



SOFTIC判例ゼミ2022（第2回）

『ドワンゴ対FC2事件』

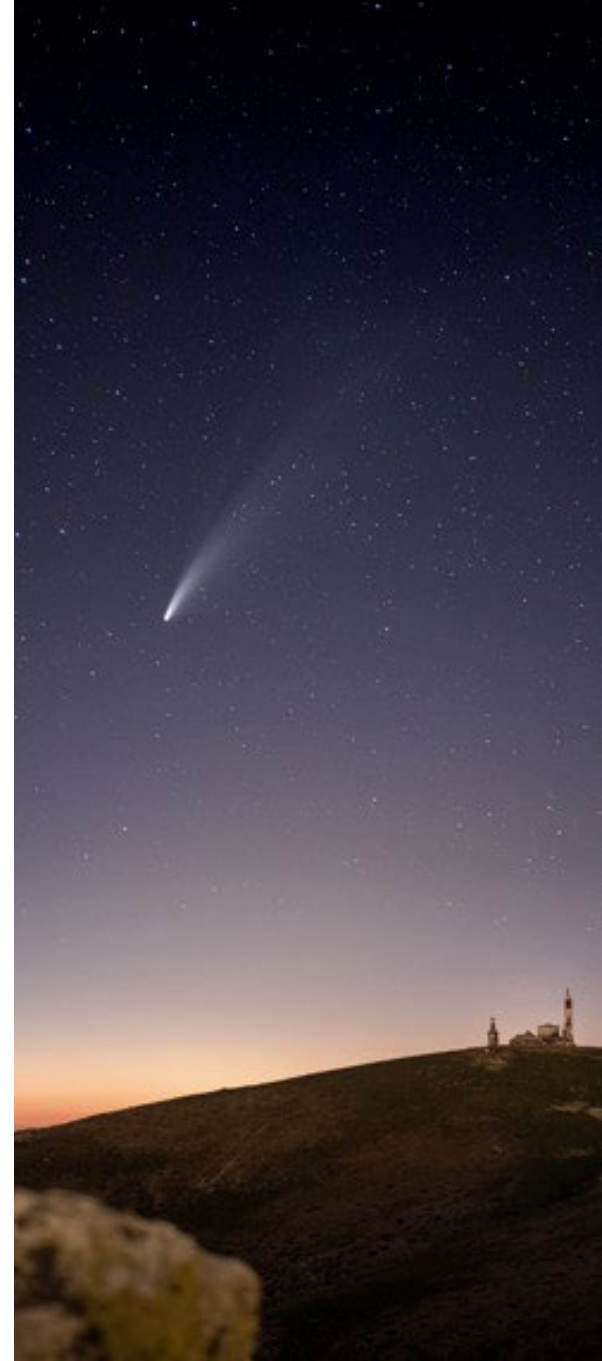
（東京地判令和4年3月24日）

発表日：2022年7月29日（改訂：2022年8月3日）

担当者：粟田 英一・竹原 彩美

目次

1. 事案の概要
2. 前提事実
3. 争点
4. 争点に関する当事者の主張
5. 裁判所の判断（判決理由）
6. 関連裁判例



1. 事案の概要

「コメント配信システム」とする、特許第6526304号の特許（いわゆる、「動画へのコメントを利用したユーザー間のコミュニケーション」のサービス）に係る特許権の特許権者である、原告（（ドワンゴ/日本の株式会社）が、被告FC2（米国のネバダ州法に基づいて設立された外国法人）が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「FC2動画」（以下「被告サービス1」という）等に係るシステムは本件特許に係る発明の技術範囲に属するものであり、被告FC2が被告サーバから日本国内のユーザ端末に被告ファイルを送信することが、被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、被告HPS（日本の株式会社）は被告FC2と実質的に一体のものとして当該特許権侵害行為を行っていると主張し、以下4点の請求を行った事案である。（判決2～3頁）

- ① 被告ファイルの日本国内ユーザ端末への配信差し止め（特許法第100条第1項）
- ② 被告サーバ用プログラム目録記載の各被告サーバ用のプログラムの抹消（特許法第100条第2項）
- ③ 被告サーバの除却
- ④ 特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求として、実施料相当額の損害金1000万円及び遅延損害金の連帯支払（民法第709条及び第719条前段、特許法第102条第3項）

東京地裁は、被告システムは、本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、本件特許が登録された令和元年5月17日以降において被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないとして、原告の請求はいずれも理由がないから、原告の請求をいずれも棄却した。

2.前提事実

➤ 本件特許とは

原告ドワンゴは、平成19年3月2日（優先日平成18年12月11日、優先権主張国日本国）を出願日とする特許出願（特願2007-053347号。本件原出願）の一部を次の経過（省略）で順次分割して特許出願を行い、平成30年10月29日に本件特許の特許出願（特願2018-202475号。本件出願）をして、令和元年5月17日に本件特許権の設定登録（請求項の数13）を受けた。

➤ 原告ドワンゴの本件発明 1 の構成要件について（特許公報【請求項 1】参照。判決 7～8 頁）

#	ドワンゴの本件発明 1	被告システム 1
1A	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、	○
1B	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、	
1C	前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、	
1D	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、	
1E	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位置に表示させる手段と、	
1F	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、	
1G	重なり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、	○
1H	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、	
1I	コメント配信システム	○

2.前提事実

➤ 被告サービスの運営（判決9頁）

本件特許権の設定登録：令和元年5月17日

被告FC2は、当該日付以降において、業として、被告サービス1（FC2動画）の運営をしている。

FC2動画のURL <https://video.fc2.com>

なお、被告HPSが当該日付以降の時期において、被告FC2と共同で被告サービスを運営しているか否かは、当事者間に争いあり。

そして、被告サービス1は、当該日付以降の期間において、いずれも日本語による表示、入力等が可能であり、日本における端末からも利用可能であった。

➤ 国際裁判管轄（判決10頁）

● 被告FC2

日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をしているから、民訴法3条の8により、本件の訴えについて日本の裁判所に管轄権が認められる。

● 被告HPS

日本国内に主たる事務所を有するため、民訴法3条の2により、被告HPSに対する本件の訴えについても日本の裁判所に管轄権が認められる。

3.争点

争点は、以下の8点あった。今回は、争点4にフォーカスを当てたい。（判決10～11頁）

#	争点	判決
1	準拠法	日本法 ・差止及び除却等の請求：本件特許権が登録された国の法律 ・損害賠償請求：加害行為の結果が発生した地の法
2	被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか	本件発明1の技術的範囲に属する
3	被告システムが本件発明2の技術的範囲に属するか	本件発明2の技術的範囲に属する
4	被告らによる被告システムの「生産」の有無	被告システムの「生産」はない
5	無効の抗弁（特許法104条の3第1項）の成否	判断がされていないため、省略
6	原告による本件特許権の行使が権利の濫用に当たるか	
7	損害の発生の有無及びその額	
8	差止請求及び除却請求の当否	

4.争点に関する当事者の主張～争点1：準拠法～

各争点における、原告・被告の主張は以下のとおりである。

		原告（ドワンゴ）	被告（FC2、HSP）
争点1	差止請求及び 除却等請求	日本で登録された本件特許権に基づく請求であるから、条理上、最も密接な関係がある登録国の法律である日本法が準拠法。	被告システムは日本国内での本件発明の実施行為はないから、日本法の適用はない。
準拠法	損害賠償請求	被告らの行為は日本ユーザ向けであり、日本において特許権者たる原告が損害を受けていることは明らかであるから、加害行為の結果である損害が日本で発生したものとして、準拠法は日本法となる（通則法第17条）。	日本において被告システムによる損害は発生していないから、日本法の適用はない。

➤ 参考）通則法第17条 （不法行為）

第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(1) 被告システム1の構成及び当事者の主張について(1/4) (判決14～17頁、19～20頁) ※下線部は、原告との差分

#	ドワンゴの本件発明1の構成要件	ドワンゴの主張する被告システム1	FC2の主張する被告システム1
1A	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、	<p>1a 構成 <u>サーバと、これとインターネット経由で接続された複数のユーザ端末と、を備えるコメント付き動画配信システム</u>であって</p> <hr/> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Aを満たす。</p>	<p>1a' 構成 <u>動画及びコメントを配信するサーバと、これとインターネット経由で接続された複数のユーザ端末と、を備えるコメント付き動画配信システム</u>であって、</p>
1B	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、	<p>1b 構成 前記サーバは、前記サーバから配信された動画を再生閲覧中のユーザから付与された前記動画に対する<u>コメント1及びコメント2</u>を受信し、</p> <hr/> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Bを満たす。</p>	<p>1b' 構成 前記サーバは、前記サーバから配信された動画を閲覧中のユーザ又は閲覧中ではないユーザから付与された前記動画に対するコメント1及びコメント2を受信し、</p> <hr/> <p>主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではなく、構成要件1Bを充足しない。</u></p>
1C	前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、	<p>1c 構成 前記ユーザ端末に、<u>前記動画の動画ファイルと、コメントファイルとを配信し、</u></p> <hr/> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Cを満たす。</p>	<p>1c' 構成 ①前記2以上のユーザ端末に、前記動画の動画ファイルと、コメントファイルとを配信し、 ②前記動画ファイルおよび前記コメントファイルは、<u>前記複数のユーザ端末のいずれかの動画表示操作に応じて、操作を行ったユーザ端末に配信される、</u></p> <hr/> <p>主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではなく、構成要件1Bを充足しない。</u></p>

4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(1) 被告システム1の構成及び当事者の主張について (2/4) (判決14～17頁、19～20頁) ※下線部は、原告との差分

