

## 特集《属地主義》

## ドワンゴ知財高裁大合議判決（外国サーバ問題、先行事件との対比を含む）



会員・弁護士 高石 秀樹

## 要 約

知財高判（大合議）令和4年（ネ）第10046号（後行事件）は、国外に所在するサーバを含む「（コメント配信）システム」を米国FC2が「生産」する行為が、日本国内の行為と評価された事例であり、特許権者が逆転勝ちした。知財高判平成30年（ネ）第10077号<本多裁判長>（先行事件）は、国外に所在するサーバから日本のユーザにプログラムを提供する行為が、日本国内の行為と評価された事例であり、逆転充足で特許権者が逆転勝ちした。

ドワンゴ先行事件・後行事件各知財高裁判決は、ネットワークの発明につき、プログラムの提供、システムの生産の国内実施について画期的な判断を示した。今後は、諸外国における実務・判決とのハーモナイゼーション、有体物の譲渡への敷衍等の議論がなされるであろう。

## 目次

1. 概要
2. 知財高判（大合議）令和4年（ネ）第10046号（後行事件）（システムの生産）
  - （1）特許請求の範囲（JP6526304／大合議判決で侵害が認められた特許）
  - （2）充足論について（後行事件、大合議判決）
  - （3）判旨抜粋～属地主義について（後行事件、大合議判決）
  - （4）大合議判決の考察
    - （4-1）大合議判決の規範及び当てはめの妥当性
    - （4-2）大合議判決における論理の捩れ
3. 知財高判平成30年（ネ）第10077号<本多裁判長>（先行事件）（プログラムの提供）
  - （1）特許請求の範囲（JP4734471／先行事件知財高裁判決で侵害が認められた特許）
  - （2）充足論について（先行事件）（控訴審で逆転）
  - （3）判旨抜粋～属地主義について（先行事件）
  - （4）知財高判平成30年（ネ）第10077号（先行事件）の更なる考察～規範的侵害主体論の否定
4. 大合議判決（後行事件）と先行事件判決との対比（先行事件判決（平成30年（ネ）10077）と後行事件の第一審判決（東京地判令和元年（ワ）25152）との整合的理解）
5. 先行事件～「プログラムの提供」の「有体物の譲渡」への敷衍（特許、商標、諸外国）
  - （1）概論
  - （2）商標に関する関連裁判例
    - （2-1）オンラインショップのサーバが日本国外にある事案
    - （2-2）有体物を外国から日本へ輸出する事案
  - （3）特許に関する重要裁判例（【L-グルタミン酸の製造方法】事件）
  - （4）サーバが国外に所在する事案に関する、諸外国の裁判例
6. 後行事件（大合議判決）～複数主体の侵害について
  - （1）概論（間接侵害を含む）
  - （2）道具理論（単独直接侵害）
  - （3）支配理論（HOYA事件、米国AKAMAI差戻審CAFC en banc）（単独直接侵害）
  - （4）共同侵害
  - （5）教唆・幫助

## 7. 提言+まとめ

### 1. 概要

特許法上の実施行為は、「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」と規定されている（特許法2条3項1号）。大合議判決（後行事件）との関係で言えば、システムは物であるから、物の生産が米国FC2により日本国内で行われたかが問題となる。先行事件との関係で言えば、日本特許法上、プログラムは物に含まれると規定されており、物の譲渡は「その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む」と規定されているところ、本事案の解決の限りではプログラムの提供が日本国内で行われたかが問題となるが、プログラムの提供場所の議論が有体物である物の譲渡場所と平行であるのか、平行でないならば何故かという議論が有り得る。

大合議判決（後行事件）はシステムの生産について、先行事件判決はプログラムの提供について、サーバが日本国外にある本事案において、何れも日本国内の行為と判断し、特許権者逆転勝訴とした。各判決が定立した規範は、表現は異なるが、大枠同様の意味であると理解できる。行為場所については両判決ともに柔軟に日本国内と判断したが、規範的行為論については若干の温度差がある。先行事件は、端末装置の使用はユーザの行為であるとして、また、プログラムの生産（端末装置における複製）主体はユーザであるとして米国FC2の日本国内における行為主体性を否定しており、著作権に関する音楽教室最高裁判決<sup>(1)</sup>が生徒の演奏については演奏主体が音楽教室でなく生徒であるとしたことと整合する。他方、大合議判決（後行事件）は、システムにプログラムをインストールする主体はユーザであるにも拘らず、システムの生産行為について、米国FC2の日本国内における行為と判断している。この点は、先行事件と後行事件との事案としての相違点として、大合議判決前は結論が異なっても不思議ではないと議論されていた論点の一つである<sup>(2)</sup>。大合議判決は、規範的行為論において、先行事件判決や音楽教室最高裁判決と整合しないとは言わないまでも、一定程度更に柔軟な姿勢を示したと評価できる<sup>(3)</sup>。

### 2. 知財高判（大合議）令和4年（ネ）第10046号（後行事件）（システムの生産）

#### （1）特許請求の範囲（JP6526304／大合議判決で侵害が認められた特許）

##### （1-1）請求項1

1A 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、

1B 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、

1C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D 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、

1E 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、

1F 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、

1G 重なり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、

1H 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、

## II コメント配信システム。

### (1-2) 請求項2

2A 動画配信サーバ及びコメント配信サーバと、これら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、

2B 前記コメント配信サーバは、前記動画配信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、

2C1 前記端末装置にコメント情報を送信し、

2C2 前記動画配信サーバは、前記端末装置に前記動画を送信し、

2D 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、

2E 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、

2F 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、

2G 重なり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、

2H 前記コメント配信サーバが前記コメント情報を、前記動画配信サーバが前記動画を、それぞれ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、

## 2I コメント配信システム。

### (2) 充足論について（後行事件、大合議判決）

大合議判決（後行事件）で争われた特許は、脚注のツリー<sup>(4)</sup>に示すように、先行事件の第一審で非充足と判断された内容を踏まえて別ツリーから創り込んで分割出願した特許であり、後行事件の第一審判決から充足性は認められていた。逆に言えば、外国サーバ問題だけが残っていたという状況であった。

### (3) 判旨抜粋～属地主義について（後行事件、大合議判決）

#### (3-1) 大合議判決の一審判決（東京地判令和元年（ワ）第25152号）～日本国内における「生産」否定

原審は、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」（日本国内における「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いう規範を立てたうえで、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」したものとは認められないとした。（原審は、被告各システムが本件特許発明の技術的範囲に属する旨を判断した上で、日本国内における「生産」を否定した。）



### （３－２） 控訴審判決（大合議判決）～日本国内における「生産」肯定

『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。

被告サービス１のFLASH版においては、ユーザ端末が各ファイルを受信した時点において、サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、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。

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。

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、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。

ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が日本国内における「生産」に該当するか否かは、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。

本件生産についてみると、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、被告システムは、米国に存在する被控訴人 Y1 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 1F の判定部の機能と構成要件 1G の表示位置制御部の機能を果たしている。さらに、被告システムは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、本件生産は、我が国の領域内で行われたものとみることができ。

被告システムは、米国 FC2 が被告システムに係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTML ファイル及び SWF ファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、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、米国 FC2 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。』

