

令和4年（ネ）第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第25152号）

控訴人 株式会社ドワンゴ

被控訴人 F C 2 , I N C .

被控訴人 株式会社ホームページシステム

意見書

令和4年11月24日

知的財産高等裁判所第1部 御中

〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

日本弁理士会

会長 杉村 純子

電話 03-3581-1211

F A X 03-3581-9188

頭書事件の意見募集について、当会の意見は以下のとおりです。

第1 意見募集事項1（サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）に該当し得ると考えるべきか。）について

<意見>

「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）に該当し得る場合はあると考える。

<理由>

（１）「生産」の意義について、多くの文献では「物を作り出す行為」と定義されている（中山信弘「注解特許法」34 頁ほか）。

サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明においては、端末装置からサーバへのアクセスなどを起点として、端末装置とサーバとにおいて電気通信回線を介した情報の送受信などを行うことで、当該「システム」が生産されると解することが可能である。

（２）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（最三小判平 9. 7. 1 民集 5 1 卷 6 号 2 2 9 9 頁、最一小判平 1 4. 9. 2 6 民集 5 6 卷 7 号 1 5 5 1 頁参照）。

したがって、「物の発明」の実施行為である「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）に該当するか否かを判断する際にも、当該行為が、日本国の領域内においてなされたと評価できることが必要である。

サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作られ、存在する場合には、形式的には「システム」の全ての要素の生産が日本国の領域内で完結しない。そのため、一般には、日本国の領域内における発明の実施行為である「システム」の「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）に該当するとは言えない。端末装置が日

本国内に存在する場合も同様である。

しかしながら、情報通信技術の進展に伴い、ネットワークを介して情報が世界中に自由に伝達される環境下、サーバが外国に存在するとの理由のみで一律に「生産」に当たらないとすることは、「システム」発明の保護という点から妥当ではない。例えば、サーバと端末装置を構成要素とする「システム」発明において、サーバは日本国外に設置されているが、当該発明の作用効果は、日本国内に存在する端末装置を保有するユーザによって専ら享受されるという事態は十分発生し得る。そのような場合に、特許権者の許可なく、日本国外に設置したサーバを用いて日本国内ユーザ向けのサービスを行えば、特許権者の日本における需要が奪われ、妥当ではない。日本国内ユーザ向けのサービスを行う事業者であれば、日本国特許を調査して事業をすべきであり、予見性という観点から、サーバ事業者にとって酷ということもない。

(3) 属地主義の原則の下での「実施地」の評価に関して、厳格な属地主義にとらわれず柔軟に解釈する考え方が提言されている。平成 28 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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」では、「実施地」を評価する上での考慮要素として、「主たる行為」地と「市場地」が挙げられている。「主たる行為」地は、請求項の各構成要件のうち、何らかの主たる部分が日本国内で行われている限り、その他の構成要件がその他の国で行われていても、「実施」地は日本国内であると評価することを肯定する観点であり、「市場地」は収益を上げるなどの経済的影響、技術的影響等の日本市場に影響があれば、「実施」地

は日本国内であると評価することを肯定する観点である。

サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され存在する場合についても、上記考え方を適用することにより、日本国の領域内での「生産」と評価できる場合があり得ると考える。

(4) 提供行為ではあるが、ネットワークを通じて送信され得る発明について、知財高判令4. 7. 20(平成30年(ネ)第10077号)において、「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。」との判断が示された(判決文134頁11-20行)。

上記は「プログラム」の提供行為についての判示であるが、「装置」の生産行為についても上記考え方を適用して「生産」を判断していると思受けられる(判決文136頁4-12行)。したがって、「システム」の生産行為についても応用できると考える。すなわち、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の生産行為についても、当該サーバが日本国外で作り出され存在し、「システム」の生産行為の全てが日本国の領域内では完結しない場合であっても、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、属地主義の原則には反しないと解する。

(5) 以上のとおり、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され存在する場合、

一律に、「物の発明」の実施行為である「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）に該当しないとすることは妥当ではなく、実質的かつ全体的にみて、「生産」が日本国の領域内で行われたと評価し得る場合は「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）に該当し得ると考える。

第 2 意見募集事項 2（1 で「生産」に該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには、どのような要件が必要か。）について

（1）サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合の行為について、「生産」に該当するための要件について、以下述べるが、前提として、複数ある端末装置のうち少なくとも一部は日本国内に存在する必要がある。「少なくとも一部」の数、割合は、後記（2）の日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか否かの考慮要素とはなり得ると考える。

（2）第 1 で述べた「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」か否かに関し、「提供」行為について、上記知財高裁判決 134 頁 21 行-135 頁 1 行では、「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」と判示された。

上記は「提供」についての判示であるが、「装置」の生産行為についても上

記考え方を適用して「生産」を判断していると見受けられる（判決文 136 頁 4-12 行）。したがって、「生産」の場合も、上記で列記された四つの事情は考慮要素となると考える。

