

特許法2条3項1号「生産」の現代的解釈

～ネットワーク型システムの発明と越境侵害に関する考察～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許法は、発明の実施について「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産・・・をする行為」と定めている（2条3項1号）。

そして、従来、属地主義の原則により、発明の実施はすべての要素が日本国内にて完結している必要があり、その一部でも国外にて行われた場合には、実施行為に該当しない¹とされてきた。

しかしながら、インターネットのような通信技術やクラウド環境などが整備され、世界中の人々が国境をまたいで容易に結びつき、越境的にひとつのシステムを構築することが現実のものとなっている現代において、上記のような原則論的な帰結を堅持することの合理性については、疑義も生じている。

そこで、本稿においては、発明の実施行為たる「生産」の意味と属地主義との関係につき整理したうえで、実施行為の一部が海外にて行われたケースに関する裁判例を紹介しつつ、発明の実施行為たる「生産」と越境的な生産行為との関係につき検討する。

第2 発明の実施行為たる「生産」の意味と属地主義との関係

「生産」とは、原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることを意味するとされている²。

そして、本稿において前述したような伝統的な属地主義の考え方においては、発明の実施もすべての要素が日本国内にて完結している必要があるとされ、「生産」についても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作り出される必要があるとされている。

しかし、当然の原則であるかのように言われている属地主義であるが、明文の根拠に基づくものではない。特許法1条が、その目的として「産業の発達」を掲げていることから明らかなように、特許制度は各国の産業政策によるものである。いかなる国であっても、自国の産業政策につき他国から干渉されるのは望ましくないという価値判断を有することに照らすならば、特許制度における属地主義の原則は、各国が自らの産業政策的判断を尊重するために採用していると捉

1 東京地裁平成13年9月20日判決（判時1764号112頁）。

2 東京地裁平成15年11月26日判決（AMP事件）

えることが可能であり、各国の政策的判断によるものというべきである³。この点については、例えば、最高裁もFM信号復調装置事件において「各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており」と述べていることが参考となる⁴。

このような属地主義の原則に照らすならば、従来、発明の実施につき、すべての要素が日本国内にて完結している必要があり、その一部でも国外にて行われた場合には、実施行為に該当しないとされてきたのは、そのように解することに何か積極的な理由なり根拠が存在したからというよりも、現代のようにIoTないしクラウド環境が整っておらず、世界中の人々が越境的にひとつのシステムを構築するような事態を想定する必要がなかったからに他ならないとも言える。

むしろ、現代のネットワーク環境に照らすならば、特許法2条3項1号が定める発明の実施たる「生産」については、そのすべての要素が日本国内にて完結していなければならないと考える必要はなく、一部の要素であっても日本国内にて行われており、かかる何らかの手段を講じたことの帰結として、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得るに至っているのであれば、「生産」に該当すると考えて問題ない。

この点、特許制度の趣旨が、我が国の特許権者に特許発明の実施による市場機会の排他的利用を保障することで、投下資本の回収や利潤の獲得を容易にし、もって創作インセンティブを保障する点にあることを重視し、サーバやユーザ端末がネットワークで接続されるよう構成されているシステム発明については、これを無断実施した被疑侵害者のサービス提供が日本市場に向けて行われ、その結果として、我が国の特許発明に対する需要が奪われているならば、実施行為自体がどの地で行われているかを問うことなく、我が国の特許権に対する侵害として構成されるべきとの考え方も示されている⁵。

しかし、実施行為の一部についてさえ如何なる場所で行われているかを問うことなく、我が国の特許発明に対する需要が奪われているという要素のみで実施行為たる「生産」への該当性を肯定するのは、特許法2条3項1号が明文で「生産」と定めていることとの関係で無理があるようにも思われる。

特許法2条3項1号が定める実施行為たる「生産」の解釈においては、例え、属地主義の原則を現代に即した解釈に引き直すとしても、少なくとも一部の要素については日本国内で行われている必要があると思われる⁶。

