

データを化体させた物に係る特許権を通じた各種データの実質的な保護可能性に関する検討



大阪大学知的基盤総合センター 特任准教授 北元 健太

要約

現行の知的財産法、特に特許法によるデータ保護が必ずしも十分なものとは言えないことに鑑み、「プログラム等」に該当しないデータについて、それが化体された「物」について特許を受けることにより、間接的に実質的な保護を受けることができるかについて検討する。特許要件を満たす生成方法により生成されるデータ一般を検討対象データと想定し、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、印刷物、立体物等を検討対象有体物として、検討対象データを化体した検討対象有体物を生産する方法について特許を受けることにより、当該検討対象有体物の保護を通じて当該検討対象データについても一定の保護が及び得ることを論じる。特に、検討対象データのみがインターネット等を介して流通した先で検討対象有体物に化体された場合に、当該検討対象有体物の使用等の行為について特許権を及ぼし得ることを示す。

目次

1. はじめに
2. 検討対象とその特許性
 2. 1 検討対象データ
 2. 2 検討対象有体物
 2. 3 検討対象クレームの形式
3. 保護を受ける生産物の範囲
 3. 1 生産方法の推定
 3. 2 生産物の種類
4. 特許権が及ぶ行為
 4. 1 生産方法の使用
 4. 2 有体物の使用
 4. 3 その他の実施行為
5. まとめ

1. はじめに

近年のいわゆる第四次産業革命の進展に伴い、データが価値創出の源泉として認識されるに至り、データの利活用に注目が集まっている。その中で、価値あるデータに対する法的保護への関心も高まっているが、現行の知的財産法においてはデータ一般について一律の保護は与えられず、ごく一部のデータについてパッチワーク的に保護が認められているに過ぎないとされる⁽¹⁾。すなわち、各種データのうち知的財産法による保護が及ぶのは、特許法上の発明、著作権法上の著作

物、不正競争防止法上の営業秘密・限定提供データに該当する限られたもののみであり、第四次産業革命の結果新たに生まれた価値あるデータの中に、これらに該当しないことで保護が与えられず、他者による盗用を法的に防ぐことができないものが存在し得る状況にあると言える。

AI・IoT 関連技術の発展が進む中、これらの技術に対する特許法上の保護の在り方についても議論がなされているが⁽²⁾、これらの技術において大きな役割を果たすとされる各種データについては、現行特許法上の保護が直接与えられる例は限定的と考えられている。特許法上の保護を受ける発明たる「物」には、有体物のみならず「プログラム等」が含まれ（特許法2条3項1号）、データの種類である「プログラム等」については保護が及ぶと言えるが、「プログラム等」に当たるものは「プログラム」及び「プログラムに準ずるもの」に限られ（同条4項）、「プログラム」以外で保護が及ぶデータは、その構造がコンピュータの処理を規定するという点でプログラムに類似する性質を有した「構造を有するデータ」や「データ構造」とどまる⁽³⁾。

このように、現行の知的財産法、特に特許法によるデータ保護は、必ずしも十分なものとは言えない。以上のことを前提として、本稿では、「プログラム等」

に該当しないデータについて、それが化体された「物」について特許を受けることにより、間接的に実質的な保護を受けることができるかについて検討する。より具体的には、データの生成方法が特許要件を満たすものである場合に、当該生成方法により生成されたデータを化体させた有体物に向けたクレームを作成することにより、当該クレームに係る発明について特許を受けることができるか、特許を受けた場合に保護が及ぶ有体物の範囲はどのようなものか、特許を受けた場合に得られる保護がどのような行為に及ぶものであるのかといった諸事項についての考察を行う。

2. 検討対象とその特性

まず、データが化体された有体物に向けたクレームを作成することを検討し、そのようなクレームに係る発明について特許を受けることができるかを考察する。検討の前提として、本稿において検討対象とするデータ、有体物及びクレーム形式を示し、検討対象としたものが特許要件を充足するかを検証する。

2. 1 検討対象データ

本稿において特許法上の保護の検討対象となるべきデータは、第四次産業革命の結果新たに生まれた価値あるデータであって、特許法上の保護対象である「プログラム等」には必ずしも該当しないが、特許法上の保護が及ぶことについて妥当性が認められ得るデータである。このような観点から、AI・IoT関連技術を中心とした、特許要件を満たす生成方法により生成されるデータ一般を、本稿における検討対象データとする。AIにより生成された画像、音楽、動画、文章等の各種コンテンツデータや、AIモデルの学習済みパラメータといったものが主な対象として想定されるが、IoTデータの取得方法やAI学習用データの生成方法などが特許要件を満たすものである場合には、これらのデータも対象に含まれる。

このようなデータの多くは、コンピュータの処理を規定するものではなく「プログラム等」に該当しないことから、物の発明（特許法2条3項1号）としての特許を受けることができるものではない。一方で、当該データを生成する方法の発明について特許を受けた場合には、当該データが「プログラム等」として特許法上の「物」に該当しない限り、物を生産する方法の発明（同項3号）ではなくいわゆる単純方法の発明

（同項2号）に係る特許権が生じると解され、当該方法によりデータを生成する行為に対しては当該特許権が及び得るものの、当該方法により生成されたデータの提供や使用には当該特許権が及ばないと考えられる。

なお、データの特定は、前述のように生成方法により行うほか、当該データの構成要素、機能、特性等によって行うことが考えられる。しかしながら、特許要件を満たす生成方法により生成されるデータについては、当該データに特許法上の保護が及ぶことの妥当性を、生成方法が特許要件を満たすことにより担保し得る一方、構成要素、機能、特性等により特定されるデータについては、当該データに特許法上の保護が及ぶことの妥当性をいかなる条件により担保するかが明らかでない。したがって、本稿においては、構成要素、機能、特性等により特定されるデータについては検討対象としないこととする。ただし、これらのデータについても、以後の議論が部分的に当てはまると考えられ、本稿で以後に検討する方策によって保護を受けることができる場合があると思われる。

