続・ネットワーク関連発明の特許権による保護について

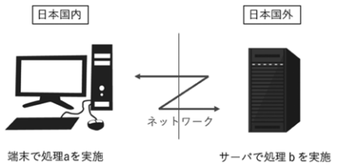
知財高裁平成30年（ネ）第10077号（令和4年7月20日判決）を踏まえて

副所長・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。

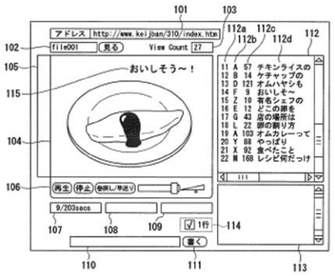
ネットワーク関連発明は、サーバやクライアント等の構成要件を異なる国に配置し処理を分散させることで、国境を跨いだ実施を容易に実現させることができます。しかし、属地主義の下では、日本国外で一部が実施されるような実施行為にまで特許権の効力が及ぶのか（域外適用）が問題になります。



弊所の季刊誌である創EI VOICE Vol.94（2022年8月号）では、裁判所（東京地裁）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た、令和元年（ワ）第25152号事件（令和4年3月24日判決）（以下「海外サーバ事件2」という）についてご紹介させていただきました[1]。

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。

当該特許発明は、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あり、前提となる構成として、サーバと複数の端末装置が必要です。



【出典】特許第6526304号特許公報（図5）

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（動画及びコメント配信用）とにより、コメント配信システムが作り出されます。

当該判決では、**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、当該特許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、被告らによる当該特許権の侵害は無い**と判断されました。

この判決によれば、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になるため、ネット業界に少なからず衝撃を与えました。

2 海外サーバ事件1について

しかし、この海外サーバ事件2の判決が出て4カ月も経たないうちに、知財高裁において平成30年（ネ）第10077号事件（令和4年7月20日判決）（以下「海外サーバ事件1」という）で特許権の域外適用を認める判決が出ました[2]。

実は、同一当事者間で対象特許が異なる別の訴訟が進行しており、一審である東京地裁は「被告は原告の特許権（特許第4695583号および特許第4734471号）を侵害しない」旨の判決[3]を下していたものの、控訴審において逆転判決が出たものです。

ちなみに、海外サーバ事件2の特許（特許第6526304号）はコメント配信システムに関し、一方で海外サーバ事件1の特許（特許第4695583号および特許第4734471号）は、表示装置、コメント表示方法、及びプログラムに関するものでしたが、どちらもコメントが重なって見辛くなるのを防ぐ技術に関する点では共通していました。

海外サーバ事件1

対象特許　：特許第4695583号（特願2006-333851）
発明の名称：表示装置、コメント表示方法、及びプログラム
出願日　　：平成18年12月11日
登録日　　：平成23年3月4日

対象特許　：特許第4734471号（特願2010-267283）
発明の名称：表示装置、コメント表示方法、及びプログラム
出願日　　：平成22年11月30日
分割の表示：特願2006-333851の分割
原出願日　：平成18年12月11日
登録日　　：平成23年4月28日

東京地裁判決のポイント
（平成28年（ワ）第38565号事件（平成30年9月19日判決））
請求棄却
・構成要件充足性　→　非充足
・域外適用　→　判断せず

知財高裁判決のポイント
（平成30年（ネ）第10077号事件（令和4年7月20日判決））
請求一部認容
・構成要件充足性　→　充足
・域外適用　→　認める

海外サーバ事件2

対象特許　：特許第6526304号（特願2018-202475）
発明の名称：コメント配信システム
出願日　　：平成30年10月29日
分割の表示：特願2017-252909の分割
原出願日　：平成19年3月2日
優先権主張：特願2006-333850
優先日　　：平成18年12月11日
登録日　　：令和1年5月17日

東京地裁判決のポイント
（令和元年（ワ）第25152号事件（令和4年3月24日判決））
請求棄却
・構成要件充足性　→　充足
・域外適用　→　認めない

この海外サーバ事件1の一審でも、特許権の域外適用の問題に関して争点にはなっていたものの、そもそも構成要件充足性を満たさないということで、域外適用については判断がされませんでした。

海外サーバ事件1の控訴審判決は、構成要件充足性を認めた上で、域外適用に関しては、「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」とし、また「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」と判断しました。

そして、問題となるプログラムの提供行為について、

i）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、
ii）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、
iii）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、
iv）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、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として、域外適用を認めて特許権侵害を認定しました。

3 考察

今回の海外サーバ事件1の控訴審判決は、実施行為の一部が日本国の領域外で行われる場合でも、特許権の効力（域外適用）を認め得る途を開いた点で画期的な判決です。

しかし、評価基準として示された上記i）からiv）の各要素は、その意図するところが必ずしも明確ではなく、また「など」には何が含まれるのかも不明です。

また、海外サーバ事件1は「クライアント単体の表示装置およびプログラムの特許に関するものであり、当該プログラムの海外サーバからの配信行為が日本法における「実施」に該当するか否か」が判断された事案に過ぎず、「サーバとクライアントとからなるシステムクレームにおいて、サーバが日本国外にある」という典型的な域外適用の事案ではありません。したがって、当該評価基準が属地主義一般に当て嵌まるのかもよく分かりません。

ここで、システムクレームに関する海外サーバ事件2は知財高裁に控訴されていることから、その判断が待たれるところです。知財高裁では、特許法改正で新しく導入された日本版アミカスブリーフ（意見募集）制度が利用されており、広く外部の意見が募られています。意見募集されている事項は、下記の通りです。

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。
② ①で「生産」に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。

寄せられた意見も踏まえて、知財高裁がどのように判断するのか引き続き注目して参ります。

最後に、今回ご紹介した海外サーバ事件1の控訴審判決は、域外適用を認めた点の他に、被告らの共同侵害を認定し、差止及び損害賠償を認めた点でも注目に値することを付言しておきます。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能
1）令和元年（ワ）第25152号事件（令和4年3月24日、海外サーバ事件2東京地裁判決）
（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91124）
2）平成30年（ネ）第10077号事件（令和4年7月20日、海外サーバ事件1知財高裁判決）
（https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5820）
3）平成28年（ワ）第38565号事件（平成30年9月19日、海外サーバ事件1東京地裁判決）
（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88073）

○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