#	ドワンゴの本件発明1の構成要件	ドワンゴの主張する被告システム1	FC2の主張する被告システム1
1D	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、 <u>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、</u> を含み、	1d 構成 前記コメントファイルは、前記コメント1及びコメント2と、前記コメント1及び前記コメント2のそれぞれが付与された時点に対応する、 <u>前記動画の最初からの経過時間を表すコメント付与時間と、</u> を含み、	1d' 構成 ①前記コメントファイルは、前記コメント1及びコメント2と、前記コメント1及び前記コメント2のそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初からの経過時間を表すコメント付与時間を示す情報を含み、 ②前記コメント2のコメント付与時間は、前記コメント1のコメント付与時間より遅く、 ③前記コメントは、その文字列の幅にかかわらず、 <u>一定時間をかけて前記動画の右端から左端に止まることなく移動し、</u>
		主張 青字部分が該当するため、構成要件1Dを満たす。	主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではなく、構成要件1Dを充足しない。</u>
1E	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、 <u>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位置に表示させる手段と、</u>	1e 構成 前記動画ファイル及び前記コメントファイルに基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間において、 <u>前記動画上に、右から左方向に移動するように前記コメント1及び前記コメント2を前記ユーザ端末のディスプレイに表示させる表示手段と、</u>	1e' 構成 前記動画ファイルおよび前記コメントファイルに基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間において前記動画上に、右から左方向に移動するように前記コメント1及び前記コメント2を前記ユーザ端末のディスプレイに表示させる表示手段と、
		主張 青字部分が該当するため、構成要件1Eを満たす。	主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではないし、「動画の少なくとも一部と重な」ることを意図してプログラミングされておらず、「重なって水平方向へに移動する」ものではないから、構成要件1Eを充足しない。</u>

4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(1) 被告システム1の構成及び当事者の主張について (3/4) (判決14～17頁、19～20頁) ※下線部は、原告との差分

#	ドワンゴの本件発明1の構成要件	ドワンゴの主張する被告システム1	FC2の主張する被告システム1
1F	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、	<p>1f 構成 前記コメント1及び前記コメント2を前記動画上に表示させる際に、<u>前記コメント2が前記コメント1に追いついて重複するかどうかを判定する手段と、</u></p> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Fを満たす。</p>	<p>1f' 構成 前記コメント1及び前記コメント2を前記動画上に表示させる際に、前記コメント2が前記コメント1に追いついて<u>表示位置が重複するかどうかを判定する手段と、</u></p> <p>主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではなく、構成要件1Fを充足しない。</u></p>
1G	重なり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、	<p>1g 構成 <u>追いついて重複すると判定された場合に、前記コメント1と前記コメント2とが重ならないように表示位置を縦方向に異なる位置に調整する手段と、</u>を備えるコメント付き動画配信システムにおいて、</p> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Gを満たす。</p>	<p>1g' 構成 追いついて重複すると判定された場合に、前記コメント1と前記コメント2とが重ならないように<u>前記コメント2の表示位置を縦方向に下の位置に調整する手段と、</u>を備えるコメント付き動画配信システムにおいて、</p>

4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(1) 被告システム1の構成及び当事者の主張について (4/4) (判決14～17頁、19～20頁) ※下線部は、原告との差分

#	ドワンゴの本件発明1の構成要件	ドワンゴの主張する被告システム1	FC2の主張する被告システム1
1H	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、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、	<p>1h 構成 前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記ユーザ端末に配信することにより、前記ユーザ端末のディスプレイには、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、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント1及び前記コメント2とが、追いついて重複しないように表示される、</p> <hr/> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Hを満たす。</p>	<p>1h' 構成 前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記ユーザ端末に配信することにより、前記ユーザ端末のディスプレイには、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、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント1及び前記コメント2とが、追いついて表示位置が重複しないように表示される、</p> <hr/> <p>主張 <u>動画閲覧中ではないユーザから付与されたコメントも受信されるため、「コメント情報」を送信する者ではなく、「動画の少なくとも一部と重な」ることを意図してプログラミングされておらず、「重なって水平方向へに移動する」ものではないから、構成要件1Hを充足しない。</u></p>
1I	コメント配信システム。	<p>1i 構成 コメント付き動画配信システム。</p> <hr/> <p>主張 青字部分が該当するため、構成要件1Iを満たす。</p>	<p>1i' 構成 コメント付き動画配信システム。</p>

4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(2) 被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか否か

- 「動画を視聴中のユーザから付与された」、「第1コメント」及び「第2コメント」並びに「コメント情報」（構成要件1Bないし1F,1H）（判決17頁、21～23頁）

原告（ドワンゴ）

被告の主張に対し、本件発明1の技術的範囲に含まれるためには、コメント配信システムが「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」（構成要件1B）する構成を備えれば足り、動画を視聴していないユーザがコメントを付与できるか否かは、構成要件充足性に無関係であると反論。

また、特許請求の範囲において、本件発明1は「動画を視聴中のユーザ」のみがコメントを付すことを要件としていると主張するが、そのような限定はなく、被告らが主張するような限定解釈をすべき理由はないと主張している。

被告（FC2）の主張

以下2点から、「動画を視聴中のユーザ」から付与されたもののみが「第1コメント及び第2コメント」に該当すると考えられる。本件発明1は「動画を視聴中のユーザ」のみが「コメントを付す」ことを要件しているものであり、動画を視聴していないユーザもコメント付与できるシステムは、本件発明1を充足していないこととなる。

1. 本件発明の目的は、「ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システム、端末装置、コメント配信方法、およびプログラムを提供すること」である。
2. 構成要件1B「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」から、ほかにコメントを付する者が存在することについては、特許請求の範囲に記載されていない。



4.争点に関する当事者の主張～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

(2) 被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか否か

➤ 「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」(構成要件1E及び1H)

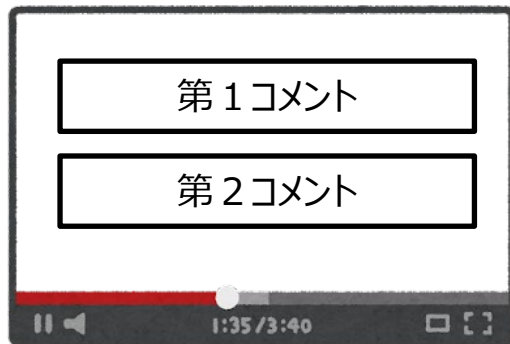
原告(ドワンゴ)

【本件特許出願時の明細書及び構成要件1E及び1Hの解釈】
本件明細書【0018】の記載は、単に一つの実施態様を示したものに過ぎず、「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」がこの態様に限定されるものではない。

【結論】

構成要件1E及び1Hの「動画の少なくとも一部と重なって」とは、コメントが動画と重なっていれば足り、どの程度重なるかは問題とならないため、構成要件1E及び1Hの充足性への影響はない。

(判決17～18頁)



被告(FC2)の主張

【本件特許出願時の明細書及び構成要件1E及び1Hの解釈】
本件明細書【0018】によれば、コメントはユーザーによって書き込まれたものであることが把握することができるようにするとともに、読みにくさ軽減のために、動画と一部が重なり合うものとして設定されるものである。

したがって、「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」(構成要件1E及び1H)とは、動画表示として確保された領域よりもコメント表示として確保された領域の方が大きい場合を意味し、両者が完全に重なる場合を含まない。

【結論】

被告サービスでは、動画のアスペクト比によっては動画表示領域の方がコメント表示領域より大きいものとなり、コメントの少なくとも一部を動画表示領域の外側に表示させることはできなくなる。

このように、被告システムにおけるコメントは、動画を表示する領域と同一の領域中に表示されるものであり、「動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する」ものではないから、この点において、構成要件1E及び1Hを充足しない。(判決23～24頁)

4.争点に関する当事者の主張～争点 2：被告システムが本件発明 1 の技術的範囲に属するか～

(2) 被告システムが本件発明 1 の技術的範囲に属するか否か

- 「サーバ」及び「サーバから送信された動画」（構成要件1Aないし1F及び1H）
被告システム2及び3についての言及のため、今回は省略。（判決18～19頁、24～25頁）

