

ネットワーク関連発明の特許権による保護について

東京地裁令和元年(ワ)第25152号(令和4年3月24日判決)を踏まえて

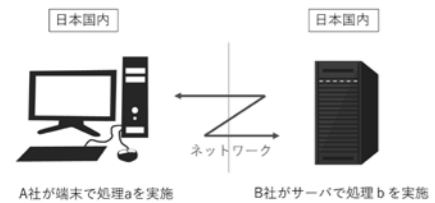
弁理士 黒木 義樹



1 はじめに

デジタルネットワークの進展に伴い、ネットワークを介して接続された複数のコンピュータ(サーバやクライアントなど)の組み合わせによって実施され得る発明、いわゆるネットワーク関連発明の特許出願が増加しています。

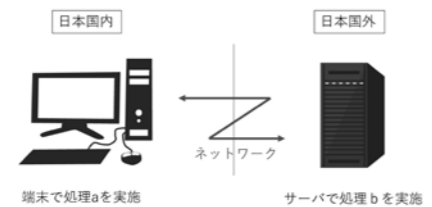
ネットワーク関連発明は、例えばサーバ側とクライアント側で異なる主体が処理を行うなど、多くのケースで複数の主体が実施に関与することがあります。しかし、複数主体が実施に関与した場合、いずれか特定の主体の行為だけを取り上げると請求項の構成要件を全て充足することにはならないため、権利一体の原則の下では、権利行使に困難が伴います。



この複数主体の問題については、間接侵害(特許法第101条)や、道具理論、支配管理理論、共同不法行為などの法理論によって、特許権侵害の責めを追求する途が残されています¹。

またネットワーク関連発明は、サーバやクライアント等の構成要件を異な

る国に配置し処理を分散させることで、国境を跨いだ実施を容易に実現させることができます。しかし、属地主義の下では、日本国外で一部が実施されるような実施行為にまで特許権の効力を及ぼす(域外適用)には困難が伴います。



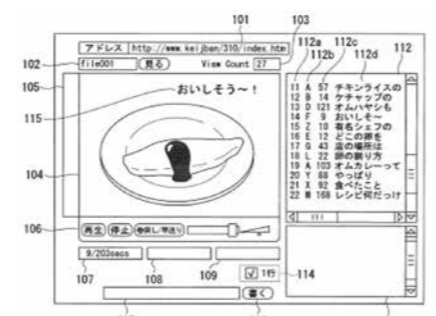
この域外適用の問題に関しては、これまでこの点を争点とした裁判例は存在していませんでした。インターネットナンバー事件(知財高裁平成20年(ネ)第10085号)は、域外適用に関して判断を仰げた典型的な事件でしたが、域外適用については争点にならず、複数主体の問題のみが議論されました。また、電着画像形成方法事件(東京地裁平成12年(ワ)第20503号)では、判決中で域外適用の問題にも言及されていますが、争点は複数主体の問題に関するものでした(道具理論を用いて特許権侵害が認定されています)。

令和4年3月24日に判決が出された東京地裁令和元年(ワ)第25152号事件(以下「海外サーバ事件」という)では、裁判所が初めて争点として域外適用の問題に関して判断を示しました。この事件のポイントについて、次項で説明します。

2 海外サーバ事件のポイント

この事件では、原告は、被告のコメント機能付き動画配信サービスが自身の特許権である特許第6526304号を侵害するため、侵害行為の差止等を求めていました。

本件発明は、サーバが、動画とコメント情報とを端末装置に送信することで、コメント付与時間に対応する動画再生時間において、水平方向に移動する第1コメントと第2コメントとが重ならないように端末に表示させるシステムに関するものです。



【出典】特許第4734471号特許公報(図5)

前提となる構成として、サーバと複数の端末装置が必要になります。

本判決では、被疑侵害品の構成要件充足性は認められています。しかし、実施行為としてのシステムの「生産」が日本国内でなされていないため、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は無いと判断されています。

ここで、被告システムでは、日本国内に存在する複数の端末装置と、米国内に存在するサーバ(動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバ)とにより、コメント配信システムが作り出されます。

