
[일본어 원문]

日本特許権の地理的効力範囲に関するドワンゴ 事件大合議判決

多田 宏文(Hirofumi TADA)*

日本特許の属地主義に関するドワンゴ知財高裁大合議判決

日本の知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）は、2023年5月、大合議で、日本の特許の地理的効力範囲に関して、非常に重要な判断を下した（知財高裁令和5年5月26日判決・令和4年（ネ）第10046号）。

この判決は、ネットワーク型システムの特許発明について、外国のサーバから日本国内の端末へのファイル送信行為が、システムの発明の「生産」に該当するとして、特許権侵害行為と認めたものであり、日本以外の国の企業にとっても、その影響は大きい。

この判決は、ネットワーク型システムの発明の日本特許法上の「生産」（特許法2条3項1号）として侵害行為に該当するかどうかは、①システム生産行為の具体的態様、②国内に存在するシステムの構成要素が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発明の効果が得られる場所、④システム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の事情を総合的に考慮して判断するとしている。

* 大野総合法律事務所 弁護士・カリフォルニア州弁護士

当該事案において、知財高裁は、これらの事情を考慮したうえで、ファイル送信行為が日本特許法上のシステムの「生産」に該当すると判示した。

また、これとは別の事件において、知財高裁は、外国のサーバから日本の端末へのプログラムの配信行為がプログラムの発明の「提供」(特許法2条3項1号)に該当し、装置の発明の間接侵害(特許法101条1号)に該当するとも判断している(知財高裁令和4年7月20日判決・平成30年(ネ)第10077号)。

したがって、外国から日本へのファイルやプログラムの配信行為について、場合によっては、日本特許権の侵害行為となりうることになる。

日本でネットワーク関連の特許を出願する際には、これらの裁判例を踏まえたクレームとすることが望まれる。また、外国から日本へのファイルやプログラムの配信行為について、日本の特許権の侵害になるおそれがあるため、慎重なリスク評価が必要となる。

주제어

다운고, 知的財産高等裁判所, 間接侵害, 特許法, 属地主義, 서버

I. はじめに

日本の知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）は、2023年5月、大合議で、日本の特許の地理的効力範囲に関して、非常に重要な判断を下した。この判決は、ネットワーク関連の特許発明について、外国から日本国内へのファイル送信行為を特許権侵害行為と認めたものであり、日本以外の国の企業にとっても、その影響は大きい。

当該事件を代理した弁護士として、本稿では、この判決について論じる。

II. ドワンゴ大合議判決の概要

知財高裁は、大合議で、令和5年5月26日、令和4年（ネ）第10046号事件において、一審原告・控訴人である株式会社ドワンゴによる、一審被告・被控訴人である米国法人FC2, Inc. への差止請求及び損害賠償請求を認める判決を行った（以下、「ドワンゴ大合議判決」という。）。

この事件では、特許の構成要件の一部に対応するサーバが日本国外に存在したため、属地主義との関係で、特許権侵害が成立するかが問題となった。第一審である東京地裁は、東京地判令和4年3月24日・令和元年（ワ）第25152号において、特許権の属地主義を理由として侵害行為の成立を否定したが、知財高裁は、この点の判断を覆して、侵害を認めたものである。

これは、知財高裁が、大合議で、ネットワークに関する日本特許権の地理的効力範囲について判示したものであり、その影響は非常に大きい。

1. 事案概要

(1) 事案の背景

控訴人株式会社ドワンゴ（以下、「ドワンゴ」という。）は、「ニコニコ動画」という動画配信サービスで日本でよく知られており、特に、コメントが画面上を移動表示する、「弾幕」と呼ばれるコメント表示方法が広く知られている。一方、被控訴人FC2. INC.（以下、「FC2」という。）も、「FC2動画」という動画配信サービスを提供し、コメントを移動表示する仕様を採用していた。ドワンゴが、FC2の行為が特許権侵害に当たるとして、訴訟を提起したのがこの事件である。

(2) 請求の内容

この事件では、コメント配信システムに関する特許第652630号（以下、「本件特許」という。）の特許権者であるドワンゴというが、米国法人であるFC2らに対して、米国のサーバから、日本国内に存在するユーザ端末に対して、ファイルを配信する行為が、本件特許を侵害するとして、配信行為の差止及び損害賠償等を請求した。

