

**ネットワーク関連発明に係る特許権の越境的侵害と属地主義の原則**

【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、法の適用に関する通則法17条

【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

◆ LEX/DB 文献番号 25572920

明治学院大学准教授 申 美穂

**事実の概要**

日本法人X（原告、控訴人）は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許（以下「本件特許」）に係る日本国特許権（以下「本件特許権」）の特許権者である。本件は、Xが、米国ネバダ州法人であるY<sub>1</sub>（被告、被控訴人）がインターネット上で運営する複数のコメント付き動画配信サービス（以下「Y各サービス」）に係る各システム（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ものであり、Y<sub>1</sub>が米国所在のYの複数のサーバ（以下「Y各サーバ」）から日本国内に存在するユーザ端末に被告のファイル（以下「Y各ファイル」）を配信する行為が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旨主張し、また、日本法人Y<sub>2</sub>（被告、被控訴人。以下Y<sub>1</sub>とY<sub>2</sub>を合わせて「Yら」という）はY<sub>1</sub>と実質的に一体のものとして上記行為を行っていることを主張して、Yらに対し、日本国内に存在するユーザ端末へのY各ファイルの配信の差止め、Y各サーバ用プログラムの抹消及びYサーバの除去、損害賠償等を求めた事案である。

原審（東京地判令4・3・24令元（ワ）25152号）は、X請求のいずれについても準拠法は日本法としたうえで、いわゆる属地主義の原則から、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ところ、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とし、また、Y<sub>2</sub>が、控訴人が侵害を主張する期間において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、Xの請求をいずれも棄却した。X控訴（Xは控訴審において損害賠償請求に係る部分につき訴えを変更し、請求を拡張）。

**判決の要旨**

原判決一部変更。

1 原審判決を引用し、最判平14・9・26（平12（受）580号、民集56巻7号1551頁。いわゆるカードリーダー事件最判）を参照して以下のとおり判示した。①特許権に基づく差止め・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から、本件差止め・被告サーバ用プログラムの抹消及び被告各サーバの除却請求については日本法が準拠法となる。②特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法については、法の適用に関する通則法17条が適用される不法行為の問題と法性決定され、権利侵害という結果は我が国で発生したということができるから、日本法が準拠法となる。

2 (1) 「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」(最判平9・7・1平7(オ)1988号、民集51巻6号2299頁)を意味するいわゆる属地主義の原則は、我が国の特許法においても妥当する。

(2)「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……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、当該行為の具体的な態様、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、本件においては、Y各システムにおけるY各ファイルの送受信は一体的に国内で行われたと観念することができること、国内に存在する上記ユーザ端末は発明の主要な機能の表示位置制御機能を果たしていること、発明の効果は国内で発現しており、その国内における利用はXが得る経済的利益に影響を及ぼしうるものであること等の事情を総合考慮すると、Yらの行為は「我が国の領域内で行われたものとみることができるから……特許法2条3項1号の『生産』に該当する」。

## 判例の解説

### 一 本判決の意義

特許権についての属地主義の原則は、明文上の根拠はなくとも解釈上妥当するものと伝統的に解されてきたが、BBS事件(最判平9・7・1〔判旨引用〕)において最高裁が「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」と定義したことで、我が国の特許法が立脚しかつ拘束される基本原則として名実ともに確立したといえよう。この属地主義の原則(とりわけ、権利の効力の領域限定の意味におけるもの)を厳格に解すると、発明の構成要件の一部が特許付与国の領域外で実施されていた場合には、特許権侵害を構成しないと帰結が導かれる可能性が高い<sup>1)</sup>。しかし、とりわけ本件におけるようなネットワーク関連発明については、サーバ等の一部の設備を国外に設置すれば容易に侵害責任を潜脱しうることとなり、特許権の実効的な保護の妨げとなるとの懸念があった。本件と同一当事者間で同様の点が争われた別訴の一審判決(東京地判平30・9・19平28(ワ)38565号)が、属地主義を根拠に侵害不成立と判示したことを契機として一層の関心が集まり、構成要件の一部が領域外にあっても侵害責任を認める余地があると見る見解(属地主義の原則の「緩和」)が目立つようになっていた<sup>2)</sup>。前記別訴の控訴審判決(知財

