SOFTIC　判例ゼミ2022（第7回）
ドワンゴ対FC2事件

発表日：2023年1月20日

事案の概要

被控訴人FC2, Inc.（以下「FC2」）及び株式会社ホームページシステム(以下「HPS]）が提供する各サービス（複数のコメント機能付き動画配信サービス）において用いられているプログラムが、控訴人株式会社ドワンゴ(以下「ドワンゴ」）の保有する各特許権を侵害するとして、被控訴人らに対し、被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡等の差止め及び抹消等を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案。

控訴人（一審原告）:　**株式会社ドワンゴ**

被控訴人ら（一審被告ら）　**FC2, Inc. （米国ネバダ州法人）**

株式会社ホームページシステム（日本法人）

- **本件特許権1：特許第4734471号（表示装置、コメント表示方法、及びプログラム）**
  請求項１、２、５、６、９、１０
- **本件特許権２：特許第4695583号（表示装置、コメント表示方法、及びプログラム）**
  請求項１、２、３、９、１０、１１

事案の概要

被控訴人らのサービス（コメント付動画共有サービス）

本件サービス１：　FC2動画
本件サービス２：　FC2　SayMove！
本件サービス３：　FC2　ひまわり動画

被控訴人ら各サービスにおいては、JavaScript ファイル、swf ファイル等が配信され、これらのファイルがユーザの情報処理端末にダウンロードされる。

これらのファイルは、いずれも動画及びコメントに関する情報の取得をリクエストするようにブラウザに要求する命令が格納されているなど、プログラムに関するファイル（被控訴人ら各プログラム）である。

これらのファイルは、情報処理端末へのダウンロードによりユーザによる改めての操作を要することなく実行可能なものとなる

1審判決 （東京地裁　平成30年9月19日判決言渡　）

- 本件特許権1に係る発明（本件発明1）及び本件特許権2に係る発明（本件発明2）のいずれも充足性を否定し、請求棄却。

No.	争点	裁判所の判断
1-1	本件発明1の充足性	否定
1-1(1)	「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」	否定
1-1(2)	「動画再生手段」	―
1-2	本件発明2の充足性	否定
1-2(1)	「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信」	否定
1-2(2)	「判定部」「表示位置制御部」	―
2	本件発明2の均等侵害	否定
3	本件発明1の無効（新規性・進歩性）	―
4	FC2の行為が不法行為を構成するか	―
5	HPSの行為が不法行為を構成するか	―
6	損害の発生の有無	―

２審判決（知財高裁　令和4年7月20日判決言渡　）①

No.	争点	裁判所の判断
1-1	本件発明1の充足性	肯定
1-1(1)	「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」	肯定
1-1(2)	「動画再生手段」	肯定
1-2	本件発明2の充足性	否定
1-2(1)	「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信」	否定
1-2(2)	「判定部」「表示位置制御部」	ー
2	本件発明2の均等侵害	否定

本件発明1については充足性を肯定。
本件発明2については充足性・均等侵害も否定

２審判決 （知財高裁　令和4年7月20日判決言渡 ）②

３	本件発明1の無効（新規性・進歩性）	否定
4	FC2の行為が不法行為を構成するか	肯定
5	HPSの行為が不法行為を構成するか	肯定
6	本件発明1のサポート要件違反	否定
7	差止請求及び抹消請求の可否	一部肯定
8	損害の発生の有無及びその額	肯定

被控訴人らによる配信について、その一部に日本国の領域外で行われてい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、日本国内の領域内で行われたものと評価するものができるとして、一部実施行為を認めた。差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム1の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当であるとし、損害賠償については、相応の覆滅割合を認めつつも、1億円の損害賠償を認めた。

本件発明１

- 請求項１、２、５、６：　装置クレーム
- 請求項９、１０：　プログラムクレーム

本件発明２

- 請求項１、２、３：　装置クレーム
- 請求項９、１０、１１：　プログラムクレーム

事案の概要　本件発明1の意義

本件発明１は、動画と共にコメントを表示する表示装置及びプログラムに関するものである。従来から、放送されたテレビ番組等の動画に対してユーザが発信したコメントをその動画と併せて表示するシステムがあったところ、このシステムを利用した場合、動画上に多数のコメントが書き込まれると、コメント同士が重なってしまい、コメントが読みにくくなるという課題があった。

かかる課題を解決し、複数のコメントが書き込まれた場合で宛もコメントの読みにくさを低減させることができるような表示装置及びプログラムを提供することを目的として、本件発明１は、動画を第１の表示欄に再生させた上、動画再生時間に対応するコメント付与時間を対応付けたコメントの少なくとも一部を、第１の表示欄と一部のみが重なる第２の表示欄の内側であり、かつ、第１の表示欄の外側に表示するようにしたものである。

これにより、本件発明１は、コメントそのものが動画に含まれるものではなく、動画に対しユーザが書き込んだものであることを把握可能にし、コメントの読みにくさを低減させる効果を奏する。

事案の概要　本件発明1　（請求項1）装置クレーム

1－1A	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、
1－1B	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,
1－1C	前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と,
1－1D	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を有し,
1－1E	前記第2の表示欄のうち,一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており,他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり,
1－1F	前記コメント表示部は,前記読みだ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の表示欄の外側にあって前記第2の表示欄の内側に表示する
1－1G	ことを特徴とする表示装置

