

「コメント配信システム」大合議判決（2023年5月26日）について

弁理士 鈴木 守

1. 事件の概要

ニコニコ動画等のサービスを提供する株式会社ドワンゴ（以下、「原告」という）は、特許第6526304号（発明の名称「コメント配信システム」）を保有している。

米国法人であるFC2, INC.（以下、「被告」という）は、動画を再生して閲覧している各ユーザが、その動画に対してコメントを付与することができるサービス（「FC2 動画」「FC2 SayMove」「FC2 ひまわり動画」）を提供している。

本事件は、原告が上記サービスを提供する被告の行為が特許権の侵害に該当するとして訴えた特許侵害訴訟の控訴事件である。

原審では、被告の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と判断された。しかしながら、被告各システムの構成要素であるサーバが米国内に存在することから、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として、原告の請求が棄却された。

2. 論点

特許権については、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という属地主義の原則がある。

このため、日本国内において、特許の全ての構成要件を満たすものでなければ、特許権侵害は認められてこなかった。

本事件では、構成要素の一つであるサーバが国外にあるが、特許権の侵害が認められるかが論点である。より具体的には、被告各システムが新たに作り出

されるに当たって被告がした行為が、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、本件特許権を侵害するものといえるかが論点となった。

3. 本件特許

最初に本件特許の内容を掲載する。各構成要件の充足性は論点ではないので、ここでは、本件特許に係るコメント配信システムが、サーバと複数の端末装置から構成されるものであることを確認するにとどめる。

【請求項1】

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、

前記サーバは、・・・(略)・・・を備えるコメント配信システムにおいて、

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、コメント配信システム。

4. 知財高裁の判断

(1) 被告システムにおける生産について

被告システムにおいては、ユーザがユーザ端末のブラウザから被告サービスのウェブページを指定すると、被告のウェブサーバからユーザ端末に対して必要なHTMLファイル、SWLファイルが送信される。その後、ユーザ端末において、ユーザが動画の再生ボタンを押すと、SWLファイルに格納された命令にしたがって被告の動画配信サーバ、コメント配信サーバとやり取りを行う。

このような動作に鑑み、知財高裁は、「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うことができる」とし、この新たに作り出す行為を「本件生産1の1」とした。

(2) 特許法2条3項1号所定の「生産」該当性の考え方

知財高裁は、最初に、ネットワーク型システムを構成するサーバが日本国外に設置されることは一般的であり、こうしたシステムの利用は、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ということを指摘した。

このような状況に鑑みて、システムを構成する要素の一部が国外にあることをもって直ちに特許法2条3項の「実施」に該当しないと解するのは、特許を容易に回避し得ることとなって妥当ではなく、逆に、一部が国内にあることをもって直ちに特許法2条3項の「実施」に該当すると解するのも特許権の過剰な保護となるから妥当ではないと述べた。

つまり、構成要素の一部が国外にある場合には、直ちには、実施とも非実施とも言えない。

知財高裁は、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

の様々な要素を総合考慮して判断すべきであるとした。

(3) 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

上述した判断要素に関し、本事件へのあてはめとして、知財高裁は次のように判示した。

・当該行為の具体的態様

「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。」

・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

「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。」

・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

「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、」

・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

「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。」

以上のとおり、各要素について判断を行った上で、

「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。」とした。

5. コメント

本判決は、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当するかを判断するにあたり、生産の結果できたものが国内にあるかどうかということは考慮の外において、生産行為が国内で行われたかどうかフォーカスを当てている。

素朴に考えれば、システムが国内外にまたがっているのに、そのシステムの生産が国内だけで行われたということはできないだろう。

判決では、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能を果たしているということの一つの考慮要素としている。発明の特徴に係る構成が国内にあることは、国内にある部分が侵害行為の中心にあるというイメージだが、そのことと生産行為が国内で行われたということの関係は必ずしも明確ではないように思う。

