

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～海外サーバを含むシステムの生産行為について域外適用を認めなかった裁判例～

令和元年（ワ）第25152号

原告：株式会社ダウンゴ

被告：FC2, INC.

2022年9月20日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 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（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者である原告が、被告FC2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である「FC2動画」、「FC2 SayMove!」及び「FC2 ひまわり動画」（3つのサービスを併せて「被告サービス」という。）に係るシステム（以下、併せて「被告システム」という。）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、被告FC2が別紙3被告サーバ目録記載の各サーバ（以下、併せて「被告サーバ」という。）から日本国内のユーザ端末に別紙1被告ファイル目録記載の各ファイル（以下、併せて「被告ファイル」という。）を送信することが被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、被告HPSは被告FC2と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っているとして主張して、被告らに対し、特許法100条1項に基づき、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、同条2項に基づき、別紙2被告サーバ用プログラム目録記載の各プログラム（以下、併せて「被告サーバ用プログラム」という。）の抹消及び被告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、実施料相当額の損害金1000万円等の連帯支払を求める事案である。

裁判所は、被告システムは本件発明の技術的範囲に含まれるものの、被告システムの生産は日本国内における生産とは認められず、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、特許権を侵害しない旨の判決をした。

## 2. 本件各発明

本件特許の特許出願（特願2018-202475号。以下「本件出願」という）は、特願2007-053347号を原出願とする第8世代の分割出願である。

本件特許権に係る請求項1に記載の発明を本件発明1といい、請求項2に記載の発明を本件発明2という。本件発明1と本件発明2とを併せて本件各発明という。本件各発明を、以下に示す。構成要件への分節、符号は判決文から引用である。

(1) 本件発明 1

- 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 重なり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。

(2) 本件発明 2

- 2 A 動画配信サーバ及びコメント配信サーバと、これら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、
- 2 B 前記コメント配信サーバは、前記動画配信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、
- 2 C 1 前記端末装置にコメント情報を送信し、
- 2 C 2 前記動画配信サーバは、前記端末装置に前記動画を送信し、
- 2 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、

- 2 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、
- 2 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、
- 2 G 重なり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、
- 2 H 前記コメント配信サーバが前記コメント情報を、前記動画配信サーバが前記動画を、それぞれ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、
- 2 I コメント配信システム。

本件発明1ではサーバが動画とコメントとを配信するのに対して、本件発明2では動画配信サーバが動画を配信し、コメント配信サーバがコメントを配信する点が異なるか、その他の処理は、両発明において同様である。

次頁の図1では、動画の冒頭から9秒の状態が示されている。図2では、動画の冒頭から13秒の状態が示されている。図1で表示されていた「おいしそう〜！」とのコメントは、図2では末尾の「そう〜！」のみが表示されている。図2は「おいしそう〜！」に続く、「有名シェフの作品はいいねえ。」(第1コメントに相当)と、「どこの卵を使っているの？」(第2コメントに相当)とが、重ならないように表示されている。

