

「プログラム等」の間接侵害と生産方法

会員 羽立 章二

要 約

平成 14 年（2002 年）特許法改正は、発明の実施行為の明確化のために特許法 2 条 3 項 1 号を改正した。これは、プログラム等の発明の実施行為に「電気通信回線を通じた提供」を認めたこと、及び、「物」という用語にプログラム等を含むとしたことを「以下同じ。」として物を生産する方法の発明（特許法 2 条 3 項 3 号）の生産物に「プログラム等」を含めたことが重要である。本稿は、この法改正が間接侵害（特許法 101 条）と物を生産する方法の発明に与えた影響を中心に検討する。また、本稿の議論を踏まえて令和 4 年（ネ）第 10046 号・令和 5 年 5 月 26 日知財高裁大合議判決を検討する。

目次

1. はじめに
2. 「プログラム等」
 2. 1 広義のプログラム等と狭義のプログラム等
 2. 2 データ構造
3. 発明のカテゴリー
 3. 1 「物の発明」と「方法の発明」
 3. 2 「プログラム等の発明」というカテゴリー
4. ソフトウェア関連発明の実施行為
 4. 1 ソフトウェア関連発明の基本となる実施行為
 4. 2 電気通信回線を通じた提供
 4. 3 「電気通信回線を通じた提供」の対象となる「プログラム等」
5. 間接侵害
 5. 1 2000 年基準の間接侵害への影響
 5. 2 「プログラム等」に対して間接侵害を成立させる必要性
 5. 3 「プログラム等」について間接侵害が成立するか
 5. 4 その物の「生産」に（のみ）用いるプログラム等と属地主義
6. プログラム等を生産する方法の発明
7. 大合議判決の検討
 7. 1 大合議判決の概要
 7. 2 同様の事案での検討
 7. 3 本稿の立場による検討
 - (1) そのネットワーク型システムの生産に（のみ）用いるプログラム等
 - (2) 電気通信回線を通じた提供
 7. 4 大合議判決について
8. おわりに

1. はじめに

平成 14 年（2002 年）特許法改正では、発明の実施行為を明確化するために、2 条 3 項 1 号（特許法は条文のみ記載する。）において物の発明の実施について「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物

の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物が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。以下同じ。）…をする行為」と改正し、「物」がプログラム等を含み、プログラム等の発明の実施行為として「電気通信回線を通じた提供」を認めた⁽¹⁾。

すでに平成12年（2000年）の特許・実用新案審査基準（以下、「2000年基準」という。）により「プログラム等の発明」が「物の発明」に含まれる運用がなされていた⁽²⁾。平成14年法改正による発明の実施行為の明確化では、「譲渡等」にプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」を含めたこと、及び、「物」がプログラム等を含むことを「以下同じ。」として物を生産する方法の発明（2条3項3号）の生産物に「プログラム等」を含めたことが重要である。

本稿は、この法改正が間接侵害（101条）と物を生産する方法の発明に与えた影響を中心に検討する。ただし、簡単のために、間接侵害は「その物の生産に（のみ）用いる物」（101条1号、2号）について検討する。

なお、本稿は筆者の個人的見解であり、筆者の現在・過去の所属組織等とは関係がないものである。

2. 「プログラム等」

2. 1 広義のプログラム等と狭義のプログラム等

図1は、特許発明が文書編集装置の発明である場合に、当該文書編集装置を実現する情報処理装置の構成例を示す。図1では、ソフトウェア（「プログラム等」（2条4項）と同義⁽³⁾）とハードウェア資源を分けて記載する。情報処理装置が備える構成要素であるハードウェア資源として処理部（CPUなど）及び記憶部（メモリなど）があり、記憶部がソフトウェアを格納すると表現している。

処理部は、記憶部が記憶する文書編集プログラム等に従って動作して特許発明に係る文書編集装置を実現する。また、記憶部は、特許発明とは関係のない表計算プログラム等を記憶する。