4.争点に関する当事者の主張～争点3：被告システムが本件発明2の技術的範囲に属するか～

本件発明1と同様の主張がそれぞれなされているので、今回は省略。（判決25～30頁）

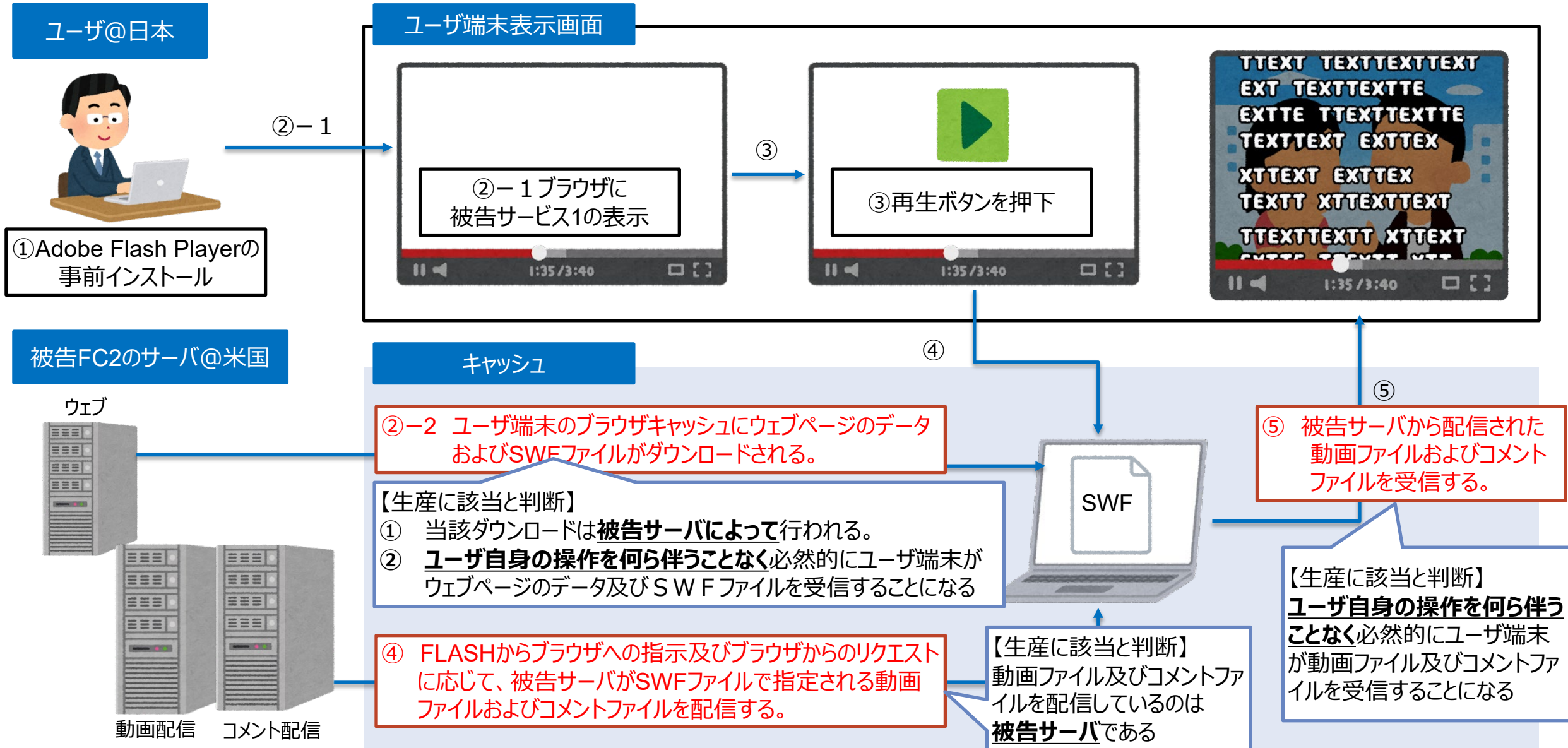
4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告サービスにおいてコメント付き動画をユーザ端末に表示させる手順及び「生産」に当たる行為（FLASH版）

#	ドワンゴの主張する被告システム1のFLASH版	原告（ドワンゴ）の主張（被告システムを被告らが「生産」していること）
①	ユーザが、事前にAdobe Flash Playerをユーザ端末にインストールしておく。	× Adobe Flash Playerのインストールは事前に1回のみであり、コメント付き動画を表示させる都度インストールを行うものではないから、被告システム1の「生産」とは無関係である。
②	1. ユーザが、所望の動画を表示させるためのウェブページをブラウザに表示させる。 2. これにより、ウェブページの実行可能な形式のプログラム（FLASHで実行可能な形式のプログラムのファイル）が被告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。	× ユーザが被告システム1の生産を注文する行為であり、生産には該当しない。 ○ ウェブページの実行可能な形式のプログラムが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは生産に該当する。これらの配信は被告サーバによって行われるから、その主体は被告らである。さらに、被告サーバがウェブページの実行可能な形式のプログラムを配信したことに伴い、ユーザ自身の操作を何ら伴うことなく必然的にユーザ端末がウェブページの実行可能な形式のプログラムを受信することになるから、ユーザ端末がこれらのプログラムを受信することの主体も被告らである。
③	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。	× ユーザが被告システム1の生産を注文する行為であり、生産には該当しない。
④	FLASHからブラウザへの指示及びブラウザからのリクエストに応じて、被告サーバが、SWFファイルで指定される動画ファイル及びコメントファイルを配信する。	○ 動画ファイル及びコメントファイルの配信も生産に該当する。この④において、動画ファイル及びコメントファイルを配信しているのは被告サーバであるから、④の主体が被告らであるのは明らかである。
⑤	ユーザ端末が、被告サーバから配信された動画ファイル及びコメントファイルを受信する。 (以上、判決30～31頁)	○ 動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによって被告システム1が完成する。この⑤では、④で被告サーバが動画ファイル及びコメントファイルを配信したことに伴い、ユーザ自身の操作を何ら伴うことなく必然的にユーザ端末が動画ファイル及びコメントファイルを受信することになるから、⑤の主体は被告らである。(以上、判決33～34頁)

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告サービスにおいてコメント付き動画をユーザ端末に表示させる手順及び「生産」に当たる行為（FLASH版）



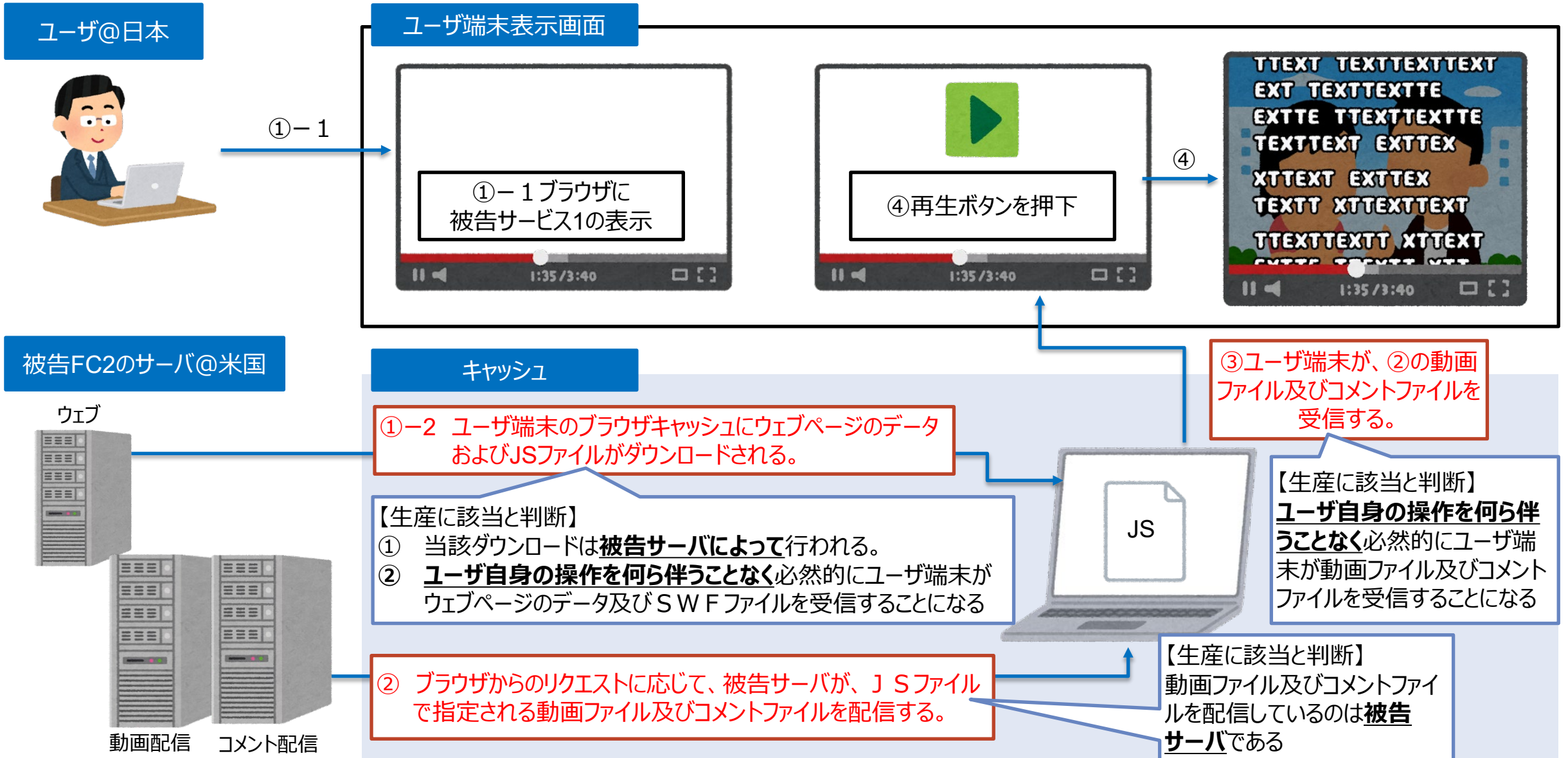
4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告サービスにおいてコメント付き動画をユーザ端末に表示させる手順及び「生産」に当たる行為（HTML5版）