2. 2 検討対象有体物

データを化体させる有体物として最も汎用性が高いものは、コンピュータ読取り可能な記録媒体であろう。AI・IoT関連技術において取り扱われるデータは主にデジタルデータであり、デジタルデータを記録媒体に格納することにより、記録媒体をデータが化体されたものとして行うことができる。記録媒体へのデータの化体は、データの内容によらず可能なものであり、汎用性に優れるものであることから、本稿における有体物としては、記録媒体を中心的な検討対象に位置付けることとする。

記録媒体の他にデータを化体させる有体物として考えられるものとして、データを印刷した印刷物がある。印刷物は、コピー用紙のような印刷用紙のほか、ポスター、本、ラベル、衣服などの多種多様な物を含み得るものであり、データが画像や文章であるときに特に化体に適したものである。また、データが三次元形状を表すものである場合⁽⁴⁾、当該データを3Dプリンタにより出力して得られる立体物は、当該データを化体した有体物であると言える。このような印刷物や立体物についても併せて、本稿における検討対象として取り扱う。

2. 3 検討対象クレームの形式

検討対象データを化体させた検討対象有体物の特許権を及ぼし得るクレーム形式として、物の発明（特許法2条3項1号）の形式と、物を生産する方法の発明（同項3号）の形式が考えられる。本節では、それぞれのクレーム形式のものを仮の検討対象クレームとして、当該検討対象クレームに係る発明が特許要件を充足し得るかを考察する。そして、特許要件を充足すると考えられる形式のものを、次章以降における検討対象クレームとする。

(1) 物の発明

まず、「〇〇手順により生成したデータを記録した記録媒体」「〇〇手順により生成した画像データを印刷した印刷物」といった物の発明のクレーム形式が考えられる。このような形式であれば、「プログラム等」に該当しないデータ自体をクレームする場合のカテゴリ不明確（特許法36条6項2号違反）の拒絶理由⁵⁾を回避することができると思われる。しかしながら、この検討対象クレームは、次の点で拒絶理由を生じ、特許を受けることは難しいと考える。

1) 発明該当性（特に「技術的思想」該当性）

発明該当性（特許法29条1項柱書違反）の判断において、一般によく問題となるのは「自然法則を利用したものであるか」という点である。この点については「発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる」とされているところ⁶⁾、検討対象クレームにおいては、データの生成方法が特許要件を満たす、すなわち自然法則を利用したものであるとしたことから、当該生成方法により生成されたデータを有体物に化体させるという形式的な事項を加えたクレーム全体を見た場合においても、当該クレームに係る発明は全体として自然法則を利用したものであると考えられる。

検討対象クレームについて問題となるのは、当該クレームに係る有体物が、検討対象データを記録又は印刷等の単純な方法で化体させたものにすぎず、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの）」に該当し、「技術的思想」に当たらないとされ得

る点である⁷⁾。この点について、情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法等）に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示に当たらないとされており、検討対象クレームの発明該当性についてはこの観点からの検討を要する。

カラオケ用ビデオ映像等が記録された記録媒体について発明該当性を判断したビデオ記録媒体事件判決⁸⁾は、「記録媒体における「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」とは、情報の記録の仕方それ自体や、記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから、その結果として、提供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない」と判示し、発明の要旨から「歌うべき曲の歌詞である文字情報に基づく文字について、一定の色を付すことを前提として、伴奏となる音声情報の進行、すなわち時間の経過に伴い、色調変化器によって、この文字の色を、順次、異なる色に着色せしめて記録したこと」を特徴と認定した上で、記録媒体の再生時に「歌唱者に対して、伴奏となる音声情報の進行に伴って、歌うべき文字の色が、順次、異なって表示されていくという結果」が提供されることを指摘し、結論として発明該当性を認めている。この判断手法によれば、記録媒体について情報の提示に技術的特徴があると言うためには、記録媒体への情報の記録過程が備える技術的特徴から、それを反映した効果を当該記録媒体から情報が読み出され提供されることにより奏するという関係が存することを要すると解される⁹⁾。この点は、ビデオ記録媒体事件判決が「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であ」¹⁰⁾ることを踏まえてなされており、技術的特徴を具体的手段と目的達成すなわち効果により構成されるものと捉えていることによると見られる。

このような観点から、検討対象クレームに記載のものについて情報の提示に技術的特徴があると言えるかを検討する。検討対象有体物への検討対象データの化体過程については、検討対象データの生成方法が特許要件を満たすこととした点から、当該生成方法に技術的特徴があると言うことができる。しかしながら、当該技術的特徴によって奏される効果は一般に、ある種のデータを生成可能とするというものであって、検討対象有体物が提供されることによって初めて奏されるものではない。したがって、検討対象クレームに係る有体物は、情報の提示に技術的特徴を有するものでは

なく、情報の単なる提示に当たるものとされる可能性が高いと考える。

2) PBP クレームの取扱い

検討対象クレームは、生成方法により検討対象データの特定を行っている点で、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBP クレーム）に該当する。このことから、検討対象クレームについて、以下の2つの拒絶理由が生じるおそれがある。

まず、検討対象クレームの記載が明確性要件（特許法36条6項2号）を満たすのは、「出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られ」⁽¹¹⁾、そうでない場合には明確性要件を満たさないとされる。本稿においては、検討対象データの生成方法としてAI・IoT技術に関するものを想定しているところ、AIの学習方法については構成による特定が不可能かつ非実際としてPBPクレームの明確性が肯定される余地があるとする論考⁽¹²⁾も見られるが、そのようなものに該当しない生成方法については、生成方法としては特許要件を満たすものであっても、PBPクレームに用いた場合には不可能・非実際の事情が認められず明確性要件を満たさないとされることが考えられる。

