

国境を越えたサービスの提供と特許侵害 属地主義との理論的整合(ダウンゴ事件・第三者意見の提出)

長沢 幸男^(*)・笹本 撰^(**)・佐藤 武史^(***)・今 智司^(****)

知財高裁は令和4年9月、第三者意見募集を行った(その制度趣旨・運用等なお明確ではない)。サーバと複数端末装置を構成要素とする「システム」発明について、サーバが国外にある場合の特許侵害の成否、その判断要件如何が問われた。筆者らは意見書を提出し、特許侵害を認めるべき場合があること、「国の領域」は領土、領海、領空により客観的一義的に画されるから、「実質かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたと評価し得る」といった、「日本国の領域内」の解釈をゆるめ、属地主義の原則に抵触する基準は採用できないこと、均等論の類推適用により判断すべきことを述べた。今後、5Gや6G技術の発展で各国の通信速度の差が解消すると、一部構成を日本、他構成を複数の外国に設置したシステム構築も可能で、現時点では困難なeスポーツの各国同時開催等、類似紛争の増加が予測されるため、権利者はこれを見越したクレームドラフト戦略が必須である。

【目次】

- I 始めに～知財高裁の意見募集
- II ドウンゴ事件～意見募集の対象
(属地主義と特許侵害の成否)
 - 1 対象事件
 - 2 対象特許
 - 3 事案の概要
(知財高裁意見募集・「事案の概要」から引用)
 - 4 意見募集事項
- III 第三者意見募集制度
 - 1 第三者意見募集制度とは
 - 2 改正の背景・目的
 - 3 第三者意見募集制度の訴訟上の位置づけ
 - 4 米国アミカスブリーフ制度との比較
 - (1) 我が国における第三者意見募集制度の趣旨
 - (2) 米国における事実認定と法律判断の峻別
 - (3) 我が国の民事訴訟法における当事者主義
 - (4) 訴訟記録の閲覧
- IV 本件特許発明の内容
 - 1 概要
 - 2 本件特許発明(請求項1)の内容
- V 筆者らの意見書の内容
 - 1 結論
 - 2 結論のように考える理由
 - (1) 国外サーバの設置と、属地主義の原則
 - (2) 筆者らの見解
- ① 属地主義を堅持すべきこと
- ② 文言非侵害の事例であること
- ③ 均等論の類推適用を検討すべき事案であること
- 3 控訴人、被控訴人の主張について
 - (1) 控訴人の主張について
 - (2) 被控訴人の主張について
- VI 属地主義の問題について、実務での対応～クレームドラフト戦略など
 - 1 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の問題
 - 2 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する特許出願書類作成実務
 - 3 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の留意点

I 始めに～知財高裁の意見募集

知財高裁は令和4(2022)年9月30日、ダウンゴ事件において、意見募集を行った(募集期間：令和4(2022)年9月30日から同年11月30日まで)。意見募集は令和3年の改正特許法に基づき設けられた制度であり、今回が初めての実施である。我々4名(以下「筆者ら」という。)は共同で、意見募集に応じ意見書を提出した。

(*)(**) 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁護士・弁理士
 (***) 東京丸の内法律事務所・長沢特許事務所 弁理士
 (****) 長沢特許事務所 弁理士

Ⅱ ドワンゴ事件～意見募集の対象 (属地主義と特許侵害の成否)

1 対象事件

以下が対象事件である。

知的財産高等裁判所第1部 令和4年(ネ)第10046号

特許権侵害差止等請求控訴事件

(原審・東京地判令和4・3・24⁽¹⁾)

控訴人 株式会社ドワンゴ

被控訴人 FC2,INC.

被控訴人 株式会社ホームページシステム

2 対象特許(以下、「本件特許」という。)

特許第6526304号の特許(発明の名称「コメント配信システム」)

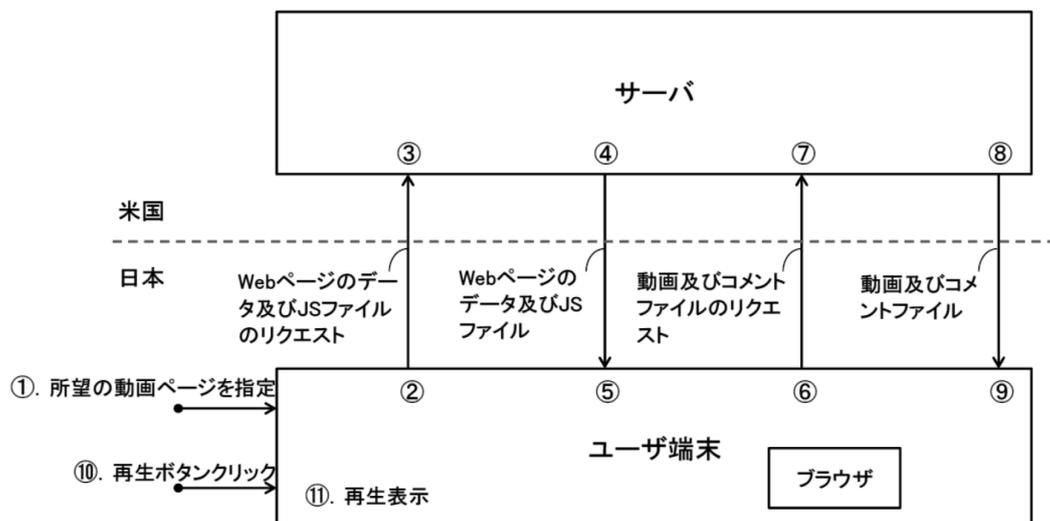
3 事案の概要(知財高裁意見募集・「事案の概要」から引用)

