

続・特許権の越境侵害

——知財高判令和四年七月二〇日平成三〇年（ネ）一〇〇七七号の検討を中心に——

愛 知 靖 之

はじめに

A I・I O T・クラウドなど昨今の急速な情報関連技術の発展により、これまでインターネットに接続されていなかった様々なモノが、ネットワークを通じて相互に接続されるようになった。これにより、データや情報の伝達・交換が、国境を越えてグローバルに展開される動きが活発化している。複数の端末・機器を国境を越えて分散的に配置し、その間をつなぐネットワークを駆使して複数の外国市場に参入し、国際的にサービスを展開する事業者も急速に増加している⁽¹⁾のである。このような急速なデジタル化・グローバル化を背景に、現代の知的財産法制においても、国境を跨ぐ知的財産利用行為（知的財産権の越境侵害）への対処がまさに喫緊の課題となっている。その際には、I O T時代を迎えた現代において、これまで議論の所与の前提とされてきた「属地主義の原則」にどのように向き合うのかが問われることになる。

筆者は、このような問題関心の下、まず、いわゆる「ネットワーク関連発明」（「ネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、ユーザー端末等）の組合せによって実施され得る発明（物の発明と方法の発明の双方を含む。）」⁽²⁾）の

③ 国境を越えた実施と特許権侵害を素材に、現代において属地主義を堅持することの意義について検討する論稿を公表した。さらに、その後、特許権の越境侵害を扱った重要判決が立て続けに下されたため、これら近時の裁判例を素材として更なる考察を加える論稿を発表した。^⑤しかしながら、この前稿「特許権の越境侵害」の脱稿後に、属地主義の緩和を志向する知財高判令和四年七月二〇日平成三〇年（ネ）一〇〇七七号「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」という重要判決が下された（以下「本判決」と呼ぶ）。

本稿は、前稿で扱うことができず他日を期すとしていた本判決の分析を中心としつつ、国境を跨ぐ特許権侵害に対し、属地主義に固執し、「実施行為がどこの国で行われたのか」を基準とした判断では、IoT時代における特許権の適切な保護に限界が生じる旨を改めて示すことを目的とする。本判決の争点も多岐にわたるが、本稿のこの目的に関連する争点に絞って分析検討を行う。

(1) 滝澤ゆかり・黒川美陶「ネットワークを介した海外からの特許侵害行為への対処」『知財管理』六七巻五号六三一―六三三頁（二〇一七年）。

(2) 知財財産研究教育財団・知的財産研究所「ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」六頁（二〇一七年）。

(3) 愛知靖之「IoT時代における「属地主義の原則」の意義——「ネットワーク関連発明」の国境を越えた実施と特許権侵害——」『牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』二六二―二七七頁（青林書院、二〇二〇年）。

(4) 日本への製品持ち込みが予定された外国での譲渡について、日本で行われた当該譲渡の申出行為が、日本の特許権侵害を構成するかが問題となつた東京地判令和二年九月二四日平成三八（ワ）二五四三六「L」グルタミン酸製造方法」と、外国に設置されたサーバ及びこれとネットワークを介して接続された日本に存在する複数の端末装置（ユーザー端末）とで構成されるシステム発明の越境侵害（「生産」行為）が問題となつた東京地判令和四年三月二四日令和一（ワ）二五一五二「コメント配信システム」である。なお、コメント配信システム事件は、現在、控訴審が知財高裁に係属しているところ、令和三年特許法改正により新設された同法一〇五条の二の一に基づき第三者意見募集が初めて行われたことも注目を集めている。

(5) 愛知靖之「特許権の越境侵害―近時の二つの裁判例を素材として―」『特許研究』七四号六―二二頁（二〇二三年）。

(6) 愛知・前掲注(5)・一八頁。

1 筆者の立場

本判決の分析・検討に入る前に、二つの論稿において提示した筆者の立場をまとめておこう。

筆者の見解の基本的な方針は、特許権の越境侵害に関して「属地主義からの脱却」を志向し、実施行為がどの国で行われたと評価できるのか（「行為地」）を基準とするのではなく、実施行為による法益侵害の結果（特許発明に対する需要・市場機会の喪失）がどの国で生じたのか（結果発生地・「市場地」）を基準とすべきというものである。

最判平成九年七月一日民集五一卷六号二二九九頁「BBS」、最判平成一四年九月二六日民集五六卷七号一五五一頁「カードリーダー」は属地主義について、「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ことを意味するものである」と述べた。このうち、

「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」という原則は「抵触法上の属地主義」⁽⁷⁾、「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」という原則は、「実質法上の属地主義」と理解されている。⁽⁸⁾「抵触法上の属地主義」は、特許権侵害をめぐる法律関係を公権力性の低い「私法的法律関係」と位置付ける場合に問題とされ、「実質法上の属地主義」は、特許権侵害をめぐる法律関係を公権力性が高いという意味での「公法的法律関係」と位置づけ、特許法をいわゆる「国際的強行法規（絶対的強行法規・強行的適用法規）」と理解する場合に問題とされる。特許権侵害を巡る法律問題を「私法的法律関係」と位置づける立場からは、抵触法（国際私法）自体が実質法規の場所的適用範囲を決めることになり、実質法規が有する場所的な適用意思は無視される（法律関係からのアプローチ）。他方で、特許権侵害をめぐる法律関係を「公法的法律関係」として、特許法をいわゆる「国際的強行法規（絶対的強行法規・強行的適用法規）」と理解する立場に立つ場合には、国際私法・抵触法の対象とはならず、準拠法選択

