

特集《属地主義》

「ドワンゴ事件」 知財高裁大合議判決の一考察

会員 高橋 弘史*



要 約

ネットワークを通じてサービスを提供するビジネス形態が存在感を増す中で、ネットワークに関連する発明との関係で、「複数主体」の問題及び「域外適用」の問題が議論となる。後者の「域外適用」の問題については、いわゆる「ドワンゴ事件」の知財高裁大合議判決が2023年5月26日（以下、「ドワンゴ事件Ⅱ」という）に出された。これに先行するもう一つの「ドワンゴ事件」の知財高裁判決が2022年7月20日（以下、「ドワンゴ事件Ⅰ」という）に出されている。本稿は、「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決を、「ドワンゴ事件Ⅰ」にも言及しつつ検討し、最後に「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決が実務に与える影響を、権利者及び第三者の双方の立場から考察するものである。

目次

- はじめに
- 「ドワンゴ事件Ⅱ」第1審判決（東京地裁令和4年3月24日判決）
- 「ドワンゴ事件Ⅰ」第1審判決（東京地裁平成30年9月19日判決）
- 「ドワンゴ事件Ⅰ」控訴審判決（知財高裁令和4年7月20日判決）
- 「ドワンゴ事件Ⅱ」控訴審大合議判決（知財高裁令和5年5月26日判決）
- 「ドワンゴ事件Ⅱ」知財高裁大合議判決の考察
- 実務への影響
- 最後に

1. はじめに

ネットワークを通じてサービスを提供するビジネス形態が存在感を増す中で、ネットワークに関連する発明との関係で、「複数主体」の問題（複数のサーバ運営主体や膨大な数のユーザが関与するビジネス全体をクレームの構成要件として権利化すると、単一の主体による実施行為として捉えることができないという問題）、及び、「域外適用」の問題（複数の実施主体が関与するケースの中でも、サーバの一部が海外に置かれている場合に日本の特許権の侵害行為と評価できるかという問題）が議論となる。後者の「域外適用」の問題については、いわゆる「ドワンゴ事件」の知財高裁大合議判決が2023年5月26日（以下、「ドワンゴ事件Ⅱ」という）に出された⁽¹⁾。これに先行するもう一つの「ドワンゴ事件」の知財高裁判決が2022年7月20日（以下、「ドワンゴ事件Ⅰ」という）に出されている⁽²⁾。

本稿は、「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決を、「ドワンゴ事件Ⅰ」にも言及しつつ検討し、最後に「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決が実務に与える影響を、権利者及び権利者以外の第三者の双方の立場から考察するものである。

* パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート

2. 「ドワンゴ事件Ⅱ」第1審判決（東京地裁令和4年3月24日判決⁽³⁾）

まず、「ドワンゴ事件Ⅱ」の第1審判決から振り返る。

(2-1) 事件の概要：

本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号の本特許に係る特許権の特許権者である原告Xが、被告Yが運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「被告各サービス」に係る「被告各システム」は、本特許に係る発明の技術的範囲に属し、被告Yが「被告サーバ」から日本国内のユーザ端末に「被告各ファイル」を送信することが「被告各システム」の「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張して、「被告各ファイル」の日本国内のユーザ端末への配信の差止め等と共に損害賠償を求めた事案である。

本特許は、ユーザ間で同じ動画を共有しコメントの利用によりコミュニケーションを図るコメント配信システムに関し、この配信システムでは、サーバから配信される動画を端末装置で視聴中のユーザが動画に対するコメントを付してサーバに送信し、端末装置では、再生する動画に対して入力されたコメントをサーバから受信して、動画と共に表示されるコメントの表示位置が他のコメントの表示位置と重なる場合に各コメントを重ならない位置に表示させるものである。