事案の概要　本件発明１　（請求項９）プログラムクレーム

１－９A	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，
１－９B	前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段，
１－９C	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，
１－９D	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，
１－９E	当該読み出されたコメントの一部を，前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なってお り他の領域が前記第１の表示欄の外側にある第２の表示欄のうち，前記 第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示するコメ ント表示手段，
１－９F	として機能させるプログラム

1審判決 （争点1-1(1) 本件発明1の充足性） 原告（控訴人）の主張

本件発明1は，動画とともにコメントを表示する場合における表示装置等に関する発明であって，複数のコメントが書き込まれても，コメントの読みにくさを低減 させることを目的とし，例えば，オーバーレイ表示されたコメント等が，動画の画面の外側でトリミングするようにして，コメントそのものが動画に含まれているもので はなく，動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となり， コメントの読みにくさを低減させることができるものである。

ここで，本件発明1は，「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，」（構成要件1－1E），「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」（構 成要件1－1F）ことを規定しているところ，上記の本件発明1の課題ないし目的，効果等に照らせば，ここでの「第1の表示欄」（動画表示領域）と「第2の表示欄」（コメント表示領域）とは，コメントと動画の画像上の表示を基準に画定すべきであり， コンテンツを再生する際に現実に動画やコメントが表示される領域を意味する。

被告ら各サービスにおいては，現実に動画が表示される部分（動画表示領域）とコメント表示領域とは異なる領域が設定されている。すなわち，被告ら各サービスにお いては，プレイヤ枠全体にわたりコメント表示領域が設定されるのに対し，動画表示領域（現実に動画が表示される領域）は，動画のアスペクト比によって可変的に設定されている。これを別紙「被告ら各装置を機能させるプログラム等の説明」でみると，被告らサービス1においては，「VideoDisplayオブジェクトC」が動画 が表示される領域であり，「CommentDisplayオブジェクトD」がコメ ントが表示される領域であるから，動画を表示する領域とコメントを表示する領域とは，ソースコード上，概念として別個のオブジェクトとして定義されており，画面上 別個となるように設定されている。また，被告らサービス2及び3においては，動画 は＜iframe＞要素又は＜video＞要素の一部分に表示されるところ，＜i frame＞要素とコメントを表示する領域である＜canvas＞要素とは空間 的に重なり合っているから，動画が表示される領域とコメントが表示される領域とは 一致せず，画面上別個の領域になるように設定されている。

したがって，被告ら各サービスにおいては，動画を表示する領域とコメントを表示 する領域とが別個に設定されていることが明らかであるから，被告ら各装置は，本件 発明1の「第1の表示欄」（構成要件1－1C，1－1E，1－1F），「第2の表示欄」（構成要件1－1D，1－1E，1－1F）を充足する。

1審判決 （争点1-1(1) 本件発明1の充足性） 被告（被控訴人ら）の主張

本件発明1の特徴は，単に動画を表示する領域外にコメントを表示するものではなく，動画を表示する領域である「第1の表示欄」とコメントを表示する領域である「第2の表示欄」を区別してあらかじめ設定するとともに，「第2の表示欄」の一部のみが「第1の表示欄」に重なることを前提としつつ，コメントを，「第1の表示欄」の外側にあって「第2の表示欄」の内側に表示するという構成を採用したことにある。

被告ら各装置（なお，被告ら各プログラムはユーザが使用するコンピュータにインストールされるものではないが，その前提を留保して「被告ら各装置」との用語を用いる。）は，動画を表示する欄とコメントを表示する欄とを区別していない。すなわち，別紙「被告ら各装置を機能させるプログラム等の説明」でみると，被告らサービス1においては，プログラム等のソース上，動画を表示する領域に相当する「Stageオブジェクト A」とコメントを表示する領域に相当する「CommentDisplayオブジェクトD」とは空間的に完全に重なり合っている。また，被告らサービス2及び3においては，プログラム等のソース上，動画を表示する領域に相当する ＜iframe＞要素又は＜video＞要素とコメントを表示する領域に相当する＜canvas＞要素とは別に設定されているものの，空間的に完全に重なり合っている。

被告ら各装置においては，動画を表示する領域とコメントを表示する領域は空間的に一致するものとして設定されており，動画自体のアスペクト比と動画表示領域のアスペクト比の相違から結果として動画が表示されない部分が生じるにすぎない。

したがって，被告ら各装置は，「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」を充足せず， 本件発明1－1の技術的範囲に属しない。

1審判決 （争点1-1(1) 本件発明1の充足性）

- 「本件発明1－1の「第1の表示欄」（構成要件1－1C，1－1E，1－1F）及び「第2の表示欄」（構成要件1－1D，1－1E，1－1F）の意義について検討するに，本件発明1は，コメントについて動画に含まれているものではなく，ユーザに よって書き込まれたものであることを把握することができるようにするとともに，コメントの読みにくさを低減させるために，一部重なり合うものとして設定される，コメント表示領域である「第2の表示欄」及び動画表示領域である「第1の表示欄」について，あらかじめ，「第2の表示欄」を「第1の表示欄」よりも大きいサイズのものと設定して，コメントの少なくとも一部を「第2の表示欄」の内側ではあるものの「第1の表示欄」の外側に表示するというものである。

