

IoT 時代における国境をまたぐ特許権侵害

神戸大学大学院法学研究科 教授 前田 健

要 約

IoT の時代に属地主義の合理性を問い直す声が高まっているが、属地主義そのものは、条約の要請であり、各国の産業政策の相互尊重・予測可能性確保の観点からも維持すべきである。一方で、特許権の実効性が低下することを防ぐため属地主義の柔軟な運用は必要である。このような観点からは、行為の結果地が専ら日本国内である場合には、日本国内での実施であり日本国の特許権が及ぶと考えることが望ましい。ここでいう行為の結果地とは、実施行為ごとに異なり、「使用」については発明の技術的効果の発現地、「生産」については物の物理的所在地又は「使用」し得る地、「譲渡等」についてはその物に対する占有が生じる地、「譲渡等の申出」についてはその物の占有の移転の蓋然性が生じた地である。行為の結果地が専ら外国の場合は日本国内での実施と認めるべきではないが、日本を含む複数の国に生じている場合には、行為主体が日本に所在している場合には国内での実施と考えてよい。このように考えることで、明確性を確保しつつネットワーク関連事案を含む様々な事案で妥当な帰結を実現できる。このような理解は、ドワンゴ対 FC2 事件大合議判決とも矛盾しない。

目 次

1. はじめに
2. 属地主義の位置付け
 - 2.1 抵触法上の原則か、実質法上の原則か
 - 2.2 属地主義の実質的根拠
 - 2.3 属地主義の根拠は自国市場の保護にあるとの見解について
 - 2.4 小括
3. 属地性の判断基準
 - 3.1 従来の議論
 - 3.2 本稿の基本的立場
 - 3.3 「リアル」と「オンライン」の区別
 - 3.4 実施行為ごとの判断基準
 - 3.5 小括
4. ドワンゴ大合議判決とその評価
 - 4.1 ドワンゴ対 FC2 ①（プログラムの提供）
 - 4.2 ドワンゴ対 FC2 ②大合議判決（システムの生産）
 - 4.3 大合議判決の判断基準の検討
 - 4.4 大合議判決を前提とした、今後のあるべき方向性
5. おわりに

1. はじめに

（実質法上の）属地主義の原則によれば、日本国特許権の効力は日本国の領域内においてのみ認められる。したがって、ある行為が日本国特許権を侵害する行為に該当するには、当該行為が、日本国の領域内における「実施」（特許法 2 条 3 項）と認められる必要がある。日本国特許法がこのような属地主義を採用していることは、カードリーダー事件最高裁判決によって明らかにされているが、いかなる場合に日本国の領域内

で行われたと評価判断されるかは明らかではなかった。近時、令和5年のドワンゴ対FC2事件大合議判決によって、属地主義の柔軟な解釈が示され、ネットワーク型システムの「生産」が日本国の領域内で行われたものとみることができる場合について判断が示された。しかし、同大合議判決は総合考慮によって判断することを示すものであり、判断基準は必ずしも明確ではない。また、同大合議判決の射程は、あくまで同事件で争われたようなインターネット関連事案に限られるようにも思われる。

そこで、本稿は、属地主義の原則の正当化根拠に立ち返りつつ、一般的に、いかなる場合に実施行為を日本国の領域内で行われたものと評価できるかの基準を示すことを目的とする。近時では、すべてのモノがインターネットにつながるIoTの時代に属地主義を堅持することは妥当なのかという問題意識から、実質法上の原則としての属地主義は必要ないとの批判も有力である⁽¹⁾。IoTの時代を迎えようとする今、属地主義がいかなる意味で正当化されるのかについて再検討しておく必要がある。

また、属地主義がなお正当化されるとしても、その具体的な帰結を論じるにあたっては、日本国の領域内で行われたか否かの評価は各実施行為の性質に依存すると考えられる。すなわち、「生産」「使用」「譲渡等」といった各行為が排他権の対象とされた趣旨が、ある行為の地が日本国の領域内に属するか否かの判断に影響すると考えられる。このことから、各実施行為の意義を踏まえた検討を行うことが求められる。

最後に、ドワンゴ対FC2事件大合議判決は、今後の実務で広く参照されていくことが想定される。同事案は、まさに属地主義の妥当性が疑問視される契機となったネットワーク関連発明に係る事案であることを十分に踏まえて、その射程を明らかにする必要がある。それを踏まえたうえで、同大合議判決の射程を適切に限定すべきことを提案する。

2. 属地主義の位置付け

2.1 抵触法上の原則か、実質法上の原則か

最高裁によれば、特許権についての属地主義の原則とは、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(最判平成14年9月26日・民集56巻7号1551頁〔カードリーダー事件〕、最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁〔BBS事件〕)。最高裁のいう上記「属地主義」には、抵触法上の原則としてのそれと、実質法上の原則としてのその2つが含まれるとされている⁽²⁾。すなわち、最高裁判決が「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る」と述べるのは抵触法上の原則について述べるものであり、「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」と述べるのは特許権の効力についての実質法上の原則を定めたものであると解されている。本稿で論じるのは後者である。本稿で断りなく「属地主義」といった場合には、実質法上の属地主義を指す。

前者の抵触法上の原則に関し、カードリーダー事件最判は、特許権の効力の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であるとも述べている。ここでいう特許権の成立、効力等は、当該特許の無効原因の有無、被疑侵害物件のクレームへの属否等を指すものと解され、原告が米国において登録された特許権に基づいて救済を求めている場合には、これらの点については米国特許法に基づいて判断されるということだと思われる。最高裁は、特許権の成否・効力の準拠法について、保護国法主義を採るということと解される⁽³⁾。

(1) 日本国外の行為に日本国特許法が適用されるか否かは、専ら国際私法独自の観点から準拠法選択の問題として議論されるべきことを主張するものとして、愛知靖之「IoT時代における「属地主義の原則」の意義－「ネットワーク関連発明」の国境を越えた実施と特許権侵害－」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』(青林書院、2020年)268頁。

(2) 高部真規子「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成14年度(下)(2005年)710頁以下。

(3) 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年)227頁は、知的財産権はその領域について保護が求められる国の法(保護国法)によって規律されるとする命題(いわゆる保護国法主義)を抵触法上の属地主義と呼ぶというのが従来の通説的見解であり、最高裁も同様に解していると整理できると指摘する。

実質法上の属地主義は、特許権の効力の準拠法が日本法であると決定された場合において、適用されるものである。日本国の領域内においてのみ特許権の効力が認められるということの具体的な意味は、特許権は一定の行為を禁止するいわゆる禁止権であるから、日本国特許権は日本国の領域内において行われた行為のみを禁止できるということである。

以上のような属地主義の理解は、通説判例の支持するところと思われる。これに対し、近時は、実質法上の属地主義なるものを認める必要はなく、特許権侵害の準拠法を議論すれば足りるとする見解も有力である⁽⁴⁾。この見解によれば、特許権侵害は不法行為と法性決定され、通則法 17 条により準拠法を決定すれば足りる⁽⁵⁾。しかし、実質法上の属地主義を完全に否定し、日本国特許法が有する地理的範囲に係る適用意思を完全に無視するという見解は極端すぎるように思われ、そう解しなければならない必然性も十分に示されていない⁽⁶⁾ように思われる。

筆者は、国際私法について論じる能力を持たないから、準拠法について深入りすることはできないが、鈴木が指摘する通り、実質法上の属地主義が存在することを前提に、準拠法の選択と、実質法上の属地主義の両方を論じる見解が国際私法学上も多数と思われる⁽⁷⁾。また、実質法上の属地主義の原則は、伝統的には条約にその根拠が求められると指摘されており、パリ条約 2 条 1 項の定める内国民待遇、あるいは、パリ条約 4 条の 2 の定める特許独立の原則から導かれるなどと論じられてきた⁽⁸⁾。鈴木は、実質法上の属地主義の存在は、パリ条約、TRIPS 協定、特許協力条約といった国際条約上暗黙の前提とされてきた旨を指摘する⁽⁹⁾。筆者も、少なくとも国際条約上の暗黙の前提として、特許権の効力の地理的範囲は原則として日本国内に限られるという、実質法上の属地主義を否定することはできず、日本法においても、その存在を前提にして準拠法を議論する必要があると考える⁽¹⁰⁾。

一方で、このような属地主義が求められる実質的根拠も検討する必要がある。条約上属地主義が求められているとしても、その内容は曖昧であり、属地主義を具体的にどのように適用するかについては各国の政策選択に委ねられる部分が大きいと思われるからである⁽¹¹⁾。

(4) 愛知・前掲注 1) 262 頁、愛知靖之「特許権の越境侵害—近時の 2 つの裁判例を素材として—」特許研究 74 号 (2022 年) 6 頁 (以下、愛知 (2022 年))、愛知靖之「続・特許権の越境侵害—知財高判令和四年七月二〇日平成三〇年 (ネ) 一〇〇七七号の検討を中心に」法学論叢 192 巻 1-6 号 (2023 年) 275 頁 (以下、愛知 (2023 年))。田村善之・清水紀子『特許法講義』(弘文堂、2024 年) 433 頁も同旨。