#	ドワンゴの主張する被告システムのHTML版	原告（ドワンゴ）の主張（被告システムを被告らが「生産」していること）
①	1. ユーザが、所望の動画を表示させるためのウェブページをブラウザに表示させる。	× ユーザが被告システム1の生産を注文する行為であり、生産には該当しない。
	2. これにより、ウェブページのコピーデータ及びJSファイルが被告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。	○ ウェブページのコピーデータ及びJSファイルが被告サーバからユーザ端末にダウンロードされることは生産に該当する。これらの配信は被告サーバによって行われるから、その主体は被告らである。さらに、被告サーバがウェブページのコピーデータ及びJSファイルを配信したことに伴い、ユーザ自身の操作を何ら伴うことなく必然的にユーザ端末がウェブページのコピーデータ及びJSファイルを受信することになるから、ユーザ端末がこれらのファイルを受信することの主体も被告らである。
②	ブラウザからのリクエストに応じて、被告サーバが、JSファイルで指定される動画ファイル及びコメントファイルを配信する。	○ 動画ファイル及びコメントファイルの配信も生産に該当する。この②において、動画ファイル及びコメントファイルを配信しているのは被告サーバであるから、②の主体が被告らであるのは明らかである。
③	ユーザ端末が、被告サーバから配信された動画ファイル及びコメントファイルを受信する。	○ 動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末によって受信されることによりコメント付き動画を表示可能な状態になり、被告システム1が完成する。この③では、②で被告サーバが動画ファイル及びコメントファイルを配信したことに伴い、ユーザ自身の操作を何ら伴うことなく必然的にユーザ端末が動画ファイル及びコメントファイルを受信することになるから、③の主体は被告らである。
④	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。	× 完成済の被告システム1をユーザが使用する行為であり、生産には該当しない。
	(以上、判決31～32頁)	(以上、判決34～35頁)

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告サービスにおいてコメント付き動画をユーザ端末に表示させる手順及び「生産」に当たる行為（HTML5版）



4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告の主張する、被告サービスにおけるシステムの概要（判決43～47頁）

ア 被告サービスに係るシステムの構成（判決43頁）

被告サービスに係るシステムは、被告サービス1が、ウェブサーバ、コメント配信サーバ及び動画配信サーバから成り、被告サービス2及び3が、ウェブサーバ及びコメント配信サーバから成る。このうち被告FC2が管理するウェブサーバは、被告サービスにおけるウェブページのデータのほか、SWFファイル等をユーザ端末に送信している。

イ 被告サービスに係るサーバの所在地（判決43頁）

被告サービスにおける**前記アの各サーバ…は米国に存在**している。…

ウ 被告サービスにおけるHTML5版とFLASH版の動作（判決43～46頁）

(ア) HTML5によって記述されたウェブページでは、一般的に、ユーザ端末がブラウザのリクエストによりHTMLで記述されたファイルをダウンロードし、その端末のブラウザがHTMLの記述を解釈することで所定の動作をする。また、上記ブラウザは、JavaScriptを実行することができ、この場合、ブラウザは、テキストの形でサーバからJavaScriptのコード(JSファイル)をダウンロードして実行する。また、ウェブページの管理者は表示スタイルを設定するためのCSSで記述されたファイルを用いて表示方法を細かく指定することができる。このように、HTML、JSファイル及びCSSを組み合わせることで動画及びコメントを表示するのが、被告サービスのHTML5版である。

(イ) 他方、FLASHは、ブラウザのプラグイン（機能を拡張するソフトウェア）であり、FLASH版においては、FLASHを追加されたブラウザがアクションスクリプトという言葉で記述されたSWFファイルをダウンロードして、その記述に従って、動画ファイル及びコメントファイルをブラウザに追加されたFLASHで再生するとともに、再生結果をブラウザ上に表示する。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告の主張する、被告サービスにおけるシステムの概要

ウ 被告サービスにおけるHTML5版とFLASH版の動作（判決43～46頁）

(ウ) 被告サービスのHTML5版とFLASH版は、ユーザの端末が、動画及びコメントファイルをダウンロードして、両者を（場合によっては重ねあわせて）ブラウザで表示するという大まかな動作は共通する。しかしながら、HTML5版では、ブラウザが、ウェブページを構成するHTML及びJSファイルの記述に従って、動画ファイルやコメントファイルをダウンロードして、動画ファイルやコメントファイルを読み出し、HTML、JSファイル及びCSSの記述に従って、動画やコメントを表示するものであるのに対し、FLASH版では、FLASH（プラグイン）を追加されたブラウザが、ウェブページを構成するHTMLの記述に従って、SWFファイルをダウンロードし、さらに、SWFファイルの記述に従って、動画ファイル及びコメントファイルをダウンロードして、ユーザの端末にインストールされたFLASHが、動画ファイルやコメントファイルを読み出して表示するという違いがある。



4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告の主張する、被告サービスにおけるシステムの概要

ウ 被告サービスにおけるHTML5版とFLASH版の動作（判決43～46頁）

(エ) SWFファイル等の役割

- a 被告システムにおいて、SWFファイル等に記述されているのは、コメントの表示位置の決定方法及びコメントを移動させる場合の移動の方向や速度の計算方法である。構成要件1F、2F、1G及び2Gとの関係でいえば、SWFファイル等には、読み込んだコメントを表示する箇所及びタイミングとの関係で、コメントが重なり合うか否かの計算式と、重なり合うと判断された場合は、表示位置を別の表示箇所に変更する際の表示位置が記載されており、この処理方法や条件を、ユーザがあらかじめユーザ端末にインストールしているブラウザやFLASHが解釈して、実際にコメントが重なるかを判断し、重なり合うと判定した場合は、別の表示位置に表示箇所を変更する。そして、FLASH版であればFLASHが、HTML5版であればブラウザが、具体的に表示される映像を作成し、その後、FLASH版においては、作成された映像データをブラウザに引き渡してブラウザがあらかじめ確保されている表示領域に表示し、HTML5版においては、ブラウザが映像データをブラウザが表示している表示領域に表示する。なお、原告は、被告システムにおいて、SWFファイル等が動画ファイル及びコメントファイルを指定していると主張するが、直接これらのファイル名を指定しているわけではなく、SWFファイル等の情報を元に、ブラウザがウェブサーバにアクセスしてURLを取得し、そこで得られたURLにアクセスすることで動画ファイル及びコメントファイルを取得することになる。
- b SWFファイル等は、HTMLファイルやスタイルシート等と同様にウェブの情報を記述しているファイルにすぎない。また、これらのファイルは、ユーザの端末に一時的に保管されるだけで、比較的短期間で抹消されるものであり…これは、一般的なウェブサイトの閲覧の場合と何ら変わるところがない。これに対し、プログラムのインストールとは、通常、実行ファイルの複製やレジストリの書換えなど、長期的に一定の動作を可能にすることを意味し、上記のようにブラウザによりウェブサイトを開覧する場合にファイルをダウンロードして一時的に保管することは、インストールに該当しない。プログラムのインストールを「生産」と解する場合には、「生産」についての通常理解から、長期間同一の動作を可能な有体物を作り出すことを意味するものとしてインストールを解釈するべきであり、一時的なウェブサイトの構成データのダウンロード及びこれを一時保管領域で保管することは、「生産」には該当しない。仮に、インストールの定義を、一時的なファイルのダウンロード等を含む広い意味に解するとしても、「生産」とは、長期間同一の動作が可能な有体物を作り出すことを意味する以上、一時的なファイルのダウンロード等については、「インストール」に該当しても「生産」には該当しないという解釈となるだけである。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告の主張する、被告サービスにおけるシステムの概要

エ 被告サービスの対応言語やアクセス制限について （判決46～47頁）

- (ア) 被告サービス1には、英語、中国語…ベトナム語及び日本語の1 2言語のウェブサイトが用意されている。
被告サービス1について、特定の国からのアクセスを拒否する設定を行うことは可能であるものの、**原則として全世界からのアクセスが可能であり、日本からのアクセスのみに制限されるものではない。**
- (イ) 被告サービス2の譲渡前の仕様は、英語、中国語、韓国語及び日本語の4言語のウェブサイトが用意されており、**日本からのアクセスに限る等のアクセス制限は存在しなかった。**
- (ウ) 被告サービス3の譲渡前の仕様は、**日本語のウェブサイトのみであったものの、日本からのアクセスのみに制限されるものではなかった。**

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告らの主張：被告らが日本国内において被告システムを生産していないこと（判決47～50頁）

ア 「物の生産」（特許法2条3項1号）に当たる行為がないこと（判決47～48頁）

原告は、被告ファイル等を日本のユーザの端末に配信することによって、本件発明の構成要件を備えた被告システムが完成するから、これが生産に該当すると主張する。

しかしながら、実際に行われているのは、通常のウェブサイトの閲覧にすぎず、動作としては、ブラウザやブラウザに追加されたFLASHが、HTMLファイル及びJSファイル（HTML5版の場合）又はSWFファイル（FLASH版の場合）をダウンロードして参照しているにすぎず、配信によって被告システムが新たに完成しているのではないから、生産に該当する行為はない。特に、JSファイルは、FLASHのようなプラグインの追加を要しないことから、パソコンを買ったばかりの状態でも同様の動作をするものであり、これを装置の生産と観念することはできない。

つまり、被告サービスにおいてユーザ端末らしきものがあるとしても、それは通常のブラウザの挙動によるものにすぎず、特段の装置を構成しない。

他方、ユーザによる被告サービスの視聴は、通常のブラウザによるウェブページの閲覧にすぎない。

したがって、本件において一般的なブラウザと一般的なプラグインを追加したにすぎないユーザの端末を本件発明に関する装置であると考えること自体、日本における実施を認めさせるための方便にすぎない。

これに対し、原告は、サーバ又はユーザ端末の生産ではなく、サーバ又はユーザ端末から構成される被告システムの生産が「実施」であると主張するが、上記のとおり、生産は装置についてされるものであるところ、原告が主張するシステムに含まれる装置であるユーザ端末については、被告FC2が形成するものではないから、上記の結論は変わらない。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告らの主張：被告らが日本国内において被告システムを生産していないこと（判決47～50頁）

