

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介  
～海外サーバを含むシステムの裁判例～

平成30年（ネ）第10077号

控訴人（一審原告）：株式会社ドワンゴ

被控訴人（一審被告）：FC2、INC、(株) ホームページシステム

2023年1月30日

執筆者 弁理士 田中 伸次

## 1. 概要

本件控訴人は、いずれも発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許第4734471号に係る特許権（以下「本件特許権1」という。）及び特許第4695583号に係る特許権（以下「本件特許権2」という。）を有している。なお、以下、本件特許権1に係る特許を「本件特許1」、本件特許1に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。同様に、本件特許権2に係る特許を「本件特許2」、本件特許2に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書2」。また、本件特許権1及び2を併せて「本件各特許権」といい、本件特許1及び2を併せて「本件各特許」という。

控訴人は、被控訴人らが提供する原判決別紙「被告らサービスの概要」記載の各サービスに用いられている別紙被控訴人らプログラム目録記載の各プログラムは本件特許1の請求項9及び10に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項9ないし11に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人ら各プログラムがインストールされた情報処理端末である別紙被控訴人ら装置目録記載の各装置は本件特許1の請求項1、2、5及び6に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項1ないし3に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人らによる被控訴人ら各装置の生産及び使用、並びに、被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡等、及び譲渡等の申出は、本件各特許権を侵害すると主張し、被控訴人ら各装置の生産及び使用、並びに被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め、並びに被控訴人ら各プログラムの抹消、並びに損害賠償の支払を求めた。

裁判所は、被控訴人に対して、以下を命ずる判決をした。

別紙被控訴人らプログラム目録記載1のプログラムを生産し、譲渡し、貸し渡し、電気通信回線を通じた提供をし、又はこれらのプログラムの譲渡、貸渡し若しくは電気通信回線を通じた提供の申出をしてはならない。

別紙被控訴人らプログラム目録記載1ないし3のプログラムを抹消せよ。

控訴人に対し、連帯して1億円及びこれに対する遅延金を支払え。

以下、被控訴人（一審被告）FC2、INCを「FC2」といい、（株）ホームページシステムを「HPS」と言う。

## 2. 本件各発明

本件特許1の特許請求の範囲請求項1及び9に係る発明（以下、それぞれ「本件発明1-1」、「本件発明1-9」という。）は、以下（1）及び（2）に示すとおりである。

構成要件への分節、符号は原審の判決文からの引用である。

### （1）本件発明1-1

- 1-1 A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であつて、
- 1-1 B 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、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むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、
- 1-1 C 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と、
- 1-1 D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、
- 1-1 E 前記第2の表示欄のうち、一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり、
- 1-1 F 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であつて前記第2の表示欄の内側に表示する
- 1-1 G ことを特徴とする表示装置。

### （2）本件発明1-9

- 1-9 A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを、
- 1-9 B 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段、
- 1-9 C コメントと、当該コメントが付与された時点における、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むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、

- 1-9D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し、
- 1-9E 当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第1の表示欄の外側にある第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、
- 1-9F として機能させるプログラム。

### 3. 被控訴人らプログラムについて

被告人らプログラムについては、判決文別紙の「被控訴人らプログラム目録」を参照願いたい。なお、サービスのタイトルとして挙げられているのは、「FC2動画」、「Say Move!」、「ひまわり動画」の3つである。

### 4. 争点

争点は、以下のとおりである。

- (1) 被控訴人ら各装置及び被告ら各プログラムは、文言上、本件各発明の技術的範囲に属するか（争点1）
- ・被控訴人ら各装置及び被控訴人ら各プログラムは、「第1の表示欄」（構成要件1-1C、1-1E、1-1F、1-5J、1-9B、1-9E）及び「第2の表示欄」（構成要件1-1D、1-1E、1-1F、1-5J、1-9E）を充足するか（争点1-1(1)）
  - ・被控訴人ら各プログラムは、「動画再生手段」（構成要件1-9B）を充足するか（争点1-2(1)）
- (2) 被控訴人ら各装置及び被告ら各プログラムは、本件発明2と均等なものとして、その技術的範囲に属するか（争点2）
- (3) 本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点3）
- (4) 被控訴人FC2の行為は不法行為を構成するか（争点4）
- (5) 被告HPSの行為は不法行為を構成するか（争点5）
- (6) 本件発明1は新規性若しくは進歩性を欠くものであるか、又はサポート要件に違反するか（争点6）
- (7) 差止請求及び抹消請求の可否（争点7）
- (8) 損害の発生の有無及びその額（争点8）

※本稿では、主に争点1、4及び5について扱う。

## 5. 裁判所の判断

### (1) 争点1-1(1)について

原審では、

「第1の表示欄」は動画を表示するために確保された領域（動画表示可能領域）、「第2の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域（コメント表示可能領域）であり、「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域（下線は筆者による、以下同様。）であると解されるどころ、被告ら各装置においては、動画表示可能領域（被告ら装置1における「StageオブジェクトA」、被告ら装置2及び3における< i f l a m e >要素又は< v i d e o >要素）とコメント表示可能領域（被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」、被告ら装置2及び3における< c a n v a s >要素）は同一のサイズであるから、被告ら各装置は、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有するとは認められない。したがって、被告ら各装置は、本件発明1-1の「第1の表示欄」（構成要件1-1C、1-1E、1-1F）及び「第2の表示欄」（構成要件1-1D、1-1E、1-1F）を充足するとは認められず、本件発明1-1の技術的範囲に属するとは認められない。

と判断された。

それに対して、本件控訴審では、

動画が実際に再生される際の動画が再生されている領域とコメントが表示されている領域について、コメントの少なくとも一部が後者の内側であって、かつ、前者の外側に表示されるのであれば、ユーザは、コメントが動画に含まれるものではなく、他のユーザが書き込んだものであると把握することができるのであるから、本件発明1の上記作用効果を奏するといえる。そうすると、本件発明1にいう「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断するのが相当である。…（中略）…

被控訴人ら各サービスにおいては、いずれも、適宜の動画再生方法を選択することにより、ユーザは、動画が動画の表示領域に再生された上、コメントの少なくとも一部が動画の表示領域の外側であって、かつ、コメントの表示領域の内側に表示される様子を認識することができるものと認められる。

そして、被控訴人らが主張する被控訴人ら各サービスの内容（原判決別紙「被告らサービス説明書（被告ら）」に記載のとおり。以下同じ。）によると、被控訴人ら各サービスは、それぞれ被控訴人ら各プログラムを利用することにより実行されるものと認められる。

として、構成要件の充足を認めた。

(2) 争点1-1(2)について

原審では、構成要件1-9Bについては、個別に判断されていない。

控訴審では、

被控訴人らは、被控訴人ら各装置を「動画を再生する表示装置」として機能させるのはHTML5対応のウェブブラウザ又はインストールされた「Adobe Flash Player」であるから、これらのファイルを含まない被控訴人ら各プログラムは構成要件1-9Bにいう「動画再生手段」に該当しない旨主張する。しかしながら、そのようなファイルを利用して被控訴人ら各サービスを実行するのは被控訴人ら各プログラムなのであるから（前記3(2)イ）、被控訴人らが主張する「Adobe Flash Player」等のファイルの存在を前提としても、被控訴人ら各プログラムは、いずれも構成要件1-9Bにいう「動画再生手段」に該当するというべきである。

として、構成要件の充足を認めた。

控訴審裁判所は、被控訴人ら各装置は、いずれも本件発明1-1、1-2、1-5及び1-6の技術的範囲に属し、被控訴人ら各プログラムは、いずれも本件発明1-9及び1-10の技術的範囲に属すると判断した。

(3) 争点4及び5について

争点4及び5については複数の論点がある。本稿では、被控訴人らの行為が、特許法第2条第3項第1号の実施行為に該当するか否かの判断について取り上げる。

ア 被控訴人ら各プログラムの電気通信回線を通じた提供について

控訴裁判所は、日本は特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用していることから、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ことを確認した上で、

本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線（被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線（ユーザが使用する端末装置を含む。）上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。

と述べ、属地主義の原則からすると、被控訴人らの行為は、特許法第2条第1項第3号における「提供」とすることは難しいことを示した。

しかし、以下のように、特許権の効力を及ぼすしても妥当な例外を認めた。

しかしながら、本件発明1-9及び10のように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。

そして、問題となる提供行為について、以下の判断基準を示した

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。

その上で、以下のように、本件被控訴人らの行為は、特許の実施行為に相当しうると判断した。

本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトへアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1-9及び10に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明1-9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

イ 被控訴人らプログラム1の生産及び被控訴人ら各プログラムの提供の申出について

被控訴人らプログラム1の生産及び被控訴人ら各プログラムの提供の申出についても、控訴裁判所は、直接侵害が成立すると判断した。

また、被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権1の間接侵害が成立すると判断した。

## 6. 結論

控訴裁判所は、被控訴人らには、被控訴人らプログラム1の生産並びに被控訴人ら各プログラムの提供及び提供の申出を行うことによる本件特許権1の直接侵害と被控訴人ら各プログラムの提供を行うことによる本件特許権1の間接侵害が成立し、被控訴人らは、これらの侵害行為によって控訴人に生じた損害を連帯して賠償する責任を負うというべきと判断し、被控訴人らに対し、損害賠償の支払い等を命じる判決をした。

## 7. 考察

本件判決において、海外のサーバから、日本のクライアント端末へ、電気通信回線を通じてプログラムを提供することについて、当該提供が以下の要件を満たすときは、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した。

- (要件1) 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ないこと
- (要件2) 当該提供の制御が日本国の領域内で行われていること
- (要件3) 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ていること
- (要件4) 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こと
- (要件5) 諸事情を考慮した上で、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こと

本件は最高裁に上告されている模様であり、上記の要件が判断基準として確立したものではないが、気になる点について述べる。

要件1に関して、システムの設計書等を参照すれば、明確に区別が可能ではないかと考える。区別が容易であるか否かについては、どのような能力を有する者を基準とするかが問題となる。発明の進歩性判断は、当業者を基準とすることに鑑みれば、当業者が容易に区別できるかということになる。であるならば、明確に区別可能な設計書等のものを示すことができれば、要件1は満たさないとし、非侵害となる場合が多くなると考える。

要件2に関して、本件のように制御をエンドユーザが行っている場合が多いのではないかと。そうであるとすると、提供という行為には、エンドユーザも関わっているから、侵害行為は共同不法行為となるのではないかと。共同不法行為の場合、各不法行為者は、被害者に対して、連帯して損害賠償する義務を負うから、特許権者は、エンドユーザに対して、損害賠

償請求しなくとも、賠償金全額を法人の不法行為者へ請求すればよい。また、不法行為者間では、各々が相応の負担を負うよう、賠償金を支払った不法行為者は、負担をしていない他の不法行為者に対して、賠償金の一部を請求する求償権を有する。しかし、法人が、自らの顧客であるエンドユーザに求償権を行使することも考えづらいであろう。

したがって、要件2により、多数のエンドユーザが共同不法行為者に該当したとしても、エンドユーザを除外して、損害賠償を請求することは許されるであろうか。

上記要件が判断基準として認められるのか、最高裁の判断が待たれるところである。

なお、関連事件において、一審（令和元年(ワ)第25152号）では、属地主義の原則から、システムの「生産」行為が非侵害と判断され、知財高裁に係属中である（令和4年（ネ）第10046号）。知財高裁は、昨年（2023年）9月30日から同年11月30日まで第三者意見募集（特許法105条2の11）を実施した。どのような意見が集まったのかは不明であるが、生産方法における属地主義の例外解釈について、知財高裁はどのように判断するか注目される。

以上