Akamai*. *Id.* at 948.

Instead, the Federal Circuit stated:

"The evidence presented to the district court indisputably shows that Medtronic does not condition the use of, or receipt of a benefit from, the CareLink System on the performance of all of Medgraph's method steps. For example, Medtronic does not deny users the ability to use CareLink Personal and CareLink Pro without performance of the claim step of ensuring detachment of the measuring device from the patient after each measurement. Nor does it offer an incentive for such detachment. Indeed, the evidence indicates that Medtronic benefits when patients use its continuous glucose monitoring device, which does not involve ensuring detachment after each measurement. The evidence also shows that Medtronic freely permits using the CareLink System without performing synchronization, and it denies no benefit to such users for their choices to do so. Patients can freely choose to bring their devices to their physician's office and have their data extracted locally there. Patients also can print or email reports and bring them to their medical practitioner." *Id.* at 948.

You ask that we let you know about any cases and/or scholarly theories which show requirements

that differ from those of the *Akamai* case. There do not appear to be any cases and/or scholarly theories which show requirements that differ from those of the *Akamai* case. The Federal Circuit's *en banc* decision in the *Akamai* case represents the current state of U.S. case law on the issue the court addressed.

Q11. In the *Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc.*, 631 F. 3d 1279 (Fed. Cir. 2011; hereinunder referred to as the "*Centillion* case"), it is understood that the following determination was made in relation to a system invention, regarding a case in which a portion of a patent invention is configured in a terminal held by a user.

It was regarded that direct infringement by the user was acknowledged on the basis that a user of Qwest Communications International, Inc. (hereinunder referred to as "Qwest") is a single actor who uses the system; on the other hand, direct infringement by Qwest was denied on the basis that the entire system is not used by Qwest, and that Qwest also bears no vicarious liability for an act of a user. Moreover, no determination was made regarding the induced infringement of Qwest.

Please let us know if there are any cases as well as content thereof, in this case or any cases thereafter, for determinations made regarding cases in which a portion of amongst multiple actors is a user.

In *Centillion*, the Federal Circuit "addressed the issue of infringement for 'use' [under Section 271(a)] of a system claim that includes elements in the possession of more than one actor" and held that "direct infringement by 'use' of a system claim requires a party . . . to use each and every . . . element of a claimed [system]." In order to "put the system into service," the end user must be using all portions of the claimed invention. For example, in *NTP*, the end user was "using" every element of the system by transmitting a message. *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1283-84 (Fed. Cir. 2011).

Under the facts specific to the *Centillion* case, the Federal Circuit held that it was possible for a software vendor's (alleged infringer) customers (*i.e.*, a single party or end-user) to "use" an infringing product (and thus constitute infringement under Section 271(a)), where the claims at issue "include[d] both a 'back-end' system maintained by the service provider (claim elements 1, 2, and 3) and a 'front-end' system maintained by an end user (claim element 4)." *Id*. Illustrative claim 1 required "at a high level [] 'a system for presenting information . . . to a user . . . comprising:' 1) storage means for storing transaction records, 2) data processing means for generating summary reports as specified by a user from the transaction records, 3) transferring means for transferring the transaction records and summary reports to a user, and 4) personal computer data processing means adapted to perform additional processing on the transaction records." Here, "the claim includes both a 'back-end' system maintained by the service provider (claim elements 1, 2, and 3) and a 'front-end' system maintained by an end user (claim element 4)." *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1281 (Fed. Cir. 2011).

While the Federal Circuit stopped short of finding infringement (because the factual record did not include a "compar[ison of] the accused system to the claim limitations"), as stated above, the court

did find that it was possible for the software vendor's customers (end-users) to infringe the system claim through their use under Section 271(a), by "control[ling] the system and obtain[ing] benefit from it." *Id*. at 1285.

Five years following the decision in *Centillion*, the Federal Circuit provided more guidance on its holding with respect to the software vendor: "[I]n *Centillion*, we held that the accused infringer, who provided software to customers, did not itself practice a limitation requiring a 'personal computer data processing means' because 'it is entirely the decision of the customer whether to install and operate th[e] software on its personal computer data processing means.'" *LifeNet Health v. LifeCell Corp*., 837 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2016). That is, as explained above, while the end-users in *Centillion* may be liable for infringement by their use under Section 271(a), the software vendor may not be liable under Section 271(a) because the software vendor did not "control[] the system and obtain [a] benefit from it." *See Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1285 (Fed. Cir. 2011).

More recently, the Federal Circuit provided even more guidance on this point in the case of *Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc*., 987 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2021). In *Synchronoss*, the court explained that in *Centillion*, "[w]hile Qwest [(software vendor)] may make the back-end processing elements, it never 'uses' the entire claimed system because it never puts into service the personal computer data processing means. . . . 'Supplying the software for the customer to use,' we explained, 'is not the same as using the system.'" *Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc*., 987 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2021).

Q12. In the *Centillion* case, vicarious liability for an act of a user was not acknowledged for cases in which a portion of amongst multiple actors is a user, and also no determination of induced infringement has been made. Please let us know if there are any cases as well as content thereof, in which it was determined that vicarious liability or induced infringement for an act of a user was acknowledged.

Please see our answer with respect to Question 11.

Q13. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against acts of rights infringement by multiple actors in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

There are commentaries regarding the *Akamai* case and which concern the proper legal standard for determining patent infringement liability when multiple actors are involved in carrying out the claimed infringement of a method patent and no single accused infringer has performed all of the steps (so-called divided infringement). See, e.g., the Wikipedia entry on *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, accessible at https://en.wikipedia.org/wiki/Akamai_Techs.,_Inc._v._Limelight_Networks,_Inc., which among

other things provides citations to commentary and subsequent developments. See also Jason Rantanen, *Akamai v. Limelight: Federal Circuit Expands the Contours of Direct Infringement*, PatentlyO (Aug. 13, 2015), accessible at https://patentlyo.com/patent/2015/08/limelight-contours-infringement.html.

Sughrue partner Michael Dzwonczyk, Esq. also wrote a commentary shortly after the *Akamai* decision, explaining that one way to avoid the complex issue of establishing infringement of a claim that may require action by multiple parties, is to draft patent claims that only require a single actor: "claim 19 could easily have been rewritten as a single-actor method claim that would not require the performance of any step by a second actor in order to provide a predicate act of direct infringement." Michael Dzwonczyk, Bulletproofing Method Claims for Post-Limelight Enforcement (February 7, 2014), *available at* https://www.martindale.com/legal-news/article_sughrue-mion-pllc_2075104.htm.

Q14. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

We are not aware of any present industry-led effort or academic-based proposals which demand the strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors in the U.S. Similarly, we are not aware of any presently pending or proposed U.S. legislation intended to strengthen a patentee's rights protections against acts of rights infringement by multiple actors.

＜米国調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

米国については、国境を跨ぐ実施行為に関して、以下の 2 つの事例が参考になるだろう。

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.

AI/IoT 技術やクラウドサービスには関係ないが、*WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 138 S. Ct. 2129 (2018) は、侵害されたとされる特許発明の特徴が米国外で実施されたという 2017 年以降の米国最高裁判所の判決である。

本事案では、WesternGeco 社が海底調査に使用するシステムに関する特許を所有していた。ION Geophysical 社は、米国で製造された部品を海外の企業に輸送し、そこで WesternGeco 社のシステムと区別がつかないように組み立てた競合システムの販売を開始した。WesternGeco 社は、合衆国法典第 35 巻（35 U.S.C.）271 条(f)(1)及び(f)(2)に基づき、特許侵害で訴えた。

陪審は ION Geophysical 社の責任を認め、WesternGeco 社に 284 条に基づくロイヤルティと逸失利益の損害賠償を命じた。ION Geophysical 社は、271 条(f)は域外適用されないため、WesternGeco 社は逸失利益の損害を回復できないと主張し、評決の取消しを申し立てた。第一審は ION Geophysical 社の申立てを認めなかった。

控訴審において、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、逸失利益の損害賠償の認定を覆した。CAFC は、ION Geophysical 社は 271 条(f)(2)に基づく侵害責任を負うが、271 条(f)は特許権者に外国での逸失利益に対する回復を認めていない、と判断した。

米国最高裁判所はこれを覆し、連邦法令は米国の領域内においてのみ適用されると推定

している。この原則は一般に域外適用の推定と呼ばれている。米国最高裁判所は、域外適用に関する問題を決定するために、法律の「焦点」に注目する枠組みを確立している。法律の焦点に関連する行為が米国内で行われた場合、他の行為が国外で行われたとしても、その事件は法律の許容される「国内適用」に関わるものである。しかし、関連する行為が他国で行われた場合、米国領域内で行われた他の行為に関係なく、許されない「域外適用」に関わる。

問題となった 35 U.S.C. 284 条の部分は、「裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとする」としている。最高裁判所は、この法律の焦点は「侵害」であると結論付けた。発生した侵害の種類に目を向けると、最高裁判所は、271 条(f)(2)が「国内」の行為に焦点を当てていると推論している。同法は、企業が「米国内で、又は米国から」特許発明の特定の構成要素を「供給」し、それらが「米国内でその組合せが行われた場合に特許を侵害するような方法で米国外で組み立てられる」ことを意図した場合、「侵害者としての責任を負うものとする」と定めている。最高裁判所は、271 条(f)(2)が規制する行為、すなわちその焦点は、「米国内で、又は米国から供給する」という国内行為であると述べた。

最高裁判所は、この法律の焦点に関連する WesternGeco 社の行為は、「WesternGeco 社の特許を侵害する部品を供給するという ION Geophysical 社の国内行為であったため、明らかに米国内で発生した」と推論している。従って、最高裁判所は、WesternGeco 社に認められた逸失利益の損害賠償は、284 条の「国内」適用であるとした。

Gorsuch 裁判官は反対意見を提出し、Breyer 裁判官もこれに同調した。

Abitron Austria v. Hetronic International

特許ではなく商標に関するものだが、*Abitron Austria v. Hetronic International* は、国境を跨ぐ実施行為に関して検討すべき 2 件目のケースである。

米国最高裁判所は近頃、Abitron 事件の審理を許可し、2023 年 3 月 21 日に審理が行われ、6 月までに判決が下される予定である。

Abitron 事件の争点は、米国で登録された商標権者が、侵害が米国外で発生し、米国内で混乱を引き起こす可能性がない場合、その商標の使用に対して損害賠償を請求することをランハム法が認めるかどうかという点である。

事実は次のとおりである。米国企業である Hetronic 社は、大型建設機械用の無線遠隔制御装置を製造している。契約により、外国企業である Abitron 社は、長年にわたり、主に欧州で Hetronic 社の製品を販売していた。

この関係は、Abitron 社が Hetronic 社の商標及びその他の知的財産権を所有するのは、Hetronic 社ではなく自分たちであると判断したときに悪化した。Abitron 社は、Hetronic 社と同一の製品を製造し、主にヨーロッパで Hetronic 社のブランド下で販売し始めた。Hetronic 社は契約関係を終了したが、Abitron 社は製品の製造と販売を続け、数千万ドルを稼いだ。海外で販売された製品のうち、ごく一部は米国にも入ってきた。

Hetronic 社は Abitron 社を訴え、オクラホマ州の陪審は Hetronic 社の商標権侵害に基づき、1 億ドルを超える損害賠償を命じた。また、裁判では、Abitron 社が侵害製品を販売することを禁じる世界的な差止命令が出された。控訴審において、米国第 10 巡回区控訴裁判所は、ランハム法が域外適用されるという第一審の結論を支持し（すなわち、損害賠償の

裁定を支持し)、裁判所の差止命令を制限した。
第 10 巡回控訴裁判所は、その判決において、外国企業による外国での販売にランハム法が適用されるかどうか、またいつ適用されるかに関して、サーキット・スプリット[103]が存在することを認めた。この問題は、今後、連邦最高裁判所で取り上げられる予定である。Abitron 事件については、以下の Q6.で詳しく説明する。

Q2. *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005)（以下「BlackBerry 事件」という。）では、システムの発明の使用に関して、次のような判断がなされたと認識しております。

271 条(a)におけるクレームされたシステムの使用は、システムが全体としてサービスされる場所、すなわちシステムがコントロールされ、システムの使用による利益が得られる場所で行われるとされ、Research in Motion, Ltd.（以下「RIM」という。）のシステムの一部が米国外にあるとしても、米国に居る RIM のユーザにより、システムがコントロールされ、システムの使用の利益が得られているので、RIM のシステムの使用の場所は米国であるとして、RIM のユーザによる直接侵害が成立すると判断された。
同事件において示された考え方は現在においても支持されておりますでしょうか。

BlackBerry 事件の判例の上記概要は、正確である。*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)を参照されたい。2023 年 2 月 7 日現在、少なくとも「271 条(a)に基づくクレームされたシステムの使用は、システム全体が使用される場所、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」（太字下線強調）とする BlackBerry 事件の部分は、連邦巡回区又は連邦最高裁判所によって覆されておらず、適法であることに変わりない。すなわち、35 U.S.C. 271 条(a)に基づくシステムクレームの使用による侵害に関する BlackBerry 事件の考え方は、現在も支持されている。

Q3. 特許発明の構成の全体又は一部が米国外で実施された場合において、米国の特許権を侵害するか否かを判断する上で考慮すべき事情としてはどのようなものがありますか。BlackBerry 事件以外に、考慮すべき事情について言及した裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

米国外での特許発明の実施に基づいて米国特許権が侵害されたかどうかに関して考慮すべき状況は数多くある。これらの状況には、特許発明が一方ではシステムに向けられているか、他方では方法に向けられているか、クレームされた**システム**の管理がどのように行われているか、米国内で製造した部品を海外で発生した被疑侵害行為に供する場合の被疑侵害者の意図、及び被疑侵害行為の性質が含まれる。

BlackBerry 事件で説明したように、**システム**クレームに対する 35 U.S.C. 271 条(a)の侵害は、クレームされたシステムの使用が米国内で行われることを要求している。*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)を参照されたい。「271 条(a)に基

[103] 「サーキット・スプリット」とは、2 つ以上の米国控訴裁判所（例：第 2 巡回区、第 5 巡回区、連邦巡回区など）の間で一貫性のない判決が下されることを指す。

づくクレームされた**システム**の使用は、システム全体が使用される場所、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。」（太字下線強調）。ここでいう「管理」とは、「システム全体を利用可能にする能力」を指す。*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011).

システムクレームの使用に基づく国境を跨ぐ侵害は、クレームされた**方法**の使用と対照的である。*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)（「271 条(a)の下では、特許された方法又はプロセスの「使用」の概念は、特許されたシステム又は装置の使用とは根本的に異なる。」）(*In re Kollar*, 286 F.3d 1326, 1332 (Fed. Cir. 2002)引用）を参照されたい。また、*Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 576 F.3d 1348, 1363 (Fed. Cir. 2009)（「我々の判例は、271 条が対象としている、侵害責任に関する方法クレームと装置クレームの明確な区別を引いている。」）

271 条(a)に基づき方法クレームが侵害されるためには、クレームされた方法の各ステップが米国内で実施される必要がある。*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)（「したがって、我々は、各ステップがこの国内で実行されない限り、プロセスは 271 条(a)が要求するように「米国内で」使用することはできないと考える。」）

関連して、特許された方法に対するクレームは、特許された装置に対するクレームが侵害とされる可能性があっても、35 U.S.C. 271 条(f)の下では侵害とされることはない。*Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 576 F.3d 1348, 1363 (Fed. Cir. 2009)（「したがって、方法のステップを供給することはできないので、271 条(f)は方法特許やプロセス特許には適用されない。」）

同様に、35 U.S.C. 271 条(g)に基づく責任は、特許を取得した製品にのみ生じ、特許を取得した方法には生じない。*Syngenta Crop Prot., LLC v. Willowood, LLC*, 944 F.3d 1344, 1360 (Fed. Cir. 2019)（「むしろ、特許取得済みプロセスから生じる製品に関する行為にのみ焦点が当てられている。したがって、法文全体としては、特許プロセスを海外で実施しても 271 条(g)に基づく責任は生じないことが明確であるため、そのプロセスが単一の事業者によって実施されたかどうかは、同条に基づく侵害分析には重要ではない。」）*Bayer A.G. v. Housey Pharms, Inc.*, 340 F.33d 1367 (Fed Cir. 2003)（「したがって、我々は、製品が「米国で特許を取得したプロセスによって作られた」ものであるためには、「製造」された物理的な物品でなければならず、情報の生産は対象外であると考えると述べている。」）も参照されたい。

再び 271 条(f)に基づく侵害に戻ると、米国内で製造された「特許発明の構成要素の実質部分」が、米国外で特許クレームを具現化する製品に実際に組み立てられていることを示す必要はなく、構成要素が組み合わせる意図を持って提供されたことのみが必要であるとする。*Waymar Corp. v. Porta Sys. Corp.*, 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001)（「したがって、本節の法文は、構成要素の実際の組合せを要求するものではなく、侵害者が組合せを意図して出荷したことを示すのみである。」）。

さらに、実際の製造と販売が米国外で行われる限り、仮想的な侵害製品の単なる設計は侵害を構成しない。*Pellegrini v. Analog Devices, Inc.* 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004)（「第一に、271 条(f)は、その表面上、明確である。これは、特許発明の構成要素が米国内に物理的に存在し、「米国外で、米国内でそのような組合せが行われた場合に特許を侵害するような形で、積極的にその組合せを誘発するような方法で」販売又は輸出された場合にのみ適用される。第二に、Pellegrini 自身が認識しているように、我々は、*North American Philips v. American*

Vending Sales, Inc., 35 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1994)において、特許侵害の「不法行為」は、違反行為（製造、使用、販売、販売の申出又は輸入）が行われた場所で発生し、損害が生じた場所ではないと説明している。）

特許発明の特徴の全部又は一部が米国外で実施されている場合、米国特許権が侵害されているかどうかを判断するために、少なくとも上記の状況を考慮する必要がある。

Q4. BlackBerry 事件では、方法の発明については、全てのステップが米国内において実行されなければ、271 条(a)が要求する米国内における使用とはいえないとして、侵害が否定されました。システムの発明（物の発明）と方法の発明との間において違いが生じる上記事件の考え方は現在においても支持されておりますでしょうか。

支持されている。上記 Q2.及び Q3.の回答で説明したように、米国における国境を跨ぐ侵害の分析は、方法クレームと装置クレームでそれぞれ異なる。

Q5. BlackBerry 事件以外に、システムの発明（物の発明）と方法の発明による違いに言及した裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

システム／装置クレームと方法クレームにおける国境を跨ぐ特許侵害の分析の違いについては、上記 Q3.の回答を参照されたい。ご質問の BlackBerry 事件は、2005 年の判決当時、米国の専門誌や学術誌で広く議論された。

Q6. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

米国最高裁判所で係争中の商標権に関する裁判は、米国における国境を跨ぐ権利侵害行為に対する保護についての考え方を理解する上で参考になると思われる。

Q1.の回答で述べたように、米国最高裁判所は最近、商標に関するランハム法の域外適用に関する相反する米国控訴裁判所の判決に決着をつける可能性のある裁判の審理を許可している。この訴訟は、海外で商標権を行使しようとする米国商標権者の法律、特に商標権者が米国商標の「域外」侵害に対して米国の裁判所に訴訟を起こすことができるかどうか、又は商標権の行使のために外国の商標権と外国裁判所に頼らなければならないかどうかを明らかにする可能性がある。この事件は *Abitron Austria v. Hetronic International* で、多数の学者がこの事件に関して、アミカスブリーフ、すなわち「法廷の当事者ではない第三者」が書面を提出する予定である。当事者の準備書面とアミカスブリーフは、IIP を含め一般に公開される予定である。6 月末には判決が出るはずである。米国の商標弁護士の中には、最高裁判所が今回の控訴の原因となった第 10 巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、国境を跨ぐ商標権侵害の事例におけるランハム法の適用を制限すると予想する者もいる。例えば、High Court Conside Likely to Limit U.S. Trademark Law's Reach, Bloomberg Law, Nov 9, 2022, https://news.bloomberglaw.com/ip-law/high-court-considered-likely-to-limit-us-trademark-laws-

reach を参照されたい。

特許に話を戻すと、他の質問に対する回答で述べたように、侵害訴訟によって特許権を保護する以外に、特許権者は、特許、商標、著作権の侵害などの不公正取引行為に対する措置を監督する連邦機関である米国国際貿易委員会（USITC）に申立てを行うことによっても保護を求めることができる。特許権者が USITC に訴状を提出すると、USITC は 30 日以内に調査を開始するかどうかを決定し、調査は通常の米国地方裁判所での特許侵害訴訟と同様だが、はるかに迅速に進行する。さらに、米国地方裁判所での特許侵害訴訟とは異なり、USITC での救済措置は以下の通りである。(1)（当事者に対する）限定的排除命令、(2)（調査及び大統領審査期間中の）一時的限定的排除命令、(3)（当事者でない者も含む）一般的排除命令、(4)停止命令、及び(5)一時的停止命令である。連邦規則集第 19 巻 210.75 条を参照されたい。このように、USITC は、米国連邦地裁で特許侵害に対して利用可能なものとは別の法廷と異なる救済手段を提供する。

Q7. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

我々は、産業界、特許弁護士、学会のいずれもが、国境を跨ぐ特許侵害行為に対する米国特許権者の権利をさらに強化するための協調的な取り組みを現在行っていることを知らない。また、この点に関して提案されている、あるいは審議中の米国の法律も承知していない。商標権に関しては、米国最高裁判所が、係争中の Abitron 事件において、国境を跨ぐ侵害行為に対する米国商標権者の権利を近々弱める可能性がある。前述の通り、Abitron 事件では、いわゆる非当事者の「アミカス」ブリーフが多数提出される可能性があり、商標の文脈で国境を跨ぐ権利侵害行為に適用すべき保護、又は適用すべきでない保護について、学術的観点が提供される可能性がある。国境を跨ぐ特許侵害と特許損害賠償に関する現在の米国の見解については、皆様も参加されたかもしれない最近の AIPLA Mid-Winter Institute での Finnegan 事務所の John Mulcahy 氏による以下のプレゼンテーションが参考になるかもしれない。また、2019 年夏の Hastings Business Law Journal に掲載された国境を跨ぐ特許紛争に関する以下の記事も参考になると思われる。

1. John Mulcahy, Infringement and Damages Beyond Borders: The U.S. Perspective, presented at the 2023 AIPLA Mid-Winter Institute, IPPJ | JPAA | AIPPI Japan Pre-Meeting Seminar (January 30, 2023).

2. David A. Makman, Cross Border Patent Disputes, 15 Hastings Bus. L.J. 383 (2019). Available at: https://repository.uchastings.edu/hastings_business_law_journal/vol15/iss2/8.

B. 複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q8.貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配又は管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）

について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

その他のご質問に対して、以下のケースをさらに詳しく説明する。2 件は 2017 年のもの、1 件は 2021 年のものである。

- *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020, 116 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir. 2015) (en banc).
- *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc.*, 845 F.3d 1357, 121 U.S.P.Q.2d 1277 (Fed. Cir. 2017).
- *Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).
- *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).
- *Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2021).
- *LifeNet Health v. LifeCell Corp.*, 837 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2016).

このほか、関連する事例についてご質問があれば、ご連絡ください。

Q9. *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015)（以下「*Akamai* 事件」という。）では、方法の発明に関して、特許発明における全てのステップを単一の主体の責任に帰すことができるかどうかについて、次のような判断がなされたと認識しております。

特許発明における全てのステップを単一の主体の責任に帰するためには、単一の主体が他者によるステップの実施を指示又は管理していること、又は、複数主体が共同事業体を形成していること、が必要であるとした。「指示又は管理」に関して、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。また、「共同事業体」については、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害及び、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権侵害の責任を負うとした。
この考え方は現在でも支持されていると考えられますか。

2023 年 2 月 7 日現在、Akamai 事件は連邦巡回控訴裁判所又は連邦最高裁判所により覆されておらず、適法であることに変わりない。つまり、この事件の考え方は今でも支持されている。
具体的には、方法特許のクレームは、すべてのステップが実行されない限り侵害されない。なぜなら、そのようなクレームが与える権利は、「クレームされた要素の組合せにのみ及び、それ以上には及ばない」からである。複数の行為者がクレームされたステップを実行する場合、分割侵害が発生する可能性がある。
米国特許法では、分割侵害は、方法特許のクレームの侵害の実行に複数の行為者が関与し、単一の被疑侵害者が方法のすべてのステップを実行しなかった場合に発生する特許侵害責任の一形態である。連邦巡回控訴裁判所は、*Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020, 116 U.S.P.Q.2d 1344 (Fed. Cir. 2015)(en banc)において、「271 条(a)による直接侵害は、クレームされた方法のすべてのステップが単一の事業者によって実行されるか又は単一の事業に帰属する場合に生じる。」と述べている（同上 1022 頁）。CAFC は、複数の当事者が方法クレームのステップを実行した場合に、単一の事業者が直接侵害の責任を負うことができる状況を検討し、「**ある事業者は、2 つの状況において、他者の方法ステップの実行に責任を負う」と判断した。（1）当該事業者が他者の実施を指示又は管理している場合、及び（2）当該行為者が共同事業を形成している場合である。**」（同上）（太字下線強調）と述べている。
Akamai 事件では、「単一の事業者が他者の行為を指示又は管理する」ため、「被疑侵害者が［1］**ある活動への参加又は特許された方法のステップ又は手順の実施により得られる利益の受領を条件とし、かつ、［2］その実施の方法又はタイミングを確立する場合には、271 条（a）による責任が...認められる**」（同上 1023 頁）（太字下線強調）と結論付けている。
また、Akamai 事件では、「2 人以上の行為者が共同企業を形成している場合、全員が他の行為者の行為に荷担することができ、それぞれが単独の行為者であるかのように、他の行為者が行った特許ステップに対して責任を負うことになる」と結論づけている。. . . 共同事業には、4 つの要素の証明が必要である。**（1）グループのメンバー間の明示又は黙示の合意（2）グループが遂行すべき共通の目的（3）メンバー間のその目的に対する金銭的利害の共同体 （4）企業の方向性について発言する平等な権利、つまり平等な支配権の付与**。・・・行為者が共同事業を行ったかどうかは事実の問題であり、控訴審で実質的な証拠を確認することができる」（同上 1023 頁）（太字強調）。

Q10. 特許発明における全てのステップを単一の主体に帰することができるかどうかについて具体的に判断した *Akamai* 事件以後の裁判例があればご教示ください。また、*Akamai* 事件とは異なる要件を示した裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

Akamai 事件の後、Akamai テストの適用方法について何らかの指針を示す連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の事件が少なくとも 2 件ある。

1 件目の *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc.*, 845 F.3d 1357, 121 U.S.P.Q.2d 1277 (Fed. Cir. 2017)は、米国の裁判所が「指示又は管理」テストをどう適用するかについてのヒントになる。

Eli Lilly 事件は、米国特許第 7,772,209 号の方法クレームを分割侵害したもので、がん治療の際に複数の治療化合物を異なるタイミングで異なる当事者によって投与することをクレームしたものである。具体的には、化学療法剤（ペメトレキセド二ナトリウム）をがん患者に投与し、その前に、毒性副作用を軽減するためにビタミン剤（葉酸）を 1 回以上自己投与する方法がクレームされていたものである。この結果、'209 特許の請求項 12 に示されるように、分割侵害が発生した。

［請求項 12］

化学療法治療を必要とする患者にペメトレキセド二ナトリウムを投与するための改良された方法であって、該改良は、

a） 前記ペメトレキセド二ナトリウムの第 1 投与の前に、約 350μg～約 1000μg の葉酸を投与することと、

b) 前記ペメトレキセド二ナトリウムの第 1 投与の前に、約 500μg～約 1500μg のビタミン B12 を投与することと、

c) 前記ペメトレキセド二ナトリウムを投与することと、

を含む、方法。

このケースでは、医療従事者がペメトレキセド二ナトリウムとビタミン B12 を投与し、患者は抗がん剤受領の数日前から葉酸を自己摂取するように指示された（同上 1362 頁）。控訴審において両当事者は、「クレームされた全てのステップを単一の行為者が行うことはなく、むしろ、ステップは医師と患者の間で分担されている」ことに合意した。医師はビタミン B12 とペメトレキセドを投与するが、患者は医師の指導のもとで葉酸を自己投与する」（同上）。この裁判の争点は、葉酸を患者が自己投与しているにもかかわらず、すべてのステップが医師に起因するのかどうかということであった。

CAFC は、医師が患者の行動を「指示又は管理」するかどうかを判断するために、Akamai テストを適用した（同上 1364 頁）。裁判所は、（1）医師が、患者が葉酸を自己投与することを条件としてがん治療を受けるかどうか、（2）医師がそのような自己投与の方法又はタイミングを定めたかどうか、という問題を設定した（同上 1365 頁）。裁判所は、医師は、実際に、抗がん剤治療を受ける前に患者が葉酸を自己投与することを条件としている、と判示した（同上 1365-1366 頁）。

2 件目は、*Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017)の連邦巡回控訴裁判所判決（Akamai 事件を引用）で、必要な指示又は管理のレベルは広く考慮されるべきとするものであった。同裁判所は、侵害なしとした連邦地裁の略式判決を取り消した。

Travel Sentry 事件で問題となった特許は 2 つある。U.S.7,021,537 と U.S.7,036,728 である。これらの特許は、「デュアルアクセスロック」を利用することによって、航空会社の荷物又は航空会社の手荷物検査をそれぞれ改善する方法に関するものである。

基本的に、クレームに記載された「デュアルアクセス」荷物ロックは、購入者が知っている組合せを使用して開くことができ、又は「荷物検査機関」（すなわち、米国運輸保安局

（TSA)）が有するマスターキーで開くことができる組合せロックである。クレームには、消費者がこれらのロックを利用できるようにし、TSA が手荷物を検査する際にこのようなロックに目を光らせて、ロックを損傷することなく手荷物を開封して検査できるようにするマルチステップの方法が記載されている。

'537 特許の例示的な請求項 1 には、次のように記載されている。

荷物検査機関による航空会社の荷物検査を改良する方法であって、

組合せロック部分とマスターキーロック部分とを有する特殊ロックを消費者に提供することであって、前記マスターキーロック部分は、この特殊ロックの前記マスターキーロック部分を開くことができるマスターキーを受けるものであり、前記特殊ロックは航空会社の個々の荷物に適用されるように設計されており、前記特殊ロックはまた、前記荷物検査機関に予め提供された識別構造に適合するそれに関連する識別構造を有しており、前記荷物検査機関は特殊手順に従って前記特殊ロックの処理を行うことに合意している、特殊ロックを消費者に提供することと、

前記特殊ロックが前記荷物検査機関によって前記特殊手順にかけられることを消費者に伝えるようにして、前記特殊ロックを消費者に販売することと、

前記識別構造が、荷物を選別している荷物選別事業体の荷物選別員に、荷物選別事業体が前記識別構造に関連する前記特殊ロックを前記特殊手順に付すことに同意したこと、及び荷物選別事業体が前記特殊ロックを開ける前記マスターキーを有することを合図することと、

荷物選別担当者が、荷物の検査中に前記識別構造を探索し、個々の荷物に前記識別構造を見つけた場合、必要に応じて個々の荷物を開けるために前記荷物に予め提供された前記マスターキーを使用することに、事前の合意に基づいて行動することと、

を含む、方法。

（'728 特許の請求項 1 は、航空会社の手荷物とは対照的に、航空会社の手荷物に焦点を当てた同様の方法を記載している)。

このように、クレームされた方法は、ロックを入手／販売する事業者と手荷物検査事業者の少なくとも 2 つの関係者を含むものである。

このケースに特に関連するのは、Travel Sentry 社が 2003 年に TSA と締結した「覚書」（「MOU」）である。この覚書に違反した場合の罰則はなく、いずれの当事者もいつでもこれを終了させることができるが、それでもこの覚書には、各当事者の期待と責任、及び両者がどのように相互作用するかについての詳細な概要が示されていた（例えば、Travel Sentry 社は空港で配布する 1500 個のマスターキーを TSA に渡し、TSA はこのキーを「実行可能な場合は」利用することになっている)。CAFC はこれを、合理的な陪審が、Travel Sentry 社が TSA に対して、TSA が Travel Sentry 社によって確立された手順（例えば、MOU は TSA が Travel Sentry 社の基準を使用し、関連利益を得るために従うべき手順を定めている）に従って利益（例えば、Travel Sentry 社がマークした荷物を識別でき、必要に応じて、TSA が提供したマスターキーでその荷物を開封できるなど）を調整していたと認めることができる証拠だと見なした（同上 1382、1383 頁)。

したがって、裁判所は、Travel Sentry 社がクレームされた方法の特定のステップの実行を指示又は管理したかどうかについては、重要な事実の真正な争いがあると結論付け、Travel Sentry 社と TSA の間の相互作用の範囲を特徴付ける際に、連邦地方裁判所がテストを不当

に狭めていると決定した（同上 1372、1380、1382 頁）。

3 件目は、*Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc.*, 843 F.3d 942 (Fed. Cir. 2016)で、CAFC は、クレームのすべてのステップが単一の事業者によって実行されるか、単一の事業者に帰属するという証明を依然として必要とする Akamai 事件の基準を満たすことができる根拠を Medgraph 社が特定しなかったと判断している。

Medgraph 事件では、患者の測定値をコンピュータシステムにアップロードし、データベースを作成し、そのデータを患者や医療従事者が利用できるようにすることで、患者のグルコース値を監視する方法に関するクレームが問題視された。

CAFC は、Medgraph 社が、Akamai 事件の基準に基づき、患者と医師が実施したステップを Medtronic 社に帰属させることを可能にする証拠を指摘していないと判断した（同上 948 頁）。

代わって、CAFC は次のように述べた。

「連邦地裁に提出された証拠によれば、Medtronic 社は、CareLink システムの使用やそこから得られる利益の受領を、Medgraph 社の方法ステップのすべてを実行することを条件としていないことは議論の余地がない。例えば、Medtronic 社は、各測定後に患者から測定器を確実に取り外すというクレームステップを実施せずにユーザが CareLink パーソナル及び CareLink プロを使用する能力を否定しているわけではない。また、そのような取り外しに対するインセンティブを提供しているわけでもない。実際、Medtronic 社は、患者が同社の連続グルコースモニタリング装置を使用した場合に利益を得ていることが証拠によって示されている。また、Medtronic 社は、同期化を行わずに CareLink システムを使用することを自由に許可しており、そのようなユーザの選択に対して何の利益も否定していないことも、証拠から明らかである。患者は、自分の機器を医師の診療所に持ち込み、そこでデータを抽出することを自由に選択することができる。また、患者はレポートを印刷したり、電子メールで送信したりして、開業医のところに持っていくこともできる。」（同上 948 頁）。

Akamai 事件とは異なる要件を示す事件や学説があれば教えてほしいとのことだが、そのような事件や学説はないようである。Akamai 事件の要件と異なる要件を示す事例及び学説は存在しないようである。Akamai 事件における連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決は、同裁判所が扱った問題についての米国判例法の現状を表している。

Q11. *Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc.*, 631 F.3d 1279(Fed. Cir. 2011)（以下「*Centillion* 事件」という。）では、システムの発明に関して、特許発明の一部がユーザが保有する端末において構成されるケースについて、次のような判断がなされたと認識しております。

Qwest Communications International, Inc.（以下「Qwest」という。）のユーザはシステムを使用する単一主体であるとして、ユーザの直接侵害を認めた一方、Qwest はシステム全体を使用していないとして、Qwest の直接侵害を否定するとともに、Qwest はユーザの行為に対して代位責任を負うこともないとした。また、Qwest の誘引侵害については判断しなかった。

同事件以降において、複数主体のうちの一部がユーザであるケースについて判断した裁

判例があればその内容を御教示ください。

Centillion 事件において、CAFC は、「複数の行為者が所有する要素を含むシステムクレームの（271 条(a)に基づく）『使用』による侵害の問題を取り上げ」、「システムクレームの『使用』による直接侵害は、当事者に、・・・クレームされた（システム）の各（each and every）・・・要素を使用することを求める」と判示した。「システムを利用可能にする」ためには、エンドユーザはクレームされた発明のすべての部分を使用していなければならない。例えば、NTP では、エンドユーザは、メッセージを送信することによって、システムの全ての要素を「使用」していた。*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1283-84 (Fed. Cir. 2011).

Centillion 事件に特有の事実の下、CAFC は、問題となったクレームが「サービスプロバイダが維持する『バックエンド』システム（クレーム要素 1、2、3）とエンドユーザが維持する『フロントエンド』システム（クレーム要素 4）の両方を含む」場合、ソフトウェアベンダ（侵害者と主張）の顧客（つまり、単一の当事者又はエンドユーザ）が侵害製品を「使用」し、271 条（a）による侵害を引き起こすことは可能だと判示した（同上）。実例の請求項 1 は、「高水準で情報を・・・ユーザに提示するためのシステムであって、1）取引記録を保存する記憶手段と、2）前記取引記録からユーザが指定する要約レポートを作成するデータ処理手段と、3）前記取引記録と前記要約レポートをユーザに転送する転送手段と、4）前記取引記録に対して追加処理を行うよう適合されたパーソナルコンピュータデータ処理手段と、を備えるシステム。」ここでは、「請求項は、サービスプロバイダが維持する「バックエンド」システム（クレーム要素 1、2、3）とエンドユーザが維持する「フロントエンド」システム（クレーム要素 4）の両方を含む。」*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1281 (Fed. Cir. 2011).

連邦巡回控訴裁判所は、上述の通り、侵害の認定には至らなかったが（事実記録には「被告システムとクレームの限定との比較」が含まれていなかったため）、ソフトウェアベンダの顧客（エンドユーザ）が、271 条(a)に基づく使用を通じて、「システムを管理し、そこから利益を得る」ことによって、システムクレームを侵害する可能性があると認定した（同上 1285 頁）。

Centillion 事件の判決から 5 年後、CAFC は、ソフトウェアベンダに関するさらなる判定指針を示した。Centillion 事件では、「パーソナルコンピュータのデータ処理手段にソフトウェアをインストールし、動作させるかどうかは、完全に顧客の判断である」ため、顧客にソフトウェアを提供した被告は、「パーソナルコンピュータのデータ処理手段」を必要とする制限を自ら実行したわけではないと判断した」。*LifeNet Health v. LifeCell Corp.*, 837 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2016). すなわち、上記で説明したように、Centillion 事件におけるエンドユーザは、その使用による侵害について 271 条（a）に基づく責任を負う可能性があるが、ソフトウェアベンダは、「システムを管理して、そこから利益を得ていない」から、271 条（a）による責任を負う可能性がないのである。*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l*, 631 F.3d 1279, 1285 (Fed. Cir. 2011)を参照されたい。

より最近では、*Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2021)の事件で、連邦巡回控訴裁判所はこの点についてさらなる指針を提供した。Synchronoss 事

件では、Centillion 事件において、「Qwest［(ソフトウェアベンダ)］は、バックエンド処理要素を作ることはあっても、パーソナルコンピュータのデータ処理手段を稼働させることはないので、クレームされたシステム全体を『使用』することはない」と説明されている。･･･我々は、「顧客が使用するためにソフトウェアを供給することは、システムを使用することと同じではない」と説明した。*Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2021).

Q12. *Centillion* 事件では、複数主体のうちの一部がユーザであるケースについて、ユーザの行為に対する代位責任が認められず、誘引侵害の判断もなされませんでしたが、ユーザの行為に対する代位責任又は誘引侵害を認める判断をした裁判例があれば、その内容を御教示ください。

Q11.に関する回答を参照されたい。

Q13.特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

Akamai 事件については、複数の関係者が方法特許の侵害を主張する行為に関与し、単一の被疑侵害者がすべてのステップを実行していない場合（いわゆる分割侵害）の特許侵害責任を決定するための適切な法的基準に関する解説がある。例えば、Wikipedia の *Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*の項目（https://en.wikipedia.org/wiki/Akamai_Techs.,_Inc._v._Limelight_Networks,_Inc からアクセス可能）には、特に解説やその後の展開への引用が記載されているので、参照されたい。

また、Jason Rantanen, *Akamai v. Limelight: Federal Circuit Expands the Contours of Direct Infringement*, PatentlyO (Aug. 13, 2015), 以下からアクセス可能 https://patentlyo.com/patent/2015/08/limelight-contours-infringement.html.

また、Sughrue パートナーの Michael Dzwonczyk, Esq は、*Akamai* 判決の直後にコメントを書き、複数の当事者による行動を必要とする可能性のあるクレームの侵害を立証するという複雑な問題を回避する一つの方法は、単一の行為者を必要とするだけの特許クレームを作成することである、と説明している。「請求項 19 は、直接侵害の前提行為を提供するために第 2 の行為者によるいかなるステップの実行も必要としない単一行為者の方法クレームとして容易に書き換えることができた。」Michael Dzwonczyk, Bulletproofing Method Claims for Post-Limelight Enforcement (February 7, 2014), 以下からアクセス可能 https://www.martindale.com/legal-news/article_sughrue-mion-pllc_2075104.htm.

Q14. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

同様に、複数の行為主体による権利侵害行為に対する特許権者の権利保護を強化することを意図した、現在係争中又は提案中の米国の法律も承知していない。

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料２
英国調査結果

依頼先：Taylor Wessing LLP
（原文及び和訳文）

A. Regarding cross-border acts of exploitation

Q1. With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts in 2017 or later, if there are cases in which a part or the whole of the features of the patented invention alleged to have been infringed have been exploited outside your country, please list representative cases (up to five cases) and provide the details including the items below. If there are more than five cases, please list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

There are cases where the defendant contends that a part or the whole of the features of the patented invention are being exploited outside of the UK, but nevertheless the Court has found infringement. There is limited case law. The infringement argument is that the 'substance' of the invention is being carried out in the jurisdiction. We note cases below.

Illumina v. Premaitha [2017] EWHC 2930 (Pat)

a. Source;
Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/2930.html
Patents Court. First instance decision. Single judge, Carr J. The decision was appealed but only on validity (not infringement), so there is no Court of Appeal decision on infringement.

b. Summary of facts;
The plaintiffs were either the patentees or alleged exclusive licensees of five patents concerning non-invasive prenatal diagnostics. Each of the patents claimed methods relating to the detection of cell-free foetal DNA in a sample originating from the mother, such as a regular blood sample. Using cell-free foetal DNA eventually made non-invasive prenatal diagnostics possible, including screening of

for example Down's syndrome. The defendants alleged that the patents were invalid, and that there was no infringement. One of the questions that arose on infringement was whether, if part of this detection method is performed abroad, would it still be considered to infringe in the UK.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
Method patent.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
Although the patents different to some extent in wording, they were each concerned with a detection method performed on a sample from a pregnant female. The detection method, which would occur abroad in the hypothetical scenario, comprised detecting either the presence of paternally inherited nucleic acid sequences of foetal origin, or foetal aneuploidy.

e. Country of residence of parties concerned;
The defendants were UK and US companies.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
More specifically, the defendants were Premaitha (UK), TDL Genetics (UK), The Doctors Laboratory Limited (UK), and Ariosa (US). The relationship between we parties was not commented on in the judgment.

g. Issues in the case;
Once it had been determined that the defendants had infringed the patents, Premaitha sought a declaration of non-infringement, where some of the steps of the detection process would be conducted outside the UK (in Taiwan). In particular, Premaitha sought to have declared that, hypothetically, there would be no infringement if raw data obtained from blood samples from patients in the UK would be analysed and reported abroad using computers. Once analysed and reported, the report containing the DNA results (such as whether the foetus had Down's syndrome, for example), would be sent back to the patients in the UK. In practice, this meant that the blood samples containing the raw data, i.e. the cell-free foetal DNA, would be sourced and ultimately be reported in the UK. However, the actual detection of such cell-free foetal DNA would take place abroad. Illumina contended that this alternative process would amount to direct infringement in the UK, or infringement by disposing or importing products directly obtained of a process. Alternatively, Illumina contended that there would be indirect infringement by supplying means relating to an essential element of the invention.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;

Since the method itself was not carried out in the UK, the question of infringement largely turned on whether it was still deemed to be offered for use there. Carr J answered affirmatively, even if the statutory language limited both use and offers of processes to the UK. See paragraph 507 of the judgment. In finding direct infringement, Carr J reasoned that the "substance" of the method was still performed within the UK as the blood used for testing was taken there and since preparatory technical steps were made there for what was already a pre-determined method performed abroad. Carr J held, while referring to *Menashe v. William Hill* [2002] EWCA 1702, that "any other result would make it far too easy to avoid infringement of patents of this nature, given the ease of digital transmission and the ability to off-shore computer processing." See paragraph 508 of the judgment.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

No explicit references were made to a territorial principle, jurisdiction, or governing law. However, it can be deduced from the reasoning of the Court that it considered that there was infringement in the UK because the "substance" of the method was still considered to take place in the UK. Because there was an infringement in the UK, this reasoning is consistent with the territorial principle. There was no dispute as to jurisdiction or governing law.

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

No dissenting opinions. The judgment was handed down by a single judge.