イ 被告 F C 2 は生産の実施主体でないこと（判決48頁）

特許発明の「実施」のうち、「生産」とは、構成要件を充足しない物を組み合わせて構成要件を充足するものとする行為を指すのであるから、「生産」の実施主体といえるためには、当該組み合わせの全てを行う必要がある。

本件発明においては、動画とコメントを「端末装置の表示装置に表示させる手段」が構成要件とされており（構成要件 1 E 及び 2 E）、それに対応する被告システムの構成は、ユーザ端末のブラウザの動作に他ならないところ、当該ユーザ端末のブラウザの動作には、被告 F C 2 が一切関与していない。

そうすると、被告 F C 2 は、被告システムのうち、原告が「生産」と主張する全ての行為を担っているとは評価され得ないから、「生産」の主体とはならない。

これに対し、原告は、ユーザ端末が被告ファイル等を受信することの主体も被告らであると主張するが、ユーザ端末による視聴は、ユーザ自身による端末の用意、端末のインターネットへの接続、端末へのブラウザや F L A S H のインストール、ユーザによる被告 F C 2 がサービスを提供しているサイトへのアクセス、ユーザによる当該サイトにおける動画やコメントを視聴するための選択やマウスのクリック等が不可欠であり、ユーザの行為としか評価できない。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告らの主張：被告らが日本国内において被告システムを生産していないこと（判決47～50頁）

ウ 日本国内での生産がないこと（判決48～49頁）

日本の特許権が日本国内の実施に対してのみ及ぶことは、属地主義の原則から明らかであり、実施とは特許発明の構成要件の全てを充足する行為を意味することから、実施の一部が国外において行われている場合に、日本の特許権は当該行為に及ばない。

これに対し、原告は、被告ファイルの配信等が国外で行われるとしても、その行為は生産の開始にすぎないとし、ユーザ端末による被告ファイルの受信は日本国内で行われ、日本国内のユーザ端末により大部分が構成される被告システムは日本国内で新たに作り出されているから、日本国内での生産が認められるべきなどと主張する。

しかしながら、特許発明の実施に対して日本の特許権を行使するためには、その実施の全てが国内にて行われる必要があることは属地主義の原則から明らかであり、実施としての「生産」の一部である開始部分が国外において行われている以上、被告システムに対して日本の特許権が行使される余地はない。

そもそも、「生産行為の大部分が日本国内」などという極めて曖昧な評価によって属地主義の原則に反する国内特許権の行使が認められるものではなく、原告の主張は失当である。

エ 被告HPSによる生産行為がないこと（省略。判決49～50頁）

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

(2) 「生産」に当たる行為について

➤ 原告の主張：被告サービスのFLASH版におけるSWFファイルとHTML 5版におけるJSファイル（合わせて「SWFファイル等」という。）の配信と生産との補足説明（判決37～39頁）

(ア) SWFファイル等の役割

…被告サービスのFLASH版においてはSWFファイルを、被告サービスのHTML 5版においてはJSファイルを、それぞれ被告サーバがユーザ端末に配信しているが、SWFファイル等は、それぞれ動画ファイルとコメントファイルを指定する。また、SWFファイル等は、本件発明における「判定部」（構成要件1 F及び2 F）に該当する処理を行うための条件を規定する。すなわち、被告サービスにおいては、ユーザ端末により受信されたSWFファイル等によって指定される動画ファイル及びコメントファイルがユーザ端末にダウンロードされる（構成要件1 B及び2 B）。

さらに、ユーザ端末により受信されたSWFファイル等によって規定される条件に基づいて2つのコメントの表示位置が重なるかどうかの判定が行われ（構成要件1 F及び2 F）、重なると判定された場合には、重ならない位置に調整されて動画上にコメントが表示される（構成要件1 G及び2 G）。

(イ) SWFファイル等を配信するサーバ

SWFファイル等を配信するサーバは、被告FC2が管理するとされるサーバ…のうち、ウェブサーバと理解できるが、仮に、コメント配信サーバ及び動画配信サーバが送信しているとしても、被告システムの構成要件充足性、生産の有無及び生産主体には影響しない。

なお、SWFファイル等は被告ファイルに含まれるものではなく、サーバがSWFファイル等を配信するかどうかは、当該サーバが被告サーバに該当するかどうかを左右しない。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

(2) 「生産」に当たる行為について

- ▶ 原告の主張：被告サービスのFLASH版におけるSWFファイルとHTML 5版におけるJSファイル（合わせて「SWFファイル等」という。）の配信と生産との補足説明（判決37～39頁）

(ウ) ユーザ端末によるSWFファイル等の受信と生産の関係

「生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為と解される。

そして、被告システムでは、ユーザ端末がSWFファイル等を受信し、少なくとも一時的に保存すること、本件発明における「判定」（構成要件1F及び2F）に該当する処理を行うための条件がSWFファイル等に含まれていること、動画ファイル及びコメントファイルをSWFファイル等が指定していること、少なくとも一時的に保存されているSWFファイル等が参照されて、本件発明に係る「判定部」（構成要件1G及び2G）の機能が被告システムにおいて現に実現されることが認められる。

そうすると、被告サーバから配信されるSWFファイル等がユーザ端末によって受信され、少なくとも一時的に保存されて参照されることにより、本件発明の「判定部」に相当する処理が被告システムにおいて実現され、本件発明の構成要件を充足する「コメント配信システム」に相当する被告システムが新たに作り出されるから、この点で、SWFファイル等の配信及びユーザ端末による受信によって、被告システムが「生産」されるものである。…



4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

(2) 「生産」に当たる行為について

➤ 原告の主張：被告らの行為が日本国内での生産に当たることについて（判決39～43頁）

(ア) 前記アないしウ（注：判決33～39頁）のとおり、被告らは、被告サーバから、インターネットを經由して、ウェブページのデータ、SWFファイル等並びに被告ファイルであるコメントファイル及び動画ファイルを日本のユーザの端末に配信することによって、被告サービスに係るコメント付き動画配信システム（被告システム）を作り出している。

そして、被告システムは、サーバとこれらとネットワークを介して接続された多数のユーザの端末装置により構成されるが、そのうち、少なくとも多数のユーザの端末装置は日本国内に存在し、日本国内において、被告システムが多数のユーザにより利用され、侵害が惹起される。

したがって、本件訴訟の対象である被告システムの大部分は、日本国内に存在している。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

(2) 「生産」に当たる行為について

➤ 原告の主張：被告らの行為が日本国内での生産に当たることについて（判決40～41頁）

(イ) 被告らは被告システムを構成するサーバが国外にあることをもって侵害行為が成立しないことを主張するものである・・・

しかしながら、特許法第2条3項1号の「生産」とは、特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為と解されるところ、国内にあるユーザ端末に被告システムを構成するサーバが上記の各ファイルを送信することにより、本件発明の技術的範囲に属するシステムが国内で新たに作り出されるのだから、被告システムを構成するサーバが国外に存在するとしても、それは単に、「生産」が国外の行為により開始されるということの意味しているだけで、本件訴訟の対象である被告システムの大部分が日本国内に存在している以上、被告らによる「生産」の大部分は、日本国内で行われているものといえることができる。

しかも、被告システムにおいては、上記の各ファイルを国内のユーザ端末に送信することにより、当該ユーザ端末のディスプレイにおいて、2つの移動するコメントが追い付いて重複しないよう動画上に表示される（構成1h及び2h）という重要な実施行為も国内で行われているから、侵害という結果との関連で実施行為が全体として見て我が国内で行われているのと同視し得るといえる。

すなわち、原告は、サーバ又はユーザ端末の生産を本件発明の「実施」（特許法2条3項）として主張しているわけではなく、サーバ及び日本にあるユーザ端末から構成される被告システムの生産を「実施」と捉えているのであり、被告システムは量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、被告らによる「生産」（同項1号）は日本国内において行われていると評価することができる。

これに対して、被告らが単にサーバを国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論が著しく妥当性を欠くのは明らかである。なお、「生産」に用いるものを生産者自身が保有あるいは使用していることは「生産」の要件ではないから、動画配信サーバやユーザ端末が被告らのものでないとしても、少なくとも上記の各ファイルの送信を被告システムを構成するサーバが行う限り、被告らの行為が「生産」に該当しない理由にはならない。

4.争点に関する当事者の主張～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

(2) 「生産」に当たる行為について

➤ 原告の主張：被告らの行為が日本国内での生産に当たることについて（判決41頁）

(ウ) 原告は、属地主義の原則及び現行法を前提としても、侵害被疑者がサーバを外国に設置した場合にも日本の特許権侵害が成立するよう本件発明のクレームを構成したものである。

そして、前記（ア）及び（イ）のとおり、被告システムについては、被告サーバにより上記の各ファイルを配信するという被告らの「生産」行為の開始が国外から行われているものの、上記の各ファイルの受信という「生産」行為の大部分が日本国内において行われるものである。

そうすると、侵害という結果との関連において、被告システムの「生産」という実施が全体として見て日本国内で行われているものと同視することができ、このような被告らの行為は本件特許権を侵害するものといえることができる。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点1：準拠法～（判決66～67頁）

➤ 差止め及び除却等の請求について

「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成12年（受）第580同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁）、本件の差止め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日本法が準拠法となる。」

➤ 損害賠償請求について

「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決）。したがって、その準拠法については、通則法17条によるべきであるから、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。

原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は日本で発生したということが出来るから、上記損害賠償請求に係る準拠法は日本法である。」

5.裁判所の判断（判決理由）～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

被告システムは以下の観点から本件発明1の技術的範囲に属するものと認められる。

- ▶ 被告システム1の構成要件1 Bないし1 F及び1 Hの充足性について（詳細は省略。判決67～76頁）
被告システム1は構成要件1 Bないし1 F及び1 Hをいずれも充足するものと認められる。