の問題は出てこなくなる。実質法規固有の場所的適用範囲がそのまま当てはめられるだけである（法規からのアプローチ）。

チ)。その上で、実質法規たる特許法の場所的適用範囲に関する意思を示したものが（不文ではあるものの）「実質法上の属地主義」であると捉えることになる。⁽⁹⁾したがって、「抵触法上の属地主義」が問題となる「準拠法選択」の問題（私法的法律関係と理解する場合）と「実質法上の属地主義」の問題（公法的法律関係と理解する場合）が双方ともに扱われることはあり得ない。

そこで、特許権侵害をめぐる法律関係を「私法的法律関係」と理解するか、「公法的法律関係」と理解するかが次の問題である。特許法は各国の産業政策と密接に結びついた法ではあるものの、特許権の存否や有効性という問題とは異なり、いったん有効に成立した特許権の侵害訴訟は、あくまで私権・私人の財産権そのものである特許権を対象とした私的紛争にほかならない。また、公法的法律関係と位置付けた場合には、外国公法不適用の原則から、日本の裁判所は紛争解決の際に外国特許法を適用できなくなるため、日本の裁判所に外国特許権侵害訴訟を提起することができない（あるいは、外国特許法の適用がある問題についてのみ請求が却下される）。しかし、このような扱いでは特許権者が十分な救済を受けることができなくなってしまう。⁽¹⁰⁾したがって、特許権侵害をめぐる法律関係は「私法的法律関係」と理解すべきであり、越境侵害に対し我が国特許法を適用できるかという問題は、抵触法（国際私法）に基づく準拠法決定の問題と捉えるべきである。⁽¹¹⁾

その上で、準拠法決定を行う際に、「登録国法主義」や「保護国法主義」を採るべきかという点については、以下の理由でこれを否定すべきと考える。すなわち、（抵触法上の）属地主義の原則を導く確固たる根拠を条約等に見いだすことはできず、この原則は、特許法を初めとする知的財産法が各国の産業政策等と密接に結びついた法であるとの理解に基づき、各国が知的財産法の属地的適用という抵触法上のルールを政策判断として共通に採用してきたものに過ぎない。しかしながら、IoT・クラウドなど情報関連技術の著しい発展により、ネットワークによる結びつきが強固となった結果、これまで以上に国境という概念が希薄となり、国境を跨ぐ知的財産の利用が急増する中、現代ほど情報関連技

術・ネットワーク技術が高度に発達していない時代に形成された知的財産法の属地的適用という政策判断に固執すべきではなく、より柔軟な抵法的判断を志向すべきである。さもなければ、硬直的な属地主義により権利行使が容易に否定されることにより、デジタル化・グローバル化を迎えた時代に求められる権利保護のニーズをうまく汲み取ることができなくなり、権利の脆弱化がもたらされかねない。まさに、属地主義からの脱却を志向すべき時代を迎えているのである。⁽¹²⁾

したがって、特許権侵害の準拠法を、「抵触法上の属地主義」に基づき、登録国法などとする必要はなく、特許権という私権をめぐる特定当事者間の純粋な私的紛争に過ぎない権利侵害の問題については、差止請求・損害賠償請求を問わず、不法行為と性質決定した上で、法の適用に関する通則法（以下「通則法」と呼ぶ）一七条により加害行為の結果発生地（法益侵害の結果が発生した地）の法を準拠法とすれば足りる。特許権も私権にすぎず、かつ、侵害行為からの被害者（特許権者）の救済が図られるという点では、知的財産権以外の他の私権の侵害とそこからの救済が問題となる場面（すなわち「不法行為」と異なるものではないため、こと侵害の問題に関しては、特許権を初めとする知的財産権に固有の政策的配慮をする必要はないのである。⁽¹⁴⁾ 通則法一七条を適用するということは、結果発生地が通常予見できないものであった場合には、当該地の法が準拠法とされることはなく、加害行為地の法が適用されることを意味する（同条但書）。当事者の予見可能性も十分に確保されているのである。

最後に問題となるのが、通則法一七条の加害行為の結果発生地をどのように理解すべきかである。そもそも、特許制度の趣旨は、特許権者に特許発明の排他的・独占的実施を保障することで、発明の開発・創作のための投下資本の回収やそれらを上回る利潤の獲得を容易にし、もって創作インセンティブを保障するという点にある。このような特許制度の趣旨からは、侵害行為によって、特許発明に対する需要（市場機会・投下資本回収等の機会）が奪われた、または奪われるおそれが生じた地（「市場地」）こそが、加害行為の結果が発生した地となる。⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾ したがって、被疑侵害者による実施

行為が日本市場に向けて行われることで、我が国の特許発明に対する需要・市場機会が奪われる（あるいはそのおそれがある）のであれば、実施行為自体がどの地で行われていようと、日本法が準拠法となり、日本特許権を保有する特許権者は、当該特許権の侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を行うことができるのである。⁽¹⁷⁾