In a recent article published in the UIC Review of Intellectual Property Law on cross-border patent infringement, Mattias Rättzén, *Closing the Patent Loophole Across Borders*, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021, the *Illumina* decision is criticised for two reasons.

First, the method that was suggested to be performed abroad was the step of detecting that nucleic acid is of foetal origin. Only the blood samples, which contained the nucleic acid, would be collected and sequenced in the UK, and once detected abroad to be of foetal origin, reported back to UK patients. Nonetheless, the Court still considered that the "substance" of the method claim was performed in the UK as direct infringement. This arguably stretches the notion of what is the "substance" of the claim. It is suggested in the same article that different exclusive rights could have been relied on instead without the need to frustrate the statutory language of where such "use" occurs. One such example is offering or importing products (i.e., the reports containing the information about cell-free foetal DNA) obtained from a process performed abroad.

Second, the reasoning from the Court that "any other result would make it far too easy to avoid infringement of patents of this nature" suggests that the Court was concerned with avoiding infringement by offshoring some conduct abroad. The underlying concern here is one of efficacy of patent laws. If patent infringement could be avoided by moving some operations to another country, the exclusive rights would not be possible to be enforced. While this is important to be concerned about, it only considers the interests of the relevant country of protection. The interests of other countries affected by the cross-border conduct are not considered. If there is infringement in one country, and no infringement in another country, it becomes important to understand why that is the

case. If, for example, infringement is not occurring abroad because the patent holder has not procured a patent in that country, it is questionable whether infringement is being avoided. If infringement is instead not occurring abroad because of different national levels of protection, it raises the question why a higher level of protection in the form should be considered more desirable. Relatedly, this type of reasoning from the Court does not take into account that cross-border conduct, and differences between national laws, is a natural phenomenon that may not necessarily be related to parties circumventing patent laws.

Promptu v. Sky [2021] EWHC 2021 (Pat)

a. Source;
Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2021.html

b. Summary of facts;
The plaintiff Promptu (US) brought an action against Sky (UK) and Comcast (US) for infringing a patent concerning voice control functionality in the Sky Q subscription television service. Sky contended that the patent was invalid and not infringed. Sky argued there was no direct infringement as parts of the claimed method were performed outside the UK.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

Method claim. In particular, the claim at issue, and as proposed to be amended, covered a method of using a back channel containing a multiplicity of identified speed channels from a multiplicity of user sites. The method comprised several steps, including inter alia, presenting to a speech recognition system, receiving the back channel, partitioning the back channel, processing the multiplicity of identified speed channels, and controlling the delivery of entertainment and information services to a user site.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
The features exploited abroad related to an automatic speech recognition function and a search function.

e. Country of residence of parties concerned;
The defendants were UK and US based.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

The relationship between the defendants was not commented on in the judgment.

g. Issues in the case;

The Sky Q system employed three parts:

1. A VREX voice platform hosted on Amazon Web Servers in the UK;
2. An automatic speech recognition function provided by Google which turns voice data into text. It was not known for any given instance whether this was performed in the UK or not. However, it was known that it sometimes would be performed in the UK; and
3. A search function hosted on Amazon Web Servers in Ireland.

There were arguments about interpretation of the amended claim and the scope of protection. Additionally, Sky contended that because some of the acts took place abroad (the automatic speech recognition function and the search function) there could not be infringement in the UK.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;

Meade J referred to previous cases, including *Menashe v. William Hill* [2002] EWCA 1702, *RIM v. Motorola* [2010] EWHC 188 (Pat) and *Illumina* (see above). He summarised the principles from these cases, namely: (a) the Court's task is to identify by whom and where, in substance, the method is being used; and (b) it is relevant to take into account that for some steps it simply may not matter where the processing power is located.

Meade J noted that all features of the amended method claim were carried out in in the UK, except the speech recognition and content engine access which were sub-contracted. However, speech recognition and content engine access, were considered by the judge to be subordinate parts to the whole method. In particular, Meade J considered that "it is a matter of indifference where those two functions take place, an impression that is fortified by the fact that Sky do not even know where the ASR [automatic speech recognition] takes place for any given user interaction." Responding to further arguments made by Sky, comparing the facts of the case to previous cases, Meade J also held that there would be infringement in the UK of the proposed amended claim (drafted with all of the claim features on the server-side) and the VREX server located in the UK. There was therefore a finding of direct infringement in the UK.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

Meade J referred to "territoriality" when commenting on whether infringement took place in the UK.

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

No dissenting opinions. The judgment was handed down by a single judge.

The *Promptu* case has not (yet) received any substantial commentary by scholars.

Q2. In the Menashe Business Mercantile Ltd and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd ([2002] EWCA Civ 1702, [2003] L.L.R. 275; hereinunder referred to as the "Menashe case"), it is understood that the following determination was made in relation to the use of a system invention.

It was concluded in relation to a patent for a gaming system, that even if a portion of a system (host computer) is located outside the country, the customer is the one using the system and the customer uses a terminal computer in the United Kingdom ("UK"), and thus a customer of the UK uses the gaming system in the UK. Moreover, the William Hill Organisation Ltd (hereinunder referred to as "William Hill") provides a compact disc (CD) to a customer, so that the customer thereby uses the CD to change the customer's own computer into a computer terminal in communication with a host computer, and is able to use the gaming system. The court determined that the act of William Hill providing CDs to UK customers in the UK, established an indirect infringement based on section 60(2) of UK Patent Law, on the basis that the relevant patent invention is intended to be rendered in an effective state in the UK.

Are the ideas as shown in this case still supported at present? Please let us know about any cases and/or scholarly theories which show ideas that are different to this case.

The *Menashe* decision is still a leading cases in the UK when addressing whether a patent has been infringed in circumstances of cross-border use. Later cases, including the *Illumina* and *Promptu* cases noted above, refer to the *Menashe* case. The theory expressed in each of these decisions is that, first, it is a matter of claim construction what is the "substance" of the contested claims, and second, if that "substance" is occurring in the UK then there is infringement in the UK.

It should be noted that although the *Menashe* case concerned indirect infringement, later cases, including those referred to above, refer to *Menashe* and go on to find direct infringement.

One difficulty with the "substance" test is that it implies it is necessary to identify what is the most essential part of the claim, or the "focus" of the claim as expressed by Mr Justice Meade in *Promptu*. This may not be easy to identify in all cases, and may even be impossible for some types of inventions. For example, for problem inventions, the invention typically lies in the problem underlying the invention, rather than its claimed solution. Another example is combination inventions, where invention lies in the combination of separate parts. Furthermore, some inventions have no individual steps, but work as a collective or result of the performance or presence of several steps or parts. At present, it is unclear how the "substance" test would apply to these kinds of cases.

Q3. Although a determination has been made for a system invention (product invention) in the Menashe case, supposing that there was also a case where a feature (function) of such system was described in the claims as a method invention, would it be conceivable that it could be found that the UK customers are using the relevant method in the UK? Moreover, even if such system were described in the claims as a method invention, would it be conceivable that indirect infringement is established, based on s 60(2) of UK Patent Law, for an act in which William Hill provides CDs to UK customers in the UK?

It is conceivable that a similar finding of indirect infringement would have been made in the *Menashe* case even if the contested claim had been a method claim. The claims at issue in both the *Illumina* and *Promptu* cases were method claims. The Court in those cases did not distinguish between method and system claims.

Q4. In the Promptu Systems Corporation V Sky UK Limited and Others (19 July 2021, Case No. [2021] EWHC 2021 (Pat); hereinunder referred to as the "Promptu case"), it is understood that the following determination was made in relation to a method invention of which several steps are executed outside the UK.

On the assumption that the question of infringement is determined through specifying by whom and where a method has been substantially used, it was determined that the claimed method, on the whole, is a method of using a back channel generated at a server (VREX server) of Sky UK Limited and Others (hereinunder referred to as "Sky") in the UK. Regarding the issue that a portion of this method takes place outside the UK, it was determined that this method was substantially exploited by Sky in the UK, on the basis that these functions are subordinate to central processing portion of the server side, and that where these functions take place is not a critical matter.

How has this judgement been assessed in the UK? Moreover, although a server located in the UK substantially executed the method of the method invention in the Promptu case, supposing that there was a case where it was regarded that a server substantially executing the method was established outside the UK, would it be conceivable that there is no exploitation in the UK? In such a case, please let us know about any helpful cases and/or scholarly theories.

There have been no subsequent judgments to this date citing the *Promptu* judgment. However, the *Promptu* judgment is consistent with previous UK judgments as mentioned above, where the Court assesses infringement by asking where the "substance" of the claim is being performed.
As to the second question, if the server substantially executing the method was established outside the UK, it is conceivable that UK courts would find no infringement in the UK. It would depend on the Court finding the "substance" of the claim not being carried out in the UK. However, note the *Illumina* case. Arguably the "substance" of that method claim related to the actual detection of cell-free foetal DNA, which was the discovery made by the inventor and which formed an essential part of the claim. Notwithstanding that, the Court still found, in the hypothetical situation where the servers performing that detection were located outside the UK, that there was infringement in the UK. As mentioned above under Q1, the Court said in this context that "any other result would make it far too easy to avoid infringement of patents of this nature". This suggest that even if it is arguable that the substance of the method in a given situation is performed outside the UK, the Court in the UK will consider it relevant whether the defendant has arranged matters in an attempt to avoid UK infringement.

Q5. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof

for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against cross-border acts of rights infringement in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

A recent article published in the UIC Review of Intellectual Property Law on cross-border patent infringement, Mattias Rättzén, *Closing the Patent Loophole Across Borders*, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021), summarises theories that have been submitted by scholars and courts in different countries, including the UK, and submits a new theory.
For example, in Germany courts have found direct patent infringement in cross-border cases if the defendant had intended there to be a commercial effect in Germany arising from the foreign conduct. See *Prepaid-Karten II*, Court of Appeals of Düsseldorf, Dec. 10, 2009, 2 U 51/08 (Ger.).
Another theory is seen in older cases in the U.S., most notably *Decca, Ltd. v. United States*, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976). The United States Court of Claims found that there was infringement of a system claim even if one of the transmitting stations (which formed part of the claim) was located abroad. The rationale was that the equipment abroad was still owned and "controlled" by the defendant, and that the "actual beneficial use" of the system was domestic. This precedent was not followed by the Federal Circuit in *NTP (II)*, which concerned a method claim instead of a system claim. See *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.,* 418 F.3d 1282, 1315–16 (Fed. Cir. 2005).
The theory submitted by Mattias Rättzén in the article noted above is that infringement should be in the jurisdiction where the technical contribution is manifested. Thus, the task is first to identify the technical contribution of the invention. Second, it is necessary to identify where the tangible result manifests itself from that that technical contribution. This is different to looking for the "substance" of the invention as the UK Courts have done, as the claims are not dissected into what is the most essential part. The focus is instead on the tangible results stemming from the technical contribution.
Lastly, it should be mentioned that it is difficult to draw legal theories from other forms of intellectual property rights, such as trade marks and copyright, and apply them to patent rights. For example, a logo cannot be partly used in different countries, nor can a piece of music be partly played in different countries, without rendering it useless. On the other hand, in the case of inventions, the technical effect can sometimes still be achieved even if parts of the patented invention are practised separately.

Q6. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against cross-border acts of rights infringement in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

There is a general concern regarding certainty and consistency between jurisdictions when addressing cross-border acts of patent infringement. While not a UK case, the issue attracted attention after the *NTP (II)* case from the Federal Circuit in the U.S. as referred to in Q5 above. In that case, the Court denied infringement of a method claim because the entire method was not carried out in the U.S. This has been criticised, as it may be arbitrary where for example servers are located. Furthermore, even if a server is located outside the jurisdiction the advantages of an invention which uses such a server

can sometimes still be enjoyed in the jurisdiction. For rights-owners it would not be good if cross-border patent infringement could be avoided in that way. This has been recognised by the UK courts as mentioned above. The US Federal Circuit made a distinction between system and method claims, which raises a question whether it should make a difference.
Focusing on the UK, the debate amongst practitioners and scholars is mostly that it can be unclear at times what is the "substance" of a claimed invention. Further, this test may be difficult to apply for all types of inventions. See Q3 above.
Another concern is that cross-border use by definition implicates more than one jurisdiction, and a finding of infringement in one jurisdiction may have implications in another country. Scholars have long called for an appreciation of such competing foreign interests when analysing cross-border intellectual property infringements as a matter of substantive law, in a similar fashion to what is considered when deciding the governing law or which court has adjudicative jurisdiction. See for example Graeme B. Dinwoodie, *Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, 51 WM. & MARY L. REV. 711 (2009); Mattias Rättzén, *Closing the Patent Loophole Across Borders*, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021).

B. Regarding acts of exploitation by multiple actors (including non-cross-border acts of exploitation)

Q7. Of the patent right infringement lawsuits contested in a court of your country, if there are any cases in which an act of exploitation by multiple actors (such as: act of exploitation jointly conducted by multiple actors; act of exploitation in which a sole actor controls or manages the exploitation of another actor; act of exploitation in which a portion of the act of exploitation by multiple actors are exploited by a user) was contested, please list the representative cases (up to five cases) thereof, and describe the details including the items below. If there are more than five cases, please describe these with priority to the cases from 2017 onwards and list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

In UK patent infringement cases there are occasions where there is exploitation by multiple actors. We address below three aspects of English law that may be relevant, namely: agency, joint tortfeasorship, and indirect infringement.

1. Agency

Sykes v Howarth (1879) 12 Ch D. 826

a. Source;

Reported and published decision: see copy (PDF) attached.

b. Summary of facts;

This is an old case. The plaintiff was the patentee. The invention related to a method of applying cards or strip of leather covered with wire to rollers at "wide distances". The defendant was the manufacturer of cards covered with wire who arranged to "clothe" the rollers by contracting through a Mr Hirst for a 'nailer' to attach the cards to rollers at an equal distance from one another. The cards were of such width that it necessarily resulted in leaving 'wide distances'.

The plaintiff argued that the defendant was liable for patent infringement.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

Method: application of cards or strips of leather covered with wire to rollers at a 'wide distance'.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

No features were exploited outside the jurisdiction.

e. Country of residence of parties concerned;
Plaintiff:
Sykes (UK)
Defendant:
Howarth (UK)
Third parties:
Mr Hirst (UK)
Nailer (UK)

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its

user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

The defendant was a card maker who contracted with others to apply its cards to rollers in a manner covered by the patented method.

g. Issues in the case;

Could the defendant be liable for the application of the cards to the roller by a third party using the patented method?

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

The defendant was held to be infringing the patented method. The acts of the nailer were attributed to the defendant because the nailer was the agent of the defendant.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
There was no dissent.

2. <u>Joint Tortfeasorship</u>

<u>Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd & Meneghetti [2002] EWCA Civ 976</u>

a. Source;

Published decision: <u>https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/976.html</u>

b. Summary of facts;

SABAF, based Italy, was the owner of a patent relating to gas burners. Meneghetti made gas burners and hobs in Italy. Meneghetti had a British sales agent who engaged in discussions with MFI in the UK which led MFI to purchase Meneghetti burners for their hobs destined for the UK market. Meneghetti supplied the products to MFI in Italy with ownership passing to MFI at the factory gate in Italy. The hob units were supplied with English language instructions, drafted by MFI and printed by Meneghetti. Meneghetti arranged importation of the gas burners and hobs into the UK as part of its service to its customer

SABAF alleged that MFI and Meneghetti infringed its patent in the UK by importing the gas burners and hobs into the UK and also alleged that Meneghetti was a joint tortfeasor with MFI. Before the first instance trial, MFI settled out of the case. At first instance trial the judge found the gas burners

fell within the scope of the patent but that the patent was obvious. The first instance judge found Meneghetti was an importer and would have infringed the patent had it been valid. SABAF appealed on the issue of validity. Meneghetti appealed the finding that the product fell within the scope of the patent and appealed the finding it was an importer or joint tortfeasor.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

Product claims, specifically gas burners for gas cookers and hobs.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

The burners were manufactured in their entirety in Italy by Meneghetti.

e. Country of residence of parties concerned;

Plaintiff:
SABAF (Italy)

Defendants:
MFI (UK)
Meneghetti (Italy)

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

Meneghetti and MFI were separate parties. There was a contractual relationship between them for Meneghetti to supply the products to MFI in Italy (outside of the UK jurisdiction) and Meneghetti did certain things of assistance to MFI for it to import them into the UK. See above. Was that sufficient to make Meneghetti liable for patent infringement?

g. Issues in the case;

Aside from issues whether the product fell within the scope of the patent and whether the patent was valid, key issues on appeal where whether the contractual arrangement with MFI and/or the acts of Meneghetti made it liable as an importer or as a joint tortfeasor with MFI.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

The Court of Appeal held Meneghetti had not imported into the UK. It did not have legal title to the products when they entered the UK.

The Court of Appeal held Meneghetti was not a joint tortfeasor either. Liability as a joint tortfeasor required a common design or concerted action / combination to secure the doing of the infringing acts (importing). The appropriate test was that each person had made the infringing act his own, i.e. that he had been so involved in the commission of the tort that he made himself liable. The Court of Appeal held that Meneghetti was "merely acting as a supplier of goods to a purchaser which was free to do what it wanted with the goods"

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
There was no dissent.

Fabio Perini SpA v LPC Group Plc & Ors [2010] EWCA Civ 525

a. Source;

Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/525.html

b. Summary of facts;

The plaintiff, Fabio Perini, was the owner of two patents, which concerned the machinery and methods for sealing the tail ends of rolls of paper such as toilet rolls and kitchen towels (thus avoiding the paper coming loose and affecting the handling and appearance of the products).

The plaintiff brought proceedings against four defendants (LPC Group Plc, LPC UK Limited, PCMC Italia and PCMC UK) in relation to infringing acts with "Rotoseal" devices. LPC Group plc was a holding company. LPC UK Ltd made paper rolls in the UK. PCMC Italia made paper converting machinery in Italy for taking a large parent paper roll and converting it into finished paper products such a kitchen and toilet rolls. Included in that equipment were "Rotoseal" devices for sealing the tail ends of rolls of paper. PCMC UK was a sales company in the UK for the PCMC group. PCMC UK offered to customers for PCMC Italia to sell them paper converting machinery (including Rotoseals). PCMC Italia sold paper converting machinery (including Rotoseals) to LPC UK Ltd in Italy. Property passed at the factory gate. The machinery was then shipped from Italy to LPC UK Ltd's factory in the UK. The paper converting machinery was assembled on the factory floor at LPC UK Ltd. Engineers from PCMC Italia visited the site and configured the paper converting machinery (including the Rotoseals) to work as intended. It was alleged the Rotoseals fell within the scope of the patents and that the defendants, through their acts, each infringed.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

One patent had a method claim, specifically for sealing the tail ends of rolls of paper.

The other patent had a product claim, specifically a device for gluing the tail ends of rolls of paper. The product claim patent was considered invalid, however, and the Court did therefore not address infringement.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

There was no dispute that the Rotoseal machines were manufactured in Italy, imported into the UK and configured and used in the UK.

e. Country of residence of parties concerned;

Plaintiff:
Fabio Perini SpA (Italy)

Defendants:
LPC Group (a holding company in the UK)
LPC UK Limited (UK)
PCMC Italia (Italy)
PCMA UK (UK)

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

Fabio Perini SpA was the owner of the two patents.

LPC Group Plc was a holding company and parent of LPC UK Limited. It was LPC UK Ltd which brought the Rotoseals into the UK and kept and used them in the UK.

PCMC Italia and PCMC UK were members of a PCMC group of companies. PCMC Italia was the manufacturer of the Rotoseal machines purchased by LPC UK in Italy. It was clear from the contract how the machine was specified to work. Representatives of PCMC Italia travelled to the UK and installed the machines at LPC Limited's premises in the UK and ensured it functioned as specified. PCMC UK Ltd was involved in arranging the sales. It made offers in the UK for PCMC Italia to supply the paper converting equipment in Italy.

Fabio Perini and PCMC were competitors. If Fabio Perini could stop PCMC from selling its paper

converting machinery then Fabio Perini could sell more of its machinery to customers and potential customers, such as the LPC group.

g. Issues in the case;

It was in dispute whether the Rotoseals operated in accordance with the method patent.

The key issues related to which parties were liable for patent infringement.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

The Rotoseal machines were held to operate in accordance with the method claim patent.

PCMC UK

No liability. Though PCMC UK had made offers in the UK to supply paper converting equipment, the offer was for supply in Italy. Under UK law there is patent infringement for offers in the UK for disposal in the UK and this "double territorial" requirement was not satisfied.

PCMC Italia

No liability as an importer into the UK (see principles in SABAF v Meneghetti).
Liability as a joint tortfeasor with LPC UK Ltd for use of the patented method. The facts of the case were held to go beyond "mere supplying" of infringing goods. It was clear from the contract that the machine supplied satisfied the specification of the patented method. The supplier PCMC Italia was not ignorant to this. Representatives of PCMC Italia also built and installed the machines at LPC Limited's premises in the UK and ensured it functioned in accordance with the claims. This amounted to liability under joint tortfeasorship as there was a "common design" amongst the infringing parties.

LPC Group

The Judge held that LPC Group, a holding company, was not liable on the basis that it did not operate the method claim and the mere fact that a letter was sent to Perini from the company stating 'We purchased equipment from PCMC' was not enough to hold them liable for infringement.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
There was no dissent.

3. <u>Indirect infringement</u>

Grimme Maschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott [2010] EWCA Civ 1110

a. Source;

Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/1110.html

b. Summary of facts;

The plaintiff sued the defendant for infringement of its patent for an agricultural machine for harvesting and separating potatoes from unwanted materials such as earth, stone and weeds. It was unique in that it contemplated a departure from models with an even feed and consisted of independently driven, rubber rollers that would separate the potatoes.

The defendant sold a competing product called the 'Evolution' with steel rollers and separately sold rubber 'spiral' rollers which could be substituted for the metal ones attached to the machine.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and

Product claim, specifically a potato sorting / separating machine designed to separate potatoes from the by-products of the harvesting process, such as earth, stones and stalks. The claim was limited to the use of "roller bodies comprise an elastically deformable shell part".

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

No features were alleged to be exploited outside the UK.

e. Country of residence of parties concerned;

Plaintiff:
Grimme (Germany)

Defendant:
Derek Scott (t/a Scotts Potato Machinery) (UK)

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

The parties were competitors.

g. Issues in the case;

At trial and appeal it was not disputed that the device when fitted with steel rollers did not satisfy the claims but when fitted with rubber rollers it did. The issue was whether the sale of the device with steel rollers nevertheless constituted indirect infringement under s60(2) Patents Act 1977.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

The Court of Appeal agreed with the first instance that there was direct infringement when selling devices with rubber rollers.

The Court of Appeal rejected the defendant's argument that selling a machine as a whole with steel rollers (instead of rubber rollers) avoided infringement generally. The Court found the equipment constituted means essential for putting the invention into effect in the UK (i.e when putting rubber rollers on it) but for liability it was also necessary to decide whether the necessary requirement of knowledge for indirect infringement was satisfied. Did the supplier know ' … that those means … [were] intended to put the invention into effect'. Jacob LJ considered that it was enough that the supplier knew, or it was obvious, that some users would intend to use, adapt or alter the 'means essential' in a way that infringes.

Further facts were that the defendant sought to enhance his sales by highlighting to users that they could easily adapt their Evolution machine through a simple modification and sold the means for it too, i.e. rubber rollers. The defendant knew that users would intend to alter their devices to infringe if it suited them and encouraged it. The Court likened it to the cases of *Haubenstretchautomat* and *Luftheizgerät,* where the German Supreme Court had said that infringement was likely to be satisfied "if the supplier indicates or even recommends the possibility of use according to a patent in an owner's manual, operating instructions or similar".

There was therefore indirect infringement.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
There was no dissenting opinion of the court.

Generics UK v Lundbeck [2006] EWCA Civ 1261

a. Source;

Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1261.html

b. Summary of facts;

Generics UK brought an action against Lundbeck, the patentee, for revocation of their patent. Lundbeck's patent consisted of product claims that covered the (+) enantiomer (i.e. escitalopram) of a pharmaceutical compound called citalopram, and a process claim covering a way of making escitalopram.

Lundbeck denied invalidity and alleged infringement of process claim 6.
Lundbeck also sought to include a second defendant (X) as a joint tortfeasor. X was based in India and was a manufacturer and intended supplier of product to Generics UK. At first instance, the amendment was refused and Lundbeck appealed.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and

Product claim, specifically the (+) enantiomer (escitalopram) of a pharmaceutical compound called citalopram. There was also a method invention, the way in which escitalopram was made.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

The process claim.

e. Country of residence of parties concerned;

Plaintiff:
Generics UK – UK

Defendant:
Lundbeck – UK

Second defendant:
X - India

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

Lundbeck was the patentee in the case. Generics UK was the seller of escitalopram in the UK and X was the manufacturer of said product. Details of company X were kept secret to ensure that other suppliers were not made aware of and did not use Generics UK's source.

g. Issues in the case;

The main issue was whether X could be held liable as a joint tortfeasor with Generics UK for the importation of escitalopram into the UK and keeping and disposing of it in the UK.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

The second defendant, X, was held not to be liable. Citing the *SABAF* case, the Court of Appeal said that the underlying concept is the joint tortfeasor has been so involved in the commission of the tort that he himself is liable. It is accepted that merely supplying outside the jurisdiction to a party that later sells product is not enough, even if X knew that Generics UK intended to sell in the UK.

X did not act in the actual sales, the giving of information did not make it a party to Generics UK's acts of importation and sales, and it therefore did not become a part Generics UK's commercial venture.

The appeal was dismissed**.**

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
There was no dissent.

Nestec SA v Dualit Ltd [2013] EWHC 923

a. Source;

Published decision: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/923.html

b. Summary of facts;
Nestec S.A. (Swiss) was the patentee. Nestle Nespresso S.A. (Swiss) was the exclusive licensee. Nestec UK Limited (UK) was the exclusive sub-licensee. The patent was to an extraction system comprising a device for the extraction of a capsule, which could be used in coffee machines.
Nestec, Nestle Nespresso and Nestec UK brought an action for patent infringement against Dualit (UK) Ltd and Product Sourcing (UK) Ltd and a company director. They alleged they were indirect infringers under s 60(2) Patents Act 1977 because they were supplying coffee capsules which were compatible with Nestec's own coffee machines.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and

A system comprising several components for the extraction of a capsule which could be used in coffee machines.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;

No features were alleged to be exploited outside the UK.

e. Country of residence of parties concerned;

Plaintiffs:
Nestec S.A. (Swiss)
Nestle Nespresso S.A. (Swiss)
Nestec UK Limited (UK)

Defendants:
Dualit Limited (UK)
Product Sourcing (UK) Limited (UK)
Leslie Alexander Gort-Barten

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

Competitors**.**

g. Issues in the case;
Assuming the combination of a Dualit capsule and a Nespresso coffee machine fell within the scope of the patent, the issues was whether Dualit and Product Sourcing were liable for indirect infringement by supplying capsules for such coffee machines.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and

Arnold J held the patent invalid. He also addressed whether, if the patent had been held valid, the supply of capsules would lead to liability for indirect infringement under s60(2) Patents Act 1977 (…providing means relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect….).

The combination of machine and Dualit capsule was held to fall within claim 1. The Court had to decide whether the Dualit capsules constituted "…means relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect…".

Although the patent claim was directed at an extraction system, the capsules used in that system were also part of the claim and were not of completely subordinate importance. The Dualit capsules were therefore "means relating to an essential element of the invention".

However, the Court held that the invention was not "put into effect" by the Dualit capsules. The Court said that "putting into effect" was akin to "making". The Dualit capsules, being a subsidiary part of the system that did not embody the inventive concept, did not result in the "making" of the claimed system by the end user. Because the Dualit capsules were not used to put the invention into effect, it was held there was no indirect infringement.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

Single judge. No dissent opinions.

Q8. In a case where a feature of a patent invention was divided up amongst multiple actors and exploited, what elements are taken into consideration in order to find jointly conducted infringement or to find infringement by a sole actor? Please let us know about any cases and/or legal theories which show such elements.

Where a party A practises some features of the claim of a patent but has another party B do the remainder then party A may be liable as a direct infringer because party B is its agent (see discussion of agency above). In a situation where party B is doing the acts abroad it may still be party A's agent. The party A can still be liable for direct infringement if the substance of the invention is carried out in the UK.
In indirect infringement under s 60(2) Patents Act 1977 acts are split between different parties. Party A is liable when he "supplies or offers to supply in the UK a person [Party B] … with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the UK." Party A supplies. Party B puts it into effect. Both the "supply or offer to supply" and the "putting the invention into effect" must occur in the UK. Establishing where the invention is "put into effect" may be difficult where the invention is a method and the alleged infringement involves use of servers or systems located abroad. However if the user is in the UK it may be argued they are putting the invention into effect in the UK (the approach taken in Menasche).

Q9. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against acts of rights infringement by multiple actors in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

One issue is which law shall apply to some IP matters where a secondary infringing act takes places in one country, and the primary infringing act takes place in another country. The prevailing view in the UK is that the law applicable to the secondary infringing act should follow the law applicable to the primary infringing act. See *Abkco Music & Records Inc. v. Music Collection Int'l Ltd.*, [1995] RPC 657 (the authorisation given outside the UK of an infringing act is a tort under copyright law in the UK if the act that is authorised is an infringement in the UK). Although this is a principle that is easy to apply, it may present difficulties for companies acting as online intermediaries, who are more often at risk to commit indirect infringement. Such online intermediaries may, as a result, have to follow a great number of laws applicable to primary infringement in different countries. This has been criticised by scholars in the copyright and trade mark context because of the practical difficulties, see for example Graeme B. Dinwoodie et al., *The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases*, 42 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 201 (2009). For companies with systems and processes distributed around the world there may also be similar concerns about having to following a great number of patent laws applicable to different countries.

Q10. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

None known at present in the UK.

＜英国調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

被告が、特許発明の構成の一部又は全部が英国外で実施されていると主張し、それにもかかわらず裁判所が侵害を認めた事例がある。裁判例は限られている。侵害の議論は、発明の「実体」が管轄区域で実施されていることである。以下に裁判例を挙げる。

Illumina v. Premaitha [2017] EWHC 2930 (Pat)

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2017/2930.html

特許裁判所第一審判決、単独裁判官、Carr 裁判官。この判決は上訴されたが、有効性のみ（侵害ではない）であったため、侵害に関する控訴審の判決はない。

b. 事実の概要

原告は、非侵襲出生前診断に関する 5 つの特許の特許権者又は独占的ライセンシーとされる者である。各特許は、通常の血液サンプルのような母親に由来するサンプル中のセルフリー胎児 DNA の検出に関する方法である。セルフリー胎児 DNA を用いることで、ダウン症などのスクリーニングを含む非侵襲出生前診断が可能になった。被告は、この特許は無効であり、侵害はなかったと主張した。侵害に関して生じた問題の 1 つは、この検出方法の一部が国外で行われた場合、英国でなおも侵害とみなされるかどうかということであった。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
方法特許

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
特許は、表現がある程度異なるものの、いずれも妊娠中の女性から採取したサンプルを用いて行う検出方法に関するものである。この検出方法は、仮説のシナリオでは国外で行われるものであり、胎児に由来する父親遺伝性の核酸配列の存在、又は胎児の異数性のいずれかを検出することを含む。

e. 当事者の所在国
被告は英国と米国の企業である。

f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
具体的には、被告は、Premaitha 社（英国）、TDL Genetics 社（英国）、The Doctors Laboratory Limited 社（英国）、Ariosa 社（米国）である。当事者間の関係については、判決ではコメントされていない。

g. 事件の争点
被告が特許を侵害していると判断された後、Premaitha 社は、検出プロセスの一部のステップが英国外（台湾）で実施される場合、非侵害である旨の宣言を求めた。特に、Premaitha 社が求めたのは、仮に、英国内の患者の血液サンプルから得られた生データが、コンピュータを使って国外で分析され報告される場合、非侵害であろうという宣言であった。分析され報告されると、DNA の結果（例えば、胎児がダウン症かどうかなど）を含む報告書が、英国の患者に返送される。つまり、生データである胎児のセルフリーDNA を含む血液サンプルが英国で採取され、最終的に報告されるのである。しかしながら、そのようなセルフリー胎児 DNA の実際の検出は国外で行われることになる。Illumina 社は、この代替プロセスは、英国における直接侵害、あるいはプロセスから直接得られた製品を処分又は輸入することによる侵害に当たると主張した。あるいは、Illumina 社は、本件発明の本質的要素に関連する手段を供給することによる間接侵害があると主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
この方法自体は英国で実施されていなかったため、侵害の問題は、英国での使用のために提供されているとみなされるかどうかに大きく左右された。Carr 裁判官は、法文上、プロセスの使用と提供の両方が英国に限定されていたとしても、肯定的に回答した。判決文のパラグラフ 507 を参照されたい。Carr 裁判官は、直接侵害を認定するにあたり、試験に使用された血液は英国で採取されたものであり、また、国外で既に実施されている既定の方法に対して英国で準備的技術ステップが行われたため、当該方法の「実体」は依然として英国内で実施されていると判断した。Carr 裁判官は、Menashe v. William Hill [2002] EWCA

1702 を参照し、「デジタル伝送の容易さとコンピュータ処理のオフショア化により、これ以外の結果は、この種の特許の侵害を避けることがあまりにも容易となる」と判示した。判決のパラグラフ 508 を参照されたい。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

属地主義、裁判管轄、準拠法について明示的な言及はなかった。しかし、裁判所の判断から推測できるのは、方法の「実体」が依然として英国で行われていると考えられるため、英国で侵害があったと考えたということである。英国で侵害があったのだから、この理屈は属地主義と一致する。裁判管轄や準拠法については争いがなかった。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見はなかった。判決は単独裁判官によって下された。

国境を跨ぐ特許侵害について、UIC Review of Intellectual Property Law に掲載された最近の論文では、Mattias Rättzén, Closing the Patent Loophole Across Borders, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358（2021）において、Illumina 事件の判決は、2 つの理由で批判されている。

まず、国外で行う方法として提案されたのは、核酸が胎児由来であることを検出するステップであった。核酸を含む血液サンプルのみを英国で採取して塩基配列を決定し、海外で胎児由来であることが検出されたら、英国の患者に報告するというものであった。それでもなお、裁判所は、方法クレームの「実体」が英国で実施されたことを直接侵害とみなした。このことは、クレームの「実体」とは何かという概念を間違いなく拡大解釈している。同論文では、そのような「使用」がどこで起こるかについての法文上の表現を阻む必要なく、代わりに別の排他的権利に依拠することができたと示唆されている。そのような例として、国外で行われたプロセスから得られた製品（すなわち、セルフリー胎児 DNA に関する情報を含む報告書）を提供したり輸入したりすることが挙げられる。

第二に、「他の結果であれば、この種の特許侵害を回避することがあまりにも容易になる」という裁判所の理由は、一部の行為を国外に移し変えることによって侵害を回避することを懸念したものであることを示唆している。ここでの根本的な懸念は、特許法の効力に関するものである。もし、一部の行為を国外に移すことで特許侵害が回避できるのであれば、排他的権利を行使することができなくなる。これは重大な懸念事項であるが、関連する保護国の利益のみを考慮したものである。国境を跨ぐ行為によって影響を受ける他の国の利益は考慮されない。ある国で侵害があり、他の国では侵害がない場合、なぜそうなるのかを理解することが重要になる。例えば、特許権者がその国で特許を取得していないため、外国で侵害が発生していない場合、侵害が回避されているかどうかは疑問である。むしろ、国によって保護水準が異なるために国外で侵害が起きていないのであれば、なぜ形態上の保護水準が高い方が望ましいと考えられるのかという疑問が生じる。関連して、裁判所のこの種の判断は、国境を跨ぐ行為や国内法の違いが自然現象であり、必ずしも特許法を回避する当事者と関係があるとは限らないことを考慮していない。

Promptu v. Sky [2021] EWHC 2021 (Pat)

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2021.html

b. 事実の概要

原告 Promptu（米国）は、Sky（英国）及び Comcast（米国）に対し、サブスクリプションテレビサービス Sky Q の音声制御機能に関する特許を侵害しているとして訴訟を提起した。Sky は、この特許は無効であり、侵害はないと主張した。Sky は、クレームされた方法の一部が英国外で実施されたため、直接侵害はないと主張した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

方法クレーム。特に、問題となったクレーム、及び補正案では、複数のユーザサイトからの複数の識別された速度チャネルを含むバックチャネルを使用する方法を対象としている。本方法は、特に、音声認識システムに提示すること、バックチャネルを受信すること、バックチャネルを分割すること、多重の識別された速度チャネルを処理すること、及びユーザサイトへのエンターテイメント及び情報サービスの配信を制御することを含むいくつかのステップから構成されている。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

国外で実施された構成は、自動音声認識機能と検索機能に関する。

e. 当事者の所在国

被告は英国と米国に拠点を置いている。

f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告らの関係については、判決ではコメントされていない。

g. 事件の争点

スカイ Q のシステムは、3 つのパートで構成されていた。

1. 英国 Amazon ウェブサーバにホスティングされた VREX 音声プラットフォーム
2. Google が提供する自動音声認識機能で、音声データをテキストに変換する機能。これが英国で行われているかどうかは、どのような事例でもわかっていなかった。しかし、それが英国で行われることがあることは知られていた。
3. アイルランドの Amazon ウェブサーバにホスティングされた検索機能

補正された請求項の解釈と保護の範囲について議論が行われた。さらに、Sky は、一部の行為（自動音声認識機能及び検索機能）が国外で行われたため、英国での侵害はあり得ないと主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

Meade 裁判官は、Menashe v. William Hill [2002] EWCA 1702、RIM v. Motorola [2010] EWHC 188 (Pat) 及び Illumina 事件（上記参照）などの過去の判例に言及した。すなわち、(a) 裁判所の任務は、誰によって、どこで、実質的にその方法が使用されているかを特定することであり、(b) いくつかのステップについては、処理能力がどこにあるかが単に問題ではない可能性を考慮することが適切である、というものであった。

Meade 裁判官は、補正された方法のクレームの全ての機能は英国で実施されたが、音声認識とコンテンツ・エンジンへのアクセスは外注であったことを指摘した。しかし、音声認識とコンテンツ・エンジンへのアクセスは、方法全体から見れば従属的な部分であると判事は考えた。特に、Meade 裁判官は、「これら 2 つの機能がどこで行われるかは無関心であり、その印象は、Sky が特定のユーザとの対話において ASR（自動音声認識）がどこで行われるかを知らないという事実によってより強固なものとなった」と考えた。Sky が行った更なる議論に対し、Meade 裁判官は、本事案を過去の事案と比較しながら、(サーバ側にクレームの全ての特徴を起草した）提案された補正クレームと英国にある VREX サーバの侵害が英国で発生するとも判示した。従って、英国での直接侵害の認定がなされた。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

Meade 裁判官は、侵害が英国で行われたかどうかについてコメントする際、「属地性」に言及した。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見はなかった。判決は単独裁判官によって下された。
Promptu 事件は、(まだ）学者による実質的な論評を受けていない。

Q2. Menashe Business Mercantile Ltd and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd（[2002] EWCA Civ 1702, [2003] L.L.R. 275）（以下「Menashe 事件」という。）では、システムの発明の使用に関して、次のような判断がなされたと認識しております。

ゲームシステムの特許に関して、システムの一部（ホストコンピュータ）が国外に置かれていても、システムを使用しているのは顧客であり、顧客は端末コンピュータを英国で使うことから、英国の顧客が英国でゲームシステムを使用すると結論付けられます。また、William Hill Organisation Ltd（以下「William Hill」という。）は、コンパクトディスク（CD）を顧客に提供することにより、顧客が CD を使用して、自分のコンピュータをホストコンピュータと通信するコンピュータ端末に変え、ゲームシステムを利用できるようにしています。裁判所は、William Hill が英国内で CD を英国の顧客に提供する行為は、本発明を英国で有効な状態にすることを意図しているとして、英国特許法 60 条（2）に基づく間接侵害が成立すると判断しました。

同事件において示された考え方は現在においても支持されておりますでしょうか。同事件で示された考え方と異なる裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

Menashe の判決は、国境を跨いで使用される状況で特許が侵害されたかどうかを議論する際に、英国で今でも有力な裁判例となっている。上述の Illumina 事件や Promptu 事件を

含むその後の裁判例は、Menashe 事件を参照している。これらの判決で示された理論は、第一に、争われているクレームの「実体」が何であるかはクレーム構成の問題であり、第二に、その「実体」が英国で発生していれば、英国での侵害が存在する、というものである。

なお、Menashe 事件は間接侵害に関するものであるが、上記を含むその後の裁判例は、Menashe 事件を参照した上で、直接侵害を認定している。

「実体」テストの難点の一つは、クレームの最も本質的な部分、つまり Promptu 事件で Meade 判事が表現したクレームの「焦点」を特定する必要があることを示唆している点である。全てのケースでこれを特定することは容易ではなく、発明のタイプによっては不可能な場合もある。例えば、課題が新規である発明（problem invention）の場合、発明は通常、クレームされた解決策ではなく、発明の根底にある問題点にある。別の例としては、組合せ発明があり、発明は別々の部品の組合せにある。さらに、個々のステップを持たないが、複数のステップ又は部品の実行又は存在の集合体又は結果として機能する発明がある。現時点では、このようなケースに「実体」テストがどのように適用されるかは不明である。

Q3. Menashe 事件では、システムの発明（物の発明）について判断が示されましたが、仮に当該システムの構成（機能）を方法の発明としてクレームに記載した場合でも、英国の顧客が英国で当該方法を使用していると認定することができると考えられますか。また、方法の発明としてクレームに記載した場合でも、William Hill が英国内で CD を英国の顧客に提供する行為について、英国特許法 60 条（2）に基づく間接侵害が成立すると考えられますか。

係争クレームが方法クレームであったとしても、Menashe 事件で同様の間接侵害の認定がなされた可能性がある。Illumina 事件及び Promptu 事件で争われたクレームは、いずれも方法クレームであった。これらの事件で裁判所は、方法クレームとシステムクレームを区別していない。

Q4. Promptu Systems Corporation V Sky UK Limited and Others（19 July 2021, Case No. [2021] EWHC 2021 (Pat)）（以下「Promptu 事件」という。）では、いくつかのステップが英国外で実行される方法の発明に関して、次のような判断がなされたと認識しております。

誰が、どこで、実質的にその方法が使用されているかを特定することで、侵害の有無を判断することを前提とした上で、クレームされた方法は、全体としては、Sky UK Limited and Others（以下「Sky」という。）の英国にあるサーバ（VREX サーバ）側で生じるバックチャネルの使用方法であると判断しました。当該方法の一部が英国外で行われている点については、これらの機能は、サーバ側の処理の中心的部分に対する従属的な機能であり、これらの機能がどこで行われるかは重要ではない事項であるとして、当該方法は Sky により実質的に英国で実施されたと判断しました。

この判決は、英国内においてどのように評価されていますか。また、Promptu 事件では、英国にあるサーバが方法発明の実質的な方法を実行していましたが、仮に、実質的な方法を実行しているサーバが英国外に設置されていたとした場合は、英国での実施ではないと

考えられますか。そのような場合について、参考になる裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

Promptu 判決を引用した後続の判決は、今日まで存在しない。しかし、Promptu 判決は、上記のような英国の過去の判例と一致しており、裁判所は、クレームの「実体」がどこで実行されているかを問うことによって侵害を評価している。

2 つ目の質問については、当該方法を実質的に実行しているサーバが英国外に設置されている場合、英国の裁判所が英国での侵害を認めないということも考えられる。それは、裁判所がクレームの「実体」が英国で実行されていないと認めるかどうかにかかっている。しかしながら、Illumina 事件に留意されたい。この方法クレームの「実体」は、セルフリー胎児 DNA の実際の検出に関するものであり、発明者による発見であり、クレームの本質的部分を構成するものであったと言えるであろう。それにもかかわらず、裁判所は、その検出を行うサーバが英国外に設置されているという仮定的な状況において、英国での侵害があったと判断している。上記の Q1.で述べたように、裁判所はこの文脈で、「他の結果であれば、この種の特許の侵害を回避することがあまりにも容易になる」と述べている。このことは、ある状況における方法の実体が英国外で行われていることが論証可能であっても、英国の裁判所は、被告が英国の侵害を回避するために問題を整理したかどうかに関係があると考えるということを示唆している。

Q5. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

国境を跨ぐ特許侵害について、UIC Review of Intellectual Property Law に掲載された最近の論文、Mattias Rättzén, Closing the Patent Loophole Across Borders, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021)は、英国を含む各国の学者や裁判所から提出された理論をまとめ、新たな理論を提出したものである。

例えば、ドイツの裁判所は、被告が外国での行為から生じるドイツ国内での商業効果を意図していた場合、国境を跨ぐ事件で特許の直接侵害を認めている。Prepaid-Karten II, Court of Appeals of Düsseldorf, Dec. 10, 2009, 2 U 51/08 (Ger.)を参照されたい。