また、PBPクレームに係る発明の要旨が、特許請求の範囲に記載の製造方法に限定されず、いわゆる物同一説により「当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一であるものとして認定される」⁽¹³⁾ことから、新規性又は進歩性欠如の拒絶理由を生じる状況が想定される。このような状況としては、例えば、データの生成方法が、破損データの復元方法や暗号化データの復号方法など、過去に存在したデータと同一のデータを検討対象データとして生成するものである場合が考えられる。復元や復号等の対象として、公知のデータが破損や暗号化等したものを取り扱う可能性がある場合、当該公知のデータと検討対象データは同一のものであることから、それぞれのデータを化体した検討対象有体物同士も同一であると判断されることとなり、結果として、検討対象クレームに係る発明の新規性又は進歩性が、当該公知のデータ又はそれが格納されている記録媒体に基づいて否定されることとなる。

(2) 物を生産する方法の発明

物の発明についての特許権取得が困難な事情が存するとき、代替的に、物を生産する方法の発明についての特許権取得を行うことが考えられる⁽¹⁴⁾。この場合における検討対象クレームは「データを生成する〇〇手順と、当該データを記録媒体に記録する手順と、を含む記録媒体の生産方法」「画像データを生成する〇〇手順と、当該画像データを印刷物に印刷する手順と、を含む印刷物の生産方法」といったものとなろう。

このような検討対象クレームによれば、物の発明とした場合に生じ得た拒絶理由はいずれも解消する上、設定登録後に受けられる保護の内容についても物の発明とした場合と比べて遜色のないものとなると考えられる。したがって、本稿においては以後、物を生産する方法の発明のクレーム形式によるものを検討対象クレームとする。

1) 物の発明との比較

物の発明としてクレームを作成した場合に生じ得た拒絶理由は、検討対象クレームにおいてはいずれも解消すると考えられる。まず、発明該当性（「技術的思想」該当性）の拒絶理由については、発明の要旨が手順に関するものとなり、情報を提示する物自体に関するものではなくることから、生じないこととなると考えられる。また、物の発明については、PBPクレームに該当する場合に問題が生じるのに対し、方法の発明についてはこの点は問題にならないこととなる。

加えて、物を生産する方法の発明についての特許権は、物の発明についての特許権と概ね同様の行為に対して及ぶ。物の発明について「実施」に該当する行為は、当該物の生産に加え、当該物の使用や譲渡等といった行為である（特許法2条3項1号）のに対し、物を生産する方法の発明については、当該方法の使用に加え、当該方法により生産した物の使用や譲渡等といった行為が該当する（同項3号）。両者を比較すると、物の使用や譲渡等といった行為については完全に一致し、物の生産について前者は製法の限定を受けず⁽¹⁵⁾後者は限定を受ける点においてのみ相違する⁽¹⁶⁾。

検討対象クレームに係る発明について特許権が生じる結果、検討対象データを化体した検討対象有体物自体を物の発明と見た場合には特許要件を充足していても関わらず、同一の検討対象有体物の使用や譲渡等といった行為に対して当該特許権が及ぶこととなる

が、この帰結は法の予定するところと言える⁽¹⁷⁾。

2) 単純方法の発明との区別

物を生産する方法の発明と、いわゆる単純方法の発明とは、法文上異なるカテゴリーのものとして規定されており、それぞれの発明の「実施」に含まれる行為について異なる定義がなされている（特許法2条3項）。一の請求項に係る発明が、物を生産する方法の発明と単純方法の発明とのいずれであるのかが不明確である場合には、そのような発明に特許を付与すると特許権が及ぶ範囲も不明確となることから、カテゴリー不明確（特許法36条6項2号違反）の拒絶理由を生じるおそれがある⁽¹⁸⁾。したがって、検討対象クレームに係る発明が、単純方法に係る発明でなく物を生産する方法の発明であると疑義なく判断できることを要すると解される。

請求項に係る発明が、方法の発明と物を生産する方法の発明のいずれに該当するかは、まず特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものとされる⁽¹⁹⁾。そして、単純方法の発明は「物自體ヲ何等變更スルコトナク單ニ其物ヲ使用スルニ止マリ之ニヨリ生産ヲ伴ハサル使用方法ノ發明」⁽²⁰⁾、「生産物を伴わず、操作を受ける目的物に変化を生ぜしめることを目的としない方法」⁽²¹⁾などと説明され、物を生産する方法の発明については①「生産される物、すなわち製造、組立、加工などの対象とされる物は、少なくとも、譲渡又は輸入の対象となり得るような独立性のある物」⁽²²⁾であることや、②「原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ること」⁽²³⁾、③「目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であること」⁽²⁴⁾が必要とされる。

このことを踏まえ、検討対象クレームに係る発明が物を生産する方法の発明として疑義なく認められ得るかを検討する。まず、検討対象クレームの末尾を「記録媒体の生産方法」「印刷物の生産方法」等とすることで、検討対象有体物を生産する方法の発明を意図していることは明確であり、検討対象データについて「記録媒体に記録する手順」「印刷物に印刷する手順」等を検討対象クレーム上で明示することで、②検討対象データを化体させる処理によって化体前とは異なる状態となった新たな検討対象有体物を得ること、③検

討対象データが化体されたことにより検討対象有体物が新たな価値を有するに至ること、を満たし得ると考えられる。

一方、検討対象有体物を「記録媒体」「印刷物」等として検討対象クレーム上で特定することのみによっては、直ちには①検討対象有体物が譲渡又は輸入の対象となり得る独立性のある物であることは明らかとならず、検討対象クレーム上のこれらの語が包含する物の外延を検討する必要があると考える。結局、検討対象クレームに係る発明が物を生産する方法の発明であると判断できるかは、検討対象有体物が独立性のある物であると言えるかによって定まることとなるため、「記録媒体」「印刷物」等の生産物の独立性について次の3)において検討する。

