

# 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～

会員 高橋 弘史\*



## 要 約

AI、IoT 技術の進展・普及により産業構造が変化し、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトする中、AI、IoT 技術を用いたサービスを、ネットワークを通じて提供するビジネス形態が存在感を増している。こうした中、ネットワークを通じてサービス提供を行うようなビジネスを含めた産業全体のイノベーションを、特許制度がいかに保護し後押しできるかが課題となる。例えば、「複数主体」の問題、さらには、「域外適用」の問題があるが、これらの問題はこれまでも議論されてきた。この点、クレームの書き方の工夫や、蓄積は少ないものの裁判所による実施行為の柔軟な解釈、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定などを通じて対応されてきた。本稿では、いわゆる「ドワンゴ事件」を契機に「域外適用」について諸外国の関連する裁判例を再確認しつつ、特に実施行為に着目してあらためて整理する。

## 目次

1. はじめに
2. ドワンゴ事件
3. 米国
4. ドイツ
5. 英国
6. クレーム私案について
7. おわりに

されてきた。この点、クレームの書き方の工夫や、蓄積は少ないものの裁判所による実施行為の柔軟な解釈、柔軟なクレーム解釈による実施主体の認定などを通じて適切に対応されることから、「こうした現状を踏まえれば、複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じて裁判所が適切な判断を下すことを期待しつつ事態の推移を見守ることが適当である」としている<sup>(1)</sup>。

本稿では、いわゆる「ドワンゴ事件」を契機に「域外適用」について諸外国の関連する裁判例を再確認しつつ、特に実施行為に着目してあらためて整理したい。

## 1. はじめに

AI、IoT 技術の進展・普及により産業構造が変化し、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトする中、AI、IoT 技術を用いたサービスを、ネットワークを通じて提供するビジネス形態が存在感を増している。こうした中、ネットワークを通じてサービス提供を行うようなビジネスを含めた産業全体のイノベーションを、特許制度がいかに保護し後押しできるかが課題となる。例えば、複数のサーバ運営主体や膨大な数のユーザが関与するビジネス全体をクレームの構成要件として権利化すると、単一の主体による実施行為として捉えることができないという「複数主体」の問題、さらには、複数の実施主体が関与するケースの中でも、サーバの一部が海外に置かれている場合に日本の特許権の侵害行為と評価できるかという「域外適用」の問題がある。これらの問題はこれまでも議論

## 2. ドワンゴ事件（東京地裁令和4年3月24日判決 令和元年（ワ）第25152号）：

### 2.1 事案の概要

本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号の本特許に係る特許権の特許権者である原告Xが、被告Y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である「被告サービス」に係る「被告システム」は、本特許に係る発明の技術的範囲に属し、被告Yが「被告サーバ」

\* パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社  
知的財産センター IP エグゼクティブエキスパート

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て、「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等と共に損害賠償を求めた事案である。

本特許は、ユーザ間で同じ動画を共有しコメントの利用によりコミュニケーションを図るコメント配信システムに関し、この配信システムでは、サーバから配信される動画を端末装置で視聴中のユーザが動画に対するコメントを付してサーバに送信し、端末装置では、再生する動画に対して入力されたコメントをサーバから受信して、動画と共に表示されるコメントの表示位置が他のコメントの表示位置と重なる場合に各コメントを重ねない位置に表示させるものである。

「被告システム」は以下の通りであるが、「被告サーバ」は米国に存在している。

「被告システム」には、ウェブブラウザ用のプラグインである Flash Player をインストールしたブラウザで表示される「FLASH 版」と、HTML のバージョンの 1 つである HTML5 に対応したブラウザで表示される「HTML5 版」とがある。「FLASH 版」では、「被告サーバ」からウェブページのデータ及び SWF ファイル（FLASH で実行可能な形式のプログラムのファイル）がユーザ端末のブラウザのキャッシュに一時保管される。他方、「HTML5 版」では、「被告サーバ」からウェブページのデータ及び JS ファイル（ブラウザで実行可能な「JavaScript（登録商標）」によるプログラムのファイル）がユーザ端末のブラウザのキャッシュに一時保管される。

SWF ファイル及び JS ファイルには、i) 動画及びコメントに関する情報の取得をリクエストするようにブラウザに要求する命令、ii) コメントの表示箇所及びタイミングとの関係でコメントが重なり合うか否かの計算式、及び、iii) 重なり合うと判断された場合は表示位置を別の表示箇所に変更する際に表示位置などが記述されている。この処理方法や条件を、ユーザがあらかじめユーザ端末にインストールしている FLASH やブラウザが解釈して、動画ファイル及びコメントファイルのリクエストし、その際、コメントが重なると判定した場合に表示箇所が変更される。

## 2. 2 クレーム

クレームは以下の通りである。尚、便宜上、請求項 1 のみを取り上げ、「サーバ」に関わる構成要素につ

いては下線を引いた。

### 「【請求項 1】

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と、を備えるコメント配信システムであって、

前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第 1 コメント及び第 2 コメントを受信し、

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

前記コメント情報は、

前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、

前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記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、を含み、

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

前記第 2 コメントを前記 1 の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第 1 コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

重なりと判定された場合に、前記第 1 コメントと前記第 2 コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、

が前記第 1 コメントと前記第 2 コメントとが重ならないように表示される、

コメント配信システム。」

## 2. 3 判決

判決の概要は以下の通りである。

- ① 「被告システム」が本特許発明（本件発明1）の技術的範囲に属するかについて：

結論部分だけを引用するが「被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するものと認められる」と認定した。

- ② 被告らによる被告システムの「生産」の有無について：

「物の発明の『実施』としての『生産』（特許法2条3項1号）とは、発明の技術的範囲に属する『物』を新たに作り出す行為をいうと解される。また、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属地主義の原則（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、最高裁平成11年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）からは、上記『生産』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」。被告サービスにおいてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順は上記説明の通りであるが、「被告サービス1がその手順どおりに機能することによって、上記のとおり本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムである被告システム1が新たに作り出されるということが出来る」。他方で、「本件発明1における『サーバ』…とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに…、端末装置に『動画』及び『コメント情報』を送信する機能…を有するものであるところ、これに該当する被告が管理する…動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、…令和元年5月17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1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1が上記の手順どおりに機能することによって、「本件発明1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1）が作り出されるものである。したがって、完成した被告システム1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1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1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」と判示した。また、「サーバ」は、本発明の目的を実現する構成として「重要な役割を担う」ものというべきである、と説示している。

