

2023年SOFTIC判例ゼミ（第6回）

特許権侵害差止等請求控訴事件

東京地判令和4年3月24日・令和1年（ワ）第25152号（第一審）

知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審）

2023年12月21日（木）

飯田匡一

市橋景子

※本資料は発表者の個人的な見解であり、所属する組織の見解ではありません。

目次

- 1 事案概要
- 2 争点一覧
- 3 論点解説
- 4 ディスカッションポイント
- 5 参考裁判例

1 事案概要

事実関係（当事者間に争いのない事実）

- 原告（株式会社ドワンゴ）は、コンピュータを利用したネットワークシステムの企画、開発、製造、販売及び賃貸等を業とする日本の株式会社である。
- 被告FC2は、アメリカ合衆国のネバダ州法に基づいて設立された外国法人であり、インターネット上でのブログや動画配信サイトの運営等を主な業務としている。
- 被告HPSは、インターネットを利用した各種情報提供サービス等を業とする日本の株式会社である。

- 原告は、平成19年3月2日（優先日平成18年12月11日、優先権主張国日本国）を出願日とする特許出願の一部を順次分割して特許出願を行い、
平成30年10月29日に本件特許（発明の名称を「コメント配信システム」という）の特許出願をして、令和元年5月17日に本件特許権の設定登録を受けた。

- ・ 本件発明 1 (コメント配信システム)

- 1 A 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、
- 1 B 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、
- 1 C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、
- 1 D 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、
- 1 E 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、
- 1 F 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、
- 1 G 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、
- 1 H 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、
- 1 I コメント配信システム。

・ 本件発明 2 (コメント配信システム)

2 A 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、

2 B 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、

2 C 1 前記端末装置にコメント情報を送信し、

2 C 2 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、

2 D 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、

2 E 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、

2 F 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、

2 G 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、

2 H 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、

2 I コメント配信システム。

・サービス

- ・サービス1 被告FC2が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「FC2動画」
- ・サービス2 同「FC2 SayMove!」
- ・サービス3 同「FC2 ひまわり動画」

※被告サービス1ないし3を併せて「被告サービス」という。

※被告サービスの番号に従って

「被告システム1」ないし「被告システム3」といい、併せて「被告システム」という。

・ 被告サービスの運営

被告 F C 2 は、本件特許権の設定登録がされた令和元年 5 月 1 7 日以降の時期において業として被告サービス 1 を運営しており、少なくとも同日から令和 2 年 9 月 2 4 日までは業として被告サービス 2 及び 3 を運営していた。

なお、被告 H P S が令和元年 5 月 1 7 日以降の時期において被告 F C 2 と共同で被告サービスを運営しているか否かは、当事者間に争いがある。

そして、被告サービス 1 は、上記の令和元年 5 月 1 7 日以降の期間において、被告サービス 2 及び 3 は同日から令和 2 年 9 月 2 4 日までの期間において、いずれも日本語による表示、入力等が可能であり、日本における端末から利用可能であった。

・ 被告システム構成

・ 被告システム 1 について

被告システム 1 は、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、本件発明 1 について構成要件 1 A、1 G 及び 1 I を、本件発明 2 について構成要件 2 A、2 G 及び 2 I を、それぞれ充足する。

・ 被告システム 2 及び 3 について

被告システム 2 及び 3 は、それぞれ、コメント配信サーバと、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（被告システム 2 及び 3 が動画配信サーバを備えるか否かは、当事者間に争いがある。）、

本件発明 1 について構成要件 1 G 及び 1 I を、本件発明 2 について構成要件 2 G 及び 2 I を、それぞれ充足する。

・特許法

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 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

・請求（1 / 2）

本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号の特許に係る特許権の特許権者である原告が、

被告FC2が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「被告サービス1」「被告サービス2」「被告サービス3」に係るシステムは本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、

被告FC2が別紙3被告サーバ目録記載の各サーバから日本国内のユーザ端末に別紙1被告ファイル目録記載の各ファイルを送信することが被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、

また、被告HPSは、被告FC2と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っている」と主張して、

・請求（2 / 2）

被告らに対し、**特許法100条1項**に基づき、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、

同条2項に基づき、別紙2被告サーバ用プログラム目録記載の各プログラムの抹消及び被告サーバの除却を求めるとともに、

特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求として、**民法709条及び719条1項前段**に基づき、**特許法102条3項**による実施料相当額の損害金1000万円及び

これに対する不法行為後の日である被告らそれぞれに対する訴状送達の日（被告1（FC2）については令和元年10月2日、被告2（HPS）については同月17日）から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

- ・ 国際裁判管轄

被告 F C 2 は、本件の訴えについて、日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をしているから、民訴法 3 条の 8 により、被告 F C 2 に対する本件の訴えについて日本の裁判所に管轄権が認められる。

また、被告 H P S は、日本国内に主たる事務所を有するため、民訴法 3 条の 2 により、被告 H P S に対する本件の訴えについても日本の裁判所に管轄権が認められる。

2 争点一覧

- (1) 準拠法 (争点1)
- ~~(2) 被告各システムの本件発明1の技術的範囲の属否 (争点2)~~
- ~~(3) 被告各システムの本件発明2の技術的範囲の属否 (争点3)~~
- (4) 被控訴人・一審被告らによる被告各システムの「生産」の有無 (争点4)
- ~~(5) 無効の抗弁の成否 (争点5)~~
- (6) 権利の濫用の成否 (争点6)
- (7) 差止め及び除却等の必要性 (争点7)
- (8) 控訴人の損害額 (争点8)

東京地判令和4年3月24日
令和1年（ワ）第25152号
（第一審）

● 準拠法（争点1）

（原告の主張）

本件の差止請求及び除却等請求については、日本で登録された本件特許権に基づく請求であるから、条理上、最も密接な関係がある登録国の法律である日本法が準拠法となる。

また、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求についても、被告らの行為は日本のユーザに向けられており、日本において特許権者たる原告が損害を受けていることは明らかであるから、加害行為の結果である損害が日本で発生したものとして、法の適用に関する通則法（以下「通則法」という。） 17条により、準拠法は日本法となる。

（被告らの主張）

原告の主張は争う。

被告システムについて日本国内での本件発明の実施行為はないから、差止請求及び除却等請求について日本法の適用はない。

また、同様に、日本において被告システムによる損害は発生していないから、不法行為に基づく損害賠償請求についても日本法の適用はない。

● 準拠法（争点1）

（裁判所の判断）

（1）差止め及び除却等の請求について

特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成12年（受）第580同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁）、本件の差止め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日本法が準拠法となる。

（2）損害賠償請求について

特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決）。したがって、その準拠法については、通則法17条によるべきであるから、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。

原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は日本で発生したといえることから、上記損害賠償請求に係る準拠法は日本法である。

●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

(原告の主張・1/2)

(1) 被告サービスにおいてコメント付き動画をユーザー端末に表示させる手順 ア 被告サービス1 イ 被告サービス2

(2) 被告システムを被告らが「生産」していること

ア 被告システム1の生産に当たる行為

FLASH版

〔2〕-1 ユーザが、所望の動画を表示させるためのウェブページをブラウザに表示させる。

〔2〕-2 これにより、ウェブページの実体データ及びSWFファイル（FLASHで実行可能な形式のプログラムのファイル）が被告サーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる。

〔4〕 FLASHからブラウザへの指示及びブラウザからのリクエストに応じて、被告サーバが、SWFファイルで指定される動画ファイル及びコメントファイルを配信する。

〔5〕 ユーザ端末が、被告サーバから配信された動画ファイル及びコメントファイルを受信する。

〔2〕-2でウェブページの実体データ及びSWFファイルが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは生産に該当する。