- そうすると，上記の作用効果を実現するためには，コメントは，動画の大小やアスペクト比に関わらず，「第1の表示欄」の外側に表示され得る必要があるから，**「第1の表示欄」は動画を表示するために確保された領域（動画表示可能領域），「第2の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域（コメント表示可能領域）であり，「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズのものであり，そうであれば，「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」のいずれも固定された領域であるものと解するのが相当**である。」

１審判決 （争点1-1(1) 本件発明１の充足性）

- 「・・・被告ら各装置においては，動画表示可能領域（被告ら装置１における「StageオブジェクトA」，被告ら装置２及び3における＜iflame＞要素又は＜video＞要素）とコメント表示可能領域（被告ら装置１における「Comment DisplayオブジェクトD」，被告ら装置２及び3における＜canvas＞要素）は同一のサイズであるから，被告ら各装置は，「第１の表示欄」及び「第２の表示欄」に相当する構成を有するとは認められない。

- したがって，被告ら各装置は，本件発明１－１の「第１の表示欄」（構成要件１－１C，１－１E，１－１F）及び「第２の表示欄」（構成要件１－１D，１－１E，１－１F）を充足するとは認められず，本件発明１－１の技術的範囲に属するとは認められない。」

→ 本件発明１について充足性を否定

2審判決（争点1-1（1） 本件発明1の充足性）

「本件発明1は、動画と共にコメントを表示する表示装置等に関するものであって、動画上に多数のコメントが書き込まれた場合であっても、コメントの読みにくさを低減させるため、動画を第1の表示欄において再生した上、コメントの少なくとも一部を第2の表示欄の内側であり、かつ、第1の表示欄の外側に表示するようにし、これにより、ユーザにおいて、コメントが動画に含まれるものではなく、ユーザが動画に書き込んだものであることを把握できるようにするものである。そして、動画が実際に再生される際の動画が再生されている領域とコメントが表示されている領域について、コメントの少なくとも一部が後者の内側であって、かつ、前者の外側に表示されるのであれば、ユーザは、コメントが動画に含まれるものではなく、他のユーザが書き込んだものであると把握することができるのであるから、本件発明1の上記作用効果を奏するといえる。

そうすると、**本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断するのが相当**である。

この点に関し、被控訴人らは、本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の 表示欄」に該当するか否かは、動画の表示のために確保された位置・領域及びコメ ントの表示のために確保された位置・領域を基準にして判断すべきである旨主張する。しかしながら、本件発明1の上記作用効果を生ずるか否かについては、動画と コメントが論理上どのように表示され得るのかという点ではなく、動画とコメント が実際にどのように表示されており、これらを視聴するユーザがどのように認識す るかという点が重視されるべきであるから、被控訴人らの上記主張を採用することはできない。

２審判決 （争点1-1（１） 本件発明１の充足性）

（あてはめ）

被控訴人ら各サービスにおいては、いずれも、適宜の動画 再生方法を選択することにより、ユーザは、動画が動画の表示領域に再生された上、コメントの少なくとも一部が動画の表示領域の外側であって、かつ、コメントの表示領域の内側に表示される様子を認識することができるものと認められる。

そして、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容（原判決別紙「被告 らサービス説明書（被告ら）」に記載のとおり。以下同じ。）によると、被控訴人 ら各サービスは、それぞれ被控訴人ら各プログラムを利用することにより実行され るものと認められる。

また、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容及び弁論の全趣旨によ ると、被控訴人ら各サービスにおいては、JavaScript ファイル、swf ファイル等が 配信され、これらのファイルがユーザの情報処理端末にダウンロードされること、これらのファイルは、いずれも動画及びコメントに関する情報の取得をリクエスト するようにブラウザに要求する命令が格納されているなど、プログラムに関するファイル（被控訴人ら各プログラム）であること、これらのファイルは、情報処理端 末へのダウンロードによりユーザによる改めての操作を要することなく実行可能な ものとなることがそれぞれ認められるところ、このようにユーザによる改めての操作を要することなく実行可能なものとなるプログラムに関するファイルをダウンロ ードすることは、当該ファイルのインストールを行っていることに相当するといえ るから、被控訴人ら各装置は、それぞれ被控訴人ら各プログラムをインストールし た情報処理端末であると認められる。

２審判決 （争点4及び５　被控訴人らによる不法行為の成否）
原告（控訴人）の主張

（１）直接侵害行為

被告FC2は，被告ら各サービスを，それぞれ平成１９年１１月，平成２３年１月 及び平成２３年６月から現在まで，インターネットを介して日本のユーザに提供している。被告ら各サービスの提供に際し，ユーザが閲覧を希望する動画を選択すると，自動的にユーザのコンピュータに被告ら各プログラムが配信され，必然的にユーザのコンピュータの一時保管領域に被告ら各プログラムが複製・保存されて実行可能な状 5 態になった（インストールされた状態になった）コンピュータ（被告ら各装置）が生産される。また，被告FC2がユーザに対し被告ら各サービスを提供する際には，必然的に被告ら各装置が使用される。

よって，被告FC2は，業として，被告ら各装置を生産し及び使用している。 また，被告FC2は，被告ら各サービスの提供に際し，被告ら各プログラムを日本国内のユーザに対し，業として，譲渡等及びその申出をしている。さらに，被告FC2は，被告HPSをして又は被告HPSと共同で，業として，被 告ら各プログラムを生産している。

