

国境をまたぐ物の発明の特許権侵害が属地主義からその 差止請求・損害賠償請求が否定された事例

～東京地判令和4年3月24日〔コメント配信システム事件〕～
(裁判所ホームページ知的財産裁判例集)

小池綜合法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

第1 本件の特徴

1 本件事案の背景事情

本件は、ニコニコ動画の運営で知られる株式会社ダウンゴ（以下「原告」という）が、米国（ネバダ州）法人FC2,inc（創立者は日本人。以下「FC2社」という）及びFC2より委託されてホームページを運用してきた株式会社ホームページシステム（以下「HPS社」という）らにより運営されてきた3つのインターネット上のコメント付き動画配信サービスに対して、特許第6526304号（以下「本件特許」という）の「コメント配信システム」と題する物の発明の技術的範囲に属するとして、その差止請求及び損害賠償請求が審理された事例である。

東京地方裁判所第29民事部（國分隆文裁判長）は、FC2社が運用する動画配信サービスが、本件特許に係る発明（請求項1及び2。以下、各請求項に係る発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい、併せて「本件発明」という）の双方の技術的範囲に属することを認めたが、端末装置とともにネットワークシステムを構成するサーバが海外に存在することから、特許法の属地主義の観点からは、発明の実施の「生産」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」として、ネットワークを通じて形成されるはずのシステムの構築を物の発明の「生産」に相当するとすることはできないとの理由で原告がFC2社らが求めた差止請求、及び損害賠償請求を令和4年3月2日に棄却した。

インターネットを通じたネットワークビジネスにおいて、物理層の問題として国内サーバを利用するか、海外サーバを利用するかは、単なるサービスや価格問題でしかなく、また、コンピュータシステムにあっては、クライアント側の要請（request）によってサーバからの応答（response）を繰り返すのが通常の情報処理であり、サーバ側で「する」処理は、ある意味、クライアントが「させている」処理であるとの技術的実態があるため、各国において多くの特許権侵害の議論が積み重なってきたところである。

物の発明を構成するサーバの所在地が海外にあることを直接の理由として、属地主義を原則とする特許法の適用範囲外になるか、それとも国内法を適用して特許権侵害とするかについて、諸外国においても多くの先例や議論があるところ、わが国において真正面から当該論点を判断した

先例はなかった。

原告側が特許権侵害を根拠付ける実施行為について、物の発明の「生産」のみを論拠にせざるをえなかったためとも考えられるが、法律論としては、ある意味、オーソドックスな処理を行ったとも考えられる本件判決が採用した論理構成を紹介するとともに、国家主権が及ぶ範囲の問題でもある属地主義の制約について、わが国における国境をまたぐ物の発明の侵害論について考察したい。

2 当事者

読者の諸兄は、ニコニコ動画を御存知であろうか。

動画の配信を受信する各ユーザーが、リアルタイムで「キター（・∀・）ー!!!!」等をコメントすると動画の配信に伴って複数のコメントが画面の左右に流れていき、動画と同時に視聴者の多くのコメントを見ることができるあのシステムである。

元となる技術は米国法人が開発した模様であるが、ダウンゴの商標や名称も含め、日本法人である株式会社ダウンゴがこれを引継ぎ、ニコニコ動画のサービスを展開することで、ネット閲覧数・接続数で立ち後れていた日本の多くのサービスの中、他国のインターネットサービスに対抗するコンテンツ配信事業を確立してきている。

他方、被告であるF C 2社は、創業者は日本人であり、主なユーザーも日本であるものの、米国ネバダ州法人で、レンタルサーバ、Webサービスの運営会社として知られた会社である。

2004年頃にF C 2ブログのblogサービスを開始し、わが国で数多くのユーザーを獲得していたところ、2007年頃よりF C 2動画（以下、本件判決に従って、「被告サービス1」という）より、ユーザーのアップロードする動画の配信サービスを開始しており、2011年にはsaymove!及びひまわり動画を譲り受け、F C 2 SayMove!（「被告サービス2」）及びF C 2 ひまわり動画（「被告サービス3」、以下、「被告サービス」と総称する）の運営を開始しており、本訴訟の被疑侵害システムと位置付けられている。

なお、実際のホームページは、日本法人であるH P S社名義で開設されている（本訴訟係属中の2020年、被告サービス2及び被告サービス3を営業譲渡している）。

技術的には、被告サービスには、Adobe社のFLASH技術を利用した動画・コメント配信技術とHTML5のハイパーテキストに埋め込まれたJavaScriptを利用した動画・コメント配信技術の2種類があり、また、被告サービス1が動画配信とコメント配信のサーバが共用されているのに対して被告サービス2が動画配信とコメント配信用サーバを物理的に分けているとの違いがあるが、本件特許の侵害判断にとって大きく異なるところはなかった。