3) 生産物の独立性

まず、「記録媒体」には、光ディスクやUSBメモリ等の機器外付型のもの、内蔵ハードディスクやeMMC (embedded Multi Media Card) 等の機器内蔵型のものなどが含まれ得る。機器外付型のものについては、機器から取り外した状態で流通するものであることから、譲渡又は輸入の対象となり得る独立性があると考えられる一方、機器内蔵型のものについては、その具体的な態様によって独立性の有無が変わり得る。機器内蔵型のものうち、内蔵ハードディスク等、機器から取り外し可能でその物単位での流通が行われ得るパーツ型のものについては独立性が肯定され、eMMC等、機器からの取外しが困難でその物単位での流通が行われ得ない組込型のものについては独立性が否定されると考える。

なお、機器外付型やパーツ型の記録媒体について、その物単位での流通として、ブランクメディアとしての流通が行われていることのみでは独立性を肯定するには足りず、特定の情報が記録されている状態で当該情報の受渡しのための流通が行われていることが必要であるとする立場があり得る。この点については、独立性の要求が「特許法2条3項3号は、物を生産する方法の発明について、その方法により生産した物の使用、譲渡若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が実施に当たる旨規定している」ことから導かれている⁽²⁵⁾ことに鑑みて、生産物について実施行為たる譲渡や輸入が観念できる程度に独立していれば足りると解すべきであって、観念できることを超えて現実の取

引需要が存在すること等を要求すべきではないと考える。

一方、検討対象有体物が「印刷物」や「立体物」である場合については、検討対象データの物への化体を印刷機等の装置を用いて行うのが通例であり、そのような装置で取り扱うことができるものが規定サイズ内の物に限られるのが一般的であることから、大概の状況において印刷物等に譲渡又は輸入の対象となり得る独立性が肯定されると考えられる。ただし、例外的な状況として、比較的大きな物の一部分を対象としてその表面に印刷を施して得られる当該一部分を指して「印刷物」の語が用いられるような状況においては、当該一部分に独立性が認められない限り、検討対象有体物について独立性が否定されると考える。

以上のように、検討対象クレーム上で特定される検討対象有体物について、譲渡又は輸入の対象となり得る独立性を有する物と有しない物の両方を含むと解釈され得る場合が存在すると考えられ、このような場合にはカテゴリー不明確（明確性要件違反）の拒絶理由を生じるおそれがある。この拒絶理由を解消するためには、検討対象クレームにおける検討対象有体物を独立性のある物に限定する補正が必要となるほか、独立性のない物についても保護を追求する場合には、例えば検討対象有体物を「記録媒体」から「記録媒体を有する装置」へと補正するなど、生産物を独立性が認められる単位の物とする対応が必要となろう。

ただし、検討対象クレームにおける「記録媒体」「印刷物」等の検討対象有体物を指す用語の解釈が、請求項の記載のみではなく、明細書及び図面の記載や出願時の技術常識をも考慮して行われる⁽²⁶⁾ことに鑑みると、明確性要件違反の拒絶理由を回避するために、検討対象クレームにおいて限定的な用語を用いることは必ずしも要さず、当該用語を独立性のある物に限定して解釈することによりこの拒絶理由を回避できる場合もあると考える。このような解釈を採用するには、明細書、特許請求の範囲又は図面において、検討対象有体物が独立性のない物を包含し得ると解釈できる記載を行わないよう留意する必要があると思われる。

3. 保護を受ける生産物の範囲

検討対象クレームに係る発明について特許を受けた場合には、検討対象クレームに記載の方法を使用した生産行為のほか、「その方法により生産した物」の使

用等の行為についても特許権が及ぶこととなる（特許法2条3項3号）。物の発明について特許を受けた場合には、「その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶ」⁽²⁷⁾ことから、検討対象有体物に検討対象データと同一のデータが化体されていれば当該検討対象有体物に特許権が及ぶと解せるのに対し、物を生産する方法について特許を受けた場合には、検討対象有体物に特許権を及ぼすためには、検討対象有体物に検討対象データと同一のデータが化体されていることのみでは足りず、当該検討対象有体物の生産が検討対象クレームに記載の方法により行われることが必要となる。

このことを前提として、本章では、検討対象データを化体した検討対象有体物のうち、どのようなものに検討対象クレームに係る特許権が及び得るのかを検討する。

3. 1 生産方法の推定

物を生産する方法の発明についての特許権に関して、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定する旨の規定が存在する（特許法104条）。検討対象データが化体されている検討対象有体物について、この推定が働く場合、検討対象クレームに記載の方法により生産されクレーム構成要件が充足されたものとして特許権が及ぶこととなる。検討対象データが化体されている検討対象有体物であれば、多くの場合この推定を受けられると思われるが、一部にこの推定が及ばない場合も存在し得る。

まず、被疑侵害者からの反証があれば推定は覆され得る。被疑侵害者が推定を覆すためには、「単に自らの実施している方法を開示するだけでは不十分であつて（それだけでは…推定を覆すことにならない。）、更に、その方法が特許発明の方法と異なる方法であつて、特許権を侵害するものではないことまで主張し、かつ、立証しなければならない」⁽²⁸⁾とされることに照らせば、被疑侵害者が、検討対象データが化体された検討対象有体物を生成した方法を開示し、その方法が検討対象クレームに記載の方法とは異なることを主張立証した場合には、推定が覆され、当該検討対象有体物には特許権が及ばないこととなる。