### （3-3） 大合議判決中の、属地主義に関する被控訴人（米国 FC2）の主張と、それに対する判旨部分

『…被控訴人らは、①被告各システムの「生産」に関連する被控訴人 FC2 の行為は、被告各システムに対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメントや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係がない、②被告システム 1 において、ユーザ端末は、被控訴人 FC2 がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴人 FC2 のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人 FC2 のサーバにアップロードした動画（被告システム 2 及び 3 においては第三者のサーバにアップロードした動画）の内容に従って、動画及びコメントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表示されるのは、既に生産された装置（被告各システム）をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、③乙 311 記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うものであるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、n 台目と繰り返されることまで「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」との指摘によれば、被控訴人 FC2 の行為は本件発明 1 の「生産」に該当しないというべきである旨主張する。

しかしながら、①については、被控訴人 FC2 が被告システム 1 に対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることのみでは、前記 a のとおり、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 が完成していないというべきである。

②については、前記 a のとおり、被控訴人 FC2 の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって、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るのであって、ユーザ端末が上記ファイルを受信しなければ、被告システム 1 は、その機能を果たすことができないものである。

③については、上記のとおり、被告システム 1 は、被控訴人 FC2 の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄されるまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに被告システム 1 が作り出されることが繰り返されるとしても、そのことを理由に「生産」に該当しないということとはできない。

よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。』

## （4） 大合議判決の考察

### （4-1） 大合議判決の規範及び当てはめの妥当性

大合議判決（後行事件）は、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するものであるから、規範自体が規範的なものに留まり、特許権者と被疑侵害者のバランスを採った規範である。

もっとも、「具体的態様」のあてはめが「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が完成すること」という抽象的なファイルの送受信であり、国を跨るネットワークにおいて常に成り立つものである。

他方、「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」のあてはめについては、「国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明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 1F の判定部の機能と構成要件 1G の表示位置制御部の機能を果たしている。」と判示しており、本件発明の課題解決に係る重要部分が日本国内にあるユーザ端末により実現されているという事実を摘示しており、本件発明の技術的意義、本質的部分の主張が重要となる（このような議論は、例えば、サポート要件を議論するとき、本件発明の課題により結論が左右されることと通ずるものがある。）。何れにしても、この判断基準では、一般にネットワーク関連発明では、サーバ所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるものではなく、端末所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるから、サーバの所在地が国外であり端末が国内である場合には成り立ちやすいものである。（逆に、サーバの所在地が国内であり、端末が国外である場合には成り立ち難いが、そのような場合に日本国内における実施が無いと判決されるのであろうか。更に言えば、その場合に外国の裁判所において、当該外国の特許権を侵害したとして判決されることに違和感はないのか、という考察も必要であろう。）

次に、「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」についても、外国サーバから日本のユーザに向けてプログラムを送信すれば常に成り立つように思われる。

続いて最後に「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」についても、外国サーバから日本のユーザに向けてプログラムを送信すれば上記「効果」は日本で現れることになるから、日本の特許権者、特に日本で競合事業を実施している者であれば常に成り立つように思われる。

そうすると、大合議判決（後行事件）が示した規範に含まれる 4 要素のうち、結論に影響を大きく及ぼす要素は、「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」である。これは、外国にサーバがあるときに常に成り立つわけではなく、サーバが当該における重要な機能・役割を果たす場合もあり、その場合は国内実施は否定されるかもしれない。逆に、サーバが国内、端末が国外の場合であっても、サーバが当該発明における重要な機能・役割を果たす場合には国内実施が肯定されるかもしれない。そうすると、サーバに限らず一部国外という状況を想定した特許出願戦略としては、発明の課題解決原理がサーバにあるクレーム、端末装置にあるクレーム、その他、色々な場合を想定する工夫の余地がある。（もっとも、上述したとおり、一般に、ネットワーク関連発明では、サーバ所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるものではなく、端末所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるから、サーバの所在地が国外であり端末が国内である場合には成り立ちやすいものである。）

#### （４－２） 大合議判決における論理の捩れ

後行事件においては、特許発明に係るシステムの「生産」主体が被控訴人（米国 FC2）であることについて、『被控訴人 FC2 が、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を設置及び管理しており、これらのサーバが、HTML ファイル及び SWF ファイル、動画ファイル並びにコメントファイルユーザ端末に送信し、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 FC2 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 1 を「生産」した主体は、被控訴人 FC2 であるというべきである。…ユーザの各行為は、被控訴人 FC2 の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるものとどまり、ユーザ自身が被告システム 1 を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはできない。』と判示した。

このように、特許発明に係るシステムの「生産」主体が被控訴人（米国 FC2）であること自体に違和感はないが、このように「生産」主体を決定する文脈では「被控訴人 FC2 が、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を設置及び管理しており、これらのサーバが、HTML ファイル及び SWF ファイル、動画ファイル並びにコメントファイルユーザ端末に送信し、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 FC2 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」として、サーバの重要性を強調している。

これに対し、特許発明に係るシステムの「生産」場所の評価を決定する文脈では、「国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明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 1F の判定部の機能と構成要件 1G の表示位置制御部の機能を果たしている。」と判示してユーザ端末の機能・役割の重要性を強調し、また、被控訴人の反論に対する判示として、「被控訴人 FC2 が被告システム 1 に対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることのみでは、前記 a のとおり、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 が完成していないというべきである。…被控訴人 FC2 の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって、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るのであって、ユーザ端末が上記ファイルを受信しなければ、被告システム 1 は、その機能を果たすことができないものである」と判示して、要するに、本件特許発明に係るシステムはサーバのみで完成せず、「ユーザ端末が必要なファイルを受信すること」により完成=新たに作り出されると判示しており、ユーザ端末の機能・役割の重要性を強調している。

このように、大合議判決（後行事件）は、特許発明に係るシステムの「生産」について、主体論ではサーバの重要性を強調しており、生産場所の評価を決定する文脈ではユーザ端末の機能・役割の重要性を強調しているものであり、矛盾とまでは言えないとしても捩れがある。

（なお、大合議判決は、ユーザの行為を米国 FC2 の行為と見做すという論理構成を採ったものではない。このことは、後述するとおり、先行事件判決がユーザの行為を米国 FC2 の行為と見做すという規範的行為論は否定したことと整合する。また、著作権の事案であるが、音楽教室最高裁判決も、音楽教室の生徒の演奏主体が音楽教室であるという規範的行為論を否定しており、いわゆるカラオケ法理<sup>6)</sup>を適用しなかったこととも整合する。近時の裁判所の考え方は、属地論は柔軟に、規範的主体論は厳格に考えている。）

### 3. 知財高判平成 30 年（ネ）第 10077 号<本多裁判長>（先行事件）（プログラムの提供）

#### （1）特許請求の範囲（JP4734471／先行事件知財高裁判決で侵害が認められた特許）

##### （1-1）請求項 1

…

1-1E 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、

1-1F 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

1-1G ことを特徴とする表示装置。

##### （1-2）請求項 9

…

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。

##### （1-3）発明の詳細な説明及び図面

『…図 5…表示欄 104 には、第 1 の表示部によって表示される動画が表示される。表示欄 105 には、第 2 の表示部によって表示されるコメントが表示される領域であり、ここでは、表示欄 104 によって表示される動画上にコメントが表示される。また、ここでは、表示欄 105 は、表示欄 104 よりも大きいサイズに設定されており、オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングするようになっており、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となっている。』（段落【0019】）』

『…動画の再生が進み、動画再生時間が13秒になると、図9に示すような画面が表示される。ここでは、コメント付与時間が9秒のコメントである「おいしそう～！」が、画面左側に移動しており、表示欄104の外側であって表示欄105の内側にトリミングされた状態で「そう～！」の部分だけ表示されている（符号200）。』（段落【0034】）

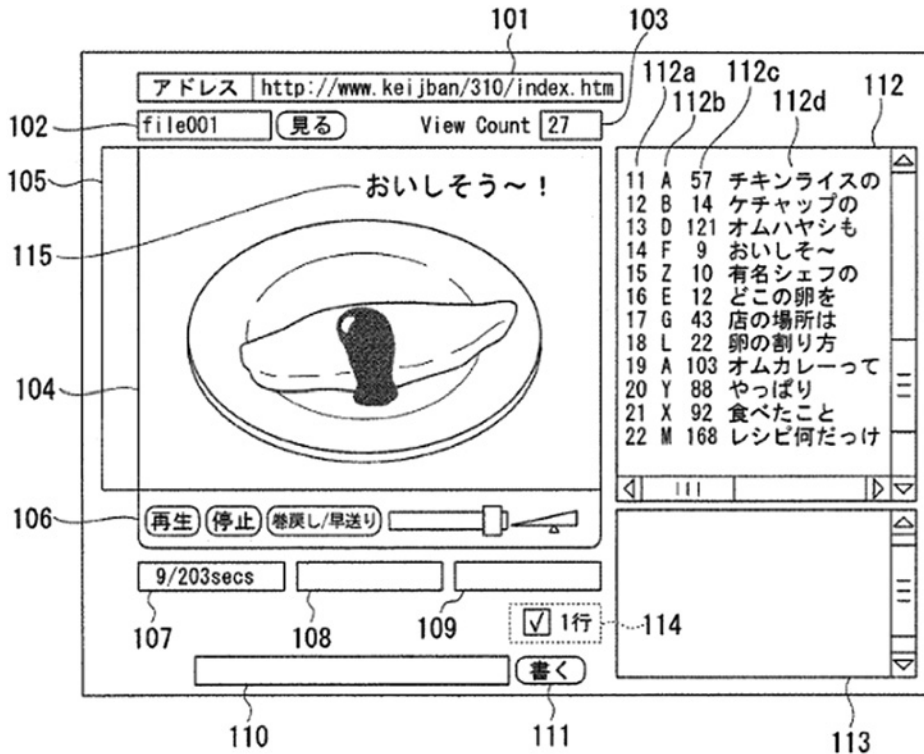


図5

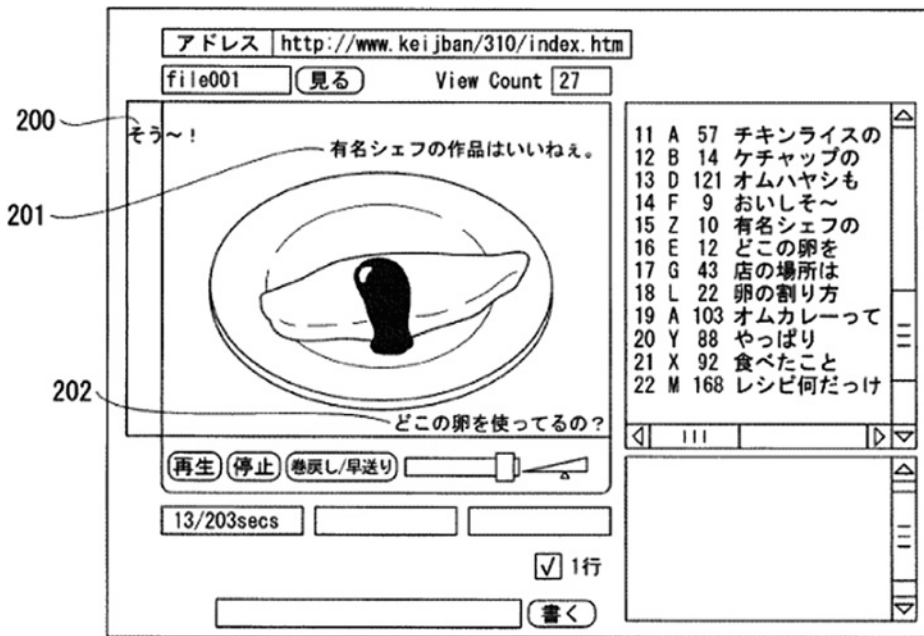


図9

＜この実施例では、枠104（第1の表示欄）の外側であって、枠105（第2の表示欄）の内側に「そう～」という文字が表示されていることから、「おいしそう～」という右から左に流れている文字は、画像の一部ではなく、コメントが表示されていることが分かる。（余談：画面中の文字は「おいしそう～！」であるが、右欄の文字一覧では「14 F 9 おいしそう～」となっている。）＞



## （２） 充足論について（先行事件）（控訴審で逆転）

（２－１） 一審判決（東京地判平成 28 年（ワ）第 38565 号）は、以下のとおり判示して、プログラム上、「動画表示可能領域（第 1 の表示欄）」と「コメント表示可能領域（第 2 の表示欄）」は同一のサイズであるから非充足と判断した。

『ア 「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 は、コメントについて動画に含まれているものではなく、ユーザによって書き込まれたものであることを把握することができるようにするとともに、コメントの読みにくさを低減させるために、一部重なり合うものとして設定される、コメント表示領域である「第 2 の表示欄」及び動画表示領域である「第 1 の表示欄」について、あらかじめ、「第 2 の表示欄」を「第 1 の表示欄」よりも大きいサイズのものとして設定して、コメントの少なくとも一部を「第 2 の表示欄」の内側ではあるものの「第 1 の表示欄」の外側に表示するというものである。そうすると、上記の作用効果を実現するためには、コメントは、動画の大小やアスペクト比に関わらず、「第 1 の表示欄」の外側に表示され得る必要があるから、「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のものであり、そうであれば、「第 1 の表示欄」及び「第 2 の表示欄」のいずれも固定された領域であるものと解するのが相当である。』

（1-4-2）控訴審判決<先行判決>は、全画面表示のときなど各表示欄がずれることがある。（「…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」）として、逆転充足と判断した。なお、控訴審判決<先行判決>は、先行特許 1 の請求項 1（表示「装置」の発明）についても、間接侵害（特許法 101 号条 1 号）を認めた。

『(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 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、コメントが動画に含まれるものではなく、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、コメントが動画に含まれるものではなく、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。』

## （２－２） 先行事件の充足論についての若干の考察

進歩性判断をする際には、発明は技術思想であることを念頭において、従来技術から構成自体が容易想到であるかどうかに加え、本件（本願）発明の課題を解決し、その構成に想到することの容易想到性を問題とする裁判例が多い。

その是非は措くとして、そのように発明の技術思想を重視するならば、充足論においても、本件では、プログラムとして「コメントは、動画の大小やアスペクト比に関わらず、「第 1 の表示欄」の外側に表示され得る」という技術思想を体现していなければならないとする一審判決の考え方も一理ある。

先行事件（控訴審）判決が、「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」としたことは一審判決とも整合しており、合理的であるが、先行事件（控訴審）判決は、当てはめにおいては、先行事件の一審判決と異なり、「実際に表示される」とは、「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」ことをもって充足とした、すなわち、「動画の大小やアスペクト比」により「第 1 の表示欄」の外側に表示され得るか否かが変わっても充足とした

点において一審判決よりも発明を広く解釈したものである。

このような先行事件（控訴審）判決の充足論の是非はまた措くとして、仮にこのような（視聴者が適宜の方法を選択すると、「動画の大小やアスペクト比」によっては「第1の表示欄」の外側にコメントが表示され得る）プログラムが従来技術であったとした場合、新規性欠如と判断されるのであろうか？

おそらく、近時の裁判例の主流によれば、この点は相違点として把握され、「コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能」にするという本件発明の課題を解決するために、コメントが「第1の表示欄」の外側に表示され得るという技術思想に想到することの容易想到性が問題とされ、進歩性が肯定される可能性もある。そうすると、進歩性判断時には、本件発明の技術思想、課題、効果の容易想到性が問題とされるのに、充足論においては構成が同一であれば本件発明の技術思想、課題、効果を奏するとしてこれらを問題としない現在の実務は、進歩性を否定の方が充足論よりもハードルが高いという、（プロパテント傾向の）ダブルスタンダードが存在すると理解することも可能かもしれない。この点は、多くの事案では判断時の違いにより整合的に説明できるといわれる。すなわち、進歩性の判断時は出願日（優先日）であり、出願時に発明の課題を認識できたか否かが問題となるのに対し、充足性の判断時は（差止請求であれば）口頭弁論終結時であるところ、その時点では当業者は課題を認識して実施しているという説明である。しかし、そのような一般論が妥当する場合が多いとしても、全事例ではないはずであるし、本件ドワンゴ事件の具体的事案におけるプログラムにそれが妥当するかは別論として検討する必要があるかもしれない。

### （3） 判旨抜粋～属地主義について（先行事件）

#### （3-1） 一審判決（東京地判平成28年（ワ）第38565号）

一審判決は、非充足と判断し、日本国内におけるプログラムの「提供」の有無を判断しなかった。

#### （3-2） 知財高判平成30年（ネ）第10077号（先行事件）～日本国内におけるプログラムの「提供」肯定

先行事件において問題とされた一部の特許発明の対象は「プログラム」であり、米国FC2が米国に所有するサーバから、日本国内に所在するユーザに向けて「プログラム」を配信していた行為が、日本国特許法にいう「提供」に該当するか」という論点に関して、本判決は、以下のとおり判示して、日本国特許法にいう（国内の）「提供」に該当すると判断した。（「表示装置」のクレームも間接侵害成立。）

『…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、…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、…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、…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…。…

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。』

『…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…、

①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、  
②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、  
③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、  
④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…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。』

### （３－３） 知財高判平成 30 年（ネ）第 10077 号（先行事件）判決中の、属地主義に関する被控訴人（米国 FC2）の主張と、それに対する判旨部分

『被控訴人らは、被控訴人ら各プログラムは米国内のサーバから自動的に配信されるものであり、提供行為は米国の領域内で完結しているから、本件配信は日本国特許法にいう「提供」に当たらない旨主張するが、上記説示したところに照らすと、これを採用することはできない。』

### （４） 知財高判平成 30 年（ネ）第 10077 号（先行事件）の更なる考察～規範的侵害主体論の否定

この論点を議論する際に外せない平成 20 年（ネ）第 10085 号【インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム】事件は、韓国のサーバから日本在住のユーザ向けにサービスを提供していたが、本件発明は「アクセス」の発明ではなく「アクセスを提供する方法」の発明であるという当該発明特有の事情を理由として日本国内実施を認めため、事案が異なり参考にし難い<sup>(6)</sup>。

先行事件判決は、以下のとおり判示して、規範的侵害主体論を否定した。（著作権の「カラオケ法理」は特許侵害主体論に適用されなかった。もっとも、音楽教室最高裁判決により、クラブキャッツアイ最高裁判決<sup>(7)</sup>が示した「カラオケ法理」は終焉したとまでは言えなくとも、限られた場面のみ妥当する事例判決であることが明らかになったから、著作権の「カラオケ法理」に例えることは適切でないかもしれない。）

<先行事件判決（知財高判平成 30 年（ネ）第 10077 号）の該当箇所抜粋>

『エ 被控訴人ら各装置の使用

…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し、被控訴人ら各装置を本件発明 1 の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。

オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）

控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、…、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から、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人の上記主張は、採用することができない。』

## 4. 大合議判決（後行事件）と先行事件判決との対比（先行事件判決（平成 30 年（ネ）10077）と後行事件の第一審判決（東京地判令和元年（ワ）25152）との整合的理解）

先行事件では、FC2 のプログラムが、先行特許 1（JP4734471）請求項 9、10 の要件を全て充足していた。したがって、イ号（プログラム）は日米間に跨らないため、「提供」場所の評価のみが問題となっていた。（プログラムの「提供」場所は、日米間に跨らず、日本国内であると評価された。）

後行事件では、FC2 のシステムが、後行特許（JP6526304）の請求項 1（システム）の全てを充足せず、イ号（システム）が日米間に跨っていることから、「生産」場所の評価は、「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」という、（先行事件では生じなかった）要件が問題となり、後行事件の第一審判決（令和元年（ワ）25152）はこれを否定したものである。

後行事件の控訴審判決である大合議判決は、この論点について、「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」とう第一審判決の規範自体を変更したため、この点が顕在的な論点とならなかったが、プログラムの提供とシステムの生産の違いとして、外国サーバ以外の類型を検討するときに念頭に置くべきことを忘れてはならない。

## 5. 先行事件～「プログラムの提供」の「有体物の譲渡」への敷衍（特許、商標、諸外国）

### （1） 概論

これまでも、「外国サーバ問題」については、日本国内で商標が使用されたと評価できるかが不使用取消請求事案（商標法 50 条）で多く判決されており、日本人向け、日本語、日本円決済の場合は日本国内で商標が使用されたと評価されてきた。（後述するとおり、韓国裁判所における外国サーバ問題においても、韓国語であったことが重視されて侵害とされている。）

大合議判決（後行事件）は、先行事件判決と合わせて、特許についても同様の価値判断を導入した点において画期的と考える。

ドワンゴ先行事件・後行事件はネットワークの発明であり、「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」（大合議／後行事件）、「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」（先行事件判決）と留保されていることからしても、有体物についても同様の議論が妥当するかは別問題である。

他方、特許法 2 条 3 項 1 号は、特許発明の実施行為として「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」と定義しており、日本の特許法のもとでは、プログラムは物であり、プログラムの提供は物の譲渡であるから、プログラムの提供と有体物の譲渡とをある程度平行に考える余地はあり、ドワンゴ先行事件が有体物の譲渡事案に影響を及ぼす可能性がある。