もう一つの理論は、米国の古い判例、特に Decca, Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976)に見られるものである。米国の裁判所は、（クレームの一部を構成する）送信局の 1 つが海外にある場合でも、システムクレームの侵害があると判断したのである。その根拠は、海外にある設備は依然として被告が所有し「管理」しており、システムの「実際の有益な使用」は国内であるというものであった。この判例は、システムクレームではなく方法クレームに関する NTP (II)では、連邦巡回控訴裁は踏襲しなかった。NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1315-16 (Fed. Cir. 2005)を参照されたい。

Mattias Rättzén が前述の論文で提出した理論は、侵害は、技術的貢献が顕在化した法域で行われるべきであるというものである。したがって、課題は、まず、発明の技術的貢献を特定することである。第二に、その技術的貢献から具体的な結果が現れる場所を特定する

必要がある。これは、英国の裁判所が行ってきた発明の「実体」を探すのとは異なり、クレームを最も重要な部分にまで分解することはない。その代わり、技術的貢献から生じる具体的な結果に焦点が当てられる。

最後に、商標権や著作権など他の知的財産権から法理論を導き出し、特許権に適用することは困難であることを述べておく。例えば、ロゴマークは異なる国で部分的に使用することはできないし、音楽もその価値を失わせることなく異なる国で部分的に演奏することはできない。一方、発明の場合、特許発明の一部が別々に実施されても、技術的効果が得られる場合がある。

Q6. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

国境を跨ぐ特許侵害行為に対処する際、法域間の確実性と一貫性についての一般的な懸念がある。英国の事例ではないが、上記 Q5.で述べた米国連邦巡回控訴裁の NTP (II)事件の後、この問題は注目されるようになった。この事件では、方法全体が米国内で行われていないことを理由に、方法クレームの侵害を否定している。さらに、サーバが管轄外の場所にある場合でも、そのようなサーバを使用する発明の利点は、管轄内で享受できる場合もある。権利者にとって、国境を跨ぐ特許侵害がそのように回避されることは好ましくない。このことは、前述のとおり、英国の裁判所も認めている。米国連邦巡回控訴裁はシステムクレームと方法クレームを区別しているが、これは違いを生じさせるべきかという問題を提起している。

英国に焦点を当てると、実務家や学者の間では、クレームされた発明の「実体」が不明確な場合があるという議論がほとんどである。さらに、このテストは、全てのタイプの発明に適用することが困難である可能性がある。上記を Q3.参照されたい。

もう一つの懸念は、国境を跨ぐ使用は、定義上、複数の司法管轄権に関係し、ある司法管轄権での侵害の認定は、他の国でも影響を与える可能性があるということである。学者たちは、国境を跨ぐ知的財産権侵害を実体法として分析する際に、準拠法やどの裁判所が裁判権を有するかを決定する際に考慮されるのと同様に、このような競合する外国の利益を評価することを長い間求めてきた。例えば、Graeme B. Dinwoodie, Developing a Private International Intellectual Property Law.及び 51 WM. & MARY L. REV. 711 (2009); Mattias Rättzén, Closing the Patent Loophole Across Borders, 20 UIC REV. INTELL. PROP. L. 358 (2021)を参照されたい。

B．複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q7.貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配又は管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細に

ついて下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

英国特許侵害事件では、複数主体による実施がなされる場合がある。以下では、関連する可能性のある英国法の 3 つの側面、すなわち、行為主体者（agency）、共同不法行為、間接侵害を取り上げる。

1. 行為主体者

Sykes v Howarth (1879) 12 Ch D. 826

a. 出典

報告及び公表された判決：添付のコピー（PDF）をされたい。

b. 事実の概要

これは古い事件である。原告は特許権者であった。本発明は、針金で覆われたカード又は革片を「広い距離」でローラーに当てる方法に関するものである。被告は、針金で覆われたカードの製造業者であり、Hirst 氏を通じて、カードを互いに等間隔でローラーに取り付ける「釘打ち人」を契約し、ローラーに「被覆」するよう手配した。カードは幅が広いので、必然的に「広い距離」を残すことになった。

原告は、被告が特許侵害の責任を負うと主張した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

方法：針金で覆われたカードや短冊状の革を「広い距離」でローラーに当てていく。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

国外で構成を実施することはなかった。

e. 当事者の所在国

原告　Sykes（英国）
被告　Howarth（英国）
第三者　Mr Hirst（英国）　Nailer（英国）

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告はカードメーカーで、そのカードを特許の対象となる方法でローラーに塗布することを他者と契約していた。

g. 事件の争点

第三者が特許の方法を用いてカードをローラーに塗布した場合、被告は責任を負う可能性があるか。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

被告は、本件特許方法を侵害していると判断された。釘打ち人の行為は、釘打ち人が被告の行為主体者であったため、被告に帰属する。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見はなかった。

2. 共同不法行為責任

Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd & Meneghetti [2002] EWCA Civ 976

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2002/976.html

b. 事実の概要

イタリアの SABAF 社は、ガスバーナーに関する特許権者である。Meneghetti 社は、イタリアでガスバーナーやコンロを製造していた。Meneghetti には英国の販売代理店があり、英国の MFI と話し合いを持ち、MFI は英国市場向けのコンロ用に Meneghetti のバーナーを購入するようになった。Meneghetti はイタリアの MFI に製品を供給し、所有権はイタリアの工場で MFI に渡った。コンロのユニットには、MFI が作成し Meneghetti が印刷した英語の説明書が付属していた。Meneghetti は、顧客サービスの一環として、ガスバーナーとコンロの英国への輸入を手配した。

SABAF は、MFI と Meneghetti がガスバーナーとコンロを英国に輸入したことにより、英国で同社の特許を侵害したと申し立て、また Meneghetti が MFI と共同不法行為者であると申し立てた。第一審の前に、MFI はこの訴訟から和解した。第一審の裁判官は、ガスバーナーは特許の範囲に含まれるが、特許は自明であると判断した。第一審判決は、Meneghetti は輸入業者であり、特許が有効であれば侵害していただろうと判断した。SABAF は、有効性の問題で控訴した。Meneghetti は、製品が特許の範囲内であるとの認定を不服とし、輸入業者又は共同不法行為者であるとの認定を不服とした。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

製品クレーム、具体的にはガスコンロやコンロのガスバーナー。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
バーナーは、イタリアの Meneghetti 社で全て製造した。

e. 当事者の所在国
原告　SABAF（イタリア）
被告　MFI（英国）、Meneghetti（イタリア）

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
Meneghetti と MFI は別個の当事者であった。両者の間には、Meneghetti がイタリア（英国管轄外）の MFI に製品を供給するための契約関係があり、Meneghetti は MFI が英国に製品を輸入するために一定の支援を行っていた。上記を参照されたい。そのことは、Meneghetti に特許侵害の責任を負わせるに十分だったか。

g. 事件の争点
製品が特許の範囲に含まれるかどうか、特許が有効かどうかという問題のほかに、MFI との契約上の取り決めや Meneghetti の行為によって、MFI が輸入業者として、あるいは MFI との共同不法行為者として責任を負うかどうかが控訴審での重要な争点となった。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
控訴裁判所は、Meneghetti は英国に輸入していないと判断した。Meneghetti は英国に輸入しておらず、英国に入った時点で製品の法的所有権を有していなかった。

控訴裁判所は、Meneghetti は共同不法行為者でもないと判断した。共同不法行為者としての責任には、侵害行為（輸入）の実行を確保するための共通設計又は協調的行動／組合せが必要である。適切なテストは、各人が侵害行為を自分のものにしたこと、すなわち、自分自身に責任を負わせるほど不法行為の遂行に関与したことであった。控訴裁判所は、Meneghetti は「単に商品の供給者として行動していただけであり、購入者はその商品に対して何をしようと自由であった」と判示した。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）
反対意見はなかった。

Fabio Perini SpA v LPC Group Plc & Ors [2010] EWCA Civ 525

a. 出典
公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/525.html

b. 事実の概要
原告である Fabio Perini は、トイレットロールやキッチンタオルなどのロール紙の尾端を

シールするための機械及び方法に関する 2 つの特許権者である（したがって、紙が緩んで製品の取扱いや外観に影響を与えることを避けることができる)。
原告は、「ロトシール」機械による侵害行為に関して、被告 4 者（LPC Group Plc、LPC UK Limited、PCMC Italia、PCMC UK）に対して訴訟を提起した。LPC Group plc は持株会社であった。LPC UK Ltd は、英国でロール紙を製造していた。PCMC Italia はイタリアで、大きな親紙ロールをキッチンロールやトイレットロールなどの完成紙製品に変換するための紙加工機を製造していた。その中には、ロール紙の尾端をシールするための「ロトシール」機械も含まれていた。PCMC UK は、PCMC グループの英国における販売会社である。PCMC UK は、PCMC Italia の顧客に対し、紙工機械（ロトシールを含む）の販売を提案していた。PCMC Italia がイタリアの LPC UK Ltd に紙工機械（ロトシールを含む）を販売した。工場の門前で財産を譲り受けた。その後、機械はイタリアから英国にある LPC UK Ltd の工場に輸送された。LPC UK Ltd の工場で紙工機械が組み立てられた。PCMC Italia のエンジニアが現場を訪れ、紙工機械（ロトシールを含む）が意図したとおりに動くように設定した。ロトシールは特許の範囲内にあり、被告はその行為を通じてそれぞれ特許を侵害したと主張した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

1 つの特許は方法クレームで、特にロール紙の尾端をシールするためのものであった。

もう 1 つの特許は、製品クレーム、特にロール紙の尾端を接着するための装置であった。しかし、製品クレームの特許は無効とされ、裁判所は侵害について言及しなかった。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

ロトシール機械がイタリアで製造され、英国に輸入され、英国で構成され使用されたことに異論はない。

e. 当事者の所在国

原告　Fabio Perini SpA（イタリア）
被告　LPC グループ（英国の持株会社)、LPC UK Limited（英国）
　　PCMC Italia（イタリア)、PCMA UK（英国）

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

Fabio Perini SpA が 2 つの特許の特許権者であった。

LPC Group Plc は持株会社であり、LPC UK Limited の親会社であった。ロトシールを英国に持ち込み、英国で保管・使用したのは LPC UK Ltd.であった。

PCMC Italia と PCMC UK は、PCMC グループの一員であった。PCMC Italia は、LPC UK がイタリアで購入したロトシール機械の製造元であった。機械がどのように動作するように指定されているかは、契約書から明らかであった。PCMC Italia の代表者が英国に赴き、英国にある LPC Limited の施設に機械を設置し、それが仕様通りに機能することを確認した。PCMC UK Ltd は、販売の手配に関与した。PCMC Italia がイタリアで紙工設備を供給するよう、英国で申し入れを行った。

Fabio Perini と PCMC は競合であった。もし Fabio Perini が PCMC の紙工機械販売を阻止できれば、Fabio Perini は LPC グループのような顧客や潜在顧客にもっと多くの機械を販売することができるようになる。

g. 事件の争点

ロトシールが方法特許に従って作動したかどうかが争点となった。重要な問題は、どの当事者が特許侵害の責任を負うかに関するものであった。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

ロトシール機械は、方法クレーム特許に従って動作するとされた。

PCMC 英国

責任なし。PCMC UK は、英国で紙工機械供給の申出をしていたものの、その申出はイタリアでの供給に対するものであった。英国の法律では、英国での処分のための英国での申出に対して特許侵害があり、この「二重領域」の要件は満たされなかった。

PCMC イタリア

英国への輸入業者としての責任はない（SABAF v Meneghetti の原則を参照されたい）。LPC UK Ltd との共同不法行為者として、特許された方法の使用について責任を負う。本件の事実は、侵害品の「単なる供給」を超えていると判断された。供給された機械が特許製法の仕様を満たしていることは契約上明らかであった。供給者である PCMC Italia は、このことを知らなかったわけではない。また、PCMC Italia の代表者は、英国にある LPC Limited の施設で機械を製造、設置し、それがクレームに従って機能することを確認した。これは、侵害者の間に「共通設計」があったとして、共同不法行為に基づく責任に相当するものであった。

LPC グループ

裁判官は、持株会社である LPC Group は方法クレームを実施しておらず、同社から Perini に「我々は PCMC から機器を購入した」という書簡が送られただけで、侵害責任を負うには不十分であるとして、責任を負わないと判断した。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見はなかった。

3. 間接侵害

Grimme Maschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott [2010] EWCA Civ 1110

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/1110.html

b. 事実の概要

原告は、ジャガイモを収穫し、土、石、雑草などの不要物から分離するための農業機械の特許を侵害したとして、被告を訴えた。この機械は、均等な送りを行うモデルからの脱却を企図し、ジャガイモを分離する独立駆動のゴム製ローラーで構成されている点で独自であった。

被告は、スチール製のローラーを備えた「エボリューション」と呼ばれる競合製品を販売していたが、別売りのゴム製の「スパイラル」ローラーで、機械に取り付けられた金属製ローラーの代用とすることが可能であった。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

製品クレーム

ジャガイモを土や石、茎などの収穫時の副産物から分離するための選別機である。

請求の範囲は、「ローラー本体が弾性変形可能な殻部を構成する」ものに限定された。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

英国外で実施されたとされる構成はなかった。

e. 当事者の所在国

原告　Grimme（ドイツ）

被告　Derek Scott（t/a Scotts Potato Machinery）（英国）

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

当事者は競合他社であった。

g. 事件の争点

裁判及び控訴審では、スチールローラーを取り付けた場合はクレームを満たさないが、ゴムローラーを取り付けた場合は満たすということは争点とならなかった。問題は、スチールローラーを取り付けた装置の販売が 1977 年英国特許法 60 条 2 項に基づく間接侵害を構成するかどうかであった。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

控訴裁判所は、ゴムローラーを備えた装置を販売する場合には直接侵害が成立するとした一審判決を支持した。

控訴審は、（ゴムローラーの代わりに）スチールローラーを備えた機械全体を販売することで、一般的な侵害を回避できるとする被告の主張を退けた。同裁判所は、その装置が英国で発明を実施するために不可欠な手段（すなわち、ゴムローラーを付ける場合）に該当するとしたが、責任を負うためには、間接侵害に必要な知識の要件が満たされているかどうかも判断する必要があった。供給者は、「...それらの手段が...発明を実施することを意図していた」ことを知っていたのか、ということである。Jacob 裁判官は、一部のユーザが侵害する方法で「必須手段」を使用、改作、変更する意図があることを供給者が知っていたか、それが明らかであれば十分であるとした。

さらに、被告は、ユーザに対して、エボリューションを簡単に改造できることを強調することで、販売を強化しようとした。エボリューション機械を簡単に改造できることを強調し、そのための手段、すなわち、ゴムローラーも販売したことである。被告は、ユーザが自分の都合のいいように自分の装置を改造して侵害しようとすることを知っており、それを奨励した。同裁判所は、Haubenstretchautomat 事件と Luftheizgerät 事件になぞらえて、ドイツ最高裁は、「供給者が取扱説明書や操作説明書などで特許に基づく使用の可能性を示し、あるいは推奨する場合」、侵害が成立する可能性があると述べた。
したがって、間接侵害があったことになる。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

裁判所の反対意見はなかった。

Generics UK v Lundbeck [2006] EWCA Civ 1261

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1261.html

b. 事実の概要

Generics UK は、特許権者である Lundbeck に対し、特許の無効を求めて提訴した。Lundbeck 社の特許は、シタロプラムという医薬化合物の（＋）エナンチオマー（すなわちエスシタロプラム）を対象とする製品クレームと、エスシタロプラムの製造方法を対象とするプロセスクレームから構成されていた。

Lundbeck 社は、プロセスクレーム 6 の無効性を否定し、侵害を主張した。

Lundbeck はまた、第二の被告（X）を共同不法行為者に含めるよう求めた。X はインドに拠点を置き、Generics UK に製品を供給する製造業者である。第一審では、補正は拒絶され、Lundbeck は控訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

製品のクレーム、具体的にはシタロプラムという医薬化合物の（＋）エナンチオマー（エスシタロプラム）。また、エスシタロプラムの製造方法という方法の発明もあった。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

プロセスクレーム

e. 当事者の所在国

原告　Generics UK　英国
被告　Lundbeck　英国
第 2 の被告　X　インド

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

Lundbeck は本件の特許権者である。Generics UK は英国におけるエスシタロプラムの販売者であり、X は当該製品の製造者であった。X 社の詳細は、他のサプライヤーが Generics UK のソースを知らないように、また使用しないように秘密にされていた。

g. 事件の争点

主な争点は、エスシタロプラムを英国に輸入し、英国で保管・処分したことについて、X が Generics UK との共同不法行為者としての責任を負うかという点であった。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

第 2 の被告である X は責任を負わないとされた。控訴裁判所は、SABAF 事件を引用して、基本的な概念は、共同不法行為者が不法行為の遂行に深く関与しており、彼自身が責任を負うというものである、と述べた。X が Generics UK が英国での販売を意図していることを知っていたとしても、後に製品を販売する当事者に管轄外で供給するだけでは不十分であると認められる。

X は、実際の販売行為を行っておらず、情報を与えただけでは、Generics UK の輸入・販売行為の当事者とはならず、したがって、Generics UK の商業行為の一部とはならなかった。上告は棄却された。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見はなかった。

Nestec SA v Dualit Ltd [2013] EWHC 923

a. 出典

公開判決：https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/923.html

b. 事実の概要

Nestec S.A.（スイス）が特許権者である。Nestle Nespresso S.A.（スイス）が独占的なライセンシーである。Nestec UK Limited（英国）が独占的サブライセンシーである。本件特許は、コーヒーメーカーで使用されるカプセルを抽出するための装置からなる抽出システムに関するものである。

Nestec S.A.、Nestle Nespresso S.A.、Nestec UK Limited は、Dualit (UK) Ltd、Product Sourcing (UK) Ltd、及び同社の取締役に対して特許侵害訴訟を提起した。彼らは、Nestec のコーヒーメーカーと互換性のあるコーヒーカプセルを供給していたため、1977 年特許法第 60 条第 2 項により間接侵害者であると主張した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

コーヒーメーカーで使用可能な、カプセルの抽出のための複数の構成要素からなるシステム。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

英国外で実施されたとされる構成はなかった。

e. 当事者の所在国

原告　Nestec S.A.（スイス）
　　Nestle Nespresso S.A.（スイス）
　　Nestec UK Limited（英国）
被告　Dualit Limited（英国）
　　Product Sourcing (UK) Limited（英国）
　　Leslie Alexander Gort-Barten

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

競合

g. 事件の争点

Dualit のカプセルと Nespresso のコーヒーマシンの組合せが特許の範囲内にあると仮定すると、Dualit と Product Sourcing がそのコーヒーマシンにカプセルを供給することによって間接侵害の責任を負うかどうかが問題となった。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

Arnold 裁判官は、この特許は無効であるとした。また、特許が有効とされた場合、カプセルの供給が 1977 年特許法第 60 条第 2 項（発明の実施に不可欠な要素に関する手段の提供）に基づく間接侵害の責任につながるかどうかについても言及した。

機械と Dualit 社製カプセルの組合せは、クレーム 1 に該当するとされた。裁判所は、Dualit のカプセルが「...発明を実施するための、発明の本質的要素に関連する手段...」に該当するか否かを判断しなければならなかった。

特許クレームは抽出システムに関するものであるが、そのシステムで使用されるカプセルもクレームの一部であり、完全に従属的な重要性を持つものではない。したがって、Dualit のカプセルは「発明の本質的要素に関連する手段」である。

しかし、同裁判所は、Dualit のカプセルによって発明が「実施」されたとは言えないと判断した。同裁判所は、「発明の実施」は「製造」に類似しているとした。Dualit のカプセルは、発明概念を具現化していないシステムの補助的な部分であるため、エンドユーザーによるクレームされたシステムの「製作」にはつながらない。Dualit のカプセルは、発明を実施するために使用されなかったので、間接侵害には当たらないとされた。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

単独裁判官。反対意見はない。

Q8. 特許発明の構成が複数の主体により分担して実施された場合に、共同侵害を認定するために又は単一の主体による侵害を認定するために考慮される要素はどのようなものでしょうか。当該要素を示した裁判例及び／又は法理論があれば御教示ください。

当事者 A が特許クレームの一部の構成を実施し、残りの部分を別の当事者 B に行わせている場合、当事者 B はその行為主体者であるため、当事者 A は直接侵害者として責任を負う場合がある（上記の行為主体者の議論を参照されたい)。当事者 B が外国で行為を行っている場合、当事者 A の行為主体者である可能性がある。発明の実体が英国内で実施された場合、当事者 A は直接侵害の責任を負う可能性がある。

1977 年英国特許法第 60 条 2 項に基づく間接侵害の場合、行為は異なる当事者間で分割される。当事者 A は、「発明の本質的要素に関連する、発明を実施するための手段のいずれかを、...英国で供給又は提供する場合において、その手段が、英国で発明を実施するのに適しており、かつ実施することを意図していると知っているか、状況において合理的な者に明白であるとき、」責任を負うことになる。当事者 A が供給する。当事者 B が実施する。供給または供給の申出」と「発明の実施」の両方が英国内で行われなければならない。発明が方法であり、申し立てられた侵害が国外にあるサーバやシステムの使用を含む場合、発明が「実施」された場所を確定することは困難かもしれない。しかしながら、ユーザが英国内にいる場合は、英国内で発明を実施していると主張することができる（Menasche 事件で採用されたアプローチ)。

Q9. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

ある国で二次的な侵害行為が行われ、別の国で一次的な侵害行為が行われた場合、どの法律が適用されるか、という問題がある。英国では、二次的な侵害行為に適用される法律は、一次的な侵害行為に適用される法律に従うべきという見解が一般的である。Abkco Music & Records Inc. v. Music Collection Int'l Ltd., [1995] RPC 657（英国外で行われた侵害行為の許可は、許可された行為が英国での侵害である場合、英国での著作権法上の不法行為となる）を参照されたい。これは適用が容易な原則であるが、間接的な侵害を犯す危険性がより高い、オンライン仲介業者として活動する企業にとっては、困難が伴う可能性がある。このようなオンライン仲介者は、結果として、各国の一次侵害に適用される非常に多くの法律に従わなければならなくなる可能性がある。このことは、著作権や商標の文脈の学者からは、実務上の困難さから批判されている。例えば、Graeme B. Dinwoodie et al. 201 (2009)を参照されたい。また、システムやプロセスが世界中に分散している企業にとっては、異なる国に適用される多数の特許法に従わなければならないという同様の懸念があるかもしれない。

Q10. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

英国では現在のところ知られていない。

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料３
ドイツ調査結果

依頼先：Hoffmann Eitle
（原文及び和訳文）

A. Regarding cross-border acts of exploitation

Q1. With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts in 2017 or later, if there are cases in which a part or the whole of the features of the patented invention alleged to have been infringed have been exploited outside your country, please list representative cases (up to five cases) and provide the details including the items below. If there are more than five cases, please list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

1. Federal Court of Justice, judgement of 27 September 2016, docket number X ZR 124/15, GRUR 2017, 261 – "Receptor tyrosine kinase II"

a. Source:

GRUR 2017, 261.

b. Summary of facts:

The plaintiff, who operates a diagnostic laboratory, asserts claims for infringement of a patent which covers a nucleic acid encoding a receptor protein kinase and a method for detecting the claimed nucleic acid. The purpose of this invention is to provide a nucleic acid encoding the FLT3 gene that can be used as a marker in the diagnosis of leukemic diseases and a method for detecting this nucleic acid.

Defendants 1 and 3, whose managing directors are Defendants 4, 5, 6 and 7, offer various genetic tests, which include, among other things, a test for the FLT3 gene. Defendant 3 processes the incoming samples in such a way that the cells are prepared and all nucleic acids contained in the

samples are extracted. The nucleic acids prepared in this way are forwarded to Defendant 2, which is located in the Czech Republic and whose managing directors are also defendants 4, 5, 6 and 7. There, the nucleic acids are examined for a length mutation in a section of the FLT3 gene (FLT3-LM) with the support of employees of Defendants 1 and 3, and the mutation load is determined. After completion of the test, Defendant 2 sends copies of the test report directly to the client who placed the test order and sent the corresponding sample, as well as to Defendants 1 and 3.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary:

Nucleic acid encoding a receptor protein kinase and a method for detecting the claimed nucleic acid.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country:

All features of the detection method are exploited outside the country – just the sample itself is taken in Germany and the results of the analysis are sent from CZ to Germany.

e. Country of residence of parties concerned:

Germany and CZ.

f. Number of parties concerned:

Eight – claimant, two companies as defendants and the managers of the two companies as further defendants.

g. Issues in the case:

Did the defendants by importing the test results obtained in the Czech Republic to Germany import any direct process product according to sec. 9 No. 3 German Patent Act to Germany?

According to Sec. 9 No. 3 German Patent Act a patent prohibits any third party from offering, placing on the market or using a product which is produced directly by a process which is the subject-matter of the patent.

h. Conclusion:

Non-infringement – the test results do not constitute a direct process product according to sec. 9 No. 3 German Patent Act.

Reasoning:

The test reports obtained by defendant 2 in the Czech Republic and transmitted to the clients and defendants 1 and 3 are not products within the meaning of Section 9 No. 3 German Patent Act.

The method according to claim 7 of the patent in suit serves to detect a tandem duplication

mutation, which according to the technical teaching of the patent in suit serves as an indicator for a leukemia disease. The result of the method is thus a biochemical finding, the collection of which provides the person skilled in the art with information which allows him to recognize the absence or presence of a specific mutation, namely the tandem doubling mutation serving as a leukemia indicator. Only this knowledge and, if applicable, the part of the information supporting it are transmitted to Germany with the acts challenged as patent-infringing.

In light of the fact that the reproduction of information is excluded from patent protection under Art. 52 I(d) EPC and Sec. 1 (3) No. 4 German Patent Act, they do not constitute subject matter to which a substance patent could be directed and are thus no direct process product according to sec. 9 No. 3 German Patent Act.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law:

Sec. 9 German Patent Act:

"The patent shall have the effect that the proprietor of the patent alone shall be entitled to use the patented invention within the scope of the law in force. In the absence of the consent of the proprietor of the patent, any third party shall be prohibited from

1. producing, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to;

2. using a process which is the subject-matter of the patent or, if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that use of the process is prohibited in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territorial scope of this Act;

3. offering, placing on the market or using a product which is produced directly by a process which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to."

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars):

Under German law in patent matters dissenting opinions by judges are not legally possible. To our knowledge the decision did not meet any major criticism by scholars.

2. Higher Regional Court Dusseldorf, judgement 23 March 2017, docket number 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826 – "Prenatal Diagnostics"

a. Source:

GRUR-RS 2017, 109826 – "Prenatal Diagnostics"

b. Summary of facts:

The patent in suit concerned a method patent for a prenatal diagnosis based on a blood sample. The defendant at first offered a patent-infringing prenatal diagnosis for which the blood sample was taken by a gynecologist in Germany and the patent-infringing prenatal diagnosis was then conducted in laboratories in Germany.

After the patentee obtained a PI against this obvious patent infringement, the defendant decided to still have the blood sample taken by a gynecologist in Germany, but to then send the blood sample for the prenatal diagnosis to laboratories in the USA and have the results of this analysis then sent back to Germany. The patentee claimed that this still constituted a direct patent infringement and that the steps conducted in the USA had to be attributed to the defendant.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary:

„A method of performing a prenatal diagnosis, which method comprises:

(i) providing a maternal blood sample;

(ii) separating the sample into a cellular and non-cellular fraction;

(iii) detecting the presence of a nucleic acid of fetal origin in the non-cellular fraction using the method of any one of claims 1 to 17; and

(iv) providing a diagnosis based on the presence and/or quantity and/or sequence of the fetal nucleic acid.“

Claim 1:

„A detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample, wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female.”

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country:

“(ii) separating the sample into a cellular and non-cellular fraction;

(iii) detecting the presence of a nucleic acid of fetal origin in the non-cellular fraction using the method of any one of claims 1 to 17; and

(iv) providing a diagnosis based on the presence and/or quantity and/or sequence of the fetal nucleic acid.”

e. Country of residence of parties concerned:

Germany.

f. Number of parties concerned:

Four parties – patentee, defendant and the two managers of the defendant.

g. Issues in the case:

In principle, only the person who applies all procedural steps of a method patent by his own hand directly infringes a method patent. Contributions to the procedure by a another person may however be taken into account by virtue of attribution. In view of the territoriality of each patent, all steps of the method must be carried out within Germany. If the application of the method is carried out partly in Germany and partly abroad, a domestic infringement of the method patent only exists if the acts performed abroad can be attributed to the person who carries out the other procedural steps in Germany (cf. Higher Regional Court Dusseldorf, 10 December 2009, I-2 U 51/08, Prepaid telephone card).

h. Conclusion:

Non-infringement.

Reasoning:

Whether the steps of the method carried out abroad can be attributed to achieving a success of the invention in Germany is based on the allegedly infringed claim with its technical features and not based on how the result of the process is commercially exploited. If only the sample collection takes place in Germany, whereas the subsequent DNA analysis including the making of a diagnosis is carried out by a third party abroad, which then hands over the findings to the domestic sample taker, who in his turn informs the patient or physician concerned, then only the commercial exploitation of the results of the procedure is carried out in Germany.

Decisive for a patent infringement is therefore the patent claim, according to which the patented process is a diagnosis regarding potential gene abnormality. This consequently constitutes the success of the invention.

For this reason, the first instance court rightly drew a parallel to the case (which does not constitute a domestic patent infringement) where only a preliminary product is manufactured in Germany, and where subsequently all remaining measures necessary for the conclusion of the method are carried out abroad.

【Further Question 1】

Is there any argument that such a case where only the preliminary act of infringement takes place in Germany and the remaining procedures necessary for completion take place outside of Germany should be considered as indirect infringement?

In case of a product patent it would constitute an indirect patent infringement if the means are delivered from Germany to a foreign country, used for the manufacture of a patent-infringing product abroad and then the manufactured product is delivered to Germany (FCJ – GRUR 2007, 313 – Funkuhr II).

One might take this line of argumentation and try to apply it to a method patent. The chances of success however would be next to zero as an indirect patent infringement presupposes an offer or supply of means relating to an essential element of the invention to a non-entitled person "for use of the invention in Germany". The mere offer/supply of a means for use abroad does not constitute a indirect patent infringement.

In case of a product patent the assembly of the product abroad and the subsequent re-import of the product to Germany does constitute an indirect infringement as this patent-infringing product does then re-enter Germany. In case of a method patent however the patent-protected method would be fully realized abroad and an indirect patent infringement is therefore not possible.

The analytic results of the method neither constitute a patent-infringing product (contrary to the case of a product patent) nor a product which is produced directly by a process which is the subject-matter of the patent (sec. 9 No. 3 German Patent Act, see also above FCJ, GRUR 2017, 261 - Receptor tyrosine kinase II).

In the situation described by you, one might thus invoke an argument of indirect infringement, but this argument would most likely not be successful.

The situation would be different (leading to a patent infringement) if the patent claim covered in addition to making the diagnosis also the disclosure of the result to the patient. In this case the first and the last steps of the procedure would be carried out in Germany, whereby the foreign acts would be based on the domestic preparatory work (taking of samples) and then would be used domestically for the final act of the method, i.e. the communication of the diagnosis. This would then justify the attribution of the foreign steps to the person acting domestically as if he himself had carried out the foreign steps domestically. In such a situation it would be irrelevant that the domestic procedural steps (taking of samples and the announcement of the diagnostic result) are technically far less sophisticated and mere subordinate steps compared to the actual core of the invention (diagnosis).

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law:

Sec. 9 German Patent Act (Cf. above).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars):

Under German law in patent matters dissenting opinions by judges are not legally possible. To our knowledge the decision did not meet any major criticism by scholars.

3. Regional Court Mannheim, judgement 9 October 2018, docket number 2 O 163/17, GRUR-

RS 2018, 53571 – “Music streaming”

a. Source:

GRUR-RS 2018, 53571

b. Summary of facts:

The first defendant is a Swedish company that developed the well-known music service "Spotify". The first defendant offers this service worldwide, including in Germany. In addition to the first defendant, the second defendant is also named as the company responsible for Germany on the company's German-language website (www.spotify.com/de). The second defendant supports the first defendant by marketing the products and providing the service in Germany.

The service offered by the defendants is available in German both as a free streaming service and in a paid premium version for 9.99 euros per month. In the case of free use, the service is only available as a so-called stream, i.e. to play music, an Internet connection must always be available in order to be able to establish a connection to the respective server on which the music files to be played are stored. It is not possible for users of the basic version to completely download music tracks and store them on a (local) hard drive. In contrast, the premium version allows downloading of music titles, which can then be listened to without the aforementioned restrictions.

The subject matter of the service also includes, among other things, various recommendation categories that provide the user with tips for further content of potential interest (hereinafter also: challenged embodiments). For example, the user is provided with a playlist of music titles under the term "Your Mix of the Week" oriented to previous listening behavior. Furthermore, the service provides a so-called "This is" playlist, which refers to a certain artist or band. In conjunction with this playlist, the user can receive another playlist with the title "Go to Playlist Radio". A user interface with a corresponding label appears in the mask of the "This is" playlist. Other functions provided by the Spotify service are "Your Mixtape (Daily Mix)", "Release Radar" as well as "Autoplay". Furthermore, Spotify provides a section for concert recommendations.

The data processing steps necessary for these recommendation functions, such as obtaining playlists, analyzing the content of the playlists, generating user profiles and calculating and sending recommendations, are not carried out on German servers. In Germany, the defendants only maintain servers in Frankfurt am Main that provide music content and function as music databases.

The plaintiff claims that the defendants made use of the teaching of the patent in suit directly. According to the plaintiffs, the defendants infringed the teaching of the patent in suit in particular by using the process in Germany. Essential steps of the process are completely implemented in Germany. Thus, the virtual unified space, which is to be understood as a visualization of the stored data on the device of the users in Germany, is searched by them in Germany. In addition, the

specific recommendation, which is geared to the users is made in Germany and the user perceives it directly there.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary:

"(1.1) A method of realizing personalized information for a user from multiple information sources, comprising:

(1.2) establishing a user profile for the user based on various interests of the user;

(1.3) establishing a virtual unified space;

(1.4) populating the virtual unified space with a plurality of different virtual media collections in accordance with the user profile, each of the virtual media collections comprising at least a media information item;

(1.5) and browsing the unified space under user control,

(1.6) characterized by the step of recommending at least one of the media information items of the virtual unified space based on

(1.6.1) the context in which the request is made,

(1.6.2) the current user profile,

(1.6.3) and through collaborative filtering, the profiles of others having interests generally similar to the interests of the user."

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country:

In the court's opinion, the claimant already failed to show that even one process step in accordance with the patent is carried out entirely in Germany.

Contrary to the opinion of the claimant, the fact that feature 1.6.1 requires a user request does not result in a domestic reference. This is because the inquiry as such is not an independent procedural step for generating the recommendation according to the patent, but a condition preceding the recommendation as an actual procedural step. In contrast, the context of the request, which alone is taken into account in the recommendation procedure according to the patent, is determined and processed exclusively on the servers abroad. The court could therefore leave open the question in dispute between the parties as to whether a request within the meaning of the patent in suit can only be assumed if the user interaction has the explanatory value of wanting to receive a recommendation at all.

Nor does it follow from the fact that features 1.3 to 1.5 are linked to the virtually unified space that they are fully realized in Germany. The applicant is correct in its approach in assuming that the virtual unified space created can also be understood as a visual representation of the data stored on the servers abroad on the user's terminal device. However, this does not mean that the patentable process described in features 1.3 to 1.5 is carried out in Germany.

In the process step according to feature 1.3, the patent in suit does not focus on a success in the form of the visualization of the virtually unified space on the user's terminal device, but rather on the temporally preceding step of creating or generating this space ("establishing") and thus on an action. This action, which consists in the storage of corresponding data on the servers of the defendant, indisputably takes place on foreign servers. The subsequent visualization of the data sequence created abroad, which gives rise to the virtually unified space, does not take place independently of this. At most, a partial domestic representation can result from the visualization in Germany of the space created abroad and stored there, if one agrees with the plaintiff in reading such an understanding into feature 1.3 of the patent in suit.

The same applies to feature 1.4. In this respect, too, the patent in suit is linked to an action, namely the input of media information into the virtually unified space. This action, i.e. the storing of corresponding data, is also carried out entirely abroad. At most, a partial domestic reference can be seen in the visual representation of the stored data in the form of the user interface on the end device in Germany, if one were to follow the plaintiff's view that visualization is always presupposed by the patent claim.

Likewise, the data contained in the virtually unified space can actually only be searched on the server abroad. Searching the visual user interface on the terminal device - assuming it is an independent process step at all and not a mere condition for the further process - by the user (feature 1.5) in Germany therefore also leads at most to a partial realization of the process in Germany. This is because the graphical user interface on the users' end devices cannot exist at all without the data provided by the foreign server.

Finally, feature 1.6, which relates to the recommendation step, is also not fully implemented in Germany. The upstream steps essential for recommending further media content (features 1.6.1 to 1.6.3) are carried out exclusively on foreign servers. From there, the recommendation found is also sent on its way to the (domestic) users. If one assumes in favor of the plaintiff that a "recommendation" within the meaning of the patent in suit additionally requires a communication relationship with the user or, to put it more precisely, access of the recommendation to the user, there is also at most a partial realization in Germany in this respect.

Even if one assumes in favor of the plaintiff a partial realization of the aforementioned process steps in Germany, this does not lead to a different legal assessment.

An attribution of individual acts realized abroad to Germany is at most possible if only a preliminary or intermediate product is produced abroad, but the final process steps decisive for the success according to the invention take place in Germany. The situation is exactly the opposite in the present case.

For not only preliminary or intermediate steps are undertaken abroad, but the core idea of the invention itself is realized there. It is true that the search of the virtually unified space, which gives rise to the patentable process in the first place, is initiated in Germany, where the recommendation also arrives as intended. All further essential steps of the process, which are the basis for the recommendation (creation of the user profile, creation of the virtually unified space, filling of this space), are realized abroad.

In particular, the recommendation which is decisive for the teaching according to the patent and which is based on the analysis of the parameters mentioned in the patent in suit (feature 1.6.1 to 1.6.3) is also completely generated abroad, from where it is also transmitted to the user. In the present case, the partial realization of the aforementioned characteristics in Germany, which is assumed in favor of the plaintiff, is not sufficient to attribute the entire procedure to Germany.

e. Country of residence of parties concerned:

Germany and Sweden

f. Number of parties concerned:

Three – patentee and two defendants (see also facts of the case).

g. Issues in the case:

The central question of the case is whether the protected method is realized domestically or abroad (for details please see above the elaborations on the features of the invention not realized in Germany).

h. Conclusion:

Non-infringement (for details please see above the elaborations on the features of the invention not realized in Germany).

【Further question 2】

If the patent claims of the invention were not a "method" but a "product" (a system comprising an end device and a server), would the conclusion of non-infringement be different?

The answer to this question would depend on the patent claim and how it is phrased. Most probably the question of infringement would depend on the location of the server: if the server was located in Germany, the described behavior would probably constitute a patent infringement, if the server was located abroad, it would most probably not be a patent infringement.

【Further Question 3】

In light of the content of the court decision, it seems that, for example, a service such as a cloud service that receives execution instructions from an end device in Germany, executes the processing on a server outside Germany, and provides the processing results to an end device in Germany would not infringe German patent rights. Is that correct?

Yes, this understanding is correct. However, please note that this is only the opinion of the Regional Court Mannheim. In the case "Online Vision Test" (referred below) the Regional Court Düsseldorf reached the conclusion of infringement in a very similar case.

The problem is that in the field of cross-border infringement of method patents so far there are only few court decisions and hardly any decisions by Higher Regional Courts or the Federal Court of Justice.

Therefore, new cases brought before the courts in the future may very well be handled differently than the case law presented here in the light of new decisions by Higher Regional Courts or the Federal Court of Justice. Even now, different Regional Courts may handle similar cases differently.

【Further Question 4】

Related to Q6, in recent years, cloud services such as those described in further Q3 above have become a common form of service provision. Have there been any concerns from users of the patent system, such as patent holders, about avoiding infringement or requests for protection?

Most probably some users of the patent systems have concerns due to the potential problems described by you. As of yet, they however do not seem to have made these concerns public, which may be due to a general acceptance of the territoriality principle in patent law. From the databases reflecting academic debates it appears there is no particular discussion of this topic.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law:

Sec. 9 German Patent Act (cf. above).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars):

Under German law in patent matters dissenting opinions by judges are not legally possible. To our knowledge the decision did not meet any major criticism by scholars

4. Regional Court Dusseldorf, judgement 11 July 2019, docket number 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 – "Monoclonal Antibodies"

a. Source:

GRUR-RS 2019, 18224.

b. Summary of facts:

The patent in suit covers a monoclonal antibody that reduces LDL cholesterol levels by inhibiting the binding of PCSK9 to the LDL receptor and in its sub-claims also covers a kit for the treatment of cholesterol-related disorders with this antibody.

The defendants are competitors of the plaintiff. The defendants market a drug that competes with the drug of the plaintiff (hereinafter: challenged embodiment).

The challenged embodiment contains the antibody alirocumab. This is a monoclonal antibody that reduces LDL cholesterol levels by inhibiting the binding of PCSK9 to the LDL receptor. The challenged embodiment is approved in doses of 75 mg and 150 mg. The defendants distribute the challenged embodiment as a ready-to-use pen in the form of an autoinjector for the treatment of hyperchlosterinemia and dyslipidemia.

The cross-border aspects of the case are that the patent-protected antibody is produced abroad but the ready-to-use kit to inject this antibody is assembled in Germany.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary:

The patent in suit covers a monoclonal antibody that reduces LDL cholesterol levels by inhibiting the binding of PCSK9 to the LDL receptor. In its sub-claims the patent covers a kit for the treatment of cholesterol-related disorders with this antibody.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country:

The patent-protected antibody is produced abroad.

e. Country of residence of parties concerned:

Germany, USA.

f. Number of parties concerned:

Five – plaintiff and four defendants. All four defendants are subsidiaries of a large pharmaceutical company and are (respectively) the manufacturer of named on the packaging of the final product, the holder of the regulatory permits, the foreign manufacturer of the antibody, the manufacturer/assembler of the ready-to-use kit.

g. Issues in the case:

Does it constitute a patent infringement if the main part of the product is manufactured abroad and domestically only a trivial final production step is carried out?

h. Conclusion:

Infringement.

Reasoning:

The first defendant is responsible for the production of kits according to claim 15 in Germany and is accordingly obliged to cease and desist. It is undisputed between the parties that the 1st defendant assembles the "bulk" syringes pre-filled with the active ingredient into a finished pen using an auto-injector. The production of the active ingredient protected by claim 1, however, takes place abroad. The defendants are therefore of the opinion that there is no manufacturing act relevant to the invention, since the features added by patent claim 15 do not concern inventions, but only purely self-evident facts which are obvious to any average person skilled in the art without further consideration. In their opinion, with regard to acts in Germany which only concern these features, the applicant cannot derive any prohibition rights.

This did not convince the court. The act of manufacturing comprises the entire process of creation of the product from the beginning and is not limited to the last step leading to completion. It is sufficient if the object is manufactured to such an extent that it has all the essential features of the protected invention and its completion requires at most the addition of ingredients which are self-evident and incidental to the idea of the invention. Any type of manufacture is covered, including the assembly of the device from neutral supplier parts tailored to the invention. Due to the principle of territoriality, it is necessary that the patent-infringing product, i.e. an object which basically exhibits all claim features, exists in Germany. This is also the case if a preliminary product or components are manufactured abroad and, after being brought into Germany, are completed in Germany to form the patent-infringing product.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law:

Sec. 9 German Patent Act (Cf. above).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars):

Under German law in patent matters dissenting opinions by judges are not legally possible. To our knowledge the decision did not meet any criticism by scholars.

5. Regional Court Dusseldorf, judgement 28 July 2020, docket number 4a O 53/19, GRUR 2020, 1078 – "Online Vision Test"

a. Source:

GRUR 2020, 1078

b. Summary of facts:

The defendant offers a vision test and carries it out. The challenged procedure is available on the German-language Internet page of the defendant. In the challenged method, tests are carried out on

the vision of a user on the user's computer. This is done via a client-server connection, whereby the servers of the defendant are located in Ireland. At the end of the test, employees of the defendant, who are located in the Netherlands, access the data on the servers in Ireland and validate the data. The user is sent test results from the Netherlands, which contain values for sphere, axis, cylinder and pupil distance. During one of the tests, Java script on the computer of the test person determines the size of a displayed letter "E" of the smallest size, which the test person can still perceive. For this purpose, a variable is determined on the computer that specifies the size of this letter "E".

