ネットワーク関連発明の越境的実施とわが国特許権の効力

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 4 年 7 月 20 日
【事 件 番 号】 平成 30 年（ネ）第 10077 号
【事　件　名】 特許権侵害差止等請求控訴事件（ドワンゴ対 FC2 事件）
【裁 判 結 果】 原判決変更
【参 照 法 令】 特許法 2 条・29 条・36 条・70 条・100 条・101 条、民法 709 条・719 条
【掲　載　誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25572334

早稲田大学教授 **種村佑介**

事実の概要

本件は、いずれも名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする 2 つの特許にかかる特許権（以下、「本件各特許」「本件各特許権」）を有する原告・被控訴人Ｘ（日本法人）が、被告・被控訴人Y_1（米国ネバダ州法人）および被告・被控訴人Y_2（日本法人）に対し、Y_1において提供するサービスに用いられているプログラム（以下、「Ｙら各サービス」「Ｙら各プログラム」）、および、Ｙら各プログラムのインストールされた情報処理端末（以下、「Ｙら各装置」）は本件各特許にかかる各特許発明の技術的範囲に属し、ＹらよるＹら各装置の生産および使用ならびにＹら各プログラムの生産、譲渡、貸渡しおよび電気通信回線を通じた提供（以下、「譲渡等」）ならびに譲渡等の申出が本件各特許権を侵害すると主張して、上記行為の差止め、Ｙら各プログラムの抹消、および損害賠償等の支払を求める事案である。

原審（東京地判平 30・9・19〔裁判所ウェブサイト、LEX/DB25449759〕）は、Ｙら各装置およびＹら各プログラムは本件各特許にかかる各発明の技術的範囲に属さないとしてＸの請求を棄却した。これを不服としてＸ控訴。

判決の要旨

原判決変更。

1 (1) 「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから…日本法である。」

(2) 「特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、…法の適用に関する通則法 17 条により、…その準拠法は日本法である」。

2 (1) 「Ｙ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…「本件配信」という。）、Ｙら各プログラムに係る電気通信回線を通じた提供（以下…「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」。

「しかしながら、本件発明…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。」

「問題となる提供行為については、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、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、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、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。」

(2) 「本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザがＹら各サービスに係るウェブサイトに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…、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、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、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、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…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…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。」

判例の解説

一　本判決の意義

ネットワーク関連発明とは、「ネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント等）の組合せによって実施され得る発明（物の発明と方法の発明の双方を含む。）」をいう。その侵害行為の特徴は、（ｉ）侵害行為が複数の行為者によって分担して行われる場合があること、および（ii）侵害行為の一部が国外で行われる場合があることである[1]。（ii）に関して、ネットワーク関連発明はその個々の構成要件が情報的関係性をもって結合しているから、そのすべてが国内に存在する場合と比べても、発明の技術的効果の実現について実質的な差異はほとんどない[2]。

本判決は、このようなネットワーク関連発明（本件では、物の発明）をめぐり、とくに本件配信が特許法２条３項１項の「実施」、すなわち「提供」にあたるとした点に意義がある（２(2)）[3]。その判断にあたり、本判決は、Ｙら各プログラム（これは原審と異なり本件発明の技術的範囲に属するとされた）が格納されているサーバが米国の領域内にあること、同プログラムにかかる電気通信回路を通じた提供の一部が日本国外で行われていることを認めながら、本件配信「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」ことができるとした（上記（ii））。

なお、上記（ｉ）との関連で、本判決がＹらの共同直接侵害を認定したことも注目される[4]。しかし、この問題は純国内的な特許権侵害でも同様に想定でき[5]、渉外事案に固有のものではないため[6]、以下では割愛する。

二　領域外行為についての侵害の認定

１　従来の裁判例

実施行為の一部が領域外で行われる場合にも特許権侵害を構成するかという問題は、これまで各国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（実質法上の）属地主義の原則との関係で議論されてきた[7]。すなわち、従来のわが国の裁判例は、「国内において…方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していない」ために実施と評価できないとするものや[8]、本件と同一当事者間で争われた別事件[9]でも、「物の発明の『実施』としての…『生産』は、日本国内におけるものに限定され…、上記の『生産』に当たるためには、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ることが必要」とされるなど、実施行為の国内での完結を厳格に求めてきた。他方、近時は譲渡自体が日本国外で行われた場合にも国内における譲渡の申出

