

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

構成要件を充足するシステムの一部が国外に存在する場合に特許権侵害が認められた事例

[知的財産高等裁判所 令和5年5月26日判決 令和4年(ネ)第10046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ロードが、米国人である被控訴人FC2らに対し、被控訴人らが運営する「FC2動画」（以下、被告サービス1、これに係るシステムを被告システム1）等のインターネット上の動画配信サービスにおいて、米国に存在するサーバーから日本国内に存在するユーザー端末にファイルを配信する行為が被告システム1の「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、控訴人の特許第6526304号の特許権（以下、本件特許権）を侵害するとして、差止め・損害賠償を請求した事案です。本件特許権に係る発明は、サーバーと複数のユーザー用端末装置とがネットワーク上で接続されるネットワーク型システムの発明です。本件では、被控訴人らのサーバーが米国に存在していたため、属地主義の観点から本件特許権の効力が及ぶか否かが問題となりました。

本件は、日本国外のサーバーから日本国内のクライアント端末にプログラムを配信した行為につき、属地主義を緩やかに解し、これがプログラムの「提供」に当たる旨判断した事例（知財高判令和4年7月20日、以下、別件判決）

に続き、実施行為地と属地主義との関係が問題になった事例と位置付けられます。もっとも、別件判決では構成要件全てを充足するプログラムを国外のサーバーから「提供」する行為が問題になったのに対し、本件では構成要件を充足する要素の一部（サーバー）が国外に存在するネットワーク型システムを「生産」した行為が問題になっているため、両者は事案を異にしているといえます。

2. 裁判所の判断

（注：①～④の記号は筆者付記）

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ……我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される」

「本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザー端末に送信し、ユーザー端末がこれらを受信し、ま

た、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザー端末に送信し、ユーザー端末がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザー端末は日本国内に存在する。すなわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザー端末へ送信され、ユーザー端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かが問題となる」

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外……に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク

型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内（以下『国内』という。）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の『実施』に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の『実施』に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るのであって、これも妥当ではない。

これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、①当該行為の具体的態様、②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、③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、④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』に該当すると解するのが相当である。

これを本件生産1の1についてみると、①本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。

次に、被告システム1は、②米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。

さらに、③被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、④その国内における利用は、控訴人が本件

発明1に係るシステムを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。

以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の『生産』に該当するものと認められる」

「これに対し、被控訴人らは……我が国の裁判例においては、カードリーダー事件の最高裁判決（……平成14年9月26日第一小法廷判決）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する」

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとおり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に特許法2条3項1号の『生産』に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、『生産』に当たするためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したのではないと解され、また、我が国

が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、『生産』に当たするためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと……主張は採用することができない」

3. 考察

(1) 本判決の意義

従来、ネットワーク関連の発明においては、属地主義との関係でサーバー等の一部の設備を国外に設置することで特許権侵害の責任を容易に潜脱されてしまうのではないかと懸念がありました。本判決は、ネットワーク型システムの一部を構成するサーバー等が海外に設置されている場合であっても日本の特許権の効力が及び得ることを示した点で、画期的であるといえます。

(2) 本判決で示された規範・考慮要素

本判決は、前記①～④に例示される要件を総合考慮し「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」に日本の特許権の効力が及ぶとの規範を示しました。①生産行為が国内・国外のいずれで行われているか実質的に区別できないこと、②構成要件を充足する要素のうち日本国内に存在する要素の機能・役割が重要であること、③被疑侵害行為によって発明の結果が発現する地域が日本国内であることおよび④特許権者の経済的利益に影響があること——の各要素がより強く認められるほど日本の特許権の効力が及ぶと判断される可能性が高く

なると考えられます。

もっとも、①、②、④の要件は、クライアント端末が国内にあればほぼ全てのネットワーク型システムが充足しそうです。③の要件も、専ら日本以外に向けられたサービスに関するシステムであれば格別、日本向け（使用言語が日本語、決済手段が日本円等）のサービスに関するシステムならば、問題なく充足すると思料されます。そうであれば、ネットワーク型システムにおいてサーバー等一部の要素が国外に設置されていても、ほとんどのケースが本判決の考慮要素・規範に該当し、日本の特許権の効力が及ぶと判断されることになると考えられます。

なお、被疑侵害者が日本法人か否か、あるいは日本国の特許権を潜脱する意図を有していたかどうかといった事情を本判決が考慮要素に挙げていない点には留意する必要があります。すなわち被疑侵害者が外国法人であっても、あるいは経済的な理由からサーバーを国外に配置したのだとしても、これらは日本の特許権の効力が及ぶとの判断を覆す事情にならないと考えられます。

(3) 本判決・別件判決による影響

本稿執筆時点で、本判決に対し上告等がなされたかは不明、別件判決は上告等がなされており未確定という状況ではありますが、今後はネットワーク関連発明以外の発明についても本判

決・別件判決と同様に考え、被告の行為が「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」に特許権の効力を及ぼすという判断も十分あり得ます。例えば被告が日本で営業活動を行い、被告のグループ会社のインドネシア法人が国外で日本の顧客に侵害品を引き渡していたという事実関係の下、被告の営業行為が「譲渡の申出」に該当すると判断したL-グルタミン酸製造方法事件（東京地判令和2年9月24日）のようなケースでは、プログラムの提供と平行に考えて、インドネシア法人の国外での販売行為が侵害品の「譲渡」に当たると判断される可能性も少なくありません。また、方法の発明の一部が国外で行われていた場合に方法の「使用」が認められなかった電着画像事件（東京地判平成13年9月20日）のようなケースについても、今後はネットワーク型システムの生産と同様に考えて、方法の「使用」に該当すると判断されることも十分にあり得ます。

本判決および別件判決はあくまでネットワーク型システムに関するものではありませんが、属地主義を緩やかに理解できることを示した点は、他の類型の発明・実施行為に関する事例においても通用すると考えられます。その点で本判決・別件判決は、非常に重要な判例といえるでしょう。

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、独国マックス・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。