また、この推定は、生産物が特許出願前に国内公知の物であった場合には働かない。化体する検討対象データが非公知のものである場合には、検討対象有体

物についても同様に非公知であると言える一方、化体する検討対象データが国内公知のものであった場合には、検討対象有体物についても国内公知であったとされることが考えられる。このような状況は、例えば、データの生成方法が、破損データの復元方法や暗号化データの復号方法など、過去に存在したデータと同一のデータを検討対象データとして生成するものであるときに生じ得るものである。

このように、生産方法の推定が働かず、検討対象有体物が検討対象データを化体していることから直ちに当該検討対象有体物に特許権が及ぶとは言えない場合が存在する。このことを踏まえ、本節では、検討対象クレームの構成要件充足性に疑義を生じ得る各種状況について、検討を加える。

(1) データの流通先で生産された物

特許権者自身が検討対象データの生成及び検討対象有体物への化体を行う場合など、単一の主体が検討対象クレームに記載の全手順を行う場合には、検討対象クレームの構成要件は明らかに充足され、当該主体が化体手順を行った検討対象有体物に特許権が及ぶこととなる。特許権が及ぶかが問題となり得るのは、特許権者が生成した検討対象データがインターネット等により流通した場合に、流通する検討対象データを取得した他人が検討対象有体物に化体させるなど、生成手順と化体手順が異なる主体により実行される状況である。このような状況においては、複数の主体による行為を全体として見れば検討対象クレームの構成要件が充足されるものの、それぞれの主体ごとの行為を個別に見ると構成要件が充足されないことから、複数の主体による行為全体に基づいて構成要件の充足性を評価することが許容されるかにより結論が分かれることとなる。

複数主体による特許発明への関与は、特許権侵害の成否を判断する場面においても論点となることがあり、この論点について、構成要件の充足性と実施主体の認定を分けた二段階で侵害成否の判断を行う例が見られる⁽²⁹⁾。二段階のうち後半の判断は、侵害成立に当たって関与者が「侵害する者又は侵害するおそれがある者」(特許法100条)や「侵害した者」(民法709条)であるとの要件を満たすことを要することから行われていると考えられる。これに対し、物を生産する方法の発明について、ある物が「その方法により生産

した物」(特許法2条3項3号)に当たるかを判断する場面においては、判断すべき要件に「者」の概念が含まれないことから、二段階のうち後半の判断は不要となり、前半のものだけを判断すれば足りることになる。

この考え方によれば、検討対象クレームに記載の方法について、単一の主体によって行われるか複数の主体によって全体として行われるかを問わず、構成要件を充足する場合には、その方法により生産された検討対象有体物に対して特許権が及ぶと解される。したがって、検討対象データの生成と検討対象有体物への化体が異なる主体により行われた場合でも、当該検討対象有体物に特許権が及ぶと考える。

1) 望ましい検討対象クレーム

前述した二段階の判断手法の前半である、構成要件の充足性の判断については、「2つ以上の主体の関与を前提に、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…を判断すれば足り」とされている⁽³⁰⁾。したがって、複数主体の行為が全体として検討対象クレームの構成要件を充足すると言うには、各行為を行った主体と、検討対象クレームにおいて各行為の主体と解釈される者とが一致する必要がある、例えば検討対象クレームが単一主体のみによって実行されるものであると解釈されるなど、検討対象クレームを解釈した結果として行為主体の不一致が認められる場合には、検討対象有体物に特許権が及ばないとされる可能性がある。

検討対象クレームが不利に解釈されることを避けるためには、検討対象クレームにおいて、各手順の実行主体を特定するなど、複数主体により構成要件が充足されることも想定していることを明示することが望ましい。具体的には、「データ生成者が検討対象データを生成する〇〇手順と、前記データ生成者又は前記検討対象データを取得した者が前記検討対象データを検討対象有体物に化体させる手順と、を含む検討対象有体物の生産方法」のように、各手順の実行主体を特定することが考えられる。

2) 外国におけるデータ生成

生成手順と化体手順が異なる主体により実行される状況には、特許権者が外国で生成手順を実行するなど、一部の手順が外国で実行される場合が含まれ得る。こ

のような場合については、属地主義の観点から、外国における行為に基づいて我が国の特許権の効力を生じさせることができるのかという点が問題となり得る。

物の製造方法の特許の効力について、パリ条約5条の4は、国内製造物と外国製造物を区別しない旨を規定している。これによれば、物を生産する方法の全手順が外国で実行された場合に、生産物に我が国の特許権が及ぶのであるから、一部の手順のみが外国で実行された場合について、生産物に我が国の特許権が及ぶことを否定すべき理由はないと考える。

(2) 偶発的に生産された物

特定の検討対象データを化体させる意思の下で検討対象有体物が生産された場合、当該検討対象有体物に特許権が及び得ることについては異論のないものと思われるが、特定の検討対象データを化体するという明確な意思なく半ば偶発的に検討対象有体物が生産された場合に、当該検討対象有体物に特許権が及び得るかは必ずしも明らかでない。このような状況は、例えば、検討対象データを含むひとまとまりのデータについてキャッシュ、ミラーリング、バックアップ等を目的とした複製を行う場合などに生じるものであり、当該データに著作物が含まれていたとしても権利制限規定（著作権法47条の4）の対象となるものである。

この点について特許法は、物を生産する方法の発明の実施に当たる行為に関して、一方では「その方法の使用をする行為」（特許法2条3項2号）とした規定を参照し、他方では「その方法により生産した物の使用…をする行為」（同項3号）と規定しており、後者について「その方法の使用により生産した物の使用…をする行為」という文言を採用していない。このことによれば、「その方法により生産した物」に該当するためには、その物を生産する行為がその方法の「使用」に当たるものであることを要せず、「使用」に該当しない形でその方法による物の生産が行われることで足りると考えられる。

方法の発明の「使用」概念は、物の発明の「使用」概念と共通すると考えられており⁽³¹⁾、物の発明の使用は「発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいう」と解されている⁽³²⁾。検討対象クレームに係る発明は、特定の検討対象データの生成を主たる目的としてなされたものであり、検討対象有体物への化体は形式的に付加されたにすぎないと考え

られることに鑑みれば、当該特定の検討対象データを化体の対象とするという意思を欠く検討対象有体物の生産は、発明の目的を達するような態様でなされたものと評価されない可能性がある。しかしながら、「その方法により生産した物」に該当するか否かの判断においてはこの点は問題とならず、結論として、特定の検討対象データを化体するという意思なく生産された検討対象有体物であっても、特許権は及び得ると考える。

3. 2 生産物の種類

特許権が及ぶ検討対象有体物の種類の決定は、特許発明の技術的範囲の画定により行われるものであり、検討対象クレームにおける用語の意義の解釈に当たって明細書の記載及び図面を考慮しつつ、検討対象クレームの記載に基づいてなされるものである（特許法70条各項）。一方で、2.3 (2) 3) で述べたとおり、検討対象クレームに係る発明について特許を受けるに当たっては、検討対象有体物について譲渡又は輸入の対象となり得る独立性を有する物への限定が、検討対象クレームの記載上明示的になされているか、明示的な記載がなくとも解釈によりなされている状況にあると考えられる。特許権が及ぶ検討対象有体物が独立性を有する物に限られることについて、前者の場合には疑義のないものと思われるが、後者の場合には、審査段階における解釈が特許発明の技術的範囲の画定の場面においても維持されるのかという点が問題となる。

後者の場合について、独立性を有しない検討対象有体物が技術的範囲に属すると仮定すると、検討対象クレームに係る方法により生産される物が独立性を有しないことから、検討対象クレームに係る発明は物を生産する方法の発明でなく単純方法の発明とされることになり⁽³³⁾、生産物には特許権が及ばないことになる。したがって、独立性を有しない検討対象有体物に特許権が及ぶことは起こり得ず、特許権が及ぶ検討対象有体物は譲渡又は輸入の対象となり得る独立性を有する物に限られると考えられる。

4. 特許権が及ぶ行為

検討対象クレームに係る発明について特許を受けた場合、生産方法の使用をする行為のほか、前章で検討した生産物を使用等する行為について、特許権が及ぶ（特許法2条3項3号）。本章では、検討対象クレーム

に係る発明の内容に即して、特許権が及ぶ各行為に含まれるものの具体的態様を、検討対象データの保護に資するものであるのかという視点から検討する。

4. 1 生産方法の使用

単一の主体が、検討対象クレームに記載のとおり、検討対象データの生成及び検討対象有体物への化体を含む全手順を行う場合には、それが発明の目的を達しないような態様でなされた等の特段の事情がない限り、検討対象クレームに係る生産方法を使用したものと考えられる。分析を要するのは、3.1 (1) で検討した、特許権者により生成された検討対象データをインターネット等を介して入手した他人が、当該データを検討対象有体物に化体させたような場合であり、この場合に当該他人が生産方法を使用したとして特許権侵害を問えるかが問題となる。

複数主体による行為が全体として見れば特許発明の構成要件を充足する場合において、特許権侵害の成立を認める法理には、共同直接侵害や道具理論・支配管理理論といったものがある⁽³⁴⁾。これらの法理の下、入手した検討対象データを単に検討対象有体物に化体しただけの者である単純化体者が、特許権を侵害するかを検討する。

(1) 共同直接侵害

「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っ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…特許権の侵害行為を構成する」⁽³⁵⁾とする法理であり、学説においては、複数の主体の間に主観的共同関係があることを要するとする説が多数説である⁽³⁶⁾。ここで言う主観的共同関係については、共同不法行為（民法719条）における議論を参照して、当事者間での積極的な合意の形成すなわち共謀がある場合だけでなく、「相手方の行為につき互いに認識しており、かつ、互いに相手方の行為を利用する意思を有してい」る場合にも認められるとする説がある⁽³⁷⁾。

単純化体者の場合、特許権者と単純化体者との間に合意があることも、特許権者が他人の行為を利用する意思を有することも想定し得ない。したがって、単純化体者による共同直接侵害は成立しないと考えられる。

(2) 道具理論・支配管理論

共同の意思のない複数主体の行為が全体として特許発明の構成要件を充足するときに、主体間に一定の関係が存する場合に特定の主体が特許権を侵害していると評価する考え方に、道具理論や支配管理論などと称されるものがある。道具理論においては、複数主体のうちのある者による侵害を、特許発明の一部について他の者を「道具として実施しているものといえることができる」⁽³⁸⁾場合に認め、支配管理論においては、侵害者となるべき者を、複数主体の行為が全体として成す物について「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」⁽³⁹⁾とする。

複数主体の相互間にいかなる関係があれば「道具」や「支配管理」に該当するかについては議論があるが、単にインターネット等を介して検討対象データを入手して検討対象有体物に化体させたにすぎない単純化体者が、当該検討対象データを生成した者に対して支配的な影響力を及ぼすことができるとはおおよそ想定し難い。したがって、道具理論・支配管理論に基づく特許権侵害が、単純化体者について成立することもないと考えられる。

4. 2 有体物の使用

物の発明を用いる行為が「使用」に該当するか否かについての考え方には、3.1 (2) で述べた発明の目的を達するような態様かによるもののほか、物の作用効果を奏するような態様かによるものがある⁽⁴⁰⁾。検討対象クレームに係る発明は、検討対象データの生成を主たる目的になされたものであり、検討対象有体物への化体は形式的に付加されたにすぎないと考えられることに鑑みれば、明細書等において当該検討対象有体物自体の目的に明示的に触れるとは限らず、目的を基準とする考え方のみによっては行為の「使用」該当性が適切に判断できないおそれがある。