「被告各システム」は以下の通りであるが、「被告各サーバ」は米国に存在している。

「被告各システム」には、ウェブブラウザ用のプラグインであるFlash Playerをインストールしたブラウザで表示される「FLASH版」と、HTMLのバージョンの1つであるHTML5に対応したブラウザで表示される「HTML5版」とがある。「FLASH版」では、「被告サーバ」からウェブページのデータ及びSWFファイル（FLASHで実行可能な形式のプログラムのファイル）がユーザ端末のブラウザのキャッシュに一時保管される。他方、「HTML5版」では、「被告各サーバ」からウェブページのデータ及びJSファイル（ブラウザで実行可能な「JavaScript（登録商標）」によるプログラムのファイル）がユーザ端末のブラウザのキャッシュに一時保管される。

SWFファイル及びJSファイルには、i) 動画及びコメントに関する情報の取得をリクエストするようにブラウザに要求する命令、ii) コメントの表示箇所及びタイミングとの関係でコメントが重なり合うか否かの計算式、及び、iii) 重なり合うと判断された場合は表示位置を別の表示箇所に変更する際の表示位置などが記述されている。この処理方法や条件を、ユーザがあらかじめユーザ端末にインストールしているFLASHやブラウザが解釈して、動画ファイル及びコメントファイルをリクエストし、その際、コメントが重なると判定した場合に表示箇所が変更される。

(2-2) クレーム：

クレームは以下の通りであるが、便宜上、請求項1のみを取り上げる。

「【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。」

(2-3) 判決：

判決の概要は以下の通りである。

① 「被告システム」が本特許発明（本件発明1）の技術的範囲に属するかについて：

結論部分だけを引用するが「被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するものと認められる」と認定した。

② 被告らによる被告システムの「生産」の有無について：

「物の発明の『実施』としての『生産』（特許法2条3項1号）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と解される。また、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（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、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）からは、上記『生産』は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である」。被告サービスにおいてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順は上記説明の通りであるが、「被告サービス1がその手順どおりに機能することによって、上記のとおり本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムである被告システム1が新たに作り出されるということが出来る」。他方で、「本件発明1における『サーバ』…とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに…、端末装置に『動画』及び『コメント情報』を送信する機能を有するものであるところ、これに該当する被告が管理する…動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、…令和元年5月17日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない」。そうすると、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス1が上記の手順どおりに機能することによって、「本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム1）が作り出されるものである。したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明1の対象となる『物』である『コメント配信システム』が日本国内において『生産』されていると認めることができない」と判示した。また、「サーバ」は、本発明の目的を実現する構成として「重要な役割を担う」ものというべきである、と説示している。

このように判示して、本特許の関係で、被告サービス（FLASH版及びHTML5版）において、被告Yによる被告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない、と原告の請求を棄却した。

3. 「ドワンゴ事件I」第1審判決（東京地裁平成30年9月19日判決⁽⁴⁾）

次に、「ドワンゴ事件I」を振り返る。「ドワンゴ事件I」は、上記「2」で説明した「ドワンゴ事件II」と原告X及び被告Yを同一とする別の特許に係る事案である。

(3-1) 事件の概要：

本件は、発明の名称を「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号などの特許権

を有する原告 X が、被告 Y において提供している被告サービスに用いられている、動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである「被告プログラム」は、本件特許の請求項 9 などの発明の技術的範囲に属し、被告プログラムのインストールされた情報処理端末（以下、「被告装置」という。）は本件特許の請求項 1 などの発明の技術的範囲に属し、被告 Y による「被告装置」の生産及び使用並びに「被告プログラム」の生産、譲渡等及び譲渡等の申出は本件特許権などを侵害する旨を主張して、被告 Y に対し、「被告装置」の生産及び使用並びに「被告プログラム」の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め等と共に損害賠償請求を求めた事案である。

本特許は、動画とともにコメントを表示する表示装置及びプログラムに関し、前記動画を表示する「第 1 の表示欄」と一部が重なり他の部分が重ならない表示領域である「第 2 の表示欄」における、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、前記動画ともに表示するコメントの一部を表示させるものである。

