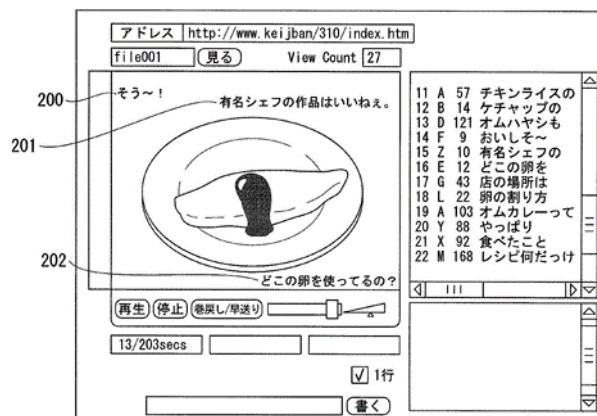


東京地方法院稱被控視頻分發系統的所有組成部分
必須在日本境內才會侵犯日本專利

作者：Ayaka Saito

Dwango 公司（「Dwango」）於 2019 年在東京地方法院（「TDC」）對 FC2 公司（「FC2」）提起專利侵權訴訟，指控 FC2 侵犯其日本專利第 6526304 號。該 Dwango 專利涉及 Dwango 的“Nico Nico Douga（微笑視頻）”視頻分發服務的評論傳送系統部分。2022 年 3 月 24 日，東京地方法院駁回了 Dwango 的訴訟請求，認為儘管 FC2 的系統落入該專利的系統權利要求的保護範圍，但 FC2 的評論分發系統有一部分在國外（即美國）實施，因此不能說 Dwango 的專利產品是在日本「被生產」¹。由於視頻分發服務的大幅增長，這樣的案件是否構成侵權一直存在爭議，Dwango 案現在已成為日本知識產權法界的「熱門話題」。TDC 的 Dwango 判決尤其值得注意，因其似乎決定了在類似情況下在美國提起的「鏡像」案件的相反結果。

Dwango 的專利允許用戶在觀看視頻的同時隨視頻內容進行用戶對用戶的通信。該專利系統包括向請求視頻數據的用戶分發視頻數據的視頻分發服務器、接收並分發與視頻有關的觀看者評論的評論分發服務器以及多個終端設備。該多個終端設備通過網絡相互連接，用於使整個系統投入運行並生效。當視頻分發服務器響應於來自終端設備的傳送請求傳送視頻數據時，評論分發服務器將評論傳送到終端設備，並且使終端設備顯示評論而且不會使評論重疊。日本專利第 6526304 號的圖 9 示出了使用中的終端設備：



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

图 9

被控侵權者 FC2 是由日本創始人創立的一家美國公司。FC2 也提供了一種視頻分發服務，其特色是允許用戶在觀看視頻時發送和接收評論。FC2 視頻服務器和評論系統服務器位於美國，而終端和用戶在日本。Dwango 聲稱 FC2 的系統落入 Dwango 專利的技術範圍，TDC 對此予以認同。Dwango 還聲稱，FC2 將視頻和評論文件從 FC2 的美國服務器傳輸到日本用戶的終端，構成專利系統的「生產」，因此侵犯了 Dwango 的日本專利。東京地方法院對此不予認同，認為通過 FC2 在美國的服務器傳輸視頻和評論文件的行為不符合在日本「生產」Dwango 系統的條件。TDC 的這一判決是基於「屬地管轄原則」作出的，該原則意味著日本專利權僅在專利授予國（即日本）境內有效。東京地方法院表示，為了滿足侵犯日本專利的「實施」要件，包括專利權利要求的所有限定特徵的產品應該是在日本新製造的。

Dwango 稱，根據法院的解釋做出不侵權的判決很不合理，因為儘管 FC2 的服務器位於美國，但是 FC2 系統的大部分組成部分都位於日本，所以可以認為 FC2 的行為作為一個整體是在日本境內進行的。不過，TDC 解釋 FC2 的行為是否構成專利產品的「生產」，不應以 FC2 系統的大部分組成部分位於日本的事實為依據。此外，法院也表示，在該案中，沒有理由懷疑 FC2 是為了逃避專利侵權責任而故意將其服務器安裝在美國。

Dwango 案的判定結果與美國在類似情況下將會獲得相反的結果。在美國聯邦巡迴上訴法院（「CAFC」）著名的 *Research In Motion* 判決中，Research In Motion（「RIM」）知名的黑莓系統被認定侵犯了 NTP 公司（「NTP」）的美國專利的系統權利要求，即使 RIM 的服務器位於加拿大，不在專利的領土效力範圍內²。

NTP 以 RIM 侵犯其電子郵件系統專利（美國專利第 5,436,960 號）為由對 RIM 提起訴訟。NTP 的專利系統將現有的電子郵件系統與射頻（「RF」）無線網絡集成在一起，使移動用戶能夠通過無線網絡接收電子郵件。RIM 提供被控侵權的「黑莓」系統，該系統在 2000 年代初期無處不在。RIM 的系統將美國用戶在連接到美國 RF 無線網絡的手持「黑莓」設備上創建的現存電子郵件發送到郵件服務器，然後將電子郵件轉發到位於加拿大的傳送服務器，之後再通過美國的無

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

線網絡將電子郵件轉發回位於美國的用戶手持設備。

CAFC 判定黑莓系統的「使用」地點是美國，因為即使該系統的某些組成部分位於美國之外（即加拿大），但該系統受到控制的地方以及從該系統中獲得利益的地方是美國。因此，CAFC 得出結論，根據美國專利法第 271(a)條，直接侵權成立。在做出判決時，CAFC 以 1976 年海關和專利上訴法院的一項判決為依據，該項判決認為，在美國政府導航系統於美國境內受到控制的情況下，儘管該系統的廣播電臺位於挪威，對該導航系統的實施也構成「使用」，即侵權³。

值得注意的是，另一方面，對於 NTP 電子郵件系統的對應方法權利要求，CAFC 指出「一種方法不能夠按照第 271(a)條的要求在美國『境內』使用，除非每一個步驟都在這個國家內進行。」換句話說，如果 NTP 僅主張其電子郵件系統專利的方法權利要求受到了侵犯，則 *Research In Motion* 案的結果將與東京地方法院的 *Dwango* 案相同。

由於 IT 技術的實施不受地域限制，專利 IT 技術的合法保護似乎受到日本傳統「屬地管轄原則」的限制。例如，如果日本法律規定由於專利系統的某些組成部分位於國外並且/或者在國外受到控制而不侵犯專利，則可以通過有意地在國外安裝服務器來避免侵權。此外，也很難證明如此將服務器設置於外國「只是」為了避免在日本承擔侵權責任。為了在日本有效地行使該專利，東京地方法院有必要在判定 IT 專利侵權時重新考慮該系統受到控制的地點（即日本境內）和獲得利益的地點（也在日本），正如 CAFC 在 *Research In Motion* 案中所做的那樣。

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