

事件番号 令和4年（ネ）第10046号

意見書

令和4年11月30日

東京都千代田区大手町1-1-3
大手センタービル
一般社団法人 電子情報技術産業協会
特許専門委員会

意見募集事項について

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」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。

まず、弊委員会には、「該当し得ない立場」と「該当し得る立場」とがあり、事件当事者の議論の整理に資すれば思い、その両方を記載致します。

尚、「該当し得ないという立場」では、そもそも当該システム発明の生産行為に該当するかという前提を含めて検討し理由を申し述べています。これに対し、「該当し得るという立場」では、同一当事者の別件である知的財産高等裁判所第2部判決 令和4年7月20日 平成30年（ネ）第10077号（以下「別件判決」という。）を踏まえ、当該システム発明の生産行為が存在するという認識の下で、当該生産行為の域外適用を認めるかという観点で理由を申し述べています。

A. 「該当し得ないという立場」

（意見）

本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の「コメント配信システム」を構成する一要素である「サーバ」を域外に配置しただけで当該特許権の侵害を免れることは妥当ではないと考えますが、その上で、当該実施行為は「生産」（特許法2条3項1号）には該当しないと考えます。

(理由)

① 「生産」の解釈：

「生産」とは、「一般に『製造』といわれるもので、物を作り出す行為である」と、いわゆる基本書では説明されています¹。

また、原審においては、「『生産』に当たるためには、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解すべきである」と解釈されています。

また、関連するものとして「インクタンク事件」の最高裁判決²では、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。」と判示されています。

米国では³、「生産とは特許された機器の動作可能な組み合わせを製造することを含む。」⁴とされています。

ドイツでは⁵、「生産との関係で侵害行為は、製品が作られるプロセス全体を最初から含み、完成する前の最後のステップを含むことまでは限定されない。属地主義の原則により、特許を侵害している製品（すなわち、基本的にクレームの特徴の全てを備えた対象物）は、当然ドイツ国内にある必要がある。」⁶とされています。

② 対象の特許請求の範囲の請求項 1 の確認：

先ず、原審に沿って、対象の特許請求の範囲の請求項 1 を、以下のとおり構成要件に分説します。

「1 A サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1 B 前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第 1 コメント及び第 2 コメントを受信し、

1 C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1 D 前記コメント情報は、前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントと、前記第 1 コメント及び前記第 2 コメントのそれぞれが付与された時点 に対応する、前記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、を含み、

1 E 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1 F 前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1 G 重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1 H 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

1 I コメント配信システム。」

③ 被告システムの確認、及び、請求項1の被告サービスへの当てはめ：

原審は、被告サービス1、2及び3のそれぞれについて、FLASH版及びHTML5版を認定しています。

ここでは、便宜上、被告サービス1のHTML5版について事実認定した箇所を引用して、第三者意見募集の「事案の概要」の「2 当事者の主張の概要」の「(1) 被告システムについて」の欄の図面を参照しつつ、下線部分を追記しながら当てはめを試みます。

① - 1 ユーザが、ユーザ端末において、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページをブラウザに表示させる (下図の①に相当)。

② - 2 ①-1により、ウェブページのデータ及びJSファイルが被告FC2のウェブサーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる (下図の②③④⑤に相当)。

③ - 1 ①-2でダウンロードされたJSファイルには、動画及びコメントに関する情報の取得をリクエストするようにブラウザに要求する命令が格納されており、ブラウザが、その命令に従って、被告FC2の動画配信用サーバに対