現在、「プログラム等」は「広義のプログラム等」と「狭義のプログラム等」の2種類の意味で用いられる。広義のプログラム等は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働して構築される情報処理装置からハードウェア資源を除いて把握される。狭義のプログラム等は、広義のプログラム等の一部又は全部であって、使用目的に応じた特有の情報処理装置を構築するためのものである。例えば図1では、文書編集プログラム等は、使用目的に特有の部分（専用部品）と、使用目的に特有のものではないもの（非専用部品）を含む。文書編集プログラム等が「広義のプログラム等」であり、使用目的に特有の部分が「狭義のプログラム等」である。

平成5年（1993年）の特許・実用新案審査基準（以下、「旧審査基準」という。）では、ハードウェア資源の利用に自然法則利用性を見出し、「プログラム自体」は処理部で情報処理を実現するためのものであって特許法上の「発明」（2条1項）の対象ではないとされた⁽⁴⁾。プログラム等は「広義のプログラム等」として把握された。図1の文書編集プログラム等は、情報処理装置の部品である記憶部の間接侵害により保護できるかが検討された⁽⁵⁾。

平成9年（1997年）の「特定技術分野の審査の運用指針」（以下、「運用指針」という。）は、国際調和の観点から記録媒体クレームを認めた⁽⁶⁾。それに伴って、運用指針は、実行のためのハードウェア資源（図1の処理部）から離れて流通するプログラム等が特許法上の「発明」であることを認めた⁽⁷⁾。

例えば図1の情報処理装置が文書編集プログラム等を他のコンピュータから受信する場合、広義のプログラム等の全体ではなく、情報処理装置が保有していない部分を受信する。情報処理装置はこの部分を受信することで使用目的に応じた特有のものになることから、受信する部分には使用目的に特有の部分が含まれる。運用指針により「プログラム等」は「広義のプログラム等」の使用目的に特有の部分として把握することができるようになった。

このように、旧審査基準では「広義のプログラム等」を対象にソフトウェア関連発明を把握していたところ、運用指針で「狭義のプログラム等」によっても発明を把握することができるようになった。

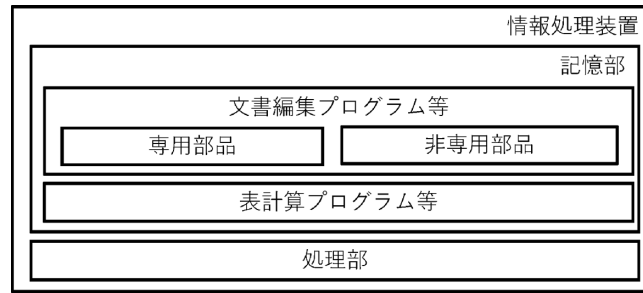


図1 情報処理装置の構成例

2.2 データ構造

運用指針では狭義のプログラム等の一例としてデータ構造（データの有する論理的構造）の説明が追加された⁽⁸⁾。運用指針ではプログラム及びデータ構造が保護された。平成14年法改正では、データ構造はプログラム等の「等」に相当する部分の一例であり⁽⁹⁾、データ構造以外のものも「プログラム等」に該当することを許容する。

プログラム等の「等」に相当する部分は「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」である（2条4項）。ここで、「プログラムに準ずるもの」とは、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものを意味する。

図2は、 $4 \times (2+3)$ という演算を行う演算手段を備える情報処理装置の例を示す。図2(a)は、プログラムによって実現した場合である。図2(b)では、木構造に従った計算プログラムを用意しておき、木構造のデータ構造として、根に乗算を配置し、左右の枝に4と加算を配置して、加算の節の枝に2と3を配置する。木構造に従った計算プログラムによって葉から順にたどり、 $2+3$ を行って、これに4を掛ける演算が行われる。

図2(a)と図2(b)における広義のプログラム等は実質的に同じと評価できる。図2(a)では、広義のプログラム等と狭義のプログラム等は一致する。図2(b)では、狭義のプログラム等はデータ構造の部分に認められる。ただし、データ構造はコンピュータに対する直接の指令ではないために、別に木構造に従った計算プログラムを必要とする。データ構造と木構造に従った計算プログラムを併せたものが広義のプログラム等である。