加えて、「生産」は「提供」とは異なる実施行為であるから、「生産」の意義から導き出される事項が考慮要素となる場合もあり得ると考える。

第 1 の（1）のとおり、「生産」は「物を作り出す行為」であり、客体である「物」に変更を加えない「提供」とは異なる。「生産」後の「物」（目的物）は「生産」前の物（出発物）に比較し、社会、経済的観点に照らして、価値が付加されたもの（新たな物）である。「生産」行為の要素（各工程）についても、価値の付加を伴うものが重要な要素となると解する。

サーバと端末装置とを構成要素とする「システム」において、特別なプログラムがインストールされていないサーバや端末装置は一般に流通している汎用的な有体物に過ぎず、特許発明の技術的特徴を備えているといえない。サーバと端末装置とを構成要素とする「システム」の発明では、一般に、インストールされるプログラムに技術的特徴があり、インストールなどの行為によって、サーバや端末装置がそのプログラムを備えることで技術的価値が付加される。

すなわち、サーバと端末装置とを構成要素とする「システム」発明の「生産」行為においては、一般に、サーバや端末装置にプログラムをインストールする工程やプログラムを備えたサーバや端末装置を結合させる工程が重要な要素となる。

また、「生産」は「使用」とは異なる実施行為であり、「生産」を「使用」との関係で捉える場合には、「使用できる状況を整える行為」までを「生産」

と捉えることが可能である。ただ、有体物に加え処理などの経時的要素を規定する「システム」の発明においては、「生産」と「使用」の境界が困難な場合もあり得る。

(3) 以下に事例を示しながら説明する。

<事例 1 >

請求項には、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムであって、サーバは機能 A を有し、端末装置は機能 B を有する。」と記載され、機能 A の処理と機能 B の処理の組み合わせによって、特許発明の効果が得られるとする。

[考えられる処理 1]

- ① 事業者が電気通信回線に接続された日本国外のサーバに、機能 A、機能 B、機能 C（機能 B を端末装置に提供する機能）のプログラムを備えさせる。
- ② ユーザが日本国内の端末装置からサーバにアクセスし、機能 C からの指示にしたがってクリックなどの操作することで、機能 B のプログラムの提供を受け、特許発明の技術範囲に属する物と同じ構成が完成する。
- ③ ユーザがシステムを使用する。

[考えられる処理 2]

- ① 事業者が電気通信回線に接続された日本国外のサーバに、機能 A、機能 B、機能 C（機能 B を端末装置に提供する機能）のプログラムを備えさせる。

② ユーザが日本国内の端末装置からサーバにアクセスし、システムの使用を開始する。使用と並行して機能 C からの指示にしたがって、ユーザがクリックなどの操作することで、機能 B のプログラムの提供を受け、使用の途中で特許発明の技術範囲に属する物と同じ構成が完成する。

処理 1, 2 ともに、上記①および②によって発明相当品が生産され、生産の完了は、端末装置が機能 B を備える時点であり、②のユーザの操作によるものである。

そして、①及び②は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ないと解することが可能であり、また、完了がユーザによるものであり、生産の制御が日本国の領域内で行われていると解することも可能である。

一方、「システム」発明の重要な要素となり得るプログラムのインストールは、サーバ側（日本国外）と端末装置側（日本国内）とで行われている。そのため、主たる行為地を実施地と考える立場の場合には、明細書の記載などを考慮し、端末装置側の要素が重要といえるかも考慮要素となると考える。

さらに、上記（2）のとおり、当該生産行為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否か、生産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否かも考慮し、総合的に評価される。

なお、①の処理の時点で特許発明の技術範囲に属する物を完成させるための仕組みは完成しており、ユーザは手足もしくはは道具として利用されているだけと考えることもできる。よって、サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムの「生産」を行った主体を評価する際には、実質的

な評価が必要であり、主体を①の事業者とすることもあり得ると考える。仮に「生産」を行った主体はユーザであると評価するとし、そのユーザが事業者ではない場合であっても、機能 B を実行するプログラムの提供が特許法 101 条 1 号の「のみ」の要件を満たせば、①の事業者による提供は、同号規定の間接侵害に該当すると考える。また、事例 1 の生産の完了は、特許発明の効果を発現させる行為であるユーザの使用と関連性が強いので、知財高判令 4. 7. 20（平成 30 年（ネ）第 10077 号）における「提供」における実施行為の場所に関する判断と同様の判断を「生産」にも適用し得る可能性があると考えられる。

<事例 2>

請求項には、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムであって、サーバは機能 A と機能 B を有する。」と記載されている。この特許発明の場合、技術的特徴はサーバにあるので、「機能 A と機能 B を有するサーバ。」という請求項もあり得る。また、特許発明の効果はサーバで生成され、端末装置側で発現されるとする。

[考えられる処理]

- ① 事業者が電気通信回線に接続された日本国外のサーバに、機能 A、機能 B のプログラムを備えさせる。
- ② ユーザが日本国内の端末装置から上記①のサーバにアクセスすることだけで、特許発明の技術範囲に属する物と同じ構成が完成する。