⑵ 間接侵害行為

被告ら各装置は，被告ら各プログラムがインストールされることにより生産されるところ，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他に経済的・ 商業的・実用的な用途が想定されないから，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にあたる。被告FC2は，業として，ユーザに対し，被告ら 各プログラムを譲渡等及びその申出をし，また，被告ら各プログラムを生産しているから，被告FC2のこれらの行為は，本件各特許権の間接侵害行為（特許法１０１条 20 １号）に該当する。

２審判決 （争点4及び５ 被控訴人らによる不法行為の成否）
被告（被控訴人ら）の主張

【被告FC2の主張】

被告ら各プログラムは，ユーザが使用するコンピュータにインストールされるもの ではなく，ブラウザを介して上記コンピュータに動画ファイル及びコメントファイルが送信され，ユーザのメモリ又は一時保管領域に一時的に記録されるだけであるから， 被告ら各装置を生産及び使用しているとはいえない。また，被告らサービスに係る情報は，米国内のサーバから自動的に配信されるものであり，当該提供行為は米国内で完結しているから，日本国の特許法の効力は及ばない。さらに，被告ら各装置の生産が存在しないのであるから，間接侵害も成立しない。

【被告HPSの主張】

被告ら各プログラムは，ユーザが使用するコンピュータにインストールされるもの ではなく，ウェブブラウザ等のアプリケーションソフトを動作させる命令として一時 的に読み込まれるものにすぎない。「swf ファイル」は，ユーザが使用するパソコンに ウェブブラウザとともにインストールされている「Adobe Flash Player」に所定の動作をさせるために，原則として，同ソフトを動作させる都度読み込まれるものである。よって，「swf ファイル」は，ユーザが使用するコンピュータにインストールされるも のではなく，被告ら各装置を構成するものではない。したがって，被告FC2が被告 ら各装置を生産及び使用している事実はなく，被告HPSが被告ら各装置の生産及び 使用している事実もない。また，被告ら各プログラムは，ユーザが使用するコンピュータにインストールされるものではなく，被告ら各装置の生産に用いられるものではない。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

- **FC2とHPSの関係**

- 上記(1)のとおりの被控訴人らの設立の経緯、被控訴人らの代表者又は実質的な代表者の人的関係、被控訴人HPSの業務に占めるFC2サービスの位置付け、 被控訴人HPSがFC２サービスに関して行った業務の内容、FC２サービスの管理・運営やこれに係る意思決定の在り方、本件商標に係る商標権の帰属、本件業務委託契約の内容、被控訴人FC２の会社名を記載したドメイン名の登録・使用状況、 被控訴人HPSの従業員のAに対する対応、被控訴人HPSの従業員の対外的な対応、被控訴人HPSが求人サイトのインタビューに対して述べた内容、被控訴人HPSが求人広告に記載した内容等に照らすと、被控訴人HPSは、被控訴人FC２ の日本における拠点ないし一部門として設立され、被控訴人FC２からFC２サービスに係る業務を全面的に委託され、対外的には被控訴人FC2を名乗りながらこれを遂行する一方、被控訴人FC２は、被控訴人HPSの従業員を介してFC２サ ービスに係る業務を管理・運営し、被控訴人HPSの経営及び業務、FC２サービスの運営等に係る意思決定権限を有していたといえ、そのような体制の中で、被控訴人HPSは、被控訴人らプログラム１の開発、被控訴人ら各サービスの運営等に 従事してきたのであるから、

- 被控訴人らは、互いに意思を通じ合い、相互の行為を 利用し、共同して被控訴人らプログラム１を開発し、被控訴人ら各サービスを運営　するなどしてきたものと認めるのが相当である。そうすると、被控訴人らは、民法７１９条１項により、控訴人に対し、被控訴人らの後記不法行為について、これら により控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきである。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

➢ **被控訴人らによる各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」該当性**

- 証拠（乙１０７・・・（省略） 及び弁論の全趣旨によると、被控訴人ら各プログラムは、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されるものと認められるから（以下、 被控訴人ら各プログラムを日本国内に所在するユーザに向けて配信することを「本件配信」という。）、被控訴人ら各プログラムに係る電気通信回線を通じた提供 （以下、単に「提供」という。）は、その一部が日本国外において行われるものである。そこで、本件においては、本件配信が準拠法である日本国特許法にいう「提供」に該当するか否かが問題となる。

- 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。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

- 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。

- 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。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

- これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、 完結されるものであって、本 件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを 明確かつ容易に区別することは困難であるし、（明確かつ容易に区別できるか）

- 本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、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（日本国の領域内に所在する顧客 等に向けられたものか）。

- さらに、本件配　信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした　本件発明１－９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１－９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している（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）。

- 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。

以上によれば、本件配信は、日本国特許法２条３項１号にいう「提供」に該 当する。

２審判決 （争点4及び５ 被控訴人らによる不法行為の成否）

なお、これは、以下に検討する被控訴人らのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。

➢ **被控訴人らによる各プログラムの「提供の申出」該当性**

被控訴人らは、被控訴人ら各サービス（令和２年９月２５日以降は被控訴人らサ ービス１。以下同じ。）の提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表示しているところ（甲３ないし５）、これは、「提供の申出」に該当する（特許法２条３項１号）。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