このように判示して、本特許の関係で、被告サービス（FLASH版及びHTML5版）において、被告Yによる被告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない、と原告の請求を棄却した。

## 2. 4 考察

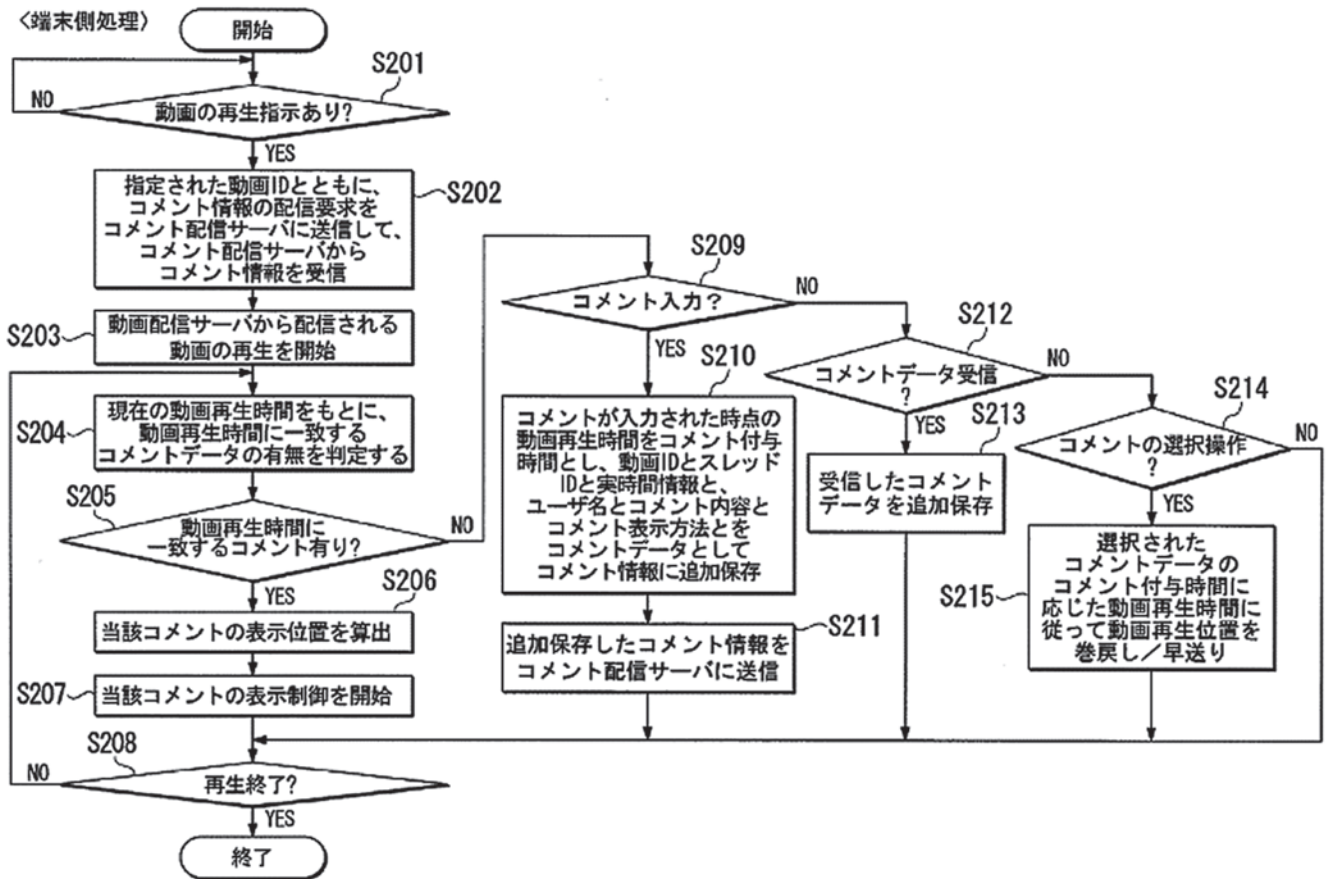
まず、客体である技術をクレームが過不足なく表現できているか若しくはイ号が特許発明の技術的範囲に属するかという客体の議論と、クレームが誰のどの行為を念頭に置いているか若しくは実施者の行為がいずれの実施行為に該当するかという行為の議論とを分ける。前者は、クレーム作成の問題であるため実務マターとなる。情報処理技術は「入力」、「処理」、「出力」の三要素に整理できる。AI、IoT技術に基づくサービス、ソリューション系の特許について「複数主体」及び「域外適用」の問題が生じやすい。そのため、「単一主体」にフォーカスしつつ、「処理」に相当する構成要素を圧縮し、また、解釈上の疑義が生じやすい「サーバ」などの用語は避ける工夫は必要になる<sup>(2)</sup>。他方、後者については、実施行為として「生産」が適切なのだろうか。どの実施行為を念頭にクレームを作成するかによってクレームの記載は変わる。ここでは、後述する諸外国の関連する判例を踏まえて「使用」を念頭に考えたい。

知的財産の客体は観念的な無体物であり、従って、不動産のように土地との結びつきはなく、その保護は日本に限られず、国際的な保護が求められる。また、ネットワーク技術はボーダレスで世界をつなぐ。そのため、一国固有の制度の創設や一国固有の解釈による対応では、国際的な保護を求める際に障壁となる場面がある。日本出願を基礎に外国に展開する際に各国に合わせたクレーム補正がその都度必要となれば実務上の負荷が大きく現実的ではない。また、優先権を発生させる発明の同一性を厳格に解釈する国へ展開する場合は、優先権の利益が得られるのかも不確かになる。

そこで、「生産」を前提とする妥当性について再検討したい。

図1は本件特許の「ユーザ端末」のフロー図であ





【図1】

る。本判決における「コメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順」とは、本図に沿って考えると、「指定された動画 ID とともに、コメント情報の配信要求をコメント配信サーバに送信して、コメント配信サーバからコメント情報を受信 (S202)」⇒「動画配信サーバから配信される動画の再生を開始 (S203)」⇒「現在の動画再生時間をもとに、動画再生時間に一致するコメントデータの有無を判定する (S204)」⇒「動画再生時間に一致するコメント有り? (S205)」⇒「当該コメントの表示位置を算出 (S206)」⇒「当該コメントの表示制御を開始 (S207)」⇒「再生終了 (S208)」⇒ S208 の「NO」の判断で S204 に戻る、に対応する。本判決の解釈に従うと、SWF ファイル又は JS ファイルがキャッシュに一時保管され、処理ループが回ると「生産」されることになる。こう解釈した場合、当該コメント配信システムを用いてユーザが動画再生を指示するその都度、一台目、二台目、n 台目と前記システムの再生産が繰り返され、更には、当該システムを用いてユーザ A がコメントを書き込んでいる同一動画を、新たなユーザ B、C が再生指示するその都度に当該システムが再生産される

