

外国にサーバが設けられている場合にシステムクレームの侵害といえるか  
～構成要件の一部が外国に存在していても特許権侵害を認めた事例～

令和4年(ネ)第10046号

2023年6月9日

執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

株式会社ドワンゴ  
控訴人(原審原告)

v.

FC2, INC  
被控訴人(原審被告)

## 1. 概要

特許権については属地主義の原則、つまり各国の特許権が、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<sup>1</sup>原則が適用され、外国で特許発明の実施行為があったとしても国内での特許権侵害は成立しない。

しかしながら、分散配置された複数のデバイスの連携により成立する発明についてはシステムの請求項で権利範囲を記載することが多いところ、一部の構成要件が外国に存在し、他の構成要件が日本に存在する場合に、システム発明の実施行為といえるか否かが問題となる。本事件では一部の構成要件であるサーバが米国に存在しており、被告の実施行為がシステムの生産行為に該当するか否かが争点となった。

知財高裁は実施行為の具体的態様等を総合的に考慮し、当該行為が日本国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」に該当すると判示した。

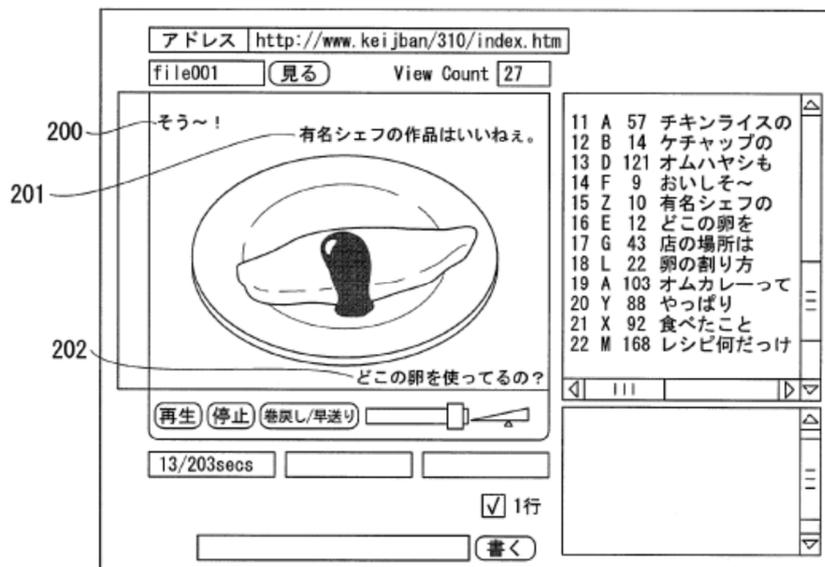
## 2. 背景

### (1)特許発明の内容

株式会社ドワンゴ(原告)はコメント配信システムと称する日本特許第6526304号(以下304特許という)を所有している。下記図は動画再生中のコメントの表示形態を示す説明図である。

---

<sup>1</sup> 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



動画再生中のコメントの表示形態を示す説明図

図に示すように動画再生中にコメント 201（有名シェフの作品はいいねえ）、及び、コメント 202(どこの卵を使ってるの?)が、画面左側から右側に流れるように表示される。そして各コメントが重ならないように表示制御される。

争点となった請求項1は以下のとおりである。

**【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、

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、

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

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、

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、

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、

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、

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。

## (2) 訴訟の経緯

原告は、米国企業である FC2 ら（被告）が提供するコメント付き動画配信サービスが 304 特許を侵害するとして東京地方裁判所に提訴した。地方裁判所は、「生産」に当たするためには、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し、サーバが米国に設けられている被告システムは日本国内において生産されているとはいえないとの判決<sup>2</sup>を下した。原告は地裁判決を不服として控訴した。

### 3. 知財高裁での争点

304 特許はサーバ及び端末装置からなるシステムの請求項であるところ、被告のサーバは米国に存在する。このような場合に、被告の行為がシステムの「生産」と言えるか否かが争点となった。

### 4. 知財高裁の判断

知財高裁は、実施行為の具体的態様等を総合的に考慮し、当該行為が日本国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」に該当すると判示した。その理由は以下のとおりである。

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

---

<sup>2</sup> 東京地方裁判所 2022年3月24日判決 令元（ワ）25152号

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。

## 5. コメント

本判決により、システムクレームの構成要件の一部が外国に存在していても一定条件下で、特許権侵害を主張できるようになり、ソフトウェア発明の特許権保護レベルが向上したといえる。

本判決では、

- (1)当該行為の具体的態様、
  - (2)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、
  - (3)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、及び
  - (4)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
- の4つの判断基準が示された。

米国では既に、システムクレームの構成要件の一部が米国外に存在する場合でも、被告がシステム全体をコントロールし、そのシステムから利益を享受している場合、システムの「使用」に該当し、米国特許法第271条(a)に基づく直接侵害が成立するとしており<sup>3</sup>、日本よりも緩やかな基準で判断していることが理解できる。

別訴平成30年(ネ)第10077号では、装置及びプログラムの請求項について特許権侵害が認められていることから分かるように、本判決が下された後も、様々な侵害形態を想定して、多くの種類のカテゴリーの請求項を作成しておくが重要である。

---

<sup>3</sup> *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc.*, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011)

また要件(2)に関連するがクレーム発明の主要機能を果たすサーバが外国に存在する場合は、日本におけるシステムの請求項では対応することができないため、米国または競合が存在する国への外国特許出願を積極的に行うべきであろう。

以上