

# 判例評釈 ドワンゴ対 FC2 事件

知的財産高等裁判所令和 4 年 7 月 20 日判決（平成 30 年（ネ）第 10077 号  
特許権侵害差止等請求控訴事件）（判例集未掲載）



会員・大阪大学大学院法学研究科 古久保 智也

## 要 約

従来、属地主義の観点から発明の実施行為は日本国内で行われなければならないところ、本事案においては、被告行為の一部が日本国外であるアメリカ合衆国内に設置されたサーバを用いて行われており、当該行為が「電気通信回線を通じた提供」（特許法 2 条 3 項 1 号）にあたるのかが争点の一つとなった。

本判決においては、潜脱的行為を許容するのは正義に反するとして、被告行為は原告特許権の侵害に当たる旨を判示され、「提供」に関する域外適用についておそらく初めて判断された事案である。

本判決は潜脱的行為を実質的に抑止する判決であり、結論において妥当するが、示された「提供」にあたるとする規範は例示的内容となっており、如何なる場合に「提供」にあたるのかが明瞭に示されているとはいえず、却って法目的たる産業の発達を阻害する虞があると言わざるを得ないものであったと考える。

今後、高度に発達した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対応した制度設計、法整備が待たれる。

## 目次

1. 事実関係の概要
2. 争点及び規範
3. 原審の判示事項
4. 当審の判示事項
5. 評釈

## 1. 事実関係の概要

### 1) 当事者

一審原告・控訴人：『コンピュータを利用したネットワークシステムの企画、開発、製造、販売及び賃貸等を業とする会社』

一審被告・被控訴人：『FC2 はアメリカ合衆国…ネバダ州の法律に基づいて設立された外国法人であり、インターネット上でのブログや動画配信サイトの運営等を主な業務としている。HPS は、インターネットでのサーバの設置及び管理、インターネットを利用した各種情報提供サービス等を業とする会社である。』

### 2) 概要

『名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許第 4734471 号に係る特許権（本件特許権 1）…を有する控訴人が、被控訴人 FC2 が提供する原判決…「被告らサービスの概要」記載の各サービスに用いられている…被控訴人ら…の各プログラムは本件特許 1 の請求項 9 及び 10 に係る各特許発明…の技術的範囲に属し、…被控訴人ら各プログラムの…電気通信回線を通じた提供…は本件各特許権を侵害すると主張し、被控訴人らに対して、〔1〕特許法 100 条 1 項に基づき、…被控訴人ら各プログラムの…差止めを求め、…原審は、控訴人の請求を…棄却したところ、控訴人は、これを不服として本件各控訴した事案』。

### 3) 特許発明の内容及び被告行為

#### ①特許発明の内容

本報告において議論の対象となる特許発明は、本件特許 1 の請求項 9 及び 10 に係る各特許発明であるため、それらについて記載する。

『本件特許 1 の特許請求の範囲請求項 1、…9 及び 10 に係る発明（以下、それぞれの発明を「本件発明 1-1」などといい、…

（オ）本件発明 1-9 は、次のとおり、構成要件に分説される（以下、頭書の記号に従って、「構成要件 1-9A」などという。）。

1-9A 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、

1-9B 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、

1-9C 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、

1-9D 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、

1-9E 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、

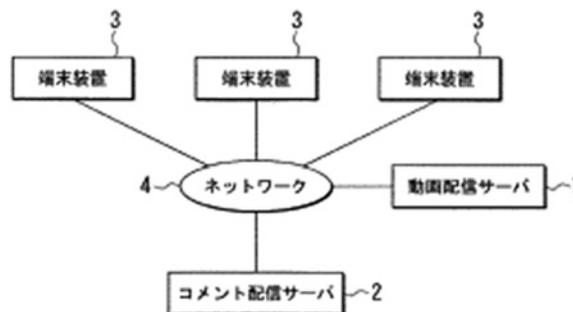
1-9F として機能させるプログラム

（カ）本件発明 1-10 は、次のとおり、構成要件に分説される（以下、頭書の記号に従って、「構成要件 1-10G」などという。）。

1-10G 前記コメント表示手段は、前記コメントを移動表示させる

1-10H ことを特徴とする請求項 9 記載のプログラム』

『【図 1】 この発明の一実施形態によるコメント配信システムの構成を示す概念図である。』<sup>(1)</sup>



【図 1】

## ②被告人らの行為

上記概念図において、『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』つまり端末装置に向けてプログラムを配信していた。