本件特許の特許権者である控訴人(1審原告)が、被控訴人(1審被告)FC2,INC. (以下「被控訴人FC2」という。)が運営するインターネット上のコメント付き動

画配信サービスである「FC2動画」等に係るシステム(以下「被告システム」という。)が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)等の技術的範囲に属するものであり、被控訴人FC2が日本国外にあるサーバから日本国内のユーザ端末にファイルを送信することなどが被告システムの「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人FC2及び被控訴人株式会社ホームページシステムに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、「FC2動画」等に係るファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め、上記サーバ用プログラムの抹消及び上記サーバの除却を求めるとともに、損害賠償を求める事案である。

4 意見募集事項⁽²⁾

- (1) サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作られ、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきか。
- (2) 上記(1)で該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには、どのような要件が必要か。



* 知財高裁意見募集・「事案の概要」より引用

被告システム(米国に存在するサーバと、日本に存在する多数のユーザ端末から構成される)の動作の説明図。

- (1) 「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属地主義の原則」に照らせば、「特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム1の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである」等として、結論として、「被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできない」と判断した(請求棄却)。
- (2) 知財高裁「募集要項」より引用

Ⅲ 第三者意見募集制度

1 第三者意見募集制度とは

特許権等侵害訴訟において、裁判所が、広く一般の第三者に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要事項について、意見を記載した書面の提出を求めることができる制度(第三者意見募集制度)である。令和3年改正特許法で新設された(特許法105条の2の11)。

(第三者の意見)

第105条の2の11

民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

- 民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
- 当事者は、裁判所書記官に対し、前2項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。

2 改正の背景・目的

裁判手続における国民の司法参加について、従前から、その重要性が唱えられ、刑事訴訟においては、裁判員制度として結実した。他方で、民事訴訟においては、裁判員(参審員)の制度は見送られ、何らかの司法参加手続が、模索されていた。そのような状況下、米国のアミカスブリーフ制度を模範として、日本型アミカスブリーフ制度を実現すべきとする声が上がった。特に、産業界からは、青色発光ダイオード訴訟におけ

る「600億円判決」の衝撃以降、特許裁判に産業界の意見を反映させる必要があるとの、強い危機感が醸成されたが、現行民事訴訟法を前提とする以上、日本型アミカスブリーフ制度の実現は困難との認識の下、制度実現に至らないまま、日時が経過していた。

ところが、アップル vs サムソン事件(知財高判平成26・5・16判時2224号146頁)で、知財高裁は、現行民事訴訟法の下においても、裁判所の訴訟指揮により、日本型アミカスブリーフ制度の実施が可能であるとの解釈に立って、裁判所が広く第三者から意見募集を行った。そこでは、第三者が双方訴訟代理人事務所に意見書を送付し、双方訴訟代理人が、これら意見書すべてを書証として裁判所に提出するという手続が執られた。意見募集の争点は、「FRAND宣言がされた特許権のライセンス契約が締結できなかった場合に、損害賠償請求権の行使が認められるか」など、特許法の解釈に係る法律問題であり、国内外8か国から58通の意見書が提出された。

知財高裁が、現行民事訴訟法の下で、訴訟指揮により日本型アミカスブリーフ制度を実施したことは、同制度の立法化の動きを促進し、特許法改正による日本型アミカスブリーフ制度が実現したといえよう。特許法改正の所管庁である特許庁は、その立法趣旨について、特許権等侵害訴訟での裁判所の判断が、当事者以外の第三者に、大きな影響を及ぼす場合があるところ、こうした影響を受ける第三者の事業実態に関する証拠収集の困難性に鑑み、今般の制度新設となった(特許庁総務部総務課制度審議室編『令和3年 特許法一部改正 産業財産権法の解説』39-40頁(発明推進協会2022))。

しかし、このような立法趣旨は、改正特許法105条の2の11に何ら規定されるものではなく、後に述べるように、筆者らは、これに賛同するものではない。

3 第三者意見募集制度の訴訟上の位置づけ

前記引用解説書の理解によれば、第三者意見募集制度は、当事者による証拠収集手続であるため、第三者が裁判所に提出した意見書は、そのままでは訴訟記録を構成しないとされる。双方訴訟当事者は、提出された意見書を閲覧、謄写等した上で(特許法105条の2の11第3項)、各自が証拠としたいものを取捨選択し、裁判所に参酌してほしい意見書のみ、書証として提出することとなる。この理解は、後に述べるように、民事訴訟法の趣旨と相容れない。