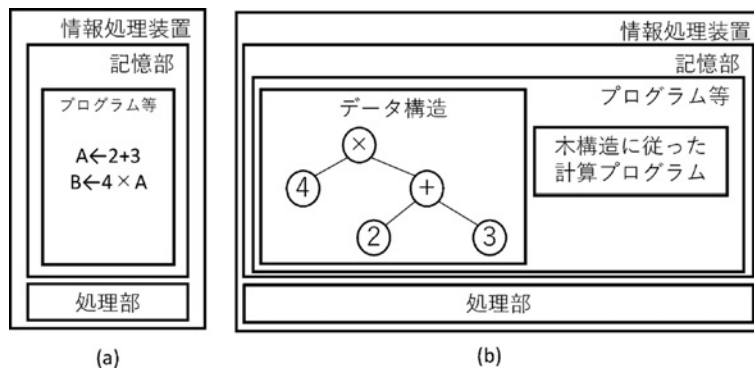


図2 データ構造の例

3. 発明のカテゴリー

3.1 「物の発明」と「方法の発明」

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（68条）。発明の「実施」は、その分類されるカテゴリーによって異なる（2条3項）。発明は「物の発明」と「方法の発明」に分類される。

従来、「方法の発明」と「物の発明」は経時的要素の有無によって分類されていた。しかし、ソフトウェア関連発明の議論が深まるにつれて、経時的要素だけで「物の発明」と「方法の発明」を明確に説明することができない状況が生じた⁽¹⁰⁾。

そのため、現在、発明は観念できる実施行為の違いによって「物の発明」と「方法の発明」に分類されている。すなわち、「トートロジー的ではあるが、その実施行為として使用以外に、生産や流通等が観念できるものが『物』であり、使用しか観念できないものが『方法』である」⁽¹¹⁾。

このように、従来は発明の対象が「物」と「方法」のいずれに属するかによって実施行為が決定されたが、現在ではその発明に観念される実施行為によって「物の発明」と「方法の発明」のいずれに属するかが決定される。

3. 2 「プログラム等の発明」というカテゴリー

平成 14 年法改正は、発明のカテゴリーの一つとして「プログラム等の発明」を追加して「プログラム等の発明」のカテゴリーにのみ実施行為として「電気通信回線を通じた提供」を追加したと捉えることもできる。そのため、現在、「物の発明」は「単純な物の発明」と「プログラム等の発明」に分類することができる。

「プログラム等の発明」というカテゴリーは、その発明に観念できる実施行為として「単純な物の発明」の実施行為に加えて「電気通信回線を通じた提供」を観念できるものである。ソフトウェア関連発明の実施行為は、「電気通信回線を通じた提供」を検討しないならば「単純な物の発明」と同じである。ソフトウェア関連発明であることを理由に異なる解釈をすることは予定されていない。

4. ソフトウェア関連発明の実施行為

4. 1 ソフトウェア関連発明の基本となる実施行為

実施の概念は特許発明の構成要件を満たす行為を基本とし、特許権者の利益を実質的に危殆化させる周辺行為にまで及ぼす必要がある。周辺行為は、時代の進展とともに拡張される傾向にある⁽¹²⁾。

一般に「物の発明」はその物を「生産」することによって特許発明の構成要件を満たす状態となる。しかし、ソフトウェア関連発明において、プログラム等は単独で手段として機能するものではない⁽¹³⁾。そのため、プログラム等がコンピュータにインストールされて情報処理装置が「生産」された段階では、当該プログラム等は単に記憶部に記憶された状態であってハードウェア資源と協働していないためにコンピュータは手段として機能していない。

プログラム等は、コンピュータを手段として機能させるものである。ソフトウェア関連発明の実施行為は、処理部が広義のプログラム等を実行してプログラム等により規定される処理をする状態（ソフトウェアとハードウェア資源とが協働する状態）を基本とする。そのため、ソフトウェア関連発明の実施行為は「使用」が基本になる。

また、運用指針により、プログラム等を、実行するためのハードウェア資源を離れて送受信される状態として把握することも可能になった。これは、狭義のプログラム等の「譲渡及び貸渡し」により検討される⁽¹⁴⁾。

4. 2 電気通信回線を通じた提供

平成 14 年法改正により、プログラム等の発明の実施行為として「電気通信回線を通じた提供」が導入された。「電気通信回線を通じた提供」は、提供者が使用者に対してプログラム等を「使用させる行為」として導入されたものである⁽¹⁵⁾。