## 2. 争点及び規範

被控訴人によるプログラムの配信行為が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に向けて行われていたところ、被控訴人の当該行為が準拠法である日本国特許法にいう「提供」（2 条 3 項 1 号）にあたるのかが、主に属地主義の観点から争われた。BBS 事件<sup>(2)</sup>において「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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」との規範が判示されている。

## 3. 原審の判示事項

請求棄却

「第1の表示欄」は動画を表示するために確保された領域（動画表示可能領域）、「第2の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域（コメント表示可能領域）であり、「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ、被告ら各装置においては、動画表示可能領域…とコメント表示可能領域…は同一のサイズであるから、被告ら各装置は、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有するとは認められない。したがって、…本件発明1-1の技術的範囲に属するとは認められない。

そして、被告ら各装置は、同様に、…本件発明1-2…の技術的範囲に属するとは認められない。

…また、…被告ら各プログラムは、本件発明1-1及び1-2と同様に、…本件発明1-9及び1-10の技術的範囲に属するとは認められない。

以上のとおりであるから、被告ら各装置及び被告ら各プログラムは、文言上、本件発明1の技術的範囲に属するとは認められない。』と判示し、被告の配信行為が日本国特許法にいう「提供」（2条3項1号）に該当するの否かの判断を示すことなく、被告による原告特許権の侵害を否定し、原告請求を棄却した。

#### 4. 当審の判示事項

控訴人請求一部認容

##### 1) 技術的範囲の属否

『3争点1-1(1)（…被控訴人ら各プログラムは、「第1の表示欄」（構成要件…1-9B、1-9E）及び「第2の表示欄」（構成要件…1-9E）を充足するか）について

##### (1) 「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」の意義について

本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」の意義について検討するに、…、本件発明1は、動画と共にコメントを表示する表示装置等に関するものであって、動画上に多数のコメントが書き込まれた場合であっても、コメントの読みにくさを低減させるため、動画を第1の表示欄において再生した上、コメントの少なくとも一部を第2の表示欄の内側であり、かつ、第1の表示欄の外側に表示するようにし、これにより、ユーザにおいて、…ユーザが動画に書き込んだものであることを把握できるようにするものである。そして、動画が実際に再生される際の動画が再生されている領域とコメントが表示されている領域について、コメントの少なくとも一部が後者の内側であって、かつ、前者の外側に表示されるのであれば、ユーザは、…他のユーザが書き込んだものであると把握することができるのであるから、本件発明1の上記作用効果を奏するといえる。そうすると、本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断するのが相当である。…

##### (2) 被控訴人ら各装置及び被控訴人ら各プログラムが本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」を備えているかについて

ア 証拠…及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

(ア) 被控訴人らサービス1においては、動画の再生方法として「ノーマル」…、「ワイド」…、「ブラウザ」…又は「全画面」…のうち適宜の方法を選択すると、動画が再生される領域の内側と外側にまたがってコメントが表示されることがあるものと認められる。

…

イ 上記アによると、被控訴人ら…サービスにおいては、…適宜の動画再生方法を選択することにより、ユーザは、動画が動画の表示領域に再生された上、コメントの少なくとも一部が動画の表示領域の外側であって、かつ、コメントの表示領域の内側に表示される様子を認識することができるものと認められる。

そして、被控訴人らが主張する被控訴人ら…サービスの内容…によると、被控訴人ら…サービスは、…被控訴人ら各プログラムを利用することにより実行されるものと認められる。

