

論説

続々・特許権の越境侵害

——コメント配信システム知財高裁大合議判決の検討——

愛 知 靖 之

はじめに

筆者は、I・O・T時代における「属地主義」の意義を再検討し、国境を越えた特許権侵害行為への対処について試論を提示した論稿⁽¹⁾を皮切りに、その後、立て続けに下された重要裁判例の分析・検討を行った論稿⁽²⁾、米国法の紹介・日本法との比較を中心とした学会報告⁽³⁾を通して、近時大きな注目を集めている特許権の越境侵害について研究を進めてきた。筆者は、これらの研究により、属地主義に過度にとらわれることなく、「加害行為地」よりも「加害行為の結果発生地」を重視した判断枠組みへの転換を強く主張してきた⁽⁴⁾。

近時の裁判例は、最判平成九年七月一日民集五一卷六号二二九頁（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）が存在する以上、ここまでのドラステイックな転換は見込めない中でも、「行為地」の解釈を柔軟化することで、実質的に「属地主義」の緩和を図ってきた。そして、この方向性を決定づけたのが、知財高判令和五年五月二六日令和四年（ネ）一〇〇四六号「コメント配信システム知財高裁大合議判決」である（以下

「本判決」という。本判決は、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く第三者意見募集が初めて行われたことでも注目を集めた⁵⁾ほか、属地主義を堅持し、サーバ所在地が外国であることを根拠に、我が国での特許発明の実施（生産）を否定した原審（東京地判令和四年三月二四日令和一（ワ）二五一五二）を覆し、「行為地」の柔軟な判断を志向した重要な大合議判決である。

本稿は、判決全文の公表前であったため筆者のこれまでの先行研究で正面から扱うことができなかった本判決の分析を中心に、越境侵害の判断枠組みについて、将来の展望を示すことを目的とする。

(1) 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）。

(2) 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——」特許研究七四号六一—二頁（二〇二二年）、同「統・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——」法学論叢一九二巻一—六号二七五—二九六頁（二〇二三）年。

(3) 愛知靖之「米国における特許権の越境侵害」日本工業所有権法学会シンポジウム「ボーダレス・エコノミーと特許権等の属地性」（二〇二三年六月一七日）。

(4) 筆者の主張を簡略にまとめると、以下の通りとなる。①特許権侵害をめぐる法律関係を私法的法律関係と捉えて、「準拠法選択」の問題として純化させる。②特許権侵害については、差止請求・損害賠償請求を問わず、不法行為と性質決定し（「抵触法上の属地主義」（登録国法主義・保護国法主義）をとる必要はない）、法の適用に関する通則法（以下「通則法」という）一七条により処理する。③原則として、加害行為の結果発生地が日本であれば、我が国特許法を適用する。④通則法二〇条（最密接関係地法）・二二条（当事者による準拠法選択）・二三条（日本法の累積適用）も適用される。したがって、本稿では、結果発生地すなわち特許発明に対する需要が喪失する地（市場地）を基準とすべきという考え方を提示するものであるが、通則法二〇条以下の適用によって、最終的に他国の法が適用されることがあり得る点には注意されたい。

(5) 筆者も意見書を提出している。

1 事案の概要

原告・控訴人ドワンゴが特許権を有する本件発明は、その名称を「コメント配信システム」とする発明であり、請求項一に係る本件発明⁽⁶⁾は、サーバ及び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（ユーザ端末）とで構成されている。このうち、サーバは、サーバから送信された動画を視聴中のユーザが動画に対して付与したコメントを受信し、当該コメントとコメント付与時間（当該コメントが付与された時点に対応する、当該動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間）を含むコメント情報と動画を端末装置に送信する。ユーザ端末装置は、サーバから、動画と当該動画に係るコメント情報を受信して、当該動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間のコメントを当該動画上にオーバーレイ表示する。本件発明一に係るコメント配信システムは、ユーザ端末装置に表示されるコメントの表示位置が他の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、この判定部がコメントの表示位置が重なりと判定した場合に、各コメント同士が重ならない位置に表示させる表示位置制御部とを有することを特徴とするものである。これにより、入力されたコメント情報のうち、再生する動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間が対応付けられたコメントをコメント情報から読み出し、読み出したコメント内容を動画とともに表示することができ、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を向上させることが可能となるという効果が奏される。

本件は、控訴人ドワンゴが、米国法人である被告・被控訴人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に係る各システム（三つのサービスに対応する三つのシステムがあるが、本稿では、このうち「被告システム一」に関する判示部分のみを取り上げる）が、本件発明一の技術的範囲に属し、被控訴人FC2が米国に存在するサーバから日本国内に存在するユーザ端末に動画ファイル及びコメントファイル（以下「被告ファイル」という）を配信する行為が被告システムの「生産」に該当するとして、本件特許権侵害を主張し、また、被告・被控訴人HPSは被控訴人FC2