本件発明1の「動画を視聴中のユーザから付与された」「第1コメント」「第2コメント」「コメント情報」について

本件明細書の記載に照らし、特許請求の範囲の記載を解釈すれば、構成要件1 Bの「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」とは、本件発明1のコメント配信システムにおいて、サーバから送信された動画を表示中の端末装置において入力された場合に、ネットワークを介して接続されたサーバに送信されることになる、当該動画に対する2つのコメントであると解される。（構成要件1 Dないし1 F及び1 Hの「前記第1コメント」及び「前記第2コメント」も同じである）

また、構成要件1 Cの「コメント情報」とは、上記2つのコメントと、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む情報を指すと解される。（構成要件1 D、1 E及び1 Hの「前記コメント情報」も同じである）

本件発明1における「第1コメント」「第2コメント」「コメント情報」は、「前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザ」のみが動画に対するコメントを付すことを要するものとは解されない。

被告システム1の「コメント1」「コメント2」「コメントファイル」は、それぞれ、本件発明1の「第1コメント」「第2コメント」「コメント情報」に該当するから、被告システム1は、サーバが「第1コメント」及び「第2コメント」を受信し、「コメント情報」を送信する構成を備えるものと認められる。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点2：被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するか～

本件発明1の「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」について
本件明細書の記載に照らし、特許請求の範囲の記載を解釈すれば、構成要件1 E及び1 Hにおいて、「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」が端末装置の表示位置に表示されるというのは、表示位置に表示される動画の少なくとも一部に重なるように第1コメント及び第2コメントが当該動画上に表示されること及びこれらのコメントが水平方向に移動することをいうものと解される。

「動画の少なくとも一部と重な」とは、動画表示として確保された領域よりもコメント表示として確保された領域の方が大きい場合に限定されるとはいえない。

被告システム1は、端末装置の表示位置に「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」（構成要件1 E及び1 H）が表示される構成を備えるものと認められる。

被告システム2及び3の構成要件1 Aないし1 F及び1 Hの充足性について（省略。判決77～84頁）
被告システム2及び3は構成要件1 Aないし1 F及び1 Hをいずれも充足するものと認められる。

➤ 小括（判決84頁）

被告システム1は、構成要件1 Bないし1 F及び1 Hを充足し、前記前提事実（6）アのとおり、被告システム1が構成要件1 A、1 G及び1 Iを充足することは、当事者間に争いが無い。

被告システム2及び3は、構成要件1 Aないし1 F及び1 Hを充足し、前記前提事実（6）イのとおり、被告システム2及び3が構成要件1 G及び1 Iを充足することは、当事者間に争いが無い。

したがって、被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するものと認められる。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点3：被告システムが本件発明2の技術的範囲に属するか～

被告システムは以下の観点から本件発明2の技術的範囲に属するものと認められる。（判決84～96頁）

- 被告システム1の構成要件2 Bないし2 F及び2 Hの充足性について（省略。判決84～90頁）
本件発明1についての検討と同様の理由で、被告システム1は構成要件2 Bないし2 F及び2 Hをいずれも充足するものと認められる。
- 被告システム2及び3の構成要件2 Aないし2 F及び2 Hの充足性について（省略。判決90～96頁）
前記3（2）の本件発明1についての検討と同様の理由で、被告システム2及び3は構成要件2 Aないし2 F及び2 Hをいずれも充足するものと認められる。
- 小括（判決96頁）
被告システム1は、構成要件2 Bないし2 F及び2 Hを充足し、前記前提事実（6）アのとおり、被告システム1が構成要件2 A、2 G及び2 Iを充足することは、当事者間に争いが無い。
被告システム2及び3は、構成要件2 Aないし2 F及び2 Hを充足し、前記前提事実（6）イのとおり、被告システム2及び3が構成要件2 G及び2 Iを充足することは、当事者間に争いが無い。
したがって、被告システムは本件発明2の技術的範囲に属するものと認められる。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 認定事実（判決96～105頁）

前記第2の2の前提事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告サービスの運営及び被告システムの動作等に関して、以下の事実が認められる。

ア 被告F C 2による被告サービスの運営状況（判決96～98頁）

（ア）被告サービス1（判決96～97頁）

- a 被告F C 2は、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以降の時期において、業として被告サービス1を運営している。
 - b 被告サービス1にはF L A S H版とH T M L 5版が存在していたが、被告F C 2は、被告サービス1について、令和2年12月28日をもってF L A S H版の動画再生プレイヤーの公開を停止し、その後はH T M L 5版のみを提供している。
 - c 被告サービス1は、日本語のほか、英語、中国語・・・ベトナム語の12言語により表示、入力等されるウェブサイトが用意されている。
- ※ 被告サービス1は、日本からのアクセスを含め、原則として全世界からのアクセスが可能であり、特定の国からのアクセスを拒否する設定を行うことは可能であるが、日本からのアクセスに限る等のアクセス制限は行われていない。

（イ）被告サービス2及び3（省略。判決97～98頁）

イ 被告サービスにおけるサーバの構成及び所在地（判決98頁）

（ア）被告サービス1

被告F C 2は、被告サービス1の提供に当たり、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動画配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバは、令和元年5月17日以降の時期において、いずれも米国に存在している。

（イ）被告サービス2及び3（省略。判決98頁）

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 認定事実

ウ 被告サービス1においてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順（判決98～101頁）

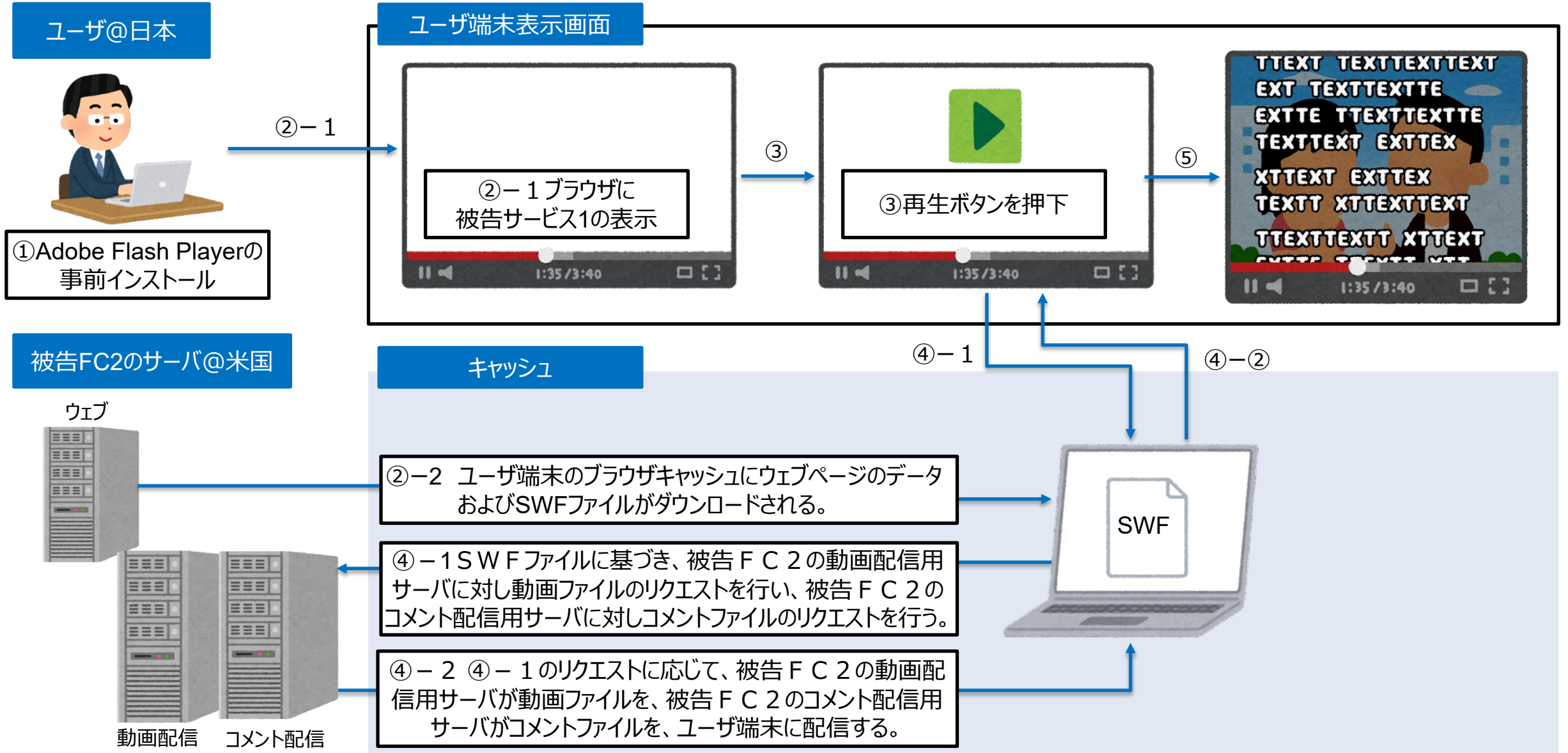
被告サービス1について、コメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順をFLASH版とHTML5版を区別して整理すると、次のとおりとなる。