➢　被控訴人らによる各装置の「生産」該当性

　被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである（前　記3(2)イ、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置（令和２年９月２５日以降は被控訴人ら装置１。以下同じ。）が生産されるものと認められる。

　そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。

→　間接侵害として肯定

２審判決 （争点4及び５ 被控訴人らによる不法行為の成否）

- **被控訴人らによる各装置の「使用」該当性**

上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。

- **被控訴人ら各プログラムの「生産」（端末装置における複製）**

控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、上記ウのとおり、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控 訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置に インストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プ ログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

- **被控訴人ら各プログラムの「生産」（開発）**

前記(1)カ及び(2)のとおり、被控訴人HPSは、被控訴人FC2と共同して、被控訴人らプログラム１を開発したものと認められるところ、これが被控訴人らプロ グラム１の生産に当たることは明らかである（特許法２条３項１号）。他方、前記(1)ケ及びサのとおり、被控訴人FC2は、被控訴人らサービス２及び3を第三者から譲り受け、ユーザに対する提供を開始したものと認められ、その他、被控訴人らが被控訴人らプログラム２又は3を開発したものと認めるに足りる 証拠はないから、被控訴人らプログラム２及び3については、被控訴人らがこれを 生産したということはできない。

- **被控訴人ら各プログラムの「生産」（アップデートの際の複製）**

控訴人は、被控訴人らは上記カのとおりの各種機能の追加を行う際、被控訴人ら 各プログラムを複製して生産したと主張するが、被控訴人らがこれらのアップデー トの際に本件特許権１を侵害する態様で被控訴人ら各プログラムを複製したものと 認めるに足りる証拠はない。

- **被控訴人ら各プログラムの「譲渡」及び「譲渡の申出」（被控訴人HPSによる被控 訴人ら各プログラムの納品）**

前記(1)によると、被控訴人HPSは、被控訴人らプログラム１を開発し、これ を被控訴人FC2に納品したものと認められるが、前記(2)のとおり、被控訴人ら が互いに意思を通じ合い、相互の行為を利用し、共同して被控訴人らプログラム１ を開発し、被控訴人ら各サービスを運営するなどしてきたものと認められることに 照らすと、被控訴人HPSが被控訴人FC2に対して被控訴人らプログラム１を納品する行為は、共同侵害者間の内部行為であると評価することができるから、これ を独立した実施行為とみるのは相当でない。

２審判決 （争点4及び5　被控訴人らによる不法行為の成否）

	生産	使用	電気通信回線を利用した提供	譲渡等の申し出
装置（プログラムのインストールされた情報端末）	○（但し、間接侵害）	× （主体はユーザー）	ー	ー
プログラム	開発　○（プログラム1） 端末装置における複製 ×	ー	○	○

２審判決 （争点７　差止請求及び抹消請求の可否）

- 被控訴人らは、被控訴人ら装置1の生産又は使用をしている者ではない

  → 被控訴人ら装置1の差止請求には理由がない。

- 被控訴人FC2は、SN社に対し、令和2年9月25日、被控訴人らサービス２及び３に係る事業を譲渡した。

  → 被控訴人ら装置2及び3の生産又は使用並びに被控訴人らプログラム2及び3の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止請求は理由がない。

- もっとも、被控訴人らが現時点においても被控訴人らプログラム２及び３を所持している蓋然性は高いと認められるから、侵害の予防のため、被控訴人らに対し、被控訴人らプログラム２及び３の抹消を命じるのが相当である。

  → 差止請求及び抹消請求は、被控訴人らプログラム1の生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め並びに被控訴人ら各プログラムの抹消の限度で認容するのが相当である。

２審判決 （争点８　損害の発生の有無及びその額）

- 特許法１０２条2項

- 被控訴人らサービス2及び３は、SN社に譲渡されるまで（令和2年9月24日まで）

- 推定の覆滅　99％

本件発明１は、動画を第１の表示欄に再生させた上、コメントの少なくとも一部を第１の表示欄と一部のみが重なる第２の表示欄の内側であり、かつ、第１の表示欄の外側に表示させることにより、コメント そのものが動画に含まれるものではなく、動画に対しユーザが書き込んだものであ ることを把握可能にするとの作用効果を奏するものである。そうすると、コメント が第１の表示欄の外側であって、かつ、第２の表示欄の内側に表示されると認識さ れる可能性のない動画、すなわち、被控訴人ら各サービスに即していえば、動画が 表示される領域の左右又は上下に黒い余白が生じない動画は、本件発明１の上記作用効果を奏しないことになるから、そのような動画を生じさせる被控訴人ら各サービスによって得られた被控訴人らの利益の額を控訴人が受けた損害の額であると推 定するのは相当でない。

他方、公開されている全ての動画のうちコメントが付されているものの割合が約 ２．５９％であったとの事情について検討するに、被控訴人ら各サービスにおいて は、ユーザは、動画に対してコメントを付すことができるのであって（被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容）、そのような状態を作出すること自体が 本件特許権１の侵害行為であるから、実際にユーザがコメント付与機能を用いず、コメントが付されなかった動画の割合が高いとしても、そのことをもって、特許法 １０２条２項の推定を覆滅させる事情であるということはできない。