特に、ドワンゴは、FC2らによる米国の「サーバ」から日本の「ユーザ端末」へのファイル配信行為によって、特許発明の技術的範囲に含まれる「システム」が、「生産」（特許法2条3項1号¹⁾）されたと主張し、これが特許権侵害に該当すると主張した。

本件は、属地主義に関する形式的な解釈の問題点を顕在化させるための訴訟という側面を有しており、その点を裁判所に正面から判断してもらうために、国をまたがる「システム」の「生産」という法的構成を

1) 特許法2条3項1号は、「物」の発明の「実施」行為を定義するものであり、「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」について、「実施」に該当すると定める。

採用した点が大きな特徴となっている。

(3) 本件発明

本件では、本件特許の請求項 1 及び 2 が主張されているが、争点は共通である。（以下、請求項 1 及び 2 記載の発明を「本件発明」という。）。

1) ア 本件発明の目的

本件発明の目的は、特許明細書に、「本発明…の目的は、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ことができるコメント配信システム、端末装置、コメント配信方法、及びプログラムを提供することにある。」（本件特許の明細書【0005】段落）と記載されている。

2) イ 本件発明の内容

本件発明は、動画上に、複数のコメントが重複せずに移動表示される技術を規定したものである。本件特許の請求項 1 を構成要件に分けて記載すると、以下のとおりである。

- 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 I コメント配信システム。

これは、動画上に複数のコメントが重複しないように水平移動する「コメント配信システム」の発明であり、その構成要素として、「サーバ」と「端末装置」が規定されている。

(4) 第一審の判断

前記のとおり、ドワンゴは、FC2らによる米国の「サーバ」から日本の「ユーザ端末」へのファイル配信行為によって、特許発明の技術的

範囲に含まれる「システム」が、「生産」（特許法2条3項1号）されたと主張した。

これを受けて、第一審である東京地方裁判所は、FC2がファイルを配信することにより作り出した被告システムは、本件発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に含まれると判断している。しかしながら、属地主義の原則の観点から、「『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」としたうえで、特許発明が規定する「システム」の構成要素である「サーバ」が日本国外に存在することから、属地主義の観点から、「生産」に当たらないと判断し、請求を棄却した²⁾。

このように、東京地方裁判所は、属地主義を厳格に理解したうえで、原告の請求を棄却している。

2. 知財高裁大合議判決

これに対して、ダウンゴが控訴した本件において、知財高裁は、大合議で、ダウンゴの請求の重要な部分を認容した。

(1) 知財高裁の示した判断基準

知財高裁は、「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。」としつつ、「他方で、当該システムを構成する要素の一部であ

2) 東京地判令和4年3月24日・令和元年（ワ）第25152号。

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。」とし、両者のバランスが必要だとしている。

そして、「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。」(下線強調付加)と判示した。

ここでは、総合考慮の判断手法が採用されているが、特に、①システム生産行為の具体的態様、②国内に存在するシステムの構成要素が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発明の効果が得られる場所、④システム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が、考慮要素として明示されている。

(2) 知財高裁の事実の評価

そのうえで、知財高裁は、①について、「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。」としている。

ファイルの受信は国内で行われており、送受信は一体であるから、全体として国内の行為と捉えることができるという評価である。

②について、「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。」としている。国内の構成要素であるユーザ端末が重要な機能を果たしているという評価である。

③について、「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いう本件発明1の効果は国内で発現して」いるとしている。

また、④についても、「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」としている。

以上を踏まえ、本件では、日本特許権の「生産」があったと判断し、差止及び損害賠償請求を認容している。

(3) 判決の射程

まず、この判決は、「ネットワーク型システムの発明」についての、「生産」行為に関する判断である。しかし、属地主義との関係で侵害を実質的に捉えるこの判決の価値判断は、他の種類の発明や、他の類型の実施行為にも、妥当する可能性がある。

判決は、総合考慮のアプローチを採用しているため、事案ごとに判断がなされることになり、その射程は、必ずしも明らかではない。しかし、前記①～④の考慮要素からすれば、日本国内のユーザをターゲットに国外のサーバからサービスを提供している場合には、ユーザ端末の重要な機能を規定し、ユーザ端末において発明の効果が生じる発明に関して、これが日本特許権の侵害とされる可能性は十分ありうる。