と実質的に一体のものとして上記行為を行っている旨主張して、被控訴人らに対し、差止請求として被告ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、被告ファイルを送信するためのサーバ用プログラムの抹消及びファイルの配信の用に供されているサーバの除却を求めるとともに、損害賠償請求等を請求した事案である。

前稿でも検討したとおり、⁽⁷⁾ 原審は、被控訴人らのサービスを構成するサーバが米国に設置されていることを理由に、そのシステムが日本国内で「生産」されていると認めることができないとして、侵害を否定した。

(6) 本件では、請求項二に係る本件発明「も問題となっているが、サーバが動画配信サーバとコメント配信サーバに分けられている点を除いては、本件発明」と実質的な違いはないため、本稿では省略する。

(7) 愛知・前掲注(2)・特許研究七一二頁。

2 判 旨

本判決は、原審と同様、差止請求の準拠法を登録国法である日本法、損害賠償請求の準拠法を通則法一七条により同じく日本法とした上で、被控訴人らによるシステムの「生産」の有無について、以下のように判示している。

「インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下『ネットワーク型システム』という。)の発明における『生産』とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有することによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうもの」と解される。」

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に『国外』という。)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（以下「国内」という。）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二条三項の『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、一律に特許法二条三項の『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つて、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、特許法二条三項一号の『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つ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、特許法二条三項一号の『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……についてみると、本件生産……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つて行われるものであつて、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一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、被告システム一は、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、本件発明一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……判定部の機能と……表示位置制御部の機能を果たしている。

さらに、被告システム一は、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つて、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一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、控訴人が本件発明一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……は、我が国の領域内で行われたものとみることができ、本件発明一との関係で、特許法二条三項一号の『生産』に該当するものと認められる。」

また、被告システム一の生産主体について、以下の通り判示している。

「被告システム一……は、……被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス一のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記SWFファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り出されたものである。そして、被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、

ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人FCC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム一を『生産』した主体は、被控訴人FCC2であるといふべきである。」

3 検 討

(1) 緒 論

本判決は、「ネットワーク型システム」の発明を対象に、その発明の構成要素の一部が国外に存在したとしても、その一事をもって当然に我が国における実施行為が否定されるわけではないとする。その上で、①行為の具体的態様、②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発明において果たす機能・役割、③システムの利用によつて発明の効果が得られる場所、④システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響等の総合考慮により、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、我が国特許法の適用が認められるとする。本判決は、大合議判決として、本件原審が行つたような属地主義の嚴格適用ではなく、その柔軟な運用を志向した点で大きな意義を有する。

特許発明の構成要件の一部（サーバ・装置・機器など）でも国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。一方で、前掲BBS最判、前掲カードリーダー最判により、属地主義自体は強固な判例法理として定着している。本判決は、あくまで（実質法上の）属地主義を堅持しつつも、その枠内で、実態からの乖離を可能な限り防止するために、属地主義の可能な限りの柔軟化を図つたものである。

本判決の射程は、あくまで「ネットワーク型システム」の発明のみに及ぶ。他方、本判決が直接の対象とした実施行為は「生産」行為のみではあるものの、「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二条三項の『実施』に該当しないと解することは、……妥当ではない。」と述べている部分からは、本判決が示した趣旨自体は、必ずしも生産行為に留まらず、実施行為一般に妥当し得るものと言えよう。⁽⁸⁾

なお、本判決は、原審と同様、差止請求の準拠法を登録国法である日本法、損害賠償請求の準拠法を通則法一七条により同じく日本法としたにもかかわらず、さらに、被控訴人らの行為が、(実質法上の) 属地主義に照らして、我が国におけるシステムの「生産」行為として、日本特許法の効力が及ぶのかを検討している。このような判断手法が妥当でないことは、原審判決を分析・検討した前稿でも論じたところであるので、本稿では繰り返さない。⁽⁹⁾

(2) 総合考慮論という判断枠組み

本判決は、「行為の結果発生地」ではなく、あくまで「行為地」を基準としつつも、総合考慮による実質判断に基づき、実施行為が我が国で行われたと評価できるかを問題とする枠組みを明確に提示した。この判断枠組み自体は、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」(以下「前判決」という)で既に採用されていたところである。

しかしながら、この総合考慮という判断手法に対しては、「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」⁽¹⁰⁾との指摘もされているところである。本判決は、考慮要素として前記①～④を挙げるところ、①～④の個別判断それ自体にも、それぞれ総合考慮が必要となりうる。また、考慮要素間で判断が一致しない場合の処理(考慮要素間の軽重)も問題となる。⁽¹¹⁾本件は、①～④全ての要素で一致して国内と評価されるような事案であったため

