

ソフトウェア関連発明のカテゴリー

会員 羽立 章二

要 約

ソフトウェア関連発明は、その発明の実施にソフトウェアを利用する発明である。ソフトウェア関連発明については、特許審査において特有の判断が必要なものについての審査基準（CS 基準）を定め、この審査基準を改訂することによって保護対象を段階的に拡大してきた。各段階で追加された発明群は、装置の発明、動作方法の発明、記録媒体の発明及びプログラム等の発明という独自の発明のカテゴリーを採用して取り扱われている。現在、発明のカテゴリーは、その発明に観念される実施行行為によって分類されており、ソフトウェア関連発明でも 4 つの発明のカテゴリーに観念される実施行行為は異なると考えられる。本稿では、ソフトウェア関連発明の実施行行為について、ソフトウェア関連発明における独自の発明のカテゴリーに着目して具体的に検討した。

目次

1. はじめに
2. ソフトウェア関連発明のカテゴリーの歴史
 2. 1 ソフトウェア関連発明の 4 つのカテゴリー
 2. 2 ハードウェア側からのアプローチ
 - (1) 動作方法の発明
 - (2) 装置の発明
 - (3) 保護対象の拡大における方針
 - (4) ハードウェア側からのアプローチによる間接侵害
 2. 3 ソフトウェア側からのアプローチ
 - (1) 記録媒体の発明
 - (2) 記録媒体の発明における問題の例
 - (3) プログラム等の発明
 - (4) ソフトウェア側からのアプローチによる間接侵害
 - (5) 一太郎事件の大合議判決
3. 方法の発明のカテゴリーに属するソフトウェア関連発明
 3. 1 三分説と二分説
 3. 2 生産方法の発明において生産物に及ぶ実施行行為
4. 物の発明のカテゴリーに属するソフトウェア関連発明
 4. 1 物の発明の下位のカテゴリー
 4. 2 五分説と二分説
5. ソフトウェアの輸入及び輸出
 5. 1 物品を伴うソフトウェアの国境を越えた流通
 5. 2 物品を伴わないソフトウェアの国境を越えた流通
6. おわりに

1. はじめに

特許権の効力の及ぶ範囲は、発明のカテゴリーによって異なる⁽¹⁾。発明のカテゴリーは、物の発明（2 条 3 項 1 号。特許法は条文のみ記載する。）と方法の発明に大別され、さらに、方法の発明は、単純方法の発明（同項 2 号）

と生産方法の発明（同項3号）に分類される。

現在、発明のカテゴリーは、その発明に觀念される実施行行為によって分類される⁽²⁾。例えば、物の発明は、その実施行行為として使用以外に生産や流通などが觀念されるものである。単純方法の発明は、その実施行行為として使用のみが觀念されるものである。

平成14年法改正により、2条3項1号において、プログラム等の発明の実施行行為に「電気通信回線を通じた提供」（以下、「提供」ともいう。）が追加された。そのため、物の発明は、その実施行行為として提供が觀念される「プログラム等の発明」と、提供が觀念されないもの（以下、「単純な物の発明」という。）に分類することができることになった。

この「プログラム等の発明」は、ソフトウェア関連発明に特有のカテゴリーである。ソフトウェア関連発明は、その発明の実施においてソフトウェアを利用する発明である⁽³⁾。ソフトウェア関連発明に特有の判断が必要な場合についての審査基準は、コンピュータ・ソフトウェア（Computer Software）の英語表記の頭文字を使って「CS基準」といわれる⁽⁴⁾。CS基準の代表的なものは、旧審査基準⁽⁵⁾（1993年）、運用指針⁽⁶⁾（1997年）、2000年CS基準⁽⁷⁾（2000年）、及び、現行CS基準⁽⁸⁾（2015年）である。

ソフトウェア関連発明は、CS基準を改訂することにより保護対象を段階的に拡大してきた。ソフトウェア関連発明では、各段階で追加された発明群に対して独自の発明のカテゴリーを採用して取り扱っている。本稿では、ソフトウェア関連発明の実施行行為について、独自の発明のカテゴリーに着目して検討する。

なお、本稿では、ソフトウェアと「プログラム等」（2条4項）と同じ意味の用語として使用する⁽⁹⁾。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. ソフトウェア関連発明のカテゴリーの歴史

2. 1 ソフトウェア関連発明の4つのカテゴリー

ソフトウェア関連発明には、特有の判断が必要なものと、必要でないものがある。特有の判断が必要なソフトウェア関連発明は、通常、4つのカテゴリーに分類して検討される。4つのカテゴリーは、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置の発明（以下、「装置の発明」という。）、その動作方法の発明（以下、「動作方法の発明」という。）、ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明（以下、「記録媒体の発明」という。）、及び、ソフトウェア（プログラム等）の発明である⁽¹⁰⁾。

ここで、装置の発明及び動作方法の発明では、ハードウェア（HW）側からアプローチして構成要件を特定する。記録媒体の発明及びソフトウェアの発明では、ソフトウェア（SW）側からアプローチして構成要件を特定する。