上記「被告装置」は、(2-1) で説明した「被告システム」の「ユーザ端末」を構成する。

(3-2) クレーム：

クレームは以下の通りであるが、便宜上、特許第 4734471 号の特許権に係る請求項 1 及び請求項 9 ののみを取り上げる。

「【請求項 1】

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であって、
前記コメントと、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と、
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部と、
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前記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を、前記コメントを表示する領域である第 2 の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、
前記第 2 の表示欄のうち、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り、
前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第 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ことを特徴とする表示装置。」

「【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。」

(3-3) 判決：

判決の概要は以下の通りである。

「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、被告ら各装置は、本件発明1-1の「第1の表示欄」…及び「第2の表示欄」…を充足するとは認められず、本件発明1-1の技術的範囲に属するとは認められない。」と判示した。

このように判示して、「被告装置」及び「被告プログラム」は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないとして、原告の請求を棄却した。

4. 「ドワンゴ事件 I」控訴審判決（知財高裁令和4年7月20日判決）

本件は、「ドワンゴ事件 I」において原告 X が第1審判決を不服として控訴したものである。判決の概要は以下の通りである。

① 被控訴人プログラム及び被控訴人装置は本件特許発明の技術的範囲に属するかについて：

「被控訴人ら各装置は、いずれも本件発明1-1、1-2、1-5及び1-6の技術的範囲に属し、被控訴人ら各プログラムは、いずれも本件発明1-9及び1-10の技術的範囲に属する」と認定した。この際、「被控訴人らは、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、動画の表示のために確保された位置・領域及びコメントの表示のために確保された位置・領域を基準にして判断すべきである旨主張する。しかしながら、本件発明1の上記作用効果を生ずるか否かについては、動画とコメントが論理上どのように表示され得るのかという点ではなく、動画とコメントが実際にどのように表示されており、これらを視聴するユーザがどのように認識するかという点が重視されるべきであるから、被控訴人らの上記主張を採用することはできない」として被控訴人 Y の主張を退けている。

② 被控訴人らの行為は不法行為を構成するかについて：

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について：

被控訴人 Y は、日本国内に所在するユーザに対し、被控訴人ら各プログラムを配信している。

「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。」と判示した。

イ) 被控訴人ら各装置の生産について：

「被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトへアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである…。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置…が生産されるものと認められる。そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法101条1号により、本件特許権1を侵害するものとみなされる。」と判示した。

このように、知財高裁は、被控訴人 Y 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等をしており（特許法 2 条 3 項 1 号）、また、被控訴人 Y による本件配信は、特許法 101 条 1 号により、本件特許権 1 を侵害するものとみなされる、と判断した。

5. 「ドワンゴ事件Ⅱ」控訴審大合議判決（知財高裁令和 5 年 5 月 26 日判決）

本件は、上記「2」で説明した「ドワンゴ事件Ⅱ」において原告 X が第 1 審判決を不服として控訴したものである。判決の概要は以下の通りである。

ア) ネットワーク型システムの「生産」の意義：

「本件発明 1 は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）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、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワーク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、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。」

イ) 属地主義の原則から、本件生産が、我が国の特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当するか否か：

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）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（国内）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。」

ウ) 被告システムの「生産」の主体：

「ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システムを「生産」した主体は、被控訴人であるというべきである。」

以上のように判示して、知財高裁大合議は、被控訴人 Y は、本件生産により、被告各システムを「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）し、本件特許権を侵害したものと認められる、と判断した。結論として、被控訴人 Y による設

計変更を認めつつも、その仕様を変更して再び本件特許権侵害に係るサービスを提供することを予防するために差止めを認めるとともに、控訴人 X による 10 億円の損害賠償の請求に対して約 1 千万円を限度として損害賠償責任を認めた。