そのため、日本以外の企業としても、日本にネットワークを通じてサービスを提供する際には、本判決を踏まえたリスク評価が望まれることになる。

3. 第三者意見募集制度の初めての活用

本題からは離れるが、本件は、近時の特許法改正において新設された、第三者意見募集制度（特許法105の2の11）が初めて用いられた事件としても注目を浴びた。

アメリカでは、Amicus Curiae Briefとして、訴訟において第三者の意見が提出される制度が存在し、特許侵害訴訟において積極的に活用されてきた。これに対して、従前、日本は、訴訟において第三者の意見を募集する法令上の制度を有していなかった。しかし、法改正により、2022年4月、特許侵害訴訟等における第三者意見募集制度が設けられた。

法改正以前にも、「当事者の合意」に基づいて、第三者の意見が募集された例がある。Samsung対Apple事件³⁾において、FRAND宣言がなされた特許に基づく権利行使に関して、事件の重要性及びその影響の大きさを考慮し、「両当事者の合意」に基づいて、第三者からの意見募集が行われた。しかし、通常は、「両当事者の合意」を得るのは容易でない場合が多く、合意に基づくアプローチが使える場面は限られていた。

そこで、法改正により、必ずしも両当事者の合意がなくとも、一方当事者からの申立てを受け、裁判所が、意見募集が必要と判断した場合には、第三者意見募集が可能となった。特に、裁判所の判断が当事者以外にも広く影響を与える事件で、この制度が活用されることが期待されている。

その意味で、本件は、特許権の地理的効力範囲に関する判断であ

3) 知財高判平成26年5月16日判決・平成25年（ネ）第10043号。

り、当事者以外の第三者への影響が大きいため、第三者意見募集に適した事件であった。実際、本件は、世間の注目を集め、実務家や学者、さらには一般人からも意見が寄せられた。特に、第三者意見書として出された学者からの意見については、当事者との利害関係に縛られずに、中立の立場から信念に基づいて書かれたものであり、非常に質が高く、有益なものが多かったように思われる。

III. 先行事件との関係

1. 先行事件の概要

本件とは別に、同じ当事者間で、我々とは別の代理人が代理した先行する訴訟（以下、「先行事件」という。）が存在する。この事件でも、ドワンゴから、FC2に対して、コメント付き動画に関する特許の侵害が主張され、サーバが海外にあっても日本特許の侵害になるかが争われた。

(1) 第一審の判断

先行事件の一審においては、そもそも、FC2らのプログラム等は、主張された二つの特許いずれの技術的範囲に属しないという判決がなされていた⁴⁾。

(2) 知財高裁の判断

一方、控訴審である知財高裁は、知財高判令和4年7月20日・平成30年（ネ）第10077号において、二つの特許の内の一方につい

4) 東京地判平成30年9月19日・平成28年（ワ）第38565号。

ては、技術的範囲に属することを認めた。そして、次のとおり、直接侵害及び間接侵害を肯定している。

1) プログラムの発明の直接侵害

この事件では、プログラムの発明と、端末装置の発明の両方が主張されているが、知財高裁は、プログラムの発明に関して、次のとおり判示して、プログラムの配信行為が、プログラムの「提供」(特許法2条1項3号)に該当し、直接侵害を構成するとした。

プログラムの配信が国外サーバから日本国内のユーザ端末に対して行われている場合、「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。」

つまり、A)提供行為が国内外で行われる部分に明確かつ容易に区別できるか、B)提供の制御が日本国内で行われているか、C)提供が日本国内の顧客等に向けられているか、D)発明の効果が日本国内で発現しているか等の事情を考慮するとしている。

そして、当該事件でのプログラム配信行為について国内外の行為に明確かつ容易に区別することは困難であり、配信の制御は国内のユーザによって行われ、配信は国内のユーザに向けられ、さらに、発明の効果はユーザの所在する日本で発現しているから、FC2らによるプログラムの配信行為は、日本国特許法2条3項1号にいう「提供」に該当するとしている。

2) 装置に関する発明の間接侵害

また、装置に関する発明について、プログラムは、装置の生産にのみ用いられるものであり、その提供行為は、装置に関する発明の間接侵害（特許法101条1号）にも該当するとしている。ただし、間接侵害に関して、属地主義の関係については、特に判示されていない。

2. 大合議判決との比較

ドワンゴ大合議判決においても、先行事件においても、主に、海外サーバから日本国内のユーザ端末へのプログラム又はファイルの配信行為が侵害行為に該当するかが問題となった。