(5) 愛知・前掲注 1) 272 頁。

(6) 確かに、国際私法学においては、「私法的法律関係」と性質決定されるものについては、実質法の地理的適用範囲についての定め (ないし意思) は無視され、専ら準拠法の選択が問題となると解するようである (早川吉尚「国際知的財産法の解釈論的基盤」立教法学 58 巻 (2001 年) 188 頁)。しかし、特許法がこれに当てはまると解することは、国際私法学においてさえ、一致した見解ではないようである (鈴木将文「特許権に係る属地主義の原則」特許研究 76 巻 14 号 (2023 年) 10 頁)。

(7) 鈴木・前掲注 6) 10 頁は、実務上は、国際的にこちらが主流と思われると指摘する。

(8) 高部・前掲注 2) 709 頁は、上記のほか、法の沿革 (君主の特権) あるいは産業政策を根拠とする見解、知的財産権保護に関する条約の暗黙の前提とされている点を根拠とする見解、法例 10 条に根拠を求める見解、利益衡量に根拠を求める見解を紹介する。

(9) 鈴木将文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」L&T98 号 (2023 年) 13-15 頁及び鈴木・前掲注 6) 8-9 頁。駒田泰士「行為の場所か、それとも市場か—ネットワーク関連発明と属地主義—」特許研究 77 号 (2024 年) 14 頁の注 26 も鈴木の指摘に概ね賛成。

(10) 横溝大「国境を超える特許権侵害—抵触法の観点から」日本工業所有権法学会年報 47 号 (2024 年) 48 頁は、カードリーダー最判の判断プロセスについては、最高裁自身による理論的説明に修正は必要だが、基本的にはこれを維持可能とする。また、種村佑介「特許権侵害と国際私法の基礎に関する一考察—保護国法を巡るウルマーとマルティニーの所説を中心に—」日本工業所有権法学会年報 47 号 (2024 年) 158 頁も、実質法上の属地主義の存在を前提に準拠法を議論することは、国際私法的処理として成立しうる旨述べる。

(11) 駒田・前掲注 9) 14 頁の注 26 も、属地主義自体はあくまでも各国の政策判断によって基礎づけられ、条約はせいぜい「さしあたり普遍的な権利 (どこか 1 国で生じ、普遍的な効力をもつ権利) を認めないという程度の大きな概念」を前提に、それに沿った規範を用意しているにすぎない旨指摘する。

2.2 属地主義の実質的根拠

属地主義の実質的正当化根拠は、以下に述べる通り、各国の産業政策の相互尊重及び当事者の予測可能性の確保に求められると考えられる。

第1に、各国の産業政策の相互尊重とは、特許独立の原則を前提に、各国の特許権の効力の内容は各国がその産業政策に基づいて決定できるべきであり、他国がそれに介入することがあってはならないということである⁽¹²⁾。換言すると、各国特許権の内容は各国が自律的に決定できるべきであって、自国も他国の決定には干渉しないということである。つまり、日本としては、日本国内での行為が特許権侵害となるか否かは、自国の産業政策に基づいて（条約の範囲内で）あくまで自国特許法により規律するのであって、他国の特許法がそれを決定することはなく、他方で、日本特許法が外国での行為が特許権侵害となるか否かを決定することもないということである。カードリーダー事件最高裁判決が「各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められる」と述べたことにも、このような産業政策の相互尊重という発想が垣間見えるところである⁽¹³⁾。

従来の準拠法を巡る学説上の議論においても、特許法規は公権力性が高い「公法的法律関係」であるとの見解があり⁽¹⁴⁾、知的財産法規は高度に政策的な法律であり、一般論として他国の政策を害しないようその適用範囲は属地的なものになるのだという指摘がなされてきた⁽¹⁵⁾。特許法は、1条においてその目的を「産業の発達」としているように、国の産業政策を色濃く反映する法律であり、いかなる行為が特許権侵害となるかについては、立法府が産業政策に基づき決定していくべきものであると解される。その反面、他国からの介入を避けるために、相互主義の表れとして、日本国外の行為に我が国の特許権の効力を及ぼすことを慎むという政策が採られていると解することができるのである。

第2に、当事者の予測可能性の確保が挙げられる。これは、発明を利用しようとする者が、どの国の特許権について予め侵害調査をすべきか明確に知ることができるようにするということである。発明の実施行為が当該国の領域内で行われているか否かという明確な基準を設定することにより、当事者の予測可能性が確保されるといえる。もちろん、日本国が独り明確な基準を採用したとしても、他国がこれと異なる不明確な基準を採る限り予測可能性は達成されない。しかし、日本国としてできる限り国際調和に沿う明確な基準により自国の特許権の効力の範囲を設定することで、当事者の予測可能性に資することができることになる。属地主義の正当化根拠に予測可能性があるという指摘は、古くから学説上もなされてきたところである⁽¹⁶⁾。

2.3 属地主義の根拠は自国市場の保護にあるとの見解について

これに対し、近時の学説においては、日本国の特許法は、あくまで日本国内の市場に影響を与える行為か

(12) 田村・清水・前掲注4) 432頁は、属地主義を国家主権から導く見解は、全世界的な歴史からみれば正しい理解だといえるところを指摘する（ただし、同書は、この立場に賛同するものではない）。

(13) 高部・前掲注2) 711頁は、カードリーダー最判のいう実質法上の属地主義は、公法的法律関係としての属地主義、すなわちある国の特許法は他の国家を拘束しないという原則を定めたものという理解も可能であると指摘する。

(14) 早川・前掲注6) 194頁。

(15) 茶園成樹「インターネットによる国際的な著作権侵害の準拠法」国際税制研究3号（1999年）79頁を紹介する形で、駒田泰土「インターネット送信と著作権侵害の準拠法問題に関する一考察—属地（的効力）主義の桎梏を超えて」東京大学社会情報研究所紀要63号（2002年）95頁参照。また、茶園成樹「特許権侵害に関連する外国における行為」NBL679号（1999年）16頁は「属地的効力主義は、知的財産権が国家が自らの産業政策・文化的政策に基づいて付与する独占権であり、自国領域内では自国の知的財産権のみを認め、他国の知的財産権の効力を及ぼさないことによるもの」とし、同17頁は、「外国における行為に対する適用を肯定することは」「当該外国の産業政策を損なうおそれがある」と指摘する。

(16) 田村善之「並行輸入と知的財産権—知的財産権と競争政策—」同『機能的知的財産法の理論』（信山社、1996年）241頁は「利用者に予測可能性をもたらすために、知的財産の利用行為が適法となるか否かということに関しては、その地を統治する国の方によって判断されるべきであるとの理を表現したものが、属地主義である。」と述べる。

ら特許権者の利益を保護することを目的とするものであるから、日本国の領域内で行われた行為か否かは、市場地が日本であるか否かによって判断すべきとの見解も有力である⁽¹⁷⁾。しかし、以下に述べる理由から、筆者はこのような見解には懐疑的である。

第1の理由は、市場がグローバルなものとなる中、我が国の産業政策として日本国特許権による保護の範囲を日本国内の市場に限ることが妥当であるとは思われないうえ、我が国の特許法がそのような政策を採用しているとみる根拠もないからである。たとえば、日本国内で特許製品が生産され、最終需要地をアメリカ、カナダ、メキシコ3か国とする場合において、日本国特許権によって製品の生産行為を差し止めることができないというのは、妥当な結論であるとは思われない。このような場合でも特許権の行使を可能とする方が、日本国の産業政策として望ましいように思われる。また、特許法2条3項1号は、物の発明の実施行為に「輸出」を含めており、最終需要地が国外である場合にも日本の特許権が行使できることが明文で定められている。市場地が日本国内である場合にこそ日本国の特許権が及ぶという立場は、現行特許法と整合的であるとはいいがたい部分がある。

第2の理由は、この正当化根拠を是とした場合に必然的に採用されることになる、市場地という基準が不明確で予測可能性を欠くからである。取引が国境を越えて行われていく中、ある実施行為の市場地が日本であるか否かを判断することは極めて難しい。たとえば、日本国内である製品の生産をし、日本の会社から韓国の会社に当該製品が引き渡され、最終的に中国の会社が当該製品を使用するに至った時、最初の生産行為の市場地は日本、韓国、中国のいずれとなるのであろうか。特許発明に対する最終需要地で判断すると中国であるということになるかもしれないが、問題となる実施行為の段階では中国で使用されることが定まっていなかった場合や当該実施行為者はそれを知らない場合にまでそうやってよいのかには疑問がある。あるいは、一連の一つの商流内の実施行為であっても、実施行為ごとに市場地は異なると捉え、生産行為は日本国内で行われているから需要地は日本といえるという議論を展開するのかもしれない。しかし、そのような議論は、別の基準により当該実施行為の行為地を決定し、その行為地こそが需要地であるという議論であり、市場地は実質的な基準としては作用していない。以上の理由から、市場地という基準は、補助的な考慮要素として用いることは別論、単体で具体的な適用に耐えられる基準であるとは思われない。

以上の検討によれば、発明が最終的に享受される場所という意味における市場地が日本であるからといって、実施行為が日本国の領域内で行われたとみる立場は妥当ではない。また、市場地を発明が最終的に享受される場所という以外の意味に解することは、明確性を欠き、その場所を直ちに了解することが困難であることから採用することはできないと考える。このような具体的判断基準の不明確さに照らせば、属地主義の正当化根拠を日本国内の市場保護とみることも妥当でないと考える。