また、前記引用解説書は、当事者、その訴訟代理人

が、第三者に対し、意見書提出の働きかけを行うこと、意見書作成の対価提供をすることについて、いずれも禁止されないというが(前記引用解説書 44-45 頁)、訴訟当事者が意見書作成を依頼し、その対価を支払って作成された意見書は、第三者意見募集制度を待つまでもなく、訴訟当事者が意見書として提出可能であり、第三者意見募集の対象とすることには、疑問がある。なお、筆者らは、訴訟当事者から意見書作成の依頼を受けておらず、作成の対価提供も受けていない。

4 米国アミカスブリーフ制度との比較

(1) 我が国における第三者意見募集制度の趣旨

アメリカ合衆国連邦裁判所では、誰でも、当事者の同意又は裁判所の許可を得て、アミカスブリーフを提出することができる。また、連邦政府及び州政府は、常に、アミカスブリーフを提出することができる(連邦最高裁規則 rule 37, 連邦控訴手続規則 rule 29, 連邦巡回区控訴裁判所規則 rule 29)。

我が国において新設された第三者意見募集においては、当事者の申立てがあり、裁判所が必要であると認める場合に限り、意見募集がされる点で、米国におけるアミカスブリーフ制度に比べ、要件が厳格に定められている。米国における、いわゆる「アミカスブリーフ濫用」の弊害を避けるため、適切な要件であろう。

前記引用解説書は、第三者の意見書は、訴訟当事者がこれを謄写し、書証として証拠調べがされて、初めて裁判所が参酌することができ、書証として取り調べられなければ、裁判所において参酌することができず、訴訟当事者以外の者が閲覧することもできないと述べるが、改正特許法の条文に、このような規定は設けられていない。

前記引用解説書がこのように解する理由は、新設された第三者意見募集制度が、民事訴訟法における、当事者による証拠収集手続であり、意見募集により収集された証拠は、当事者により証拠調べの申立てがされ、証拠調べがされなければ、裁判の基礎とすることができないという理解に基づくものである。後に述べるように、筆者らは、この点でも、前記引用解説書と見解を異にするものである。

(2) 米国における事実認定と法律判断の峻別

米国においては、事実認定は陪審の権限であり、法律判断は裁判所の権限として、両者が峻別されている。陪審は、証拠法上、証拠能力がある証拠のみを取り調べ、事実認定を行う。伝聞証拠など、証拠能力を有し

ない証拠は、陪審によって取り調べることが禁止される。これに対して、法律判断は、裁判所の専権事項であり、当事者が主張立証する必要はなく、法律判断の基礎となる資料は、当事者が立証責任を負う事実に係る証拠と異なり、裁判所が自由に収集検討することができる。

アミカスブリーフは、控訴審である連邦高等裁判所、上告審である連邦最高裁判所において提出が認められていることに、留意する必要がある。米国では、事実認定が陪審の権限であることから、陪審の行った事実認定に対して、事実誤認を理由として控訴、上告することができない。控訴審、上告審において審理判断される事項は、専ら法律問題である。したがって、アミカスブリーフで述べられる意見も、専ら法律問題である。

(3) 我が国の民事訴訟法における当事者主義

我が国の民事訴訟においては、陪審制度が採用されておらず、事実認定と法律問題の双方が、先ず、一審の裁判所により判断され、訴訟当事者は、第一審の事実誤認を控訴理由とすることができる。そこで、控訴審においても、当事者が主張立証責任を負う事実について、新たな主張立証をすることが許される。

他方で、我が国の民事訴訟においても、米国と同様、当事者主義が採用され、当事者が主張立証しない事実を、裁判の基礎としてはならないとされている。ここにいう当事者主義が、米国と同様、当事者が主張立証責任を負う事実における主張立証に係る原則だということに、留意する必要がある。法律判断の基礎となる資料は、裁判所が自由に収集することができ、当事者の主張立証に拘束されない。判例、学説、立法経緯に係る国会審議の議事録などが、その典型であることに、何ら異論はないであろう。裁判所が、法律判断の基礎となる事実について、どのような裁判例や学説を考慮し、その基礎となる資料を考慮したかについて、判示する義務はないため、判決書に判示されないにすぎない。

このような我が国の民事訴訟制度の下において、裁判所が法律判断を行う資料として、第三者から意見を募集し、これを考慮することは、民事訴訟における当事者主義と、何ら矛盾するものではない。米国において、事実認定と法律判断の峻別がされているのと異なり、我が国の民事訴訟において、法律判断の資料を当事者が書証として提出することは、実務慣行として行われているが、法律判断の資料であれば、書証として

提出されることは必須ではなく、現に、これら資料が「参考資料」として裁判所に提出されることも許される。これら資料が書証として提出されたからといって、法律判断が裁判所の専権であり、当事者が主張立証責任を負わないことに、変わりはない。

アップル vs サムスン事件の第三者意見募集は、第三者意見書が訴訟代理人事務所に提出され、当事者の書証提出という手続を採って裁判所に提出されるという訴訟指揮がされたが、裁判所がこれら意見書を法律判断の資料として扱ったことは、意見書の法的性質上、当然のことである。裁判所が訴訟指揮において、訴訟代理人事務所に送付された意見書すべてを裁判所に提出するよう求めたことも、意見書の法的性質が法律判断の資料であることと整合する。

