

意見書

令和4年11月30日

A I P P I J A P A N

会長 辻居 幸一

首記事件の意見募集事項について、以下の通り意見を提出いたします。

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。

本行為は、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である。その理由は以下の通りである。

①属地主義の原則の下でオール・エレメント・ルールを厳格に適用すると、発明の実施行為である「生産」に該当するためには、問題となる被疑侵害行為が形式的に全て日本国の領域内で完結することが必要であるということになる。斯かる解釈によれば、本件のように「システム」の一構成要素たる「サーバが日本国外で作り出され、存在する」場合には、被疑侵害行為たる当該「システム」の生産行為は、その一部が形式的には日本国の領域外で行われていることになり、発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）には該当しないということになる。

②しかしながら、斯かる解釈に基づく、関連訴訟判決（知財高裁令和4年7月20日判決（平成30年（ネ）第10077号））で判示されているように、「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ふところ、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」。なお、関連訴訟判決の特許発明はプログラム及び表示装置を対象とするのに対し、本件訴訟の特許発明はシステムを対象とする点で異なるが、本判示事項はシステムを対象とする特許発明にも等しく当て嵌まるといふべきである。

③従って、サーバ等の一部の設備を国外に移転する等の潜脱的な行為による特許権侵害回避を防止するためには、発明に係る「システム」の一構成要素たる「サーバが日本国外で作り出され、存在する」場合でも、被疑侵害行為たる当該「システム」の生産行為が、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、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である。

④また、諸外国でも、発明に係るシステムの一構成要素たるサーバが当該国外に存在する同様の事例において、一定の要件の下で当該国での侵害を認めた判決が種々存在するところ（米国：NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)<sup>1</sup>等；英国：Menashe v. William Hill, [2002] EWHC 397 (Pat)及び[2002] EWCA Civ 1702<sup>2</sup>等；ドイツ：Düsseldorf Court of Appeals, December 10, 2009, I-2 U 51/08<sup>3</sup>等；韓国：ソウル地方法院2007.9.7.付判決、2006ガ合73442<sup>4</sup>等）、従って、上記のとおり解釈することは、国際調和の観点からも適切であると思われる。

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。

当該「システム」の生産行為が、発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）に該当するというためには、関連訴訟判決（知財高裁令和4年7月20日判決（平成30年（ネ）第10077号））の判示に準じ、国外の「サーバ」から国内の「端末装置」へのデータ送信による当該「システム」の生産が、日本国の領域内からの制御の下で行われているか、生産された当該「システム」の提供するサービス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「システム」の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などの諸事情を考慮し、当該「システム」の生産行為が、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場合に限定されるべきである。

①斯かる要件を満たさない場合にまで「生産」に該当するとなると、発明構成要件の少なくとも一部が日本国外で実施される場合にまで本件特許権の効力が及ぶことになり、属地主義の原則に反するおそれがある。

②他方、当該「システム」の生産行為が、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場合であれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、属地主義の原則には反しないと解される。

③従って、当該「システム」の生産行為が、発明の実施行為である「生産」（特許法2条3項1号）に該当するというためには、前述の諸事情を考慮し、当該「システム」の生産行為が、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場合に限定されるべきである。

④また、このような解釈は、諸外国における前述の判決とも概ね整合しており、国際調和の観点からも適切であると思われる。

以上

---

<sup>1</sup> 国境をまたいだ侵害事件であって、システムクレームと方法クレームの双方において直接侵害（米国特許法第 271 条(a)）の成立の有無が判断され、それぞれ異なる判断がなされた事案。システムクレームの侵害について、CAFC は、「米国特許法第 271 条(a)に基づくクレームされたシステムの使用は、当該システム全体が利用可能にされた場所、つまり、システムの管理が行われ、システムの有効な利用が得られた場所である」ことを示した上で、米国の顧客が米国で携帯用機器の操作を行い、BlackBerry®システムの使用により利益を享受したことを理由として、システムの構成要素である Relay が米国外に設置されていたにもかかわらず、システム全体が米国で「使用」されたと判断し、侵害を認めた。

<sup>2</sup> システムクレームの侵害について、控訴院は、「ホストコンピュータがアンティグア島に、端末コンピュータが英国に設置されている場合、クレームされたゲームシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切である。その回答は顧客となるはずである。顧客はそれをどこで利用するのか。顧客が端末を英国内で使用するの間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用していると言っても言葉の誤用ではない。」と判示し、侵害を認めた。

<sup>3</sup> ドイツ国外での行為がドイツと属地的なつながりを持っており、当該行為が被告に起因し得ることを理由として、ドイツ特許の侵害を認めた事案。

<sup>4</sup> サーバコンピュータが国外に位置し、これを訴外会社が所有していても、本件サービスが被告によって国内で行われているため、本件サービスの使用による責任は被告が負担するべきであると判断した事案。