に、この問題が顕在化しなかったにすぎない（あるいは、後述するように、あえて穿った見方をすれば、問題なく「国内」と評価できる要素を選択して列挙しただけという嫌いもある）。

自身の行為に我が国特許権の効力が及ぶのかについて事業者に予見可能性を保障するためには、判断基準を一元化することが望ましい。確かに、一元化した基準の判断自体に総合考慮を要する場合もあり得るが、それぞれに総合考慮を要する諸要素を並べるよりも、少なくとも判断を行うための統一的な指針は示される。本判決の総合考慮論においても、なぜ①～④の要素が考慮されるのか、その一義的な理論的根拠が必ずしも明確ではない。

(3) 考慮要素

A 本判決と前判決の対比

前述の通り、本判決は判断のための考慮要素として、

①行為の具体的態様

②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システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響

を例示している。

これに対して、同じく総合考慮論を採用した前判決では、

(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が考慮要素として例示されていた。

両者を比較すると、本判決では(1)・(2)に相当するものがない代わりに、①②が追加されている。③と④は対応関係にあり、後述するとおり、(3)は一応、④の判断と重なりと考えるとよい。

B 前判決(1)の考慮要素

このうち、前判決の挙げた(1)の考慮要素は、必ずしもその趣旨が明らかではなかった。前判決は、「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」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た。しかしながら、なにゆえ、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の困難さが、日本国内での実施があつたものとの評価に結びつくのか判然としなかったのである。⁽¹³⁾ 本判決が、明示的には(1)に触れなかった理由は明確ではないものの、結果としては妥当な姿勢であると思われる。

C 本判決①の考慮要素

反対に、本判決は、前判決にはなかった①「行為の具体的態様」という考慮要素を挙げている。その具体的な当てはめ部分では、「本件生産……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一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。」と判示している。

この具体的な判断内容を見る限り、結局のところ、①は、(送)受信行為の具体的態様に照らして、当該行為が国内で行われていたと評価できるのかを問題とするもののようにも見える。仮にそうだとすると、そもそも本考慮要素を含めた総合考慮により最終的に判断すべき事項が、「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」か否かであるところ、①の判断のみで、直ちにその結論が⁽¹⁴⁾出してしまうのではないだろうか。あるいは、仮に①による「行為」が国内で行われていると判断されるケースであっても、たとえば発明の効果⁽³⁾や経済的利益⁽⁴⁾が国外で発生している⁽¹⁵⁾と評価される場合には、総合考慮の結果として、行為が我が国の領域で行われていたとは評価できないとの結論に至るのであろうか。前述のように、四要素間の軽重が必ずしも明確ではない。仮に、①が国内と評価されたにもかかわらず、③あるいは④が国外と評価されたがため、最終的に実施行為は国外で行われたとの判断を下すことがあり得るとすれば、このような考え方は、①により「行為」地は国内であるにもかかわらず、③・④という行為の「結果発生地」が国外であることを理由に、国外での行為だと結論付けることを意味する。これでは、本判決が、属地主義を前提としつつ、総合考慮により、「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」か否か、すなわち、「行為地」が我が国か否かを判断するという枠組みから逸脱しねない。本判決は、属地主義を堅持し「行為地」を基準に判断するものの、属地主義の厳格適用を廃し、行為地の柔軟な判断を志向する立場である。あくまで、基準自体は「行為地」に置かれている。そうすると、仮に①の要素が、行為の具体的態様に照らして、行為が我が国で行われていたと評価できるのかを問うものであるとすれば、この判断こそが導くべき結論そのものであって、①は結論を先取りするもの⁽¹⁵⁾と言わざるを得ない。他の要素と合わせた総合考慮の中で、①の占める位置づけが判旨からは必ずしも明らかではない。

D 前判決(2)の考慮要素

次に、本判決は、前判決が斟酌した(2)「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素を明示していない。前稿でも指摘したとおり、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ボーダーレス・エコノミーの時代にあつては、どの地に装置・機器が置かれているのか、そして、どの地に所在する者が装置・機器の管理・制御・操作を行っているのかは、もはや本質的な問題ではなくなっている(管理・制御・操作自体がAIにより自動的に行われるということもあり得るかもしれない)。このような実態に鑑みれば、(2)の考慮要素も決定的なものではない。本判決がこの要素を重視しなかった理由は定かではないものの、結果的に(2)を挙げなかったことは妥当である。⁽¹⁷⁾