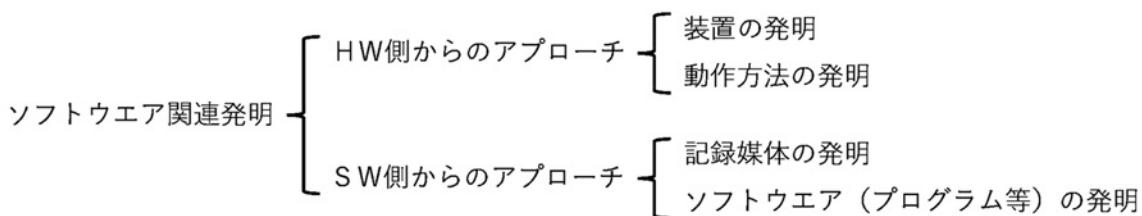


図1 ソフトウェア関連発明の4つのカテゴリー

2. 2 ハードウェア側からのアプローチ

ソフトウェア関連発明の構成要件は、ハードウェア資源を利用してソフトウェアを実行することで実現する。CS基準では、まず、ハードウェア資源の利用に自然法則利用性（2条1項）を見出し、ハードウェア資源に着目したアプローチを採用した⁽¹¹⁾。これを、ハードウェア側からのアプローチという。

（1） 動作方法の発明

CS基準では、ハードウェア資源を利用してソフトウェアを実行することがソフトウェア関連発明の「使用」に

該当するとして、動作方法の発明が特許法上の「発明」（2条1項）であると認められた。

動作方法の発明では、その方法の使用に用いる情報処理装置は、間接侵害（101条）によって保護される。

（2） 装置の発明

その後、CS基準は保護対象を拡大し⁽¹²⁾、装置の発明が特許法上の「発明」であることを認めた。情報処理装置は、装置の発明によって直接侵害により保護できることとなった。

旧審査基準は、この時点での審査基準を整理したものである。

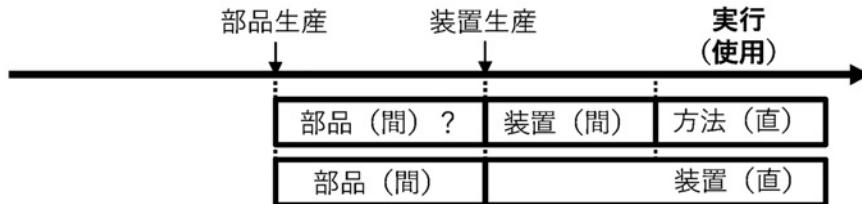


図2 旧審査基準におけるカテゴリー

（3） 保護対象の拡大における方針

CS基準では、装置の発明と動作方法の発明の関係を先例にして、その後に保護対象を拡大するときの方針が定まっている。

第1の方針は、ソフトウェアの実行は、いずれのカテゴリーであっても「使用」に該当することである。例えば、装置の発明は、その発明が果たす複数の機能によって特定される⁽¹³⁾。これらの機能を実現するためのプログラムがあるとする。このプログラムをコンピュータにインストールして、これを実行することなく直ちにアンインストールすれば、コンピュータで構成要件は実現しない。一般的には、物の発明の「生産」は、当該物を作り出す行為であるとされている⁽¹⁴⁾。そうすると、インストールそれ自体は構成要件を作り出す行為ではなく、一般的な意味では情報処理装置の「生産」に該当しないであろう。しかし、装置の発明では、プログラムの実行（プログラムに従ってコンピュータを動作させて構成要件を実現すること）は「使用」に該当し、この実行に用いる情報処理装置を作り出すためにコンピュータにプログラムをインストールすること（構成要件を実現するためのプログラム等をコンピュータに記憶させること）が「生産」に該当すると考えられている⁽¹⁵⁾。

第2の方針は、保護の開始時点を早めるカテゴリーを追加することによって保護対象を拡大することである。例えば、既存の動作方法の発明のカテゴリーではソフトウェアの「使用」（実行）を保護するのに対して、装置の発明のカテゴリーを追加して情報処理装置の「生産」を保護の開始時点とすることにより、保護対象を拡大する。

第3の方針は、保護対象を拡大した場合に、既存のカテゴリーでは間接侵害によりこれを保護することである⁽¹⁶⁾。例えば、保護対象を装置の発明に拡大した場合に、既存の動作方法の発明では間接侵害によって当該装置を保護する。これにより、既存のカテゴリーでも、追加されたカテゴリーを実質的に保護することができる⁽¹⁷⁾。

なお、第3の方針は、いずれのカテゴリーであっても同じく保護されることを意味するものではない。例えば動作方法の発明が生産方法の発明であれば、特許権の効力は生産物から利益を獲得する行為に及び、当該生産物を使用したり譲渡したりする行為などが実施行為に該当する。しかし、この動作方法の発明と実質同一の装置の発明では、生産物から利益を獲得する行為は実施行為に該当しない。このように、保護対象の拡大は、既存のカテゴリーが不要になることを意味しない。

（4） ハードウェア側からのアプローチによる間接侵害

装置の発明及び動作方法の発明では、ハードウェア資源に間接侵害が成立する。例えば、「サーバと端末を備えるシステム。」の発明に対して、サーバに間接侵害が成立する。これを、ハードウェア側からのアプローチによる間接侵害という。

例えば「サーバと端末を備えるシステムの動作方法。」の発明に対して、システムに間接侵害が成立することに

は争いがなかったが、サーバに間接侵害が成立するかについては争いがあった。現在では、第3の方針を参照して、システムの発明でサーバに間接侵害が成立するならば、これと実質同一の動作方法の発明でもサーバに間接侵害が成立すると考えられている。

このように、ソフトウェア関連発明では、既存のカテゴリーにおいて追加したカテゴリーを間接侵害によって保護する場合には、基本的に、その保護の開始時点は追加したカテゴリーと同じ時点とする。

2. 3 ソフトウェア側からのアプローチ

その後、CS基準は、保護対象を、ハードウェア資源から独立して流通するソフトウェアに拡大した。保護対象はハードウェア資源から独立した状態として特定されるため、ハードウェア資源に着目したアプローチによって特定することは難しい。そのため、CS基準は、ソフトウェアに着目したアプローチを採用した⁽¹⁸⁾。これを、ソフトウェア側からのアプローチという。

(1) 記録媒体の発明

運用指針により、記録媒体の発明に保護対象を拡大した⁽¹⁹⁾。ここで、記録媒体は、プログラムのインストール、実行、流通などのために用いられるものである⁽²⁰⁾。

まず、第1の方針により、記録媒体が記録するプログラムの実行は、記録媒体の「使用」に該当する。

続いて、第2の方針により、記録媒体の「生産」は、情報処理装置の「生産」よりも前に位置する（図3のA参照）。記録媒体は、ハードウェア資源とは独立に流通するために用いられる。また、記録媒体は、コンピュータにプログラムをインストールして情報処置装置を生産するためにも用いられる。

続いて、第3の方針により、装置の発明及び動作方法の発明では、間接侵害によって記録媒体を保護する。

(2) 記録媒体の発明における問題の例

記録媒体の発明では、多くの問題が指摘された⁽²¹⁾。ここでは、記録媒体の「2つの生産」の問題について説明する。

記録媒体の発明は、物の発明のカテゴリーに属する。物の発明のカテゴリーでは、基本的には、発明の対象物が「生産」される前には間接侵害が成立し、「生産」された後に直接侵害が成立する。そのため、物の発明の「生産」は、基本的には一意に決定されるものである。

しかしながら、記録媒体は、図3のBにあるようにハードウェア資源とは独立に流通することが予定され、また、図3のCにあるようにハードウェア資源と共に存在することも予定されている。

記録媒体として評価すれば、図3のBの記録媒体（ハードウェア資源とは独立に流通する記録媒体）と、図3のCの記録媒体（ハードウェア資源と共に存在する記録媒体）は、異なるものである。そのため、図3のBの記録媒体を「生産」する行為と、図3のCの記録媒体を「生産」する行為は、別に評価すべきであると指摘された。これが、記録媒体の「2つの生産」という問題である。

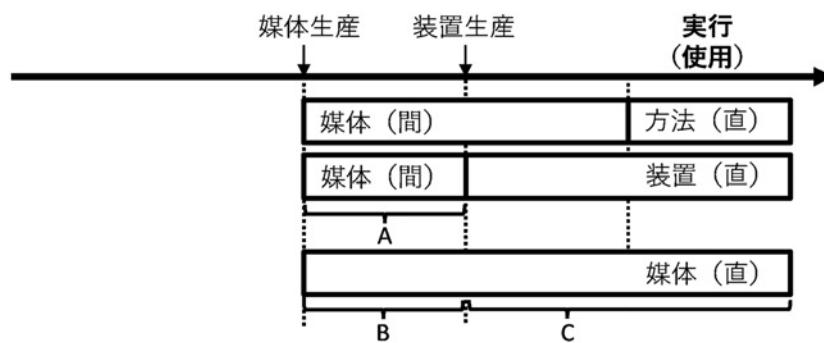


図3 運用指針におけるカテゴリー

(3) プログラム等の発明

記録媒体の発明のカテゴリーが導入されたことにより、ソフトウェア関連発明は、その技術的範囲にハードウエア資源を含めることなく特定することができるようになった。しかしながら、記録媒体の発明には、多くの問題が見出された。そこで、これらの問題を踏まえて再検討がなされた。

第3の方針により、ソフトウェア関連発明の保護の開始時点は、間接侵害という観点から検討された。間接侵害は、直接侵害の高度の蓋然性が認められる行為に対して成立する⁽²²⁾。そのため、ソフトウェアの「使用」(実行)がなされる高度の蓋然性が認められる時点が検討された。

ソフトウェア関連発明で特有の判断が必要な場合には、通常、ハードウエア資源は汎用のものである。汎用のハードウエア資源が「生産」されても、ソフトウェア関連発明が「使用」(実行)される高度の蓋然性は認められない。そのため、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、保護の開始時点を定める必要がある。

相手方が単独でソフトウェアを作りて実行する場合には、ソフトウェアを作り出し、それがハードウエア資源で実行されるというように、ソフトウェアの実行の蓋然性は徐々に高まっていくことになる。そのため、ソフトウェアが市場で流通しない場合には、ソフトウェア関連発明に特有の判断は必要ないであろう。

これに対し、提供者がソフトウェアを市場で流通させて使用者（ユーザ）に利用させる場合（プログラムの作成者と使用者が異なる場合）には、特有の判断が必要になる。提供者が社内でソフトウェアを商品として作っている段階では、使用者がプログラムを実行する蓋然性は認められない。提供者がソフトウェアを商品として完成させて流通に置いた時点で、高度の蓋然性が認められる。いわば0から1になるように、高度の蓋然性がワンステップで生じることになる。