2. 4 小括

本稿は、日本国の特許権の効力が日本国の領域内に限られるという属地主義の実質的正当化根拠は、各国

(17) 平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成29年3月、一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所) 89-90頁は、「主たる行為地」と「市場地」の2つの観点から属地主義における実施地の解釈で重要になると指摘する。横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法律時報91巻8号(2019年)56頁は、国内の排他的市場が実質的に害されているときに、日本国の特許権の行使を認めるべき旨を論じる。横溝大「属地主義の原則の下でも国外サーバからのプログラム配信が特許権侵害に当たるとした事例—知財高判令和4・7・20」有斐閣オンライン記事ID:L2212005(2023年1月20日10:00公開)は、「対象行為が国内市場に実質的な影響を与えている場合には、当該対象行為を特許法2条3項にいう「実施」と看做すべき」とする。愛知(2022年)・前掲注4)10頁は、「我が国特許権者に対して、我が国の特許発明に対する需要(市場機会・投下資本回収等の機会)が奪われるという法益侵害が発生した地(すなわち市場地)」が日本国内である場合に日本国特許法が適用されるとする。ただし、愛知は実質法上の属地主義を認めず、あくまで準拠法選択の問題として議論している。駒田泰土「特許権の属地性—ドイツ法の現状から見えてくるもの」日本工業所有権法学会年報47号(2024年)53頁も、市場地(最終需要地)への連結を図るべきとする。

の産業政策の相互尊重及び当事者の予測可能性の確保に求められると考える。決して、日本国内の市場あるいは日本国内を発明の最終需要地とする場合には特許権を及ぼすべきだからではない。そして、日本国の産業政策としては、IoTの時代において属地主義の硬直的運用により特許権の実効性が低下することが懸念されている実情に照らすならば、少なくともネットワーク関連事案に関しては、日本国特許権が画餅に帰すことのないよう、ある程度の適用の拡大を図る必要があると考えられる。一方で、その必要性を超えて安易に適用を拡大することは、(同様に外国特許権が拡大的に適用される事態を招来することを前提とすると)、日本の事業者が多数の外国特許権の行使を受ける事態を頻発しかねないため、妥当ではないと思われる。

また、予測可能性の重要性に照らすと、行為者が規範に直面した時点において、どの特許権を考慮すべきかを明確に判断できることが重要であり、かつ考慮すべき特許権は少数に止まる必要があると考えられる。

3. 属地性の判断基準

以上の属地主義の実質的正当化根拠を踏まえて、いかなる場合にある実施行為を日本国の領域内で行われたものと認めることができるのか(以下では、この判断を「属地性判断」という)につき検討する。

3.1 従来の議論

(1) 学説

属地性の判断基準について、学説はまさに百家争鳴であり、様々な着目点が提案されている。知的財産研究所の報告書において「主たる行為」の地に着目する観点と「市場地」に着目する観点の2つが指摘されたこと⁽¹⁸⁾を皮切りに、実に様々な見解が提唱されている。それらの学説を筆者なりに整理すると、(1)行為の主体たる「人」の所在地に着目する見解⁽¹⁹⁾、(2)行為を構成する「物」(有体物)の所在地に着目する見解⁽²⁰⁾、(3)行為の「結果」の発生地(具体的には、発明の技術的効果の発現地)に着目する見解⁽²¹⁾、(4)市場地に着目する見解⁽²²⁾があり、また、これらの要素をミックスして総合考慮をすべきと説く見解も存在

(18) 平成28年度調査研究報告書・前掲注17)89-90頁は、属地性を決める観点として、(1)「主たる行為」地に着目する観点(請求項の各構成要件のうち、何らかの主たる部分が日本国内で行われている限り、その他の構成要件がその他の国で行われていても、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点)と、(2)「市場地」に着目する観点(日本市場に影響(収益を上げるなどの経済的影響、技術的影響等)があれば、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点)の2つを指摘する。

(19) 平嶋竜太「[国境を跨ぐ侵害行為]と特許法による保護の課題」IPジャーナル2号(2017年)27頁は、「(主たる)意思判断を行う主体の物理的所在地」により判断する考え方があり得ると指摘する。鈴木・前掲注6)21頁は、重視すべきは、発明の作用効果がどこで実現しているかとしつつ、「被疑侵害者が国内において自覚的に何らかの行為を行っており、かつ、その行為が発明の効果の発生に直接的に関係していることを必要とすべき」と指摘する。また、横山・前掲注17)56頁は、「日本の知的財産権の対象となる利用について主要な行為が国内で行われ…るときは、日本の知的財産権の行使を認めるべき」とし、「日本企業が」システムを提供し、「システムの管理が日本で行われている」という事情が、日本への属地性を肯定する要素となる旨を指摘する。

(20) 平嶋・前掲注19)27頁は、「特許発明を構成する主要な構成要件に係る物理的な動作地」により判断する考え方があり得ると指摘する。山内貴博「[国境を跨ぐ侵害行為]に対するあるべき規律—実務家の視点から—」IPジャーナル2号(2017年)13頁は、「特許発明の本質的部分」が日本国内で行われているかにより判断すべきと指摘する。

(21) 平嶋・前掲注19)27頁は、「[実施相当行為]により実現される特許発明の技術的効果の主たる発現地・帰属地をもって、実施行為該当性を評価するという考え方があろう。」と述べる。鈴木・前掲注6)21頁は、発明の「使用」が属すべき地について判断した外国裁判例を渉猟した後、「重視すべきは、発明の作用効果がどこで実現しているか」と述べる。田村善之「[批判]WLJ判例コラム297号(2023年)13頁は、ドワンゴ対FC2事件大合議判決が掲げた4要素はいずれも考慮要素になり得るとしつつ、特許発明の効果がどこで発揮されるのかということが肝要となると指摘する。

(22) 横山・前掲注17)56頁は「我が国権利者のための国内の排他的市場が実質的に害されている」ことが属地性を認める根拠となる旨を指摘する。愛知(2022年)・前掲注4)10頁は、準拠法についてはあるが、「侵害行為によって、我が国特許権者に対して、我が国の特許発明に対する需要(市場機会・投下資本回収等の機会)が奪われるという法益侵害が発生した地(すなわち市場地)」が日本である場合に、日本特許法を適用すべきと論じる。横溝大「属地主義の原則の下でも国外サーバからのプログラム配信が特許権侵害に当たるとした事例—知財高判令和4・7・20」有斐閣オンライン記事ID:L2212005(2023年1月20日10:00公開)は、「対象行為が国内市場に実質的な影響を与えている場合には、当

する⁽²³⁾。いずれの見解も、IoT時代において、硬直的な属地性判断は妥当でないという問題意識を持ちつつ、一定の範囲でそれを緩和しようという見解であると評価できる。

(1) の人に着目する見解は、行為の主体たる「人」の所在地に着目するものである。行為の主体の所在地によって決定するというのは、わかりやすく予測可能性が高い判断手法であるように思われる。しかし、リアルな世界における行為についてはそれで判断することが妥当だとしても、オンライン上の侵害行為について、その基準で判断するのが妥当かは疑問である。ネットワーク上のシステムの発明について、システムの管理者の所在地で属地性を決定することでは、特許権者の属地性を柔軟に捉えたいというニーズには応えきれないように思われる。専ら日本向けに提供され、日本でしか発明の効果を享受できないシステムの発明について、サーバ管理者が日本国外に所在することの一事をもって、日本への属地性を否定してよいかには疑問が残る。

(2) の物に着目する見解として主要なものは、特許発明の本質的部分（あるいは重要部分）に係る構成の物理的な所在地によって、属地性を判断するというものである。たとえば、複数のサーバからなるネットワーク上のシステムの発明であれば、本質的な機能を果たすサーバの所在地が日本であれば、属地性を肯定できると考えられる。この見解は、クレームされた構成の物理的な所在地に着目することで、クレームの権利範囲告知機能を重視し、本質的部分の所在のみを求めることで、日本国特許権の実効性を確保しつつ過度に権利が拡張し経済活動が阻害されることを防止することを狙ったものと解される⁽²⁴⁾。これについては、予測可能性の確保はしやすい一方で、属地主義の緩和の程度が弱く、ネットワーク関連発明においては、サーバの所在地を国外に移すだけで簡単に日本国特許権を回避し得る点が問題となるように思われる。

(3) の行為の「結果」に着目する見解として主要なものは、最終的に発明が使用された結果の発現地で属地性を判断する⁽²⁵⁾。これは、発明の技術的な効果の発現地に着目するものである。発明の実施とは、発明の効果を享受することを目的とした行為であるとする、効果の発現地で属地性を決定するのは、合理的かつ明確であるようにも思われる。ただ、効果の享受を直接の目的とした発明の「使用」についてはそれでよいとしても、その前段階の行為である「生産」や「譲渡」まで効果の発現地を基準として属地性を判断することには困難が伴うように思われる。「生産」又は「譲渡」の段階では効果の発現地を明確に決定できない場合も少なくないと思われるからである。

(4) の市場地に着目する見解については、2.3.で論じた通り、そもそもの理論的な根拠及び基準の明確性に疑問がある。市場地が、発明の技術的な効果の発現地と一致することは少なくないであろうが、市場地それ自体を基準とすることは妥当でないように考える。