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary:

„A method for testing vision of a human subject, said method comprising the steps of:

(1)calibrating at least one physical characteristic of a video display device such that a sequence of graphic objects displayed by said video display device conforms to a predefined appearance;

(2)displaying said sequence of graphic objects with said video display device to perform a series of tests of the visual functioning of the human subject,

(3)recording actions of the human subject performed in response to the display of said sequence of graphic objects;

(4)calculating from said recorded actions at least one aspect of the visual functioning of the subject; and

(5)calculating at least one corrective lens prescription for the human subject from said at least one of the calculated aspects of the visual functioning of the subject.“

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country:

“(5)calculating at least one corrective lens prescription for the human subject from said at least one of the calculated aspects of the visual functioning of the subject.“

e. Country of residence of parties concerned:

Germany.

f. Number of parties concerned:

Three parties – plaintiff, defendant and manager of the defendant.

g. Issues in the case:

Whether procedural steps carried out abroad are used for realizing the success of an invention domestically is assessed based on the patent claim with its technical features. For the patent law assessment it is decisive whether the patented process including its patent-protected result is completed abroad (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2017, 109826 – Prenatal Diagnostics). The (subsequent) commercial exploitation of the infringement result achieved abroad in Germany as such does not constitute a domestic infringement of a procedural claim (Higher Regional Court

Düsseldorf, GRUR-RS 2017, 109826 – Prenatal Diagnostics).

h. Conclusion:

Infringement.

Reasoning:

An attribution of procedural steps carried out abroad may also be possible if the last step of the process is not carried out in Germany. The domestic inventive success referred to by the Düsseldorf Higher Regional Court can be seen not only in the domestic completion of the claimed process but also in the domestic achievement of the intended advantages of an invention. If the advantages of a process according to the patent are achieved due to process steps carried out in Germany and if they also have an effect in Germany, a domestic success of the invention - and thus an attribution of the foreign procedural steps - can be affirmed even if the process is only completed abroad. This applies in particular if the process step carried out abroad makes no relevant contribution to the advantages of the invention compared to the prior art.

If one affirms an attribution according to this, an economic-normative test must be carried out as a second step in order to limit the liability just like in cases where the last procedural step takes place in Germany (Higher Regional Court Düsseldorf, InstGE 11,

203 - prepaid telephone card). Only if the attributed foreign action taken is purposefully tailored to have an effect in the domestic market, domestic infringement can be assumed.

In the contested embodiment, features 1 to 4 are realized domestically. This is also where the advantages of the invention come to fruit because it is within Germany where the use of more voluminous vision testing equipment becomes unnecessary due to the patent protected method. The eye test and also the calculation of an aspect of the visual function of the test subject (feature 4) in form of calculating the "level" of the still visible "E" are also performed domestically. Furthermore, the domestic procedural steps continue to have an effect in the step carried out according to feature 5, which is merely a further conversion of the data obtained in Germany.

As explained above, the second step of the attribution process requires an economic-normative consideration, which confirms the attributability of feature 5.

The data necessary for feature 5 are recorded in Germany and the calculated test results are sent to Germany. The commercial use of the patent teaching takes place exclusively in Germany since the sales are generated here. Furthermore, the test results are specifically tailored to a domestic customer of the defendant.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law:

Sec. 9 German Patent Act (Cf. above).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars):

Under German law in patent matters dissenting opinions by judges are not legally possible. To our knowledge the decision did not meet any criticism by scholars, but was rather greeted by many

practitioners.

Q2. In the "Pre-paid telephone card" case (Dusseldorf Court of Appeal dated 10 December 2009, I-2 U 51/08), it is understood that the following determination was made in relation to an invention for a telephone processing method.

Even in a case where a portion of a feature of a patent invention (processing by a server) was exploited outside the country, the portion of the act which took place outside the country must be treated as a domestic act when an infringer adopts it as one's own act which has an effect of domestic infringement. However, in order for the scope of liability to not become too broad, economic normative approaches need to be conformed, the intention of which would have a problematic act influence the domestic market. In this case, on the grounds that: a pre-paid card with an ID number is sold domestically in Germany and a domestic customer in Germany is able to place a telephone call with a pre-payment of a fee; and that commands (verification of ID, confirmation of credits, connection of telephone, ending of connection after using credits) issued from a server were transmitted and used domestically in Germany, it was determined that there is direct infringement on German patent rights on the basis that the act which took place by a server outside the country is attributed to the defendant.

Are the ideas as shown in this case still supported at present? Please let us know about any cases and/or scholarly theories which show ideas which are different to this case.

Yes, the ideas as shown in this case are still supported at present and have been confirmed and further refined by a number of subsequent judgements as described in the answer to Q1.

Q3. Although a determination has been made regarding direct infringement of German patent rights in the pre-paid telephone card case, would it be conceivable that an act of a defendant selling a pre-paid card with an ID number to a domestic customer in Germany would fall under indirect infringement of German patent rights? Please let us know.

The Higher Regional Court Düsseldorf in the "Pre-paid telephone card" case reached the conclusion that the defendant committed a direct infringement. The court therefore did not have to deal with the question of an indirect infringement.

However, the patentee alternatively also claimed an indirect infringement. As the defendant supplied means in the form of the prefabricated telephone cards, that related to an essential element of the invention, for use within Germany and as the defendant also knew that those means are suitable and intended for using that invention in Germany (so-called double domestic nexus), it is quite likely that the defendant's acts simultaneously also constituted an indirect infringement. Under German law an indirect infringement is however always subsidiary compared to a direct infringement, which is why the Higher Regional Court Düsseldorf did not have to deal with this question.

For your convenience please find here a translation of sec. 10 German Patent Act that defines an indirect patent infringement as follows:

"(1) The patent shall further have the effect that any third party shall be prohibited, in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from supplying or offering to supply, within the territorial scope of this Act, persons other than those entitled to exploit the patented invention with means relating to an essential element of the invention for use within the territorial scope of this Act if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that those means are suitable and intended for using that invention.

(2) Subsection (1) shall not apply if the means are generally available commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited under section 9, second sentence.

(3) Persons performing the acts referred to in section 11 nos 1 to 3 shall be deemed, within the meaning of subsection (1), not to be persons entitled to exploit the invention."

Q4. Although a determination has been made for a method invention in the pre-paid telephone card case, supposing that there was also a case where a patent invention was claimed as a system (product invention) by e.g. replacing a step of a method invention with a means, would it be conceivable that this would be determined to be an infringement of the patent rights of your country? Please let us know about any helpful cases and/or scholarly theories other than that of the pre-paid telephone card case.

A situation similar to the scenario you describe might be the decision "Monoclonal Antibodies" described above. In this case an antibody was manufactured abroad and assembled by a very trivial manufacturing step to a ready-to-use kit with an autoinjection pen. In this case, the court determined that if part of a complex product is manufactured abroad, then imported to Germany and a final assembly step, even a trivial one, is carried out in Germany, this still constitutes a patent-infringing manufacturing in Germany.

Q5. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against cross-border acts of rights infringement in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

The most relevant scholarly theories and cases regarding cross-border acts of rights infringement relevant for patent law are already contained in the five cases described in Q1 and the "Pre-paid telephone card" case already known to you. Beyond this, we are not aware of any theories regarding cross-border right infringements in general law that have a relevance for patent law (apart from theories regarding right infringements committed by multiple actors which are already covered in the questions below).

Q6. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against cross-border acts of rights infringement in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

We are not aware of any current debates by the industrial or academic world regarding the strengthening of rights protections against cross-border acts of rights infringement under German law. However, as you may already be aware, the Unified Patent Court and the Unitary Patent will constitute a major landmark change in the European system of patent protection and litigation that will also influence the protection against cross-border acts of rights infringement. Hoffmann Eitle has prepared a free e-book offering in-depth information on the Unified Patent Court and the Unitary Patent, which is available under www.hoffmanneitle.com/upc-handbook.

Two important changes regarding cross-border acts of right infringements are the following: firstly, the Unitary Patent will cover the territory of all UPC Member States, extending to large parts of the territory of the EU. In case of the Unitary Patent infringements going beyond the territorial scope of the relevant patent right will therefore become less likely as the territory of the Unitary Patent is far bigger than the territory of any national patent or national part of a European patent.

Secondly, under the various national patent laws of the UPC Member States an indirect infringement usually requires a double domestic nexus, i.e. both the supply or offer to supply with means relating to an essential element of the invention and the subsequent use of the invention have to take place within the national territory. Under Art. 26 of the UPC Agreement an indirect infringement of a Unitary Patent (or traditional European bundle patent litigated before the UPC) still requires a double domestic nexus, but the relevant territory is the territory of all UPC Member States (in the case of a traditional European bundle patent limited to those UPC Member States where the European patent has been validated). In a cross-border infringement case it may therefore be easier, depending on the facts of the case, to establish an indirect infringement before the Unified Patent Court than before a national court.

There are further international aspects of patent litigation which become relevant under the new European patent system. For details we may refer you to the detailed descriptions in the chapters outlining litigation strategies and dealing with cross-border infringement in the above-mentoined UPC Handbook.

B. Regarding acts of exploitation by multiple actors (including non-cross-border acts of exploitation)

Q7. Of the patent right infringement lawsuits contested in a court of your country, if there are any cases in which an act of exploitation by multiple actors (such as: act of exploitation jointly conducted by multiple actors; act of exploitation in which a sole actor controls or manages the exploitation of another actor; act of exploitation in which a portion of the act of exploitation by multiple actors are exploited by a user) was contested, please list the representative cases (up to five cases) thereof, and

describe the details including the items below. If there are more than five cases, please describe these with priority to the cases from 2017 onwards and list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

Under German patent infringement law acts committed by multiple actors do not play a very important role. Usually, a patent infringement can already be established based on the acts of a sole actor and the principle of negligence. Cases concerning multiple actors are therefore rare and far between.

The most important theoretical concept for understanding acts committed by multiple actors is the concept of joint infringement ("Mittäterschaft"), under which individual acts committed by various actors acting on a joint intent are attributed to all actors and can thus be taken together to establish a patent infringement.

Besides this concept of joint infringement there also exists the concept of aiding and abetting (Beihilfe), which applies if one actor intentionally aids and abets the full patent infringement of the main actor (no attribution of acts from one actor to another is necessary for establishing the patent infringement of the main actor).

Besides these two concepts, the acts of various actors acting separately of each other (without a joint intent) can also be taken together to establish a patent infringement by the concept of ancillary infringement (Nebentäterschaft), if the actors acted at least negligently.

In 1979, the Federal Court of Justice (judgement of 21 September 1978, docket number X ZR 56/77, GRUR 1979, 48 – "Road Surface") decided in a case concerning a method patent for the production of a road surface that the state body ordering the building company to produce a specific road surface that could only be built by infringing the patent acted as a joint infringer (Mittäter) together with the building company.

Also in 1979 the Federal Court of Justice (judgement of 7 November 1978, docket number X ZR 58/77, GRUR 1979, 149 – "Shooting Bolt") decided in a case concerning a product patent for a shooting bolt that the defendant who produced caps specifically manufactured for the patent protected shooting bolt and delivered them to a sub-contractor that manufactured the patent protected shooting bolt, that the defendant acted either as a joint infringer (Mittäter) with the sub-contractor, or aided

and abetted the sub-contractor's patent infringement, or at least acted as an indirect infringer according to sec. 10 German patent act. As all three options constituted a patent infringement and the defendant acted at least negligently, the Federal Court of Justice did not have to decide which option was realized by the defendant.

In 1989, the Federal Court of Justice (judgement of 21 February 1989, docket number X ZR 53/87, GRUR 1990, 997 – "Ethofumesat") decided in a case concerning a patent for a pesticide that the defendant who planned to buy the patent protected pesticide from a foreign producer and prior to this had it tested in Germany by various field testing agencies, that the defendant acted as a joint infringer (Mittäter) with the field testing agencies or at least induced them in another form to conduct the tests or participated in the tests.

In 2002, the Federal Court of Justice (decision of 26 February 2002, docket number X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 – "Radio controlled watch") in a case concerning the infringement of a product patent for a radio controlled watch by the import of this watch to Germany by three defendants acting together pointed out, that as it was clear that the first defendant (domiciled outside Germany) had imported the watches to Germany in the knowledge of the existing patent protection and thereby infringed the patent, it was no longer necessary to exactly determine whether the other defendants acted as joint offenders (Mittäter), aided and abetted (Beihilfe) the first defendant or acted as ancillary offenders (Nebentäter). As all defendants acted at least negligently, each alternative was enough to establish their individual and full liability for the patent infringement.

Q8. In the "Pipe welding process" case (German Federal Court of Justice, judgement of 27 February 2007, case number X ZR 113/04), it is understood that the following determination was made in relation to a finding of direct infringement which is necessary for finding indirect infringement in a method invention for welding temperature adjustment.

The disputed patent includes a plurality of steps, wherein provided is a 1st step for producing a data recording medium (card) containing the proper welding data, and a 2nd step for reading the card data to control the actual welding process, where these steps of the process were exploited by multiple business operators. The federal court determined that the production of a card containing the data necessary for controlling the temperature of the joints while welding takes place is a necessary condition for controlling the temperature whilst using the card during actual welding work, and thus, in exploiting the steps of all procedures, direct infringement of a patent takes place with joint and secondary responsibility.

In this case, it could be conceivable that a determination of jointly conducted direct infringement was made in the case where multiple actors exploited a patent invention by dividing up a portion of a patent invention. Is this determination still supported at present? Please let us know about any cases and/or scholarly theories which show ideas that are different to this case.

Yes, this determination is still supported at present. Multiple actors can jointly conduct a direct patent infringement even if each of them only realizes part of the patent protected invention if they are acting with a joint intent (joint infringement/Mittäterschaft). We are not aware of any cases and/or

scholarly theories which show different ideas.

Q9. In a case where a feature of a patent invention was divided up amongst multiple actors and exploited, what elements are taken into consideration in order to find jointly conducted infringement or to find infringement by a sole actor? Please let us know about any cases and/or legal theories which show such elements.

In order to find a joint infringement, all acts committed by the multiple actors that are based on a joint intent of the various actors are taken together to establish the patent infringement ("Mittäterschaft"). In this case each of the multiple actors is deemed to have committed a direct infringement (the acts of the other multiple actors are attributed to him).

If the actions of multiple actors taken together constitute a patent infringement but the multiple actors did not act based on a joint intention but rather acted independently of each other, they can still each be held liable for the whole patent infringement based on the principle of ancillary offenders ("Nebentäterschaft"), if they acted at least negligently.

Furthermore, the actions by a sole actor can constitute an indirect infringement according to sec. 10 German Patent Act.

Regarding case law please refer to the answer to Q7.

Q10. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against acts of rights infringement by multiple actors in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

The protection against acts of rights infringement by multiple actors in Germany primarily rests on the principle that even a negligent infringement of patent rights (e.g. by insufficient research reg. the violation of patent rights by the start of business operations) is sufficient to establish the liability for a patent infringement.

【Further Question 5】

What are the specific criteria for determining negligent infringement of patent rights?

For example, even if a company discloses an API (Application Programming Interface) to the public users, but is unaware that the service it provides will be used to infringe the patent, can it still be found to be negligently infringing?

In principle, each business owner must gather information on the existing patents from public registers and other publicly available sources prior to use. Therefore, the unlawful use of a patent indicates that this use was negligent. Merely a grace period of one month from the publication of the patent grant is exempt from the infringer's culpability in order to give

him/her sufficient time to evaluate nature and scope of the patent and the legal situation.

Therefore, even though the patent proprietor theoretically must prove both the unlawful patent use and the intent or negligence, in almost all cases it suffices to prove the unlawful patent use as this would result in a presumption of negligence.

In the example described by you a negligent patent infringement is however highly unlikely as the API itself is not infringing, but is merely used by a third party to infringe a patent. As long as the company disclosing the API does not know of the infringing party and has no reasonable cause to make any investigations into the existence of a malign use of its API by a third party, normally there is no risk of a negligent patent infringement. Upon notification by the patent owner, however, the relevant company disclosing the API may be required to take steps to effectively prevent third party infringers from using the API in an infringing way.

Furthermore, the possibility of an indirect patent infringement according to sec. 10 German Patent Acts adds an additional layer of protection against patent infringement by multiple actors.

As these two mechanisms already cover most cases, the principles of joint infringement ("Mittäterschaft") and aiding and abetting ("Beihilfe") that derive from penal law are only rarely invoked to establish a patent law infringement.

The principle of complicity ("Mittäterschaft") makes it possible to attribute acts committed by various persons acting on a joint intention to all actors. This means that if companies A and B each commit an act that considered in isolation would not infringe a patent right, these acts may be taken together to establish a joint patent violation by A and B as joint infringers if A and B acted on a joint intent.

The principle of aiding and abetting ("Beihilfe") makes it possible that if only company A commits a patent violation and if company B does not commit a patent violation itself but merely intentionally supports A's patent violation, company B may be held liable for A's patent violation as an accessory.

If the multiple actors did not know of each other, but their individual acts taken together still constitute a patent infringement, each sole actor may be held liable for the whole damage according to the principle of ancillary offenders ("Nebentäterschaft"), if the sole actor acted at least negligently. While in relationship to the patent owner, each ancillary offender can be held liable for the whole damage, internally (i.e. in relationship to the other ancillary offenders) each ancillary offender is only liable for its pro ratio share of responsibility for the infringement.

Q11. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

As far as we are aware, there are currently no debates/opinions by the industrial or academic world which demand any specific strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors. The reason for this probably is that the legal principles governing rights infringement by multiple actors under German law are already quite old and time tested. In the application of the principles of right infringement by multiple actors there are therefore hardly ever any contentious matters that could become the object of public debate.

List of Exhibits

[Exhibit 1]	Federal Court of Justice, judgement of 27 September 2016, docket number X ZR 124/15, GRUR 2017, 261 – "Receptor tyrosine kinase II"
[Exhibit 2]	Higher Regional Court Dusseldorf, judgement 23 March 2017, docket number 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826 – "Prenatal Diagnostics"
[Exhibit 3]	Regional Court Mannheim, judgement 9 October 2018, docket number 2 O 163/17, GRUR-RS 2018, 53571 – "Music streaming"
[Exhibit 4]	Regional Court Dusseldorf, judgement 11 July 2019, docket number 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 – "Monoclonal Antibodies"
[Exhibit 5]	Regional Court Dusseldorf, judgement 28 July 2020, docket number 4a O 53/19, GRUR 2020, 1078 – "Online Vision Test"
[Exhibit 6]	Federal Court of Justice, judgement of 21 September 1978, docket number X ZR 56/77, GRUR 1979, 48 – "Road Surface"
[Exhibit 7]	Federal Court of Justice, judgement of 7 November 1978, docket number X ZR 58/77, GRUR 1979, 149 – "Shooting Bolt"
[Exhibit 8]	Federal Court of Justice, judgement of 21 February 1989, docket number X ZR 53/87, GRUR 1990, 997 – "Ethofumesat"
[Exhibit 9]	Federal Court of Justice, decision of 26 February 2002, docket number X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 – "Radio controlled watch"

＜ドイツ調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

1. 連邦裁判所、2016 年 9 月 27 日判決、訴訟事件番号 X ZR 124/15, GRUR 2017, 261「受容体チロシンキナーゼ II」

a. 出典

GRUR 2017, 261

b. 事実の概要

本件は、診断研究所を経営する原告が、受容体プロテインキナーゼをエンコードする核酸及び請求項に係る核酸の検出方法を対象とする特許権の侵害を主張するものである。本件発明の目的は、白血病の診断においてマーカーとして使用できる FLT3 遺伝子をエンコードする核酸及びこの核酸の検出方法を提供することにある。

被告 4、5、6 及び 7 を取締役とする被告 1 及び 3 は、各種遺伝子検査を提供しており、その中には、特に FLT3 遺伝子の検査が含まれる。被告 3 は、入荷した検体を、細胞を調製し、検体に含まれる全ての核酸を抽出するようにして処理を行う。このようにして調製された核酸は、被告 4、5、6 及び 7 を取締役とするチェコ共和国所在の被告 2 に送られる。そこで、被告 1 及び 3 の従業員の支援を得て、FLT3 遺伝子の一部（FLT3-LM）に長さの変異があるかどうかを試験し変異量を測定する。試験完了後、被告 2 は、試験報告書の写しを、試験を発注し、該当するサンプルを送付した依頼者及び被告 1、3 に直接送る。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

受容体プロテインキナーゼをエンコードする核酸及び請求項記載の核酸を検出する方法。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

検出方法のすべての特徴は、国外で利用されるが、サンプル自体はドイツで採取され、分析結果はチェコからドイツに送られる。

e. 当事者の所在国

ドイツ及びチェコ。

f. 当事者の数

8 者（原告、被告である 2 者、さらに被告である 2 者の経営者）。

g. 事件の争点

被告は、チェコ共和国で得られた試験結果をドイツに輸入することで、ドイツ特許法第 9 条第 3 項による直接的なプロセス製品をドイツに輸入したといえるか。

ドイツ特許法第 9 条第 3 項によれば、特許の主題であるプロセスによって直接的に得られた製品を提供し、市販し又は使用することが禁止されている。

h. 結論

非侵害

試験結果は、ドイツ特許法第 9 条第 3 項に基づく直接的に得られたプロセス製品を構成しない。

理由

被告 2 がチェコ共和国で入手し、顧客及び被告 1、3 に送付した試験報告書は、ドイツ特許法第 9 条第 3 項の意味における製品ではない。

本件特許の請求項 7 に係る方法は、タンデム重複変異を検出するものであり、本件特許の技術教示によれば、白血病疾患の指標となるものである。したがって、本方法の結果は生化学的所見であり、その収集は、当業者に、特定の突然変異、すなわち白血病の指標として役立つタンデム重複変異の有無を認識することを可能にする情報を提供するものである。この知識及び場合によってはそれを裏付ける情報の一部のみが、特許権侵害として争われた行為とともにドイツに送られる。

EPC 第 52 条第 2 項（d）項及びドイツ特許法第 1 条第 3 項第 4 号により情報の提示が特許の保護から除外されるという事実に照らせば、それらは物質特許を指向し得る主題を構成せず、したがって、ドイツ特許法第 9 条第 3 項による直接的なプロセス製品ではない。

i. 属地主義，裁判管轄、準拠法に関する言及

ドイツ特許法第 9 条

特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力がある。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。

1. 特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの製品を輸入し若しくは所持すること

2. 特許の対象である方法を使用すること又は特許所有者の同意を得ないでその方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法の施行領域内での使用のために、その方法を提供すること

3. 特許の目的である方法によって直接的に得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは所持すること

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ドイツ法では、特許問題において、裁判官による反対意見は法律上不可能である。我々の知る限り、この判決は学者による大きな批判を受けることはなかった。

2. デュッセルドルフ高等裁判所、2017 年 3 月 23 日判決、訴訟事件番号 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826「出生前診断」

a. 出典はこちら。

GRUR-RS 2017, 109826

b. 事実の概要

本件特許は、血液サンプルに基づく出生前診断の方法特許に係るものである。被告は当初、ドイツの婦人科医が血液サンプルを採取し、その後、ドイツ国内の研究所で特許権侵害の出生前診断を行うという、特許権侵害の出生前診断を提供していた。

特許権者がこの明白な特許権侵害に対して PI（Preliminary Injunction：仮差止命令）を得た後、被告は、血液サンプルは引き続きドイツの婦人科医に採取させるが、出生前診断のための血液サンプルは米国の研究所に送り、その分析結果をドイツに送り返すことを決めた。特許権者は、これもなお直接の特許権侵害であり、米国で行われたステップは被告に起因するものであると主張した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

出生前診断を行う方法であって、

（i）母親の血液サンプルを提供することと、

（ii）該サンプルを細胞画分と非細胞画分とに分離することと、

（iii）請求項 1～17 のいずれか 1 項に記載の方法を用いて、前記非細胞画分中の胎児由来の核酸の存在を検出することと、

（iv）前記胎児の前記核酸の存在及び／又は量及び／又は配列に基づく診断を提供することと、

を含む方法。

請求項 1
妊娠中の女性からの母体血清又は血漿サンプルに対して行われる検出方法であって、該方法は、サンプル中の胎児由来の核酸の存在を検出することを含み、前記核酸は、前記妊娠中の女性によって保有されていない父性遺伝の配列である、検出方法。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
（ii）該サンプルを細胞性画分と非細胞性画分に分離することと、
（iii）請求項 1～17 のいずれか 1 項に記載の方法を用いて、前記非細胞画分中の胎児由来の核酸の存在を検出することと、
（iv）前記胎児の前記核酸の存在及び／又は量及び／又は配列に基づく診断を提供すること。

e. 当事者の所在国
ドイツ

f. 当事者の数
4 者（特許権者、被告、及び被告の経営者 2 者）

g. 事件の争点
原則として、方法特許のすべての手続上のステップを自己の手で適用する者のみが、方法特許を直接侵害する。しかしながら、他者による手続上の寄与は、帰属によって考慮されることがある。各特許の属地性に鑑み、方法の全てのステップはドイツ国内で実施されなければならない。方法の適用が一部ドイツ国内、一部外国で実施される場合、方法特許の国内侵害は、外国で実施された行為がドイツ国内で他の手続上のステップを実施する者に帰属し得る場合にのみ存在する（デュッセルドルフ高等裁判所, 2009 年 12 月 10 日, I-2 U 51/08,電話用プリペイドカード事件を参照されたい）。

h. 結論
非侵害
理由
外国で実行された方法のステップがドイツにおける発明の成功に帰することができるかどうかは、侵害されたとされるクレームの技術的特徴に基づくものであり、プロセスの結果がどのように商業的に利用されるかに基づくものではない。サンプル採取のみがドイツで行われ、診断も含めたその後の DNA 解析は国外の第三者が行い、その結果を国内のサンプル採取者が受け取り、患者や医療関係者に知らせるのであれば、処置の結果の商業利用のみがドイツで実行されることになる。
したがって、特許権侵害の決定的な要因は、特許されたプロセスが潜在的な遺伝子異常に関する診断であるとする特許クレームにある。これは、結果的に発明の成功を構成する。このため、第一審は、ドイツでは予備的な製品のみが製造され、その後、方法の完成に必要な残りのすべての手続が外国で実施される場合（国内特許権侵害を構成しない）

と当然に類似している。

【更問１】
このような侵害の予備的行為のみが国内で行われ、完成に必要な残りの手続は国外で行われるケースを間接侵害として捉えるべきという議論はなされておりますでしょうか。

製品特許の場合、手段がドイツから外国に送られ、外国で特許侵害製品の製造に使用され、製造された製品がドイツに送られれば、間接侵害を構成する（FCJ - GRUR 2007, 313 - Funkuhr II）。
この論法を方法特許に適用しようとする者もいるかもしれない。しかしながら、間接侵害は、発明の本質的要素に関連する手段を「ドイツでの発明の使用のために」無権利者に提供又は供給することを前提としているので、成功する可能性はゼロに等しいであろう。外国で使用するための単なる手段の提供や供給は、間接侵害を構成しない。
製品特許の場合、製品を海外で組み立て、その後ドイツに再輸入することは、特許を侵害する製品がドイツに再輸入されるため、間接侵害を構成する。しかしながら、方法特許の場合、特許で保護された方法は外国で完全に実現されるため、間接侵害は起こり得ない。
方法の分析結果は、（製品特許の場合とは逆に）特許侵害製品も、特許の主題であるプロセスによって直接製造された製品も構成しない（ドイツ特許法第 9 条第 3 項、上記「受容体チロシンキナーゼ II」事件も参照されたい）。
したがって、質問の状況では、間接侵害の議論を呼び起こすかもしれないが、この議論は成功しない可能性が高いであろう。

特許クレームが、診断を行うことに加えて、その結果を患者に開示することも対象としている場合には、状況は異なる（特許権侵害につながる）。この場合、手続の最初と最後のステップはドイツで実施され、外国の行為は国内の準備作業（サンプルの採取）に基づき、方法の最終行為、すなわち診断の伝達のために国内で使用されることになる。このような場合、あたかも国内で行動する者が外国でのステップを実施したかのように、外国でのステップを国内で行動する者に帰することが正当化されることになる。このような状況では、国内の手続上のステップ（サンプルの採取と診断結果の発表）が、発明の実際の中核（診断）に比べて技術的にはるかに高度ではなく、単なる下位のステップであることは無関係であろう。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
ドイツ特許法第 9 条（上記参照）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）
ドイツ法では、特許問題において、裁判官による反対意見は法的に不可能である。我々

の知る限り、この判決は学者による大きな批判を受けなかった。

3. マンハイム地方裁判所、2018 年 10 月 9 日判決、訴訟事件番号 2 O 163/17, GRUR-RS 2018, 53571「音楽ストリーミング」

a. 出典

GRUR-RS 2018, 53571

b. 事実の概要

一審被告は、著名な音楽サービス「Spotify」を開発したスウェーデンの企業である。一審被告は、ドイツを含む全世界で同サービスを提供している。一審被告のほか、二審被告も同社のドイツ語版ウェブサイト（www.spotify.com/de）において、ドイツを担当する会社として名を連ねている。二審被告は、ドイツにおける製品の販売及びサービスの提供を通じて、一審被告を支援している。

被告が提供するサービスは、ドイツ語では、無料のストリーミングサービスと、月額 9.99 ユーロの有料のプレミアム版の両方が提供されている。無料利用の場合、サービスはいわゆるストリームとしてのみ利用可能であり、音楽を再生するには、再生する音楽ファイルが保存されている各サーバへの接続を確立できるよう、インターネット接続が常に可能である必要がある。ベーシック版のユーザは、音楽トラックを完全にダウンロードし、（ローカルの）ハードドライブに保存することはできない。一方、プレミアムバージョンでは、音楽タイトルをダウンロードし、前述の制限を受けずに聴くことができる。

サービスの主題はまた、特に、潜在的な興味のある更なるコンテンツのためのヒントをユーザに提供するさまざまなおすすめカテゴリーを含む（以下、実施形態とする）。例えば、ユーザは、以前の聴取行動を指向する「Your Mix of the Week」という用語の下で、音楽タイトルのプレイリストを提供される。さらに、特定のアーティストやバンドに言及した、いわゆる「This is」プレイリストが提供される。このプレイリストと連動して、ユーザは「Go to Playlist Radio」というタイトルの別のプレイリストを受信することができる。「This is」プレイリストのマスクには、対応するラベルを持つユーザインターフェースが表示される。その他、Spotify のサービスでは、「Your Mixtape (Daily Mix)」、「Release Radar」、「Autoplay」などの機能が提供されている。さらに、Spotify はコンサートをすすめるセクションを提供している。

プレイリストの取得、プレイリストの内容の分析、ユーザプロファイルの作成、おすすめの算出及び送信など、これらのおすすめ機能に必要なデータ処理ステップは、ドイツのサーバで行われていない。ドイツでは、被告は、音楽コンテンツを提供し、音楽データベースとして機能するサーバをフランクフルト・アム・マインに置いているにすぎない。

原告は、被告が本件特許の教示を直接利用したと主張する。原告によれば、被告は、ドイツでプロセスを使用することにより、特に本件特許の教示を侵害した。このプロセスの重要なステップはドイツで完全に実施されている。したがって、ドイツのユーザのデバイス上の保存データの視覚化として理解される仮想統一空間は、ドイツでユーザに

よって検索される。さらに、ユーザに合わせた特定のおすすめはドイツで作成され、ユーザはそれを直接感じることができる。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

（1.1）複数の情報源からユーザのためのパーソナライズされた情報を実現する方法であって、
（1.2）ユーザのさまざまな興味に基づいて、ユーザのユーザプロファイルを確立することと、
（1.3）仮想統一空間を確立することと、
（1.4）前記ユーザプロファイルに従って、前記仮想統一空間に各々が少なくともメディア情報項目を含む複数の異なる仮想メディアコレクションを配置することと、
（1.5）ユーザ制御の下で統一空間をブラウズすることと、を含み、
（1.6）以下に基づいて、前記仮想統一空間の前記メディア情報アイテムのうちの少なくとも 1 つをすすめるステップと、を含むことを特徴とする。
（1.6.1）要求がなされたコンテクスト、
（1.6.2）現在のユーザプロファイル、
（1.6.3）協調フィルタリングにより、ユーザの関心に概ね類似する関心を有する他者のプロファイル。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

裁判所の意見では、請求人はすでに、特許に従う 1 つのプロセスステップさえも完全にドイツ国内で実施されることを示すことができなかった。

請求人の意見に反して、特徴 1.6.1 がユーザの要求を必要とすることは、国内での照会につながらない。なぜなら、そのような問合せは、特許に従うおすすめを生成するための独立した手続上のステップではなく、実際の手続上のステップとしてのおすすめに先行する条件であるからである。これに対し、特許に基づくおすすめの手続において単独で考慮される要求の文脈は、専ら国外のサーバで決定され処理される。したがって、裁判所は、ユーザのインタラクションが、本当におすすめを受けたいという説明的価値を有する場合にのみ、本件特許の意味における要求が想定されるかどうかについて、当事者間で争われている問題を未解決とした。

また、特徴 1.3 から 1.5 が仮想統一空間と結びついていることから、それらがドイツで完全に実現されたものであるとも言い切れない。生成された仮想統一空間は、国外のサーバに蓄積されたデータをユーザの端末装置で視覚的に表現したものとも理解できるとする出願人の考え方は正しい。しかしながら、このことは、特徴 1.3 から 1.5 に記載された特許性のあるプロセスがドイツで実施されることを意味するものではない。

特徴 1.3 によるプロセスステップにおいて、本件特許は、ユーザの端末装置上で仮想統一空間が可視化されるという形での成功に焦点を当てているのではなく、この空間を作成又は生成するという時間的に先行するステップ（「確立」）、したがって、行為に焦点を当てているのである。この行為は、対応するデータを被告のサーバに保存することからなるものであるが、紛れもなく外国のサーバで行われる。仮想統一空間を生み出す、外国で作成されたデータ列のその後の可視化は、これとは無関係に行われるものではな

い。もし、原告が、本件特許の特徴 1.3 をそのように理解することに同意するならば、せいぜい、外国で生成され、そこに保存された空間をドイツで可視化することによって、部分的な国内表現がもたらされるにすぎない。

特徴 1.4 についても同様である。この点でも、本件特許は、メディア情報の仮想統一空間への入力という行為と結び付いている。この行為、すなわち対応するデータの保存もまた、完全に国外で行われている。視覚化が常に特許クレームにより前提とされているという原告の見解に従えば、せいぜいドイツ国内のエンドデバイス上のユーザインターフェースという形で保存されたデータの視覚的表現に、部分的な国内参照を見ることができるにすぎない。

同様に、仮想統一空間に含まれるデータは、実際には国外のサーバでしか検索することができない。したがって、ドイツにおけるユーザによる端末装置上の視覚的ユーザインターフェースの検索（特徴 1.5）は、それが独立したプロセスステップであり、さらなるプロセスのための単なる条件ではないと仮定すると、せいぜいドイツにおけるプロセスの部分的実現につながるにすぎない。なぜなら、ユーザのエンドデバイス上のグラフィカルユーザーインターフェースは、国外のサーバから提供されるデータなしでは全く存在し得ないからである。

最後に、おすすめステップに関連する特徴 1.6 も、ドイツでは完全には実装されていない。さらなるメディアコンテンツをすすめるために不可欠な上流ステップ（特徴 1.6.1 から 1.6.3）は、もっぱら国外のサーバで実施されている。そこから、発見されたおすすめも（国内の）ユーザに送られる途中である。本件特許の意味における「おすすめ」が、ユーザとの通信関係、より正確に言えば、ユーザへのおすすめのアクセスを追加的に必要とすると原告に有利に仮定すれば、この点でも、ドイツでは、せいぜい部分的に実現されているにすぎない。

仮に、原告に有利な形で、前述のプロセスステップのドイツでの部分的な実現を仮定したとしても、このことは、異なる法的評価をもたらすものではない。

外国で実現された個々の行為のドイツへの帰属は、予備的又は中間的な製品のみが外国で生産され、発明による成功のために決定的な最終的な工程ステップがドイツで行われる場合に、せいぜい可能である程度である。本事例では、状況はまったく逆である。

なぜなら、外国では、予備的又は中間的な段階が行われるだけでなく、発明の核となるアイデアそのものが実現されるからである。確かに、そもそも特許性のあるプロセスを生み出す仮想統一空間の探索はドイツで開始され、そこでも意図したとおりにおすすめが到着する。おすすめの基礎となるプロセスのさらなる重要な段階（ユーザプロファイルの作成、仮想統一空間の作成、この空間の充填）は、すべて外国で実現される。

特に、特許に基づく教示のために決定的であり、本件特許に記載されたパラメータの分析に基づくおすすめ（特徴 1.6.1 から 1.6.3）も、完全に国外で生成され、そこからまたユーザに送信される。本件において、原告に有利に想定される前記特徴のドイツ国内での部分的な実現は、手続全体をドイツに帰属させるに十分ではない。

e. 当事者の所在国

ドイツ、スウェーデン

f. 当事者の数

3 者（特許権者と被告 2 者（事件の事実も参照））

g. 事件の争点

本件の中心的な問題は、保護された方法が国内で実現されるか、国外で実現されるかである（詳細については、ドイツ国内で実現されなかった発明の特徴に関する上記説明を参照されたい）。

h. 結論

非侵害（詳細については、ドイツで実現されなかった発明の特徴に関する上記説明を参照されたい）。

【更問 2】

仮に当該発明の特許クレームが「方法」ではなく「物」（エンドデバイスとサーバからなるシステム）であった場合、非侵害との結論は変わりうるでしょうか。

この質問に対する答えは、特許クレームとその表現に依存するであろう。また、侵害の問題は、サーバの設置場所に依存する可能性が高く、サーバがドイツ国内にある場合、記載された行為はおそらく特許侵害となり、サーバが外国にある場合、おそらく特許侵害にはならないであろう。

【更問 3】

当該判決での判事内容に照らすと、例えばクラウドサービスのように、ドイツ国内のエンドデバイスからの実行指示を受けてドイツ国外のサーバにて処理を実行し、処理結果をドイツ国内のエンドデバイスに提供するようなサービスは、ドイツ特許権を侵害しないことになると思われますが、そのような理解でよいでしょうか。

この理解で合っている。ただし、これはあくまでマンハイム地方裁判所の見解であることに注意されたい。後述のオンライン視力検査事件では、デュッセルドルフ地方裁判所が、非常に類似した事案で侵害との結論に達している。

問題は、方法特許の国境を跨ぐ侵害の分野では、これまでのところ、裁判例が少なく、上級地方裁判所や連邦裁判所の判決もほとんどないことである。

したがって、今後、裁判所に持ち込まれる新しい事件は、上級地方裁判所や連邦裁判所の新しい判決に照らして、ここで紹介した判例とは異なる扱いを受ける可能性が大いにある。現在でも、地方裁判所によっては類似の事件の取り扱いが異なることがある。

【更問 4】

また、Q6 とも関連しますが、近年は上述のようなクラウドサービスがサービス提供

形態として一般化しつつあるところ、特許制度ユーザ（特許権者等）から、侵害を回避されることへの懸念や保護を求める声などは上がっておりますでしょうか。

おそらく、特許制度の利用者の中には、貴方がいうような潜在的な問題による懸念を抱いている人もいるであろう。しかしながら、今のところ、そのような懸念は公表されていないようである。これは、特許法における属地主義が概して受け入れられていることによるかもしれない。学術的な議論を反映したデータベースからも、このトピックに関する議論は特に行われていないようである。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

ドイツ特許法第 9 条（上記参照）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ドイツ法では、特許問題において、裁判官による反対意見は法律上不可能である。我々の知る限り、この判決は学者による大きな批判を受けることはなかった。

4. デュッセルドルフ地方裁判所、2019 年 7 月 11 日判決、訴訟事件番号 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224「モノクローナル抗体」

a. 出典

GRUR-RS 2019, 18224

b. 事実の概要

本件特許は、PCSK9 の LDL 受容体への結合を阻害することにより LDL コレステロール値を低下させるモノクローナル抗体を対象とし、そのサブ請求項において、この抗体を用いたコレステロール関連疾患の治療用キットも対象とするものである。

被告は、原告の競合会社である。被告らは、原告の医薬品と競合する医薬品を販売している（以下、実施形態という。）

実施形態は、抗体アリロクマブを含む。これは、PCSK9 の LDL 受容体への結合を阻害することにより、LDL コレステロール値を低下させるモノクローナル抗体である。実施形態は、75mg 及び 150mg の用量で承認されている。被告は、高コレステロール血症及び脂質異常症の治療のために、自己注射器の形態ですぐに使えるペンとして実施形態を配布している。

本件の国境を跨ぐ態様は、特許で保護された抗体は国外で生産されているが、この抗体を注射するための即使用可能なキットはドイツで組み立てられていることである。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

本件特許は、PCSK9 の LDL 受容体への結合を阻害することにより LDL コレステロール値を低下させるモノクローナル抗体を対象としている。その下位請求項において、本件特許は、この抗体を用いたコレステロール関連疾患の治療用キットを対象としている。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

特許で保護された抗体は、国外で生産されている。

e. 当事者の所在国

ドイツ、アメリカ

f. 当事者の数

5 者（原告と被告 4 者）。被告 4 者はいずれも大手製薬会社の子会社であり、（それぞれ）最終製品の包装に記載された製造者、規制当局の許可証の保有者、抗体の外国製造者、即使用可能なキットの製造・組立業者である。

g. 事件の争点

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る場合、特許権侵害となるか。

h. 結論

侵害

理由

一審被告は、ドイツにおいて請求項 15 に係るキットの製造に責任を負っており、それに応じて停止する義務を負う。一審被告が、有効成分を予め充填した「バルク」注射器を、自動注射器を用いて完成品のペンに組み立てることは、当事者間で議論の余地のないところである。しかしながら、請求項 1 で保護されている有効成分の製造は国外で行われている。したがって、被告は、請求項 15 によって追加された機能は発明に関するものではなく、当業者であればさらに検討するまでもなく自明な純粋な事実にすぎないので、発明に関連する製造行為は存在しないという意見である。彼らの意見では、これらの特徴にのみ関係するドイツでの行為について、出願人は禁止権を得ることができない。これは、裁判所を納得させるものではなかった。製造行為とは、製品の創作過程の最初から最後までが含まれ、完成に至る最後の段階に限定されるものではない。保護される発明の本質的な特徴をすべて備え、その完成には、せいぜい発明のアイデアに自明かつ付随する成分の添加を必要とする程度に、対象物が製造されていれば十分である。発明に合わせた中立的な供給者の部品から装置を組み立てることも含め、あらゆる種類の製造が対象となる。属地性の原則により、特許権を侵害する製品、すなわち、基本的にクレームのすべての特徴を示す製品がドイツ国内に存在することが必要である。これは、予備製品又は部品が外国で製造され、ドイツに持ち込まれた後、ドイツで完成して特許権侵害製品を形成する場合にも当てはまる。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

ドイツ特許法第 9 条（上記参照）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ドイツ法では、特許問題において裁判官による反対意見は法律上不可能である。我々の知る限り、この判決は学者からの批判を受けなかった。

5. デュッセルドルフ地方裁判所、2020 年 7 月 28 日判決、訴訟事件番号 4a O 53/19, GRUR 2020, 1078「オンライン視力検査」

a. 出典

GRUR 2020, 1078

b. 事実の概要

被告は、視力検査を提供し、これを実施している。課題方法は，被告のドイツ語のインターネットページで公開されている。課題方式では、ユーザのコンピュータ上でユーザの視力に関する検査が実施される。これはクライアント・サーバ接続経由で行われ、被告のサーバはアイルランドにある。検査終了後、オランダにいる被告の従業員が、アイルランドのサーバ上のデータにアクセスし、データを検証する。ユーザには，オランダから検査結果が送付され、その中には、球、軸、円柱及び瞳孔距離の値が含まれている。検査の 1 つでは、被検者のコンピュータ上の Java スクリプトが、被検者が知覚できる最小のサイズの表示文字「E」の大きさを決定する。この目的のために、コンピュータ上では、この文字「E」の大きさを指定する変数が決定される。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

人間の被検者の視力検査方法であって、

（1）ビデオ表示装置によって表示されるグラフィックオブジェクトのシーケンスが所定の外観に適合するように、前記ビデオ表示装置の少なくとも 1 つの物理的特性を較正するステップと、

（2）前記人間の被検者の視覚機能の一連の検査を実行するために、前記ビデオ表示装置を用いて前記グラフィックオブジェクトのシーケンスを表示するステップと、

（3）前記一連のグラフィックオブジェクトの表示に応答して行われる前記人間の被検者の動作を記録するステップと、

（4）記録された前記動作から、前記被検者の視覚機能の少なくとも 1 つのアスペクトを算出するステップと、

（5）前記被検者の視覚機能の前記算出された少なくとも 1 つのアスペクトから、前記被検者用の少なくとも 1 つの矯正レンズ処方を算出するステップと、

を有する視力検査方法。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

（5）前記被検者の視覚機能の前記算出された少なくとも 1 つのアスペクトから、前記被検者用の少なくとも 1 つの矯正レンズ処方を算出するステップ。

e. 当事者の所在国

ドイツ

f. 当事者の数

原告、被告、被告の経営者の 3 者

g. 事件の争点

国外で実施された手続上のステップが国内で発明の成功を実現するために使用されるかどうかは、その技術的特徴を含むクレームに基づいて評価される。特許法上の評価では、その特許で保護された結果を含む特許プロセスが国外で完了したかどうかが決定的である（デュッセルドルフ高等裁判所, GRUR-RS 2017, 109826「出生前診断」）。国外で達成された侵害結果の（その後の）ドイツ国内での商業利用は、そのような手続上のクレームの国内侵害を構成しない。（デュッセルドルフ高等裁判所, GRUR-RS 2017, 109826「出生前診断」）。

h. 結論

侵害

理由

プロセスの最後のステップがドイツ国内で実施されない場合、外国で実施された手続上のステップの帰属も可能である。デュッセルドルフ高等裁判所が言及した国内での発明の成功は、クレームされたプロセスの国内での完成だけでなく、発明の意図された利点の国内での達成も含まれると考えられる。特許に基づくプロセスの利点が、ドイツ国内で実施されたプロセスステップによって達成され、それがドイツ国内でも効果を発揮する場合、プロセスが外国で完了した場合でも、発明の国内での成功、ひいては外国の手続上のステップの帰属を確認することができる。これは、特に、外国で行われたプロセスステップが、先行技術と比較して発明の利点に関連する寄与をしない場合に当てはまる。