また、〔4〕における動画ファイル及びコメントファイルの配信も生産に該当する。

〔5〕で動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによって被告システム1が完成する。

HTML版

〔1〕-2 これにより、ウェブページの実体データ及びJSファイル（ブラウザで実行可能なJavaScriptによるプログラムのファイル）が被告サーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる。

〔2〕 ブラウザからのリクエストに応じて、被告サーバが、JSファイルで指定される動画ファイル及びコメントファイルを配信する。

〔3〕 ユーザ端末が、被告サーバから配信された動画ファイル及びコメントファイルを受信する。

〔1〕-2でウェブページの実体データ及びJSファイルが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは生産に該当する。

〔2〕における動画ファイル及びコメントファイルの配信も生産に該当する。

〔3〕で動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによってコメント付き動画を表示可能な状態になり被告システム1が完成

●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

(原告の主張・2/2)

(2) 被告システムを被告らが「生産」していること

イ 被告システム2及び3の生産に当たる行為

FLASH

〔2〕-2 これにより、ウェブページの実データ及びSWFファイルが被告サーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる。

〔4〕 ユーザ端末が、被告サーバ（コメント配信用サーバ）から配信されたコメントファイルを受信するとともに、動画配信用サーバから配信された動画ファイルを受信する。

〔2〕-2でウェブページの実データ及びSWFファイルが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは被告システム1のFLASH版と同様の理由で被告らによる生産に該当する。

〔4〕で動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによって被告システム2及び3が完成する。

HTML

〔1〕-2 これにより、ウェブページの実データ及びJSファイルが被告サーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる。

〔2〕 ブラウザからのリクエストに応じて、被告サーバ（コメント配信用サーバ）が、JSファイルで指定されるコメントファイルを配信するとともに、動画配信用サーバがJSファイルで指定される動画ファイルを配信する。

〔3〕 ユーザ端末が、被告サーバ（コメント配信用サーバ）から配信されたコメントファイルを受信するとともに、動画配信用サーバから配信された動画ファイルを受信する。

〔1〕-2でウェブページの実データ及びJSファイルが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは被告システム1のHTML5版と同様の理由で被告らによる生産に該当する。

〔2〕における動画ファイル及びコメントファイルの配信も生産行為に該当する。

〔3〕において動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによって被告システム2及び3が完成する。

●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

（被告の主張）

（1）被告サービスにおけるシステムの概要

- ア 被告サービスに係るシステムの構成
- イ 被告サービスにおけるサーバーの所在地
- ウ 被告サービスにおけるHTML 5版とFLASH版の動作
- エ 被告サービスの対応言語やアクセス制限について

（2）被告らが日本国内において被告システムを生産していないこと

ア 「物の生産」（特許法2条3項1号）に当たる行為がないこと

実際に行われているのは、通常のウェブサイトの閲覧にすぎず、動作としては、ブラウザやブラウザに追加されたFLASHが、HTMLファイル及びJSファイル（HTML 5版の場合）又はSWFファイル（FLASH版の場合）をダウンロードして参照しているにすぎず、配信によって被告システムが新たに完成しているのではないから、生産に該当する行為はない。

イ 被告FC2は生産の実施主体でないこと

被告FC2は、被告システムのうち、原告が「生産」と主張する全ての行為を担っているとは評価され得ないから、「生産」の主体とはならない。

ウ 日本国内での生産がないこと

実施としての「生産」の一部である開始部分が国外において行われている以上、被告システムに対して日本の特許権が行使される余地はない。

エ 被告HPSによる生産行為がないこと

被告HPSは、かつて、被告FC2の委託を受けて、同被告が運営するサービスに関する業務の一部を行っていたことがあるが、遅くとも本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以降の時期においては、本件サービスに関する業務を一切行っていないから、被告システムの生産に当たる行為も行っていない。

● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

（裁判所の判断・1 / 2）

（1）認定事実

- ア 被告FC2による被告サービスの運営状況
- イ 被告サービス1におけるサーバの構成及び所在地
- ウ 被告サービス1においてコメント付き動画を日本国内のユーザー端末に表示させる手順

（2）被告FC2による被告システムの「生産」の有無について

「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ものが、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。

ア 本件発明1の関係で被告システム1（FLASH版）の「生産」

本件発明1における「サーバ」（構成要件1A等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに（構成要件1B）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」を送信する機能（構成要件1C）を有するものであるところ、これに該当する被告FC2が管理する前記（1）ウ（ア）の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、前記（1）イ（ア）のとおり、令和元年5月17日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。

結論：本件発明1の関係で、被告FC2による被告システム1の日本国内での「生産」を認めることができない

イ 本件発明1の関係で被告システム1（HTML5版）の「生産」

被告サービス1のHTML5版においても、前記ア（イ）と同様に、被告システム1における「サーバ」は米国内の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバであり、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画が表示される場合、被告サービス1のHTML5版が前記（1）ウ（イ）の手順どおりに機能することによって、本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、完成したコメント配信システムのうち、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しない。

結論：本件発明1の関係で、被告FC2による被告システム1の日本国内での「生産」を認めることができない

● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

（裁判所の判断・2 / 2）

ウ 本件発明1の関係で被告システム2及び3の「生産」

被告システム2及び3が本件発明1の構成要件を全て充足し、その技術的範囲に属することは前記3（2）のとおりであり、被告サービス2及び3のFLASH版及びHTML5版において、コメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順は前記（1）エのとおりであるが、被告システム2及び3における「サーバ」は、少なくとも米国内のコメント配信サーバを含むものであり、被告サービス2及び3により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画が表示される場合、被告サービス2及び3が前記（1）エの手順どおりに機能することによって、本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、完成したコメント配信システムのうち、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しない。

結論：被告サービス2及び3のFLASH版、HTML5版のいずれについても、本件発明1の関係で、被告FC2による被告システム2及び3の日本国内での「生産」を認めることができない

エ 本件発明2の関係で被告システムの「生産」

本件発明2の「コメント配信システム」の構成要素である「動画配信サーバ」（構成要件2A等）及び「コメント配信サーバ」（構成要件2A等）について、被告システム1においては米国内のコメント配信サーバ及び動画配信サーバがこれに該当し、被告システム2及び3についても、少なくとも構成要素として米国内のコメント配信サーバを含むものであって、被告サービスにより日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画が表示される場合、被告サービスが前記（1）ウ及びエの手順どおりに機能することによって、本件発明2の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、完成したコメント配信システムのうち、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明2の全ての構成要件を充足しない。

結論：生産の対象となる被告システム2の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできない

知財高大判令和5年5月26日
令和4年（ネ）第10046号
（控訴審）

● 準拠法（争点1）

- ・ 当事者の主張は一審と同様
- ・ 一審の判断を控訴審が引用

（裁判所の判断）

以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第4の2記載のとおりであるから、これを引用する。

- （1）原判決74頁17行目の「第580」を「第580号」と改め、同頁18行目の「本件の」から20行目末尾までを「控訴人の被控訴人らに対する特許法100条1項及び2項に基づく被告各ファイルの配信の差止め、被告サーバ用プログラムの抹消及び被告各サーバの除却を求める請求については、本件特許権が登録された国である我が国の法律が準拠法となる。」と改める。
- （2）原判決74頁25行目の「判決」の次に「参照」を加え、75頁2行目の「日本国特許」を「我が国の特許権」と、同頁4行目の「日本」を「我が国」と、同頁5行目の「に係る準拠法は日本法である。」を「については、我が国の法律が準拠法となる。」と改める。

●被控訴人らによる被告各システムの「生産」の有無（争点4）

（控訴人・一審原告による主張の補充） ※詳細は3論点解説パートで

- ア 「生産」と属地主義の関係
- イ 「生産」（特許法2条3項1号）該当性
- ウ 「生産」の主体

（被控訴人・一審被告による主張の補充） ※詳細は3論点解説パートで

- ア 「生産」と属地主義の関係の主張に対する反論
- イ 「生産」（特許法2条3項1号）該当性の主張に対する反論
- ウ 「生産」の主体の主張に対する反論

●被控訴人らによる被告各システムの「生産」の有無（争点4）

（裁判所の判断）※詳細は3. 論点解説パートで

（1）認定事実

（2）被控訴人FC2による被告各システムの「生産」の有無

当該行為の具体的態様、当該システムを構成する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場合には、「生産」に該当する。