そこで、2000年CS基準では、ソフトウェアの流通という観点⁽²³⁾から検討することにより、ソフトウェアの発明に保護対象を拡大した⁽²⁴⁾。現行CS基準でも、2000年CS基準の規定を維持している⁽²⁵⁾。

まず、第1の方針により、ソフトウェアの実行は、ソフトウェアの「使用」に該当する。

続いて、第2の方針により、図4のDに示すように、ソフトウェアの「生産」は、情報処理装置の「生産」よりも前に位置する。ソフトウェアは、ハードウエア資源とは独立に流通する。また、ソフトウェアは、コンピュータにプログラムをインストールして情報処理装置を生産するために用いられる。

続いて、第3の方針により、装置の発明、動作方法の発明及び記録媒体の発明では、ソフトウェアは間接侵害によって保護される。

なお、図4のDのプログラム等（以下、「狭義のプログラム等」ともいう。）は、提供者が市場で流通させるものであり、ハードウエア資源とは独立に流通するものである。それに対し、図4のEのプログラム等（以下、「広義のプログラム等」ともいう。）は、使用者がソフトウェアの実行のために用いるものであり、ハードウエア資源と共に存在する状態である。

使用者は、提供者から狭義のプログラム等を受け取り、その指示に従って操作することでコンピュータに広義のプログラム等をインストールして実行する。使用者は、通常、提供者から受け取る前に狭義のプログラム等の具体的な処理の内容を把握することはできず、また、受け取った後も、これを改変することは契約などによって禁止され、かつ、その能力もない。そのため、広義のプログラム等は、情報財として評価すれば、狭義のプログラム等と実質的に同じものであり、新たに作り出されたものと評価する必要はない。プログラム等の「生産」は、提供者が図4のDの狭義のプログラム等を作り出す行為に成立すればよく、使用者が図4のEの広義のプログラム等を作り出す行為に成立させる必要はない。

同様に、記録媒体に関しても図3のCの記録媒体を作り出す行為は記録媒体の「生産」と評価しないこととされた。このように、記録媒体の発明での2つの生産という問題は、プログラム等の「生産」と整合させて解釈することで実質的に解決された。

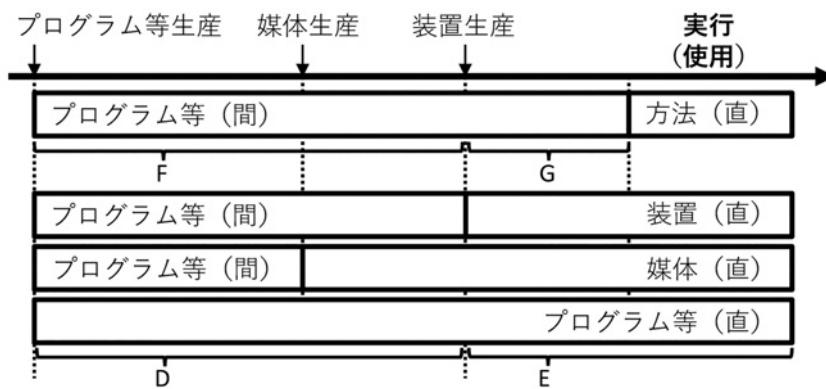


図4 2000年・現行CS基準におけるカテゴリー

(4) ソフトウェア側からのアプローチによる間接侵害

第3の方針により、既存の装置の発明、動作方法の発明及び記録媒体の発明では、間接侵害によりプログラム等を保護する⁽²⁶⁾。また、ソフトウェアの発明でも、プログラム等に間接侵害が成立する。このように、ソフトウェアに間接侵害が成立する場合を、ソフトウェア側からのアプローチによる間接侵害という。

平成14年法改正では、プログラム等の発明の直接侵害に「提供」を追加したことについて、第3の方針を参照して、装置の発明、動作方法の発明及び記録媒体の発明では間接侵害の「提供」が成立するとしている⁽²⁷⁾。

(5) 一太郎事件の大合議判決

一太郎事件の大合議判決⁽²⁸⁾では、動作方法の発明に対して、図4のFの狭義のプログラム等（その方法の使用に用いる物の生産に用いるプログラム等）に間接侵害が成立しないとした。

しかしながら、これは、既に記録媒体の発明での2つの生産という問題として検討され、保護対象をソフトウェアの発明に拡大することにより実質的に解決されたものである。にもかかわらず、動作方法の発明の間接侵害で改めて検討する必要はないであろう。

101条5号によれば、特許が方法の発明についてなされている場合において、「その方法の使用に用いるプログラム等」を「生産」する行為に間接侵害が成立する。このプログラム等は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」⁽²⁹⁾を除くことによって把握される。そうすると、このプログラム等の「生産」は、図4のGの広義のプログラム等から使用者が日本で取得することができる汎用ライブラリなどを除いたもの、すなわち、図4のFの狭義のプログラム等を作り出す行為である。よって、動作方法の発明に対して、図4のFの狭義のプログラム等に間接侵害が成立すると解すべきである⁽³⁰⁾。