これに従って帰属を確認する場合、最後の手続上のステップがドイツ国内で行われた場合と同様に、責任を制限するために、第 2 ステップとして経済規範的テストを実施しなければならない（デュッセルドルフ高等裁判所, InstGE 11, 203「電話用プリペイドカード事件」）。外国で行われた行為が国内市場に影響を与えるように意図的に調整されている場合にのみ、国内侵害を想定することができる。

争われた実施形態では、特徴 1～4 が国内で実現されている。特許で保護された方法によって、よりボリュームのある視力検査装置の使用が不要になるのはドイツ国内であるため、ここでも本発明の利点が生かされている。視力検査と、まだ見える「E」の「レベル」を算出するという形で、被検者の視覚機能の 1 つのアスペクト（特徴 4）を算出することも国内で行われる。さらに、国内での手続上のステップは、ドイツで得られたデータのさらなる変換にすぎない特徴 5 に従って実施されるステップにおいても、その効果を発揮し続ける。

以上のように、帰属プロセスの第 2 ステップは、経済規範的な考察を必要とし、特徴 5 の帰属可能性を確認する。

特徴 5 に必要なデータはドイツで記録され、算出された検査結果はドイツに送信される。売上はドイツ国内で発生するため、特許の教示の商業利用はドイツ国内だけで行わ

れる。さらに、検査結果は、被告の国内顧客向けに特別に仕立てられたものである。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

ドイツ特許法第 9 条（上記参照）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ドイツ法では、特許問題において、裁判官による反対意見は法的に不可能である。我々の知る限り、この判決は学者からの批判には合わず、むしろ多くの実務家から歓迎されている。

Q2. 電話用プリペイドカード事件（デュッセルドルフ控訴裁判所 2009 年 12 月 10 日付、I-2 U 51/08）では、電話の処理方法の発明に関して、次のような判断がなされたと認識しております。

特許発明の構成の一部（サーバでの処理）が国外で実施された場合であっても、国外で行われた行為の部分は、侵害者が国内において侵害の効果を有する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。ただし、責任の範囲が広くなりすぎないようにするために、経済規範的なアプローチとして、問題とされる行為が国内市場に影響を与えることを目的とし、適合されていることが必要である。本件では、ID 番号を付したプリペイドカードがドイツ国内で販売されており、ドイツ国内の顧客が料金前払いで電話をかけることを可能にしていること、また、サーバから発せられたコマンド（ID 認証、クレジットの確認、電話の接続、クレジット使用後の接続の終了）がドイツ国内で送信・使用されたこと、を理由として、国外のサーバで行われた行為は被告に帰属するとして、ドイツの特許権を直接侵害するものと判断されました。

同事件において示された考え方は現在においても支持されておりますでしょうか。同事件と異なる考え方を示した裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

この事例のような考え方は現在も支持されており、Q1.の回答で述べたように、その後の多くの判断により確認され、さらに洗練されている。

Q3. 電話用プリペイドカード事件では、ドイツの特許権の直接侵害について判断がなされましたが、被告が ID 番号を付したプリペイドカードをドイツ国内で顧客に販売する行為は、ドイツの特許権の間接侵害に該当すると考えることはできますか。御教示ください。

デュッセルドルフ高等裁判所は、「電話用プリペイドカード」事件において、被告は直接侵害を行ったと結論付けている。したがって、裁判所は間接侵害の問題を扱う必要がなかった。

しかし、特許権者は、間接侵害も主張した。被告は、ドイツ国内で使用するために、本発明の必須要素に関連する手段を予め用意したテレフォンカードの形で供給し、また、被告は、それらの手段がドイツ国内でその発明を使用するのに適しており意図されていることを知っていたため（いわゆる二重国内関連性）、被告の行為は、同時に間接侵害を構成し

た可能性が極めて高いと考えられる。しかし、ドイツの法律では、間接侵害は直接侵害に比べて常に補助的なものであり、デュッセルドルフ高等裁判所がこの問題を扱う必要がなかったのはそのためである。

参考までに、ドイツ特許法第 10 条の翻訳を参照されたい。ドイツ特許法第 10 条は、特許権の間接侵害を以下のとおり定義している。

ドイツ特許法第 10 条

（1）特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

（2）（1）は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、当該第三者が提供を受ける者に対して第 9 条第 2 文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。

（3）第 11 条 1.から 3.までに掲げられている行為をする者は、（1）の意味において、発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

Q4. 電話用プリペイドカード事件では、方法の発明について判断が示されましたが、仮に、方法の発明のステップを手段に置き換えること等により、システム（物の発明）としてクレームされていた場合でも、貴国の特許権を侵害するものと判断されると考えられますか。電話用プリペイドカード事件以外に参考になる裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

このシナリオに近いものとして、上記の判決「モノクローナル抗体」が考えられる。この事件では、ある抗体が国外で製造され、非常に些細な製造工程を経て、すぐに使える自動注射器付きのキットに組み上げられた。この事件で裁判所は、複雑な製品の一部が国外で製造され、その後ドイツに輸入され、最終的な組み立て工程がたとえ些細なものであってもドイツで行われた場合、それはドイツでの特許権侵害の製造に該当すると判断している。

Q5. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

特許法に関連する国境を跨ぐ権利侵害行為に関する最も関連性の高い学説・判例は、Q1 で述べた 5 つの判例と、既にご存知の「電話用プリペイドカード事件」の判例に含まれている。それ以外の一般法における国境を跨ぐ権利侵害行為に関する理論で、特許法との関連性があるものを我々は知らない（以下の質問で既に取り上げている複数の行為者による

権利侵害に関する理論は別として)。

Q6. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

現在、ドイツ法における国境を跨ぐ権利侵害行為に対する権利保護の強化について、産学界で議論されていることは承知していない。しかし、既にご承知のように、統一特許裁判所と統一特許は、欧州の特許保護・訴訟制度に大きな変化をもたらし、国境を跨ぐ権利侵害行為に対する保護にも影響を与えることになるだろう。ホフマン・アイトレは、統一特許裁判所と統一特許に関する詳細な情報を提供する無料の電子ブックを作成している。
www.hoffmanneitle.com/upc-handbook

国境を跨ぐ権利侵害行為に関する重要な変更点は、以下の 2 点である。

第一に、統一特許はすべての UPC 加盟国の領域をカバーし、EU の領域の大部分にまで拡大される。統一特許の領域は、国内特許や欧州特許の国内部分の領域よりはるかに広いので、統一特許の場合、関連特許権の領域を超えての侵害行為は起こりにくくなる。

第二に、UPC 加盟国のさまざまな国内特許法の下では、間接侵害は通常、二重の国内的な関連性を必要とする。すなわち、発明の必須要素に関連する手段の供給又は供給の申し出と、その後の発明の使用の両方が国内領域内で行われる必要がある。UPC 協定 26 条に基づくと、間接侵害の対象となるのは UPC 協定 26 条に基づき、統一特許（又は UPC で争われた従来の欧州特許）の間接侵害は、依然として二重の国内ネクサスを必要とするが、関連する領域はすべての UPC 加盟国の領域である（従来の欧州特許の束の場合は、欧州特許が有効である UPC 加盟国に限定される)。したがって、国境を跨ぐ侵害の場合、事実関係によっては、国内裁判所よりも統一特許裁判所において間接侵害を立証する方が容易である場合がある。

新しい欧州特許制度のもとでは、特許訴訟の国際的な側面がさらに増えている。詳しくは、上記 UPC ハンドブックの訴訟戦略や国境を跨ぐ侵害への対処の章に詳しく説明されているので、そちらを参照されたい。

B. 複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q7.貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配又は管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ドイツの特許侵害に関する法律では、複数の行為者によって行われた行為はあまり重要な役割を果たさない。通常、特許権侵害は、単独の行為者の行為と過失の原則に基づいて、立証される。したがって、複数の行為者に関するケースはまれであり、ほとんどない。
複数の行為者が行った行為を理解する上で最も重要な理論的概念は、共同侵害（Mittäterschaft）の概念であり、この概念の下では、共同意思に基づいて行動するさまざまな行為者が行った個々の行為は、すべての行為者に帰属し、したがって特許権侵害を立証するために共に考慮することができる。

この共同侵害の概念の他に、幇助（Beihilfe）の概念があり、これはある行為者が意図的に主要な行為者の特許権侵害を完全に幇助する場合に適用される（主要な行為者の特許権侵害を立証するためにある行為者から他の行為者への行為の帰属は必要ではない）。

この 2 つの概念の他に、互いに別々に行動するさまざまな行為者の行為も（共同の意図なしに）、その行為者に少なくとも過失があれば、補助的侵害（Nebentäterschaft）の概念によって、特許権侵害を立証するために共に考慮することができる。

1979 年、連邦裁判所（1978 年 9 月 21 日判決、訴訟事件番号 X ZR 56/77, GRUR 1979, 48「路面」）は、路面製造方法特許に関する事件で、特許を侵害しなければ建設できない特定の路面を製造するよう建築会社に命令した国家機関は、建築会社とともに共同侵害者（Mittäter）として行動したと判断した。

また、1979 年に連邦裁判所（1978 年 11 月 7 日判決、訴訟事件番号 X ZR 58/77, GRUR 1979, 149「シューティングボルト」）は、シューティングボルトの製品特許に関する事件で、特許保護対象のシューティングボルトのために特に製造されるキャップを製造して、特許保護対象のシューティングボルトを製造する下請業者に納入した被告が、下請業者とともに共同侵害者（Mittäter）として、又は下請業者の特許権侵害を幇助し、あるいは少なくともドイツ特許法第 10 条に基づく間接侵害者として行動しているとした。3 つの選択肢はすべて特許権侵害を構成し、被告に少なくとも過失があったため、連邦裁判所は、被告がどの選択肢を実現したかを判断する必要はなかった。

1989 年、連邦裁判所（1989 年 2 月 21 日判決、訴訟事件記録番号 X ZR 53/87, GRUR 1990, 997「エトフメセート」）は、農薬の特許に関する事件において、特許で保護された農薬を外国の生産者から購入することを計画していた被告が、これに先立ってドイツでさまざまな現場試験機関による試験を行った場合、被告が現場試験機関と共同侵害者（Mittäter）として、あるいは少なくとも別の形で試験を行うように誘導したか試験に参加していると判断した。

2002 年、連邦裁判所（2002 年 2 月 26 日判決、訴訟事件番号 X ZR 36/01, GRUR 2002, 599

「電波時計」）は、3 人の被告が共同で行った電波時計の輸入による製品特許の侵害に関する事件において、第一被告（ドイツ国外に居住）が、既存の特許保護を知りながらドイツに時計を輸入し、それによって特許を侵害したことは明らかであるため、他の被告が共同侵害者（Mittäter）、第一被告を幇助（Beihilfe）又は補助侵害者（Nebentäter）として行動したかどうかはもはや正確に判断する必要はない、と指摘した。すべての被告に少なくとも過失があったため、特許権侵害に対する個々の完全な責任を立証するには、それぞれの選択肢で十分であった。

Q8. パイプ溶接法事件（連邦裁 2007 年 2 月 27 日判決、事件番号第 X ZR 113/04 号）では、溶接の温度調整方法の発明において、間接侵害を認定する上で必要となる直接侵害の認定に関して、次のような判断がなされたと認識しております。

係争特許は、適正な溶接データを含むデータ記憶媒体（カード）を生産する第 1 の工程と、カードのデータを読み取って実際の溶接法を管理する第 2 の工程を提供する複数の工程を含むものであり、これらの方法の工程は複数の事業者により実施されていた。連邦裁判所は、溶接を行っている間の継手の温度管理に必要なデータを含むカードを作成することは、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ました。

同事件では、複数主体が特許発明の一部を分担して特許発明を実施した場合における共同直接侵害の判断を示したものと考えられますが、この判断は現在においても支持されておりますでしょうか。同事件と異なる考え方を示した裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

現在もこの判断は支持されている。複数の行為者が共同して意図して行動している場合、それぞれが特許で保護された発明の一部しか実現していなくても、共同で直接特許権侵害を行いうる（共同侵害／Mittäterschaft）。これと異なる考え方を示す判例や学説を我々は知らない。

Q9. 特許発明の構成が複数の主体により分担して実施された場合に、共同侵害を認定するために又は単一の主体による侵害を認定するために考慮される要素はどのようなものでしょうか。当該要素を示した裁判例及び／又は法理論があれば御教示ください。

共同侵害を認定するためには、複数の行為者の共同意思に基づき、複数の行為者が行ったすべての行為を総合して特許権侵害（Mittäterschaft）を立証する必要がある。この場合、複数の行為者は、それぞれ直接侵害を行ったとみなされる（他の複数の行為者の行為は、その行為者に帰属する）。

複数の行為者の行為が一体となって特許権侵害を構成する場合であっても、複数の行為者が共同の意図に基づいて行動したのではなく、互いに独立して行動した場合には、少なくとも過失があれば、補助的加害者の原則（Nebentäterschaft）に基づいて、特許権侵害全体に対してそれぞれ責任を負いうる。

さらに、単独行為者の行為は、ドイツ特許法第 10 条に基づき、間接侵害を構成しうる。判例については、Q7.の回答を参照されたい。

Q10. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

ドイツにおける複数の行為主体による権利侵害行為に対する保護は、主として、特許権の過失侵害（例：不十分な研究登録（research reg.）、事業開始による特許権侵害）であっても、特許権侵害の責任を立証するのに十分であるという原則に基づいている。

【更問 5】

不十分な研究、事業開始であると判断する基準としては、具体的にはどのようなものが考えられるのでしょうか。例えば一般利用者向けに API（Application Programming Interface）を公開する等、自身が提供するサービスが特許権侵害に関与するとの認識を有していなかった場合であっても、過失侵害が認められ得るのでしょうか。

原則として、各事業者は、使用に先立ち、原簿等から既存の特許に関する情報を収集する必要がある。したがって、特許の違法な使用は、この使用に過失があったことを示す。特許の性質や範囲、法的状況を評価するのに十分な時間を与えるため、特許付与の公表から 1 ヶ月の猶予期間のみ、侵害者の責任は免除される。

したがって、理論的には、特許権者は、違法な特許使用と故意又は過失の両方を証明しなければならないが、ほとんどの場合、過失が推定されるため、違法な特許使用を証明するのみで十分である。

しかしながら、貴方の質問の例では、API そのものが特許を侵害しているのではなく、第三者が特許を侵害するために使用しているにすぎないので、過失による特許侵害の可能性は極めて低い。API を公開する企業が、侵害者を知らず、第三者による悪意のある API の使用の有無について調査する合理的な理由がない限り、通常、過失による特許侵害のリスクはない。しかしながら、特許権者からの通知により、API を開示する関連企業は、第三者の侵害者による API の侵害的な使用を効果的に防止するための措置をとることを求められる場合はあるだろう。

さらに、ドイツ特許法第 10 条に基づく間接的な特許権侵害の可能性は、複数の関係者による特許権侵害に対する追加の保護層を加える。

この 2 つのメカニズムがすでにほとんどのケースをカバーしているので、刑法に由来する共同侵害（Mittäterschaft）と教唆（Beihilfe）の原則は、特許法の侵害の立証に使われることはまれである。

共同侵害（Mittäterschaft）は、共同意思に基づいて行動するさまざまな人物によって行われた行為を、すべての行為者に帰属させることを可能にするものである。つまり、A 社と B 社がそれぞれ単独で考えれば特許権を侵害しないような行為を行った場合、A 社と

B 社が共同の意思に基づいて行動していれば、これらの行為を総合して、A 社と B 社が共同侵害者として特許権侵害を成立させることができる。

幇助（Beihilfe）の原則により、A 社のみが特許権侵害を行い、B 社が自ら特許権侵害を行わず、単に故意に A 社の特許権侵害を支援した場合、B 社は幇助者として A 社の特許権侵害に対して責任を負う可能性がある。

複数の行為者が互いを知らなくても、個々の行為を総合して特許権侵害を構成する場合、単独行為者に少なくとも過失があれば、補助的加害者の原則（Nebentäterschaft）に従って、それぞれの単独行為者は損害全体に対して責任を負いうる。特許権者との関係では、各補助的行為者は損害全体に対して責任を負いうるが、内部的には（すなわち、他の補助的行為者との関係では）、各補助的行為者は侵害に対する責任の比例分に対してのみ責任を負うことになる。

Q11. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

現在のところ、我々の知る限り、複数の主体による権利侵害行為に対する権利保護の具体的な強化を求める産学界の議論・意見はない。その理由はおそらく、ドイツ法の下での複数の行為者による権利侵害を規定する法的原則が、すでにかなり古く、時間が経過しているからであろう。したがって、複数の行為主体による権利侵害の原則の適用において、公開討論の対象となりうる争点がほとんど存在しない。

添付資料の一覧

別紙 1：連邦裁判所、2016 年 9 月 27 日判決、訴訟事件番号 X ZR 124/15, GRUR 2017, 261「受容体チロシンキナーゼ II」

別紙 2:デュッセルドルフ高等裁判所､2017 年 3 月 23 日判決､訴訟事件番号 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826「出生前診断」

別紙 3：マンハイム地域裁判所、2018 年 10 月 9 日判決、訴訟事件番号 2 O 163/17, GRUR-RS 2018, 53571「音楽ストリーミング」

別紙 4：デュッセルドルフ地域裁判所、2019 年 7 月 11 日判決、訴訟事件番号 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224「モノクローナル抗体」

別紙 5：デュッセルドルフ地方裁判所、2020 年 7 月 28 日判決、訴訟事件番号 4a O 53/19, GRUR 2020, 1078「オンライン視力検査」

別紙 6：連邦裁判所 1978 年 9 月 21 日判決、訴訟事件番号 X ZR 56/77, GRUR 1979, 48「路面」

別紙 7：連邦裁判所 1978 年 11 月 7 日判決、訴訟事件番号 X ZR 58/77, GRUR 1979, 149「シューティングボルト」

別紙 8：連邦裁判所、1989 年 2 月 21 日判決、訴訟事件番号 X ZR 53/87, GRUR 1990, 997「エトフメセート」

別紙 9：連邦司法裁判所、2002 年 2 月 26 日判決、訴訟事件番号 X ZR 36/01, GRUR 2002, 599「電波時計」

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料４
フランス調査結果

依頼先：Plasseraud IP
（原文及び和訳文）

A. Regarding cross-border acts of exploitation

Q1. With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts in 2017 or later, if there are cases in which a part or the whole of the features of the patented invention alleged to have been infringed have been exploited outside your country, please list representative cases (up to five cases) and provide the details including the items below. If there are more than five cases, please list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
If there are more than five cases, please list only the names of cases following the fifth case:

Please find here below the presentation of 5 cases:

1. 1st Instance Court of Paris, March 4th 2022 "SAS Hydromecanique et Frottement et a. c/ SI. BO. SRL. Societa' Italiana Boccole"

a. Source;
1st Instance Court of Paris

b. Summary of facts;
HEF and HEF-DURFERRIT sued for infringement of the French part of its EP patent SIBO, before the 1st Instance Court of Paris.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

Invention of a product: Guiding device for mechanical parts intended to cooperate by sliding friction, comprising two pieces, a smooth one and a drilled one (bushing) with cavities receiving grease having certain characteristics :

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
SIBO was specialized in the conception of bushings for agricultural machines, and only exhibited in France greased bushings but didn't exploit the special grease or the smooth piece.

e. Country of residence of parties concerned;
HEF and HEF DURFERRIT are from France, SIBO is from Italy.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
3 parties :
2 claimants (the patentee and the one which exploits in France, both belonging to the same group), and 1 defendant.

g. Issues in the case;
SIBO argued that the mere fact to present, on the Villepinte Exhibition, a greased bushing in France, is not an offer of delivery and delivery in France of one of the essential means of the invention, and for this reason, can't be an infringement by supply of means.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
The case falls under infringement by supply of means (indirect infringement) because:
- the bushing was an essential part of the invention
- SIBO knew or, at least, the circumstances made it obvious that the means were suitable and intended for the implementation of the invention, which is required for an infringement by supply of means to be constituted.
The said bushings were presented on SIBO's booth in France, for order on delivery. Moreover, the said bushings were also presented on SIBO's website, a version of which was available in French, and SIBO's accountant attested that SIBO had achieved a turnover in France.
Thus, SIBO has been convicted of infringement.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

According to French law, SIBO has been sentenced under article L 613-4 of the IP Code, for infringement by supply of means, by offering of delivery and delivering an essential part of the invention (see here above, h).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

It should be noted that dissenting opinions, as a written opinion by one or more judges expressing disagreement with the majority opinion of the same court, do not exist in the French judicial system. The decision was commented on by Mr Raynard who approved the solution as going in the normal direction.

Mr Raynard is an Associate Professor in the Law Universities, earned the highest law degree from the Laws University i.e "Professeur agrégé". He is teaching IP law at the University of Montpellier, and also at the CEIPI (Center for international Intellectual Property Studies) in Strasbourg. He is the co-author of the famous French handbook "Droit de la propriété industrielle" and writes many articles on patent law which are widely read by specialists.

2. Judge in charge of the case management of the 1st Instance Court of Paris, July 20th, 2021, WSOU c. ZTE.

a. Source;

Judge in charge of the case management of the 1st Instance Court of Paris.

b. Summary of facts;

ZTE France and ZTE Corporation were sued for infringement before the French 1st instance Court of Paris, by WSOU, invoking the French part of an EP patent.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

The invention is related to a method of forwarding a traffic flow in a communications network having at least one network node for which network traffic is selectively prevented from transiting the network node.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;

We don't know a lot about this point, by reading the decision, but only that ZTE offered on its website (in English) equipment and technological communication systems.

e. Country of residence of parties concerned;

The claimant, WSOU, is in the US.

ZTE France is French, ZTE Corporation is in China.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
One claimant and two defendants: the Chinese parent company and its French affiliate.

g. Issues in the case;
The judge in charge of the case management was seized with the preliminary question of the jurisdiction of the French Court.
ZTE FRANCE invoked the fact that it was not a serious defendant, in the absence of a serious connection with the French territory that would justify the jurisdiction of the French Courts, notably because de website www.zte.com.cn (on which the litigious equipment was offered for sale) was not intended for the French public, and because the involvement of the French company was not established.
Since ZTE FRANCE was not a "serious defendant", ZTE Corporation argued that French Courts didn't have jurisdiction to rule on the case.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
This is not a decision on the merits, but it is interesting to note that the Judge recalled the principles applicable to retain the infringement in France, when it is on the internet:

- It is true that when the jurisdiction of the French Courts is based on the fact that one of the defendants is a French company, the claims against the latter have to be serious,
- In this case, the website www.zte.com.net of the Chinese company presented the French affiliate as a distributor in France, which was a serious connection with the French territory ;
- Moreover, the French Courts had jurisdiction because France is one of the place where the damage occurred; Concerning infringement on the Internet, the criteria is clearly the accessibility of the website and no longer the search for a range of clues pointing to the public of destination.

This rule is applicable to all the IP rights' infringements, including patent infringement, and is based on the European regulation and case law.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
See here above (h).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
This solution is now accepted and regularly applied.

3. 1st Instance Court of Paris, May, 16th, 2019Bos GmbH C. Macauto Mexico

a. Source;
1st Instance Court of Paris

b. Summary of facts;
BOS GmbH sued MACAUTO MEXICO for infringement of the French part of its EP patent, before the 1st Instance Court of Paris.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
The invention at stake relates to a load compartment cover for vehicles, in particular for station wagons (invention of a product).

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
According to BOS, the allegedly infringing products reproduced all the features of the invention and was manufactured outside France but then imported in France.

e. Country of residence of parties concerned;
The claimant BOS is German.
The defendant MACAUTO is Mexican.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
2 parties

g. Issues in the case;
The claimant BOS argued that the manufacturer who sells an infringing product outside France to an operator, knowing that it will be imported then in France, infringes the IP rights in France.
The Mexico company MACAUTO argued that, on the contrary, since it only delivered the products at stake on the Mexican territory, to the Mexican subsidiary of an European company (AUDI), it didn't commit any infringing act in France.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;

Here, the plaintiff didn't claim that the litigious sales were made directly from the Mexican company to France.

The Court first recalled that the protection granted by a valid patent on the French territory is only acquired within the French borders.

The Court then ruled that the foreign manufacturer could only be considered as an importer if it has an activity in France or if it has specific links with the French operator (such as : affiliate, member of the same distribution network ..), and shows active participation in the act of importation.

In our case, the Mexican manufacturer MACAUTO sold the litigious products to AUDI MEXICO, but MACAUTO didn't seem to be part of the AUDI's group or to belong to its distribution network. For this reason, the Court decided that MACAUTO didn't infringe the French part of the EP patent.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
Application of article L 613-3a of the French IP Code.

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
No comment.

4. 1st Instance Court of Paris, February 1st, 2019 Araxxe c. Sigos

a. Source;
1st Instance Court of Paris

b. Summary of facts;
ARAXXE sued MEUCCI SOLUTIONS (now named SIGOS) for infringement of the French part of its EP patent before the 1st Instance Court of Paris.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
Claim 1 relates to a method for generating scheduled communication operations over one or more communication network, notably characterized in that the method is simultaneously implemented for a plurality of communication operators, the allocated resources being shared, each communication operator being able to issue communication or transaction operation execution orders.
Claim 8, an independent claim, was the only one invoked by the claimant, and relates to an application of the method of any one of claims 1 to 6, for the purpose of detecting traffic bypass operations by third parties, said method implementing a comparison of theoretically expected caller identifiers with identifiers actually recorded by the call receiving robot.

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
The process was implemented by SIGOS in Belgium but the offer to use the whole process was proposed in France.

e. Country of residence of parties concerned;
The claimant ARAXXE is in France.
The defendant SIGOS is in Belgium.

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
2 parties.

g. Issues in the case;
SOGOS argued that it performed most of its activities abroad, since the means to control and handle the supposedly involved robots were in Belgium; indeed, in France, the presence of only a generating robot has been observed.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
But the Court the court found it irrelevant that part of the steps of the claimed method may be implemented abroad. It estimated that the whole process was offered in France notably via SIGOS's Website, and that it was an infringement no matter that the means of control and management of the robots supposed to be involved were located in Belgium.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
Infringement by offering a process on the French territory (L 613-3B of the French IP Code).

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
One author wrote that in that case, if the understanding is correct, "*this would be a major departure from the traditional view that the use or purported use of a process has to be implemented in France (period) in order to be infringing*" (R. Fulconis "Patent my French").

5. <u>Supreme Court, July 5th 2017, Bell Helicopter C. Airbus Helicopters</u>

a. Source;
French Supreme Court

b. Summary of facts;
Airbus Helicopters sued Bell Helicopter Textron Inc and Bell Helicopters Textron Canada for infringement of its French patent, before the Court of Paris.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
The invention relates to a skid landing gear for helicopter (invention of a product).

d. Among the features of the invention described in the claims, features exploited outside your country;
All the features of a 1st version and of a 2d version of the product were exploited in France.

e. Country of residence of parties concerned;
The claimant (Airbus Helicopters) is a French company.
The defendants are a US company (Bell Helicopter Textron INC) and a Canadian company (Bell Helicopter Textron Canada).

f. Number of parties concerned (if two or more entities are involved in the parties concerned, please state their relationship to each other. Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and its subsidiary, or an ordering source and its subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
The defendants are part of the same group, the Canadian one assembled the helicopters and both of them offered the two version of the helicopters on several territories.

<Please clarify>
"offered" in this sentence means "offered on the website outside France"?:

They offered for sail the product on a fair in Canada, and in the USA and, on the website of the Canadian company BELL.

g. Issues in the case;
Among many arguments, the defendants argued that they only offered an unapproved prototype of the version 1 of the helicopter, and that couldn't be an "offer" constituting an infringement.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis;
The Court of Appeal of Paris condemned both defendants for infringement (for the 1st version) and infringement by equivalence (for the 2d version). The French "Cour de Cassation" (Supreme Court) dismissed the appeal of the Bell compagnies.

The Supreme Court clarified what is an offer for sale made on the French territory, which constitutes an act of direct infringement or by equivalence (same conditions for both):

- any material operation intended to prepare potential customers for the sale of a product, or to promote the sale of a product, even if it is still at the stage of an unapproved prototype, insofar as the presentation of the product in the form of a prototype is likely to divert part of the clientele from the patented customers ; the intention to commercialize is the important criteria;
- here, the offer was made in France by the presentation in France of the version 1 of the helicopter equipped with the allegedly counterfeit landing gear, and on a website of the defendants that could be consulted in France.

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
Application of article L 613-3 of the French IP Code

j. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
It is a quite severe but non contested decision.

Q2. If it can be determined that the patent rights of your country are being infringed (including indirect infringement), even in the case that all or a portion of the features of a patent invention were exploited outside the country, what circumstances to be taken into consideration in such determination would be conceivable? (For example: a system established outside the country or a method exploited by such system established outside the country is managed by a domestic service provider; a service provider outside the country provides a service intended for a domestic user; a system established outside the country or a method exploited by such system established outside the country is used by a domestic user). Please let us know about any helpful cases and/or scholarly theories and the content thereof.

The acts prohibited without the authorisation of the patent holder are defined in the following articles:

Article L. 613-3 of the French Intellectual Property Code (hereafter "IPC"):

"In the absence of the consent of the owner of the patent, the following shall be prohibited

(a) the manufacture, offering, placing on the market, use, import, export, transhipment, or possession for the aforementioned purposes of the product covered by the patent

b) the use of a process covered by the patent or, where the third party knows or where circumstances make it obvious that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, the offer of its use on French territory;

(c) offering, placing on the market, using, importing, exporting, transhipping, or holding for the above purposes the product obtained directly by the process which is the subject of the patent."

Article L. 613-4 of the IPC:

"1. It shall also be prohibited, in the absence of the consent of the owner of the patent, to deliver or offer to deliver, on French territory, to a person other than those entitled to exploit the patented invention, the means of implementing, on that territory, that invention relating to an essential element of the latter, where the third party knows or where the circumstances make it obvious that the said means are suitable and intended for such implementation.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply where the means of implementation are products that are commonly available on the market, unless the third party induces the person to whom he supplies to commit acts prohibited by Article L. 613-3.

3. Persons who perform the acts referred to in Article L. 613-5(a), (b) and (c) shall not be deemed to be persons entitled to exploit the invention within the meaning of Article 1."

International situation could include: offering the infringing product or the infringing process or the product obtained directly by the patented process in France, from another country, using an infringing process in France, importation (in France), exportation (outside France), and transhipment of the infringing product, or of the product directly obtained by the infringing process.

The infringing product is the one reproducing all the features of a claim of the patent at stake, or incorporating the infringing product into another product; in case of infringement by supply of means, it is prohibited to offer or deliver in France the means of implementing the invention in France, relating to an essential element of the latter (see here below Q8).

Importation :

Traditionally, the importer is the operator carrying out in France the product with the aim of introducing into this territory products manufactured outside France.

However, French case law considers that a foreign company (often the manufacturer) may be considered as an importer, and thus as committing patent infringing acts in France when:

- it invoices the infringing products to a French company, even if it didn't deliver them itself,

● it has special links with the French operator/importer (for instance if the importer is a subsidiary of the foreign supplier, if they are members of the same group, or of the same distribution network) ;
● it actively participates in the introduction of infringing products in France.

Offering :

Offering in France an infringing product or an infringing process or the means of implementing the invention relation to an essential element of the latter, is an infringement, if the one that offers have knowledge of the fact that its offer may constitute an infringement.

The offering is heard more and more widely, and French case law considers that an offer made by foreign operator may be considered as an patent infringement act in France when:

● The foreign operator presents the litigious product or the litigious process on its website, if the website is accessible from France,

<Please clarify>
Please identify which French case suggests "The foreign operator presents the litigious product or the litigious process on its website, if the website is accessible from France".
For example, 1) Bacou Dalloz v. Protecta Industries et al., Court of Appeal Paris (Cour d'appel Paris), 6 April 2007 and 2) Protecop, Compagnie européenne de développement industriel, Jérôme Le Carpentier (claimants) vs. China Xingxing, Beijing Anlong Linake Kemao (defendants) Paris First Instance Court, October 6, 2006 for product claim.
Please identify the names and numbers of cases.

1/ The European Court of Justice rendered a famous case called "PINCKNEY case", on October 3, 2013, concerning author rights.

The question asked by the French Court of cassation was notably the following:
"(1) Is Article 5(3) of ... [the Regulation] to be interpreted as meaning that, ***in the event of an alleged infringement of copyright committed by means of content placed online on a website****,*
— the person who considers that his rights have been infringed has the option of bringing an action to establish liability before the courts of each Member ***State in the territory of which content placed online is or has been accessible,*** *in order to obtain compensation solely in respect of the damage suffered on the territory of the Member State of the court before which the action is brought, or*
— does that content also have to be, or to have been, ***directed at the public located in the territory of that Member State****, or must some other clear connecting factor be present*?"

And the answer was:
"*Article 5(3) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in the event of* ***alleged infringement of copyrights protected*** *by the Member State of the court seized, the latter has jurisdiction to hear an action to establish liability brought by the author of a work against a company established in another Member State and which has, in the latter State, reproduced that work on a material support which is subsequently sold by companies established in a third Member State* ***through an internet site also accessible with the jurisdiction of the court seized*****"**. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0170&from=fr

2/ The European Court of Justice than broadened this case law concerning this time the infringement of an EP Trademark, and considered that

"*Article 97(5) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a European Union trade mark who considers* ***that his rights have been infringed by the use without his consent****, by a third party, of a sign identical to that mark in advertising and offers for sale displayed electronically in relation to products that are identical or similar to the goods for which that mark is registered, may bring an infringement action against that third party before a European Union trade mark court of the Member State* ***within which the consumers or traders to whom that advertising and those offers for sale are directed are located, notwithstanding that that third party took decisions and steps in another Member State to bring about that electronic display*****". https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0172**

3/ And the French Supreme Court ("Cour de Cassation"), 18 octobre 2017, 13-10.428 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035923874 **generalized this rule to all tort actions**, "whereas the **accessibility**, within the jurisdiction of the court seized, of an Internet site broadcasting the litigious advertising spot **is sufficient** to retain the jurisdiction of that court, taken as the place of the materialization of the alleged damage", even if the defendant is not an European Citizen and whatever IP right is invoked.

4/ Concerning **patent** cases :

In the WSOU / ZTE case (July, 20, 2021) this case law was clearly applied concerning a patent case (see here below).
In the case BELL Helicopter / Airbus (see here above, A 5.) The "Cour de cassation" also incidentally noted that the court of appeal could condemn the defendant on the basis of an offer in particular on an Internet site **available** in France.

5/ Concerning the case-law you quoted here above : the decisions have both been rendered **before the PINCKNEY case**, and they took in consideration the fact that 1) the website was written in French, in order to condemn the defendant for infringement (Bacou Dalloz v. Protecta Industries et al), but 2) that the website was written in English, without any indication concerning the price or the delivery of the products, to dismiss the owner of this website for the reason that it was not an "offer in France".

But now, the criteria is **the accessibility**, as explained here below.

- The foreign operator presents the litigious product, even if it is a single exemplar, such as a prototype, on the booth of an exhibition in France; The French Courts clarifies that an operation intended to prepare a sale, or to promote a sale is an infringing offer.

It seems to us that French Courts , through a broad interpretation of the notion of "offer", can condemn certain acts committed in a foreign country, since the process claim are accessible in France, even if a service provider, or a method is established outside France (see here below, the ARAXXE / SIGOS case, or the WSOU / ZTE case).

Q3. In a case where all or a portion of a feature of a patent invention were/was exploited outside the country, in determining whether the patent rights of your country are being infringed, would it be conceivable that there are differences depending on whether the patent invention is a system invention (product invention) or a method invention? Please let us know about any helpful cases and/or scholarly theories and the content thereof.

See here below, our answer to Q.2.

Q4. In the Paris Court of Appeal of 7 October 2010, 09/08135 ("Contact lens case"), it is understood that the following determination was made.
Contact lenses, which were manufactured at an Irish manufacturing company of a US parent company and were infringing goods, were accumulated in England, then shipped from an English subsidiary to a French subsidiary, and sold in France. The court determined that an act of infringement took place, in which the English subsidiary and the French subsidiary import the contact lenses into France and provide them on the market. It was moreover determined that the act of the Irish manufacturing company charging a fee to the French subsidiary is included in the act of selling in France, and that the Irish manufacturing company committed acts of infringement by: importation into France; proposals for selling domestically in France; provision on the market; and holdings for these purposes. Is our understanding of this correct?

The understanding of this decision is correct.

It should however be noted that :

- the Court probably made an error when it found that the Irish subsidiary committed an act of infringement by "*holdings for these purposes*" the infringing products, since the Irish subsidiary had arguably never held itself the infringing goods on the French territory;
- the Court simply states that the Irish subsidiary participated in the sale in France of the infringing goods on the grounds that it invoiced directly to the French subsidiary the contact lenses delivered in France. It however does not explain in detail its reasoning making it difficult to draw any definite legal conclusion. Conversely, the Court found that the US parent company had not committed any act of infringement against the patent owner, since it had not been demonstrated that it had itself supplied the infringing goods to France or that it had actively participated, as had the Irish subsidiary, in their importation into France.

According to the determination as shown in this case, it could be conceivable that somebody who exports products which are infringing goods in France, from outside France and into France, is conducting direct infringement by importing into France. Are these ideas still supported at present? Please let us know about any helpful cases and/or scholarly theories other than the aforementioned case.

Yes, these ideas are still supported at present.

The act of importation into France of a product covered by a patent, without the prior authorization of the patent owner, is prohibited by article L. 613-3 of the IPC (see Q2).

Article L. 615-1of the IPC provides that:

"*Any infringement of the rights of the owner of the patent, as defined in Articles L. 613-3 to L. 613-6, shall constitute an infringement.*

Infringement shall engage the civil liability of its author.

However, the offering, placing on the market, use, possession with a view to using or placing on the market of an infringing product, where these acts are committed by a person other than the manufacturer of the infringing product, shall incur the liability of the author only if the acts were committed with knowledge of the facts."

Thus, the intentional element required varies according to the quality of the author of the infringement:

- The primary infringer is liable whether or not in bad (or good) faith;

- The secondary infringer is only liable for certain secondary acts defined in Articles L. 615-1 paragraph 3 of the IPC and only if acting with knowledge of the facts.

The French *Cour de cassation* explicitly held that the importer of a counterfeit product into France is liable for infringement without the need to establish that it knew the infringing nature of the imported product (French *Cour de cassation*, 18 Nov. 2008, n° 07-17.420 and 29 March 2011, n° 09-16.330).

It must be pointed out that in the contact lenses case, the Irish subsidiary although found liable for importation into France of the infringing goods, because it participated in the introduction of the infringing products. The criterion of "participation" is not sufficiently defined by the Court and the facts of the case are not sufficiently detailed in the ruling to draw any definite conclusion on this particular matter.

Q5. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against cross-border acts of rights infringement in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

Several recent French measures or Courts decisions have strengthened the fight against cross-border infringement:

1) Extension of the notion of "offer" on French territory, which constitutes an infringement, in case of presentation of an allegedly infringing product or process on the website of a foreign company:

As stated here above, concerning infringement on the Internet, the criteria is clearly the accessibility of the website and no longer the search for a range of clues pointing to the public of destination.

The Court of Cassation has indeed retained this criterion of accessibility under the impulse of Community law and applies it to the infringement of any IP right.

2) Effectiveness of customs actions to restrain IP infringing products at the border:

French law 2014-315 of March 11, 2014 strengthening the fight against counterfeiting has completed, under the impetus of EU law, the national anti-counterfeiting mechanism and increased the competences and powers of intervention of customs authorities.

3) Possibility for French Judges to condemn some infringing acts committed outside France, under certain conditions:

The French "Supreme Court" ("Cour the cassation") rendered a decision on June, 22, 2022 ("Hutchinson" case), allowing French judges to condemn the same acts of infringement in relation to the same product committed in several territories of European territories (and not only in France). The different companies thus participated in a concerted manner in several infringing acts in various territories of the European Union.

Q6. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against cross-border acts of rights infringement in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

We are not aware of this kind of debates in France; France has significantly strengthened IP rights protection against cross-border acts of infringement.

B. Regarding acts of exploitation by multiple actors (including non-cross-border acts of exploitation)

Q7. Of the patent right infringement lawsuits contested in a court of your country, if there are any cases in which an act of exploitation by multiple actors (such as: act of exploitation jointly conducted by multiple actors; act of exploitation in which a sole actor controls or manages the exploitation of another actor; act of exploitation in which a portion of the act of exploitation by multiple actors are exploited by a user) was contested, please list the representative cases (up to five cases) thereof, and describe the details including the items below. If there are more than five cases, please describe these with priority to the cases from 2017 onwards and list only the names of cases following the fifth case:

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
e. Country of residence of parties concerned;
f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).

1. Court of appeal, Paris, January 15th, 2021 n° 18/15295 "CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS & CODEXIS INC vs. Mr. Offman & S.A.S. PEACCEL"

a. Source;
Court of Appeal of Paris.

b. Summary of facts;
CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS and CODEXIS INC discovered that Mr. Offmann, a university professor, was making available to the public on his website (www.bo-protscience.fr) a protein sequence prediction method called "ProSAR", which was said to have the same characteristics as the patent held by them and which used the same mathematical formula. PEACCEL, a French company, had linked to the university professor's online tool on its website. The tool was also presented on the PEACCEL's website (www.peaccel.com).

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
The European patent invoked (EP 1 761 879), entitled "*methods, systems and software for identifying functional biomolecules*" is a process patent consisting of a method for calculating protein sequences in order to predict the activity of a biomolecule by computer.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
No claims of the patent have been exploited outside of France in the present case.

e. Country of residence of parties concerned;
CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS and CODEXIS INC are American companies registered and based in the United States. PEACCEL is a French company based in France and Mr. Offman is a French individual residing in France.

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
As for the claimants: CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS is a subsidiary of CODEXIS INC. CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS is the owner of the patent allegedly infringed and CODEXIS INC is its licensee.

As for the defendants: PEACCEL is said to have made a financial contribution for the hosting of the website www.bo-protsciences.com, which Mr. OFFMAN owns. It also seems that PEACCEL co-developed the ProSAR tool.

g. Issues in the case;

PEACCEL requested to be dismissed from the infringement action on the grounds that it had not been involved in the use or offer to use the ProSAR tool.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
The Court of Appeal, confirming the judgment of the first instance, rejected the request for dismissal.

It ruled that "*If it is correct to say that Mr. Offman is the owner of the domain name www.bo-protscience.fr, which gives access to the website on which the ProSAR tool in question can be found, the fact remains, as the tribunal pertinently pointed out, that the Peaccel company's site* ***presents the ProSAR tool as one of the tools that it co-develops and refers by a hypertext link to the site "www.bo-protscience.fr" where the contested ProSAR tool can be found****. It therefore participates in the acts of infringement complained of, assuming they are constituted, which is sufficient to retain it in the case*".

Although the Court of Appeal retained PEACCEL, it ultimately decided that none of the main claim's features were reproduced in the ProSAR tool, and therefore dismissed the entire.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars)
No scholars, to our knowledge, have commented this decision.

2. First Instance Court, Paris, September 11, 2020 – n° 17/1042 "*ELI LILLY AND COMPANY & S.A.S. LILLY FRANCE* vs. S.A.S. FRESENIUS KABI GROUPE France & S.A.S FRESENIUS KABI France"

a. Source;
First instance Court of Paris.

b. Summary of facts;
The American company ELI LILLY AND COMPANY holds a EP patent designating France, on an anti-cancer drug, which it exploits in France through its subsidiary, LILLY France under the name ALMITA.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
The European patent invoked (EP 1 313 508) relates to a product patent entitled "*combination containing an antifolate and methylmalonic acid lowering agent*". The patent relates to a combined administration of the drug Alimta®/pemetrexed with vitamin B12 and, optionally, folic

acid, to treat two types of lung cancer by reducing the toxicity of the active ingredient, while preserving its therapeutic effectiveness.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
No claims of the patent have been exploited outside of France in the present case.

e. Country of residence of parties concerned;
As for the claimants : ELI LILLY AND COMPANY is an American company registered and based in the United States and LILLY France is a French company based in France.