6. 「ドワゴン事件Ⅱ」知財高裁大合議判決の考察

(6-1) 「生産」の定義について：

まず、これまでの「生産」の定義を振り返りたい。

いわゆる基本書では、「生産」とは「一般に『製造』といわれるもので、物を作り出す行為である」と定義している⁽⁵⁾。

原審では、「『生産』に当たるためには、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解すべきである」と説示している。

いわゆる「インクタンク事件」の最高裁判決⁽⁶⁾では、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。」と判示している。

ドイツでは⁽⁷⁾、「生産との関係で侵害行為は、製品が作られるプロセス全体を最初から含み、完成する前の最後のステップを含むことまでは限定されない。属地主義の原則により、特許を侵害している製品（すなわち、基本的にクレームの特徴の全てを備えた対象物）は、当然ドイツ国内にある必要がある。」⁽⁸⁾と解釈されている。

上記「生産」の定義と比較すると、「ドワゴン事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決は、ネットワーク型システムの「発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、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」（下線筆者）として、「生産」の伝統的な概念を構造的なものから、ネットワーク型システムの発明との関係で機能的なものに再構築している。これは、あたかも、物の生産とは、その物を構造的に新たに作り出すことのほかに、ネットワーク型システムの発明との関係では物を機能的に新たに作り出すことを含む、と法改正をしたかのようである。

「生産」の定義を伝統的なものから、「生産」の概念を構造的にのみならず機能的なものを含めるよう再構築することで、実質的には「使用」の概念との境界を曖昧にしたように見える。また、このような「生産」の定義は、我が国に固有のものであることに留意する必要がある。

(6-2) 域外適用の要件について：

上記「4」で説明した「ドワゴン事件Ⅰ」の知財高裁判決が示した域外適用の考慮要件に、便宜上、a) から d) の記号を付与して以下のように整理する。

「問題となる提供行為については、

- a) 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、
- b) 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、
- c) 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、
- d) 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。」（下線筆者）

ここで指摘したいことは、各考慮要件の内容の是非ではなく、a) から d) のいずれもが主語を「当該提供」としている点である。

これに対して、上記「5」で説明した「ドワゴン事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決が示した域外適用の考慮要件に、便宜上 i) から iv) の記号を付与した以下のように整理する。

「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、

- i) 当該行為の具体的態様、
- ii) 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、
- iii) 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、
- iv) 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。」

ここで指摘したいことは、各考慮要件の内容の是非ではなく、iii) 及びiv) の主語が「生産」ではなく、生産物の「利用」となっている点である。即ち、域外適用の考慮要件のiii) 及びiv) については、「生産」との関係で直接評価するのではなく、「利用」との関係で評価している。「利用」⁽⁹⁾と「使用」⁽¹⁰⁾との使い分けの意図はあると思われるが⁽¹¹⁾⁽¹²⁾、この要件の文脈に置いたときには諸外国の域外適用の判例と同様に⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾、「使用 (use)」と実質的に同義と見てよいのではないか。そうとすると、「生産」それ自体ではなく生産物の「利用 (使用)」との関係で域外適用の適否を判断することで、その分だけ「生産」との関係では適用要件を緩和していると言えないか。

以上のように、「生産」の定義を機能的に再構築し、且つ、域外適用の考慮要件では「利用 (使用)」に重点を置いて評価することで、「生産」による直接侵害を認定したことになるか。即ち、伝統的な「生産」ではなく、実質的に「使用」に近い概念をもって生産に該当するか否かを判断したことになるか。

(6-3) 直接侵害と認定したことの妥当性について：

上記「4」で説明した「ドワンゴ事件Ⅰ」の知財高裁判決において、「表示装置」に係る請求項1記載の発明との関係で、特許法101条1号による間接侵害を認定している。

一般に、クレームは、構成要件が追加された場合、その分、権利範囲は限縮される。従って、表示装置（端末装置）に、サーバの構成要件を単に形式的に追加して「システム」のクレームにした場合、「システム」の権利範囲は「表示装置」のクレームより限定されたものになる。

しかし、上記「5」で説明した「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決においては、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解釈して、直接侵害を認定している。即ち、権利保護のレベルが上がっている。

このように、当該サーバを単に形式的に端末装置に追加してシステムクレームを構成することにより、域外適用が認められるとすると、当該システムクレームの一部であるサーバを海外で実施した場合に直接侵害としての特許権侵害と認定され得ることになって、実務の立場からは、権利範囲の実質的な拡張につながり、その分、第三者による監視負担を増大させるおそれがあることを懸念する。本件の場合、当該サーバは単に情報（動画、コメント情報）の送受信を行っているに過ぎず、当該特許発明の情報処理としての特徴部分は端末装置のみで行われていると理解している。仮に、本件特許の審査中において請求項を補正して「表示装置」としていたとしたら、直接侵害ではなく、間接侵害としての救済しか受けられなかったということになる。

(6-4) 被告システムの「生産」の主体について：

上記(6-1)で「生産」の概念を機能的に再構築し、その再構築した定義を本件に当てはめると、「ユーザ端末が上記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うことができる。」と認定している。これを前提として、「ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システムを「生産」した主体は、被控訴人であるというべきである。」と判断している。

確かに、ユーザ端末による被告ファイルを受信した以降は、「ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われる」ことになる。他方で、当該被告ファイルを受信するためには、その前段階で、ユーザ端末において所望の動画ページを指定するというユーザによるトリガが必要となるが、そのようなユーザの行為は「被控訴人Yの管理するウェブページの閲覧を通じて行わ

れるにとどまる」と評価されている。

これに関連して、米国では Centillion 対 Qwest 事件の米国連邦控訴裁判所の判決がある⁽¹⁸⁾。本件と同様のサーバ・ユーザ端末のシステムにおいて「生産」に該当するか否かを判断した箇所があるため、以下に引用する。

「Qwest は、クレームされたシステムの一部のみを生産している。米国特許法 271 条 (a) に基づくシステムを「生産」するというためには、Qwest はすべてのクレーム要素を組み合わせる必要があるが、これを Qwest はしていない。ユーザが、Qwest ではなく、「パソコンのデータ処理手段」を提供し、クライアントソフトウェアをインストールすることでシステムを完成させている。」⁽¹⁹⁾

即ち、米国では「生産」の主体は、被告 Qwest ではなく、ユーザだと判断している。

上記のように「生産」概念を機能的に再構築した上で、「生産」の主体を事業者側の単独行為とする考え方は、必ずしもグローバルに通用するものではない点に留意する必要がある。

さらに、上記「4」の②の「イ」で引用したように、「ドワゴン事件Ⅰ」の知財高裁判決では、表示装置の請求項Ⅰに係る特許権について「生産」との関係で間接侵害を認定している。判決の該当箇所を繰り返して引用するが、「そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置…が生産されるものと認められる。」と説示している（下線筆者）。つまり、表示装置であるユーザ端末を対象とした請求項に係る特許権を行使する場合には、被告 Y による被告ファイルの配信行為及びユーザによる事前のインストールという行為の双方が揃って、被告装置の「生産」を構成することになる。「ドワゴン事件Ⅰ」と「ドワゴン事件Ⅱ」とは整合し得るのだろうか。尚、一般ユーザとの共同行為が共同不法行為を構成するのかという検討がないため、間接侵害は直接侵害の有無にかかわらず成立することが可能であるとのいわゆる独立説の立場に立つのか、間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場に立つのかが判然としない⁽²⁰⁾。このように、ユーザ端末を対象とした請求項に係る特許権に基づく権利行使と、前記ユーザ端末を含むシステムを対象とした請求項に係る特許権に基づく権利行使とで、依って立つ考え方が異なることは整合し得るのか、実務上の懸念として指摘する。