しかし、ドワンゴ大合議判決の事件においては、配信行為が「システム」の発明の「生産」（特許法2条3項1号）に該当するかが問題となったのに対して、先行事件では、配信行為が「プログラム」の発明の「提供」（特許法2条3項1号）に該当するか及び「装置」の発明の「生産」にのみ用いられる物の「提供」に該当するか（特許法101条1号⁵⁾）が問題となった。

このような法的構成の違いが生じた理由としては、事件の時系列の影響が大きい。すなわち、大合議事件の一審訴訟が提起されたのは、先行事件の一審で、原告敗訴判決が出された後であるが、控訴審判決が出される前であった。したがって、先行事件の法的構成でドワンゴが勝訴できるか不確定であり、別の新しい法的構成を用いて、属地主義の問題を顕在化させることが求められていた状況であった。そのため、大合議事件では、国境をまたぐ「システム」の「生産」という、新し

5)「第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

いアプローチを採用した。

これに対して、裁判所は、いずれも、総合考慮アプローチを採用しているが、その際に考慮すべきとされている要素が若干異なっている。

	大合議	先行事件
発明の種類	システム	プログラム、端末
侵害行為	生産	提供
考慮要素	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

特に、先行事件では、B)提供の制御が行われる場所を考慮要素としていたが、大合議判決では、これは考慮要素として挙げられていない。また、先行事件におけるA)国内と国外の行為を明確かつ容易に区別できるかという考慮要素については、大合議判決では、①「当該行為の具体的態様」というより柔軟な要素に整理されている。また、先行事件におけるC) 提供が日本国内の顧客に向けられたものかという考慮要素については、大合議判決では触れられていない。

これについて、対象となった発明や侵害行為の種類が異なるため、単純に両者を比較することはできないが、大合議判決は、知財高裁の4つの部の裁判長と主任裁判官の5名で判断されるものであり、また、重要な事件について判断を統一することを目的として運用されていることからして、大合議判決の考慮要素の方がより整理されたものと解することは可能であろう。

もっとも、いずれの件も、現在、最高裁判所に上告及び上告受理申立てされており、確定したわけではないことには留意すべきである。

IV. 米国との比較

本件では、「システム」の「生産」行為をもって侵害と認定されている。これに対して、米国でのネットワーク関連発明の属地主義は、主に、「システム」の「使用」に関して展開されてきた。

1. 米国におけるシステムの「使用」

米国特許権の侵害行為は、35 U.S. Code §271に列挙されているが、§271(a)が最も基本的な侵害行為類型として、直接侵害を定める。同項は、特許発明の対象に関して、「米国内における」（「within the United States」）生産、使用、譲渡の申出、若しくは譲渡、又は「米国内への」（「into the United States」）輸入を、直接侵害行為として規定している⁶⁾。すなわち、法文上、§271(a)の直接侵害行為には、「米国内」との限定が付されており、また、米国の連邦最高裁判所も、Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007)において、「特許の対象製品が他国で生産及び譲渡された場合に侵害とならないのは、米国特許法における一般的な原則である。」と判示している⁷⁾。

6) 35 U.S. Code § 271(a)の規定は、次のとおりである。「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.」

7) 「It is the general rule under United States patent law that no infringement occurs when a patented product is made and sold in another country.」

しかし、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という）は、*NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (2005)において、「システムクレーム」の「使用」に関しては、被疑侵害システムの一部が米国外に存在していても、「システムのコントロールが行われ、システムの有益な使用がなされる場所」が米国である限り、システム全体を利用している場所は米国であると評価できるから、米国の特許権が及ぶと判断している。当該事件は、問題となった通信システムの一部がカナダに存在していた事案であるが、米国内の「顧客」がユーザ端末からメッセージを送信することによって情報送信を「コントロール」し、かつ、これによって「利益を享受」している以上、「顧客」が米国内でシステムを使用しているといえるため、「システムクレーム」の直接侵害の成立を妨げないと判断した。一方、「方法クレーム」の「使用」については、このような事案で直接侵害は認められないとしている。この裁判例の判断枠組は、その後のCAFCの裁判例でも踏襲されている⁸⁾。

そのため、米国において、ネットワーク関連発明の地理的な適用範囲に関しては、主に、「システム」の「使用」という形で処理されている。

2. 米国における誘導侵害 (inducement) の存在

しかし、ここで注意が必要なのは、上記で直接侵害が成立するのは、あくまで「顧客」の行為である点である。したがって、「事業者」の行為に侵害が成立するかという問題が、さらに残ることになる。