したがって、本節では、検討対象有体物を用いるどのような行為が「使用」に該当するかを、検討対象有体物とした物の種類ごとに、当該物の作用効果を奏する態様の行為であるか否かの観点から検討する。このような観点によることは、物品の目的が出願過程で明示されることのない意匠制度における意匠に係る物品の「使用」（意匠法2条2項1号）が、物品の機能が発揮されるように用いることをいうと考えられており⁽⁴¹⁾、物品の目的によらない考え方が採用されてい

ることとも整合する。

(1) コンピュータ読取り可能な記録媒体

従前から請求項への記載が認められてきた「プログラムを記録した記録媒体」⁽⁴²⁾については、記録媒体からプログラムを読み出した時点で「使用」されたものとする説と、読み出したプログラムを実行してはじめて「使用」されたものとする説とがある⁽⁴³⁾。そして、プログラムが作用効果を奏するのがコンピュータによって実行された時点であることに鑑みて、後説を支持する見解が多く見られる⁽⁴⁴⁾。

検討対象データを記録した記録媒体についても後説と同様に考え、検討対象データを読み出した時点においては「使用」に当たらず、読み出した検討対象データをその性質に沿って用いてはじめて「使用」に当たると解するのが妥当であろう。検討対象データをその性質に沿って用いる行為には、検討対象データが画像、音楽、動画、文章等のコンテンツデータである場合には当該コンテンツを他人に視聴・閲覧等させて利益を得る行為等が想定され、検討対象データが AI モデルの学習済みパラメータである場合には当該パラメータを反映した AI モデルを入力データに適用する行為等が想定されるなど、検討対象データの性質によって多種多様なものが含まれ得る一方、単純な複製のような検討対象データの性質によらずになされる行為は含まれないと考えられる。

(2) 印刷物

検討対象データを印刷した印刷物の用途には、当該印刷物そのものを用いるものと、当該印刷物に印刷された情報を複製等により取り出して用いるものが考えられる。前者については、作用効果を奏する態様で当該印刷物を用いる行為が「使用」に該当すると考えられるところ、具体的な行為内容については、印刷用紙、ポスター、本、ラベル、衣服等、用いられる印刷物の具体的種類に応じて、その作用効果を奏する行為であるかを個々に検討する必要がある。後者については、取り出した情報と検討対象データの間に同一性が認められる場合には、印刷物を実質的には記録媒体として用いていると評価し得ることから、このような場合について(1)と同様に考えることができ、取り出した情報をその性質に沿って用いる行為が「使用」に当たる可能性がある。

(3) 立体物

検討対象データを 3D プリント出力して得られる立体物についても、印刷物と同様、当該立体物そのものを用いる用途と、当該立体物の形態の情報を 3D スキャン等の複製行為により取り出して用いる用途が考えられる。前者については、立体物の具体的種類に応じて、その作用効果を奏するようを用いる行為が「使用」に該当することとなり、後者については、取り出した情報と検討対象データの間に同一性が認められる場合には、取り出した情報をその性質に沿って用いる行為が「使用」に当たる可能性がある。

4. 3 その他の実施行為

物を生産する方法により生産した物に対する実施行為として、使用以外のものには、譲渡、貸渡し、輸出、輸入、譲渡・貸渡しの申出がある(特許法 2 条 3 項 3 号)。検討対象有体物に対するこれらの概念は、一般的な物に対するものと異なることはないと考えられる。

また、物の特許発明に係る製品を国内で適法に譲渡した場合、当該製品について特許権はその目的を達成したものとして消尽すると解されており⁽⁴⁵⁾、物を生産する方法の特許発明によって生産された物についても、適法な譲渡により特許権が消尽すると解すべきとされる⁽⁴⁶⁾。したがって、検討対象有体物についても、適法な譲渡があった後に使用等する行為には特許権は及ばないと考えられる。

5. まとめ

本稿では、特許法上の保護を及ぼし得るデータとして、特許要件を満たす生成方法により生成されるデータ一般を検討対象データと想定し、コンピュータ読取り可能な記録媒体、印刷物、立体物等を検討対象有体物として、検討対象データを化体した検討対象有体物を生産する方法について特許を受けることにより、当該検討対象有体物の保護を通じて当該検討対象データについても一定の保護が及び得ることを論じた。特に、検討対象データのみがインターネット等を介して流通した先で検討対象有体物に化体された場合に、化体する行為自体については特許権が及ばないと考えられる一方、当該検討対象有体物の使用等の行為については特許権を及ぼし得ることを示した。これにより、検討対象データが記録媒体等を離れて流通した場合で

あっても、流通先において当該検討対象データの記録媒体への記録が必然的に行われることを捉え、流通先において当該検討対象データを使用する行為を実質的な対象として、特許権を作用させることができると考える。

現在の実務において、「プログラムに準ずるもの」に該当するデータについて特許を受けることは可能であるものの、そのような特許の取得は必ずしも進んでいないことが指摘されている⁽⁴⁷⁾。その理由には様々なものが考えられるが、データが「プログラムに準ずるもの」の要件を満たすことが難しいことや、要件を満たすデータについて特許権取得のニーズが限定的であることなどが理由に含まれることが想定される。これらの理由に対しては、本稿の検討結果が部分的ながら解決を示し得ると期待する。

また、特許制度による AI・IoT 関連データの保護に関しては、政府審議会における検討の結果、「現行法の解釈の限界について、さらに議論を深めていくことが適当」と結論付けられたところである⁽⁴⁸⁾。本稿は、データ保護について現行特許法の解釈を検討したものであり、関連する議論の深化に寄与すれば幸いである。