3. 方法の発明のカテゴリーに属するソフトウェア関連発明

3. 1 三分説と二分説

現在、発明のカテゴリーは、その発明に觀念される実施行行為によって分類される。2条3項では、2号で単純方法の発明を定め、3号で生産方法の発明を定める。このように、単純方法の発明と生産方法の発明を異なるカテゴリーとする考え方には「三分説」といわれる⁽³¹⁾。これに対して、方法の発明というカテゴリーとして単純方法の発明と生産方法の発明を併せて検討する考え方には「二分説」といわれる⁽³²⁾。

現在では、発明のカテゴリーは階層的に捉え、三分説と二分説を両立させている。実施行行為には、上位のカテゴリーを分類するときに觀念されるものと、下位のカテゴリーを分類するときに觀念されるものが存在することになる。

上位のカテゴリーは、二分説により、物の発明と方法の発明に分類される。物の発明のカテゴリーには、実施行行為として、使用に加えて、生産、譲渡、貸渡しなどが觀念される。上位のカテゴリーとしての方法の発明には、実施行行為として使用のみが觀念される。

方法の発明は、下位のカテゴリーとして、単純方法の発明と生産方法の発明に分類される。単純方法の発明のカテゴリーは、その方法の使用のみが観念されるものである。生産方法の発明のカテゴリーは、その方法の使用（すなわち、生産物の生産）に加えて、生産物に及ぶ行為（生産物の使用、譲渡、貸渡しなど）が観念されるものである。

このように、生産方法の発明の実施行行為は、上位のカテゴリーを分類するときには「使用」のみが観念される。生産物に及ぶ実施行行為は、上位のカテゴリーを分類するときには観念されず、下位のカテゴリーを分類するときに観念される。

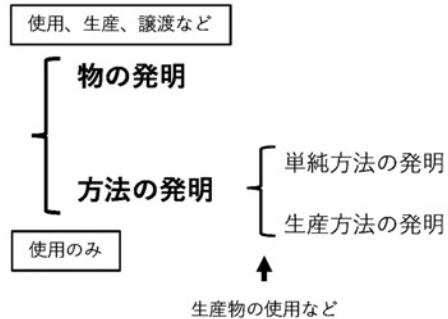


図5 三分説と二分説

3. 2 生産方法の発明において生産物に及ぶ実施行行為

平成14年法改正にあたっての検討では、生産方法の発明の法理は、方法の発明の保護を強化するために、方法の使用によって生産物が生じる場合に、当該生産物から「利益を獲得する行為」に特許権の効力を及ぼすものと説明されている⁽³³⁾。その沿革は、ドイツの判例に由来し、「方法の発明」の実施行行為が使用にしか及ばなかった時代に、スイスにおいて当該方法を使用して生産された染料がドイツに輸入され、特許権者に経済的損害を惹起した事態に対応したものである。

方法の発明の構成要件は、方法を構成する工程（ステップ）に認められる。生産方法の発明の構成要件は、生産物を生産する工程にあり、生産物が生産されるまでに実現されるものである。生産物から利益を獲得する行為は、生産後になされるものであり、構成要件から観念されるものではない。

このように、実施行行為は、「構成要件から観念されるもの」と、発明の保護を強化するために「利益を獲得する行為」に特許権の効力を及ぼすものに分類することができる。前者が上位のカテゴリーの分類に用いられるものであり、後者が下位のカテゴリーの分類に用いられるものである。

属地主義の原則（特許権の効力が国内においてのみ認められること）について検討する。

構成要件から観念される実施行行為については、直接侵害は、その原則どおり、構成要件の全部を満たす行為に成立する⁽³⁴⁾。そのため、構成要件から観念される行為の一部又は全部が国外で実施されるのであれば、特許権の効力は及ばない。

それに対し、利益を獲得する行為として認められる実施行行為は、その沿革より、特許権者に経済的損害を惹起する結果が国内で発生すればよく、その原因となる構成要件から観念される行為の場所は国内でも国外でもよい。

ソフトウェア関連発明では、ハードウェア資源の動作によって方法を構成する工程を実現する。例えば生産方法の発明で特許権が成立している場合に、相手方が国外のハードウェア資源によって生産物を生産する工程を実現しているならば、特許権者は、国外のハードウェア資源で生産工程を実現する行為には権利を行使できないが、国内で生産物から利益を獲得する行為に特許権の効力を及ぼすことはできる。

4. 物の発明のカテゴリーに属するソフトウェア関連発明

4. 1 物の発明の下位のカテゴリー

ソフトウェア関連発明のうち、装置の発明、記録媒体の発明、及び、ソフトウェアの発明は、使用以外に生産や

流通などが観念され、物の発明のカテゴリーに属する。

しかし、ソフトウェア関連発明として評価すると、その発明に観念される「生産」が異なる。そのため、観念される実施行行為が異なるものとして、異なるカテゴリーによって取り扱われている。

4. 2 五分説と二分説

平成14年法改正では、ソフトウェアの発明の実施行行為として「電気通信回線を通じた提供」が認められた。これは、ソフトウェア関連発明において、ソフトウェアの発明が装置の発明及び記録媒体の発明とは異なるカテゴリーであることを利用して、法改正がなされたものである。