(7) 具体的には、登録国の法を準拠法とする「登録国法主義」、あるいは、保護が要求される国の法（発明の実施行為・侵害行為が行われた地の法）を準拠法とする「保護国法主義」を指す。

(8) 茶園成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年報六号三八・三九頁（二〇〇四年）、高部眞規子（判解）最高裁判所判例解説民事篇平成一四年度七一〇・七二二頁（二〇〇五年）、申美穂「いわゆる『知的財産法における属地主義』多義性とその妥当性」国際私法年報九号二二七頁（二〇〇七年）など参照。

(9) 以上、愛知・前掲注(3)・二六五・二六七頁、愛知・前掲注(5)・九頁。

(10) 茶園・前掲注(8)・四四頁。

(11) 愛知・前掲注(3)・二六七・二六八頁。

(12) 愛知・前掲注(3)・二六八・二七〇頁、二七六・二七七頁、愛知・前掲注(5)・一〇頁、一七一・一八頁。

(13) 前掲カードリーダー最判は、法例下において、特許権侵害に基づく差止請求権の準拠法を、条理に基づき特許権と最も密接な関係がある国すなわち登録国の法としたが、妥当ではない。

(14) 愛知・前掲注(3)・二七〇・二七二頁。

(15) 愛知・前掲注(3)・二七三・二七四頁。

(16) なお、「需要（市場機会・投下資本回収等の機会）が奪われた、または奪われる、おそれが生じた地」と述べたのは、通則法一七条により結果発生の法を準拠法とすべきとする筆者の立場は、損害賠償請求のみならず差止請求にも妥当するため、実際に需要が奪われたことまでは不要であり、そのおそれが生じていれば足りるとすべきことが直接の理由である。さらに、このように解することで、前掲コメント配信システム事件で問題となった「生産」行為のように、直接に需要を喪失させる行為の前段階にある行為（予備的・準備的行為）をも捕捉することが可能となる。

「生産」行為それ自体は、特許発明に対する需要を直接に奪う行為ではないものの、いったん当該行為が行われれば、その後に「譲渡」や「使用」など特許発明の需要を直接に奪う実施行為が行われるおそれが生じる。「生産」が行われた段階で、特許発明の需要が喪失する現実的な危険性が惹起されるのである。それゆえ、「生産」という需要喪失に向けた前段階の行為も、実施行為として規制の対象に含まれているのである（以上、横山久芳「実施」概念の検討を通してみる「譲渡の申出」概念の意義）牧野利秋先生傘寿記念「知的財産権 法理と提言」一八七頁（青

林書院、二〇一三年）。特許発明に対する需要が「奪われるおそれが生じた地」とすることで、結果的に、「生産」という加害行為によって特許発明の需要が奪われるおそれという結果が発生した地の法を準拠法とすることが可能となる。「生産」行為であっても、使用言語や製品の運搬予定などの諸事情から、それが日本向けの製品として生産されたことが明らかであれば、日本における特許発明の需要が奪われるおそれが生じたと考えてよい。愛知・前掲注(5)・一〇頁では、以上の説明が不十分であったので、ここで補足しておく。

(17) 愛知・前掲注(3)・二七六頁、愛知・前掲注(5)・一一頁、一四頁。

2 本判決の事案と判旨

(1) 事案の概要

本件は、前掲コメント配信システム事件と同一当事者間で争われた事件である。特許権者X(原告・控訴人)の本件事件における特許発明は、動画を再生するとともに動画上にコメントを表示する表示装置と、表示装置のコンピュータを動画再生手段とコメント表示手段として機能させるプログラム(以下「本件発明一」⁽¹⁸⁾)である。このように、本件発明一は、動画と共にコメントを表示する表示装置及びプログラムに関するものであり、複数のコメントが書き込まれた場合でもコメントの読みにくさを低減できるような表示装置及びプログラムを提供することを目的とした発明であり、コメントそのものが動画に含まれるものではなく、動画に対しユーザーが書き込んだものである旨を把握可能にすることで、コメントの読みにくさを低減させる効果を奏するものである。

Xは、Yら(被告・被控訴人)が、ウェブサイトで提供しているインターネット上のコメント付き動画共有サービスにおいて、動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラム(以下、「Yら各プログラム」という)の生産、譲渡、貸渡し、電気通信回線を通じた提供、譲渡等の申出を行うこと、及び、このプログラムがインストールされた情報処理端末(以下「Yら各装置」)の生産、使用を行うことは、本件特許権の侵害を構成するとして、差止め・損害