米国では、この点に、大きな問題はない。§271(b)の誘導侵害が存在するからである。同項は、特許権侵害を「積極的に誘導」する（「actively induces」）行為を侵害行為として規定している⁹⁾。誘導侵

Microsoft Corp. v. AT&T Corp. at 441

8) 例えば、*Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358 (2021)等

9) 35 U.S. Code § 271(b)の規定は、次のとおりである。「Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」

害の成立には、直接侵害が必要であるものの、誘導侵害行為自体については、米国内で行われる必要はない。

すなわち、まず、§271(b)の法文の文言上、「米国内」との限定が存在しない。そして、米国の判例上も、誘導侵害行為が「米国内」で生じることを要求されていない。例えば、連邦最高裁判所は、*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*において、米国外における製品の販売行為等をもって、誘導侵害の成立を認めている。CAFCも、*O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.*, 449 Fed. Appx. 923 (2011)において、米国外での販売行為等をもって、誘導侵害の成立を認めている。

そのため、米国では、「顧客」の「使用」行為という直接侵害が認められれば、属地主義の制限を受けない§271(b)を用いて、「事業者」の特許権侵害の責任を問うことができるのである。

3. 日本との比較

これに対して、日本では、米国の誘導侵害のように広い間接侵害の規定はない。システムという「物」の発明について間接侵害が成立するためには、間接侵害の各成立要件に加えて、その「物」の「生産」が前提となる（特許法101条1号及び2号）。また、間接侵害行為と属地主義との関係も、別途問題となりうる。したがって、「システム」の「生産」を直接侵害として正面から争点化した方が、間接侵害に関わる問題が生じず、シンプルな議論が可能となる。

ドワンゴは、このような日本法の状況を前提として、単純に米国と同じ法的構成をとるのではなく、「システム」の「生産」という新しいアプローチを採用したものである。裁判所がこれを採用するかは不確定であったが、幸いにして、この法的構成が認められることとなった。

V. 現状の分析

知財高裁は、日本のユーザへのプログラムやファイルの配信行為について、事情を総合考慮して、日本特許法の侵害が成立しうると判示している。

ドワンゴ大合議判決は、「システム」の発明の「生産」について判示し、また、先行事件の判決は、「プログラム」の発明の「提供」と、「端末」の発明の間接侵害について判示している。

ネットワーク関連の発明について日本特許のクレームをドラフトする際は、これらの判決で挙げられた考慮事項を踏まえることが求められる。すなわち、クレームにおいてユーザ端末の重要な機能を規定し、ユーザ端末で効果が発現する発明として規定することができれば、海外サーバからの配信行為を侵害として補足できる可能性が高まる。現状は、システムクレーム¹⁰⁾、プログラムクレーム、装置クレームいずれでも、侵害を捕捉できる可能性がある。さらに、他のタイプのクレームについても可能性があるが、特別な必要がない限りは、既に裁判所の判断が示された上記いずれかの類型によることが安全であろう。なお、今後、もし、最高裁判所が判断を下すのであれば、それを踏まえる必要がある。

一方、ネットワークを通じて日本の顧客に対してサービスを提供する際には、日本の特許権の侵害に該当する場合があるため、知財高裁の判決を踏まえて、日本特許の侵害リスクを評価する必要が生じる。

10) なお、システムクレームについては、ファイル配信行為が「生産」に該当するには、配信行為によって、構成要件の全てを充足するシステムが新たに作り出されることが必要である。

VI. 結語

今回、我々は、「システム」の「生産」という法的構成を採用し、属地主義の形式的な解釈が不当であることを主張し、幸いにして、知財高裁大合議で、この主張が認められた。

日本以外に、韓国、米国、ドイツ、イギリス等でも、属地主義を実質的に解釈して、特許権の地理的効力範囲をある程度広げる判断がなされている。仮に、属地主義を形式的に解釈すれば、国境をまたぐことにより侵害を逃れることが容易となり、不当な結果を招く。今回の判断は、そのような不当な結果を防止するものであり、国際的な流れにも沿った、妥当なものとする。

以 上

参考文献

判例

知財高裁令和5年5月26日判決・令和4年（ネ）第10046号

知財高裁令和4年7月20日判決・平成30年（ネ）第10077号

東京地判令和4年3月24日・令和元年（ワ）第25152号

知財高判平成26年5月16日判決・平成25年（ネ）第10043号

CAFC O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 449 Fed. Appx.
923(2011).