(注)

- (1) 前田健「データの集積・加工の促進と知的財産法によるデータの保護」『パテント』73巻8号(別冊23号)215頁(2020)
- (2) 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—」
- (3) 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書B第1章2.1.2
- (4) 田中浩也ほか「3Dプリンティングにまつわる情報学的研究課題：データ標準化、次世代モデリング環境、AIとの連結」『情報管理』60巻6号409頁(2017)は、3次元形状を出力するAIシステム「Alchemist's Canvas」を例示している。
- (5) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章第3節2.2(3)
- (6) 特許庁・前掲注(5)第Ⅲ部第1章2.1.4
- (7) 特許庁・前掲注(5)第Ⅲ部第1章2.1.5(2)
- (8) 東京高判平成11年5月26日(平成9年(行ケ)第206号)
- (9) 上羽秀敏「カラオケビデオ事件からみた発明の成立性と進歩性」『知財管理』54巻13号1928頁(2004)は、「記録時の動作が再生時の動作の単なる裏返しとしてしか記載されていない場合」は記録時の動作が具体的でないと言ふべき旨を指摘する。
- (10) 最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁〔811頁〕(薬物製品事件)
- (11) 最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁〔705頁〕(プ

- ラバスタチンナトリウムI事件)
- (12) 平嶋竜太「『いわゆる AI』関連技術の特許法による保護と課題」『法律時報』91巻8号47頁(2019)
- (13) 最判平成27年6月5日民集69巻4号904頁〔908頁〕(プラバスタチンナトリウムII事件)
- (14) 特許庁審決平成28年3月15日(訂正2016-390005)は、PBPクレームに該当し明確性要件違反のおそれがあった物の発明について、物を生産する方法の発明への訂正を認めたものである。
- (15) 最判平成27年6月5日・前掲注(11)
- (16) 特許庁審決平成28年3月15日・前掲注(14)、前田健「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題—」『AIPPI』60巻8号718頁(2015)
- (17) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法』上巻53頁〔平嶋竜太〕(青林書院、第2版、2017)は、「物を生産する方法について特許権が存在する場合には、当該生産方法による結果としての生産物として得られる物自体に限ってみれば特許発明としての保護要件を充足しているか否かにかかわらず、あたかも当該生産物についても物の発明として特許権が付与されている場合と同様に特許権の効力が及ぶ」と述べる。
- (18) 特許庁・前掲注(5)第Ⅱ部第2章第3節2.2(3)
- (19) 最判平成11年7月6日民集53巻6号957頁〔962頁〕(生理活性物質測定法事件)
- (20) 大審院昭和18年4月28日民集22巻9号315頁〔323頁〕
- (21) 高部真規子「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成11年度(下)513頁(1999)
- (22) 大阪地判平成16年4月27日(平成15年(ワ)第860号)
- (23) 東京地判平成15年11月26日(平成13年(ワ)第3764号)
- (24) 東京地判平成15年11月26日・前掲注(23)
- (25) 大阪地判平成16年4月27日・前掲注(22)
- (26) 特許庁・前掲注(5)第Ⅱ部第2章第3節2.1(2)
- (27) 最判平成27年6月5日・前掲注(11)〔703頁〕
- (28) 東京高判昭和57年6月30日無体集14巻2号484頁〔494頁〕
- (29) 東京地判平成19年12月14日(平成16年(ワ)第25576号)(眼鏡レンズの供給システム事件)、知財高判平成22年3月24日判タ1358号184頁(インターネットナンバー事件)
- (30) 東京地判平成19年12月14日・前掲注(29)
- (31) 中山＝小泉・前掲注(17)53頁〔平嶋竜太〕
- (32) 大阪地判平成18年7月20日判時1968号164頁〔167頁〕
- (33) 大阪地判平成16年4月27日・前掲注(22)
- (34) 大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」『パテント』66巻4号105頁(2013)
- (35) 大阪地判昭和35年5月4日下民12巻5号937頁〔1001頁〕(スチロビーズ事件)は、傍論ではあるが、共同直接侵害が成立し得る具体的状況について「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」と例示する。

- (36)大須賀・前掲注(34)
- (37)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* 74巻11号(別冊26号)156頁(2021)
- (38)東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁(電着画像の形成方法事件)
- (39)東京地判平成19年12月14日・前掲注(30)
- (40)吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(有斐閣, 第13版, 1998年)
- (41)寒河江孝允=峯唯夫=金井重彦編『意匠法コンメンタール』125頁〔五味飛鳥〕(勁草書房, 新版, 2022)
- (42)特許庁・前掲注(3) 附属書B第1章1.2.1.1(2)(iii)
- (43)平成10年度ソフトウェア委員会「プログラムを記録した記録媒体の実施に関する問題点の検討」*パテント* 52巻8号21頁(1999)
- (44)加藤公延「ソフトウェア関連発明についての記録媒体発明による保護の限界および今後の保護の方向性について(3)」*パテント* 52巻10号47頁(1999), 藤原宏高=堀籠佳典「媒体クレームと特許侵害」多賀谷一照=松本恒雄編『情報ネットワークの法律実務(1)』1086頁(第一法規, 1999), 谷口信行「ネットワーク上におけるコンピュータ・ソフトウェアの特許法による保護(その2)」*知財管理* 48巻12号1880頁(1998)
- (45)最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁〔2999頁〕(インクタンク事件)
- (46)中山信弘『特許法』441頁(弘文堂, 第4版, 2019)
- (47)ソフトウェア委員会「データと特許との関係に関する調査・研究」*知財管理* 72巻1号63頁(2022)
- (48)産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前掲注(2)〔16頁〕

(原稿受領 2022.3.15)