(検討 1)

提供者が日本国内（以下、「国内」という。）の使用者に対して日本国外（以下、「国外」という。）のサーバによってプログラム等を「使用させる行為」は「電気通信回線を通じた提供」に該当するか。

プログラム等の「譲渡等」において、プログラム等の「譲渡及び貸渡し」はプログラム等の流通の起点を、「電気通信回線を通じた提供」は流通の終点を対象とする。プログラム等の「譲渡及び貸渡し」は属地主義により国内のコンピュータから送信することが必要である。これに対し、本稿は、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」は国内の使用者にプログラム等を「使用させる行為」が必要であるが、プログラム等を実行するコンピュータは国内にあっても国外にあってもよいと解する。

流通の終点側の保護の先例として「物を生産する方法の発明」の生産物が挙げられる。「物を生産する方法の発明」の法理はドイツの判例に由来し、「方法の発明」が単純な方法の発明のカテゴリーのみであって方法の使用行

為にしか及ばなかったところ、スイスにおいて当該方法を用いて生産された染料がドイツに輸入され、方法特許権者に経済的損害を惹起した事態に対応したものとされている⁽¹⁶⁾。そのため、「物を生産する方法の発明」において、当該方法が国外で使用されても、生産物の使用などの実施行為が認められる。

「電気通信回線を通じた提供」も、同様に、使用者にプログラム等を「使用させる行為」を対象として特許権者の経済的損害の惹起に対応するものであり、使用者が国内に存在すればよく、プログラム等の実行は国内でも国外でもよいと解する⁽¹⁷⁾。

4. 3 「電気通信回線を通じた提供」の対象となる「プログラム等」

運用指針以降、「使用」では広義のプログラム等を対象とし、「譲渡及び貸渡し」では狭義のプログラム等を対象とした。平成14年法改正では「電気通信回線を通じた提供」により「使用させる行為」によるプログラム等の流通という概念を導入した。「電気通信回線を通じた提供」の対象となる「プログラム等」が問題となる。

プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」には、「プログラム等を実際に使用者に送って利用させること」と、「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」が含まれる⁽¹⁸⁾。

後者の「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」は、提供者が実行するため「広義のプログラム等」を対象とする。

(検討2)

前者の「プログラム等を実際に使用者に送って利用させること」の対象になるプログラム等を検討する。

提供者が使用者に送るプログラム等は「狭義のプログラム等」である。そのため、提供者が使用者にプログラム等の「等」に相当する部分のみを送る場合を含む。

使用者はプログラム等の「等」に相当する部分のみを受け取っても単独ではこれを実行することができない。受け取ったプログラム等の「等」に相当する部分に従って処理を行うためのプログラムが別に必要である。使用者が実行するプログラム等は「広義のプログラム等」である。

よって、「プログラム等を実際に使用者に送って利用させること」において、提供者が使用者に送るのは「狭義のプログラム等」であり、使用者が実行するのは「広義のプログラム等」であると解する。

5. 間接侵害

5. 1 2000年基準の間接侵害への影響

平成14年法改正前の間接侵害は、「その物の生産にのみ使用する物」に成立していた。2000年基準により「プログラム等の発明」が「物の発明」として認められたため、「その物」はプログラム等を含むこととなった。

「その物」がプログラム等である場合に、プログラム等はハードウェア資源を含まないため、プログラム等の部品はプログラム等である。また、「その物」がプログラム等の発明以外のソフトウェア関連発明であっても、「その物」の生産にのみ使用するプログラム等が認められる。

そのため、2000年基準により「プログラム等の発明」が「物の発明」として取り扱われた時点で、ソフトウェア関連発明全体について「その物の生産にのみ使用する物」にはプログラム等が含まれることとなったと解する。

5. 2 「プログラム等」に対して間接侵害を成立させる必要性

運用指針は、「プログラム等の発明」を特許法上の「発明」と認めつつ、カテゴリー不明確の記載要件違反により請求項の末尾が「～プログラム。」という記載を36条6項2号違反とする運用を定めた⁽¹⁹⁾。これは、特許法上の「発明」である「プログラム等の発明」を特許法で保護しないとも考えられたために批判された。

