

# 発明の実施行為規定の改正がビジネス 関連発明の実務に与える影響について



会員 塩野谷 英城

## 目次

1. はじめに
2. 発明の実施行為規定の改正点
3. ビジネス関連発明
4. 特許権侵害の態様
5. 特許請求の範囲
6. 損害賠償請求
7. ライセンス
8. 結 び

## 1. はじめに

平成14年4月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律（平成14年改正法）」は、その一部が去る平成14年9月1日に施行された。この平成14年改正法は、発明の実施行為規定（特許法第2条第3項）の見直しを含んでいる。この実施行為規定の見直しは、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」を受けたものであり、ネットワークとの関わりが深い改正となっている。その最大のトピックは、本来無体物であるプログラムの発明が「物」のカテゴリーに属する発明として認められ、更に、プログラム発明の実施行為がネットワークを通じた当該プログラムの提供にまで拡大されたことにある。

一方、ネットワークを利用したビジネス方法に関連する発明（ビジネス関連発明）が特許権による保護を受け得ることが知られている。実施行為規定の改正は、特許権の効力（特許法第68条）を変更するものであるから、ビジネス関連発明に付与される特許権の効力範囲に影響を与える。

そこで、本稿では、発明の実施行為規定の改正がビジネス関連発明の実務に与える影響について考えてみる。

## 2. 発明の実施行為規定の改正点

従前の特許法第2条第3項は、次のように規定していた。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 （略）

三 （略）

この従前の実施行為規定は、発明が「物」即ち有体物として活用されることを念頭に規定されているため、コンピュータ・プログラム即ち無体物について特許法で保護される範囲は必ずしも明確ではなかった。

そこで、平成14年改正法では、実施行為規定を以下のように改正した。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、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。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 （略）

三 （略）

これにより、プログラム等が「物」のカテゴリーに含まれることが明確化され、プログラム等の生産、プログラム等の使用、プログラム等の譲渡等が発明の実施行為に該当することが明らかにされた。また、プログラム等の譲渡等には、そのプログラム等の電気通信回線を通じた提供を含むことも明定された。

よって、プログラム等の発明に特許権が付与されると、そのプログラム等を正当な権原なく業として生産、

使用又は譲渡等する行為は、特許権の侵害を構成する。

ブロードバンド化に伴い、CD-ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大しているが、この改正により、特許発明であるプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特許権侵害として規制できるようになる。

ここで、「プログラム等」とは、プログラム及びプログラムに準ずる電子情報をいい(同条4項)、特許庁の説明によると、その構造によりプログラムによる処理内容が規定されるような「構造を有するデータ」等も含まれる。また、「電気通信回線を通じた提供」とは、双方向のネットワークを通じたプログラム等の提供行為をいい、有線・無線を問わないと説明されている。これには、ネットワークによるプログラムの送信の他、ASP(Application Service Provider)型の機能提供サービスも含む、と説明されている。

次に、各実施行為に目を向けてみる。プログラム等の「生産」には、当該プログラムをプログラミングした行為、コンパイルした行為、複製した行為等が該当しそうである。また、プログラムの「使用」には、当該プログラムをコンピュータ上で実行させた行為が該当すると考えられる。また、プログラムを「譲渡等」する行為は、既述の通り、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。ASPのサービスは、ユーザ側から見るとプログラムの使用行為、プロバイダ側から見るとプログラムの譲渡行為になるだろう。また、プログラムの「輸入」には、海外に設置されたサーバからプログラムをダウンロードする行為が該当する可能性がある。また、譲渡等の「申出」には、譲渡等のための展示、カタログによる勧誘、パンフレットの配布等が含まれるが、プログラムの展示には、当該プログラムファイルへのハイパーテキストリンクを設置する行為が該当する可能性もある。なお、プログラムのカタログによる勧誘やパンフレットの配布は、その行為がオンラインであるかオフラインであるかを問われないだろう。

### 3. ビジネス関連発明

ビジネス関連発明とは、特許庁によれば、「汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビ

ジネス方法に関連する発明」と説明されている。

今回の実施行為規定の改正は、プログラムの発明が物の発明のカテゴリーに属することを明らかにし、主にそのプログラムの流通行為を特許権の効力範囲に収めようとしたものである。