２審判決 （争点８　損害の発生の有無及びその額）

- 推定の覆滅

　なお、被控訴人らは、本件発明１のコメント表示機能は全く顧客誘引力を有していないと主張する。上記(イ)のとおり、被控訴人らサービス１に投稿される動画に はアダルト動画が多く、アダルト動画にはコメントが付されないことが多いことが 認められるから、そのような被控訴人らサービス１においては、コメント表示機能 による顧客誘引力が一定程度減殺されるというべきである。

以上に加え、本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、本件において特許法１０２条２項の推定を覆滅する割合は、９９％と認めるのが相当である。

２審判決

- 問題の所在

・ サーバが米国内にある　（属地主義）

・ ユーザーによる行為が関与 （主体論）（「業として」）

権利一体の原則
特許権の侵害の判断において、発明の構成要素すべてを実施していないと侵害とみなさないという原則

属地主義（最判平成9年7月1日 「BBS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。」

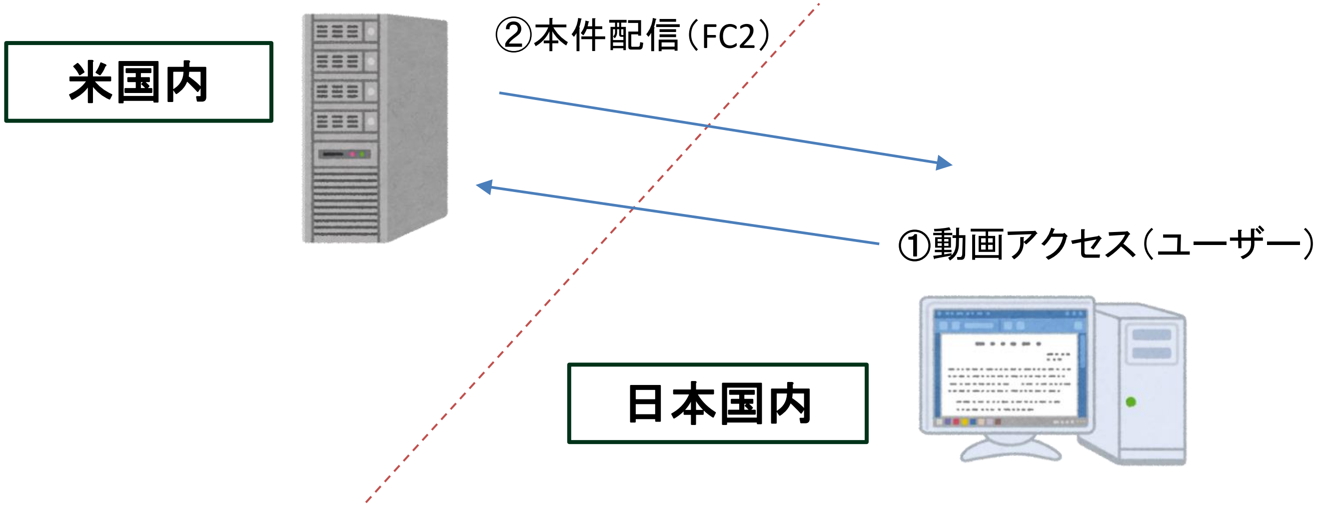
２審判決

- 問題の所在

  - サーバが米国内にある　（属地主義）
  - ユーザーによる行為が関与　（主体論）（「業として」）

- 　　権利一体の原則

  特許権の侵害の判断において、発明の構成要素すべてを実施していないと直接侵害とみなさないという原則（構成要件A,B,C）



２審判決

- 問題の所在

属地主義（最判平成9年7月1日 「BBS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。」

「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。」

2審判決のポイント

- 属地主義の関係

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。

問題となる提供行為については、
①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、
②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、
③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客 等に向けられたものか、
④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域　内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である

２審判決のポイント

	生産	使用	電気通信回線を利用した提供	譲渡等の申し出
装置（プログラムのインストールされた情報端末）	○（但し、間接侵害）	× （主体はユーザー）	ー	ー
プログラム	開発　○（プログラム１） 端末装置における複製 ×	ー	○	○

属地主義：　プログラムの「提供」
ユーザによる行為：　装置の「生産」・「使用」

関連裁判例 ドワンゴ 対 Fc2 （東京地判 令和4年3月24日）

FC2及びHPSが提供する各サービス（複数のコメント機能付き動画配信サービス）において用いられているコメント配信システムが、ドワンゴ保有する特許権を侵害するとして、FC2らに対し、配信の差止及び損害賠償請求を求めた事案。

- **本件特許：特許第6526304号（コメント配信システム）**

被告システムは、本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、本件特許が登録された令和元年5月17 日以降において被告らによる被告システムの日本国内における「生産」は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施 したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないとして、原告の請求はいずれも理由 がないから、原告の請求をいずれも棄却

関連裁判例　ドワンゴ　対　Fc2（東京地判　令和4年3月24日）

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、1C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、
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、
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－G	コメント配信システム

関連裁判例 ドワンゴ 対 Fc2（東京地判 令和4年3月24日）

(ア) 物の発明の「実施」としての「生産」・・・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。・・・属地主義の原則からは、・・・「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。

（イ）被告システム１は、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…。

- …被告FC２が管理する…動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、…いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス１が…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。