2000年基準では「プログラム等の発明」を「物の発明」として保護することとした⁽²⁰⁾。そのため、この問題が解決されたかにみえる。しかしながら、実際には「プログラム等の発明」について直接侵害のみでは十分に保護されない可能性がある。

例えば「第1手段を備える第1装置と、第2手段を備える第2装置を備えるシステム。」は請求項に記載するこ

とができる。それに対し、例えば「第1コンピュータを第1手段として機能させるための第1プログラム、及び、第2コンピュータを第2手段として機能させるための第2プログラム。」は請求項に記載することができない⁽²¹⁾。

また、請求項において「～プログラム等。」という記載は認められない。請求項に「～プログラム。」と記載すれば、その技術的範囲にデータ構造を含まない。「プログラム等の発明」のすべてを含むように請求項に記載することは困難である。

このような場合が想定されるため、2000年基準以降でも依然として間接侵害による「プログラム等」の保護を検討する必要がある。

5.3 「プログラム等」について間接侵害が成立するか

2000年基準により「その物」の部品としての「プログラム等」に間接侵害が成立することとなった。平成14年法改正により「プログラム等」にのみ「電気通信回線を通じた提供」という実施行為が認められた。平成14年法改正後も、プログラム等の発明についてプログラム等の間接侵害が成立することに疑問はないであろう。また、インストララについても間接侵害が成立する⁽²²⁾。

しかし、プログラム等の発明以外のソフトウェア関連発明については直接侵害としての「電気通信回線を通じた提供」が認められないにもかかわらず、「プログラム等」に間接侵害を成立させて「電気通信回線を通じた提供」に対する保護を認めてよいか問題となる。

この点について検討するに、2条3項1号が「プログラム等」に限って「電気通信回線を通じた提供」を認めたのは、「物」が有体物である場合には「電気通信回線を通じた提供」を観念できないためである⁽²³⁾。2条3項1号は、プログラム等の発明以外のソフトウェア関連発明においてプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」を保護することを禁止するものでないと解する。

101条には文言上の制約がないことから、プログラム等の発明以外のソフトウェア関連発明についても、「プログラム等」について間接侵害が成立すると解する。

間接侵害は、一般的に、侵害の予備的又は補助的行為のうち、直接侵害を惹起する蓋然性が高い一定の行為を特許権の侵害とみなすものと説明されている⁽²⁴⁾。しかしながら、例えばプログラムを記録する記録媒体に特許がされている場合に、提供者が当該プログラムを手許に残したまま使用者に利用させることに間接侵害の「電気通信回線を通じた提供」が成立する。提供者の行為により当該プログラムを記録する記録媒体が新たに作り出される蓋然性は認められないが、このことは間接侵害の成立を妨げないであろう。このように、プログラム等の発明以外のソフトウェア関連発明について、「プログラム等」の「電気通信回線を通じた提供」は、間接侵害によって特許権者の利益を実質的に危殆化させる周辺行為を保護する役割もあると解する。

5.4 その物の「生産」に（のみ）用いるプログラム等と属地主義

「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」には、他の物の場合と異なり「電気通信回線を通じた提供」が認められる。「プログラム等」はハードウェア資源を含まないため属地主義との関係について検討する。

(検討3)

「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」における「生産」は「その物」を作り出す行為が国内で行われる必要があるか。

間接侵害が成り立つ行為のうち、生産、譲渡、貸渡し、輸入並びに譲渡及び貸渡しの申出をする行為は、国内における行為であることが予定されている。そのため、「その物の生産に（のみ）用いる物」における「生産」にも属地主義が及び、国内で「その物」を作り出す行為を意味すると解される⁽²⁵⁾。

しかし、「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」は、当該プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に間接侵害が成立する。本稿では、検討1により、「電気通信回線を通じた提供」は、提供先となる使用者が国内にいればプログラム等が国外にあっても該当する可能性があるとして解する。そうすると、「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」は、国外に存在しても「電気通信回線を通じた提供」がなされる可能性がある。そのため、

「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」における「生産」は、ソフトウェア側からアプローチして検討することにより、単に「その物」を作り出す行為を意味し、これを国内で作り出す必要はないと解する⁽²⁶⁾。