ことを含み、違和感がある。また、ユーザ端末にあらかじめインストールされた汎用ブラウザに、SWF ファイル又は JS ファイルを一時保管させてこれに基づき動作させることで、本特許に係るコメント配信システムの構成要件の最後のピースが埋まることをもって「生産」と評価しているようであるが、そうであればユーザのインストール及び被告のファイル配信により共同で生産を構成しているようであり被告による単独の生産行為とすることは擬制的で分かりにくい。筆者は、客体の議論についてはクレーム作成の問題、即ち、実務サイドの問題であるため、情報処理技術を「入力」、「処理」、「出力」の三要素に整理し、「処理」に相当する構成要素を圧縮し、また、解釈上の疑義が生じやすい「サーバ」などの用語は避けるなどの工夫をすることで、「複数主体」及び「域外適用」の問題が生じないようにすべきだと考えている。他方、行為の議論については、諸外国の関連する判例を踏まえて、「使用」という実施行為を念頭にクレームを作成すべきだと考えている。

## 2.5 クレーム私案

議論を具体的に進めるために、クレーム私案を提案

したい。

「【請求項 1】

コメント配信システムにおけるコメント配信方法であって、

第 1 端末装置において動画を視聴中の第 1 ユーザによって付与された前記動画に対する第 1 コメントを、前記第 1 端末装置から受信し、

第 2 端末装置において前記動画と同一の動画を視聴中の第 2 ユーザによって付与された前記動画に対する第 2 コメントを、前記第 2 端末装置から受信し、

前記第 1 端末装置及び前記第 2 端末装置に、コメント情報を送信し、

前記コメント情報は、

前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、

前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記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、を含み、

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントを前記第 1 端末装置の第 1 表示装置及び前記第 2 端末装置の第 2 表示装置の各々に表示させ、

前記第 1 端末装置及び前記第 2 端末装置の各々において、前記第 2 コメントを前記 1 の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第 1 コメントの表示位置と重なるか否かを判定させ、

重なりと判定された場合に、前記第 1 コメントと前記第 2 コメントとが重ならない位置に表示させ、

前記第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置の各々において、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、

前記第 1 コメントと前記第 2 コメントとが重ならないように表示される、

コメント配信方法。」

上記私案は、発明内容の同一性を維持しつつ、クレームカテゴリーをシステムから方法に変更し、「サー

バ」のような解釈上の疑義が生じやすい用語は登場させず、更には「単一主体」にフォーカスして作成することを試みた。方法のカテゴリーとすることで、特許法第 2 条第 3 項第 2 号に規定する「使用」という実施行為を念頭に置いている。

一旦、ここで諸外国の関連する判例を一通り検討し、その上で再度の私案の検討に戻りたい。

### 3. 米国

#### 3. 1 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2004) (「Black Berry 事件①」)

(事案の概要)

原告 X は米国特許 US 5,436,960 (「960 特許」) を親出願とする一連の継続出願を含む 5 件の特許権の特許権者である。本特許は、既存の電子メールシステム (「有線」システム) を無線周波数 (「RF」) 無線通信ネットワークと統合して、モバイルユーザが無線ネットワークを介して電子メールを受信できるようにしたシステムに関する。

原告 X は被告 Y を相手にバージニア州東部地区地方裁判所に提訴した。被告 Y は、被告 Y のシステムの中継装置の物理的位置のために被告 Y の侵害行為は米国特許法第 271 条 (a) 項<sup>(3)</sup>の適用外になると主張した。被告 Y システムの中継装置はカナダに設置されていた。地裁はこの主張を否定し、被告 Y による特許権侵害を認定するサマリージャッジメントをした。陪審員もこれを支持し、約 2,300 万ドルの損害賠償額を認める評決をした。損害額の総額は最終的に約 5,370 ドルとなった。これを不服として被告 Y が控訴したのが本件である。

(クレーム)

「960 特許」を用いて代表クレームを確認する<sup>(4)</sup>。尚、便宜上、カナダに設置された中継装置に相当する「at least one interface switch」に下線を引いた。

"1. A system for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:

at least one gateway switch in the electronic mail system, one of the at least one gateway switch receiving the originated information and storing the originated information prior to transmission of the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;

a RF information transmission network for transmitting the originated information to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;

at least one interface switch, one of the at least one interface switch connecting at least one of the at least one gateway switch to the RF information transmission network and transmitting the originated information received from the gateway switch to the RF information transmission network; and wherein

the originated information is transmitted to the one interface switch by the one gateway switch in response to an address of the one interface switch added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the one interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information added at the originating processor, or by either the electronic mail system or the one interface switch; and

the electronic mail system transmits other originated information from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wire line without transmission using the RF information transmission network."

### (判決)

判決は以下の通りである。

「特許権の領域範囲は制限され、第 271 条 (a) は合衆国内で発生する特許侵害に対してのみ訴訟可能である」。「本件は、(1) 「特許発明」が単一の装置ではなく、複数の別個の構成要素を含むシステム又は複数の別個の工程を有する方法である点、及び、(2) その構成要素の性質がその機能及び使用がその物理的位置から離れていることを許容する点で、さらに複雑さを増す」。「カナダに所在する被告の中継装置はクレームの限定である “interface switch” の中の “interface” に該当する唯一の構成要素であるが、被告システムの他のすべての構成要素は米国に所在し且つ被告システムの管理及び有益な使用は米国で生じているため、本法廷は、第 271 (a) の目的に照らし被告システムの「使用 (“use”）」の場所は米国であると結論する」。「本法廷は、被告の顧客の所在及び顧客による被告端末の購入地が米国内における被告システムの管理及び有益な使用を確立し、これにより、第 271 条 (a) 下の属地主義の要件を十分に満たすと結論づける」。

このように、被告システムの管理及び有益な使用が米国で生じている実態を考慮して、米国特許法第 271 条第 (a) 項の「使用 (“use”）」を柔軟に解釈することにより、「域外適用」の問題を解決している。

但し、本控訴審では、クレームのある用語について地裁と異なる解釈をしたため、そのことが陪審評決にどの程度の影響を与えたのかを再審理させるため、本事案を地裁に差し戻している。

## 3. 2 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2005) (「Black Berry 事件②」)

### (事案の概要)

本件は、上記事案と原告及び被告が同一の同一特許に関わる事案であるが、対象は方法クレームである。(クレーム)

「960 特許」を用いてクレームを確認する。尚、便宜上、カナダに設置された中継装置に相当する “at least one interface switch” に下線を引いた。

"A method for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:

transmitting the originated information originating from the one of the plurality of originating processors to a gateway switch within the electronic mail system;

transmitting the originated information from the gateway switch to an interface switch;

transmitting the originated information received from the gateway switch from the interface switch to a RF information transmission network;

transmitting the originated information by using the RF information transmission network to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors; and

transmitting other originated information with the electronic mail system from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wire line without transmission using the RF information transmission network; and wherein

the originated information is transmitted to the interface switch by the gateway switch in response to an address of the interface switch which has been added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information which has been added at the originating processor or by either the electronic mail system or the interface switch."

### (判決)

判決は以下の通りである。

「第 271 条は、特許侵害の『不法行為』は加害行為が行われた場所で発生し、損害を感じた場所ではない、というコンセプトを示す」。「『使用 (“use”）」という侵害行為に関して、裁判所は用語『使用 (“use”）」を広く解釈してきた。連邦最高裁は<sup>(5)</sup>旧法で用いられた『使用 (“use”）」は『包括的な用語であり、その意味にはあらゆる発明を実施する権利を包含する』と述べた」。「第 271 条 (a) に基づくシステム特許の使用は、システム全体が実施されている場所、即ち、システムの管理がなされシステムの有益な使用が得られる場所である」。しかし、「被告が主張する方法との関係では異なる結論に達した」。「第 271 条 (a) の下では、方法特許又はプロセス特許の『使用 (“use”）」の概念はシステム特許又は装置特許の使用とは根本的に異なる」。「方法又はプロセスは一以上の処理ステップからなり、従って、『方法特許又はプロセス特許はクレームのプロセスの全てのステップ又はステージが利用されていない限り侵害されてない、ことは十分に確立されてきた』」。「プロセスはそれに含まれる一連のアクションに過ぎないため、プロセスの使用は必ず各ス



トップの実行を伴う。これは構成要素が個別ではなく集合的に使用されるシステム全体の使用と異なる。そのため、本法廷は、プロセスは、各ステップが合衆国内で遂行されていない限り第 271 条 (a) が要求する『合衆国内での』使用とは評価できないと判断する」。

このように、本特許の方法クレームについては、システムクレームとは異なって、カナダに設置された中継装置の使用に該当する“interface”又は“interface switch”を利用するステップを含むため、方法特許は被告システムによって侵害されていない、と判断した。

### 3. 3 考察

上記 2 つの Black Berry 事件を見ると、システムクレームは「域外適用」に適しており、方法クレームは適していないように見える。一方で、米国のプラットフォーム企業の特許を確認すると、クレーム 1 は方法クレーム、次の独立項はシステムクレームというスタイルが企業を問わず主流になっている。米国のプラットフォーム企業が上記 2 つの Black Berry 事件を知らないために、クレーム 1 を方法クレームとしているとは考えにくい。どう整理をすればよいのだろうか。

この点については、筆者は複数の米国事務所の弁護士とディスカッションをしたが、その結果として以下の図 2 のように整理している。

クレームカテゴリーの整理	
モノ	装置単体 (物クレーム) 装置単体 (方法クレーム) 複数装置を含むシステム (システムクレーム) 複数装置を含むシステム (方法クレーム)
コト(AI・IoT関連発明)	単純方法 (方法クレーム) 単純方法 (システムクレーム)

※Black Berry事件はコト

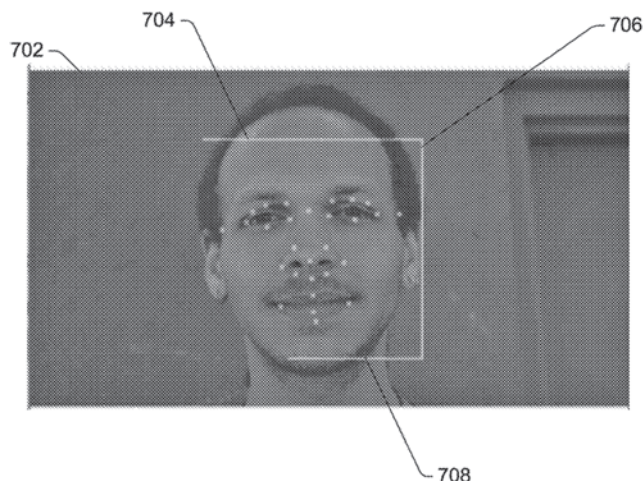
【図 2】

“1. A method comprising:  
obtaining an image of a face;  
commencing a face-recognition algorithm that recognizes features of the face;  
in conjunction with recognizing the features of the face  
displaying an indication of one or more of the features on a rendering of the face; and  
displaying, prior to completion of the rendering, a progressive indicator indicating progress for facial recognition processing of the face,  
wherein the displaying presents the progressive indicator overlaying a portion of the rendering.”

このように整理すれば、Black Berry 事件の 2 つの判例と、米国のクレーム実務との関係を矛盾なく、理解できるように思われる。

例えば、AI、IoT 技術に基づくサービス、ソリューション系の米国特許の一例として US10,339,367 を挙げる。クレーム 1 を方法クレームとし、単一主体にフォーカスし、しかも「サーバ装置」などの用語は登場させずクレームを作成し、次の独立項として方法クレームをベースとしてカテゴリーをシステムに変更したクレームを配置している。このアプローチは現在の米国では当該技術分野の主流になっている。

本特許は、顔画像認識において認識プロセスの進捗状況を顔画像に重畳して表示する技術に関する (図 3 参照<sup>(6)</sup>)。



【図 3】

クレームを確認すると、クレーム 1 は方法のカテゴリーで記載されている。

情報処理技術の「入力」、「処理」、「出力」の三要素との関係では、“obtaining…”で始まるステップが「入力」に相当し、“commencing…”で始まるステップが「処理」に相当し、“display…”で始まるステップが「出力」に相当する。「処理」に相当するステップは圧縮されており、「出力」に相当するステップのウェイトが大きく、侵害立証性を高めている。また、「複数主体」ではなく「単一主体」にフォーカスして作成されているが、「サーバ装置」などの解釈上問題となる用語は登場しない。このように作成されたクレームであれば、「域外適用」及び「複数主体」の問題は生じにくいだろう。実務上参考になる点は多いと思われる。

本特許はシステムクレームも含むため確認する。

“6. A system comprising:  
 an image capture device configured to obtain an image of a face of a user of the system;  
 a face-recognition module including multiple instructions executed to recognize features of the face; and  
 a display module including multiple instructions executed to display an indication of one or more recognized features of the face on a rendering of the face,  
 and further configured to display, prior to completion of the rendering, a progressive indicator indicating progress for facial recognition processing of the face,  
 wherein the display module presents the progressive indicator overlaying a portion of the rendering.”

クレーム 1 とクレーム 6 とは同じ技術を表現したものであるが、クレーム 1 は方法カテゴリーで記載され、クレーム 6 はシステムクレームとして記載されている。クレーム 6 はクレーム 1 をベースとして、カテゴリーを方法からシステムに変換したもので、システムクレームであっても「単一主体」にフォーカスしている。従って、クレーム 6 においても、「域外適用」及び「複数主体」の問題は同様に生じにくい。

実務は生き物であるため、判例と実務実態との双方を確認する必要がある。

## 4. ドイツ

### 4. 1 OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009-2 U 51/08 (「電話用プリペイドカード事件」)

(事案の概要)

原告 X は欧州特許 EP 0 572 991 の特許権者である。本特許はプリペイド通話の処理方法に関し、コード番号が印刷されたテレホンカードを購入すると、購買者は前記コード番号を入力することで一定の有効期間、通話が可能になる。

原告 X は被告 Y を相手に提訴し、地裁は原告 X の

請求を認容した。これを不服として、被告 Y が控訴したのが本事案である。適用条文はドイツ特許法第 9 条第 2 文第 2 号であり、特許権者の同意を得ていない第三者が、特許発明が方法の発明である場合にその方法を「使用 („anwenden“)」する行為を禁止する旨を規定する。日本特許法第 2 条第 3 項第 2 号に相当する。争点は、クレームの中の交換機 (「PABX」) がドイツ域内ではなく域外にある場合に、本条の適用が認められるか、である。

高等裁判所は、一定の要件の下、被告 Y の PABX がドイツ域外に設置されていても、被告 Y の行為を、ドイツ特許法第 9 条第 2 文第 2 号に規定する「使用」と認めた。

(クレーム)

“A method of processing prepaid telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of –  
 (a) programming a respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of predetermined numbers stored in a data-bank of the PABX that differ from the number of applicable subscriber numbers;  
 (b) enabling a calling party to complete a connection with a called party;  
 (c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval;  
 (d) erasing from the data-bank any number that had once been dialled;  
 (e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible -however readily exposable -manner; and  
 mark series of numbers, each on sales carriers in the form of a card or a ticket in an invisible -however readily exposable -manner, in which the number is printed and covered with a layer of removable, opaque coating;  
 (f) offering the vendible carrier members for sale to the general public, so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval.”

被告 Y の PABX はドイツ域外にあるため、クレームの中の構成要素 (c)、(d)、(e) は主としてドイツ域外で実施されている。尚、方法のカテゴリーでクレームを作成し、「複数主体」になっていない点は留意すべきである。尚、下線部分は特許無効訴訟にて訂正された箇所である。原文はドイツ語であるため、英語の仮訳を置いた。

(判決)

判決は以下の通りである。

「特許は原則付与した国の領域でのみ実体的効力を有する<sup>(7)</sup>」。「従って、ある行為が権利侵害として評価されるには、その行為がその空間的適用範囲と十分な関係を有する必要がある<sup>(8)</sup>」。「例えば、国外で生じた発明の実施が国内での行為と同視できる場合には、国内で使用 („anwenden“) を開始すれば十分である<sup>(9)</sup>」。但し、「過渡の責任を回避するために経済的規範的な考慮をすること („wirtschaftlich-normative Betrachtung“) は適切な是正措置として確かに必要である。…これに沿って問題の行為は必要な評価との関係で国内市場の



影響に合わせて切り出される必要がある<sup>(10)(11)</sup>」。

即ち、特許発明が方法の発明である場合にその「使用 („anwenden“)」と評価されるには、ドイツ域外でのクレームの中の一部のステップの実行が、経済的規範的に考慮してドイツ域内で特許方法を実現する者に起因するものであれば、十分ということになる<sup>(12)</sup>。

このように、方法の発明の実施行為である「使用」を上記のように柔軟に解釈することで「域外適用」の問題に対処している。更に、方法カテゴリーでクレームを作成することで、システムでクレームを作成する場合に比較して「複数主体」のリスクを軽減している点も実務上は参考になる。

#### 4. 2 OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), Urteil vom 23.03.2017-I-2 U 5/17 (「出生前診断法事件」)

(事案の概要)

原告 X は欧州特許 EP 0 994 963 の特許権者である。本特許は、妊婦の血液から採取した非細胞性 DNA を用いて胎児の染色体異常等を検査する非侵襲の出生前診断の方法に関し、妊婦が有していない父性遺伝配列である胎児由来の核酸を検出する。

権利者は E テスト (仮称) という名称で販売されている非侵襲の出生前テストに対して差止めの仮処分申請をした。地裁は 2016 年 10 月 26 日、被請求人に対し本件特許方法の「使用 („anwenden“)」の禁止を命じた。妊婦からの検体採取はドイツ国内において婦人科医によって行われ、その検体は米国の研究所に送付され、検体検査は米国で行われる。検体検査の結果はドイツの婦人科医に返送され、検査結果に基づいて妊婦の診断がなされる。

この決定に対し不服を申し立て、2016 年 12 月 20 日に地裁は 2016 年 10 月 26 日の決定を取り消し、差止めの仮処分申請を棄却した。方法特許は、完了に至る前ステップのみを域内で実施し、その後域外で第三者がその方法を完了させた場合、侵害とは評価されないと地裁は判断した。

権利者が再度差止めを求めて控訴したのが本件である。高等裁判所は請求を棄却した。

(クレーム)

“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.”