を日本の特許権の侵害行為と判断するもの[10]など、実質法上の属地主義を緩やかに解する例もある[11]。本判決は、後者に一事例を加えるものである。

2　国際私法との関係

このような領域外行為についての侵害の認定は、準拠法の適用段階で生じる実質法の解釈問題である[12]。本判決も、原審判決を引用する形ではあるが、最判平14・9・26民集56巻7号1551頁に依拠して差止・廃棄請求と損害賠償請求のそれぞれにつき日本法が準拠法となるとしたうえで（1(1)(2)）、「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」を検討する（2(1)）[13]。学説も、どのような行為が侵害となるかを救済方法とならんで特許権侵害の問題とみるものが多い[14]。

侵害の認定（成否）は特許権の効力が及ぶ範囲と密接に関わる[15]とはいえ、なお特許権侵害の成立要件の1つであり、先決問題としての特許権自体の問題とは区別されうる[16]。また国際的な動向も、実質法上の属地主義を前提に越境的要素をもつ行為による特許権侵害を一定範囲で肯定しており[17]、とくにネットワーク関連発明では、特許権それ自体がもつ効力範囲とその侵害行為に対する救済が及ぶ範囲との間のずれが意識される。私見では、本判決が侵害の認定とその効果（救済）とを準拠法に関し一体的にとらえた点に賛成するが、他方で救済の準拠法決定を差止・廃棄請求と損害賠償請求とに分けた点には疑問がある[18]。

もっとも以上の理解に対しては、準拠法選択後に（実質法上の）属地主義の原則を論ずることの抵触法上の問題性も指摘される[19]。この立場からは、準拠法とされる実質法規が有する場所的・空間的適用範囲の意思は準拠法の送致範囲外の問題であり、無視するか[20]、または特許権をめぐる問題を「公法的法律関係」と位置づけてこれを考慮するか[21]のいずれかの対応となる。

しかし、準拠法とされる特許法の地理的規定は無視すべきであるとの主張に対しては、わが国では知的財産法の専門家からの批判が強い[22]。また国際私法上も、属地的に限定される知的財産権の効力範囲を準拠法選択の過程でまったく考慮しないことの問題性が指摘される[23]。侵害の認定を実質法の解釈問題とする私見からは、準拠法となる特許法が有する地理的規定が「侵害行為として、どこまで把握するのかということを決定している実質法上のルール[24]」と評価されるかぎりで、これを送致範囲に含めることはありうるように思われる[25][26]。

三　本判決の検討

以下、侵害の認定に絞って検討する。本件では、米国内に存在するサーバから本件配信が行われたが、意思判断を行う主体の1人（Y_2）は日本に所在し、また、本件発明の他の構成要件の所在やその作用効果の発現も国内であり、特許発明の構成要件の一部が国内と国外とに分散して存在すると評価されうる状況にあった。このため本判決は、①本件配信が日本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ず、②その制御も日本国内のユーザにより行われ、③国内のユーザに向けられたものであり、④本件配信により得られる本件発明の効果も国内で発現しているとし、「本件配信は、…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」できるとした。本判決は「総合考慮説」に立ち、①～④のいずれを重視したかは明らかでない[27]。これに対しては判断基準の不明確さから、むしろ市場地に着目して③に重きを置くべきとする見解[28]や、「構成や工程の一部を担うサーバが外国に存在するために、実施行為の一部が国外で行われていると評価する余地がある場合であっても、実施行為の他の部分がわが国内で実行され、特許発明の効果がわが国内で実現しているときは、実質上国内でなされた実施行為として、侵害を認めてよい」とする見解[29]もある。私見では、一でみたネットワーク関連発明の特質に鑑み、少なくとも、本件のサーバのように移転が容易な設備を除く実施行為の他の部分や行為主体が国内に所在し、そこで発明の効果が実現しているときは、わが国特許権の侵害を認めてよいと考える。

●――注

1）知的財産研究所「ネットワーク関連発明における国境をまた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報告書」（2017年）5頁、8～10頁。

2）平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』と特許法による保護

の問題」IP ジャーナル 2 号（2017 年）25～26 頁。

3）本判決はまた、「Ｙらのその余の不法行為」、すなわちＹらのウェブサイトを通じたＹら各プログラムの提供の申出、Ｙら各装置の生産に用いられるＹら各プログラムの提供、およびＹら各プログラムの一部の生産（開発）についても侵害を肯定する。

4）黒木義樹「判批」季刊創英ヴォイス 95 号（2022 年）11 頁。

5）方法の発明につき、大阪地判昭 36・5・4 下民集 12 巻 5 号 937 頁参照。

6）平嶋・前掲注２）25 頁。

7）最判平 9・7・1 民集 51 巻 6 号 2299 頁は、属地主義の原則につき、「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」とした。実質法上の属地主義はその後段部分を指す。髙部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第 4 版〕』（金融財政事情研究会、2022 年）356 頁、鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」L&T98 号（2023 年）13～14 頁。

