

プログラムに係る特許権の海外調査結果概要

(以下は、欧米の学者、法曹実務家等に意見聴取した結果をまとめたものであり、本文中に明示した場合を除いて、判例、特許庁審査ガイドライン等で明示的に規定されたルールではない。)

1. プログラムクレームのカテゴリ

(1) 米国

USPTO のガイドラインは、コンピュータ関連発明について、請求項上にハードウェア又はハードウェアとソフトウェアの任意の組合せが表現されているときに、物の発明にあたるとしている。

プログラムについては、この条件を満たす場合に物の発明にあたるのは当然のこと、少なくともハードウェアとの関連が示唆されていれば、プログラムが機械又は装置にあたるとする見解も存在する。

さらに米国特許法は、means-plus-function 形式のクレームを機械又は装置のクレームとして認めているため、プログラムの場合も means-plus-function 形式で表現できれば、物の発明となりうる。

しかしながら、カテゴリについては、法定主題(machine, manufacture, composition of matter, process)のいずれかに属することが明らかであれば良いという程度であり、複数のカテゴリに同時に属しても良い等、要件は厳しくない。特許性の判断については、utility、novelty、nonobviousness の要件がより重要である。

(2) 欧州

ネットワーク上におけるプログラムの流通・利用が急速に進展しつつある中、プログラムの「使用」を立証することは非常に困難であるため、方法の発明として保護するだけでは保護が十分とは言えない。

したがって、プログラムを「方法の発明」よりも保護範囲が広い「物の発明」として保護することが適正な保護のために必要となっている。他方、方法の発明とした保護した場合、間接侵害で対処することとなるが一般に間接侵害も立証が難しい(日本と似た状況。)

こうした状況の中、IBM 審決が computer program product を特許保護対象としたことは画期的。

ドイツ特許法では、product は intangible things を含む概念であり、具体的な支配可能性、取引可能性があれば足りる。

プログラムの実施にコンピュータの存在や関係は当然の前提であるから、請求項上ハードウェア資源が明示されていなくとも、当業者が認識できる程度の示唆があれば十分「物の発明」として認められる。

2. ネットワーク上における侵害行為

(1) 米国

ネットワーク上におけるプログラムに係る特許権の侵害行為に対しては、make、use、sell、offer to sell で対応可能（make は copy を含む。）

送信者の行為は、プログラムを copy している点で make にあたり、ネットワーク上でプログラム購入を勧誘したり送信の対価を得ていれば、sell、offer to sell にあたる。また、送信行為は use にも該当しうる。

注：Roberts v. Ryer, 91 U.S. 150, 157 (1875)が"the inventor of a machine is entitled to the benefit of all the uses to which it can be put, no matter whether he had conceived the idea of the use or not"と判示するように use は非常に広義である。

注：sell、offer to sell は、契約等の外部事情を考慮しないと適用できるか不明なため、ネットワーク上の侵害行為の規制において、make、use より使い勝手が悪いとの指摘あり。

受信者によるダウンロード行為も送信者と同様の理由により、make、use に該当するが、電子メールにより一方的に送信された場合に侵害を問うのは困難ではないか。

(2) 欧州

ネットワーク上におけるプログラムに係る特許権の侵害行為に対しては、現行法 具体的には、「拡布・上市(putting on the market)と「提供」(offering)」により対応可能。したがって、新たに送信等プログラムに対応した個別具体的な実施概念を導入する必要はない。

「拡布・上市」(putting on the market)とは、特許製品を市場の流通に置く行為を意味する広範な概念であり、実施者の支配から製品が完全に脱することが「提供」(offering)との違い。

基本的には、送信者が侵害者としての一義的責任を負うべき。受信者は、「使用」していると言える場合のみ侵害を問われるべきであり、電子メールのように一方的に送信された場合にまで侵害責任を問われるべきでは、ないのではないか。