

構成要件の一部が国外で充足した場合の 特許権侵害の成否と実務的対応

～東京地裁令和4年3月24日判決〔令和元年(ワ)第25152事件〕～

iCraft法律事務所
知的財産権法研究会 弁護士 内田 誠

第1 事案の概要と裁判所の判断の要旨

本件は、原告である株式会社ダウンゴ（以下、「原告ダウンゴ」という。）が、米国法人であるFC2, inc（以下、「被告FC2」という。）及びFC2から委託を受けてFC2のサービスに関する業務を行っている（とダウンゴが主張する）株式会社ホームページシステム（以下、「被告HPS」という。）に対して、被告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かかるシステム（以下、「被告システム」という。）が、特許第6526304号にかかる発明の技術的範囲に属するものであり、被告FC2が米国に設置されたサーバから日本国内のユーザ端末にファイル（以下、「被告ファイル」という。）を送信する行為が被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為にあたると主張し、また、被告HPSは被告FC2と実質的に一体のものとして上記特許権侵害行為を行っていると主張し、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め、損害賠償請求等を求めた事案である。

このような事案において、裁判所は、特許法2条3項1号の「生産」にあたるとするには、特許発明の構成要件の全てをみ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判示したうえで、被告システムにおける動画配信用サーバとコメント配信用サーバが米国内に存在することから、特許発明の構成要件の全てをみたす物が日本国内において新たに作り出されておらず、「生産」されているとは認めることができないとして、被告FC2及び被告HPSの特許権侵害行為を否定した。

本判決では、いわゆるネットワーク関連発明において、構成要件の一部が国外で充足する場合に特許権侵害が成立するか否かという未解決の論点が問題となっている。

なお、同一当事者間において、別の特許権（特許第4734471号、特許第4695583号）に基づいて被告システムが特許権を侵害するか否かが争われている（東京地裁平成30年9月19日判決〔平成28年(ワ)第38565号〕。以下、「先行事件」という。）。この先行事件において、原告ダウンゴは、被告の実施行為として「生産」のみならず、「使用」も主張していたが、被告システムが上記2件の特許発明の構成要件を充足しないと裁判所が判断したため、構成要件の一部が国外で充足する場合に特許権侵害が成立するか否かという論点について判断されていない。

第2 ネットワーク関連発明における紛争の類型

本判決は、ネットワーク関連発明に関する判断を示したものであるが、ネットワーク関連発明に関する紛争で、過去に判決が出ている事案の類型を整理すると以下のとおりとなる。

表1：ネットワーク関連発明における紛争の類型

	物の発明		方法の発明	
	構成要件が国内で充足	構成要件の一部が国外で充足	構成要件が国内で充足	構成要件の一部が国外で充足
複数行為者	眼鏡レンズ供給システム事件（管理支配論）【物の発明】		電着画像形成方法事件（道具理論）【方法の発明】	
単独行為者		本判決（ダウンゴン v. F C 2 事件）【物の発明】	インターネットナビゲーション事件（事実認定により単独行為者と認定）【方法の発明】	

第3 関連判例の概観

上記表1に示した各事案における判決は、構成要件の一部が国外で充足する場合に特許権侵害が成立するか否かという論点に関連するため、ここで概観したい。

1 東京地裁平成13年9月20日判決〔平成12年(ワ)第20503号〕（電着画像形成方法事件）

電着画像形成方法事件で権利行使された特許発明の構成要件は以下のとおりである。

	特許発明（※請求項1のみ）	被告製品	行為者	国内／国外
1	金属板の表面に導電性被膜を形成し、	○	被告	国内
2	前記導電性被膜表面に電着画像を形成し、	○	被告	国内
3	感圧接着剤層を設けた支持基材の該感圧接着剤層に前記電着画像を前記導電性被膜とともに金属板から剥離転写し、	○	被告	国内
4	前記導電性被膜を前記電着画像から剥離し、	○	被告	国内
5	電着画像の露出面に固定用接着剤層を形成し、	○	被告	国内
6	前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ、前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けることを特徴とする	論点	購入者（文字盤製造業者）	被告製品が輸出された場合は、被告製品を購入した文字盤製造業者が時計文字盤等に貼付することで、国外で本工程を実施
7	電着画像の形成方法。	○	被告	国内

電着画像形成方法事件では、構成要件6について、被告製品が輸出された場合、被告製品を購入した文字盤製造業者が支持基材から電着画像を剥離してその電着画像を時計文字盤等に貼付する行為が日本国外で行われることになること、及び構成要件6は被告ではなく被告製品を購入した文字盤製造業者によって充足されることから、被告による日本国内における実施行為（方法の