また、被控訴人らが主張する被控訴人ら…サービスの内容及び弁論の全趣旨によると、被控訴人ら…サービスにおいては、JavaScriptファイル…等が配信され、これらのファイルがユーザの情報処理端末にダウンロードされること、これらのファイルは…プログラムに関するファイル（被控訴人ら各プログラム）であること、これらのファ

イルは、情報処理端末へのダウンロードによりユーザによる改めての操作を要することなく実行可能なものとなることがそれぞれ認められるところ、このようにユーザによる改めての操作を要することなく実行可能なものとなるプログラムに関するファイルをダウンロードすることは、当該ファイルのインストールを行っていることに相当するといえるから、被控訴人ら各装置は、それぞれ被控訴人ら各プログラムをインストールした情報処理端末であると認められる…。

以上によると、…被控訴人ら各プログラムは、いずれも本件発明 1 にいう「第 1 の表示欄」及び「第 2 の表示欄」を備えているものと認めるのが相当である。

…

4 争点 1-1 (2) (被控訴人ら各プログラムは、「動画再生手段」(構成要件 1-9B) を充足するか) について  
被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容によると、被控訴人ら各プログラムがいずれも構成要件 1-9B にいう「動画再生手段」に該当することは明らかである。

…

(5) 本件発明 1-9 について

ア 被控訴人ら各プログラムがいずれも構成要件 1-9A 及び 1-9C を充足することは、当事者間に争いがない。

イ 被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容、前記 3 及び 4、証拠…並びに弁論の全趣旨によると、被控訴人ら各プログラムは、いずれも構成要件 1-9B 及び 1-9D ないし 1-9F を充足するものと認められる。

(6) 本件発明 1-10 について

被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容、前記 3 及び 4、証拠…並びに弁論の全趣旨によると、被控訴人ら各プログラムは、いずれも構成要件 1-10G 及び 1-10H を充足するものと認められる。」とし、原審の判断を覆し被控訴人プログラムは、控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとの判断を示した。

2) 提供 (2 条 3 項 1 号) の該当性

「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うべきである。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へ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…、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。』とし、被控訴人による控訴人の特許権の侵害を認めた。なお、上記引用中、下線は筆者が付した。

## 5. 評釈（結論賛成、理由一部賛成一部疑問あり）

属地主義の原則に関し「日本の特許法には特許権の域外適用について言及した条項が規定されておらず、日本の特許権侵害の域外適用を争点とした判例」<sup>(3)</sup>として本事案は初めてであると思われ、属地主義に対する新たな解釈を示したという点において意義を有する事案といえる。

従前より、「属地主義の原則の解釈は、ボーダーレス化が進んだ現代の産業状況に適合した権利保護の在り方であるか」<sup>(4)</sup>という議論があった。諸学説のうち、「属地主義の原則を抵触法上のものと解すべき」<sup>(5)</sup>という考えがある。この考えによれば「法例（原文ママ、現在の通則）11条1項…により外国のサーバを用いた実施行為について国内法が適用できるか判断することとなる。…国外のサーバを用いている者に対しても内国特許権の侵害を問責し得ることとなる」<sup>(6)</sup>としている。

過去類似事案を確認すると、本件と同様に国外サーバから国内にいるユーザに対しプログラム提供がされた事件としてインターネットナンバー事件<sup>(7)</sup>が挙げられる。しかし、当該事件は「域外適用の典型例でありながら、域外適用が争点とならなかった事件である。」<sup>(8)</sup>

また、諸外国の事件の一つであって「米国における域外適用の典型的事件として挙げられる」<sup>(9)</sup>Blackberry 事件（418 F.3d1282（Fed.Cir.2005））においては、「ユーザが利用する端末は米国にあるが、サービスに使用するサーバがカナダに設置されているケースでの特許侵害」<sup>(10)</sup>が認められ得ることが示されている。