このことから考えて、今回の実施行為規定の改正により直接影響を受けるビジネス関連発明のタイプは、主にプログラムをダウンロードにより販売し、その購入者に保存させるタイプ(ダウンロード販売タイプ)、クライアントの要求に応じて、サーバ側においてコンピュータ処理を行い、その結果をクライアントに提供するタイプ(ASPタイプ)、及びクライアントにおけるプログラムの使用時のみ、当該プログラム(JAVAアプレット等)をサーバからダウンロードさせて使用させ、当該プログラムの使用が終了すると当該プログラムをクライアントコンピュータから削除するタイプ(ダウンロードレンタルタイプ)であろう。近頃の携帯電話用アプリケーション(携帯アプリ)のダウンロードは、このうちの のタイプに該当する。

### 4. 特許権侵害の態様

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(特許法第68条本文)によって、無権原の業者が、特許にかかるプログラムの生産、使用又は譲渡等を行えば、当該特許権の侵害に該当する。

実施行為は有償であるか、無償であるかを問わないと解されている。よって、上記のダウンロード販売タイプは「販売」と書いたけれども、特許権侵害の対象となるのは、有償のプログラムをダウンロードさせた場合だけでなく、フリーウェアをダウンロードさせた場合も特許権侵害の対象になる。プログラムのダウンロードに対する課金を行うか否か、課金を行う場合の課金形態をどうするかによって、特許権侵害の成否に影響を与えるものではない。このことは、のASPタイプ及びのダウンロードレンタルタイプについても同様である。

ところで、ビジネス関連発明の実施にあたっては、例えばクライアント/サーバモデルであれば、そのビジネスモデルの実現に不可欠なサーバ上で実行されるプログラムが存在する。そのようなサーバ上で実行されるプログラムも勿論プログラムの発明に該当し得るのであるが、そのようなダウンロードの直接の対象で

はないプログラムについては、従来から「方法の発明」として保護を図る策や、当該プログラムを実行する「サーバシステム」として実質的な保護を図ることが可能であった。このため、今回の実施行為規定の改正で特に注目されるのは電気通信回線を通じたプログラム等の提供行為であり、ダウンロードの直接の対象となるプログラム等である。ここで、ASPのサービスについては、プログラム等に含まれる「構造を有するデータ」が提供されると考えるのであろう。

アプリケーションプログラムをダウンロードさせるサービスは、インターネット上のダウンロードサイトである Vector.co.jp や携帯アプリのダウンロードが広く浸透しているが、ダウンロードサイトにアップする前に、そのプログラムが特許を侵害するものではないか、確認する必要がある。また、事後に特許を侵害した場合の責任について、プログラムを作成したユーザと、ダウンロードサイトの業者との間で事前に取り決めておくべきであろう。また、ASPのサービスについては、システム自体を自社開発する場合は、開発を進める前に特許を侵害しないか事前の確認が必要である。また、他社が提供するASPの基本システムを利用する場合は、そのシステムが特許を侵害していないか事前の確認が必要である。この場合、特許を侵害した場合の責任について、ASPの基本システムを提供する業者との間で事前に取り決めておくべきであろう。

## 5．特許請求の範囲

特許権の侵害は、主に特許出願の願書に添付した明細書の【特許請求の範囲】の記載に基づいて判断される。プログラムの特許権を取得しようとする者は、この特許請求の範囲を注意深く記載しなければならないし、プログラムにかかる特許権の侵害を避けようとする者は、この特許請求の範囲の記載に注意深く目を通さなければならない。

さて、ビジネス関連発明を実際に実施する場合、のダウンロード販売タイプを例にすると、そこに必要なプログラムは大きく3つに分けられる。1つはサーバ上のCGI等のプロセスであり、2つめはクライアントがサーバと通信するためのプログラムであり、そして3つめはサーバからクライアントに提供されるプログラムである。

プログラムの特許を取得したとして、他人の実施す

るプログラムが侵害だと主張する場合、サーバ上のプログラムが侵害である、クライアントのプログラムが侵害である、サーバからクライアントに提供されたプログラムが侵害である、という3種類の主張が考えられる。そこで大切なことは、それらの3つのプログラムのステップをごっちゃにして1つの請求項に書かないことである。1つの請求項には、サーバが実行するプログラムの権利化を図るならば、サーバが実行するプログラムのステップだけを書き、クライアントのプログラムの権利化を図るならば、クライアントのプログラムのステップだけを書き、サーバからクライアントに提供されるプログラムの権利化を図るならば、当該提供されるプログラムのステップだけを記載すべきである。特許権が発生すると、特許を侵害しているとの主張は請求項ごとに行うことになるから、上記の複数のプログラムをごっちゃにして1つの請求項に書いてしまうと、後で特許権を行使できない、といった不都合が生じ得る。同様に、分散オブジェクトを前提としたシステムであれば、オブジェクト単位で請求項の記載をするのが望ましい。例えばCORBAのように電気通信回線を通じてオブジェクト単位で利用するシステムもあるからである。