ア 被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発明1の実行行為としての「生産」に該当するか

結論：被控訴人FC2は、本件生産1の1により、被告システム1を「生産」したものと認められる。

イ 被告サービス1のHTML5版における被控訴人FC2の行為が本件発明1の実行行為としての「生産」に該当するか

結論：被控訴人FC2は、本件生産1の2により、被告システム1を「生産」したものと認められる。

ウ 被告サービス2及び3における被控訴人FC2の行為が本件発明1の実行行為としての「生産」に該当するか

結論：被控訴人FC2は、本件生産2により、被告システム2を「生産」し、本件生産3により、被告システム3を「生産」したものと認められる。

エ 被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発明2の実行行為としての「生産」に該当するか

結論：本件生産1は、本件発明2との関係においても、「生産」に該当するものと認められる。

オ 被告サービス2及び3における被控訴人FC2の行為が本件発明2の実行行為としての「生産」に該当するか

結論：本件生産2及び3は、本件発明2との関係においても「生産」に該当する

●権利の濫用の成否（争点6）

※当事者の主張は一審と同じ、一審では判断無し

（被控訴人・一審被告らの主張）

別紙4の「14争点5－14（公序良俗違反（無効理由14））について」の（被告らの主張）のとおり、本件出願は別件訴訟の蒸し返し目的でされたものであり、また、そのような出願経過に鑑みれば、本件出願が実質的に特許法17条の2第3項及び第4項の規定を逸脱する目的で分割出願されたものであることは明らかである。

したがって、本件特許権を被告らに対して行使することは権利の濫用として許されない。

（控訴人・一審原告の主張）

被告らの主張は否認ないし争う。

●権利の濫用の成否（争点6）

（裁判所の判断）

別紙10記載の（12）及び（14）で説示したところに照らせば、被控訴人らの主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。

本件原出願の国内優先権主張の基礎とされた特願2006-333850号の出願について、被控訴人らの主張する補正要件違反があるか否かは、本件原出願の優先権主張に影響しないものであり（特許法41条1項）、また、本件原出願において不適法な補正は行われておらず、本件出願は適法な分割出願であるから、被控訴人ら主張の無効理由13は理由がない。

被控訴人ら主張の事情があるとしても、そのことから、本件発明1及び2が特許法32条の「公の秩序」を害するおそれがある発明に該当するものと認めることはできない。

●差止め及び除却等の必要性（争点7）

※当事者の主張は一審と同じ、一審では判断無し

（控訴人・一審原告の主張）

（1）（原告の主張）のとおり、被告らが被告サーバから被告サービスのための被告ファイルを送信する行為は、被告システムの「生産」に該当し、本件特許権の直接侵害に該当するから、特許法100条1項による差止めの対象となる。

さらに、被告サーバ用プログラム及び被告サーバは、被告らによる侵害行為を組成したものであるから、同条2項による抹消及び除却の対象となるものである。

（2）被告FC2は、被告サービス1について少なくともFLASH版に関しては、侵害のおそれがなく、差止請求が認められるべきでないと主張している。

しかしながら、原告は、被告システムの特定に当たり、前記2（原告の主張）（1）のとおり、FLASH版に限定せずにこれを特定しており、FLASH版であるかHTML5版であるかによって構成要件充足性に影響はない。また、原告が本件の請求において配信の停止を求める被告ファイル、抹消を求める被告サーバ用プログラム及び除却を求める被告サーバについても、FLASH版に限定せずに特定している。

したがって、被告FC2が、Adobe社がAdobe Flash Playerのサポートを終了したという外的要因によりFLASH版の供給を停止し、HTML5版のみを提供することにしたとしても、これにより、侵害の成否、差止請求権の帰趨に何らの影響も及ぼさない。

● 差止め及び除却等の必要性（争点7）

（被控訴人・一審被告らの主張）

（1）被告サービス2及び3の譲渡

被告FC2は、令和2年9月25日をもって被告サービス2及び3に係る事業を Shwe Nandar Co. Ltd. に譲渡し、その旨を公表した。

したがって、被告FC2は、同日以降、被告サービス2及び3と同様のサービスを提供する予定がないから、被告サービス2及び3について、被告らに対する差止め及び除却等の請求は認められない。

（2）被告サービス1におけるFLASH版の終了

被告FC2は、Adobe社がAdobe Flash Playerのサポートを終了したことから、令和2年12月28日をもってFLASH版の動画再生プレイヤーの公開を停止し、その旨を公表した。

被告FC2は、被告サービス1について、HTML5版のみを提供し、FLASH版の公開をする予定はないから、被告サービス1のうち少なくともFLASH版に関しては、被告らに対する差止め及び除却等の請求は認められない。

（3）原告の差止め等を求める範囲が過大であること

被告サービスは、インターネットを通じて全世界に配信可能であり、日本国内にだけ配信しないような技術は、現在のインターネットに関しては存在しない。

また、原告は日本国内の被告らの行為について特許権侵害を主張するとしているが、被告サーバ用プログラム及び被告サーバは米国に存在している上、これらの抹消及び除却をすると、日本国内への配信だけでなく、全世界への配信が不可能になるから、原告が特許権侵害を主張する範囲を逸脱するものである。

したがって、原告の差止め及び除却等の請求はいずれも相当でない。

（裁判所の判断）

（1）差止めについて

被告サービス1においては、令和5年3月14日の時点において、動画が表示される領域とは別の領域にコメントが表示される仕様になっていることが認められる。・・・そうすると、同日以降において、被控訴人FC2によって、本件生産1による本件特許権の侵害が行われているものとは認められない。しかしながら、被告サービス1においては、依然として動画と共にコメントが表示されるサービスが提供されており、その仕様を変更して再び動画上にコメントをオーバーレイ表示することによって本件特許権侵害に係るサービスを提供することが容易であることに鑑みると、本件生産1による本件特許権の侵害を予防するために、被控訴人FC2のサーバから日本国内に存在するユーザ端末に対し、ユーザ端末の表示装置において動画上にオーバーレイ表示されるコメントが、水平方向に移動し、互いに重ならないように表示される態様となるように、動画ファイル及びコメントファイルを配信すること（両ファイルを国内のユーザ端末に送信し、国内のユーザ端末に受信させること）を差止める必要があるものと認められる。

結論：1 本件生産1・・・を差止める必要があるものと認められる

本件生産2及び3については、被控訴人FC2が、令和2年9月25日、被告サービス2及び3に係る事業をShwe Nandar Co., Ltd. に譲渡したこと（訂正して引用した原判決の第4の5（1）ア（イ）a）からすると、被控訴人FC2によって、同日以降において、本件生産2及び3による本件特許権の侵害が行われているものとは認められず、また、将来行うおそれがあるものとは認められないから、本件生産2及び3については、動画ファイル及びコメントファイルの配信の差止めの必要性はないというべきである。

結論：2 本件生産2及び3については、動画ファイル及びコメントファイルの配信の差止めの必要性はない

（2）除去等について

被告サービス1においては、本件特許権を侵害することなく、動画の配信サービスを提供することが可能であることからすれば、被告サービス1に係るプログラムの抹消及びサーバの除却の必要性があるものと認めることはできない。

結論：1 被告サービス1に係るプログラムの抹消及びサーバの除却の必要性があるものと認めることはできない

被控訴人FC2が、令和2年9月25日、被告サービス2及び3に係る事業をShwe Nandar Co., Ltd. に譲渡したことは、前記（1）イのとおりである。そうすると、被告サービス2及び3に係るプログラムの抹消及びサーバの除却の必要性があるものと認めることはできない。

結論：2 被告サービス2及び3に係るプログラムの抹消及びサーバの除却の必要性があるものと認めることはできない

特許法（損害の額の推定等）

第百二条

- ▶ **2** 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- ▶ **3** 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

● 控訴人の損害額（争点8）

・ 一審における主張

（原告の主張）

被告らは、遅くとも本件特許権の登録日である令和元年5月17日から、本件訴訟の提訴日の前日である同年9月17日までに、共同して本件発明の技術的範囲に含まれる被告システムを生産し、被告サービスを提供することによって、少なくとも1億円を売り上げている。

そして、電子計算機等に関する特許発明に関する実施料率は、イニシャル無しで平均値が33.2%である。被告らは、被告サービスを原告としては到底、容認できないわいせつ目的で使用したことがあるため、原告が被告らに対して本件発明の実施許諾をすることはあり得ず、本件発明の実施の被告サービスに係る売上げ及び利益に対する貢献度を考慮しても、相当な実施料率は10%を下らない。

したがって、特許法102条3項によって算定される実施料相当損害額は1000万円を下らない。

（被告らの主張）

原告の主張は否認ないし争う。

●控訴人の損害額（争点8）

・控訴審における主張

（控訴人・一審原告の主張）

（1）主位的請求関係

- ア 特許法102条2項に基づく損害額
- イ 特許法102条3項に基づく損害額
- ウ 弁護士費用

（2）予備的請求関係

- ア 特許法102条2項に基づく損害額
- イ 特許法102条3項に基づく損害額
- ウ 弁護士費用

（被控訴人・一審被告らの主張）

（1）主位的請求関係

- ア 特許法102条2項に基づく損害額の主張に対し反論
- イ 推定覆滅事由等について
- ウ 弁護士費用の主張について

（2）予備的請求関係

- ア 特許法102条2項に基づく損害額の主張に対し反論
- イ 特許法102条3項に基づく損害額の主張に対し反論
- ウ 弁護士費用の主張に対し反論

●控訴人の損害額（争点8）

（裁判所の判断）

（1）特許法102条2項に基づく損害額について

ア 主位的請求関係

結論：控訴人が上記主張の根拠として提出する甲24によって、上記の売上高及び限界利益額を認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

イ 予備的請求関係

結論：被告各サービスの利用に対する本件各発明の寄与割合は●●と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については、前記（イ）d（b）の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるから、特許法102条2項に基づく控訴人の損害額は、●円と認められる。

（2）特許法102条3項に基づく損害額について（予備的請求関係）

結論：特許法102条3項に基づく控訴人の損害額については、本件生産1ないし3による売上高に実施料率2パーセントを乗じた額と認めるのが相当

（3）弁護士費用について

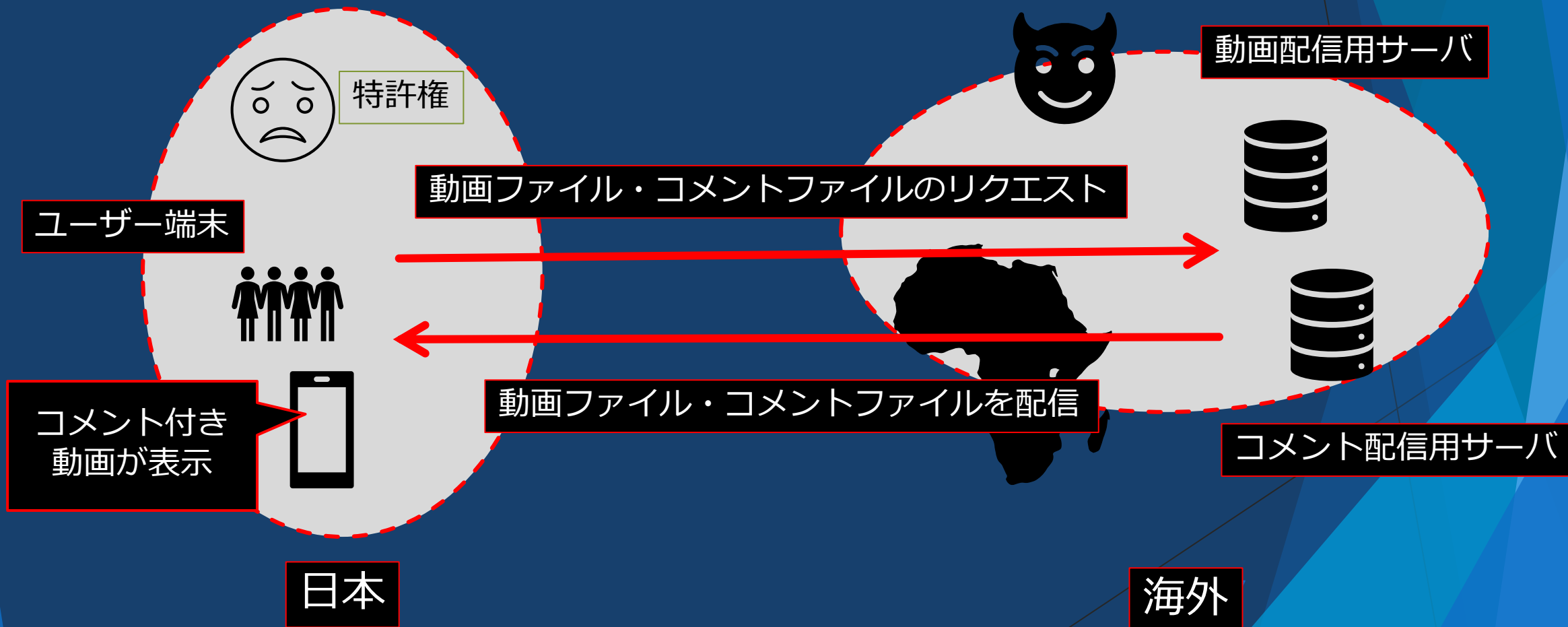
結論：被控訴人FC2の本件特許権の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、別紙4-2 認容額内訳表の「弁護士費用相当額」欄記載のとおり、合計●円と認めるのが相当である。

3. 論点解説

争点4：被告各システムの「生産」の有無

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

争点4：被告は日本国内で被告各システムを「生産」したといえるか？



3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

【原告（控訴人）の主張】

- ・ 属地主義の原則は、「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」を意味するにとどまる。
- ・ 属地主義の原則との関係においては、特許発明の構成要件を満たす物の一部さえ、日本国内において作り出されていれば、「生産」に該当すると解釈すべきである。
- ・ （被告各システムは）ユーザ端末による受信があつて初めて、ユーザ端末において動画上を移動するコメントを再生表示できるようになり、本件各発明の技術的範囲に含まれる被告システムが新たに作り出された状態となるから、日本国内で行われるユーザ端末による動画ファイル等の受信も「生産」の一部である。
- ・ 被告システムの大部分（日本にある多数のユーザ端末で構成される部分）は、日本において新たに作り出されており、日本において少なくとも大部分の「生産」行為を観念することができるから、被告システムは、日本国内において「生産」（特許法2条3項1号）されているといえる。

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

【被告（被控訴人）の主張】

- ・ 属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外で作り出された行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当しないのは当然の帰結である
- ・ 権利一体の原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきである。
- ・ 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。
- ・ 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、被告各システムの日本国内における「生産」は認められない。

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

特許法 ※参考※

第2条

3 この法律で発明について「**実施**」とは、次に掲げる行為をいう。

一 **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

第68条

特許権者は、業として特許発明の**実施をする権利**を専有する。

第100条

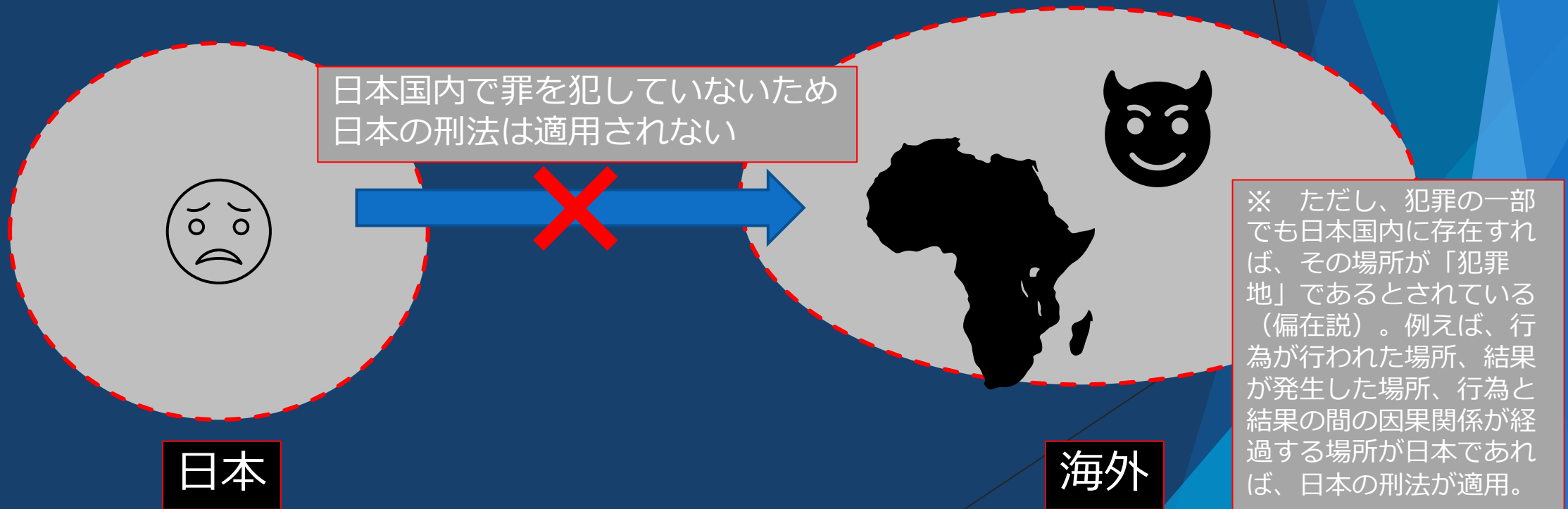
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 属地主義の原則

➡ 法律の効力が及ぶ範囲が、法律が施行されている地域に属しているものに限定され、地域外のものには効力が及ばないという考え方。

➡ 刑法も原則として属地主義。 刑法1条「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」



3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 特許法における属地主義

➔ 最高裁平成9年7月1日（平成7年（才）第1988号〔BBS並行輸入事件〕）

「属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」



3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 属地主義に関する裁判例

➡ 最高裁平成14年9月26日（平成12年（受）第580号〔カードリーダー式事件〕）

「我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。

したがって、米国特許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは、法例33条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●属地主義に関する裁判例

➡東京地判平成13年9月20日（平成12年（ワ）第20503号〔電着画像形成方法事件〕）

「被告製品が輸出された場合には、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これを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件〈6〉に該当する工程は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。このような場合には、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。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること（特許権の属地主義の原則）に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない（なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。）。」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●属地主義に関する裁判例

➡東京地判平成31年3月7日（平成28年（ワ）第42833号）

「本件特許1の効力は、海外には及ばない（属地主義の原則）から、仮に、被告OEM製品が本件発明1の技術的範囲に属し、かつ、本件特許1に無効理由が存在しないとしても、上記取引形態において、被告らが被告OEM製品を海外で販売する行為は、本件特許権1の侵害行為には該当しない。」

これまでの裁判例では属地主義を厳格に適用

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の第一審判決（東京地判令和4年3月24日（令和元年（ワ）第25152号））

→ 日本国内で「生産」したといえないと判断。

【判示】

「物の発明の「実施」としての「生産」（特許法2条3項1号）とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則（最高裁平成7年（才）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「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であると解すべきである。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の第一審判決（東京地判令和4年3月24日（令和元年（ワ）第25152号））

【判示】

「本件発明1のコメント配信システムは、「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」をその構成要素とする物であるところ（構成要件1A）、被告システム1においては、日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「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」は、日本国内に存在しているものといえる。

他方で、前記3(2)アによれば、本件発明1における「サーバ」（構成要件1A等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに（構成要件1B）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」を送信する機能（構成要件1C）を有するものであるところ、これに該当する被告FC2が管理する前記(1)ウ(ア)の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、前記(1)イ(ア)のとおり、令和元年5月17日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の第一審判決（東京地判令和4年3月24日（令和元年（ワ）第25152号））

【判示】

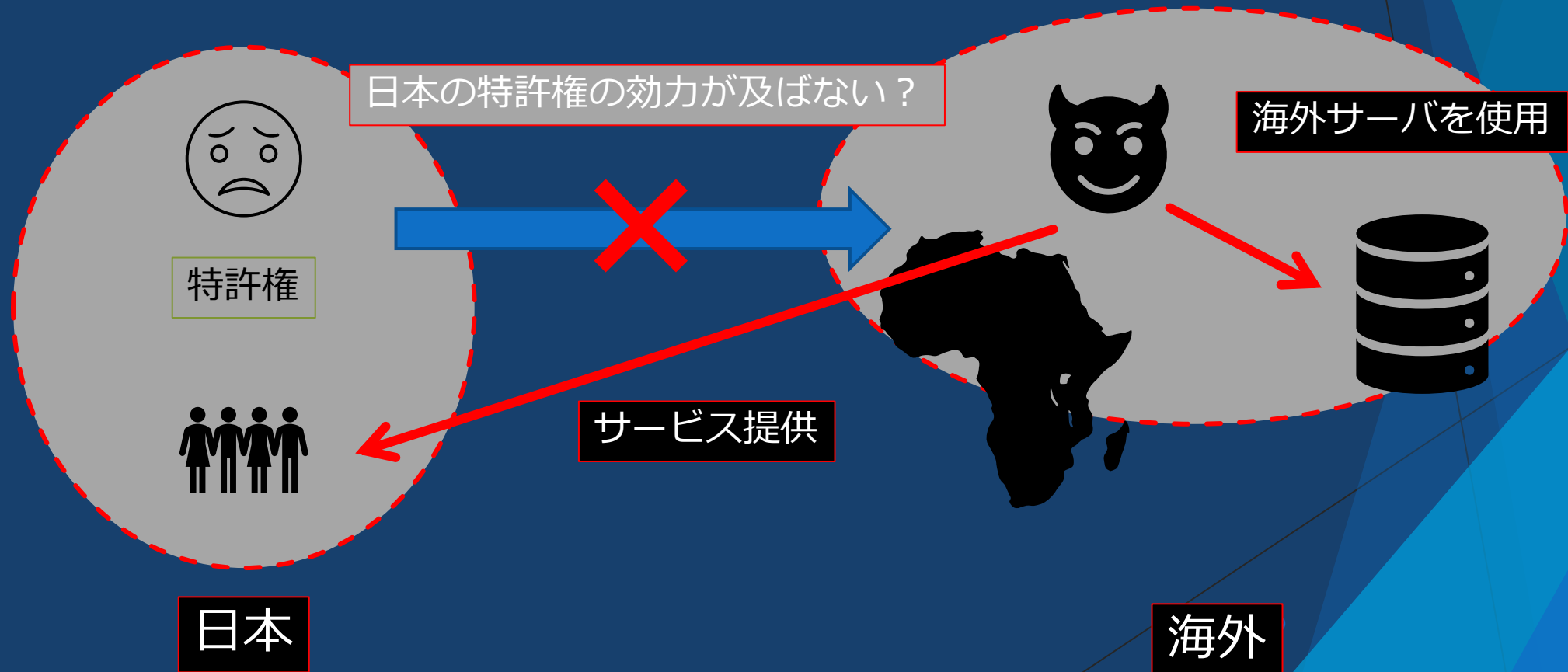
「そうすると、被告サービス1により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス1が前記(1)ウ(ア)の手順どおりに機能することによって、本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム1）が作り出されるものである。

したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明1の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。」

これまでの裁判例と同様に、属地主義を厳格に適用

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

そうすると・・・ネットワーク型システムに関する発明の場合、海外サーバを介していれば侵害回避ができてしまうのではないか？



3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●海外では柔軟に解釈する傾向

<米国（NTP, Inc. vs Research In Motion, Ltd（2006））>

メッセージを無線ネットワークに中継する中継器がカナダに置かれている事案⇒侵害を肯定。

- ・システム特許については「使用」とは発明を役務に供することを意味する。
- ・システムの管理が行われ、システムの有益な使用が実現される場所においてシステムの使用がなされている。

<英国（Illumina, Inc vs PremaTiha Health Plc）>

胎児に関する遺伝子診断方法について分析の一部を台湾で実行していた事案⇒侵害を肯定

- ・分析に使われたコンピュータがどこにおかれているかは問題とならない。本件方法が実施されているのは実質上英国。
- ・デジタル通信の容易さにコンピュータのオフショア運用の可能性を踏まえると、この種の特許権の侵害があまりに容易に回避できることになってしまう

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

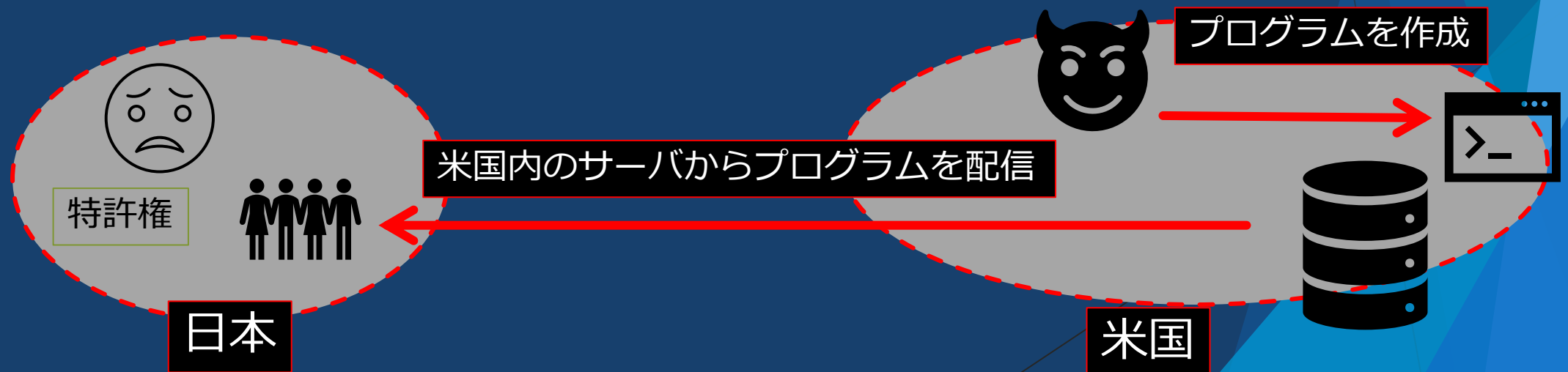
● 知財高裁によるアプローチ

知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号〔ドワンゴ第1事件〕）

【事案】

本件と同一の当事者による別件特許権についての特許権侵害訴訟。

被告訴人ら（被告）が、米国内のサーバーから、日本国内のユーザーに向けて原告特許権の技術的範囲に属するプログラムを配信する行為が、「その物の・・・電気通信回線を通じた提供」（特許法2条3項1号）に該当するかが問題となった。



3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 知財高裁によるアプローチ

知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号〔ドワンゴ第1事件〕）

【判示】

「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、**本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。**」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●知財高裁によるアプローチ

知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号〔ドワンゴ第1事件〕）

「しかしながら、本件発明1－9及び10のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●知財高裁によるアプローチ

知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号〔ドワンゴ第1事件〕）

「したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、**当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。**」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●知財高裁によるアプローチ

➡属地主義の厳格適用ではなく、以下の考慮要素を踏まえて「実質的かつ全体的にみて日本国の領域内で『提供』が行われたものと評価できるか」という基準によって、日本国の特許権の効力を及ぼすか否かを判断すべき、とする考え。

<考慮要素>

- ①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提供の制御が日本国の領域内で行われているか
- ③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

知財高裁は柔軟に判断するアプローチをとった。

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法2条3項1号）とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。」

「本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（以下「ネットワーク型システム」という。）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。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

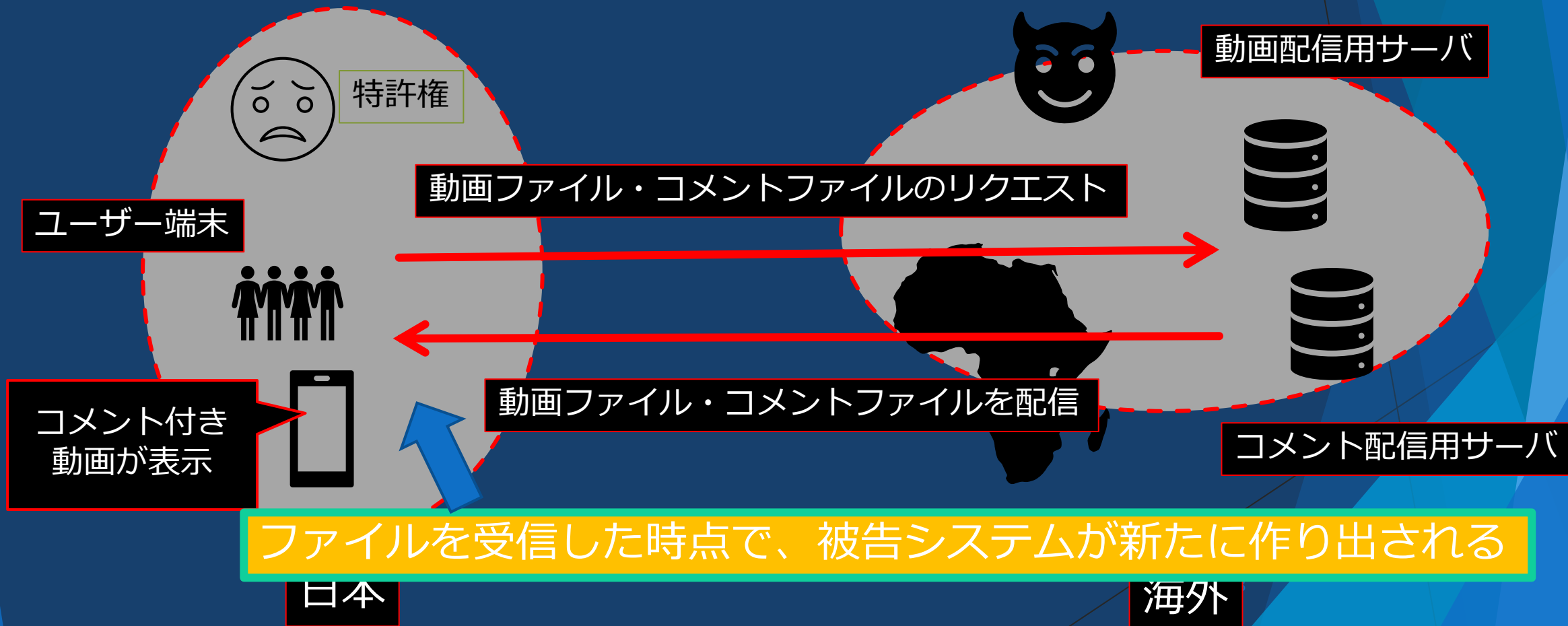
【裁判所の判断】

「被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発明1の実施行為としての「生産」（特許法2条3項1号）に該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス1のFLASH版において、被告システム1を新たに作り出す行為が何かを検討し、その上で、当該行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか及び当該行為の主体について順次検討することとする。」

「ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファイルを受信した時点（⑧）において、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、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものといえる（以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を「本件生産1の1」という。）。」

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●イメージ図



3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「(ウ) 本件生産1の1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

a 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ものであるところ（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われているところ、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は、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。すなわち、本件生産1の1において、上記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。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に「国外」という。）に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内（以下「国内」という。）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。」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「そうすると、ネットワーク型システムの発明について、**属地主義の原則を厳格に解釈**し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、**妥当ではない。**

他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、**一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。」**

属地主義の厳格適用は否定。
しかし、一律的な解釈も否定。

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、**当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。」**

- 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 等

ドワンゴ第1事件の考慮要素をより抽象化した？

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「本件生産1の1についてみると、**本件生産1の1の具体的態様**は、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1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1は、米国に存在する被控訴人FC2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。**」

3 論点解説 ● 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

● 本件の控訴審（知財高判令和5年5月26日・令和4年（ネ）第10046号（控訴審））

【裁判所の判断】

「さらに、被告システム1は、上記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1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。」**

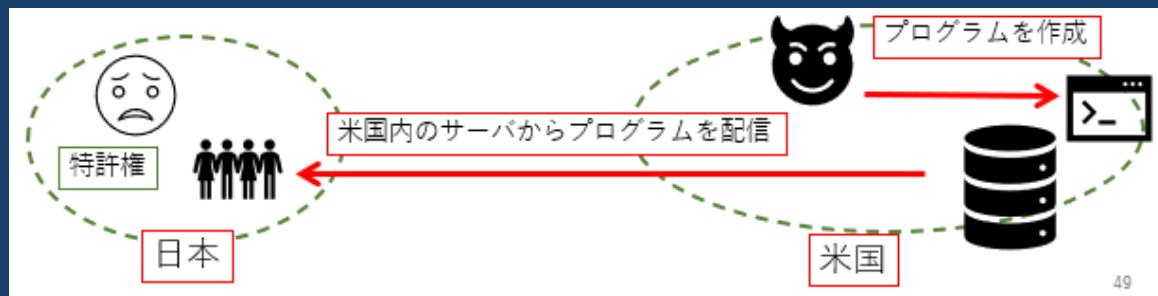
3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●ドワンゴ第1事件と本件の違い

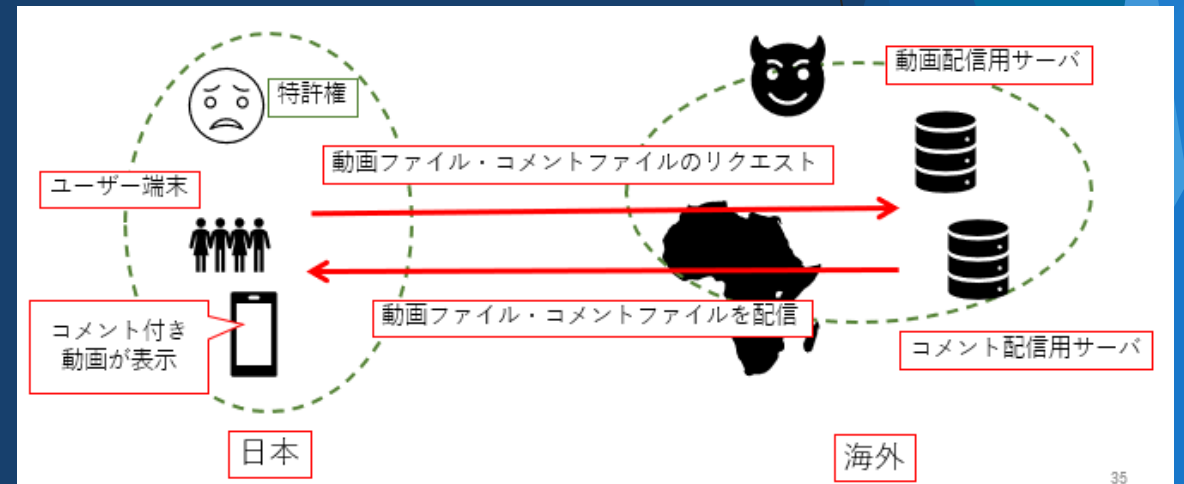
・「プログラムの提供」か、「システムの生産」か

→ドワンゴ第1事件では、被告が製造したプログラムの配信について問題となった。

→本件では、プログラムの配信はなく、動画ファイル・コメントファイルが配信されるもの。そのため、サーバとユーザー端末を構成要素とするシステムの生産が問題となった。



49



35

3 論点解説 ●被告各システムの「生産」の有無（争点4）

●ドワンゴ第1事件と本件の違い

- ・考慮要素の抽象化

→ドワンゴ第1事件では、「提供」との文言での考慮要素。

→本件では、より抽象的な考慮要素

ドワンゴ第1事件 考慮要素

- ①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提供の制御が日本国の領域内で行われているか
- ③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

本件 考慮要素

- 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 等

4 ディスカッションポイント

・本裁判例の判断に賛成か？反対か？その理由は？

(1) 本件における準拠法はどこか (争点1)

(2) 被告各システムの「生産」の有無 (争点4)

(3) 差止め及び除去等の必要性 (争点7)

(4) 控訴人 (株式会社ドワンゴ) の損害額 (争点8)

4 ディスカッションポイント

(5) 「生産」の該当性について、どの考慮要素が一番重要と思うか？

①行為の具体的態様

→実質的には海外サーバの利用も国内の行為の一部といえること

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

→国内における構成要素が発明全体の中でとても重要であること

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

→発明の効果が、主に国内で発現すること

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

→日本での特許権侵害による損害が大きいこと

4 ディスカッションポイント

(6) 全世界に提供されているサービスに対しても同様に考えるべきか？

→本件の「FC2動画」が、全世界に提供されるサービスであり、
かつ、米国がメインターゲットである場合、同様の結論で
あったのか？

→日本のユーザーが1人であった場合も、同様の結論であった
のか？

※ディスカッション際の参加者コメント

(2) 被告各システムの「生産」の有無（争点4）

控訴審判決に賛成の立場からのコメント

- ・ ネットワークを介するのに全て日本国内で実施しないと「生産」といえないとすると、特許権侵害を取りこぼしてしまい権利者を保護できなくなる可能性がある
- ・ ネットワーク型でボーダレスにサービスを提供している企業は多数あるので、サーバーを海外に提供していればそれだけで「生産」に該当しないとするのは違和感がある
- ・ 一審だと、サーバーの実施の状況を変えるだけで侵害ではなくなってしまうという弊害が生じ、それを回避するための規範が控訴審の規範であり妥当である
- ・ 海外のサーバーを経由すれば適法となるとすると問題であるし、控訴審の規範は様々な考慮要素を提示しており柔軟な解決が可能であり妥当である
- ・ 控訴審の規範を前提にしても、たとえば、日本のユーザーが一人であった場合には、「生産」に該当しないと判断されるのではないか

※ディスカッション際の参加者コメント

(4) 「生産」の該当性について、どの考慮要素が一番重要と思うか？

- 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

・裁判例の結論には賛成だが、（判断基準について）予測可能性はないと思う。自社サービスは日本向けのサービスであるが、海外で使われることはある。また、契約書において知財非侵害の保証をもとめられることもある。この裁判例をベースに、逆の立場からみると、（日本サーバを介して海外にサービス提供の場合）海外の特許権侵害まで手当しなければならなくなるのか、という点で疑問をもった。②か③が重要であってほしい、と思う。

・裁判例の射程が気になる。海外サーバを介して日本でファイルが見られるという事例であった。例えば、ユーザー側から見て、海外サーバを介する動きがバックグラウンドでしか働かない場合はどうなのかなと思った。②が重要な場合、効果・機能を享受しにくいような発明だとどうなのかなと思った。

・日本向けで提供しているシステムを保護してほしい。その立場からすると、③が重要であってほしいと思う。

※ディスカッション際の参加者コメント

(6) 全世界に提供されているサービスに対しても同様に考えるべきか？

→本件の「FC2動画」が、全世界に提供されるサービスであり、かつ、米国がメインターゲットである場合、同様の結論であったのか？

→日本のユーザーが1人であった場合も、同様の結論であったのか？

・「生産」に該当するかどうかは、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が重要という立場(③)からすると、日本のユーザーが1人であれば、結論は変わったと思う。

・裁判所も日本での影響を加味して判断したのではないかと思う。日本での影響が低いのであれば、重視する必要がないので、結論は変わったと思う。

・特許の制度は、公開する代わりに独占権を付与し、それを使って商売をするというものだと思う。商売である以上、誰を対象に、どこを対象に、ということが考えられている。その対象となっている経済的利益を見ていくことが重要ではないか。

・日本のユーザーが一人なのか、100万人なのかで結論が異なることは違和感がある。後発者の予測可能性は確保すべきではないかと考えた。

※ディスカッションに関する講師のコメント

(岩原先生)

- ・ドワンゴ第一事件の考慮要素②「提供の制御が日本国の領域内で行われているか」について、効果が得られる場所ということで、主観的か、客観的、どこに向けられているかを意識しているが、控訴審はそのような要素はないので、日本を意識しなくても侵害し得るというものになっている
- ・アメリカで特許を取得していた場合、アメリカでの特許を実施しているだけなのに、島国のある国を経由したことにより侵害となることは問題ではないか
- ・特許権の属地主義ということは、特許をどのように実施するかを各国の産業政策にゆだねているということ、これに対して、著作権は条約で保護されており各国の産業政策が反映されにくい

(上村先生)

- ・構成要件の要素がすべて日本国内でなければならない、という点の価値判断から考えていく必要があるのではないかと思う。この裁判例の判断基準では、英語のサービスである場合、どうなのか、という点が気になる。予測可能性が確保されないのではないか。
- ・海外向けサービスが日本で使用される点については各法領域で問題となっている。著作権や刑法で結果発生地とはどこなのか、という点を考える必要がある。

5 参考裁判例

① 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成9年7月1日（平成7年（才）第1988号〔BBS並行輸入事件〕）】

事案：ドイツにおいて上告人が製造販売した製品を、日本に輸入して販売している被上告人らに対して、上告人が日本の特許権（発明の名称を「自動車の車輪」とする特許権）の侵害を主張して、販売等の差止・損害賠償を請求した。

「**属地主義の原則**とは、特許権についていえば、**各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。**

我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たって**どのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。**」

5 参考裁判例

① 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成9年7月1日（平成7年（才）第1988号〔BBS並行輸入事件〕）】

「そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものといえるところ、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、**特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想される**ところである。」

5 参考裁判例

① 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成9年7月1日（平成7年（才）第1988号〔BBS並行輸入事件〕）】

「右のような点を勘案すると、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、**特許権者は、譲受人に対しては、**当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について**我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。**」

5 参考裁判例

② 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成14年9月26日（平成12年（受）第580号〔カードリーダー事件〕）】

事案：アメリカ合衆国において特許権（発明の名称を「FM信号復調装置」とする米国特許権）を有する上告人が、当該特許権の侵害製品を日本で製造して、アメリカ合衆国へ輸出し、アメリカ合衆国において販売する被告に対して、日本の裁判所において、米国特許権に基づき販売等の差止・損害賠償を請求した。

「特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。」

「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。」

5 参考裁判例

② 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成14年9月26日（平成12年（受）第580号〔カードリーダー事件〕）】

「本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については、その行為が我が国においてされ、又は侵害品が我が国内にあるときでも、侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が認容される余地がある。

しかし、我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。」

5 参考裁判例

② 属地主義に関する最高裁判決

【最高裁平成14年9月26日（平成12年（受）第580号〔カードリーダー事件〕）】

「したがって、米国特許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは、法例33条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。」

5 参考裁判例

③ システム発明に関する裁判例

【東京地判平成19年12月14日（平成16年（ワ）第25576号〔眼鏡レンズ供給システム事件〕）】

事案：被告が提供する眼鏡フレームに関するシステムが、原告の特許権（「ヤゲン加工済眼鏡レンズ供給システム」）を侵害しているとして、原告が被告に対し製造等の差止・損害賠償を請求した。

「被告システムであるサポートシステムは、被告と顧客とを結ぶ被告独自のネットワークであり、メガネット協会は、被告システムの運営に対して主体的役割を果たしているものではなく、被告システムを構成する装置・施設の一部である通信手段とサーバー機能を提供しているだけであるから、実質的には被告とは一体であり、また、VANコンピュータは被告システムの一部というべきである。したがって、メガネット協会は「製造側」、VANコンピュータは「製造側コンピュータ」と認められる。」

5 参考裁判例

④ 構成要件の一部が国外である場合に特許権侵害を否定する裁判例

【東京地判平成13年9月20日（平成12年（ワ）第20503号〔電着画像形成方法事件〕）】

事案：「電着画像の形成方法の発明」に関する特許を有する原告が、時計文字盤等用電着画像を製造し、文字盤製造業者に販売する被告に対して、被告は文字盤製造業者が行う工程を併せた全行程についてみると原告の特許権を侵害しているとして、製造等の差止・損害賠償を請求した。

「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。」

5 参考裁判例

④ 構成要件の一部が国外である場合に特許権侵害を否定する裁判例

【東京地判平成13年9月20日（平成12年（ワ）第20503号〔電着画像形成方法事件〕】

「**もっとも、被告製品が輸出された場合**には、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これを時計文字盤等に貼付することとなる。この場合には、被告自身は国内に所在しているとしても、構成要件〈6〉に該当する工程は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。このような場合には、**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。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること（特許権の属地主義の原則）に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない**」

●発表者所感

(飯田)

- ・第一審の示した「生産」該当判断要素と比べて控訴審の示した判断要素は総合考慮を行う柔軟なものであったが、一方でどのような場合に「生産」に該当するか不明確であるように思われる。ただ、海外のサーバーを利用すれば「生産」に該当しないとの判断は妥当でないので、本事案の下で本判決の下した判断は妥当と考える。
- ・控訴審の示した4つの要素のうちどの要素が最重要視されるのかについては、今後の判例の蓄積が待たれるところであろう。
- ・上沼先生、岩原先生から英語でサービスが提供されていた場合や、ユーザーの日本人が少数の場合にどうなるのかとのご指摘を頂いたが、難問であり課題が残った。難しい判決であるが大変勉強になりました。

(市橋)

- ・従前から議論となっていた海外サーバ経由のサービスの特許充足性を判断する裁判例であり、意義のあるものとする。ただ、ゼミ内で議論となったとおり、判断基準の明確性には問題が残るところではないか。
- ・個人的には、特許の構成要件の充足性は、サービス主体の主観には左右されずに判断されるべきと考える。
- ・本裁判例を踏まえると、実務においては、海外サーバーを経由したサービスに対しても充足を主張できるように、クレーム作成や明細書作成の際に、ユーザー側での機能・効果を意識した記載とすることが必要となると考える。

ご清聴ありがとうございました。