賠償の支払いなどを求めて訴えを提起した。

原審（東京地判平成三〇年六月一三日平成二八年（ワ）三八五六五号）は、Yら各プログラム及びYら各装置が本件発明一の技術的に範囲に属さないとして侵害を否定したのに対し、控訴審判決である本判決はこれを肯定した上で、以下の行為について、Yらによる侵害を肯定した。①Yら各プログラムを、米国内に存在するサーバから日本国内に存在するユーザーに向けて配信する行為（「電気通信回線を通じた提供」（特許法二条三項一号）。以下、この配信行為を「本件配信」という）、②サービス提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイルまたはリンクを表示することによるYら各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」の「申出」（特許法二条三項一号）、③Yら各装置の生産にのみ用いられるYら各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」（特許法一〇一条一号の間接侵害行為）、④Yら各プログラムのうち一部のプログラムの開発（生産）である。⁽²⁰⁾そして、たとえば①については、Yら各プログラムが米国内に存在するサーバから日本国内に存在するユーザーに向けて配信されているため、「電気通信回線を通じた提供」の一部は日本国外で行われていることになる。そこで本件配信が、我が国特許法の「電気通信回線を通じた提供」に該当するかが問題となったものの、本判決は、以下のように述べてこれを肯定したのである。

(2) 判 旨

「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁平成七年（オ）第一九八八号同九年七月一日第三小法廷判決・民集五一卷六号二九九頁、前掲最高裁平成一四年九月二六日第一小法廷判決参照）。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、Yら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（Yら各プログラムが格納されているサーバを含む）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む）上を伝送される場合、日本国の領域内

も米国の領域内でもない地にある電気通信回線を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。

しかしながら、……ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するといふべきである。他方、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、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。

したがって、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。

これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザがYら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであつて……、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し、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付す

などした本件発明……に係る動画を視聴することができるのであつて、本件配信により得られる本件発明……の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、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。」

「以上によれば、本件配信は、日本国特許法二条三項一号にいう『提供』に該当する。」

「なお、これは、以下に検討するYらのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。」

(18) 本件では、「本件発明二」も扱われているが、第一審・控訴審とも、被疑侵害物件が本発明二の技術的範囲に属さないと判断しているため、本稿では取り上げない。

(19) 本判決によれば、「Yらは、……サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置にYら各プログラムを配信しており、また、Yら各プログラムは、ユーザがYら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである……。そうすると、Yらによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、Yら各装置……が生産されるものと認められる。」そして、……Yら各プログラムは、Yら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、Yらが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、Yらによる本件配信は、特許法一〇一条一号により、本件特許権一を侵害するものとみなされる。」

(20) 本件では、さらに、Yら各装置の「使用」、Yら各プログラムの端末装置における複製（生産）、Yら各プログラムのアップデートの際の複製（生産）なども問題となつている。しかし、前二者はいずれもユーザが行為主体であるという理由で、アップデートの際の複製については、特許権を侵害する態様で複製されたと認めるに足りる証拠はないという理由で、Yらによる侵害行為の成立が否定されている。

3 分析・検討

(1) 本判決の意義

前掲コメント配信システム事件では、システム発明の「生産」行為が問題となったものであり、本件と事案を異にするものの、(実質法上の)属地主義⁽²¹⁾に基づき、我が国特許法上の「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。」と判示し、システムを構成するサーバが国外に置かれていたことをもって、日本国内での「生産」を否定した。しかも、裁判所は、「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。」との判示まで行っている。属地主義に強く固執する伝統的な立場を維持した判決である。

これに対し、本判決も、(実質法上の)属地主義を前提とはするものの、この原則を緩和したという点では高く評価できるものである。とりわけ、一般論として、発明の提供行為の全てが日本国内で完結することを要求すると、「サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する」といふべきである。」との明確な判示は、今後の裁判例の指針となるべきものである。⁽²²⁾ 前掲シーグルタミン酸製造方法事件でも、事案と争点は全く異なるものの、日本での譲渡の申出と認められるためには譲渡も国内で行われなければならないとの硬直的な立場も存在するところ、製品の譲渡が国外で行われていたとしても、日本国内で行われた譲渡の申出行為に基づき、製品が日本国内に輸入され販売されるのであれば、日本における譲渡の申出に該当すると

して、日本特許権に基づく差止めを認めている。このような近時の裁判例からは、下級審裁判所として、あくまで、前掲 BBS 最判、前掲カードリーダー最判が依拠する属地主義を堅持しながらも、事案の特質にあわせて、その柔軟な運用を志向するかのような動きを看取することができる。

しかしながら、属地主義が堅固な判例法理ともされている現状ではやむを得ないところではあるものの、本判決も、この原則を前提とするものであるが故に、不徹底な救済に留まっているとともに、具体的な判断基準において不明確さも残されている。

(2) 従来 の 学 説

本判決は、形式的には実施行為の全てが国内で完結するものではないとしても、「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」、すなわち、実質的かつ全体的に見て、実施行為地が日本国内と評価できる場合には、我が国特許権の効力を及ぼしても、属地主義には反しないと説く。

従来 の 学 説 だ も、 実 施 行 為 の 全 て が 国 内 で 行 わ れ て い な く と も、「主たる行為地」が日本であれば、我が国特許権の効力を及ぼすことができると論じるものが有力であった。⁽²⁴⁾ もっとも、いかなる場合に「主たる行為地」を日本と評価できるかの基準には差異があった。

たとえば、均等論第一要件にいう「特許発明の本質的部分」が日本国内で行われていれば、他の要素が国外で行われていたとしても日本の特許権の効力が及ぶとする見解がある。⁽²⁵⁾ 本質的部分という概念は、「特許発明の核心部分を抽出するものとして有用であり、しかも特許法の世界にすでに定着した概念であるから、『主たる行為地』が日本にあったと認められるための基準として用いるのにふさわしい」上、本質的部分が行われたと認められる国は通常一つであるから、「想定外の他国の特許の禁止効がいきなり及んできて経済活動の自由が阻害されるとの弊害も克服できる」として⁽²⁶⁾

予見可能性が確保できる点も重視されている。このように、判断の明確性・予見可能性確保の見地から、判断基準を特許発明の本質的部分に一元化しようという発想が垣間見える。

さらに、本判決後に出された論稿ではあるが、「『発明の実施』の場所についての法的観点からの評価において、重視すべきは、発明の作用効果がどこで実現しているか、であると思われる」との理由から、「物理的には実施行為の一部が外国で行われていても、実質的な観点から、特許発明の効果が国内で実現していると認めることができれば、全体として、国内における実施行為があるとみなすことを許容してよい」としつつも、自身の行為に対して我が国特許権の効力が及ぶか否かについて事業者に予見可能性を保障すべきという見地から、「被疑侵害者が国内において自覚的に何らかの行為を行っており、かつ、その行為が発明の効果の発生に直接的に関係していることを必要とすべき」と論じる見解もある。⁽²⁷⁾この立場は、発明の作用効果の発生地と被疑侵害者が何らかの行為を行った地（ただし、国内で行われる行為は特許発明の本質的部分に関係するものである必要はないとする）⁽²⁸⁾がいずれも日本国内である場合に限って、我が国特許権の効力が及ぶとする立場であり、判断基準を完全に一元化するものではないとはいえ、かなり定型化された判断手法をとるように見える。後述するように、本判決は、諸事情を総合考慮して判断すべきという立場をとったわけであるが、このような考え方に対して、論者は「基準として明確さを欠き、事業者に予見可能性を与えるのに不十分と思われる」との批判を投げかけている。⁽²⁹⁾もっとも、「さらに個別事案における事情を考慮して結論を出す必要がある」⁽³⁰⁾とも述べられており、個別具体的な考慮の余地を完全に否定しているわけではないようである。

これに対して、複数の判断要素を組み合わせた総合考慮を明確に志向する見解も存在する。たとえば、実施行為についての（主たる）意思判断を行う主体の物理的所在地を基準とする考え方、実施行為により実現される特許発明の技術的效果の主たる発現地・帰属地（それに伴い特許権者に対して経済的収益をもたらしている地）を基準とする考え方、特許発明を構成する主要な構成要件に係る物理的な動作地を基準とする考え方を複合的に組み合わせた評価基準を採求すべき

と説くものがある⁽³¹⁾。その上で、「主として日本国内に所在している主体によって当該主体自らの意思で特許発明に係る『実施』相当行為がなされ、それによって、当該特許発明の技術的效果は主として日本国内において実現されており、これらに伴って生じる経済的利益についてももっぱら日本国内において日本特許権者に対して帰属しているものと評価されるという状況の下であれば、当該特許発明の構成要件の一部についての動作が日本国外で行われている場合であっても日本特許法の下での実施行為が該当性を肯定しうる」とする⁽³²⁾。確かに、これら三つの基準のほとんど全てを充足している場合に、我が国特許法上の実施行為として特許権の効力を及ぼしうることに首肯できるものの、三つの考え方を「複合的に組み合わせた評価基準」として、どの基準をどの程度満たしていることが必要となるのか、三つの基準間の軽重・優先順位など、総合考慮という手法をとる際にどうしても避けることができない問題については、必ずしも明確な答えが提示されていない。なお、ここで挙げられている考え方のうち、特許発明の技術的效果が発現し、特許権者に対して経済的収益をもたらしている地を基準とする考え方は、私見に類似する。これに対して、論者は、この基準のみを一元的に用いる立場は「属地主義の原則とは完全に整合性を欠く場合も生じることは否定できないであろう」と批判している⁽³³⁾。しかし、繰り返し述べてきた通り、デジタルネットワーク化・グローバル化が高度に進展した現代においては、属地主義を無批判的に所与の前提とするのではなく、属地主義との整合性を欠くことがなげえ妥当ではないのか、その実質的な論拠を提示し、議論を深めていくことが肝要だと思われる⁽³⁴⁾。

さて、考慮要素を複合化し、総合考慮を図る立場に位置付けることもできる見解としては、他に、「日本の知的財産権の対象となる利用について主要な行為が国内で行われ、我が国権利者のための国内の排他的市場が実質的に害されているといえるときは、日本の知的財産権の行使を認めるべきであろう」。「例えば、AIを搭載したサーバーが海外に置かれる場合でも、日本企業が日本人向けにシステムを提供しており、システムの管理が日本で行われているという場合には、日本の知的財産権の行使を認めるべきであると思われる」と論じるものがある⁽³⁵⁾。

このように複数の考慮要素を組み合わせる立場に関しては、あくまで（実質法上の）属地主義に基づき「（主たる）行為地」が日本国内でなければならぬとの考え方を前提としつつ、「行為が行われた地」それ自体のみに着目するのではなく、「行為の結果が発生する地」すなわち特許発明の効果が発現することで、特許権者の排他的市場が害され経済的収益が損なわれる地をも考慮要素に取り込んでいる点が注目される。前述のように、特許制度の趣旨が、特許権者に特許発明の実施による市場機会を排他的に利用することを認めることで、創作インセンティブを保障するという点にある以上、特許権者が侵害行為の結果として被った需要（市場機会）の喪失からの適切な救済を得られることが特に重要となる。特許権者に対して十分な救済・損害填補を保障するという側面からは、権利者自らが特許発明に基づく経済活動を行っている（あるいはその機会が保障されている）市場地で被った需要喪失（市場機会の喪失）やそこから現実化した損害と密接な関係を持つ法に基づく救済が与えられることが必要となる。特許権侵害行為の結果、特許発明に対する需要（市場機会・投下資本回収等の機会）が奪われた、または奪われるおそれが生じた地（「市場地」）を考慮しなければ、特許権者が侵害行為によって被った需要（市場機会）の喪失からの救済を十分に図ることができないのである。我が国特許権者の保護（ひいては創作インセンティブの保障）という観点からは、「行為の結果が国内で発生し、日本市場で特許権者の需要が奪われているか」を一切考慮することなく、我が国特許法適用の可否を判断することは妥当ではない。⁽³⁶⁾ しながら、あくまで属地主義を前提に「行為地」を基準に据える立場を堅持しながら、行為自体が行われた後の結果発生地を加味して、さかのぼって行為自体が実質的にどの国で行われたのかを検討するという考え方は、論理的ではないと思われる。「行為地」を基準に置くという考え方から解放され、直截に加害行為の結果発生地を基準とすべきではなからうか。また、総合考慮に基づく判断では、どうしても判断の不明確さが残らざるを得ない。結果発生地（市場地）に基準を一元化する方向性が妥当だと思われるのである。

さらに、そもそも、従来の学説は、「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「実質法上の

「属地主義」を出発点に、特許権の効力が及ぶ「実施行為」が自国の領域内で行われたと評価できるのかはいかなる場合かを検討するものであり、このようなアプローチは、特許権侵害を巡る法律関係を「公法的法律関係」と位置づける立場を前提として初めて導かれるものである。しかし、このような理解自体に疑義があることも前述の通りである。

(3) 本判決の判断基準と考慮要素

ともあれ、本判決も、「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」、我が国特許権の効力を及ぼし得るとした上で、その評価を、①電気通信回線を通じた提供が、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、②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③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、④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することで行うべきと判示する。そして、このような判断枠組みは、電気通信回線を通じた提供行為のみに妥当するのではなく、「以下に検討するYらのその余の不法行為（形式的にはその一部が日本国の領域外で行われるもの）についても当てはまるものである。」と明言し、Yら各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」の「申出」（特許法二条三項一号）、Yら各装置の生産にのみ用いられるYら各プログラムの配信（特許法一〇一条一号の間接侵害行為）、Yら各プログラムのうち一部のプログラムの開発（「生産」にも（行為の一部が国外で行われるものに限っては）妥当するとされており、実施行為の類型を問うことなく、広く適用可能な一般性を有する判断枠組みと位置づけられていることが窺われる。もともと、これらの行為のうち、プログラムの開発（「生産」）は、Yらのうち日本に所在する会社が行っており、日本国内で完結した行為であった可能性が高い。また、間接侵害行為は、Yら各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」そのものであり、判旨が上記一般論を展開した行為と全く同じ行為である。そうすると、残されるのは、Yら各プログラムの「電気通信回線を通じた提供」の「申出」のみとなり、実際

には判旨の射程は広くないのかもしれない。また、あくまで判旨はプログラムに係る実施行為を対象とするものであり、前掲コメント配信システム事件におけるシステム発明など、他の発明類型に直ちに判旨の射程が及ぶわけではない。しかし、本判決で示された一般論自体は、ことさらプログラムやその提供行為が有する固有の特性に基づいているわけではないと解され、少なくとも「ネットワークを通じて送信され得る発明」・「ネットワーク関連発明」に対しては広く適用可能と評価する余地もある。

以上のように、本判決は（実質法上の）属地主義を柔軟に解し、実施行為の全てが国内で行われていなくとも、上記諸要素を総合考慮することで、我が国特許権の効力を及ぼすことが可能なケースもあるとする点で、複数の要素を総合考慮し「主たる行為地」を判断する前記学説に親和的な判断を示したものと言える。

しかも、本判決が例示する考慮要素のうち、③④は、提供行為が日本市場に向けられたものであるため、特許発明の効果が日本国内で発現することで、特許発明に対する国内での経済的収益をもたらしているかを問題とするものであって、まさに行為の結果が我が国で発生しているか否か（「市場地」がどこか）をも考慮要素に取り込むものにはかならない。