## 6．損害賠償請求

プログラムの発明について特許が成立し、その特許を侵害された場合、侵害者に対し不法行為に基づく損害賠償を求めることになるだろう。その際の損害額の計算はどのように行うことになるか。特許法第102条第1項によると、侵害者がダウンロードさせたプログラムののべ数に対し、特許権者が当該プログラムを販売した場合の利益額を乗じることになるだろう。このとき、特許権者が、プログラム1本幾らという単価を設定してダウンロードさせている場合は、そのダウンロード1件あたりの利益額の特定も容易になるが、例えば携帯アプリのダウンロードの場合は一般にプログラム1本単位での課金は行っていないし、またASPサービスの課金形態も流通するプログラム等とは直接結びついていない。更に、フリーウェアをダウンロードさせているサイトは、それ自体による利益は無い。

これでは、損害額が安易に実施料相当額に設定されてしまうことが考えられるので、この点については今後の検討を要する。

## 7. ライセンス

特定のプログラムに著作権と特許権が発生している場合、従来は著作権のライセンスだけ行うのが通例であったが、これからは著作権のライセンスと特許権のライセンスの両方を契約しなければ、当該プログラムの提供を適法に行うことができない。特定のプログラムについて著作権者と特許権者が共通である場合、両方の権利の契約は難なくできるので問題の生じるおそれは低い。しかし、プログラムの著作権をライセンスした著作権者と、そのプログラムについて特許権を有している特許権者とが別人の場合は問題を生じ得る。ライセンシーは今まで通り著作権のライセンスだけを受けて安心していても、別の特許権者から特許権侵害を訴えられるおそれがある。特に、プログラムの著作権のライセンスを誘ってきたライセンサーが、実は当該プログラムについての特許権の存在を知っているような悪意のケースも生じうる。よって、特定のプログラムについて著作権のライセンスを持ちかけられた場合、ライセンシーは当該プログラムについて特許権や特許出願が存在しないか確認する必要がある。

## 8. 結 び

今回の実施行為規定の改正とビジネス関連発明との関係では、検討すべき事項がまだまだ沢山ある。実施

行為規定の改正は、いわゆる間接侵害行為の規定の適用にも影響を与えるし、プログラムの生産と再生産との関係及び用尽説の適用についても検討の余地がある。例えば、特許にかかるプログラムが電気通信回線を通じて提供された場合、それは特許にかかるプログラムの譲渡行為であり、これまでの有体物の譲渡であれば、いわゆる用尽説の適用が通説と解されていた行為である。しかし、特許にかかるプログラムの提供を受けた者が、そのプログラムを更に自由に他者に提供できるとしたら、特許権者の不利益が大きい。よって、プログラムの発明にかかる特許権については、有体物の譲渡と同様の用尽説を採用することはできないだろう。また、著作権との抵触関係の検討や、細かいところでは特許表示の規定の適用方法についても検討が必要である。

以上については、時間と紙面の都合で今回は検討を試みていないが、今後の検討のトリガーとなれば幸いである。

JAVAは、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

CORBAは、Object Management Group (OMG) の商標または登録商標です。

<参考資料>

日本国特許庁ホームページ

(原稿受領 2002.10.11)

### 「工業所有権法規沿革」IV・V巻 発行のご案内

特許庁監修・日本弁理士会発行

「工業所有権法規沿革」について、明治4～平成6年にひきつづき、今回、平成7～12年分が完成しました。下記の方法で販売しますので、お申し込み下さい。いずれもセット販売に限ります。

～ 巻(明治4～平成6年) 30,000円(送料込) + 消費税1,500円

・ 巻(平成7～12年) 22,000円(送料込) + 消費税1,100円

申込先: 日本弁理士会 西田宛 FAX: 03-3581-9188

e-mail: XLL02710@nifty.com