3 愛知靖之「特許権の越境侵害—近時の2つの裁判例を素材として—」（特許研究 PATENT STUDIES No.74 2022/9）10頁は、「各国が属地主義の原則を採用しているのは、条約等に根拠があるためではなく、特許法を初めとする知的財産法が各国の産業政策・文化政策と密接に結びついた法であるとの理解を前提に、知的財産法の属地的適用という抵触法上のルールを各国が政策的判断として採用しているからにすぎない。」と説明されている。

4 最高裁平成14年9月26日判決（民集56巻7号1551頁）

5 前掲・愛知10～11頁では「特許制度の趣旨は、我が国特許権者に特許発明の実施による市場機会の排他的利用を保障することで、発明の開発・創作のための投下資本の回収やそれらを上回る利潤の獲得を容易にし、もって創作インセンティブを保障するという点にある」と述べたうえで、「ネットワークで接続されたサーバやユーザ端末（クライアント）から構成されるシステム発明を無断実施した被疑侵害者側のシステム・サービスの提供が日本市場に向けて行われることで、我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば、実施行為自体がどの地で行われていようとも、当該システム発明について我が国で特許権を取得している特許権者については、我が国特許権の侵害を理由とする差止め・損害賠償請求が認められ得ると考えるべきである。」と説明されている。

第3 実施行為の一部が海外にて行われたケースに関する裁判例

1 事案（コメント配信システム事件）

発明の実施行為たる「生産」の意味と属地主義との関係については、本稿において説明したとおりであるが、ネットワーク型システムの発明につき、実施行為の一部が海外にて行われたケースについての裁判例（コメント配信システム事件）に基づき、簡潔に説明・検討する。

【事案】

コメント配信システム事件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号特許の特許権者が、米国法人であるFC2の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被告各サービスに係る被告各システムにつき、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、FC2が米国に存在する被告各サーバから日本国内に存在するユーザ端末に被告各ファイルを配信する行為が、「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、本件特許権を侵害する旨を主張した事案である。

本件発明は、「サーバ」と「ネットワークを介して接続された複数の端末装置（ユーザ端末）」を構成要素とし、動画を視聴中のユーザから発せられたコメントを受信したサーバは、ユーザ端末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。

本件において、「ネットワークを介して接続された複数の端末装置（ユーザ端末）」は日本国内に存在していたのに対して、「サーバ」は米国内に存在していたことから、被告の行為は、属地主義の原則に従うならば、特許法2条3項1号の定める実施行為たる「生産」に該当しないのではないかが問題となった⁷。

2 東京地裁令和4年3月24日判決

コメント配信システム事件につき、第一審である東京地裁は、次のとおり判示して「生産」への該当性を否定した⁸。

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（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）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。

6 法文の解釈としては本文中の見解が限界であり、それ以上の柔軟な解釈については立法的な解決が必要と思われる。

7 本件にはその他にも多数の論点が含まれているが、本稿では特許法2条3項1号の定める「生産」への該当性に絞って論ずる。

8 ただし、下線部は筆者による。

・・・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1A）、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、前記3（2）アによれば、本件発明1における「サーバ」（構成要件1A等）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（構成要件1B）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」を送信する機能（構成要件1C）を有するものであるところ、これに該当する被告FC2が管理する前記（1）ウ（ア）の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、前記（1）イ（ア）のとおり、令和元年5月17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。

・・・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。

このように、東京地裁は、属地主義の原則を根拠として、特許法2条3項1号が定める「生産」に当たるとするためには、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必要があると判示した。そのうえで、被告が提供するサービスにより日本国内のユーザ端末にコメント付き動画を表示させる場合には、米国内に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末とが必要であることから、被告の行為は、本件発明たるコメント配信システムを日本国内において「生産」するものとは認められないと結論付けている。

しかしながら、本稿において前述したように、特許制度における属地主義の原則は、各国が自らの産業政策的判断を尊重するために採用しているものであり、従来、発明の実施につき、すべての要素が日本国内にて完結している必要があるとされてきたのは、そのように解することに何か積極的な理由なり根拠が存在したことによるものではない。現代のようにIOTないしクラウド環境が整っておらず、世界中の人々が越境的にひとつのシステムを構築するような事態を想定する必要がなかった時代には、属地主義の原則から端的に自国内の行為のみを想定しておけば足