他方、①の考慮要素は、その趣旨が必ずしも明らかではない。本件事案に対する具体的な当てはめにおいて、判旨は、「本件配信につき日本の領域外で行われる部分と日本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」として、このような事情を、実質的かつ全体的にみて、行為が日本国内で行われたとの評価を根拠付ける方向で斟酌している。しかしながら、なによえ、実施行為について日本の領域外で行われる部分と日本の領域内で行われる部分とに区別することが困難であることが、日本国内での実施があったものとの評価に結びつくのか判然としない。³⁷⁾両者が明確かつ容易に区別できる場合には、日本の領域外で行われていることが明確な部分に対してまで、我が国特許権の効力を及ぼすことが、属地主義に反するとの懸念があるのかもしれない。しかしながら、本判決自身が、本件に

おける電気通信回線を通じた提供行為のうち、「本件配信を形式的かつ分析的にみれば、Yら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（Yら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地がある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。」と述べるとおり、米国サーバから日本に所在するユーザの端末装置に向けて、インターネット上をプログラムが伝送される場合には、複数国の領域内を経由しながら「電気通信回線を通じた提供」が行われるのは確実である。にもかかわらず、結論としては、当該提供行為全体に我が国特許権の効力を及ぼしている。たとえ当該提供について日本国外で行われた部分と国内で行われた部分を明確に区別・切り分けができないとしても、日本国の領域外で行われた部分に対しても我が国特許権の効力が及ぶことに変わりはない。そもそも、形式的には国内で完結しない実施行為全体について、我が国特許法を適用しようというのであるから、その判断の対象は、国内での行為部分と国外での行為部分をあわせた行為全体のみであって、それぞれの部分を区別できるか否かは結論に影響しないはずではなからうか。あるいは、裁判所としては、両部分を明確かつ容易に区別できる場合には、「実質的かつ全体的に」に見た評価をすることなく、日本国の領域内で行われた部分のみに対して、端的に我が国特許権の効力を及ぼし差止め等を行えば足りると考えているのかもしれない。そもそも、有線回線を通じた提供行為であれば、日本国内で行われた部分と日本国外で行われた部分を明確かつ容易に区別できるのではないかと考えられるところ、本判決がこれを否定したのは、「日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される」部分のみを対象とした差止めを行うことができず、日本国の領域外での電気通信回線を含めた通信全体に対して差止めを行わざるを得ないと判断したのかもしれない。すなわち、①の考慮要素は、差止対象の特定・区別を問題としたものと解する余地もあり得るのである。しかし、それでも、本件については、ジオブロッキング技術まで視野に入れれば、日本に対するプロダ

ラムの提供のみの差止めを観念することはできるかもしれない。

②の「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素については、当該提供のプロセス全体を制御・コントロールするという最も主要な要素が国内で行われていることを斟酌するものとも解しうる。もともと、本件配信の制御がYらではなくユーザーによって行われていると認定されている通り、Yら各プログラムが、ユーザーによるYらのウェブサイトへのアクセスにより、ユーザーの端末装置にインストールされるという事実に着目されており、提供行為がユーザー自身の意思・主体的行動を基点に開始され完結する点を重視しているものと思われる。他方、Yらが、Yら各プログラムを管理し、それを提供するためにサーバを準備・利用することで、提供に向けた技術環境を整備しているという点を捉えて、「当該提供の制御」を判断するのであれば、当該サーバが国外にある以上、結論が異なり得たことになる。いずれにしても、前掲コメント配信システム事件では、システムの生産が問題となつたところ、このようなケースについては、国外のサーバと国内のユーザー端末を結びつけることで、システム全体の「生産」についての主体的に管理・制御しているのは、ユーザーではなくYらであつて、そのような管理・制御は日本国内では完結していないとの判断が導かれる可能性もある。ともかくも、「行為」の制御がどこで行われているのかという考慮要素は、あくまで属地主義を前提に「(主たる)行為地」を判断基準に置く立場からは自然に導かれるものである。確かに、特定の地でサービス等を展開し、経済的収益をあげるためには、サービスのためのシステムを当該地で構築する必要があつたという時代においては、システムを管理・運営し当該サービスを行っている地(行為地)が重要な意味を持っていた。しかしながら、クラウド環境が高度に整備され、世界がネットワークで容易に結びつく時代にあつては、どの地に装置・機器が置かれているのか、そして、どの地で装置・機器の管理・制御・操作が行われているのかはもはや本質的な問題ではない。あくまで属地主義の原則を堅持するという建前からは、「行為地」に着目せざるを得ないであろうが、自らが収益を上げるためのターゲットとした市場地以外の地でシステムを(分散的に)構築し、これらがネットワーク

で結びつくことにより、どの地でシステムの管理・制御・運用が行われているかが従来ほどの重要性を失っているという実態に鑑みれば、②の考慮要素も決定的なものではない。⁽³⁸⁾

結局のところ、時代に即した判断を行うためには、行為による結果が日本国内で発生していたかを問題とする③④の考慮要素が決定的な意味を持つていると解するべきであり、そうである以上は、もはや「行為地」に囚われることなく、端的に「結果発生地（市場地）」を判断基準に据えるべきなのである。

(21) 裁判所は、別途、準拠法を日本法とした上で、日本特許法を適用できるかを論じる際に、属地主義を持ち出しているため、これは、「実質法上の属地主義」を指すものと解さざるを得ない（愛知・前掲注(5)・九頁）。

(22) 本判決も、前掲注(21)で述べたコメント配信システム事件と同様に、別途、準拠法を日本法とした本件原審判決をそのまま引用しつつ、改めて属地主義を持ち出している上に、「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（最高裁判平成七年（オ）第一九八八号同九年七月一日第三小法廷判決・民集五一巻六号二二九九頁、前掲最高裁判平成一四年九月二六日第一小法廷判決参照）」と述べ、前掲BBS最判及び前掲カードリーダー最判の判示のうち、「実質法上の属地主義」を指す部分を引用している。したがって、本判決も、準拠法を決定した後、改めて「実質法上の属地主義」を問題としていることになるが、前述のように、これらは両立するものではないため、妥当ではない。

(23) 前掲コメント配信システム事件も、「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。」と述べ、「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」が認められる例外的な場合には、サーバが国外に置かれていても、我が国での特許権行使を認めるかのような判示をしていた。しかしながら、具体的に、どのような事情がこれに該当するかが不明確であることに加え、サーバ所在地も企業によるコスト計算や戦略など様々な事情で決定されるものである以上、侵害回避のためにあえて国外を選択したとの事情を明確に認定できるケースは極めてまれであると思われる（愛知・前掲注(5)・一二頁）。

(24) 知財産研究教育財団・知的財産研究所・前掲注(2)・八八―九二頁も、「属地主義の緩和へのアプローチ」として、「主たる行為」地と「市場地」に着目している。

(25) 山内貴博「『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律―実務家の視点から―」IPジャーナル二号一三一―一四頁（二〇一七年）。

(26) 山内・前掲注(25)・一四頁。

(27) 鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」L&T九八号二頁（二〇一三年）。

- (28) 鈴木・前掲注(27)・二二頁。
- (29) 鈴木・前掲注(27)・二三頁。
- (30) 鈴木・前掲注(27)・二二頁。
- (31) 平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』と特許法による保護」IPジャーナル二号二七―二八頁(二〇一七年)。
- (32) 平嶋・前掲注(31)・二八―二九頁。
- (33) 平嶋・前掲注(31)・二八頁。
- (34) 愛知・前掲注(3)・二七六―二七七頁。
- (35) 横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法律時報九一巻八号五六頁(二〇一九年)。
- (36) 法例下の論稿ではあるものの、梶野篤志「特許法における属地主義の限界」知的財産法政策学研究一号一五九頁以下(二〇〇四年)は、特許権侵害に基づく差止め・損害賠償請求いずれも不法行為と性質決定し、法例一条一項により準拠法を決定すべきとしつつ、同項の原因事実発生地を「行動地」と理解する(同一六五頁)。そして、「国内から特許発明の実施が可能であり、その実施が国内における特許発明の実施を代替し得るものである場合には、内国特許権により確保されるべき市場を奪っていることにならない」として「内国特許権の効力が及ぶ」とする(同一六九頁)。「行動地」を判断する際に、「特許権によって確保されている市場を奪うことにならないならば侵害を肯定すべきではない」(同一七〇頁)として、結果発生にも着目しているのである。横溝大「電着画像事件判批」ジュリスト一三三二号一八〇頁(二〇〇六年)も、「我が国特許法の趣旨目的は、基本的には自国市場における発明の奨励と産業の発達にあるものと解される……」。「対象製品がいずれの市場に向けられたものであるかが具体的判断において重視され」と述べる。同(コメント配信システム事件判批)有斐閣Online 国際私法判例速報 記事ID:12209010(二〇二二年)にも同趣旨の記述があり、対象行為が国内市場に実質的な影響を与えている場合には、当該行為を「実施」(特許法一条三項)とみなすべきと論じる。
- (37) 上原隆志「判批」知財ぶらずむ二二巻二四三号二六頁(二〇二二年)。
- (38) 以上、愛知・前掲注(3)・二七四―二七五頁。

おわりに

我が国特許法の「『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」として属地主義に強く縛られた前掲コメント配信システム事件とは異なり、本判決は、属地主義

の緩和を打ち出した点で極めて重要な意義を有する。

筆者の見解は、属地主義からの脱却を図るといふかなりドラスティックな変化を提案するものであり、にわかに裁判実務に受け入れられるものではない。最高裁判例が属地主義を採用するものである以上、これを前提とした判断が繰り返されることはやむを得ない。しかしながら、属地主義に強く固執し、実施行為の一部でも海外で行われている、あるいは、特許発明の構成要件の一部（サーバ・装置・機器など）でも海外に所在していれば、直ちに我が国特許法が適用されないとするあまりに硬直的な考え方では、クラウドを初めとするネットワーク技術が高度に発展した時代にそぐわず、実態から乖離した判断に陥りかねないという認識自体は、広く共有されつつあると言つてよい。属地主義を前提とした司法判断をせざるを得ないという事情の下では大きな限界はあるものの、時代に取り残されないよう、本判決のように属地主義の可能な限りの緩和を図り続けることが強く求められる。その意味では、特許法一〇五条の二の一による第三者意見募集が初めて実施された前掲コメント配信システム事件控訴審がどのような判断を下すのかに高い関心が寄せられる。本判決が打ち出した方向性がさらに進むことを願つてやまない。