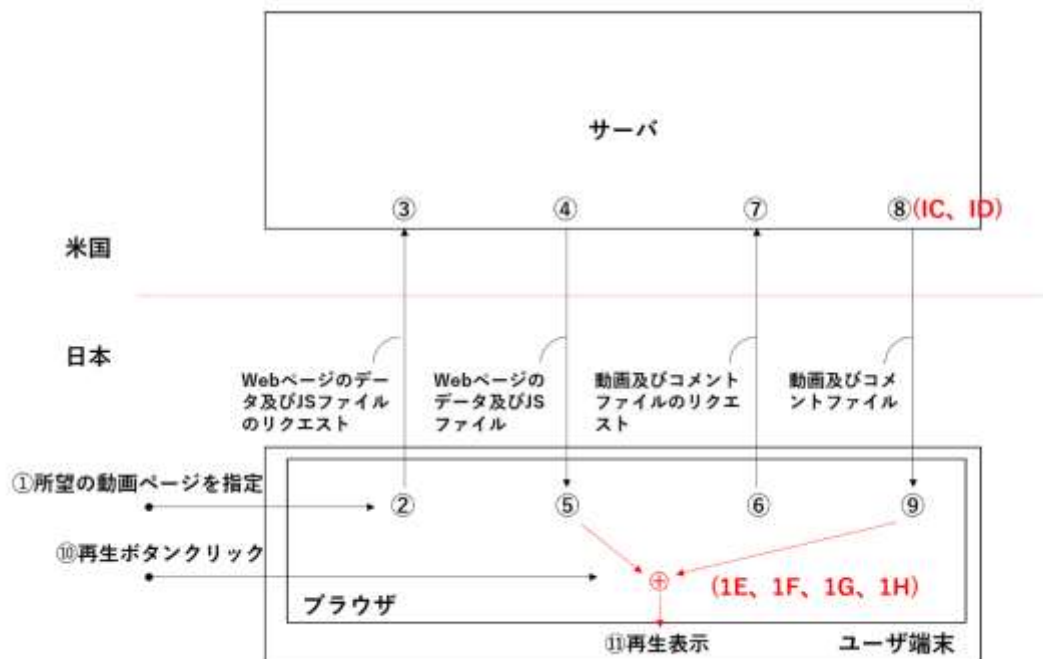
し動画ファイルのリクエストを行い、被告F C 2のコメント配信用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行う（下図の⑥⑦に相当）。

上記リクエストの際、特定の動画を再生するための具体的な動画ファイル及びコメントファイルの指定は、ブラウザがJ Sファイルの情報に基づき被告F C 2のウェブサーバにアクセスしてウェブサーバからU R Lを取得することによって行われている。

- ④ - 2 ②- 1のリクエストに応じて、被告F C 2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被告F C 2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、ユーザ端末に配信する（下図の⑧に相当。請求項1の1 C、1 Dに相当。）。
- ⑤ ユーザ端末が、②- 2の動画ファイル及びコメントファイルを受信する（下図の⑨に相当）。
- ⑥ ユーザが、ユーザ端末において、表示されたウェブページにおける動画の再生ボタンを押す（下図の⑩に相当）。

これにより、ユーザ端末が、受信した動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウザ上にコメント付き動画を表示させる。

その表示の際に2つのコメントが重複するか否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示位置の指定は、J Sファイルによって規定される条件に基づいて行われている（請求項1の1 E、1 F、1 G、1 Hに相当）。」



④ 検討

まず、本件では、上述のように、表示の際に2つのコメントが重複するか否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示位置の指定は、上図ではJ Sファイルによって規定される条件に基づいて行われます。

つまり、被告サーバが上記J Sファイルをユーザ端末に送信することで、前記ユーザ端末上の汎用ブラウザは、本請求項1記載のコメント配信システムの一部を構成する状態となります。

このことをとらえて、「生産」に該当すると解釈した場合、ユーザによる「①所望の動画ページの指定」に応じて被告サーバが上記J Sファイルをユーザ端末に送信するタイミングで（キャッシュに一時保管後抹消）、その都度、本請求項1記載のコメント配信システムが一台目、二台目、三台目、n台目と毎回生産され、廃棄されることになります。

一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うものであるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、n台目と繰り返されることまで「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたいと考えます。

同様に、当該システムを使用している既存ユーザがいる中で、既存ユーザとは別に新規ユーザが当該システムを使用するタイミングで、当該システムが新たに作り出されると評価して「生産」と解釈した場合、当該システムの上に重ねて当該システムのn台目を新たに作り出すことになり、その解釈は採用しがたいと考えます。

次に、被告サーバは、上図のように、④の「ウェブページのデータ及びJ Sファイル」をユーザ端末に送信すること、及び、⑧の「動画ファイル及びコメントファイル」をユーザ端末に送信すること、を行っています。他方、請求項1記載の構成要素（1 E、1 F、1 G、1 H）は、ユーザ端末の汎用ブラウザによって、J Sファイルが規定する条件に基づいて行われます。

そうすると、これを「生産」と解釈した場合、被告は、請求項1記載の一部の構成要素を提供しているとは言えるものの、他方、被告だけでは、請求項1記載の各構成要素のすべてを備えるコメント配信システムを、単独で生産している、とは言えないと考えます。