(4) 訴訟記録の閲覧

前記引用解説書の見解によれば、当事者が証拠として提出しない意見書は、世に出ることなく埋もれることになるため、筆者らのように、当事者の依頼を受けることなく意見書を提出した第三者の労力は、報われないこととなりかねない。当該解説書において、双方当事者は、第三者が裁判所に提出した意見書の閲覧、謄写等を請求が可能である(105条の2の11第3項)のに対し、双方当事者以外の者は、証拠提出されない意見書(訴訟記録とされない意見書)を閲覧できない(前記引用解説書44頁)とされている。

また、弁論主義との抵触を根拠として、裁判所も意見書を自主的にみることはできず、書証の形で当事者が提出しない限り、判決の基礎とできない(「裁判所が当事者を介さずに第三者の意見を裁判所の判断の基礎とすると、弁論主義についての問題が生じ得る…。すなわち、本制度の法的な位置づけは、当事者による証拠収集手続であり、裁判所が主体となって意見募集を行う点で、証拠収集手続の特例といえる」『ウイズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方』(令和3年2月・産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会)18頁)との見解がある。

しかしながら、このような見解は、訴訟当事者が主張立証責任を負う事実と、裁判所が法律判断の基礎として考慮する資料とを、混同した見解である。また、訴訟記録は、当事者が主張立証した内容を記録する書面に限られず、当該訴訟に係るすべての記録が、訴訟記録である。現に、いわゆる「第3分類」に編綴された書面は、訴訟において主張立証されたものではないが、訴訟記録であることに疑問の余地は無く、現に、実務

上、第三者による閲覧が認められている。第三者意見募集により提出された意見書も、当事者主義を理由として訴訟記録から除外することは、その法的根拠を欠く。第三者意見書は、すべて、裁判所による法的判断の資料とされるとともに、訴訟記録の一部として、すべて公開されるべきである。

IV 本件特許発明の内容

1 概要

本件特許発明は、株式会社ドワンゴが提供する動画サービスであるニコニコ動画に関する発明である。

特許番号：特許第6526304号

特許権者：株式会社ドワンゴ

ニコニコ動画は、動画を再生することで、ユーザからのコメントが、動画画面上を、横方向にスライド移動しながら表示される動画サービスである。

本件特許発明は、上記のような動画サービスにおいて、複数のコメント(第1コメント及び第2コメント)が、重ならないように表示される点が特徴である。

2 本件特許発明(請求項1)の内容

以下、本件特許発明(請求項1)を転記する。

下記の請求項1の記載において、下線、太文字化及びカッコ書きは、筆者らによるものである。

本件特許発明は、サーバと、端末装置と、を備えるコメント配信システムである。

下線部分はサーバに関する構成であり、太文字部分は端末装置の構成である。下線部分及び太文字部分以外の部分は、コメント配信システム全体の構成である。

また、カッコ書きは、各構成に対応する実施形態における処理を示している。

本件では、本件特許発明の一部であるサーバ(下線部分)が、海外(米国)に存在していることから、属地主義の問題が争われている。

【請求項1】

サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、(図7：ステップS105)

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送

信し、(図7：ステップ S106)

前記コメント情報は、

前記第1コメント及び前記第2コメントと、

前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、(図8：ステップ S207)

前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、(図8：ステップ S205)

重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する(図8：ステップ S206)表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、

が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される(図8：ステップ S207)、コメント配信システム。

V 筆者らの意見書の内容

1 結論

- (1) サーバが日本国外で作り出され、存在する場合でも、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当すると考えるべき場合があるものと史料する。
- (2) 均等論を類推適用し、該当性を判断するべきである。

2 結論のように考える理由

(1) 国外サーバの設置と、属地主義の原則

ネットワークを通じて送信され得る発明について、サーバ等の一部の設備を国外に移転して容易に特許権侵害を免れること(本件行為)は、特許権侵害の潜脱的行為であり、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現在において、これを許容することは著しく正義に反する。

すなわち、情報処理に関するシステム発明の場合、クレームの発明特定事項の結合で表される機能が一体的に発揮されるようにすること、つまり、発明特定事項が連関して所定の機能が発揮されるようにすることで発明の効果が奏される。そのため、複数の発明特定事項の一部(若しくはすべて)が互いに物理的に離れた場所、遠隔地にあったとしても、ネットワークで各発明特定事項をつなげ、相互に情報のやり取りを可能にして所定の情報処理を可能な状態にすることで、そのシステム発明は創り出されることになる。要するに、所定の情報を入力し、入力された情報に所定の情報処理が施され、情報処理が施された後の情報がどこかで出力される、という一連のプロセスが一体性をもって実現可能な状態にすることでシステムが構築される(創り出される)ことになるものである。

そうすると、被告サービスのサーバが米国に置かれていることを除けば、発明特定事項が地理的に離れた位置に分散しているとしても、被告サービスは原告の特許発明であるシステムの生産に該当するといえる。

したがって、サーバが日本国外で作られ、存在する場合でも、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当する場合があると考えざるをえない。

この点、先の知財高裁判決(知財高判令和4・7・20)は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはそのすべての要素が日本国内で完結するものでないとしても、実質かつ全体的に見て、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものに日本国の特許権の効力を及ぼしても、属地主義には反しない」とし、問題となる「提供」行為について、①～④などの諸事情を考慮し⁽³⁾、実施行為である「提供」に該当するかどうかを判断する。

そして、「生産」について、「インターネットを介し

(3) 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

て日本国内に所在するユーザの端末装置にプログラムを配信し、プログラムはユーザがウェブサイトへ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、特許発明の装置が製造される」から、各プログラムは、各装置の生産にのみ用いられる物であるとして、間接侵害を肯定する。

(2) 筆者らの見解

① 属地主義を堅持すべきこと

属地主義とは、「特許権についていえば、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」（最三小判平成9・7・1民集51巻6号2299頁）とあり、「国の領域」は、領土、領海、領空により客観的一義的に画されるものである。

属地主義は、日本国特許法の大原則であって、最高裁判例が判示するとおり、「国の領域」という観点から、客観的一義的に定まるべきものである。

このため、日本国特許権の地域的効力範囲について、「実質的かつ全体的に見て、日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」（前記知財高裁判決）との基準は、本来、客観的一義的に定まるはずの「日本国の領域内」を、実質的・全体的に見て確定するものであるから、属地主義の大原則をゆるがせにする問題を有するとともに、最高裁判例にも反するもので、認められない。

この点は、本件の原審が、「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属地主義の原則」に照らせば、「特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない」と判断するのも同様の考慮に基づくものと思われる。

また、日本国特許権の効力は、日本国特許庁の特許査定、特許登録により付与されるものであるが、日本国特許庁は、上記の属地主義を大前提として査定、登録を行っており、日本国の領域外に効力が及ぶような特許権は、付与していない。発明の一部が日本国の領

域外において行われる場合に、当該発明が特許されることは、あり得ない。したがって、日本国の領域外で行われる行為について、属地主義を拡大解釈して日本国特許権の侵害を認めることは、日本国特許庁の特許査定、特許登録の効力に反する。

② 文言非侵害の事例であること

被告のシステムは、前記のとおり海外にサーバを有するから、日本国内に設置された「サーバ」であることを当然の前提とする、請求項1の「サーバ」の構成を充足せず、文言非侵害の事例である。

すなわち、本件は侵害訴訟であるから、被告製品が、原告の特許の請求項の構成を充足するかが議論されるべきであり、本件では被告システムは、（国内に設置された）「サーバ」の構成を充足しない（文言非侵害）。

今般の知財高裁の「意見募集事項」や、控訴人、被控訴人のように、対象特許の請求項の具体的構成を離れて、発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）の存否を、直接の検討事項とすることは適切ではない。「生産」行為の存否が、第一義的な検討事項となったために、「実質的かつ全体的に見て、日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」（前記知財高裁判決）かとの基準や、「物の構成要素の大部分が日本国内において作り出される」（前記原審判決参照）かとの基準が提示され、属地主義の原則をゆるがせにする問題が生じたものである。

控訴人：「被告システムでは、サーバが日本国外で作られ、米国に存在する一方、複数の端末装置は日本国内に存在し、上記データ等の送信によって、被告システムが本件発明の構成要件を全て充足することになるから、データ等の送信は、本件発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）に該当する」

被控訴人の主張：「特許法2条3項1号の「生産」に該当するかは、特許発明との対比によらず、自然的行為から確定し、当該生産行為により「新たに作り出された」「物」が「発明の技術的範囲に含まれるか」を吟味する方法によって決まるべきである」

③ 均等論の類推適用を検討すべき事案であること
文言非侵害であれば直ちに、特許権者による権利行使を免れるとしたら、特許法の目的に反し、社会正義

に反し、衡平の理念にもとる結果となるため、均等論の適用による侵害の成否が検討される。⁽⁴⁾

しかし、属地主義の場面における、文言非侵害であり、通常の文言非侵害とは以下のような相違があり、均等論を類推適用すべき場面となる。

一般の均等論：

被疑侵害行為の全部が国内行為である事例について、当該行為が充足しない請求項の構成に関し、均等5要件(1)～(5)を検討。

均等侵害の類推：

被疑侵害行為の一部が国外行為である事例について、国外行為であるために充足しない請求項の構成に関し、均等5要件(1)～(5)を検討。

前述の知財高裁判決の発想では、①まず属地主義の要件について、“被疑侵害行為が国内行為といえるかを検討・決定”し、その後、当該行為の②文言侵害、③均等侵害を検討すべきと解するものと思われる。

しかし、属地主義の要件は、当該行為が「日本国の領域内」において行われているという、明確な要件であり、特許発明の内容と被疑侵害行為とを、「実質的かつ全体的」な観点から対比して判断すべきではない。

被疑侵害行為の一部が日本国外で行われている場合に、当該行為が2条3項の「実施」や「生産」に当たるかという属地主義の判断は、被疑侵害行為が、対象発明のどの範囲・程度のことを、国内で行っているかというような、実質的妥当性の観点から解決されるべきものではない。