「サーバ」の発明の場合、①で生産は完了している。この場合は、原則サーバが存在する場所を生産行為が行われた場所と評価せざるを得ず、日本

国の領域内での「生産」とは評価できない。ただし、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」を、専ら日本国内の顧客等に使用させる予定で構成している場合には、日本国の領域内での実施行為か否かの評価において、例外的に諸事情を考慮できる可能性があると考え。例外的事例については後述する。

一方、「システム」の発明の場合、生産の完了は②のユーザの端末装置からのサーバへのアクセスによるものである。「システム」発明の重要な要素となり得るプログラムのインストールは、全てサーバ側（日本国外）で行われている。そのため、主たる行為地を実施地と考える立場の場合には、一般には、サーバ所在地（日本国外）が実施地と評価される可能性が高いと考える。

また、②の行為は、ユーザが特許発明の技術的特徴を含んでいない汎用的な端末装置を付加する行為であり、事例1とは異なり事業者がユーザを手足もしくは道具として利用していると評価できないため、生産の最終処理の主体をユーザにせざるを得ないと考える。その場合、ユーザが事業者でない場合には侵害を問えない。また、①の事業者は生産にのみ用いる物を提供していないので、特許法101条1号にも該当しないと考える。

諸事情を考慮し、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の生産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できる可能性がある例外的事例としては、例えば以下が考えられる。

・ 例外的事例 2 - 1

①の事業者が、日本国内の顧客等に使用させることを予定して、日本国内のサーバ提供者からクラウドサーバを手配し、現実のサーバが日本国内

に存在するか日本国外に存在するかを意識することなく、事業者の日本国内の所在地からサーバにアクセスして、サーバに機能 A、機能 B のプログラムを備えさせる。この場合は、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ないので、現実のサーバの場所を考慮する必要がない可能性がある。

・ 例外的事例 2 - 2

①の事業者が、日本国外のサーバに、機能 A、機能 B、機能 D（端末装置に広告を表示する機能）のプログラムを備えさせている。かつ、機能 D は日本国内向けの広告のみを提供する装置と通信するように設定されている。この場合は、機能 D の設定によって、サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムを、日本国内の顧客等に使用させることが明確になっていることを考慮できる可能性がある。

・ 例外的事例 2 - 3

①の事業者が、日本国外のサーバに、機能 A、機能 B、機能 E（機能 A、B の使用に応じた課金額を端末装置に通知する機能）のプログラムを備えさせる。かつ、機能 E は日本国内の顧客等への課金額を管理する装置と通信するように設定されている。この場合は、機能 E の設定によって、サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムを、日本国内の顧客等に使用させることが明確になっていることを考慮できる可能性がある。

< 事例 3 >

請求項には、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とするシステムであって、端末装置は機能 A と機能 B を有する。」と記載されている。

この発明の場合、技術的特徴は端末装置にあるので、「機能 A と機能 B を有する端末装置。」という請求項もあり得る。また、機能 A がサーバに配置される場合であっても、サーバの機能 A によって端末装置の構造、機能等を特定できる場合であれば、「機能 A を有するサーバと送受信する機能 B を有する端末装置。」という請求項もあり得る（サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定する請求項）。さらに、「請求項○に記載の端末装置としてコンピュータを機能させるプログラム。」という請求項もあり得る。

端末装置は通常はユーザと同じ場所に存在するので、特許発明の効果が生じる場所に存在する。事例 3 においては日本国内での実施行為は、端末装置もしくはプログラムの発明に対して生産、譲渡等、使用で評価すれば十分であり、サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の生産についての議論の必要はないと考える。

<追加意見>

サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」においては、例えば、事例 2 のように特許発明の技術的特徴を有するサーバ（日本国の領域外に存在）と汎用的な端末装置（日本国の領域内に存在）間でデータ授受が行われるだけの場合もある。そのような場合は、特許発明の技術的特徴を構成するプログラムの全部もしくは一部の端末装置への「提供」が伴わない。よって、上記のとおり、「システム」の「生産」が日本国内で行われたと評価することは難しいと考える。

一方、端末装置を使用する多数のユーザが日本国の領域内に所在する場合は、特許発明の効果を日本国の領域内において多数発現させるので、「システム」の「使用」についてみた場合には、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できることはあり得る。しかし、使用の主体はユーザであるため、業としての実施と評価されないことがある。つまり、例外的に適用される日本国の領域内の実施に該当するとしても、業としての要件に該当させないことによる侵害回避手段が存在すると解する。日本国の領域内での実施と評価するために重要な行為は、特許発明の効果を発現させる「使用」である。情報通信技術の進歩およびモノからコトに変化している産業構造の変化を考慮すると、ソフトウェア関連の特許発明においては、電気通信回線を通じて「使用させる」行為を実施行為に含めなければ特許発明を十分に保護できないと考える。

したがって、電気通信回線を通じてユーザに使用させる行為（使用の用に供する行為）を、特許法2条3項1号の実施行為として定義する法改正が必要と考える。

以 上