りたとしても、現代のネットワーク環境に基づくならば、実施行為につき、そのすべての要素が日本国内にて完結していなければならないと考える必然性はなく、一部の要素であっても日本国内にて行われていれば足りると考えるべきである。

かかる観点に照らすならば、上記の東京地裁判決は現代的な法解釈に適さないものと思われる。

なお、上記・東京地裁判決は、発明の実施行為たる「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理由として、「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。」とも述べている。

確かに、禁止権の及ぶ範囲が明確でなければならないことは当然であるが、特許権の内容は公報等により明示されており、サービスを提供しようとする対象国における権利内容は公知となっているのであるから、越境的な生産行為に禁止権が及ぶとしても、サービス提供者の予測可能性を否定するものとは思われない。また、東京地裁は、越境的な生産行為をも特許発明の実施に含ませることにつき明文の根拠を欠くとも指摘するが、特許法2条3項1号は「生産」を日本国内にて完結するものに限定するような記載をしておらず、日本国内にてすべての生産過程が完結することを要するとの見解も特許法の解釈（明文なき属地主義の解釈）により導かれるものにすぎないから、越境的な生産行為が「生産」に含まれると解しても明文に反するわけではない。この点については、後述する知財高裁令和5年5月26日判決も、「我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しない」と指摘しているとおりである。

3 知財高裁令和5年5月26日判決

コメント配信システム事件に関する東京地裁判決に対して、控訴審である知財高裁は、次のとおり判示して「生産」への該当性を肯定した⁹。

特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、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ものであるところ（最高裁平成7年（オ）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照）、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。

ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に「国外」という。）に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内（以下「国内」という。）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

9 ただし、下線部は筆者による。

そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。

これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

我が国が締結した条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要であることを示した規定は存在しない・・・。

このように、知財高裁は、東京地裁と同様に日本の特許法においても属地主義の原則が妥当することを前提としつつも、属地主義の原則を厳格に解釈して「生産」への該当性を判断すると、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避することが可能となり、特許権の十分な保護を図ることができないことから、一定の場合には、一部の要素が国外にて行われた場合にも「生産」に該当することを肯定している。すなわち、知財高裁は、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護するという観点から、「当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるとき」には、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当であると判示している。

知財高裁の判断は、我が国の特許法に属地主義の原則が適用されることを前提としつつも、属地主義の原則が必ずしも明確な根拠に基づくものではなく、同原則から「生産」の全工程が日本国内にて行われるべきことが当然に導かれるものではない点を指摘しているという意味において正当と思われる。もっとも、知財高裁がネットワーク型システムにおける「生産」への該当性につき、「その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響」まで考慮要素としていることには違和感を覚える。「特許権者の経済的利益に与える影響」は、「生産」などの実施行為がなされた結果として生ずるものであり、その前段階たる「生産」への該当性につき同影響の有無や程度を考慮するのは、論理的に整合しないように思われる。知財高裁の考慮要素を前提とするならば、例えば、ネットワーク型システムに関する特許権者が日本国内にて実施等していれば権利侵害となるのに対して、特に実施等していないのであれば権利侵害を構成しないとの帰結になり

かねず、公平性に欠けるようにも思われる。

本稿において前述したように、特許法2条3項1号が定める発明の実施たる「生産」への該当性については、一部の要素であっても日本国内にて行われているのであれば「生産」に該当すると考えてよく、知財高裁が挙げる考慮要素は損害額の評価等において考慮するのが公平のように思われる。

第4 まとめ

技術革新の進歩が目覚ましい現代においては、伝統的な法理論・法解釈によったのでは必ずしも正当とは言い難い帰結に至ることもある。様々な情報等がインターネットで繋がり、様々な人々がクラウド環境を利用できるようになったことで、世界中の人々が越境的にひとつのシステムを構築できるようになった現代の状況は、従来の特許法では想定されていなかった。

もちろん、時代が進んだからと言って法理論・法解釈の限界を超えて法を適用することはできないが、その根拠から逸脱しない範囲にて時代に即した解釈を検討することは法に携わる者の責務と思われる。

本稿が新たな問題を検討するうえでの一助となれば幸いである。

以 上