

特許権	判決年月日	令和5年5月26日	担当部	知財高裁特別部
	事件番号	令和4年(ネ)第10046号		
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サーバと日本国内に存在するユーザ端末からな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				

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 原判決一部変更、一部控訴棄却

(関連条文) 特許法2条3項1号

(関連する権利番号等) 特許第6526304号

## 判決要旨

### 1 事案の概要

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(本件特許)の特許権(本件特許権)を有する控訴人が、米国人である被控訴人Y1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(被告各サービス)に係る各システム(被告各システム)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、被控訴人Y1が米国に存在する被告各サービスの用に供するサーバ(被告各サーバ)から日本国内に存在するユーザ端末に被告各サービスに係るファイル(被告各ファイル)を配信する行為が、被告各システムの「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、本件特許権を侵害する旨主張し、また、被控訴人Y2は被控訴人Y1と実質的に一体のものとして上記行為を行っている旨主張して、被控訴人らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、被告各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の一部として1000万円及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

原審は、被告各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきであるところ、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものとは認められず、また、被控訴人Y2が被告各サービスに関する業務を行っていたとは認められないとして、被控訴人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判断し、控訴人の請求をいずれも棄却した。

控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起し、当審において、損害賠償請求に関する部分について10億円及び遅延損害金を請求する旨の訴えの変更をし、請求を拡

張した。

本件の主な争点は、被告各システムが新たに作り出されるに当たって被控訴人Y1がした行為が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明（本件各発明）の実施行為としての「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、本件特許権を侵害するものといえるかである。

本件では、上記争点に関連し、サーバが日本国外に存在するシステムの発明の実施行為としての「生産」について、令和3年の特許法改正によって新たに導入された証拠収集手続である第三者意見募集（特許法105条の2の11）が初めて実施され、多数の意見書が証拠として提出された。

## 2 本判決の概要

(1) 本判決は、①被控訴人Y1に対する請求について、被控訴人Y1による本件特許権の侵害を認め、被控訴人Y1が被告サービス1において、被控訴人Y1のサーバから日本国内に存在するユーザ端末（以下「国内のユーザ端末」という。）に対し、ユーザ端末の表示装置において動画上に表示されるコメントが特定の表示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の差止めを命ずるとともに、不法行為に基づく損害賠償として合計1101万5517円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で一部認容し、その余の請求を棄却し、②被控訴人Y2に対する請求については全部棄却すべきものとした。

(2) 本判決は、被告各サービスにおける被控訴人Y1の行為が本件各発明の実施行為としての「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、上記行為は本件特許権を侵害すると判断した。

このうち、被告サービス1のFLASH版における被控訴人Y1の行為が本件発明1の実施行為としての「生産」に該当するか否かの判断の概要は、次のとおりである。

なお、本判決は、本件発明1に関するその他の被告各サービスにおけるシステムの「生産」及び本件発明2に関する被告各サービスにおけるシステムの「生産」についても同旨の判断をした。

### ア ネットワーク型システムの「生産」の意義

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。

そして、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（ネットワーク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有する

よくなることによって、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。

イ 被告サービス1に係るシステム（被告システム1）を「新たに作り出す行為」

被告サービス1のFLASH版においては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定すると、被控訴人Y1のウェブサーバが上記ウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が受信した、これらのファイルはブラウザのキャッシュに保存され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上記SWFファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、被控訴人Y1の動画配信サーバ及びコメント配信サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信することにより、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。このように、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点において、被控訴人Y1の上記各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。）。

ウ 被告システム1を「新たに作り出す行為」（本件生産1の1）の特許法2条3項1号所定の「生産」該当性

(ア) 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、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。

本件生産1の1において、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。

(イ) ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、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（国内）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

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

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。

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。

これを本件生産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。

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。

(ウ) これに対し、被控訴人らは、①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、国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こと、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、一部であっても国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、②特許回避が可能であることが問題であるからといって、構成要件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、③我が国の裁判例においては、カードリーダー事件の最高裁判決（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）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。

しかしながら、①については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵害物件となる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、前記(イ)に説示した事情を総合考慮して、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」に該当すると解すべきであるから、①の主張は採用することができない。

②については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かの上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、②の主張は、その前提を欠くものである。

③については、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ことに照らすと、上記のとおり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に特許法2

条3項1号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され、また、我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しないことに照らすと、③の主張は採用することができない。

したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。

#### エ 被告システム1の「生産」の主体

被告システム1は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるところ、被控訴人Y1が、被告システム1に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人Y1がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生産」した主体は、被控訴人Y1であるというべきである。

#### オ まとめ

以上によれば、被控訴人Y1は、本件生産1の1により、被告システム1を「生産」（特許法2条3項1号）し、本件特許権を侵害したものと認められる。