

東京地方裁判所は、部分的に海外で実施されたドワンゴのコメント配信システムの非侵害を判断

東京地方裁判所は、2022年3月、米国企業FC2の映像配信システムに対する株式会社ドワンゴの特許権侵害請求を、属地主義の原則をもとに棄却しました。ユーザーが日本からシステムを指示し、日本にある端末で動画配信サービスを受けても、FC2のサーバーは米国にあるため、特許のシステムクレームを侵害することはないとの判決が出ています。今回の日本の判決は、米国での似たケースとは反対の判決となっています。

株式会社ドワンゴ(以下、ドワンゴ)は、動画配信サービス「ニコニコ動画」に用いるコメント配信システムに関する特許第6526304号をFC2, Inc.(以下、FC2)に侵害されたとして、2019年に東京地方裁判所に訴訟を提起しました。これに対し、東京地方裁判所は2022年3月24日付けで、FC2のシステムはドワンゴの特許の技術的範囲に属するが、コメント配信システムの一部の処理が海外、すなわち米国で行われており、日本国内における発明の「生産」とは認められないとしてドワンゴの請求を棄却しました。<sup>1</sup>動画配信サービスの市場規模が大幅に拡大する中、このような場合に日本の特許権の侵害が成立するかについては以前から議論があったため、今回の判決は日本の知財業界で大きな話題となっています。特に東京地方裁判所による今回の判決は、米国で同様の状況で提訴された類似事件と反対の判決が出ており、注目されるどころです。

ドワンゴの特許は、動画コンテンツの視聴中に、再生中のコンテンツを介してユーザ間のコミュニケーションを行うことを可能とするものです。ドワンゴの特許システムは、動画データの配信要求を行ったユーザに動画データを配信する動画配信サーバと、動画に対する視聴者からのコメントを受信し配信するコメント配信サーバと、複数の端末装置がネットワークを介して接続されて成り立っており、これらによってシステムの運用と効果を発揮しています。動画配信サーバが端末装置からの配信要求に応じて動画データを配信する一方、コメント配信サーバはコメントを端末装置に送信して、当該端末装置にコメントが重ならないように表示させます。次に示す特許6526304号の図9は、端末装置の使用状態を表しています。

---

<sup>1</sup> 東京地判令和4年3月24日知的裁集第25152号ドワンゴ vs.FC2 (国外サーバ事件)

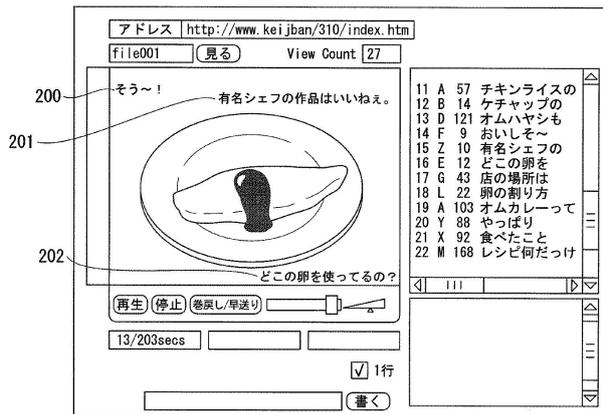


図 9

ドワンゴの特許を侵害したとして告発されたFC2は日本人が設立した米国の法人です。FC2は動画を閲覧しながらコメントを送受信できる機能を有する動画配信サービスを提供しています。FC2の動画配信サーバとコメント配信サーバは米国にあり、ユーザ端末は日本にあります。東京地方裁判所は、FC2のシステムは、ドワンゴの特許の技術的範囲に属しているというドワンゴの主張を認めました。また、ドワンゴは、FC2の米国サーバから動画ファイル及びコメントファイルを日本のユーザ端末へ送信することは、ドワンゴの特許システムの「生産」にあたるため、FC2のシステムはドワンゴの特許権の侵害行為に該当すると主張しました。これに対し東京地方裁判所は、FC2の米国サーバによる動画ファイルとコメントファイルの送信はドワンゴのシステムの「生産」に該当しないと判断し、ドワンゴの主張を認めませんでした。この東京地方裁判所の判断は、特許権の効力は特許を取得した国の領域内においてのみ認められるという「属地主義の原則」に則っています。さらに、東京地方裁判所は、特許権の「実施」に該当するには、特許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も述べました。

ドワンゴは、FC2 システムのサーバーは米国にあるものの、FC2 のシステムの構成要素の大部分は日本国内に存在しており、FC2の行為は全体として日本国内で行われていると同視し得るため、裁判所が示した根拠により非侵害と判断することは極めて不合理であると主張しました。しかし、東京地方裁判所は、FC2のシステムの構成要素の大部分が日本国内にあるという事実をもって、FC2の行為がドワンゴの特許システムの「生産」に当たるかどうかを判断することは妥当ではないと説明しています。また、FC2がドワンゴの特許権の侵害の責任を回避するために意図的にサーバを日本国外に設置したと考えるべき事情も認められないと東京地方裁判所は判断しました。

本ドワンゴ事件は、米国で同様の状況下になった場合に得られるであろう結果とは逆の結果をもたらしています。合衆国連邦巡回区控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)は、有名な NTP, Inc. v. RIM, Ltd.判例において、RIM のサーバーが

特許の領域外のカナダにあったにもかかわらず、Research In Motion（以下、RIM）の有名な BlackBerry システムは NTP, Inc（以下、NTP）の米国特許のシステムクレームを侵害しているとされました。<sup>2</sup>

NTP は、RIM に対し、NTP の電子メールシステム特許（米国特許第 5,436,960 号）を侵害しているとして訴訟を起こしました。NTP の特許システムは、既存の電子メール転送システムと RF 無線ネットワークを統合し、モバイルユーザーに無線ネットワーク下で電子メールの転送できるようにするものです。NTP の特許を侵害しているとされた RIM が提供する BlackBerry システムは 2000 年代に遍在していました。RIM の BlackBerry システムは、米国の RF 無線ネットワークに接続された BlackBerry システムのハンドヘルド端末上で、米国のユーザーが作成した既存の電子メールをメールサーバに送信し、カナダにある配信サーバに電子メールを転送し、さらに米国ベースの無線ネットワークを介して、米国にあるユーザーのハンドヘルド端末に電子メールを転送するシステムです。

CAFC は、RIM の BlackBerry システムの構成要件の一部が米国外、すなわちカナダにあるとしても、RIM の BlackBerry システムの制御と使用によるメリットは米国内で受けることができるため、BlackBerry システムの使用の場所は米国であると判断しました。したがって、CAFC は米国特許法 271 条(a)に基づき、直接侵害が成立するとの判決を出しました。なお、上記の CAFC の判決は、米国政府のナビゲーションシステムは、その一部であるステーションがノルウェーにあるものの、制御自体は米国でされているため、特許システムの「使用」、すなわち侵害行為に該当するという 1976 年の CCPA(Court of Custom and Patent Appeals)の判断をもとに出されています。<sup>3</sup>

一方で、NTP の電子メールシステムに対応する方法クレームについて、CAFC は、「各ステップが米国内で実行されない限り、271 条 (a) の要求通りシステムの『米国内で』の使用を認めることはできない」と指摘しています。すなわち、RIM 事件の結果は NTP が電子メールシステム特許の方法クレームのみの侵害を主張していれば、東京地方裁判所のダウンゴ事件と同様の判決になっていた可能性があるということです。

IT 技術の実施は場所にとらわれないため、日本の従来の属地主義の考えで対応するには限界があり、ネットワーク技術を正当に保護できない場面が出てくると考えられます。例えば、特許の一部が国外に存在し、国外で制御されることで非侵害となると日本の法律で判断されるのであれば、特許システムのサーバを一部海外にあえて設置し制御して特許を回避することも可能になります。仮に意図的に海外で設置・制御していたとしても、サーバーの海外設

---

<sup>2</sup> NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282(Fed. Cir. 2005)

<sup>3</sup> Decca Ltd. v. United States, 210 Ct. Cl. 546, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976)

置・制御が日本での侵害責任を回避するため「だけ」に行われたことを証明するのは非常に困難となります。日本においても発明を効果的に保護するには、Research In Motion 事件で CAFC が行ったように、侵害の成否判断時に、システムを制御する場所とシステムの使用による恩恵がもたらされる場所を考慮することも必要と考えられます。