(2) 裁判例

後述の通り、知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号〔ドワンゴ対FC2②大合議判決〕は、「ネットワーク型システムの発明」の「生産」について、①行為の具体的態様、②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、③システムの利用によって発明の効果が得られる場所、④システムの利用が発明の特許権者の経済的利益に与える影響の4点を総合考慮することに

該対象行為を特許法2条3項にいう「実施」と看做すべき」とする。駒田・前掲注9)12頁は、学説を重要部分説（重要部分の内国所在によって実施を肯定する説）と市場地説（発明利用の内国市場における影響をもって実施を肯定する説）とに大別したうえで、市場地説の方が断然合理的であると述べる。

(23) 多くの学説が、複数の観点を提示しているといえるが、大合議判決後の代表的なものとして平嶋竜太「特許権の域外的効力の解釈—ドワンゴ事件知財高裁大合議部判決を踏まえて」L&T103号（2024年）34頁。

(24) 山内・前掲注20)13頁参照。

(25) 前掲注21)参照。

より、属地性を判断すべきと述べている。知財高裁の指摘する観点①～④は、上述の学説の(1)～(4)と一部対応するようにも見受けられ、あらゆる学説のミックスであるともいえる。大合議判決は、少なくともその一般論をみる限りは今後いかようにも運用し得るといえ、ここから明確な判断の視点を導くのは難しい。

一方、大合議判決以前の裁判例をみても、これらも着目してきた観点は様々である。(2)の「物」の所在地に着目したと思われる裁判例として、東京地判令和4年3月24日・令和元年(ワ)第25152号〔ダウンゴ対FC2第1審判決〕⁽²⁶⁾、東京地判平成13年9月20日・判時1764号112頁〔電着画像の形成方法〕⁽²⁷⁾がある。前者では、システムを構成するサーバの所在地が一部日本国外であったことから日本への属地性が否定されている。後者では、方法の発明の最終工程〔電着画像〕の時計文字盤への貼付の工程が物理的に国外で行われることをもって、同じく属地性が否定されている。

(1)行為主体たる「人」の所在地あるいは(3)行為の結果地に着目した裁判例としては、知財高判平成22年9月15日・平成22年(ネ)第10001号〔モータ〕⁽²⁸⁾、東京地判平成27年4月28日・平成26年(ワ)第5011号〔ジクロロプロパノール製造方法〕⁽²⁹⁾が挙げられる。前者では、ウェブサイト上での譲渡の申出行為につき、発信行為及びその受領という結果が日本国内で生じていることをもって属地性を認定している。また、後者では、中国国内で中国企業に製品を販売した行為につき、その最終市場地が日本であったこと等を考慮することなく、日本への属地性が否定されている。

また、東京地判令和2年9月24日・平成28年(ワ)第25436号〔L-グルタミン酸の製造方法〕では、(4)市場地に言及しつつも⁽³⁰⁾、(1)行為主体の所在地及び(3)行為の結果地にも着目して⁽³¹⁾属地性を判断している。

3.2 本稿の基本的立場

以上の通り、学説の議論は分かれており、裁判例も統一的に説明するのは困難なのであるが、本稿は、2.で述べた属地主義の実質的根拠に照らし、属地性の判断は次のように行うべきと考える。

そもそも、特許法上の「実施」行為は、一定の結果を惹起することを目的として行われ、かつ、現に一定

(26) 「「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。」と判示する。

(27) 「本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。」と判示する。

(28) 「以上の認定事実、…英語表記のウェブサイトを開設し…販売問合せ…として「Japan」(日本)を掲げ…販売本部)として、日本の拠点…が掲載されていること、日本語表記のウェブサイトにおいても…「購買に関するお問合せ」の項目を選択すると…問い合わせフォームを作成することが可能であること、…営業担当者が…我が国で営業活動を行っていること、被控訴人の経営顧問Aが…東京都港区の住所を日本語で表記した名刺を作成使用していること、被告物件の一つを搭載したDVDマルチドライブが国内メーカーにより製造販売され、国内に流通している可能性が高いことなどを総合的に評価すれば、控訴人が不法行為と主張する被告物件の譲渡の申出行為について、被控訴人による申出の発信行為又はその受領という結果が、我が国において生じたものと認めるのが相当である。」と判示する。

(29) この事件では、日本の商社である蝶理による被告製品の輸入販売行為が本件特許権を侵害する行為であることを前提に、被告が被告製品を蝶理に対して販売した行為が、蝶理との共同不法行為に当たると主張されていた。裁判所は、被告と蝶理の行為の関連共同性を否定し、教唆・幫助も認めることができないとして、共同不法行為の存在を否定している。そして、被告の行為単独では、「属地主義の原則が採られている我が国特許法の下においては、被告による中国国内における被告製品の販売行為それ自体は、我が国特許法に照らして適法な行為である」と判断した。

(30) 「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出に当たるといえるのか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C Jインドネシアが共同してC J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「譲渡の申出」に当たると解するのが相当である」と述べる。

(31) 「譲渡」については、売主がインドネシア法人であったこと、及び、引き渡しがインドネシアで行われたことなどに着目して、日本国外の行為であると判断している。これは、行為の主体の所在と行為の結果地に着目するものといえる。「譲渡の申出」については、被告が、日本国内において、営業活動を行っていたことに着目し、日本国内の行為であると判断している。これは、行為が物理的に行われた地あるいは行為の主体の所在地に着目するものといえる。

の結果を惹起するからこそ、特許権による禁止の対象となっている。たとえば、「使用」行為は、発明の作用効果を実現させ、所期の課題を解決することにより、発明の価値を実現する行為であり、そのような発明の利用行為に対する対価を得る機会を特許権者に確保させるために、独占権の対象となっている⁽³²⁾。また、「生産」や「譲渡」は、その「使用」の予備的・準備的行為としての性質を有しており、発明の「使用」がなされる可能性を惹起し、その危険性を生じさせるからこそ特許権の対象となっている⁽³³⁾。

属地主義の目的の一つは各国の産業政策の尊重にあるが、各国が政策によりある行為の是非を決定しようとする理由の一つは、当該行為が当該国の領域内において一定の結果を発生させることにありと考えられる。そうすると、各国の産業政策の尊重という観点からは、行為の結果地に着目することは自然である。さらに、属地主義の目的は、どの国の特許権を考慮すればよいのかにつき、当事者の予測可能性を確保することにもあるが、結果が発生する地に行為が帰属するという考え方は、直感的にも無理のない理解であるように思われる。実施行為とはある結果を発生させるべくして行われるものであるのだから、当該結果が発生した場所でその実施行為が行われたとみることは、必ずしも直感には反しない。当事者の予測可能性を確保するには、直感と反するような結論は採ることを避けるべきであるから、予測可能性の確保という観点からも、結果の発生地を属地性判断において重視すべきであると考えられる。もっとも、行為の主体たる人間の動作が外国で行われ、その結果のみが国内で生じている場合には、当該行為が国内で行われたと評価することは直感に反する場合もあるかもしれないので、慎重な検討が必要である。

いずれにしても、以上によれば、属地性を判断するにあたっては、当該行為の結果が当該国の領域内で発生したか否かは、少なくとも重要な考慮要素の一つとなると考えられる。

一方、政策及びそれに基づく法規は、法規に従うべき人を名宛人として発せられるものであり、ある行為を禁止する法規は、通常は、当該国の領域内に所在する人の動作を禁じようとするものである。各国の産業政策の尊重という観点からは、行為の主体たる人の所在地に着目することも十分に有り得ると考えられる。直感的に考えてみても、実施行為の主体たる人がある国の領域内に所在し、「実施」行為の結果を惹起すべく当該国の領域内で動作を完了させている場合には、当該国の領域内で行われたと評価するのが自然であるように思われる。ここでいう「人」については、自然人のみならず法人も含み、同様の議論が当てはまると考えられる。

以上によれば、属地性の判断は、行為の主体たる人の所在する地および当該行為の結果が生じる地に着目し、社会通念上、どの国の領域内で行われた行為とみられるかにより判断すべきである。そして、その判断は、各「実施」行為の性質により異なってしかるべきであり、特に行為の結果地がどこかという判断は、当然その実施行為の意義に依存する。そのため、属地性の判断は各「実施」行為の趣旨に沿って当該行為ごとに厳密に判断すべきである。さらに、当事者の予測可能性を確保することが重要であるから、行為の主体が当該実施行為をなすべきかという規範に直面した時点において、当該実施行為がどの国の領域内での行為となるか明確に判断できることが必要である。

3.3 「リアル」と「オンライン」の区別

以上の通り、本稿は、行為の主体の所在地、及び、行為の結果地の2つの要素を、属地性判断の基準とすべきと考えている。しかし、これらがともに専ら日本にある、あるいは、専ら外国にあると評価される場合には判断がたやすいが、いずれか一方が外国である場合や日本と外国にまたがる場合にはどのように判断すべきであろうか。これは、3.4で検討する通り、各実施行為に即して丁寧に検討する必要があるが、一般論として、前記2つの要素の持つ意味が、問題となる行為がオンライン上のものか、あるいは、「リアル」

