

特集《特許》

グローバル化の時代におけるネットワーク関連発明の法的課題と実務への提言

令和5年度特許委員会ドワンゴ大合議判決ワーキンググループ

武田 雄人、平山 淳、筆宝 幹夫、地代 信幸、
中岡 起代子、山下 滋之、甲斐 一真

要 約

グローバル化の時代では、発明は簡単に国境を越えることができる。過去の裁判では属地主義の原則が採用され、特許権の効力は日本国内で認められてきた。しかし、ネットワーク関連の発明に属地主義の原則を厳格に適用すると、特許権侵害が認定されない懸念があった。株式会社ドワンゴ（「ドワンゴ」）がネットワークを利用した発明に基づき FC2、INC.（「FC2」）らを訴えた事件（「ドワンゴ事件」）において、地裁は、文言侵害を否定した判決と、サーバが国外にあることを理由として特許権侵害を否定した判決の2つの判決を下したが、知財高裁はこれらの控訴審においていずれも特許権者勝訴の判決を下した。本稿では、ネットワーク関連の発明に係る法的課題を整理し、2つの知財高裁判決で示された法的課題について判決内容と共に解説する。また、これらの判決を踏まえ、クレームや明細書作成等の実務への指針等を提案する。

目次

1. ネットワーク関連の発明に係る法的課題及びこれまでの状況
2. ドワンゴ事件の知財高裁判決の概要
 2. 1 大合議判決
 2. 2 別訴控訴審判決
 2. 3 大合議判決と別訴控訴審判決との比較
3. 実務上の指針
 3. 1 ドワンゴ事件の知財高裁判決の意義
 3. 2 クレーム作成に対する指針
 3. 3 明細書作成に対する指針
4. 今後の課題
 4. 1 他のサービスへの適用
 4. 2 複数主体の問題
 4. 3 海外サービスの日本からの利用
 4. 4 大合議判決の国内への影響等
5. 最高裁判所の判断

1. ネットワーク関連の発明に係る法的課題及びこれまでの状況

ネットワーク関連発明の特許権の行使については、その特性から主に2つの課題がある。

1つ目は属地主義である。属地主義とは、特許権の効力が特許権を取得した国の領域内においてのみ認められるとする原則である。ネットワークを利用したビジネスにおいては、国内だけではなく海外のサーバから日本に向けてサービスが提供されるが、属地主義を厳格に解釈して国外における行為すべてが我が国特許権の範囲外と解釈されると、システムの一部が外国に存在するような場合には特許権侵害が認められないこととなる。属地主義を認めた2つの最高裁の事件⁽¹⁾は、いずれもネットワーク関連発明についてのものではなく、属地主義の観点からどのように特許権の侵害が判断されるのかは明らかではなかった。

2つ目は、複数の主体が実施行為に関与するという問題である。ネットワークを利用したビジネスにおいては、サービス提供者、サーバ管理者、エンドユーザ等の複数の主体が、それぞれ特許発明の一部のみを分散的に実施することがネットワーク以外のビジネスに比べてより一般的となっている。原則として特許発明の直接侵害の成立には全ての構成要件を充足する必要があるが、一部の行為を他者が行っているという一事を以って侵害を否定すると、複数主体が関与するネットワーク発明では特許権の直接侵害の成立が困難となる。複数主体の関与に関し、過去の裁判例において、スチロピーズ事件⁽²⁾では「共同直接侵害論」、電着画像事件⁽³⁾では「道具理論」、メガネレンズ供給システム事件⁽⁴⁾では「支配管理論」と講学上よばれる理論が示された。ただし、いずれの事件も国内で実施され、属地主義が結論に影響を与えるものではなかった⁽⁵⁾。

これらの事件の後に提起された「アクセスを提供する方法」にかかる特許権侵害が争われたインターネットナンバー事件⁽⁶⁾においては、サーバが韓国に設置されていたものの、サーバが国外である点は争点とされず、被告の行為について侵害が認定された⁽⁷⁾。なお、当該発明は、個人のパソコンであるクライアントが所定の記述子をサーバに提供し、サーバはその記述子に沿ったアドレスをクライアントに送信するもので、侵害の主体が誰であるかが争点となった。知財高裁は、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」であって、クライアントのアクセスがなければ特許発明を侵害することができないものではないとして、被告のサービス提供行為が実施行為であると判断した。従って、当該事件では、属地主義や複数主体の問題が正面から判断されなかった。