(6-5) 小括：

以上、考察したように、「ドワゴン事件Ⅱ」の知財高裁大合議体判決において、「生産」概念を構造的のみならず、ネットワーク型システムの発明との関係で、機能的に新たに作り出す行為を含めるよう再構築することで、「生産」に該当するとしている。また、域外適用の考慮要件においても、「生産」との関係で直接評価するのではなく、生産物の「利用」との関係で検討することで、「生産」との関係での域外適用の適否を判断している。また、システムを構成するユーザ端末のみのクレームでは生産との関係で間接侵害と認定し、サーバを含めたシステムのクレームでは生産の直接侵害と認定している。また、「生産」概念を再構築することにより、システムの生産主体をユーザではなく、事業者による単独行為と認定している。実施行為の一つである「生産」という特許法全般を通じて基礎となる基本概念を、立法ではなく、訴訟後の解釈で再構築して侵害認定することは妥当であろうか。また、域外適用というグローバルに共通の課題に対して、我が国に固有なアプローチを導入して解決することは、発明のグローバルな保護の観点から適切であろうか。実務の立場から懸念を次に指摘する。

7. 実務への影響

以上を踏まえて、いわゆる「ドワゴン事件」が実務に与える影響を考察したい。

(7-1) 権利者の立場から：

- ① サーバ及びユーザ端末の双方を含むシステムクレームであっても、「ドワゴン事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決が提示した考え方に沿えば、「生産」による直接侵害として認定をされる場合があり、その場合には権利救済を受けられるという点で、権利者の立場に立てば有利に働く。
- ② また、「ドワゴン事件Ⅰ」の知財高裁判決ではアプリの配信行為についても、域外適用を認めているため、この点でも、権利者の立場に立てば有利に働く。
- ③ 但し、これは日本に固有の考え方である点に留意する必要がある。

- ④ 日本以外では、域外適用の問題は、「使用」と関係で対処している⁽²¹⁾。
- ⑤ また、プログラムに関しては、米国⁽²²⁾及び中国⁽²³⁾ではこれを認めず、記憶媒体クレームとしては認められる。欧州⁽²⁴⁾では、プログラムのクレームは認めるものの、発明の単一性の厳格な運用から、プログラムについて独立項で記述することは一般には行わない。方法クレームの独立項を引用する形式で、例えば、「請求項1記載の方法を実行するプログラム」という形式で記載する⁽²⁵⁾。
- ⑥ そのため、ネットワーク型システムの発明の場合、グローバルベースでのクレームセットと、日本固有の考え方に基づくクレームセットとを分けて整理する必要がある。
- ⑦ しかし、ネットワーク型システムの発明において、そのすべての特許出願について、グローバルベースでのクレームセットと、日本固有の考え方に基づくクレームセットとを常に用意することは、実務上の負荷が大きい。
- ⑧ 従って、まずはグローバルベースでのクレームセットを用意し、例えば、最初の独立項は方法クレーム、2つ目の独立項はシステムクレームで記述し、その上で、オプションとして、日本固有の考え方に基づくクレームセットとして、独立項としてのプログラムクレームを追加する、ということが、発明のグローバルな保護に対応しつつ実務上の負荷増加を最小限に抑えることになると考えている。
- ⑨ 尚、次のことは勧めるものではないが、「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁大合議判決を踏まえると理論的には可能になる。即ち、ユーザ端末を対象とした独立項を設ける場合、さらに、前記ユーザ端末にサーバを追加したシステムの独立項を設けることである。前者について「生産」の間接侵害と認定され、後者については「生産」の直接侵害と認定され得る場合があるからである。但し、実務の立場からは、実質的な権利範囲の拡張につながり、第三者の監視負担を過渡に増大させるおそれを懸念する。