高判令4・7・20平30(ネ)10077号)が原判決を覆して「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」には侵害の成立を認めうる(そのように解しても属地主義に反しない)と判示し、本件の帰趨も注目されていたところ、本判決も侵害不成立とした原審判断を覆し、例示した諸事情の総合考慮により「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」は我が国内における実施(特許法2条3項1号にいう「生産」)に該当すると判示した<sup>3)</sup>。本件は知財高裁特別部(大合議部)の初の判断であり、また第三者意見募集制度(特許法105条の2の11)を利用した初めての事例としても社会の耳目を集めたが、公衆の意見もふまえた慎重な審理を経てかかる判断が下されたことは今後の判断にも少なからず影響するものと見られ、重要な意義を有する。なお本件の争点は多岐に渡るが、本稿では国際私法の観点から、属地主義の原則及びその準拠法決定プロセスにおける位置づけを中心に解説を加える。

## 二 属地主義の原則の緩和とその限界

上記のとおり属地主義については明文の定めがなく、BBS事件最判も明確に根拠を示さなかったことで、その特許法・国際私法上の位置づけについては未だ議論がある<sup>4)</sup>。総論としての属地主義の緩和、すなわち侵害認定にあたり一国内での行為の完結を要しないとする方向性についてはある程度コンセンサスが得られているといえる<sup>5)</sup>が、どこまでの緩和が許容されるかについては諸説あり、その背景に属地主義に対する考え方の相違があることは疑いがない。例えば、属地主義を条約上の要請と見る立場や各国共通の普遍的原則と見る立場が、国内で一定の実施が行われたこと等を前提に部分的・限定的な緩和を説く<sup>6)</sup>のに対して、属地主義を採るかは各国の政策判断によると考える立場からは、実施行為の場所にとられない、よりドラスティックな提案がなされる(ネットワーク上では行為地は最早重要な意味を持たないとして、専ら市場機会が国内で失われていることを基準とする見解<sup>7)</sup>など)。

そもそも、属地主義は国境に基づく物理的な領域画定が可能な世界でこそ有効に機能する考え方

であって、ネットワーク上に妥当させることにつき困難が生ずるのはいっそ必然であることからすれば<sup>8)</sup>、その困難を排して効果的な権利保護を実現するための修正(属地主義の緩和)に理由はあるといえる。しかし、ネットワーク関連発明もまた、現実世界における発明利用を前提として作られた特許制度により保護されている以上は、それと大きく矛盾・抵触しない範囲の修正に留められるべきであろう。属地主義によりモザイク的に権利の排他的利用を認める範囲が区切られているからこそ各国の権利が並存しているという実態に鑑みれば、一国の裁量でコントロールできる範囲には限界があると考えべきであり<sup>9)</sup>、少なくとも他国領域での排他的権利の行使を事実上認めることになったり、他国特許権の行使の妨げになったりするような(判旨のいう「過剰な保護」となるような)緩和には謙抑的であるべきである。本判決では最終的に、Yは技術的にX特許権を回避可能であるとの理由でYサーバ用プログラムの抹消及びYサーバの除去請求は棄却とされたが、かかる技術的な理由がなければ、外国所在のYサーバ除去も認められていた可能性が高い。しかし、そのような判断はいわゆる域外適用に繋がるものであり、そこまで許容されるかは慎重な判断を要するようになると思われる<sup>10)</sup>。領域外の行為については内国特許権侵害成立の判断の際に「考慮」<sup>11)</sup>するに留め、権利行使の対象とはしないとの考え方もありえよう<sup>12)</sup>。

判旨は4つの考慮要素を掲げるが、それらの総合考慮でいかなる越境の実施まで侵害とされる趣旨かは判然としない<sup>13)</sup>(例えば、判旨が挙げた考慮要素が部分的に否定方向に働く場合の結論は不透明である<sup>14)</sup>)。当事者の予測可能性を担保しうる、実効性のある基準とするために、判旨の掲げる4要素で過不足ないか、各要素の関係性や優劣をどのように考えるべきか等につき、技術的な観点も含めたより詳細な検討が今後も継続的に加えられる必要がある。