インターネットナンバー事件以降、ネットワーク利用発明に関する特許権侵害を認めた事件はしばらく途絶えていた。ただし、属地主義のルールを厳格に適用すると、特許権侵害を認定することができなくなるのではないかと危機感があつた。

そして実際に、ドワンゴが国外のサーバからサービスを行う FC2 等を訴えた事件において、文言侵害を否定する地裁判決（東京地判平成 30 年 9 月 19 日）に加えて、サーバが国外にあることを理由として特許権侵害を否定した地裁判決（東京地判令和 4 年 3 月 24 日）が出た。このような状況で迎えたのが、これらの控訴審である 2 つの知財高裁判決である。

2. ドワンゴ事件の知財高裁判決の概要

2. 1 大合議判決

(1) 大合議判決の結論と概要

図 1 は、2 つの知財高裁判決を時系列に沿ってまとめた全体外観図である。このうち、令和 4 年（ネ）第 10046 号は 5 人の裁判官から構成される大合議判決であった。大合議事件における特許発明は、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図るという課題に関し、サーバから配信される動画を端末装置で視聴する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、端末装置は、動画に付されたコメントをサーバから受信し、動画に表示されるコメントが複数あった場合に、各コメントが重ならない位置に表示させる構成を採用したものである。

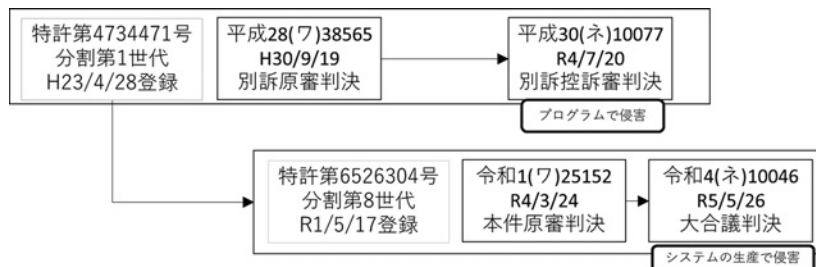


図 1 知財高裁判決の全体外観図

請求項 1 に係る発明（「本件発明 1」）は、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」⁽⁸⁾である。被告 FC2 は、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「FC2 動画」をはじめとする被告サービス 1～3 を運営していた。

大合議は、被告システム 1～3 は、いずれも本件発明 1 の構成要件を全て充足し、本件発明 1 の技術的範囲に属

するとし、被告 FC2 による被告各システムの「生産」を認め、特許権の侵害を認めた。

（２） 属地主義の原則に関する判断

原審では、属地主義を厳格に適用し、「生産」にあたるためには、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釈し、サーバが国外にあることを理由に、被告による「生産」は認められないと判断した。

これに対し、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、システムを新たに作り出す行為をいうものと解釈した。属地主義との関係については、「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」と述べた。ただし、「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」とも述べた。その上で、「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」（改行と番号付けは筆者による）という判断基準を提示した。

本件の被告システムについては、①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、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、②国内に存在するユーザ端末は、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判定部の機能と表示位置制御部の機能を果たしていること、③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いること、④国内における利用は、ダウンゴが本件発明 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ことを述べ、被告システムを新たに作り出す行為は特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当すると判断した。

（３） 主体に関する判断

大合議判決は、「生産」の主体の判断基準を明確には示していないが、FC2 が、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、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、自動的に行われることから、ユーザの行為は 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して、「生産」行為の主体は FC2 であると判断した。

2. 2 別訴控訴審判決

(1) 別訴控訴審判決の概要と結論

別訴控訴審判決の事案は、大合議判決で問題となった特許権と同じ基礎出願に基づく他の特許に基づき、同一の被告らに対して差止め及び損害賠償を求めたものである。大合議判決で争われた特許の請求項の末尾は「コメント配信システム」であり、被告らの行為がシステムの「生産」にあたるかが問題とされていたのに対し、別訴控訴審判決における特許の複数の請求項の末尾のそれぞれは「表示装置」、「プログラム」であり⁽⁹⁾、「表示装置」の請求項については、被告らの行為が「表示装置」の「生産」や「使用」に該当するか、被告らのプログラムの配信行為が間接侵害に該当するか、「プログラム」の請求項については、被告らのプログラムの配信及び提供の申出が「プログラム」の「提供」及び「提供の申出」にあたるか等が問題とされた。

地裁では、技術的範囲に属しないとして原告の請求が棄却されたが、知財高裁においては、(ア) 被告ら各プログラムの電気通信回線を通じた「提供」、(イ) 被告ら各プログラムの「提供の申出」、及び(ウ) 被告ら各プログラムの「生産」(開発)の3つの実施行為につき、被告らの侵害が認定された。

(2) 属地主義の原則に関する判断

別訴控訴審判決では、日本においては属地主義の原則が採用されていることを認めながら、サーバ等の一部の設備を国外に移転する等して容易に特許権侵害の責任を免れるような潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するとして、特許発明の実施行為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場合に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述べ、問題とされた提供行為についての基準を示した。その上で、被告のプログラムの配信が国内のユーザに向けられたものであり、制御も国内のユーザにより行われること、発明の効果は国内で発現していること等から、被告らの配信行為はプログラムの「提供」にあたると判断し、被告らは「提供の申出」も行っていると判断した。さらに、被告らによるプログラムの配信及びユーザによるインストールにより被告ら各装置が「生産」されるとの前提の下、被告ら各プログラムは、被告ら各装置の生産にのみ用いられる物であるとされ、プログラムの提供行為が「表示装置」クレームの間接侵害として認定された。

(3) 主体に関する判断

別訴控訴審判決においても、主体の判断基準は明確に示されなかった。

表示装置の使用主体については、表示装置を発明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、表示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として、被告らは表示装置の使用の主体ではないと判断された。

また、表示装置におけるプログラムの複製(生産)の主体については、プログラムはユーザがウェブサイトによりアクセスすることによりインストールされるのであるから、ユーザの端末装置においてプログラムを複製している主体はユーザであるとして、被告らは表示装置におけるプログラムの複製(生産)の主体ではないと判断された。

2. 3 大合議判決と別訴控訴審判決との比較

(1) 属地主義の原則に関する判断

知財高裁は、2つの事件において、属地主義の原則が存在することを認めながら、これを厳格に適用することの弊害を述べ、属地主義を柔軟に解釈している点で同様である。

ただし、別訴控訴審事件では、「表示装置」である端末は国内に存在し、国内端末に配信される「プログラム」は国内においても全ての要件を充足することから、「提供」の場所の評価が問題とされたのに対し、大合議判決において問題とされた「コメント配信システム」は構成要件となるサーバが国外にあることから、「生産」の場所の評価として「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」という別訴控訴審事件で問題とならなかった要件が問題となった点が異なるとの指摘がなされている⁽¹⁰⁾。2つの事件が

ら、少なくとも、国内に存在する端末装置やプログラムのカテゴリについては、国を跨るシステムよりも、属地主義の問題を少なくできるとは言えそうである。

知財高裁は、属地主義との関係で、「提供」及び「生産」の判断基準を示しているものの、本件と具体的な態様が異なる場合にどのように判断されるかは必ずしも明らかではない。従って、属地主義を考慮すると、国外にあるサーバ等をなるべく含めずにクレームアップすることが一つの方策と考えられる。

(2) 主体に関する判断

何れの事件においても、知財高裁は主体に関して一般論的な規範を示していない。別訴控訴審判決では、「プログラム」の提供主体は、FC2と判断されたが、「表示装置」の使用（及び生産⁽¹¹⁾）をしている者はユーザであり、FC2ではないと判断された。一方、大合議判決では、構成要件に端末装置が含まれ、ユーザ端末がファイルを受信した時点でシステムが新たに作り出されることやユーザ端末が本件発明の主要な機能を担っていることを認定したが、生産の主体はユーザではなく、FC2であると判断した。この点について、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自動的に行われることからすれば、ユーザを「生産」の主体であるということは困難と思われ、大合議判決の判断は、「生産」該当行為の具体的態様を全体としてみることによって、被告各システムを「生産」した主体はFC2であると評価したものと理解されたとの指摘がある⁽¹²⁾。

大合議判決の生産主体についての判断は、著作権法上のいわゆる「カラオケ法理」を採用したものではないとの指摘⁽¹³⁾や、「1対多」のサービス提供事案では、共同直接侵害論、道具理論、支配管理論が本来的に想定した場面とは必ずしも合致しないためにこれら理論の使い勝手が良いとは言いがたいことが背景にあったとの指摘⁽¹⁴⁾もある。端末装置単独のクレームについて、その使用主体や生産主体をサービス業者と評価することは難しい一方、サービスが提供される仕組みそのものであるシステムについてサービスの提供者を生産主体と評価することについては納得できるところもある。複数端末に対して同一のサービスが提供される場合には、ユーザによる積極的な操作を必要とせずに自動的にプログラムが受信されることが多いのではないかとと思われるが、「主体」をどのように評価するかは、事案によってその判断要素が異なることから、今後の判決の動向も注視する必要があるといえる。

3. 実務上の指針

3. 1 ドワンゴ事件の知財高裁判決の意義

大合議判決ではネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、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とし、一部が国外に存在する場合であっても国内での実施行為と評価して「生産」を認定すると判断された。2つの事件において、属地主義を厳格に解釈した場合に、サーバ等の一部の設備を国外に移転する等して容易に特許権侵害の責任を免れることは特許権の保護の観点から望ましくないことが述べられ、とりわけ、大合議判決が、国外に一部が存在するシステム等に対する権利行使に道を開いた点で意義がある。

しかし、2つの事件において実際に判断されたのは、ネットワーク型システムの生産とプログラムの提供（及び提供の申出）についてであり、これら以外の行為についての判断基準は示されなかった。従って、これらの判決で述べられた判断基準は、ネットワーク型システムの生産とプログラムの提供（及び提供の申出）以外の他の行為には直ちには及ばないものと考えられる。

3. 2 クレーム作成に対する指針

(1) 複数カテゴリのクレーム作成

ネットワーク型システムの発明で考えられるクレームのカテゴリとしては、システムのクレーム、システムの生産方法を含む方法クレーム、端末やサーバ等の装置クレーム、プログラムのクレームがある。

大合議判決及び別訴控訴審判決では、システムクレーム、端末装置クレーム、プログラムクレームの特定の実施行為について判断されているが、他のカテゴリのクレームは判断されていない。ただし、今出願した特許出願に係

る発明が実施されるのが数年から十年以上先である場合もあり、訴訟になるのはさらにその後になることを考えると、今後の判決の蓄積、あるいは特許法改正による変化があっても対応できるように、複数のカテゴリでクレームを作成しておくことが有用であるという従来からの方針に変わりはない。

まずは、システムのクレームについて検討する。大合議事件において、サーバが国外にあってもシステムクレームの侵害が認められたことから、システムクレームの有用性は上がったのではないかと考えられる。また、大合議事件の本件発明1は、「…端末装置の表示装置に表示させる手段」「判定部」「表示位置制御部」が、サーバに存在するのか、端末装置に存在するのかを特定していない。従って、「これらの構成要件はシステムのどこかに存在すればよい」と解釈できる。このように解釈できれば、例えば、端末装置が備える構成要件を他の装置に備えさせることで特許権侵害を回避する行為を防止できる。このように、各構成要件の所在を特定せずにクレームを作成することは、システムのクレームを作成するにあたっての1つの有効な手法と考えられる。なお、システムのクレームについては別の事例を用いて後述する。

次に、方法クレームについて検討する。方法クレームは、大合議判決及び別訴控訴審判決では判断されていないため、製法クレーム、単純方法のクレームいずれのクレームの有効性も明らかになっていない。越境して実施された方法の発明の行為地が、各サーバや端末の設置地になるのか、設置地のうち発明の主要要素に関する地になるのか、方法の結果が発現した地になるのか、方法を管理・支配する者の所在地になるのか、事例によって判断も変わると考えられる。このように、方法クレームの有効性が不透明である中、強いて挙げるならばネットワーク型システムの「生産」が越境して特許権侵害が認められたことから、「システムの生産方法」クレームの有効性が上がったのではないかと考えられる⁽¹⁵⁾。「システムの生産方法」クレームであれば、構成要件に装置自体を記載しなくても良くなる場合も想定され、立証負担が軽減される可能性があると考えられることもできる。

例えば、1つの例として、以下のようなクレームが考えられる。

「【請求項1】

a データの送信とプログラムの実行が可能な web ページを端末装置へ提供する A 手段と、
前記端末装置から受信した a データを元に b データを出力する B 手段と、
前記端末装置へ b データとともに c プログラムを送信する C 手段と、
をサーバに実行可能にさせるステップ、
前記端末装置において、c プログラムにより b データを処理する D 手段を
実行可能にさせるステップ、
を実行する、システムの生産方法。」

上記請求項1のポイントは、端末装置に実行可能に「させる」点である。今回の大合議判決の結果を踏襲すると、端末装置がファイルを受信することでネットワーク型システムの完成になるため、システムの完成によって実行可能になる端末装置の動作が示されていなければ、「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」と認められる可能性が低くなると考えられるためである。なお、システムの生産方法クレームは、「システム」クレームの末尾を「システムの生産方法」とするだけでは不明確であって、システムの生産に係る工程を記載することが求められることがある点に注意する必要がある⁽¹⁶⁾。また、この点については後述するように明細書において十分な記載がなされていることも求められており、実際に権利化されたクレームは少ない。このようなクレームが裁判で争われた例はないようであり、権利行使における有効性は今後の検証が必要になるだろう。

次に、サーバや端末装置等の装置クレームについて検討する。装置クレームは単一の装置が備える構成要件によって特定される。従って、装置クレームはイ号となる装置や、装置を管理する主体を特定しやすく、今後も装置クレームの有効性は変わらないと考える。また、端末装置のクレームについては、別訴控訴審判決において、プログラムのインストールが前提ではあるものの、端末装置の生産（プログラムの提供行為）が間接侵害に該当することについて日本国内での行為と評価されており、属地主義は問題とされなかった。従って、端末装置に係る発明の

権利化が可能であれば、その権利化を目指すことが望ましいと考える。これについては下記（２）にてさらに説明する。

最後にプログラムクレームについて検討する。

端末側のプログラムのクレームは、別訴控訴審判決において、有効性が示されたと考える。そのため、プログラムのクレームについて権利化を目指すことは望ましいと考える。

一方、サーバ側のプログラムクレームの有効性は、今回の大合議判決及び別訴控訴審判決では明らかとされていない。国内から海外のサーバにプログラムをインストールする行為を侵害に問うには、今回の両判決とは異なった論理構築が求められるだろう。ただし、別訴控訴審判決では、端末装置に配信されるプログラムの開発行為について、プログラムの生産行為にあたると判断されており、サーバが国外にあっても、サーバ側のプログラミングの開発が国内で行われていた場合には、サーバ側のプログラムについても、プログラムの生産行為を直接侵害に問える可能性があると考えられる。

以上、検討したように、ネットワーク型システムの発明については、様々な観点から発明を保護できるように複数のカテゴリでクレームを作成することが望ましいと考える。

（２） サーバを含まないシステムクレームの検討

2.3（１）において述べたように、日本に設けられた構成要件のみで権利化を試みる方法が属地主義の問題を低減することができると考えられるが、このような方法の１つとして、サーバを構成要件に含まないシステムクレームが考えられる。ここで、ダウンゴ事件の特許と同じファミリーで分割第９世代となる特許第７１７８４６２号に興味深いクレームが成立していたので紹介する。請求項１は以下のとおりである。

「【請求項１】

複数の端末装置を備えるシステムであって、

前記複数の端末装置は、ネットワークを介してサーバと接続され、

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、前記第１コメント及び前記第２コメントの文字列が長いほど前記第１コメント及び前記第２コメントの移動速度が速くなるよう、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、システム。」

クレームの末尾はシステムとなっているが、システムは「複数の端末装置」で構成され、サーバはシステムの外にあって、構成要件とされていない。

日本に設けられた構成要件のみで権利化を試みる方法として、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置（例えば全体システム）の発明等に対し、組み合わされる各装置（例えば端末装置やプログラム等）の発明等についてクレームするいわゆるサブコンビネーションクレーム⁽¹⁷⁾を作成することが考えられる。上記クレームは、システムと表現されているものの、全体システムを構成するサーバが構成要件とされていない。従って、全体システムの他の構成要件である端末装置のみで構成されたサブコンビネーションクレームと考えることができるだろう。

すなわち、上記クレームは、コメント配信システムの本件発明1と比較した場合、国外にあるサーバが構成要件とされていない。大合議判決では要件が緩和されたが、地裁判決の「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」との基準に従っても、端末装置からなるシステムは、構成要件の全てを満たす物が国内で作り出されている点で、属地主義の問題が解消されたクレームとなっているといえよう。当該クレームに係る分割出願は、別訴控訴審判決の地裁判決後、別訴控訴審判決前の令和3年7月20日に行われている。このことから、地裁判決を受けて示された基準を受けて、システムの生産が日本国内で行われていると認められることを狙って作成されたクレームであると考えられる。

なお、サブコンビネーションクレームとしては、単独の端末装置のクレームを作成することも考えられる。しかし、別訴控訴審判決に基づけば、単独の端末装置クレームでは、サービス業者に対して、端末装置を生産するプログラムの配信行為について間接侵害を問えるものの、端末装置の生産行為について直接侵害を問うことができなくなってしまう。一方、上記クレームは、単独の端末装置ではなく、「複数の端末装置からなるシステム」となっており、複数の端末装置からなるシステムは、サービス業者がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的にファイルの受信が行われ、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と考えられることから、その生産主体はサーバを用いてサービスを提供する業者であると判断する方向に傾くのではないかと考えられる。すなわち、当該クレームは、端末装置に「複数の」という限定を設けることで、システムクレームとし、サービス業者の直接侵害を問うことを狙ったクレームであるとも考えられる。

3. 3 明細書作成に対する指針

次に、ダウンゴ事件の2つの知財高裁判決を踏まえた明細書の作成の指針を述べる。クレーム作成においては、3.2で述べたように複数のカテゴリを作成することで発明を多面的に保護できるようにしておくことが好ましい。その場合、明細書には発明の主要な機能である構成要件、効果が発現する場所等を記載することが考えられる。

具体的には、大合議判決では、「(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」が判断要素となると示された。従って、国内に存在することが想定される端末やサーバの機能をクレームの構成要件に結び付けて明細書に記載すべきと考える。また、端末のクレームを記載する場合、将来の権利行使を見据えて、日本国内で行われる端末の動作を明細書に記載しておくことも検討したい。なお、システムのクレームで構成要件の所在を特定せずにクレームを作成する場合、特許法36条（記載要件）を満たすために、明細書において、各構成要件が端末装置にあってもよいし、サーバにあってもよい旨の記載をしておくのが望ましい。

さらに、3.2で提案したシステムの生産方法のクレームに関する記載要件を満たすにあたっては、サーバと端末で構成されるシステムの生産開始から完成するまでの処理工程（例えば、サーバから端末にプログラムが提供されて、端末にプログラムがインストールされることによってネットワーク型システムに係る発明が完成するまでの工程）を、明細書に記載しておくことが望ましいと考える。大合議事件の特許第6526304号の審査において「コメン

ト配信システムを生産する方法」の権利化が試みられたが、審査官から、かかるクレームには明細書にシステムの生産に係る工程（システムの生産開始から完成までの工程等）についての十分な記載が必要であるとの拒絶理由が通知されていたためである⁽¹⁸⁾。当該クレームの権利化は見送られたが、生産方法のクレームの権利化にあたって実施可能要件を満たすために必要な記載が具体的にどの程度であるか、今後の検証が必要となるだろう。

発明の効果に関しては、「(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」についても判断要素となるため、発明の効果が、国内に存在する端末の利用者に与える効果についても明細書を記載しておくべきとも考えられる。なお、発明の効果としては、大合議判決において「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」とされているように、必ずしも技術的な効果や、従来技術に対する有効性である必要はないように思われる。

4. 今後の課題

4. 1 他のサービスへの適用

ダウンゴ事件の2つの知財高裁判決を通じて認められたものは、ネットワーク型システムの生産については、日本国内でネットワーク型システムの生産がされたといえる場合であり、プログラムの提供については、国内でしたもののみなせる場合であり、他の実施行為や、プログラムが端末装置に提供されないような他のサービス形態に、これらの判断基準が直接的に妥当するものではないと考えられる⁽¹⁹⁾。

ネットワーク型システムは多種多様であるが、2つの知財高裁判決では、

(α) 海外から特有のプログラム又はプログラムのとらえることが可能なファイルやデータ（例えば、swf、Javascript、以下、プログラム等）が送信されている

(β) 端末側の表示部分に発明の特徴がある

(γ) プログラム等はサービスを行う業者のサーバから直接配信されている

という3点が特徴的であった。

(α) に関し、SaaS型サービスのように、プログラムが端末装置に送信されず、海外のサーバ内で全ての処理が行われ、端末装置が処理された結果のみを表示するような場合は、ダウンゴ事件の2つの知財高裁の判決の射程は及ばないこととなる。

(β) に関し、大合議判決では、判断基準(ii)について、②国内に存在するユーザ端末は、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判定部の機能と表示位置制御部の機能を果たしていることを挙げた。すなわち、ダウンゴ事件においては、端末側に発明の特徴があるものであったが、端末側に発明の特徴がないとみなされれば、今回のネットワーク型システムの生産について示された4つの判断基準(i)～(iv)を満たすことは難しくなる。

(γ) に関し、近年、スマートフォン用のアプリストアから配信されたアプリを介したサービスが行われているが、アプリストアから端末のユーザがインストールする等の主体的な行為を行う場合、大合議判決で挙げられたファイルの受信がユーザによる別途の操作を介することなく自動的に行われるという状況とは異なることとなり、大合議判決の射程は及ばない可能性がある。

このように、海外のサーバ内にプログラム等が記憶されており、ユーザが主体的に端末装置にインストールする場合や、プログラム等が端末装置にインストールされずサーバ内で全ての処理が行われる場合は、いずれも国内の実施とは見なされない可能性があり、これらの点については今後の裁判例が待たれる。

4. 2 複数主体の問題

主体をどのように考えるかはダウンゴ事件の知財高裁判決からは明らかではなく、サービス業者が複数関与する場合はさらに複雑である。国際司法シンポジウム2022における仮想事例⁽²⁰⁾には、複数の者の各行為は一体となって共同で特許権を侵害していることを述べられており、参考となる。

4. 3 海外サービスの日本からの利用

ネットワークを利用したサービスでは、外国語のみでサービスが提供され、日本国の領域内に所在する者を顧客として想定していないサービスでも、インターネット等のネットワークを介すれば日本からアクセスできる。このようなサービスは、別訴控訴審判決で示された、配信についての要件⁽²¹⁾のうち、「(プログラムの) 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」を充足しないと判断される可能性がある。これに対抗するには、サーバに係る発明のクレームの特許権等を海外で取得して、海外で権利行使することが現実的な対応になりうるが、それは日本の顧客が利用するサービスについての特許権を海外に委ねることになり、好ましくない。当該要件を必須と考えるべきか又はより緩和された要件に変更すべきか、は今後の裁判例や議論が待たれる。

4. 4 大合議判決の国内への影響等

大合議判決が示された後の令和 6 年 3 月に、一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所より「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」⁽²²⁾（以下「報告書」という。）が発表されている。

報告書では、国境を跨いだ知的財産侵害行為についての横断的な調査研究の結果が記載されているところ、その中に、グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等に対する国内アンケート調査の回答結果（実施期間：令和 5 年 10 月下旬から同年 11 月下旬）等が示されている。

上記アンケート調査では、国境を跨いで構成される実施行為に対する大合議判決による意識の変化について、権利者においては、「懸念が減った」割合が比較的高かったことに対し、事業者においては、「懸念が増した」割合が高くなっており、両者の間に異なる傾向が確認された。また、上記アンケート調査では、「国境を跨いで構成される実施行為について、特許権の侵害として扱うべき実施態様の特許法の改正による明確化の必要性についても示されており、「法改正による明確化する必要がある」との回答が最多であった。

このように、大合議判決は、国境を跨ぐ特許権侵害を肯定した一事例として、権利者に対して好意的に受け入れられる要素があることは当然である一方で、事業者においては、懸念材料になり得るものであることも必然であるところ、これ加えて、法改正による明確化を求める声が一定程度存することには今後留意していくべきであると思われる。

このような状況の中、特許庁産業構造審議会知的財産分科会・特許制度小委員会⁽²³⁾は、ネットワーク関連発明における国境を跨いだ発明の実施について、これを実質的に国内の実施と認めるための要件として、「発明の実施行為の「一部」が国内であって、発明の「技術的效果」と「経済的效果」が共に国内で発現していること」を明文化する方向での法改正を視野に入れた検討を開始しているため、引き続き今後の動向を注視する必要がある。

5. 最高裁判所の判断

2つの知財高裁判決はいずれも上告され、令和 7 年 3 月 3 日に、発明の構成要件の一部が国外にあったとしても特許法における実施行為に該当しうることが最高裁判所によって認められ、上告は棄却された⁽²⁴⁾。つまり、発明の構成要件の一部が国外にあったとしても特許法 2 条 3 項 1 号の実施行為に該当しうることが最高裁判所によって認められた。

以上

(注)

- (1) 最判平成 9 年 7 月 1 日（平成 7 年（オ）第 1988 号）（BBS 事件）、最判平成 14 年 9 月 26 日（平成 12 年（受）第 580 号）（カードリーダー事件）
- (2) 大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日 昭和 35 年（ヨ）第 493 号
- (3) 東京地判平成 13 年 9 月 20 日（平成 12 年（ワ）第 20503 号）
- (4) 東京地判平成 19 年 12 月 14 日（平成 16 年（ワ）第 25576 号）
- (5) ただし、電着画像事件では、被告製品が輸出され、日本国外において被告製品を購入した文字盤製造業者が被告製品を時計文字盤

等に貼付した場合には、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ず、侵害が成立しないことが述べられていた。

(6) 知財高判平成 22 年 3 月 24 日（平成 20 年（ネ）第 10085 号）

(7) 地裁、中村、香山、新井、羽立、大石、坪内、篠森、白鹿、種村、鈴木、仲石、梅崎、向林、徳山、山崎「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」パテント vol.70 No.1, pp.39～53 では、発明がクライアントにアクセスを提供する方法であるため、その方法の提供先が国内であるから、サーバが韓国にあっても侵害が認められたのではないかととの考察もなされている。

(8) 請求項 1 は以下のとおりである。

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。

(9) それぞれの請求項は下記のとおりである。

【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、
前記動画を再生する領域である第 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、
前記動画を再生する領域である第 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。

(10) 高石「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）」パテント Vol.76 No.14 pp.81～100

(11) 別訴控訴審判決では、装置の使用の主体はユーザであると認められると判断した後、差止請求等の可否について述べたくだりで「被控訴人らは、装置の生産又は使用をしている者ではない」と述べており、FC2 は端末装置の生産主体ではないと判断されてい

ると考えられる。

- (12) 知財高裁詳報「日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザからなるシステムを新たに作り出す行為の『生産』（特許法2条3項1号）該当性」Law & Technology No.102 pp.58～69
- (13) 加古「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システムの発明について、日本国外に存在するユーザ端末から成るシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法2条3項1号所定の『生産』に該当するとされた事例（知財高裁大合議判決「ドワンゴ事件」）知財ぶりずむ 2023年9月号 Vol.21 No.252 pp.31～41
- (14) 重富「システム発明の『生産』 該当性及び主体を判断した大合議判決―国境を跨いだシステム構築によるサービス提供行為について―」知財管理 Vo.73 No.11 pp.1381～1391
- (15) 関西特許研究会 ソフトウェア研究班「『〇〇システムを生産する方法』クレームの有効性」パテント vol.71 No.12, pp.40-49
- (16) 大合議事件の特許の審査の過程においては、請求項1の「コメント配信システム」の末尾を「コメント配信システムの生産方法」としたクレームの権利化が試みられていたが、かかるクレームは、生産物たるシステムの特徴のみが記載されており、当該システムの生産に係る工程を何ら特定していないから、「生産する方法」又は「生産方法」を特定する記載として不明瞭である、「生産」が意味する具体的な事項の範囲が明確でなく、システムに関して具体的に何をすることが「生産」に該当するのかも明確でない、との明確性要件違反の拒絶理由が通知されていた。
- (17) サブコンビネーションクレームで注意しなければならない点は、「他のサブコンビネーション」（ここではサーバ）に関する事項と、公知技術の発明とに記載上表現上の相違が生じていても、他に相違点がなければ、サブコンビネーションの発明（端末装置からなるシステム）と公知技術の発明との間で、新規性等がないと判断される点である。特許第7178462号に係るクレームにおける端末装置では、サーバから送信される第1コメント及び第2コメントによって端末装置の機能として、「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」ことが特定され、端末装置における表示のさせ方に特徴があるため、新規性・進歩性が認められたものと推測される。
- (18) 平成31年1月29日付けの拒絶理由通知には、「その方法により物を生産できる」ように記載されていることについては、原則として、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法等の発明を成す（i）原材料、（ii）その処理工程及び（iii）生産物の三つが記載されなければならないが、そもそも「生産する」が意味する事項の範囲が明確でないため本願の発明の詳細な説明に記載のいずれのものが（i）原材料にあたるのかが明らかでなく、また、本願の発明の詳細な説明には「コメント配信システム」の製造、組立、加工に係る（ii）処理工程の記載もないから、「発明の実施の形態」の記載が「その方法により物を生産できる」ようにされていると認めることはできないことが記載されている。
- (19) 平嶋「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判決を踏まえて」Law & Technology No.103 pp.34～44 も、「他の実施行為や方法の発明に対して大合議判決の破断基準が必ずしも直接的に妥当するものではないと解するべき」、「クラウドシステムのように構成要件の多くが日本国外に配置されたサーバによって実現されているようなシステムについて、『使用』の地理的範囲の評価を本件控訴審判決の判断基準をもって行うことは妥当しないと考える」と論じる。
- (20) 国際知財司法シンポジウム 2022～日米欧における知的財産紛争解決～“複数主体による特許権侵害の国際比較”。特許庁。2022-10-27.
- (21) 知財高裁は、提供について、
- (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
- 等の諸事情を考慮し、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場合に、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断した。
- (22) 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所。“国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書”。令和6年3月
- (23) 産業構造審議会知的財産分科会第50回特許制度小委員会。“特許制度等に関する検討課題について”。令和6年11月6日
- (24) 最判令和7年3月3日（令和5年（受）第14号、令和5年（受）第2028号）

（原稿受領 2024.12.26）