(32) この点は、前田健「用途発明の意義：用途特許の効力と新規性の判断」パテント72巻12号（2019年）27頁でも指摘した。

(33) 前田・前掲注32）28-29頁。

のものか（インターネットではない現実世界において物理的に行われているのか）によって、異なってくると考えられる。

行為がオンラインのものである場合、それがネットワーク上のシステムの生産やその使用にせよ、電子ファイルの電気通信回線を通じた提供にせよ、行為者は日本に所在しなくても、遠隔の地から行為の実行を指示・管理することが可能である。この事実は、オンラインでは行為者の所在地と行為の結果地がずれるケースが頻発することを示している。同時に、この事実は、行為の結果の地があまねく世界に及ぶ場合や、そもそも結果の地がいずれか一国となると決定することが不可能な場合も少なくないことを示している

3. 4 実施行為ごとの判断基準

(1) 使用

(ア) 「使用」の意義

「使用」（特許法2条3項）とは、発明の本来の目的を達成するように物又は方法を用いることであると解されている⁽³⁴⁾。発明の使用とは、課題を解決する手段を与える技術的思想であるという発明の本来の価値を実現させる行為であり、最も基本的な実施行為に位置付けられるものといえる⁽³⁵⁾。したがって、発明の「使用」とは、「技術的思想たる発明の作用効果を発現させ、それを享受する行為」と定義できる。前述の通り、一定の行為が「実施」だとして特許権の対象とされるのは、発明の利用に対する対価回収の機会を、特許権者に確保するためであるから、直接的に発明の価値が実現される行為を特許権者の専有の下に置くことで、特許権者は、発明の利用に対する対価回収の機会を確保することができるのである。

(イ) 「使用」の属地性判断

このような「使用」という行為の性質に照らせば、使用の結果、発明の技術的效果が発現し、対価を回収すべき状態を生じた地を行為の帰属する地とみるのが合理的である。電着画像の形成方法事件などの過去の裁判例も、そのような観点からの結果地を基準に、属地性を判断したものと説明できると思われる⁽³⁶⁾。

行為がリアルで行われる場合、物の使用についても方法の使用についても、多くの場合、行為の主体の所在地と技術的效果の発現地は一致すると思われるので、判断は難しくない。しかし、共同実施や支配管理関係のもと他人に実施させるような場合には、行為の主体は日本に所在しつつ発明の技術的效果は国外で発現する場合やその逆もあると考えられる（電着画像の形成方法事件のような事例）。このような場合、悩ましいが、原則として結果地で判断すべきである。すなわち、発明の技術的效果の発現地が日本であれば、行為者が国外にいても国に所在した者とともに国内での結果を実現させているものとして日本国内での実施と認めてよく、逆に行為者がすべて国内に所在しても、結果が専ら国外で生じている場合には、日本国特許権を及ぼす理由がないから、日本への属地性を否定すべきだろう。電着画像の形成方法事件のような事例では、クレームの記載を工夫すれば、日本国内で完結する行為を日本国特許権により捕捉し得たといえるから、出願人の自己責任による解決を目指すべきと考える。

(34) 中山信弘『特許法〔第5版〕』（弘文堂、2023年）351頁、355頁参照。

(35) なお、高橋弘史「AI、IoT時代に対応した特許の「実施」について—「ダウンゴ事件」を検討素材として—」『特許』76巻2号（2023年）89頁は、ネットワーク技術に係る発明については「使用」という実施行為を柔軟に解釈していくことを基本として「域外適用」の問題に対処していくことが、国際調和にもかない、適切である旨を指摘する。

(36) 東京地判平成13年9月20日・判時1764号112頁〔電着画像の形成方法〕は、方法の発明の最終工程が国外に所在する購入者により国外で実施されるものであることをもって日本への属地性を否定したが、これも発明の技術的效果の発現地が日本ではないことを重視して、属地性を否定したものと解し得る。また、属地性は争点とはなっていなかったが、知財高判平成22年3月24日・判タ1358号184頁〔インターネットナンバー〕でも、サーバは韓国に所在したが、「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」の発明の技術的效果の発現地は日本にあってと理解する余地があるように思われる（一方で、サーバ所在地の韓国であったと解する余地もあるのかもしれない）。

行為がオンラインで行われる場合でも、原則として、発明の技術的効果の発現地が専ら日本である場合に、日本への属地性を肯定すればよいと考える。問題なのは、まず、ネットワーク上のシステムの発明などの場合、そもそもどこが技術的効果の発現地かの判断が容易ではないことである。これについては、明細書から認定される発明の課題の解決される地と考えるべきだろう。それは、当該発明を用いたサービスが提供される地と一致し、市場地と一致する場合も少なくないかもしれない。

また、オンラインの場合には、発明の技術的効果の発現地が日本を含む世界中にまたがることも考えられる。このような場合には、行為の主体の所在地が日本である場合に限り、日本国内での実施だと認めれば足りると考えられる。行為の結果地に日本が含まれる以上は日本国特許権を及ぼすべき正当性はあるし、行為の成否が専ら日本国内に所在する主体により左右されている場合には、日本国特許権以外の特許権による実効的な救済が期待できないからである。

(2) 生産

(ア) 「生産」の意義

「生産」(特許法2条3項)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されている⁽³⁷⁾。生産が物の発明の実施行為に含まれているのは、いったん構成要件を充足する物が作出されれば、それが繰り返し利用され、発明の価値が利用される蓋然性があるから、この段階において特許権者がコントロール下に置く必要性が高いからである。

(イ) 「生産」の属地性判断

このような「生産」の意義に照らせば、少なくともリアルな実施を念頭に置く限り、「生産」した結果生じた物が物理的に日本国内に所在する場合に限り、日本国内での生産とみなすべきである。換言すると、原則として、生産という行為の結果地が日本である場合に、日本国内での実施だとみるべきである。「生産」とはその物がその後反復使用されて発明の価値が利用される可能性を生み出すからこそ特許権の専有の対象とされているのである。その可能性が生み出された地は物の物理的所在地であるとみなすことができるから⁽³⁸⁾、上記のように解すべきである。

なお、リアルな生産の場合には、行為の結果地と行為主体の所在地は通常一致する。これがずれるのは、「使用」のところでも指摘した通り、共同実施や支配管理関係のもと他人に実施させるような場合に限られるであろう。基本的には、日本国内に物が所在する場合に限り日本国内での生産と認めれば足り、そのような場合には、少なくとも生産の主体の一部は日本国内に所在したと認定できるケースがほとんどであるように思われる。

一方、オンラインの生産についてはどうであろうか。たとえば、ドワンゴ対FC2事件で問題となったようなシステムの発明の場合、システムを構成するサーバを日本国外に置けば、容易に日本国の特許権を回避することができる。しかし、このようなネットワーク上のシステムは、少なくとも生産された時点においては、日本国以外のあらゆる場所から利用できる場合も少なくない。この時にあえて、日本国で生産されたと認めると日本国特許権を侵害することを理由に、全世界における使用をも禁止できることになりかねない。それよりは、個別の使用行為を捉えて、その使用の結果が日本国内で生じる場合に限り、日本国内での実施

(37) 知財高判令和5年5月26日・令和4年(ネ)第10046号〔ドワンゴ対FC2②大合議判決〕

(38) なお、「生産」は独立した実施行為であり、その侵害行為としての違法性は、「生産」後に惹起される「使用」「譲渡等」の違法性には従属しないと考えられる。したがって、仮に、最終的な「使用」や「譲渡等」が具体的に国外で生じることが想定される場合であっても、上記の結論は異ならないと考えるべきである。そう考えることで、明確性が担保され、第三者の予測可能性が確保できると考える。

だとみれば足りると考えられる⁽³⁹⁾。オンラインにおいても、生産された物が物理的に日本に所在する場合に限って、日本への属地性を肯定するのが原則となろう。

ただし、ドワンゴ対 FC2 事件で問題となったシステムは、日本国内のユーザ端末でファイルを受信することにより「生産」され、日本国内のユーザが「使用」した後直ちに消滅し、日本国外で「使用」される可能性がおよそ存在しない。このような場合に、そもそも「生産」を觀念してよいかはそもそも疑問であるが⁽⁴⁰⁾、仮にこれを認めるとした場合には、専ら日本国内で使用される蓋然性を生じたものであることを理由として、日本国内で生産があったと認めることは十分あり得るのだと思われる。

また、オンラインの生産において、生産の結果は物理的に国外のサーバに生じているが、日本国からもそれを使用し得る場合には、日本国にもまたがって、その物が所在していると捉えてよいと思われる。その場合において、かつ、その生産の指令が専ら日本国内から行われている場合には、日本国内の生産であると評価してもよいと考える。そのように考えないと、複数国のサーバにまたがるシステムであって、世界中から利用されうるシステムにつき、どの国の特許権によっても捕捉できなくなるおそれがある。

以上まとめると、「生産」行為の属地性は、原則としては、「生産」した結果生じた物が物理的に日本国内に所在する場合に限り、日本国内での生産とみなすべきである。ただし、オンラインで生産された「物」については、物理的に（一部が）日本国外に所在している場合であっても、日本国内から使用し得る場合には、規範的に、日本国内に所在しているとみなしてよい。そして、そのような意味で専ら日本国内に所在する場合、又は、日本国を含む全世界にまたがって所在し、かつ、日本国内に所在する者が生産の成否を左右している場合には、日本への属地性を肯定してもよいと思われる。

