

「ドワンゴvsFC2」

令和5年5月26日判決言渡

知財高判

令和4年（ネ）第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第25152号）

口頭弁論終結日 令和5年3月29日

5

判 決

控 訴 人 株 式 会 社 ド ワ ン ゴ

同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二

10

多 田 宏 文

同訴訟代理人弁理士 松 野 知 紘

被 控 訴 人 F C 2 , I N C .

15

（以下「被控訴人FC2」という。）

同訴訟代理人弁護士 高 橋 淳

壇 俊 光

宮 川 利 彰

20

被 控 訴 人 株 式 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ シ ス テ ム

（以下「被控訴人HPS」という。）

同訴訟代理人弁護士 濱 田 佳 志

25

主 文

1 原判決中被控訴人FC2に関する部分を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人FC2は、「FC2動画」(https://video.fc2.com/)において、被控訴人FC2のサーバから日本国内に存在するユーザ端末に対し、ユーザ端末の表示装置において動画上にオーバーレイ表示されるコメントが、水平方向に移動し、互いに重ならないように表示される態様となるように、動画ファイル及びコメントファイルを配信してはならない。

(2) 被控訴人FC2は、控訴人に対し、1101万5517円及び別紙4-1認容額一覧表の「認容額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで「遅延損害金利率(年)」欄記載の各割合による金員を支払え。

(3) 控訴人の被控訴人FC2に対するその余の請求をいずれも棄却する。

2 控訴人の被控訴人HPSに対する控訴を棄却する。

3 控訴人の当審における被控訴人HPSに対する拡張請求を棄却する。

4 訴訟費用は、控訴人と被控訴人FC2との間では、第1、2審を通じてこれを10分し、その7を控訴人の負担とし、その余を被控訴人FC2の負担とし、控訴人と被控訴人HPSとの間では、当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。

5 この判決の第1項(1)及び(2)は、仮に執行することができる。

6 被控訴人FC2のため、上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人らは、別紙1被告ファイル目録記載の各ファイルを日本国内に所在するユーザ端末に配信してはならない。

3 被控訴人らは、別紙2 被告サーバ用プログラム目録記載の各プログラムを
抹消せよ。

4 被控訴人らは、別紙3 被告サーバ目録記載の各サーバを除却せよ。

5 (1) 主位的請求

5 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して10億円及びこれに対する令和
元年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 予備的請求

10 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して10億円及び別紙5 予備的請求
額一覧表の「請求額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載
の各日から支払済みまで「遅延損害金利率（年）」欄記載の各割合による金
員を支払え。

第2 事案の概要（略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。）

1 事案の要旨

15 本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第652630
4号の特許（以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」
という。）の特許権者である控訴人が、米国法人である被控訴人FC2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」
（<https://video.fc2.com/>。以下「被告サービス1」
という。）、「FC2 SayMove!」（[http://say-move.](http://say-move.org/)
20 [org/](http://say-move.org/)。以下「被告サービス2」という。）及び「FC2 ひまわり動画」
（<http://himado.in/>。以下「被告サービス3」といい、被
告サービス1ないし3を併せて「被告各サービス」という。）に係る各システ
ム（以下「被告各システム」と総称し、被告各サービスの番号に従ってそれぞ
れを「被告システム1」などという。）は、本件特許に係る発明の技術的範囲
25 に属するものであり、被控訴人FC2が米国に存在する別紙3 被告サーバ目録
記載の各サーバ（以下「被告各サーバ」という。）から日本国内に存在するユ

5 ユーザ端末に別紙1 被告ファイル目録記載の各ファイル（以下「被告各ファイル」という。）を配信する行為が、被告各システムの「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主張し、また、被控訴人H P Sは被控訴人F C 2と実質的に一体のものとして上記行為を行っている旨主張して、被控訴人らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、別紙2 被告サーバ用プログラム目録記載の各プログラム（以下「被告サーバ用プログラム」という。）の抹消及び被告各サーバの除却を求めるとともに、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求の一部として1000万円及びこれに対する訴状送達の日
10 から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法（以下「改正前民法」という。）所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

15 **原審は**、①被告各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属する、②しかし、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、特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、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ところ、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものとは認められず、また、被控訴人H P Sが、控訴人が侵害を主張する期間において被告各サービスに関する業務を行っていたとは認められないとして、被控訴人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判断し、
20 控訴人の請求をいずれも棄却した。

25 そこで、控訴人は、**原判決**を不服として、本件控訴を提起した。

また、控訴人は、当審において、損害賠償請求に関する部分について、主位

見づらくなるという弊害が生じるため、多くの動画配信サービスでは本件発明 1 及び 2 に係るコメント表示機能は利用されていない。このことは、動画配信事業において、本件発明 1 及び 2 に何ら需要がなく、その経済的価値がないことを示している。

5 (ウ) 前記(1)イ(ア)のとおり、被告各サービスにおいて、コメント表示機能を用いている動画は極めて少なく、被告各サービスのうち、コメント表示が付されていない動画を配信するものは、本件発明 1 及び 2 の実施に当たらない。

10 (エ) 控訴人は、中国で運営されている「bilibili 動画」の運営会社に対し本件特許についてライセンスしているから、控訴人は、他社に本件特許について実施許諾をせず、かつ、訴訟を通じてでも他社による侵害行為を排除する方針を採用しているものとはいえない。

15 (オ) 以上によれば、本件特許の実施料率はゼロであり、仮にいくらか認められるとしても、コンピュータテクノロジーに関する他の特許権の実施料相場に比して、非常に低く認定されるべきであるから、控訴人の特許法 102 条 3 項に基づく損害額の主張は、理由がない。

ウ 弁護士費用の主張に対し
控訴人の主張は争う。

(3) 小括

20 以上によれば、控訴人の損害賠償請求に関する主位的請求及び予備的請求は、いずれも理由がない。

第 4 当裁判所の判断

1 本件明細書の記載事項について

25 (1) 本件明細書(甲 2)には、次のような記載がある(下記記載中に引用する図 1 ないし 10 については別紙 9 を参照)。

ア 【技術分野】

該当しないというべきである旨主張する。

しかしながら、①については、被控訴人F C 2が被告システム1に対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることのみでは、前記aのとおり、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が完成していないとい

うべきである。

②については、前記aのとおり、被控訴人F C 2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末が上記ファイルを受信しなければ、被告システム1は、その機能を果たすことができないものである。

③については、上記のとおり、被告システム1は、被控訴人F C 2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄されるまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに被告システム1が作り出されることが繰り返されるとしても、そのことを理由に「生産」に該当しないということとはできない。

よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。

(ウ) 本件生産1の1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

a 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

カードリーダ事件

BBS事件

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。

前記(イ) a のとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配信サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサーバ、動画配信サーバ及びコメント配信サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。すなわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。

b 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。

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つて、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つて、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、① 当該行為の具体的態様、② 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、③ 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、④ 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。

これを本件生産 1 の 1 についてみると、**①** 本件生産 1 の 1 の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム 1 が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。

② 次に、被告システム 1 は、米国に存在する被控訴人 F C 2 のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明 1 の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件 1 F の判定部の機能と構成要件 1 G の表示位置制御部の機能を果たしている。

③ さらに、被告システム 1 は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明 1 の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明 1 に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

以上の事情を総合考慮すると、本件生産 1 の 1 は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明 1 との関係で、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当するものと認められる。

c. これに対し、被控訴人らは、**①** 属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、海外（国外）で作り出された行為が特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当

しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発
明の実施とは、当該特許発明を構成する要素全体を実施することをい
うことからすると、一部であっても海外で作り出されたものがある場
合には、特許法2条3項1号の「生産」に該当しないというべきであ
る、②特許回避が可能であることが問題であるからとって、構成要
件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」
に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす
物の一部が国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を
及ぼすという解釈の方が、問題が多い、③我が国の裁判例においては、
カードリーダー事件の最高裁判決（前掲平成14年9月26日第一小
法廷判決）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、そ
の例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義
の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきであ
る旨主張する。

しかしながら、①については、ネットワーク型システムの発明に関し、
被疑侵害物件となる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、
前記bに説示した事情を総合考慮して、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」に該当すると解すべきであるから、①の主張は採用することがで
きない。

②については、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否か
の上記判断は、構成要件を満たす物の一部が国内で作り出されれば、
直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、②
の主張は、その前提を欠くものである。

- 1 民事訴訟法6条1項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、**当事者の申立てにより**、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
- 2 民事訴訟法6条1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する**控訴が提起された東京高等裁判所**は、**当該控訴に係る訴訟**において、**当事者の申立てにより**、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
- 3 当事者は、裁判所書記官に対し、前2項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 4 民事訴訟法91条5項（※）の規定は、第1項及び2項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。
 （※）…訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

【解説】青本特105条の2の11

特許権又は専用実施権の侵害訴訟は民事訴訟の一類型であり、**その確定判決の効力は当事者等の間にのみ及ぶ（民訴115条1項）**が、**特許をめぐる情勢の変化に起因して、特許権等侵害訴訟における裁判所の判断が、確定判決の効力の及ぶ当事者等以外の第三者に対しても事実上の大きな影響を及ぼす事件が増加する可能性がある。そのような事件については、裁判所が広い視野に立って判断を示すために、当事者の業界のみならず、その他多数の業界の事業実態等を把握することが望ましい。**