8）東京地判平 13・9・20 判時 1764 号 112 頁。

9）東京地判令 4・3・24（裁判所ウェブサイト、LEX/DB25572116）。これに対し、控訴審である知財高判令 5・5・26（令和 4 年（ネ）10046 号）は原審判決を変更して特許権侵害を認めた。

10）東京地判令 2・9・24（裁判所ウェブサイト、LEX/DB25571328）。

11）その他、国外に設置されたサーバを用いた国内利用者へのサービス提供が著作隣接権（送信可能化権）侵害とされた事例として、東京高判平 17・3・31（裁判所ウェブサイト、LEX/DB28100713）参照。

12）木棚照一編著『知的財産の国際私法原則研究――東アジアからの日韓共同提案』（成文堂、2012 年）33 頁。*See also* Annette Kur, *Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation—The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law*, 30 Brook. J. Int'l L. 951, 968 (2005).

13）前掲最判平 9・7・1 も、「権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである」とする。

14）櫻田嘉章＝道垣内正人『注釈国際私法 (1)』（有斐閣、2011 年）648 頁［道垣内正人］、愛知靖之「IoT 時代における『属地主義の原則』の意義――『ネットワーク関連発明』の国境を越えた実施と特許権侵害」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』（青林書院、2020 年）270～271 頁、「知財と国際私法に関する ILA ガイドライン」（京都ガイドライン）25(1) など。

15）ここから、権利侵害の成否はもっぱら保護国法（登録国法）によって判断されるべきとの見解もある。横山潤『国際私法』（三省堂、2012 年）217～218 頁、申美穂「法の適用に関する通則法における特許権侵害」特許研究 57 号（2014 年）32～34 頁、同「判批」令和 4 年度重判解（2023 年）274 頁。

16）不法行為の成立につき、溜池良夫『国際私法講義〔第 3 版〕』（有斐閣、2005 年）397～398 頁参照。

17）鈴木・前掲注７）16～21 頁参照。

18）愛知・前掲注 14）272 頁参照。

19）横溝大「判批」法協 120 巻 11 号（2003 年）192～193 頁。

20）愛知・前掲注 14）266～268 頁、同「特許権の越境侵害――近時の 2 つの裁判例を素材として」特許研究 74 号（2022 年）9～10 頁、同「判批」論叢 192 巻 1＝6 号（2023 年）277 頁。

21）早川吉尚「国境を跨ぐ特許侵害と国際知的財産法の解釈論的基盤」IP ジャーナル 2 号（2017 年）23 頁。同旨、櫻田＝道垣内・前掲注 14）632 頁［道垣内］。また、強行的適用法規ととらえる見解として、横溝・前掲注 19）194 頁参照。

22）大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決の理論的検討と実務上の課題」AIPPI48 巻 3 号（2003 年）172 頁、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」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許――その特許性と権利行使』（青林書院、2004 年）496 頁、茶園成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年報 6 号（2005 年）42～43 頁、鈴木・前掲注７）16 頁など。

23）Richard Fentiman, *Choice of Law and Intellectual Property*, in Josef Drexl and Annette Kur (eds), Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 129, 143 (2005). より一般的には、横山潤「地域的に条件づけられた外国実質法規の適用」獨協 14 号（1980 年）10 頁を参照せよ。

24）大野・前掲注 22）172 頁。

25）以上は、属地主義に対する「弱い見方」（weak view）である。Fentiman, *supra* note 23, at 139-141. また、知的財産法の地域的適用範囲と知的財産権の効力が及ぶ範囲とを区別する横山・前掲注 15）218 頁も示唆的である。

26）もっとも横溝・前掲注 19）193 頁が指摘するように、特許法のすべての地理的規定がそのような地域的要素をその固有の内容とする純粋な実質法規にあたるかどうかは、個別に判断する必要があろう。

27）鈴木・前掲注７）23 頁、田中浩之「判批」ジュリ 1580 号（2023 年）9 頁。

28）横溝大「判批」判例秘書ジャーナル（HJ100161）7 頁。

29）鈴木・前掲注７）21 頁、23 頁。

＊その他、本判決の評釈として、生田哲郎＝川瀬茂裕「判批」発明 120 巻 2 号（2023 年）47 頁がある。なお、本稿執筆に際し有益なご示唆をくださった鈴木將文教授（早稲田大学）に、記して謝意を表する。