実質的妥当性の観点から、特許権の効力を拡張して侵害を認める理論構成としては、均等論が最高裁判例により認められている。被疑侵害行為の一部が日本国外で行われている場合にも、均等論を類推適用して、特許権侵害の成否が判断されるべきである。

均等5要件：

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、

(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、

(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、

(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、

(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」

3 控訴人、被控訴人の主張について

以下では、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする被告らによる「システム」(被告システム)の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきかという争点に関連する控訴人及び被控訴人の主張について検討する。

(1) 控訴人の主張について

原告(控訴人)は、原判決40～41頁によれば下記のように述べているが、説得力が不足しているとする。

例えば、日本国外にサーバがあるとしても「「生産」が国外の行為により開始されるということを意味しているだけ」とする点は情報の流れから考えるとそれほど違和感はないものの、「被告システムの大部分が日本国内に存在している以上、被告らによる「生産」の大部分は、日本国内で行われているもの」や「被告システムは量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり」という主張には違和感がある。

なぜならば、被告システムのどの程度の割合が日本国内にあれば「生産」を日本国内で行っているといえるのかという点が不明であり、「量的に見ても、質的に

(4) 「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」(最三小判平成10・2・24民集52巻1号113頁(ボールスプライン事件))

見ても、その大部分」という点もどの程度の量や質を満たせば「大部分」といえるかの判断基準が不明であるためである。

したがって、原告の主張のうち、「被告らの行為が日本国内での生産に当たることについて」部分については、説得力が不足している。

しかるに、被告サーバが国外にあっても「生産」といえるための適切な要件が必要になるところ、前記とおり均等論の類推適用によって、検討するのが妥当である。

〔イ〕 被告らは被告システムを構成するサーバが国外にあることをもって侵害行為が成立しないことを主張するものであると理解することができる。しかしながら、特許法第2条3項1号の「生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為と解されるところ、国内にあるユーザ端末に被告システムを構成するサーバが上記の各ファイルを送信することにより、本件発明の技術的範囲に属するシステムが国内で新たに作り出されるのだから、被告システムを構成するサーバが国外に存在するとしても、それは単に、「生産」が国外の行為により開始されるということを意味しているだけで、本件訴訟の対象である被告システムの大部分が日本国内に存在している以上、被告らによる「生産」の大部分は、日本国内で行われているものである。したがって、本件においては、被告らによる「生産」の開始が単に国外で行われているだけで、「生産」の大部分は、日本国内で行われているものといえることができる。

しかも、被告システムにおいては、上記の各ファイルを国内のユーザ端末に送信することにより、当該ユーザ端末のディスプレイにおいて、2つの移動するコメントが追い付いて重複しないよう画面上に表示される(構成1h及び2h)という重要な実施行為も国内で行われているから、侵害という結果との関連で実施行為が全体として見て我が国内で行われているのと同視し得るといえる。

すなわち、原告は、(中略)サーバ及び日本にあるユーザ端末から構成される被告システムの生産を「実施」と捉えているのであり、被告システムは量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、被告らによる「生産」(同項1号)は日本国内において行われていると評価することができる。

(中略)

(ウ) 原告は、属地主義の原則及び現行法を前提としても、侵害被疑者がサーバを外国に設置した場合にも日本の特許権侵害が成立するよう本件発明のクレームを構成したものである。そして、前記(ア)及び(イ)のとおり、被告システムについては、被告サーバにより上記の各ファイルを配信するという被告らの「生産」行為の開始が国外から行われているものの、上記の各ファイルの受信という「生産」行為の大部分が日本国内において行われるものである。そうすると、侵害という結果との関連において、被告システムの「生産」という実施が全体として見て日本国内で行われているものと同視することができ、このような被告らの行為は本件特許権を侵害するものといえることができる。』(原判決40～41頁)

(2) 被控訴人の主張について

被控訴人(被告)の主張については、以下のとおり幾つかの疑問がある。

① 特許発明においては「前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には(中略)前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される」(請求項1)ものと規定されているから、仮に参照しているに過ぎないとしても、実際は配信によってコメント同士が重ならないようにユーザのPCに表示されるようにされている。つまり、「配信」がなければユーザのPCには何も表示されず、特許発明が実現されることがないので、被告の下記主張は疑問である。

「実際に行われているのは、通常のウェブサイトの閲覧にすぎず、動作としては、ブラウザやブラウザに追加されたFLASHが、HTMLファイル及びJSファイル(HTML5版の場合)又はSWFファイル(FLASH版の場合)をダウンロードして参照しているにすぎず、配信によって被告システムが新たに完成しているのではないから、生産に該当する行為はない。」(原判決47頁)

② 本件において特許発明はシステムに係る発明であり、装置に係る発明ではない。「システム」が形成されるか否か、すなわち、本件特許の請求項に係る発明を構成する発明特定事項のすべてを充足するようにしているか否かが問題になると思われるため、下

記被告の主張も疑問である。

「生産は装置についてされるものであるところ、原告が主張するシステムに含まれる装置であるユーザ端末については、被告 FC2 が形成するものではないから、上記の結論は変わらない。」(原判決 48 頁)

