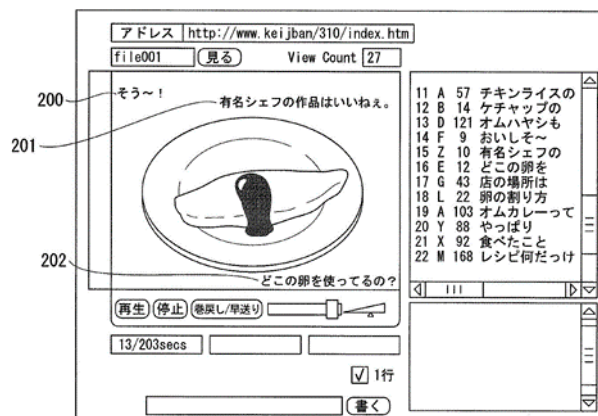


东京地方法院称被控视频分发系统的所有组成部分  
必须在日本境内才会侵犯日本专利

作者：Ayaka Saito

Dwango 公司 (“Dwango”) 于 2019 年在东京地方法院 (“TDC”) 对 FC2 公司 (“FC2”) 提起专利侵权诉讼，指控 FC2 侵犯其日本专利第 6526304 号。该 Dwango 专利涉及 Dwango 的 “Nico Nico Douga (微笑视频)” 视频分发服务的评论传送系统部分。2022 年 3 月 24 日，东京地方法院驳回了 Dwango 的诉讼请求，认为尽管 FC2 的系统落入该专利的系统权利要求的保护范围，但 FC2 的评论分发系统有一部分在国外 (即美国) 实施，因此不能说 Dwango 的专利产品是在日本 “被生产”<sup>1</sup>。由于视频分发服务的大幅增长，这样的案件是否构成侵权一直存在争议，Dwango 案现在已成为日本知识产权法界的 “热门话题”。TDC 的 Dwango 判决尤其值得注意，因其判决似乎与在类似情况下于美国提起的 “镜像” 案件有著相反的结果。

Dwango 的专利允许用户在观看视频的同时随视频内容进行用户对用户的通信。该专利系统包括向请求视频数据的用户分发视频数据的视频分发服务器、接收并分发与视频有关的观看者评论的评论分发服务器以及多个终端设备。该多个终端设备通过网络相互连接，用于使整个系统投入运行并生效。当视频分发服务器响应于来自终端设备的传送请求传送视频数据时，评论分发服务器将评论传送到终端设备，并且使终端设备显示评论而且不会使评论重叠。日本专利第 6526304 号的图 9 示出了使用中的终端设备：



<sup>1</sup> Dwango Co., Ltd. v. FC2, Inc., Tokyo District Court, Case No. 25152 (2022).

图 9

被控侵权者 FC2 是由日本创始人创立的一家美国公司。FC2 也提供了一种视频分发服务，其特色是允许用户在观看视频时发送和接收评论。FC2 视频服务器和评论系统服务器位于美国，而终端和用户在日本。Dwango 声称 FC2 的系统落入 Dwango 专利的技术范围，TDC 对此予以认同。Dwango 还声称，FC2 将视频和评论文件从 FC2 的美国服务器传输到日本用户的终端，构成专利系统的“生产”，因此侵犯了 Dwango 的日本专利。东京地方法院对此不予认同，认为通过 FC2 在美国的服务器传输视频和评论文件的行为不符合在日本“生产”Dwango 系统的条件。TDC 的这一判决是基于“属地管辖原则”作出的，该原则意味着日本专利权仅在专利授予国（即日本）境内有效。东京地方法院表示，为了满足侵犯日本专利的“实施”要件，包括专利权利要求的所有限定特征的产品应该是在日本新制造的。

Dwango 称，根据法院的解释做出不侵权的判决很不合理，因为尽管 FC2 的服务器位于美国，但是 FC2 系统的大部分组成部分都位于日本，所以可以认为 FC2 的行为作为一个整体是在日本境内进行的。不过，TDC 解释 FC2 的行为是否构成专利产品的“生产”，不应以 FC2 系统的大部分组成部分位于日本的事实为依据。此外，法院也表示，在该案中，没有理由怀疑 FC2 是为了逃避专利侵权责任而故意将其服务器安装在美国。

Dwango 案的判定结果与美国在类似情况下将会获得相反的结果。在美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）著名的 *Research In Motion* 判决中，Research In Motion（“RIM”）知名的黑莓系统被认定侵犯了 NTP 公司（“NTP”）的美国专利的系统权利要求，即使 RIM 的服务器位于加拿大，不在专利的领土效力范围内<sup>2</sup>。

NTP 以 RIM 侵犯其电子邮件系统专利（美国专利第 5,436,960 号）为由对 RIM 提起诉讼。NTP 的专利系统将现有的电子邮件系统与射频（“RF”）无线网络集成在一起，使移动用户能够通过无线网络接收电子邮件。RIM 提供被控侵权的“黑莓”系统，该系统在 2000 年代初期无处不在。RIM 的系统将美国用户在连接到美国 RF 无线网络的手持“黑莓”设备上创建的现存电子邮件发送到邮件服务器，然后将电子邮件转发到位于加拿大的传送服务器，之后再通过美国的无

---

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

线网络将电子邮件转发回位于美国的用户手持设备。

CAFC 判定黑莓系统的“使用”地点是美国，因为即使该系统的某些组成部分位于美国之外（即加拿大），但该系统受到控制的地方以及从该系统中获得利益的地方是美国。因此，CAFC 得出结论，根据美国专利法第 271(a)条，直接侵权成立。在做出判决时，CAFC 以 1976 年海关和专利上诉法院的一项判决为依据，该项判决认为，在美国政府导航系统于美国境内受到控制的情况下，尽管该系统的广播电台位于挪威，对该导航系统的实施也构成“使用”，即侵权<sup>3</sup>。

值得注意的是，另一方面，对于 NTP 电子邮件系统的对应方法权利要求，CAFC 指出“一种方法不能够按照第 271(a)条的要求在美国‘境内’使用，除非每一个步骤都在这个国家内进行。”换句话说，如果 NTP 仅主张其电子邮件系统专利的方法权利要求受到了侵犯，则 *Research In Motion* 案的结果将与东京地方法院的 *Dwango* 案相同。

由于 IT 技术的实施不受地域限制，专利 IT 技术的合法保护似乎受到日本传统“属地管辖原则”的限制。例如，如果日本法律规定由于专利系统的某些组成部分位于国外并且/或者在国外受到控制而不侵犯专利，则可以通过有意地在国外安装服务器来避免侵权。此外，也很难证明如此将服务器设置于外国“只是”为了避免在日本承担侵权责任。为了在日本有效地行使该专利，东京地方法院有必要在判定 IT 专利侵权时重新考虑该系统受到控制的地点（即日本境内）和获得利益的地点（也在日本），正如 CAFC 在 *Research In Motion* 案中所做的那样。

---

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