## 三 属地主義の国際私法上の位置づけ

判旨1は、原判決を引用し、日本法が準拠法となるとしたうえで(カードリーダー事件最判を踏襲した法性決定につき検討を要する課題はあるが、紙

幅の都合で省略した<sup>15)</sup>、その準拠法＝日本特許法の解釈適用の文脈で属地主義を考慮した。この点、法の地理的適用範囲を再画定するという国際私法の機能上、準拠実質法が本来有する地理的適用範囲に関する意思は考慮されず、準拠法であることが決した後は属地主義や被疑侵害行為の場所を問題にすべきではないとの批判<sup>16)</sup>もある。しかし、国毎の権利という発想にない通常の私権と特許権を同様に扱うことは妥当でないと考えられること<sup>17)</sup>、何が特許権侵害を構成するかは当事者の予測可能性にも配慮を要する技術的にも高度な問題であること<sup>18)</sup>、諸外国裁判例・学説においては特許法の解釈問題との位置づけが優勢であること<sup>19)</sup>などをふまえれば、いずれの地におけるいかなる行為を侵害とするかの基準設定は特許法に委ねられた問題と捉えたうえで、国際私法上もこれを尊重することには理由があるというべきであろう。ただし、上述のとおり、一国の立場からないうる属地主義の原則の緩和には限界があると考えられることからすれば、各国特許法間で抵触が生じる場合には、国際私法による調整を加える余地も存在するように思われる。

●—注

- 1) 東京地判平13・9・20(平12(ワ)20503号、判時1764号112頁)は、方法発明について、その技術的範囲に属する行為の一部が国外で実施された場合には日本特許権の侵害を構成しないと判示した。また、米国特許権侵害が問題となった前掲(判旨引用)カードリーダー事件最判では、属地主義を根拠に、米国特許法の域外適用が排除された。
- 2) 高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第4版〕』(きんざい、2022年)363頁、飯塚卓也「国境を越えた侵害寄与者の責任」ジュリ1509号(2017年)31頁以下等。
- 3) なお、本件においては「生産」が問題となったのに対して、上記別訴では「提供」が問われており、裁判所が示した考慮要素も異なる。
- 4) 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(2004年)17頁以下、拙稿「いわゆる『知的財産法における属地主義』の多義性とその妥当性」国際私法年報9号(2007年)226頁以下等。
- 5) ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業を対象としたアンケート調査でも、本判決の判断を適切と評価した回答が8割を占めている。知的財産研究所「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(2024年)

65頁以下。

- 6) 鈴木将文「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頁以下では「被疑侵害者が国内において特許発明の効果の発生に直接的に関係する行為を行っており、そして現に特許発明の効果がわが国で発生している場合」(23頁)を、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(2017年)13頁以下・横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法時91巻8号(2019年)56頁は、「主たる行為地」(発明の本質的部分が行われている地)が国内にあること(山内)、又は「主要な行為」(横山)が国内で行われていることを基準とする。
- 7) 愛知靖之「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頁以下、駒田泰土「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(2024年)10頁以下等。
- 8) 拙稿・前掲注4)266頁。
- 9) 同上。
- 10) 許容するとなれば、外国特許法の域外適用も甘受せざるをえないと考えることになろう。紋谷崇俊「判批」民事判例27号(2023年)119頁。
- 11) BBS事件最判は、属地主義の原則は外国における事情を「考慮」することは妨げないと判示した。
- 12) 拙稿「判批」令和4年度重判解(2023年)274頁。
- 13) 駒田・前掲注7)7頁以下、宮脇正晴「判批」法セ826号(2023年)117頁。
- 14) 重富貴光「判批」知財管理73巻11号(2023年)1388頁以下。
- 15) この点につき、拙稿・前掲注12)274頁、知的財産研究所・前掲注5)45頁以下[申美穂]。
- 16) 愛知・前掲注7)10頁以下等。著作権侵害については、海外所在のサーバを経由してなされた音楽ファイル交換サービスにつき準拠法は日本法であるとし、その適用の際に特に属地主義を問題にしなかった例(東京高判平17・3・31[平16(ネ)446号])もある。
- 17) 拙稿・前掲注4)234頁以下。
- 18) 知的財産研究所・前掲注5)45頁以下[申美穂]。
- 19) 知的財産研究所・前掲注5)105頁以下、種村佑介「特許権侵害と国際私法の基礎に関する一考察—保護国法をめぐるウルマーとマルティニーの所説を中心に—」日本工業所有権法学会年報47号(2023年)158頁以下。