(妊婦の母体血清または血漿サンプルに対して行われる検出方法であって、

サンプル中の胎児由来の核酸の存在を検出し、

ここで、前記核酸は、前記妊婦が所有していない父方から受け継いだ配列である。)

(判決)

判決は以下の通りである。

高等裁判所は、上記のように、最初のステップ (妊婦からの検体採取) がドイツで行われても、診断につながるその後のステップが米国の研究所において完全に完了していることから、経済的規範的に考慮しても、第三者が特許権者の同意なしに特許発明が方法の発明である場合にその方法を使用する行為を禁止したドイツ特許法第 9 条第 2 文第 2 号に違反しない、と地裁判断を支持した。

一方で、高等裁判所は、特許クレームが検査結果をドイツに返送する追加のステップを含むものであれば、評価は違っていたと述べている。この点は重要である。

「特許クレームが診断に加えて、その後の患者への通知を含む場合、(特許侵害の責任という点で) 事情は異なる。この状況では、方法の最初と最後のステップは国内で実施されることになり、国外の中間行為は国内での前処理 (サンプリング) に基づくだけでなく、最後の国内行為 (診断結果の通知) を通じてその結果物は発明の達成のために利用され、あたかも中間ステップ自体を国内で実施したかのように国内の者の行為と見るとを正当化する。国内ステップ (サンプリング、診断結果の通知) が、技術的に発明の本質を現していない従属的行為であることは関係ない<sup>(13)</sup>」。

従って、そのような特許クレームであれば、ドイツ特許法第 9 条第 2 文第 2 号に規定する「使用」に該当すると評価された可能性は高いと考えられる。この際、ドイツ国内で実施される最後のステップは技術的に発明の本質を現していない従属的行為であってもよい点は実務上重要である。情報処理技術の「入力」「処理」「出力」の三要素の中で、特許要件の進歩性との関係では「処理」が重要になるが、「処理」に相当する要素が域外で実施されていても侵害認定では問題とはならないからである。独立クレームにおいて「出力」に相当する要素を入れたくない場合であっても、従属クレームの検討は必要であろう。

#### 4. 3 LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020-4a O 53/19

##### (事案の概要)

本特許は欧州特許 EP 1 296 588 であり、人間の視覚能力のテストに関する。このテストでは、(a) 対象図形の調整、(b) 対象図形の表示、(c) 被検者の反応動作の記録の各ステップを進み、その後、(d) 被検者の視覚能力の数値化及び (e) 矯正レンズの処方箋へ変換する計算がなされる。

##### (クレーム)

“A method for testing vision of a human subject, said method comprising the steps of:

(a) 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 pre-defined appearance;

(b) 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;

(c) recording actions of the human subject performed in response to the display of said sequence of graphic objects;

(d) calculating from said recorded actions at least one aspect of the visual functioning of the subject; and

(e) 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.”

原告 X は本特許の独占的实施権者である。一方、被告 Y は、クレームの全てのステップを実施するが、被告 Y のサーバはアイルランドに設置されている。検査データはアイルランドのサーバに送られ、オランダに居住する被告 Y の従業員がサーバ上のデータにアクセスして、球、軸、円柱、瞳の距離の値を記載した眼鏡パスが作成され、オランダから被検者に送られる。眼鏡パスの作成時に矯正レンズの処方箋が計算されている。即ち、被検者の視覚能力を計算した値を矯正レンズの処方箋に変換する計算は、ドイツ域外で行われている。ここで、本特許のクレームは、矯正レンズの処方箋をドイツ域内に送付するステップを含んでいない。

##### (判決)

判決は以下の通りである。

「ある行為を国内の権利侵害として評価するには、その行為が国内と十分な関係を有する必要がある。一部が域内で他の一部が域外で使用 („anwenden“) される方法において、域内にもたらされた侵害効果について行為者が責任を負う場合には域外で実施される方法の一部の行為に責任が生じる、とデュッセルドルフ控訴裁判所は適切に導き出した」<sup>(14)</sup>。「方法の最終ステップが域内で実施されていなくても責任は認め得る。デュッセルドルフ高等裁判所によって示されたように、域内での発明の達成は、クレームされた方法が

域内で完了したか、だけではなく、発明によって手に入れようとした利益を域内で獲得できたか、においても見ることができる。特許に基づく方法の利益が域内で実施された方法のステップから生じ、更にその効果が域内に展開される場合には、その方法が域外でのみ完了したとしても、域内での発明の達成を、更にはその責任をも肯定できる。これは、域内で実施される方法の最終ステップが、技術水準に照らして本発明の利益に十分な貢献をしていない場合に特に当てはまる」<sup>(15)</sup>。

即ち、裁判所は、ドイツの特許侵害を積極的に評価した。本特許の方法の商業的利用は専らドイツ国内のみであり、その結果、経済的規範的に考慮 („wirtschaftlich-normative Betrachtung“) し、被告の侵害責任を認定している。ここで、上記の「出生前診断法事件」との相違を次のように説明している。即ち、出生前診断のための分析手順は、検体が域外に送られた後に行われ、特許方法はそこで完了していた。特許方法の利益に関わる方法のステップは専ら域外で行われていた、と。

#### 4. 4 考察

上記のように3つのドイツ裁判例を追って来たが、方法クレームにおいて、クレーム上は形式的にドイツ域内に処理の結果物を送付するステップを含まなくても、経済的規範的に考慮し、当該特許方法によって手に入れようとした利益を域内で獲得できたと実質的に見ることができれば、ドイツ特許法第9条第2文第2号に規定する「使用 („anwenden“)」に該当すると評価している。

ドイツにおいては一連の裁判例の蓄積から、方法の発明の実施行為である「使用」を上記のように柔軟に解釈することで「域外適用」の問題に対処し、更には、単一主体にフォーカスして方法カテゴリーでクレームを作成することで、「複数主体」のリスクを軽減する実務を確認できる。

#### 5. 英国 (Menashe vs. William Hill by the British Court of Appeal on 28 November 2002) :

##### (事案の概要)

原告は欧州特許 EP 0 625 762 の独占的实施権者である。本特許はリモート制御によるインタラクティブなコンピュータ化されたカジノゲームシステムに関する。被告は、コンピュータを持っている顧客が利用可能なゲームシステムを運営する。顧客には、被告のホ

ストコンピュータ（英国域外にある）とインターネットを介して通信するためのプログラムが CD によって提供される。原告は、この被告による CD 提供に対して英国特許法第 60 条第 2 項に規定する間接侵害を主張して被告を提訴した。これに対し、被告は、ホスト

コンピュータが英国域外の Antigua にあることから、侵害に該当しないと反論した。

(クレーム)

クレームを確認する。尚、便宜上ホストコンピュータに下線を引いた。

“A gaming system (10) for playing an interactive casino game, comprising a host computer (12), at least one terminal computer (18) forming a player station, communication means (14, 16, 20, 28, 38) for connecting the terminal computer (18) to the host computer (12), and program means for operating the terminal computer (18), the host computer (12) and the communication means (14, 16, 20, 28, 38), wherein:

a. the terminal computer (18) has a processor and connected to the processor a video display unit (32) and a data entry means (36);

b. the terminal computer (18) has terminal program means for:

- establishing a secure communication with the host computer (12);

- generating simulation output appropriate to a game including an account status of a player playing the game; and

- generating a terminal data packet representative of a valid user response generated by

activation of the data entry means (36), and sending the data packet to the host computer (12);

c. the host computer (12) has program means for:

- generating a random number for a game being played on a terminal computer (18) within preset criteria for that game in response to a valid terminal data packet received from said computer terminal (18); and

- storing an account status for a player playing the game;

characterised in that:

- the terminal computer (18) is sited at a location remote from the host computer (12);

- the communication means (14, 16, 20, 28, 38) is operable to connect the terminal computer (18) to the host computer (12) via a public telecommunication link (14, 16, 20);

- the host computer (12) has program means for generating host control data packets for controlling the simulation output of the terminal computer (18);

- processing is distributed between the host computer (12) and the terminal computer (18) such that a game result and an account status are processed at the host computer (12) and the simulation output is processed at the terminal computer (18) so that only the minimum relevant information is transmitted between the host and terminal computers (18); and

- the simulation output is generated in response to host control data packets received by the terminal computer (18) from the host computer (12).”

被告は前提問題の判断を衡平法部<sup>(16)</sup>に求めた。原告もこれを受け入れ、以下を検討することになった。「ホストコンピュータ及び特許請求された装置の通信手段の一部が英国連合に存在しないが、それらが前記装置の残りの部分に接続されている場合に、別段の理由がない限り、60 条 2 項に基づく主張に対する抗弁となるか」。

衡平法部の判断は否定的であった。被告はこれに対し控訴した。

(判決)

控訴院の判決は、以下の通りである。

権利者側は次の主張をした。「クレーム発明は、ホストコンピュータを必要とする。私たちが生きている時代では、ホストコンピュータがどこにあるかは問題ではない。英国にあるかもしれないし、衛星にあるかもしれないし、二国間の国境にあるかもしれない。その場所は、本発明のユーザにとってもクレームのゲームシステムにとっても重要ではない。この点で、クレームのゲームシステムと通常のマシンには実際に違

いがある。私は、本件で検討されている種類の発明に古い場所の概念を適用することは誤りだと信じる。英国にいる人が、英国で CD を入手し、自分の端末を使用してホストコンピュータを指定する場合、ホストコンピュータがどこにあるかは気にしない。それが連合王国に所在するか否かは、その者、使用者又は特許権者には関係がない。ホストコンピュータが Antigua にあり、端末コンピュータが英国にある場合、誰が当該ゲームシステムを使用しているかを尋ねることが適切である。答えは顧客に違いない。彼はどこでそれを使うか？彼が彼の端末を英国で使っていることに間違いなく、彼が英国のホストコンピュータを使っていると言っても言葉の誤用ではない。顧客に重要なのはホストコンピュータへの入出力であり、それが Antigua にあって Antigua で動作していたとしても、実際には英国でのホストコンピュータの使用である。この状況で、ホストコンピュータが例えば Antigua にあったとしても、英国の顧客が英国でクレームのゲームシステムを使用すると結論づけても『使用 (“use”)』と



いう用語に無理はない。従って、英国の顧客への英国でのCDの供給は本発明を英国で実施することを意図したことになる」。

控訴院は、これを支持して「被告のシステムを使用(“use”)する顧客はあたかもシステムが英国連合にあるかのようにシステム全体を使用している。顧客は実質的に英国連合にあるホストコンピュータを使用しており、顧客にとってホストコンピュータの所在は重要ではない<sup>(17)</sup>」と判示し、控訴を棄却した。

このように被告は、域外にサーバがあることの主張によって、侵害を免れなかった。

(考察)

本判決は約20年前の2002年のものだが、英国においては、このとき既に今日的な課題について「使用」を柔軟に解釈することで「域外適用」の問題に対処している。尚、本特許はシステムクレームであるが、優先日が1993年5月19日と「インターネット黎明期」<sup>(18)</sup>の出願であることを考慮すれば、「モノ」ベースのクレームであることも止むを得ないように思われる。実務の変化を踏まえると、今日ではまずは方法カテゴリーにより「単一主体」にフォーカスしてクレームを作成し、その上で、次の独立項としてシステムクレームを用意することが、ドイツ等への出願展開を含めて国際的な権利保護を図る上では効率がよいように実務上は思う。

## 6. クレーム私案について：

上記2.5のクレーム私案に戻る。

上記のように米独英の関連する裁判例を検討したが、実施行為としては「使用(“use”)」を念頭に置いている。どの実施行為を念頭にクレームを作成するかによってクレームの記載は変わる。その客体は観念的な無体物であり、母国に限らず国際的な保護が求められる知的財産の性質、及び、ネットワーク技術はボーダレスで世界をつなぐことを考え合わせれば、一国固有の制度の創設や一国固有の解釈による対応ではなく、共通の「使用(“use”)」という実施行為を念頭に置くべきと考える。他方、クレームのカテゴリーについては、日本ではクレーム1をシステムで記載し、米国、ドイツではクレーム1を方法で対応するのは実務上煩雑である。「複数主体」となるリスクを軽減するためにも、クレーム1は方法のカテゴリーを用いた方が無難であるように思われるが、クレームの配置の仕方

自体に意味があるわけではなく、「単一主体」にフォーカスしてクレームを作成することが重要である。

上記私案は、このような思想に基づき作成したものである<sup>(19)</sup>。

客体の議論については実務マターであるため実務側で適切に対応し、他方、行為の議論については実施行為の「使用」を柔軟に解釈することで対応するという方向が、諸外国の関連する裁判例を踏まえると、国際的に調和の図れた解決に向かうと考えている。

## 7. おわりに

AI、IoT技術の進展・普及により産業構造が変化し、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトする中、これに応じて、「モノ」の売買で収益を上げるビジネスモデルだけではなく、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが存在感を増している。これに連動して、特許発明についても価値の源泉は特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。そのため、「生産」、「譲渡」だけではなく、実施行為としての「使用」についても議論を深める必要があるように思われる。

本稿では、「ドワング事件」を契機に「域外適用」に関連する諸外国の裁判例を確認したが、いずれも「使用」を念頭に実施行為を判断していた。

即ち、上述のように客体の議論と行為の議論とを分けた場合、前者はクレーム作成の問題であるため実務マターであるが、他方、後者については、諸外国の関連する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。