(7-2) 第三者の立場から：

- ① 昨今では、1社でシステムの全体を構築することは少ない。自社が一部しか関与しない場合でも、サーバ及びユーザ端末の双方を含むシステムクレームについて、技術部門から知財部門に相談が来るように社内の仕組みを再確認することが必要になろう。第三者の立場からは、第三者による監視負担は増大させる方向に働く。
- ② サーバ及びユーザ端末の双方を含むシステムクレームの抵触判断は、自社からみてブラックボックスを含む場合もあり得るため、例えば、侵害リスクの懸念が高い順にA、B、Cとランクをつけて評価していた場合において、これまでCと評価していたものであっても、Aと評価する必要性が生じるだろう。日常での特許公報の検討、審査経過のウォッチング登録及びそれに続く異議申立の検討など対策を講ずる際には、留意が必要になる。

8. 最後に

以上のように、「ドワンゴ事件Ⅱ」の知財高裁判決を考察したが、「生産」概念を構造的のみならず、ネットワーク型システムの発明との関係で、機能的に新たに作り出す行為を含めるように「生産」概念を再構築した点；域外適用の考慮要件において「生産」との関係で直接評価するのではなく、生産物の「利用」との関係で検討する考慮要件を含めて域外適用の適否を判断している点；システムを構成するユーザ端末のみのクレームでは生産の間接侵害と認定し、サーバを含めたシステムのクレームでは生産の直接侵害と認定している点；また、「生産」概念の再構築により、システムの生産主体をユーザではなく、事業者による単独行為と認定している点については、権利範囲の実質的な拡張につながり、その分第三者の監視負担を増大させる懸念があり、実務の立場では留意が必要になる。実施行為の一つである「生産」という特許法の基本概念を、立法ではなく、訴訟後の解釈で再構築して侵害認定することは妥当であったのか。また、域外適用というグローバルに共通の課題に対して、我が国においても域外適用は認めるべきと考えるが、そうではあっても、我が国に固有なアプローチを導入して解決することが、発明のグローバルな保護の観点から適切ではあったのか。実務の立場からその副作用を指摘させて頂いた。我が国においても、域外適用の問題を検討するにあたっては、グローバルに通用する考え方に立つべきように考える。

以上

(注)