ソフトウェアの発明は、装置の発明及び記録媒体の発明と同様に、物の発明のカテゴリーに属する。しかしながら、「提供」は、ソフトウェアの発明に観念されるが、装置の発明及び記録媒体の発明に観念されない。そのため、ソフトウェアの発明において、「提供」は、上位のカテゴリーの分類では観念されず、下位のカテゴリーの分類で観念されるものである。よって、「提供」は、「構成要件から観念されるもの」ではなく、ソフトウェアの発明の保護を強化するために「利益を獲得する行為」に特許権の効力を及ぼすものである⁽³⁵⁾。

図6に示すように、現在、2条3項では、発明に観念される実施行行為が異なるものとして5つの下位のカテゴリーが定められている（五分説）。しかし、上位のカテゴリーとしては、物の発明と方法の発明という2つのカテゴリーであることを維持している（二分説）⁽³⁶⁾。

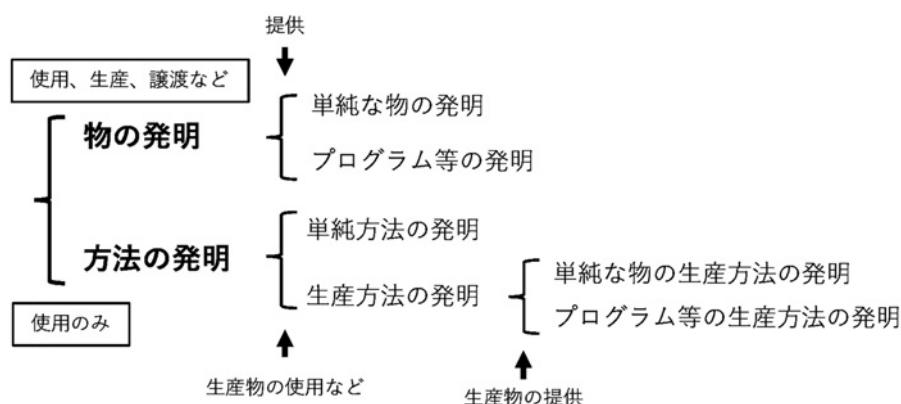


図6 五分説と二分説

5. ソフトウェアの輸入及び輸出

実施行行為では、物品の流通について、基本的に、国境を越えない場合には「譲渡・貸渡し」が成立し、国境を越える場合には「輸入・輸出」が成立する。「輸入」⁽³⁷⁾及び「輸出」⁽³⁸⁾は、実施行行為に含まれるとともに、関税法により水際措置が定められている⁽³⁹⁾。そのため、特許権者は、訴訟により権利行使をすることができ、また、水際措置を講じることもできる。

特許法は、ソフトウェアの発明についても、実施行行為として「輸入」及び「輸出」を認めている。しかしながら、関税法における水際措置は「物品」に定められている。そのため、特許権者は、例えばプログラム等がネットワーク上で国境を越えて流通する場合などには、プログラム等に対して水際措置を講じることはできない。

そこで、日本のみでソフトウェアの発明に特許権が成立している場合に、プログラム等が国境を越えて流通するときの実施行行為について具体的に検討する。

5. 1 物品を伴うソフトウェアの国境を越えた流通

ソフトウェアの発明において、ソフトウェアは物品を伴って流通する場合がある。例えば、プログラムは、記録媒体に記録して流通したり、コンピュータにプレインストールして流通したりすることができる。この場合には、特許権者は水際措置を講じることができ、ソフトウェアの流通に特有の判断は必要ない。

図7を参照して具体的に説明する。ソフトウェアと伴って流通する物品を「侵害品」とする。「譲渡」及び「輸

出」は、それぞれ、国内の譲渡人が国内及び国外の譲受人に侵害品を譲り渡す行為である。また、「輸入」は、国内の譲受人が国外の譲渡人から侵害品を受け取る行為である。

ここで、譲受人に着目すると、国内の譲渡人から譲り受けた場合には非侵害であるが、国外の譲渡人から譲り受けた場合には「輸入」に該当することになる。すなわち、譲渡人の所在地によって、侵害と非侵害が決定することになる。

また、譲渡人に着目すると、自らが国外にいるならば非侵害である。譲渡人が国内にいれば、譲受人が国内でも国外でも侵害になる。



図7 物品を伴うソフトウェアの流通

5. 2 物品を伴わないソフトウェアの国境を越えた流通

ソフトウェアは、電気通信によって物品を伴わずに国境を越えて流通する場合がある。この場合には、特許権者は水際措置を講じることができない。そのため、物品を伴わないソフトウェアの流通について、「輸入・輸出」を検討する必要はない。これをサービスの貿易と捉え、サービスを提供する提供者に権利を行使できればよい⁽⁴⁰⁾。

図8を参照して具体的に説明する。物品を伴わないソフトウェアの流通は、基本的に、2つの態様が検討されている。提供者がプログラム等を実際に使用者に送って利用させること（狭義のプログラム等に観念される提供。以下、「送信型の提供」という。）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（広義のプログラム等に観念される提供。以下、「ASP型の提供」という。）である⁽⁴¹⁾。

送信型の提供において、提供者がプログラム等を使用者に送る行為はプログラム等の「譲渡・貸渡し」に該当する。また、ASP型の提供において、提供者が手許に残したプログラム等を実行する行為はプログラム等の「使用」に該当する。

「譲渡・貸渡し」及び「使用」は、上位のカテゴリーとしての物の発明に観念される実施行行為であり、プログラム等の発明に特有の判断をすることができない。そのため、属地主義の原則により、提供者の行為地が国内であれば成立するが、提供者の行為地が国外であれば成立しない。

平成14年法は、提供者に、利益を獲得する行為としての「電気通信回線を通じた提供」が成立することを認めた。利益を獲得する行為として認められる実施行行為では、構成要件が実現する場所は国内でも国外でもよい。そのため、提供者が双方向の通信により国内の使用者の使用目的に応じてプログラム等を利用させる行為は、提供者によるプログラム等の送信及び実行の行為地が国内でも国外でも「電気通信回線を通じた提供」に該当する。

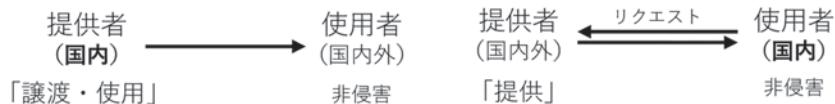


図8 物品を伴わないソフトウェアの流通

6. おわりに

CS基準は、ソフトウェア関連発明のカテゴリーを追加することによって保護対象を拡大してきた。特に、ソフトウェアの流通に着目してソフトウェアの発明のカテゴリーを追加することによって、平成14年法改正における実施行行為の明確化及び間接侵害の拡充が実現している。

本稿では、ソフトウェア関連発明の独自の発明のカテゴリーを追加した経過を検討して、ソフトウェア関連発明の実施行行為を具体的に検討した。

(注)

- (1)中山、「特許法」、弘文堂、第5版、2023年（以下、「中山」という。）の120頁。
- (2)特許庁、「平成14年改正 産業財産法の解説」、発明協会、2002年（以下、「平成14年改正解説」という。）の14頁。
- (3)現行CS基準におけるソフトウェア関連発明の定義。
- (4)審査基準は、審査にあたって、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものである。ソフトウェア関連発明では、特有の判断が必要ないものについての審査基準を「一般基準」といい、特有の判断が必要なものについての審査基準を「CS基準」という。
- (5)1993年の特許・実用新案審査基準の第VIII部第1章。
- (6)1997年の特定技術分野の審査の運用指針の第1章。
- (7)2000年の特許・実用新案審査基準の第VII部第1章。
- (8)2015年の特許・実用新案審査ハンドブックの附属書Bの第1章。
- (9)現行CS基準の「本章において用いられる用語の説明」の（iii）。
- (10)現行CS基準の2.1.1.2(1)など。特許要件の判断では、2つの発明の相違点が単なるカテゴリー表現上の差異である場合には、実質同一のものとして取り扱うことができる（現行の特許・実用新案審査基準の3.2.1(ii-3)参照）。CS基準では、ソフトウェアの発明について発明該当性が認められるならば、単なるカテゴリー表現上の差異に該当する装置の発明、動作方法の発明、及び、記録媒体の発明について発明該当性が認められるとする。なお、CS基準では、請求項においてこれら4つのカテゴリーとは異なるソフトウェア関連発明を記載することは認められている。
- (11)旧審査基準の2.2.2(II)。
- (12)CS基準は改訂により保護対象の拡大が図られてきた。産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会の第3回（平成13年7月3日）配布資料である「実施行行為規定の考え方について」の1頁。
- (13)現行CS基準1.2.1.1(2)。
- (14)中山の350頁など。
- (15)一太郎事件の大合議判決など。
- (16)仮にソフトウェアに関して間接侵害という迂遠な構成をする必要がほとんどなくなったのであるならば、平成14年法改正において間接侵害を拡充する必要はなかったであろう。平成14年法改正は、ソフトウェア関連発明で間接侵害を利用することを想定していると考えられる。
- (17)例えば、ソフトウェアの発明は、旧審査基準では特許法上の「発明」に該当しないとされていた。しかしながら、現在では特許法上の「発明」に該当し、特許法の保護対象である。旧審査基準の運用時の特許出願であっても、特許法の条文が同じであることから、現在ではソフトウェアの発明は特許法上の「発明」に該当すると解される。そうすると、旧審査基準の運用時の特許出願であってもソフトウェアは保護されるべきである。旧審査基準が適用される特許出願でも装置・動作方法の発明に特許権が成立しており、第3の方針によって間接侵害によりソフトウェアを実質的に保護することができるであろう。このように、第3の方針は、CS基準による解釈の変更を整合させる役割がある。
- (18)1993年の旧審査基準では、ソフトウェア側からのアプローチは否定されている（2.2.4(3)、(4)など参照）。2000年の「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A」の問8では、2000年CS基準でソフトウェア側からのアプローチを採用したとしている。しかしながら、これは発明該当性（29条1項柱書、2条1項）の判断に関するものである。請求項の記載については、1997年の運用指針によりソフトウェア側からのアプローチが採用されたと解する。
- (19)運用指針の1.1(3)。
- (20)現行CS基準の「本章において用いられる用語の説明」の（vi）。
- (21)例えば、羽立、「私説・ソフトウェア関連発明」、個人での出版、2024年9月（以下、「羽立1」という。）の3.2(2)など。
- (22)特許庁、「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」、第22版、発明推進協会（以下、「逐条解説」という。）の336頁など。
- (23)2000年の特許・実用新案審査基準の「改訂にあたって」。
- (24)2000年CS基準の1.1.1(2)(b)。
- (25)現行CS基準の1.2.1.1(2)(i)。
- (26)ソフトウェア側からのアプローチによる間接侵害は2000年CS基準により認められた。羽立、「『プログラム等』の間接侵害と生産方法」、パテント、Vol.77、No.3、2024年（以下、「羽立2」という。）の105頁。
- (27)平成14年改正解説では、第1章の表題は「発明の実施行行為の明確化」であるのに対し、第2章の表題は「間接侵害規定の拡充」として、表現が異なることに注意する必要がある。「提供」は、構成要件を使用者のコンピュータで実現する送信型の提供と、構成