また、国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得ることも、こうした実施を侵害として捉えなければ特許権の潜脱行為につながるということはよく分かるが、なぜ、国内での「生産」という論理になるのか分からない。

本件において被告システムの生産（新たに作り出す行為）とは、ユーザ端末に必要なファイルを送信することであるとし、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われるから、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いうのは面白い考え方であると思う。

上のようにつつ一つの考慮要素を見ていくと、必ずしも、被告システムの「生産」行為が国内で行われたという結論にはつながらないような感じもする。判決では、「総合考慮」によって結論に至ったが、若干、結論ありきというような感じがしないでもない。

以上は本判決に対する感想であるが、本件は先例としての価値のある大合議判決なので、最高裁で覆されることがない限り、このルールにしたがって今後の実務が行われていくことになる。

今後は、システムを運用する立場としては、構成要件の一部であるサーバを国外に置いただけでは、特許権侵害を回避できるとは考えない方がよい。サーバを国外に置いただけで安心せず、構成要件を充足しないような構成にすべきである。

逆に特許権者の立場としては、国外にサーバがあるシステムを侵害行為として差し止める可能性が示されたとはいえ、その判断は総合考慮により、予測可能性が高いとはいえないので、依然として、権利の取り方については留意すべきである。従前からよく言われることであるが、システムとしてだけでなく、ユーザ端末を対象とした特許取得を目指すべきであろう。

さて、本件で考慮された判断要素の1つに、「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」があり、本件システムでは、「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」を果たしていると判断されたことを思い出していただきたい。そうであれば主要な機能を特定することでユーザ端末の特許を取得することができるはずである。

実際に、原告は、国内に存在するユーザ端末に相当する表示装置や表示装置を実現するプログラムの発明で別の特許を取得している。面白いことに、別の特許でも、同じ原被告間で侵害訴訟が争われていた（平成30年（ネ）10077）。

こちらの訴訟では、被告によるプログラムの配信行為が、特許法2条1項3号の電気通信回線を通じた提供に該当するか否かが論点となり、知財高裁は以下のように判断した。

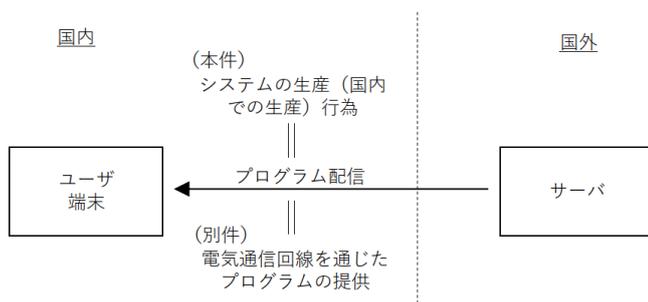
「本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトへアクセスすることにより開始され、完結されるものであって(甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3)、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難である・・・本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

d 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。」

このようにプログラムの配信行為が日本国の領域内で行われたプログラムの提供と評価された。

その結果、プログラムの配信行為は、プログラムの発明の直接侵害を構成すると判断された。また、当該プログラムは、表示装置の生産のみに用いられるものであるから、プログラムの配信行為は、表示装置の発明の間接侵害(特許法101条1号)を構成すると判断された。

ここで、被告によるプログラムの配信行為が特許法2条1項3号のどの実施行為に該当すると判断されたか、2つの訴訟を比較する。



別件訴訟では被告が行うプログラムの配信行為がプログラムの「提供」に該当するかどうか争点であり、この方がプログラムの配信行為が国を跨ぐシステム全体の「生産」に該当するか、という本件の問題設定よりも自然であるし、また、該当するという結論を導くのも容易である。そのためか、別件は大合議事件として取り上げられることもなかった。

実務的には、国内のユーザ端末が主要な機能を果たしているのであれば、総合考慮に依るのではなく、ユーザ端末の特許を取得しておくのが得策である。



KSI パートナーズ法律特許事務所

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階
TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp