

2022年10月3日

ネットワーク関連発明保護の今後に注目 2

[三好内外国特許事務所](#)

弁理士 高橋俊一



先に、「ネットワーク関連発明保護の今後に注目」というコラムにおいて、本年の3月24日に、東京地裁においてドワンゴとFC2との動画のコメント表示技術 ([特許第6526304号](#)) に関する特許権侵害訴訟 (令和元年 (ワ) 第25152号) の判決が出された、ということを書いたが、今般、類似の動画のコメント表示技術 ([特許第4734471号](#)及び[第4695583号](#)) について両社が争っていた別の裁判の控訴審 (平成30年 (ネ) 第10077号) の判決が7月20日に出され、やっと判決文が公開された。両社は、動画のコメント表示技術について2件の訴訟を争っており、今回公開されたものが第一弾のものであり、3月24日に判決が出されたものが第二弾のものである。

第一弾のものは、平成30年9月19日に東京地裁で判決が出され (平成28年 (ワ) 第38565号)、ドワンゴが敗訴し、控訴していたものである。東京地裁では、FC2の動画のコメント表示技術がドワンゴの特許権の技術的範囲に属しないと判断され、FC2のサーバーが米国にあることで侵害を構成するか否かについての判断はなされなかった。しかるに、知財高裁では、FC2の動画のコメント表示技術がドワンゴの特許権の技術的範囲に一部属するとした上で、FC2のサーバーが米国にあることで侵害を構成するか否かについての判断をするに至った。

知財高裁は、判決において、「ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、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。」と見解を述べている。ネットワーク関連の事業においては、被疑者がサーバーを外国に配置して当該サーバーに処理をさせて、その結果を日本のクライアントに提供した場合に、属地主義により侵害を回避できるか否かについてのこれまでの議論について一つの回答が示されたということができよう。

その上で、「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し、当該提供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し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。」と述べ、判断に際しての基準を示している。

この判断が知財高裁の一致した意見かどうかはまだわからない。第二弾についての知財高裁の審理はこれからであり、どのような判断がなされるのか、今暫く推移を注視する必要がある。

以上