◆被告サービス1のFLASH版（判決99～100頁）

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ユーザが、事前にAdobe Flash Playerをブラウザのプラグイン（拡張機能）としてユーザ端末にインストールしておく。 |
| ② 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。
2. ②-1により、ウェブページのコマンド及びSWF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。FLASHが、ブラウザのキャッシュにあるSWFファイルを読み込む。 |
| ③ ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に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。 |
| ④ 1. ②-2でFLASHが読み込んだSWF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、FLASHが、その命令に従って、ブラウザに対し動画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、その指示に従って、被告FC2の動画配信サーバに対し動画ファイルのリクエストを行い、被告FC2のコメント配信サーバに対しコメントファイルのリクエストを行う。
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SWFファイルの情報に基づき被告FC2のウェブサーバにアクセスしてウェブサーバからURLを取得することによって行われている。
2. ④-1のリクエストに応じて、被告FC2の動画配信サーバが動画ファイルを、被告FC2のコメント配信サーバがコメントファイルを、ユーザ端末に配信する。 |
| ⑤ ユーザ端末が、④-2の動画ファイル及びコメントファイルを受信する。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、SWF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。 |

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

◆被告サービス1のFLASH版（判決99～100頁）



5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 認定事実

ウ 被告サービス1においてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順（98～101頁）

被告サービス1について、コメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順をF L A S H版とH T M L 5版を区別して整理すると、次のとおりとなる。

◆被告サービス1のHTML5版（判決100～101頁）

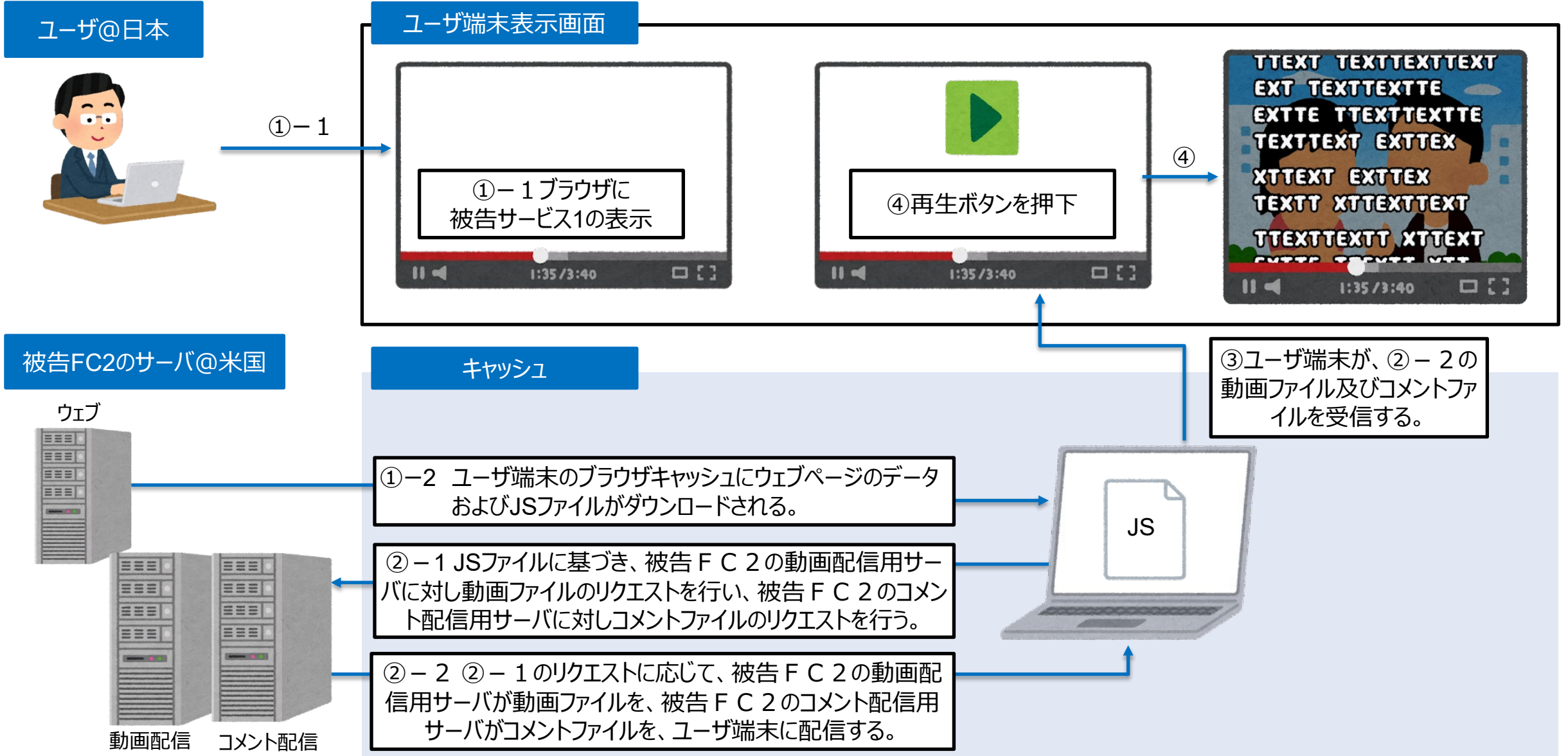
①	1. ユーザが、ユーザ端末において、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページをブラウザに表示させる。
	2. ①-1により、ウェブページデータ及びJSファイルが被告FC2のウェブサーバからユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされる。
②	1. ①-2でダウンロードされたJSファイルには、動画及びコメントに関する情報の取得をリクエストするようにブラウザに要求する命令が格納されており、ブラウザが、その命令に従って、被告FC2の動画配信サーバに対し動画ファイルのリクエストを行い、被告FC2のコメント配信サーバに対しコメントファイルのリクエストを行う。 上記リクエストの際、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JSファイルの情報に基づき被告FC2のウェブサーバにアクセスしてウェブサーバからURLを取得することによって行われている。
	2. ②-1のリクエストに応じて、被告FC2の動画配信サーバが動画ファイルを、被告FC2のコメント配信サーバがコメントファイルを、ユーザ端末に配信する。
③	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。
④	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。 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、JS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。

エ 被告サービス2及び3においてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順（省略）

オ 被告サービスへの被告HP5の関与について（省略）

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

◆被告サービス1のHTML5版（判決100～101頁）



5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告 F C 2 による被告システムの「生産」の有無について（判決105～112頁）

ア 本件発明 1 の関係での被告システム 1（被告サービス 1 の F L A S H 版）の「生産」について（判決105～109頁）

（ア）物の発明の「実施」としての「生産」（特許法 2 条 3 項 1 号）とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。

したがって、上記の「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。

（イ）被告システム 1 は、本件発明 1 の構成要件を全て充足し、その技術的範囲に属するものであって、本件発明 1 の構成要件を全て充足するコメント配信システムである被告システム 1 が新たに作り出されるということが出来る。

そして、本件発明 1 のコメント配信システムは、「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」をその構成要素とする物であるところ（構成要件 1 A）、被告システム 1 においては、日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「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」は、日本国内に存在しているものといえる。

他方で、本件発明 1 における「サーバ」とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに、端末装置に「動画」及び「コメント情報」を送信する機能を有するものであるところ、これに該当する被告 F C 2 が管理する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、令和元年 5 月 1 7 日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。

そうすると、被告サービス 1 により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス 1 が前記（1）ウ（ア）の手順どおりに機能することによって、本件発明 1 の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム 1）が作り出されるものである。

したがって、完成した被告システム 1 のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明 1 の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明 1 の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告 F C 2 による被告システムの「生産」の有無について（判決105～112頁）

ア 本件発明 1 の関係での被告システム 1（被告サービス 1 の F L A S H 版）の「生産」について（判決105～109頁）

（ウ）（被告らによる「生産」は日本国内において行われている旨の原告主張について）特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム 1 の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム 1 が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。

ユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成要件 1 H に対応する構成 1 h のうち「前記ユーザ端末のディスプレイには、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、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント 1 及び前記コメント 2 とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるものといえることができるものの、構成要件 1 H に対応する構成 1 h のうち「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国内に存在するコメント配信サーバ及び動画配信サーバによって実現されるものであり、構成 1 h が日本国内に存在するユーザ端末のみによって実現されているとはいえない。・・・本件発明 1 の目的は、単に、構成要件 1 F の「判定部」及び構成要件 1 G の「表示位置制御部」に相当する構成等を備える端末装置を提供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件 1 C 及び 1 H）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメント情報の送信（構成要件 1 B、1 C 及び 1 H）を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、本件発明 1 に関しては、ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム 1 の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきである。

さらに、・・・被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、・・・平成 2 6 年当時、日本法人である被告 H P S が、被告 F C 2 の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年 5 月 1 7 日以降の時期において、米国法人である被告 F C 2 が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信サーバ及びコメント配信サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

（エ）以上によれば、被告サービス 1 の F L A S H 版については、本件発明 1 の関係で、被告 F C 2 による被告システム 1 の日本国内での「生産」を認めることができないというべきである。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告 F C 2 による被告システムの「生産」の有無について（判決105～112頁）

イ 本件発明 1 の関係での被告システム 1（被告サービス 1 の H T M L 5 版）の「生産」について（判決109～110頁）

前記ア（イ）と同様に、被告システム 1 における「サーバ」は米国内の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバであり、被告サービス 1 により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画が表示される場合、被告サービス 1 の H T M L 5 版が前記（1）ウ（イ）の手順どおりに機能することによって、本件発明 1 の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、完成したコメント配信システムのうち、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明 1 の全ての構成要件を充足しない。