As for the defendants: FRESENIUS KABI France and FRESENIUS KABI GROUPE France are French companies based in France.

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business)
LILLY France is a subsidiary of ELI LILLY AND COMPANY. FRESENIUS KABI GROUPE France is a holding company which holds all the shares of FRESENIUS KABI France (sole partner). FRESENIUS KABI France is the company that sells the product "Pemetrexed Fresenius Kabi" on the French territory.

g. Issues in the case;
FRESENIUS KABI GROUPE France requested to be dismissed from the infringement action on the grounds that none of the acts of infringement could be held against it, in view of its activity as shown on its certificate of incorporation, namely: "*the acquisition of holdings in any form whatsoever in all companies and the management of all its holdings and all commercial, industrial, financial, movable or immovable property operations directly or indirectly related thereto*".

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
The tribunal rejected the request for dismissal. It held that the broad financial description of the activities of FRESENIUS KABI GROUPE France was only indicative, and did not exclude the latter's involvement and indirect benefit in the activities of FRESENIUS KABI France, since, although the British company FRESENIUS KABI ONCOLOGY Plc is the holder of the marketing authorisation issued by the European Medicines Agency, the generic drug designates FRESENIUS KABI France as the holder of the marketing authorisation in France and FRESENIUS KABI GROUPE France is domiciled at the same address as the latter.

The tribunal condemned both FRESENIUS companies for infringement by "*manufacturing, offering, placing on the market, using, importing, exporting, transhipping, or possessing for the aforementioned purposes, Fresenius Kabi Pemetrexed*" and therefore said that they were jointly responsible for the said acts.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
No scholars, to our knowledge, have commented this decision on the particular issue we commented here.

3. Court of appeal, March 20, 2018 – n° 16/11444 "*S.A.S. ISERMATIC SYSTEMES vs. S.A.S. MATEL GROUP & MODULAR SIGNS SL*"

a. Source;
Court of appeal of Paris.

b. Summary of facts;
The French company ISERMATIC SYSTEMES sued MODULAR SIGNS and MATEL GROUP for infringement of its EP patent and its FR patent by participating in the importation and sale of concerned products.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
Invention of a product : The European patent (EP 1 642 792) and French patent (0 207 710) relates to "*profile for fixing a tensioned cloth*", whereby the tensioning of the cloth is made possible by clipping rods into a specific aluminium profile.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
All the features of the infringing claim were manufactured outside France (in Spain) and the litigious products were then imported in France.

e. Country of residence of parties concerned;
As for the claimant: ISERMATIC SYSTEMES is a French company based in France.

As for the defendants: MODULAR SIGNS is a Spanish company based in Spain and MATEL GROUP is a French company based in France.

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and

mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);
MODULAR SIGNS and MATEL GROUP are linked by a contract under which MODULAR SIGNS provides the litigious products from Spain to France. MATEL GROUP sells the said products on the French territory.

g. Issues in the case;
MATEL GROUP requested to be dismissed from the infringement action on the grounds that

- it did not manufacture the litigious products on the French territory,
- and that under article L. 615-1§3 of the French Intellectual Property Code, it can only be condemned as an importer if it is proven that it had full knowledge of the infringing nature of the products it has placed on the market.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
The Court of appeal rejected requests for dismissal. It first held that the acts of importation concern the responsibility of both the expeditor and the importer of the litigious products, and the two companies were therefore condemned for infringement.

Moreover, the Court said that it is not necessary that the importer, such as the manufacturer, has full knowledge of the infringing nature of the products in order to be condemned for infringement.

Both MATEL GROUP and MODULAR SIGNS were here condemned for infringement by importation.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars).
No scholars, to our knowledge, have commented this decision, which is a classic decision regarding the importer's liability for infringement.

4. Supreme Court, June 8th, 2017 – " SCA TISSUE FRANCE vs. SIPINCO & GLOBAL HYGIENE"

a. Source;
French Supreme Court.

b. Summary of facts;
SCA TISSUE FRANCE, the owner of an EP patent relating to a toilet paper dispenser, sued SIPINCO and GLOBAL HYGIENE for infringement, in particular, for the marketing of a toilet paper which amounted to infringement by supply of means.

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
The European patent invoked (EP 1 799 083), entitled "*toilet paper dispenser housing a roll, toilet paper roll and dispenser"* relates to combination of a specific toilet paper with a dispensing one by one and thus avoiding over-consumption of the paper.

d. Among the features of the invention described in the claims, feature(s) exploited outside your country;
No claims of the patent have been exploited outside of France in the present case.

e. Country of residence of parties concerned;
As for the claimant: SCA TISSUE FRANCE is a French company based in France.
As for the defendants: GLOBAL HYGIENE and SIPINCO, are French companies based in France.

f. Attributes of parties concerned (Example: a relationship between a service provider and its user, a parent company and subsidiary, or an ordering source and subcontractor; and mergers, partnerships, or other contractual relationship in which the parties share the same business);

GOBAL HYGIENE and SIPINCO are part of the same group.

g. Issues in the case;
The issues were related to infringement by supply of means, since the defendants had only commercialized in France paper rolls, but not the dispenser.

The Court of Appeal found that there was no documentation or other evidence to show that the alleged infringers had told their customers that the paper rolls supplied were compatible with the patented device.

SCA TISSUE FRANCE filed an appeal with the Court of Cassation (French Judicial Supreme Court) notably arguing that the Court of appeal failed to verify that SIPINCO and GLOBAL HYGIENE **knew or that the circumstances made it obvious**, that the paper rolls were suitable and intended for implementing the invention according to Article L. 613-4 of the Intellectual Property Code.

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, with the reason and legal basis; and
The Supreme Court ("*Cour de cassation")* quashed the appeal decision for lack of legal basis on the grounds that the latter had excluded any characterisation of the moral element without having verified or, where applicable, taken into account the fact alleged by the patentee that the toilet paper

supplied, due to its particular dimensions, were such as to demonstrate the existence, in a professional of the sector, of knowledge of the aptitude and purpose of the means to implement the invention.

Furthermore, it should be noted that in the case of multiple defendants accused of infringing the patent by supply of means, the claimant must prove for every single one of them that they knew or should have known that the means supplied were intended for implementing the invention.

i. Evaluation of the decision (such as dissenting opinions by judges or scholars)
The decision was commented by notably Mr. Emmanuel PY who approved the solution.
Mr Py is a Professor in the Law Universities, Doctor in Law. He is teaching IP law at the University Bourgogne, and was previously teaching patent law at the CEIPI (Center for international Intellectual Property Studies) in Strasbourg. He is the co-author with Mr Raynard of the famous French handbook "Droit de la propriété industrielle" and writes many articles on patent law which are widely read by specialists.

We did not find any more significant case after 2017 to include in this analysis.

Q8. In a case where a feature of a patent invention was divided up amongst multiple actors and exploited, what elements are taken into consideration in order to find jointly conducted infringement or to find infringement by a sole actor? Please let us know about any cases and/or legal theories which show such elements.

First, please note that partial reproduction of a claim cannot give rise to a conviction for infringement. The notion of "partial infringement" is unknown in French law. Therefore, a person who exploits only one feature of one of the patent's claims cannot be liable for infringement under Article L. 613-3 of the IPC.

The only possibility to condemn multiple actors, when an actor reproduces a sole feature of a claim, is through infringement by supply of means, punished by Article L. 613-4 of the IPC (see here above, an example Q1 case 1 and Q 7 case 4 and see the article here above, Q2).
The rule set out in Article L. 613-4 of the IPC makes it possible to punish anyone who supplies or offers to supply a means which does not in itself reproduce the claims of the patent and which is therefore not protected by the patent itself.

Infringement by supply of means is subject to the fulfilment of five conditions:

a. An absence of consent by the patent owner to the delivery or offer to deliver the contentious means;
b. The acts of delivery or offer to deliver these means are to be located on French territory;

c. A delivery or offer to deliver these means to a person not entitled to exploit the invention;
d. A delivery or an offer to deliver to such a person the means for implementing, on French territory, the invention relating to an essential element of the invention. The means supplied must relate to one of the elements constituting the patented invention and must thus participate in its result;
e. Knowledge by the third party (which may be presumed depending on the circumstances) that the means delivered or proposed by him are suitable and intended for such implementation.

In a case where a person manufactures an infringing product that has received support from a third party who has provided essential means to implement it, both persons will be condemned of infringement, the first under Article L. 613-3 IPC, the second under Article L. 613-4 IPC.

When the same damage results from the combined fault of different persons, all these persons are liable “in solidum" and are jointly condemned, even if one is a manufacturer, and one is only offering the product in France, or even if one is the subcontractor of the other. In these cases, French judges often agree to grant the warranty request made by the subcontractor or the simple seller to the manufacturer of the infringed products.

Q9. Please let us know about any helpful scholarly theories and/or cases as well as content thereof for understanding the present situation as well as understanding the ideas about protection against acts of rights infringement by multiple actors in your country, without limitation to patent right infringement lawsuits.

The protection against infringement of other IP rights is relatively similar to that for patents, it is therefore a quite good protection. That is certainly the reason why we don’t find helpful scholarly theories.

Q10. Are there any opinions by the industrial world or debates at academic conferences which demand the strengthening of rights protections against acts of rights infringement by multiple actors in your country? If so, what is the content of such opinions or debates?

See our answer to Q9 here above.

＜フランス調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

以下、5 つのケースを紹介する。

1. パリ第一審裁判所、2022 年 3 月 4 日、SAS Hydromecanique et Frottement et a. c/ SI. BO. SRL. Societa' Italiana Boccole

a. 出典

パリ第一審裁判所

b. 事実の概要

HEF 社と HEF-DURFERRIT 社は、SIBO 社の欧州特許のフランス部分について、パリ第 1 審裁判所に対し、侵害訴訟を提起した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

物の発明。摺動摩擦によって協働することを意図した機械部品のための案内具であって、滑動部品と、所定の特性を有するグリースを受けるキャビティを備える穴あき部品（ブッシュ）の 2 つの部品からなる案内具。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

SIBO 社は農業機械用ブッシュの構想に特化しており、フランスではグリース付きブッ

シュを展示したのみで、特殊グリースや滑動部品は利用していない。

e. 当事者の所在地

HEF 社と HEF DURFERRIT 社はフランスであり、SIBO 社はイタリアである。

f. 当事者の数

3 者。原告 2 者（特許権者及びフランスで事業を行う者、いずれも同一グループ)、被告 1 者の計 3 者。

g. 事件の争点

SIBO 社は、ヴィルパント展でグリース付きブッシュをフランスで紹介しただけでは、発明の本質的手段の 1 つをフランスで引渡すという申出にはならず、このため、手段の供給による侵害にはなり得ないと主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

本件は、手段の供給による侵害（間接侵害）に該当する。

- ブッシュは発明の本質的部分である。

- SIBO 社は、手段の供給による侵害が成立するために必要な、当該手段が発明の実施に適しており、かつ意図されていることを知っていたか、少なくとも、その状況が明白であった。

当該ブッシュは、フランスにおける SIBO 社のブースに展示され、着払いで注文できるようになっていた。また、SIBO 社のウェブサイトにはフランス語版があり、SIBO 社の会計担当者は、SIBO 社がフランスで売上を上げていることを証明している。

よって、SIBO 社は侵害していると判断された。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

フランス法によれば、SIBO 社は、手段の供給、引渡しの申出、発明の本質的部分の引渡しによる侵害で、フランス知的財産法 L613 条 4 に基づく判決を受けた（上記 h)。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

反対意見とは、同じ裁判所の多数意見に反対する 1 人又は複数の裁判官による意見書であり、フランスの司法制度には存在しない。

この判決に対して、レイナード氏は、解決策が通常の方向に進んでいると評した。

レイナード氏は、法学部の准教授で、法学部の最高学位「Professeur agrégé」を取得している。モンペリエ大学及びストラスブールの CEIPI（国際知的財産研究センター）で知的財産法を教えている。フランスの有名なハンドブック「Droit de la propriété industrielle」の共著者であり、特許法に関する多くの記事を執筆し、専門家に広く読まれている。

2. パリ第一審裁判所、2021 年 7 月 20 日、WSOU c. ZTE.

a. 出典

パリ第一審裁判所

b. 事実の概要

ZTE France 社と ZTE 社は、WSOU 社から欧州特許のフランス部分について、フランス・パリ第一審裁判所に侵害訴訟を提起された。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

本発明は、ネットワークトラフィックがネットワークノードを通過することが選択的に防止される少なくとも 1 つのネットワークノードを有する通信ネットワークにおいて、トラフィックフローを転送する方法に関する。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

この点については、判決文を読んでも定かではないが、ZTE 社が自社のウェブサイト（英語）で機器や技術的な通信システムを提供していたことだけは確かである。

e. 当事者の所在国

被告 WSOU 社は米国にある。ZTE France 社はフランスにあり、ZTE 社は中国にある。

f. 当事者の数

原告 1 名、被告 2 名（中国の親会社とフランスの関連会社）。

g. 事件の争点

事件処理を担当する裁判官は、フランス裁判所の管轄権に関する予備的な問題にとらわれた。

ZTE FRANCE 社は、フランス裁判所の管轄権を正当化するようなフランス領土との重大な関係がないこと、特にウェブサイト www.zte.com.cn（訴訟対象機器が販売用に提供されていた）はフランス国民を対象としておらず、またフランス企業の関与が立証されていないことから、同社が重要な被告（serious defendant）でないことを訴えた。

ZTE FRANCE は「重要な被告」ではないため、ZTE 社は、フランスの裁判所にはこの事件を裁く管轄権がないと主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

これは本案に関する判決ではないが、裁判官は、侵害がインターネット上のものである場合に、フランスで侵害を保持するために適用される原則を想起したことは興味深いことである。

- フランス裁判所の管轄権が、被告の 1 社がフランス企業であるという事実に基づいている場合、後者に対する請求が重大でなければならないことは事実である。

- このケースでは、中国企業のウェブサイト www.zte.com.net、フランスの関連会社をフランスでの販売代理店として紹介しており、フランス領土との重大なつながりがあった。

- さらに、フランスは損害が発生した場所の 1 つであるため、フランスの裁判所が管轄権を有していた。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、もはや目的地の公共性を示す様々な手掛かりを探す必要はない。
この規定は、特許権侵害を含むすべての知的財産権侵害に適用され、欧州の規則と判例法に基づいている。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
上記（h）を参照されたい。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）
この解決策は、現在のところ受け入れられ、定期的に適用されている。

3. パリ第一審裁判所、2019 年 5 月 16 日、Bos GmbH C. Macauto Mexico

a. 出典
パリ第一審裁判所

b. 事実の概要
Bos 社は、欧州特許のフランス特許を侵害しているとして、Macauto Mexico 社をパリ第一審裁判所に提訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
本発明は、車両、特にステーションワゴンの荷室カバーに関する（物の発明）。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
Bos 社によれば、被疑侵害製品は、本発明のすべての特徴を再現しており、フランス国外で製造され、フランスに輸入されたものである。

e. 当事者の所在国
原告 Bos 社はドイツにある。被告 MACAUTO 社はメキシコにある。

f. 当事者の数
2 者。

g. 事件の争点
原告 Bos 社は、侵害製品がフランス国内に輸入されることを知りながら、フランス国外で事業者に販売する製造業者は、フランス国内の知的財産権を侵害すると主張した。
メキシコの Macauto 社は、逆に、メキシコ領土内で欧州企業（AUDI）のメキシコ子会社に係争製品を引渡しただけなので、フランスでは侵害行為をしていないと主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
原告は、訴訟対象の売上がメキシコの会社からフランスに直接行われたとは主張していない。

裁判所は、まず、フランス領土で有効な特許によって付与された保護は、フランス国境内でのみ得られることを確認した。

そして、外国の製造業者が輸入業者とみなされるのは、フランス国内で活動をしているか、フランスの事業者と特定の関係（例えば、関連会社、同じ流通網の一員など）を持ち、輸入行為に積極的に関与している場合のみであるとした。

本ケースでは、メキシコの製造業者 Macauto 社が AUDI MEXICO 社に訴訟対象製品を販売したが、Macauto 社は AUDI のグループに属しておらず、その流通網にも属していないようであった。このため、裁判所は、Macauto 社が欧州特許のフランス部分を侵害していないと判断した。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

フランス知的財産法 L613 条 3(a)の適用。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ノーコメント。

4. パリ第一審裁判所、2019 年 2 月 1 日、Araxxe c. Sigos

a. 出典

パリ第一審裁判所

b. 事実の概要

ARAXXE 社は、MEUCCI SOLUTIONS 社（現 SIGOS 社）を欧州特許のフランス部分に対する侵害でパリ第一審裁判所に提訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

請求項 1 は、1 以上の通信ネットワーク上でスケジュールされた通信動作を生成する方法に関し、特に、この方法は、複数の通信オペレータに対して同時に実行され、割り当てられたリソースは共有され、各通信オペレータは、通信又はトランザクション動作実行命令を発行することができることを特徴とする。

請求項 8 は、独立請求項であり、原告によって唯一行使されたものであり、第三者によるトラフィックバイパス動作を検出する目的で、請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載の方法の適用に関するものであり、前記方法は、理論的に予想される発信者識別子と通話受信ロボットが実際に記録した識別子との比較を実行する。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

このプロセスはベルギーの SIGOS 社が実行したものであるが、フランスでは全プロセスを使用する申出がされた。

e. 当事者の所在国

原告 ARAXXE 社はフランスにある。被告 SIGOS 社はベルギーにある。

f. 当事者の数

2 者。

g. 事件の争点

SOGOS 社は、関係すると思われるロボットを制御し処理する手段はベルギーにあるため、その活動のほとんどを国外で行っていると主張した。実際、フランスには、生成用ロボットのみが存在することが確認されている。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

しかし、裁判所は、クレームされた方法のステップの一部が外国で実施される可能性があることは無関係であると判断した。全プロセスは、特に SIGOS 社のウェブサイトを通じてフランスで提供されており、関係すると思われるロボットの制御・管理手段がベルギーにあるとしても、侵害であると推定した。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

フランス領土内でのプロセス提供による侵害（フランス知的財産法 L613 条 3(b)）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

ある著者は、その場合、もし理解が正しければ、「プロセスの使用又は使用とされるものが侵害となるためには、フランス（期間）で実施されなければならないという従来の見解から大きく逸脱することになる」（R. Fulconis "Patent my French"）と記した。

5. 破毀院、**2017 年 7 月 5 日、Bell Helicopter C. Airbus Helicopters**

a. 出典

フランス破毀院

b. 事実の概要

Airbus Helicopters 社は、Bell Helicopter Textron 社及び Bell Helicopter Textron Canada 社を、フランス特許の侵害でパリ裁判所に提訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

本発明は、ヘリコプター用滑り着陸装置に関する（物の発明）。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

フランスでは、第 1 バージョンと第 2 バージョンのすべての機能が実施されている。

e. 当事者の所在国

原告（Airbus Helicopters 社）はフランス企業である。
被告は、米国企業（Bell Helicopter Textron 社）とカナダ企業（Bell Helicopter Textron Canada）

である。

f. 当事者の数

被告は同じグループの一員で、カナダの方がヘリコプターを組み立て、両者とも 2 種類のバージョンのヘリコプターをいくつかの領土で提供した。

上記「提供」は、カナダ、アメリカ、そしてカナダの BELL 社のウェブサイトで、この製品を販売することを提案したことを指す。

g. 事件の争点

その中で、被告は、ヘリコプターの第 1 バージョンの未承認試作品を提供したのみであり、侵害を構成する「提供」にはなり得ないと主張した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

パリ控訴院は、侵害（第 1 バージョン）及び均等侵害（第 2 バージョン）により両被告について侵害と判断した。フランス「破毀院」は、ベル社の上告を棄却した。

破毀院は、フランス国内で行われる販売の申出のうち、直接侵害行為と均等行為に該当するものを明確にした（両者とも条件は同じ）。

- 製品販売のために潜在顧客を準備させること、又は製品販売を促進することを目的としたあらゆる物質的活動。たとえそれが未承認試作品の段階であっても、試作品の形態で製品を提示することで顧客の一部が特許を有する顧客から流出する可能性がある場合、商品化の意図が重要な判断基準となる。
- ここでは、フランスにおいて、模倣品とされる着陸装置を搭載したヘリコプターの第 1 バージョンが提示され、フランスで閲覧できる被告のウェブサイト上で提供されたことで、フランスでの販売が実現した。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

フランス知的財産法 L613 条 3 の適用。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

かなり厳しいが、争いのない判決である。

Q2. 特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された場合であっても、貴国の特許権を侵害（間接侵害を含む）すると判断できる場合、当該判断において考慮される事情としてどのような事情が考えられますか（例えば、国外に設置されたシステム又は当該システムにより実施される方法が国内のサービス提供事業者により管理されていること、国外のサービス提供事業者が国内のユーザに向けてサービスを提供していること、国外に設置されたシステム又は当該システムにより実施される方法が国内のユーザにより使用されること等）。参考となる裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

特許権者の許諾を得ずに禁止される行為は，以下の条文で定義されている。

フランス知的財産法（以下、「IPC」）L613 条 3。
次の行為は、特許権者の同意がない限り、禁止される。
（a）特許の対象である製品の製造、提供、発売若しくは使用又はそれらの目的での製品の輸入、輸出、移送若しくは貯蔵をすること
（b）特許の対象である方法を使用すること、又は特許権者の同意がない限りその方法をす要することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に、フランスの領域内での使用のためにその方法を提供すること
（c）特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売若しくは使用又はそれらの目的での輸入、輸出、移送若しくは貯蔵をすること

IPC L613 条 4
（1）発明をその本質的要素に関してフランス領域内で実施する手段について、それが発明の実施に適しており、かつ、意図されていることを第三者が知っており又はそのことが状況から明白である場合は、特許権者の同意なしに、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に、当該手段をフランス領域内で供給すること又は供給の申出をすることも禁止される。
（2）実施の手段が一般的市販品である場合は、第三者が、他から供給を受けた者に第 L613 条 3 によって禁止されている行為を実行するよう仕向けるときを除き、（1）は適用されない。
（3）第 L613 条 5（a），(b）及び（c）にいう行為を実行する者は、（1）の意味において発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

国際的な状況とは、他国から、侵害製品、侵害プロセス又は特許プロセスによって直接得られた製品をフランス国内で提供すること、フランス国内で侵害プロセスを使用すること、侵害製品又は侵害プロセスによって直接得られた製品の（フランス国内への）輸入、（フランス国外への）輸出、移送を含むことができる。
侵害製品は、問題となる特許クレームのすべての特徴を再現したもの、又は侵害製品を他の製品に組み込んだものである。手段の供給による侵害の場合、後者の必須要素に関連する、フランスで発明を実行する手段をフランス国内で提供又は引渡すことは禁止されている（下記 Q8.を参照されたい）。

輸入:
伝統的に、輸入者は、フランス国外で製造された製品をフランス国内に導入する目的で、フランス国内に製品を運び込んでいる事業者である。
しかし、フランスの判例法では、以下の場合、外国企業（多くの場合、製造業者）は輸入業者とみなされ、フランスで特許侵害行為を行ったとみなされる可能性があると考えられている。
- 自社で納品していない場合でも、侵害製品をフランス企業に請求している場合。
- フランスの事業者／輸入業者と特別な関係がある場合（例えば、輸入業者が外国の供

給業者の子会社である場合、同じグループの一員である場合、同じ流通網の一員である場合）。

- 侵害製品のフランス国内への導入に積極的に関与している場合。

提供:

侵害製品、侵害プロセス又は後者の必須要素に関連する発明を実行する手段をフランスで提供することは、提供する側がその提供が侵害を構成し得るという事実を知っている場合、侵害となる。

この申出はますます広く審理されるようになり、フランスの判例は、以下のような場合、外国の事業者による申出は、フランスにおける特許侵害行為とみなされる可能性があるとみなしている。

- 外国の事業者がそのウェブサイト上で訴訟対象製品又は訴訟対象プロセスを提示する場合（そのウェブサイトがフランスからアクセス可能である場合）。

【更問】

「外国の事業者が、そのウェブサイトがフランスからアクセス可能であれば、そのウェブサイト上で訴訟対象製品又は訴訟対象プロセスを提示する」場合を示唆するフランスの判例を挙げてください。例えば、1）Bacou Dalloz v. Protecta Industries et al., Court of Appeal Paris (Cour d'appel Paris), 6 April 2007, 2）Protecop, Compagnie européenne de développement industriel, Jérôme Le Carpentier （原告） vs. China Xingxing, Beijing Anlong Linake Kemao（被告）2006 年 10 月 6 日。事件名と事件番号を特定してください。

1/ 2013 年 10 月 3 日、欧州司法裁判所は、著作者の権利に関する「PINCKNEY 事件」という有名な事案の判決を下した。

フランス破毀院により問われた問題は、特に以下のとおりである。

「（1）［規則］・・・の第 5 条（3）は、**ウェブサイト上のオンラインコンテンツによる著作権侵害が疑われる場合、**以下のように解釈されるか。

- 自己の権利が侵害されたと考える者は、**オンラインに置かれたコンテンツがアクセス可能な領域内の**各加盟国の裁判所に対して、責任を立証するための訴訟を提起し、訴訟が提起された裁判所の加盟国の領域内で受けた損害に関する補償を単独で得るための選択肢を有する、

- そのコンテンツは、**その加盟国の領域にいる公衆に向けられた**ものでなければならないか、あるいは、他の明確な接続要因が存在しなければならないか。」

その答えは以下のとおりであった。

「民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認と執行に関する 2000 年 12 月 22 日の理事会規則（EC）No 44/2001 の第 5 条（3）は、管轄の（seized）裁判所の加盟国によって**保護された著作権の侵害の疑い**がある場合、後者は、著作物の著作者が、他の加盟国に設立され、後者の加盟国において、当該著作物を複製し、その後、第三の加盟国に設立された企業が、**管轄の裁判所の管轄下でまたアクセス可能なインター**

ネットサイトを通じてその後販売する物質的支援に対して提起する責任追及訴訟を審理する裁判権を有する、という意味に解釈されなければならない。」 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0170&from=fr

2/ 欧州司法裁判所は、EP 商標の侵害について、この判例法をさらに拡大解釈し、以下のように考えている。
「［欧州連合］商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則（EC）No 207/2009 の第 97 条(5)は、欧州連合商標の権利者が、その商標が登録されている商品と同一又は類似する商品に関して電子的に表示される広告及び販売の申出において、第三者が**権利者の承諾なしにその商標と同一の標識を使用することによって、その権利を侵害されたと考える**場合には、**当該第三者が他の加盟国において当該電子的表示を実現するための意思及び措置を講じたにもかかわらず、当該広告及び販売の申出が向けられた消費者又は取引者が所在する**加盟国の欧州連合商標裁判所において、当該第三者に対する侵害訴訟を提起することができる、と解釈されなければならない。」 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0172

3/ フランス破毀院（Cour de Cassation）、2017 年 10 月 18 日、13-10.428 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035923874 は、この規則をすべての不法行為訴訟に一般化し、「一方、訴訟対象の広告スポットを放送するインターネットサイトが、管轄の裁判所の管轄内で**アクセス可能性**があることは、申し立てられた損害の具体化の場所とみなしてその裁判所の管轄権を持つのに**十分である**」とし、たとえ被告が欧州市民ではなく、いかなる知的財産権が行使されたとしてもそうであるとしている。

4/ **特許**事案に関して
WSOU/ZTE 事件（2021 年 7 月 20 日）において、この判例法は特許事案に関して明確に適用された（以下を参照されたい）。
BELL Helicopter/Airbus 事件（上記 A5.参照）では、破毀院（Cour de cassation）は、控訴裁判所が特にフランスで利用可能なインターネットサイト上の申出に基づいて被告を非難できることにも付随的に言及した。

5/ 判例法に関して、更問で引用された 2 つの事案は、両方とも **PINCKNEY 事件以前に**出された判決であり、これらは以下の事実を考慮したものである。つまり、1 つ目の事案では、ウェブサイトがフランス語で書かれていることを考慮し、侵害に関する被告を非難した（Bacou Dalloz v. Protecta Industries et al）が、2 つ目の事案ではウェブサイトが英語で書かれており、価格や製品の配送に関する表示がないことを考慮し、「フランスでの提供」ではないとの理由でこのウェブサイトの所有者を退けた。
しかし、現在では、ここに説明するように、基準は**アクセス可能性**である。

- 外国の事業者が、たとえ試作品のような単一の見本であっても、フランスの展示会のブースで訴訟対象製品を提示する場合。フランスの裁判所は、販売の準備や販売促進を意図した行為は侵害的な申出であると明言している。

フランス裁判所は、「提供」の概念の拡大解釈により、サービスプロバイダや方法がフランス国外に設立されていても、プロセスクレームがフランス国内でアクセス可能であるため、外国で行われた特定の行為を侵害と判断するようである（以下のARAXXE/SIGOS 事件、WSOU/ZTE 事件を参照されたい）。

Q3. 特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された場合において、貴国の特許権を侵害すると判断されるか否かは、システムの発明（物の発明）であるか方法の発明であるかによって違いがあると考えられますか。参考となる裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

Q2.の回答を参照されたい。

Q4. パリ控訴院、2010 年 10 月 27 日、09/08135［コンタクトレンズ事件」では、次のような判断がなされたと認識しております。

米国の親会社のアイルランドの製造会社で製造された侵害品となるコンタクトレンズは、イギリスに集積された後、イギリスの子会社からフランスの子会社へ配送されて、フランスで販売された。裁判所は、イギリスの子会社とフランスの子会社によって、コンタクトレンズのフランスへ輸入、市場提供という侵害行為が行われたと判断した。また、アイルランドの製造会社がフランスの子会社に料金を請求する行為はフランスでの販売行為に含まれ、アイルランドの製造会社は、フランスへの輸入、フランス国内での販売の申出、市場提供及びそれらの目的のための保有による侵害行為をしたと判断した。

これらの当方の認識は正しいでしょうか。

認識は正しい。
しかしながら、注意しなければならないのは、
- 裁判所は、アイルランドの子会社が侵害品を「これらの目的のために保有する」ことによって侵害行為を行ったと認定した際に、おそらく誤りを犯した。
- 裁判所は、アイルランドの子会社は、フランスで納品されたコンタクトレンズをフランス子会社に直接送ったという理由で、侵害品のフランスでの販売に参加したと述べるにとどめた。しかしながら、その理由を詳しく説明していないため、明確な法的結論を導き出すことは困難である。逆に、裁判所は、米国の親会社が侵害品を自らフランスに供給したことも、アイルランドの子会社と同様にフランスへの輸入に積極的に関与したことも証明されていないため、特許権者に対する侵害行為はなかったと判断した。

同事件で示された判断に従えば、フランスで侵害品となる製品をフランス国外からフランスに向けて輸出した者はフランスへの輸入による直接侵害を行っていると考えられますが、このような考え方は、現在においても支持されておりますでしょうか。上記裁判例以外に参考になる裁判例及び／又は学説があれば御教示ください。

このような考え方は現在も支持されている。
特許権者の事前承認なしに、特許の対象となる製品をフランスに輸入する行為は、IPC の L613 条 3 によって禁止されている（Q2.の回答を参照されたい）。
IPC の L615 条 1 は以下のとおり規定している。
第 L613 条 3 から第 L613 条 6 までに定められた特許権者の権利に反する如何なる行為も、侵害を構成する。
如何なる侵害も、侵害者の民法上の責任を伴う。
ただし、侵害品に関し販売の申出をし、市販に供し、使用し又は使用若しくは市販に供する目的で所持することは、当該行為が侵害品の製造者以外によってなされている場合は、当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り、行為者の民事責任を伴う。

このように、侵害行為者の質によって、必要とされる故意的要素が異なる。
- 一次侵害者は、悪意（又は善意）であるかどうかにかかわらず責任を負う。
- 二次侵害者は、IPC の L615 条 1（3）に定義される特定の二次的行為について、事実を知って行動した場合にのみ責任を負う。
フランス高等法院は、フランスに模倣品を輸入した者は、輸入品の侵害性を知っていたことを立証する必要なく、侵害責任を負うと明確に判示した（French Cour de cassation, 18 Nov. 2008, n° 07-17.420 and 29 March 2011, n° 09-16.330）。
コンタクトレンズ事件では、アイルランドの子会社は、侵害品の導入に参加したため、侵害品のフランスへの輸入について責任を負うとされたことを指摘しなければならない。この「参加」の基準は、裁判所によって十分に定義されておらず、また、この判決では、この特定の問題について明確な結論を導き出すための事実が十分に詳述されていない。

Q5. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

最近のフランスのいくつかの基準や裁判所の判決は、国境を跨ぐ侵害に対する議論を強化している。
1）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、侵害を構成するフランス領内での「提供」の概念の拡張
上記のとおり、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。大審院は、共同体法の後押しを受けて、このアクセス可能性という基準を実際に保持し、あらゆる知的財産権の侵害に適用している。

2）知的財産権侵害製品を国境で抑制する税関の措置の有効性
2014 年 3 月 11 日の模倣品対策を強化するフランス法 2014-315 は、EU 法の推進力の下、国内の模倣品対策機構を完成させ、税関当局の権限と介入権を強化した。
3）フランス国外で行われた一部の侵害行為を、一定の条件の下でフランスの裁判官が侵害と判断する可能性
フランス破毀院（Cour the cassation）は、2022 年 6 月 22 日に判決を下し（「Hutchinson」事件）、フランスの裁判官が、欧州域の複数の地域（フランスだけではない）で行われた同一の製品に関する同一の侵害行為を侵害と判断することができるようになった。このように、種々の企業は、欧州連合の様々な地域において、複数の侵害行為に協調して参加した。

Q6. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

フランスでは、国境を跨ぐ侵害行為に対する知的財産権の保護を大幅に強化しているため、このような議論が行われていることは知らない。

B. 複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q7.貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配又は管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大５件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。
a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

1. パリ控訴裁判所、2021 年 1 月 15 日、n° 18/15295、CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS & CODEXIS INC vs. Mr. Offman & S.A.S. PEACCEL

a. 出典

パリ控訴院

b. 事実の概要

CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS 社と CODEXIS 社は、大学教授の Offman 氏が、彼らの保有する特許と同じ特徴を持ち、同じ数式を用いたとされるタンパク質配列予測手法「ProSAR」を自身のウェブサイト（www.bo-protscience.fr）で一般に公開していることを発見した。フランスの PEACCEL 社は、この大学教授のオンラインツールを自社のホームページでリンクしていた。同ツールは、PEACCEL 社のウェブサイト（www.peaccel.com）でも紹介されていた。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

行使された欧州特許（EP 1 761 879）は、「機能的生体分子を同定するための方法、システム及びソフトウェア」と題され、生体分子の活性をコンピュータで予測するためにタンパク質配列を計算する方法からなるプロセス特許である。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

本件特許の請求項がフランス国外で実施されたことはない。

e. 当事者の所在国

CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS 社と CODEXIS 社は、米国で登記され、米国に本拠を置く米国企業である。PEACCEL 社はフランスに本拠を置くフランス企業であり、Offman 氏はフランスに居住するフランス人個人である。

f. 当事者の属性

原告 CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS は、CODEXIS 社の子会社である。CODEXIS MAYFLOWER HOLDINGS 社は侵害されたとされる特許の所有者であり、CODEXIS 社はそのライセンシーである。

被告 PEACCEL 社は、Offman 氏が所有するウェブサイト www.bo-protsciences.com のホスティングに金銭的貢献をしていると言われている。また、PEACCEL は ProSAR ツールを共同開発したようである。

g. 事件の争点

PEACCEL 社は、ProSAR ツールの使用又は使用の申出に関与していないことを理由に、侵害訴訟の棄却を要求した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

控訴裁判所は、第一審の判決を確認し、棄却の請求を棄却した。

Offman 氏が、問題の ProSAR ツールが掲載されているウェブサイトにアクセスできるドメイン名 www.bo-protscience.fr の所有者であるということが正しいとしても、法廷が適切に指摘したように、Peaccel 社のサイトは ProSAR ツールを共同開発するツールの 1 つとして提示し、ハイパーテキストリンクによって、係争中の ProSAR ツールが掲載されている

サイト「www.bo-protscience.fr」に言及しているという事実があることに変わりない。したがって、訴えられた侵害行為が構成されていると仮定すれば、その行為に参加していることになり、本件にとどめるには十分である」。

控訴裁判所は、PEACCEL 社を支持したものの、最終的には、メインクレームの機能はいずれも ProSAR ツールに再現されていないと判断し、全体を棄却した。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

この決定について評した学者は、私たちの知る限りではいない。

2. パリ第一審裁判所、2020 年 9 月 11 日、- n° 17/1042、ELI LILLY AND COMPANY & S.A.S. LILLY FRANCE vs. S.A.S. FRESENIUS KABI GROUPE France & S.A.S. FRESENIUS KABI France

a. 出典

パリ第一審裁判所

b. 事実の概要

米国の ELI LILLY AND COMPANY 社は、抗がん剤に関するフランスを指定した欧州特許を所有し、子会社の LILLY France 社を通じてフランスで ALMITA の名称で展開している。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

行使された欧州特許（EP 1 313 508）は、「抗葉酸剤とメチルマロン酸低下剤を含む化合物」という製品特許に関する。この特許は、2 種類の肺がんを治療するために、薬剤であるアリムタ®／ペメトレキセドとビタミン B12、さらに任意で葉酸を併用投与し、治療効果を維持したまま有効成分の毒性を低減させる方法に関する。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

本件特許の請求項がフランス国外で実施されたことはない。

e. 当事者の所在国

原告 ELI LILLY AND COMPANY 社は、米国に登記され、米国に本拠を置く米国企業であり、LILLY France 社は、フランスに本拠を置くフランス企業である。

被告 FRESENIUS KABI France 社と FRESENIUS KABI GROUPE France 社は、フランスに本拠を置くフランス企業である。

f. 当事者の属性

LILLY France 社は、ELI LILLY AND COMPANY の子会社である。FRESENIUS KABI GROUPE France 社は、FRESENIUS KABI France（唯一のパートナー）の全株式を保有する持株会社である。FRESENIUS KABI France 社は、フランス国内において製品「Pemetrexed Fresenius Kabi」を販売している会社である。

g. 事件の争点

FRESENIUS KABI GROUPE France 社は、その法人設立証明書に示された活動内容、すなわち、「あらゆる企業のあらゆる形態の持分の取得、そのすべての持分の管理、及びそれらに直接的又は間接的に関連するあらゆる商業、産業、金融、動産又は不動産の運営」である点に鑑み、いずれの侵害行為も同社に対して問われることはないという理由で、侵害訴訟からの棄却を請求した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

裁判所は棄却の請求を棄却した。同裁判所は、FRESENIUS KABI GROUPE France 社の活動に関する広範な財務記述はあくまで指標であり、FRESENIUS KABI France 社の活動に対する後者の関与と間接的利益を排除するものではない、と判断した。英国 FRESENIUS KABI ONCOLOGY Plc が欧州医薬品庁の製造販売承認を受けているが、後発医薬品は FRESENIUS KABI France 社をフランスでの製造販売承認権者として指定し、FRESENIUS KABI GROUPE France 社は後発医薬品と同じ住所に居住しているためである。

裁判所は、フレゼニウス社の両社に対し、「フレゼニウス・カビ・ペメトレキセドの製造、提供、販売、使用、前述の目的のための輸入、輸出、移送又は所持」による侵害を認め、したがって、当該行為について共同責任を有すると述べた。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

我々の知る限り、この判決について、私たちがここでコメントした特定の問題について評した学者はいない。

3. 控訴裁判所、2018 年 3 月 20 日、- n° 16/11444、S.A.S. ISERMATIC SYSTEMES vs. S.A.S. MATEL GROUP & MODULAR SIGNS SL

a. 出典

パリ控訴院

b. 事実の概要

フランスの ISERMATIC SYSTEMS 社が、MODULAR SIGNS 社及び MATEL GROUP 社に対し、当該製品の輸入販売に関与したことが同社の欧州特許及びフランス特許を侵害しているとして提訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

物の発明：欧州特許（EP 1 642 792）及びフランス特許（0 207 710）は、「張力布固定用プロファイル」に関するもので、特定のアルミニウム製プロファイルにロッドをクリップすることで布の引張が可能になるものである。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

侵害されたクレームのすべての特徴はフランス国外（スペイン）で製造され、その後、訴訟対象製品はフランスに輸入された。

e. 当事者の所在国

原告 ISERMATIC SYSTEMES 社はフランスに本拠を置く企業である。

被告 MODULAR SIGNS 社はスペインに本拠を置くスペイン企業であり、MATEL GROUP はフランスに本拠を置くフランス企業である。

f. 当事者の属性

MODULAR SIGNS 社と MATEL GROUP は、MODULAR SIGNS 社がスペインからフランスに訴訟対象製品を提供する契約を結んでいる。MATEL GROUP はフランス国内で同製品を販売している。

g. 事件の争点

MATEL GROUP は、以下の理由で侵害訴訟からの訴えの棄却を請求した。

- フランス領内で係争製品を製造していない。
- フランス知的財産法 L615 条 1(3)に基づき、同社が市場に出した製品の侵害性を十分に知っていたことが証明された場合にのみ、輸入業者として侵害したと判断されうる。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

控訴審では、棄却の請求が棄却された。まず、輸入行為は、訴訟対象製品のプロモーターと輸入業者の双方の責任に関わるものであり、したがって、この 2 者は、侵害者と認められた。

さらに、裁判所は、侵害行為を認めるためには、製造者のような輸入者が製品の侵害性を完全に知っている必要はない、と述べた。

MATEL GROUP と MODULAR SIGNS 社の両者について、輸入による侵害が認められた。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

この判決は、輸入者の侵害責任に関する古典的な判決であるが、我々の知る限り、この判決について評した学者はいない。

4. 破毀院、2017 年 6 月 8 日、SCA TISSUE FRANCE vs. SIPINCO & GLOBAL HYGIENE

a. 出典

フランス破毀院

b. 事実の概要

トイレットペーパーディスペンサーに関する欧州特許の所有者である SCA TISSUE FRANCE 社は、SIPINCO 社と GLOBAL HYGIENE 社に対し、侵害、特に手段の供給による侵害に相当するトイレットペーパーの販売について提訴した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

行使された欧州特許（EP 1 799 083）は、「トイレットペーパーロールを収容するディス

ペンサー、トイレットペーパーロール及びディスペンサー」と題され、特定のトイレットペーパーとディスペンサーを 1 つずつ組み合わせ、それによってペーパーの過剰消費を避けることに関する。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

本件特許の請求項がフランス国外で実施されたことはない。

e. 当事者の所在国

原告 SCA TISSUE FRANCE 社はフランスに本拠を置くフランス企業である。
被告 GLOBAL HYGIENE 社と SIPINCO 社は、フランスに本拠を置くフランス企業である。

f. 当事者の属性

GOBAL HYGIENE 社と SIPINCO 社は同じグループである。

g. 事件の争点

被告はフランスでロール紙のみを商品化しており、ディスペンサーは商品化していなかったため、手段の供給による侵害が争点となった。

控訴院は、侵害者とされる者たちが、供給されたペーパーロールが特許装置に適合することを顧客に告げたことを示す文書やその他の証拠がないと判断した。

SCA TISSUE FRANCE 社は、SIPINCO 社と GLOBAL HYGIENE 社が、フランス知的財産法 L613 条 4 に基づき、ロール紙が発明の実施に適しており、意図されていることを、知っていたか、又は状況から明白であったことを控訴審が検証しなかったとして、上告裁判所に上訴した。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

破毀院（Cour de cassation）は、特許権者が主張する、供給されたトイレットペーパーがその特殊な寸法により、その分野の専門家において、発明を実施するための手段の適性と目的についての知識の存在を示すものであるという事実を検証せず、場合によっては考慮に入れずに、道徳的要素の特徴を排除したという理由で、法的根拠の欠如を理由に上訴判決を破棄した。

さらに、手段の供給によって特許権を侵害したと訴えられた複数の被告の場合、原告は、供給された手段が発明を実施するためのものであることを知り、又は知るべきだったことを、被告一人一人について証明しなければならないことに注意しなければならない。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

この決定には、特にエマニュエル PY 氏が評し、解決策を承認した。
エマニュエル PY 氏は、Raynard 氏同様、法科大学の教授で、法学博士である。ブルゴーニュ大学で知的財産法を教えており、以前はストラスブールの CEIPI（国際知的財産研究センター）で特許法を教えていた。レイナード氏との共著で、フランスの有名なハンドブック「Droit de la propriété industrielle」を執筆しており、特許法に関する多くの記事を執筆し、専門家に広く読まれている。

以上、2017 年以降、この分析に含めるべき重要なケースは見つからなかった。

Q8. 特許発明の構成が複数の主体により分担して実施された場合に、共同侵害を認定するために又は単一の主体による侵害を認定するために考慮される要素はどのようなものでしょうか。当該要素を示した裁判例及び／又は法理論があれば御教示ください。