そこで、**令和3年の一部改正において、本条を新設し、特許権等侵害訴訟において、裁判所が主体となって、特定の事項について広く一般の第三者から意見を募集する「第三者意見募集制度」について規定した。**

本条は、**65条6項及び実30条で準用され、補償金請求訴訟及び実用新案権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においても、「第三者意見募集制度」が導入されることとしている。**

1項及び2項は、裁判所は、特許権等侵害訴訟において、**当事者の申立てにより**、広く一般の第三者に対し、意見を記載した書面（以下、「意見書」という。）の提出を求めることができる旨を規定している。

1項においては、**東京地方裁判所**及び**大阪地方裁判所**が第一審となる場合について、**2項**においては、**東京地方裁判所**及び**大阪地方裁判所**が第一審としてした終局判決について**東京高等裁判所**が控訴審となる場合について規定している。

また、「第三者意見募集制度」は、当事者による証拠収集手続の一つとして位置付けており、裁判所が意見募集を行うには、「**当事者の申立て**」が必要である。意見募集を行うか否かの判断については、裁判所が、他の当事者の意見を聴いた上で、当事者による証拠収集の困難性、判決の第三者に対する影響の程度など、様々な事情を総合的に考慮して、その必要性を判断することになる。

証拠収集の困難性に関し、例えば当事者が属する業界外の業界における事業実態に関する証拠は、当事者にとって相当程度収集が困難であると考えられるが、単に証拠収集の労力や費用を節約するために意見募集を行うことは想定されておらず、特許の有効性の判断に必要な先行技術文献の収集などは、通常、当事者自身による収集が困難ではないと考えられるため、意見募集を実施する必要性に乏しい。このような場合には、民事訴訟の原則に従い、まずは当事者及びその訴訟代理人自身が可能な限りの証拠収集を尽くさなければならない。さらに、裁判所は、意見募集を行うと判断するに当たっては、「**他の当事者**」の意見を聴かなければならない。これは、意見募集を行うに適した事案であるか否かについて、「**他の当事者**」が意見を述べる機会を保障する趣旨である。「**他の当事者**」は、第三者に与える影響の大きさ、証拠収集の困難性等の事情を踏まえ、意見を述べることが想定される。裁判所は、全ての当事者の意見を踏まえ、意見募集を行うか否かについて判断する。

裁判所は、「当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項」についての意見を求めることができる。特許法の適用に関する事項はもちろんのこと、他の法律の適用に関する事項や商慣行等の事実に関する事項についても意見を求めることができる。

なお、本条でいう「意見」には、情報も含まれる。

3項は、第三者が裁判所に提出した意見書につき、当事者が閲覧、謄写等を請求することができる旨を定めている。当事者以外の者は、閲覧及び謄写等を請求することができない。第三者が裁判所に提出した意見書は訴訟記録を構成しないと解される（したがって、民訴91条の規定とは別に、本条3項及び4項の規定が設けられた。）。各当事者は、提出された意見書を閲覧及び謄写等した上で、各自が裁判所の判断の基礎とすることを望むものについては、裁判所に書証として提出する必要がある。

4項は、意見書の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、意見書の閲覧、謄写等の請求をすることができない旨を定めている（民訴91条5項準用）。

なお、意見募集の告知方法について特段の規定はないが、裁判所のウェブサイトにおいて告知することが想定される。また、意見募集が行われた場合において、当事者又はその訴訟代理人が第三者に対して意見書を提出するよう働き掛けを行うことは、意見書作成費等の対価の供与も含め、禁止されるものではない。第三者が意見書を裁判所に送付する費用は、民事訴訟費用等に関する法律の定める民事訴訟等の費用には該当しない。

【字句の解釈】

- 1 〈**他の当事者**〉 意見募集を行うことの申立てを行った当事者以外の全ての当事者をいう。すなわち、例えば原告が一当事者、被告が二当事者の訴訟において、被告の一方が申立てを行った場合には、原告のみならずもう一方の被告も「他の当事者」である。したがって、このような場合、裁判所は、原告のみならずもう一方の被告の意見も聴かなければならない。
- 2 〈**広く一般**〉 意見書の提出について、特定の第三者を指定して求めるのではなく、広く第三者から募るという趣旨である。意見書を提出できる者に限定はなく、法人及び個人のみならず法人でない社団若しくは財団又は日本国内に住所若しくは居所を有しない外国人も提出が可能である。