ここで、知的財産の客体は観念的な無体物であり、日本に限らず国際的な保護が求められる。また、ネットワーク技術はボーダレスで世界をつなぐ。そのため、一国固有の制度の創設や一国固有の解釈による対応では、国際的な保護を求める際に障壁となる場面もあり、慎重な検討が必要となる。

従って、上述のように、客体の議論については実務マターであるため実務側で適切に対応すべきであり、その上で、行為の議論については実施行為の「使用」を柔軟に解釈するという対応が、諸外国の関連する裁判例を踏まえると、国際的に調和の図れた解決に向かうと考えている。

以上

(注)

- (1)『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—』(令和2年7月10日産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会) [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/200710\\_aiiot\\_chukan/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf)
- (2)当該分野における筆者のクレーム作成事例を挙げる。例えば、日本特許第 5650874 号(請求項 20、23)、日本特許第 6970929 号(請求項 1)、日本特許第 7038335 号(請求項 20、22)等。
- (3)35 U.S.C. § 271 (a)
- (4)「960 特許」の場合 claims 15、32 及び 34 が本件の対象であったが、claim 15 は claim 11 の従属項であり、claim 11 は claim 1 の従属項という関係であるため、どのようなクレームであったかを共有するために紙面の都合上 claim 1 のみを取り上げた。
- (5)*Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1 (1913)
- (6)US10,339,367 の Fig.7.
- (7)原文: „Ein Patent entfaltet seine materiellen Wirkungen grundsätzlich nur innerhalb des Gebiets des Erteilungsstaates.“
- (8)原文: „Damit eine Handlung als Verletzung eines Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie deshalb eine hinreichende Beziehung zu dessen räumlichem Geltungsbereich aufweisen.“
- (9)原文: „So soll z. B. ein Beginn der Anwendungen im Inland genügen, sofern deren im Ausland erfolgende Vollendung ebenfalls dem im Inland Handelnden zuzurechnen ist.“
- (10)原文: „Um eine zu weitgehende Verantwortlichkeit auszuschließen, ist in derartigen Fällen allerdings ... eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als geeignetes Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten für den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten sein muss.“
- (11)「切り出される」と訳したが、原文は „A auf B zuschneiden“ である。型紙 (B) に合わせて布 (A) を裁断する意味である。即ち、国内市場という型紙に合わせて必要な評価との関係で当該行為(使用)を裁断するという意味になる。日本語訳では伝わりにくいので補足する。
- (12)Thomas Kühnen 判事は、その著書 “Patent Litigation Proceeding in Germa<sup>y</sup>” の中で “If the method is used partly within Germany and partly outside Germany, a property right infringement has been committed overall in Germany if the method steps carried out outside Germany can be attributed to the person who realized the other method steps within Germany.” と説明する。(方法の一部がドイツ域内で他の一部がドイツ域外で使用されている場合、ドイツ域外で実施された方法のステップがドイツ域内の他のステップを実現する者に起因するのであれば、財産権は全体としてドイツ域内で侵害されている)

- (13)原文: „Anders (im Sinne einer zur Patentverletzung führenden Zurechnung) läge der Sachverhalt dann, wenn der Patentanspruch außer dem Stellen der Diagnose auch deren anschließende Bekanntgabe an den Patienten umfassen würde. Unter derartigen Umständen würden der erste und der letzte Verfahrensschritt im Inland vollzogen, wobei die ausländischen Zwischenakte sowohl auf der inländischen Vorarbeit (Probenentnahme) aufbauen als auch deren Erträge durch den letzten inländischen Akt (Mitteilung der gestellten Diagnose) für die Erzielung des Erfindungserfolges genutzt würden, was es rechtfertigt, sie dem Inländer so zuzurechnen, als hätte er die Zwischenschritte selbst im Inland durchgeführt. Bedeutungslos ist dabei, dass die inländischen Verfahrensschritte (Probenentnahme, Bekanntgabe des Diagnoseergebnisses) aus technischer Sicht untergeordnete Handlungen darstellen, mit denen sich der eigentliche Kern der Erfindung nicht verwirklicht.“
- (14)原文: „Damit eine Handlung als Verletzung eines inländischen Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie eine hinreichende Beziehung zum Inland aufweisen (vgl. Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl. 2016, § 33 Rn. 43 – S. 786). Zutreffend geht das OLG Düsseldorf davon aus, dass bei einem Verfahren, das teilweise im Inland, teilweise im Ausland angewendet wird, eine Zurechnung der im Ausland begangenen Teilakte des geschützten Verfahrens erfolgen kann, wenn der Täter sie sich für einen im Inland eintretenden Verletzungserfolg zu Eigen macht (OLG Dseldorf, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. 2016, § 9 Rn. 138 m.w.N. auch zu anderen Ansichten).“
- (15)原文: „Eine Zurechnung kann aber auch dann möglich sein, wenn der letzte Verfahrensschritt nicht im Inland ausgeführt wird. Der vom OLG Düsseldorf angesprochene inländische Erfindungserfolg kann nicht nur in dem Abschluss des beanspruchten Verfahrens im Inland gesehen werden, sondern auch in dem inländischen Erreichen der angestrebten Vorteile einer Erfindung. Treten die Vorteile eines patentgemäßen Verfahrens aufgrund von im Inland ausgeführten Verfahrensschritten ein und entfalten sie zudem ihre Wirkung im Inland, kann ein inländischer Erfindungserfolg – und damit eine Zurechnung – auch dann bejaht werden, wenn das Verfahren erst im Ausland abgeschlossen wird. Dies gilt insbesondere, wenn der im Ausland ausgeführte, letzte Verfahrensschritt keinen relevanten Beitrag zu den Vorteilen der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik leistet.“
- (16)Chancery Division
- (17)原文: “A punter who uses the William Hill system will be using the whole system as if it was in the United Kingdom. He will in substance use the host computer in the United

Kingdom, it being irrelevant to the punter where it is situated.”

- (18) 総務省の『情報通信白書令和元年度版』の「本編」の「第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にある Society5.0」の「第1章 ICTとデジタル経済はどのように進化してきたのか」の「第1節 デジタル経済史としての平成時代を振り返る」の「1 ICTのサービス・技術はどのように進化したのか」の「(2) インターネットの登場・普及とコミュニケーション

ンの変化」を参照。https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd111120.html

- (19) 尚、『特許・実用新案審査基準』の第VI部第1章の「特許出願の分割」を参照。分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とに単なるカテゴリー表現上の差異しかない場合には第39条第2項の規定が適用される。

(原稿受領 2022.7.25)

## パンフレット「弁理士info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判22頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: (03) 3519-2361(直)  
FAX: (03) 3519-2706