そして、前記（1）ウ（イ）のコメント付き動画が日本国内のユーザ端末に表示される手順は、①－2、②－1 及び④のとおり、J S ファイルが、F L A S H 版の S W F ファイルの働きと同様の働きをしている点を除けば F L A S H 版と同様といえるから、前記ア（ウ）で検討した点は H T M L 5 版にも同様に当てはまり、この点に関する原告の主張はいずれも採用することができない。

したがって、被告サービス 1 の H T M L 5 版についても、本件発明 1 の関係で、被告 F C 2 による被告システム 1 の日本国内での「生産」を認めることができないというべきである。

ウ 本件発明 1 の関係での被告システム 2 及び 3（被告サービス 2 及び 3 の F L A S H 版、H T M L 5 版）の「生産」について（省略。判決110頁）

理論構成及び結論は上記ア及びイと同じ

エ 本件発明 2 の関係での被告システム（被告サービスの F L A S H 版、H T M L 5 版）の「生産」について（省略。判決111～112頁）

理論構成及び結論は上記ア及びイと同じ

オ 小括（判決112頁）

以上のとおり、本件発明 1 の関係でも、本件発明 2 の関係でも、被告サービス（F L A S H 版及び H T M L 5 版）において、被告 F C 2 による被告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。

5.裁判所の判断（判決理由）～争点4：被告らによる被告システムの「生産」の有無～

➤ 被告H P Sによる被告システムの「生産」の有無について（判決112～113頁）

原告は、被告H P Sが、実質的に被告F C 2と一体であり、被告F C 2から委託を受け、その一部門として被告サービスを運営しているものであるから、被告F C 2と共同して被告システムを「生産」していると主張するところ、前記（2）のとおり、本件発明1の関係でも、本件発明2の関係でも、被告サービスにおいて、被告F C 2による被告システムの日本国内での「生産」は認められないから、被告H P Sによる被告システムの日本国内における「生産」についても、認めることができない。

また、被告サービスへの被告H P Sの関与の状況は、前記（1）オ（省略）のとおりであり、そのような状況に照らせば、少なくとも令和元年5月17日以降の時期においては、被告H P Sが被告サービスに関する業務を行っていたとは認められず、その他、この点を認めるに足りる証拠はないから、この点でも、被告サービスについて、被告H P Sによる被告システムの「生産」は認められないというべきである。

➤ 結論（判決113頁）

被告システムは本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、本件特許が登録された令和元年5月17日以降において被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできない。

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

6. 関連裁判例（1/7）

➤ 1. 電着画像事件（東京地裁平成13年9月20日判決） 道具理論

【事案】

「電着画像の形成方法」の特許発明に対して、構成要件の一部をユーザ（購入者である文字盤製造業者）が行っていた事案である。

被告製品の製造工程では、構成要件の途中までを実施し、最終段階の「支持基材から電着画像を剥離して被着物に貼り付ける」工程を行っていなかった。

【判決】

「被告製品の製造過程においては、・・・被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」と判示して、侵害を認定した。

6. 関連裁判例（2/7）

➤ 2. 一太郎事件（知財高裁大合議平成17年9月30日判決） 間接侵害論

【事案】

被告製品をインストールしたパソコンが特許権侵害品である場合に、被告によるソフトウェアの提供が特許権侵害となるかが判断された事件。

【判決】

方法の発明に対して、「その方法を実施することが可能な物」を生産等することは間接侵害にあたりと判断された一方で、「その方法を実施することが可能な物を生産するために必要な物」を提供することは間接侵害に当たらないと判示した。

「『控訴人製品をインストールしたパソコン』について、利用者（ユーザー）が『一太郎』又は『花子』を起動して・・・物件目録の『機能』欄記載の状態を作出した場合には、方法の発明である本件第3発明の構成要件を充足するものである。そうすると、『控訴人製品をインストールしたパソコン』は、そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても、同号

（注：特許法第101条4号。現行法では5号）にいう『その方法の使用に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当するものというべきであるから、当該パソコンについて生産、譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。しかしながら、同号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということはできない。」

6.関連裁判例（3/7）

➤ 3.眼鏡レンズ供給システム事件～～（東京地裁平成19年12月14日判決） 支配管理論

【事案】

レンズの発注側コンピュータと製造側コンピュータを含む権利に対して、被告は製造側コンピュータのみを管理している状態であったが、全体のシステムを支配管理しているのが被告であるという判断に基づいて、特許権侵害が認定された事案。

【判決】

本件発明3は、『眼鏡レンズの供給システム』であって、発注する者である『発注側』とこれに対向する加工する者である『製造側』という2つの『主体』を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物（システム）の発明を、主として『製造側』の観点から規定する発明である。そして、『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり、『製造側』の履行補助者的立場にもない。この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。これに対し、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誰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。」

6. 関連裁判例（4/7）

➤ 4. インターネットナンバー事件（知財高裁平成22年3月24日判決） 方法の提供行為論

【事案】

韓国に設置されたサーバを利用したサービスに対して特許権侵害が認められ、サーバの除却命令が出ているが、サーバが韓国に設置されていることは争点にならず、侵害の主体が、サービス提供者（韓国企業の日本法人）か、サーバへのアクセスを行う個別のユーザなのかについて判断された。

【判決】

「本件発明は『アクセス』の発明ではなく、『アクセスを提供する方法』の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。また、本件発明に係る『アクセスを提供する方法』が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為をも待って初めて『アクセスを提供する方法』の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。そうすると、被控訴人による『アクセスを提供する方法』が本件発明の技術的範囲に属するのである以上、被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。・・・控訴人は、被控訴人に対し、特許法100条1項に基づき、被控訴人方法による被控訴人サービスの提供の停止を請求するとともに、同条2項に基づき、被控訴人サービスに供された『NLIAサーバ』の除却及び『登録情報データベース』の消去を請求することができるといわなければならない。」

6. 関連裁判例 (5/7)

➤ 5. ブラウザ特許事件CAFC判決 (Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp, 2005 WL 475391 (Fed. Cir. 2005)) 構成部品の提供行為論

【事案】

ソフトウェアコードがソフトウェア発明（コンピュータプログラム製品）の構成部品に該当し、米国外でマスターディスクに記録されたソフトウェアコードをコンピュータにインストールする行為が発明の構成部品の組み立てに該当する旨認定された事件。

【判決】

Microsoft（被告）は、Eolas Techs., Inc.（原告）が保有する特許に係る技術が搭載されたソフトウェアコードが記録されたマスターディスクを、米国外のOEM企業に提供（輸出）し、米国外で当該OEM企業が当該マスターディスクに記録されたソフトウェアコードをコンピュータにインストールし、当該インストール後のコンピュータをユーザに販売していた。判決は、被告による上記提供行為が米国特許法第271条（f）のもと特許権侵害に当たると判断した。

米国特許法第271条（f）（2015年第7改正版）

- （1）何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立てが合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。
- （2）何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立てが合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

6. 関連裁判例 (6/7)

➤ 6. BlackBerry事件CAFC判決 (NTP, INC., v. RESEARCH IN MOTION, LTD, 2004 U.S. App. LEXIS 25767 (Fed. Cir.2004)) 制御利益論

【事案】

プッシュ式で携帯電話へ配信するサーバによるメール配信システムの特許発明に対して、被告（本社はカナダ）は無線で送信する配信サーバのみをカナダに設置し、その他のサーバ及び端末（SMTPサーバ、POPサーバ、送信者・受信者のコンピュータ、ハンドヘルド装置）を米国に設置していた。オールエレメントルールを厳密に適用するならば、端末で処理される要件は米国内での実施である一方で、配信サーバで処理される要件は米国外（カナダ）で行われているため、直接侵害に当たらないと考えられる事案であった。

【判決】

判決では、クレームの構成要件の配信サーバが米国外に存在することを認定した上で、他の被告システムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は全て米国で制御が可能であること、また被告システムの使用による利益は米国内で享受することができることを理由に、直接侵害が成立するとの判断がなされた。

米国特許法第 271 条 (a)

本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をもししくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

6. 関連裁判例 (7/7)

- **7. Akamai事件 (Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.,)**
CAFC大法廷判決 (2012年8月) 692F.3rd1301(2012) 誘引侵害論
最高裁判決 (2014年6月) 572U.S.915(2014) 侵害否定
CAFC差戻審大法廷判決 (2015年8月) 797 F.3rd1020(2015) 指示利益論

【事案】

コンテンツをユーザに配信する方法の原告の特許発明に対して、ステップの構成要素のうち、一部のステップ（配信を適切に行うためのタグ付けのステップ）を第三者であるユーザ（顧客）が実施し、それ以外の構成要素を被告が行っていた。
CAFC大法廷判決では、一部のステップを実施し、他人に残りのステップを実施するようにしたら、一人で全ての構成要素を実施する直接侵害が成立していなくても、米国特許法第271条（b）の誘引侵害（積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない）が成立するとして侵害を認めた。

【判決】

CAFCの差戻審大法廷判決では、全てのステップを被告が実施していなくても、第三者によるステップの実施を指示又は管理しており、当該指示又は管理については、被告が第三者に対して行為への参加又は利益の享受のために1つ以上のステップの実施を条件付けており、かつ実施方法やタイミングを設定している場合には、第三者の行為は被告に帰属し、被告は「直接侵害」の責任を負うと判断した。

参考文献

- ・ 湯浅竜著 「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」
(パテント74巻11号・2021年)
- ・ 地代信幸ほか著「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」
(パテント70巻1号・2017年)
- ・ 河野英仁著「国境を越えたソフトウェア・インターネット関連発明の法的保護」
(パテント58巻5号・2005年)
- ・ 岡本正紀著「複数主体が関与する特許権侵害問題への米国判例からの示唆」
(筑波法政84号・2020年)