関連裁判例　ドワンゴ　対　Fc2（東京地判　令和4年3月24日）

原告は、被告システム1では、多数のユーザ端末は日本国内に存在しているから、被告システム1の大部分は日本国内に存在している、被告 FC2が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大部分は日本国内で行われている、本件発明1において重要な構成要件1 Hに対応する被告システム1の構成1hは国内で実現されている、被告 システム1については「生産」という実施行為が全体として見て日本国内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバを国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論とな るのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム1は、量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、 被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価すること ができると主張する。

しかしながら、前記(ア)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該 当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、 明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲 を画するのは相当とはいえない。

そうすると、被告システム1の構成要 素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1 が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。

関連裁判例　ドワンゴ　対　Fc2（東京地判　令和4年3月24日）

また、前記(1)ウ(ア)の②－２及び⑤からすれば、被告システム１にお 25 いては、被告FC２のウェブサーバがユーザ端末に配信するSWFファ イルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示 位置の指定が行われており、構成要件１Fの「判定部」及び構成要件１ Gの「表示位置制御部」に相当する構成１f及び１gの動作の実現は、 日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成 要件１Hに対応する構成１hのうち「前記ユーザ端末のディスプレイに 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、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コ メント2とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に 10 相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるも のということができるものの、構成要件１Hに対応する構成１hのうち 「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記 ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現 されるものであり、構成１hが日本国内に存在するユーザ端末のみによ って実現されているとはいえない。

前記１(2)イで検討したところからす れば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Fの「判定部」及び構成 要件１Gの「表示位置制御部」に相当する構成等を備える端末装置を提 供することではなく、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ことができるコメント配信システムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件１C及び１H）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメ ント情報の送信（構成要件１B、１C及び１H）を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存 在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１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というべきで ある。

関連裁判例 ドワンゴ 対 Fc2（東京地判 令和4年3月24日）

さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告HPSが、 被告FC２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサー ビスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全証拠によっても、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、米国法人である被告FC２が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本 国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められな い。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

参考裁判例(BlackBerry事件)

BlackBerry事件CAFC判決(NTP, INC., v. RESEARCH IN MOTION, LTD、418 F.3d 1282 (Fed. Cir.2004))

【事案】NTPが保有する、無線ネットワーク上でメールを携帯電話へ配信するサーバによるメール配信システムの特許発明に対して、RIM(カナダ企業)は無線で送信する配信サーバのみをカナダに設置し、その他のサーバ及び端末(SMTPサーバ、POPサーバ、送信者・受信者のコン ピュータ、ハンドヘルド装置)を米国に設置していた。

【判決】システム特許における「使用(use)」とは、発明を役務に提供することを意味する点をふまえ、システムの発明においては、システム全体としてサービスに提供されている場所、である、同システムの制御(control)が行われ、システムの有益な使用(beneficial use)が実現される場所であるとした。

クレームの構成要件の配信サーバは米国外に存在するものの、他の被告システムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は全て米国で制御が可能であること、また被告システムの使用による利益は米国内で享受することができることを理由に、直接侵害が成立するとの判断がなされた。

参考裁判例（FM信号復調装置事件）

FM信号復調装置事件（最判平成14年9月26日　平成12年（受）580号）

【事案】「FM信号復調装置」（発明の名称）に関する米国特許権を保有している上告人（日本での発明なし）が、昭和61年から平成3年まで、当該発明に係るカードリーダーを製造してアメリカに輸出し、同社の子会社により米国にて輸入・販売していた被上告人に対し、被上告人の行為（アメリカへの輸出行為）が、米国特許法に規定する特許権侵害の積極的な誘導に該当するとして、米国への輸出目的での製造及び米国での販売又は販売の申し出への誘導行為の差し止め、及び損害賠償を請求した事案

【判決】

①　特許権の効力の準拠法については、法令等に直接の定めがないので、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（米国）の法律による。従って、特許権に基づく差止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、本件差止請求及び廃棄請求の準拠法については、米国法とすべきである。

参考裁判例（**FM信号復調装置事件**）

【判決】

（差止請求）

② 米国特許法271条(b)項は、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負う旨規定し、直接侵害行為が同国の領域内で行われる限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むと解されている。 →米国法上は差止請求・廃棄請求可能。

③ しかしながら、日本においては属地主義の原則を採用しており、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日本での行為の差し止めを認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることであり、属地主義に反するものであり、特段の条約もないので、請求を認めることは特許法秩序の基本理念と相いれない。

→ 米国特許法に基づく本件差止及び廃棄を認めることは法令33条にいう我が国の公の秩序に反するので、認められない。

第33条 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於イテ其規定ノ適用カ公ノ秩序又は善良ノ風俗ニ反スルトキハ之を適用セズ

参考裁判例（**FM信号復調装置事件**）

【判決】

（損害賠償請求）

② 本件損害賠償請求は、外国特許権の効力と関連性を有するものであるが、損害賠償請求は特許権特有のものではなく、飽くまで当該社会の法益保護を目的とするものであるから、法律関係の性質を不法行為と決定し、その準拠法は法令11条1項によるべきである。

本件損害賠償請求について、「原因タル事実の発生シタル地」は、本件米国特許権の直接侵害が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカというべきである（原審は日本法を適用する旨判断）。

