

生産の該当性の判断に関する裁判例

－「コメント配信システム」事件－

R5.5.26 判決 知財高裁特別部 令和4年（ネ）第10046号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決一部変更

概要

ネットワーク型システムの発明に関して、日本国外に設置されたサーバと日本国内に存在するユーザ端末とを備えた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」に該当するとし、特許権の侵害を否定した原判決の一部を変更した事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

前記コメント情報は、

前記第1コメント及び前記第2コメントと、

前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記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、を含み、

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、

が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、コメント配信システム。

主な争点

被控訴人らによる被告各システムの「生産」の有無（争点4）

原判決

原審は、①被告各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属する、②しかし、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解すべきであるところ、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、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から、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものは認められず、被控訴人らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないと判断し、控訴人の請求をいずれも棄却した。

裁判所の判断

『4 争点4（被控訴人らによる被告各システムの「生産」の有無）について

・・・(略)・・・

前記(イ) aのとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。すなわち、本件生産1の1において、上記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へ送信され、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。

b ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に「国外」という。）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（以下「国内」という。）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。

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、当該送信及び受信（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、上記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F C 2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構成要件1 Fの判定部の機能と構成要件1 Gの表示位置制御部の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から、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。』

検討

原判決では、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国内で新たに作り出されることが必要であると判断したのに対し、本判決（大合議判決）では、サーバが国外に存在することを理由として一律に「実施」に該当しないと解すると、特許権の十分な保護を図ることができないとして、原審の判断を否定した。その一方で、端末が国内に存在することを理由として一律に「実施」に該当すると解することについては、特許権の過剰な保護となるため妥当でないとし、それらを踏まえた結果、具体的な事情を総合考慮したうえで、システムを新たに作り出す行為が国内で行われたものとみることができるときには「生産」に該当する、と説示している。

本判決は、属地主義の原則を柔軟に解釈し、国外に存在するサーバを構成要素とするネットワーク型システムを新たに作り出す行為が「生産」に該当し得ることを示した点で意義がある。

実務上の指針

ネットワーク型システムのサーバを国外に設置することは現在一般的に行われており、本判決で示された考え方は、現状に即した権利保護に資するものといえる。

尚、本件の当事者による平成30年（ネ）第10077号特許権侵害差止等請求控訴事件では、動画上にコメントを表示する表示装置を機能させるプログラムの発明に関して、国外のサーバから国内のユーザに向けてプログラムを配信する行為が「提供」に該当するか否かが争われた結果、諸事情を考慮して当該行為が実質的かつ全体的にみて国内で行われたものと評価できるときは「提供」に該当すると判断されている。本判決と併せて確認されたい。

以上