E 本判決②の考慮要素

反対に、本判決は前判決が明示的には考慮要素に挙げていなかった「②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発明において果たす機能・役割」を列挙している。具体的な当てはめ部分では、「システムを構成する各要素のうち国内に存在するもの」を、物理的に国内に存在するユーザ端末と特定した上で、これが「本件発明一の主要な機能」を果たしていると述べられている。発明の「主要な機能」に着目している点は、⁽¹⁸⁾「主たる行為地」を判断する際に、特許発明の本質的部分を構成する要素が国内で行われているか否かを基準とする立場に親和的ではある。

このように、②は、システムを構成する各要素のうち「主要な機能」を果たすものが国内に存在することを重視するもののようである。そもそも、「②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発明において果たす機能・役割」という書きぶりからは、「システムを構成する各要素のうち国内に存在するもの」がない場合(全ての構成要素が

国外に存在する場合)には、②の前提を欠くことになる。仮に②の要素を非常に重視するのであれば、構成要素の全てが国外に存在する場合には、当然に日本法の適用が否定されるという結論に至りかねない。⁽¹⁹⁾ もちろん、「主要な機能」という点を重視するのであれば、たとえ発明の要素のうち日本国内に存在するものがあつたとしても、その機能が発明全体から見て些細なものであつた場合には、同じく日本法を適用できないという判断に傾くことになる。⁽²⁰⁾

確かに、特定の地(国)でサービスを展開し、その地で収益を上げようとする場合には、そのサービスを実現するためのシステムの少なくとも主要部分を当該地で構築する必要があるという時代においては、②のような事情も重視すべきとは言えよう。しかしながら、IoT時代を迎えクラウド環境が整備された現代においては、自らが収益を上げようとする地とは別の場所でシステムを(分散的に)構築し、これをネットワークで結合することにより、目的とする市場でサービスを展開し収益につなげるということが容易になっている。⁽²¹⁾ もつとも、特定の地での収益を狙ってネットワーク関連発明を用いたサービスを提供している場合、実際には、ユーザ端末などが当該地に置かれており、ユーザ自身が発明の構成要件の一部を実施している場合が多いと考えられるため、(クレームの書き方次第ではあるが)構成要件の全てが他国で完結的に実施されているというケースは想定しにくいかもしれない。⁽²²⁾ いずれにしても、被疑侵害者たるサービス提供者がそのシステムにより収益を上げようとする地が日本なのであれば、国内に置かれたユーザ端末が特許発明において果たす機能・役割がどのようなものであれ、我が国特許発明に対する需要が喪失し得ることに変わりはない。特許発明を構成する要素のうち国内に存在するものの役割・機能がどのようなものであつても、システムが全体として日本市場(日本の需要者)をターゲットとしており、我が国特許権者のシステム発明に対する需要喪失が生じ得る(「市場地」が日本である)以上、我が国特許権の侵害を認めるべきである(この点は、すぐ後に触れる)。したがって、前判決の(2)と同様、本判決の②の考慮要素も重視すべきではない。

F 前判決(4)・本判決③の考慮要素と前判決(3)・本判決④の考慮要素

本判決が挙げる③は(4)に対応することは明らかである。

前判決が挙げる(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」という考慮要素は、行為が日本市場に向けられたものであることを指すものと解される。他方で、本判決の④「システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響」も、行為が日本市場に向けられたものであって、我が国において特許発明に対する需要(投下資本回収等の機会)が奪われることで、特許権者に対する経済的利益に影響を与えているのかを問題とするものである。このような意味で、④は前判決において(3)で間接的に問題とされていた特許発明に対する需要喪失が生じた地(特許権者の経済的利益に影響を与えた地)、すなわち「市場地」がどこかを正面から考慮要素に明示したものと言えよう。

③・(4)及び④・(3)はいずれも、行為の結果が我が国で発生しているか否かを、「行為地」の判断要素に取り込むものにはかならない。⁽²³⁾

特許発明の効果が発現することで、特許発明に対する需要・経済的収益がもたらされることも多いため、作用効果の発生地(③・(4))と市場地(④・(3))は重なることも多いとは思われるが、もちろん、これらが異なることもある。その場合には、以下の理由から、④を決め手とし、市場地を二元的な基準に据えるべきと考える。すなわち、特許制度の趣旨は、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により、創作インセンティブを保障するという点にある。そうすると、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与えることが、この趣旨を貫徹する上では特に重要となる。そのためには、特許権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、現実に経済活動を行っていないとしても、少なくともその機会が保障されている)市場地で被った(あるいは被るおそれのある)需要喪失(市場機会の喪失)やそこから現実化した損害に対し、その地で法的救済が与えら

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」）での法的救済を得られなければ、実効的な特許権保護を達成できず、創作インセンティブを減殺しかねない。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、日本市場で特許発明に対する需要が奪われているか」という観点こそが判断の決め手となる。本判決が、サーバが国外に存在することを理由に一律に日本法の適用を否定することは、「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」と判示した際に、その根拠として、国内に存在するユーザ端末を用いたシステムの国内利用が、「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」と述べたことは極めて妥当であり、その意義は大きい。しかしながら、本判決も、特許権者の経済的利益への影響を、あくまで総合考慮を行うための要素の一つと位置付けているにすぎない。判断の明確性を可能な限り確保するために判断の一元化を志向するのであれば、やはり、この④の要素すなわち市場地を一元的な基準とすべきである。以上のように、特許発明に対する需要に着目しつつ、これを特許発明が具現化された製品・サービスに対する需要ととらえ、発明がもたらす経済的利益を重視する（本判決の④を一義的な判断の決め手とする）のが本稿の立場である。⁽²⁴⁾

これに対して、本稿と同じく特許発明に対する需要に着目しつつも、これを「特許発明にかかる技術的思想に対する需要そのもの」⁽²⁵⁾と捉えた上で、特許発明の効果発現地を重視する立場もある（原則として、本判決の③を一義的な判断の決め手とする）⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾。

確かに、本稿のような立場では、まさに本件で問題となった生産行為をどのように説明するかが問題となる。というのも、生産が行われただけの時点では、未だ特許製品の流通前である以上、特許発明に対する需要が直接に奪われるわけではない（生産が行われた後、被疑侵害者の工場に留まっている段階では、特許権者の製品に対する需要喪失は生じていない）

からである。そこで、筆者は、生産行為を「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）」として、「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」ことを理由に、そのような事態を未然防止すべく、生産行為により我が国で需要が奪われるおそれが生じたのであれば、日本法を適用できるとの構成を採用している。⁽²⁹⁾確かに、このようなやや迂遠な理論構成では、「生産」の処理にやや苦勞すること⁽³⁰⁾になっていることは否めないかもしれない⁽³¹⁾。もともと、次に述べるような、特許法が「生産」行為を実施行為と規定し、規制対象に含めている趣旨を直視すれば、あなたがち無理な理論構成とは思われない。

また、田村説から筆者の見解に対して、「愛知は、『生産』と『使用』を区別しているが、方法の発明の『使用』は、技術的思想を物理的な世界に初めて現出する行為であって、物の発明の『生産』に該当するのではないか、そして実務的にもしばしば同一の技術的思想が物クレイムとされたり方法クレイムとされたりすることがあり、その場合、同一の行為がかたや『生産』、かたや『使用』に分類されることに鑑みると、愛知説を貫徹するのであれば、両者の区別の意味をより精査することが必要となるように思われる」との指摘がされている。確かに、物の発明はそれ自体が無体物であるところ、これを化体した有体物が「生産」されることによつて初めて、発明が物理的な世界に現出することは間違いない。しかしながら、物が生産されただけでは、特許発明本来の機能・作用効果は発揮されていない。「特許発明に対する市場需要を直接充足させる行為とは、特許発明を技術的手段として利用し、発明の目的となる機能や作用効果を享受する行為」であるところ⁽³²⁾、これを直接に実現する実施行為は、発明の「使用」行為にほかならない。それゆえ、発明のカテゴリを問わず全ての発明類型に共通した実施行為として規定されているのである。さらに、有体物（製品）に技術的思想が化体する物の発明においては、使用者がこれを使用する際には、当該有体物（製品）それ自体を取得することが当然に必要不可欠となる。したがって、物の発明については、その使用を望む者（のうち自己生産能力を有さない

者)に市場で製品を「譲渡」し、これを取得させること自体に固有の需要が生まれる。物の「譲渡」行為(使用者に直接譲渡する行為のみならず、最終使用者に向けて転々流通することを視野に入れた(第一)譲渡行為も含む)は、物の「取得」に向けた固有の需要を直接に充足する行為である。反対に言えば、他者による無断譲渡は、特許権者のこのような需要を直接に奪う行為にはかならない。⁽³³⁾「譲渡」・「使用」はいずれも、製品・サービス市場における需要を直接に充足させる行為である。これに対して、物の「生産」行為のみが行われ、未だその「譲渡」が行われていない段階では、製品が市場に流通していない以上、特許発明に対する何らの需要も満たされていない(製品の流通前である以上、特許発明に対する需要が直接に奪われるわけではない)。⁽³⁴⁾それゆえ、生産行為は「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)」と把握せざるを得ない。⁽³⁴⁾このような意味で、「使用」(や「譲渡」と「生産」が区別されることになるのである。あくまで「生産」については、その後の「使用」・「譲渡」による需要喪失のおそれがどの国で生じるのかを判断することになる。⁽³⁵⁾

このような本稿の立場は、論者が述べるように、特許発明が具体化した製品やサービスの市場を念頭に置き、これらに対する需要を「特許発明の需要」と把握することを前提としている。⁽³⁶⁾これに対し、論者は、「技術的思想を利用することが必要なのである」とし、⁽³⁷⁾そのような利用行為そのものの市場、すなわち、「ライセンス市場」を観念する。⁽³⁸⁾ライセンスなしに無断実施行為が行われることが、即、ライセンス市場の浸食を帰結することになると考えられるから、この考え方は、③の特許発明の作用効果の発現地が決まれば、自動的に④の特許権者に対する経済的影響が我が国で生じていることになる。原則、④には固有の意義が認められないことになる。⁽³⁹⁾

結局のところ、特許発明の利用それ自体を「特許発明に対する需要」と捉えるのか、特許発明を利用してその作用効果を製品やサービスとして実現することを「特許発明に対する需要」と捉えるのが立場の分かれ目であろう。

(8) 加古尊温〔判批〕知財ふりずむ二巻二五二号四〇頁(二〇一三年)も参照。

- (9) 愛知・前掲注(2)・特許研究九一〇頁。
- (10) 前判決に対するものであるが、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九八号三三頁(二〇二三年)。
- (11) 「特許法の八衢」二〇二三/五/二八記事・「国境を跨ぐ行為が『生産』に当たると判断された事案の『判決要旨』——知財高大判令和五年五月二六日(令和四年(ネ)第一〇〇四六号)・「総合考慮の結果」<https://patent-law.intenablog.com/entry/2023/05/28/110845> (令和五年十一月十五日確認)。

- (12) 前述の通り、本判決の趣旨自体は生産行為以外の実施行為に妥当しうると考えられる。前判決の当該判示部分も、電気通信回線を通じた提供を対象としたものではあるものの、判決自身が、「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、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)、装置の生産にのみ用いられるプログラムの配信(特許法一〇一条一号の間接侵害行為)、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。

したがって、両判決の考慮要素の違いは、生産行為と電気通信回線を通じた提供という実施行為の差異に起因したのではないと解される(田村善之(判批)Wリー判例コラム二九七号PDF版一頁(二〇二三年)https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20230912.pdf (令和五年十一月十五日確認))。

- (13) その他、(1)に対する批判として、愛知・前掲注(2)・法学論叢二九一・二九三頁を参照。

- (14) 「特許法の八衢」前掲注(11)・考慮要素(二)——当該行為の具体的態様。

- (15) また、本判決は、米国のサーバから国内のユーザ端末に向けて行われる送信と、国内のユーザ端末が行う受信の一体性を根拠に、送受信ともが国内で行われたものと観念できると述べているが、送信行為は物理的には米国のサーバから行われていることは明らかである以上、この送信行為までが日本で行われたとの評価には、多分に違和感が残る。送受信の一体的把握を基礎付ける根拠が必ずしも明確ではないのである。

- (16) 愛知・前掲注(2)・二九三・二九四頁。

- (17) かなり穿った見方ではあるが、本判決は、制御主体を国内ユーザではなく外国に所在する被控訴人FC2だと理解せざるを得なかったため、あえて、この要素を列挙しなかった(換言すれば、問題なく日本国内だと判断できる要素だけを考慮要素に列挙した)と考えることができるともいれない。前判決では、「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」であるとして、制御主体を日本国内のユーザと認定している。これに対して、本判決は、「被告システム一の生産主体」を外国に所在する被控訴人FC2と認定しており、その際に、「被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の

操作を介することなく、被控訴人F C 2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われる」と判示している（下線筆者）。この判示内容からは、仮に前判決のように被告システム一の制御主体を判断するとした場合、それはユーザではなく被控訴人F C 2であると評価される可能性が大いにある。本判決は、制御主体が国外に所在する者となりそうであるため、あえて、この要素を挙げなかったという見方ができるかもしれないのである。

(18) 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ジャーナル二〇一七号二二—二四頁（二〇一七年）。

(19) 田村・前掲注(12)・一四—一五頁。

(20) 東崎賢治・岡田敏明・小宮千枝「知的財産紛争実務の課題と展望（一）国境をまたぐ各種行為への日本の特許法の適用——ドワンゴ事件大合議判決を受けての具体的検討——」JCAジャーナル七〇巻九号四三頁（二〇一三年）も参照。

(21) 愛知・前掲注(1)・二七—二七五頁。

(22) 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」九一頁注170（二〇一七年）。<https://dnd.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andip%2Fpic%2F11515355&contentNo=1>（令和五年十一月十五日確認）

(23) 愛知・前掲注(2)・法学論叢二九一頁。

(24) 前掲カードリーダー最判の調査官であった著者の手になる高部真規子「国境を越えた製法特許発明の実施」知財管理七三巻七号八一—三頁（二〇一三年）も、「方法の一部が国外において行われた場合であっても、日本で最終製品が製造販売されるなど行為の結果が日本で生じる場合には、日本における特許権侵害に基づく損害賠償請求の対象となるという考え方は、十分に成り立ち得ると思われる」と述べる。具体的には、製法発明を構成する工程が国外で実施されているものの、その工程に用いる材料が日本から当該国に輸出・販売されていたという仮想事例において、仮に国外における当該工程により生産された製品が日本に輸入販売された場合には、製造された製品が日本に輸入されることにより、特許権者の「日本の市場における独占が侵害されている」ことを理由に「実質的に日本で実施したと評価する余地がある」と説く（同・八〇九頁）。そのほか、同八一—八二頁も参照。

また、渡邊佳行「涉外事件における『実施』——『譲渡等』を中心に——」清水節先生古稀記念論文集『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』四二—四四頁（日本加除出版株式会社、二〇一三年）も、譲渡行為について、譲渡が（国内での）結果を直接にもたらしめているのであれば、実質的にみて国内での譲渡であるとの規範的評価も十分あり得るとし、領域外から国内に向けた譲渡は、基本的に国内での譲渡と評価できるとする見解も成り立ち得ると述べる。

(25) 田村・前掲注(12)・二八頁注42。

(26) ただし、後掲注(39)で紹介するとおり、例外的に④が判断の決め手とされる場合もあるとする。

(27) 田村・前掲注(12)・一五・一六頁、二八頁注42。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九八号二二頁(二〇一三年)も、「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」と論じている。もつとも、鈴木説は、発明の効果発生地に一元化するのではなく、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。

(28) この立場からは、たとえば製法発明を使用して生産された物の譲渡などを考える場合、製法発明は物の生産方法に本質的な特徴が認められる発明である以上、その発明の作用効果は方法の使用、物の生産によって発現する。それゆえ、製法発明に関する全ての実施行為(生産+生産後の物の譲渡等)について、統一的に生産地の特許法が適用されることになりそうである(ただし、後掲注(39)で紹介するとおり、田村説は、例外的に、本判決の④の要素に基づき、日本国内への経済的な利害関係を生じさせる具体的な関与があれば日本法を適用できるとするので、このケースでも、生産地法ではなく、譲渡先の日本法が適用される余地がある)。これに対して、製法発明が問題となった東京地判令和二年九月二四日平成二八年(ワ)第二五四三六号「Lーグルタミン酸製造方法」では、製法発明の技術的範囲に属する製法によりインドネシアで生産された物を譲渡する申出につき、「日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品」については、その譲渡が海外で行われていても、国内で行われたその申出は、我が国特許法上の「譲渡等の申出」(二条三項)に該当するとしている(この判決に対する筆者の分析については、愛知・前掲注②・特許研究二二・一七頁参照)。製法発明により生産された物の譲渡の申出について、生産地法ではなく、日本法を適用しているのである。

(29) 愛知・前掲注②・法学論叢二八〇・二八一頁注(16)。

(30) 田村・前掲注(12)・二八頁注42。

(31) これに対して、特許発明に対する需要を「特許発明にかかる技術的思想に対する需要そのもの」と解すると、「生産」行為自体も技術的思想を利用するものであって、そのように技術的思想を利用すること自体が需要なのである」から、他者が無断で生産という利用行為を行えば、そのような需要が直接に奪われることになる(田村・前掲注(12)・二八頁注42)。

(32) 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』一八四頁(青林書院、二〇一三年)。

(33) 以上、横山・前掲注(32)・一八五頁。

(34) 横山・前掲注(32)・一八七頁も、生産は、「実施品の『譲渡』・『使用』のために、その前提として行われる行為であって、それ自体は特許発明に対する市場需要を充足させる行為ではない」と説く。その上で、生産を「特許発明に対する市場需要を直接充足する行為ではないが、当該行為の実現に向けて行われる主要な経済行為」と位置付けている(同一八九頁)。

(35) ネットワーク関連発明ではない通常の物の発明については、単に物の生産のみが行われている段階であっても、その製品に付されたあるいは付

される予定の言語や運搬予定の状況などの事情を考慮して、投下資本回収機会が奪われるおそれがある地はどこかを判断することになる。それゆえ、生産行為が全て他国で完結していた場合、すなわち特許発明の構成要件の全てが国外で実施されていた場合でも、それが日本の需要者に向けて販売されることが諸事情から確定的なのであれば、日本法を適用することが可能だと考える。もつとも、実際に差止め・廃棄を実現するためには、我が国の差止判決を外国裁判所が承認執行することが必要となる。