(3) 譲渡等

(ア) 「譲渡等」の意義

「譲渡等」とは、「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。」と定義されている（特許法2条3項）。このうち、「譲渡」及び「貸渡し」は、特許発明の技術的範囲に属する有体物について、その占有を他人に取得させ、かつ、その物の使用が可能な状況を作り出す行為と定義できると考えられる。「譲渡」の場合はその占有が恒久的に取得されることが想定され、「貸渡し」の場合は使用が終了した後占有が貸主に戻されることが想定されているという違いはあるが、上述の通りに上位概念化できるだろう。また、「電気通信回線を通じた提供」についても、プログラム等につきその支配を他人に取得させ、かつ、そのプログラム等の使用が可能な状況を作り出す行為と定義でき、共通性を見いだすことが可能である。譲渡等は、別の者に発明の価値が具現化された「物」を使用し得る状態を生じさせるという点において、特許権者の利益を脅かす行為であり、それゆえに特許権者の専有の下に置かれていると理解することができる。

(39) 國分隆文「いわゆる属地主義の原則と特許発明の「実施」に関する試論」大鷹一郎＝田村善之編集代表編『清水節先生古稀記念論文集 多様化する知的財産権訴訟の未来へ』（日本加除出版、2023年）402-404頁は、本稿と同様の指摘をし、国境をまたぐシステムの発明については、「生産」ではなく「使用」と捉えることで、属地主義の克服を図るべき旨を指摘する。

(40) 知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号〔ドワンゴ対FC2②大合議判決〕は、「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」と述べている。これに対し、高橋弘史「「ドワンゴ事件」知財高裁大合議判決の一考察」『特許』76巻14号（2023年）69-80頁は「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。」と批判する。筆者としては、一時的に所期の機能を果たしうる状態が作出されたことをもって「生産」とすることは技巧的にすぎる面があるように思われ、やや明確性を欠きらいがあることは否定できないと考える。

(イ)「譲渡」「貸渡し」の属地性判断

「譲渡等」の属地性判断についての裁判例のうち、リアルな「譲渡」「貸渡し」の事案では、当該行為により譲受人が占有を取得した場所に基づいて属地性を決定しているように思われる⁽⁴¹⁾。オンラインの「譲渡等」とはすなわち「電気通信回線を通じた提供」であるが、これについても同様に、支配を取得した場所に基づいて理解する余地がある。知財高判令和4年7月20日・平成30年（ネ）第10077号〔ダウンゴ対FC2①〕は、4.（1）でも述べるとおり、プログラムに対する支配は日本国内で生じたと評価できる事案において、日本国内での実施だと認めている。有体物の譲渡・貸渡し、プログラム等の提供のいずれについても、裁判例は、それに対する占有（又は支配）を生じさせた地によって属地性を決定していると整理することができる。

本稿は、日本国内における「譲渡等」が認められるのは、当該行為により、専ら日本国内において当該物（またはプログラム）の占有（または支配）を獲得させた場合であると考え⁽⁴²⁾。そのような場合には、当該物（またはプログラム）を使用し得る状態を専ら日本国内で生じさせたとみなせるから、日本法による規律が及ぶべきだからであり、また基準としても明確で予測可能性を確保できるからである。

リアルな有体物の譲渡・貸渡しの場合、その行為の主体も基本的には占有が生じた地に所在していると考えられるが、共同実施や支配管理関係のもと他人に譲渡等させるような場合において、結果は国内で生じているが行為主体は国外に所在している場合もあると思われる。この場合には、国内での譲渡等の実現に国内に所在していた者と共に加功しているといえることから、日本国内での実施と認めてよいと思われる。反対に、行為主体が日本国内に存在し、譲渡等の結果が国外で生じる場合はどうか。このときは、当該外国にも必ず実施行為の主体が存在すると考えられるから、その者について当該外国の特許権が及ぶと考えれば足り、日本国特許権を行使させる必要性はないと考える。

なお、日本国内で占有を移転させたが、その後直ちに日本国外に搬出された場合、あるいは、日本国外で占有を移転させたが、その後直ちに日本国内に搬入された場合に別異に考える余地があるかが問題となる。この場合でも、最初に占有が移転された地で判断すればよく、その先の流通まで考える必要はないと思われる。各行為者の予測可能性を確保し、明確性を確保する必要性が高いからである。後者について、日本国特許権を行使できないのは不合理だという意見もあるかもしれないが、当該行為を「譲渡」とは捉えられずとも、引き続き「輸入」を侵害行為と捉えれば足り、また、国外での譲渡者は、「輸入」の共同不法行為（あるいは共同直接実施）の成立する限りで、責任を負えば足りるだろう。

(ウ)「電気通信回線を通じた提供」の属地性判断

オンラインの「電気通信回線を通じた提供」でも、基本的には行為の結果地（プログラム等に対する支配が生じた地）が日本である場合に、日本国内での「電気通信回線を通じた提供」であると考えべきことは

(41) 東京地判平成27年4月28日・平成26年（ワ）第5011号〔ジクロロプロパノール製造方法〕は、中国国内で製品を引き渡していた事案において、日本への属地性を否定した。また、東京地判令和2年9月24日・平成28年（ワ）第25436号〔L-グルタミン酸の製造方法〕でも、買主への引き渡しはインドネシアでの船積みの時点で行われていたことをもって、譲渡が日本国外で行われていたと評価している。大野聖二「特許係争の実務 第54講 属地主義の原則」知財ふりむ20巻233号（2022年）30頁は、L-グルタミン酸製造方法事件について、「このような譲渡が日本で行われていたかどうかを判断するにあたって、単に契約上の規定がどうなっているかだけではなく、その契約上の規定にしたがって、実際の譲渡がなされたかどうかメルクマールとなる」と指摘する。なお、愛知（2022年）・前掲注4）や山田威一郎「判批」知財ふりむ20巻232号（2022年）35頁は、L-グルタミン酸製造方法事件判決の結論を批判する。愛知は、我が国特許権者に対して、我が国において特許発明の需要喪失という結果が発生するのであるから、「譲渡」に対しても日本特許法を適用することは許されるとする。

(42) 高部眞規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」パテント65巻3号（2012年）109頁では、「譲渡」とは、「占有の移転」かつ「所有権の移転」と定義できるという考え方が紹介されている。また、「日本国の特許権の価値が害される状態かどうかを考えたときに、物が全部外国に行ったきりという状態ですと、侵害かどうかは当該外国の問題になるのではないかと思います。」〔高部判事発言〕（同110頁）もあり、物が現実日本国内に存在するようにならなければ、日本国内での譲渡とは認められない旨の指摘がなされている。

異なる。なお、オンラインの場合には、行為の結果地が多数の国にまたがるような場合が想定されるが、各国の産業政策の相互尊重に照らせば、専ら日本国が結果地となるような場合に限り、日本特許権が及ぶと考えるべきであろう。そうでないと、日本国特許権を用いて、全世界における実施を禁止できることになりかねない。

これに関連して、ダウンゴ対FC2①事件について次のような考察ができる。同事件では、前述のとおり日本国内のユーザがプログラムを受信していることをもって日本国内における「提供」を認めたと理解できる。しかし、ここでの「提供」は、著作権法でいうところの「自動公衆送信」であり、FC2の能動的行為は、ウェブサイトへのプログラムのアップロードで尽きており、全世界に向けて等しく提供がなされているとみる余地がある点が問題となる。日本国内に所在するユーザへの提供と日本国外に所在するユーザへの提供が一体不可分となっているのだとすると、現実には日本国内に送信された部分のみを日本国内での「提供」と捉えるとしても、日本国内への提供が禁止されると、事実上、全世界への提供が一体として禁止されるおそれがある。いわゆる過剰差止めとなる可能性があることに、十分留意する必要がある。

(4) 譲渡等の申出

(ア) 「譲渡等の申出」の意義

「譲渡等の申出」は、平成6年特許法改正により実施行為に加えられた。我が国が新たに設立されたWTOに加盟し、TRIPS協定に規定された義務を履行するため必要であったからである。TRIPS協定28条(1)が、特許権者に「販売の申出 offers for sale」についての排他的権利を与えると定めていたところ、従前の特許法においては「譲渡若しくは貸渡しのための展示」しか実施行為として規定されていなかった。この「展示」の概念には、現実には特許発明に係る物が存在しない場合、すなわち、カタログによる勧誘やパンフレットの配布等の行為は含まれず、TRIPS協定上の「販売の申出」を担保する規定とはなっていないため、改正が行われたと説明されている⁽⁴³⁾。

「譲渡等の申出」が実施行為に含められたのは、「譲渡等」の予備的・準備的行為と位置づけられ、「譲渡等」が生じる危険性を生じさせるからと考えられる。また、具体的に特許権者の利益が害されるおそれがあるからこそ直接侵害に含められたと理解することができることから、「譲渡等」が生じる危険性は、具体的かつ特定されたものでなければならないと考えられる⁽⁴⁴⁾。したがって、「譲渡等の申出」とは、ある特定の製品について「譲渡等」が行われる現実の危険性を生じさせる行為であり、そのように評価できる限り、広告宣伝、購入等の勧誘、売買契約に向けた交渉などあらゆる行為が含まれるものと解される。換言すると、「譲渡等の申出」とは、特定の製品（「プログラム等」も含む）について、他者に対し、当該製品の占有（又は支配）を移転するべく働きかける行為であって占有（又は支配）移転の蓋然性を具体的に生じさせる行為であると定義することができる。