なお、被告サービスは、ユーザーによるアダルト動画、アニメ作品、テレビ番組等の違法なアップロードと配信が頻発し、公然わいせつ罪や、著作権侵害罪、リベンジボルノ法（私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律）違反等で、投稿者が逮捕される等の刑事問題が報道されてきた中、F C 2社及びH P S社の元代表者に対しても、海外サーバにこれらの動画を配信可能にしていることのわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪（刑175条）、及び配信者らと共謀して無修正わいせつ動画を配信し不特定の視聴者らに観覧させたとの公然わいせつ（刑174条）の罪で起訴されており、最決令和3年2月1日（刑集第75巻2号123頁）により有罪が確定していることも、本件の特許権の域外適用を比較検討する上で興味深い。

同最高裁決定は、主に搜索差押令状の執行として、海外サーバに保管されていたメール等の記録をリモートアクセスに任意協力させて証拠収集したことへの違法収集証拠性を職権による争点として判断がなされているものであるが、海外にサーバをおく被告サービスに対しては、以上の

刑事事件でも多くの論点を提供してきたものであり、ある意味、本侵害訴訟で検討対象となる特許法の属地主義の問題と刑事司法の及ぶ主権の問題とに乖離が生じているともいえるからである。

実際、海外サーバーを利用したサービス提供は、国境をまたぐ役務提供に対する消費税課税の基準等についても多くの論点を提供してきたところ、本判決において司法上の解釈処理に限界が認められた以上、特許法においても、ネットワークを通じた国境をまたぐ物の発明の処理について、早急な対応が必要不可欠であるとも理解されるところである。

3 先行侵害訴訟

本件事案に先立ち、原告は、関連特許である特許第4734471号（以下「先行特許1」という）及び特許第4695583号（以下「先行特許2」という）に基づき、被告らの上記3つの被告サービスにおいて、動画配信を受信する情報処理端末で使用されるプログラム（情報処理端末側のキャッシュ機能を利用をして、FLASH技術のSWFファイル又はJavaScript技術のJSファイルによりブラウザをしてサーバ側にコメントをリクエストして、これを送信させて動画と共に表示させるという内容のプログラム）をインストールすることになる表示端末の装置の生産、使用、及びプログラムの生産・譲渡・譲渡等の申出の禁止等を求める差止等請求訴訟（損害賠償請求額1億円）を平成28年に提起している（以下「先行侵害訴訟」という）。

先行侵害訴訟にあっては、先行特許1及び先行特許2の各請求項に係る発明（先行特許1については、請求項1、2、5、6、9、10に係る発明が請求原因であり、以下「先行発明1」と総称する。先行特許2については、請求項1乃至3及び9乃至10に係る発明が請求原因であり、以下「先行発明2」と総称する）において、後述する端末装置側の構成要件の充足性が認められず（被告サービスにおいては、サーバ側において先行発明1及び2の構成要件に該当する処理があり、原審の段階では端末側の処理があると認められていない）、均等論の成立も否定され、東京地判平成30年9月19日において請求棄却判決がなされている。

なお、先行特許1及び2は、被告らより、無効審判請求が提起されて（無効2017-800124号事件、無効2017-800123号事件）、共に平成31年1月18日に請求不成立審決がなされた上、知財高判令和2年2月19日（平成31年（行ケ）第10039号、平成31年（行ケ）第10038号）でも請求棄却判決がされたことから、現時点で特許性について疑義が少ない状況と推測される。

先行侵害訴訟については、知財高裁に控訴されており、本年6月29日が判決言い渡し期日として指定されている模様である。

請求棄却判決の理由となっている端末装置側の処理に関する構成要件不充足、均等論の本質的部分との理由付けについては、分割により問題となった処理の詳細を除いた本件特許の登録及び侵害判断がある中で、どのような結論になるのか、興味のあるところではあるが、本訴訟の判断の対象である端末装置とサーバとが国内と海外とに分かれて存在している場合での特許法の効力問題が判断対象の論点になるかが不明であり（先行特許2について侵害を認める場合は、論理的に検討の対象となる可能性があるが、先行特許1については、端末側の処理が中心の論点であり、検討の対象にならない可能性がある）、判決を楽しみに待ちつつ、本稿の直接の検討対象とはせず、訴訟戦略の問題として、本件との比較して若干の言及をおくにとどめる。