

ネットワーク型システムの発明に係る特許権の保護と属地主義

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和5年5月26日
【事件番号】 令和4年（ネ）第10046号
【事件名】 特許権侵害差止等請求控訴事件
【裁判結果】 原判決一部変更、棄却
【参照法令】 特許法2条3項1号
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25572920

上智大学教授 駒田泰士

事実の概要

Xは、発明の名称を「コメント配信システム」とするわが国の特許（以下「本件特許」）に係る特許権（以下「本件特許権」）を保有する会社である。Y₁は米国法人であり、複数のコメント付動画配信サービス（以下「Y各サービス」）の一部を現に運営し、他をかつて運営していた者である。Y₂は、インターネットを利用した各種情報提供サービス等を業とする会社である。

Xは、Y各サービスに用いられたシステム（以下「Y各システム」）は、本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張した。そして、Y₁が米国に存在する複数のサーバ（以下「Y各サーバ」）から日本国内のユーザ端末に特定のファイルを配信する行為は、Y各システムの「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、本件特許権を侵害すると主張し、またY₂はY₁と実質的に一体のものとして当該行為を行っているとして主張し、Yらに対し、当該ファイルの配信の差止め・損害賠償等を請求した。

原審は、大旨次のように述べてXの請求を棄却した。Y各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、属地主義の原則によれば、「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が日本国内において新たに作り出されることが必要である。Y各システムの構成要素であるY各サーバはいずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明

の全ての構成要件を充足しないから、YらがY各システムを日本国内で「生産」したとは認められない（東京地判令4・3・24令元（ワ）25152号）。

X控訴（控訴審において、損害賠償請求に係る部分について訴えを変更）。

判決の要旨

本件の争点は多岐にわたるが、以下、YらによるY各システムの「生産」の有無（及びその主体）に係る判旨のみ紹介する。

本判決はまず、わが国の特許法において属地主義（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁、最判平14・9・26民集56巻7号1551頁）が妥当するとした上で、以下の解釈を示した。

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に「国外」という。）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

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ものであって、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、当該行為の具体的態様、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、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、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。」

そして本判決は、Y各システムのいずれについても、国内に存在するユーザ端末が上記ファイルを受信することで完成するものであるところ、その送受信が一体として行われていること、ユーザ端末が本件特許に係る発明の主要な機能を果たしていること、その作用効果も国内で発現していること、Y各システムの国内における利用は、Xが国内での利用で得る経済的利益に影響を及ぼしうるものであることを指摘し、Y各システムの「生産」を肯定した。また、当該「生産」の主体は、Y各サーバを設置管理し、ユーザが別途操作せずともユーザ端末に上記ファイルを受信させるようにしているY₁であるとした(当該「生産」にあたっては、Y各サービスのウェブページを指定する行為を要するが、それは当該ページの閲覧と動画視聴に伴って行われる行為にとどまり、Y₁の主体性を否定するものではないとした)。一方でY₂は、少な

くとも本件特許権の設定登録以降、Y各サービスに関する業務を行っていたとは認められないとして、その主体性を否定した。

判例の解説

一 はじめに

特許権について妥当する属地主義とは、本判決も引用する最高裁判決によれば、各国の「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」とする原則である。したがってこの原則によれば、わが国の特許権が侵害されるのは、わが国でその効力規定に違反する行為(以下「効力違反行為」)が行われ、完結する場合だけである。

しかし、この原則を厳格に貫徹するならば、本判決がいうように、ネットワーク型システムの発明について、その構成要素であるサーバを「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……特許権について十分な保護を図ることができない」ことになって妥当でない。そこで上記の属地主義を緩和する必要性が出てくる。本判決は、知財高裁大合議が当該緩和のための解釈を初めて明示したものとして、重要な判決といえる¹⁾。

もっとも、そこで示された当該緩和の手法は、諸要素を総合考慮するというものであった。この解釈手法は、以下に述べるように予見可能性又は法的安定性を著しく欠いており²⁾、そのみではルールとしてさほど有効に機能しないであろう。それが機能するためには裁判例の蓄積を待つ必要がある、それまではケースバイケースの判断となる。

二 諸要素の総合考慮という解釈手法の法的不安定性

本判決が考慮すべき要素として掲げているのは、①行為の具体的態様(内国・外国で生じる事象の一体性)、②国内発明要素の機能・役割、③発明の効果発現地、④特許権者への経済的影響、⑤「等」である。本件の事案では、①ないし④のいずれの要素も内国関連性を肯定するのに有利な事実であったことから、Y各システムの生産実施を肯定することは容易であった。