このように解釈しても、「その物の生産に（のみ）用いるプログラム等」の間接侵害が成り立つ行為には属地主義が適用されるため、結論は属地主義に反するものにはならない。

6. プログラム等を生産する方法の発明

2000年基準は「プログラム等の発明」を「物の発明」として取り扱うことを定めたのであり、物を生産する方法の発明における生産物には「プログラム等」は含まれていなかった⁽²⁷⁾。

平成14年法改正によって「物」がプログラム等を含むことが「以下同じ。」と規定されたことにより、2条3項3号の生産物としての「物」にプログラム等が含まれることとなった。

7. 大合議判決の検討

7. 1 大合議判決の概要

令和4年（ネ）第10046号・令和5年5月26日知財高裁大合議判決（「大合議判決」という。）について、ネットワーク型システム（以下、「システム」という。）の発明の「生産」（2条3項1号）に関する判断を簡単にまとめる。

図3を参照して、対象となるシステムは、国外の配信サーバが国内のユーザ端末に対して、ブラウザにおけるウェブページの指定に応じてHTMLファイル及びSWFファイル又はJSファイル（以下、「ファイル」という。）を送信し、ユーザ端末においてブラウザなどがファイルに格納された命令に従って動作することにより本件発明の技術的範囲に属する態様で動画及びコメントを配信するものである。

大合議判決では、システムを構成する要素の一部である配信サーバが国外に存在する場合であっても、「当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の『生産』に該当する」との規範を提示し、結論として、図3のシステムを作り出す行為は本件発明の「生産」に該当するとした。

大合議判決では、総合考慮として3つの検討を行っている。一つ目は、ユーザ端末におけるファイルの受信が国内で行われ、これによって図3のネットワーク型システムが完成することである。二つ目は、国内に存在するユーザ端末が本件発明の構成要件の一部の機能を果たすことである。三つ目は、本件発明の効果は国内で発現しており、特許権者が国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものであることである。

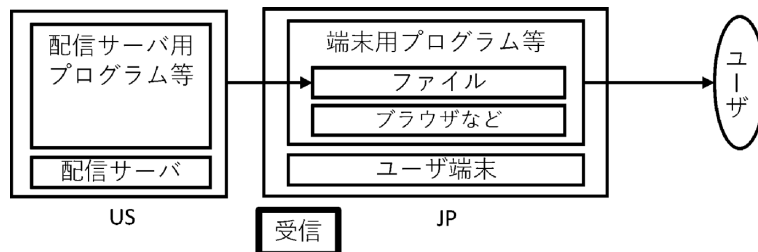


図3 検討対象のネットワーク型システム

7. 2 同様の事案での検討

事案を変えて、図4にあるように、使用者がシンクライアント（Thin Client）のウェアラブル端末を用いて動画及びコメントを視聴する場合を想定する。図3と図4は、技術的には実質的に同一のものと評価できる。

図4では、国外の配信サーバが送信したファイルは端末用サーバが受信する。大合議判決によれば、端末用サーバが国内にあれば、図4のシステムを構築することは本件発明の「生産」に該当するであろう。他方、端末用サーバ

バが国外にあれば、国外においてファイルを受信してユーザ端末の機能を実現しているため、本件発明の「生産」に該当しないであろう。しかし、図3と図4は技術的に実質的に同一であり、端末用サーバが国内にあるか国外にあるかによって結論を異にすることには違和感がある。

本件では大合議判決の総合判断における三つ目の検討を中心に検討すべきである。提供者が国内の利用者に対してプログラム等を「使用させる行為」をしたために特許権者が国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るのであり、「そのシステムの生産に（のみ）用いるプログラム等」の「電気通信回線を通じた提供」について議論されるべきである。

