

# いぶせみ ～IPtellerの知的財産セミナー～ ドワンゴ事件・大合議案件

【私見の概要】

(知財高裁令和5年5月26日大合議判決・令和4年(ネ)10046号)  
私説・ソフトウェア関連発明 12章

弁理士 羽立章二

(注意)

発表者の意見は、個人的なものであり、  
発表者の過去・現在の所属組織などとは無関係のものです。

1

特許法68条1項 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

特許法70条1項 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

## 特許発明

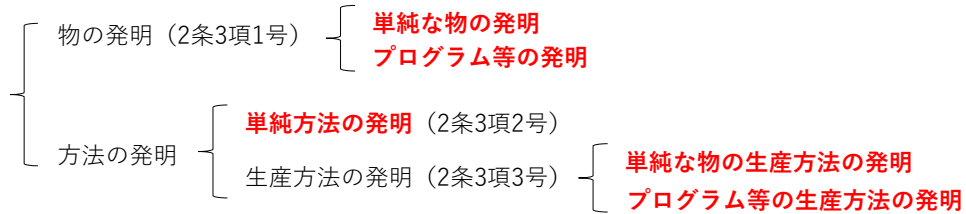
### 【請求項1】

**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、  
前記サーバは、…送信し、  
前記コメント情報は、…含み、  
…前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、  
…判定部と、  
…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、  
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、**コメント配信システム**。

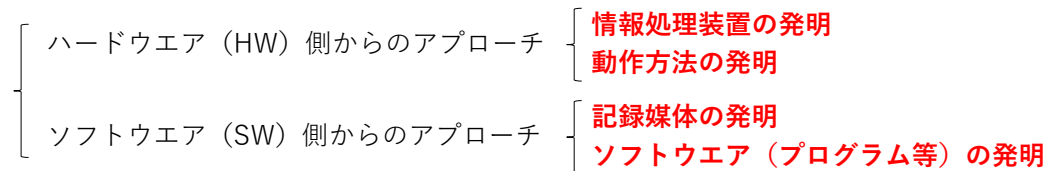
2

特許法68条1項 特許権者は、業として特許発明の**実施をする権利**を専有する。  
⇒発明の「実施」は、発明の**カテゴリー**によって異なる。

#### 特許法2条3項における発明のカテゴリー



#### ソフトウェア関連発明におけるカテゴリー



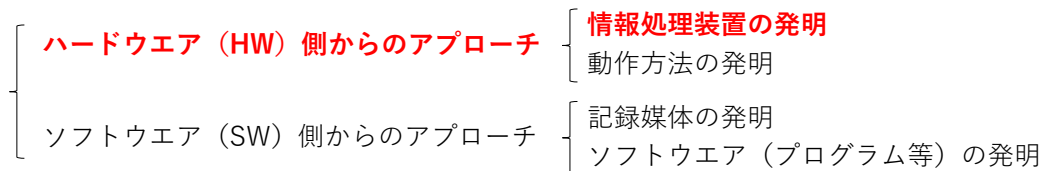
3

#### 特許発明

##### 【請求項1】

**サーバ**と、…**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、…

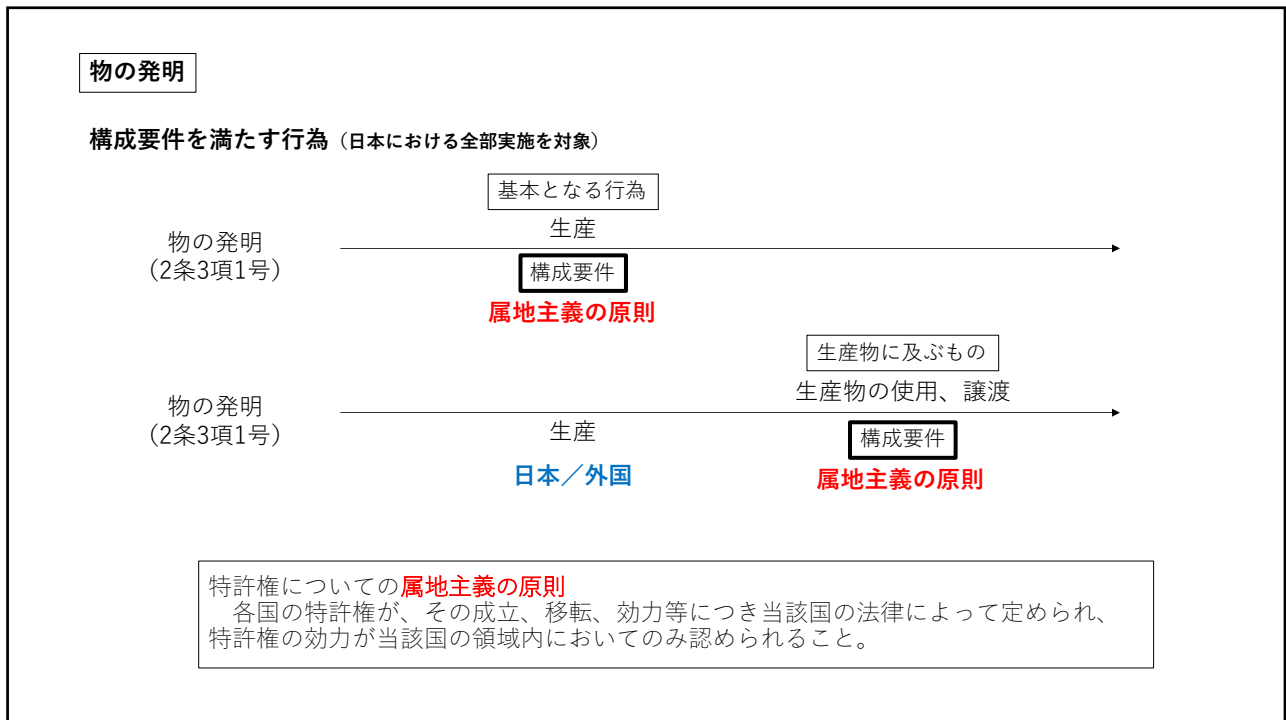
#### ソフトウェア関連発明におけるカテゴリー



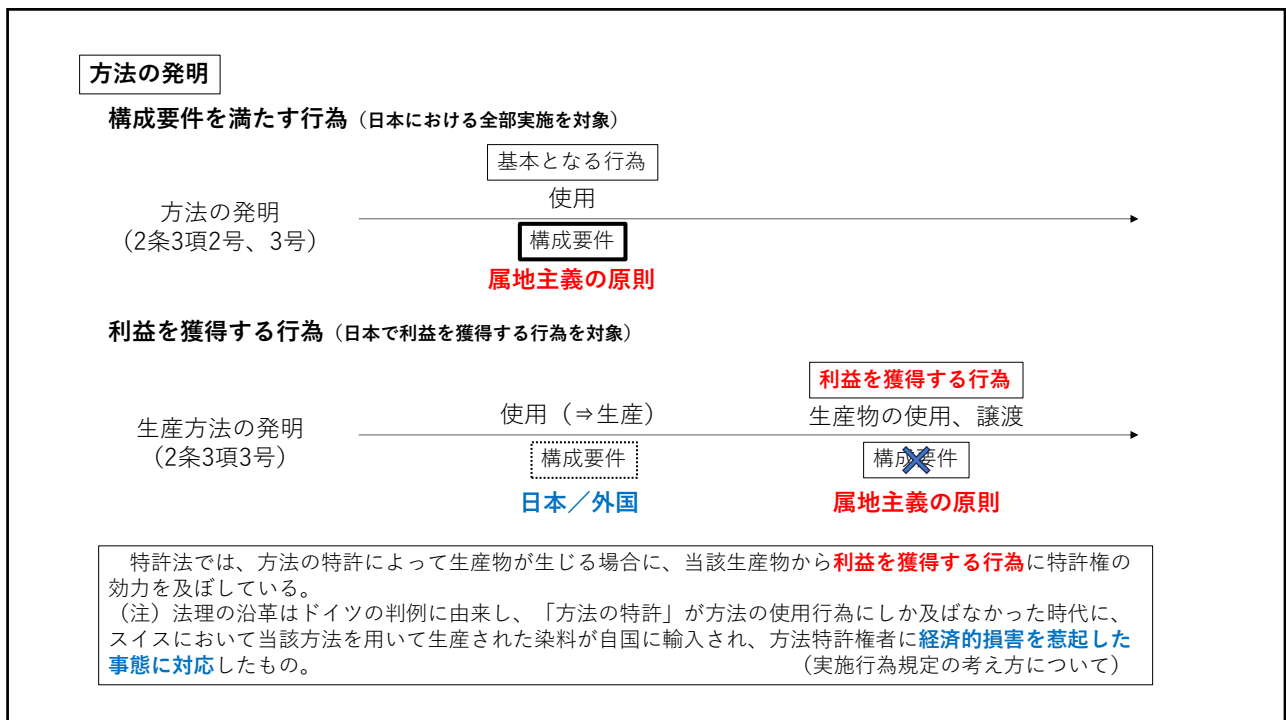
#### 単純な物の発明 (2条3項1号)

実施：生産、使用、譲渡等 (譲渡及び貸渡し)、…

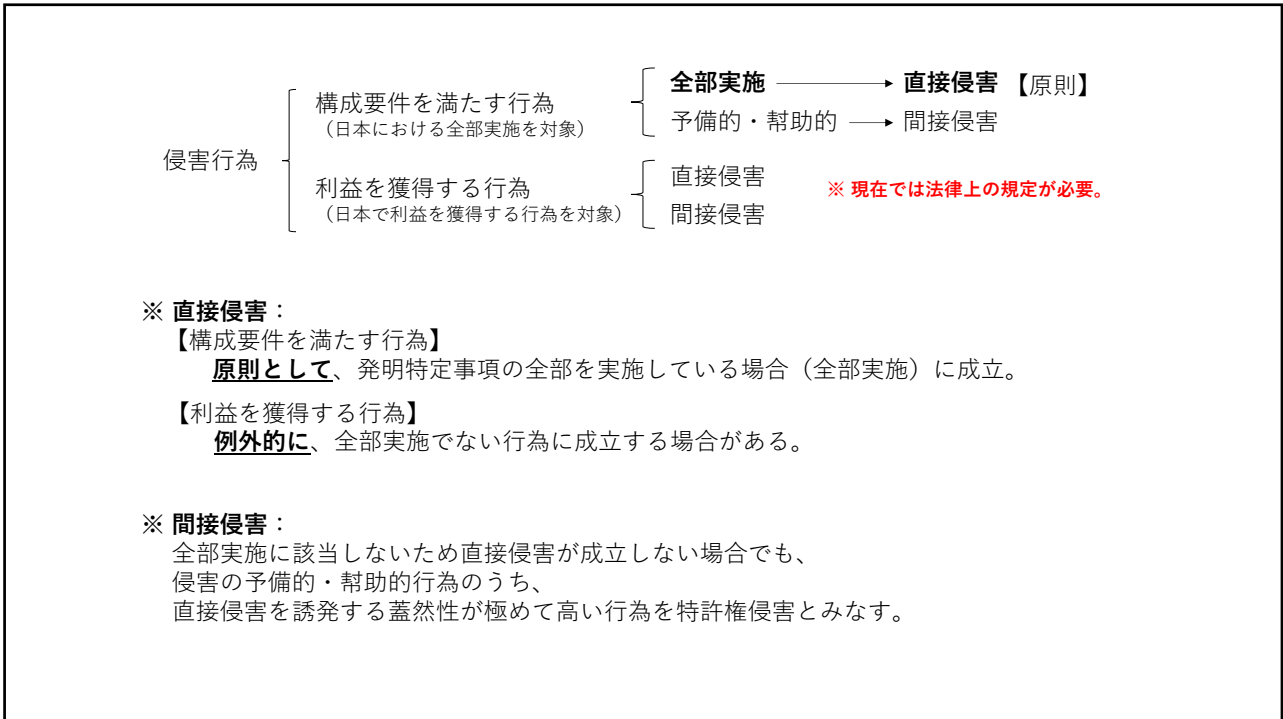
4



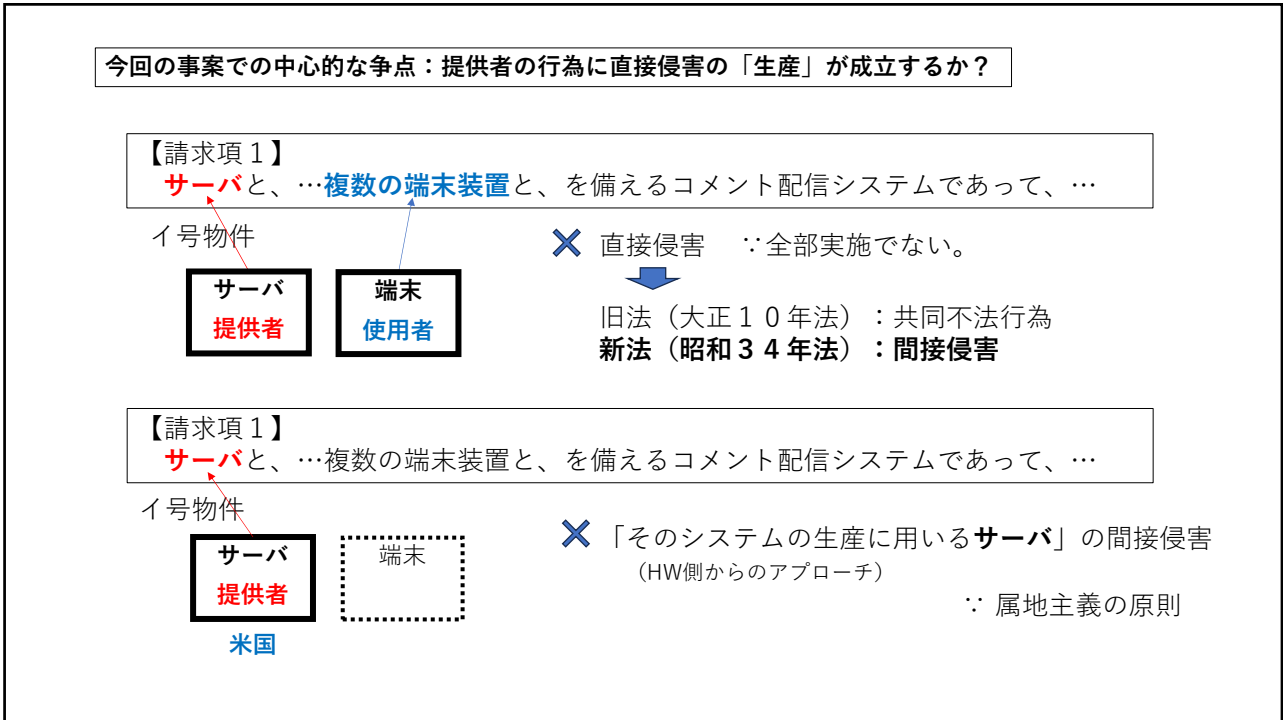
5



6



7



8

**今回の事案での 이슈：提供者の行為に直接侵害の「生産」が成立するか？**

構成要件を満たす行為（日本における全部実施を対象）

∴ 構成要件を満たす行為の一部は既に日本から排除されている。

- ✕ 直接侵害。
- ✕ 「そのシステムの生産に用いるサーバ」の**間接侵害**。  
(HW側からのアプローチ)

平成14年法改正（単純な物の発明への影響）

- 間接侵害の**拡張**（**非専用品型の間接侵害**の追加。）。
- 間接侵害の**充実**  
「その物の生産に用いる**プログラム等**」に対する間接侵害を認める（※2000年対応済み）。  
侵害とみなす行為に「プログラム等の電気通信回線を通じた**提供**」を追加。

利益を獲得する行為（日本で利益を獲得する行為を対象）

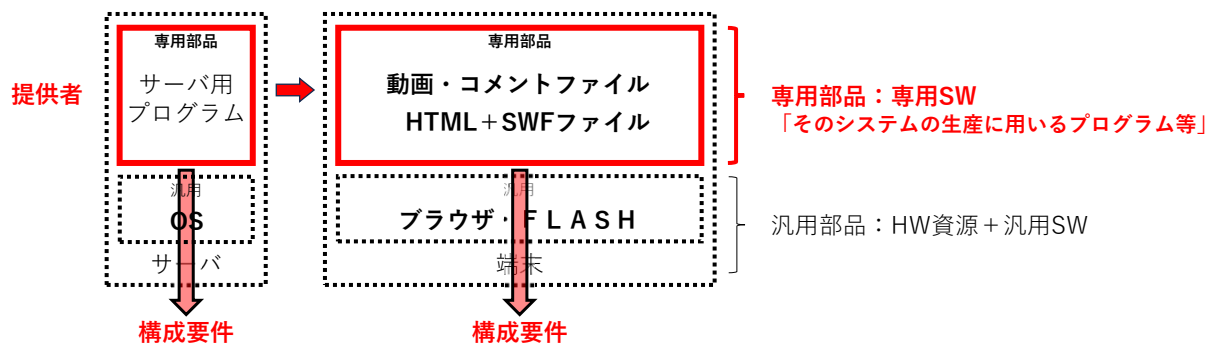
ソフトウェア側からアプローチした**間接侵害**による  
「そのシステムの生産に用いる**プログラム等**」の「電気通信回線を通じた**提供**」。

9

特許発明：システム = サーバ + 端末。

イ号物件

間接侵害（SW側からのアプローチ）



SWFファイルに格納された命令に従って、FLASHが、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に指示し、ブラウザが、その指示に従って（動作して）ユーザ端末が、上記動画ファイル及びコメントファイルを受信することにより、…ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となる。  
(大合議判決)

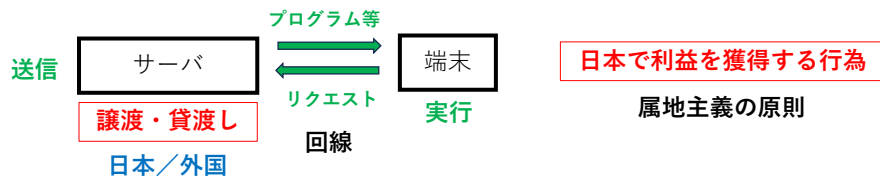
10

侵害とみなす行為 「電気通信回線を通じた提供」

提供者が、使用者のリクエストに応じて、使用者にプログラム等を利用させる行為。

※ 条文上は、旧法の「拡布」に該当させて、「譲渡等」に含めて規定。

プログラム等を実際に使用者に送って利用させること（送信型）



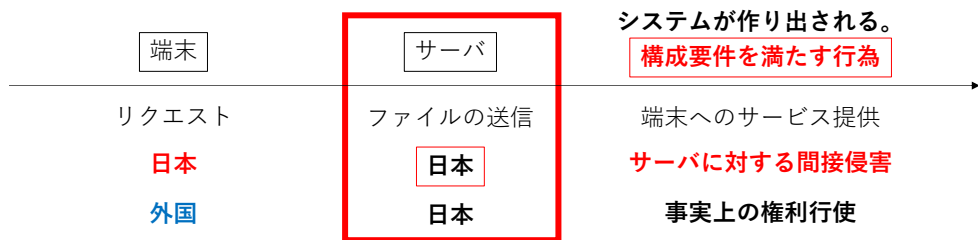
プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（ASP型）



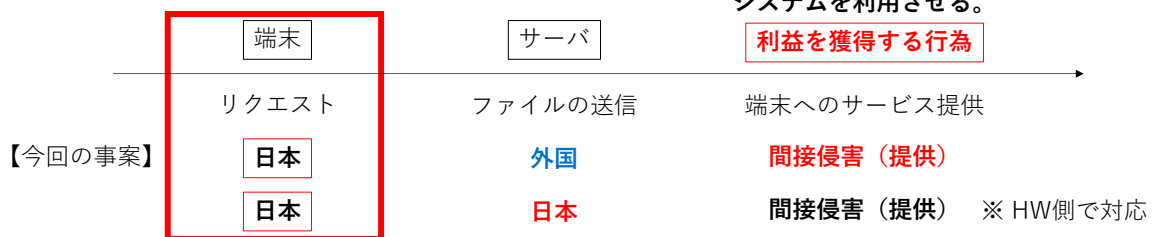
11

平成14年法改正での考え方

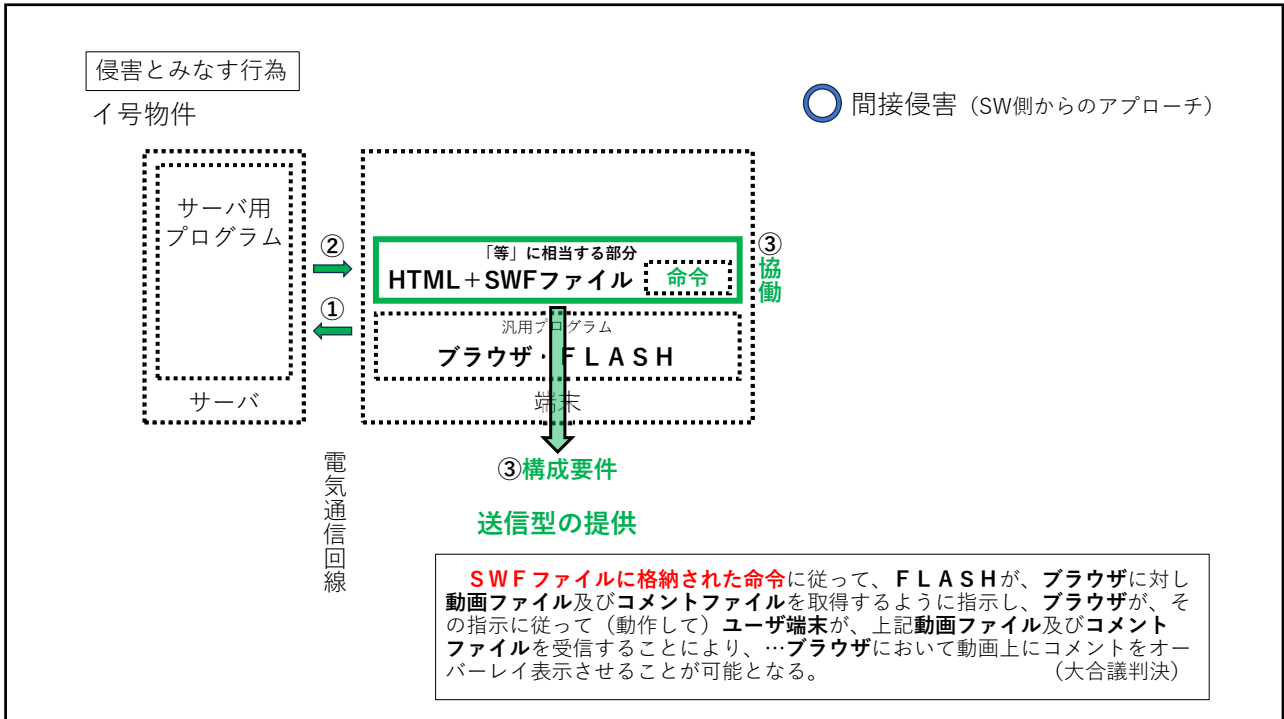
ハードウェア側からアプローチした間接侵害



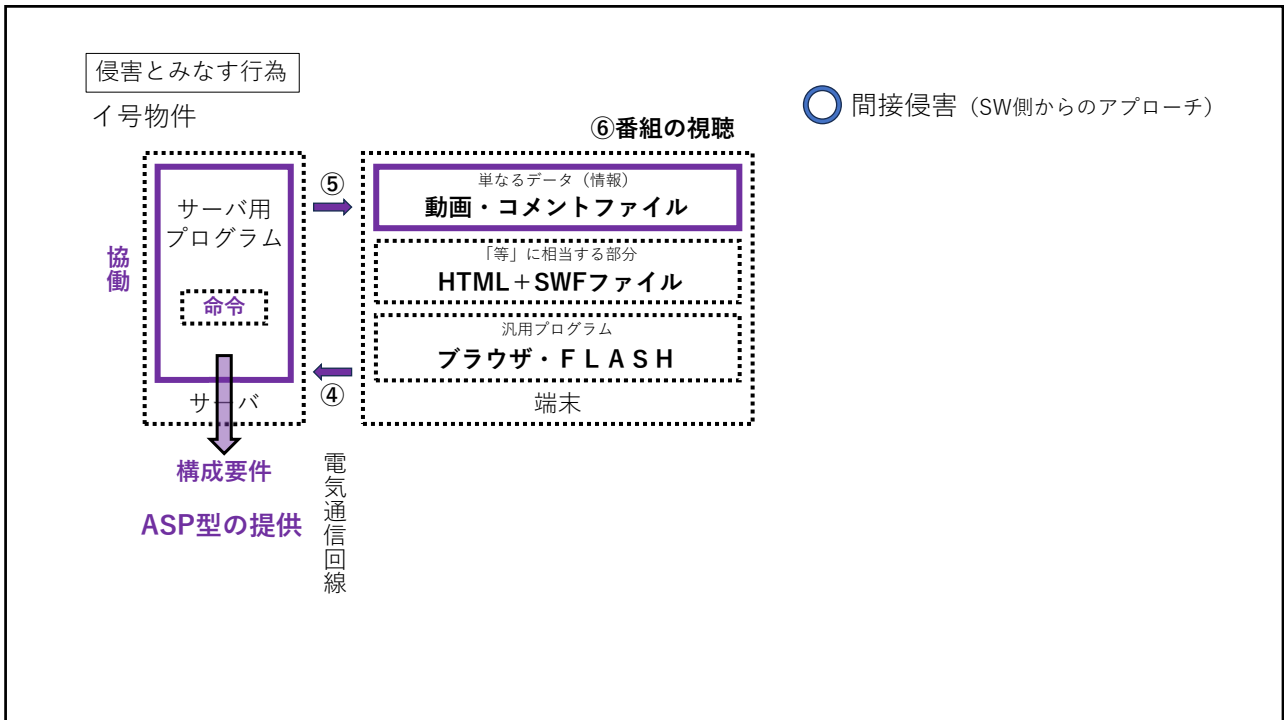
ソフトウェア側からアプローチした間接侵害



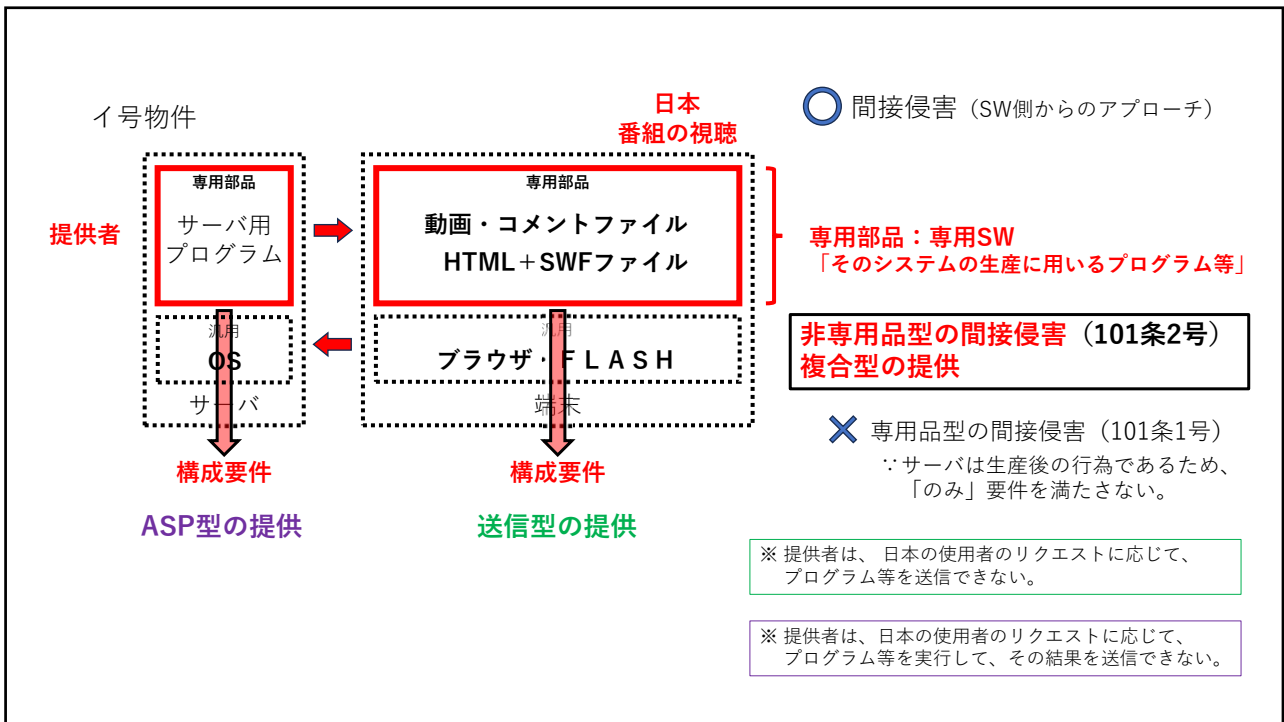
12



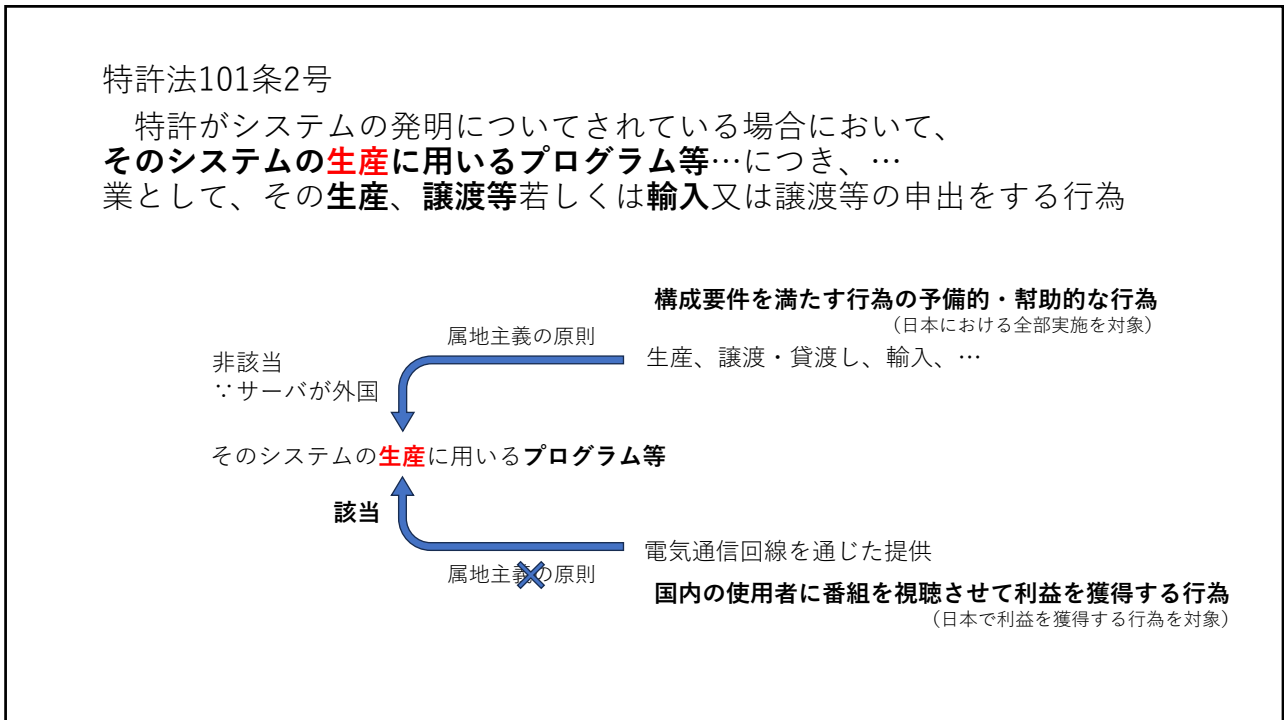
13



14



15

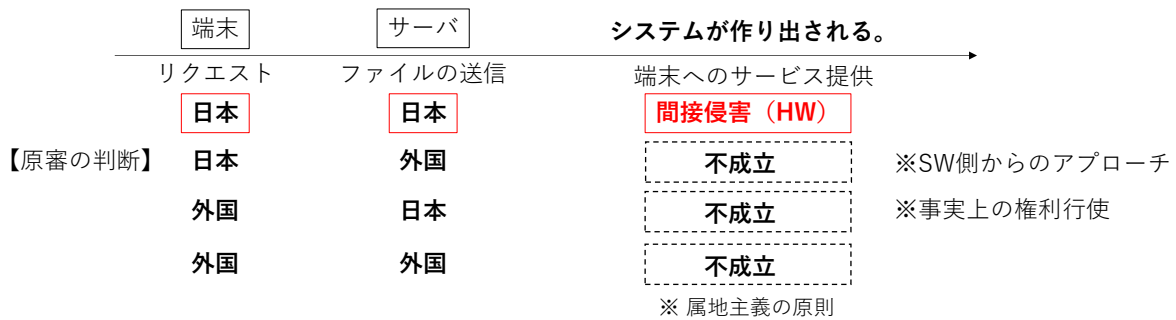


16





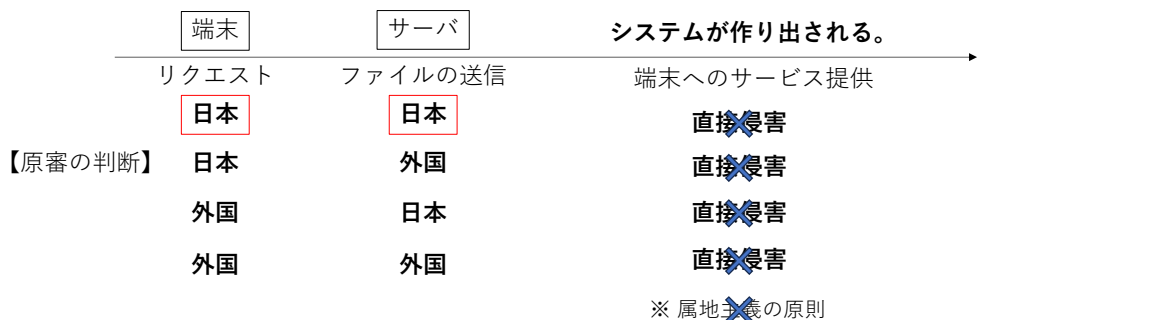
**原判決**  
 特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する**属地主義の原則**からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。  
 被告サービス1により本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、**米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末**とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム1）が作り出されるものである。したがって、完成した被告システム1のうち**日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充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。



17



**原判決**  
 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。  
 被告サービス1により本件発明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。

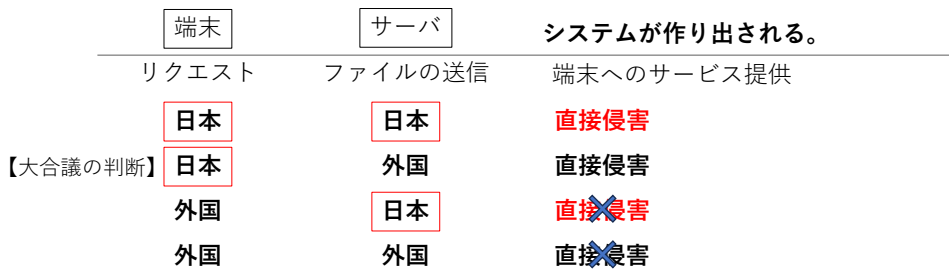


18



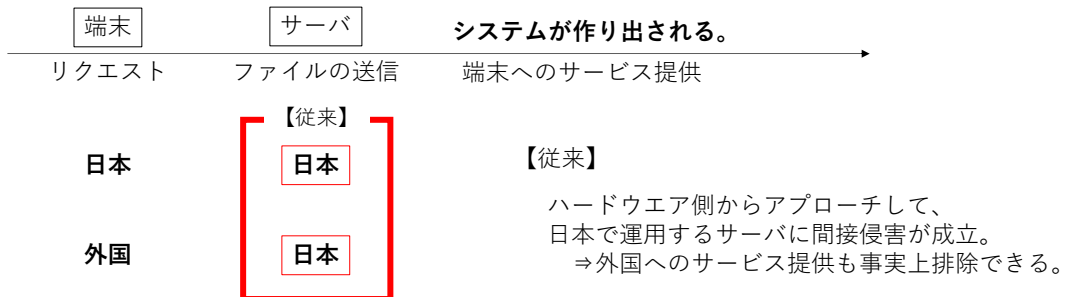
大合議判決

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。



大合議判決

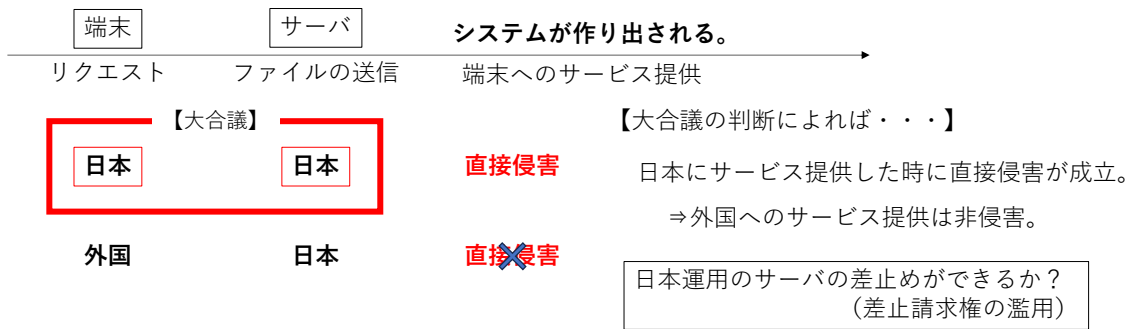
ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当であ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





大合議判決

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。



21



大合議判決

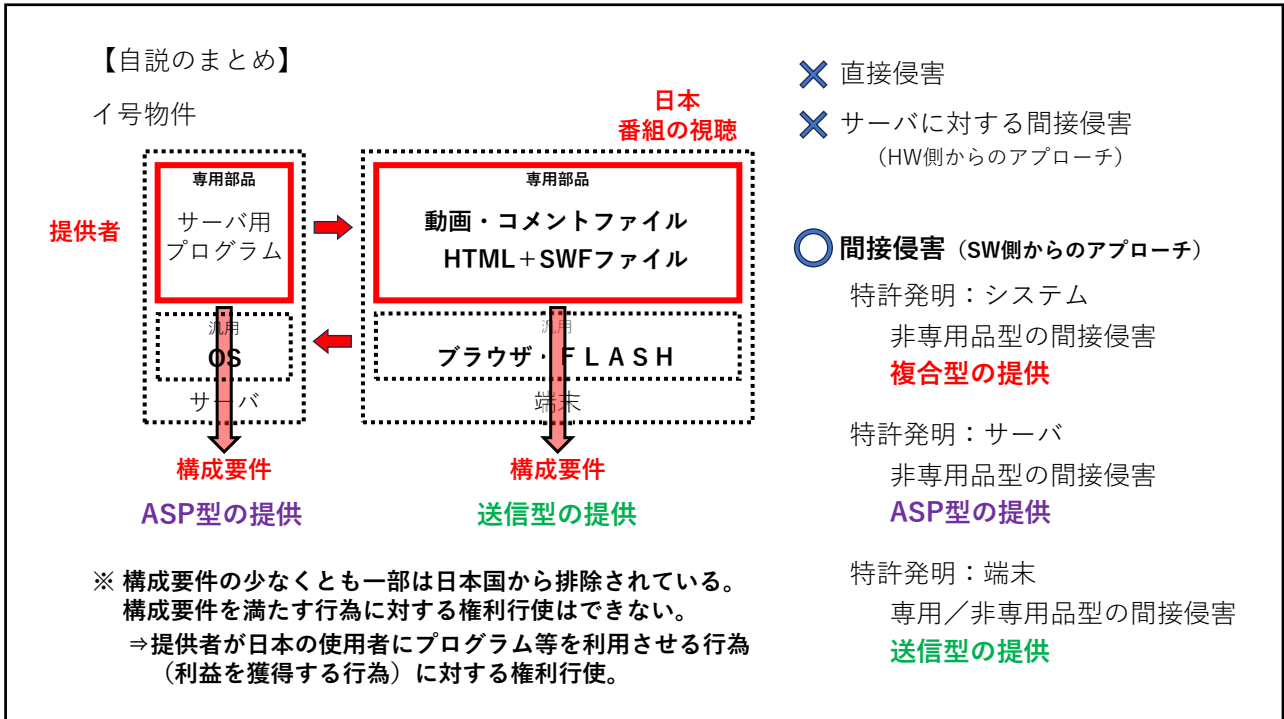
ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、  
当該行為の具体的態様、  
当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、  
当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、  
その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響  
等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」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

?

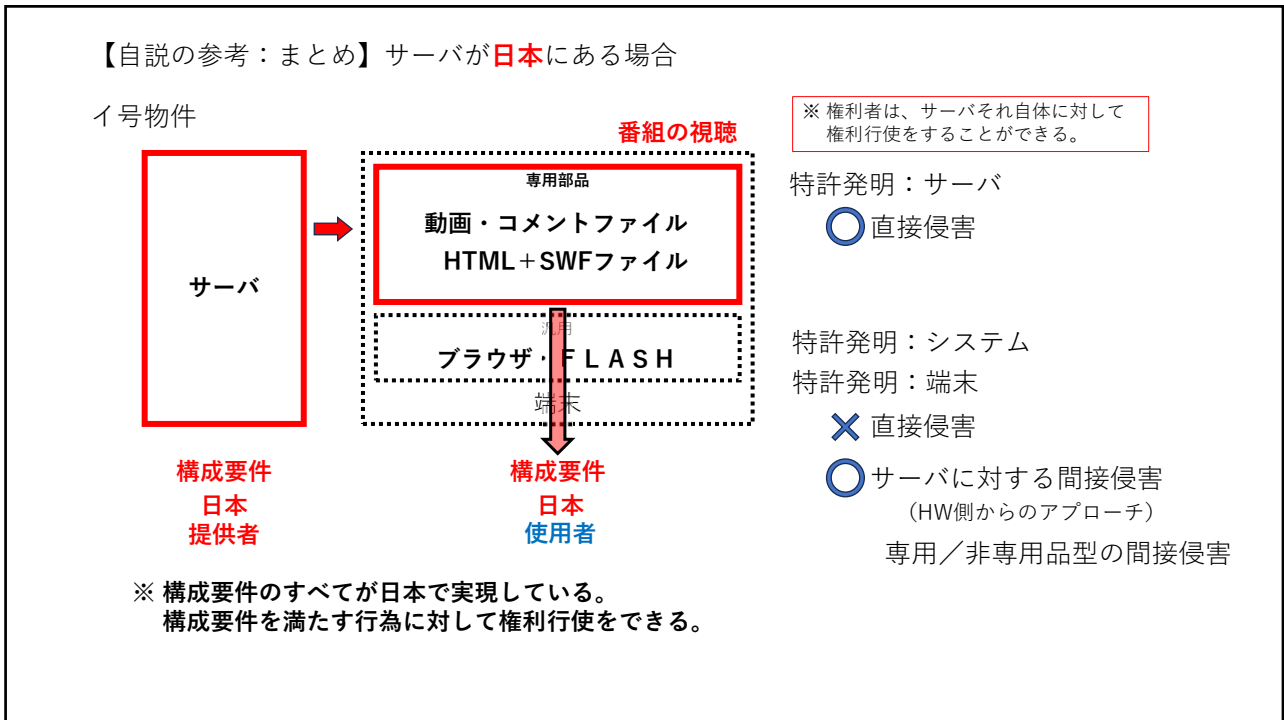
構成要件を満たす行為

利益を獲得する行為

22



23



24