実際に、有体物の譲渡が問題となった裁判例を見ても、東京地判平成 28 年（ワ）25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野裁判長>が、譲渡地は国外（インドネシア）であったが、仕向地が日本であったことから「譲渡の申出」を認めて、特許権者勝訴とした。このグルタミン酸判決とドワンゴ先行事件を足掛かりに、各ドワンゴ事件判決の、有体物の譲渡への敷衍の限界が議論されるであろう。

また、諸外国においても「外国サーバ問題」について多数の判決がなされている。国際調査の観点からも各国の裁判結果は影響を与え合うため、常にウォッチを欠かせない。

以下に関連裁判例を紹介するが、特許発明の国内実施と商標の国内使用とは、同じではないにしても、国外所在のサーバから日本国内に情報を送信する場合や、日本国内所在の顧客の要望に応じて国外から日本向けで有体物を送付する場合という意味で共通することから、裁判所の考え方として参考になる。したがって、特許事案に限らず、商標事案についても裁判例を紹介する。

### （2） 商標に関する関連裁判例

#### （2-1） オンラインショップのサーバが日本国外にある事案

##### 【商標】令和 2 年（行ケ）10078「AROMA ZONE」事件<鶴岡>

海外から日本の需要者向けの日本語オンラインショップに譲渡した事例で、商標の国内使用を肯定した。

（判旨抜粋）「ランジュビオは、フランスに在住する日本人 A が運営するオンラインショップであり、日本語で運営され、日本向けに商品販売を行っている。…本件要証期間中…ランジュビオのウェブページには、原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品として掲載され、日本円で価格が表示されている。…原告は、ランジュビオに対し、日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡し、ランジュビオは、本件要証期間中に、本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし、少なくとも、ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。かかる事実によ

れば、本件商標は、本件要証期間内に、商標権者である原告によって、日本国内で、使用立証対象商品に、使用されたものと評価することができる。」

**【商標】平成29年（行ケ）10071「COVERDERM」事件<清水>**

海外から日本の需要者向けの日本語オンラインショップで譲渡した事例で、商標の国内使用を肯定した。

（判旨抜粋）「…原告は、…本件ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の『COVERDERM』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって、原告は…日本国内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえる…。本件ウェブサイトは、日本語で本件商標に関するブランドの歴史、実績等を紹介するとともに、注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから、リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても、本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトであることは明らかである。…グーグルで検索する場合において、検索キーワードを『カバーダーム』、『COVERDERM化粧品』としたとき及び日本語のページを検索するように設定した…。」

**【商標】平成17年（行ケ）10095「PAPA JOHN'S」事件<中野>**

海外所在のサーバで、日本からアクセス可能な英語ウェブサイトを運営した事例で、商標の国内使用を否定した。

（判旨抜粋）「…ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということとはできない。…上記雑誌は、日本国内において頒布されたとしても、日本国内で発行されたものとは認められない上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。」

**（2-2）有体物を外国から日本へ輸出する事案**

知財高判平成17年（行ケ）10817<佐藤裁判長>は、海外の事業者による、日本国内の者への商品の直接販売・発送行為は、国内「譲渡」に該当しないと判断した。（不使用取消）

東京高判平成14年（行ケ）346<篠原裁判長>も、日本向け輸出を商標の「使用」と認定しなかった。）

上記各裁判例に加えて、令和3年改正商標法・意匠法が「輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれる」とした法改正に照らせば、有体物を外国から日本へ輸出する行為は、国内「譲渡」とは言えないと考えられていると思われる。

そうであるとする、上記オンラインの場合と何故異なるのか、ドワンゴ事件におけるプログラムの提供と有体物の譲渡とが平行であるか否かという論点に通ずるものがある。

**（3）特許に関する重要裁判例（【L-グルタミン酸の製造方法】事件）**

前提として、「譲渡の申し出」は、「譲渡の申し出」自体が日本国内で行われることが必要であることは当然として<sup>(8)</sup>、さらに、（日本の裁判例は無いが）「譲渡」も日本国内で行われる必要があるとする学説が有力である<sup>(9)</sup>。（米国の裁判例も同様である<sup>(10)</sup>。）（反対の学説もある<sup>(11)</sup>。）<sup>(12)</sup>

そうであるところ、東京地判平成28年（ワ）25436【L-グルタミン酸の製造方法】事件<矢野裁判長>は、インドネシアの港で日本向けに輸出した分について「CJインドネシア販売分については、その売買契約はCJインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ、本件MSGの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFRの貿易条件…からは、本件MSGの買主への引渡しは、インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり、これに反して、本件MSGの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや、日本への輸入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、CJインドネシア販売分に係る本件MSGについては、その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり、被告らによる日本への輸入の事実も認められない。CJインドネシア販売分に係る本

件MSGの日本国内への輸入については、本件MSGの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。」と判示して、譲渡場所が国外であるとして日本国内における譲渡を否定しながら、以下のとおり判示して、譲渡の申し出を認めた。（そのうえで、外国での売上高を基準として特許法102条2項を適用したから、特許権者としては十分は救済を受けることが出来た。）ドワンゴ先行事件は、プログラムの「提供の申出」のみならず、プログラムの「提供」まで認めたから、更に一步進んでいると評価できる。グルタミン酸事件も、このロジックで譲渡の申し出を認めるならば、国内譲渡と評価することも可能であり、現在の知財高裁が改めて判断した場合には、「譲渡」まで認められる可能性もあるかもしれない。

＜東京地判平成28年（ワ）第25436号の「譲渡の申し出」に関する判示抜粋＞

「…譲渡の申し出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても、当該売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば、当該申出行為を譲渡の申し出と解し得る…。…CJインドネシアと被告とは、同じ企業グループに属している上、CJインドネシア販売分について、本件コミッション契約を締結して利益の分配を行うなどの密接な関係にあったといえるから、CJインドネシア販売分の売買契約の主体がCJインドネシアであって被告ではないことは、被告の…関与が本件MSGの譲渡の申し出に当たるとの認定を妨げるものではない。…

確かに…CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主への譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの、CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後には本件MSGが買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。譲渡の申し出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申し出に当たるとどうかの結論を異にするのは相当ではなく、…日本国内において被告とCJインドネシアが共同してCJインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは、被告による『譲渡の申し出』に当たると解するのが相当であり、この点の被告の主張は採用できない。…

CJインドネシア販売分について、被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること、…CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、『譲渡』自体が日本国外で行われているとしても、CJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法102条2項の適用において、日本国内での『譲渡の申し出』によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり、被告の上記主張は採用できない。」

#### （4）サーバが国外に所在する事案に関する、諸外国の裁判例

【日本】最決平成26年11月25日・平成25年（あ）574、510＜刑集68巻10号2707頁＞

（わいせつ物頒布等）刑法第175条「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布…した者…。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」

（本判決）「日本在住の被告人は、日本及びアメリカ合衆国在住の共犯者らとともに、日本国内で作成したわいせつな動画等のデータファイルをアメリカ合衆国在住の共犯者らの下に送り、同人らにおいて同国内に設置されたサーバコンピュータに同データファイルを記録、保存し、日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客にインターネットを介した操作をさせて同データファイルをダウンロードさせる方法によって有料配信する日本語のウェブサイトを運営していた…。所論は、…被告人らの行為といえる前記配信サイトの開設、運用は日本国外でされているため、被告人らは、刑法1条1項にいう「日本国内において罪を犯した」者に当たらないから、被告人にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪は成立せず、したがって、わいせつな動画等のデータファイルの保管も日本国内における頒布の目的でされたものとはいえないから、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪も成立しないという。…そこで検討するに、…被告人らが、同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たるとも、同条2項所定の目的を有していたことも明らかである。」と判示して、有罪とした。（大阪地判平成11年3月19日（判タ1034号283頁）



も、日本国内から海外サーバに送信・頒布した事案で有罪となっている。）

同事案は、被告人が日本在住で、日本国内から海外サーバに送付して、頒布した事案であったことから、被告（米国 FC2）が外国企業であったドワンゴ事件と較べて、国内犯と認めやすい事案ではあった。

**【中国】 最高人民法院 2021 年 5 月 25 日判決<（2020）最高法知民終 746 号>**

「最高人民法院情報ネットワーク伝達権侵害に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」第 15 条＝「…侵害行為地と被告の住所地が…外国にある場合、原告が侵害に係るコンテンツを発見したコンピュータ端末などの機器の所在地は、侵害行為地と見なすことができる。」

（本判決）「サーバーの所在地は、侵害行為地を判断するための唯一の要素ではなく、要素の一つにすぎない。侵害行為地には、侵害行為の実施地と侵害結果の発生地が含まれる。中国の法律で保護されている特許権については、特許権侵害行為の実質的な構成の一部または侵害結果の一部が中国の領土内にある場合、侵害行為地が中国の領土内であると判断できる。

…なお、侵害行為地をサーバーの所在地のみで判断すると、不足がある。インターネットのグローバル性から、ネットワークデータの送受信及び相互作用は国際的である。インターネットに係るコンピュータプログラムを含む方法・システム特許の場合、データキャリア、つまり、被疑侵害サイトのサーバーがどこにあるかということだけで被疑侵害行為の実施地を判断すると、このような特許の権利範囲は厳しく制限され、このような特許を実質上実施した侵害者は侵害責任の回避が非常に容易になる。その結果、このような特許に対する法律の保護がなくなる虞がある。よって、サーバーの所在地は、被疑侵害行為の実施地を判断するための唯一のまたは中心的な要素として考慮すべきではない。」<sup>(13)</sup>と判示して、侵害成立と認めた。（なお、同事案では中国の「最高人民法院情報ネットワーク伝達権侵害に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」が問題となったものであるから、有体物の中国内への送付の場合にそのまま適用できる議論ではない。）

**【韓国】 ソウル中央地方法院 2007 年 9 月 7 日< 2006 ガ合 73442 > ≡ ソウル中央地方法院 2015 年 2 月 17 日< 2013 ガ合 546931 >**

（本判決）韓国外企業の韓国子会社である被告が、海外に位置する国外企業所有のサーバを用いて韓国国内でサービスを提供していた事案において、「…①被告のウェブサイトを通じて提供されるサービスが韓国語で提供されているため、内国人を主な対象とする点、②被告が被告ウェブサイトのインターネット上の住所である被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有している点、③被告が国内で被告ウェブサイトと関連して広報、マーケティング、ウェブサイトに掲載する広告の販売、技術開発等の業務を主導的に行い、それから利益を得ているという点、④本件サービスが、被告のウェブサイトを利用する使用者らに利用の便宜を提供することによって、被告のウェブサイトを通じて提供される全サービスの使用者を増やし、最終的には広告収益等の増大を目的としているため、被告が被告ウェブサイトに関連して行う業務と密接な関連があるという点を考慮すると、被告が、被告ウェブサイトを通じて提供される本件サービスを『国内で使用』していると認める」<sup>(14)</sup>と判示して、侵害成立と認めた。（日本のドワンゴ先行訴訟の知財高裁判決（平成 30 年（ネ）10077）の要件①②③④と異なり、同韓国判決の規範は、外国サーバから国内ユーザに向けてサービス提供していても、必ずしも満たすわけではない。主体が韓国国内の企業である点は、ドワンゴ訴訟の「被告株式会社 HPS」と同じである。）

**【英国】 Menashe v. William Hill [2002] EWHC 397、[2002] EWCA Civ 1702**

William Hill は、CD に記録したコンピュータプログラムであって、コンピュータをインターネットを介してホストコンピュータと通信させる端末コンピュータに変えるものを顧客に提供していた。William Hill のホストコンピュータは、英国外（オランダ領アンティル）に設置されていた。

本控訴審判決は、一審判決が示した、「効果」が英国内で発揮されていれば十分であるとの理由を（侵害を）確信させる理由とはみなさず、事実上、ホストコンピュータの場所は、ユーザには全く関連性がないとして、ゲームシステム全体を使用するという点で、ホストコンピュータが国外に設置されていたが、（英国内で）ホストシステムを使用していると判示した。

また、本控訴審判決は、「ホストコンピュータがアンティグア島に、端末コンピュータが英国に設置されている

場合、クレームされたゲームシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切である。その回答は顧客となるはずである。顧客はそれをどこで利用するのか。顧客が端末を英国内で使用するの間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用していると言っても言葉の誤用ではない。」と判示して、間接侵害成立とした（1977年英国特許法60条2項）。

**【英国】 Illumina v. PremAltha Health [2017] EWHC 2930 (Pat) 2017.11.21**

英国内で血液検査、配列決定を行い、情報を台湾に送り、予め定められた計算処理に基づく出力結果は英国に送り返され、英国内で使用されている事案において、検出方法の使用場所は英国内であると判断し、侵害成立を認めた。

**【ドイツ】 デュッセルドルフ高裁（2009年）、プリペイドカード事件2 U 51/08、InstGE11, 203**

（本判決）「…国内においてこのために必要な手段の一部のみを実施する場合であっても、特許を侵害し得る…。…例えば、製造方法に国外で行われた第1の工程による一次製品の生産が含まれ、この中間製品が国内市場に持ち込まれ、最終製品の生産のための残りの工程が国内で行われる場合…には、使用者は自身（または第三者）がそれまでに国外で開始させた方法の使用が通常は自身に帰属することを受け入れなければならない。それは、使用者がこうした手段に依存し、国内でそれを利用し、自身のもので採用するからである。…そうでなければ、使用者は難なく特許による保護を迂回することができてしまうだろう。使用者の行為は、いずれの国においても方法特許の侵害を構成しないことになってしまうだろう。…

…これを背景として、国外で行われた他の行為も国内の行為者に帰属する場合には、複数の必要な行為のいずれかが国内で行われれば、（ある方法）の実施行為を構成するのに十分となり得る…。国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない。…ここで帰属を認めるために必要な関係は、問題とされる行為が国内市場に影響を与えることを目的とし、適合されていることである。」と判示して、侵害成立と認めた。