このように、本請求項1は、サーバ運営主体と複数のユーザが関与するビジネ

ス全体をクレームの構成要件として権利化したもので、単一の主体による実施行為として捉えることができないという「複数主体」の問題を内在します。

このことに加えて、被告の実施行為に相当する行為は、米国にて行われているため、サーバの一部が海外に置かれている場合に日本の特許権の侵害行為と評価できるかという「域外適用」の問題をも包含します。

本請求項 1 記載の各構成要素との関係で見た場合、日本国内の生産と評価することは、できないと考えます。

続いて、「一太郎事件」⁷との関係でも検討します。「一太郎事件」では以下のよう
に判示しています。

「まず、前記 1 のとおり、「控訴人製品をインストールしたパソコン」は、本件第 1，第 2 発明の構成要件を充足するものであるところ、控訴人製品は、前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち、控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第 1，第 2 発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべきである。」

なお、控訴人製品は、商品名「一太郎」（日本語ワープロソフト）及び商品名「花子」（統合グラフィックソフト）になります。また、上記第 1 発明は請求項 1 記載の「情報処理装置」であり、上記第 2 発明は請求項 2 記載の「情報処理装置」になります。

本件において、「一太郎事件」の「一太郎」及び「花子」に相当するものは、FLASH 版の場合はユーザがパソコンにインストールする「A d o b e F l a s h P l a y e r」（ブラウザのプラグイン）であり、HTML 5 版の場合はユーザのパソコンに格納されているブラウザ（閲覧ソフト）になると考えます。これらは、「一太郎」及び「花子」と同様に、スタンドアロン型の汎用パソコンに一旦インストールされれば、それ以降、特定の機能を備えた状態に汎用パソコンを変化させ、その変化した状態が維持されます。このことを捉えて、「控訴人製品のインストールにより、ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ、本件第 1，第 2 発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから、控訴人製品をインストールすることは、前記パソコンの生産に当たるものというべき

である。」と評価することは妥当であると考えます。

これに対して、本件はネットワーク型のシステムに関するものであり、FLASH版において被告が提供するSWFファイルは「Adobe Flash Player」に関連するファイルであり、計算式及び表示位置を格納しています。また、HTML 5版において被告が提供するJSファイルはブラウザに関連するファイルであり、計算式及び表示位置を格納しています。これらはユーザ端末のブラウザのキャッシュに一時的に保管されるものの抹消されます。一般的にはユーザによる動画の指定に応じて保管・抹消が同一システムにおいて繰り返されることになります。

この点で、ネットワーク型のシステムにおいてユーザ端末のブラウザに関連するファイルを配信してブラウザのキャッシュに一時保管することは、スタンドアロン型の汎用パソコンにおいてソフトウェアをインストールして特定の機能を備えたパソコンに変化した状態にする場合と異なると考えます。

即ち、スタンドアロン型の汎用パソコンの場合、ユーザAのパソコンに「一太郎」をインストールすることは当該パソコン一台の生産に該当します。ユーザBのパソコンに「一太郎」をインストールすることは当該パソコン一台の生産に該当します。ユーザCのパソコンに「一太郎」をインストールすることは当該パソコン一台の生産に該当します。その累積が当該パソコンの累積生産台数N台になります。

他方、ネットワーク型のシステムの場合、ユーザAのパソコンのブラウザに「JSファイル」を一時保管することが、当該システム一台の生産に該当するとすれば、ユーザAが動画を視聴する毎に当該システムが一台目、二台目、三台目、・・・n台目と生産されることになります。ユーザBのパソコンのブラウザに「JSファイル」を一時保管することが、当該システム一台の生産に該当するとすれば、ユーザAが動画を視聴する毎に当該システムが一台目、二台目、三台目、・・・n台目と生産されることになります。Cさんにおいても同様です。その累積である、ユーザAのn台目、ユーザBのn台目、ユーザCのn台目・・・を合計したM台が当該システムの生産台数になります。

このように、同じ「生産」という用語を用いたとしても、その意味する内容が異なります。

この差異は、当該システムは、技術的には、被告のサーバを中心としたネッ

トワークシステム一台を、複数のユーザが「使用」するものである、ということから生ずるものと考えます。そして、本件対象の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は、被告の行為だけでは完結せず、ユーザ端末のブラウザの機能によってはじめて完結する、という関係にあります。ブラウザ自体が高度な機能・性能を有するため、外部から計算式及び表示位置などの条件パラメータを付与すれば、あとはブラウザの方で判断してコメントを重畳した動画を生成します。このように、当該システムは、個々のユーザが一回一回の視聴動画を指定する際に既に使用し得る状態にあると言えます。個々のユーザの一回一回の動画指定による「J S ファイル」の配信によりその都度、例えば使用済みのインクタンクの再生産のように、当該システムが再生産を繰り返すとは言えないと考えます。

