

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（知財高裁大合議判決【ドワンゴ事件】）

事 件：知的財産高等裁判所特別部令和5年5月26日判決
特許権侵害差止等請求控訴事件

事件番号：知財高裁令和4年（ネ）第10046号

原 審：東京地判令和4年3月24日（令和元年（ワ）第25152号）

関連事件：知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

知的財産権法研究会
加古総合法律特許事務所
弁護士・弁理士 加古 尊温

第1 はじめに

本件は、特許法における「属地主義の原則」との関係において、ネットワーク型システムを構成する要素の一部が日本国外に存在する場合であっても、当該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」に該当するかを判断する考慮事由について、知的財産高等裁判所が大合議事件として初めて判断を示したものである。また、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事件である¹。

知的財産高等裁判所（2部）は、本件に先立ち、関連事件²（原審：東京地判平成30年9月19日平成28年（ワ）第38565号）において、技術的範囲の属否の議論にとどまり構成要素が一部日

1 知的財産高等裁判所Webサイト 裁判例情報（大合議事件）https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html

2 上原隆志「特許発明の実施行為と属地主義の関係について」知財ぷりずむ243号（2022年）15頁

本国外に存在する場合の「属地主義の原則」に関する議論がされなかった原判決を一部変更し、特許法における「属地主義の原則」との関係において、ネットワーク型システムを構成する要素の一部が日本国外に存在する場合であっても、日本国内に存在する端末装置にプログラムを配信する行為が特許法2条3項1号の「提供」に該当するかどうか判断するための考慮事由を示している。

本判決は、構成要素の一部が日本国外に存在するネットワーク型システムクレームであっても、考慮事由を総合考慮することによって属地主義の原則に違反せず日本の特許権を侵害すると判断できることを認めたものであり、ネットワーク関連発明をはじめとしたプログラム関連発明に関わる実務家に大いに影響を与えるだけでなく、その具体的な事実認定についても、実務上、参考に思われることから、本判決を紹介し、検討する。

なお、本判決に対して、令和5年7月7日付けにて上告及び上告受理申立が行われているとのことであった。

第2 事案の概要

1 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、米国法人である被控訴人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として10億円（控訴審において訴えの変更をして請求額を1000万円から10億円に拡張した）及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

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ため、控訴人が控訴した。

本判決は、原判決を一部変更し、控訴人の請求を一部認容したものであるが、ネットワーク型システムの発明における「生産」、及び、ネットワーク型システムを構成する要素の一部が日本国外に存在する場合であっても、「属地主義の原則」に違反することなく、特許法2条3項1号の「生産」に該当し、日本の特許権を侵害すると判断できるとする解釈及び認定について、「第3 判旨」記載のとおり判示した。