しかし、ネットワーク型システムの発明によっては、①④に内国関連性が認められるが、②③には認められないというケースも優に存在すると考

えられる。そのようなケースにおいて、本判決が説く総合考慮によれば、どのような判断が最終的に求められることになるのかは不明である。⑤の要素を採るべきであるとしても、具体的にいかなる事実を考慮すべきかについての指針は示されていない。当該ケースにおいて、⑤として選ばれた事実に内国関連性があるか否かが決め手になるというのであれば、裁判所が任意に選択する事実によって「実施」の有無が左右されることになる。

なお、近時のドイツの裁判例の中に、ネットワーク型システムの発明を構成する要素のいずれもドイツ国内での稼働が立証されなかったため、（発明構成要素としては認められなかった）ユーザ端末がドイツにあるとしても、その生産等は欧州特許のドイツ国内部分を侵害しないとしたものがある³⁾。当該発明類型においては、④のみが内国に関連する形で利用されるものもあることを、このケースは証している。

三 属地主義の根拠に即した緩和の在り方

ネットワーク関連発明に関しては、当該発明を構成する要素のうち本質的な部分が内国に見いだされるのであれば、内国特許権の侵害を肯定する（実施を肯定する）という見解（本質的部分説）が縷々主張される。論者によれば、このアプローチは、クレームをもとに特許発明の技術的範囲を画する特許法本来の在り方になじむという⁴⁾。その趣旨は判然としないが、根底には、他要素を捨象しても特許発明の本質的な部分さえ利用していればその限りにおいて侵害とするという均等論的な発想があるように思われる⁵⁾。

しかしこの説は、内国特許権の効力は内国に限定されるという原則を金科玉条のごとくに解し、同原則がいかなる根拠によりわが国において妥当するのか、その根拠に照らせば例外を認める余地はあるのかを一切考察しようとしないう点で問題がある。加えて、ネットワーク関連発明においては、本質的部分に相当する要素のみを対応特許権の存しない国（パテント・ヘイヴン）に分属せしめることが容易である場合が少なくないと思われる。そうであるとすれば、この説は特許権による当該発明の保護を空洞化せしめるおそれがあり、妥当でない。

最高裁はこれまでのところ特許に係る属地主義

の根拠について明確に述べたことがなく、この原則は未だわが国の判例において正体不明のそれにとどまっている。一方、学説においては、主に2つの見解が主張されている。

第1に、それは、独禁法等経済法においてみられるような、自国領における自国法の絶対的適用と、他国領における規律管轄権の抑制（礼讓）の法理であるという見解である。すなわち、一般に経済法のような公益的法規の場合、自国領には自国法のみが適用され、他国法の適用は認められない。また自国法の他国領への適用は、国際関係上の配慮から抑制される。特許効力法も自国の産業政策に深く関わるものであるから、その種の法規であるというのである（以下「公益的法規説」⁶⁾⁷⁾。

ただし、独禁法等における規律管轄権の抑制は絶対的なものではない。自国市場に影響が及ぶ限りは自国領域内のこととして、反競争行為自体は完全に国外で行われたものであったとしても、これを自国独禁法の規制対象とする傾向が先進各国においてみられるところである⁸⁾。

第2に、それは、知的財産の利用地法によるという準拠法規則を意識したものにほかならないとする見解である（この規則による結果、多くの場合に、権利の効力が属地的に限定されたかのような外観を呈する）。当該規則が採用されるべきであるのは、一般に（侵害のリスクを負う）知的財産の利用者にとって利用地法が最も身近な法であり、侵害の成否に係る予見可能性を担保しうるからである（以下「利用地法説」⁹⁾）。

その趣旨を敷衍するならば、構成要素が複数国に分散しているネットワーク型システムの発明のように「利用地」が明確でない場合であっても、利用者の予見可能性の観点から準拠法を決定すべきであろう。そしてそれは、当該特許発明の最終需要地国とされるべきであろう。何となれば、当該国は、利用者が当該発明の利用によって利潤を最大化することを一般に意図しているという点で、この者が最大の関心を寄せる場所であり、特許権の侵害という法律関係の重心が見いだされる国にほかならないからである¹⁰⁾。

以上のように、属地主義を公益的法規説又は利用地法説のいずれによって基礎づけるとしても、ネットワーク関連発明の一部ないし全部の要素が外国に見いだされる場合に、内国における特許権者の経済的利益に対する影響を鑑みて、内国特許

法に連結することは可能であり、むしろ推奨されると解される。

四 「生産」主体

Y各システムはいずれもユーザ端末が特定のファイルを受信することで完成するものであったため、Yらは、当該ファイルの受信にはユーザによるウェブページの指定行為が介在すること等を理由に、Y各システムの「生産」主体はY₁ではないと主張していたところである。しかし判旨は、Y₁がY各サーバを設置管理していること、ユーザの上記行為は付随的なものであって、当該ファイルの受信はY₁がアップロードしたプログラムの記述にしたがって自動的に行われることを理由に、Y₁の主体性を肯定している。

方法やシステムの発明において、その構成要素の実行が複数人によって分担される場合でも、特定の実行者又はその全員を実施主体と解すべき場合があることは広く受け入れられており、本判決もこの問題に取り組んでいるようにみえる。ただし、一般論を提示するまでには至っておらず、具体的な当てはめに終始している。本判決の評釈の中には、東京地判平13・9・20判時1764号112頁が示した理論（いわゆる道具理論）を用いたと指摘するものもある¹¹⁾。いずれにしても、その結論自体は妥当と評価できよう。

五 おわりに

上述したように、ネットワーク型システムの発明の事例において、本判決に示された諸要素の総合考慮という解釈手法が、今後どのように運用されるのかは未知数である。ただ、上記の考察（三）に鑑みるならば、④の要素を最も重視した運用がなされることが望ましいとはいえよう。

●—注

- 1) 本判決に先立って知財高裁は、同一当事者間の別件訴訟においても、諸要素の総合考慮による属地主義の緩和を是認している（そこにおいて明示的に掲げられた考慮要素は、本判決のものとはやや異なる）。当該訴訟では、米国内のサーバから国内のユーザに向けてプログラムを配信する行為について、当該プログラムの発明の提供実施を肯定するか否かが争われ、知財高裁はこれを肯定した（知財高判令4・7・20平30（ネ）10077号）。
- 2) 同様の指摘を行うものとして、宮脇正晴「判批」法セ826号116（117）頁、鈴木将文「判批」高林龍ほか編『年

報知的財産法2023-2024』（日本評論社、2023年）9（17）頁等。

- 3) 同一原告による2件の訴訟に係る判決であり、同日に言い渡された。LG München I, Endurt. v. 18. 8. 2022, GRUR-RS 2022, 21235, 21264. 後者の判決は、拙稿「行為の場所か、それとも市場か——ネットワーク関連発明と属地主義」特許研究77号6（9）頁でも紹介したところである。
- 4) ここでいう本質的部分は、論者によって「実質的な一部」とも「主たる行為」とも表現される。松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害——複数国にまたがって行われる侵害行為と特許権行使」竹田穂ほか編『ビジネス方法特許』（青林書院、2004年）490（514～516）頁、山内貴博『『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律——実務家の視点から——』IPジャーナル2号11（13）頁参照。とくに山内は、このアプローチが「特許発明の技術的範囲に寄り添った形の判断基準であり、従前の特許法の世界と親和性がある」と評価している。
- 5) 属地主義に係る論者の理解は判然としないが、ネットワーク関連発明に係る越境的な特許権侵害に対処する上で明確に均等論に依拠する見解として、梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律——いわゆる共同直接侵害について——」知的財産法政策学研究2号63（69～70、72～73）頁がある。
- 6) 横溝大「知的財産法における属地主義の原則——抵触法上の位置づけを中心に」知的財産法政策学研究2号17（26～27）頁（刑法・行政法等の公益的法規とも比較しつつ、この点を論じている）。
- 7) この説は、特許効力法をいわゆる公序法と評価しているともいえる。その点で、後述の利用地法説よりも、本判決が引用する平成14年最高裁判決に整合的である。拙稿「判批」知的財産法政策学研究2号43（56）頁参照。
- 8) 村上政博『独占禁止法〔第10版〕』（弘文堂、2022年）102～106頁。
- 9) 田村善之『知的財産法〔第5版〕』（有斐閣、2010年）527～528頁。この立場は、権利の属地的効力という発想を元々有しておらず、伝統的な属地主義からは本来区別されるべきものである。
- 10) もっとも田村善之は、最近の論稿において、本判決の枠組の下で③を最も重視しており、④は③に内国関連性がない場合で、しかも被疑侵害者側に「日本国内への積極的な関与」が認められる場合に考慮すべきとする見解を明らかにしている。田村「判批」WLJ判例コラム297号17～18頁。
- 11) 田村・同上20頁注9。