- (1) 令和4年(ネ)第10046号
- (2) 平成30年(ネ)第10077号
- (3) 令和元年(ワ)第25152号
- (4) 平成28年(ワ)第38565号
- (5) 『特許法概説』吉藤幸朔著
- (6) 平成18(受)第826号
- (7) Thomas Kühnen, “Patent Litigation Proceeding in Germany”.
- (8) 原文: “If the method is used partly within Germany and partly outside Germany, a property right infringement has been committed overall in Germany if the method steps carried out outside Germany can be attributed to the person who realized the other method steps within Germany.”
- (9) 「利益になるように物を用いること、役に立つように用いること。」(『広辞苑第七版』)
- (10) 「つかいもちいること、つかうこと。」(『広辞苑第七版』)
- (11) 例えば、『著作権法の一部を改正する法律(平成30年改正)について(解説)』の34頁に次のようにある。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_11.pdf
 「②「使用」を「利用」に変更した理由
 今回の改正に伴い、以下の理由から、現行法第35条第1項で「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」という規定中の「使用」を「利用」に変更することとした。
 一般に、現行法においては、何かを用いることを規定する際、「使用」は、「使用料」を除いて原則として有体物のみの利用を想定して用いられている一方、無体物の利用も想定される場合は「利用」が用いられている。現行法第35条第1項は著作物を有体物(複製物)として用いる場面に関する権利制限規定であるため、「使用」の語を用いていたが、今般の改正により、権利制限の対象を複製のみならず公衆送信、公の伝達に拡大することとしており、無体物の利用も想定されることとなる。このため、今般の改正に伴い、「使用」を「利用」に改めることとしたものである。」
- (12) ドイツ特許法9条では、物の発明の「使用(gebrauchen)」と方法の発明の「使用(anwenden)」とで用いる用語が異なる。Langenscheidt社の独英辞書によると、「gebrauchen」は“use”を意味し、例文として“use your head”, “I could do with an umbrella”を挙げる。他方、「anwenden」も“use”を意味し、目的語として“method, power”、更に“theory, rule”を例示する。即ち、「gebrauchen」は具体物を目的語とし、他方、「anwenden」は抽象物を目的語とする。Thomas Kühnenの“Patent Litigation Proceeding in Germany”によると、物の発明の「使用(„gebrauchen“)」について「使用とは、特許製品の使用にはあらゆる可能性があるため、意図した使用と理解される」と解説し、更に「理論的な要請から、使用は(ドイツにおける)製品の物理的な存在(physical presence)を要求する」とある。他方、方法の発明の「使用(„anwenden“)」について「方法の保護は、もし目的が特定されていたとした場合にその権利によって特定されるかもしれないいずれかの目的に限定されるものではない」と解説する。即ち、方法の発明の「使用(„anwenden“)」は抽象物を対象とするため、あらゆる具体的な事物への適用・応用が可能であり、意図した用途に限定しない。この点で、「gebrauchen」と「anwenden」とは実質的に相違する。日本語「利用」はむしろ、方法の発明に用いられる「使用(„anwenden“)」に近い。
- (13) (米国) NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2004)
- (14) (ドイツ) OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009-2 U 51/08, LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020-4a O 53/19
- (15) (英国) Menashe vs. William Hill by the British Court of Appeal on 28 November 2002
- (16) 拙稿「AI、IoT時代に対応した特許の「実施」について～ドワンゴ事件」を検討素材として～」月刊パテント、Vol.76, No.2 p.78-91 (2023年)
- (17) 更に、方法特許について、ステップの一部が域外で行われた場合でも当該国の侵害(「使用」と判断した事例として以下がある。
 (フランス) Araxxe c. Sigos 事件(パリ第一審裁判所2019年2月1日判決)
 (英国) Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc. ([2017] EWHC 2930 (Pat))
 (英国) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited. ([2021] EWHC 2021 (Pat))
- (18) Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communications, Int'l, 631 F. 3d 1279 (Fed. Cir. 2011)
- (19) 原文: “Qwest manufactures only part of the claimed system. In order to make the system under § 271 (a), Qwest would need to combine all of the claim elements—this it does not do. The customer, not Qwest, completes the system by providing “the personal computer data processing means” and installing the client software.”
- (20) 参考として、いわゆる「一太郎事件」の知財高裁大合議判決(平成17年(ネ)第10040号)では、次のように判示している。「なお、控訴人製品については、これを専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者(ユーザー)が少なからぬ割合を占めるとしても、それに限定されるわけではなく、法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者(ユーザー)が存在することは当裁判所に顕著である。そうすると、一般に、間接侵害は直接侵害の有無にかかわらず成立することが可能であると

のいわゆる独立説の立場においてはもとより、間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場においても、控訴人が控訴人製品を製造、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為について特許法 101 条 2 号所定の間接侵害の成立が否定されるものではない。」

(21) 前掲の注 14

(22) MPEP § 2106.3 Eligibility Step 1: The Four Categories of Statutory Subject Matter [R-07.2022]

(23) 専利審査指南（2017）第 2 部分第 9 章第 2 節

(24) EPC82 条、EPC84 条、EPC 規則 43 条 2 項。

(25) Part F, Chapter IV, 3.2 of Guidelines for Examination in the European Patent Office (March 2023), “Note however that when several independent claims are directed to equivalent embodiments that are not sufficiently different (e.g. computer program adapted to perform said method, optionally carried on an electric carrier signal-computer program comprising software code adapted to perform method steps A, B…), the exceptions under Rule 43 (2) usually do not apply.”

(原稿受領 2023.7.4)