まず、クレームの部分的な複製は、侵害の判決を生じさせることはできないことに留意する。フランス法では「部分的侵害」の概念は知られていない。したがって、クレームの 1 つの特徴のみを利用する者は、IPC の L613 条 3 に基づく侵害の責任を負うことはできない。

ある行為者が請求項の唯一の特徴を複製する場合、複数の行為者を非難する唯一の可能性は、IPC の L613-4 条によって処罰される手段の供給による侵害である（上記、例 Q1.ケース 1、Q7.ケース 4、上記 Q2.の回答を参照されたい)。

IPC の L613 条 4 に規定される規則は、それ自体では特許のクレームを再現せず、したがって特許自体によって保護されない手段を供給したり、その提供を申し出たりした者を罰することを可能にする。

手段の提供による侵害は、5 つの条件の充足が条件となる。

a. 争点となる手段の引渡し又はその申出について、特許権者の同意がないこと。

b. これらの手段の引渡し又は引渡しの申出の行為がフランス領土内で行われること。

c. 発明を利用する権利を持たない者に、これらの手段を引渡し、又は引渡しの申出をすること。

d. 発明の本質的要素に関連する発明をフランス領土内で実施するための手段を、そのような者に引き渡すこと、又はそのような者に引渡すことの申出。提供される手段は、特許発明を構成する要素の 1 つに関連していなければならず、したがってその結果に関与していなければならない。

e. 第三者が、引き渡された又は提案された手段が当該実施に適しており、意図されていることを知ること（状況により推定される場合がある)。

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 IPC の L613 条 3 に基づき、次の者 IPC の L613 条 4 に基づき、両者とも侵害と判断されることになる。

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、これらの者はすべて「連帯して」責任を負い、たとえ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、共同して侵害と判断されることになる。このような場合、フランスの裁判官は、下請け業者又は単なる販売業者が侵害された製品の製造業者に行った保証請求を認めることに同意することが多い。

Q9. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

他の知的財産権の侵害に対する保護は、特許と比較的似ているので、かなり良い保護と言えるであろう。それが、参考になる学説が見つからない理由であることは確かである。

Q10. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

上記 Q9.の回答を参照されたい。

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料５
中国調査結果

依頼先：北京三友知識産権代理有限公司

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1.貴国の法院で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部または一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

案例 1：深せん市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs.深せん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

a. 出典

中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号

b. 事実の概要

係争専利は発明専利であり、名称は「国際物流情報の追跡方法及びそのシステム」であり、専利権者は原告帝盟社である。原告は「17TRACK」というオンラインプラットフォーム（www.17track.net）を設立し、当該専利方法を適用して国内外の顧客に物流宅配郵便物情報の検索、追跡、管理サービスを提供していた。被告東方之舟社は「trackingmore.com」というオンラインプラットフォームを通じて顧客に類似するサービスを提供していた。原告は、被告のオンラインプラットフォームが係争専利と全く同じ方法を使用し、原告の発明専利権を侵害しているとした。二審において被告より提出された新たな証拠によると、被訴侵害ウェブサイトは中国国外と中国香港にあるサーバを使用していたことが分かった。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

当案件の発明の実施例は国際物流情報の追跡方法及び国際物流情報追跡システムを開示し、ユーザにワンストップ式の全行程物流情報の検索サービスを提供し、グローバル

国際物流情報の検索を一箇所に集約して検索し、発送国と目的地国の情報を一括で表示することを実現し、2 回に分けて検索する必要がなくなり、郵便物の追跡検索に要する時間を短縮させ、関連作業者の作業効率を向上させた。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

判決文の内容から、被告は被訴侵害ウェブサイトのサーバの位置する場所が中国国外と中国香港であると主張し、さらに被訴侵害技術方案の実際の操作場所が中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く中国地域）にないことを立証しようとしたことが分かり、人民法院の判決文では、被訴侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流を対象としており、その中の大部分の物流情報は国内物流企業からのものであるということから、被訴侵害技術方案の実施中、関連データの転送とインタラクションの全部または一部が中国大陸で発生したことが推察されるとされた。

e. 当事者の所在国

原告、被告はいずれも中国企業である。

f. 当事者の数

原告、被告はそれぞれ 1 社の中国企業である。

g. 事件の争点

一審時の争点は以下の点になる。即ち、1. 被訴侵害ウェブサイトの技術方案が係争専利の保護範囲に含まれるか否か；2. 東方之舟社による従来技術の抗弁が成り立つか否か；3. 東方之舟社の専利権侵害が成り立つ場合、賠償額がいかに算定されるか。二審段階の争点は以下の点にある。即ち、1. 被訴侵害技術方案が係争専利の請求項 1、2、8 の保護範囲に含まれるか否か；2. 東方之舟社の被訴侵害ウェブサイトのサーバの位置する場所が当案件における権利侵害の判定に影響を与えるか否か；3. 東方之舟社による従来技術の抗弁が成り立つか否か；4. 原審法院が判決した金額が合理的であるか否か

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

法院は、被告の行為が直接侵害を構成すると認定した。その理由は以下の通りである。まず、中国の法律によって保護される専利権について言えば、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場合、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。

【更問１】

専利権を侵害する行為の一部の実質的部分のみが中国領域内で発生し、権利侵害の結果は中国領域内で発生していない場合であっても、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定されますか。

《最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定》第2条第2項の規定に基づき、「権利侵害行為地には、専利権、実用新案権侵害の被疑製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利に係る方法の使用行為の実施地、当該専利に係る方法により直接取得した製品の使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、……。上述の権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地を含む。」とされています。即ち、権利侵害行為地には、権利侵害実施地と権利侵害の結果の発生地が含まれ、両者は並列の関係にあり、そのうちの一つに該当する場合、権利侵害の行為地と認定できます。

そして、当案件の判決文の内容によると、「該専利権を侵害する行為の一部の実質的部分」と「一部の権利侵害の結果が中国領域内に発生した」との両者の間を「または」という言葉が使用されていることも、専利権を侵害する行為の実質的部分が中国領域内に発生したが、権利侵害の結果が中国領域内に発生していない場合にも、権利侵害の行為地が中国領域内にあると認定できることを示しています。

【更問２】

専利権を侵害する行為は全て中国領域外で行われ、一部の権利侵害の結果のみが中国領域内で発生した場合であっても、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定されますか。

前述更問への回答と理由が同じです。一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生し、専利権を侵害する行為が中国領域外で行われる場合にも、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定されます。

インターネットが世界範囲で通信可能、世界範囲をカバーできるという特性から、ネットデータの転送及びインタラクションが国際性を有するようになり、インターネットコンピュータプログラムに関する方法とそのシステムに係わる専利について言えば、データのキャリア、即ち被訴侵害ウェブサイトのサーバの位置する場所のみによって被訴侵害行為の実施地を確定することは、この種類の専利権の保護範囲を厳しく規制し、この種類の専利を実質的に実施した権利侵害者が権利侵害の責任を逃しやすいことになり、結局として、この種類の専利権が与える法的保護が水泡になってしまう。次に、被訴侵害ウェブサイトの運営主体も中国大陸に位置している。さらに、被訴侵害ウェブサイトの大量のユーザは国内ユーザであり、それらが被訴侵害ウェブサイトにログインする場所は中国大陸に位置しているため、被訴侵害技術方案の実施過程を触発した場所は中国大陸に位置している。最後に、被訴侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流を対象としており、その中の大部分の物流情報は国内物流企業からのものであるということから、被訴侵害技術方案の実施中、関連データの転送とインタラクションの全部または一部が中国大陸で発生したことを推察できる。

【更問３】

この判断は、専利権を侵害する行為の一部の実質的部分が中国領域内で発生したという推察でしょうか。あるいは、一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生したという推察でしょうか。

上述した内容は、専利権を侵害する行為の一部の実質的部分が中国領域内で発生したという推察であると考えます。判決文では、ウェブサイトの運営主体、大部分のユーザはいずれも中国領域内にあり、かつ相当の部分の物流情報は国内物流企業からのものであり、関連データの転送とインタラクションの全部または一部も中国大陸で発生したものです。上述内容はいずれも方法専利の実施を巡って分析、認定したものであるため、専利権を侵害する行為の一部の実質的部分が中国領域内で発生したという推察です。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

h.の内容を参照。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

見つかっていない。

案例 2：上海智臻知能ネットワーク科学技術股份有限公司 vs.アップルコンピュータ貿易（上海）有限公司、アップル社、アップル貿易（上海）有限公司の間における発明専利権侵害紛争案件

a. 出典

（2020）沪知民初 7 号（判決が出ていない）；

案件の経緯：**https://new.qq.com/rain/a/20220816A0AZR800** を参照

係争専利の関連情報：添付 1：《モバイルインターネット専利の国境を跨ぐ実施への規制：アップルの Siri に係わる権利侵害訴訟から話す～》を参照

b. 事実の概要

原告上海智臻知能ネットワーク科学技術股份有限公司は中国発明専利 ZL200410053749.9（チャットボットシステム）の権利者（変更後）であり、該専利は 2004 年に出願され、2009 年に登録されたものである。原告は、該専利がヒューマンコンピュータインタラクションインテリジェントロボットに係わる基礎専利の一つであり、ロボットに検索、ゲームの命令を出したり、ロボットと自然言語でチャット対話を行ったりすることもできる。2011 年、アップル社がその発売した iphone4S 携帯電話で初めて Siri を打ち出し、その後フルライン製品で続々と搭載したことをきっかけとして、Siri はアップル製品で AI インタラクションを行うための主な手段となった。二次司法鑑定を経て、Siri は「小 i」ロボット専利の権利請求の保護範囲に含まれると判定され、2020 年 8 月 3

日に、原告の公式微信（WeChat）は、アップルを相手取りに訴訟を起こし、100 億人民元の賠償金を請求したと情報発表した。

【更問４】

具体的には原告は被告が侵害行為としてどのような行為（例：システムの「製造」、「使用」、方法の「使用」）をおこなっていると主張しているのでしょうか。

原告の公式微信（WeChat）公式アカウント（https://mp.weixin.qq.com/s/x23Z8WSa0vCOzn0N2aSMLw）で発表された情報によると、当案件において、原告がアップル社に対して、Siri（インテリジェントアシスタント）の専利権侵害行為（ZL200410053749.9 専利権を侵害する製品の製造、使用、販売のための申出、販売、輸入行為の停止請求を含むが、この限りではない。）を停止するよう請求した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

当発明は少なくとも一つのユーザと一つのチャットボットを含むチャットボットシステムを開示し、該チャットボットは通信モジュール、AI サーバ、検索サーバ、ゲームサーバ、及び対応するデータベースを有する。前記ユーザはインスタント通信プラットフォームまたはショートメッセージプラットフォームを通じてチャットボットと様々な対話を行う。前記チャットボットは一定の人間的知力と優れた情報サービス機能を有する。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

当案件はまだ判決が行われていないが、前述した添付 1 では、著者は案件の関連情況に基づき、Siri 技術の AI サーバとその対応するサーバがアメリカ国内に位置すると仮定し、さらに Siri 技術が国内外で構成が実施されたという結論を得た。具体的には、以下の通りである。

仮定した Siri 技術の実施ステップ	実施の主体	実施地域
ユーザが連絡先のチャットボットを探すこと；	ユーザ	中国
ユーザが通信プラットフォームを通じて対話文を送信すること；	ユーザ	中国
インスタントメッセージングプラットフォームが該対話を対応する通信モジュールに送信すること；	アップル	中国
通信モジュールがさらに対話をフィルタに送信すること；	アップル	中国
フィルタが該語句を判断すること；	アップル	中国
判断された語句が対応する AI サーバ、検索サーバまたはゲームサーバに転送されること；	アップル	中/米
対応サーバが対応するデータベースに基づき、該対話に応答すること；	アップル	アメリカ
該応答が通信モジュールによりユーザに送信されること。	アップル	米/中

e. 当事者の所在国

中国、アメリカ

f. 当事者の数

原告は単一の企業であり、被告は 3 社の企業である。

g. 事件の争点

判決が出ていない。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

判決が出ていない。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

判決が出ていない。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

判決が出ていない。

案例 3：M-I 有限公司 vs.河北冠能石油機械製造有限公司、北京丹立森宏商業貿易有限公司の間における発明専利権侵害紛争

a. 出典

中国法院裁判文書（2019）京 73 民初 1723 号

b. 事実の概要

係争専利号はZL200580005017.5であり、発明の名称は「フレーム、フレームを補強するためのフレーム構造、及びフレームで構成されたスクリーン」である。専利権者は原告 M-I 社（譲受）である。原告は、被告丹立森宏社が中国の第三者企業に被告冠能社が製造した振動スクリーンを販売し、該製品は係争専利権の請求項 1-10 の保護範囲に含まれ、権利侵害を構成しており、被告冠能社は展示会で型番が G59E、B635 である二種類の振動スクリーンを展示し、該製品は係争専利の請求項 1-10 の保護範囲に含まれ、権利侵害を構成しているとして、法院に専利権侵害訴訟を起こした。判決文によると、原告は当案件で通関書、実物証拠対比写真、アメリカ国際貿易委員会の関連裁決などを含む B635 型製品の海外での生産、販売に関する証拠を提出し、それがアメリカにおけるファミリパテントに基づき、アメリカで B635 型製品に対して 337 調査を行ったことがあると主張したという。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

編み金網を延伸し固定することにより、石油または天然ガスを掘削する時に坑内から回収された掘削泥水から固体を選別するために用いられるスクリーンを形成するフレームであって、エッジ領域を介して振動器内の適切な位置に固定することができる直線型の成形プラスチックフレームを含む。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

判決文によると、原告が主張した被告の B635 型製品の生産、販売の証拠は、中国国外で発生したものであると分かった。

e. 当事者の所在国

原告はアメリカ企業であり、被告は中国企業である。

f. 当事者の数

原告は単一の企業であり、被告は 2 社の企業である。

g. 事件の争点

当案件の争点は以下の点にある。1. 原告が主張した権利侵害行為が成り立つか否か；2.被訴侵害品一が係争専利権の保護範囲に含まれるか否か；3. 権利侵害が成り立つとした場合、両被告が負うべき法的責任。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

法院は G59E 型振動スクリーン製品が係争専利の請求項 1 及びその他の係属請求項に記載された全ての構成要件を具備し、係争専利権の保護範囲に含まれていると認定した。原告が B635 型製品の生産、販売の立証に用いた証拠はいずれも中国国外で発生したものであり、各通関書、実物証拠対比写真、アメリカ国際貿易委員会の関連裁決などの証拠は形式的には公証認証が欠け、実体的には被訴侵害品の一致性を立証するために十分でかつ完全な証拠チェーンが形成されていないため、関連侵害事実を証明することはで

きないとした。

【更問５】
本判断は、国外での実施であるから侵害ではないとしたのでしょうか。あるいは、国外での実施の場合にも侵害となりうるが立証が不十分ということでしょうか。

本判断は、国外での実施の場合にも侵害となりうるが立証が不十分ということです。中国法律の関連規定に基づき、中国領域外で形成された証拠について、通常、公証・認証を経る場合に限り、証拠として利用できるとされています。従って、人民法院は、関連証拠が「形式的には公証認証が欠け」とし、「被訴侵害品の一致性を立証するために十分でかつ完全な証拠チェーンが形成されていない」としたわけです。従って、関連証拠が形式的、実体的要件を満たす場合、権利侵害行為の存在を立証できます。

国内での販売許諾の証拠については、写真またはスクリーンショットに製品型番が映されているが、その内部構造が表されず、係争専利の請求項に記載された構成要件と対比することができないため、法院は原告による該製品に対する権利侵害主張のいずれについても支持しない。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
h.の内容を参照。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）
見つかっていない。

Q2. 特許発明の構成の全部または一部が国外で実施された場合であっても、貴国の特許権を侵害（間接侵害を含む）すると判断できる場合、当該判断において考慮される事情としてどのような事情が考えられますか（例えば、国外に設置されたシステムまたは当該システムにより実施される方法が国内のサービス提供事業者により管理されていること、国外のサービス提供事業者が国内のユーザに向けてサービスを提供していること、国外に設置されたシステムまたは当該システムにより実施される方法が国内のユーザにより使用されること等)。参考となる裁判例及び／または学説があればその内容を御教示ください。

現在、中国法院は専利権侵害訴訟に対して、専利権保護の属地主義から、中国大陸で付与された専利権は中国大陸の範囲でのみ有効であるとされ、その他の国や地域では法的効力は発生しないとされるのが一般的である。そのため、国境を跨いで専利の構成の全部または一部が実施され、専利権侵害訴訟を起こした案件は比較的少ない。前述した案例 1 における最高人民法院によるこの種類の問題の認定に非常に高い参考価値がある。最高人民法院が権利侵害の成立を認定する場合の要素は、以下を含む。1.インターネットコンピュータプログラムに関する方法とそのシステムに係わる専利について、ネッ

トワークデータ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。2.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。3.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。

【更問６】

1、2、3 の要素はどのような関係にあるのでしょうか。それぞれ独立の要素なのでしょうか、あるいは、1 の要素について 2、3 を考慮して判断するということでしょうか。

前述した案例及び関連司法実践を酌量して、当方は、1、2、3 の要素は互いに独立したものであるとは考えていません。その中の 1 の要素は中心となる要素であり、2、3 またはその他の案件のその他の要素について、具体的な案件事情に基づいて総合的に認定し、1 の要素を巡って論証すべきです。

《国境を跨いだ専利の実施に対する権利侵害認定：ドイツ法を視野に》（添付 2）の中で、著者は次のように書いた。*2016 年中国最高人民法院の《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》（以下、《解釈（二）》と略称する）が正式に専利間接侵害制度を取り入れた。その第 21 条の箇所では、「関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させる」（第 1 項）、または「関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知っているにもかかわらず、専利権者の許諾を得ずして、生産・経営の目的で、他人に専利権侵害行為の実施を積極的に誘導する」（第 2 項）、当該提供者（または誘導者）の行為が侵権責任法（権利侵害責任法）第 9 条に定められた、他人による侵害を幇助する（または教唆する）行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない」と定められている。*

ただし、なお疑問を抱いているのは、(1)《解釈（二）》第 21 条第 1 項は専利発明の専用部品を輸出して海外で組み立てるという国境を跨いだ間接侵害を包摂することができるか否か、組み立てられた完成品が最終的に国内市場に投入されることを考慮する必要があるか否か；及び (2) 通信とインターネット環境の下で、我が国の司法機関は法律を適用するときに、法解釈によって、「専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物など」に対して「脱物理化」処理をして、ソフトウェアなど、ひいてはデータをカバーするようにすることができるか否かである。

《多主体が国境を跨いで製造方法専利を実施する場合の権利侵害リスク：（一）国境を跨ぐことで引き起こした問題点》添付 3）において、著者は、次のように書いた。特殊な状況下で、特に被訴行為が関連権利者が専利法に保護されている中国市場での経済利益に著しく損害を与える場合、中国法院が「管轄権の域外適用」（Long Arm Jurisdiction）または「効果管轄」などの関連規則を適用し、《民事訴訟法》の関連規定を柔軟に適用して該行為が権利侵害を構成すると認定し得る。しかし、現在のところ、中国の司法実践

には似たような事例はまだ現れていないようである。

Q3. 特許発明の構成の全部または一部が国外で実施された場合において、貴国の特許権を侵害すると判断されるか否かは、システムの発明（物の発明）であるか方法の発明であるかによって違いがあると考えられますか。参考となる裁判例及び／または学説があればその内容を御教示ください。

前述した回答でいう添付 2 の著作の著者が述べたように、専利の一部を実施する行為について、中国の司法解釈によれば、行為者が提供する「専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物など」は明らかに物理的に知覚できる物体であり、方法専利の場合、特に、ネットデータの転送とインタラクションに類似する関連案件では、前述解釈が直接適用されるか否かは、まだある程度議論の余地があるかも知れない。

Q4. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

国境を跨いで構成される権利侵害行為について、商標の OEM による商標権侵害の成否が前述した問題と比較的類似している。

本田技研工業株式会社 vs.重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝グループ有限公司の間における商標権侵害紛争案件［(2019) 最高法民再 138 号］では、この種の問題が認定され、該案件が「2019 年中国法院知的財産権案件トップ 10」に入選された。主審裁判官は後で特集（アドレス：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13180512）で当案件の審理についてさらに説明をした。法院は次のように考えた。*当案件に至るまでに、多くの判決では、渉外 OEM 商品が国内で販売されておらず、消費者がそれに触れることができないため、混同を招くことはないと考えていた。しかし、前述した商標法でいう「混同を招きやすい」という文言とは、関連公衆が被訴侵害品に触れることができれば、混同が生じ得ることを言い、必ずしも関連公衆が実際に被訴侵害品に触れることも、混同の事実の確定的発生も要求するものではない。渉外 OEM に係わる商標権侵害紛争において、関連公衆には、被訴侵害品の消費者のほかに、被訴侵害品の経営販売に密接に関係する経営者も含まれるべきである。消費者が接触できなくても、被訴侵害品の輸送などの過程で事業者がそれに触れる可能性もある。それに、電子商取引やインターネットの発展に伴い、被訴侵害品が国外に輸出されても、国内市場に還流される可能性もある。そして、中国経済の持続的発展に伴い、中国の消費者は海外旅行と海外消費する人数が多く、OEM 商品に触れ、混同が生じる可能性もある。*

……

国内における質の高い発展への要求と国際貿易保護主義の芽生えという大きな背景に、渉外 OEM 業界が直面する情勢はますます厳しくなり、業界の転換は避けられず、関連商標権侵害認定の司法政策は適時に対応して変更または調整しなければならない。「本田案件」の再審裁判は司法政策の調整の具現化である。

Q5. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

現在、この種類の問題についてなされる機論が少なく、Q2 の回答における《添付 2》の関連内容を参照。

B. 複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q6. 貴国の法院で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配または管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

案例 4：SMC 株式会社 VS.楽清市中気エア科学技術有限公司、倪天才の間における発明専利権侵害紛争

a. 出典

中国法院裁判文書（2018）最高法民再 199 号

b.事実の概要

係争専利は「電磁弁用筒形コイル」に係わる発明専利であり、2013 年に専利権者が原告 SMC 株式会社に変更。2015 年-2016 年、SMC 株式会社の代理人は二回分けでネットワークを通じて被告中気社からそれぞれ複数型番の電磁弁 26 個、86 個を注文し、かつ同社が提供した口座で代金を口座名が「倪天才」である銀行口座に振り込んだ。後で SMC 株式会社は提訴し、中気社と倪天才に対して係争発明専利の侵害差止めと SMC 株式会社の経済的損失の連帯賠償などを命じるよう請求した。法院の調査によれば、中気社には株主の倪天

才と倪海雷が 2 人しかおらず、倪海雷は倪天才の義理の弟である。倪天才は中気社の株式の 60%を保有し、倪海雷は残りの株式の 40%を保有しているということを判明した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

電磁弁用筒形コイルであって、部品点数及び組立工程を削減することにより、コストを簡単に低減することができるように電磁弁用筒型コイルを製造することができる。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

無し

e. 当事者の所在国

中国

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告倪天才は被告中気社の法定代表者、持株株主である。

g. 事件の争点

当案件の争点は、被告の倪天才が被告の中気社と当案件の権利侵害損害賠償について連帯責任を負うべきか否か、及び当案件の権利侵害民事責任の負担である。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

法院は倪天才と中気社が共同侵害を構成していると認定した。権利侵害責任法第 8 条の箇所は、「2 人以上が共同で権利侵害行為を実施し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならない」と規定している（sanyou による注釈：現に《民法典》第 1168 条）。上記の規定に基づき、共同侵害は以下の要件を備えなければならない：加害の主体は 2 人または 2 人以上であること、各加害者は主観的に共同の意思があること、各加害者同士の行為の間に客観的に相互利用、協力、またはサポートが存在すること、各加害者の行為による損害の結果は、その共同意思の範囲内にあること。まず、倪天才と中気社とは共同の意思がある。倪天才は中気社の法定代表者、持株株主、執行役員、社長であり、唯一のもう一人の株主はそれと姻戚関係があり、それは中気社に対して強い支配権を持っており、その意志は中気社の意志と明らかな共通性を持っている。次に、把握した案件の証拠によると、倪天才と中気社は、その被訴侵害品が SMC 株式会社の当案件専利権を侵害する可能性があることを知り得ながら、なお被訴侵害品の製造、販売、販売許諾行為を実施したことについて、それに明らかな共同侵害の悪意があると考えられる。最後に、倪天才はその中気社に対する支配権を利用して、実際に中気社と共同で被訴侵害品の製造、販売、販売許諾行為を実施した。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

見つかっていない。

案例 5：ダーウィン技術国際有限公司 vs.宇宙通信ホールディングス有限公司北京科学技術支社、南京宇潔環境システム技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争

a. 出典

中国法院裁判文書（2019）京民終 369 号

b. 事実の概要

原告ダーウィン社は「空気浄化設備」に係わる発明専利の権利者である。被告宇宙社は 2014 年から係争専利を侵害する疑いのある空気清浄機製品を製造、販売、販売許諾をし、その中の蜂の巣凝固フィルターは被告宇潔社より製造、提供していた。また、原告ダーウィン社は 2012 年に被告宇潔社に弁護士書簡を送り、フィルターの製造、販売が専利権侵害を構成する旨告知した。また、被告宇潔社はその静電集塵技術に係わる専利出願の背景技術のところで係争専利を言及した。2015 年、原告ダーウィン社は北京知識産権法院に提訴した。2018 年、法院は、係争製品が係争専利の複数の請求項の保護範囲に含まれ、被告宇宙社は原告の係争専利権を侵害し、被告宇潔社はその蜂の巣凝固フィルタが専ら係争専利を実施するための肝心な部品であることを知り得ながら、生産経営の目的で当該製品を被告宇宙社に提供して専利権侵害行為を実施することは、他人による侵害行為を幇助する行為に該当すると認定する旨の一審判決を行った。両被告は一審判決に不服して北京高級人民法院に上訴したが、2021 年の終審判決は一審判決を維持した。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

空気浄化設備、気流に搬送された粒子を除去するための粒子堆積設備。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

無し

e. 当事者の所在国

中国

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告宇潔社は被告宇宙社の部品供給業者だった。

g. 事件の争点

二審判決時の争点は、以下の点にある。1. 被訴侵害品の技術方案が係争専利権の保護範囲に含まれるか否か；2. 被訴侵害品は既存の公知技術を採用しているか否か；3. 被告宇潔社と宇宙社による「フィルター」の生産、販売行為は専利権侵害行為に該当するか否か；4. 一審判決における賠償額が妥当であるか否か。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

被告宇潔社による蜂の巣凝固フィルターの提供が他人の権利侵害行為を幇助することに

なるか否かについて、一審法院は、係争製品が係争専利の複数の請求項の保護範囲に含まれると判断した。被訴侵害品の中の蜂の巣凝固フィルターはエアコンに使用できるが、係争空気清浄機製品に適した寸法を有し、かつ、それが係争専利を実施した空気清浄機製品に使用されている場合にのみ、粒子沈着作用を実現することができる。そのため、蜂の巣凝固フィルターは係争専利を実施するための専用製品であり、「実質的な非侵害用途」を持たない。蜂の巣凝固フィルターは空気清浄機の粒子除去及び粒子堆積機能を実現するために不可欠な肝心な部品であり、係争専利を実施する以外にその他の実質的な用途はないため、蜂の巣凝固フィルターは専ら係争専利を実施するための製品である。また、被告宇潔社は、蜂の巣凝固フィルターが係争専利を実施するための専用部品であることを知りながら、なお被告の宇宙社に提供することには、権利侵害行為者を幇助する主観的悪意がある。そのため、一審法院は被告宇潔社が他人の権利侵害行為の実施を幇助する行為を構成していると認定した。

二審法院は、以下の通り考えた。*《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》第 21 条第 1 項の規定でいう関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させる行為について、権利者が当該提供者の行為が民法典第一千一百六十九条に規定された他人の権利侵害行為の実施を幇助する行為に該当すると主張した場合、人民法院はそれを支持すべきである。専利を実施するための専用製品であるか否かを判断するには、通常、該製品が係争専利の保護請求する技術方案を実現するために実質的意義を有するか、かつ「実質的な非侵害用途」があるか否かを判断基準とする。該製品が係争専利の技術方案を実現するために不可欠であり、かつ、係争専利の保護する技術方案以外に、その他の「実質的な非侵害用途」がない場合、一般に、当該製品を専利を実施するための専用製品と認定しなければならない。蜂の巣凝固フィルターは係争専利の実施以外にその他の実質的な用途はなく、一審法院は蜂の巣凝固フィルターが専ら係争専利の実施のための製品と認定したのは不妥当なところがない。被告宇潔社は係争専利の存在を知りながら、なお係争専利を実施するための専用部品を宇宙会社に提供することに主観的悪意がある。最終的に、一審判決を維持した。*

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

見つかっていない。

案例 6：フィリップモリスプロダクション vs.煙神科学技術（深せん）有限公司、深せん市ケ・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

a. 出典

中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 1421 号

b. 事実の概要

原告のモリス社は「改良された気流を有するエアロゾル発生装置とシステム」に係わる発明専利の権利者である。2017 年、原告のモリス社は、被告のケ・ミンリー社、煙神社が

共同で製造、販売、販売許諾をした 2 タイプの電子タバコ製品が、その係争発明専利権を侵害する疑いがあることを発見した。法院が判明した事実によると、被告の煙神社とケ・ミンリー社とは同一法定代表者、一部の株主の重畳、同一登記住所などの関連関係がある。係争専利の請求項 1 の技術方案の全体的な再現は、消費者が被訴電子タバコ製品を購入した後、煙弾と合わせて使用する過程で実現されたが、被訴侵害品は使用者に販売される際にパッケージに煙弾が入っていなかった。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

エアロゾル形成基材、使用者が空気を吸引するための口元部材部分、エアロゾル発生装置などを含む、改良された気流を有するエアロゾル発生装置及びシステム。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

無し

e. 当事者の所在国

原告モリス社はスイス企業であり、両被告は中国企業である。

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告の煙神社とケ・ミンリー社とは同一法定代表者、一部の株主の重畳、同一登記住所などの関連関係がある。

g. 事件の争点

二審判決時の争点は、1. 被訴侵害の技術方案が係争専利権の保護範囲に含まれるか否か；2. 煙神社とケ・ミンリー社は共同で被訴侵害品の製造、販売許諾、販売行為を実施したか否か；3. 原審法院が確定した賠償額及び合理的な支出が妥当であるか否かである。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

一審法院は、被告ケ・ミンリー社、煙神社に共同侵害行為があったと判断した。被告の煙神社とケ・ミンリー社とは法定代表者が同一で、一部の株主が重畳である。両社の法定代表者、共同株主の何隆盛は煙神社とケ・ミンリー社の株式をそれぞれ保有している。煙神社の原始登記住所はケ・ミンリー社の現登記住所と同じである。煙神社はウェブサイトに掲載された記事で、ケ・ミンリー社との関連性を自認している。煙神社とケ・ミンリー社は係争製品に関する登録商標について継承関係があり、商標が譲渡された後、ケ・ミンリー社は使用を中止せず、煙神社と共同で使用していた。以上の要因を纏めて、原審法院は法律に基づき、ケ・ミンリー社と煙神社は被訴侵害行為の実施に主観的に意思疎通があり、客観的には、分業協力を通じて、被訴侵害品を共同で製造、販売許諾、販売する行為が存在すると認定した。

両被告による被訴侵害品の製造、販売許諾、販売した行為は権利侵害を構成している。《中華人民共和国権利侵害責任法》（sanyou による注釈：現に《民法典》第 1169 条）第 9 条第 1 項の規定によると、「他人による権利侵害行為の実施を教唆し、幇助する場合は、行

為者と連帯責任を負わなければならない」とされ、《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二)》第 21 条の規定によると、*「関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させ、当該提供者の行為が侵権責任法（権利侵害責任法）第 9 条に定められた、他人による侵害を幇助する行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない。関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知っているにもかかわらず、専利権者の許諾を得ずして、生産・経営の目的で、他人に専利権侵害行為の実施を積極的に誘導し、当該誘導者の行為が権利侵害責任法第 9 条に定められた、他人へ侵害の実施を教唆する行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない」とされている。両被告は主観的に被訴侵害品が煙弾と結合して使用される必要があることを知りながら、生産経営の目的で、専ら係争専利を実施するための被訴侵害品を他人に提供したことに主観的な過失がある。被訴侵害品がエアロゾル発生システムにおいて最も重要な地位を占めており、該被訴侵害品は係争専利の方案を直接実施できる機能を備えている。消費者が被訴侵害品を利用して係争専利の技術方案を完全に再現する過程で、被訴侵害品は代替できない実質的な作用を果たしており、被訴侵害品は係争専利の保護請求する技術方案の実施に実質的な幇助の作用を果たしている。両被告は、被訴侵害品の機能を紹介する際に、被訴侵害品と煙弾との結合による使用効果について何度も公に宣伝することは、積極的に他人を励まし、他人を誘惑して係争専利を実施する行為に該当する。以上の要因を纏めて、両被告が被訴侵害品の生産、販売、販売許諾を行った行為が教唆、侵害幇助を構成し、モリス社の係争発明専利権を侵害したと認定すべきである。*

二審法院は、電子タバコ製品の消費者が被訴侵害品を購入する唯一の目的は当該製品と煙弾を結合して喫煙の体験を実現することであり、両被告が被訴侵害品を製造する唯一の目的も、当該製品を最終的に電子タバコ製品消費者に販売し、被訴侵害品を購入した後に煙弾と結合して使用させることで、係争専利の請求項 1 の完全な技術方案を再現することであるとした。そして、被訴侵害品の実物の取扱説明書にせよ、ホームページに示された製品の写真にせよ、いずれも消費者がいかに煙弾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ため、両被告が被訴侵害品系が専ら係争専利を実施するための専用エアロゾル発生設備であることを知りながら、なお生産経営の目的で製造、販売、販売許諾を行ったことは、権利侵害責任法第 9 条でいう権利侵害幇助行為に該当すると認定すべきである。そして、当案件の両被告の関連関係に関する証拠に基づき、原審法院は法律に基づき、両被告が被訴侵害行為の実施について主観的に意思疎通があり、客観的に分業協力を通じて、被訴侵害品の共同で製造、販売許諾、販売行為を構成すると認定した。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

見つかっていない。

Q7. 特許発明の構成が複数の主体により分担して実施された場合に、共同侵害を認定するためにまたは単一の主体による侵害を認定するために考慮される要素はどのようなものでしょうか。当該要素を示した裁判例及び／または法理論があれば御教示ください。

前述した Q6 の案例のように、複数の主体が専利を実施した場合、共同侵害または間接侵害（侵害の幇助、教唆）と認定される可能性がある。専利の共同侵害につき《民法典》第 1168 条が適用され、即ち、二人以上が共同で侵害行為を実施し、他人に損害を与えた場合、連帯責任を負わなければならないとされ、また、専利の間接侵害につき、《民法典》第 1169 条第 1 項が適用され、即ち、他人による侵害行為の実施を教唆し、幇助する場合、行為者と連帯責任を負わなければならないとされている。最高人民法院の宋暁明裁判官らは、《＜専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高法院の解釈（二）＞の理解と適用》（添付 4）において、前述した適用情況の適用について区別付けをした：前記 2 つの法律条項に係わる行為はいずれも連帯責任を負わなければならないが、教唆、幇助行為は共同過失行為を構成の要件としていない。

Q6 の案例 4 で述べたように、共同侵害の認定において、構成の要件は、1.加害の主体が 2 人または 2 人以上であること；2.各加害者は主観的に共同の意思があること；3.各加害者同士の行為の間に客観的に相互利用、協力またはサポートが存在すること；4.各加害者の行為による損害の結果は、その共同の意思の範囲内にあること、を含む。実務上、主体の間には密接な関連関係があり、同時に権利侵害行為の実施に参与したことは、共同の意思及び客観的に相互利用、協力またはサポートの存在の認定に重要な参考がいがある。

間接侵害（侵害の幇助、教唆）については、添付 4 に記載されているように、実務上において際立った問題点は、幇助者と最終的に発明を実施する者との間に意思疎通がなく、幇助者がそれが提供する部品などが専利権を侵害する製品の生産にしか使用できないことを知りながら、なお最終的に発明を実施する者に提供して実施することである。幇助者が主観的に知っており、悪意が明らかであり、かつその提供する部品などが発明創造が最終的に実施される専用品であることから、《解釈二》第 21 条第 1 項はそれを権利侵害責任法第 9 条の調整の範囲に組み入れた。同条第 2 項は、権利侵害の教唆を対象としており、その構成の要件は知っているほか、積極的な誘導が主要な要件であり、同項でいう製品は専用品であることが必須とされていない。

また、朱雲 vs.蘇州品祺電子科学技術有限公司との間における発明専利権侵害紛争案件（(2020）最高法知民終 904 号案）（案例 7）において、被告品祺社が間接侵害（幇助）を構成しているか否かも次のように認定した：*侵害の幇助を構成すると認定するには、以下の要件の具備が必要とされる。（一）他人が専利権を直接侵害する行為を実施したこと；（二）行為者を幇助または教唆し、幇助または教唆行為を実施し、即ち、専ら専利の実施のための材料、設備、部品、中間物等を提供したこと；（三）幇助行為者が他人が専利権を直接侵害する行為を知っている、または知り得ること。当案件では、原告は他人が係争専利権を直接侵害したことを立証していない；かつ、被訟侵害技術方案と係争専利技術方案とは同一も同等もせず、専ら係争専利技術方案を実施するための部品、中間物などではなく、被告の品祺社は侵害の幇助を構成していない。*

Q8. 深セン敦駿科学技術 v.深セン吉祥騰達科学技術（最高人民法院（2019）最高知民終 147 号）では、複数主体が関与する方法の発明について、(1)被告は当案件特許方法を実施していないが、生産経営のために製造、販売許諾、販売した当案件侵害品は、直ちに当案件特

許方法を実施できる機能を有し、ネットワークエンドユーザが当該製品を利用する過程で当案件特許方法の再現において代替できない実質的な作用を発揮し、(2)被告は、侵害品の製造、販売許諾、販売により得た不当利益は当案件特許と密接に関わっており、(3)ネットワークエンドユーザが当案件製品を利用して当案件特許方法を実施する行為は法的意味での侵害行為を構成せず、特許権者の創造のための投資は特許方法を直接実施したエンドユーザから回収できないことから、被告が特許権を侵害すると判断されました.この判決で示された考え方は、その後の裁判例及び／または学説において支持されていますか。同事件以外に、複数主体により構成される実施行為に対して、共同侵害を認定するためにまたは単一の主体による侵害を認定するための要件について言及した裁判例及び／または学説があればその内容を御教示ください。

広東飛新達インテリジェント設備股份有限公司 vs.許世璋の間における発明専利権侵害紛争案件（(2021）最高法知民終 1283 号）（案例 8）において、一審法院は、以下の通り考えた。*「係争専利は方法発明であり、係争専利方法は製品の製造方法ではなく、該方法によっては、直接いかなる製品（被訴侵害品を含む）も得ることはできない。係争専利の保護は製品まで及ぶことはできず、飛新達社は専利方法を実施する製品の製造者として、専利方法がすでにその被訴侵害品を製造する過程で固定化されており、購入者が平刃型切断機を使用して対応製品を得る際に再現した専利方法の過程は、これまで平刃型切断機に固定化されていた専利方法の必然的な結果と機械的な再演にすぎない。当案件では、飛新達社が係争専利方法を実施したことを立証するための直接的証拠はないが、それが生産経営の目的で製造、販売許諾した平刃型切断機は専利方法を直接実施できる機能を備えており、利用者が当該型切断機を用いて係争専利方法を完全に再現する過程で、代替できない実質的な作用を果たしている。そして、飛新達社が被訴侵害品の製造及び後続の販売行為から不当な利益を得ることは係争専利と密接に関連している。そのため、飛新達社が平刃型切断機の製造、販売許諾する行為は専利権侵害を構成し、権利侵害行為の停止、損害賠償の民事法的責任を負うべきであると認定しなければならない」。*

しかし、最高人民法院は二審後に一審判決を破棄した。最高人民法院は、*「飛新達社製の平刃型切断機の運転過程における方法、手順は係争専利の請求項 1 の保護範囲に含まれていない。この場合、係争専利の請求項 2 は請求項 1 引用する従属請求項として、上記平刃型切断機の運転時の方法、手順は請求項 2 の保護範囲にも含まれていない」とした。*

Q9. 貴国では、「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高法院の解釈（二）（法釈〔2016〕第 1 号)」の第 21 条第 2 項が 2020 年 12 月に改正され、同項において、「かかる製品が専ら特許の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物等であることを知りながら、特許権者の許諾を得ることなく、生産経営のために当該製品を他人に提供し特許権侵害行為を実施させ、権利者が当該提供者の行為が民法典 1169 条規定の他人を幇助して侵害行為を実施したと主張する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。」とされました。この規定が争点となった裁判例があればその内容をご教示ください。また、この改正に対して産業界や学界からの評価（肯定的な意見、否定的な意見）があればその内容を御教示ください。

案例は Q6 をご参照。

中国の法学者呉漢東氏はその《専利間接侵害に関する国際立法動向と中国制度の選択》（添付 5）において、次のように書いた。*「司法解釈は《権利侵害責任法》の一般的、抽象的規則の「法律上の抜け穴」を埋め、法院が専利間接侵害案件を審理するときの基本的な需要を満たし、積極的な意義がある。しかし、該司法解釈は共同侵害規則の限界を突破しておらず、完璧でないところがある。基本法としての《権利侵害責任法》にせよ、特別法としての《専利法》にせよ、いずれも一体となって遵守する効力を有し、人々の行為上の尺度でもあり、法院での裁判時の根拠ともある。司法解釈は司法強制力を有する理解と釈明であり、裁判活動において法適用の効果がある。ただし、両者の法律上での等級は異なり、司法解釈は専門立法を代替することができない。当面、我が国は専利法改正への需要を放棄することはできず、上記司法解釈における成熟、定型した規則を法律条文として引き上げてもよい」。*

重慶理工大学知識産権学院の何培育副院長はその《回帰または超越：専利間接侵害と共同侵害の理論釈明》（添付 6）において、次のように書いた。*「我が国の《専利解釈二》第 21 条は、補助と教唆の 2 種類の一般的間接侵害の情況を明確にしたとともに、《権利侵害責任法》第 9 条でいうを教唆または幇助による権利侵害責任の結果が適用されるべきだと規定されているが、間接侵害の特殊事由について明確に規定はおいていない。……専利を直接実施する行為は権利侵害を構成していないが、間接侵害で規制が必要な特殊な情況について、それを専利権侵害の情況と見なして、間接侵害者の権利侵害責任を単独で認定してよい。即ち、間接侵害者はその提供する製品が権利侵害専用品を知りながら、生産経営の目的で直接実施者に専用品を提供しているが、直接実施者は侵害を構成していないということである」。*

【更問 7】

「直接侵害者は侵害を構成していない」状況とは、直接実施者が、生産経営の目的で（業として）実施していないエンドユーザ（個人ユーザ）である場合を想定しているのでしょうか。

ご確認いただいた情況のほかに、中国《専利法》第 75 条第（3）-（5）項に言う情況も含まれます。すなわち、

（三）一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国が締結した協定又は共に加入した国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設備において関連専利を使用する場合。

（四）専ら科学研究と実験のために関連専利を使用する場合。

（五）行政認可に必要な情報を提供するため、専利医薬品又は専利医療機器を製造、使用、輸入する場合、及び専らそのために特に専利医薬品又は専利医療機器を製造、輸入する場合。

上海財経大学法学部講師の蔡元臻氏はその《専利間接侵害制度の専門化研究》（添付7）において、次のように書いた。*「《専利解釈（二）》第21条の司法解釈と適用のずれ（について）。専利間接侵害に関する司法実践は急速に進められているが、各侵害構成要件の理解と判定上において大きな改善の余地があり、比較法上の案例スタディを通じて是正する必要がある」。*

清華大学法学部博士課程大学院生の林威氏は、《専利間接侵害規則の移植から言う―権利制限を視点として》（添付8）において、次のように書いた。*《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）》は見せかけとしてアメリカ法でいう間接侵害規則に似たような規則を立てているようであるが、この司法解釈は単に専利保護の視点から、「間接侵害」の対応情況を共同侵害の類型の一として規定することを明らかにしただけである。そのため、この司法解釈は「民法の共同侵害理論を制限・減縮適用」の効果を奏していない。加えて、司法解釈の効力の等級は法律及び行政法規より低いため、それはその他の法適用を排除する効果を奏することができない」。*

（sanyou による注釈：2020 年《解釈二》の改正は、《権利侵害責任法》の関連内容が《民法典》に替えられたことを元に、《解釈二》第 21 条に係わる法律名称を修正したものであり、実質的な内容に変化がなかったため、上述した案例及び学説はいずれも《解釈二》の実質的な内容について行われたものである。）