なお、前掲注(28)では、製法発明の使用Ⅱ物の生産行為には生産地法を適用すべきと述べた。同じ生産行為であっても、物の発明と生産方法の発明で結論が異なりうることになる。これは、特許発明に対する需要喪失地を基準とするためである。物の発明については、その生産段階では未だ物に対する直接的な需要喪失は生じておらず、その後に確定的に予定されている譲渡先(物を販売して経済的利益を得ることが予定されている国)があれば、そこで需要が喪失するおそれが生じることを理由に、譲渡先の法を適用することになる。他方、製法発明は方法発明であって、生産方法を使用して発明が企図した作用効果を發揮させ経済的利益を得ること(製法発明を用いることで従前よりも効率的により多くの製品を生産できるなど)自体に直接的な需要が認められる。それゆえ、方法の使用Ⅱ物の生産自体によって、発明に対する直接的な需要喪失が生じるのである。したがって、生産地法を適用することになる。前述したように、物・方法の「使用」や物の「譲渡」などが発明に対する直接的な需要喪失をもたらすところ、同じく物の生産であっても、物の発明における「生産」はこれに該当しないが、製法発明における「使用」はこれに該当するのである。あくまで、方法発明は、方法それ自体に技術的特徴が備わっているのであって、その使用によって発明本来の作用効果享受することが需要の源泉となっているのである。

(36) 田村・前掲注(12)・二八頁注42。

(37) 田村・前掲注(12)・二八頁注42。

(38) 田村・前掲注(12)・一六―一七頁、二八頁注42。

(39) 実際、田村・前掲注(12)・二九頁注43は、本来、経済的影響の検討は不要と解すべきと述べている。本来、④は不要であるものの、本判決がこれを列挙している以上、無視することではできず、せめてこの事情が不合理な帰結をもたらさないよう解釈することを意図したものである。それゆえ、あえて「ライセンス市場」なるものが持ち出されたのであろう。

もつとも、田村・前掲注(12)・一七頁は、特許発明の効果が国内で發揮されていない事案であっても、サービスがほぼ日本向けに展開されている場合には、日本国内市場において具体的な経済的な影響を与えていることに着目して、日本法を適用することが許されると述べる。例外的なケースという位置づけではあるものの、国内におけるライセンス市場の浸食がなくなると、我が国でのサービス市場を侵食(需要喪失)するような積極的な関与がある場合には、日本法の適用を肯定する。このようなケースでは④が判断の決め手とされる。このような考え方は、本稿の立場に近い。

おわりに

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」に着目せざるを得ず、特許発明に対する需要喪失という結果が発生した地のみを基準とする考え方を取ることは困難であろう。

もつとも、筆者が繰り返し強調してきたとおり、ネットワークを通じて、様々なモノが国境を越えてつながるIoT時代を迎えた現代においては、どの国で「(実施) 行為」が行われたかという考慮要素は重要性を失い、「行為地」に拘泥した考え方で、時代の要請に応えることができなくなる。もはや「行為地」ととらわれることなく、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。

「属地主義」を堅持し、最高裁判決に反しない範囲で、実態に即した判断を行うためには、あくまで「行為地」を基準としながらも、特許権者の経済的利益に対する影響(特許発明に対する需要喪失)などの事情を、できる限りそこに取り込んで行くほかない。そのための判断枠組みとしては、総合考慮以外に現実的な選択肢はないのであろう。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、総合考慮論には、判断の予測可能性を確保できないなど重大な副作用がある。このような板挟みを解消し、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即した妥当な判断を行うためには、やはり属地主義からの脱却という途を探るほかない。筆者は、特許権の越境侵害は「準拠法選択」の問題である以上、その解決は通則法に委ねられるべきであつて、実質法たる特許法の問題ではないと考えているものの、判例変更が現実的ではないとすると、次善の策として特許法の改正も視野に入れた抜本的な検討も必要であらう。⁽⁴¹⁾

(40) 前掲注(4)参照。

(41) 実際、令和五年不正競争防止法改正により、一九条の三の新設(や国際裁判管轄に関する一九条の二の新設)が行われている。もつとも、民

事・刑事規制の一体的適用という営業秘密固有の背景があるため、特許法を直ちに同列に扱うことはできない。

【付記】 本稿脱稿後、パテント七六卷一四号の特集「属地主義」所収の諸論文に接した。