- ③ ユーザ端末のブラウザ自体に FC2 が関与していないとの主張はある程度の正当性があると思われるが、ユーザの PC に所定の情報を表示させることができるのは、FC2 のサーバが存在しているからこそと思われる。つまり、ユーザ端末のブラウザの動作のみで動画にコメントを重ねて表示し、複数のコメントが重ならないように表示することができるわけではなく、FC2 のサーバがそのような表示をできるようにしているのだから、やはり、FC2 が一切関与していないとは言い難いものと考えられる。付言すれば、端末装置の表示装置に本件発明に係る動画及びコメントを「表示させ」ることを可能にしているのは FC2 のサーバが存在すればこそと考えられる。

「本件発明においては、動画とコメントを「端末装置の表示装置に表示させる手段」が構成要件とされており(構成要件 1E 及び 2E)、それに対応する被告システムの構成は、ユーザ端末のブラウザの動作に他ならないところ、当該ユーザ端末のブラウザの動作には、被告 FC2 が一切関与していない。」(原判決 48 頁)

- ④ 原告の主張に少々無理がある点もあり「ユーザの行為としか評価できない」という点をもっともと考えることができる点があるものの、本件特許の請求項では、ユーザによる動画の選択やマウスのクリック等の動作を発明特定事項にはしていない。本件特許の請求項 1 では 1 か所「前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第 1 コメント及び第 2 コメントを受信し」とユーザという文言が出てくるが、この点は単に動画へのコメントの付与がユーザによりなされたことを説明するためのコメントに対する修飾語に過ぎないと思われ、動画にコメントを重ね表

示し、かつ、複数のコメントを重ねないようにする点についてユーザは何ら操作していないので、「ユーザの行為としか評価できない」とは言い切れないと思われる。

「これに対し、原告は、ユーザ端末が被告ファイル等を受信することの主体も被告らであると主張するが、ユーザ端末による視聴は、ユーザ自身による端末の用意、端末のインターネットへの接続、端末へのブラウザや FLASH のインストール、ユーザによる被告 FC2 がサービスを提供しているサイトへのアクセス、ユーザによる当該サイトにおける動画やコメントを視聴するための選択やマウスのクリック等が不可欠であり、ユーザの行為としか評価できない。」(原判決 48 頁)

- ⑤ 以下は、最も重要な論点であり、基本的には被控訴人の主張は正当と思われる。属地主義の原則を厳格に適用する場合、やはり、特許発明の発明特定事項の一部が海外に存在している場合、侵害を問えないと判断されることは避けられない。

しかし、ネットワーク関連発明の場合、属地主義の原則を柔軟に捉えるとの意見⁽⁵⁾や、先の知財高裁判決のように、発明特定事項の一部が海外にあったとしても日本国特許法に言う「提供」であると判断した事例もある。その他、国境をまたぐ実施行為があっても侵害を問える余地があるという学説⁽⁶⁾もいくつかあることや、米国の例であるものの BlackBerry 事件 (*NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)) 等からすると、構成要件の一部が海外に存在しているとしても、特にネットワーク関連発明であれば侵害責任を問う余地はあるものと考えられる。

「実施の一部が国外において行われている場合に、日本の特許権は当該行為に及ばない。」

これに対し、原告は、(中略)日本国内での生産が認められるべきなどと主張する。しかしながら、特許発明の実施に対して日本の特許権を行使するためには、その実施の全てが国内にて行われる必要があることは属

(5) 「ネットワーク関連発明における国境を跨いで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」(平成 29 年 3 月 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所)

(6) 潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」『特許研究』41 号(2006 年)14 頁、杉浦正樹「特許権侵害行為の一部が国外において行われた場合」飯村敏明・設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』304 頁(青林書院、2008 年)、飯塚卓也「国境を越えた侵害関与者の責任」『ジュリスト』1509 号(2017 年)32 頁、等において言及されている

地主義の原則から明らかであり、実施としての「生産」の一部である開始部分が国外において行われている以上、被告システムに対して日本の特許権が行使される余地はない。そもそも、「生産行為の大部分が日本国内」などという極めて曖昧な評価によって属地主義の原則に反する国内特許権の行使が認められるものではなく、原告の主張は失当である。」(原判決 49 頁)

(3) 以上のように控訴人と被控訴人の主張を比較検討すると、幾分、控訴人の正当性が勝っているように思われる。

VI 属地主義の問題について、実務での対応～クレームドラフト戦略など

1 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の問題

筆者らが、日々の実務で対応する依頼者の中にも、「サーバ～クライアント型」のシステムによるサービスを提供する企業がある。係る企業から特許出願のご依頼をいただいた場合、様々な観点からクレームを作成するが、それらの観点には侵害を問いやすいクレームの作成も当然含まれる。一般的に、物の発明のクレーム、システムクレーム、あるいはプログラムクレームは権利侵害であるか否かを判断しやすい。しかしながら、システムクレームやプログラムクレームについて、発明特定事項の全てを満たしているにもかかわらず、一部の要素・一部の機能(サーバ等)のみが海外にあるというだけで侵害を問えなくなる点は、実務においては大きな悩みの種である。

2 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する特許出願書類作成実務

今日、インターネットを利用した様々なサービスが提供されている。このようなサービスでは、ユーザが所有するユーザ端末(スマートフォン等)により、サービス提供者のサーバにより生成された Web ページにアクセスし、この Web ページにおいて、ユーザが所望する情報を表示する。このようなサービスを実現するのが「サーバ～クライアント型」システムである。

「サーバ～クライアント型」システムは、技術の進歩に応じて、現時点では想定できない様々な態様で、第三者に侵害される可能性がある。このため、特許権侵害訴訟等で、特許法第 2 条に規定されている「実施」を、できるだけ幅広く主張できるように、同条に規定され

ている「発明」の態様(物(プログラム等を含む。)の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)の全てをクレームにしておくのが望ましい。

具体的には、「物の発明」に相当するシステムクレーム、サーバクレーム及びプログラムクレーム、「方法の発明」や「物を生産する方法の発明」に相当する方法クレーム、を特許請求の範囲に記載しておくことで第三者の侵害を押さえる余地を残すように手当を行っている。

システムクレームは、サーバと、ユーザ端末(端末装置)と、を備える発明である。このようなシステムクレームにおいて、ユーザ端末は、一般的に企業が管理するものではなく、ユーザが所持しているものである。本件においては、システムクレームにユーザ端末が含まれているため、被控訴人から「原告が主張するシステムに含まれる装置であるユーザ端末については、被告 FC2 が形成するものではない」(原判決 48 頁)と主張されている。企業によっては、このような主張により侵害が回避されないように、システムクレームにユーザ端末を含めることを望まない場合もある(発明の名称を「～装置」、「～サーバ」としている発明の多くは、このような事情によるものと思われる。)

一方で、本件においては、仮に、本件特許発明が、ユーザ端末を含まないサーバクレームであった場合、発明の構成要件の全てが海外にあることとなり、控訴人の「生産行為の大部分が日本国内」である旨の主張や、筆者の均等侵害の類推が、極めて困難になっていたと思われる。

方法クレームは、本件特許発明には含まれていない。仮に、本件特許発明に、システムを方法で表現した方法クレーム(例えば、コメント配信方法)が含まれていれば、本件において、さらにその他の主張も可能であったと思われる。例えば、近年、システムにより生成され、ユーザ端末に提供される情報は、現実の「物」や「プログラム」と同様の価値が付与され取引されている。このような取引実情に鑑みれば、方法クレームに、物を生産する方法の実施を類推した主張も可能であったと思われる。

また、「サーバ～クライアント型」システムのクレームを作成する場合、ユーザ端末を含まないサーバクレーム、システムクレーム及びシステムを方法で表現した方法クレームのみならず、端末に表示する情報の生成方法に関するクレームを作成することで、今回のようなケースにおいて権利者側による権利侵害の主張立証が容易になる場合もあろう。

3 「サーバ～クライアント型」システムを権利化する場合の留意点

しかしながら、仮に方法クレームや情報の生成方法のクレームを作成したとしても方法のクレームである以上、侵害の立証には困難が伴う。また、属地主義の原則がある以上、「システム」に関するクレームの一部の発明特定事項が国外に存在する場合に侵害を問うことが困難であることには変わりはない。

そのため、クレームの発明特定事項の一部が国外で行われている場合であっても、当該クレームに係る特許発明の実施に該当すると考えるべき理論的根拠の構築は非常に重要であると思われる。

また、第5世代移動通信システム(5G)の普及が見込まれ、更に2030年代には第6世代移動通信システム(6G)の普及も見込まれている。そうなると通信速度の遅延が実質的に無視できるようになる。そのため、あるシステムが複数の構成要素からなる場合、一の構成要素を日本に存在させ、他の構成要素を海外(一か国に限らない)に存在させた上で各構成要素間をネットワーク接続させた「システム」も問題なく稼働させることができるようになると思われる。更に、例えば、eスポーツが盛んになっているが、通信速度の遅延等の関係から現在はeスポーツの大会はプレイヤーが会場にわざわざ集まって実施されることがほとんどである。しかし、5Gあるいは6Gが普及すればプレイヤーが会場に集まることは必ずしも要せず、プレイヤーが地球上のどこにしようともネットワーク環境さえあればeスポーツを行うことができる。eスポーツに関連する発明も多く存在していることから、やはり「システム」の一部が海外にあることに起因して特許権侵害を問いくいという現状は解消することが好ましいだろう。更に、通信速度の遅延を実質的に無視し得る状態になれば、複数の構成要素からなるシステムの各構成要素のそれぞれを相異なる国に配置することも可能になる。そうなると、「物の構成要素の大部分が日本国内において作り出される」といったような基準では権利侵害を捕捉することはもはや不可能になるだろう。

したがって、「システム」や「プログラム」に関連する発明において発明特定事項の一部が国外(国外とは1か国に限らない)にある場合における特許権侵害の問題が、今後、いま以上に問題になることが予想される。この問題を放置したままでは「システム」や「プログラム」に関連する発明についての特許出願に対するインセンティブも低下しかねない。「サーバ～クライアント型」システムのような類型の発明の保護・利活用の

実効性を担保するためには、早い段階での理論的根拠の構築が必要であると思われる。

以上