

<英国>



## 英国特許は国境を越えて効力を発揮できるか？

Gill Jennings & Every LLP  
Partner  
**Stephen Haley**

本誌の読者は、特許によって与えられる保護が、その特許が付与された領域内での行為によってのみ侵害されることをご存知だろう。物理的な物体については、そのような行為がどこで発生したかについて疑いの余地はない。発明が計算処理の手順の連鎖である場合、それらの手順がどこで実行されているかを特定することは困難になり得る。

例えば、プロンプトを受信し、プロンプトに基づいてステップを実行し、ステップの出力を送信するという一連のステップを主張する英国特許を想定する。インターネット経由でユーザーにこれらのステップへのアクセスを提供する侵害者が存在する。ユーザーは英国に所在し、自身のデバイスを通じてプロンプトを提供し出力を受信するが、方法ステップは別の国で実行されている。

ここで、モデルを実行するハードウェアの所在を特定できたとしても、重要なステップが英国外で行われるため、英国における侵害の有無が問題となる。侵害者は、ステップが英国で行われない以上、当該領域において方法を実行していないと主張する。権利者は、主要なステップがどこで実行されるかはユーザーにとって無関係であるため、この処理が英国国内で行われる場合にのみ保護を認めるのは不公平だと考えている。

これは英国裁判所が *Menashe v William Hill* 事件で検討した問題である。被告はオンラインゲームプラットフォームを運営しており、原告 *Menashe* はこれが自社の英国特許を侵害すると主張した。当該プラットフォームは英国国外でホストされていた。裁判官は、ホスティングが英国外であることが抗弁となり得るか否かを検討する必要があった。裁判所は「否」との結論を下し、「他のいかなる結果も、被告がどこであれシステムの侵害を回避することを許すという、とんでもない結果となる」と述べた。この判断は控訴審でも支持された。したがって英国では、ソフトウェア特許の侵害者は、ハードウェアを他国にホスティングすることで侵害を免れることはほぼ不可能である。

(邦訳：当研究所)

< the United Kingdom >

## Can a UK Patent Extend Outside Its Borders?

Gill Jennings & Every LLP  
Managing Partner  
**Stephen Haley**

Readers of this journal will be aware that the protection conferred by a patent is only infringed by actions in the territory for which the patent was granted. For physical things there is no doubt as to where such actions have taken place. Where the invention is a sequence of computing steps, it can be difficult to establish where those steps are being performed.

For example, consider a UK patent claiming a sequence of steps including receiving a prompt, performing steps based on the prompt, and transmitting the output of the steps. There is an infringer providing users with access to the steps via the internet. Users are in the UK, provide prompts and receiving outputs through their devices, while the method steps are facilitated in another country.

Here, even if it can be determined where the hardware that executes the model is located, the question arises as to whether there is infringement in the UK as the key steps take place outside the UK. The infringer argues that, because the steps do not take place in the UK, they do not perform the method in the relevant territory. The proprietor, because it makes no difference to the users where the key steps are performed, considers it unfair to allow protection only when this processing is performed within the UK.

This was considered by the UK courts in *Menashe v William Hill*. The defendant operated an online gaming platform, which the claimant, Menashe, argued infringed its UK patent. The platform was hosted outside the UK. The judge had to consider whether it was a defence that the hosting was not in the UK. They found that the answer was “no”, stating that “[a]ny other result would be monstrous, allowing a defendant to avoid infringement of a system anywhere.” This was upheld on appeal. So, in the UK, an infringer of a patent for software is unlikely to be able to escape infringement by hosting the hardware in another territory.