(イ) 「譲渡等の申出」の属地性判断

以上の検討を踏まえると、基本的には、行為の結果地が日本にあるかどうかにより判断すべきであるから、働きかけの結果として、働きかけた相手方に対して⁽⁴⁵⁾、対象製品の占有を専ら日本国の領域内において取

(43) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成6年改正 平成8年改正 平成10年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、2002年）11頁。

(44) 前掲注43)の改正解説12頁は、「譲渡の申出」は特許発明に係る物の存在を前提とはしないが、カタログによる勧誘等の事実に加え、当該物を別途所持していた事実等を立証する必要もあると指摘する。

(45) なお、「譲渡等の申出」においては、申出の主体と譲渡等の主体とは原則として一致するべきである。ただし、共同不法行為が認められるような関係がある場合や一方が他方を自らの手足として使役している場合などにおいては、両者の主体が異なることも許容されると考えられる。東京地判令和2年9月24日・平成28年（ワ）第25436号〔L-グルタミン酸の製造方法〕事件では、両主体が異なることが許容されているが、併せて、両者の共同不法行為も認められている。

得させる蓋然性が生じた場合には、「譲渡等の申出」は日本国の領域内で行われたと評価することができる。ただし、「譲渡等の申出」の場合、リアルでもオンラインでも結果地が一つの国に定まらず、複数の国に及ぶ場合が少なくないと考えられる。「譲渡等の申出」の時点では占有移転の地が不確定であって、具体的にどの場所となるかは交渉の帰趨^{きすう}によって変化することも少なくないからである。この場合、「譲渡等」の時と同様、各国の産業政策の相互尊重に照らせば、原則は、専ら日本国が結果地となるような場合に限り、日本特許権が及ぶと考えるべきである。

たとえば、オンラインでの譲渡等の申出（プログラム等の電気通信回線を通じた提供の申出や、EC サイトを用いた有体物の譲渡の申出など）をする場合については、不特定の国において、占有（又は支配）の移転の結果が生じる蓋然性を生じさせる場合がある。また、リアルな譲渡等の申出においても、具体的に商品を引き渡す国が不確定な状態で、譲渡等の申出が行われる場合（たとえば、日本とインドネシアの間の取引で、商品の引き渡し場所が日本かインドネシアかはぎりぎりまで確定しないなど）も考えられる。このとき、行為者が日本国外に所在していたのであれば、占有（又は支配）移転の可能性が生じた場所の一つに日本が含まれていた程度では日本国内での実施を認めるべきではないと考えられる。国外での行為に過度に日本国特許法が介入することになりかねないからである。

しかし、行為者が国外に所在していても、占有（又は支配）移転の場所が専ら日本であることが確定していた場合（たとえば、海外から海外のサーバに日本語でウェブサイトを開設し、専ら日本国内に所在する顧客に対し製品を引き渡すべく、その購入を促す場合）には、日本国特許権を及ぼしてもよいと考えられる。行為の結果地が専ら日本である以上は、日本国特許権を及ぼす合理性があるし、他国の産業政策に介入することにもならないといえるからである。また、日本国内を含むいずれかの国の領域内において占有（又は支配）を移転させる蓋然性を生じさせた場合において、行為者が日本国に所在していた場合にも、日本国内での実施と認めてよいだろう。この場合、現実の働きかけを日本国内に所在して行っていたのであるから、日本法による規制も許容されるべきであるし、そうしないとどの国の特許権侵害も問うことができない可能性があるからである。ただし、占有移転の場所が日本国外であることが確定的である場合には、行為主体が日本に所在していたとしても、日本国の特許権が及ぶとする理由はないから、除外して考えるべきである。東京地判令和2年9月24日・平成28年（ワ）第25436号〔L-グルタミン酸の製造方法〕が、占有の移転はインドネシアで行われたにもかかわらず譲渡等の申出が日本国内で行われたと判断したことも、以上の観点から正当化する余地があると思われる⁽⁴⁶⁾。

(ウ) 市場地が日本である場合の取り扱い

なお、「譲渡等の申出」の結果地は、あくまで対象物の占有（又は支配）を取得する蓋然性が生じた場所であり、対象製品が転々譲渡され最終的に使用される場所がどこかは無関係と解すべきである。譲渡等の申出により、最終需要地が日本国の領域内となる取引が行われる蓋然性を生じさせたとしても、当該製品の占有（又は支配）移転の地が日本国内となる蓋然性を生じたのでなければ、譲渡等の申出が日本国の領域内で行われたと評価すべきではない。なぜなら、商流によっては最終需要地がどこになるかは必ずしも予測することはできないし、具体的な最初の引き渡しの場所は、交渉の過程において未確定であることも少なくない。このような場合において、常に日本国特許権を考慮すべきとすると、専ら日本国外において営業活動を行っている者に対して過度の負担を課すことになりかねない。そうすると、これらの海外の事業者にとっては最

(46) 同判決では「被告は、日本国内において、C Jインドネシアと共同して、C Jインドネシア販売分に係る営業活動を行っていた」と述べられ、日本国内に所在して働きかけを行っていたと認定されている。また、実際には占有の移転は、インドネシアでの船積み時点で行われたが、少なくとも働きかけの時点においては、移転は日本国内で生じる可能性もあったようにも思われる。

終需要地が日本となる可能性のある取引について、常に自国の特許権に加えて日本国の特許権まで考慮しなければならないこととなり、リスクの高い取引だとして忌避され、ひいては我が国の経済にとって悪影響を及ぼすおそれがある。

仮に最終需要地が日本であることが当初から一貫して確定的な場合にあっても、日本国外において引き渡しを完了する場合においてまでなお日本特許権の行使がされる可能性があるというのは、外国の事業者にとって直ちには了解しがたいことである。当該外国の特許権を行使させれば権利者の救済として不足することはないから、あえて日本国の特許権の効力を及ぼす必要性はないと思われる。

3.5 小括

以上まとめると、属地性の判断は、行為の主体たる人の所在する地および当該行為の結果が生じる地に着目し、社会通念上、どの国の領域内で行われた行為とみられるかにより判断すべきである。そして、その判断は、各「実施」行為の性質により異なってしかるべきであり、特に行為の結果地がどこかという判断は、当然その実施行為の意義に依存する。具体的には、「使用」については発明の技術的効果の発現地、「生産」については物の物理的所在地又は「使用」し得る地、「譲渡等」についてはその物に対する占有（又は支配）が生じる地、「譲渡等の申出」についてはその物の占有（又は支配）の移転の蓋然性が生じた地が、行為の結果地といえると考えられる。

そして、日本国内での実施であるか否かは、原則としては、行為の結果地が専ら日本国内であるか否かによって決すべきである。行為の結果が専ら外国で生じる場合や、日本を含む複数の国に生じている場合などには、日本国内での実施と認めるべきではない。日本国特許法が他国の産業政策に介入する結果となるからである。ただし、後者の場合には、結果地に日本が含まれているわけであるから、日本国特許権が及ぶとすることにも一定の合理性はある。この場合は、行為の主体が日本に所在している場合に限り、日本国特許権が及ぶと考えるべきである。他国の特許権と衝突するおそれは小さく、むしろ、日本国特許権が及ばないとすると、どの国の特許権も及ばないおそれがあるからである。

このように考えれば、遠隔地から日本に結果が生じたり、行為の結果が複数の国にまたがるネットワーク関連事案にも適切に対応できるように思われる。

4. ドワンゴ大合議判決とその評価

以上の検討により、本稿の考えるあるべき属地性判断の基準を示すことができた。以下では、この基準が、大合議判決の立場とどのように整合するのかについて検討する。

4.1 ドワンゴ対FC2①（プログラムの提供）

知財高判令和4年7月20日・平成30年（ネ）第10077号〔ドワンゴ対FC2①〕（原審：東京地判平成30年9月19日・平成28年（ワ）第38565号）では、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2件の特許、特許第4734471号（本件特許権1）と特許第4695583号（本件特許権2）の侵害が問題となった。クレームの対象は、「ユーザ端末」とそれにインストールされる「プログラム」である。属地主義との関係では、被控訴人らが共同して、被控訴人ら各プログラムを、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配信すること（これを「本件配信」という）が、日本国特許法という「電気通信回線を通じた提供」に該当するかどうかの問題となった。

裁判所は、一般論として「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…属地主義には反しないと解される。」としたうえで、「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。」との判断基準を示した。

知財高裁は、①当該提供の日本国内で行われる部分とそうでない部分とを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4つの考慮要素を示し、それらなど諸事情を総合考慮することによって判断するという立場を明らかにした。

そして、知財高裁は、①本件配信につき日本国内外で行われる部分を明確に区別することは困難であること、②本件配信の制御は日本国内に所在するユーザによって行われていること、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こと、④本件配信により得られる本件発明の効果は、日本国の領域内において発現していることを指摘し、「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。」と判断した。

この事件では、挙げられた4つの考慮要素のすべてが日本を向いていたため、各考慮要素にどのような重みが置かれることになるのかを読み取るのは困難である⁽⁴⁷⁾。

4. 2 ドワング対 FC2 ②大合議判決（システムの生産）

知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号〔ドワング対 FC2 ②〕（原審：東京地判令和4年3月24日・令和元年（ワ）第25152号）では、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許、特許第6526304号（本件特許権）の侵害が問題となった。クレームの対象は、配信用サーバとユーザ端末から構成される「システム」である。属地主義との関係では、日本国内に所在するユーザ端末が、米国内に所在する配信用サーバから各ファイルを受信した時点において完成されるコメント配信システムが、日本国の領域内における「生産」といえるかが問題となった。

第1審判決は、日本国内における「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」として、配信用サーバが米国内に存在することなどから、日本国内において「生産」されているとは認めることができないと判断した。

一方、大合議判決は、「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。」として、①行為の具体的態様、②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、③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、④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の4要素等を総合考慮して判断すべきとの立場を打ち出した。

そして、大合議は、①「生産」行為の具体的態様は、米国内の配信サーバから送信されたファイルが日本国内のユーザ端末で受信されることによって行われるものであって、日本国内で送受信が行われたものと観

(47) 田中浩之「判批」ジュリスト1580号（2023年）9頁。

念し得ること、②システムを構成する要素のうち日本国内に所在する部分（ユーザ端末）は、本件発明の主要な機能を果たしていること⁽⁴⁸⁾、③本件発明の効果は国内で発現していること、④被疑侵害システムの国内における利用は、特許権者が発明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ことを指摘し、これらの事情を総合考慮すると、本件の生産は日本国の領域内で行われたものとみることができるかと判断した。

4. 3 大合議判決の判断基準の検討

まず、大合議判決の射程について検討すると、同判決は、「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…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。」こと、及び、「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。」ことを理由として、上記の規範を導いている。また、「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」という留保をつけただうえで、上記規範を示している。これらのことからすると、大合議判決の射程は、ネットワーク型システムの発明に限られ、しかも、「生産」該当性を判断する際に限られることは明らかであると思われる⁽⁴⁹⁾。

次に、具体的な判断基準を検討するに、3.1.(1)でも整理した通り、学説は、(1)行為の主体（あるいは「管理者」）の所在地に着目する見解、(2)行為を構成する「物」（特に、特許発明の本質的部分に係る構成）の所在地に着目する見解、(3)行為の「結果」の発生地（特に、発明の技術的效果の発現地）に着目する見解、(4)市場地に着目する見解があり、大合議判決の4要素はこれらのミックスであるといえることができる。特に(2)～(4)は、そのあてはめまで含めてみれば、大合議の掲げる②～④の要素ときれいに対応すると思われる⁽⁵⁰⁾。

①行為の具体的な態様は、考慮するのが当然の事項を指摘したにすぎないという見方もできよう⁽⁵¹⁾。具体的なあてはめをみると、ドワンゴ対FC2①事件の知財高裁が言及した「①当該提供の日本国内で行われる部分とそうでない部分とを明確かつ容易に区別できるか」と同じであるという理解もあり得ないではない。しかし、そもそも国内外の一体性の重要性がどのような意味を持つのかは明確ではないことからすると、行為の具体的な態様から日本国内での実施とみる余地があるものかどうかをまずは確認する姿勢を示したものであるという理解が正当であるように思われる。

大合議判決は、ドワンゴ対FC2①事件の知財高裁が言及した「②行為の制御の地」には言及していない。これは、①行為の具体的内容の中で当然考慮されることになるからと思われる。ただ、ネットワーク型シス

(48) 判決は、「被告システム1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。」と述べている。これは、システムを構成する要素のうち、日本国内に所在する要素が、発明の本質的部分に相当するような重要な機能を発揮するものであることに注目するものであると思われる。

(49) 「知財高裁詳報（コメント配信システム事件）」L&T102号（2024年）68頁は、「発明の内容、問題となる実施行為によっても、その考慮要素は異なり得る」と指摘する。

(50) 田村善之「判批」WLJ判例コラム297号（2023年）12頁は、大合議の挙げる要素「②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」について、「特許発明の構成要件がどの地で実現しているのかということに着目することを「生産」が問題となった当該事案に即して表現するもの」と理解している。この理解は、要素②において問題とされているのは「本質的部分の所在」だという理解と概ね一致していると思われる。

(51) 田村・前掲注50)12頁は、この要素の意義を「具体的な態様に着目した当てはめを行うべきであるという、他の3要素を考慮する際に必要となる一般論的な心構えを述べるもの」と指摘する。

テムの発明については制御の地がどこかは必ずしも重要とはいえない⁽⁵²⁾、制御がユーザによって行われていることを強調しすぎると、そもそも生産行為の主体がFC2であったとよいか疑問となることから、触れにくかったのではないかと考えられる。

4. 4 大合議判決を前提とした、今後のあるべき方向性

以上の検討と、先に示した本稿の立場とを踏まえて、大合議の示した4要素をどのように理解し、運用すべきかについて、私見を述べる。

まず、一般論として、大合議判決の示した4要素は、ネットワーク型システムの発明の生産に係る事案、しかも、ユーザ端末でファイルが受信された瞬間にシステムが生産され、直ちに使用されたのちに、システムはすぐに消滅するという事案についてのものであり、過度な一般化を避けるべきであるといえる。そして、各考慮要素がどのように重みを有してくるのかを大合議判決から読み取ることが困難であり、運用の在り方は将来の裁判例に相当程度委ねられているといえることができる。

私見としては、日本国内での実施であるか否かは、原則としては、行為の結果地が専ら日本国内であるか否かによって決すべきであり、行為の結果地が日本を含む複数の国に及ぶ場合にあっては、行為主体の所在地が日本である場合には、日本国内での実施とみられると考えている。この私見と、大合議判決とをなるべく整合させるように解しようとすることは、以下に述べる通り、不可能ではない。

まず、①行為の具体的態様を考慮要素とする点については、本稿の立場からも当然のことであるといえる。「生産」「使用」といった実施行為ごとに「行為の結果」というべきものは異なるから、これを具体的にみなければならぬ。誰が行為の主体かもこの考慮要素に含まれているといえるだろう。

②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・役割については、大合議判決の事案が「ネットワーク型システムの発明の生産」の事案であったことに即して、行為の結果地が日本国内といえるかどうかをみるための考慮要素であったと解し得る。本稿の立場では、ネットワーク型システムの発明の生産の結果地を判断するに際して、物理的にその構成要素がどの国に所在するかは重要ではなく、どの国から使用し得る状態となっていたかが重要となる。この考慮要素は、被告のシステムが日本国内のユーザ端末において機能を発揮し、その「使用」は日本国内においてのみ享受され得るものであったことをみていたと理解すれば、本稿の立場とも整合性をつけられなくはない。

③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は、「生産」の属地性判断においては一般には生産された物の物理的所在地が重要なのであるが、ことネットワーク型システムの発明については、どこから「使用」し得るものであったかが重要である。そして、「使用」の地は、発明の技術的効果が発現する地によって基本的には判断すべきというのが本稿の立場であるから、この要素はその観点から参照されているのだと理解することができる。

④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は、本稿の立場からすれば、本来、属地性の判断とは無関係である。しかし、本件発明の効果は「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」であり、それを前提とすると、本件発明を利用したサービスがどこの需要者に向けられたものであったかは、発明の効果の発現地とは一致することになると思われる。少なくとも本事案の下では、経済的影響が日本で生じたか否かをみることによって、発明の効果が得られる場所を確認しているとみることもできよう。

(52) 愛知 (2023年)・前掲注4) 293頁、田村・前掲注50) 12頁。

5. おわりに

日本国の特許権の効力が日本国の領域内に限られるという属地主義は、IoTの時代において、その正当性が問われている。属地主義の硬直的な運用は見直さなければならないが、条約上属地主義を維持せざるを得ないし、本稿は、各国の産業政策の相互尊重及び当事者の予測可能性の確保を目的として、属地主義はなお正当化できると考えている。そして、特許法が特許権による実施行為の専有を認めたその産業政策上の目的に鑑みれば、各実施行為の結果が生じる地こそが、属地性の判断において最も重視されるべきであり、次いで、権利のエンフォースメントを確保するという観点からは、行為主体の所在地が重視されるべきである。

本稿は、結論としては、日本国内での実施であるか否かは、原則として実施行為の結果地が専ら日本国内であるか否かによって決すべきであり、実施行為の結果が日本を含む複数の国に生じている場合には、行為の主体が日本に所在している場合に限り、日本国内での実施と認めるべきと考えている。このような結論を採ることで、属地主義の趣旨とも合致し、また、IoTの時代においても過度に硬直的になりすぎず、かつ、発明の実施者に過度の負担を課すことのない帰結が達成できるのではないかと考えている。

そして、令和5年の大合議判決の射程は、あくまでネットワーク型システムの発明の生産に限られ、示された考慮要素も当該事案の解決のためのものにすぎないと理解するのであれば、本稿の提案する属地性の判断基準は、大合議判決と少なくとも矛盾するとまではいえないものと考えている。

本稿が、今後の議論の発展の礎となることを願って結びとする。

以上