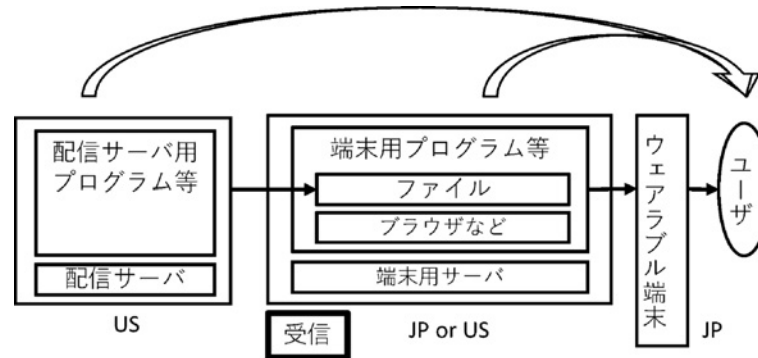


図4 図3と同様のネットワーク型システム

7. 3 本稿の立場による検討

(1) そのネットワーク型システムの生産に（のみ）用いるプログラム等

図3の配信サーバ用プログラム等及び端末用プログラム等が「そのシステムの生産に（のみ）用いるプログラム等」に該当するかについて検討する。

検討3より、「そのシステムの生産に（のみ）用いるプログラム等」における「生産」は「そのシステム」を作り出す行為を意味し、これを国内で作り出す必要はない。

図3の配信サーバ用プログラム等及び端末用プログラム等は、それぞれ、配信サーバ及びユーザ端末の処理をコンピュータに対する直接の指令によって規定するものであって、配信サーバ及びユーザ端末に記憶されて本件発明の配信サーバ及びユーザ端末を作り出す。

よって、図3の配信サーバ用プログラム等及び端末用プログラム等は、「そのシステムの生産に（のみ）用いるプログラム等」に該当する。

(2) 電気通信回線を通じた提供

使用者は、国内で図3の配信サーバ用プログラム等及び端末用プログラム等を使用している。

プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」には、「プログラム等を実際に使用者に送って利用させること」と、「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」が含まれる。

配信サーバ用プログラム等について、提供者が、当該プログラム等を提供者の手許に残したまま国内の利用者に対して「使用させる行為」が認められる。

続いて端末用プログラム等について検討するに、ユーザ端末は、ブラウザなどにより提供者から受信したファイルに格納された命令に従って処理を行うことによって本件発明のシステムにおける構成要件の機能を果たす。そのため、提供者から受信したファイルは、ユーザ端末に対する直接の指令でないものでユーザ端末の処理を規定する性質を有するものであり、プログラム等の「等」に相当する部分に該当する。

そうすると、配信サーバはユーザ端末に対してファイルという「狭義のプログラム等」を送り、ユーザ端末においてブラウザなどがこれらのファイルに格納された命令に従った処理を行うため、検討2により、提供者の行為は使用者に端末用プログラム等を「使用させる行為」と認められる。

よって、提供者の行為は、配信サーバ用プログラム等及び端末用プログラム等を国内の利用者に「使用させる行為」であり、本件発明の間接侵害（電気通信回線を通じた提供）に該当する。

7. 4 大合議判決について

大合議判決において、結論として提供者が国内のユーザ端末にファイルを配信してはならないとするのは妥当なものであったが、理由においてファイルの配信をシステムの直接侵害の「生産」に該当するとしたことは妥当でなかったと考える。本件発明では、システムは配信サーバ及びユーザ端末というハードウェア側からアプローチして特定される。そのため、原審⁽²⁸⁾にあるように、システムを構成する要素の一部又は全部が国外に存在する場合には属地主義により直接侵害の「生産」に該当しないとするのが妥当である。

本件発明のシステムによって、提供者は動画及びコメントを配信し、使用者はこれを視聴する。大合議判決は、本件発明の使用目的を提供者が配信することとし、国内に関連する提供者の行為（すなわち、提供者が国内の利用者にファイルを配信すること）に直接侵害を認めたように思われる。これに対し、本稿の議論は、本件発明の使用目的を利用者が視聴することとし、特許権者が排除する行為を、国内の利用者が本件発明の構成要件を満たすシステムによって動画及びコメントを視聴することとする。

