

発明の実施の判断に関する裁判例

－「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」事件－

R4.7.20 判決 知財高裁 平成 30 年（ネ）第 10077 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決変更

概要

被控訴人ら各プログラムは、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ーに向けて配信されるものであり、特許発明の実施行為につき、全ての要素が日本国の領域内で完結するものではないが、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のが相当であるため、日本国特許法 2 条 3 項 1 号にいう、「電気通信回線を通じた提供」に該当するとして、控訴人のプログラムに係る特許発明について被控訴人らの特許権侵害を認めた事例。

特許請求の範囲

【請求項 9】

動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを、

前記動画を表示する領域である第 1 の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段、

コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、

前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し、

当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第 1 の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第 1 の表示欄の外側にある第 2 の表示欄のうち、前記第 1 の表示欄の外側であって前記第 2 の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、

として機能させるプログラム。

主な争点

被控訴人らの行為は不法行為を構成するか（争点 4、5）

裁判所の判断

『（４）被控訴人らの不法行為

ア 被控訴人ら各プログラムの電気通信回線を通じた提供

（ア）前記（１）及び（２）のとおり、被控訴人らは、共同して日本国内に所在するユーザーに対し、被控訴人ら各プログラム（令和 2 年 9 月 25 日以降は被控訴人らプログラム 1。以下同じ。）を配信している。

（イ）a この点に関し、証拠（乙 107、乙 1

08の1ないし4、乙109の1ないし3、乙110、乙111の1ないし5、乙112の1ないし3、乙113）及び弁論の全趣旨によると、被控訴人ら各プログラムは、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ーに向けて配信されるものと認められるから（以下、被控訴人ら各プログラムを日本国内に所在するユーザーに向けて配信することを「本件配信」という。）、被控訴人ら各プログラムに係る電気通信回線を通じた提供（以下、単に「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。

b 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（最高裁平成 7 年（オ）第 1988 号同 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 51 巻 6 号 2299 頁、前掲最高裁平成 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザーが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。

しかしながら、本件発明 1-9 及び 10 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ふべきである。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。

したがって、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。

c これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人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（甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3）、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1-9及び10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1-9及び10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。

d 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。

なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。

e . . . (略) . . .

(ウ) 以上のとおりであるから、被控訴人らは、本件配信をすることにより、被控訴人ら各プログラムの提供をしているといえる（特許法2条3項1号）。

イ 被控訴人ら各プログラムの提供の申出

被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和2年9月25日以降は被控訴人らサービス1。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイト을設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表示してい

るところ（甲3ないし5）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法2条3項1号）。』

検討

プログラムのようにネットワークを通じて送信され得る特許発明につき、サーバ等の一部の設備が国外にあったとしても、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場合には、本件配信は、日本国特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に該当し、特許権侵害を構成することを、本判決は示した。そして、当該提供が、実質的かつ全体的に日本国の領域内で行われたものか否かを考察する際の諸事情として、（1）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、（2）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、（3）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、（4）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、の四点を、本判決は示した。

プログラムは、電気通信回線を使用することにより、輸出入を経ることなく国境を越えることができる。プログラムの配信サーバを海外に設置し、電気通信回線を使用して越境させることで特許侵害を回避できるとなれば、プログラムの特許発明を適切に保護できないおそれがある。よって、本判決の結論は妥当であると考えられる。

ただし、本判決において、実質的かつ全体的に日本国の領域内で行われたものか否かを考察する際の諸事情」として示された上記四点が、今後、規範として機能し得るか否かは、今後の判決動向を注視していきたい。

なお、上述の特許権に関連し、構成要件としてサーバを含むシステムの特許発明について、サーバが国外に存在する場合には生産に該当しないとして非侵害である判断した地裁判決に対する控訴事件が、本稿執筆時点において知財高裁に係属している（令和4年（ネ）第10046号）。この事件の動向も注視していきたい。

実務上の指針

情報システム関連の特許明細書を作成する場合には、域外適用の可能性を考慮して、システムや方法のクレーム作成とともに、プログラムのクレーム作成を検討するとよい。そして、プログラムの提供が、実質的かつ全体的に国内で行われたか否かを考察する際の諸事情の参考となるように、当該プログラムの配信が、国内ユーザの求めに応じて国外より行われる場合を含み得ることを明細書に記載するとともに、当該プログラムが当該国内ユーザに提供された結果、当該国内ユーザに発現する具体的な効果を、明細書に記載しておくことよい。

以上