従いまして、上述したスタンドアロン型の汎用パソコンとネットワーク型のシステムとの技術的相違により、本件においてシステムの生産に該当しないと解釈しても、「一太郎事件」の判断とは抵触するものではないと考えます。

B. 「該当し得るという立場」

(意見)

「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると思います。

(理由)

インターネット等のネットワークは今や社会インフラとして不可欠なものとなっており、ネットワーク上のシステムやサーバ／端末装置等に係る発明であるネットワーク関連発明の重要性は増すばかりです。このようなネットワーク関連発明については、いわゆる域外適用の問題が実務者や研究者等の間で以前から議論されてきました。しかしながら、これまでの我が国では域外適用についての裁判例が乏しく、法的な規範がほとんど無いような状態であったものと認識しております。このため、どのような場合が域外適用に当たり、どのような場合が当たらないのかについて様々な考え方が存在しており、ネットワーク関連発明の実施の有無を検討するにあたり、予見性が低いという状況が長年続いておりました。特に実務者においては、こうした状況はあまり好ましいものではないため、一定の規範を期待する声もありました。

このような状況の中で、同一当事者の別件である知的財産高等裁判所第2部判決令和4年7月20日 平成30年(ネ)第10077号(以下「別件判決」という。)

では、域外適用について一つの規範となり得る考え方が示されました。具体的には、別件判決では、システムにおける情報端末装置に対応するプログラムの発明において、当該プログラムの提供行為の一部が日本国外で行われた場合について、「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。」としており、域外適用を一定の場合には認めるべき旨を判示しております。なお、この考え方はプログラムの発明に係る提供行為に限定されるものではなく、現に当該別件判決においては、プログラムの発明に係る生産行為や、情報端末装置の発明に係る生産行為等についてもこの考え方を適用して実施行為の有無を判断しているように見受けられます。

該当し得るという立場としては、別件判決で示されたこの考え方に共感しており、支持を表明いたします。やはりネットワーク関連発明の重要性が高まる中で実効性のある保護を行うためには、属地主義の原則を厳格に貫いて域外適用を一切認めないのは妥当ではなく、一定の場合に域外適用を認めることは不可欠であると考えます。言うまでもなく属地主義の原則は最大限に尊重されるべきものですが、「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」場合に限定することで、属地主義に反することなく域外適用を認めることは可能であり、理にかなっていると思われます。該当し得るという立場としては、別件判決を、特許法第1条の「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という目的にも資するバランスの取れたものであると評価しております。

ここで、今回の意見募集事項で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」の発明の生産について問うているところ、別件判決は情報端末装置（いわば単一の装置）やこれに対応するプログラムの発明に係るものであり、発明の対象に差異があることから、別件判決の考え方をそのまま適用すべきかという論点は考えられます。しかしながら、この発明対象の差異は、別件判決で示された考え方

の適用において何ら支障にならないものと考えております。もちろん、システムの発明においては、域外適用の問題の他に、そもそもシステムの発明に関する裁判例や定説が乏しい中で「生産」をどのように解釈すべきかという問題、いわゆる複数当事者の問題、「業として」の問題等も併せて考慮が必要となるような複雑な場合が多いものと考えられます。しかしながら、純粹に域外適用の問題のみについて考えれば、単一の装置である情報端末装置やそれに対応するプログラムであろうが、複数の装置を含むシステムであろうが、考え方を異ならせる特段の理由は見当たらず、両者は同じ考え方で取り扱えば良いものと思われれます。したがって、システムの発明においても、別件判決で示された考え方に基づいて、一定の場合に実施行為（生産）は認められるべきものと考えます。

以上から、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。」に対する意見としましては、「該当し得る」となります。

なお、該当し得るという立場としては、意見募集事項1を、今回の対象案件である知的財産高等裁判所第1部 令和4年（ネ）第10046号について限定される趣旨ではなく、システムの発明の生産についての包括的な意見を問うものと解釈しました。仮に対象案件について限定的に問う趣旨であれば、「該当し得ると考えるべきか」ではなく「該当すると考えるべきか」という聞き方になると思われれますし、意見募集事項の1と2との順序が入れ替わるものと思われたためです。したがって、該当し得るという立場の意見は、対象案件に限定する趣旨ではなく、システムの発明の生産についての包括的な意見を述べるものとなりますのでご了承ください。なお、システムの発明における生産以外の実施態様につきましても、これと同様に考えていることを付言いたします。また、該当し得るという立場として、対象案件について個別かつ具体的にどのように考えるか（生産に該当するか）につきましても、本意見募集の直接の意見募集事項ではないものとは思いますが、ご参考までに、後述する意見募集事項2に対する意見の中で簡単に述べております。

C. 両立場の相違が生じる分岐点についての考察

上述した両立場の相違は、「該当し得ないという立場」は、本件特許請求の範囲の請求項1との関係で当該システムの生産行為に該当するのか、という前提から検討し意見を述べているのに対し、「該当し得るという立場」は、当該生産行為があるこ

とを前提に、対象案件に限定せず包括的な意見を述べている点で相違します。

「該当し得ないという立場」では、物の売り買いを前提とする大量生産型のビジネスモデルの下では特許制度における「物の発明」の「生産、譲渡」というフレームワークが適していたものの、これに対し、産業構造が変化し、必ずしも物の売り買いを前提とはしないネット社会におけるネットワーク型のビジネスモデルでは、既存の「物の発明」の「生産、譲渡」というフレームワークをそのままシステムには適用することが適切ではなくなっているのではないかと現状認識を背景にしています。なぜなら、システムで表現された発明は「物の発明」に属しますが、システムが生産、譲渡されても、当該システム自体が市場において流通するというよりは、当該システムの中でデータが流通することでユーザはサービスの便益を享受するからです。このことを踏まえて、「該当し得るという立場」を採る場合、「生産」概念を変容させざるを得ないのではないかと考えています。この点で、「該当し得るという立場」の主張に対しては、「該当し得ないという立場」から以下の指摘があります。

1) 当該実施行為を「生産」に該当するというためには「生産」の定義の再構築が必要となるのではないかと。

2) 実施概念は、特許権の効力（68条）のみならず、先使用権の認定（79条）、不実施の場合の裁定実施権の認定（83条）など他の条文解釈にも影響を及ぼす基本概念であるため、その再定義には慎重であるべき。

3) 「生産」のような特許法の基本概念は、上記のように諸外国で共通する概念であるため、我が国だけその基本概念の定義を変更することは、特許制度の国際的調和から遠ざかることになり、懸念する。

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。

A. 「該当し得ないという立場」

「生産」には該当しないとの考え方に立ちますが、仮に「生産」に該当し得るとの考え方に立つとした場合には、以下のような要件が必要になると考えます。

「特許発明の実施とは、特許発明の構成要件全体の実施をいい、その一部のみ

の実施をいうものではない（権利一体の原則）」⁸という「権利一体の原則」に鑑みると、物の発明を生産する行為については、部品を組み合わせて最終的な侵害品を完成させた者が直接侵害の責任を負うことになると言えます。

これを本件で見ると、対象の特許請求の範囲の請求項1は、サーバと端末装置とを含むコメント配信システムに関するものです。従いまして、本請求項1に係るコメント配信システムの生産というためには、原則、本システムの構成要素であるサーバと端末装置との双方を含むシステム全体を完成させる必要があることになります。

このことからすると、「生産」に該当し得るためには、被告が、本請求項1に係るコメント配信システムの構成要素であるサーバと端末装置とを含むシステム全体を完成させることが、原則、要件になると考えます。

原則に対する例外要件を検討するにあたっては、広範囲に例外適用を認めると権利範囲が実質的に拡張し、第三者に不測の不利益を与えることになりますので、慎重な検討が必要となります。検討の参考として、システム発明に関する日米の判例を確認します。一つは日本の「眼鏡レンズ供給システム事件」⁹であり、もう一つは米国の「Centillion 事件」¹⁰です。

（眼鏡レンズ供給システム事件）

本事件で東京地裁は以下のように判示しています。

「特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為（特許法2条3項）を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。

以上を前提に検討すると、被告が被告システムを支配管理していることは明らかであり、原告は、被告に対し、本件特許3に基づき、他の要件も満たす限り、被告システムの差止め及び損害賠償を求めることができる。」

本事件では、本件の請求項1に係る「眼鏡レンズの供給システム」は、眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータとから構成され、発注側コンピュータは眼鏡店に設置され、被告は製造側コンピュータを所有します。この眼鏡店に設置された発注側コンピュータも含めたシステム全体を、被告が支配管理し

ていると認定しています。

即ち、当該システム全体を支配管理している者はだれか、を判断することを要件としております。

但し、本事件において、「実施行為」が「生産」を示すのか、また、「使用」を示すのか、さらにはそのいずれをも含むのかは明らかではありません。また、本事件では、発注者側のコンピュータも眼鏡店という事業者であり、製造側コンピュータも眼鏡レンズメーカという事業者です。本事件の支配管理の理論に基づく例外要件を、眼鏡店のような事業者のコンピュータではなく、一般ユーザの端末装置の場合にまで拡大適用できるかは、更なる検討が必要と考えます。この点、次の米国判例は参考になると思われます。

（Centillion 事件）

本事件で、米国連邦巡回控訴裁判所は、システム発明について「生産」との関係で以下のように判示しています。

「Qwest は、クレームされたシステムの一部のみを生産している。 § 271 (a) に基づくシステムを「生産」するためには、Qwest はすべてのクレーム要素を組み合わせる必要があるが、これをしていない。Qwest ではなく、ユーザが「パソコンのデータ処理手段」を提供し、クライアントソフトウェアをインストールすることでシステムが完成している。」

すなわち、一般ユーザの端末装置を含むシステムとの関係で、 § 271 (a) の「生産」行為について、被告 Qwest による直接侵害の成立を否定しています。

以上を踏まえて、「権利一体の原則」という原則に対する例外要件については、広範囲に認めると権利範囲が実質的に拡張し、第三者に不測の不利益を与えることになりますので、実体を踏まえつつも厳格に検討する必要があると考えます。

本件は、一般ユーザの端末装置を含むシステムにおいて、ユーザの端末装置にて汎用ブラウザを用いたユーザによる「①所望の動画ページの指定」に応じて、被告サーバが上記 JS ファイルをユーザ端末に送信するものであり、その送信タイミングで（キャッシュに一時保管後抹消）、その都度、本請求項 1 記載のコメント配信システムが一台目、二台目、三台目、n 台目と毎回生産と廃棄を繰り返す、ことまで「権利一体の原則」の例外として「生産」に含めて解釈することは、権利範囲の実質的拡大につながることを懸念します。

B. 「該当し得るという立場」

意見募集事項1に対する意見において述べました通り、該当し得るという立場としては、「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し得る」場合に限って域外適用を認めるという別件判決で示された考え方を支持しております。また、別件判決ではこの考え方に基づいて、プログラム発明の提供行為が「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」ための具体的な要件（諸事情）について、「問題となる提供行為については、（a）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、（b）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、（c）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、（d）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。」と判示しております（符号（a）～（d）はこちらで付加）。なお、（a）～（d）の四要件はプログラムの発明の提供行為を想定して書かれておりますが、これに限定されるわけではなく、現に当該別件判決においては、プログラムの発明に係る生産行為や、情報端末装置の発明に係る生産行為等についてもこの考え方を適用して実施行為の有無を判断しているように見受けられます。

該当し得るという立場としては、別件判決で挙げられた四要件についても、一定の合理性があるものと評価しており、基本的には支持いたします。これらの四要件は、域外適用の有無を判断するために必要な検討事項であることは疑う余地がなく、諸外国の判例を踏まえても、一定の合理性を有しているものと考えられます。また、域外適用の予見可能性が担保されるためには、一般性や具体性を備えた規範が定められるのが望ましいと考えておりますが、四要件はある程度の一般性や具体性も備えており、予見性の確保に資するものと思われれます。さらに、域外適用は属地主義の原則の例外に当たり、権利範囲の実質的拡大につながる側面があるため、これを認めるとしても、特許発明を実施する第三者の立場からは、第三者による権利の監視負担が増加し、第三者に不測の不利益を与えることを考慮する必要があります。上述した四要件は、域外適用の乱用に一定の歯止めをかけるものであり、発明の保護と第三者による利用とのバランスを踏まえた

(特許法第1条) 予見可能性が高い要件となっているものと考えます。なお、これらの四要件につきましても、意見募集事項1について述べたのと同様に、情報端末装置やそれに対応するプログラムの発明かシステム発明かという発明対象の差異は、別件判決で示された考え方の適用において何ら支障にならないものと考えております。

ところで、別件判決では四要件について「などの諸事情を考慮し」とあることから、これらはあくまでも例示であることが示唆されております。これを踏まえ、該当し得るという立場としては、これらの四要件の他に域外適用において考慮すべき事項として以下の2点を提案します((e)、(f))。

(e) 発明の一部を海外で実施することで侵害の責任を免れようとする意図が認められるか

(f) ネットワークで接続された複数装置を有するシステムに係る発明については、出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情が存在するか(換言すれば、単一装置のクレームとして特定できなかった事情が存在するか)

上記の要件(e)につきましては、別件判決で「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。」と判示されていることを踏まえ、この趣旨に賛同して提案するものです。仮に個々の事案においてこの意図が認定された場合には、域外適用を認めて特許権者を救済する方向に強く傾くのが妥当であるものと考えます。一方、この意図が認定されない場合であっても、それだけで域外適用を認めないのは妥当ではなく、他の要件を考慮して域外適用の有無を判断すべきと考えます。

一方、上記の要件(f)につきましては、域外適用はあくまでも属地主義の原則に対する例外であるため、どうしても必要な場合にのみ厳格に適用されるべきという考えに基づいて提案するものです。また、次に述べるような、クレームの権利範囲に関する不合理を回避することも意図しております。具体的には、例えば、本来的には発明の本質がシステム中のサーバ側のみに存在するような場合に

は、素直にサーバのみのクレームとして構成できます。この場合には域外適用が認められる余地はなく、当該サーバのクレームを海外で実施しても属地主義により特許権侵害にはなり得ないはずです。これに対し、当該サーバに単に形式的に端末装置を追加したシステムクレームを構成することにより域外適用が認められる余地が生じるとなると、当該システムクレームの一部であるサーバを海外で実施した場合に特許権侵害になりかねず、第三者による監視負担を増加させることになる不合理の発生が懸念されます。一般にはクレームに構成要素が追加されると権利範囲は減縮されるはずですが、この場合には権利範囲が拡張するからです。なお、要件（f）における「出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情」については、出願時にシステムクレームとして特定せざるを得なかった場合のみならず、出願時は単一装置のクレームだったが中間手続の段階で先行技術との関係等によりシステムクレームとして補正せざるを得なかったような場合も含むことを想定しております。このような場合には、上述した不合理は少ないと思われるとともに、どうしても必要な場合として例外を適用するのが妥当と考えるためです。なお、仮に「出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情」が認定されなかった場合には、わざわざ域外適用を認めて特許権者を救済するべきではなく、これを認めない方向に強く傾くのが妥当であるものと考えます。一方、当該事情が認定された場合であっても、それだけで域外適用を認めるのは妥当ではなく、他の要件を考慮して域外適用の有無を判断すべきと考えます。

以上から、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。」に対する「該当し得るという立場」の意見としましては、別件判決の判示事項と上述した提案とを合わせまして、「(a) 当該生産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、(b) 当該生産の制御が日本国の領域内で行われているか、(c) 当該生産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、(d) 当該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、(e) 発明の一部を海外で生産することで侵害の責任を免れようとする意図が認められるか、(f) ネットワークで接続された複数装置を有するシステムに係る発明については、出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情が存在するか（換言すれば、単一装置のクレームとして特定できなかった事情が存在するか）などの諸事情を考慮し、当該生産が実質的か

つ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「生産」に該当すると解するのが相当である。」となります。なお、システムの発明における生産以外の実施態様につきましても、これと同様に考えていることを付言いたします。

なお、上記で追加した要件（e）（f）につきましては、弊委員会として意見集約されるまでは至っていないものの、検討の参考として例示するものであることをご留意下さい。これらについては様々な意見が挙がっておりますので、以下では主なものを説明いたします。例えば、要件（e）につきましては、立証が容易ではないことから、この要件を入れることにより域外適用が過度に認められにくくなってしまわないか、あるいは、域外適用を過度に制限して欲しいというメッセージとして受け止められないかと懸念する声もあります。これに対し、要件（e）は上述したように域外適用の考慮事項の一つとして、これを認めて特許権者を救済すべき場合を例示したものという位置付けであり、これらの懸念は当たらないという意見もあります。また、要件（f）につきましては、最高裁判所第二小法廷判決 平成27年6月5日 平成24年（受）第1204号において判示されたいわゆるプロダクトバイプロセスクレームの要件に倣い、出願人によるクレーム特定の時期を「出願時」に限定すべきという意見もあります。これに対し、プロダクトバイプロセスクレームについては、中間手続の段階においてクレームと同一の製造物に係る先行技術が見つかった場合には物の製造方法のクレームに補正すればよい（プロダクトバイプロセスクレームへの補正を許す必要性はない）のに対し、システムのクレームについてはこのような対応はできないため、同列に扱うべきではないという声もあります。また、要件（f）については、どのような場合が「出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情」に当たるのかを十分に明確化しておかないと、域外適用の予見性が確保できなくなることを懸念する意見があります。さらに、要件（f）については、クレームの設定は出願人の責任及び裁量で行うべきという本質論に反するという主張や、しかしながらネットワーク関連発明の保護を考えるとその点はある程度はやむを得ないという声もあります。また、要件（f）については、仮にクレームに係るシステムが国内で実施された場合には「出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情」があろうとなかろうと権利範囲は変わらないのに対し、当該システムの一部が海外で実施された場合には当該事情の有無に応じて権利範囲が変わることにもなるため、違和感を覚えるという声も

あります。また、この点については、特許発明の技術的範囲の問題として処理するのではなく、上述したプロダクトバイプロセスクレームの最高裁判所判決に倣い、拒絶理由・無効理由の問題として処理するのが合理的という主張もあります。

最後に、蛇足ではありますが、上記の要件を踏まえ、該当し得るという立場として、対象案件について個別かつ具体的にどのように考えるか（生産に該当するか）について、簡単に申し述べます。対象案件に係る特許第6526304号（以下「本件特許」という。）の請求項1または請求項2に係るコメント配信システムの発明は、サーバと複数の端末装置とを含んでおります。原審（東京地方裁判所令和元年（ワ）第25152号）において判示されているように、このシステムの生産に相当する行為は存在していると考えられるものの、当該行為の一部が海外で行われているため、最終的には域外適用の有無が鍵となるものと思われます。

本件特許の発明であるコメント配信システムを検討したところ、サーバは単に情報（動画、コメント情報）の送受信を行っているに過ぎず、発明を構成する情報処理の本質は端末装置側のみで行われているものと理解しました。この理解によれば、出願人は、出願時または中間手続の段階において、本件特許の発明を、単一装置である端末装置として特定することは十分にできたはずであるものと考えられます。ここで、上述した要件（f）に鑑みますと、本件特許においては「出願人がシステムクレームとして特定せざるを得なかったような事情」は存在しなかったものと思われます。そして、上述したように、この事情が認定されなかった場合には、わざわざ域外適用を認めて特許権者を救済するべきではなく、これを認めない方向に強く傾くのが妥当です。この点を踏まえると、仮に他の要件（a）～（e）等を勘案したとしても、対象案件については域外適用を認めるべきではないものと考えております。

したがって、対象案件につきましては、本件特許の発明に係るシステムの生産に相当する行為は存在するものの、当該行為の一部が海外で行われており、域外適用を認めるべきものでもないため、生産の直接侵害は構成しないというのが、該当し得るという立場としての結論となります。

以上のように、弊委員会においては、「該当しないという立場」であっても、「該当し得る立場」であっても、本特許の特許請求の範囲の請求項1記載の「コメント配信

システム」及び発明の実施行為である「生産」（特許法 2 条 3 項号）との関係では、最終的には直接侵害を構成しないという共通の結論に至っております。

以 上

¹ 『特許法概説』 吉藤幸朔著

² 平成 18(受)第 826 号

³ “ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW” Donalds S. Chisum 著

⁴ 原文：“Making includes manufacturing an operable assembly of a machine claimed in a patent.”

⁵ “Patent Litigation Proceeding in Germaý“ Thomas Kühnen 著

⁶ 原文：“Infringing acts in relation to production includes the entire process by which the product is created, from the beginning onwards, and are not limited to the final step before completion. Owing to the principle of territoriality, it is of course necessary for the product that is infringing the patent (i.e. an object having basically all of the features of the claim) to be in Germany.”

⁷ 平成 17 年(ネ)第 10040 号

⁸ 前掲注 1

⁹ 平成 16 年(ワ)第 25576 号

¹⁰ Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns. Int'l, 631 F. 3d 1279 (Fed. Cir. 2011) .