要件を提供者のコンピュータで実現する ASP 型の提供が含まれる。送信型の提供において提供者がプログラム等を送信する行為は「譲渡・貸渡し」に該当する。ASP 型の提供において提供者がプログラム等を実行する行為は「使用」に該当する。そうすると、「提供」は、提供者がプログラム等の「譲渡・貸渡し」及び「使用」をすることで利益を獲得する行為と評価することができる。直接侵害では「譲渡・貸渡し」及び「使用」が実施行為であるため、利益を獲得する行為としての「提供」に及ぼすことができる。しかし、間接侵害の侵害とみなす行為では、「使用」がなく、流通は「譲渡・貸渡し」のように「渡」すものであって、手許に残したままの態様は予定されていない。そのため、間接侵害に「提供」を含めて、侵害とみなす行為を「ASP 型の提供」に及ぼすことは、間接侵害を充実するものと評価できるであろう。なお、平成 14 年法改正では、「譲渡等」を旧法（大正 10 年法）の「拡布」に対応させ、拡布の一形態である「提供」を追加することは実質的に直接侵害及び間接侵害の内容を変えるものではないとしている。

(28) 知財高裁平成 17 年 9 月 30 日判決・平成 17 年（ネ）第 40040 号。

(29) 「その方法の使用に用いる物」は、侵害とみなす行為に「譲渡・貸渡し」が含まれており、流通することが予定されている。流通される「その方法の使用に用いる物」は、これを受け取る譲受人がその方法の「使用」に用いるものであればよい。例えば、動作方法の発明の使用に用いるプログラムがプレインストールされたコンピュータについて、周辺装置（キーボード、マウス、ディスプレイなど）がなく本体のみが店頭で販売されていても、これは購入者が必要な周辺装置をつないで使用することが予定されており、「その方法の使用に用いる物」に該当するであろう。本体と周辺装置が「その方法の使用に用いる物」であり、本体のみは「その方法の使用に用いる物の生産に用いる物」である、などという議論はしない。提供者が流通に置くプログラム等も、同様に、使用者側で「日本国内において広く一般に流通しているもの」（汎用コンピュータ、オペレーティングシステム、汎用ライブラリなど）を用意すれば、提供者の指示に従った操作により「使用」できるのであれば「その方法の使用に用いるプログラム等」に該当すると解する。

(30) 装置の発明、動作方法の発明及び記録媒体の発明の間接侵害におけるプログラム等の「生産」は、プログラム等の発明の直接侵害における「生産」と同じと解すべきである。そのため、実質同一である装置の発明と動作方法の発明に特許権が成立し、装置の発明でプログラム等の「生産」の間接侵害が成立するならば、原則として、動作方法の発明でもプログラム等の「生産」の間接侵害が成立する。なお、例えば、上羽、「方法クレームとプログラムの間接侵害」、パテント、Vol.59、No.4、2006 年、5~14 頁などが同様の結論である。

(31) 最高裁第二小法廷平成 11 年 7 月 16 日判決・平成 10 年（オ）第 604 号など。

(32) 旧法（大正 10 年法）の 35 条、TRIPS 協定の 28 条（1）（b）など。

(33) 前掲「実施行為規定の考え方について」の 9 頁。なお、実施の概念は「特許権者の利益を実質的に危険化させる周辺行為」にまで及ぶ（中山の 350 頁参照）。

(34) 逐条解説の 336 頁など。

(35) 羽立 2 の 105 頁。

(36) 平成 14 年改正解説の第 1 章 3（1）の補説 1 参照。

(37) 「輸入」は国外にある貨物を国内に搬入する行為をいう。中山の 354 頁など。

(38) 「輸出」は国内にある貨物を国外に送り出す行為をいう。特許庁、「平成 18 年意匠法等の一部改正産業財産権法の解説」、発明協会、2007 年、110 頁など。

(39) 関税法 69 条の 2 第 1 項 3 号、69 条の 11 第 1 項 9 号など。

(40) 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、2023 年、114 頁では「輸出」及び「輸入」が成立するとしていたが、説を改める。

(41) 平成 14 年改正解説の 17 頁。送信型及び ASP 型の提供は、それぞれ、商標法において商品及び役務としてプログラム等を提供することとして検討されたものを参照したものである。なお、送信型及び ASP 型の提供は、商標法では、それぞれ商品区分及び役務区分により別々に議論される傾向にある。特許法でも当初は「送信」及び「提供」として別々に議論されたが、平成 14 年法改正により共に「提供」と整理することにより、「提供」に送信型と ASP 型を組み合わせてプログラム等を提供すること（構成要件を提供者と使用者のコンピュータで実現する複合型の提供）も含めている。

（原稿受領 2025.1.9）