本件のような『潜脱的な行為』に対し、特許権侵害による権利行使ができなくなると、特許権の十分な保護が図られず、創作意欲が減衰し、ひいては法目的たる「産業の発達」（1条）に悖る結果を招来すると考えられる。本件判旨は実質的に潜脱的な行為を防止する上でも相当であり、結論は妥当であると考ええる。

一方で、『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』することが示されているものの『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』かどうかを考慮する諸事情として、具体的に示された考慮要素『などの諸事情』としており、具体的に示された考慮要素以外の考慮要素が存することを示しているが、それが何なのかが不明瞭である。

判決理由に記載される規範は抽象的、一般的であり、必ずしも数多ある事実をすべからず明瞭に線引きができるものでないものであるものの、何が「提供」（2条3項1号）にあたるのかが不明瞭であると、どのような行為を行うと特許権侵害にあたるのかが不明瞭となり、第三者による産業活動を過度に委縮させるという弊害が考えられる。却って法目的たる「産業の発達」（1条）を阻害することとなる虞もありはしないだろうか。

この点について、上述の Blackberry 事件において判示された「その制御が国内で可能であり、かつ、国内でその発明の利益を享受することができる」<sup>(11)</sup>という規範は、文言上例示的な考慮要素を含むものとなっておらず、本件にて判示された規範より明瞭なものとなっているため、第三者の活動を委縮させる虞は低いように思われる。

何れにしても、高度に発達した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見合った制度設計がなされ、如何なる行為が「提供」（2条3項1号）にあたるのかが明文にて規定されるべきである。

以上から、本事案においては、被控訴人らの『潜脱的な行為』に対し、権利行使が可能となることを示した点は評価できるが、法目的から、規範に対しより明確性が求められると考えられるにもかかわらず、何を「提供」（2条3項1号）とするのかが必ずしも明確に示されたとまではいえない点において、疑問の残る判旨であった。

今後、具体的にどのような行為が、現代のデジタル社会に見合った「実施」（2条3項各号）にあたるのかを明確にする法整備が必要であろう。

なお、本判決の射程として、特許権侵害は、故意を要件として、刑事罰が科される（196条）ことから、刑事事件においては、罪刑法定主義の下、特許権の侵害要件は、実施（2条3項各号）を含め厳格に判断されるべきであ

り、あいまいさは排除されなければならないことや民法と刑法とは峻別されていること等から、本件において判示された「…などの諸事情」といった例示的な規範は、刑事事案に対しては射程外であることは勿論のことである。

以上

(注)

- (1) 特許第 4734471 号
- (2) 最高裁判所民事判例集 51 卷 6 号 2299 頁
- (3) 湯浅 竜「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」パテント 2021 Vol.74 No.11 (別冊 No.26) p.168
- (4) 梶野 篤志「特許法における属地主義の原則の限界」知的財産法政策学研究 2004 Vol.1 p.159
- (5) 梶野 篤志 前掲 p.165
- (6) 梶野 篤志 前掲 p.169
- (7) 知財高裁 H22.3.24
- (8) 地代信幸ほか「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」パテント 2017 Vol.70 No.1 p.41
- (9) 地代信幸ほか 前掲 p.42
- (10) 湯浅 竜 前掲 p.174
- (11) 河野 英仁「国境を越えたソフトウェア・インターネット関連発明の法的保護」パテント 2005 Vol.58 No.5 p.30

(参考文献)

- ・ 申 美穂「いわゆる「知的財産法における属地主義」の多義性とその妥当性」国際私法年報第 9 号 (2007) p.226-285
- ・ 茶園 成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年報第 6 号 (2004) p.33-62
- ・ 平嶋 竜太「アメリカ特許法における域外的適用規定の現状を巡る一考察」筑波ロー・ジャーナル 6 号 (2009:9) p.189-213
- ・ 松宮 孝明「罪刑法定の原則と刑法の解釈」立命館法学 2010 年 4 号 (332 号)、1287-1307
- ・ 川口 浩一「刑法における類推禁止の原則 (上)」關西大學法學論集、57 (3)、414-432 (2007-10-15)

(原稿受領 2023.2.24)