

コメント配信システム事件 大合議判決

(知財高裁令和5年5月26日判決令和4年(ネ)第10046号)

弁護士 佐藤 慧太



1 はじめに

本事件は、令和5年5月26日に言い渡された大合議判決である。筆者が執筆している令和5年6月19日現在では、判決の要旨のみ公開されており、判決全文はまだ公開されていない。そのため、判決要旨¹を基に解説することとする。

2 判決要旨

(1) 事案の概要

発明の名称を「コメント配信システム」とする特許権を有する控訴人が、米国法人の被控訴人Y1(以下、単に「被控訴人」という。)が運営するインターネット上の被告各サービスに係る被告各システムは、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人が米国に存在する被告各サーバから日本国内に存在するユーザ端末に被告各サービスに係る被告各ファイルを配信する行為が、被告各システムの「生産」(特許法2条3項1号、以下同じ)に該当するとして、本件特許権を侵害する旨を主張し、被控訴人らに対し、被告各ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め及び特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案である。

(2) 争点

本件の主な争点は、被控訴人がした行為が、日本国内における本件各発明の実施行為としての「生産」に該当し、本件特許権を侵害するといえるかである。

(3) 本判決の概要(抜粋。太字と下線部は筆者による。また、「【規範】」及び「【あてはめ】」との記載は筆者による。)

1. ネットワーク型システムの「生産」の意義
…物の発明…の実施行為としての物の「生産」…とは、発

明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。

そして、本件発明1のように、…ネットワーク型システム…の発明における「生産」とは、…**全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為**をいうものと解される。

2. 被告サービス1に係るシステム(被告システム1)を「新たに作り出す行為」

…ユーザ端末が…各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものといえることができる(以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を「本件生産1の1」という。)

3. 被告システム1を「新たに作り出す行為」(本件生産1の1)の…「生産」該当性

① **特許権についての属地主義の原則とは、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ものであるところ、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。**

本件生産1の1において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。

②…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り、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…「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。

【規範】

…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、…「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、…「生産」に該当すると解するのが相当である。

【あてはめ】

これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的な態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該…送受信…は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、…送受信は国内で行われたものと観念することができる。

次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人…のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる…機能を果たしている。

さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるところから、本件発明1との関係で、…「生産」に該当するものと認められる…

4. まとめ

以上によれば、被控訴人…は、…本件特許権を侵害したものと認められる。

3 解説

本事件の原審²では、「生産」について、「属地主義の原則…から…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である」と判示したのに対し、大合議判決では、「属地主義の原則を厳格に解釈…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り、妥当ではない。」としつつ、「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、…これも妥当ではない。」として、これらの利益衡量としての規範を提示したものと解される。

つまり、属地主義の原則を厳格に適用するのではなく、ネットワーク関連発明の侵害逃れを容易にできるという性質上、柔軟に「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」として、政策的な見地も取り入れ、かつ過剰な保護とならないように利益衡量的に適用したものであるといえる。

1. 知的財産高等裁判所HP
(<https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/R4ne10046.pdf>)
2. 東京地裁令和4年3月24日判決令和元年(ワ)第25152号