（法令）

第十一条　事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

２前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

３外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

参考裁判例（**FM信号復調装置事件**）

【判決】

（損害賠償請求）

米国特許法284条は、特許権侵害に対する民事上の救済として損害賠償請求を認める規定である。本件米国特許権を米国で侵害する行為を日本において積極的に誘導した者は、損害賠償責任が認められる余地がある。

しかしながら、その場合には、法令11条2項により、我が国の法律が累積的に適用される。

属地主義の原則を採り、米国特許法271条（b）項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力の及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法とすることはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

→　損害賠償請求も否定

参考裁判例（**サンゴ砂事件**）

サンゴ砂事件（東京地判　平成15年10月16日）

【事案】 サンゴ砂を利用した健康増進のための組成物等の発明について米国特許権を有するY（日本法人）が、サンゴ化石微粒粉末を製造し、健康食品として販売し、米国にも輸出、販売している会社であるX（日本法人）の取引先（訴外Z社）に対し、Z社が米国で販売している米国で販売している商品がY米国特許権を侵害してする旨、Aからの回答がなければ直ちに米国裁判所に提訴する旨警告した。

これらを受け、X、X及びAによる米国特許権に基づく差止請求権に服さないことを有さないことの確認請求、及び、Yの警告が不正競争防止法の虚偽事実の告知・流布にあたるとして差止・損害賠償請求を求めた事案。

参考裁判例（サンゴ砂事件）

【判決】

（国際裁判管轄）

Y（日本法人）の普通裁判籍に基づき、日本での管轄を肯定

（特許権の特殊性については、準拠法で考慮されるべき）

（準拠法）

米国特許権に基づく差止請求は、法令等に直接の定めがないので条理に基づいて決定すべきである。

①特許権は米国特許法

・ 特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものである

・ 特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権がその成立、移転、効力等につき当該国の領域内においてのみ認められるとされている

・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以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国である。

参考裁判例（サンゴ砂事件）

【判決】

米国特許法に基づいて判断すると、

「X製品は、本件特許発明の技術的範囲に属さないから、これを米国ないにおいて販売等する行為は、本件米国特許権を侵害しない」

本裁判例（1審判決 （東京地裁　平成30年9月19日判決言渡　）準拠法）

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号同１４年９月２６ 日第一小法廷判決・民集56巻7号１５５１頁），日本国特許である本件各特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は日本法である。

また，特許権侵害を理由とする損害賠償請求は，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 為であり（前掲最高裁平成１４年９月２６日第一小法廷判決），法の適用に関する通 則法１７条により，「加害行為の結果が発生した地の法」によることとなる。

本件各特 許権侵害を理由とする損害賠償請求は，被告らが日本国特許である本件各特許権を侵 害したことを理由とするものであり，権利侵害という結果は日本において発生したと いうことができるから，その準拠法は日本法である（なお，被告FC2は，本件の準 拠法は米国特許法である旨をるる主張するが，独自の見解であって採用することはで きない。）。

参考裁判例

各事件の比較 （いずれも日本の裁判所への訴訟提起）

	特許権	実施行為	管轄	準拠法	請求
本事案	日本（プログラム・装置）	日本（サーバ 米国）→ 日本	○	日本法	○
関連裁判例	日本（システム特許）	日本（サーバ米国）→ 一部米国	○	日本法	×（実施行為が米国）
FM信号復調装置事件	米国	日本	○	米国法	×（米国法上記載があるも、日本への域外適用自体が公の秩序に反する・違法でない）
サンゴ砂事件	米国	米国	○	米国法	×（非充足）

ディスカッションポイント

1（1） 本知財高裁判決は、特許発明の実施行為が形式的にはその一部が日本国の領域外で行われていても、実質的かつ全体的にみて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し、「実質的かつ全体的に」判断するとしています。このような判断に賛成ですか反対ですか？

（2）実質的な解釈を前提として、本知財高裁判決の「提供」行為の該当性に関する以下の基準については、賛成ですか反対ですか？

①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、

②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、

③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、

④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情

ディスカッションポイント

２　関連裁判例として挙げた、ドワンゴ　対　Fc2（東京地判　令和4年3月24日）においては、「「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」として原告の請求を棄却しています。

（１）　本件の知財高裁の属地主義における判断基準と、関連裁判例の判断基準はどの程度異なるものでしょうか？

（２）　関連裁判例と、本件の結論が異なる理由としてはどのような点が考えられるでしょうか？

（３）　関連裁判例は、現在控訴中ですが、本件の知財高裁の判断による影響はどの程度考えられるでしょうか？

ディスカッションポイント

３　本判決における実施行為が国内で行われたか否かを実質的に解釈するという判断枠組み、基準等の射程はどこまででしょうか？

- システム特許
- プログラム（Saas型）

４　関連裁判例（FM信号装置復調事件、サンゴ砂事件）と比較してみると、本事案・参考裁判例の事案はどのように異なるでしょうか。また、関連裁判例の判断ではどのレベルの論点が問題となりどのような判断となっているでしょうか。

５　インターネット等を通じて国境をまたぐ知的財産権の問題としては他にどのようなものが考えられるでしょうか。
　例えば、著作権（海外サーバからの違法コンテンツの配信・ダウンロード）と特許ではどのような違いがあるでしょうか。

以上