

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

特許発明の一部が国外で実施されていても 日本の特許権の効力が及ぶと判断した事例

[知的財産高等裁判所 令和4年7月20日判決 平成30年(ネ)第10077号]

1. 事件の概要

本件は、ニコニコ動画等を運営する控訴人(ダウンゴ)が被控訴人ら(FC2他1社)に対し、動画・コメント表示に関するプログラムを、被控訴人らが運営する動画サイト上で動画閲覧者(以下、ユーザー)に配信していたこと等が、控訴人の特許(第4734471号)に係る特許権(以下、本件特許権1)を含む2つの特許権を侵害する等と主張し、差止めおよび損害賠償を請求した事案です。

本件特許権1に係る発明は、動画やコメントを再生する表示装置のクレーム(本件発明1-1、2、5および6)と、動画やコメントを表示装置上に描画させるプログラムのクレーム(本件発明1-9および10)等から成り、本判決は、被控訴人らのプログラムおよび同プログラムをインストールしたユーザーの端末(以下、被控訴人ら各装置)が、いずれも上記発明の技術的範囲に属する旨判示しました。ところが本件では、被控訴人らのプログラムが米国に所在するサーバーから日本国内のユーザーに配信されていた、すなわち本件発明1-9および10の実施行為(電気通信回線を通じた提供、特許

法2条3項1号)の一部が日本国外でなされていたため、日本の特許権の効力が及ぶか否かが争点となりました。

特許権は、いわゆる属地主義のもと、登録された国の領域内でのみ効力を有しています。しかしながら、昨今急激に発達するネットワーク技術を活用したサービスにおいては、サーバー等の一部の設備が国外に設置されることが多く、このような場合に日本の特許権の効力が一切及ばないとなると、特許権侵害の責任からの不当な潜脱を許容することになりかねません。本判決はそのような問題意識から、特許発明の一部が国外で実施されていても日本の特許権の効力が及ぶケースがあると明示しており、今後の特許戦略を考えるうえでも非常に重要な意義を有しているといえます。

2. 請求項(抜粋)

(1) 本件発明1-1

「動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、前記コメントと……コメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、……動画再生部と、……コメント表示部と、を有し、……に表示するこ

とを特徴とする表示装置」

(2) 本件発明1-9

「動画を再生するとともに、……表示装置のコンピュータを、前記動画……を再生して表示する動画再生手段、……コメント表示手段、として機能させるプログラム」

3. 裁判所の判断

「被控訴人らは、共同して日本国内に所在するユーザに対し、被控訴人ら各プログラム……を配信している。

……被控訴人ら各プログラムは、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて配信されるものと認められるから(以下、被控訴人ら各プログラムを日本国内に所在するユーザに向けて配信することを『本件配信』という。)、被控訴人ら各プログラムに係る電気通信回線を通じた提供(以下、単に『提供』という。)は、その一部が日本国外において行われるものである。そこで、本件においては、本件配信が準拠法である日本国特許法にいう『提供』に該当するか否かが問題となる」

「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、

これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（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14年9月26日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。

しかしながら、本件発明1-9……のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るも

のであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。

したがって、問題となる提供行為については、①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう『提供』に該当すると解するのが相当である」（注：①～④の記号は筆者付記）

「これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトアクセスすることにより開始され、完結されるものであって……①'本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、②'本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、③'本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、④'本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1-9……に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件

発明1-9……の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

……以上によれば、本件配信は、日本国特許法2条3項1号にいう『提供』に該当する」（注：①'～④'の記号は筆者付記）

「被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである……そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置……が生産されるものと認められる。

そして……被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法101条1号により、本件特許権1を侵害するものとみなされる」

4. 考察

（1）本判決の意義と評価

IoT・SaaS等のネットワーク技術を活用したサービスが急速に拡大するなかで、そのシステムの一部の構成（サー

パー等)を国外に設置することは珍しくありません。しかし、これまで特許発明の一部が国外で実施された場合にも日本の特許権の効力が及ぶと判断した例は乏しく、サーバーが国外に設置されたネットワーク関連技術に対して権利行使できるか否かは不明確な状態でした。

本判決は、前記①～④の考慮要素と共に「実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るとき」という規範を示し、特許発明の一部が国外で実施された場合であっても日本の特許権の効力が及ぶケースがあると判示している点で、先例的価値のある重要な裁判例です。

本判決の結論は、サーバー等の一部の設備を国外に設置することで日本の特許権侵害の責任を不当に潜脱することを防ぐという観点から、妥当なものと考えられます。もっとも、本判決が示した考慮要素①～④は、「日本からアクセスできる国外のサーバー上でプログラムが公開され、そのプログラムが日本国内にあるPCにインストールされた」だけで全部充足しかねず、事実上ほぼ全てのケースが上記規範に該当するのではないかという疑問があります。したがって、規範に該当するか否かの考慮要素は、今後の裁判例の積み重ねによってさらに精緻化されるべきであり、本判決で示された①～④の考慮要素は「などの諸事情を考慮し」との記載があることから、あくまで例示であると解すべきです。

(2) 本判決の射程

本判決は、サーバー等一部の設備を

国外に設置するだけで容易にネットワーク関連技術の特許権を回避できるという懸念から、「プログラムの発明」(本件発明1-9および10)の「提供」について前記のとおり判断しました。この判決の射程が他の発明・実施行為一般に及ぶか否かは意見が分かれ得るところです。

この点に関し、サーバーとユーザー端末から構成される「システム」のクレームから成る特許(第6526304号)につき、米国のサーバーと日本国内の(ユーザー所有の)クライアント端末を用いてシステムを創出したことが「生産」(特許法2条3項1号)に該当しないとされた事例(東京地裁令和元年(ワ)25152号、本稿執筆時点で控訴審係属中)があります。このようなシステムの発明については、サーバーを海外に設置することで容易に特許権侵害の責任を回避され得ると同様の懸念が妥当するため、本判決の射程が及ぶケースがあると考えられます。

もっとも、(I)複数の要素からなるシステムの発明は、要素ごとに発明における重要度が異なり、また、(II)日本国内で構成要件の一部のみが行われる「生産」と、全ての構成要件を充足する物が日本国内に移転される「提供」とは、行為の性質や侵害に対する寄与度も異なるため、本事例とは別の検討が必要です。

特に非本質的なごく一部の構成しか国内に存在しないような場合にまで広く特許権の効力が及ぶとすると、属地主義に抵触することになりかねません。

そのため、複数の国にわたってシステムの発明が実施されている場合に日本の特許権の効力が及ぶ条件は、本事例よりも限定的に判断すべきである、すなわち、日本国内における実施行為の重要性や実施行為全体に対する割合、関与する主体の主従関係や責任の所在等の事情をも付加して考慮し、特許発明の構成要件の全てを満たす物が日本国内において新たに作り出されたのと同視できるような場合に限り、日本の特許権の効力が及ぶ(「生産」に当たる)と解すべきであると考えます。

(3) 本判決を踏まえた実務対応

本稿執筆時点で本判決は未確定ですが、その結論を踏まえると、今後ネットワーク関連技術を権利化する場合、システムのクレームのみならず、クライアント端末側で動作するプログラムのクレームも出願しておくことが、権利行使の機会を確保するうえで非常に重要となります。もし予算的に可能であれば、日本のみならず、主要な外国(特に米国)での特許出願も併せて検討すべきでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

かわせしげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。