

特許発明の実施行為と属地主義の関係について

ドワンゴ v. FC2^①事件控訴審判決（知財高判令和4年7月20日（平成30年（ネ）第10077号））

知的財産権法研究会
シノディア法律事務所
弁護士・弁理士 上原 隆志

第1 本判決¹の概要

本件は、動画配信サービスに関連する表示装置及びプログラムの発明に関する特許を有する控訴人（株式会社ドワンゴ）が、被控訴人（FC2, INC.（以下「FC2」という。）、株式会社ホームページシステム（以下「HPS」という。））らの提供する動画配信サービスに用いられているプログラムとこれがインストールされた情報処理端末（装置）が、控訴人の特許権を侵害するとして、被控訴人らに対し、①被控訴人らの各装置等の生産等の差止め、②各プログラムの抹消を求め、③損害賠償金の内金1億円余の連帯支払を求めた事案である。

本件の争点は多岐にわたるが²、特に、被控訴人らの提供する動画配信サービスにおいて使用されているサーバが日本国外に設置されており、被控訴人らのプログラムがその国外サーバから日本国内のユーザに向けて配信されていたことから、その配信行為が特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に該当するか否か、その他被控訴人らの行為の一部が国外で行われている場合の実施行為の該当性が問題となった。

知財高裁第2部は、被控訴人らの各装置・各プログラムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属しないと認め、控訴人の請求を全て棄却した原判決（東京地判平成30年9月19日（平成28年（ワ）第38565号））を一部変更し、被控訴人らのサービスによる控訴人の特許権（特許第4734471号）の文言侵害（構成要件充足性）を認めた上で、被控訴人らのプログラムの配信行為が同号にいう「電気通信回線を通じた提供」に該当すると判断し、①被控訴人らのプログラムの電気通信回線を通じた提供等の差止め、②プログラムの抹消、③1億円の損害賠償を命じた。

被疑侵害者の行為の一部が国外で行われる場合に、これに我が国の特許法を適用し、これが「実施」行為に該当するというためには、いわゆる属地主義の原則との関係が問題となりうる。ところ、本判決は、「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

1 本判決に対する論考として<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2022/09/23/204729>

2 本稿で取り扱った構成要件充足論、実施行為の該当性論のほか、無効論として新規性・進歩性・サポート要件違反が、差止請求及び抹消請求についてはその可否が、損害論として特許法102条2項に基づく損害額等がそれぞれ争われている。

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」との判断を示し、被控訴人らの実施行為該当性を肯定した点で、実務上重要な意義を有すると思われる。

そこで、本稿では、議論の対象を、特に原審変更の理由となった構成要件充足論と、本判決で新たに示された実施行為該当性論に限定した上で、本判決の意義とその射程について考えたい。

第2 事案の概要

1 控訴人の特許権の概要

控訴人は、コンピュータを利用したネットワークシステムの企画、開発、製造、販売及び賃貸等を業とする会社である。

本件において、控訴人は、本判決で侵害が肯定された特許第4734471号のほか、特許第4695583号についても権利行使しているが、後者については、文言侵害・均等侵害のいずれも否定されている（以下、判決の表記にならい、侵害が肯定された特許第4734471号を「本件特許権1」、その特許発明を本判決発明1といい、侵害が否定された特許第4695583号を「本件特許権2」という。）。

侵害が肯定された本件特許権1のうち、独立項として構成されている請求項1（装置クレーム）及び請求項9（プログラムクレーム）の構成を以下に示す（強調表示は筆者による）。

(1) 請求項1

| | |
|------|--|
| 1-1A | 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、 |
| 1-1B | 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、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むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、 |
| 1-1C | 前記動画を表示する領域である 第1の表示欄 に当該動画を再生して表示する動画再生部と、 |
| 1-1D | 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である 第2の表示欄 に表示するコメント表示部と、を有し、 |
| 1-1E | 前記 第2の表示欄 のうち、一部の領域が前記 第1の表示欄 の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記 第1の表示欄 の外側にあり、 |
| 1-1F | 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記 第2の表示欄 のうち、前記 第1の表示欄 の外側であって前記 第2の表示欄 の内側に表示する |
| 1-1G | ことを特徴とする表示装置。 |