

## 2022年7月29日の第2回判例ゼミ発表の所感（栗田・竹原）

「国境をまたいだ発明の技術的範囲に該当する行為が特許権侵害行為である『物の生産』に該当するか否か」という興味深い問題があり、この種の事件は、さほど先例もないことから、特許権侵害に関するダウンゴ対FC2らの東京地裁令和4年3月24日判決を発表テーマとしました。

発表後のディスカッションでは、特許権侵害を否定した結論に対する賛否が分かれ、特許の属地主義の原則から「生産」は日本国内におけるものに限定されるという判決の「生産」に関する判示への賛否も分かれて、この種の事案の難しさを感じました。

判決の「生産」の判示に反対の方からは、「動画配信サービスでは外国のサーバを使わざるを得ない状況を見ると、特許発明の構成要件の全てを満たす物の生産が日本国内でされなければならないというのは行き過ぎである。むしろ脱法的に特許侵害を回避できるような状況を招くのではないか。属地主義の原則をいかなる場合にも維持するのは適切でない」といった疑問が提起されました。

他方、判決の「生産」の判示に賛成の方からは、「属地主義は維持した上で、本件と類似しているアメリカのブラックベリー事件CAFC判決のような法解釈や権利濫用論などの異なる法律構成あるいは新規立法によって、例外的に本件のような事案でも『生産』が行われていると結論づける方が良い」といった提案もなされました。

指導担当の村尾先生からは、FC2のサービスの実情や特殊性に目を向けたら違った結論もあり得たのではないか。クレーム（特許請求の範囲）の記載内容次第でも結論が変わるのかもしれないという御指摘がありました。

さらに、指導担当の小倉先生からは、アメリカで同じ特許権が存在していたら結論はどうなっていたらだろうか。特許防衛策としてはサーバを置く場所であるアメリカにも同じ特許権を登録することが考えられる。本件事案で実際に日本国内で何が行われているのかについてもっと実質的な議論があっても良かった。国境をまたいだ著作権や商標権の侵害の事案との比較検討もすべきといった御指摘がなされました。

発表の終盤には、当事者を同じくする本判決と同種の特許権侵害事件について、知財高裁が本年7月20日にダウンゴの逆転勝訴判決を下したという情報も、もたらされました。この別件判決も確認して、本件事案の推移に、引き続き注目していきたいと思います。