



「ドワンゴ対FC2」第1事件

(知財高判令和4年7月20日 平成30年(ネ)第10077号¹⁾)

原審(東京地裁平成30年9月19日 平成28年(ワ)第38565号)

概要

(1) 海外に設置されたサーバによる動画配信サービスに対して日本の特許権を行使できるか否か(域外適用の有無)が争点となった事例。

(2) 原審ではイ号が構成要件非充足と判断され、域外適用の判断無しであったが、控訴審ではイ号が特許発明の技術的範囲に属すると判断され、その一部が日本国外で実施されていても、全体として日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当として、特許権侵害を認めた。

(3) ネットワーク関連発明に係る特許権の域外適用に関する判断事例。

対象特許(特許第4734471号²⁾)

【請求項9】

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、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、

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、

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、

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、

として機能させるプログラム。

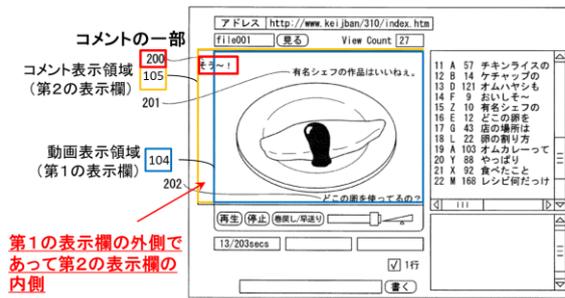
本件発明のポイント

図9に示される表示装置の画面において、コメントが、動画の再生にともない右から左に移動することにより、コメントの一部が表示欄105の内側かつ表示欄104の外側に表示される。この領域が、「第1の表示欄の外側であって第2の表示欄の内側」に相当する。このようにコメントを表示させることによって、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となるため、コメントの読みにくさを低減させることができる。

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5820

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4734471/9085C128B7ED7D57F6C2F09D9BE4FCB496E638331DB9EC7ADE1E3A44999A3878/15/ja>

【図9】



知財高裁（控訴審）判断

1. 属否について

原審では、本件発明における「第2の表示欄」が「第1の表示欄」よりも大きく、いずれも固定された領域である一方、イ号については、動画表示可能領域とコメント表示可能領域とが同一のサイズであるので非充足と判断した。控訴審では、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」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り、イ号も、コメントの少なくとも一部が動画の表示領域の外側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ので、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」を充足すると判断した。

2. 域外適用について

特許権の原則が属地主義であることを確認的に示す一方で、サーバ等の一部の設備を国外に設置することによって容易に侵害を回避できるのは現代のデジタル社会の実情に鑑み、著しく正義に反するとの理由から、実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば日本国の特許権の効力を及ぼしても属地主義には反しないとの解釈を示した。その上で通信回線を通じて海外からプログラムを提供する場合において、その提供が、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、日本国特許法第2条第3項第1号にいう「提供」に該当すると解するのが相当であるとの判断を示した。

まとめ

ネットワーク関連発明に係る特許権の行使における問題点として、かねてから、複数主体および域外適用が指摘されている。本判決は具体的事案に域外適用の判断を示した点において注目される。一方で、本判決での判示事項の及ぶ範囲がどこまでか、考慮事項とされる「諸事情」として何が該当するかなど不明な点も多くあり、今後の判決を待つ必要があると考えられる。したがって、ネットワーク関連発明の権利化については、クレームおよび明細書のドラフティングの段階から十分な検討が必要であるといえる。

キーワード 特許、発明の実施（2条3項）、ネットワーク、属地主義、域外適用

[担当] 深見特許事務所 十河 誠治

【注記】

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。