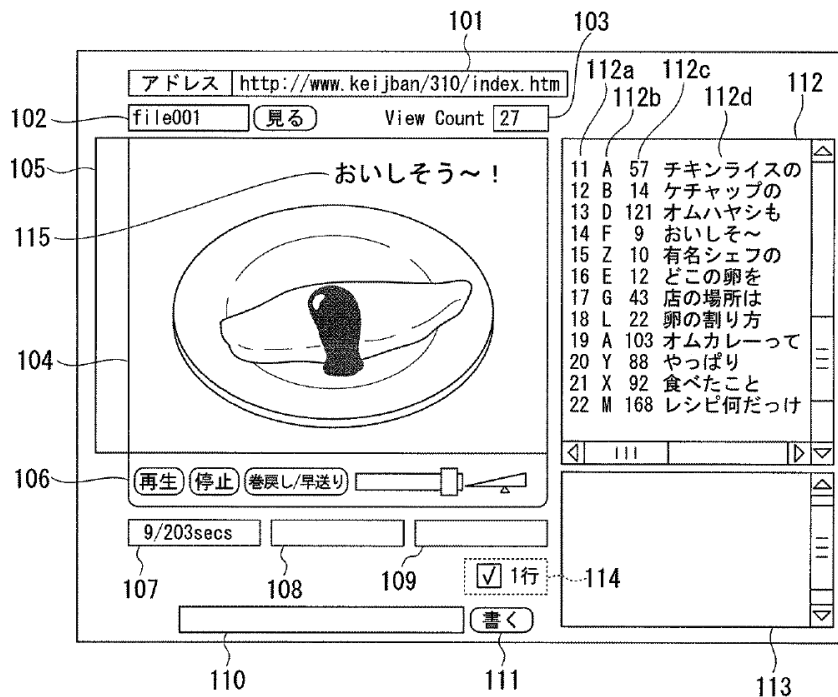


図 1 : 本件特許の図 5

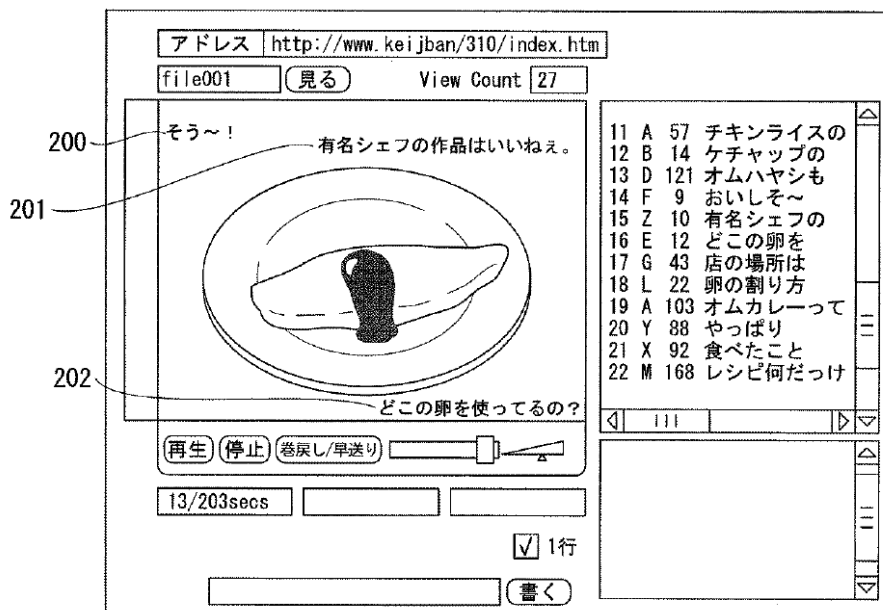


図 2 : 本件特許の図 9

### 3. 被告ファイルについて

被告ファイルは、以下の 3 点である。

- (1) 「FC 2 動画」(被告サービス 1) において、被告らがサーバからユーザ端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル (それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む)

(2) 「FC2 SayMove!」(被告サービス2)において、被告らがサーバから動画視聴者の端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル(それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む)

(3) 「FC2 ひまわり動画」(被告サービス3)において、被告らがサーバから動画視聴者の端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル(それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む)

※被告サービス1～3をまとめて被告サービスという。

#### 4. 争点

争点は、以下のとおりである。

- (1) 準拠法(争点1)
- (2) 被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか(争点2)
- (3) 被告システムが本件発明2の技術的範囲に属するか(争点3)
- (4) 被告らによる被告システムの「生産」の有無(争点4)
- (5) 無効の抗弁(特許法104条の3第1項)の成否(争点5)
- (6) 原告による本件特許権の行使が権利の濫用に当たるか(争点6)
- (7) 損害の発生の有無及びその額(争点7)
- (8) 差止請求及び除却等請求の当否(争点8)

※本稿では、争点4について扱う。

#### 5. 発明のカテゴリーと発明の実施とについて

発明のカテゴリーと発明の実施とについては、念のために確認する。既に理解されている場合、読み飛ばして頂きたい。

発明のカテゴリーと、カテゴリー毎の発明の実施との関係は、特許法第2条第3項に規定されている。同項第1号では「物の発明」について、同項第2号では「方法の発明」について、同項第3号では「物を生産する発明」について規定されている。

本件発明は「システム」であり、「物の発明」として扱う(特許・実用新案審査基準 第I部第2章第3節2.2(3)a)。「システム」の発明については、そのシステムの生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が、実施行為となる。

#### 6. 裁判所の判断

- (1) 物の発明の「実施」としての「生産」について

裁判所は、「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。」とした上で、属地主義の原則(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、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頁参照)に基づき、「上記「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。」(下線は筆者、以下同様。)との規範を示した。

(2)「生産」に該当するか

裁判所は被告システムが本件発明の技術的範囲に属すると判断した上で、「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が前記(1)ウ(ア)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。」と認定し、被告システム1が生産されていることを認めた。

しかし、「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。」と、一応の判断を示したのち、原告の主張を検討した。

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の意味するだけで、「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1H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かと主張した。

それに対し、裁判所は、「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、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。」とした。

さらに、裁判所は、「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。」と述べ、「生産」行為の大部分は日本国内で行われているから、日本国内での生産に当たるとした原告の主張を退けた。

### (3) 著しく妥当性を欠くか

原告の「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」との主張に対して、裁判所は「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。」として、退けた。

## 7. 結論

裁判所は、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、原告の請求を棄却する判決をした。

## 8. 考察

本件発明はコンピュータシステムの発明であり、物の発明である。被告システムが本件発明の技術的範囲に入っていることを、原告が示せば、原告の特許権侵害が認められる。しかし、被告システムではサーバコンピュータが海外にあり、日本での実施ではないと判断される可能性が高い。また、本件発明の構成要件にはエンドユーザを使用する端末装置が含まれており、侵害行為の主体にエンドユーザが含まれることになり、侵害を問うことは困難である。そこで、原告は、物の発明の実施には、その物を生産する行為が含まれることを利用して、本件訴訟を提起したと考える。

原告は、被告の生産行為が日本で行われていることを示すために、被告システムを構成する多数の端末装置が日本国内に存在すること、生産行為の大部分が日本国内で行われていること等を主張した。

多数の端末装置が日本国内に存在することが、日本国内での実施の根拠の一つになるのであれば、端末装置を利用するエンドユーザも侵害行為の主体となるべきであり、侵害行為の主体はサービス提供者のみと主張することは、自己矛盾であることは否めない。

また、動画に対するコメントを入力するのは端末装置であり、動画とコメントとを表示するのは端末装置であることから、生産行為の大部分が日本国内で行われているとの主張については、サーバが動画及びコメントを端末装置へ送信しなければ、被告システムは完成しないことを考えると、生産行為の大部分が日本で行われていると認めるのも難しいと考える。

原告が、システムの生産行為という新たな視点で、特許権侵害の立証を試みたが、首尾一貫した内容を示せなかったために、主張は認められなかったと考える。現状、サーバが海外に設置されている場合、直接侵害を裁判所に認めさせるのは困難である。

なお、本件と当事者を同じくする他侵害訴訟の控訴審において、知財高裁は、「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、日本の特許権の効力を及ぼし得ると判断」したとのプレスリリースを原告が行っている。しかし、本原稿を執筆している時点（9月15日）では判決文は公開されておらず、知財高裁がどのような判断基準を示したのか、明らかではない。

以上