なお、同デュッセルドルフ高裁判決後、デュッセルドルフ地裁は、別件オンライン視力検査判決（2020年）4a O 53/19でも、関連データは、ドイツ国外で被告がサーバーを利用して処理していた事案について、特許の対象である方法の技術効果は、患者がドイツ国内の自宅のコンピューター上で工程の最初の部分を実施した際に生じていたと判断して、侵害成立とした。（デュッセルドルフ地裁は、デュッセルドルフ高裁（2009年）プリペイドカード事件を引用し、正しいと評価した。）

**【米国商標】 Playboy v. Chuckleberry (旧 tattilo) 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996)**

米国企業 Playboy がイタリアでウェブサイト運営する企業 Chuckleberry がイタリアで米国居住者に向けてインターネットを通じて商品を販売することの商標権侵害を主張した。米国裁判所は、米国商標権侵害を認めて、米国居住者からの申し込み受諾を禁止する旨を判決した<sup>(15)</sup>。

（本判決）「・被告は米国のユーザを歓迎していたし、それにより商品を米国内で頒布していた。希望者はTattiloにFAXすると、E-mailでパスワードとユーザネームが返送されるという手続きを踏むことにより、Tattiloは、米国内で商品を頒布した。

- ・インターネットはワールドワイドなものであり、地球上のどこからでもアクセスできる。単に商品が禁じられた国からもアクセスができるからというだけで、tattiloにsiteの動作を止めさせることはできない。
- ・本裁判所は世界中のインターネットサイトに対して裁判権をもっていないし、差止めるつもりもないが、この国のアクセスを禁ずることはできる。したがって、tattiloがsiteを動かしている間は、米国に居住する顧客の申込を受けてはならない。」

## 6. 後行事件（大合議判決）～複数主体の侵害について

### （1）概論（間接侵害を含む）

大合議判決は、システムの生産には日本国内のユーザも関与しているにもかかわらず、米国FC2が日本国内で生産したと評価した。すなわち、行為地の問題の他に、複数主体の問題も内包していた。

複数主体の問題については、間接侵害（特許法 101 条）、教唆及び幫助、共同侵害の他に、規範的に単独直接侵害を認める理論（「道具理論」、「支配理論」）がある。何れの理論も、実施行為の一部を他人に行わせることで特許権侵害を免れることは出来ないという、同様の価値判断が妥当すると考えられる。

近時、平成 20 年頃以降、間接侵害事案において特許法 101 条の要件が否定された裁判例が少なく、直接侵害行為が日本国内で認められれば、間接侵害が成立する可能性が高い傾向にある。その意味では、複数主体により特許権侵害に主体的に関与している者が特許権侵害を免れることを許容しないという裁判所の姿勢が感じられていたところ、ドワンゴ事件の大合議判決及び先行事件（控訴審）判決において、行為主体論のみならず、行為地についても柔軟に規範的に捉えるプロパテントの姿勢が感じられるという現在地である。

以下、裁判所の考えとしては、複数主体を理由に非侵害とせず、様々な理論の下で単独侵害又は共同侵害を認めってきた裁判例を紹介することにより、行為主体論について近時の裁判所がプロパテント傾向であることを再確認する。（ドワンゴ大合議判決、先行事件判決からは、行為地論（属地主義ではない）についても、近時の裁判所がプロパテント傾向であると考えられる。）

## （2）道具理論（単独直接侵害）

### 東京地判平成 12 年（ワ）第 20503 号【電着画像の形成方法】事件

（判旨抜粋）『被告製品…を購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。』

## （3）支配理論（HOYA 事件、米国 AKAMAI 差戻審 CAFC en banc）（単独直接侵害）

### 東京地判平成 16 年（ワ）第 25576 号【ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法】事件（HOYA 事件）

（判旨抜粋）『…特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2 つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2 つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。』

CAFC en banc <AKAMAI v. LIMELIGHT> (2015.08) は、2014.06 米国連邦最高裁の差戻後、「誘引侵害（271 条（b））」でなく、「直接侵害（271 条（a））」の有無を問題とした。

（判旨要約）方法の発明（content delivery service）が複数主体により分割実施された場合の直接侵害（271 条（a））の成立要件について、全てのステップが単一主体により実行（performed）されたか起因（attribute）する場合は、直接侵害が成立するとした。

同 AKAMAI 米国 CAFC 判決 en banc は、直接侵害が成立する具体例として、①他者を「指揮又は管理（direct or control）」する場合、及び、②他者と「共同事業体（joint enterprise）」を形成する場合を挙げた。更に「指揮又は管理」の類型として、代位責任に係る一般法理を考慮して、**①代理関係（agent）、②契約関係（contract）、③特定の行為への参加又は利益の享受のために方法発明のステップの一部を実行し（first prong）、被疑侵害者が**



実行方法又はタイミングを確立する場合（second prong）を挙げた（two-prong test）。

同判決は、顧客は単に被告のガイダンスに従い、被告が、顧客が方法ステップの実行時にサービスを利用することができるよう、顧客の実行の方法及びタイミングを確立しているから、被告が顧客の残りの方法ステップの実行を指示または管理しており、クレームされた方法の全ステップは、被告により、または、被告に起因して実行されたことから、直接侵害成立とした。

#### （４） 共同侵害

大阪地判昭和 36.5.4 民集 12.5.937 【スチロビーズ】事件（共同（直接）侵害成立）

（判旨抜粋）「…他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき、例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのと同ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのと同ならないのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成する…。」

知財高判令和 3 年（ネ）10029 【手摺の取付方法】事件<東海林裁判長>（共同（直接）侵害成立）

（判旨抜粋）「…被告は、被告製品を販売し、被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている（なお、弁論の全趣旨によれば、被告は、ガラスの販売は行っていないものと認められる。）。もっとも、…ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で、被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。したがって、被告は、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。」

#### （５） 教唆・幫助

大阪高判平成 12 年（ネ）第 3014 号「五相ステッピングモータの駆動方法」事件（幫助又は教唆成立）

「共同不法行為被控訴人製品は、スター結線を前提としたハーフステップ駆動方法を業として使用することができる機能を有する物であり、被控訴人は、被控訴人製品を購入したユーザーにおいて同機能を使用すれば、本件特許発明の直接侵害が成立することを十分に知っているにもかかわらず、取扱説明書に当該機能を発揮することができることを明記した上で、ユーザーに被控訴人製品を販売し、被控訴人製品を購入したユーザーはスター結線を前提としたハーフステップ駆動方法を業として使用している。…被控訴人製品を販売する行為は、不法行為の予備行為として捉えられる教唆又は幫助行為に相当する。」

大阪地判平成 15 年（ワ）第 860 号「点検口取付方法」事件（幫助又は教唆成立）

「被告が被告キャビネットの設置を下請業者に委託して行う場合は、その設置は被告の行為とみられる。また、被告が被告キャビネットを業者に販売し、業者がこれを設置する場合、業者は、被告の定めた仕様・設置方法により設置する他ない。被告は、シンクキャビネットについて、『流し台 施工説明書』において、『点検口の取りはずし方』を記載しているが、点検口を閉じる場合は、必ず被告方法を使用しなければならない。そうすると、これらの業者は、被告から指示され、被告方法を使用せざるを得ないから、被告は業者に対して被告方法の使用を教唆している。したがって、被告は、このような販売後の業者による被告方法の使用についても、民法 719 条に基づいて損害賠償責任を負う。」

## 7. 提言＋まとめ

先行事件知財高裁判決・後行事件知財高裁大合議判決は、ネットワークの発明につき、プログラムの提供、システムの生産の国内実施について画期的な判断を示した。これらにより、サーバが外国所在の場合を想定して、プログラム、表示装置、システムの発明をクレームアップすることが実務的に有用であることとなった。（もちろん、新規事項追加とならずに分割出願できるように当初明細書に開示をすることの重要性は言うまでもない。）さらに、

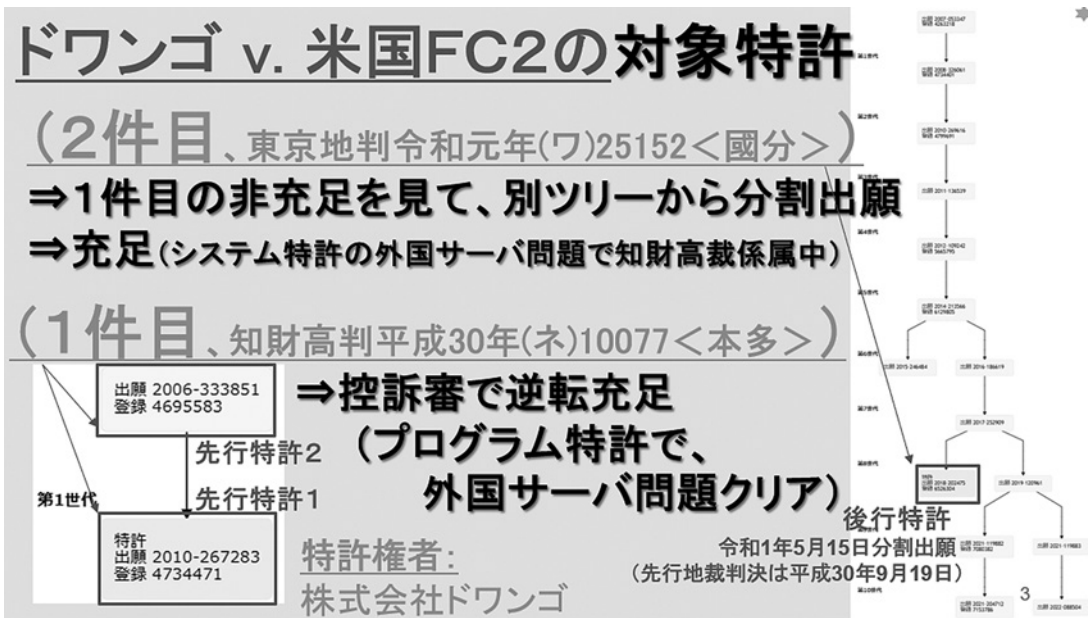
サーバを中心としないサブコンビネーションクレームの余地も残っている。もちろん、ドワンゴ事件の事案を離れて、サーバ以外の構成が外国所在の場合にも日本特許権を権利行使する余地を残すために、発明の課題設定及びその書き方等を含めて、サーバその他の構成を中心とするサブコンビネーションクレームを分割出願できるように当初明細書を創り込むことが、外部弁理士・社内知的財産部としての付加価値の一つとなる。

今後は、諸外国における実務・判決とのハーモナイゼーション、有体物の譲渡への敷衍・複数主体の侵害論等が更に活発になされるであろう。これらの論点に関する更なる深掘りは次の検討機会に譲り、一旦筆を擱くこととする。

以上

(注)

- (1) 最高裁判所第一小法廷令和4年10月24日・令和3年（受）第1112号【音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在 確認請求事件】
- (2) ドワンゴ先行事件（控訴審）判決後、大合議判決前にリリースした筆者作成のYouTube動画解説（50分）  
<https://www.youtube.com/watch?v=nxFYwlcqaQI>
- (3) ドワンゴ大合議判決直後にリリースした筆者作成のYouTube動画解説（10分）  
<https://www.youtube.com/watch?v=J-ybGVNq6OU>
- (4) 大合議判決（後行事件）で争われた特許と、先行事件で争われた特許との関係。（別ツリー）



- (5) 最高裁判決昭和59年（オ）第1204号【クラブ・キャッツアイ事件】
- (6) 知財高判平成20年（ネ）第10085号【インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム】事件  
 (判旨抜粋) 『【請求項】 インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法…

本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム」とされており、…特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、…「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人である…。

本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また、本件発明に係る「アクセスを提供する方法」が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。』

- (7) 最高裁判所第三小法廷昭和 63 年 3 月 15 日・昭和 59 年（オ）第 1204 号【音楽著作権侵害差止等請求事件】
- (8) 知財高判平成 22 年（ネ）10001「モータ」（中野裁判長）は、国際裁判管轄が争われた事例において、「…『譲渡の申出行為』について、申出の発信行為又はその受領という結果の発生が客観的事実関係として日本国内においてなされたか否かにより、日本の国際裁判管轄の有無が決められる。…」と判示したうえで、①英語表記のウェブサイト、②販売問合せとして日本を掲げ、販売本部として日本の住所、電話、Fax 番号掲載、③日本で営業活動、日本語の名刺、④被告物件が国内メーカーにより製造販売され、日本国内に流通、という各事情を認定して、申出の発信行為又はその受領という結果が日本において生じたと判断した。
- (9) 「譲渡」は日本国内である必要があるとする学説としては、高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」（パテント Vol.65 No.3（2012 年））「全て外国で販売されて、日本では全く販売されない、譲渡されないという場合に、その譲渡を申し出たとしても、それを『譲渡の申出』というのは難しいのではないかと考えています。」、横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」（牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権：法理と提言』（青林書院、2013 年））等がある。
- (10) 米国 CAFC（2018 年、895 F.3d 1304）TAOS v. Intersil は、行為として「譲渡の申出」に相当し得る契約交渉が米国内でなされた場合であっても、将来の販売予定地が米国内でなければ、非侵害（\*Transocean v. Maersk 判決を引用した。）＝米国 CAFC（2014 年、769 F.3d 1371）Halo v. Pulse
- (11) 「譲渡」は日本国内である必要はないとする少数説としては、松本司「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」（『知的財産権：法理と提言』青林書院、2013 年）、鈴木将文「複数国にまたがる行為と特許権侵害に関する予備的考察」（法制論集 255（2014））等がある。
- (12) 「譲渡の申し出」に関する筆者作成の YouTube 動画解説（16 分）  
<https://www.youtube.com/watch?v=E8QAw9ZCxfI&t=662s>
- (13) AIPPI 会報（2023）Vol.68 No.2 P13 の日本語訳引用
- (14) AIPPI 会報（2023）Vol.68 No.2 P22 の日本語訳引用
- (15) <参照> NTT データ通信（株）知的財産部内村（<https://www.softic.or.jp/YWG/reports/uchimura.htm>）

（原稿受領 2023.7.18）