【更問８】
《解釈二》第 21 条の実質的な内容については、改正前の《解釈二》が施行された 2016 年 4 月 1 日から適用が開始されていたという認識で正しいでしょうか。認識が誤っている場合は、いつからどのような事情で適用が開始されているのでしょうか。

理解は正しい。《解釈二》第 21 条の実質的な内容については、改正前の《解釈二》が施行された 2016 年 4 月 1 日から適用が開始されていました。

Q10. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

グローバル映画（上海）商業貿易有限公司 vs. 広東泰牛ビタミン飲料有限公司、滄州千尺雪食品有限公司、景樹松、無し錫味能食品有限公司、景宝江、旺仔飲料（広州）グループ有限公司の間における著作権侵害紛争案件（((2020）蘇知終 60 号）（案例 9）において、法院は以下の通り考えた。*「被告景宝江は被告千尺雪社の法定代表者及び株主として、グローバル映画社の係争美術作品に類似するキャラクターを個人の美術作品として登記し、権利侵害作品の著作権登記証明書を千尺雪社に提供して、被訴侵害品の販売及びプロモーションに使用し、千尺雪社の係争権利侵害行為の実施に幇助と便宜を提供し、積極的に係争*

権利侵害行為に参与し、それは千尺雪社と共同侵害を構成している。被告景樹松は千尺雪社の取締役及び株主として、個人の銀行口座を被訴侵害品に係わる多額の代金を受け取るために使用し、個人財産を企業の財産と混同させ、千尺雪社による係争権利侵害行為の実施のために幇助と便宜を提供し、それは千尺雪社と共同侵害を構成している。

被告秦牛社は、係争製品の関連商標の使用を第三者へ許可する権利を被告旺仔社に登録し、被訴侵害品の提供者に該当する。被訴侵害品の利潤には必然的に両社の商標許諾による収益が含まれているため、旺仔社、泰牛社は商標の許諾者として、該製品が他人の知的財産権を侵害するために負うべき賠償責任も負わなければならない。旺仔社、泰牛社は千尺雪社が商標を使用する製品による係争作品の著作権侵害行為に対して合理的な注意義務を払うことができなかった。旺仔社、泰牛社は千尺雪社との間に極めて緊密な利益関係を持っている。以上より、旺仔社、泰牛社は、千尺雪社による係争製品の生産、販売に係わる被訴侵害行為について、千尺雪社と共同侵害を構成している」。

Q11. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

深セン敦駿科学技術 v.深セン吉祥騰達科学技術（最高人民法院（2019）最高知民終 147 号）案件では、法院は以下の通り考えた。*「被訴侵害行為者が生産経営の目的で、専利方法の実質的な内容を被訴侵害品に固定化した場合、その行為または行為の結果が、専利の請求項の構成要件が全面的にカバーされることに対して代替できない実質的な作用を果たしており、即ち、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たと認定すべきである」。当案件の判決主旨を見ると、すでに権利の保護が強化されていることが分かる。*

また、学者の中で、複数主体がそれぞれ権利侵害行為を実施することに対して、保護を強化させると主張する声が多かった。例えば、管育鷹教授は《知的財産権》2020 第 3 号において《複数主体がそれぞれソフトウェア関連方法専利を実施する場合の権利侵害責任の分析》（添付 9）を発表し、*「専利法において専門条項を設ける、または司法解釈で規則を明確にし、『コントロールまたは指導』という理論と実務経験を吸収し、各方面の主観的意思疎通という要件を薄め、その行為の客観的な関連性を強調し、方法専利の実施プロセスにおける肝心なステップの主要なコントローラ、特に関連ソフトウェアが他人の方法専利の実施において肝心な作用を果たしていることを知りながら、それを自分の生産、販売する設備に内蔵する行為者の直接侵害責任を追及する」と述べた。*

資料Ⅲ

海外質問票調査

資料６
韓国調査結果

依頼先：金・張法律事務所

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

Q1. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案がありましたら、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

韓国における国境を超える実施行為と関連し、特にネットワーク関連の発明に対する代表的な裁判例として「ソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決」及び「ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決」がありますが、この両裁判例は 2016 年貴研究所からご依頼頂いた調査で既にご紹介申し上げました。また、最近属地主義の例外が認められた裁判例として評価される「大法院 2019.10.17.言渡 2019 ダ 222782、222799（併合）判決」は、下記 Q2.、Q3.から貴側で既に具体的にご存じであると思われます。従って、以下では、上記裁判例以外にイシューとなった裁判例についてご紹介申し上げます。

［判例 1］

a. 出典

大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決

b. 事実の概要

原告は、発明の名称が「双方向マルチスライド携帯端末」である韓国特許第 10-0719002 号（以下「本件特許」という）の特許権者（個人）です。

被告は携帯電話の端末製品に対する完製品及び半製品（下部本体下端のキーマットが欠如した状態の製品）を生産して国外の会社 A に輸出し、半製品に対しては国外で完製品への組立がなされました。

これについて、原告は被告を相手取って本件特許の発明を含む完製品及び半製品をそ

れぞれ生産して輸出することによって原告の特許権を侵害したという理由で損害賠償を請求しました。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

スライド型携帯端末（物の発明）

本件特許の請求項 1

「スライド型携帯端末であって、
ディスプレイ窓を備えた上部本体と；
互いに異なる機能を有する 2 つ以上のキーパッドを有する下部本体；
上記上部本体が上記下部本体に対してある一方向に移動するとき、下部本体の他の方向にある上記キーパッドのうち、少なくともいずれか 1 つが開放されることを特徴とする双方向マルチスライド携帯端末。」

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

判例に明示的に記載されたものではありませんが、本件半製品の入力装置は「ドームスイッチが装着された PCB」でのみ構成されており、数字またはシンボルが表示されたボタンで構成されたプラスチック蓋（キーマット）がなかったので、特許請求の範囲に記載された構成のうち、下部本体の「互いに異なる機能を有する 2 つ以上のキーパッド」は、国外で実施された構成であるといえます。

e. 当事者の所在国

原告は韓国所在の個人であり、被告は韓国所在の法人です。

f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

原告 1 人、被告 1 人です。

被告はフィンランド所在の法人である会社 A の韓国子会社でした。

g. 事件の争点

携帯電話の端末製品に対する半製品が直接侵害製品に該当するか否か

携帯電話の端末製品に対する半製品が間接侵害製品に該当するか否か

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

本件半製品の生産行為は非侵害と認められました。

本件半製品は、本件特許の請求項の構成要素一部を備えていないので、これを生産する行為は、本件特許の直接侵害に該当しないと判示しました。

間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡張されない範囲で、その実効性を確保しようとするものであり、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入などの特許実施に

関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内における生産を意味すると見るのが妥当であり、このような生産が国外で生じる場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ないところ、本件半製品を生産した行為は間接侵害に該当しないと判示しました。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

判例では、属地主義と関連して下記のような判断がなされました。

特許権の属地主義の原則上、物の「生産」が「国外」でなされる場合、国内の特許権の効力が及ばない。

間接侵害の要件において「その物（完成品）の生産にのみ使用する物」における生産は国内における生産を意味する。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

本判決については半製品の他用途が存在しないのであれば、国内の半製品生産に対して間接侵害を認めてもこれは国内における行為に限り特許侵害を認めたものであるだけで、外国でなされた完製品の生産、販売行為に国内特許法を域外適用したものではなく、属地主義の原則に内在している法的思考が損なわれないので、特許権者の権利保護のために間接侵害を認めることが妥当であるという批判、特許権の属地主義の原則を厳格に適用すれば、特許発明の実施製品の部品を国内で製造して外国に輸出し、これを国外で組立・完成する場合、構成要素の完備の条件を満たせなくなるので、国内で直接侵害が成立せず、国外でなされた組立・完成を特許権の侵害行為であるといえない空白が発生するので、このような空白を悪用すれば、国内で特許製品の部品を製造した後、国外で組み立てる方法で特許侵害責任を容易に回避できるという批判があります。これに対して、Q2 で述べる大法院 2019 ダ 222782、222799（併合）判決を通じて、属地主義の原則を緩和し、実施地を柔軟に解釈したという意見があります。

［判例 2］

a. 出典

ソウル高等法院 2015.10.8.言渡 2015 ナ 2014387 判決

b. 事実の概要

2016 年の調査でご紹介申し上げたソウル中央地方法院 2015.2.17. 2013 ガ合 546931 の控訴審事件

原告は、発明の名称が「インスタントメッセンジャーサービスのための住所録の再編成機能を有する移動通信端末とこれを用いた住所録の再編成方法」である韓国特許第 10-0681926 号（以下「本件特許」という）の特許権者です。

被告は、被告が運営するウェブサイトを通じて音声通話及びメッセンジャアプリケーションを韓国内に配布し、アプリケーションをインストールした利用者に音声通話サービス、音声メッセージまたはファイル伝送サービスを提供しました。

原告は、被告が有無線インターネットを通じてアプリケーションを韓国内に配布し、これをインストールした韓国内のモバイル端末に対して被告サービスを通じてモバイルインスタントメッセージ及び音声通話などのサービスを提供する行為が本件特許を侵害したという理由で被告がアプリケーションを韓国内に配布しないこと及び被告サーバに対してアプリケーションの韓国内の配布及び使用の防止措置をすることを請求しました。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

本件特許の請求項 7（方法の発明）

インスタントメッセンジャーサービスのための住所録再編成機能を有する移動通信端末を利用した住所録の再編成方法であって、上記移動通信端末は、複数の使用者の人的事項情報を格納するメモリを含み、

a）上記インスタントメッセンジャーの住所録に要求される少なくとも 1 つ以上のフィールドで構成された住所録レコードを定義する段階；

b）上記 a）段階で定義された住所録レコードのフィールドに基づいて、上記メモリから該当情報を抽出し、これを上記メモリに既に格納されている住所録と区分して臨時格納する段階；及び

c）上記 b）段階で抽出した少なくとも 1 つ以上のフィールドで構成された複数の住所録レコードを既に設定された編集条件に応じて加工して上記メモリに格納する段階；

を含むことを特徴とする住所録の再編成方法。

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

被告は、方法の発明の場合、「実施」とはその方法を使用する行為なので、被告がアプリを作成し、提供することは方法の発明である本件第 7 項の発明の実施に該当する余地がなく、アプリを用いる消費者が本件第 7 項の発明を実施する余地があるだけであると主張しました。

e. 当事者の所在国

原告は韓国所在の法人であり、被告はルクセンブルク所在の法人です。

f. 当事者の数（当事者が複数主体である場合はお互いの関係性をご記載ください。例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

原告 1 人、被告 1 人

ただし、被告は方法の発明の構成要素の全部または一部はスマートフォンのアプリの使用者らにより使用されると主張しました。

g. 事件の争点

第 1 審での論議に追加し、方法の発明の実施者がアプリを配布した被告認知アプリを通じて住所録の再編成方法を使用するスマートフォン使用者らであるか否かが争点となりました。

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

被告による直接侵害が認められました。

具体的には、被告は複数からなる住所録の再編成方法の段階のうち一部または全部を意図的に省略したまま、被告のそのような意図を知らないスマートフォン使用者らに、その段階のうち一部または全部を実施するようにし、従って、被告は形式的には、発明の構成要素一部または全部を自ら実施しなかったが、スマートフォン使用者らを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要素の全部を実施したと見るのが妥当であると判示しました。

i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及

判例（第 1 審）では、裁判管轄及び属地主義と関連して下記のような判断がなされました。

①本件の請求原因は、被告が原告の本件特許発明を侵害したということであり、原告の特許権が大韓民国で出願、登録されただけでなく、大韓民国法律によって成立、移転、効力などが規律されている点、②被告が運営するサーバがたとえ海外にあるとしても、被告のアプリが最終的にインストール・使用されている所は大韓民国の領域内である点、③国際司法第 24 条では「知識財産権の保護は、その侵害地法による。」と規定しているが、本件特許発明に対する侵害地は大韓民国であると見るべき点などを総合してみると、大韓民国は、本件の当事者及び紛争となった事案と実質的な関連性があるといえるので、大韓民国法院は、本件に対して国際裁判管轄権を有する（第 1 審）。

被告は、アプリの製作及び伝送は、いずれも海外でなされているので、特許発明に関する原告の特許権が及ばないと主張しているが、移動通信端末で住所録の再編成方法を使用する実質的な主体は被告と見られるところ、仮にアプリの製作及び伝送が海外でなされるとしても、住所録の再編成方法を使用する行為は国内でなされるようになるので、被告の上記主張も受け入れられない（第 1 審）。

j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

本判決は、方法請求項全体に対して被告を直接侵害者として評価しましたが、これは複数主体による特許侵害において、方法特許の一部構成が他人により行われても、それが専ら特定人の指示や主導に起因して他人はあたかも手足や単純協力者に過ぎない場合、その特定人を侵害者として扱う「支配・管理型」侵害、または自らは、発明の一部のみを実施し、残りは他者をあたかも道具のように利用して実施することによって、結果的には発明の全部を実施する効果を享受する場合、その者に直接侵害責任の全部を負わす「間接正犯型」侵害を認めたものであるという意見があります。

【更問１】

本判決の判事内容は、韓国国内において広く支持されているという理解でよいでしょうか。反対意見はないのでしょうか。

本判決及びこれに対する 1 審判決(ソウル中央地方法院 2015 年 2 月 17 日 2013 ガ合 546931)は、域外適用に関するイシューで国内の学者に頻繁に引用されています。本判決の判決内容が国内で広く支持されているとまでは断定できませんが、米国の CAFC が Akamai 事件(Akamai Techs.,Inc. vs. Limelight Networks, Inc.,--F.3d--(Fed. Cir. 2015)(en banc))で提示した「単一の直接侵害」認定要件とも軌を一にするという点で比較的肯定的に評価されていると思われます。一方、反対の意見ではありませんが、i)解釈論による特許権の拡大は、法制度的に危険性を内包しているので、上記のような事件での特許権侵害の認定には相当な注意が必要であるという意見、または ii)複数の主体間の支配関係が明確でない場合には、特許権者の適当な救済を付与するために民法上侵害の幇助責任として接近するのが望ましいという意見もあります。

Q2. 大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合）［医療用糸挿入装置事件］では、医療用糸挿入装置の発明（物の発明）に関する特許権について、属地主義の例外が認められるための要件として、韓国内で特許発明の実施のための部品又は構成の全てが生産されるか、又は大部分の生産段階を終えて主要構成を全て備えた半製品が生産され、これが一つの主体に輸出されて最後の段階の加工・組み立てがなされることが予定されており、そのような生産のみ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具現できる状態になったのであれば、例外的に韓国内で特許発明の実施製品が生産されたものとすることが示されました。同事件で示された要件は、その後の裁判例及び／又は学説において支持されていますか。同事件以外に、属地主義の例外が認められるための要件を示した裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

本判決以降、上記要件を説示した裁判例は見出すことができませんでした。一方、本判決については特許権の実質的保護のために法律上では特許権の直接侵害が成立しないにもかかわらず、一定の要件に該当する行為を「国内で特許発明の実施製品を生産した行為のように見ることができる」と判示することによって、判例上、「みなし侵害」の法理を新たに提示した一方、特許発明の「主要構成」や「極めて些細でかつ簡単な加工・組立」の概念が抽象的なので、一律的な判断基準を立てるのが難しいという評価、

【更問２】

この評価に関連して、韓国国内において、立法によって抽象的な概念や判断基準の明確化を図るべきといった意見や議論はありますでしょうか。

対象判決が説示したみなし侵害の法理中「主要構成」、「極めて些細であるか、簡単な加工・組立」など、抽象的要件に関する判断基準がまず事例を通じて定立されなければならず、このようなみなし侵害の法理を方法の発明、対象物、対象行為の側面で拡張適用できるか検討されるべきであり、最終的には現行特許法の間接侵害に対する規定を改正したり、みなし侵害規定を新設する等、立法を通じて法律上の根拠

を設けようという意見もあります。

または属地主義の原則を阻害せずに、特許発明の生産概念を実質的に具体化したものという評価があります。
本件以外に属地主義の例外の要件を示した裁判例は、2016 年の調査でご紹介申し上げたソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決及びソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決があります。要するに、1）2006 ガ合 73442 判決では、サーバコンピュータが国外に位置し、これを訴外会社が所有していても、①本件サービスの主要段階がサーバコンピュータの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告ウェブサイトを通じて具現され、②サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としており、③被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有しており、④被告が国内で被告ウェブサイトに関連した業務を主導的に行い、それから利益を得るために、本件サービスは「被告」により「国内で使用」されていると判断しました。また、2）2013 ガ合 546931 判決では、被告が有・無線インターネットを通じてメッセンジャアプリを韓国内に配布し、これをインストールした韓国内モバイル端末に対して被告サーバを通じてモバイルインスタントメッセンジャなどのサービスを提供したのに対し、①サービスが提供されるアプリが使用者の端末にインストールされて実行されているが、使用者は方法の実施を承認のみしたもので、サービスは被告が提供したアプリと被告が運営するサーバが連動して行うものなので、特許発明に対する「実施者を被告」と判断し、②被告が運営するサーバが海外にあるとしても、被告が提供したアプリが最終的にインストールされて使用されている所は国内であるという点で当該サービスが「国内で実施」されたと判断しました。

Q3. 医療用糸挿入装置事件では、物の発明に関する特許権について判断を示しましたが、物の発明と方法の発明とでは判断が異なると考えられますか。参考となる裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

本判決は、特許権の属地主義の原則を説明しながらその対象を「物の発明に関する…特許実施に関する権利」と記載することによって物の発明に限定し、このような侵害の対象を①特許発明の実施のための部品または構成の全部を国内で「生産」した行為または②大部分の生産段階を終え、主要構成を全て備えた半製品を国内で「生産」する行為を列挙したので、物の発明に対して属地主義の原則を緩和する上記法理が方法の発明にそのまま適用されることは難しいと思われます。
ただし、物の発明の場合「生産」と「譲渡」が主に問題となって最終「生産」行為が完結する所が通常存在する一方、ネットワーク関連発明（物または方法の発明）の場合、実施行為のうち「使用」が主に問題となるという点で、属地主義問題を検討するにおいては、特許発明の特徴も考慮する必要があるという意見があります。

Q4. 貴国では、2020 年 3 月に施行された特許法の改正により、同法第 2 条第 3 項において、

方法の発明の「実施」の定義に、「方法の使用を申し出る行為」が追加されました。この改正に対する産業界、学界等の評価（賛成意見、反対意見）があればその内容をご教示ください。また、改正後の規定に基づいて特許権の侵害が争われた裁判例があれば御教示ください。

改正に対する産業界、学界では以下のような評価がありました。
特許庁は 2008 年頃からプログラム発明の実効的保護のために日本のようにプログラムを物に含める案を講究し、2015 年にこれと関連した改正案が発議されましたが、プログラム開発者の意欲を低下させ、SW 産業に否定的な影響が憂慮されるという産業界の意見と、プログラムは、著作権の保護範囲なので、これを所管する文化体育観光部の反対によって改正案が廃棄されました。
今回の改正については、特許技術が含まれたプログラムの場合、USB や CD など記録媒体に格納された形態では、特許で保護が可能ですが、プログラムのオンライン伝送は、物、方法、製法の特許発明のどの実施にも該当しないようになり、特許として保護されるのが難しいですが、使用の申出を方法の発明の実施行為とすることによって、上記問題を解決すると同時に、その方法の使用が特許侵害になり得るという事実を分かった場合に限定することによって、関連産業の硬直を防止できる肯定的な面があるという学界及び産業界の意見がありました。
ただし、プログラム提供者によるプログラムアップロード行為を個人の使用を申し出る行為と見られるかは別論として、個人のハードウェアでの動作を含む方法の発明の構成要素の全部を実施する行為と見ることは難しいので、方法特許についても間接侵害の法理を通じた保護が必要であり、方法の発明の実施行為についてのみ改正することは物の発明との均衡でも問題があるという学界の反論もあります。

Q5. 改正後の特許法第 2 条における「方法の使用を申し出る行為」について、文言上は、方法を使用させたい者が申し出る行為とも方法を使用したい者が申し出る行為とも解し得ると思いますが、「方法の使用を申し出る行為」とは、方法を使用させたい者（方法を実行するプログラムを送信する者）の行為を指し、方法を使用したい者（プログラムを受信する者）の行為は該当しないという理解は正しいでしょうか。

特許法第 2 条の改正には「プログラムをオンラインで伝送する行為」を方法の発明の実施に該当するように実施の範囲を拡大しようとした背景があり、立法過程で英国特許法で「方法の使用を申し出る（offers it for use）行為」を方法の発明の実施範囲に含んでいることを参考にしましたので「方法の使用を申し出る行為」は方法を使用させたい者（方法を実行するプログラムを送信する者）の行為を指すと思われます。
文言的には仰る通り、「プログラムの伝送を受ける者」の行為も方法の使用を申し出る行為に該当すると解釈する余地はありますが、現在これと関連した論議は特になされていないことが確認されます。

Q6. 上記改正の背景として、国境を跨いだ実施行為については検討されましたでしょうか。

改正後においては、韓国外からプログラムをオンラインで韓国内に送信する行為（韓国外にあるサーバからプログラムを送信する行為）については保護がなされると考えられますか。それとも、保護がなされないと考えられますか。理由とともに御教示ください。

上記改正の背景において国境を超える実施行為に関する検討は特になされませんでしたが、その時点で他のイシューとしてネットワーク環境で発生可能な特許侵害行為（国境を超える侵害行為及び複数主体の侵害行為）に関する適切な権利保護案の必要性が検討されました。

法文上で「方法の使用を申し出る行為」とだけ記載されていますが、ここでの申出は、国内における行為に限定されると解釈される可能性が高いと思われます。ただし、韓国国外にあるサーバからプログラムを送信する行為であるとしても、当該プログラムが韓国の使用者に受信されるためには、有線であれ無線であれ、韓国に位置するサーバを経由せざるを得ないので、結局、韓国内におけるプログラムの伝送が伴わざるを得ないと思われます。従って、まだ関連した裁判例は存在しませんが、韓国国外にあるサーバからプログラムを送信する行為に対しても改正法を適用して保護される可能性があると思われます。

【更問３】

「申し出る行為」に「送信されたプログラムを伝送する行為」が含まれると解釈される可能性があるということでしょうか。それとも、海外から送信されたプログラムが韓国に位置するサーバに入ってきた時点で申出が韓国で行われたと解釈される可能性があるということでしょうか。

「申出」とは、使用者が直ちに受諾の意思を表示した場合、契約が直ちに成立することを意味するので、伝送する行為のみをもって判断するのは困難です。ただし、海外から送信されたプログラムが韓国に位置するサーバに入ってきて、その後使用者に送信され、使用者が受諾の意思を表示すれば、すぐに契約が成立するとすれば、その時点で申出が韓国で行われたと解釈される可能性があると考えられます。判例の見解を待ってみなければならないと思われます。

Q7. 仮に、サービス提供事業者が韓国外にあるサーバにプログラムを保存し、当該サーバに韓国のユーザがアクセスしてプログラムの実行がなされ、実行した結果が当該サーバから韓国のユーザに伝送されるケースを想定した場合、上記改正された特許法では、プログラムを方法の発明として保護することができると考えられますか。それとも、保護できないと考えられますか。理由とともに御教示ください。

本ケースは、いわゆる SaaS（Software-as-a-Service）の形態で、特許発明の方法の一部段階が韓国国外にあるサーバに格納されたプログラムにより実行される形態と理解され、このようなケースを直接扱った裁判例はまだ存在しません。ただし、2016 年度の調

査でご紹介申し上げたケースで、1）ソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決では、サービスの主要段階がサーバコンピュータの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告のウェブサイトを通じて具現され、当該サービスが提供されるサーバが海外に位置しているとしても、サービスが韓国語で記載され、韓国内の使用者らを対象とし、ドメインネームも韓国インターネット振興院に登録されているという点などを考慮し、当該サービスが国内で実施されたと判断し、2）ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決では、サービスが提供されるアプリが使用者の端末にインストールされて実行されているが、使用者は方法の実施を承認のみしたものであって、サービスは被告が提供したアプリと被告が運営するサーバが連動して行うものなので、被告を特許発明に関する実施者と判断し、被告が運営するサーバが海外にあるとしても、被告が提供したアプリが最終的にインストールされて使用されている所は国内であるという点で当該サービスは国内で実施されたと判断しました。

従って、i）改正法の「方法の使用を申し出る行為」がプログラムをオンラインで伝送する行為のみに限定解釈され得ないという点、ii）プログラム関連の発明に対して登録国内における実施の概念を広く解釈する判例が存在するという点、iii）SasS の形態のサービスも結局、登録国内で侵害が完結するという点を考慮すると、本ケースは改正された特許法で方法の発明として保護される可能性があるという意見があります。

【更問４】

「登録国内で侵害が完結」とはどのような意味でしょうか。特許発明の方法を実施した結果、韓国市場から利益を得ているということでしょうか。

「特許権の登録国内で侵害が完結する」という意味は、当該特許発明の方法が最終的に特許権の登録国内の使用者により使用されるということです。

Q8. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

営業秘密に関する域外適用

韓国営業秘密保護法制において、営業秘密が海外で使用するためのものまたは海外で使用されるものという点に対する故意が存在すれば、海外使用目的の営業秘密侵害罪として加重処罰しています（不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 18 条）。

ただし、上記条項も韓国における営業秘密侵害行為に対する刑事処罰条項であり、この条項により営業秘密に関する域外適用が認められると見ることは難しいです。一方、国外での侵害行為に対して司法管轄及び立法管轄の地域的範囲が悪用されるときには、各国の営業秘密保護法制が無力化するおそれがあるため、営業秘密保護法制の域外適用は正当化され得るが、国際条約との整合性が問題となり得るところ、韓国企業の営業秘密を侵害する行為が頻繁な所が位置した国の法を改善するために両者間及び多者間の努力が必要である

という意見があります。

Q9. 貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

国境を越えるインターネット環境では、物の生産や方法の実施（直接侵害）以前の段階の行為は国内でなされる一方、直接侵害行為自体は国外でなされる場合が頻繁に発生し得ます。

【更問５】

物の生産や方法の実施以前の段階の行為が国外で行われており、直接侵害にあたる行為（特許発明の構成をすべて充足する行為）が国内で行われている場合に、実施以前の段階の行為を行っている者を直接侵害又は間接侵害に問うことができるかについて意見や議論はありますでしょうか。

また、直接侵害にあたる行為をエンドユーザ（個人ユーザ）が行っている場合、当該エンドユーザは業として発明を実施していないことから直接侵害に問えないと考えられますが、このような場合に、国外において実施の前段階の行為を行っている事業者を侵害に問うことができるかについて、議論はありますでしょうか。

実施以前の段階の行為（国外でなされた行為）をした者に対して侵害の責任を問うことができるかについての意見や論議は特にないと見られます。

これと関連し、間接侵害に関する判例（上記でご紹介申し上げた、大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決）では、属地主義の原則上、第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内における生産を意味し、従ってこのような生産が国外で生じる場合には、それ以前の段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ないと判示しました。これに対し、間接侵害は直接侵害を前提とする必要がないという独立説が国内の通説であるという点に鑑みると、直接侵害が国内外のうち、どこで発生したかによって間接侵害の適用可否が変わることは矛盾があるので、米国特許法第 271 条 (f) のように明文の規定をおくように間接侵害の規定を改正しようとする意見があり、これと関連した改正案が発議されています。

【更問６】

この改正案について、具体的な条文案や改正に賛成または反対する意見等、最新の状況について、可能な範囲で詳しく教えていただけますでしょうか。

この条文案は、既存の間接侵害の条文（特許法第 127 条）に、「その物の生産にのみ使用する電子的手段をその発明が特許発明であり、その電子的手段がその発明の

実施に使用されることを知りながら情報通信網を用い、または電子的記録媒体に収録して提供する行為」、「その物の生産に使用する物(国内で広く一般的に流通しているものを除く)であって、その発明の課題解決に必須の物をその発明が特許発明であり、その物がその発明の実施に使用されることを知りながら生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、またはその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」、「その方法の実施に使用する物(国内で広く一般的に流通しているものを除く)であって、その発明の課題解決に必須の物をその発明が特許発明であり、その物がその発明の実施に使用されることを知りながら、生産・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、またはその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」、及び「その発明が特許発明であることを知りながら、特許発明の実施を積極的に誘導する行為」を間接行為として追加することによって、専用物でない場合における間接侵害の範囲を拡大する趣旨です。

これに対し、文化体育観光部では、「発明の課題解決に必須の物」や「電子的手段」という不確定的概念により、「著作権法」との衝突が発生し、著作物の流通及び利用活性化が損なわれ得るので、現行維持が必要であり、誘導侵害の場合、既存の民刑法上、教示または幇助の法理で十分に対応が可能であり、現行維持が必要であるという反対意見を提示しました。

一方、本改正案は、本会議に上程されず、審議未了で廃案とされました。

B. 複数主体により構成される実施行為（国境を跨がない実施行為を含む）について

Q10. 貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、複数主体により構成される実施行為（複数主体の共同による実施行為、単一の主体が他の主体の実施を支配又は管理することによる実施行為、複数主体による実施行為の一部がユーザにより実施される実施行為など）について争われたものがあれば、その代表的な裁判例（最大 5 件）を列挙し、その詳細について下記の項目を含め記載してください。5 件を超えて裁判例がある場合は、2017 年以降の裁判例について優先的に記載し、6 件目以降は事件名のみ列挙してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
e. 当事者の所在国
f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

［判例 1］

a. 出典

ソウル中央地方法院 2017.9.22.言渡 2016 ガ合 543605 判決。

b. 事実の概要

原告は、発明の名称が「キャスティング発泡ステッカ製造方法」である韓国特許第 10-0928393 号（以下、本件特許という）の特許権者です。

被告 C は、本件接着生地を生産して被告 B に供給し、被告 B は、本件接着生地を用いて本件デザイン印刷物を生産し、下請け企業を通じて本件デザイン印刷物に対して加工工程を経た後、上記加工工程を終えた完製品である本件ステッカ完製品を被告 D に納品し、被告 D は、本件ステッカ完製品を市中に販売しました。

原告は、被告 B、C、D が本件特許の方法の段階別の構成要素による方法を使用して侵害製品である接着生地、デザイン印刷物、ステッカ完製品を生産しているという理由で、被告 B、C、D に対して特許権の侵害差止及び侵害品の廃棄を請求しました。具体的に原告は、被告 B に対しては被告 B がステッカ完製品を生産して被告 D に納品したという理由で、被告 D に対しては被告 D がステッカ完製品を販売しているという理由で、特許権の侵害差止を請求しました。また、原告は被告 B、C に対して間接侵害行為を理由に特許権の侵害差止を各請求しました。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要

本件特許の請求項 1（製造方法の発明）

「(a) 離型フィルム及び転写フィルムからなる基底シートと、キャスティング発泡ステッカに立体感を付与するためのキャスティング発泡生地をロールツーロール工程で接着する段階；

(b) 上記 (a) 段階を経たキャスティング発泡生地の表面にキャスティング発泡ステッカの印刷層になる多様なデザインを印刷する段階；

(c) 上記 (b) 段階を経たキャスティング発泡生地及び転写フィルムを上記デザインが印刷された部位とそうでない部位に分離する段階；及び

(d) 上記 (c) 段階を経たキャスティング発泡生地及び転写フィルムの部位中、上記デザインが印刷されていない部位のみを上記離型フィルムから分離する段階；を含むことを特徴とするキャスティング発泡ステッカ製造方法。」

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成

特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成はありません。

e. 当事者の所在国

当事者はいずれも韓国に所在しています。

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）

被告 B は「J」という商号でステッカ製造販売業を営む個人事業者であり、被告 C はフィルム及び電気電子製品関連の製造販売業を営む会社であって、被告 B の配偶者である K が

その代表理事として在職しており、被告 C の地点と被告 B の企業である J は、いずれも同じ建物に位置しており、被告 C のホームページに上記 J のホームページがリンクされていました。

g. 事件の争点

被告 B 及び被告 C の生産方法を結合したものが本件特許の構成要素をいずれも含むか否か

複数主体（被告 B、C、D）が単一の特許発明の一部構成要素を分担して実施するとき特許侵害が成立するか否か

被告 B 及び被告 C の生産行為が間接侵害に該当するか否か

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠

被告 B 及び被告 C による共同侵害、被告 B 及び被告 C それぞれの間接侵害、被告 D による直接侵害が認められました。

被告 B 及び被告 C の生産方法を結合したものは、本件特許と実質的に同一であるか、利用発明に該当すると判示しました。

複数主体が単一の特許発明の一部構成要素を分担して実施しても、1）複数主体のうちのある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特許侵害をしたものと見なければならず、2）複数主体がそれぞれ他の主体の実施行為を認識し、これを利用する意思、即ち、互いに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があり、互いに分けて特許発明の構成全体の要素を実施する場合には、これら複数主体が共同で特許侵害をしたものと見なければならないので、被告 B 及び被告 C は共同で特許侵害をしており、被告 D は単独で特許侵害をすると判示しました。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

上記判例に対しては、支配管理類型として「支配・管理」及び「営業上の利益」を要件とし、その支配・管理者 1 人の特許侵害が成立し、共同実施類型として「共同実施意思の共有」及び「有機的実施行為の分担」があるとき、行為分担をした複数主体による特許侵害が成立する要件が提示されることによって、主観的共同関係を前提として複数主体の特許侵害の成立を肯定する見解と評価する意見があります。

［判例 2］

a. 出典

ソウル中央地方法院 2019.7.12.言渡 2017 ガ合 588322 判決。

b. 事実の概要

原告は、発明の名称が「インターネットを利用した電話サービス提供方法」である韓国特許第 10-0913577 号（以下、本件特許という）の特許権者です。

被告は、総合通信役務を営む会社で、I などインターネットポータル企業と提携して広告

サービスを提供しました。
　原告は、被告が本件特許の請求項の構成要素と同一であるか、均等な構成要素をいずれも含む被告サービスを提供することによって、原告の特許権を侵害したという理由で、無断使用による不当利得返還を請求しました。

c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
　本件特許の請求項 1（方法の発明）
「広告の内容を表示する広告ページをサービスサーバに格納する第 1 段階；
使用者がインターネットを通じて上記サービスサーバの広告ページに接続すると、格納された広告のリンク目録を出力する第 2 段階；
使用者の電話番号及び相手方の電話番号を入力しなければならない電話情報の入力ウィンドウを提供する第 3 段階；
使用者の電話番号及び相手方の電話情報が上記電話番号入力ウィンドウに入力され、接続が要請されると、サービスサーバが上記使用者の電話番号に対応する使用者の通信端末に連結された通信企業の交換機と上記相手方の電話番号に対応する相手方の通信端末に連結された通信企業の交換機の間でインターネットを通じて連結され、サービスサーバが使用者の通信端末と相手方の通信端末がインターネットを通じた呼接続がなされるようにする第 4 段階；
上記呼接続がなされれば、使用者は広告を視聴する対価として使用者の通信端末を用いて上記サービスサーバを介して相手方の通信端末と無料電話をすることができるようになる第 5 段階を含むことを特徴とするインターネットを利用した電話サービス提供方法。」

d. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
　特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成はありません。

e. 当事者の所在国
　当事者はいずれも韓国に所在しています。

f. 当事者の属性（例：サービス提供事業者とそのユーザ、親会社と子会社の関係、発注元と下請けの関係、事業を共同して行う合併、パートナーシップその他の契約関係）
　被告はインターネット上でオンライン広告と電話を統合した広告サービス業を提供し、インターネットポータル企業である I 社と提携関係を結び、上記広告サービス業をインターネットポータルを通じて提供しました。

g. 事件の争点
　被告の実施行為が本件特許の構成要素をいずれも含むか否か
　複数主体の侵害行為に対する評価及び侵害責任の帰属の有無

h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠
　被告の非侵害と認められました。
　上記判例は、被告が請求項 1 の第 3 段階及び第 5 段階を実施しておらず、均等範囲内で

の実施でもないと判断しました。

ただし、第1、2段階と関連しては、原則的には単一主体が全ての構成要素が有機的に結合した全体として特許発明を実施してこそ、その特許発明に関する特許権を侵害すると見ることができるが、複数主体が請求の範囲の構成要素を分担して実施する場合であるとしても、そのうちのいずれかの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特許侵害をしたと見るべきであるとの基準下で、被告は、本件特許の一部構成（サービスサーバに広告ページを格納する第1段階及び使用者が広告ページに接続すると格納された広告のリンク目録を出力する第2段階）は、I社が行ったと主張していますが、被告サービスは被告がI社と提携して提供するサービスで、サービスの広報、広告主募集及びサービス加入、サービス提供などが被告により主導的に行われた事実を認めることができるので、一部構成を実際に実施した主体がI社であるとしても、これを管理して営業上の利益を得た主体は被告なので、被告がこれを実施したと見るのが正しいと判示しました。

i. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

上記判例に対しては、ソウル中央地方法院2017.9.22.言渡2016ガ合543605判決で説示された支配管理法理を再度確認したという評価があります。

Q11. ソウル高等法院2017.8.21.2015ラ20296［医療用室挿入装置事件］では、複数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した場合において侵害と判断するための要件として、(1) 複数主体のうちのある単一主体が他の主体の実施を支配・管理し、当該他の主体の実施により営業上の利益を得たこと、(2) 複数主体がそれぞれ他の主体の実施行為を認識し、これを利用する意思、すなわち互いに他の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ての構成要素を分けて実施したことが示されました。この要件は、その後の裁判例及び／又は学説において支持されていますか。同事件以外に、複数主体により構成される実施行為に対して、共同侵害を認定するために又は単一の主体の侵害を認定するための要件について言及した裁判例及び／又は学説があればその内容を御教示ください。

本判決以降に上記要件（即ち、単一主体による侵害または共同侵害の要件）を支持した裁判例として、先にご紹介申し上げたソウル中央地方法院2017.9.22.言渡2016ガ合543605判決（単一主体侵害の要件及び共同侵害の要件）があり、それ以外にソウル中央地方法院2018.6.29.言渡2016ガ合569294判決では共同侵害の要件、及び、ソウル中央地方法院2019.7.12.言渡2017ガ合588322判決では単一主体侵害の要件が同一に支持されました。

ソウル中央地方法院2019.11.8.言渡2016ガ合500899判決では侵害行為の分担を知った主体だけでなく、侵害行為の分担が知り得たにもかかわらず、これに加担した主体にまで侵害の責任を帰属させたという点で、共同侵害の認定範囲を拡張したと見られます。

国内の学説として、特許発明の実施が複数主体によりなされる場合にも、その複数主体の実施行為を主導的に支配管理しており、その支配管理者が全体実施行為をしたものと評

価でき、または他人を道具として利用する場合には、単一主体に特許侵害責任を認めることができるというところに大きな意見の差はありませんが、複数主体に対して共同直接責任を認めることができるかについては、1）複数の侵害主体間の共同実行に関する主観的意思の共同が認められる場合、複数主体のいずれもに特許侵害責任を肯定する見解（主観的共同説）、2）複数主体に対して共同の直接侵害責任を問うことは特許法上、その根拠を検索困難で、構成要素完備の原則とも対応できず、特許発明の共同実施による特許権共同直接侵害を認めれば、積極的または消極的権利範囲確認審判において被請求人乃至請求人を誰とすべきであるか不明確であるということを理由に複数主体の共同特許侵害成立を否定する見解があります。

Q12. 特許権侵害訴訟に限らず、貴国における複数主体により構成される権利侵害行為に対する保護の現状や考え方を理解するうえで参考になる学説や裁判例等がありましたら、その内容を御教示ください。

オンライン商取引が活発化するに伴い偽造商品の取引など商標侵害が急増している状況で、商品のオンライン販売者と共にオンラインサービス提供者（OSP）の法的地位及び法的責任が問題となり得ます。これと関連し、大法院 2012 年 12 月 4 日付 2010 マ 817 決定では、オンラインショッピングモールの運営者は販売者として直接消費者に商品を販売する形態ではなく、販売者と購買者との間に取引がなされる電子取引システムを提供し、その対価として販売者からサービス利用料を受け取るだけで、販売者と購買者との間の具体的取引には関与しない、いわゆるオープンマーケット（Open Market）では、運営者が提供したインターネット掲示空間に他人の商標権を侵害する商品販売情報が掲示され、その電子取引システムを通じて販売者と購買者との間にこのような商品に対する取引がなされるとしても、そのような事情だけで直ちにオンラインショッピングモール運営者に商標権侵害掲示物に対する不法行為の責任を負わすことはできないとし、ただし、1）オープンマーケットの運営者が提供するインターネット掲示空間に掲示された商標権侵害掲示物の不法性が明白で、2）オープンマーケット運営者が上記のような掲示物によって商標権を侵害された被害者から具体的・個別の掲示物の削除及び遮断の要求を受けたり、被害者から直接的な要求を受けなかったとしても、その掲示物が掲示された事情を具体的に認識したり、その掲示物の存在を認識できたことが外観上明確に示され、3）さらに技術的、経済的にその掲示物に対する管理・統制が可能な場合には、オープンマーケット運営者にその掲示物を削除し、今後当該販売者が販売できないように適切な措置をとる注意義務があり、オープンマーケットの運営者がこのような注意義務を怠って商標権者の商標権侵害を容易にしたときには、上記掲示物を直接掲示した者の行為に対して不作為による幇助者として共同不法行為責任を負うと判示しました。これに対し、OSP の偽造商品取引に関する教示（誘導）及び幇助行為に対して、著作権法上の間接責任（幇助責任）を認めることができ、他人の行為に対する責任として民法上直接侵害に対する幇助責任も適用できるという意見があります。

Q13. 貴国において、複数主体により構成される権利侵害行為に対して、権利の保護を強化

することを求める産業界の意見や学界における議論などはありますでしょうか。もしそのような意見、議論などがあれば、その内容はどのようなものでしょうか。

プログラム関連発明や第 4 次産業革命関連の技術に関する発明に対する装置または方法特許は複数の構成要素からなることが多く、このような複数の構成要素を複数主体によって共同で実施する場合が多い一方、これに対して主導的な主体のみを直接侵害と認める場合には、その主体と他の主導者間に実質的な支配関係があるか、または単純指示による道具関係に過ぎないという因果関係を立証しなければならないなので、直接侵害が認められるのが非常に難しいため、特許権者を実効的に保護するための案として複数主体の実施行為を共同直接侵害と見ることができる制度を特許法に導入することを積極的に検討する必要があるという意見があります。

インターネットにおけるソフトウェア供給を通じた特許侵害は、事実上、間接侵害の実質を有するにもかかわらず、現行法上ソフトウェアは物ではないため、間接侵害規定を適用できない場合が多いです。複数の段階や構成からなるソフトウェア関連の方法特許の侵害に複数主体が関与する場合には、そのうち一部に単独責任を問うか、関与者全てに共同直接侵害責任を問う代わりに、特定主体に侵害幇助責任を問うことが適切であるときも多く、インターネットサービス提供者（ISP）に侵害幇助責任を問う事例が増えているという点がこれを傍証します。

【更問７】

ISP の侵害幇助責任が認められた事例がありましたら、代表的なものをご教示いただけますでしょうか。

ISP の侵害幇助責任が認められた事例は、主に著作権侵害と関連した事例があります。代表的な事例として、音源ファイルを利用者に P2P で提供した ISP に対して、「その利用者が音盤制作者の著作隣接権を侵害するという事情を未必的に認識したか、少なくとも十分に予見できたにもかかわらず、プログラムを開発して無料で配布し、サーバを運営しながらその利用者に他の利用者の接続情報を提供することによって、利用者が MP3 ファイルを Peer-To-Peer（P2P）方式でやりとりして複製する方法で著作隣接権侵害行為を実行することを容易にしたので、それに対する幇助責任を負う」と判示しました（大法院 2007.1.25.言渡 2005 ダ 11626 号判決）。

また、ISP に侵害幇助責任を問う事例において、ISP の責任を認めることが適切か否かを判断するための考慮要素としてどのような要素が挙げられておりますでしょうか。

一方、ISP の侵害幇助責任の有無が判断された事案において、例えば ISP が提供したインターネット掲示空間に他人の著作権を侵害する掲示物が掲示された場合、「著作権を侵害された被害者から削除と遮断が要される掲示物が具体的かつ個別に特定されたか否か」、「ISP のインターネット掲示空間の規模、侵害申告件数」、「アッ

プロードされる動画の数などを考慮すると被害者の資料だけで ISP が当該掲示物を探して削除する措置に技術的、経済的な困難があるか否か」などが考慮されました（大法院 2019.2.28.言渡 2016 ダ 271608 判決）。

これにより直接侵害に対する従属性を緩和し、複数主体のうち直接侵害責任を負う者がいなくても、侵害に対する悪意で特許発明の一部構成を実施する者に幇助責任が認められるべき一方、幇助者の侵害に対する悪意など主観的要件を厳格に要求してネットワークインフラが萎縮するのを防止しなければならないという意見があります。

禁 無 断 転 載

令和４年度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関する調査研究報告書

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
電話　03-5281-5671
FAX　03-5281-5676
URL　https://www.iip.or.jp
E-mail　iip-support@fdn-ip.or.jp