配信サーバが稼働している状況で提供者が利用者にファイルを送って利用させる行為は、本件発明の構成要件を満たすシステムが作り出されて利用者が動画及びコメントを視聴する蓋然性が極めて高いものと認められる。そのため、本稿の議論では、間接侵害により、システムが作り出される前の段階における提供者の行為を対象にする⁽²⁹⁾。配信サーバの所在地が国内であっても国外であっても、国内の利用者の行為は同じであり、国内で利用者が動画及びコメントを視聴する蓋然性は同様に評価される。そのため、配信サーバの所在地が国外であることは、間接侵害の成立を妨げる事情にはならない。本稿の議論によれば、権利者は、間接侵害によってソフトウェア側からアプローチして、提供者が配信サーバ用プログラム等と端末用プログラム等の少なくとも一方を国内の利用者に提供することを禁止でき、大合議判決と同様の結論を導くことができる。

また、本稿の議論によれば、仮に配信サーバの所在地が国内であれば、間接侵害によりハードウェア側からアプローチして配信サーバに権利を行使することができる。

8. おわりに

本稿は、平成14年特許法改正の影響について、間接侵害と物を生産する方法の発明を中心に検討した。

平成14年特許法改正によりプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」を認めたことによって、ソフトウェア関連発明において「プログラム等」の「電気通信回線を通じた提供」に間接侵害を成立させたと解する。

また、「物」がプログラム等を含むとし、これを「以下同じ。」としたことは、物を生産する方法の発明の生産物に「プログラム等」を含めることとなった。

(注)

- (1) 特許庁、「平成14年改正 産業財産法の解説」（以下、「2002年改正解説」という。）の1章。
- (2) 2000年基準Ⅶ部1章1.1.1 (2) (b)。
- (3) 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章（以下、「現行CS基準」という。）「本章において用いられる用語の説明」（iii）。
- (4) 旧審査基準Ⅷ部1章2.2.4 (2)、(4)。
- (5) 中山、「特許法」、弘文堂、第4版（以下、「中山」という。）の464頁など。
- (6) 運用指針1章1.1 (3)。
- (7) 運用指針1章2.2.3 (3)、(4)、(5)。
- (8) 運用指針1章1.1 (3)。
- (9) 2002年改正解説の1章3 (1)。
- (10) 中山の119頁。正確には方式の発明を認めた旧審査基準以降であろう。旧審査基準Ⅷ部1章1.3 (1)。
- (11) 2002年改正解説の1章3 (1) 補説1。
- (12) 中山の341頁。

- (13) 現行 CS 基準の 1 章 1.2.1.3 (1) 例 2。
- (14) 産業構造審議会知的財産政策部会第 3 回法制小委員会の配付資料である「実施行為規定の考え方」、平成 13 年 7 月 3 日（以下、「2001 年資料」という。）の 1 (3) ①の検討など。
- (15) 2001 年資料の 1 (3) ②、2002 年改正解説の 1 章 3 (2) など。
- (16) 2001 年資料の 7 など。
- (17) 羽立、「特許法における『電気通信回線を通じた提供』の検討」、パテント、Vol.76、No.9、110～119 頁（以下、「羽立」という。）の 4.4。
- (18) 2002 年改正解説の 1 章 3 (2)。
- (19) 運用指針 1 章 1.3 (3)。
- (20) 2000 年基準のⅦ部 1 章 1.1.1 (2) (b)。
- (21) 第 1 プログラムは第 1 コンピュータで受信され、第 2 プログラムは第 2 コンピュータで受信されるために同時に併せて流通するものでないとして 36 条 6 項 2 号違反となる。
- (22) 平成 17 年（ネ）第 10040 号・平成 17 年 9 月 30 日知財高裁判決（一太郎事件）など。
- (23) 2002 年改正解説の 1 章 3。
- (24) 特許庁、「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」、第 22 版、336 頁。
- (25) 平成 15 年（ワ）第 16924 号・平成 19 年 2 月 27 日東京地裁判決など。
- (26) 羽立の注釈 10。
- (27) 2001 年資料の 7。
- (28) 令和元年（ワ）第 25152 号・令和 4 年 3 月 24 日東京地裁判決。
- (29) 特許庁、「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」、22 版、336～337 頁には、テレビ受像機の完成品に特許がされている場合に、そのテレビ受像機の組立てセットによって侵害行為がされる蓋然性が極めて高いため、間接侵害は、侵害行為がされる前の段階における行為を禁止しようとするものであると記載されている。本件での提供者のファイルの配信は組立てセットの流通に類似すると評価できるであろう。

(原稿受領 2023.7.14)