属地主義の原則では、「生産」は日本国内におけるものに限定され、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必要があるところ、日本国内に存在する被告システムの端末装置のみでは構成要件充足性を満たさないため、裁判所は、直ちには、本件発明のコメント配信システムが日本国内で「生産」されているとは認められないとしています。

原告は、「多数のユーザ端末は日本国内に存在しているから、被告システムの大部分は日本国内に存在している」、「サーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外の行為により開始されるということの意味するだけで、「生産」行為の大部分は日本国内で行われている」などとして、その大部分は日本国内で作られ「物」であることを主張しています(「量的」な観点)。

また、「本件発明において重要な構成要件1Hに対応する被告システムの構成1hは国内で実現されている」として、その大部分は日本国内で作られ「物」であることを主張しています(「質的」な観点)。

しかし、裁判所は「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」として量的な観点での原告の主張を退けています。

また裁判所は、「ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システムを提供する」という本件発明の目的に照らせば、「動画の送信(構成要件1C及び1H)並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメント情報の送信(構成要件1B、1C及び

1H)を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべき……ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム1の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできない」として質的な観点での原告の主張も退けています。

なお、裁判所は「被告が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していた」といった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない」とも述べています。もし、侵害者の悪意を示す事情があったとすれば、結論にどれだけ影響があったのかは気になるところです。

3 考察

本判決によれば、ネットワーク関連発明に関する特許権侵害訴訟において、システムクレームの構成要件充足性が認められたとしても、サーバが国外にあれば侵害が否定されてしまうこととなります。

そこで、システムクレームだけではなく、端末やサーバのクレームも作成すべきという議論もありますが、サーバが国外にあるケースではサーバのクレームは国内で使うことができません。また端末側での処理のみを規定したクレームでは進歩性の主張が難しいケースも多いです。仮に端末側の処理のみでクレームを作成できたとしても、端末のユーザは個人であることが多く、権利行使においては「業として」の要件が障害になります。

また、サーバ側のみでの処理を規定したクレームを含む出願を外国出願しておき、外国での訴訟に備えておくべきという議論もありますが、サーバ設置国の選択肢は多く、あらゆる国に出願するのはコスト面で現実的ではありません。

上記した端末やサーバ単体のクレームの他にも、方法クレームやプログラムクレームを使ってクレームドラフティングにより侵害主張可能なロジックを作れないかいろいろ検討されている²よ

うですが、ハードルは高そうです。

このように、ネットワーク関連発明においては、属地主義を厳格に適用すると、実効的な保護が難しくなるおそれがあります。ネットワーク関連発明のようなボーダレスな特許発明においては、属地主義をもっと柔軟に解釈してもよいのではといった議論がなされています¹。

例えば、諸外国の判例(例えば米国のブラックベリー事件)も参考にして、「主たる行為地」(特許発明の本質的部分が実行されている地等)はどこか、あるいは「市場地」(収益を伴う実質的な経済活動が行われている地)はどこかといった基準に基づいて「実施」地を判断する案などが議論されています。

本稿で取り上げた海外サーバ事件は知財高裁に控訴されたようです。知財高裁では、特許法改正で新しく導入された日本版アマカスブリーフ(意見募集)制度が利用され、広く外部の意見が募られることが見込まれます。これらを踏まえて、上級裁判所がどのように判断するのか引き続き注目して参ります。

裁判所による法解釈によって侵害の責めを追求できないようであれば、特許法の改正も必要になってくるように思われます。弁理士会のソフトウェア部会では、特許法2条3項の実施定義を改正して直接侵害でアプローチする案や、特許法101条を改正し間接侵害でアプローチする案などが提案されています²。

また、今回の海外サーバ事件の判決を受けてか、特許庁政策推進懇談会においてAI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義見直しについて議論され、具体的な法改正の在り方について検討を深める必要があることが確認されています。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能
 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」(https://www.iip.or.jp/research/research_fy28_2016.html)
 2) 平成27年度特許委員会第三部会(ソフトウェア部会)「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」/パテントVol.70 No.1 (https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201701/jpaapatent201701_039-053.pdf)

○この記事に関するお問合せ先
 知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp