令和５年度　産業財産権制度各国比較調査研究等事業

国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書

令和６年３月

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

要　約

背景

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、ネットワークを介して接続された複数のコンピュータの組合せによって実施され得る発明（ネットワーク関連発明）において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。また、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定の実務について、現状を把握する必要がある。

目的

①国境を跨いだ知的財産侵害行為について、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料とすること、②過失の推定規定について、今後の検討のための基礎資料とすることを目的とする。

公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書等を利用して、法制・運用等を収集、整理し、現状や論点の整理・分析を行った。

国内アンケート調査

グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等及び過失の推定規定を念頭に抽出した国内企業等の計 304 者を対象に実施した。

国内ヒアリング調査

国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護ニーズ等を更に深堀するため、国内企業 6 者に対してヒアリング調査を実施した。

海外ヒアリング調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の 6 か国を対象とし、現地の有識者又は企業の計 6 者に対してヒアリング調査を実施した。

海外事務所等調査

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の 6 か国を対象とし、現地法律事務所 6 者に対して質問票を用いた調査を実施した。また、同 6 か国の法律事務所を対象にヒアリング調査を実施した。

有識者検討会

ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方について検討するため、委員 10 名（うち 1 名は委員長）による有識者検討会を計 7 回開催した。

総合分析

国境を跨いで構成される実施行為については、国内アンケートからは法改正による明確化についての一定のニーズが確認されたが、国内ヒアリングでは法改正による明確化について双方の意見があった。また、有識者検討会では、仮に法改正を行う場合に直面し得る課題について理解を深めるべく議論を行った。過失の推定規定については、過失の認定にあたり争点となり得る要素について、裁判例を中心に各種調査の結果を類型化し、総括を行った。

１．本調査研究の背景・目的

我が国の特許制度においては、「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、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」（最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 巻 6 号 2299 頁）という属地主義の原則が当然の前提とされてきた。そのため、この属地主義の原則を厳格に解釈すると、近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。

また、国際的な事業活動における権利保護に関連する論点として、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定（特許法第 103 条）の実務について国内企業等へのアンケートやヒアリング、諸外国の法令のみならず運用も含めた事例等の収集・分析を通じて、現状を把握する必要がある。

以上を踏まえ、本調査研究では、国際的な事業活動における適切な権利保護の在り方について検討するための基礎資料とするべく、以下を目的とする。

- 現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、令和 4 年度に実施した調査研究[1]（以下「令和 4 年度調査研究」という。）の結果及び近年の裁判例を踏まえ、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、（２）外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、（３）日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査（令和 4 年度調査研究の調査結果の更新及び新規情報の収集）、を行うことで、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料とすること。
- 過失の推定規定について、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた状況、課題、ニーズ等の把握、（２）日本及び外国における事例の収集を通じた規定・運用の状況の調査・分析を行うことで、今後の検討のための基礎資料とすること。

[1] 令和 4 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

２．調査研究の実施方法

（１）公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書、法・判例等検索データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国における法制・運用等を収集、整理し、国内外における現状や論点の整理・分析を行った。また、令和 4 年度調査研究の報告書に記載されている内容の更新や新規情報の獲得を目指して調査を行った。

（２）国内アンケート調査

ネットワーク関連発明に関して国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護ニーズ等を調査するため、（ⅰ）グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等、及び、（ⅱ）過失の推定規定を念頭に抽出した国内企業等の計 304 者を調査対象として実施した。

調査対象企業等の選定にあたっては、（ⅰ）については、情報通信における一般的なレイヤ別市場構造（①コンテンツ／アプリケーション、②プラットフォーム、③ネットワーク、④デバイス／部材）を参考にして、特許出願件数の上位企業等を中心に、4 つのレイヤから幅広く選定した。（ⅱ）については、サプライチェーンにおける役割（①材料製造企業、②部品製造企業、③最終製品製造企業、④サービス提供企業）の各レイヤに対して、特許出願件数の上位企業等を中心に、4 つのレイヤから幅広く選定した。

（３）国内ヒアリング調査

公開情報調査及びアンケート調査の結果を元に、国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護ニーズ等を更に深堀するため、国内企業 6 者に対してヒアリングを実施した。

（４）海外ヒアリング調査

ネットワーク関連発明に関して、国境を跨いで構成される実施行為についての権利者、事業者のそれぞれの立場による懸念、ネットワーク関連技術の進化に伴う知的財産保護についての課題及び属地主義についての認識、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任に関して、事業者として責任（無過失責任又は過失責任）が求められることが酷であると考えられる事例等を調査するため、海外企業 2 者及び有識者（弁理士、弁護士、学者）4 者の計 6 者（米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の 6 か国について、各国 1 者）に対してヒアリングを実施した。

（５）海外事務所等調査

（ⅰ）海外質問票調査

公開情報調査の結果を元に、さらに情報収集を行う必要がある観点について、国境を跨いで構成される実施行為及び特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任（無過失責任又は過失責任）に対する海外における関連する裁判例等を収集し、権利保護等の状況を把握するため、米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の 6 か国を対象とし、現地法律事務所に質問票を送付して調査を実施した。

（ⅱ）現地法律事務所等へのヒアリング調査

ネットワーク関連発明に関して、質問票の回答内容の深掘りや質問票調査では収集困難な有益な情報の収集を目的として、国境を跨いで構成される実施行為の事例、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任（無過失責任又は過失責任）及び特許制度上での権利保護ニーズ等について調査するとともに、法制上の論点について意見を聴取するため、海外法律事務所 6 者を対象にヒアリングを実施した。

（６）有識者検討会

令和 5 年 10 月 31 日から令和 6 年 2 月 22 日までの期間において、ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方について検討するため、委員 10 名（うち 1 名は委員長）による有識者検討会を計 7 回開催した。

３．調査結果

（１）国境を跨いで構成される実施行為

（ⅰ）公開情報調査

ネットワーク関連発明は、その特性上、発明の構成要件を分散して実施することが可能である。例えば、発明の構成要件の一部を海外のサーバで実施し、残りの構成要件を国内のサーバで実施することが、比較的容易に行うことが可能である。

ここで、特許発明の構成の一部又は全部が国外で実施される場合、属地主義の原則との関係で、当該実施行為が日本国内における特許発明の「実施」と評価できるかが問題となる。すなわち、特許における属地主義の原則とは、一般に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ものと解されているところ、仮にこの原則を厳格な意味において貫けば、実施行為は全て日本国内で完結していることが必要であり、侵害行為の一部が国外で行われた場合には、侵害に当たらないとも解されることになる。

そこで、国境を跨いで構成される実施行為による侵害について、以下の（ａ）～（ｃ）

の観点で公開情報を整理した。

（ａ）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

属地主義の原則との関係が争点となった近年の代表的な裁判例である、知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号［表示装置、コメント表示方法、及びプログラム］（以下「ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決」という。）及び知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年（ネ）第 10046 号［コメント配信システム］（以下「ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決」という。）を取り上げて、その概要をまとめた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決については、同事件の第三者意見募集手続において産業界、実務界から提出された意見の概要や、同判決に対する論説等における反応を整理した。

（ｂ）特許法以外の法域（商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法）における論点の整理

特許法以外の産業財産権法（商標法及び意匠法）やその他の知的財産関係法（著作権法及び不正競争防止法）と属地主義との関係について、カードリーダー事件最高裁判決の判断枠組みを踏まえ、①準拠法の決定の問題と②準拠法決定後の準拠法自体の適用範囲の問題の 2 つの観点から、法域毎に国境を跨ぐ行為に関連して解釈の参考となり得る指針・学説等や裁判例の整理、仮想事例に基づく解釈例の検討を通じて論点を整理した。

（ｃ）国際裁判管轄、準拠法、エンフォースメント

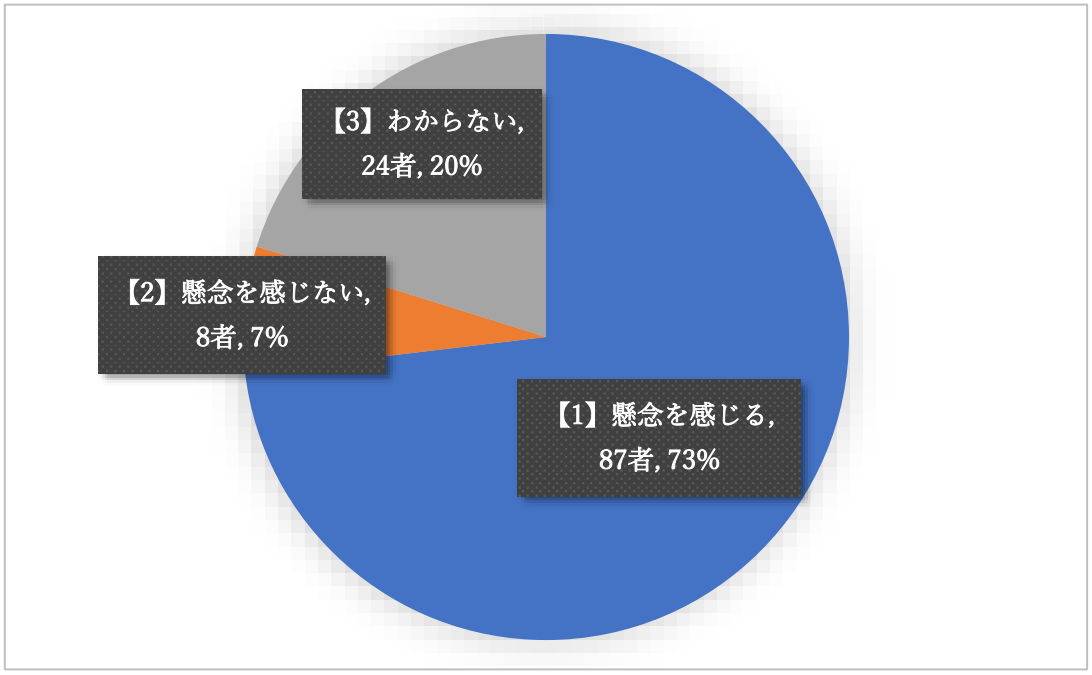
ネットワーク回線を通じて国境を跨いで構成された一連の行為を包括的に被疑侵害行為と捉える場合や、海外の事業者が被告となる場合等、事実関係や当事者に渉外性（国際的な要素）を含む場合には、日本特許権の侵害に関する事案であっても、日本の裁判所で審理しうるか（国際裁判管轄）や、準拠法がいずれの法となるか、またこれらの問題の解決においていわゆる属地主義の原則がいかなる影響をもたらすか等が問題となる。

そこで、準拠法・国際裁判管轄等につき国際私法・国際民事手続法の観点から法令・判例・学説の議論状況などを俯瞰し、これらにつき今後検討すべき論点を整理した。

（ⅱ）国内アンケート調査

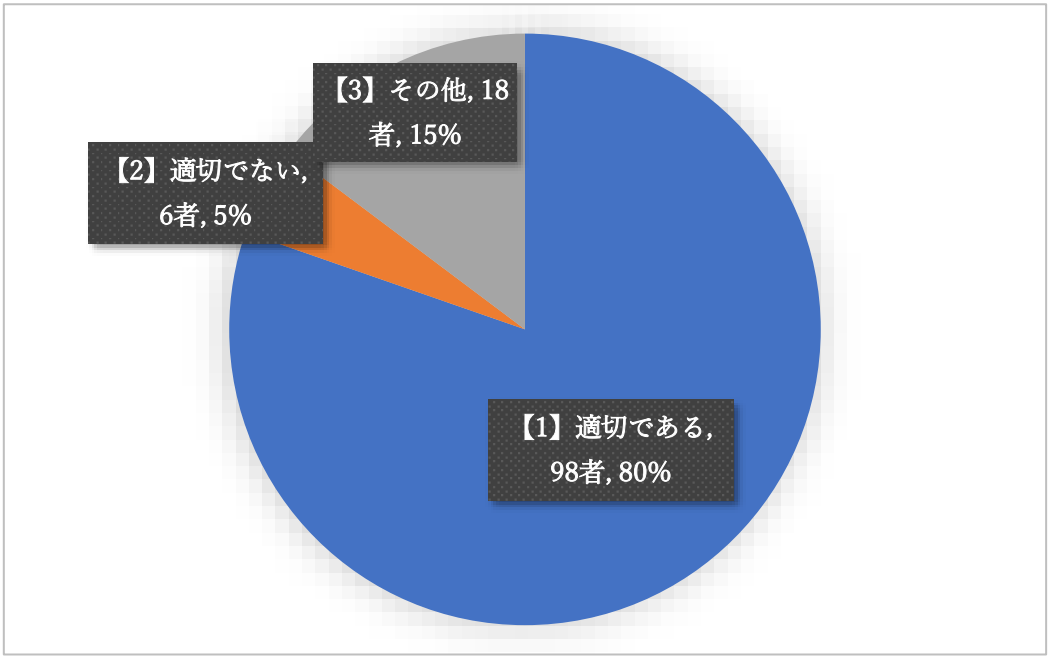
被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合における特許権の行使に関する権利者としての懸念について、「懸念を感じる」との回答が多い結果となった（73%）。

【本編図表Ⅲ－8】特許権の行使に関する懸念（回答者数 119）

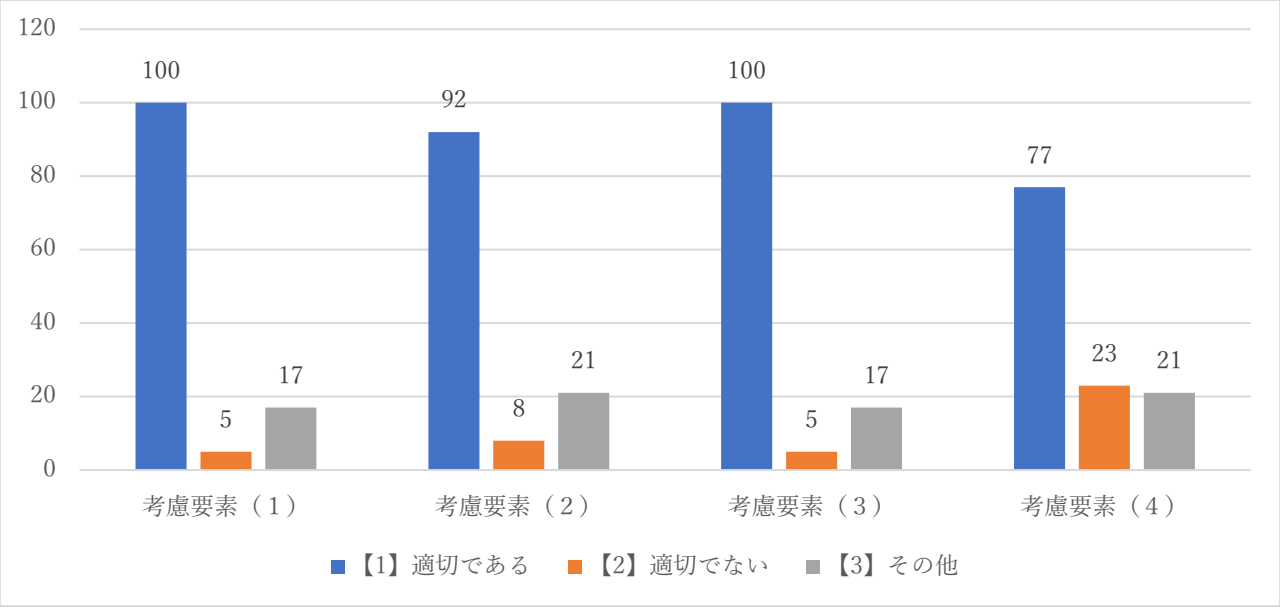


ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、…「生産」に該当すると解するのが相当である」との裁判所の判断に対しては、80%が適切であると回答した。同判決で例示された 4 つの考慮要素の評価ついては、いずれも適切であるとの回答が多数を占めた。ただし、考慮要素（4）「その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響」については適切でないと評価した回答が 23 者（19%）と他の考慮要素に比べてやや高い割合となった。

【本編図表III－15】ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の評価（回答者数 122）



【本編図表III－16】考慮要素ごとの評価（回答者数122）

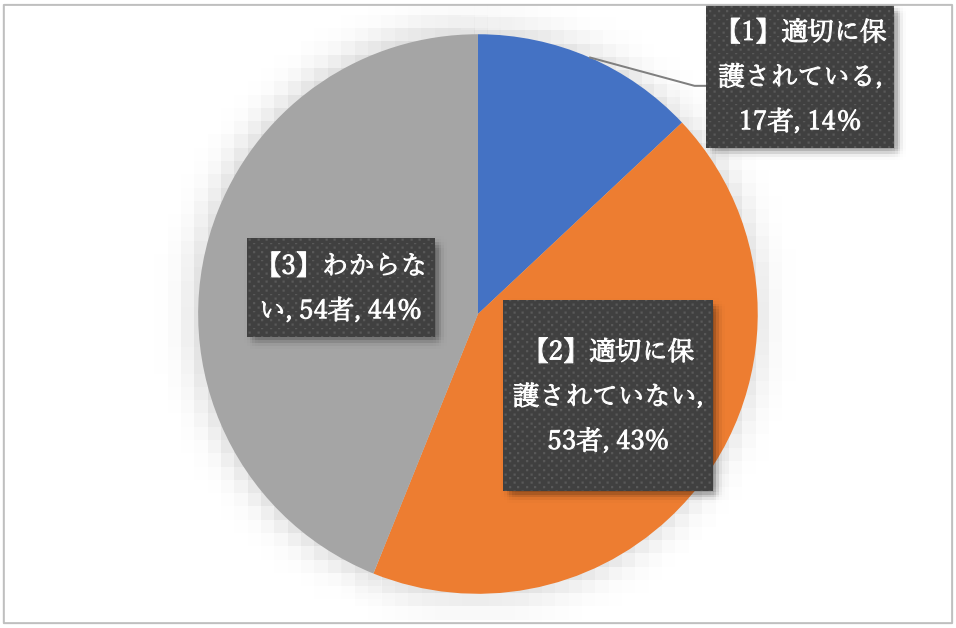


考慮要素（１）	当該行為の具体的態様
考慮要素（２）	当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割
考慮要素（３）	当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所
考慮要素（４）	当該システムの利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響

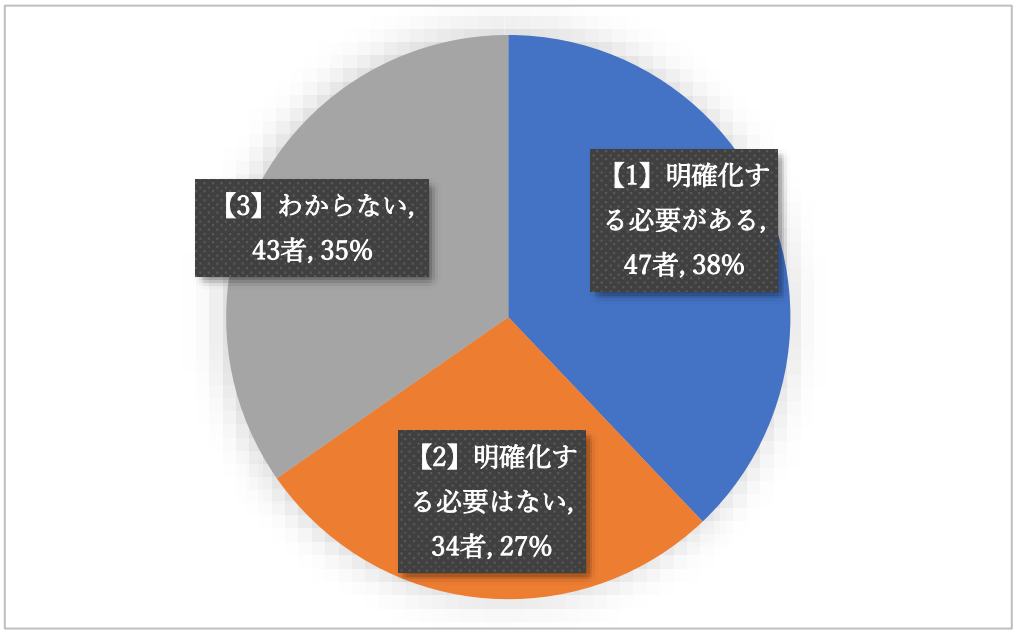
ネットワーク関連発明が現行の特許制度で適切に保護されているかとの問いには「わからない」との回答が最多（44%）であったが、ほぼ同数（43%）が「適切に保護されていない」と回答した。

法改正による明確化の必要性については、「明確化する必要がある」との回答が最多（38%）であり、「明確化する必要はない」という回答（27%）よりも 11 ポイント高い結果となった。他方で、令和 4 年度調査研究の結果との比較では、本調査研究の結果は明確化が必要であるとの回答は 11 ポイント減少した。

【本編図表III－21】現行制度による保護の適切さ（回答者数 124）



【本編図表III－24】法改正による明確化の必要性（回答者数124）



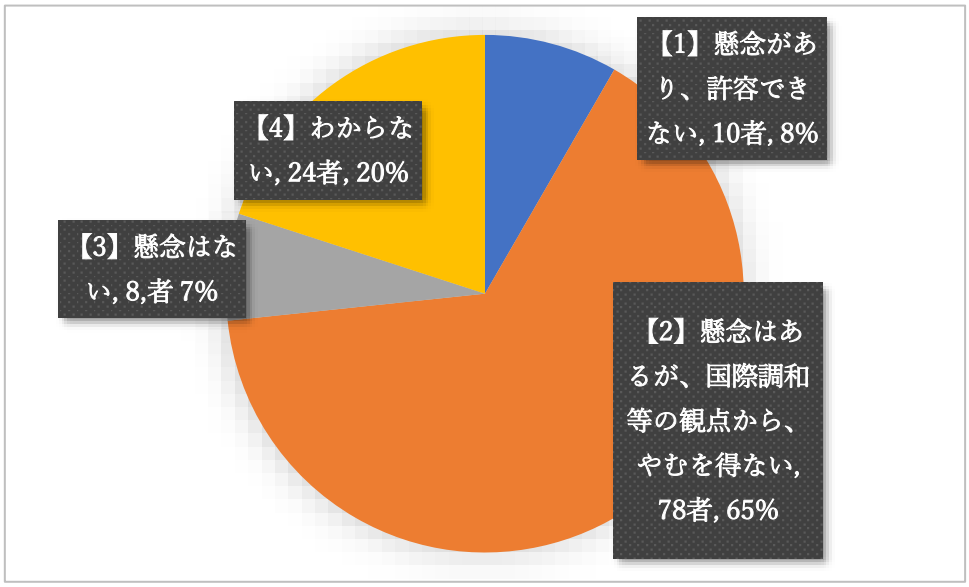
また、仮に法改正を行う場合の方向性としては、発明の実施の定義規定（特許法第 2 条第 3 項）の見直しや間接侵害規定（特許法第 101 条）の見直しを求める意見があった。

法改正による明確化が必要ないと回答した者に対し、望ましい対応を選択式で質問したところ、50%が「判断のガイドラインを示す」を選択しており、自由記述での回答の中には「諸外国の裁判例を積極的に発信し、議論の土台を整えるべき。」、「ガイドラインや特許請求の範囲の書き方で対処できるのか、まずは産業界を含めて議論するべき。」等の回答がみられた。

さらに、ネットワーク関連発明の保護について、仮に他国においても同様の扱いがなされ、日本国内にいる者が外国の特許権に基づいて権利侵害を問われ得ることに対しては、

「懸念があり、許容できない」という回答が 10 者（8%）、「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」という回答が 78 者（65%）であり、懸念があるとの回答が多数を占める結果となった。

【本編図表III－28】他国において同様の扱いがなされる場合の影響（令和 5 年度）
（回答者数 120）



（iii）国内ヒアリング調査

権利者の立場として企業が抱く懸念事項に関して、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、データ処理の一部又は全部を海外サーバで実施する類型について懸念があるという意見、判決で示されている考慮要素自体が漠然としているという意見、一般的な感覚として実質的に国内の実施であるのにそれが容易に回避されてしまうことはよくないという意見、侵害の疑いがある外国の会社の窓口が日本国内に一切ない場合に誰を窓口としたらよいかもわからないという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、基本的にはクレームドラフトで対応可能な問題であるという意見や、今回の大合議判決を参考に他の事案も判断すればよいという意見が得られた。

また、事業者の立場として企業が抱く懸念事項に関して、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、システムの発明について、日本国内において海外サーバの処理でも侵害が問われる判例が続いた場合や、その影響を受けて、海外においても同様の判例が増え、海外の裁判所が国境を跨ぐ製品やサービスについてさらに拡大した判断を示すような状況となれば、クリアランスにも影響が生じる可能性があるという意見、パテントトロールのような者のつけ入る隙があるのではないかという意見、仮に日本のサービスを外国向けに配信した場合に、日本であれば無効と考えている外国の特許権の技術的範囲に入ることになると困るという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、喫緊の課題を抱えているというわけではないという意見、権利者と事業者の両方のバランスがあるのでわからないという意見等が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の結論に対する評価については、大合議判決により予見可能性が高まった、総合考慮により判断するとした大合議判決について妥当であると考えている等の肯定的な意見が多かったが、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないか、属地主義の原則から考えると非侵害ということがこれまでの通常の理解であり、それが侵害と判断される法理・基準がわからない、という否定的な意見も得られた。

また、判決で示された 4 つの考慮要素への評価については、例示として挙げられた要素には違和感はないという肯定的な意見が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っていても予見可能性が得られないという意見や、どの要素も重要な論点になり得るとしつつも、各要素の基準の解釈があいまいなところがあるとする意見も得られた。また、個別の要素については、考慮要素の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発明において果たす機能・役割も、国内においてどのような機能・役割であれば該当するのか判然としない曖昧さがあるという意見、各考慮要素の重要性の大小や優先順位について関心があるという意見、具体的態様を見るという要素自体が曖昧であるという意見、効果が得られる場所については、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決においても同様な考慮要素を用いているので、妥当であるという意見が得られた。さらに、考慮要素③と④については、国際調和の観点から問題ないとする意見がある一方で、システムが完成後の利用行為を考慮している点に違和感があるとする意見も得られた。

さらに、争点となったクレームカテゴリー及び実施類型の観点で意見が得られた。肯定的な意見としては、プログラムがダウンロードされてシステムが構築されたことで生産と判断したことには違和感がない、生産には「量産する」というイメージがあり用語の使い方に違和感もあるが、オンラインサービスではサービスを提供し続けるということになるので、生産に該当するという判断でもよいという意見が得られた。他方で、否定的な意見としては、システムの「生産」について争われたが、システムの発明については「使用」で争う方が妥当とする意見、生産行為は属地主義が最も反映されるべき実施行為であり、発明を構成する主要な要素が国外に存在するのであれば、その要素は国外で生産されたものと考えるべきとする意見等が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念についての意識変化については、①クレームドラフティングの観点、②クリアランスの観点からの意見が得られた。①の意見としては、できるだけ広い権利範囲で権利を取得することを考えたときに、サーバという用語を入れるかどうかといった点を検討し始めているという意見、出願時に将来の実施主体の実施形態を全て予測して 1 つの主体に権利行使可能なクレームを作れるかというと、システムは様々な態様があり得るので、限界があるという意見、システムで対応できるということであれば、今後方法のクレームはあまり考えなくてよいという検討をしているという意見、複数主体や国を跨ぐという可能性があるシステムクレームを作ることは少なく、できる限り、装置、方法又はプログラムで、主体が一事業者に閉じ、実施が国内で閉じるようにしているところ、今回の例外を契機にシステムクレームを増やす考えはあまりないという意見が得られた。他方で、②の意見としては、仮に国外向けのシステムが国内向けにも機能を発揮する場合に国内特許で当該国外システムの侵害が問えるようになるのであれば、今までは国外特許だけクリアランスしていたところを、調査範

囲を国内にも広げる必要が出てくると感じているという意見が得られた。

最後に、特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性については、①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場の双方の意見が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよいという意見、間接侵害の基準を明確化することは望む方向であるという意見、海外からのプログラムの「提供」行為を実施に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにするのがよいという意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできるという意見、日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れることは国際調和から外れてしまうという意見、これまでの特許法の論点を根本からひっくり返すような議論になるため慎重に議論した方がよいという意見、ネットワーク関連発明はスピード感があり日々変わっていくため、仮に速やかに法改正しても 5 年後に陳腐化する可能性は否定できないため、蓄積された判例により個々の事案を判断する方がトータルとして市場に安定をもたらすのではないかという意見等が得られた。

（ⅳ）海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況

① 裁判例の比較

国境を跨いで構成される実施行為による特許権侵害に関して、公開情報調査、海外ヒアリング、及び海外事務所等調査を通じて発見された海外裁判例のうち、ネットワーク関連発明に関するものを整理した。

まず、直接侵害については、調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の 2 つのドワンゴ対 FC2 事件とは、争点とされた実施行為が異なっていることを確認した。

次に、間接侵害については、調査した範囲では、英国では、ゲームシステムの特許発明について、システムを構成する端末装置にインストールするプログラムを格納した CD-ROM を提供した行為について間接侵害を認めた事例が発見されたが（Menashe 事件）、その他の国では、間接侵害による侵害が認められた事例は発見できていない。

また、属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための判断要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていることを確認した。

各国裁判所が属地主義を柔軟に判断するに当たって考慮した要素については、以下の点を確認した。

・英国の裁判例（EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited（Promptu 事件））では、実質的には英国のサーバで実施されている発明であり、国外で行われるステップの機能は従属的機能であると判断されており、これはドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の「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」という考慮要素に関連すると考えられる。
・ドイツの裁判例（デュッセルドルフ地方裁判所、2020 年 7 月 28 日判決、4a O 53/19, GRUR

2020, 1078（オンライン視力検査事件)）では、特許方法の技術的効果は国内で生じていることを、事後的国外で行われた行為の帰属の根拠としており、これはドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素である「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」という考慮要素に関連すると考えられる。

・英国の裁判例（EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill（Menashe 事件)）では、ゲームシステムのユーザは英国内の顧客であり、顧客が被告に提供された国外のホストコンピュータを英国内で使用していると判断しており、また、韓国の裁判例（ソウル中央地方法院、2007 年 9 月 7 日言渡、2006 ガ合 73442 判決（動的マルチウェブ表示検索方法事件)）では、サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としていると判断しており、これらはドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」という考慮要素に関連すると考えられる。

・中国の裁判例（中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号）では、ユーザが中国領域内であり、専利実施過程の触発地点が中国領域内であると判断しており、これはドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素に関連すると考えられる。

② 仮想事例に基づく解釈の比較

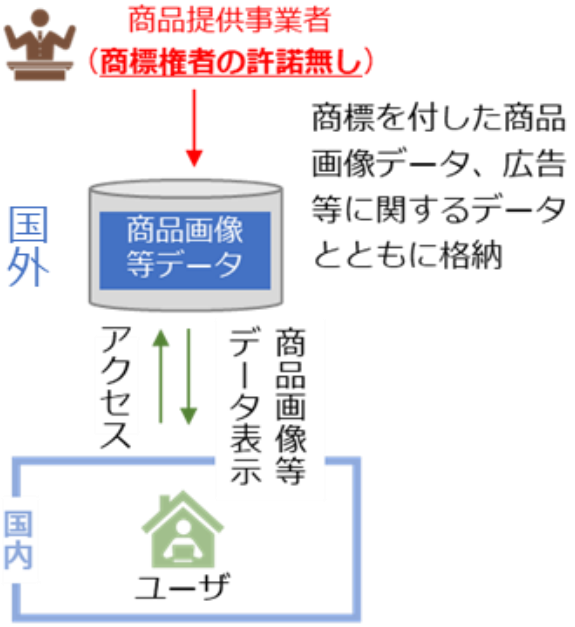
海外事務所等調査において、商標、意匠及び著作権に関する各仮想事例について、事業者の行為が侵害に該当するか否かを質問して得られた各国の回答を以下のとおり整理した。ここで、各仮想事例に対する回答は、限られた事実関係等の情報に基づくものであり、断定的な回答が留保されていることに留意する必要がある。

・商標の仮想事例 1 では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、国内の顧客や市場に向けられていること、より具体的には当該国の言語や通貨で販売されていること等を挙げている国が多く（米国、英国、ドイツ、フランス、韓国)、これは、日本の不使用取消審判において国内における使用と判断する要素として示されたこと（第Ⅲ章１．（２）（ｖ）①（ｂ）参照）と近いと言える。

・意匠の仮想事例 2-1 では、中国を除いて「侵害と考える」という回答であった。その理由としては、商標と同様であり、国内の顧客や市場に向けられていることを挙げる回答が多かった。

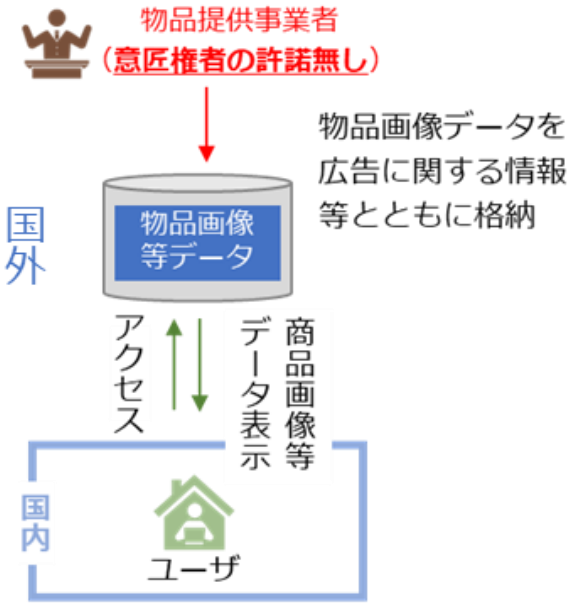
・著作権の仮想事例 3 では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、インターネット上でのアクセス可能性が挙げられた。米国については、単なるアクセス可能性に加えて、侵害者の主観的な要件等のプラスの事情が必要とされる。

【資料Ⅱ資料 7】仮想事例 1：商標権侵害の仮想事例



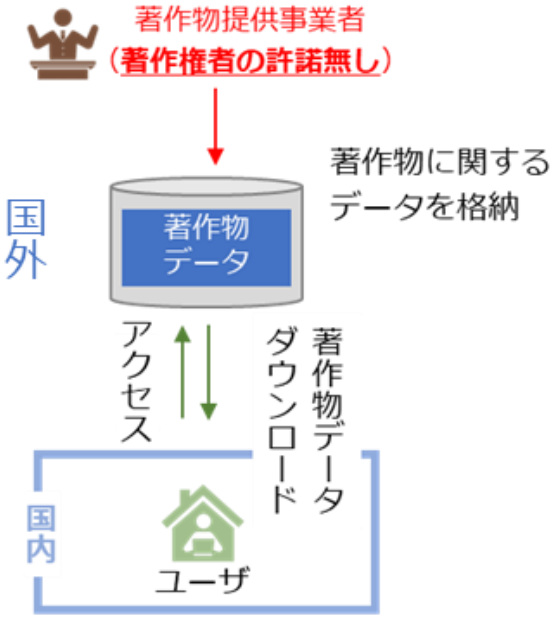
＜具体的な商品広告態様＞
(1) 商品提供事業者が、他人の登録商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を貴国外にあるサーバに格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示。
(2) 広告等に関する情報には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。
(3) 実際の商品の引渡しはされていない。

【資料Ⅱ資料 7】仮想事例 2-1：意匠権侵害の仮想事例



＜具体的な商品広告態様＞
(1) 物品提供事業者が、貴国外にあるサーバに他人の登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示。
(2) 広告に関する情報等には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。
(3) 実際の物品の引渡しはされていない。

【資料Ⅱ資料 7】仮想事例 3：著作権侵害の仮想事例



＜具体的な著作物送信態様＞
(1) 著作物提供事業者が、画像、音楽、映像など著作物に関するデータを貴国外にあるサーバに格納し、国外サーバのウェブサイト上で、貴国のユーザのアクセスに応じて、制限なくデータ送信を可能な状態にしている。
(2) 当該ウェブサイトには、貴国の言語による著作物のダウンロードに関する説明等を含む。

（ｖ）有識者検討会

本有識者検討会では、ネットワーク関連発明における国境を跨いだ実施行為に対する適切な権利保護の在り方について、ドワンゴ対 FC2 事件の 2 つの高裁判決を踏まえた現行法の解釈及び立法による対応の必要性を検討するとともに、仮に立法で対応する場合に直面し得る立法上の課題について理解を深めるべく、（ａ）実施の定義規定の明確化、（ｂ）実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化、（ｃ）間接侵害規定の整備の 3 つの観点から検討を行った。

その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。

・属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
・国境を跨いだ実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要である。
・実施行為の「一部」が国内である場合に、実質的に国内の行為と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」としては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて必要である。

他方で、立法による対応の必要性及び仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについてはコンセンサスが得られるに至らなかった。

立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見があった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見もあった。

仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについて、上記「（ｂ）実質的に国内と認められる行為の判断基準の明確化」に関しては、実施行為の「一部」が国内である場合に、実質的に国内の行為と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることを要件とし、その際、「発明の効果」としては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて考慮する規定とすることについては概ねコンセンサスが得られたが、仮に規定を置く場合にどの条文において規定するかという点については、実施の定義規定において規定する考え方と特許権の効力規定で規定する考え方のそれぞれに対して、肯定的な意見と懸念を示す意見があり、コンセンサスが得られるには至らなかった。また、（ａ）実施の定義規定の明確化については、「譲渡等」の明確化を図る考え方について比較的賛同を示す意見が多く、（ｃ）間接侵害規定の整備についても、「他人に使用させる」行為を捉えるという考え方につき一定の支持があったが、（ａ）、（ｃ）いずれも賛否両論があった。

（vi）総括

現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、近年の裁判例等を踏まえ、国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査を実施した。

国内アンケート調査の結果、主に以下の知見が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における判断に対しては多くの回答者（80%）が適切であると評価したが、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合における特許権の行使に関する権利者としての懸念については、依然として「懸念を感じる」との回答が多い結果となった（73%）。ネットワーク関連発明が適切に保護されているかとの問いには「わか

らない」との回答が最多（44%）で、ほぼ同数（43%）が「適切に保護されていない」と回答しており、多くの回答者が適切に保護されているとは考えていない結果となった。一方で、法改正による明確化の必要性については、「明確化する必要がある」との回答が最多（38%）であり、「明確化する必要はない」という回答（27%）よりも 11 ポイント高い結果となったが、令和 4 年度調査研究の結果と比べると明確化する必要があるとの回答は 11 ポイント減少した。

国内ヒアリング調査の結果、主に以下の知見が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の結論に対する評価については、大合議判決により予見可能性が高まった等の肯定的な意見が多かったが、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないか等の否定的な意見も得られた。判決で示された 4 つの考慮要素への評価については、例示として挙げられた要素には違和感はないという肯定的な意見が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っていても予見可能性が得られない等の意見も得られた。特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性については、①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場の双方の意見が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよい等の意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできる等の意見が得られた。

海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況については、主に以下の知見が得られた。

属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための判断要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていることを確認した。調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為（直接侵害行為）として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の 2 つのドワンゴ対 FC2 事件とは、争点とされた実施行為が異なっていることを確認した。また、特許法以外の法域（商標法、意匠法及び著作権法）における国境を跨いだ侵害行為に関して、各仮想事例を用いて、各国における権利侵害の有無の判断について整理した。

有識者検討会では、仮に法改正を行う場合に直面し得る課題について理解を深めるべく、（ａ）実施の定義規定の明確化、（ｂ）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化、（ｃ）間接侵害規定の整備の 3 つの観点から検討を行った。

その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。

・属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
・国境を跨いで構成される実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要である。
・実施の「一部」が国内である場合に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」と

しては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて必要である。
立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見が多かった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見や、(法改正には否定的ないし消極的としつつ) 諸外国の判例の動向と異なる方向を向いていることが、立法により固定化され、将来の日本を拘束してしまうことになるのは日本のためにならないという意見もあった。

本調査研究の結果が、国境を跨いで構成される実施行為に対する今後の適切な権利保護の在り方を検討する上での基礎資料として大いに活用されることに期待する。

（2）過失の推定規定の実態

（ⅰ）過失責任等に関連する規定

民法第 709 条の規定により損害賠償の請求をするにあたっては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないが、特許権又は専用実施権の侵害の場合は、過失が推定される（特許法第 103 条)。

（過失の推定） 第百三条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

本条は、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものであるとされている。過失があったものと推定するわけであるから、損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならず、また特許法第 102 条第 5 項の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを立証しなければならない[2]。

（ⅱ）過失の推定規定が争点となった裁判例

特許法、意匠法、商標法及び平成 5 年改正前の実用新案法において過失の有無が争点となった裁判例を調査し、確認されたものを以下に列挙する。争点に関係する要素について隅付き括弧でタグを付与している。付与されたタグと法域の関係は次のとおり（太字・下線付きの裁判例は過失が無いと認められたもの)。

[2] 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 22 版） 発明推進協会 348-349 頁（2022）

【本編図表Ⅳ－1】過失の有無が争点となった裁判例

タグ	特許・旧実用新案	意匠	商標
【登録公報発行前】	裁判例 **1**、2-3	裁判例 **1-3**	裁判例 **1-2**
【登録前の使用】	裁判例 3	-	裁判例 2
【自らの特許発明等の実施】	裁判例 4	-	-
【鑑定】	裁判例 5-8	裁判例 4	裁判例 3
【均等侵害】	裁判例 7	-	-
【裁判所の判断】	裁判例 8-9、16	-	-
【訂正】	裁判例 10-15	-	-
【業種】	裁判例 16	裁判例 5	裁判例 4-8
【調査タイミング】	裁判例 17	-	裁判例 1
【正当な権限を有すると信じた場合】	裁判例 **18**	-	裁判例 6、**9-10**

過失が無いと認められた裁判例は 9 件確認されたが、いずれも【登録公報発行前】又は【正当な権限を有すると信じた場合】に分類されるものであった。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

特許法第 103 条の規定における過失の推定の覆滅は、裁判所において認められた事例はほとんどなく、実務的には事実上の無過失責任（厳格責任）として運用されているという指摘もある[3]。

このような状況において、過失の有無の判断に対する意見・評価の記載がある文献を調査した。確認された文献と関連タグの関係は下表のとおり。文献の内容については「(vii) 総括」を参照されたい。

【本編図表Ⅳ－2（一部抜粋)】被疑侵害者の過失の有無の判断に対する意見・評価

	論文等	関連タグ
1	島並良「特許権侵害における過失の役割」[4]	【業種（小売業者、使用者）】 【均等侵害】
2	中山信弘「特許法（第 5 版）」[5]	【均等侵害】 【業種（小売業者、使用者）】 【クリアランスの実現可能性】
3	愛知靖之、前田健、金子俊哉、青木大也「知的財産法（第 2 版）」[6]	【裁判所の判断】 【鑑定】 【業種（小売業者）】

[3] 島並良「特許権侵害における過失の役割」パテント Vol.73 No.13（別冊 24 号）35-45 頁（2020）
[4] 島並良「特許権侵害における過失の役割」パテント Vol.73 No.13（別冊 24 号）35-45 頁（2020）
[5] 中山信弘「特許法（第 5 版)」 400-403 頁 弘文堂（2023）
[6] 愛知靖之、前田健、金子俊哉、青木大也「知的財産法（第 2 版）」153 頁, 有斐閣、(2023)

4	露木美幸「特許法 103 条と責任法上の注意義務―産業財産権法の過失の推定規定の再検討―」[7]	【業種（小売業者、流通業者）】
5	露木美幸「調査と過失の現代的諸相―実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務―」[8]	【鑑定】
6	佃誠玄「訂正の遡及効と被疑侵害者の過失」[9]	【訂正】
7	別宮智徳「特許庁政策推進懇談会『損害賠償の過失推定規定に関する課題認識の背景』に対する意見」[10]	【クリアランスの実現可能性】 【業種（使用者）】
8	中山信弘、小泉直樹「新・注解特許法（第 2 版）」[11]	【登録公報発行前】 【均等侵害】
9	大渕哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次 編「【専門訴訟講座６】特許訴訟〔上巻〕」[12]	【均等侵害】
10	高林龍「標準 特許法〔第 8 版〕」[13]	【裁判所の判断】
11	清永利亮、本間崇 編「実務相談工業所有権四法」[14]	【業種（使用者）】 【契約条項】
12	愛知靖之「特許権侵害紛争の実務　裁判例を踏まえた解決手段とその展望」[15]	なし

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

国内企業においては、部品等の供給を受ける際、供給元との契約により、責任分担を行うことが多くみられている。盛り込む契約の条項としては①「非侵害保証条項」、②「紛争処理条項」、及び、③「特許補償条項」を求めることが多い。詳細は、後述する「（ｖ）国内アンケート調査」及び「（vi）ヒアリング調査」を参照されたい。

[7] 露木美幸「特許法 103 条と責任法上の注意義務―産業財産権法の過失の推定規定の再検討―」知財研紀要 21 号 1-7 頁（2012）

[8] 露木美幸「調査と過失の現代的諸相」パテント Vol. 67 No. 1 18-30 頁（2014）

[9] 佃誠玄「訂正の遡及効と被疑侵害者の過失」 Vol. 62 No. 8 1083‐1101 頁知財管理（2012）

[10] https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/03.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 20 日］

[11] 中山信弘、小泉直樹 編「新・注解特許法（第 2 版）」 2109-2117 頁 青林書院（2017）

[12] 大渕哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次 編「【専門訴訟講座６】特許訴訟〔上巻〕」354-356 頁 民事法研究会（2012）

[13] 高林龍「標準 特許法〔第 8 版〕」306-308 頁 有斐閣（2023）

[14] 清永利亮、本間崇 編「実務相談工業所有権四法」228-233 頁（1994）

[15] 愛知靖之「特許権侵害紛争の実務　裁判例を踏まえた解決手段とその展望」90 頁　青林書院（2018）

（ｖ）国内アンケート調査

① 過失の推定規定の覆滅の事例について（設問 G1～G5）

回答者のうち 93%が過失の推定規定について知っていたものの、過失の推定規定の覆滅を主張した／されたことがある者は全体の 5%に留まり、その主張が認められたと回答した者はなかった。覆滅の主張の経験がない理由としては、過失がないことをどう立証すればいいのか分からない、そもそも覆滅の主張は認められると思わなかった等の回答が得られた。

② 過失の推定規定についての懸念（設問 G6～G7、G21～G22）

過失の推定規定が事業上の懸念や問題となった事案の有無については、「ある」と回答した者は全体の 4%に留まり、その理由として、部品・フリーソフト等について他社特許のリスクをケアするのは困難なこと、何千、何万の部品からなる完成品を扱うメーカーにとって、部品 1 つ 1 つに対して特許調査を行うことは現実的に不可能であること等が挙げられた。一方で、仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念があるかを質問したところ、「ある」と回答した者は全体の 36%であり、その理由として、権利者側の立証責任の負担が増えること、過失の立証が容易ではないこと、侵害防止の抑止力が低下すること、いわゆる「侵害し得」になること、国際調和の観点での懸念等が挙げられた。

③ 原材料、部品等を供給する場合／供給を受ける場合の契約内容について（設問 G8～G13）

原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害の保証を求めることはない/求める場合は少ないとした者は全体の 16%に留まり、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の 10%未満に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められた。

④ 供給品に関する特許クリアランス調査について（設問 G14～G20）

自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している／する必要があると回答した者はそれぞれ 16%、19%に留まり、供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107 者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77 者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73 者）が主に挙げられた。

⑤ 自由意見（設問 G23）

大まかには（ａ）過失の推定規定に肯定的な意見、（ｂ）過失の推定規定に懸念を有する意見、（ｃ）その他の意見のようにまとめられるが、代表的な例としては以下のようなものが挙げられる。

（ａ）の意見としては、1 つの製品に複数又は膨大な特許が含まれていることは昔からあり、これまでも対応して来たという意見、権利者の立場では有体物ではない知財権は侵害の立証が困難であるため、推定規定は必要な規定であると考える、という意見、公開制度がある以上、過失の推定が大前提として認められることは重要と考える、という意見、本来、権利を侵害している可能性がある者が立証しない（又は立証の基準が軽減される）ならば、『権利へのただ乗り』に近くなってしまうことが懸念される、という意見などが見られた。

（ｂ）の意見としては、医薬品業界等では、特許の数は少なく、クリアランス調査もある程度可能だが、家電製品や自動車などいわゆるアッセンブリ製品においては、すべての材料、部品、部材についてクリアランス調査をするのは困難であり、また、アッセンブリ製品において、完成品メーカーや販売者が、製品におけるすべての部品について責任を負うことは過度な負担であると感じる、という意見、自社で実施している技術を漏れなく特許出願するというのは難しく、裁判において先使用権や公然実施の証明が難しいことを逆手にとって、他社が実施しているが特許出願されていない技術を特許出願し、特許取得後に当該他社に権利行使をするといったパテントトロールのようなハゲタカ企業もありうるように思われるという意見、先使用権や公然実施が認められると思って実施を続けていた場合に、パテントトロールのような企業から権利行使を受けた場合にも過失が推定されてしまうとするのは酷であり、このような場合、仮に 1 審で公然実施無効の心証開示を得たとしても、2 審で判決が覆ることを恐れて、少なからぬ解決金を支払わなければならないようなことがあれば、かえって産業の発展を阻害すると思われる、という意見、最終製品製造企業においては、部品メーカーからアッセンブリで購入する機能部品の構成部品に関わる他社特許（例えば通信技術の SEP 等）の実施有無の確認を自ら行うことが極めて困難である場合が多く、被疑侵害者の立場では酷である、という意見などが見られた。

（ｃ）の意見としては、侵害を提訴する側からすれば立証負担が軽減され有難い規定だが、逆に覆滅の主張を認められるのは困難、という意見、道徳的観点もさることながら、社会の公平性、技術の進歩、商慣行の変化を考慮して、過失についての考え方を適正にすべき、という意見などが見られた。

（vi）国内ヒアリング調査

過失の推定規定に関する意見としては、（ｉ）過失の推定規定について特に懸念はないとする意見が比較的多数得られたが、（ii）懸念があるとする意見も得られた。また、（iii）諸外国の制度との比較に関する意見も得られた。

特に（ｉ）の意見としては、現状ではやむを得ない又は困っていないという意見、川下メーカーからすれば、一網打尽に過失がないとできれば楽なのであろうが、そういった意見だけを集約すると部材メーカーの知財活動が意味をなくしてしまう可能性があるという

意見、最終製品事業者は取り扱う技術が多く、侵害判断が難しいということが現実にあるかもしれないものの、侵害品を利用して事業収益を得ていながら権利行使を受けないのは日本以外の国の法制を考えても公平性に欠けるという意見、法律上は現状のままとして、具体的な事情に応じて裁判で解決することでバランスが取れるという意見等が得られた。

他方で、（ⅱ）の意見としては、標準必須特許（SEP）に関して、サプライヤが本当にSEPを利用しているかは特定することが困難という意見や、クリアランスを十分に行った場合でも過失があったと認定されることは納得感がないという意見等が得られた。

（ⅲ）の意見としては、米国、英国では、無過失責任が免れられるケースがあるという意見や、米国ではパテントマーキングの特許表示の制度があるが、そちらを考えても過失推定はされるべきと考えているという意見が得られた。

過失責任等に関連した実務上の対応としては、（ⅰ）外部からの供給品に対するクリアランスの考え方に関する意見、（ⅱ）供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関する意見が得られた。

（ⅰ）の意見としては、部品の仕様を指定して部品を作ってもらって供給してもらう場合は、当然自社の責任としてクリアランスを実施して事業を進めるが、完全に部品自体が供給元の設計の場合は、そもそもクリアランスを行いようがない事情もあるので、そのような場合は契約で解決責任と賠償責任を定めた上で納品してもらう形をとるという意見や、クリアランス調査の責任の範囲は契約によって定まるとの意見が得られた。

また、（ⅱ）の意見としては、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見、川下側の立場としては、単なる部材であっても川下まで責任を負うことはあるべき姿であると考えているという意見、他者特許リスクを一概に契約上の手当てだけで対応できるとは考えておらず、様々な観点やアプローチによってリスクヘッジを図っているという意見、自社から他社に発注して依頼するときは、相手側に納品物について特許に問題がないようにして納品してもらい、仮に問題があれば相手側で補償するということが契約に入っているという意見等が得られた。

（ⅶ）総括

過失の認定にあたり争点となり得る要素について、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査の結果に付与した関連タグのそれぞれについて総括を行った。

①　【登録公報発行前】

特許権等の設定の登録があった場合、特許公報等の公報にその旨掲載されることとなっているところ、公報の発行が行われる前の期間について、意匠法及び商標法では確認された裁判例の全てにおいて過失が無いと認定されている。一方、特許法においては、同様のケースで過失が無いと認定された平成13年の裁判例1が存在するものの、平成27年の裁判例2及び平成29年の裁判例3では「特許公報の発行前であることのみをもって過失の推

定が覆されると解することは相当ではない」として過失が認定されている。
論文等 8 では、特許公報の発行前後で過失の評価根拠事実の主張立証責任の点が変わる点についての特許法の文言上の直接的な根拠がないことから、そのような解釈は不自然であるという考え方もあり得る一方、特許公報の発行が過失の推定の前提となっている点も否定し難いので、この点を重視すると、特許公報が未発行の時点においては、その前提がないのであるから、過失の推定を認めるべきでないと解するのが理論的であるということになるのであろうと論じられている。
海外については、公報発行前において損害賠償責任を否定した裁判例（英国）、公報発行後 4 週間まで過失推定の猶予期間があるとした裁判例（ドイツ）、特許出願が公開された日より前又は当該出願の正謄本が第三者に通知された日（出願後にクレームが拡張された場合はその日）より前に行われた行為は、特許に由来する権利を害するものとはみなされないとした法令（フランス知的所有権法典 L615 条 4）が確認された。

② 【登録前の使用】

先使用権は有さないものの、権利の設定の登録前から使用を開始していた場合について、特許法と商標法でそれぞれ裁判例が確認されたが（特許裁判例 3、商標裁判例 2）、いずれにおいても使用者の過失が認定されている。

③ 【自らの特許発明等の実施】

自らが有する特許及び登録実用新案（技術評価書において新規性等を否定する先行技術文献等が発見されていないもの）を実施した場合について、特許裁判例 4 では、そのような事情は過失推定を覆すに足る事情には当たらないとして過失が認定された。
また、韓国においても、過失の推定が覆されるためには要件として「自身が実施する技術が登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」としたうえで、「自らの実用新案権に基づいて製作したものであると信じたという点のみでは、本件実施考案が本件登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情に該当するといえない」として過失が認定された裁判例が確認された。

④ 【鑑定】

弁理士、弁護士、特許庁（判定制度）等により権利侵害ではないとの鑑定を受けていた事例は、いずれも過失の推定の覆滅が認められていない（特許裁判例 5-8、意匠裁判例 4、商標裁判例 3）。
論文等 5 においては、昭和 34 年法立法当時は鑑定によって免責されることが企図されていたことが指摘されている。
ドイツでは、現地法律事務所によれば、弁理士や弁護士との事前の相談によって過失の推定を免れることができるかどうかという問題は未解決である。この問題について連邦裁判所からコメントが行われた判決が 2 件存在するが、コメントの方向性は異なっており、

いずれの判決もこの問題を明確に扱うものではない。
韓国の裁判例では、商工部特許局（当時）の局長に照会を行い、特許権侵害ではないという回答を受けたうえで、権利範囲確認審判を提起して勝訴の審決を受けた場合であっても、それらの事情のみでは被告の行為は善意無過失の行為であったとみることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

⑤ 【均等侵害】

均等論に基づく侵害が認められた場合であっても、文言侵害と同様に過失の推定規定が適用されている（特許裁判例 7)。
これに関し、論文等 1 では、特許権者と同業の「生産」者についても均等侵害などの微妙な判断を常に正確になし得るわけではない旨述べられているが、論文等 2、8-9 においては、過失の推定を認めないと均等論を認めた意義が相当程度薄くなってしまうこと、過失の推定規定の根拠が特許公報の発行であって文言侵害か均等侵害かに関係ないものであること、行為者が当業者である限り、侵害行為を行わないように調査・確認する義務を負わせることが妥当であること等を理由として、均等侵害でも同様に過失が推定されることに肯定的な意見が述べられている。
米国では、損害賠償請求に侵害者の故意・過失の要件が存在しないところ、均等侵害についても同様に故意・過失を必要としないことを確認した裁判例が存在する。

⑥ 【裁判所の判断】

裁判所の原審等において権利を侵害しない旨の判断が下された後の期間の過失について、確認された特許裁判例 8-9、16 のいずれにおいても、侵害品が特許権等の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとすることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない。
論文等 10 では、「特許権侵害を理由に損害賠償請求を提起され、一審で権利侵害しているとは認められないとして請求が棄却されたが、控訴審で結論が逆転して請求が認容された場合に、一審判決から控訴審判決に至るまでの被告の実施行為など、過失の推定が覆ってもよい場面も想定されないわけではない」と述べられている。
韓国では、無効審判の二審の判断を信じた被告が侵害品の生産と販売を開始したことについて、過失の有無が争われた事例が確認されたが、被告が被告製品の販売前に特許権の存在及びその有効性に関する紛争が継続中であることを知っていたという事実を踏まえると、一度特許権が無効である旨の結論が出ていたとしても、そのような事情だけで、被告が被告製品について特許発明の権利範囲に属さないと信じたことを正当化できる事情があったとは言いがたいとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

⑦ 【訂正】

特許裁判例 10-15 においては、訂正の予測可能性について言及されたうえで、訂正後の特許請求の範囲に記載された特許発明の技術的範囲に属するとして特許権侵害が認定され

た場合に、訂正前の期間についても過失が推定され、その覆滅を認められていない。

これに関し、論文等 6 では、「訂正後クレームの予測が容易であったと言える場合には被疑侵害者の過失を認めればよいし、訂正後クレームの予測が困難であったと言える場合には被疑侵害者の過失を否定すればよい」と論じられている。

英国特許法第 62 条（3）では、裁判所又は長官は、特許明細書の訂正の許可の決定前の侵害について損害賠償を命じる場合、（ａ）侵害の日において、被告が自ら特許を侵害していることを知っていた又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か、（ｂ）公告時の特許明細書が、誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、（ｃ）訴訟手続が誠実に提起されているか否か、の 3 つの事項を考慮するとされている。

⑧ 【業種】

使用者、小売業者、輸入業者、製造請負業者等、侵害者の業種に応じて過失の推定が覆滅されるべきか争われた裁判例が複数確認されたが（特許裁判例 16、意匠裁判例 5、商標裁判例 4-8）、いずれの裁判例においても過失の推定の覆滅は認められていない。

このような実務を疑問視するものとして、以下のような意見が確認された。

- 使用者や小売業者に調査義務を課すことは妥当でない場合も多い（論文等 2）
- 売店等についても過失の推定の覆滅がおよそ認められないという現状には疑問も残る（論文等 3）
- 現状の技術革新の下におけるサービス業の隆盛の状況に鑑みて、小売・流通業に対して製造業と同じ程度の調査義務を課すべきかという問題点が抽出される（論文等 4）
- 正規のルートで購入した汎用品を使用して Good faith でサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課すことは酷である（論文等 7）
- 業としての実施には、流通・小売業者が行う販売行為、会社等の備品として購入された物品の業務上の使用行為等も含まれるため、これらの実施態様等の相違にかかわらず一律の注意義務を負うものと解すべきではなく、個別の事案に応じて実施者が現実的に対応可能な水準以上のクリアランスをする注意義務は負わないものとすべきである（論文等 13；意匠制度における言及）

一方で、論文等 11 では、使用者に対する過失推定について、一般消費者が使用する場合とは異なり、ユーザがこの装置を業として使用する以上、厳しい注意義務を課されてもやむを得ないとしつつ、一般論として、特許権者の保護の観点から考慮すると、安易に過失推定を覆滅させて無過失の主張立証を認めることが妥当であるとは思えないと述べられている。

英国では、侵害時に被告が特許の存在を認識していなかった（認識することが合理的でなかった）ことを証明した場合、特許権者は侵害に関して損害賠償を請求できない（英国特許法第 62 条(1)第一文）とされているところ、単なる販売業者である被告企業について、特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた裁判例が確認された（英国裁判例 2）。ただし、現地法律事務所からは、過去 100 年ほどの間に、被告が第 62 条（1）の申立てを主張して成功したケースとして把握できているのは 10 件にも満たず、特に研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業が第 62 条）1）の申立てを成功させることは難しい

と考えられているとの回答が得られている。

ドイツでは、現地法律事務所によれば、製造業者に対しては、その業務分野における特許や特許出願を熟知していることが期待されることから、過失が自動的に推定されるが、稀な例外として、商社や輸送業者といった非製造業者について過失が自動的に認められなかった例が存在するとのことであった。

フランスでは、フランス知的所有権法典 L615 条 1 ただし書において、侵害品の製造者以外の者が行う販売、使用等の行為については、当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り、行為者の民事責任を伴う旨の規定がなされている。現地法律事務所によれば、部品を購入して、その部品を組み込んだ製品を製造した製造業者が部品に関する特許権侵害をした場合、当該製造業者は「侵害品の製造者」に該当するほか、製造者以外の上記侵害行為については、侵害者に完全な知識があったことが認められた事例はフランス裁判例 1～4 を除いて承知していないとのことであった。

中国では、専利権者の許諾を経ずに製造・販売された製品だと知らずに、当該製品を使用・販売等した場合において、仕入れ元から合法的に入手したことを証明できる場合には損害賠償責任は負わないとされている（専利法第 77 条)。現地法律事務所によれば、輸入行為の場合、合法的出所の抗弁はできず、仕入れ元が中国国外のメーカーである場合は、輸入業者が賠償責任を負わなければならない。

韓国では、他の被告の要求に応じて侵害品を製造した製造請負業者に対して、過失の推定が覆滅されなかった裁判例が確認された。

いずれの国においても、製造業者の損害賠償責任を否定した裁判例は確認されなかった。

⑨ 【調査タイミング】

ある時点で権利侵害の有無を確認したことをもって過失の推定が覆滅する旨の主張があった特許裁判例 17 及び商標裁判例 1 においては、いずれも特定時点で確認したことを理由にその後注意を払う必要がないとはいえない旨の判断が行われ、過失の推定の覆滅が認められていない。

⑩ 【正当な権限を有すると信じた場合】

特許権等につき正当な権限を有すると信じた場合について、過失の推定が覆滅された事例が確認された（特許裁判例 18、商標裁判例 9-10)。

いずれの場合も個別具体的な事情を考慮したうえでの判断結果であり、特に特許裁判例 18 については、被告らのうち被告会社の従業員個人についてのみ過失の推定が覆滅された事例である点留意が必要と考えられる。

⑪ 【クリアランスの実現可能性】

クリアランスの実現可能性について争われた裁判例は確認されなかったが、論文等 2、7、13 において、現実的にはクリアランス能力に限界がある旨言及が行われている（論文等 13 は意匠制度における言及)。

また、国内アンケート調査においても、自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している／する必要があると回答した者はそれぞれ 16%、19%に留まり、供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107 者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77 者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73 者）が主に挙げられた。

米国においては、現実的には公衆の得られる特許情報には限界があり、特許権者と公衆との間の利害を調整する必要性が認識され始めたため、1842 年に法改正を行い、特許表示を損害賠償の要件とされている。一方、米国企業へのヒアリングにおいては、製品に含まれる特許技術の数が増えると、マーキングが管理できなくなり、意味のある告知ができなくなるため、マーキングがあまりにも膨大な特許リストを含む場合は、十分なマーキングがされていないと考えるべきであるというコメントがあった。

⑫ 【契約条項】

論文等 11 では、製造された装置を製造元から購入して使用するだけの最終ユーザについて、装置をメーカーないし販売業者から買い受ける際、第三者から特許権等の侵害を理由に差止請求又は損害賠償請求を受けた場合の対処について約定しておくべき旨が述べられている。

国内アンケート調査では、原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害の保証を求めることはない/求める場合は少ないとした者は全体の 16%に留まり、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の 10%未満に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められた。

国内ヒアリング調査においては、供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関し、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見等の意見が寄せられた。

また、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査においても、非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項等の条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。

有識者検討会名簿

委員長

玉井　克哉	東京大学先端科学技術研究センター 教授

委　員

鈴木　將文	早稲田大学 法学学術院 教授
高橋　弘史	一般社団法人電子情報技術産業協会 特許専門委員会 副委員長
髙部　眞規子	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士
田上　彦紀	一般社団法人日本知的財産協会 特許第 2 委員会 委員長
田村　善之	東京大学大学院 法学政治学研究科 教授
茶園　成樹	大阪大学大学院 高等司法研究科 教授
中尾　直樹	日本弁理士会 知財制度検討委員会 委員長
長澤　健一	キヤノン株式会社 顧問
山内　貴博	長島・大野・常松法律事務所 弁護士

（敬称略、五十音順）

オブザーバー

清水　幹治	特許庁 総務部長
細川　成己	特許庁 総務部総務課長（兼 制度審議室長）
髙瀬　識之	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐（総括）
野村　和史	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐
樋口　祐介	特許庁 総務部総務課制度審議室 室長補佐
石原　豊	特許庁 総務部総務課制度審議室 係長
安部　剛	特許庁 総務部総務課制度審議室 法制専門官
黒川　直毅	経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室 室長補佐
加藤　正敏	日本商工会議所 産業政策第一部長
一般社団法人日本経済団体連合会	

事務局

小林　徹	一般財団法人知的財産研究教育財団 常務理事
大屋　静男	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長
西村　竜二	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
水野　聡之	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
柴田　紗知子	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
井手　李咲	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
引地　麻由子	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
山﨑　亨	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究業務課長
森田　智絵	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
石本　愛美	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員

坂治　深雪　　一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
小松　美紗　　一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
石田　淳子　　一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
申　　美穂　　明治学院大学 法学部 准教授

はじめに

我が国の特許制度においては、「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、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）という属地主義の原則が当然の前提とされてきた。そのため、この属地主義の原則を厳格に解釈すると、近年AI・IoT技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。

そのほか、国際的な事業活動における権利保護に関連する論点として、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定（特許法第103条）の実務について国内企業等へのアンケートやヒアリング、諸外国の法令のみならず運用も含めた事例等の収集・分析を通じて、現状を把握する必要がある。

以上を踏まえ、本調査研究では、国境を跨いだ知的財産侵害行為については、（１）権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、（２）法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、（３）日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査、を行うことで、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料を作成した。また、本調査研究では、過失の推定規定については、（１）状況、課題、ニーズ等の把握、（２）日本及び外国における事例の収集を通じた規定・運用の状況の調査・分析を行うことで、今後の検討のための基礎資料も作成した。これら基礎資料を作成するため、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外事務所等調査及び海外ヒアリングを実施し、有識者検討会を開催した。

国内外の多数の文献の調査、有識者及び企業等に対するヒアリング調査、海外事務所等調査、有識者検討会における検討によって得られた情報・知見等を整理、分析した本報告書が、国境を跨いで構成される実施行為に対する今後の適切な権利保護の在り方の検討の基礎資料、あるいは過失の推定規定の検討の基礎資料になり、ひいては我が国におけるイノベーションの促進、日本企業の競争力強化の一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、貴重な助言をいただいたアドバイザー各位、有識者検討会にて貴重な意見をいただいた有識者、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外ヒアリング調査、海外事務所等調査に御協力をいただいた企業、研究機関、有識者の方々に対して、この場をお借りして深く感謝申し上げる次第である。

令和6年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団
知的財産研究所

目　次

要約
有識者検討会名簿
はじめに

内容

I. 本調査研究の背景・目的 1
１．本調査研究の背景 1
２．本調査研究の目的 2
II. 調査研究内容及び調査実施方法 3
１．公開情報調査 3
２．国内アンケート調査 3
（１）調査対象 3
（２）調査期間 3
３．ヒアリング調査 3
（１）国内ヒアリング調査 3
（２）海外ヒアリング調査 4
４．海外事務所等調査 4
（１）海外質問票調査 4
（２）現地法律事務所等へのヒアリング調査 5
５．有識者検討会 5
III. 国境を跨いで構成される実施行為 6
１．国内におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況 6
（１）ネットワーク関連発明に関する侵害行為の概要 6
（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害 9
（３）国内アンケート調査 52
（４）国内ヒアリング調査 83
（５）有識者検討会 96
２．海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況 105
（１）米国 105
（２）英国 122
（３）ドイツ 138
（４）フランス 157
（５）中国 175
（６）韓国 195
（７）小括 212

３．総括.....220
IV．過失の推定規定の実態.....222
１．日本国内の状況.....222
（１）過失責任等に関連する規定.....222
（２）過失の有無が争点となった裁判例.....223
（３）産業界・学界における意見・評価（論文等）.....241
（４）過失責任等に関連する実務上の対応.....249
（５）国内アンケート調査.....250
（６）国内ヒアリング調査.....267
（７）小括.....271
２．海外の状況.....273
（１）米国.....273
（２）英国.....278
（３）ドイツ.....281
（４）フランス.....284
（５）中国.....289
（６）韓国.....294
３．総括.....300
（１）【登録公報発行前】.....300
（２）【登録前の使用】.....300
（３）【自らの特許発明等の実施】.....300
（４）【鑑定】.....301
（５）【均等侵害】.....301
（６）【裁判所の判断】.....301
（７）【訂正】.....302
（８）【業種】.....302
（９）【調査タイミング】.....303
（１０）【正当な権限を有すると信じた場合】.....304
（１１）【クリアランスの実現可能性】.....304
（１２）【契約条項】.....304
資料編.....307
資料I 国内アンケート調査.....309
資料１ 国内アンケート調査票.....309
資料２ 記述式回答詳細.....333
資料II 海外質問票調査.....401
資料１ 米国調査結果.....401
＜米国調査結果 和訳文＞.....428
資料２ 英国調査結果.....449
＜英国調査結果 和訳文＞.....479
資料３ ドイツ調査結果.....503
＜ドイツ調査結果 和訳文＞.....527

資料４　フランス調査結果.....545
＜フランス調査結果　和訳文＞.....572
資料５　中国調査結果.....591
資料６　韓国調査結果.....605
資料７　仮想事例.....625
資料III 有識者検討会資料.....631
資料１　第１回検討会資料.....631
資料２　第２回検討会資料（中尾委員）.....639
資料３　第２回検討会資料（山内委員）.....645
資料４　第３回検討会資料（高橋委員）.....661
資料５　第３回検討会資料（田上委員）.....683
資料６　第４回検討会資料（中尾委員）.....691
資料７　第５回検討会資料（高橋委員）.....695

本編

Ⅰ．本調査研究の背景・目的

１．本調査研究の背景

我が国の特許制度においては、「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、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる」（最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 巻 6 号 2299 頁）という属地主義の原則が当然の前提とされてきた。そのため、この属地主義の原則を厳格に解釈すると、近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されてきた。

令和 4 年に開催された特許庁政策推進懇談会では、プログラムに関する発明を特許により適切に保護できるよう、サービスの提供形態、属地主義の観点等を考慮し、現行制度の解釈の限界にも留意しつつ、具体的な法改正の在り方について検討を深める必要があるとされ[1]、産業構造審議会特許制度小委員会において、当面の検討課題として、調査研究を行う方針が確認された。この方針を受けて、特許庁による請負事業として、令和 4 年度に調査研究[2]が行われた（以下「令和 4 年度調査研究」という。）。その結果、国内企業等が、権利保護が適切になされていないという懸念や権利侵害となる行為態様についての予見可能性を高めることへの一定のニーズを有していること、諸外国において、特許発明を構成する要素の一部が自国外に存在する場合であっても、属地主義を厳格に解することなく、実質的に国内の行為と認定できるかを評価して特許権侵害を認めた裁判例が存在すること等が確認された。

他方で、被疑侵害行為が国境を跨いで行われている事案について、近年、我が国においても属地主義を柔軟に解して侵害を認める裁判例が見られるようになった。令和 4 年 7 月の知財高裁判決[3]では、海外サーバから国内の端末へのプログラムの「提供」行為等について、特許権侵害を認める旨判示された。また、令和 5 年 5 月の知財高裁大合議判決[4]でも、属地主義を厳格に解釈することを明確に否定しつつ、構成要素の一部であるサーバが国外に存在するシステムの「生産」行為について、特許権侵害を認める旨判示された。特に、

---

[1] 令和 4 年 6 月 30 日特許庁政策推進懇談会「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～」5-8 頁 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

[2] 令和 4 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

[3] 知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）第 10077 号［表示装置、コメント表示方法、及びプログラム］ https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

[4] 知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年（ネ）第 10046 号［コメント配信システム］ https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/4n10046chizaisaishuu.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

上記大合議判決は、令和 4 年度調査研究の後に出された判決であるところ、当該大合議判決を踏まえ、権利保護の在り方に対するユーザ・有識者の考え方や法制上の論点に変化が生じているか等について、改めて把握する必要がある。

また、令和 4 年度調査研究では、有識者に対して、法制上の論点について聴取が行われたが、法改正等による対応の要否や具体的な措置の方向性について、一致した見解が見られなかったところ、適切な対応の方向性について、上記大合議判決を踏まえ、さらに検討を深める必要がある。

加えて、適切な権利保護の在り方を検討するためには、外国との制度の比較も重要であるところ、令和 4 年度調査研究よりも詳細な情報が得られるよう、外国を対象とした調査を行う必要がある。

さらに、海外からネットワークを介して国境を跨いで日本国内にサービス提供をする行為は、特許法だけでなく、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産法においても問題となる可能性がある。特許法に係る法制上の論点を検討するに際して、他法域（意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法）において同様の論点がないか、同様の論点がある場合には特許法とその法域との違いといった観点からも、俯瞰的・横断的な検討が必要である。

そのほか、国際的な事業活動における権利保護に関連する論点として、事業のグローバル化の進展に伴いサプライチェーンが複雑化する中、過失の推定規定（特許法第 103 条）の実務について国内企業等へのアンケートやヒアリング、諸外国の法令のみならず運用も含めた事例等の収集・分析を通じて、現状を把握する必要がある。

２．本調査研究の目的

以上を踏まえ、本調査研究では、国際的な事業活動における適切な権利保護の在り方について検討するための基礎資料とするべく、以下を目的とする。

- 現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、令和 4 年の調査研究の結果及び近年の裁判例を踏まえ、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、（２）外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、（３）日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査（令和 4 年の調査研究の調査結果の更新及び新規情報の収集）、を行うことで、今後の権利保護の在り方について検討を深めるための基礎資料とすること。
- 過失の推定規定について、（１）国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた状況、課題、ニーズ等の把握、（２）日本及び外国における事例の収集を通じた規定・運用の状況の調査・分析を行うことで、今後の検討のための基礎資料とすること。

Ⅱ．調査研究内容及び調査実施方法

１．公開情報調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会等の報告書、法・判例等検索データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国における法制・運用等を収集、整理し、国内外における現状や論点の整理・分析を行った。

また、令和 4 年度調査研究の報告書[5]に記載されている内容の更新や新規情報の獲得を目指して調査を行った。

２．国内アンケート調査

ネットワーク関連発明に関して国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護ニーズ等を調査するため、国内企業等に対してアンケート調査を実施した。

（１）調査対象

アンケート調査は、グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等及び過失の推定規定を念頭に抽出した国内企業等の計 304 者を調査対象として実施した。

（２）調査期間

アンケート調査は、令和 5 年 10 月下旬から同年 11 月下旬までの期間において実施した。

３．ヒアリング調査

（１）国内ヒアリング調査

公開情報調査及びアンケート調査の結果を元に、国境を跨いで構成される実施行為の事例、過失推定の実務の事例、特許制度上での権利保護ニーズ等を更に深堀するため、国内

[5] 令和 4 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

企業に対してヒアリングを実施した。

（ⅰ）調査対象

ヒアリング先は、国内企業6者とした。

（ⅱ）調査期間

国内ヒアリング調査は、令和6年1月下旬から同年2月中旬までの期間において実施した。

（2）海外ヒアリング調査

ネットワーク関連発明に関して、国境を跨いで構成される実施行為についての権利者、事業者のそれぞれの立場による懸念、ネットワーク関連技術の進化に伴う知的財産保護についての課題及び属地主義についての認識、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任に関して、事業者として責任（無過失責任又は過失責任）が求められることが酷であると考えられる事例等を調査するため、海外の有識者及び海外企業に対してヒアリングを実施した。

（ⅰ）調査対象

ヒアリング先は、海外企業2者及び有識者（弁理士、弁護士、学者）4者の計6者（米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の6か国について、各国1者）とした。

（ⅱ）調査期間

海外ヒアリング調査は、令和6年1月上旬から同年2月下旬までの期間において実施した。

４．海外事務所等調査

（1）海外質問票調査

公開情報調査の結果を元に、さらに情報収集を行う必要がある観点について、国境を跨いで構成される実施行為及び特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任（無過失責任又は過失責任）に対する海外における関連する裁判例等を収集し、権利保護等の状況を把握するため、海外法律事務所に対して質問票を用いた調査を実施した。

（ⅰ）調査対象

米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国の 6 か国を対象とし、現地法律事務所に質問票を送付して調査を実施した。

（ⅱ）調査期間

海外質問票調査は、令和 5 年 11 月中旬から令和 6 年 1 月下旬までの期間において実施した。

（2）現地法律事務所等へのヒアリング調査

ネットワーク関連発明に関して、質問票の回答内容の深掘りや質問票調査では収集困難な有益な情報の収集を目的として、国境を跨いで構成される実施行為の事例、特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任（無過失責任又は過失責任）及び特許制度上での権利保護ニーズ等について調査するとともに、法制上の論点について意見を聴取するため、海外法律事務所に対してヒアリングを実施した。

（ⅰ）調査対象

海外法律事務所 6 者を対象にヒアリングを実施した。

（ⅱ）調査期間

現地法律事務所へのヒアリング調査は、令和 6 年 1 月中旬から同年 2 月下旬までの期間において実施した。

５．有識者検討会

令和 5 年 10 月 31 日から令和 6 年 2 月 22 日までの期間において、ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方について検討するため、委員 10 名（うち 1 名は委員長）による有識者検討会を計 7 回開催した。

Ⅲ．国境を跨いで構成される実施行為

１．国内におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況

（１）ネットワーク関連発明に関する侵害行為の概要

（ｉ）用語の定義

本報告書において、各用語の定義は以下のとおりとする。

・「ネットワーク関連発明」とは、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る特許発明を意味する。
・「国境を跨いで構成される実施行為」とは、プログラム等若しくはシステム、装置の一部若しくは全部を海外に配置し、又は処理方法の一部若しくは全部を海外で実施し、当該ネットワーク関連発明に関するサービスを日本国内に提供する行為を意味する。

（ⅱ）ネットワーク関連発明の技術分野

ネットワーク関連発明はあらゆる技術分野に関わりがあるものであるため、本調査研究においては、技術分野に特段の制限を設けていない。

ただし、後述する国内アンケート調査における分析等の便宜のために、情報通信分野における一般的な階層の考え方[6]に従い、【図表Ⅲ－1】に示したように、①「コンテンツ／アプリケーション」レイヤ、②「プラットフォーム」レイヤ、③「ネットワーク」レイヤ、④「デバイス／部材」レイヤの 4 分類を使用することとした。

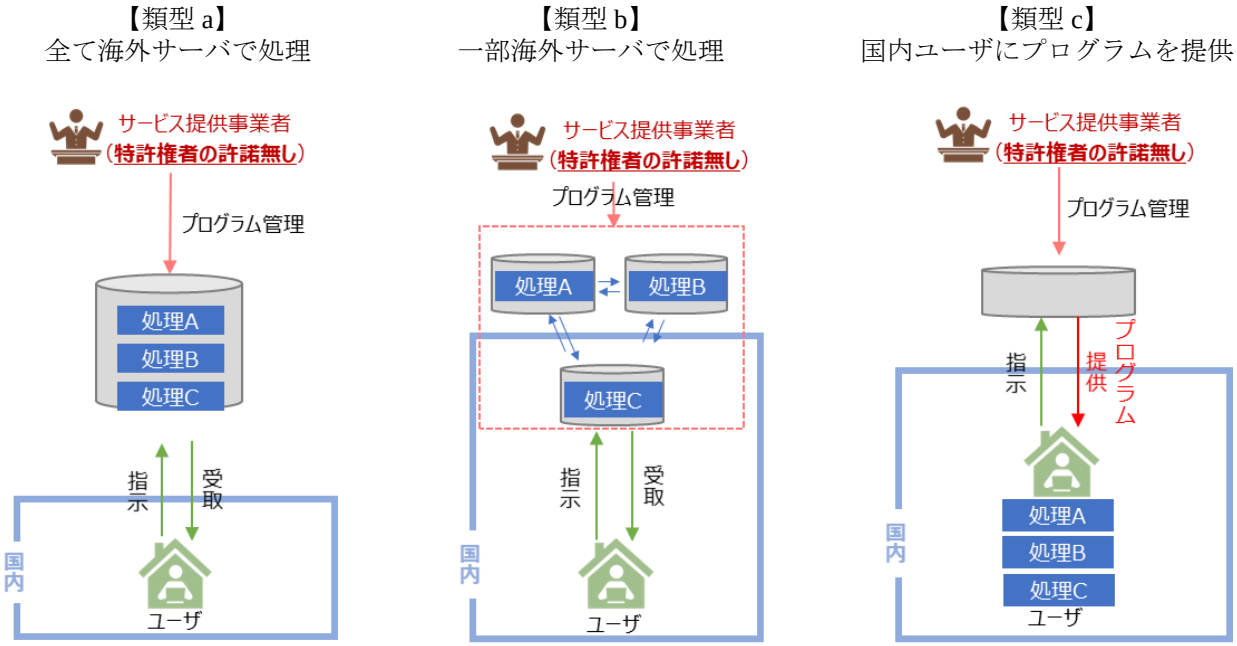
[6] 「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98頁（株式会社三菱総合研究所、2016年3月）、「令和4年版情報通信白書」44頁、図表3-1-1-1

【図表Ⅲ－1】情報通信分野における階層構造[7]

レイヤ	市場・品目
コンテンツ／アプリケーション	e コマース、動画配信サービス、音楽配信サービス、金融サービス、ウェアラブルサービス
プラットフォーム	データセンタ、クラウド環境提供サービス（IaaS/CaaS/SaaS/PaaS）
ネットワーク	移動体通信サービス（音声）、移動体通信サービス（データ通信）、移動体通信インフラ、固定通信インフラ
デバイス／部材	デスクトップ PC、モバイル PC、タブレット、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、センサ

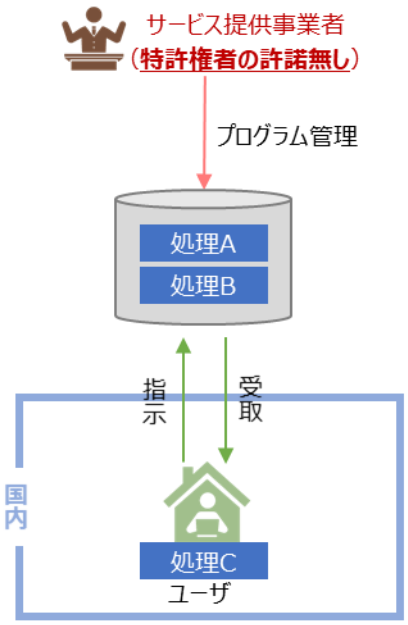
（iii）国境を跨いで構成される実施行為の類型

ネットワーク関連発明における実施行為として、サービス提供事業者がサーバにプログラムを配置してユーザに対してサービスを提供する行為（配置したプログラムをユーザにダウンロードさせる場合を含む。以下同じ。）を基本的なサービス提供形態と捉えた場合、国境を跨いで構成される実施行為に係るサービス提供形態の例としては、以下の 5 つの類型が考えられる。

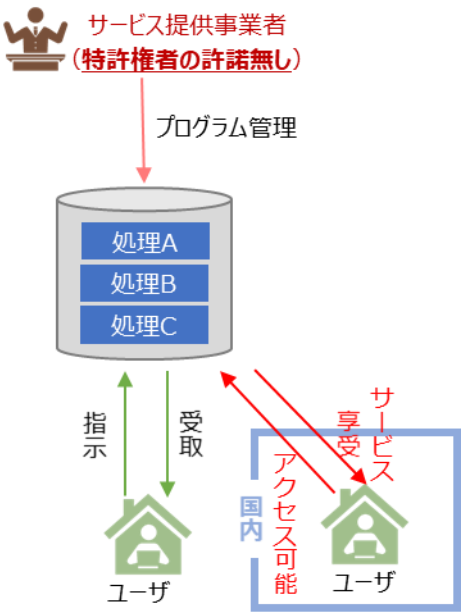


[7] 「IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98 頁（株式会社三菱総合研究所、2016 年 3 月）及び「令和 4 年版情報通信白書」44 頁、図表 3-1-1-1 に基づき（一財）知的財産研究教育財団にて作成

【類型 d】
一部ユーザ端末で処理



【類型 e】
国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受



【類型 a】全て海外サーバで処理：単一のサービス提供事業者によって、全ての処理が海外サーバで行われ、処理結果が国内ユーザに提供される。
【類型 b】一部海外サーバで処理：単一のサービス提供事業者によって、処理が海外サーバと国内サーバとで分割されて行われている。
【類型 c】国内ユーザにプログラムを提供：サービス提供事業者によって海外サーバにプログラムが配置され、日本国内のユーザによって当該プログラムがダウンロード（ユーザにプログラムを提供）され、ユーザ端末において全ての処理が行われる。
【類型 d】一部ユーザ端末で処理：処理の一部がサービス提供事業者によって海外サーバで行われ、残りの処理が国内のユーザ端末で行われる。
【類型 e】国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受：サービス提供事業者は海外ユーザ向けにサービスを提供（外国語でのサービス提供等）しており、全ての処理が海外サーバで行われているが、日本国内からも当該海外サーバにアクセスしてサービスを享受可能である。

上記類型において、特許権者は、コンピュータに処理 A、処理 B、処理 C を実行させるプログラムに関する日本国特許を保有している。ここで、特許請求の範囲における記載（カテゴリー、表現等）は、「プログラム」に限定されず、「システム」、「装置」、「方法」等も想定される。

サービス提供事業者は、特許権者の許諾を得ることなく、事業としてユーザへサービスを提供（プログラムの処理結果の提供、ユーザへのプログラムの配信等）している。サービス提供事業者の所在地は、日本国内・海外いずれの場合も想定され、また、サーバが置かれている国と同じとも限らない。例えば、日本国内の事業者が、海外のサーバを用いて、日本国内のユーザにサービス提供を行うことも考えられる。

ユーザは、自身が所有する端末（ユーザ端末）を用いてサーバにアクセス（指示）を行い、サーバにおいて実行されたプログラムの処理結果を受け取るか、サーバからプログラムをダウンロードしてユーザ端末において当該プログラムを実行することを通じて、サービス提供事業者が提供するサービスを利用する。

（２）国境を跨いで構成される実施行為による侵害

（ｉ）問題の所在

① 属地主義の原則

属地主義の原則は、明文にはないものの、①パリ条約第 4 条の 2 の工業所有権独立の原則、②パリ条約第 2 条の内国民待遇、③法の沿革（君主の特権）あるいは産業政策、④知的財産権保護に関する条約の暗黙の前提とされている点、⑤法の適用に関する通則法第 17 条、⑥利益衡量などの根拠により、特許権に関する当然の前提とされてきた[8]。

最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 巻 6 号 2299 頁〔BBS 事件最高裁判決〕は、属地主義の原則について、「特許権についていえば、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」と判示した。また、最判平成 14 年 9 月 26 日民集 56 巻 7 号 1551 頁〔カードリーダー事件〕は、BBS 事件最高裁判決を引用した上で、「すなわち，各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており，我が国においては，我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」と判示した。知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号［表示装置、コメント表示方法、及びプログラム］においても、「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである（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、前掲最高裁平成 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決参照）」とし、属地主義の原則を前提としている。

近時、属地主義の原則については、その内容の多義性や根拠のあいまいさへの批判や、その適用における結論と手法の混同等を理由とした批判もあり、属地主義の原則が厳格に適用されて日本の特許権を保護することができない場面が生ずることを危惧する見解も見られる[9]。

② ネットワーク関連発明の侵害の特徴及び同発明に特有の問題

AI・IoT 技術の進展や昨今のクラウドの普及に伴い、ネットワーク関連発明に対するインターネット上の侵害行為が、より巧妙化、複雑化してきている。

ネットワーク関連発明は、その特性上、発明の構成要件を分散して実施することが可能

[8] 髙部眞規子『実務詳説　特許関係訴訟〔第 4 版〕』323-324 頁（一般社団法人金融財政事情研究会、2022）

[9] 髙部眞規子『実務詳説　特許関係訴訟〔第4版〕』357-358頁（一般社団法人金融財政事情研究会、2022年）、愛知靖之「特許権の越境侵害－近時の2つの裁判例を素材として－」特許研究74号6-21頁（2022年9月）

である。例えば、発明の構成要件の一部を海外のサーバで実施し、残りの構成要件を国内のサーバで実施することが、比較的容易に行うことが可能である。

ここで、特許発明の構成の一部又は全部が国外で実施される場合、属地主義の原則との関係で、当該実施行為が日本国内における特許発明の「実施」と評価できるかが問題となる。すなわち、特許における属地主義の原則とは、一般に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ものと解されているところ、仮にこの原則を厳格な意味において貫けば、実施行為は全て日本国内で完結していることが必要であり、侵害行為の一部が国外で行われた場合には、侵害に当たらないとも解されることになる。

このような背景から、インターネットにおいては分散処理が容易であるために、物理的に 1 つの場所で全ての処理を完結させる必要はなく、ゆえに一国内で処理を完結することなく、国境を跨いで遂行することも極めて容易であるから、送信地であれ受信地であれ、どこか一国の領域内で特許発明の構成要件の全てが行われなければならないという解釈を採用してしまうと、やはり多くの事例で、特許発明の技術的思想は利用されているにもかかわらず、侵害の責任が容易に迂回されてしまうことになりかねないという指摘[10]がある。

（ⅱ）国境を跨いで構成される実施行為に関する近年の裁判例[11]

① 知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）第 10077 号［表示装置、コメント表示方法、及びプログラム］（以下「ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決」又は同事件のことを「ドワンゴ対 FC2 第 1 事件」という。）[12]

発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許に係る特許権者である控訴人が、被控訴人らの配信サービスに用いられているプログラムが本件特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人らのプログラムの電気通信回線を通じた提供等が本件特許権を侵害するものとして、同プログラムの提供等の差止め等を求めた事案である。

第一審判決では本件特許発明の技術的範囲に属しないとして本件特許権の侵害が否定されたが、本判決は、まず、属地主義の原則について、日本国の特許権は日本国の領域内においてのみ効力を有するものであることを確認した上で、以下のように判示して、本件配信は、日本国特許法第 2 条第 3 項第 1 号にいう「提供」に該当すると結論付けた（以下では判示を抜粋の上で下線を執筆者にて付した）。

・ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、

---

[10] 田村善之「国外のサーバから送信され国内で受信される行為に対してネットワーク型システム発明にかかる特許の「生産」が国内でなされたと評価して」WLJ 判例コラム、第 297 号（2023）
https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20230912.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

[11] 令和 4 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」に記載された内容から更新された情報及び新規な情報を得られるように調査を行ったが、ドワンゴ対 FC2 事件以外には新たな裁判例は発見されなかった。

[12] 判決全文 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。

・したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。

・これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって･･･、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明･･･に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明･･･の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

同判決では、電気通信回線を通じた「プログラム」の「提供」以外についても判示した。主な判示事項の概要は以下のとおりである。

・「プログラム」の「提供の申出」について、被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供のため、ウェブサイトを設けて多数の動画コンテンツのサムネイル又はリンクを表示しているところ、これは、「提供の申出」（特許法第 2 条第 3 項第 1 号）に該当する。

・「装置」の「生産」について、被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであることから、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置が生産されるものと認められ、また、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、被控訴人らによる本件配信は、特許法第 101 条第 1 号により、本件特許権を侵害

するものとみなされる。

・「装置」の「使用」について、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件発明の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当であり、被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。

・「プログラム」の「生産」（端末装置における複製）について、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。

本事件において争われた特許権の特許請求の範囲

＜特許発明１－１＞

「動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置であって，
前記コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と，
前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と，
前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し，当該読み出されたコメントを，前記コメントを表示する領域である第２の表示欄に表示するコメント表示部と，を有し，
前記第２の表示欄のうち，一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており，他の領域が前記第１の表示欄の外側にあり，
前記コメント表示部は，前記読み出したコメントの少なくとも一部を，前記第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示することを特徴とする表示装置。」

＜特許発明１－９＞

「動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを，
前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段，
コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し，
前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し，

当該読み出されたコメントの一部を，前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第１の表示欄の外側にある第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示するコメント表示手段，として機能させるプログラム。」

② 知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年（ネ）第 10046 号［コメント配信システム］（以下「ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決」又は同事件のことを「ドワンゴ対 FC2 第 2 事件」という。）[13,14]

発明の名称を「コメント配信システム」とする特許に係る特許権者である控訴人が、被控訴人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に係るシステムの被控訴人サーバから日本国内のユーザ端末に被控訴人ファイルを配信することが、被控訴人システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張して、被控訴人に対し、被控訴人ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、被控訴人サーバ用プログラムの抹消及び被控訴人サーバの除却を求めた事案である。

第一審判決では、属地主義の原則が厳格に解され、特許権侵害が認められず請求が棄却されたが、本大合議判決は、以下のように判示して、本件配信は、日本国特許法第 2 条第 3 項第 1 号にいう「生産」に該当すると結論付けた（以下では判示を抜粋の上で下線を執筆者にて付した）。

・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第 2 条第 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って、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、一律に特許法第 2 条第 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って、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、特許法第 2 条第 3 項第 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、特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

[13] 判決全文 https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/4n10046chizaisaishuu.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 12 日］
[14] 前述のドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決とは当事者が同一であるが、別事件であり、争われた特許権が異なる。

・これを本件生産１の１についてみると、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。次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人 FC2 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 1F の判定部の機能と構成要件 1G の表示位置制御部の機能を果たしている。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。

・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、特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」に該当するものと認められる。

本事件において争われた特許権の特許請求の範囲（執筆者により構成要件を 1A～1I に分節した。）

＜本件発明１＞

1A　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、

1B　前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、

1C　前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D　前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E　前記動画及び前記コメント情報に基づいて、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、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F　前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G　重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H　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、
1I　コメント配信システム。

（iii）ドワンゴ対 FC2 第 2 事件の第三者意見募集手続における産業界・実務界からの意見

① 一般社団法人日本知的財産協会の意見

一般社団法人日本知的財産協会がドワンゴ対 FC2 第 2 事件における第三者意見募集手続において提出した意見書[15]において、同協会は、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法２条３項１号）に該当し得ると考えるべきか。」という問いに対して、「電気通信回線を通したサービスの提供が一般的になっている今日の状況を鑑みれば、システムの構成要素の一部のみを日本国外に置くことは極めて容易である。このような場合に、構成要素の一部のみが日本国外で作り出され、存在することのみをもって我が国の特許権の適用を免れるとすれば、発明に対して十分な保護を与えることができず、ひいては我が国において情報通信に関連する技術や事業の発展を阻害することになりかねない。」と指摘した上で、「システムの対象とする物の発明において、その一部、例えばサーバが日本国外で作り出され、存在する場合であっても、物の発明の実施行為である「生産」に該当し得ると考えるべき」としている。また、諸外国における裁判例を挙げた上で、「我が国においてもシステムの発明に対する保護を実効あるものとするため、属地主義の原則を柔軟に解釈することが好ましい」とも述べている。

② 一般社団法人電子情報技術産業協会特許専門委員会の意見

一般社団法人電子情報技術産業協会特許専門委員会がドワンゴ対 FC2 第 2 事件における第三者意見募集手続において提出した意見書[16]において、同委員会は、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法第 2 条第 3 項第 1 号）に該当し得ると考えるべきか。」という問いに対して、「該当し得ない立場」と「該当し得る立場」との双方があるとしている。

該当し得ない立場としては、「本件特許の特許請求の範囲の請求項１記載の「コメント配信システム」を構成する一要素である「サーバ」を域外に配置しただけで当該特許権の侵害を免れることは妥当ではない」としつつも、「当該実施行為は「生産」（特許法２条３項１号）には該当しないと考え」るとしている。その理由としては、「生産」の一般的な解釈や判例における判示内容などを挙げた上で、同事件で争われた特許発明の構成要件について詳細に検討し、「本請求項１記載の各構成要素との関係で見た場合、日本国内の生産と評価することは、できないと考え」るとしている。

[15] 特許第 2 委員会「国境を跨ぐ特許権侵害」知財管理誌 74 巻 1 号 50-52 頁（2024）において同協会の意見書が掲載されている。
[16] https://home.jeita.or.jp/press_file/20221128111030_o2XUpgGMVr.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

また、該当し得る立場としては、「生産」（特許法２条３項１号）に該当し得ると考える理由について、「ネットワーク関連発明の実施の有無を検討するにあたり、予見性が低いという状況が長年続いて」いたと指摘した上で、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件判決で示された判断に支持を表明しつつ、同判決の考え方をドワンゴ対 FC2 第 2 事件に適用することに支障はないとし、同判決の考え方に基づいてシステムの発明においても一定の場合に実施行為（生産）は認められるべきとしている。

さらに、「該当し得るという立場」の主張に対して、「該当し得ないという立場」から以下の指摘があることが挙げられている。

- 当該実施行為を「生産」に該当するというためには「生産」の定義の再構築が必要となるのではないか。
- 実施概念は、特許権の効力（第 68 条）のみならず、先使用権の認定（第 79 条）、不実施の場合の裁定実施権の認定（第 83 条）など他の条文解釈にも影響を及ぼす基本概念であるため、その再定義には慎重であるべき。
- 「生産」のような特許法の基本概念は、上記のように諸外国で共通する概念であるため、我が国だけその基本概念の定義を変更することは、特許制度の国際的調和から遠ざかることになり、懸念する。

③ 一般社団法人日本国際知的財産保護協会の意見

一般社団法人日本国際知的財産保護協会がドワンゴ対 FC2 第 2 事件における第三者意見募集手続において提出した意見書[17]において、同委員会は、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法第 2 条第 3 項第 1 号）に該当し得ると考えるべきか。」という問いに対して、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決における「そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである」という判示事項や、諸外国において、発明に係るシステムの一構成要素たるサーバが当該国外に存在する同様の事例において、一定の要件の下で当該国での侵害を認めた判決が種々存在することを挙げた上で、「本行為は、発明の実施行為である「生産」（特許法２条３項１号）に該当し得ると考えるべき」としている。

④ 日本弁理士会の意見

日本弁理士会がドワンゴ対 FC2 第 2 事件における第三者意見募集手続において提出した意見書[18]において、同会は、「サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の

[17] https://www.aippi.or.jp/pdf/comment/72.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 12 日］

[18] https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/12/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E6%84%8F%E8%A6%8B%E5%8B%9F%E9%9B%86%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」（特許法２条３項１号）に該当し得ると考えるべきか。」という問いに対して、「「生産」（特許法２条３項１号）に該当し得る場合はあると考える。」としつつ、追加意見で、法改正の必要性について以下のように述べている。（以下では主な意見を抜粋の上で下線は執筆者にて付した。）

- サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」においては、特許発明の技術的特徴を有するサーバ（日本国の領域外に存在）と汎用的な端末装置（日本国の領域内に存在）間でデータ授受が行われるだけの場合もある。そのような場合は、特許発明の技術的特徴を構成するプログラムの全部もしくは一部の端末装置への「提供」が伴わない。よって、上記のとおり、「システム」の「生産」が日本国内で行われたと評価することは難しいと考える。
- 一方、端末装置を使用する多数のユーザが日本国の領域内に所在する場合は、特許発明の効果を日本国の領域内において多数発現させるので、「システム」の「使用」についてみた場合には、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価できることはあり得る。しかし、使用の主体はユーザであるため、業としての実施と評価されないことがある。つまり、例外的に適用される日本国の領域内の実施に該当するとしても、業としての要件に該当させないことによる侵害回避手段が存在すると解する。日本国の領域内での実施と評価するために重要な行為は、特許発明の効果を発現させる「使用」である。情報通信技術の進歩及びモノからコトに変化している産業構造の変化を考慮すると、ソフトウェア関連の特許発明においては、電気通信回線を通じて「使用させる」行為を実施行為に含めなければ特許発明を十分に保護できないと考える。
- したがって、電気通信回線を通じてユーザに使用させる行為（使用の用に供する行為）を、特許法第 2 条第 3 項第 1 号の実施行為として定義する法改正が必要と考える。

（ⅳ）ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決に対する反応

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決に対しては、論説等において様々な反応が出ている。

属地主義の原則を厳格に適用しなかった本判決の結論は妥当であると思われるという見解[19]、本判決により、システムクレームの構成要件の一部が外国に存在していても一定条件下で特許権侵害を主張できるようになり、ソフトウェア発明の特許権保護レベルが向上したという見解[20]、実際の裁判例でこのような見解が採用されたことは画期的であると言えるという見解[21]、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決により日本においても属地主義の原則が柔軟に解釈されて諸外国と比較して遜色ないと思われる範囲で国境を跨ぐ特許権侵害に対して特許権を行使できる道が拓かれたことの

[19] 岡本義則「コメント配信システム事件（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））の知的財産高等裁判所の大合議判決について」 https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/5015/ ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

[20] 河野英仁「外国にサーバが設けられている場合にシステムクレームの侵害といえるか」（2023 年 6 月 9 日） https://knpt.com/contents/software/software2023.06.09.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

[21] 田中浩之「特許権侵害と属地主義の原則ードワンゴ対 FC2 システム特許事件」ジュリスト 1588 号 9 頁（2023）

意義が大きいという見解[22]のように、判決に対して好意的に受け止める反応が多く見られた。

一方で、判決の結論については基本的に支持できるとしつつも、判断基準が明確さを欠く面があることを指摘する見解[23]や、実務的に重要な意義を有する裁判例であるとしつつも、総合衡量と評しうる判断基準が示されたに止まり、事案としても属地主義を緩和するとすれば最も容易といえる事例を扱ったに止まるために、今後に残された課題も多いという見解[24]、具体的態様を検討するにあたり何を主として捉えるべきであるのか必ずしも明らかではなく、また、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・役割についても、どの程度の機能・役割が求められているのかが必ずしも明らかではないという見解[25]、4 つの考慮要素のうちどの要素が最も重要な考慮要素なのかについては不明であるという見解[26]も見られた。

また、2 つの控訴審判決において「生産」と「譲渡」が争点となったことに関しては、諸外国の裁判例では「使用」を念頭に実施行為を判断していることを挙げた上で、「生産」、「譲渡」だけでなく、実施行為としての「使用」についても議論を深める必要があると指摘[27]するものもある。

（ｖ）特許法以外の法域（商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法）における論点の整理

本項では、特許法以外の産業財産権法（商標法及び意匠法）やその他の知的財産関係法（著作権法及び不正競争防止法）と属地主義との関係について、カードリーダー事件最高裁判決の判断枠組みを踏まえ、①準拠法の決定の問題と②準拠法決定後の準拠法自体の適用範囲の問題の 2 つの観点から、法域毎に国境を跨ぐ行為に関連して解釈の参考となり得る指針・学説等や裁判例の整理、仮想事例に基づく解釈例の検討を通じて、論点の整理を試みる。なお、本項で示した解釈例は、あくまで論点整理の目的のために、裁判例等で示された規範等を参考として検討した解釈の一例であり、解釈として一般に確立したものではない（個別の事案において同様の判断がなされることを保証するものではない）ことに留意されたい。

---

22 特許第 2 委員会「国境を跨ぐ特許権侵害」知財管理誌 74 巻 1 号 40-56 頁（2024）

23 鈴木将文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」L&T98 号 11-23 頁（2023）

24 田村善之「国外のサーバから送信され国内で受信される行為に対してネットワーク型システム発明にかかる特許の「生産」が国内でなされたと評価して」WLJ 判例コラム、第 297 号（2023）
https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20230912.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 11 日］

25 加古尊温「サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法 2 条 3 項 1 号所定の「生産」に該当するとされた事例（知財高裁大合議判決［ドワンゴ事件］）」知財ぷりずむ 21 巻 252 号 40 頁

26 田中浩之「特許権侵害と属地主義の原則ードワンゴ対 FC2 システム特許事件」 ジュリスト 1588 号 8-9 頁（2023）

27 高橋弘史「「ドワンゴ事件」知財高裁大合議判決の一考察 」パテント 76 巻 14 号（2023）

① 商標法

（ａ）解釈の参考になり得る指針・学説等

・WIPO 共同勧告

2001 年 9 月 24 日から 10 月 3 日までジュネーブにおいて開催された、WIPO 一般総会において、「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が採択された。本共同勧告では、インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、「商業的効果（commercial effect）」の有無によって判断するとされた。本共同勧告は、条約のような強制力はもたないものの、各国がガイドラインとして考慮することができるとされている[28]。また、本共同勧告では準拠法の決定については扱わないとされている[29]。

商業的効果を有するか否かを決定するにあたって考慮する事項の例（共同勧告第 3 条）
・インターネット上でその標識が使用されている商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスに関して、その標識の使用者がそのメンバー国においてビジネスを行っている又はビジネスを行うための重要な計画に着手した旨を示す状況にある。
・その使用者が、実際にそのメンバー国に所在する顧客に提供しているか否か、又はそのメンバー国に所在する者と他の商業的に動機付けられた関係を結んでいるか否か。
・その使用者がウェブサイト上でオファーしている商品・サービスをそのメンバー国に所在する顧客に対して提供する意図のない旨を、インターネット上における標識の使用と共に表示しているか否か、そして使用者がその表示した意図を厳守しているか否か。
・その使用者がそのメンバー国において保証又はアフターサービスのような販売後の活動を提供しているか否か。
・その使用者が、インターネットを通じては行われないが、インターネット上の標識の使用に関係する更なる商業的活動をそのメンバー国において行っているか否か。
・オファーされている商品又はサービスが、そのメンバー国において合法的に提供され得るか否か。
・価格が、そのメンバー国の公式通貨で表示されているか否か。
・その標識が、そのメンバー国のインターネット利用者にアクセス可能な双方向の通信手段に関連して使用されているか否か。
・その使用者が、そのメンバー国の住所、電話番号又はその他の連絡方法を、その標識の使用と共に示しているか否か。
・その標識が、そのメンバー国に関する ISO 標準の国コード 3166 のトップ・レベル・ドメインに基づいて登録されているドメイン名に関連して使用されているか否か。
・その標識の使用と共に使用されている文言が、そのメンバー国で主に使用されている言

[28] 「「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について」（2002 年 1 月）https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html ［最終アクセス日：2024 年 1 月 24 日］

[29] WIPO「Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet」2 頁（2002）https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_845.pdf ［最終アクセス日：2024 年 1 月 24 日］

語によるものか否か。
・その標識が、そのメンバー国に所在するインターネット利用者によって実際にアクセスされたインターネット・ロケーションに関連して使用されているか否か。

（ｂ）裁判例

不使用取消審判の審決取消訴訟において、海外の事業者のウェブページに掲載された商品に付された登録商標の使用について争われた事例として以下のものがある。

・知財高判平成 17 年 12 月 20 日平成 17 年（行ケ）第 10095 号［PAPA JOHN'S］
指定商品を「ピザ」とする登録商標を米国サーバに設けられたウェブページ上で表示した事案について、「被告ウェブページは、米国サーバに設けられたものである上、その内容も全て英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない」として、本件ウェブページによる広告を日本国内における使用に該当するものということはできない旨判示した。

・知財高判平成 29 年 11 月 29 日平成 29 年（行ケ）第 10071 号［COVERDERM］
指定商品を「化粧品」とする登録商標をサーバ（所在地は不特定）に設けられたウェブページ上で表示した事案（商標権者は外国法人）について、裁判所は、日本語で商品の紹介や注文フォームが掲載されていたこと、日本のドメイン名「coverderm.jp」を取得していたことなどを挙げた上で、日本の需要者に向けて商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたとして、日本国内における使用に該当するものと判示した。また、同判決では、登録商標の商標法第 2 条第 3 項第 8 号にいう使用の判断において本件ウェブサイトを通して日本の需要者に原告製品が引き渡されたことは必ずしも要しない旨も述べられている。

・知財高判令和 2 年 1 月 28 日令和元年（行ケ）第 10078 号［AROMA ZONE］
指定商品を第 21 類等とする登録商標をフランス在住の日本人が経営するオンラインショップ上で表示した事案について、裁判所は、日本語で運営され、日本向けに商品販売を行っていること、日本円で価格が表示されていることなどを挙げた上で、「本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし、少なくとも、ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである」として、日本国内における使用に該当するものと判示した。

以上を踏まえると、裁判所は、サーバの所在地や商品の引渡しの有無に関わらず、日本の需要者に向けられている場合には、日本国内における商標の使用に該当すると判断する傾向にあると考えられる。

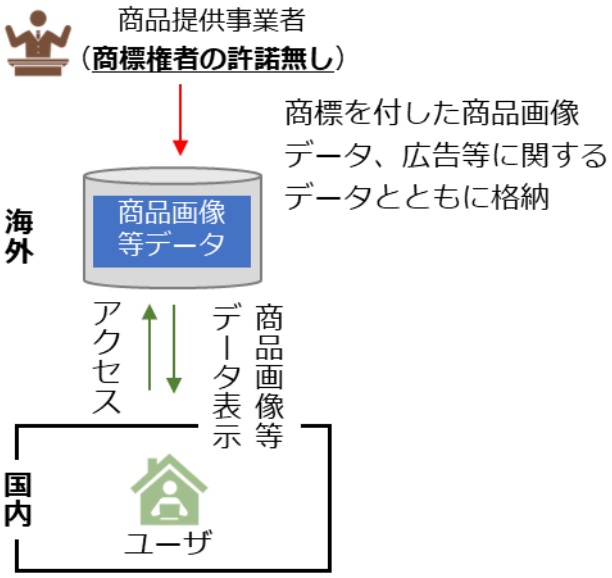
（ｃ）仮想事例

国境を跨いで構成される商標の使用行為について、以下の 3 つの仮想事例を設定し、解

釈例を検討した。

仮想事例 1-a

海外のウェブサイト上で商品画像に商標を付して、日本のユーザに向けて広告する事例



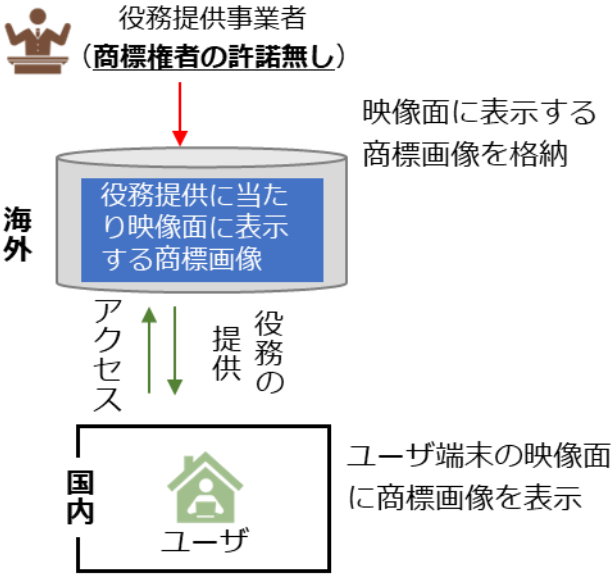
＜具体的な商品提供態様＞

・商品提供事業者が、登録商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を海外サーバに格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示する。
・広告等に関する情報は、日本語での商品説明、日本円での価格表示、日本語による注文フォームを含む。
・実際の商品の引渡しはされていない（※）。

※ユーザへの商品の引渡し（輸入）がされていれば、商標法第 2 条第 7 項の「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」に該当し得ると考えられる。

仮想事例 1-b

海外のウェブサイト上で商標を表示して、日本のユーザに役務を提供する事例

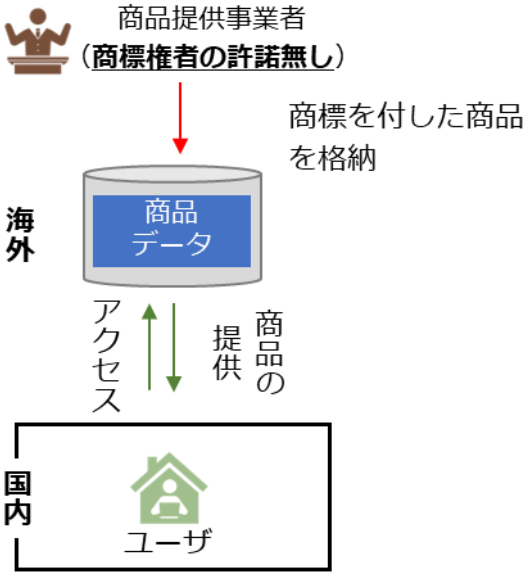


＜具体的な役務提供態様＞

・役務提供事業者が、役務（例えば動画配信サービス等）を動作させるプログラム等を海外サーバに格納し、国内のユーザからのアクセスに応じて、同役務を提供する。
・同役務の提供に当たり、国内のユーザ端末の映像面に登録商標と同一又は類似の商標を表示する。

仮想事例 1-c

海外のウェブサイト上で商品に商標を付して、日本のユーザに電気通信回線を通じて提供する事例



＜具体的な商品提供態様＞
・商品提供事業者が、海外サーバに登録商標と同一又は類似の商標を付した商品（例えば動画コンテンツ、ソフトウェア等）を格納する。
・国内のユーザからのアクセスに応じて、同商品を電気通信回線を通じてユーザに提供する。

（ｄ）仮想事例等に基づく解釈例の検討

以下、上記（ｂ）裁判例で示した不使用取消審判の審決取消訴訟に係る事案を参考に、上記（ｃ）の仮想事例のそれぞれについて、解釈例を検討する。

上記仮想事例 1-a について、商品提供事業者が、登録商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を海外サーバに格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示させる行為は、日本語での商品説明、日本円での価格表示、日本語による注文フォームを掲載しているといった事情を考慮すれば、国内のユーザに向けられたものといえるから、国内における使用（商標法第 2 条第 3 項第 8 号の「商品…に関する広告、価格表若しくは取引書類…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当）と評価し得ると考えられる。

上記仮想事例 1-b について、海外サーバに格納されたプログラム等の実行により提供される役務について、役務提供事業者が、国内のユーザ端末の映像面に商標画像を表示して同役務を提供する行為は、その役務の提供が国内のユーザに向けられたものといえるから、国内における使用（商標法第 2 条第 3 項第 7 号の「電磁的方法…により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」に該当）と評価し得ると考えられる。

上記仮想事例 1-c について、商品提供事業者が、海外サーバに格納した登録商標を付した商品を、国内のユーザに対して電気通信回線を通じて提供する行為は、国内のユーザに向けられたものといえるから、国内における使用（商標法第 2 条第 3 項第 2 号の「商品…に標章を付したものを…電気通信回線を通じて提供する行為」に該当）と評価し得ると考えられる。

このように、商標法については、不使用取消審判の審決取消訴訟に係る事案を参考にすれば、サーバの所在地や商品の引渡しの有無に関わらず、日本の需要者に向けられている場合には、日本国内における使用に該当すると評価し得ると考えられる。

なお、日本国内における使用又は実施と評価するために考慮すべき事項について、商標法と特許法とを比較して整理すると以下の図表のとおりとなる。

【図表Ⅲ－2】日本国内における使用・実施と評価するために考慮すべき事項

商標法		特許法	
不使用取消に係る裁判例	WIPO 共同勧告	知財高判令和 5 年 5 月 26 日令和 4 年（ネ）10046 号〔コメント配信システム〕	知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム〕
国内のユーザに向けられているか否か	国内における商業的効果の有無	以下を総合考慮 ・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	以下を総合考慮 ・当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか ・当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか ・当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか ・当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

② 意匠法

（ａ）解釈の参考になり得る指針・学説等

本調査研究で調査した範囲では、意匠法における国境を跨いだ実施行為について、解釈の参考となり得るような指針・学説等は発見できなかった。

（ｂ）裁判例

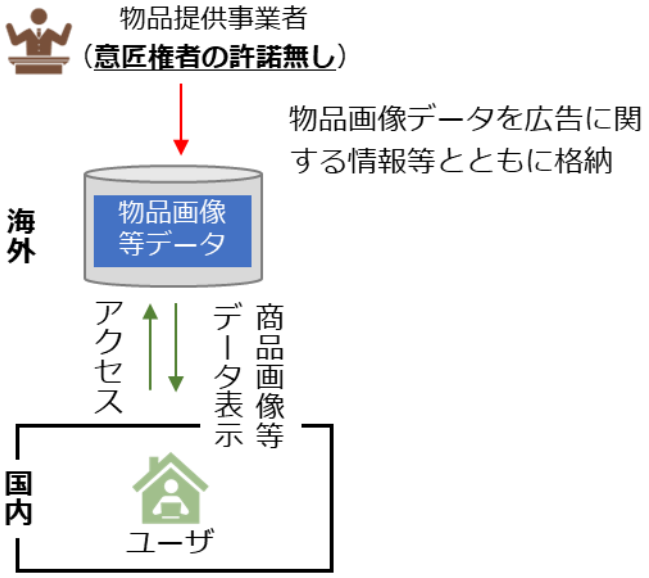
本調査研究で調査した範囲では、意匠法における国境を跨いだ実施行為について、参考になるような裁判例は発見できなかった。

（ｃ）仮想事例

国境を跨いで構成される意匠の実施行為について、以下の 2 つの仮想事例を設定し、解釈例を検討した。

仮想事例 2-a

海外のウェブサイト上で物品を販売するための広告をする事例



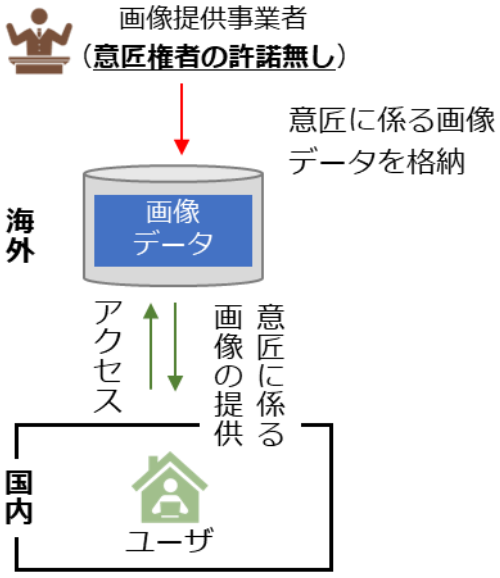
＜具体的な商品提供態様＞

・物品提供事業者が、海外サーバに登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示する。
・広告に関する情報等には、日本語での商品説明、日本円での価格表示、日本語による注文フォームを含む。
・実際の物品の引渡しはされていない（※）。

※ユーザへの商品の引渡し（輸入）がされていれば、意匠法第 2 条第 2 項第 1 号の「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」に該当し得ると考えられる。

仮想事例 2-b

海外のウェブサイト上で意匠に係る画像を電気通信回線を通じて提供する事例



＜具体的な画像提供態様＞

・画像提供事業者が、海外サーバに登録意匠と同一又は類似の意匠に係る画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの。画像を表示するプログラム等を含む。）のデータを格納する。
・国内のユーザのアクセスに応じて、当該画像を提供する。

（ｄ）仮想事例等に基づく解釈例の検討

意匠法については、調査した範囲では、参考になる裁判例等は発見できなかったことから、仮に意匠法以外の法律に関する裁判例で示された考え方を適用した場合の解釈例等について、以下検討する。

仮に、商標法の不使用取消審判の審決取消訴訟の裁判例において示されたような考え方を意匠法においても適用するとすれば、上記仮想事例 2-a については、物品提供事業者が、海外サーバに登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示させる行為は、日本語での商品説明、日本円での価格表示、日本語による注文フォームを掲載しているといった事情を考慮すれば、国内のユーザに向けられたものといえるから、国内における実施（意匠法第 2 条第 2 項第 1 号の「意匠に係る物品の…譲渡…の申出（譲渡…のための展示を含む。…）をする行為」に該当）といえると考えられる。

また、同様に、画像提供事業者が、海外サーバに登録意匠と同一又は類似の意匠に係る画像データを格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、当該画像を提供する行為についても、国内における実施（意匠法第 2 条第 2 項第 3 号イの「意匠に係る画像の…電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」に該当）といえると考えられる。

しかしながら、意匠法において、このように商標法と同様の考え方を採ることが適切か否かについては、更なる検討、裁判例の蓄積等が求められる。

例えば、意匠に係る物品の譲渡等の申出（意匠法第 2 条第 2 項第 1 号）は、むしろ、特許法と同様の考え方ができるのではないかという論点がある。特許権に関する事案では、東京地判令和 2 年 9 月 24 日平成 28 年（ワ）第 25436 号［Ｌ－グルタミン酸製造方法］において、譲渡自体は日本国外で行われていることに関して、「譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば，CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように，日本国内での営業活動の結果，日本の買主に販売され，日本国内に輸入される商品について，その買主への譲渡が日本国外で行われるか，日本国内で行われているか否かの違いのみで，当該営業活動が，日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではな」いと判示されている。本事案の射程がどこまで及ぶかについては議論の余地があるが、このように譲渡の申出を譲渡とは独立した実施行為と捉える考え方がある。他方で、譲渡の申出は譲渡の予備的行為であると捉えて、譲渡が国内でなされたと評価できるのであれば、その申出も国内でなされたものと評価することができるという考え方もある。

また、意匠については、物品の意匠と画像の意匠を分けて整理することも考えられる。例えば、画像の意匠については商標と同じように考えて、物品の意匠については特許と同じように考えるということが挙げられる。

③ 著作権法

（ａ）解釈の参考になり得る指針・学説等

・著作権法における属地主義の考え方に関する学説

著作権法における属地主義の考え方に関する学説として、例えば、国際裁判管轄の議論において属地主義の原則をそこまで厳密に捉える必要はないという見解が有力であることを述べる説[30]、著作権については各国の利害の対立が比較的少ないことから、条約が著作権の成立、効力等に立ち入った規定を設けており、この意味で著作権の属地性は緩和されているとする説[31]、著作権について「属地主義」という表現をすることはサヴィニー型国際私法の下では適当ではなく、知的財産権の中でも、特許、商標等の工業所有権に関するものと、著作権とは、国際私法上の捉え方はまったく異なるとする説[32]がある。

（ｂ）裁判例

サーバに電子データとしての著作物を格納し、ネットワークを用いて国境を跨いで公衆送信した行為、送信可能化した行為について著作権侵害が争われた事案として、例えば、

[30] 山口敦子「インターネットを介した著作権侵害と国際私法」国際法学会エキスパート・コメント No.2020-2（2020 年）
https://jsil.jp/archives/expert/2020-2 ［最終アクセス日：2024 年 1 月 15 日］
[31] 紋谷暢男「知的財産権法・競業法論集」251-252 頁（2013 年）
[32] 道垣内正人「著作権をめぐる準拠法及び国際裁判管轄」コピライト 8 月号 8-22 頁（2000 年）

以下のものがある。

・東京高判平成 17 年 3 月 31 日平成 16 年（ネ）第 405 号［ファイルローグ事件］

本判決は、中央サーバを介した P2P ファイル交換サービス提供者のサービスにより音楽著作物に係る電子ファイルが送受信されたという著作権侵害の事案において、当該サービス提供者による自動公衆送信権侵害及び送信可能化権侵害を認めた（著作権法第 23 条第 1 項)。中央サーバはカナダに置かれていたものの、裁判所は、日本の著作権法の適用にあたって、①サービス提供者が日本法人であること、②サービスに供されているウェブサイト、クライアントソフトは日本語で記述されていることからファイルの送受信の大部分は日本国内で行われていると認められること、③サービスの稼働や停止は日本法人が決められることを考慮して、本件サービスにおける著作権侵害行為は，実質的に日本国内で行われたものと判断した。

・東京地判平成 26 年 7 月 16 日平成 24 年（ワ）第 23363 号［韓国テレビ番組ネット配信事件］

韓国のテレビ放送を日本在住者向けにインターネットを介して配信するサービスを韓国事業者が行っていた事案において、著作権（複製権。著作権法第 21 条）及び著作隣接権（放送事業者の複製権、送信可能化権。著作権法第 98 条、第 99 条の 2）の侵害が認められた。本判決は、「本件サービスは日本に在住する韓国人に向けられたサービスであり，被告による『不法行為があった地』の少なくとも一部は日本国内にあると認められるから，本件につき我が国は国際裁判管轄を有する（民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号)」、「『加害行為の結果が発生した地』は日本国内であると認められるから，準拠法は日本法となる（法の適用に関する通則法 17 条)」と判断した。なお、判決文では、国境を跨いだ侵害について国内の行為と評価するための事情については言及されていない。

・福岡地判令和 3 年 6 月 2 日令和元年（わ）第 1181 号［漫画村事件］

第三者サーバの記録媒体をリバースプロキシ設定によってサーバコンピュータの記録媒体として加えた上で、サーバコンピュータと閲覧者との間に米国所在の CDN サーバを介して又はサーバコンピュータから画像データを送信する行為による著作権侵害の刑事事件において、公衆送信権侵害が認められた（著作権法第 23 条第 1 項)。なお、判決文では、国境を跨いだ侵害について国内の行為と評価するための事情については言及されていない。

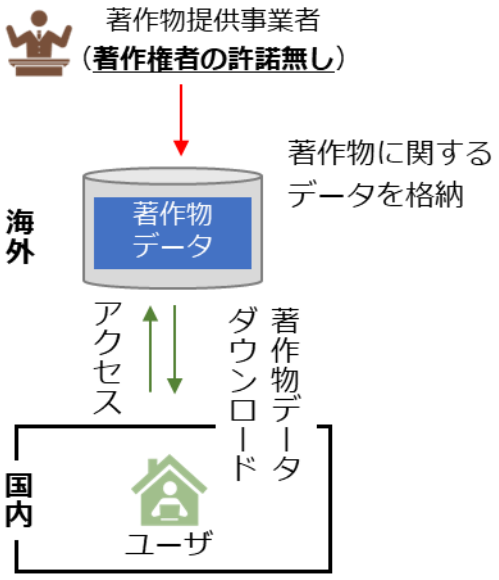
以上のとおり、準拠法決定の検討において国内の行為と評価するための考慮要素について触れた裁判例が一例あるが、準拠法決定後の実質法との関係において国内の行為と評価するための考慮要素について検討したものは調査した範囲では発見できなかった。

（ｃ）仮想事例

国境を跨いで構成される行為について、以下の仮想事例を設定し、解釈例を検討した。

仮想事例 3

海外にサーバが所在するウェブサイト上で著作物を公開して、日本のユーザがダウンロードできるようにする事例



＜具体的な商品提供態様＞

・著作物提供事業者が、画像、音楽、映像など著作物に関するデータを海外サーバに格納する。
・ウェブサイトへの国内のユーザのアクセスに応じて、ユーザ端末にダウンロードさせる。

（ｄ）仮想事例等に基づく解釈例の検討

実質法との関係において国内の行為と評価するための考慮要素について示した裁判例は調査した範囲では発見できていないが、上記裁判例で示された考慮要素や、上記裁判例において、準拠法の決定後は実質法の適用における属地主義との関係について具体的に触れることなく著作権法の条文を適用していることを踏まえると、上記仮想事例において、上記裁判例で示された考慮要素が認められるような場合、著作物提供事業者が、著作物に関するデータを海外サーバに格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、ユーザ端末において表示させる行為は、著作権法第 23 条第 1 項の「公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行う」行為に該当すると判断される可能性があると考えられる。

ただし、ファイルローグ事件において準拠法決定における考慮要素として示された①サービス提供者が日本法人であること、②サービスに供されているウェブサイト、クライアントソフトは日本語で記述されていることからファイルの送受信の大部分は日本国内で行われていると認められること、③サービスの稼働や停止は日本法人が決められることについて、これらの要素が全て必要なものであるのか、また、これらの一部の要素のみを満たす場合にどのように判断されるか、その他の考慮要素が考えられるか等、更なる検討や裁判例の蓄積等が求められる。

④ 不正競争防止法

（ａ）解釈の参考になり得る指針・学説等

（ア）不正競争防止法上の違反行為における属地主義の考え方に関する学説

不正競争防止法上の「知的財産」は、知的財産権法上の知的財産と異なり、「権利の排他性」、「権利の属地性」を有しないとする考え方[33]、属地主義の原則は営業秘密（ノウハウ）にはあてはまらないとする考え方[34]がある。

一方で、営業秘密以外の不正競争行為（商品等主体混同行為、商品形態模倣品提供行為等）について属地主義との関係を具体的に論じたものは調査した範囲では発見できなかった。

（イ）WIPO 共同勧告

上記①商標法（ａ）に記載した WIPO 共同勧告は、その前文において以下のとおり定めており、商標及びその他の標識に係る不正競争行為についても適用がある。具体的な説明については、上記①商標法（ａ）のとおりである。

前文 本規定が、インターネット上の標識の使用に対して、商標及びその他の標識に係る工業所有権に関する既存法及び不正競争に関する既存法の適用を容易にすることを目的とすることを認識し、メンバー国は、インターネット上の標識の使用に対して、可能な限り、商標及びその他の標識に係る工業所有権に関する既存法及び不正競争に関する既存法を直接適用又は類推適用することを認識し、インターネット上で使用される標識は、領域的な場所にかかわりなく、同時かつ直ちにアクセス可能であることを認識し、本規定は、インターネット上の標識の使用が、メンバー国の適用法令に基づき、商標又はその他の標識に係る工業所有権の取得、維持又は侵害に寄与するか否か、また、当該使用が不正競争行為を構成するか否かを決定する関係において、及び救済を決定する関係において適用されることを目的としている。

（ウ）近年の法改正

令和 5 年第 211 回通常国会において、不正競争防止法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」（法律第 51 号）が可決成立した。同改正により、日本国内において事業を行う企業の、日本国内において管理されている営業秘密の侵害が日本国外において発生した場合にも、日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用することとされた（同法第 19 条の 2 及び第 19 条の 3）。

また、同改正により、商品形態の模倣品提供行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とされ、差止請求権等が行使できることとされた（同法第 2 条第 1 項第 3 号）。

[33] 金彦叔「国際知的財産権保護と法の抵触」16 頁（2011 年）

[34] 国友明彦「ノウハウ侵害による不法行為及び不当利得の準拠法」『平成 3 年度重要判例解説』ジュリスト、1002 号、261 頁（1992 年）、金彦叔「国際知的財産権保護と法の抵触」218 頁（2011 年）

（定義）
第二条　この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一・二
三　他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。）を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
四～二十二

（営業秘密に関する訴えの管轄権）
第十九条の二　日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。
２　民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

（適用範囲）
第十九条の三　第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

（ｂ）裁判例

国境を跨いで構成される行為について、不正競争防止法の違反行為が争われた事案としては、以下のものがある。

・知財高判平成 31 年 1 月 24 日平成 30 年（ネ）第 10038 号［サックス用ストラップ］

本件では、原告（控訴人）の販売するサックス用ストラップが被告（被控訴人）の販売するサックス用ストラップの形態模倣（不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号）に該当するか否かが争われた。被告の商品は全て海外の顧客に対して輸出、販売されており、他方、原告の商品は日本国内で販売されていたが海外への輸出、販売の実績もあった。本判決は、本件行為が不法行為としての性質を有するものとして法の適用に関する通則法第 17 条が適用されるとした上で、「加害行為の結果が発生した地」は販売先の国（海外）であると認められるとしたが、原告及び被告の本店所在地がいずれも日本国内であること、商品販売形態が日本国内の本店所在地で受注するものであること、販売先が複数の国に及んでいる

ことを踏まえ、同法第 20 条により、準拠法は、販売先の各国の地よりも明らかにより密接な関係がある我が国の法律であるとした。

なお、判決文では、「譲渡」、「譲渡のための展示」及び「輸出」について特に区別することなく判断している。また、判決文では、「譲渡」や「譲渡のための展示」について、国内の行為と評価するための事情等について言及されていない。

・大阪地判平成 12 年 8 月 29 日平成 12 年（ワ）第 2435 号［ガス点火器］

本件は、長年にわたり中近東地域に輸出され日本製ガス点火器として周知性を有していた原告商品の形態と類似する被告商品を輸出する被告の行為について、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号の適用を認めたものである。渉外的要素を含む事案であるが、判決では、準拠法の問題については触れられていない。

・東京地判平成 20 年 7 月 4 日平成 19 年（ワ）第 19275 号［プチホルダー］

本件は、被告が原告商品の形態を模倣した商品を輸入、販売した行為について、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号の適用を認めたものである。本判決では、損害賠償請求については法の適用に関する通則法第 17 条に従い侵害結果の発生地である日本法を適用し、謝罪広告については、条理により、行為地と営業上の利益侵害地であって最も密接な関係を有する地の法として日本法を適用した。

以上のとおり、準拠法決定の問題について触れた裁判例はあるが、準拠法決定後の実質法との関係において国内の行為と評価するための考慮要素について検討したものは調査した範囲では発見できなかった[35]。

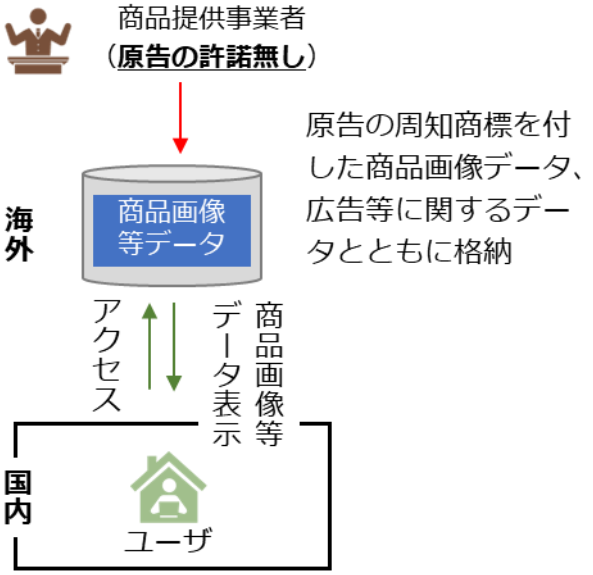
（ｃ）仮想事例

国境を跨いで構成される行為について、以下の 2 つの仮想事例を設定し、解釈例を検討した。

[35] なお、最判平成 26 年 4 月 24 日平成 23 年（受）第 1781 号［眉のトリートメント］は、間接管轄が争われたものであるが、日本の裁判所が承認あるいはその執行するという場面において、属地主義の原則から解放されている印象があるという指摘もある。

仮想事例 4-a

海外のウェブサイト上で商品画像に商標を付して、日本のユーザに向けて広告する事例



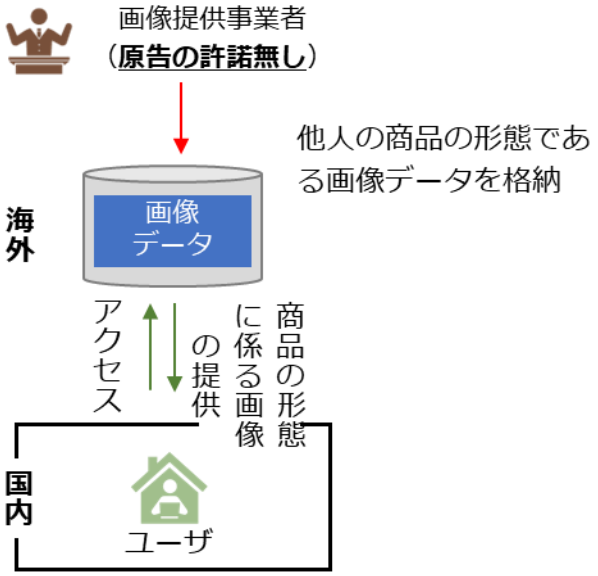
＜具体的な商品提供態様＞

・商品提供事業者が、他人の周知商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を海外サーバに格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示する。

・広告等に関する情報には、日本語での商品説明、日本円での価格表示、日本語による注文フォームを含む。

仮想事例 4-b

海外のウェブサイト上で商品の形態に係る画像を電気通信回線を通じて提供する事例



＜具体的な商品提供態様＞
・画像提供事業者が、海外サーバに他人の商品の形態である画像のデータを格納する。
・国内のユーザのアクセスに応じて、当該画像を提供する。

（ｄ）仮想事例等に基づく解釈例の検討

不正競争防止法については、調査した範囲では、上記仮想事例の判断において参考になる裁判例等が発見できなかったことから、仮に不正競争防止法以外の法律に関する裁判例で示された考え方を適用した場合の解釈例等について、以下検討する。

仮想事例 4-a について、仮に、商標法の不使用取消審判の審決取消訴訟の裁判例において示された考え方を適用するとすれば、商品提供事業者が、他人の周知商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を海外サーバに格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示させる行為は、日本国内で「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」と評価され、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号の「譲渡若しくは引渡しのために展示」する行為に該当する可能性が高いと考えられる。

また、仮想事例 4-b についても、同様の考え方を適用できるとすれば、画像提供事業者が、海外サーバに他人の商品の形態である画像データを格納し、国内のユーザのアクセスに応じて、当該画像を提供する行為は、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号（令和 5 年法改正後の規定）の「電気通信回線を通じて提供する行為」に該当する可能性が高いと考えられる。

ただし、上記のような考え方を採ることができるか否かについては、更なる検討、裁判例の蓄積等が求められる。

⑤ 小括

本項では、特許法以外の法域（商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法）における論点の整理を試みた。各法域における論点について、裁判例を中心に概要を整理すると以下のとおりである。

商標法においては、国境を跨いで構成される行為に関して争われた裁判例はいずれも不使用取消審判の審決取消訴訟であり、上記①準拠法の決定については問題となっておらず、上記②準拠法決定後の準拠法自体の適用範囲について裁判例では、国外のサーバにおいて商品の販売等がされている場合であっても、商品の販売等が日本の需要者に向けられている場合は日本国内における使用に該当するという立場と考えられる。

意匠法においては、調査した範囲では、解釈の参考となるような指針・学説や裁判例は発見できなかった。なお、上記②に関連して、意匠に係る物品の譲渡等の申出は、商標法ではなく、むしろ特許法と同様の考え方ができ、特許権に関する事案が参考になる可能性もあり、更なる検討、裁判例の蓄積等が求められる。

著作権法においては、上記①について触れた裁判例が一例あったが、上記②について触れた裁判例は見当たらなかった。学説は総じて上記①準拠法の決定の問題を中心に論じており、また、属地主義については事案によっては必ずしも厳密に考える必要はない旨論じている。

不正競争防止法については、行為態様が様々であり、個別の行為類型ごとに検討すべきではあるが、裁判例では、上記②準拠法決定後の準拠法自体の適用範囲の問題に触れたものは調査した範囲では発見できなかった。学説においては、総じて属地主義の考え方は当てはまらない（特に営業秘密）とされている。

本調査研究で調査・検討した範囲では、属地主義に関して、権利保護等における特段の課題や特許法と同等の問題が顕在化していることは確認できなかったが、各法域において、国境を跨いだ行為について争点となった事案がまだ乏しいところ、さらなる裁判例の蓄積等が求められる。

（vi）国際裁判管轄、準拠法、エンフォースメントについて

明治学院大学　法学部　准教授　申　美穂

① はじめに

国境を越える私人間の紛争を日本の裁判所における訴訟手続で解決しようとする場合、損害賠償の金額や差止めが認められるかといった問題について検討する以前に、そもそも日本の裁判所に提訴しうるか（国際裁判管轄）や、いずれの法を適用するか（準拠法）などが問題となる。このことは、特許権の侵害や実施許諾契約を巡るトラブルといった、特許権をめぐる私法上の紛争についても同様に妥当する[36]。日本特許権の侵害が問われている事案であっても、本研究において想定されているような、ネットワーク回線を通じて国境を跨いで構成された一連の行為を包括的に被疑侵害行為と捉える場合や、海外の事業者が被告となる場合等、事実関係や当事者に渉外性（国際的な要素）を含む事案については、当然に日本の裁判所の国際裁判管轄が肯定されるわけではなく、また、当然に日本法が準拠法となるわけでもない。

これらの国際裁判管轄の有無や準拠法如何の問題は、いわゆる国際民事手続法及び国際私法上の問題として、特許法とは別の法令の定めにしたがい解決されている。我が国の法令中、国際裁判管轄及び準拠法の問題一般については、前者については民事訴訟法等[37]が、後者については法の適用に関する通則法（以下、通則法と略称する）等[38]が定めているが、これらの法令中、特許権侵害をはじめとする知的財産権侵害そのものについて直截的に定めた規定は存在していない。これまでの裁判実務及び学説においては、これらの法令中の不法行為一般に関して定める規定を適用する、明文規定が欠缺しているものとして条理による等の解決策が提案されてきているものの、解釈上の疑問や課題が指摘されることも少なからずあり、議論の余地ない通説の定立には未だ至っていないと言うべきであろう。

他方において近年、民事訴訟法や通則法の枠外で国際裁判管轄や法の地理的適用範囲に関する定めが置かれることもある。令和 5 年不正競争防止法改正[39]では、日本で事業活動を行う事業者が日本国内で管理している営業秘密に関する紛争につき、不正競争防止法内で日本の裁判所の国際裁判管轄と、不正競争防止法の一部規定の適用を可能にする規定が新設された（第 19 条の 2 及び第 19 条の 3)。こういった例に鑑みれば、特許権侵害をめぐる紛争の国際裁判管轄・準拠法についても、従来のように民事訴訟法・通則法の枠内で考える方向性のみならず、特許法内で自律的に定める方向性の是非及び可能性についても検討の余地がある。

また、本調査研究の主要な関心事である、ネットワーク関連発明に関する日本特許権に基づき、国境を跨いでなされた一連の行為の侵害責任を問えるか否かの問題に関しては、いわゆる属地主義の原則との関係が問題となる。国際裁判管轄の有無の判断や準拠法の決

[36] 権利付与にかかる手続に関する紛争や特許権侵害の刑事罰などの公法上の問題は含まれない。
[37] 身分関係事件訴訟や非訟事件裁判の国際裁判管轄については人事訴訟法及び家事事件手続法に定めがある。
[38] 通則法以外の法源として、遺言の方式の準拠法に関する法律、扶養義務の準拠法に関する法律があるほか、手形法・小切手法にも規定が置かれている。
[39] 令和 5 年 6 月 14 日公布「不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 51 号)」

定においても、属地主義の原則が影響を及ぼす可能性があること（例えば、属地主義の原則が妥当するがゆえに、国際私法による準拠法決定は不要とする見解等が見出される）に加え、準拠法決定後、その適用の際に属地主義の原則を考慮するべきか否かについても意見の対立があり（領域外における行為につき侵害責任を問うことは属地主義の原則に反するために認められないとする見解がある一方で、国際私法を通じて準拠法を決定した以上は属地主義の原則は最早問題とすべきでないとする見解も存在する）、そもそも属地主義の原則それ自体の内容や根拠につき争いがあることとも相俟って、議論は未だ混沌とした状態にある[40]。

さらに、仮にネットワーク関連発明について、日本の裁判所において特許権侵害の成立を認め、損害賠償や差止めを命じる判決が下された場合であっても、状況によっては判決内容の実現に至らず、その実効性（エンフォースメント）が問題となる場合がある。

本節においては、ネットワーク関連発明に関する特許権の効果的な保護を目した実態面及び理論面の論点整理という本調査研究の目的に照らし、特に準拠法・国際裁判管轄・エンフォースメントという、国際私法・国際民事手続法に関連する課題につき法令・判例・学説の議論状況などを俯瞰し、今後検討すべき論点を整理する。

なお、本調査研究における関心事項に鑑み、本節においては準拠法（適用法規）の問題を中心に考察する。また、本節において示されている解釈論・提言等は、いずれも事務局ないし本調査研究の有識者検討会の総意としてではなく、筆者の暫定的な私見として記すものである。

② 国際裁判管轄

（ａ）総説

事案の内容や当事者に国際的な要素を内包する私法上の紛争（いわゆる国際民事紛争）につき、日本を法廷地とした訴訟による解決を志向する場合には、本案（実体審理）に入る以前に、手続法上の問題として、国際裁判管轄の有無が問題となる。国際裁判管轄に関しては世界的な統一ルールを定めた条約等は現在のところ存在しておらず[41]、各国がそれぞれ国内法において自国裁判所の管轄の有無を判断するルールを定めている。

我が国の法令は、かつては、国際裁判管轄に関する明文の定めを置いておらず、判例により形成された条理上の法理（民訴法第 4 条以下の国内土地管轄規定に規定された管轄原因が日本にある場合には原則として日本の国際裁判管轄を肯定しつつ、日本で審理すべきでない特段の事情がある場合には訴え却下とするという、いわゆる特段の事情論[42]）がこれを事実上規律していたが、財産関係事件訴訟の国際裁判管轄については平成 23 年民事訴訟法等改正[43]により民事訴訟法中にルールが明定され、現在は民事訴訟法第 3 条の 2 以下に照らして管轄の有無が判断されている。

---

[40] 属地主義の原則の意義や根拠、また国際私法における位置づけ等につき検討した文献として、横溝大「知的財産法における属地主義の原則：抵触法上の位置づけを中心に」知的財産法政策学研究 2 号 17 頁以下、申美穂「いわゆる『知的財産法における属地主義』の多義性とその妥当性」国際私法年報 9 号 226 頁以下等。

[41] 欧州など地域的に限定された範囲の成功例を除けば、世界的な規模の法統一は未だ実現していない。

[42] 最判平成 9 年 11 月 11 日（平成 5 年（オ）第 1660 号）民集 51 巻 10 号 4055 頁、判時 1626 号 74 頁）。

[43] 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 36 号）。

一般論として、自然人については被告の住所地（民訴法第 3 条の 2 第 1 項）、法人については主たる事務所・営業所（同第 3 項）が日本に所在する場合には、訴えの内容如何にかかわらず原則として日本の裁判所の国際裁判管轄が認められる。被告の住所等が日本にない場合には、第 3 条の 3 により、訴えの内容ごとに定められている管轄原因が日本にあれば、原則として日本の裁判所の国際裁判管轄が認められる（その他、合意管轄〔第 3 条の 7〕や応訴管轄〔第 3 条の 8〕が認められる場合、関連裁判籍〔第 3 条の 6〕に基づく国際裁判管轄が認められる場合もある）。ただし、これらの規定により日本に国際裁判管轄があるとされた場合であっても、第 3 条の 9 に基づき、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるとき」には、訴えの一部又は全部が却下となる。この「特別の事情」の判断は、個別事案ごとに「事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情」を考慮のうえなされることとなる。

他方において、民事訴訟法の枠外で国際裁判管轄に関する明文の定めを置く動きも見られている。不正競争防止法は、令和 5 年改正において第 19 条の 2[44]を新設し、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密で、日本国内で管理されている営業秘密に関してなされた不正競争行為を行った者に対する訴えにつき、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められることを明らかにした。これは民事訴訟法第 3 条の 2 以下に基づく管轄を排除するものではなく、いわゆる競合管轄を定めた趣旨であるとされている[45]。

（ｂ）国際特許侵害訴訟の国際裁判管轄

特許権を巡る訴訟の国際裁判管轄については、特許権の存否・有効性自体を争う訴えは登録国の専属管轄に服すとする一方で、侵害訴訟については一般の民事事件と同様に通常管轄ルールに服すとするのが、かねてからの我が国通説の立場であり、国際的な潮流でもある[46]。平成 23 年の民事訴訟法等改正もこの立場を踏襲し、登記・登録に関する訴え（第 3 条の 5 第 2 項）と、特許権を含む登録型の知的財産権の存否・効力に関する訴え（同第 3 項）は登録国の専属管轄に服すると規定された一方、特許権侵害訴訟は専属管轄規定の射程の対象外とされた[47]。したがって、日本特許権の移転登録を求める訴えや存否・有効性それ自体を争う訴え（第 3 条の 5 第 3 項でいう「効力」は、特許権等の効力ではなく、有効性を意味する[48]）については日本の裁判所は当然に管轄を有するものとされ、第 3 条の 9 の

---

[44] 不正競争防止法（令和 5 年改正）第 19 条の 2

1　日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

2　民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

[45] 産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会報告書「デジタル化に伴うビジネスの多様性を踏まえた不正競争防止法の在り方」（2023）17 頁
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/20230310_1.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 13 日］

[46] 木棚照一『国際知的財産法』（2009）217 頁以下、茶園成樹「知的財産権関係事件の国際裁判管轄」国際私法年報 11 号 73 号、申美穂「判批」国際私法判例百選（第 3 版、2021）162 頁。

[47] 佐藤達文＝小林康彦『一問一答　平成 23 年民事訴訟法等改正　国際裁判管轄法制の整備』商事法務（2012）113 頁。

[48] 佐藤＝小林・前掲（注 47）111 頁。

「特別の事情」の有無の判断も不要とされる一方で、外国特許権の登録や有効性それ自体を争う訴えについては、日本の裁判所は管轄を有さない（第 3 条の 10 により、第 3 条の 2 以下の規定の適用は排除されるため、被告住所地その他の管轄原因が日本にあるかどうかに関わらず認められず、第 3 条の 7 第 1 項に基づく管轄の合意も許されない）。この点に関し、かつて多く議論されたのは、外国特許権侵害訴訟につき被告住所地その他の管轄原因が日本にあるとして我が国裁判所の国際裁判管轄が認められた際に、被告（被疑侵害者）側が抗弁として被疑侵害特許権の有効性につき疑義を唱えた場合の処理（侵害訴訟につきいったん管轄が認められても、日本の裁判所には判断を下す権限がないとされている外国特許権の有効性等が議論の俎上に上ったことのために、侵害訴訟もろとも日本の管轄が否定され訴え却下となったり、訴訟が中断されたりすることに繋がるか否か）である。これについて近時の通説は、当事者間にとどまる（換言すれば、対世的ではなく相対的な）判断としてであれば、侵害論の前提として問題となった外国特許権の有効性について我が国裁判所が審理判断しうると解しており、改正民訴法第 3 条の 5 の解釈論としてもこれと同様に整理されている[49]。

上述のとおり、侵害訴訟は第 3 条の 5 の専属管轄規定の射程外の事案類型であるため、日本特許権の侵害訴訟について当然に日本の国際裁判管轄が認められるわけではなく、事案に渉外性がある場合（本調査研究の検討対象となっている、ネットワークを通じて外国におけるものも含めた行為により日本特許権が侵害されたと主張されているような場合や、当事者が外国に所在するような場合などが典型例であろう）には、通常の民事訴訟と同様に、民訴法第 3 条の 2 以下の定めに照らして日本の国際裁判管轄が認められるかどうかが問われなければならない[50]。

この点、被告が日本の事業者（日本に本店を有する日本法人）である場合には、第 3 条の 2 第 3 項（主たる事務所・営業所）に基づく管轄が原則として認められる。他方、日本に主たる事務所・営業所を有さない海外の事業者を被告とする場合には、第 3 条の 2 に基づく管轄は認められず、第 3 条の 3 以下に列挙された個別管轄原因が日本に存在するかが問われることとなる。

特許権侵害訴訟において依拠しうる管轄原因は複数存在する。特許権の侵害も不法行為であることから、特許権侵害に基づく損害賠償や差止めを求める訴えは「不法行為に関する訴え」（第 3 条の 3 第 8 号）として、「不法行為があった地」が日本にあると認められれば、そのことに基づく管轄（いわゆる不法行為地管轄）が肯定される可能性が高い[51]。一般論として、同号でいう「不法行為があった地」には加害行為地と結果発生地の双方が含まれ[52]（ただし、結果発生地に基づく管轄は、「日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのでき」る場合に限定される）、いずれかが日本にあることが立証されれば原則として管轄が認められることとなる。日本特許権の侵害訴訟であれば通常、被疑侵害行為として原告が主張する被告の行為は日本国内におけるものであろうから、日本特許権の侵害訴訟につき不法行為地（加害行為地であり、結果発生地でもある）に基づく管轄が認めら

[49] 佐藤＝小林・前掲（注 47）115 頁。
[50] 髙部眞規子『実務詳説　特許関係訴訟（第 4 版）』（金融財政事情研究会、2022）327 頁、中西康・北澤安紀・横溝大・林貴美『リーガルクエスト国際私法（第 3 版）』（有斐閣、2022）287 頁。
[51] 差止請求訴訟については不法行為地管轄に依拠しうるかかつて議論があったが、現在の多数説は含まれうると解している。佐藤＝小林・前掲（注 47）69 頁、申・前掲（注 46）163 頁以下。
[52] 佐藤＝小林・前掲（注 47）69 頁。

れる可能性が高い。被疑侵害行為の一部に日本国外におけるものやインターネット上におけるものが含まれる場合であっても、問題となっている行為の大半が日本国内で（物理的に）行われていれば、上記の場合に倣って考えることが可能であろう。

被疑侵害行為がすべてインターネット上で完結している場合には、不法行為地が日本にあると言いうるか検討を要する。民訴法改正前の旧法下における事案であるが、被告韓国法人のウェブサイト上で行われた「譲渡の申出」が原告日本法人の日本特許権を侵害するとして差止め及び損害賠償が求められた知財高判平成 22 年 9 月 15 日[53]では、民訴法第 5 条第 9 号の言う「不法行為があった地」が日本にあるかが争われた。本件においては、民訴法第 5 条第 9 号の「不法行為があった地」には加害行為地と結果発生地の双方が含まれるとの前提のもと、日本から閲覧可能であった被告の自社ウェブサイト（英語サイト）上に被告物件、販売問合せ先として日本の拠点の住所等を掲載し、日本語サイトには被告物件を含む製品群の掲載に加えて問合せフォームを設定したこと、被告の営業担当者が日本で営業行為を行っていたと見られること等の事実を総合考慮して、被告「による申出の発信行為又はその受領という結果が、我が国において生じたものと認めるのが相当」（下線筆者）と判示されている。インターネット上の行為の不法行為地の認定については、これまで主に著作権侵害や名誉・信用毀損を題材として議論されてきており、加害行為地についてはアップロード地やサーバの所在地、結果発生地についてはダウンロード地や受信地等を基準とすることなどが提案されていた[54]ところ、この平成 22 年判決は、特定の要素や行為を基準とするのではなく、事実の総合考慮により判断しており、基準が不明確との批判がある[55]。

さらに、不法行為地管轄の有無の判断にあたっては、管轄原因事実たる「不法行為」が日本にあったことの証明として何を立証すべきかも問題となる（いわゆる管轄原因事実と請求原因事実の競合の問題）。この問題については、最高裁判例がいわゆる客観的事実証明説を採用した[56]ことで実務上は一応の解決を見ているが、特許権侵害についても同様に考えられるかについては検討の余地がある[57]。なお、不法行為地管轄肯定との手続法上の結論が、実体法上不法行為であるとの認定（侵害成立）に直結するわけではないことには注意を要する。

特許権侵害訴訟において依拠しうる可能性のあるその他の管轄原因としては以下のものが挙げられる。海外事業者が日本国内に従たる事務所・営業所を有する場合には、その（従たる）事務所又は営業所における業務に関するものに関する訴えであれば、第 3 条の 3 第 4 号に基づく管轄が認められる可能性がある。日本にいかなる事務所・営業所も有さないが、インターネットを通じて日本の事業者やエンドユーザ向けにプログラムを提供する等の事業をしている海外事業者に対する訴えは、「日本において事業を行う者」に対する訴えとして、第 3 条の 3 第 5 号に基づく管轄が認められる可能性がある。また、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にある場合には、第 3 条の 3 第 3 号の財産所在地管轄

---

53 知財高判平成 22 年 9 月 15 日（平成 22 年（ネ）第 10001 号、判タ 1340 号 265 頁）。

54 中西康「マスメディアによる名誉毀損・サイバースペースでの著作権侵害等の管轄権」高桑昭＝道垣内正人編『新・裁判実務大系（3）国際民事訴訟法（財産法関係）』（青林書院、2002）、申・前掲（注 46）163 頁。

55 申・前掲（注 46）163 頁。

56 最判平成 13 年 6 月 8 日（平成 12 年（オ）第 929 号、同年（受）第 780 号。民集 55 巻 4 号 727 頁、判時 1756 号 55 頁）。

57 髙部・前掲（注 50）333 頁以下、申・前掲（注 46）163 頁。

が認められる可能性がある。いずれの場合も、管轄原因が日本に認められることに加えて、日本で審理することが当事者の衡平等に反することになる「特別の事情」がないと判断されて、日本裁判所の国際裁判管轄が認められることとなる。

（ｃ）エンフォースメント

ネットワーク関連発明について、日本の裁判所において、国際裁判管轄が肯定され、本案で特許権侵害の成立が認められて被告に対し損害賠償の支払いや差止めを命じる判決が下された場合であっても、被告が判決に従わないために判決内容の実現に至らず、その実効性（エンフォースメント）が問題となることがある。

日本国内において、被告（債務者）が損害賠償の支払命令に従わない場合は、直接強制の方法により実現することが可能である。差止命令違反の場合には間接強制（民事執行法第 172 条）によるが、間接強制金が支払われない場合には別途直接強制の手続によることとなる。しかし、これらの強制執行手段を採りうるのは日本国内に一定の被告財産がある場合に限定されるため、債務者が日本国内に相応の財産を有しておらず、外国にのみ有するという場合には、当該外国における外国判決承認・執行の手続きによらなければならない（日本裁判所判決の実現可能性は当該国における承認・執行の可否に左右されることになる）。国際裁判管轄と同様に、外国判決承認・執行に関する国際的な法統一は現状実現していないため[58]、それぞれの国のルールに則した対応が必要となる。

③ 準拠法

（ａ）総説

国際的な私人間の法律関係（渉外的私法関係）につき適用すべきいずれかの国・法域の法（準拠法）は、国際私法により定められる。準拠法を決定する国際私法のルールも、国際裁判管轄に関するルールと同様、一部の限定的な領域・地域を除いて国際的な法統一は実現しておらず、各国が独自に、それぞれの国内法においてルールを整備している。上述したとおり、日本の国際私法規範の主要な法源は「法の適用に関する通則法」（通則法）であり[59]、予め定めた一定の法律関係のグループ（単位法律関係）と場所的基準（連結点）を組み合わせて準拠法を決定する、いわゆるサヴィニー型の双方的抵触規則に則って準拠法を決定している。なお、通則法は平成 18 年に、「法例」（明治 31 年制定後平成元年に改正され、一般には「（平成元年）改正法例」と呼称されるもの）を内容改正と共に名称を変更して制定されたものである。

国際的な特許権侵害の準拠法については、「保護が要求される領域の法（いわゆる保護国法）」を準拠法とする立法例（保護国法主義）が諸外国法制において多く見出されるものの

[58] 国際裁判管轄と同様、外国判決の承認・執行に関する世界的な規模での法統一は未だ実現していないが、ハーグ国際私法会議が 2019 年に作成した「民事又は商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約」（ハーグ判決条約）が発効しており、今後締約国数を増やして国際ルールとしての地位を獲得するかが注目を集めている。ただし、知的財産権関連訴訟は条約の適用範囲から除外されている（第 2 条）。

[59] 遺言の方式の準拠法に関する法律、扶養義務の準拠法に関する法律という、ハーグ条約に起源を有する 2 つの単行法が存在する他、手形法及び小切手法中にも準拠法決定に関係する規定が存在する。

[60]、通則法は上記のとおり、国際特許権侵害に特化した明文規定を有さない（通則法制定過程において明文の定めを置くことも検討されたが、結論的に見送られている[61]）。他方において、外国（米国）特許権侵害に基づく差止め・損害賠償請求の準拠法について判断を下した最高裁判決が存在しており（最高裁平成 14 年 9 月 26 日判決、いわゆるカードリーダー事件最高裁判決[62]。以下「平成 14 年最判」又は「カードリーダー事件最判」として引用する）、この判決においては、通則法の前身たる「法例」（平成元年改正法例）の解釈適用にあたって、法定債権に関する規定（法例第 11 条）を適用するなどして準拠法を決定した。この最高裁判決は重要先例として、準拠法如何が問題となるような国際特許権侵害事案では（ドワンゴ対 FC2 第 1・第 2 事件判決を含めて）引用されており[63]、裁判実務においては現在もなお大きな影響力を及ぼしていると言いうるが、法例第 11 条は通則法制定にあたり内容が変更されたことから、通則法下でも同様の法性決定等の解釈論が妥当するかについては検討を要する。

また、上記平成 14 年最判（カードリーダー事件最判）においては、日本国内における行為によって米国特許権が侵害されたと主張された（米国特許法によれば、このような域外における行為についても侵害責任が肯定される〔換言すれば、域外適用が認められる〕余地があった）ことを受け、いわゆる属地主義の原則と国際私法の関係も問題となった。

特許製品の並行輸入の是非が問われたいわゆる BBS 事件の最高裁判決[64]において定義された属地主義の原則（後述）を前提にするのであれば、そもそも国際私法規則を参照するまでもなく適用されるべき法（準拠法）が決定されると考える余地もあった[65]が、カードリーダー事件において最高裁はこのような見解を否定して、法例による準拠法の決定が必要と判示しつつも、その適用にあたり、属地主義の原則を根拠として日本国内における行為について米国特許権侵害を否定した。このような先例の立場を前提とするのであれば、被疑侵害行為の一部ないし全部が登録国領域外で行われていた場合、侵害の成立は否定される可能性があるが、かかる厳格な属地主義の原則の適用は、法の潜脱を容易に許し、適切な権利行使ひいては産業の発達を阻害しかねないと危惧されている一方で、領域外における行為の考慮をなしうる法理及びその適切な基準が模索されていることは上述のとおりである。

先例や通則法の規定を前提とした場合にいかなる解決がありうるのか、あるいは、判例変更や法改正などのドラスティックな対応が必要か等につき、検討を要する。法改正に関しては、国際私法（通則法）での対応のみならず、不正競争防止法の例に倣って、特許法

---

[60] 第Ⅲ章「２．海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況」参照。

[61] 小出邦夫編著『逐条解説　法の適用に関する通則法』（増補版、2014、商事法務）229 頁。

[62] 最高裁平成 14 年 9 月 26 日判決（平成 12 年（受）第 580 号。民集 56 巻 7 号 1551 頁、判示 1802 号 19 頁、判タ 1107 号 80 頁）。

[63] 複数の引用例あるが、差止めについてのものが多く見出される。損害賠償についてはドワンゴ対 FC2 事件のほかは、後掲の知財高判平成 26 年 5 月 16 日が通則法下における準拠法判断を下しているが、カードリーダー事件最判の引用はない（原審たる東京地判平成 25 年 2 月 28 日も同様）。

[64] 最判平成 9 年 7 月 1 日（平成 7 年（オ）第 1988 号。民集 51 巻 6 号 2299 頁、判時 1612 号 3 頁、判タ 951 号 105 頁）。

[65] カードリーダー事件の控訴審判決（東京高判平成 12 年 1 月 27 日〔平成 11 年（ネ）第 3059 号、判時 1711 号 131 頁、判タ 1027 号 296 頁〕においては、次のように述べて、差止め・廃棄請求につきこのような立場に立った。「特許権については、国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され、外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないものというべきであり、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない。」

内で対応する可能性についても検討の余地があろう。

以下ではまず、カードリーダー事件最判をはじめとする関連判例の内容を確認したのち、通則法におけるその位置づけについて検討し、最後にネットワーク関連発明の効果的な保護のために領域外における行為を考慮することが、国際私法上どのように位置づけられ、またそのことにどのような課題があるかにつき検討する。

（b）カードリーダー事件最高裁判決の概要とその通則法上の位置づけ

カードリーダー事件とは、日本国内における Y（日本法人、被告・被控訴人・被上告人）の行為によって X（日本人、原告・控訴人・上告人）の有する米国特許権（X 特許権）が侵害されたと主張された事案である。Y は X 特許権の対象たる特許発明の技術的範囲に属する製品（カードリーダー）を日本国内で製造し、子会社等を通じて輸出していたところ、X は、Y による日本国内での製品製造及び輸出が X 特許権を侵害するとして、Y に対し、米国での輸出及び輸出目的での日本における製造、販売又は販売申出の誘導の差止、日本において所有する製品の廃棄、及び損害賠償を求めた。上記のとおり、米国特許法によれば、このような域外における教唆・幇助行為についても侵害責任が肯定される（換言すれば、域外適用が認められる）余地があったがために、いわゆる属地主義の原則との関係が、準拠法の決定・適用のいずれの局面においても重要な争点となった。

特許権についての属地主義は、遵守すべき不文の原則として古くから多方面において言及されてきたものの、上述のとおり、その具体的な意義や射程、根拠などについては争いがあった[66]。その後、特許製品の並行輸入の可否が問われた平成 9 年の BBS 事件判決において、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、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」と明言されたことで、実務上は名実ともに確立したと言いうる。この定義の前半部分（＝登録国法による規律）によれば、適用されるべき法（準拠法）は属地主義の原則により、国際私法の適用を待つまでもなく定まると解する余地もあるため、そもそも国際私法を通じた準拠法決定の必要が問われたほか、定義の後半部分（＝効力の領域的限定）との関係では、登録国外の行為に対する適用（域外適用）の是非も問題となった。

最高裁は以下のとおり述べて、属地主義により国際私法（通則法の前身たる「法例」）による準拠法決定が不要となるものではないとした上で（判旨Ⅰ）、差止請求と損害賠償請求に分けて準拠法を決定しつつもいずれも米国法とし、さらに、その適用にあたっては属地主義の原則により米国法の域外適用を否定して、結論的に X の請求を認めなかった（上告棄却）。

> Ⅰ「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（最高裁平成…９年７月１日第三小法廷判決…）。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国

66 申・前掲（注 40）226 頁以下。

の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。しかし、このことから、外国特許権に関する私人間の紛争において、法例で規定する準拠法の決定が不要となるものではない」。

Ⅱ「米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求は、正義や公平の観念から被害者に生じた過去の損害のてん補を図ることを目的とする不法行為に基づく請求とは趣旨も性格も異にするものであり、米国特許権の独占的排他的効力に基づくものというべきである。したがって、米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきである。」「特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。」

Ⅲ「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例 11 条 1 項によるべきである。」

Ⅳ「我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。」「したがって、米国特許法の上記各規定を適用して Y に差止め又は廃棄を命ずることは、法例 33 条にいう我が国の公の秩序に反するものと解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定は適用しない。」

Ⅴ「本件損害賠償請求について、法例 11 条 1 項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』は、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とすべきである。」「属地主義の原則を採り、米国特許法 271 条（b）項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。」「したがって、本件米国特許権の侵害という事実は、法例 11 条 2 項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ』に当たるから、Y の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。」

上記のとおり最高裁は、損害賠償請求と差止請求とを分離して（すなわち、両者が異なる単位法律関係に属する問題と法性決定して）それぞれにつき準拠法を決定したものの、結論的には同じ米国法に送致している。損害賠償については、「特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならない」として不法行為と位置づけ、法定債権の準拠法に関する法例第 11 条を適用し、同条の言う「原因タル事実ノ発生シタル地」を結果発生地たる米国と判断して[67]、米国法を準拠法とした（判旨Ⅲ）。しかしながら、

[67] 原審（前掲注 65 参照）では、「法例 11 条 1 項においては、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力はその原因たる事実の発生した地の法律によるものと規定されている。そして、控訴人が不法行為に当たると主張する被控訴人の行為は、すべて日本国内の行為であるから、本件においては、日本法（民法 709 条以下）を適用すべき」と述べて、日本が結果発生地になると判示していた。

不法行為の成立については法例第 11 条第 2 項の特別留保条項により日本法の累積的適用が求められるところ、属地主義の原則を採用する日本法上は領域外における教唆・幇助行為は不法行為とはならないことから、結論的に米国特許法に基づく不法行為の成立を認めなかった（判旨Ⅴ）。

差止請求については、規定が欠缺しているものとして条理により特許権の登録国法（本件においては米国法）が準拠法となるとした（判旨Ⅱ）一方で、米国特許法を適用して「我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずること」は、属地主義の原則を採用する「我が国の特許法秩序の基本理念と相いれない」と述べて、法例第 33 条（現・通則法第 42 条）に基づき、米国法の適用を排除した（判旨Ⅳ）。

上述したとおり、この平成 14 年カードリーダー事件最判が下された後、法例は平成 18 年に契約・不法行為といった財産関係分野の規定を中心に改正され、名称も改められて「法の適用に関する通則法」となった。本件に関係するところで注目すべきは、不法行為に関する規定（通則法第 17 条以下）が改正された点である。法例においては、事務管理・不当利得と不法行為とを合わせた法定債権全般を包含する一カ条（第 11 条）が存在していたのみであったが、通則法においては、事務管理・不当利得に関する規定（第 14 条～第 16 条）と不法行為に関する規定（第 17 条～第 22 条）を分離した上で、不法行為の準拠法に関しては、複数の規定を参照するプロセスを経て決定される複雑な構造となった。具体的には、一般の不法行為に関する原則規定（第 17 条）のほかに、生産物責任及び名誉・信用毀損に基づく不法行為に関する特則規定（第 19 条）が置かれ、さらに、原則準拠法（第 17 条～第 19 条により定められる準拠法）が属する地よりも密接な関係を有する他の地がある場合には、その地の法が不法行為準拠法となるとする規定（第 20 条）と、当事者による準拠法変更を認める規定（第 21 条）という、2 つの例外条項が置かれることとなった。他方において、法例第 11 条の第 2・3 項に該当する、不法行為の成立及び効力につき日本法の累積的適用を求める第 22 条が置かれ、学説においては内外法平等に反するものであり廃止すべきとの批判も多かった法例第 11 条の特別留保条項は、通則法においても残置することとなった[68]。

上記のように不法行為準拠法に関する規定が改正されたにもかかわらず、実務においては、以下に示すように、損害賠償と差止めを区別し、前者については不法行為準拠法（第 17 条によって定まる準拠法）によらしめ、後者については条理により登録国法によるとするという、法例下におけると同様の態度が維持されている。現在のところ、ドワンゴ対 FC2 第 1 及び第 2 事件を含め、通則法下で特許権侵害の準拠法につき判断を下した裁判例は同様の法性決定を採用しており、この点において法改正の影響は見られない。

（ア）知財高判平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号[69]。いわゆるアップル対サムスン事件大合議判決。カードリーダー事件最判の引用なし）

> 本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権は，その法律関係の性質が不法行為であると解されるから，通則法１７条によってその準拠法が定められることになる（なお，本件製品２及び４の発売は

[68] 櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法（第 1 巻）』（有斐閣、2011）527 頁（神前禎）、小出・前掲（注 61）258 頁。
[69] 判時 2224 号 146 頁、判タ 1402 号 166 頁。

いずれも同法の施行後の事実である。)。

そして，本件における「加害行為の結果が発生した地の法」（通則法１７条）は，本件製品２及び４の輸入，販売が行われた地が日本国内であること，我が国の特許法の保護を受ける本件特許権の侵害に係る損害が問題とされていることからすると，日本の法律と解すべきであるから，本件には，日本法が適用される。

（イ）ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高判 4 年 7 月 20 日。準拠法に関する判断については原判決を引用するものであるため、原判決の該当箇所を記載する）

特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから（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)、日本国特許である本件各特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は日本法である。

また，特許権侵害を理由とする損害賠償請求は，特許権特有の問題ではなく，財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり（前掲最高裁平成 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決)、法の適用に関する通則法 17 条により、「加害行為の結果が発生した地の法」によることとなる。本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求は，被告らが日本国特許である本件各特許権を侵害したことを理由とするものであり，権利侵害という結果は日本において発生したということができるから，その準拠法は日本法である……。

（ウ）ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高判令和 5 年 5 月 26 日。準拠法に関する判断部分は原判決を修正しつつ引用するものであるため、原判決該当箇所を高裁判決のとおり修正したものを記載する）

(1) 差止め及び除却等の請求について

特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから（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）、控訴人の被控訴人らに対する特許法 100 条 1 項及び 2 項に基づく被告各ファイルの配信の差止め、被告サーバ用プログラムの抹消及び被告各サーバの除却を求める請求については、本件特許権が登録された国である我が国の法律が準拠法となる。

(2) 損害賠償請求について

特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為である(前掲最高裁平成 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決参照)。したがって、その準拠法については、通則法 17 条によるべきであるから、「加害行為の結果が発生した地の法」となる。原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、我が国の特許権である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は我が国で発生したということができるから、上記損害賠償請求については、我が国の法律が準拠法となる。

しかしながら、カードリーダー事件最判の法理及び法性決定そのままに通則法を適用するにあたっては、以下に示すような解釈上の問題が生ずるように思われる。特許権侵害に基づく損害賠償請求を不法行為の問題と法性決定する以上は、第 20 条及び第 21 条の適用が問題となりうる[70]が、ドワンゴ対 FC2 第 1 及び第 2 事件を含め、これまで通則法の解釈適用が問われた事案においては第 17 条によって定まった不法行為準拠法を適用するのみであり、実施許諾契約に関係するところで特許権侵害に関連する一連の不法行為の準拠法が問題となった例[71]を除いては、特許権侵害に基づく損害賠償請求につき第 20 条及び第 21 条が適用された例は見いだせない。しかしながら、このような態度は不法行為準拠法決定の通常のプロセスから逸脱するものであり、通則法の解釈論としては疑問がある[72]。第 21 条に基づく準拠法変更はなく、原則準拠法の属する地よりも密接な関係を有する他の地もなかったと結論的に判断されるとしても、不法行為との法性決定を前提とする以上は両条文の適用について（適用排除されるのであれば、その理由について）言及がなされるべきであろう。

カードリーダー事件最判の法理の下では、差止請求と損害賠償請求を法性決定上別としながらも、両請求の準拠法は結果として一致する可能性が高かったが、通則法下においては（第 20 条・第 21 条があることで）損害賠償請求についてのみ準拠法を別の法とする道が開かれることとなった。学説は、かねて法例の解釈論としても請求によって法性決定を分離することに対して批判的であったが、通則法における不法行為準拠法に関する規定の改正を受け、準拠法が別の法となる可能性が高まったことを受け、法性決定の有り様を再検討すべきと主張する見解が目立つ[73]。例として、同最判が不法行為の成立・効力の双方につき不法行為準拠法を適用していたことからすれば、不法行為準拠法の変更は、救済方法のみならず侵害論について判断する法が差止請求とは異なることに繋がる可能性があることから、侵害の成立については侵害の先決問題として登録国法によらしめ、他方、救済については、各国の実質法上、差止めと損害賠償間で救済のバランスが取られていることから、両者を一体的に不法行為準拠法によらしめるべきとする見解[74]などがある。カードリーダー事件最判の法性決定をそのまま通則法においても維持して差止請求と損害賠償請求を引き続き別の単位法律関係とし、損害賠償請求のみ不法行為の問題と法性決定して第 20 条・第 21 条の適用を認めるとすることが妥当か、あるいは、不法行為の単位法律関係から除外して条理上の抵触規定を設ける等の対応が適切か、改めて議論が尽くされるべきであ

---

[70] 申美穂「法の適用に関する通則法における特許権侵害」特許研究 57 号（2014）25 頁以下。

[71] 知財高判令和 5 年 10 月 4 日判決（令和 3 年（ネ）第 10061 号、裁判所ウェブサイト。原判決令和 3 年 6 月 10 日判決〔大阪地判平成 30 年（ワ）第 5037 号、裁判所ウェブサイト〕）。日本法人間で締結された、日本・米国・カナダ・欧州特許の特許権に関する独占的通常実施権を付与した実施許諾契約に基づく権利者の権利不行使義務が、契約外第三者に対する権利行使にも及ぶかが争われた事例である（実施権者から製品を購入等した第三者に対して、権利者が米国特許権侵害を問う米国訴訟を提起したこと等が不法行為に該当するかや、上記第三者による製品の製造・販売等につき実施権者が特許権侵害に基づく損害賠償責任を負うかどうか等が争われた）。原審は、実施許諾契約の当事者がいずれも日本法人であること、当該契約の契約準拠法は日本法であること、事実上の争点が実施許諾契約の当事者意思の解釈であったこと等をふまえ、通則法 17 条・19 条・20 条を参照して、結論的に「本件訴訟の全体が日本法により判断されることになる。」と判示した（控訴審判決においても準拠法に関する当該判断部分を引用）。

[72] 申・前掲（注 70）32 頁以下。

[73] 申・前掲（注 70）26 頁以下参照。たとえば、横山潤『国際私法』（三省堂、2012）217 頁以下は、そもそも不法行為（17 条）の問題との法性決定に反対し、20 条・21 条の適用にも批判的である。櫻田＝道垣内・前掲（注 68）524 頁（竹下啓介）は、知的財産権侵害に関する不法行為につき 21 条に基づく準拠法の事後的変更を認めることの課題を指摘しつつ、不法行為の単位法律関係から知的財産権侵害を除外する可能性についても言及する。

[74] 申・前掲（注 70）32 頁以下、申美穂「判批」令和 4 年度重要判例解説 274 頁。

る。

また、第 17 条は原則として結果発生地法によるが（その地における結果の発生が通常予見できない場合は加害行為地法による）、特許権侵害についての結果とは何を指すのかは必ずしも明らかではない。この点、カードリーダー事件最判は、法例第 11 条の「原因タル事実ノ発生シタル地」を、「本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国」の法によると判示し、ドワンゴ対 FC 第 1 及び第 2 事件においても「権利侵害」を結果と捉えているが、直接侵害行為が登録国内で行われていたカードリーダー事件とは異なり、実施行為の一部が領域外で行われているという場合に同様の考え方で妥当かについても検討を要するように思われる[75]。

（ｃ）領域外における行為の考慮と国際私法

これまで整理してきた、国際私法を通じた準拠法決定と適用のプロセスにおいて、本調査研究における主要な関心事項である、ネットワーク関連発明の侵害判断において領域外における行為を考慮に含めること（あるいは、領域外における行為に対しても日本特許権の効力を及ぼすこと）は、どのように位置づけられるのであろうか。

ドワンゴ対 FC2 事件においては、第 2 事件の地裁判決が、属地主義の原則からして侵害成立のためには実施行為が全て日本国内で行われていることを要すると判示した[76]。これを受けて知財高裁は第 1 及び第 2 事件いずれにおいても、準拠法の適用において、領域外での被疑侵害行為が日本の領域内で行われたと評価できるのであれば、それに日本特許権の効力を及ぼしても属地主義の原則に反しないと述べている[77]。領域外における行為を侵害判断において考慮に含めるかどうかは、属地主義の原則の枠内でなしうる、準拠実質法（特許法）の解釈問題であると位置づけられたと整理できるであろう。

このような、実質法の解釈問題との位置づけの下でこの問題について議論する立場に対

---

75 「権利侵害」であるかどうかは準拠法を適用してはじめて判明することであり、これを国際私法上の連結点を差し示す「結果」と捉えることが妥当かについてもそもそも議論が尽くされるべきであろう。とはいえ、特許権侵害の場合には物理的な損害発生がなく、具体的な損害を考えるとしても、市場機会が失われた等の逸失利益を観念的かつ仮定的に捉えるほかないという困難がある（実質法のレベルにおいても立証が困難であるとして推定規定〔特許法 102 条〕に基づいて算定されているものを、準拠法決定の段階で認定するのは困難であろう）。結局、特定国の特許権の侵害が問題になっており、その国における何らかの（被疑侵害者による）行為が認定されるのであれば、それを「結果」として捉えることにならざるを得ないであろう。ドワンゴ対 FC2 事件におけるように、被疑侵害行為の大半が日本で行われている場合には、一部が領域外で行われているとしても、日本国内における実施行為との機能的関連性・一体性などが認められれば全体につき日本を結果発生地と認定するか、一部領域外における行為については日本における結果発生についての通常予見可能性の問題と捉えて、日本に向けられている行為であるか等を検討することで足りるように思われる。この点について、通則法立法担当者の解説（小出・前掲〔注 61〕193 頁）は、有体物に対する権利の侵害の場合は、結果発生地は侵害発生当時の当該有体物の所在地となることを前提に、無体財産権等の所在地が一義的に明確ではない権利に対する侵害の場合には、「非侵害法益の種類・性質等に照らし、解釈によって結果発生地を確定する必要がある」と指摘する。なお、国際裁判管轄の場合と同様に、領域外におけるものも含めて被疑侵害行為全体につき日本法が準拠法となると認めることは、日本法上権利侵害の成立を認めることと同義ではないことには注意を要する。

76 「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（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……参照）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。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明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解すべきである。」と述べる。

77 令和 4 年のドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決は「実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本特許権の効力を及ぼしても……属地主義には反しないと解される。」と、令和 5 年のドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決は「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に特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しない」と述べる。

して、学説上は国際私法の準拠法決定の枠組みの中で対応すべきとの見解も唱えられている。例として、差止め・損害賠償を問わず通則法第 17 条によらしめ、日本における市場機会等の特許発明に対する需要が奪われた、又は奪われるおそれのある地を結果発生地と捉え、そのようにして特定された準拠法（結果発生地法）の適用にあたっては、実施行為がいずれの地で行われたかを最早問題とすべきでないと主張する立場[78]などが見出される[79]。実際に著作権侵害に関しては、このようなアプローチを採用した裁判例[80]（カナダ所在のサーバを経由してなされた音楽ファイル交換サービスにつき、日本法を準拠法として著作権侵害の成立を認めた例）も見出される。

さらに、近時の知的財産法分野では、領域外における行為に対する適用を定める法改正の例も見出される。不正競争防止法は、令和 5 年改正によって導入した第 19 条の 3[81]において、一部の不正競争行為については日本国外において行われるものについても日本の不正競争防止法が適用されることを定めた。これは、不正競争防止法の一部規定が、準拠法の如何に関わらず国外における行為に対しても適用される趣旨であると説明されている[82]。本調査研究の有識者検討会においては、特許法において不正競争防止法と類似の定めを置く方向性についても検討された。

以上を整理すると、実施行為の一部が領域外において行われている場合の考え方として、現在のところ 4 つの方向性が検討されている。

① 属地主義の原則を前提に、準拠法（特許法）の解釈として、侵害成立のためには実施行為が全て日本国内で行われていることを要するとする考え方
② 属地主義の原則を前提に、準拠法（特許法）の解釈として、一部の実施行為が領域外で行われていても、それが国内における実施行為とみなせる場合には、侵害成立を認めても属地主義の原則に反しないとする考え方
③ 国際私法による準拠法決定の問題と位置づけ、被疑侵害行為全体につき準拠法（として日本法が適用されること）が決定された後は、行為がどこで行われていたかや属地主義の原則を問題とせず適用する考え方
④ 属地主義の原則を前提とせず、また準拠法の如何にかかわらず、外国における行為に対して適用されることを特許法中で規定する考え方

これら 4 つの方向性においては、法の国際的適用範囲画定の手法の問題と属地主義の原則の問題とが混在しており、議論が混乱する一因となっている。前者の観点から検討すれ

---

78 愛知靖之「IoT 時代における『属地主義の原則』の意義−『ネットワーク関連発明』の国境を越えた実施と特許権侵害」牧野利秋編『最新　知的財産訴訟実務』262 頁以下、同「続・特許権の越境侵害−知財高判令和 4 年 7 月 20 日平成 30 年（ネ）10077 号の検討を中心に−」法学論叢 192 巻 1〜6 号 279 頁以下。

79 カードリーダー事件最判に対して、法例の解釈論としても同様の批判が多く加えられた（双方的抵触規則は法廷地の立場から各国実質法の場所的適用範囲を再画定する役割を持つ法規であって、国際私法上、ある法が準拠法として選択されたならば、その適用段階において、準拠実質法が本来有する適用意思を再度問題にすべきではないとの批判）。例として、早川吉尚「判批」国際私法判例百選（新法対応補正版）95 頁。

80 ファイルローグ事件判決として知られる、東京高裁平成 17 年 3 月 31 日（平成 16 年（ネ）第 405 号。裁判所 WEB）。カナダにサーバの置かれた音楽ファイル交換サービスが問題になった例であるが、日本法が準拠法となると判示された後は、属地主義の原則との関係等は特に問題とされなかった。

81 不正競争防止法 19 条の 3（令和 6 年 4 月 1 日施行）
「第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。」

82 産業構造審議会報告書・前掲（注 45）17 頁。いわゆる国際的強行法規であることを明確にした趣旨と解されよう。

ば、準拠実質法の解釈問題として領域外のいかなる行為を参照・考慮し、いかなる場合に侵害を認定するかを検討するというアプローチ（①・②）では、具体的基準の設定は特許法の問題となる。これに対して③の国際私法による準拠法決定プロセスにゆだねる方向性は、通則法第 17 条の結果発生地法（若しくは、第 20 条のもとで定まる最密接関係地法）の探求のプロセスで、又は条理によって設定された連結点の特定のプロセスの中で検討することとなる。いずれの地で行われたいかなる行為が特許権侵害を構成するかの問題は、当事者の予測可能性にも配慮する必要がある技術的にも高度な問題であることに鑑みると、③の考え方では、過不足のない基準を（第 17 条の問題と法性決定するならば、「結果発生地」の認定という枠組みの中で）設定しうるのかが課題となろう。海外調査によれば、諸外国の裁判例の多くは準拠法決定の問題ではなく特許法の解釈問題として対応している模様であり（第Ⅲ章「２．海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況」参照）、本調査研究においても、特許法内で実施の定義規定を明確化する方向性などについて検討された。

他方において、権利の効力がモザイク的に各国領域内に限定されているからこそ各国権利の並存という世界が実現していることに鑑みれば、属地主義の原則をまったく考慮しないことは適切ではないように思われる。この観点からすれば、国ごとの権利保護という発想になく属地主義の原則を前提としない不正競争防止法上の保護と、各国権利の並存を前提とする特許法上の保護の有り様はそもそも異なるものであり、不正競争防止法第 19 条の 3 と同様に特許法の域外適用、すなわち外国における実施行為に対する権利行使を正面から認めることに繋がる④の方向性は、属地主義の原則、BBS 事件最判・カードリーダー事件最判の克服が必要になるという理論上の困難だけでなく、外国特許権との抵触をももたらす可能性がある[83][84]ことに留意すべきであろう。

属地主義の原則を前提としつつ具体的にどの範囲で領域外における行為を考慮しうるかはまた別途問題となる。本調査研究においては属地主義の原則を前提としつつも柔軟に解しうるとして議論が進められ、また、BBS 事件最判が属地主義の原則は外国における事情を「考慮」することを妨げないと判示していることからしても、領域外における実施行為を考慮に含めて日本特許権侵害の成否を考えること自体は許容されるものと考えられる。しかし、属地主義の原則の根拠が明らかにされていないこととも相俟って、どのような柔軟な解釈や「考慮」が許容されるかは未だ判然としていない。

また、ドワンゴ対 FC2 第 1 及び第 2 事件の知財高裁判決では、一定の要件のもと、領域外における行為も含めて「行為全体として日本国内において行われたと評価する」ことができれば権利行使しうると判示したが、そのように評価することで領域外の行為（例えば、海外サーバの停止や廃棄）についても権利行使（とりわけ差止め）を認容するとなれば、事実上域外適用を認めることに繋がるおそれもあるように思われる（換言すれば、そのようなおそれのない範囲であれば、特許法において外国における事情を考慮することも許容されうるし、国際私法上も、そのような特許法中の地理的なルールを、実質法規範として

[83] カードリーダー事件においては、原告の米国特許権に対応する日本特許権は被告が保有していたため、日本国内における被告行為は、日本特許権の正当な権利行使と見ることのできるものでもあった。

[84] カードリーダー事件最判の法理に基づけば、域外適用を認めるとした場合、その反作用として、外国特許法の域外適用を通則法 22 条ないし 42 条に基づいて排除する根拠も失われると考えられる。

参照することに問題は生じないものと考える余地があろう[85])。このような観点からすれば、差止めについては国内における行為に対象を限定するなどの措置を採ることも検討の余地があろう[86]。

特許権に関する属地主義の原則、またその国際私法上の位置づけについては、カードリーダー事件を受けて議論が活発化し、その意義や根拠、国際私法における位置づけ等につき多くの検討が加えられたものの、定説と呼びうる見解が確立しないまま、その応用問題とも言えるドワンゴ対 FC2 事件が登場して、混乱が生じている。本調査研究を土台として今後一層の検討が加えられることを期待したい。

[85] 侵害認定の問題を実質法の解釈問題と位置づけ、準拠法（特許法）が有する地理的規定も送致範囲に含めることに肯定的な見解として、種村佑介「判批」新・判例解説 Watch（国際私法 No.37）3 頁。

[86] 申・前掲（注 74）274 頁。

（３）国内アンケート調査

（ｉ）調査対象の選定について

アンケート調査は、グローバルに事業を行っており、ネットワーク関連発明を念頭に抽出した国内企業等及び過失の推定規定を念頭に抽出した国内企業等計 304 者を調査対象として実施した。調査対象の選定にあたっては、前者は、情報通信における一般的なレイヤ別市場構造[87]を参考にして、インターネット特許情報検索サービス HYPAT-i2（ハイパットアイツー）を利用して、特許出願件数の上位企業等を中心に、4 つのレイヤ（①「コンテンツ／アプリケーション」レイヤ、②「プラットフォーム」レイヤ、③「ネットワーク」レイヤ、④「デバイス／部材」レイヤ）から幅広く選定した[88]。後者は、サプライチェーンにおける役割（①材料製造企業、②部品製造企業、③最終製品製造企業、④サービス提供企業）の各レイヤに対して、特許出願件数の上位企業等を中心に、4 つのレイヤから幅広く選定した。

（ⅱ）調査結果

アンケート送付先 304 者に対して資料Ⅰ資料１の国内アンケート調査票を送付し、145 者から回答を得た（回答率：47.7%）。本章では、得られた回答のうち、主要な内容を紹介する。アンケートの質問票及び回答結果詳細については、資料Ⅰ資料１及び資料２を参照されたい。

① 基本情報

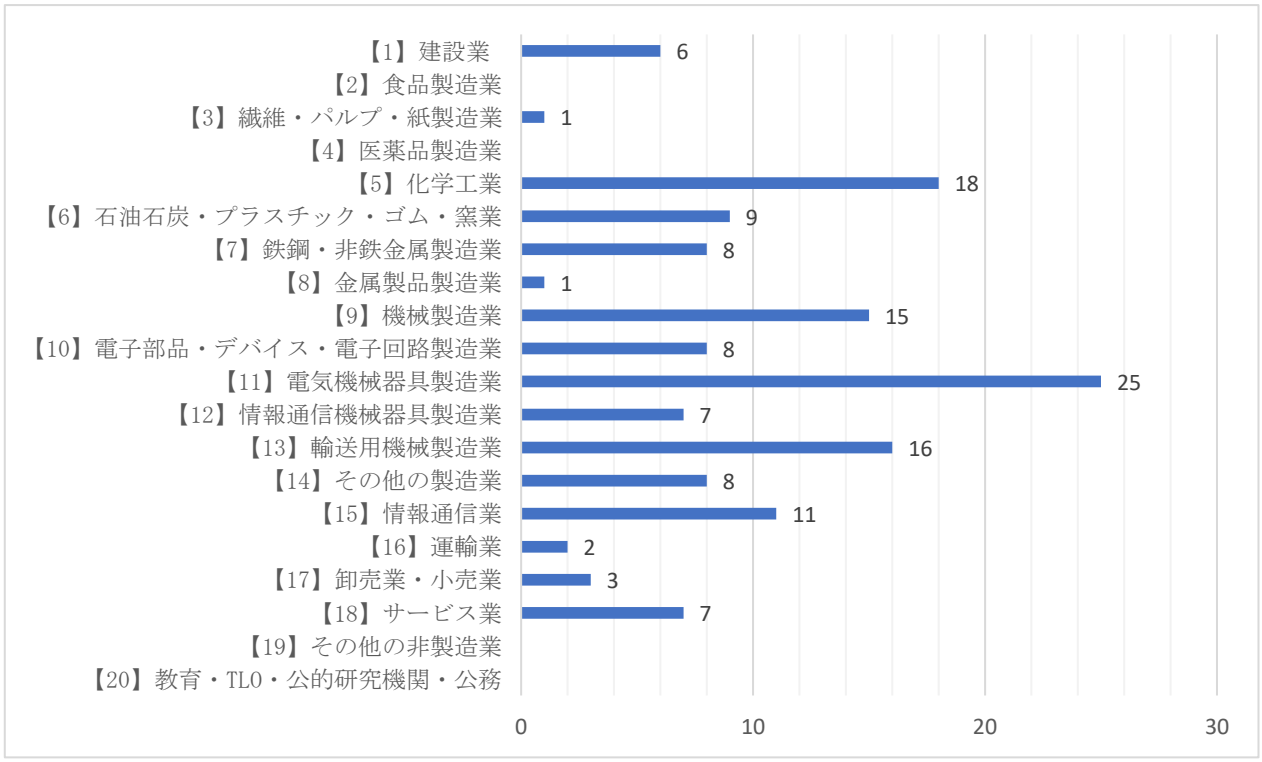
（ａ）業種

設問 A1 において、回答者の業種を質問したところ、【図表Ⅲ－3】の回答を得た。製造業を中心に、幅広い業種の企業から回答が得られ、電気機械器具製造業が 25 者と最も多く、化学工業が 18 者と続いた。

87 「IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究報告書」98 頁（株式会社三菱総合研究所、2016 年 3 月）、「令和 4 年版情報通信白書」44 頁、図表 3-1-1-1

88 「コンテンツ／アプリケーション」レイヤについては、発明の名称に「配信サービス」又は「配信サービス」を含む特許出願を検索し、「プラットフォーム」レイヤについては、発明の名称に「クラウド」、「データセンタ」又は「サーバ」を含む特許出願を検索し、「ネットワーク」レイヤについては、発明の名称に「通信ネットワーク」を含む特許出願を検索し、「デバイス／部材」レイヤについては、IoT 関連技術に関する日本特許分類（FI）である G16Y を利用して特許出願を検索し、各レイヤについての特許出願件数が上位の企業等を抽出した。また、ビジネス関連発明に関する日本特許分類（FI）である G06Q も補助的に利用した。

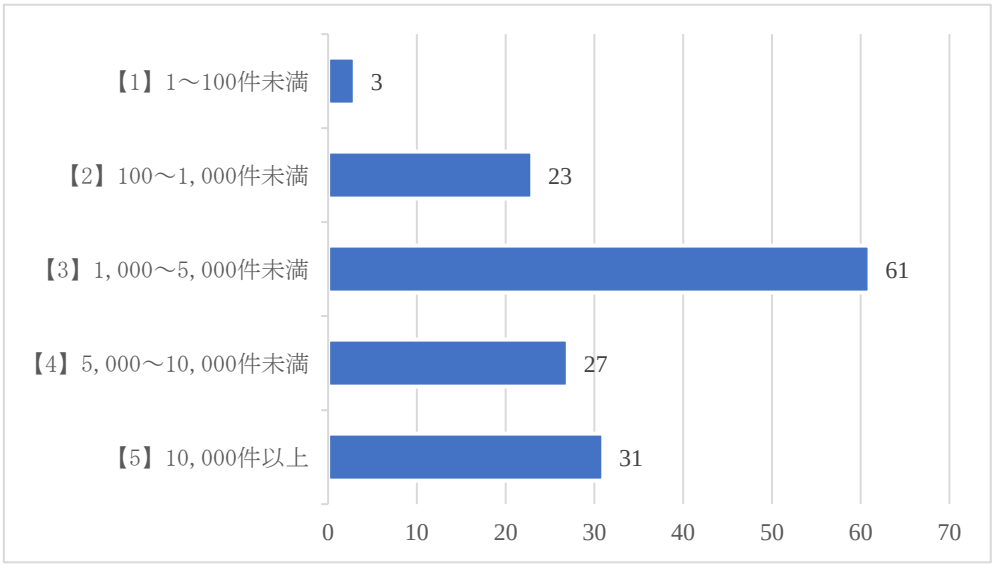
【図表Ⅲ－3】回答者の業種（回答者数 145）



（ｂ）回答者の保有特許の件数規模

設問 A2 において、回答者の保有特許の件数規模を質問したところ、【図表III－4】の回答を得た。保有特許数が 1,000～5,000 件の回答者が 61 者と最も多く、続いて、10,000 件以上の回答者が 31 者、5,000～10,000 件の回答者が 27 者、100～1,000 件の回答者が 23 者、100 件未満の回答者が 3 者となった。

【図表III－4】回答者の保有特許の件数規模（回答者数 145）

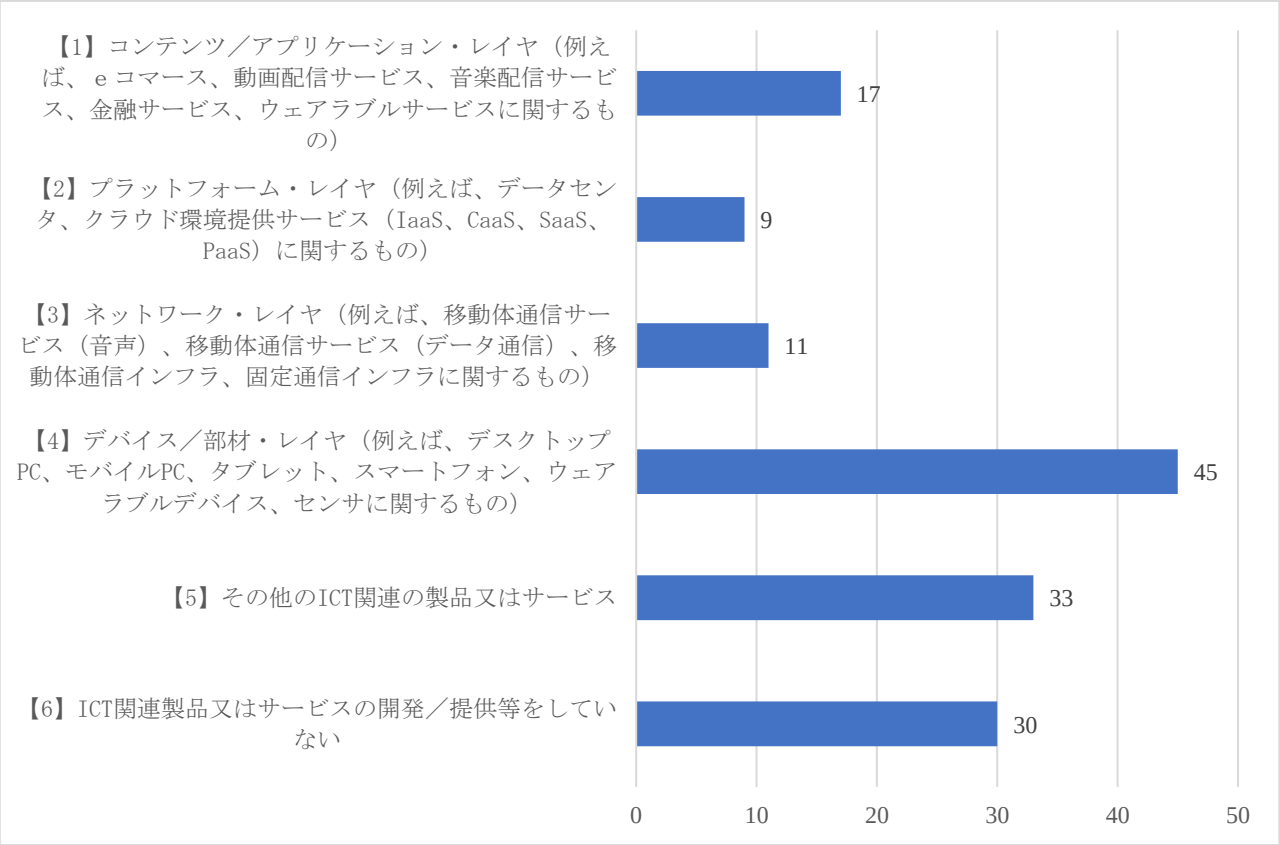


（ｃ）回答者の所属レイヤ

設問 A3 において、回答者が開発（もしくは製造、販売、提供）している製品又はサービスの中で、ICT（情報通信技術）に関連する製品又はサービスがいずれのレイヤに属するものであるかを質問したところ、【図表III－5】の回答を得た。

デバイス／部材のレイヤが 45 者と最も多く、その他の ICT 関連の製品／サービスが 33 者とそれに続いた。

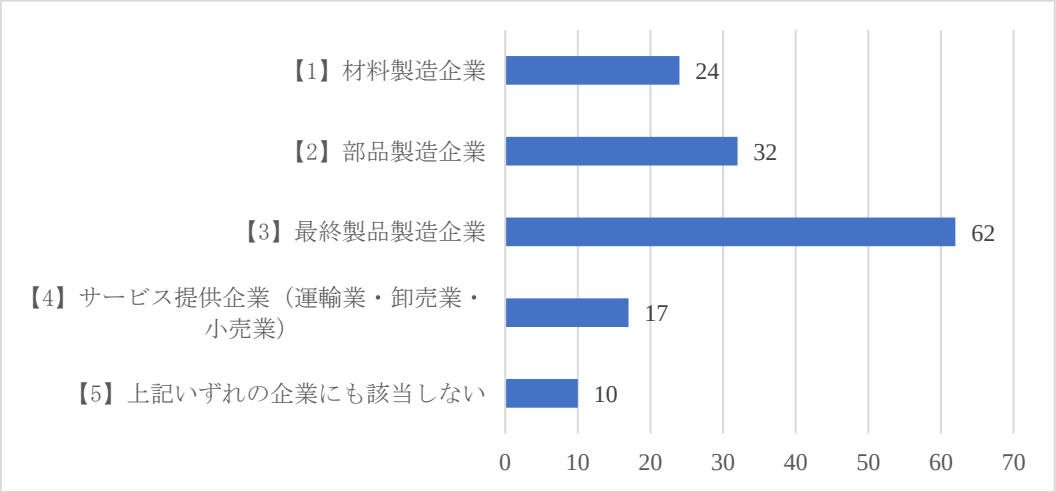
【図表III－5】回答者が属するレイヤ（ICT（情報通信技術）の観点から）
（回答者数 145）



設問 A4 において、回答者が開発（もしくは製造、販売、提供）している製品又はサービスに基づくと、回答者が属する企業がサプライチェーンのいずれのレイヤに属するものであるかを質問したところ、【図表III－6】の回答を得た。

最終製品製造企業が 62 者と最も多く、部品製造企業が 32 者、材料製造企業が 24 者、サービス提供企業 17 者であり、いずれにも該当しない企業が 10 者であった。

【図表III－6】回答者が属するレイヤ（サプライチェーンの観点から）（回答者数 145）



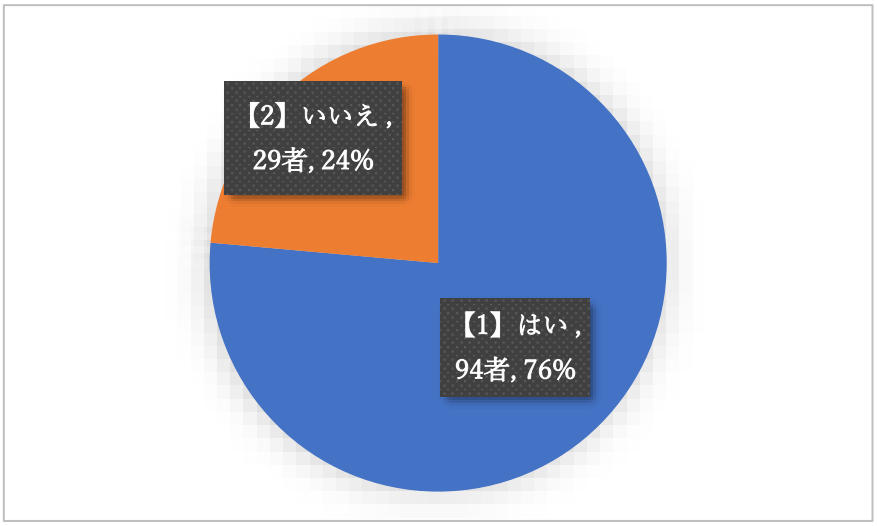
② 国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（権利者の立場から）[89]

（ａ）ネットワーク関連発明の保有の有無

設問 B1 において、ネットワーク関連発明の特許の保有の有無について質問したところ、【図表III－7】の回答を得た。

本設問の回答者の 76%にあたる 94 者が、ネットワーク関連発明の特許を保有していると回答した。

【図表III－7】ネットワーク関連発明の特許の保有の有無（「はい」：保有している、「いいえ」：保有していない）（回答者数123）



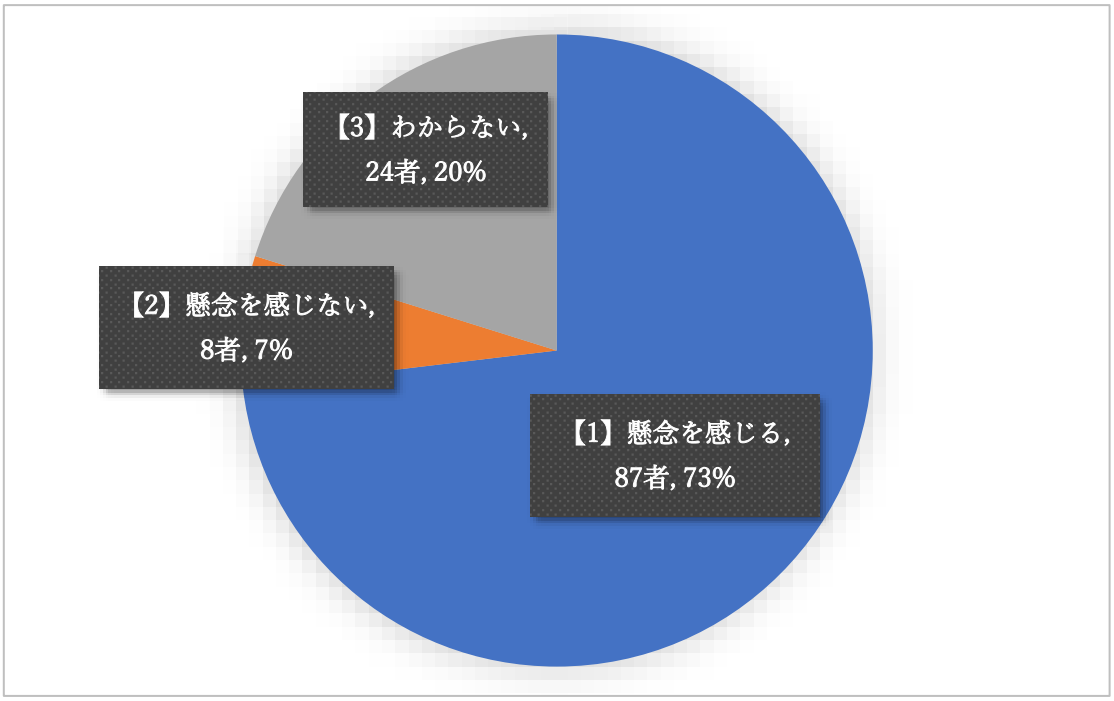
[89] 設問 B1～F9 は、設問 A3 において「6. ICT 関連製品又はサービスの開発／提供等をしていない」を選択した者以外の者に対して回答を依頼していたが、「6. ICT 関連製品又はサービスの開発／提供等をしていない」を選択した者からも回答を得ている。これらの回答も有益なものであったことから、以下の結果においては、同様の場合であっても、得られた回答を全て含めて集計している。

（ｂ）権利者の立場としての懸念

設問 B2 において、保有するネットワーク関連発明の特許について、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）に、特許権の行使に関する懸念があるか質問したところ、【図表III－8】の回答を得た。

本設問の回答者の 73%にあたる 87 者が「懸念を感じる」と回答した。他方で、「懸念を感じない」という回答は 8 者であった。なお、「懸念を感じない」と回答した 8 者はすべて、設問 B1 において、ネットワーク関連発明を保有していると回答していた。

【図表III－8】特許権の行使に関する懸念（回答者数119）



（ｃ）懸念を感じる具体的態様

設問 B3 では、設問 B2 において「懸念を感じる」を選択した回答者に対して、特許権の行使に関する課題があると感じる具体的な実施態様について、類型 a から類型 e の 5 パターンの例【図表III－9】を挙げて質問したところ、【図表III－10】の回答を得た。

類型 a（全て海外サーバで処理）、類型 b（一部海外サーバで処理）、類型 d（一部ユーザ端末で処理）について、課題があるとした回答が多かった（類型 a：66 者、類型 b：74 者、類型 d：62 者）。一方、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件で争われた被告の実施類型に対応する類型 c（国内ユーザにプログラムを提供）については 49 者と、比較的少ない結果となっており、同判決の内容を踏まえた結果になっていると考えられる。また、類型 e（国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受）について、課題があると感じるとした回答者は 41 者と、さらに比較的少ない結果となった。

設問B4では、設問B3において「その他の実施態様」に懸念があると回答した2者に対して、その具体的な内容を質問したところ、処理結果を国内から海外に向けて提供する場合、国内企業が海外企業に対して国内ユーザへの提供行為を指示する場合、という回答が得られた。

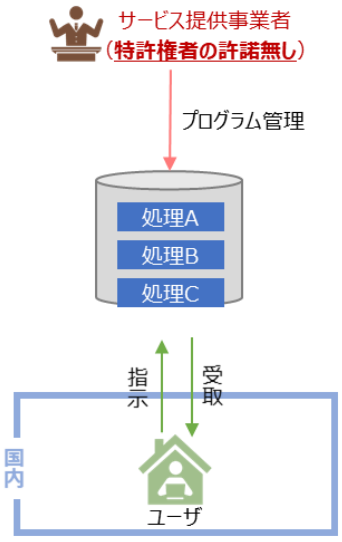
また、参考として、令和 4 年度調査研究[90]において実施したアンケート調査[91]における同旨の質問に対する回答結果を【図表III－11】に示す。令和 4 年度調査研究の結果と本調査の結果との間で、同様の回答の傾向がみられた。

[90] 令和 4 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「プログラム関連発明における国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_01.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 10 日］

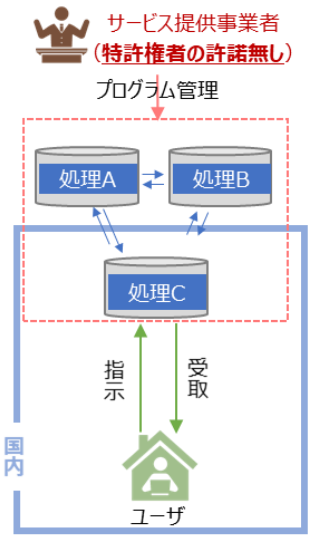
[91] 当該調査では、153 者に対してアンケート調査票を送付し、64 者から回答を得ている（回答率：41.8%）。

【図表III－9】アンケート調査票で例示した実施態様（類型 a～類型 e）

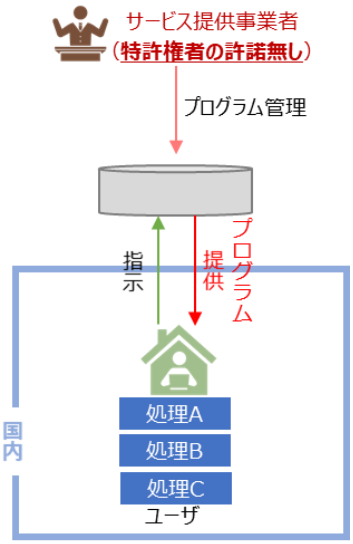
【類型 a】
全て海外サーバで処理



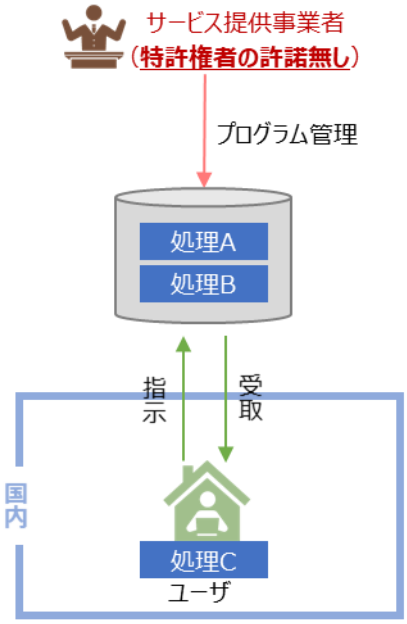
【類型 b】
一部海外サーバで処理



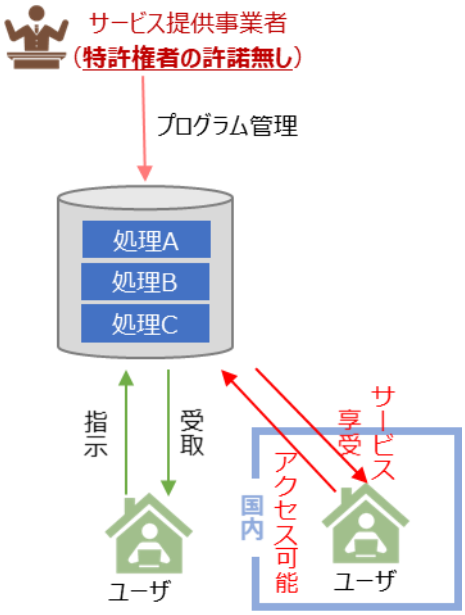
【類型 c】
国内ユーザにプログラムを提供



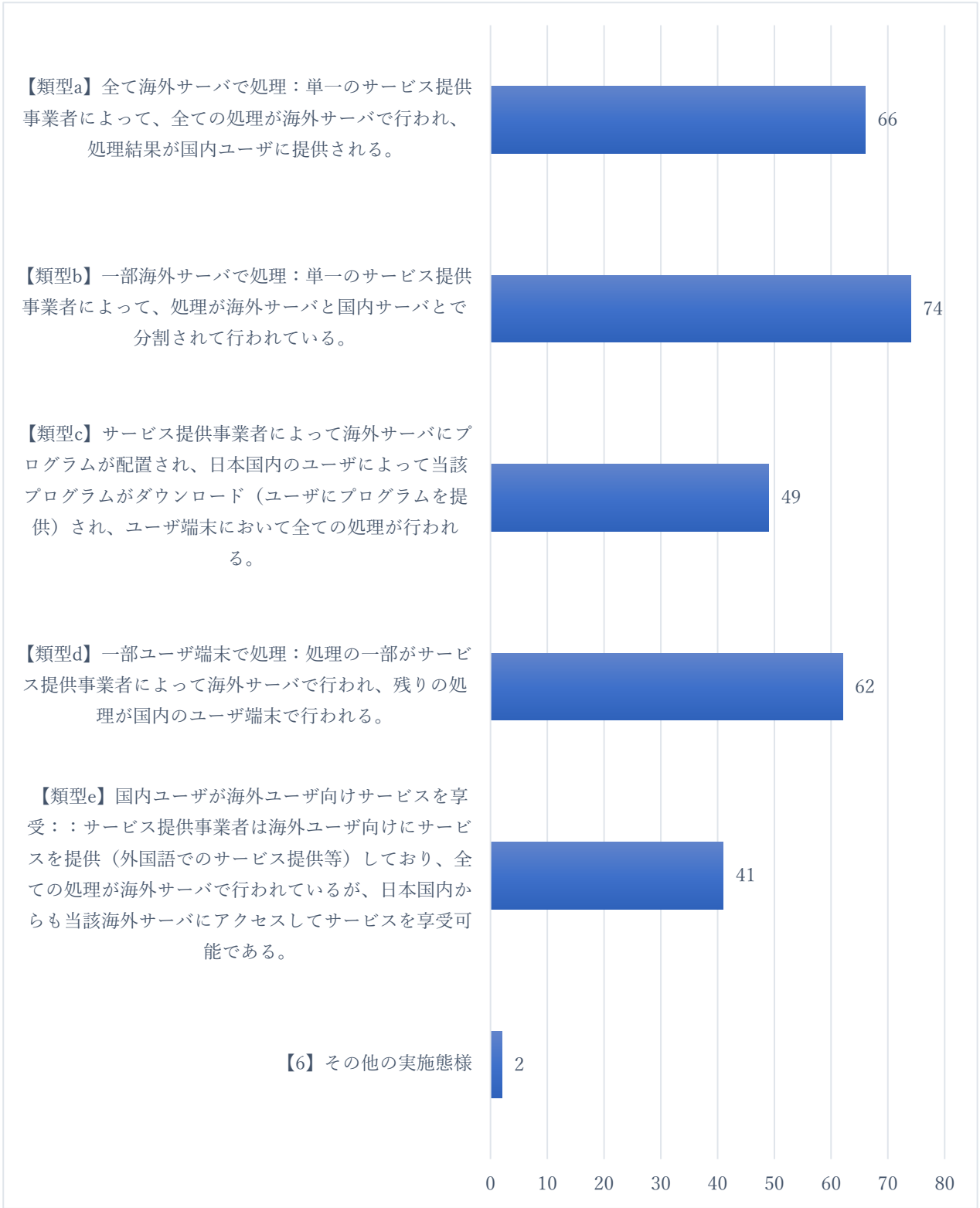
【類型 d】
一部ユーザ端末で処理



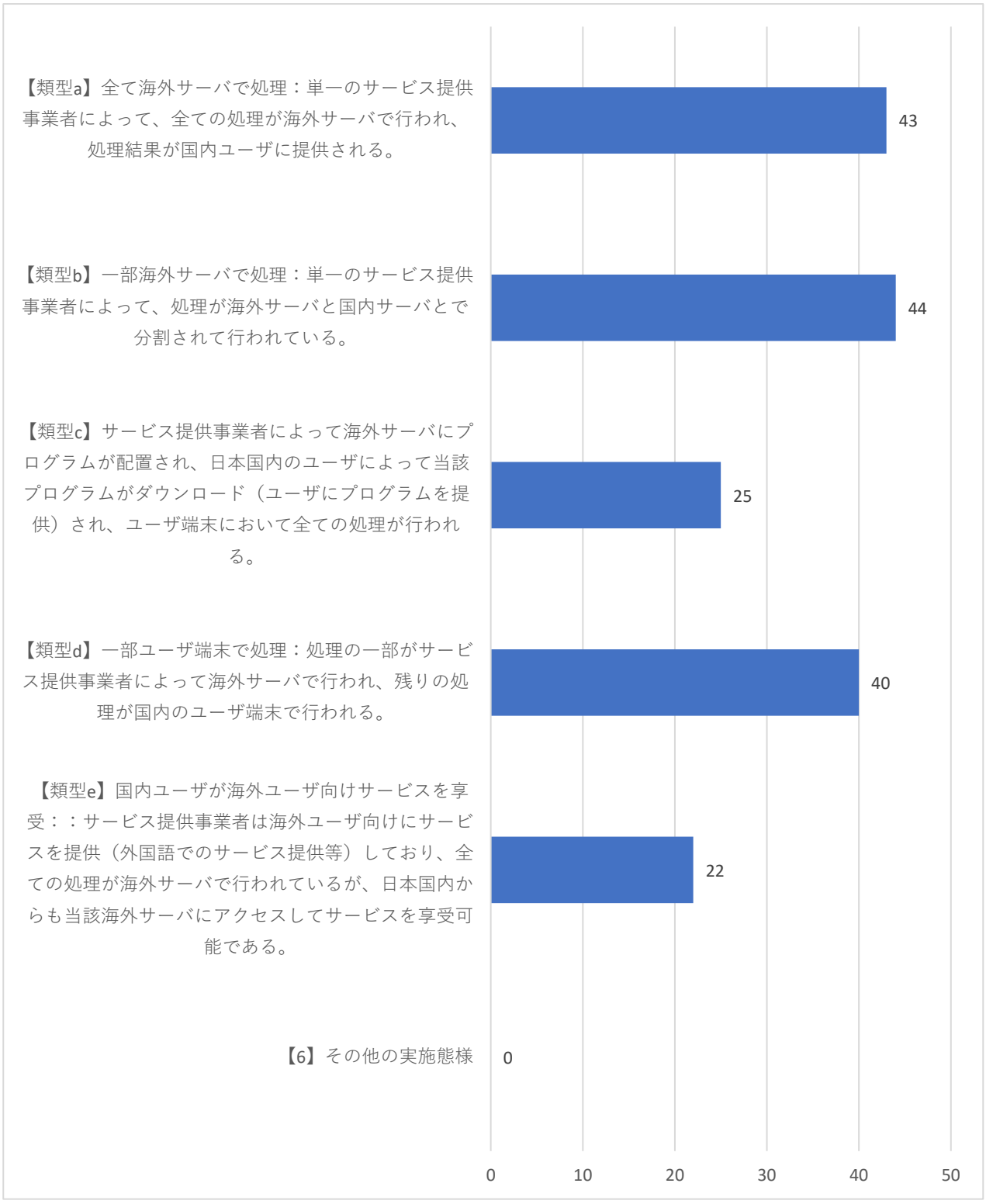
【類型 e】
国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受



【図表III－10】特許権の行使に課題がある具体的な態様（複数回答）（回答者数87）



【図表III－11】（参考）特許権の行使に課題がある具体的な態様（令和4年度）
（複数回答）



（ｄ）懸念を感じている理由

設問 B5 では、設問 B3 において選択した類型について、懸念を感じている理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。（記述式回答詳細は資料Ⅰ資料２参照。以下同じ。）

- サーバ等のシステムの一部を海外に設置することで容易に侵害を回避し得るから。
- 特許発明の構成の一部が国内のユーザ端末で実施される場合、業としての実施には当たらないと考えられるから。
- 業としての実施に当たるとしても、ユーザ（顧客）を権利行使で訴えることになるため、根本的な解決が難しい。
- 2つのドワンゴ対FC2事件の判決において侵害の判断が示されたものの、依然として予見可能性が低いから。
- 被疑侵害者の処理がどこの国でなされているかを特定することは困難であるから。
- システム又は処理が複数の国又は主体に分散される場合、権利行使が難しくなるから。
- システム又は処理の一部が海外にある場合、侵害の立証が困難になるから。
- 将来における侵害品を構成し又は侵害行為を行うサーバが設置されそうな国・地域について網羅的に特許権を取得することは現実的でないから。
- 米国や欧州などのように比較的判例が出ていれば対策も立てやすくなるが、全世界で統一したルールがない以上、それ以外の国では特許権の行使ができるか不明であるから。

（ｅ）懸念があると考えていない理由

設問 B6 では、設問 B2 において「懸念を感じない」又は「わからない」を選択した回答者（32 者）にその理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 自社のサービス又は製品が国境を跨いで実施されるものではない。
- 事業への影響の検討が十分に進んでいない。

（ｆ）特許権以外の知的財産権の観点

設問 B7 において、国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法等）の観点で、権利者としての立場から、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があるか質問したところ、23 者から回答があった。主な回答の概要は以下のとおり。

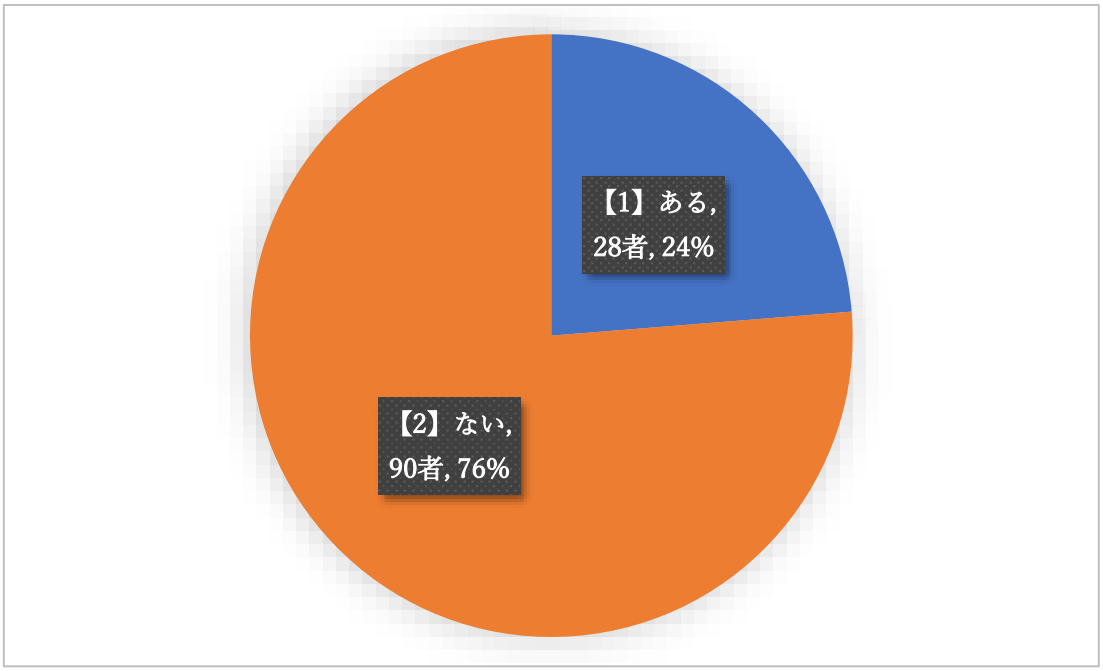
- 商標について、海外の ｅ コマースサイトにおいて、自社商標を付して模倣品販売を行っているウェブサイトを発見したので、運営先に削除を要求した。
- 著作物について、自社の著作物（特にゲームキャラクター）を海外においてコピーされた事例がある。
- 自社商品・製品の外観を意匠で守り、出所表示などを商標で守っているのが実情であるが、模倣品が出回る問題が生じており、模倣業者の摘発等、法的手段で対応しているが、すべてを摘発・対応しきれない実情がある。

（ｇ）国際裁判管轄に対する懸念

設問 B8 において、国境を跨いで構成される実施行為に対して、特許権を行使するに際して、日本国裁判所に国際裁判管轄が認められるか（日本国の裁判所に特許権の侵害訴訟等を提起できるか）について懸念を感じたことがあるかを質問したところ、【図表Ⅲ－12】の回答を得た。

本回答者の 90 者（76%）が「懸念を感じたことがない」と回答した。「懸念を感じたことがある」と回答したのは 28 者（24%）であった。

【図表III－12】国際裁判管轄に対する懸念の有無（回答者数118）



設問 B9 では、設問 B8 において「懸念を感じたことがある」と回答した回答者に対して、懸念を感じた事例とその理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

なお、エンフォースメントの観点であるが、国内に事業所を有しない海外の企業に対して、差止め、損害賠償請求の執行ができるのか懸念を感じる、という回答もみられた。

- 多国籍（多国間）にサーバを構築するようなサービスの場合、いずれの国に裁判管轄権が認められるのか。
- サーバ設置国又はサーバごとの役割を特定できない場合、いずれの国で対応するか判断できない。
- 複数国に跨る実施において双方の国に同じ特許権が存在していた（有する）場合、いずれの国に裁判管轄権が認められるのか。

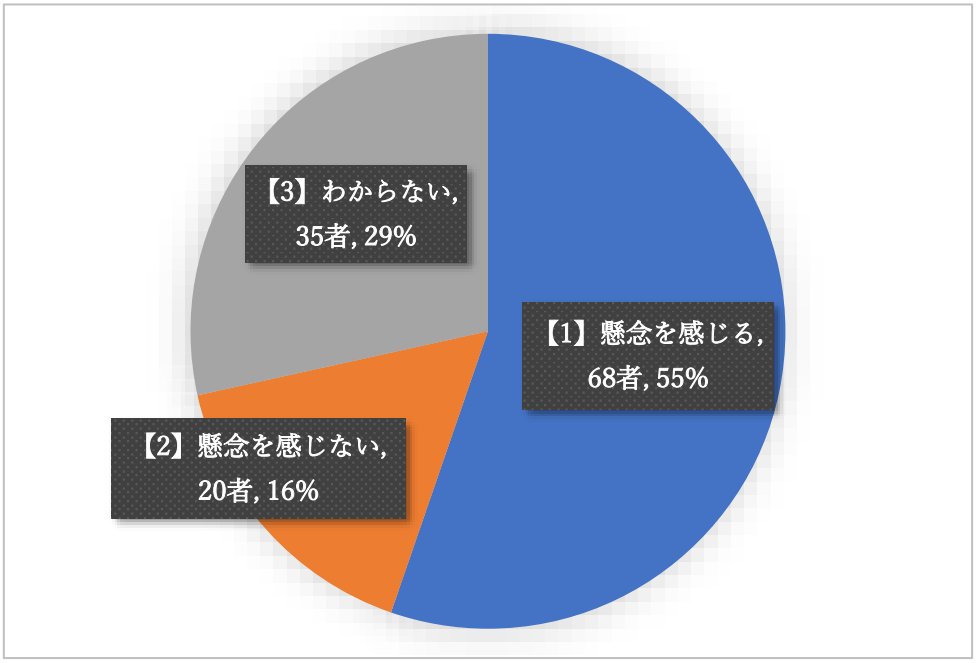
③ 国境を跨いで構成される実施行為が懸念される事例（事業者の立場から）

（ａ）事業者の立場での懸念

設問C1において、国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で懸念を感じているか質問したところ、【図表III－13】の回答を得た。

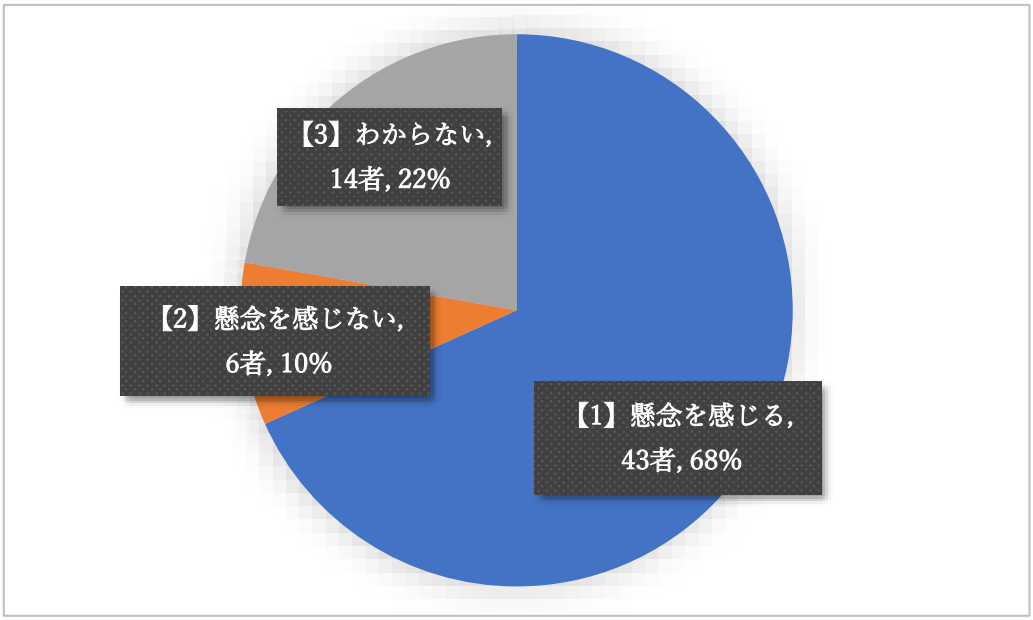
事業者の立場で懸念を感じるとした回答者が68者（55%）、懸念を感じないとした回答者は20者（16%）となった。

【図表III－13】事業者の立場での懸念の有無（回答者数123）



参考として、令和 4 年度調査研究において実施したアンケート調査における同旨の設問への回答結果を【図表III－14】に示す。令和 4 年度調査研究の結果と比較して、本調査研究の結果は、懸念を感じるという回答の割合が 13 ポイント減、懸念を感じないという回答の割合は 6 ポイント増となった。

【図表III－14】（参考）事業者の立場での懸念の有無（令和4年度）（回答者数63）



設問 C2 では、設問 C1 で「懸念を感じる」と回答した者に対して、具体的にどのような事項が懸念されるか質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 属地主義の原則から問題ないと判断していたものが、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決により、一概に問題ないと言えなくなり、また、どのような要件を満たせば権利に抵触するのかの判断が難しくなったと感じる。
- 国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、事業者としては特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権者から特許権侵害を主張される可能性がある。
- どこの国の特許権を調査すべきかの判断が困難である。
- クラウドサービス等を提供するプラットフォーム事業者が、そのサービス利用者の実施内容を全て把握することは必ずしも可能ではない。
- 国内と海外のグループ会社で協力して実施行為を行う場合において、準拠法等の判断が難しい。
- 一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される恐れがある。

（b）懸念があると考えていない理由

一方、設問 C3 では、設問 C1 で「懸念を感じない」又は「わからない」を選択した者に対して、その理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 国境を跨ぐサービスを提供していない。
- 差し迫った具体的な事案がない。

・ 自社のサーバが国内にある場合を前提に抵触（侵害）判断しているため、リスク判断に齟齬は生じない。

（ｃ）特許権以外の知的財産権の観点

設問 C4 において、国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法等）について、事業者の立場からの懸念や問題が生じた事例について質問したところ、21 者から回答があった。主な回答の概要は以下のとおり。

・ 商標権について：インターネット上で商品紹介等をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において、いわゆる販売等の申し出をする行為に該当しうるか曖昧である。
・ 意匠権について：インターネットを介して画像の意匠を表示した場合、他国の登録意匠の実施に該当しうるか曖昧である。
・ 著作権について：国ごとに許容される範囲が分かりにくい。

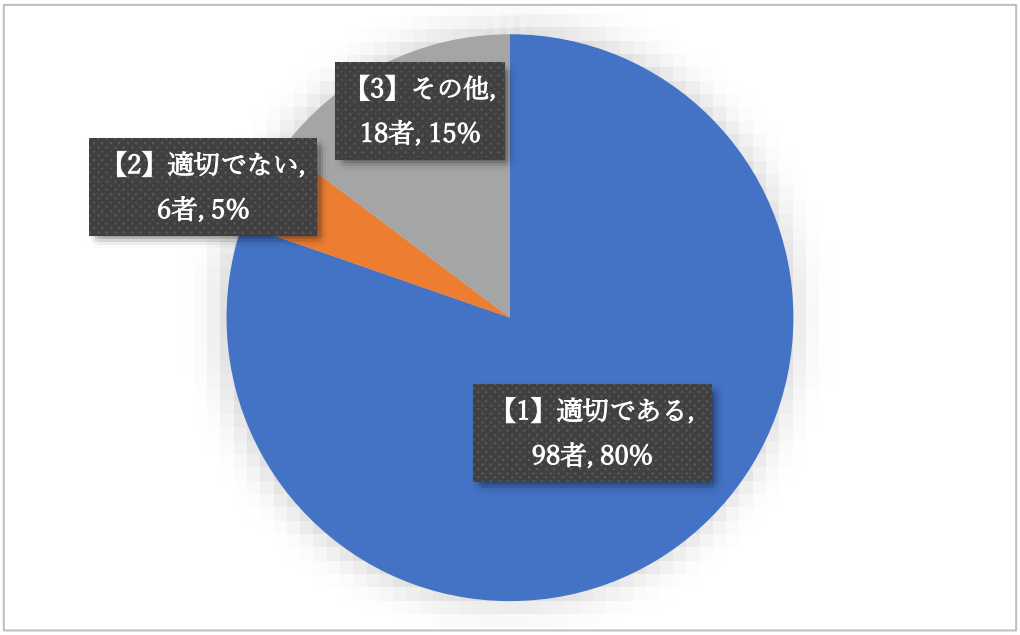
④ ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決への評価

（ａ）「生産」に該当すると解するのが相当であるとの判断に対する評価

設問D1において、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決における「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法第2条第3項第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、特許法第2条第3項第1号の「生産」に該当すると解するのが相当である」との判断に対する評価を質問したところ、【図表III－15】の回答が得られた。

適切であるという回答が 98 者（80%）と多数となった一方で、適切でないという回答は 6 者（5%）にとどまった。

【図表III－15】ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の評価（回答者数122）



「適切でない」と回答した 6 者が属するレイヤ（設問 A3 参照）は、プラットフォーム・レイヤが 1 者、ネットワーク・レイヤが 2 社、デバイス／部材・レイヤが 2 者、その他の ICT 関連の製品／サービスが 1 者という内訳となった。

次に、設問 D2 では、設問 D1 における回答の理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

適切であるとする理由

- 実質的に国内で実施しているのに、構成要素の一部が海外にあるということだけで侵害回避となるのは妥当ではないから。
- 現代の国際的なビジネスの実態を反映した結果であると考えるから。
- 権利者の保護とビジネスの実態とのバランスがとれていると考えるから。
- 国際的な調和の観点から妥当な判断だと考えるから。
- 属地主義の原則は維持しつつ、ネットワーク関連発明の特有に合わせて属地主義を柔軟に解釈したものと考えられ、妥当と考えられるから。

適切でないとする理由

- 4 要素の総合考慮となっていること、また、各要素の基準の線引きも曖昧であることにより、予見可能性を欠くものと感じるから。
- 伝統的な「生産」概念を、機能的なものにまで拡張したことにより、権利保護強化になる反面で第三者の監視負担が増え、潜在的な事業リスクが高まったから。
- 「生産」の主体を事業者と判断した点に違和感があるから。
- システムの「生産」行為の侵害認定において、システムが完成された後のシステムの「利用」、すなわち「使用」行為を考慮していることに違和感があるから。

「その他」とする理由

・ 侵害行為とみなすことについては適切であると考えるが、一方で、侵害行為を「生産」とみなすことが適切かどうかや、侵害行為とみなすにあたって考慮される 4 つの考慮事項全てが適切かどうかは議論の余地があるから。 ・ 属地主義を厳密に解釈せずに、国内の実施と判断したことは適切であると考えられるが、一方で、端末がサーバから各ファイルを受信した時点でシステムが「生産」されるという判断は、ファイルを受信する毎にシステムが生産されることになってしまい、また、「生産」だけで本特許の効果を得られるわけではないと考えられるから、その点で適切とは言い難い。 ・ 「生産」に該当すると解すること自体は適切であると考えるが、一方で、損害賠償額の認定はサービスの利用状況に基づいてなされており、侵害認定された「生産」との関係についてわかりにくさを感じるから。

（b）4 つの考慮要素への評価

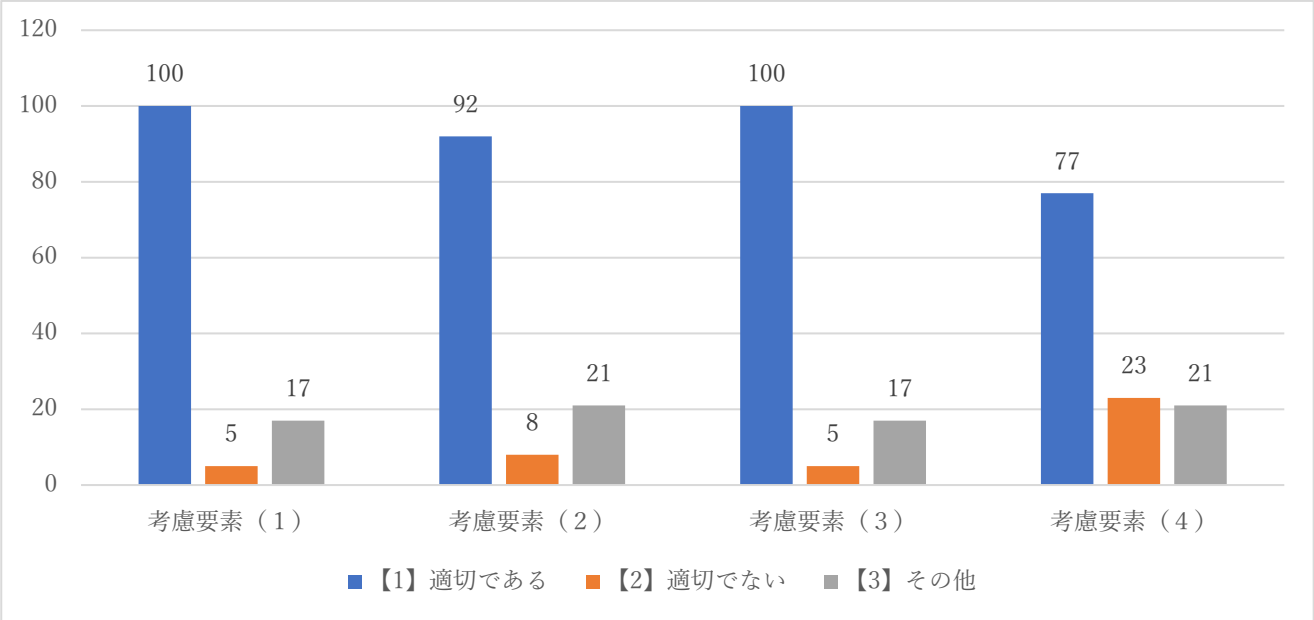
設問D3では、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決において、システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができると評価し得るか否かを判断する上で考慮する事項として例示された、以下の4つの考慮要素（以下「考慮要素」という。）のそれぞれについての評価を質問したところ、【図表III－16】の回答が得られた。

考慮要素（1）	当該行為の具体的態様
考慮要素（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
考慮要素（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
考慮要素（4）	当該システム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

考慮要素（1）、（2）及び（3）については、いずれも適切であると評価した回答がそれぞれ 100 者、92 者、100 者と多く、割合としてもいずれも 8 割以上となった。一方、適切でないという回答は、それぞれ 5 者、8 者、5 者にとどまった。

考慮要素（4）については適切であるという回答が 77 者（64%）と 6 割以上であった一方、適切でないという回答は 23 者（19%）となり、適切でないと回答した者の割合が他の考慮要素に比べてやや高い割合となった。

【図表III－16】考慮要素ごとの評価（回答者数122）



設問 D4 では、設問 D3 における回答の理由を質問した。主な回答の概要は以下（ア）～（エ）のとおり。

（ア）考慮要素（１）（当該行為の具体的態様）について

「適切である」という回答の理由

- ネットワーク関連発明に関する侵害判断を、形式的な要件で一律に判断するのではなく、具体的態様に照らして個別に判断したから。
- 保護範囲の過度な拡大解釈を除外する観点で妥当な要素だから。
- 他の考慮要素を評価する上で、前提となりうる要素だから。

「適切でない」とする回答の理由

- 諸外国の裁判例には、この考慮事項がないから。
- 該当するか否かの線引きが曖昧であるから。

「その他」とする回答の理由

- 具体的態様の指針が明確でなく、本判決以外の態様への当てはめがわからない。

（イ）考慮要素（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）について

「適切である」という回答の理由

- 国内に存在する要素が、本質的部分や主要な要素等であるかで、実質的な発明の実施場所（国内での実施と評価できるか）を判断することは適切であると考えるから。

・ システムの発明では、どの構成要素がどのような役割を果たすかを考慮することが重要であるため。

「適切でない」とする回答の理由

・ 本要素を考慮すると、(ユーザ端末以外の) 要素自体が 1 つも国内に存在していない場合や国内に存在する要素が本質的なものではない場合等には侵害逃れとなり得るから。

「その他」とする回答の理由

・ 妥当な考慮要素であると思う一方で、国内にある構成が必ずしも要件を満たすようなものばかりではないから。

(ウ) 考慮要素 (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) について

「適切である」という回答の理由

・ 発明の効果が、ユーザに対するものであればサービスの提供場所になるため、判断しやすい。
・ 発明の効果が得られる場所＝実施した場所、のような考え方であれば、プロセスの一部を海外で実施することによる侵害回避の手法を気にしなくてもよくなる。

「適切でない」とする回答の理由

・ 処理を複数国に跨って行う場合、発明の効果の内容によっては、発明の効果が複数国にまたがって発現する場合があり不明確だから。
・ 「生産」について「利用」による効果で判断しているから。

「その他」とする回答の理由

・ 国内特許における輸出行為においては、海外向け製品は海外で効果を得るものであっても侵害の認定となるので、「発明の効果が得られる場所」の考慮が必須なのかどうかは疑問を感じるから。
・ 技術的効果は、システムの性質によって様々な考え方ができるようにも思われるから。

(エ) 考慮要素 (4) (当該システム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) について

「適切である」という回答の理由

・ 侵害により不利益を受ける権利者を守る必要があるから。
・ ネットワーク関連特許の権利行使を広く認め過ぎると、特許不実施主体 (NPE) による濫訴が懸念され、特許権者の不利益が大きくなる場合のみ権利行使を認めるべきで、そのために本要件は重要。

「適切でない」とする回答の理由

- 特許権者の経済的利益の多寡で特許権侵害の結論が変わりうるから。（特許権者が不実施の場合、利益を得られていない場合、付帯サービスとして無料で実施している場合、他者へ経済的損失を与える態様で実施している場合、等の例が挙げられた。）
- 特許権侵害において、特許権者の経済的利益に与える影響は、侵害論では考慮すべきでなく損害論で考慮されるべきだから。

「その他」とする回答の理由

- 権利者が同様のサービスを提供しているか否かで判断が変わりうるから。

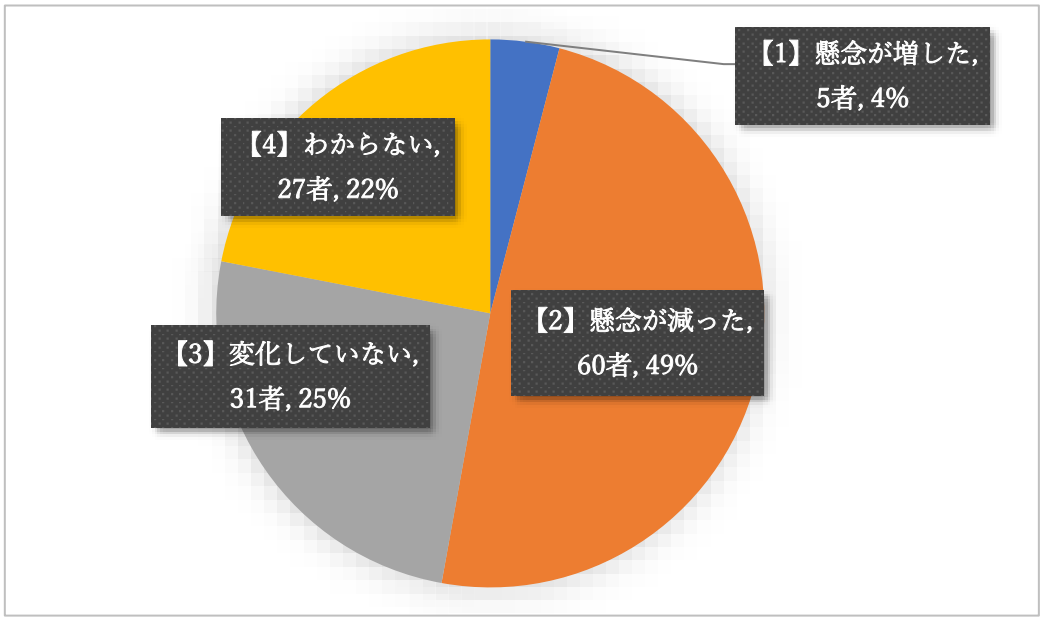
⑤ ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念についての意識の変化

（a）権利者としての意識の変化

設問 E1 において、国境を跨いで構成される実施行為に対する意識がドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決により変化したか質問したところ、【図表III－17】の回答が得られた。

ほぼ半数にあたる 60 者（49%）が「懸念が減った」と回答し、「変化していない」との回答は 31 者（25%）、「懸念が増した」という回答は 5 者（4%）にとどまった。

【図表III－17】権利者としての意識の変化（回答者数123）



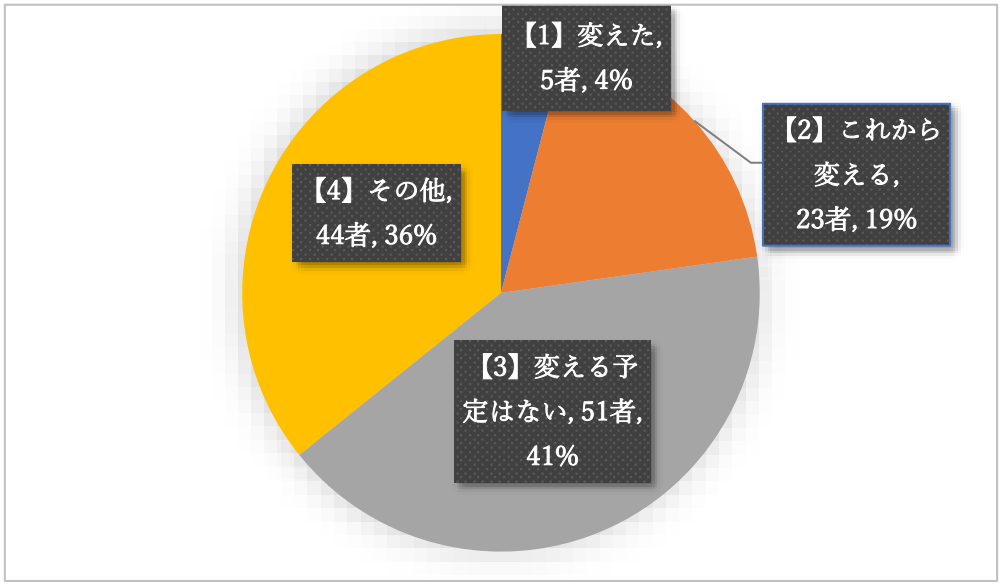
（b）権利者としての対応の変化

設問E2において、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への権利者としての対応に変化があるか質問したところ、【図表III－18】

の回答を得た。

「変える予定はない」という回答が51者（41%）と最多で、「変えた」という回答は5者（4%）、「これから変える」という回答は23者（19%）であった。

【図表III－18】権利者としての対応の変化（回答者数123）



設問 E3 では、設問 E2 において「変えた」又は「これから変える」と回答した者に対して、具体的に何を変えた又は変えるかを質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

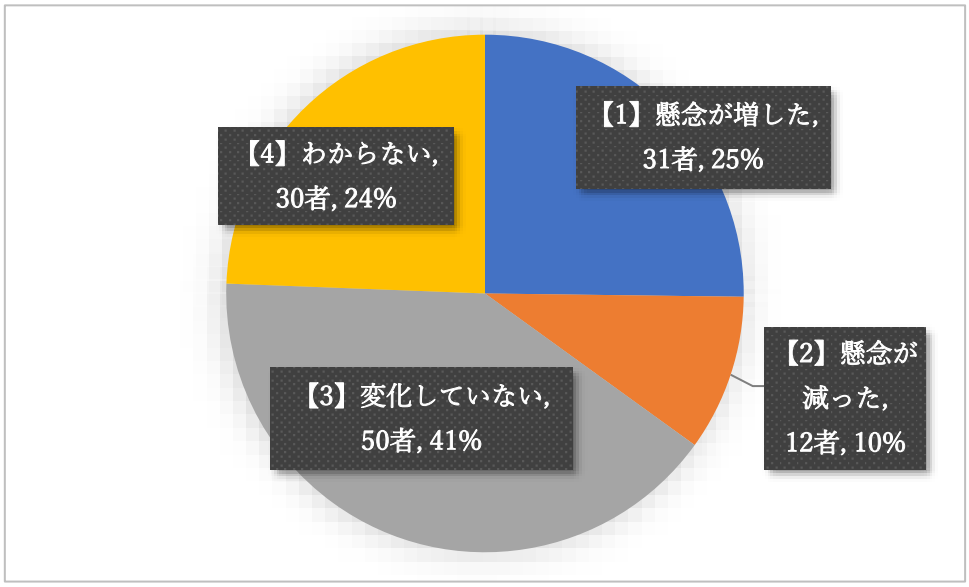
- サーバ単体に無理に機能の構成要素をまとめず、システムクレームを設けることを検討する。
- 権利行使しやすいように、クレームの書き方を工夫していく。
- 一部の構成を国外で実施していると思われる他社への権利行使も検討する。

（ｃ）事業者としての意識の変化

設問E4において、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への事業者としての懸念がどのように変化したか質問したところ、【図表III－19】の回答が得られた。

変化していないという回答が50者（41%）と最多であり、「懸念が増した」という回答は31者（25%）、「懸念が減った」という回答は12者（10%）にとどまっており、権利者の立場での意識変化を聞いた設問E2と異なる傾向がみられた。

【図表III－19】事業者としての意識の変化（回答者数123）

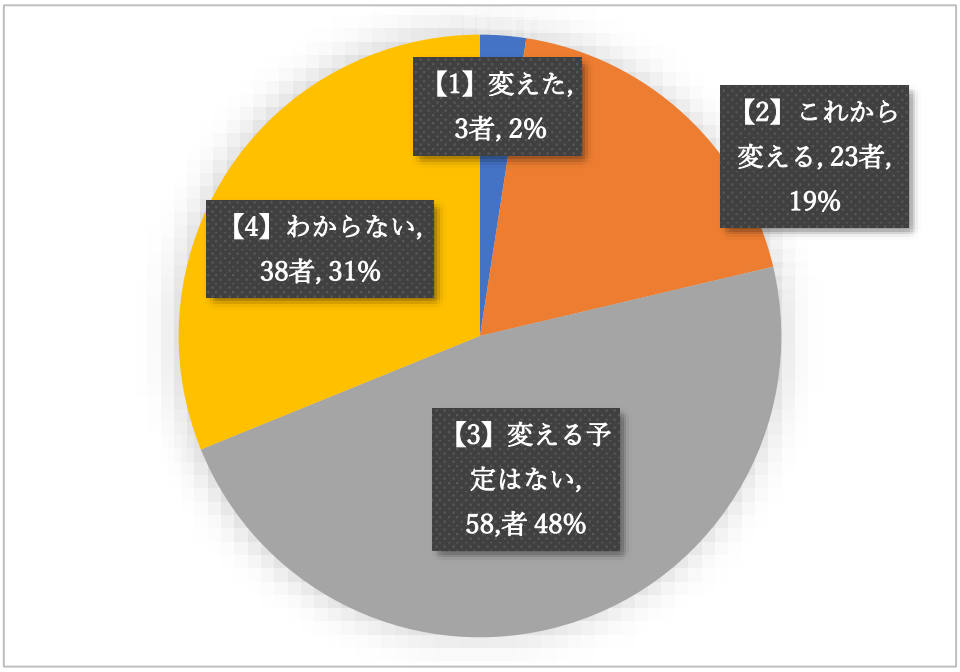


（ｄ）事業者としての対応の変化

設問E5において、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への事業者としての対応に変化があるか質問したところ【図表III－20】の回答を得た。

「変える予定はない」という回答が58者（48%）と最多で、「変えた」という回答が3者（2%）、「これから変える」という回答が23者（19%）であった。

【図表III－20】事業者としての対応の変化（回答者数122）



設問 E6 では、設問 E5 において「変えた」又は「これから変える」を選択した者に対して、具体的に何を変えた又は変えるかを質問した。23 者から回答あり、主な回答の概要は以下のとおり。

・　他社特許のクリアランスの判断基準の見直し。

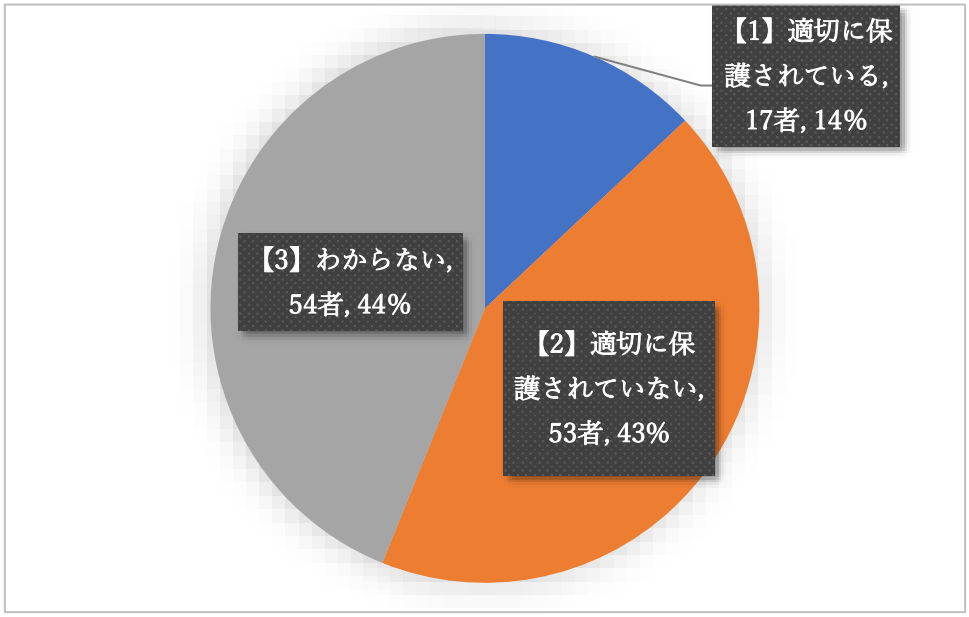
⑥ 特許制度上での権利保護に対する要望、及び、他国による権利保護への許容性

（ａ）現行制度による保護の適切さ

設問F1において、国境を跨いで構成される実施行為による侵害に対して、現行の特許制度で適切に保護されていると考えるか質問したところ、【図表III－21】の回答を得た。

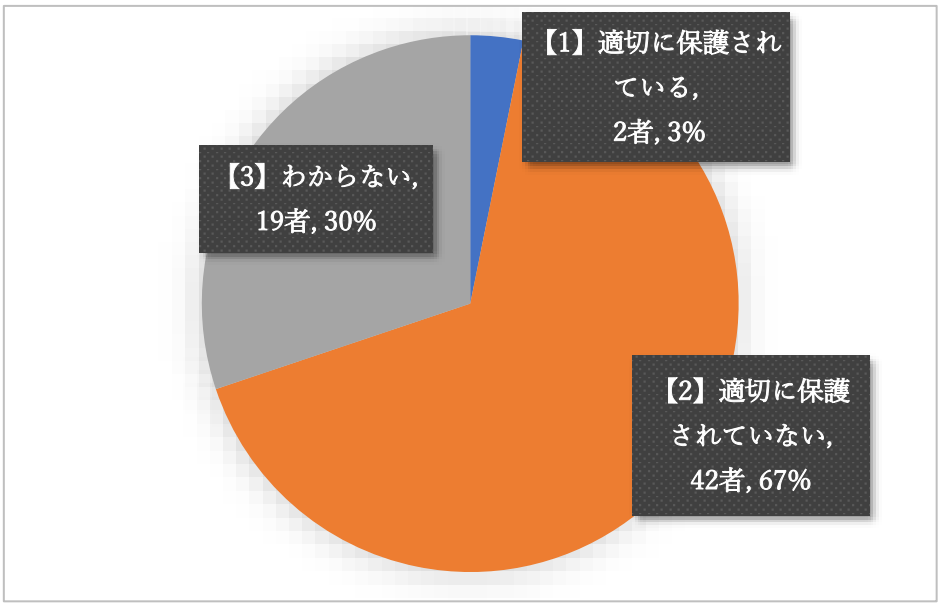
わからないという回答が54者（44%）と最多となったが、ほぼ同数の53者（43%）が適切に保護されていないと回答した。適切に保護されているという回答は17者（14%）であった。

【図表III－21】現行制度による保護の適切さ（回答者数124）



参考として令和 4 年度調査研究において実施したアンケート調査における同旨の質問への回答結果を【図表III－22】に示す。令和 4 年度調査研究の結果と比較して、本調査研究の結果は、適切に保護されていないという回答が 24 ポイント減少した。一方、適切に保護されているという回答が 11 ポイント増、わからないとする回答が 14 ポイント増となった。

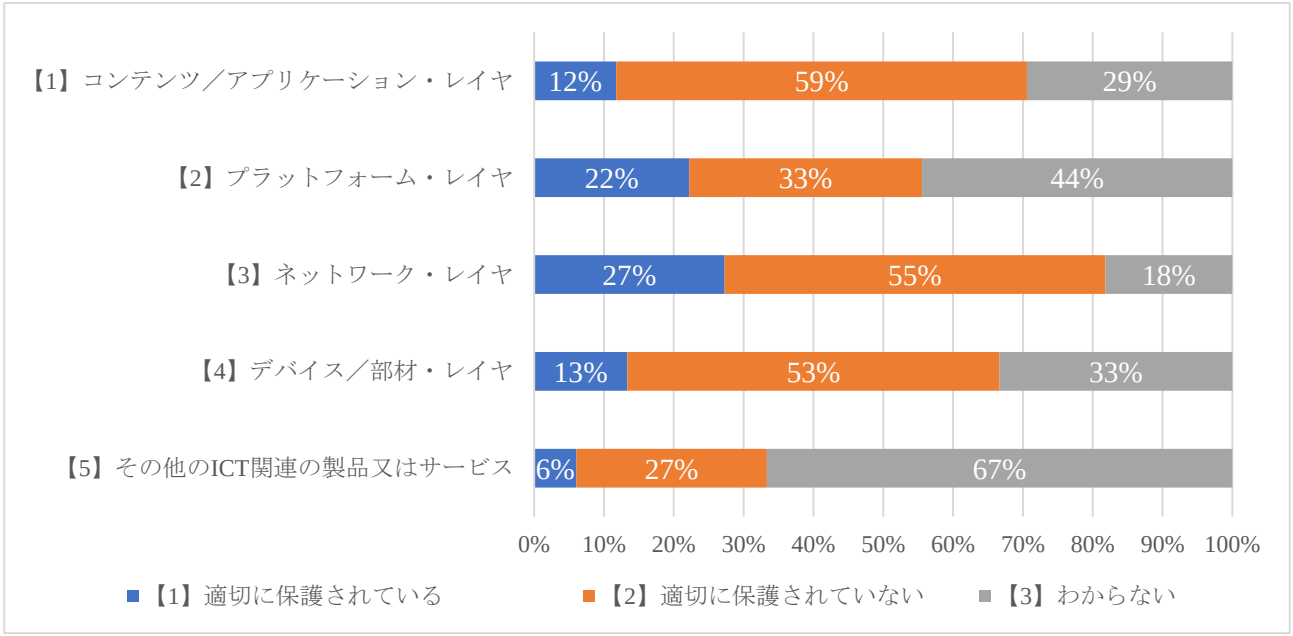
【図表III－22】（参考）現行制度による保護の適切さ（令和4年度）（回答者数63）



国境を跨いで構成される実施行為による侵害に対する現行制度による保護の適切さについて、ネットワークの各レイヤ（コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、ネットワーク・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ、その他のICT関連の製品／サービス）の内訳を見ると、【図表III－23】の結果となった。

レイヤごとに傾向に違いが見られ、プラットフォーム・レイヤにおいて適切に保護されていないと回答した者の割合が相対的に少ない結果となった。

【図表III－23】現行制度による保護の適切さの各レイヤ内訳（回答者数115）

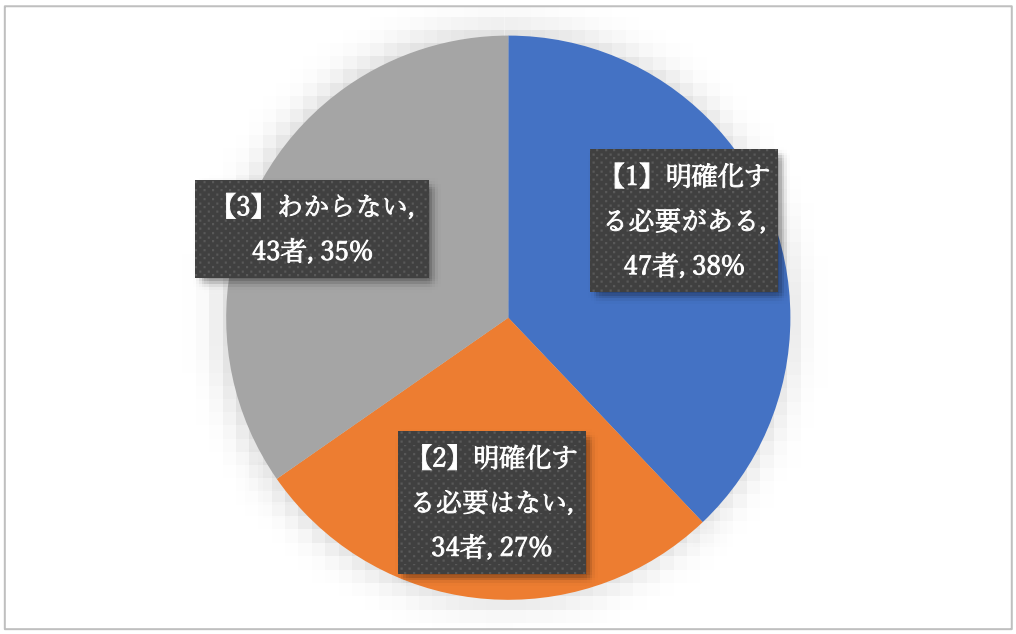


（ｂ）法改正による明確化の必要性

設問F2において、国境を跨いで構成される実施行為について、特許権の侵害として扱うべき実施態様を特許法の改正によって明確化する必要があるか質問したところ、【図表III－24】の回答が得られた。

法改正による明確化する必要があるとの回答が 47 者（38%）と最多であり、わからないという回答が 43 者（35%）と続き、法改正による明確化は必要ないという回答は 34 者（27%）という結果であった。

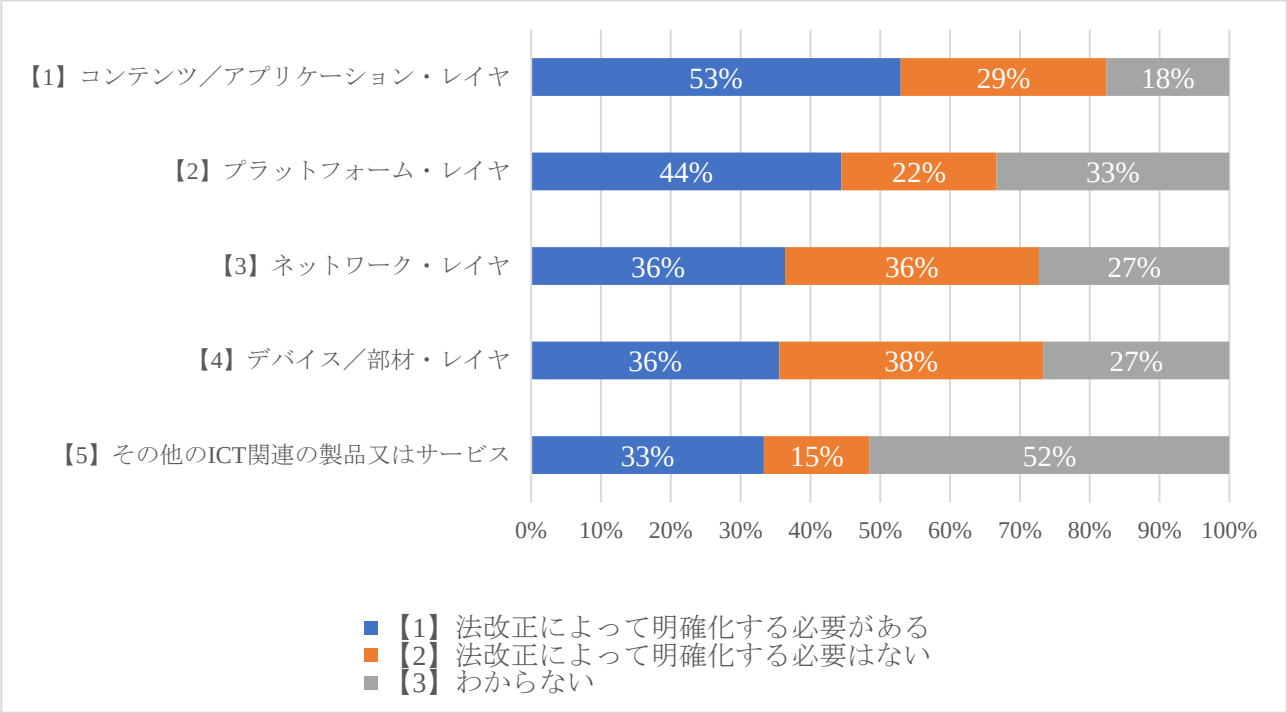
【図表III－24】法改正による明確化の必要性（回答者数124）



法改正による明確化の必要性について、各レイヤ（コンテンツ／アプリケーション・レイヤ、プラットフォーム・レイヤ、ネットワーク・レイヤ、デバイス／部材・レイヤ、その他のICT関連の製品／サービス）の内訳を見ると、【図表III－25】の回答となった。

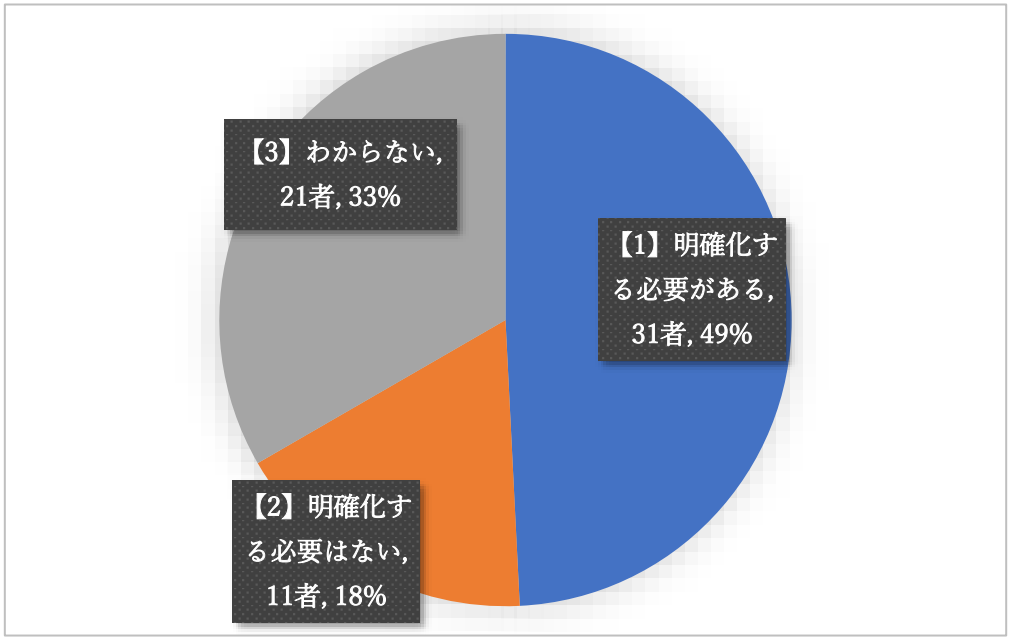
レイヤごとに傾向に違いが見られ、コンテンツ／アプリケーション・レイヤでは、法改正により明確化する必要があるという回答が過半数となる結果であった。

【図表III－25】法改正による明確化の必要性の各レイヤ内訳（回答者数115）



参考として、令和 4 年度調査研究において実施したアンケート調査における同旨の設問への回答結果を【図表III－26】に示す。令和 4 年度調査研究の結果と比べて、法改正による明確化をする必要があると回答した者の割合が 11 ポイント減少している。一方で、法改正による明確化をする必要がないと回答した者の割合は、本調査研究では 9 ポイント増加した。

【図表III－26】（参考）法改正による明確化の必要性（令和4年度）（回答者数63）



（ｃ）法改正の具体的内容

設問 F3 では、設問 F2 において「法改正による明確化が必要である」と回答した者に対して、どのような法改正が必要と考えるか質問した。主に実施の定義（特許法第 2 条第 3 項）関連及び間接侵害規定（特許法第 101 条）関連などに関する意見が得られ、回答の概要は以下のとおり。

実施の定義（特許法第2条第3項）関連

- 海外からのプログラムの提供行為を実施（特許法第2条第3項第1号）に該当することを明確化する。
- 大合議判決の考えを、特許法第2条第3項第1号の「生産」の定義の例外として、一部行為が海外で実施された場合でも生産に該当しうる旨を明確化する。
- 特許法第2条第3項に、物、方法、物を生産する方法の発明のほかに、システムの発明を追加し、国内の端末を介してユーザにサービスを提供する行為を実施行為に含める。
- ネットワークの発明を定義し、実施に相当する行為として「提供」を規定する。
- 国境を跨いで構成される実施行為として、生産以外の実施行為（「使用」、「提供」等）も捕捉できるようにする。
- 実施行為の一部が海外で行われた場合であっても、一定の要件を満たす場合は、国内での実施とみなせる規定を設ける。

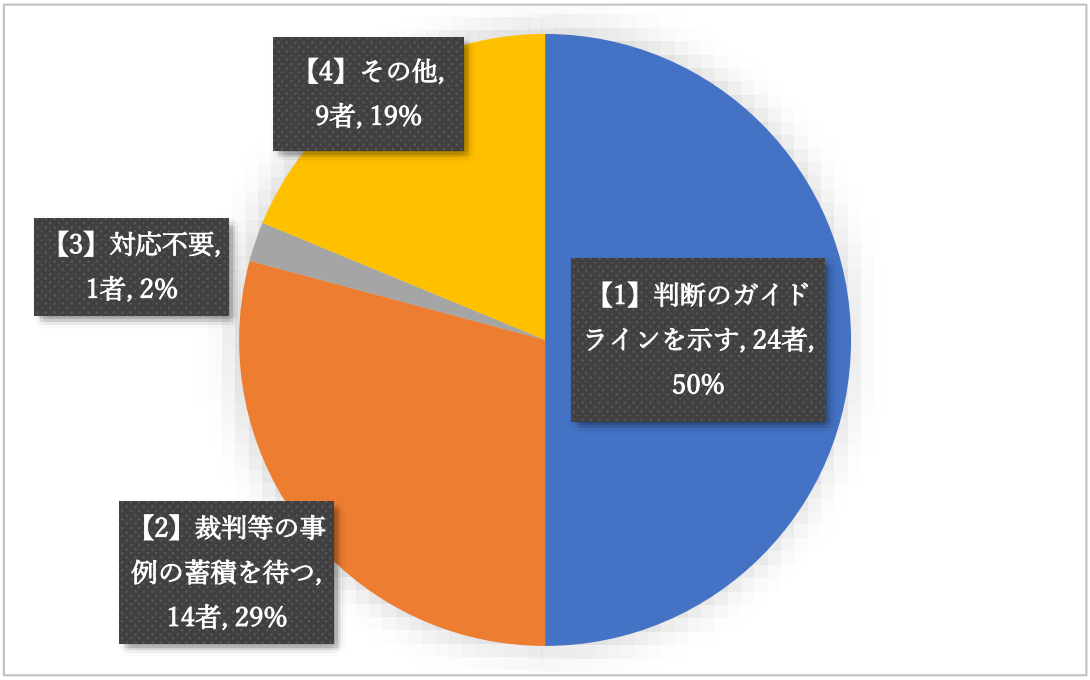
間接侵害規定（特許法第 101 条）関連

- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第101条）の適用対象を拡張する。
- 直接侵害行為が国内において行われるが、間接侵害行為が国外において行われる場合についての手当を行う。

（ｄ）法改正以外の対応の必要性

設問 F4 では、設問 F2 において「法改正による明確化は必要ない」と回答した者に対して、どのような対応が望ましいかを選択式で質問したところ、【図表III－27】の結果となり、判断のガイドラインを示すという回答が半数の 24 者（50%）となった。次いで、判例の蓄積を待つという回答は 14 者（29%）、対応不要とする回答は 1 者（2%）、その他は 9 者（19%）となった。

【図表III－27】法改正以外の望ましい対応（回答者数48）



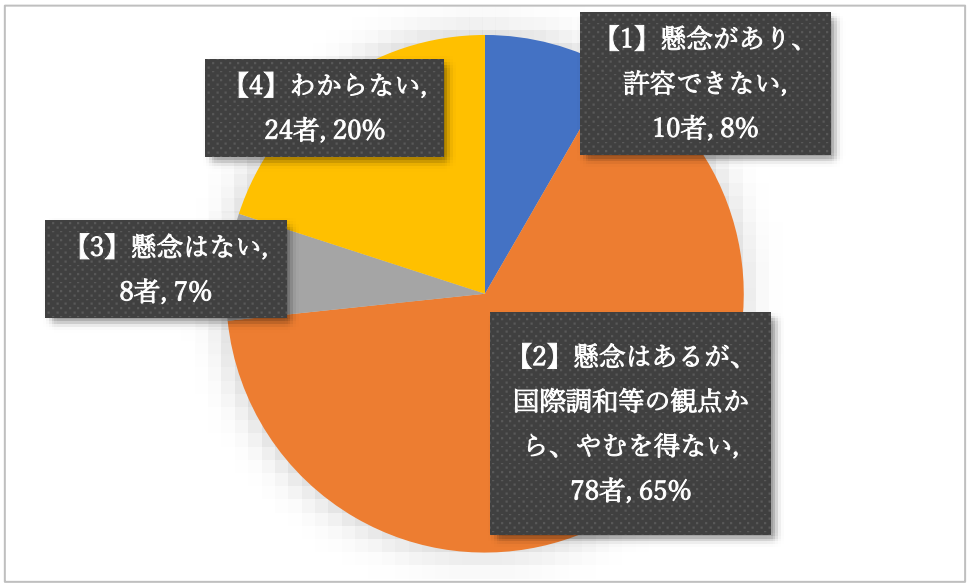
設問 F6 では、設問 F4 において「その他」と回答した者（9 者）に対して、具体的な対応の内容を質問した。回答の概要は以下のとおり。

- 諸外国の裁判例を積極的に発信し、議論の土台を整えるべき。
- 国際協調が取れた後に法改正を検討するべき。
- ガイドラインや特許請求の範囲の書き方で対処できるのか、まずは産業界を含めて議論するべき。

（ｅ）他国において同様の扱いがなされる場合の影響

設問F7において、国境を跨いで構成される実施行為について、特許法改正により侵害として扱うべき実施態様を明確化した場合に、仮に他国においても同様の扱いがなされ、日本国内にいる者が外国の特許権に基づいて権利侵害を問われ得ることに対して、どのように考えるか質問したところ、【図表III－28】の回答が得られた。
「懸念があり、許容できない」という回答は10者（8%）、「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」という回答は78者（65%）、「懸念はない」という回答は8者（7%）であった。

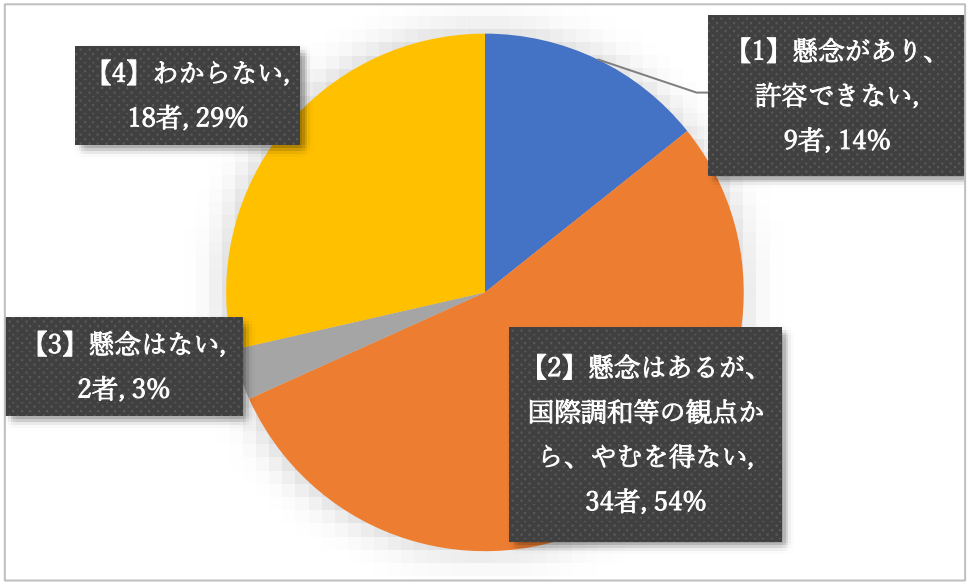
【図表III－28】他国において同様の扱いがなされる場合の影響（令和 5 年度）
（回答者数 120）



参考として令和4年度調査研究で実施したアンケート調査の結果における同旨の設問への回答結果を【図表III－29】に示す。令和4年度調査研究の結果に比べて、

「懸念があり、許容できない」という回答は6ポイント減、「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」という回答は11ポイント増、「懸念はない」という回答は4ポイント増であり、「懸念がある」という回答を選択した者の割合に減少がみられた。

【図表III－29】（参考）他国において同様の扱いがなされる場合の影響（令和4年度）
（回答者数63）



設問 F8 では、設問 F7 において「懸念があり、許容できない」を選択した回答者（10 者）に対して、その理由を質問した。回答の概要は以下のとおり。

- 国によっては、追従しないケースもあり、対応が複雑化するおそれがある。
- 事業をグローバルに展開するにあたり、パテントクリアランス等の従前の努力は行うが、「相当の注意」に相当する基準がないと外国からの訴訟が増大し、負担が厳しいと思われる。
- クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
- 法改正により「実施」の定義が拡張され、他国がこれを追従した場合に、日本における実施が他国の特許を基に権利行使されるとなると、属地主義の考え方が根本から覆されるのではないかと懸念する。
- 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められることが常道になった場合、世界中の国々の特許権を対象にクリアランス調査が必要になってしまうことが懸念される。他国の特許で侵害の懸念があるとしたら、どこの国の特許で権利行使されるか分からず、クリアランス調査の対象国が絞れないので、非常に懸念がある。言語の違いにも対応できない。

（ｆ）特許制度上での権利保護に対する要望

設問 F9 において、国境を跨いで構成される実施行為に関して、特許制度上での権利保護に対する要望を自由記載の形式で質問した。回答の概要は以下のとおり。

- アプリ配信の際のプラットフォーマーに対して権利侵害のサービスを配信させない仕組みを検討してほしい。
- 法改正すべきとは考えるが、認められ得る態様を条文に細かく規定してしまうと却って抜け漏れが懸念されるため、裁判所が事案ごとに柔軟な判断をできる規定ぶりが好ましい。
- グローバルに歩調を合わせた解決ができないか、議論の深化を望む。特に「使用」概念の議論が進むことを期待する。

（iii）小括

ネットワーク関連発明の国境を跨いだ実施行為に関し、国内企業等 304 者に対してアンケート調査を行った結果の概要は以下のとおり。

① 権利者の立場としての懸念（設問 B1～B9）

国境を跨いだ実施行為に対する権利行使について、懸念を感じるという回答が 73%（87 者）と多数を占めていた。他方で、懸念を感じる具体的な実施態様については、ドワンゴ対 FC2 事件に対応する実施態様（【類型 c】）に対して懸念を感じる者の数が、他の実施態様に対して懸念を感じる者の数と比較して少ない結果となり、この傾向は令和 4 年度調査研究と同様であった。また、特許法以外（意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法）に

ついて同様の懸念を感じると回答した者は 23 者であり、特許法に比べて少数[92]であった。

② 事業者の立場としての懸念（設問 C1～C4）

国境を跨いで構成される実施行為について、他社の特許権への抵触等の観点で懸念を感じるという回答が 55%（68 者）であり、令和 4 年度調査研究における同様の質問から 13 ポイントの減少がみられた。他方で、「ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決により…どのような要件を満たせば権利に抵触するのかの判断が難しくなった」等の回答もみられ、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決による事業者としての判断への影響がみられた。また、上記①と同様、特許法以外について同様の懸念を感じると回答した者は 21 者と少数であった。

③ ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の評価（設問 D1～D4）

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の評価を質問したところ、適切であるという回答が 80%と多数を占めており、「権利者の保護とビジネスの実態とのバランスがとれている」等、属地主義の原則を柔軟に解釈した判断に対して概ね肯定的な回答がみられた。他方で、適切でないという回答は 5%であり、その理由として、「4 要素の総合考慮となっていること、また、各要素の基準の線引きも曖昧であることにより、予見可能性を欠く」、「伝統的な「生産」概念を、機能的なものにまで拡張したことにより、権利保護強化になる反面で第三者の監視負担が増え、潜在的な事業リスクが高まった」等が挙げられた。また、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件で示された 4 つの考慮要素それぞれの評価について質問したところ、いずれも適切であるという回答が多数であったが、考慮要素（4）（当該システム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）は、適切でないという回答が他の考慮要素よりも多い結果が得られており、「特許権者の経済的利益に与える影響は、侵害論では考慮すべきでなく損害論で考慮されるべき」等の理由が挙げられた。

④ ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた意識の変化（設問 E1～E6）

権利者としての意識の変化を質問したところ、懸念が減ったという回答が 49%と約半数を占めていた。他方で、事業者としての意識は変化していないという回答が最も多く、41%であった。また、権利者と事業者、いずれの立場においても、事業等の対応に変化はないという回答が最も多い結果となったが、対応を変えるという回答者の中には、クレームドラフティングやクリアランスの点で対応を検討しているという者がみられた。

⑤ 適切な権利保護のために望ましいと考える対応の方向性（設問 F1～F9）

国境を跨いで構成される実施行為について現行の特許制度で適切に保護されているか質問したところ、適切に保護されているという回答が 14%、適切に保護されていないという回答が 43%であり、令和 4 年度調査研究における同様の質問と比較して、前者に 11 ポイ

[92] 本調査では主に特許法に関する調査を念頭にアンケート調査の対象者を選定している点には留意が必要である。

ントの増加、後者に 24 ポイントの減少がみられた。また、特許法の改正による明確化が必要と考えるか質問したところ、明確化の必要がある、明確化の必要はない、わからない、の回答に三分されており、令和 4 年度調査研究において明確化の必要があるという回答が約半数を占めていた結果から、明確化が必要とする回答者の割合が減少する変化がみられた。法改正による明確化が必要ないと回答した者に対し、望ましい対応を選択式で質問したところ、50%が「判断のガイドラインを示す」を選択しており、自由記述での回答の中には「諸外国の裁判例を積極的に発信し、議論の土台を整えるべき。」、「ガイドラインや特許請求の範囲の書き方で対処できるのか、まずは産業界を含めて議論するべき。」等の回答がみられた。他方で、特許法改正により侵害として扱うべき実施態様を明確化した場合に、仮に他国においても同様の扱いがなされ、日本国内にいる者が外国の特許権に基づいて権利侵害を問われ得ることに対してどう考えるか質問したところ、65%が「懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない」を選択しており、令和 4 年度調査研究における同様の質問から、11 ポイントの増加がみられた。

（4）国内ヒアリング調査

本調査研究では、国内企業等に対して行ったアンケート調査結果について深掘りするため、国内企業6者に対してヒアリング調査を実施した。

国内ヒアリング調査は、令和6年1月下旬から同年2月中旬までの期間において実施した。

ヒアリング調査を行った国内企業6者の業種、情報通信分野における階層構造（図表Ⅲ－1参照）上の所属レイヤ、サプライチェーンにおける役割[93]を下表に示す。

【図表Ⅲ－30】ヒアリング先の業種等[94]

	業種	情報通信分野階層構造上の所属レイヤ	サプライチェーンにおける役割
A社	輸送用機械製造業	ネットワーク・レイヤ	最終製品製造企業
B社	その他の製造業	その他のICT関連の製品又はサービス	最終製品製造企業
C社	化学工業	デバイス／部材・レイヤ	材料製造企業
D社	電気機械器具製造業	プラットフォーム・レイヤ	最終製品製造企業
E社	サービス業	その他のICT関連の製品又はサービス	該当なし
F社	情報通信業	ネットワーク・レイヤ	サービス提供企業（運輸業・卸売業・小売業）

（ⅰ）国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（権利者の立場から）

権利者の立場として企業が抱く懸念事項についてヒアリングを行ったところ、以下のように、①判決で考慮要素が示されたが、考慮要素自体が曖昧で引き続き懸念があるなどとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。

① 懸念があるとする意見

- 類型b（データ処理の一部を海外サーバで実施する類型）が当社の実施態様に最も近いため懸念があると感じる。同様に、類型a（データ処理の一部を海外サーバで実施する類型）も当社の事業形態に近いと考えられるので関心がある。（A社）
- 2つのドワンゴ対FC2事件を踏まえても、予見可能性が低いことに懸念を感じている。理由として、判決で示されている考慮要素自体が曖昧である。特にシステムクレーム

[93] 材料製造企業、部品製造企業、最終製品製造企業、サービス提供企業（運輸業、卸売業、小売業）、これらのいずれにも該当なしのいずれかに分類した。

[94] 表中の「業種」、「情報通信分野階層構造上の所属レイヤ」及び「サプライチェーンにおける役割」については、アンケート調査における企業の回答に基づいて分類した。

の判決については、考慮要素①（当該行為の具体的態様）と考慮要素②（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）が曖昧である。プログラムクレームの判決については1つ目の要素（日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか）が曖昧である。これは明確な区別ができるか非常に難しいと考えている。さらに総合考慮と言われてしまうと全てにおいてケース・バイ・ケースになってしまうと感じる。（B社）

- （仮に予見可能性を高める措置をした場合に、特定の要素をあえて充足させないようにする等により、侵害の回避が容易になる可能性があるのではないかという問いに対して）考慮要素自体は、漠然としているので、どの程度外せばよいのかが明確でない。特定の考慮要素をあえて充足させないようにすると、そもそもビジネスとして成立しないような機能になってしまうのではないかと考えている。（B社）
- 実施しているのは実質的に国内という形態であり、そのような場合にうまく侵害が回避されてしまうということはよくない。一般的な感覚として、普通の人が聞いたら実質的に国内の実施であるのにそれが容易に回避されてしまうことはよくない。（C社）
- コンテンツサービスの提供方法には、2種類ある。1つはほとんどの機能がサーバで処理されて、出力がユーザ端末で表示されるもの。もう1つは端末とサーバのそれぞれにプログラムがあり互いに連携してコンテンツサービスを行うもの。多くは後者に該当する。海外にソフトウェアのデータが保存されていて、そのソフトウェアをプラットフォーマーのストアを経由して、日本の端末にダウンロードして、ダウンロードしたプログラムと外国にあるプログラムを連動させてコンテンツサービスを行う会社がある。このような会社に対して権利行使したいと思う時があるが、実際問題として外国の会社の窓口が日本国内に一切ない。訴訟を提起することは可能だが、誰を窓口としたらよいかもわからない。（E社）
- 例えば、国内の端末で命令を受信して、国内の端末に保存された情報とユーザと紐づけを海外で行い、国内のユーザ端末に表示する場合、情報処理自体は海外で実行されるが、結果は国内の端末に表示される。海外メーカーの日本国内向けサービスは、日本以外での情報処理が行われると、対処が難しい。（E社）
- 国際調和の観点について、米国の方が判例もあるので、権利行使が可能なイメージはある。だからといって、米国の事例を参考にクレームを作成するということはできていない。そこまで余裕がないのが実情である。（E 社）

② 懸念はない又はわからないとする意見

- 基本的にはクレームドラフトで対応可能な問題だと考えている。国内で実施する態様で閉じるクレームを作成する。（D社）
- ほとんどの構成要素が海外で実施されるとなると、そもそもそのような場合にまで権利行使可能とすべきか難しい面がある。どこまで権利行使を認める法体系にするかは、事業者としてのディフェンス面の影響も考える必要がある。そういった点も踏まえると現状維持でよい。（D社）
- 一方で、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決や、諸外国の裁判例を踏まえると、ある程度

のルール変更はやむを得ないが、その場合は、法体系において合理的なロジックが整備されていないと事業する立場としては予見可能性が高くなく難しい。複雑な論点であるので、すぐに結論を出さずに細かいところも含めて議論を続けていくべき。（D社）

- 特許法以外の法域では、特に商標については日本国内で捉えられるので、問題が生じたかどうかで言えば、問題は生じていない。（D社）
- ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決において、考慮すべき要素が例示されるとともに、総合考慮して侵害の成否を判断することが判示された。（質問で例示された）SaaSの態様でも、同判決を参考にし、要素等を総合考慮した結果として侵害に問える場合もあるし、その逆もあると思われ、幅があること自体は妥当である印象。従って、今回の大合議判決を参考に他の事案も判断すればよいと考えている。（F社）
- 個々の事案に当てはめた場合に、主体が誰か、また、主体が複数存在する場合は、各主体のそれぞれの役割がどのようなものか等を総合的に考慮して判断することになると思う。（F社）

（ⅱ）国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（事業者の立場から）

事業者の立場として企業が抱く懸念事項についてヒアリングを行ったところ、以下のように、①クリアランスへの影響やパテントトロールへの懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。

① 懸念があるとする意見

- クリアランスにおいては、国境を跨ぐ製品やサービスについては、国内特許だけでなく海外特許についても慎重に判断を行っている。クリアランスは、侵害の有無の判断において、属地主義の概念も考慮して最終判断を行っている。システムの発明について、日本国内において海外サーバの処理でも侵害が問われる判例が続いた場合や、その影響を受けて、海外においても同様の判例が増え、海外の裁判所が国境を跨ぐ製品やサービスについてさらに拡大した判断を示すような状況となれば、クリアランスにも影響が生じる可能性がある。（B社）
- 国を跨ぐがゆえに制度上のほころびがあると、パテントトロールのような者がつけ入る隙があるのではないか。（C社）
- 日本では特許権を取得できないようなものであっても他の国では特許権が付与されている場合がある。仮定ではあるが、日本のサービスを外国向けに配信した場合に、日本であれば無効と考えている外国の特許権の技術的範囲に入ることになると困る。（E社）

② 懸念はない又はわからないとする意見

- 喫緊の課題を抱えているというわけではない。将来的な課題として一般論を考えると、事業を展開する上では権利者としての権利行使の可否よりは、事業者としてのリスクの方が懸念として大きいと考える。（B社）

- 両方のバランスがあるので、事業者側の観点としてもわからない。当社としては侵害行為を回避する目的で国境を跨ぐ実施をすることはないと考えている。（D社）
- 当事者間で話し合いをすることで解決できているので、著作権や商標権の観点ではそれほど懸念はない。（E社）
- 仮に実施の定義を拡張する方向に見直しがなされた場合に、クラウドサービスのプラットフォームを提供する事業者が自身の行為と全く関係ない場合にも侵害に問われる可能性が出てくるのだとすると、事業の安定性を阻害するのではと懸念している。（F社）
- 今回の大合議判決は、個別の事情を加味した上での判断であったと考えられるので、全てのシステムについて、個別の事情を考慮せずに一律に同じ判断というのは行き過ぎであると感じる。（F社）

（iii）ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の評価

ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の概要説明

サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為を「生産」に該当すると判断し、判断あたって考慮すべき要素として以下の4つの要素を例示した。

＜考慮要素＞

考慮要素①　当該行為の具体的態様

考慮要素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

考慮要素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

考慮要素④　当該システム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

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決についてヒアリングを行ったところ、①判決の結論に対する評価、②判決で示された 4 つの考慮要素への評価、③争われたクレームカテゴリー及び実施行為類型についての観点で意見があった。

① 判決の結論に対する評価

- 当社はどちらかといえば権利者側として大合議判決はウェルカムなものと考えているが、一方で、他者の特許権を侵害しないということや、権利を尊重するという意味で、特許調査をして実施していくというスタンスで考えている。（A社）
- 物の発明における生産行為であるので、システムがどこで完成されたかを考える必要がある。発明の構成要件はサーバと複数端末から構成されているシステムである。しかし、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件における FC2 のシステムは、海外サーバと日本に存在する複数端末から構成されており、当該システムは海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないかと考えている。（B 社）

- 大合議判決により判断されている内容及び大合議判決が掲げた考慮要素については違和感がなかった。（C社）
- 判決の結論の適切性を考えている。属地主義の原則から考えると非侵害ということがこれまでの通常の理解である。それが侵害と判断された法理、基準がわからないためである。（D社）
- 大合議判決により予見可能性が高まったと思う。以前からこのような判決が欲しいと考えていた。（E社）
- ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決自体は違和感がなく、総合考慮により判断するとした点は妥当であると考えている。今後は、大合議で示された内容に基づき個別の事案についてそれぞれ判断がなされ、判例が蓄積されていけば、予見可能性は高まっていくと考えている。（F 社）

② 判決で示された 4 つの考慮要素への評価

- 4つの考慮要素に関して、重要性の大小、優先順位があるのかは関心がある。（A社）
- 考慮要素④（特許権者の経済的利益に与える影響）について、具体的にどのような基準で判断するのか関心がある。（A社）
- ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決の2つ目の考慮要素（提供の制御が日本国の領域で行われているか）が具体的にどのような基準で行われるのかに関心がある。（A社）
- サーバが置かれている国が不明な場合にどのように判断されるのか関心がある。（A社）
- 生産か使用かという実施行為の議論とは別に、具体的態様を見るという考慮要素（考慮要素①）自体が曖昧である。具体的態様とはどのような態様であれば該当するのか判然としない曖昧さがある。したがって、生産行為だけでなく使用行為について判断する場合であっても、具体的態様が何であるかは判然としないことが懸念として残る。同様に、考慮要素の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発明において果たす機能・役割も、国内においてどのような機能・役割であれば該当するのか判然としない曖昧さがある。発明の効果が得られる場所や経済的利益に与える影響のように、はっきり判別ができる考慮要素であればよいが、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っていても予見可能性が得られないと考えている。（B社）
- 効果が得られる場所については、ドワンゴ対FC2第1事件においても同様な考慮要素を用いているので、妥当であるという考え方もある。（B社）
- （米国の）blackberry事件においても一部サーバが国外であっても被告の他のシステムは米国内であり、国内から制御が可能であることと、被告の利益は米国内で享受できることを理由に侵害が認定されているので、これと比較した場合に、考慮要素③（当該発明の効果が得られる場所）と考慮要素④（当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響）は、国際調和の観点から問題ないと考えることができる。このように適切であるという意見がある一方で、国内判例では、使用の効果が海外で得られるにも関わらず、国内からの輸出行為が侵害になるケースもあるので、こういったことを考慮すると発明の効果が得られる場所が必須なのかどうか疑問に感じるという意見もある。また、判決では、システムが完成後のシステムの利用、すなわち使用だと思うが、生産行

為の考慮要素であるのに、システムの使用行為を考慮していることに違和感があるという意見がある。（B社）

- 例示として挙げられた要素には違和感はない。総合評価による判断は曖昧なものではあるが、要素として違和感はなく、納得感がある。（C社）
- 判決の趣旨や拘束力が働くかは別として、曖昧な言い方ではなく、具体的な基準を示していただく方がありがたい。知財高裁の判決では、例示ではあるが要素を示しているので、何もないよりはよい。より望ましくは、全体を総合考慮というようなものでなく、参考になる基準が書かれているとより使えるものになる。（C社）
- 4つの要素について特にこれを重視すべきということはない。どれも重要な論点になり得ると言える。各要素の基準の解釈が曖昧であり、その意味で、設問に対して重視すべき要素を回答し難い。（D社）
- 予見可能性のために基準を追加してほしいというよりは、属地主義の原則の例外適用をどのような法理で考えた上で、その法理であればこの基準が重要視されるべき、予見可能性を高めるためにこうすべき、というように考えた方がよい。属地主義の原則の例外適用に対する法理で認めるかの問題なので、設問に答えて重要な要素を一概に述べることは難しい。（D社）
- 考慮要素について、基本的にはこの4つでよいと思う。当社の事業の場合は、考慮要素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）と考慮要素④（当該システム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）が特に重要であると思う。（E社）
- 例示された 4 つの考慮要素に関して、特にどの要素を取り上げるということはなく、全ての要素を総合考慮することが重要であると考える。いずれかを特別視するということは考えていない。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決でも個別の背景事情があり、判決文でも各事業者が何をやっているか、どこにサーバが設置されているか、ユーザが何をしているかなど、細かく分析した上で判断している。従って、今回の判決にならい、個別の事情は考慮されるべきである。（F 社）

③ 争われたクレームカテゴリー及び実施行為類型について

- （国境を跨いだ実施行為を捉える観点で望ましいクレームカテゴリー及び実施行為類型の組合せに関して）十分に検討できていないかもしれないが、プログラムよりはシステムの方が権利として使いやすく、強いと考えている。当社の実施の形態を考えると、「システム」の「使用」という組み合わせが望ましいと思う。（A社）
- ドワンゴ対FC2第2事件ではシステムの「生産」について争われたが、システムの発明については「使用」で争う方が妥当であると考えている。「使用」については、プログラムクレームの判決で「提供」について認定されているが、これに近い考え方ができると考えている。国境を跨いだ使用であっても、侵害行為を問えるのではないかと考えている。（B社）
- 方法クレームについては、3つ（システム、方法、プログラム）のカテゴリーの中では、国境を跨いで行われる実施行為に対しては一番適用しやすいカテゴリーであるように

思う。（B社）

- ドワンゴ対FC2第2事件を念頭に置いた場合に、国境を跨いだ実施行為をどのようなクレーム、行為類型で争うことが適切かという点に関しては、直接侵害を問うのであれば、方法又はプログラムクレームが妥当であると考えている。物や方法の発明においては、「使用」と「提供」の実施行為が妥当であると考えている。また、一部の構成要件が国外かつ複数主体で実施される行為に基づいて侵害を問うのであれば、直接侵害では無く間接侵害を適用できるようにしてもよいと考えている。（B社）
- システムクレームは権利行使しにくい。システムが国境を跨いで構成されると、海外にも構成要件が存在するので、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決での曖昧な考慮要素や属地主義の概念が絡み合うことなるので、権利者と被疑侵害者の間で難しい議論になると感じている。（B社）
- クレームドラフティングにおいて、システムクレームは、システム全体の権利として押さえるためにクレームを作成するが、方法クレームも使いやすいと認識しているので、できる限り方法クレームを入れるように対応している。（B社）
- 「生産」の意味に関して、生産は物の発明の各構成要素が生産されて、完成されたときと捉えるべきと考える。生産行為は、属地主義が最も反映されるべき実施行為であると考えている。発明を構成する主要な要素が国外に存在するのであれば、その要素は国外で生産されたものと考えるべき。判決では、米国のサーバと国内端末の送受信は一体として行われて、国内端末が受信することでシステムが完成するということで生産と認定されているが、国内のユーザ端末において最終的な処理が行われて発明が完成したとするのは強引な論理であると考える。我々としては、判決の認定は、生産行為でなく、どちらかというと使用行為を認定していると考えている。（B社）
- プログラムがダウンロードされてシステムが構築されたことで生産と判断したことには違和感がない。（C社）
- 使用や生産というカテゴリーだけを取り出して議論することは難しいと思う。システム、方法において、具体的なクレームがどうなっているか、それに対する実施態様との対応関係を考える必要がある。生産だから適切、使用だから適切などと一律に考えられるものではない。そのように考えることに抵抗がある。（D社）
- システムの生産というとシステムそのものを作ることであるか、システムを使って運営するサービスをするのか、という2通りあると思う。そういうシステムを作って実施している者が侵害になると思うが、それが生産に入るということであれば、それはそれでよいと思う。一般には、生産には「量産する」というイメージがあり、用語の使い方に違和感もあるが、オンラインサービスではサービスを提供し続けるということになるので、生産に該当するという判断でもよい。（E社）
- 「生産」か「使用」かという問題については、侵害品の実施形態によって変わってくるので、どの実施行為類型がよいか、具体的にこれがベストかということは、判例も多くないのでよくわからない。（E社）

（ⅳ）ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念に関する意識変化

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念に関する意識変化についてヒアリングを行ったところ、以下の①クレームドラフティングの観点、②クリアランスの観点で意見があった。

① クレームドラフティングの観点

- できるだけ広い権利範囲で権利を取得することを考えたときに、サーバという用語を入れるかどうかといった点を検討し始めている。（A社）
- 発明を実施する主体が複数事業者に跨る場合がある。したがって、可能な限りサブコンビネーションクレームを作成する努力をしており、また、併せて、システム構成の全体をカバーするシステムクレームや方法クレーム、場合によってはプログラムクレームを用意するクレームドラフティングをしている。ただ、サブコンビネーションクレームを作成する努力をしていることについて、出願時に将来の実施主体の実施形態を全て予測して1つの主体に権利行使可能なクレームを作れるかというと、システムは様々な態様があり得るので、限界があると感じている。（B社）
- 端末、サーバ、プロセスをすべて含むものをシステムクレームと定義するという前提で考えると、そういったクレームは権利化段階では、将来当該システムが複数主体や国を跨ぐという可能性があるので、当社としてはシステムクレームを作ることは少ない。できる限り、装置、方法又はプログラムで、主体が一事業者に閉じ、実施が国内で閉じるようにしている。今回の例外を契機にシステムクレームを増やす考えはあまりない。サーバの構成は外から分からないものが多く、侵害立証が難しいものであるので、基本的にはそれは避けて、一事業者で実施すると予想される発明についてクレームを作成しているので、システムクレームは多用しない。（D社）
- （プログラムが権利化できない国におけるドラフティングの工夫に関して）装置クレームを作成して間接侵害で侵害を立証する、又は、方法クレームを作成して侵害を立証することになると思う。基本的には端末側の挙動をとらえることになる。サーバ単体を当てることは難しい面があるが、その場合も端末装置からサーバに情報が送られるプロセスや、端末にどのように表示されるかという処理内容をクレームに記載する。（D社）
- 特許を取得するときにクレーム数が多いと費用が高くなるので、クレーム数は少ない方がよいと考えている。こういう場合はシステムがよく、こういう場合は方法がよいというような類型があれば、無理して方法クレームを作成しないなどの判断ができる。システムクレームで対応できるということであれば、今後方法クレームはあまり考えなくてよいという検討をしている。（E社）

② クリアランスの観点

- 従来は、国外でシステムを構築したものであれば、国外特許のクリアランスを実施し

ている。仮に国外向けのシステムが国内向けにも機能を発揮する場合に国内特許で当該国外システムの侵害が問えるようになるのであれば、今までは国外特許だけクリアランスしていたところを、調査範囲を国内にも広げる必要が出てくると感じている。（B 社）

（ｖ）適切な権利保護のために望ましいと考える対応の方向性

各企業から、特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性について、①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場、の両方からの意見が得られた。

① 法改正によって明確化する必要があるとする立場

- 具体的な法改正についての意見は、まだ具体的な検討には至っていない。（国境跨ぎの問題に対して仮に法改正で対応するとした場合の具体的な条文のイメージについて質問したところ）特許法2条、68条、101条の中では、おそらく特許法第101条による対応が望ましいとは思うが、具体的に要望を出すほどには検討が至っていない。他方で、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできると考えている。必ずしも現時点では法改正までは望んでいない。（ガイドラインにより明確化されるのであればそれでもよいというスタンスであるか？との質問に対して）当社としてはそのように考えている。裁判例が蓄積して、判断基準についてのコンセンサスができればそれでもよい。（A社）
- 技術が発展することで、昔では想像できなかったことが国を跨いで実施できるようになってくる。一般論として、そういった実施行為を無理に現在の規定で読むよりは、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよい。（C社）
- 一般論として、どのパターンでも直接侵害だけでなく間接侵害でもケアする。間接侵害の基準を明確化することは望む方向である。（C社）
- クレームにおいて特定されている行為と、実際に実施している行為が、ずれている場合やプラスアルファがある場合がよくある。こういったことの明確化のためにも、きちんとした法律になっている方がよいと思う。裁判例の蓄積となると、事案が発生して争われないと蓄積されない。裁判によっては玉虫色の判断もあり、そのような裁判例が出てもあまり使えない。基準の明確化が企業にとっては助かる。どこまで責任がありどこまでは責任がないということの拠り所が欲しい。（C社）
- 政策により自国を守る観点の国もある。知的財産権法の観点では、国ごとに法律があり、権利があるのであるからやむを得ない面がある。きちんと国際的に調和されて確度が高まっていくことが大事である。（C社）
- ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにするのがよい。海外のサーバにプログラムを残したまま当該プログラムを国内のユーザに使用させる行為（SaaSサービスなど）についても、

法改正により「提供」に該当するものとして明確化すべきであるかは悩ましい。国内のサービスとして完結するのであれば、それが「提供」となるのが一番良い。プログラムの出力結果が国内で発現しているのであれば、国内でサービスを提供しているとして国内の権利で戦える状況になればベストである。（E社）

- （海外メーカーが展開する日本ユーザ向けのオンラインアプリケーションの場合のサーバの所在地について、）会社による。海外にある場合も国内にある場合もある。国内に顧客が多ければ国内に置く場合もある。中国、韓国、シンガポールの企業が日本のアプリケーション市場に入ってきている。外国に処理の機能がある場合もある。侵害を問える法整備がなされるとありがたい。（E社）

② 法改正によって明確化する必要がないとする立場

- 海外の特許法においてもドワンゴ対FC2第2事件のようなケースは判例に基づいて侵害の有無を判断している。ドワンゴ対FC2第2事件が今回話題になっているが、この事件に起因して日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れることは国際調和から外れてしまうと感じている。したがって、法改正ではなく判例の積み重ねに基づいて判断すべきものではないかと考えている。（B社）
- ビジネスはワールドワイドに行っているので、日本だけ特殊な判断になると困る。国際調和は重視すべきと考えている。（B社）
- 米国と欧州で完全に国際調和がとれているかというと、たしかに違いはあると思う。どちらかというと、我々の認識は、法律の調和がとれていないというよりも、裁判所の判断がケースに応じて差が出ていると認識している。特にネットワーク関連のビジネスは変化のスピードが速いので、法改正による対応になじまないということが我々の考えである。したがって、どちらかというとケースごとの判例を積み重ねて対応していくことが、特にこの技術分野に関しては適切ではないかと考えている。（B社）
- 2つのドワンゴ対FC2事件が最高裁で侵害と判断されて確定し、また、最高裁において確定した考慮要素が示されれば、それを踏まえて、発明のカテゴリーごとにどのような実施行為であれば国境を跨いだ実施行為に対して権利が及ぶのか整理した形でガイドラインを出していただくと、出願人がクレームを作成する際に参考になると考える。（B社）
- （仮に速やかに立法措置を行う場合）慎重に健全な検討ができるのかという問題と、それに合わせることになる実務変更の懸念がある。他方で、3年後、4年後という時間の長さで改正する可能性を考えるのであればそれにやぶさかではないし、積極的に議論に参加させていただきたい。各業界の立場からの考えを踏まえたものにできるのではないか。（D社）
- 上記の理由から、今すぐ法律手当を求める意見では無いが、重要な論点である。長期的に見れば、国際調和の観点や、ネットワーク関連発明の実施をどのように捉えるかといった点について、これまでの特許法の論点を根本からひっくり返すような議論になると思う。慎重に議論した方がよい。（D社）
- クレームの実施主体が誰かという点について、一律に使用はどの主体であるかを考える

ことも難しい。クレーム作成の際に、法律に照らして、実際の製品、サービスに対して、どの主体が当てはまるかという全体の法体系などを踏まえて考える必要がある。（D社）

- 間接侵害は、直接侵害より曖昧な規定であり、どこまで入るかというところがあるので、それに線を引くというのは考え方としてはあるかもしれないが、現時点でそれが適切であるかはわからず、この点も含めて全体として議論をした方がよい。（D社）
- 判例の蓄積を待てばクリアになってくると考えており、現行法下であっても懸念はない。例えば、法改正で新たに追加した文言が、侵害に問うべき態様のみを適切に捉えることが出来るのか、文言解釈自体に新たな疑義が生じるのではないかなど、法改正により生じるデメリットもあると考えている。（F社）
- 実務的には、大合議判決で示された内容に基づき判断することになる。もし大合議判決が時代に合わなくなるのであれば、これを上書きするような判決が出ると考えているので、それを待つことがよいと考えている。（F社）
- （大合議判決で例示された要素を法律で規定するのはどうか、という問いに対して）あくまで例示に過ぎない各要件をチェックリストのように運用することに懸念があるし、最終的に総合考慮という旨を法律で規定するイメージがつかめていない。個々の事案を加味した判決が蓄積される方が結果として予見可能性が高まるのではと考えている。法改正によるデメリットとのバランスが1つのポイントになると考える。（F社）
- ビジネスモデルや事業者の背景事情等が異なる中、法改正よりは、判決を積み上げていく方が実務的に安全又は真っ当であると考えている。（F社）
- ネットワーク関連発明はスピード感があり日々変わっていくため、仮に速やかに法改正しても5年後に陳腐化する可能性は否定できない。また、更に5年後に法改正となれば、市場は混乱してしまう。それよりも、蓄積された判例により、個々の事案を判断する方がトータルとして市場に安定をもたらすのではないか。（F社）

（vi）小括

権利者の立場として企業が抱く懸念事項に関して、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、データ処理の一部又は全部を海外サーバで実施する類型について懸念があるという意見、判決で示されている考慮要素自体が漠然としているという意見、一般的な感覚として実質的に国内の実施であるのにそれが容易に回避されてしまうことはよくないという意見、侵害の疑いがある外国の会社の窓口が日本国内に一切ない場合に誰を窓口としたらよいかもわからないという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、基本的にはクレームドラフトで対応可能な問題であるという意見や、今回の大合議判決を参考に他の事案も判断すればよいという意見が得られた。

また、事業者の立場として企業が抱く懸念事項に関して、①懸念があるとする意見と、②懸念はない又はわからないとする意見の双方が見られた。①の意見としては、システムの発明について、日本国内において海外サーバの処理でも侵害が問われる判例が続いた場合や、その影響を受けて、海外においても同様の判例が増え、海外の裁判所が国境を跨ぐ製品やサービスについてさらに拡大した判断を示すような状況となれば、クリアランスにも影響が生じる可能性があるという意見、パテントトロールのような者のつけ入る隙があるのではない

かという意見、仮に日本のサービスを外国向けに配信した場合に、日本であれば無効と考えている外国の特許権の技術的範囲に入ることになると困るという意見等が得られた。他方で、②の意見としては、喫緊の課題を抱えているというわけではないという意見、権利者と事業者の両方のバランスがあるのでわからないという意見等が得られた。

ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の結論に対する評価については、大合議判決により予見可能性が高まった、総合考慮により判断するとした大合議判決について妥当であると考えている等の肯定的な意見が多かったが、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないか、属地主義の原則から考えると非侵害ということがこれまでの通常の理解であり、それが侵害と判断される法理・基準がわからない、という否定的な意見も得られた。

また、判決で示された4つの考慮要素への評価については、例示として挙げられた要素には違和感はないという肯定的な意見が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っていても予見可能性が得られないという意見や、どの要素も重要な論点になり得るとしつつも、各要素の基準の解釈があいまいなところがあるとする意見も得られた。また、個別の要素については、考慮要素の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発明において果たす機能・役割も、国内においてどのような機能・役割であれば該当するのか判然としない曖昧さがあるという意見、各考慮要素の重要性の大小や優先順位について関心があるという意見、具体的態様を見るという要素自体が曖昧であるという意見、効果が得られる場所については、ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決においても同様な考慮要素を用いているので、妥当であるという意見が得られた。さらに、考慮要素③と④については、国際調和の観点から問題ないとする意見がある一方で、システムが完成後の利用行為を考慮している点に違和感があるとする意見も得られた。

さらに、争点となったクレームカテゴリー及び実施類型の観点で意見が得られた。肯定的な意見としては、プログラムがダウンロードされてシステムが構築されたことで生産と判断したことには違和感がない、生産には「量産する」というイメージがあり用語の使い方に違和感もあるが、オンラインサービスではサービスを提供し続けるということになるので、生産に該当するという判断でもよいという意見が得られた。他方で、否定的な意見としては、システムの「生産」について争われたが、システムの発明については「使用」で争う方が妥当とする意見、生産行為は属地主義が最も反映されるべき実施行為であり、発明を構成する主要な要素が国外に存在するのであれば、その要素は国外で生産されたものと考えるべきとする意見等が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念についての意識変化については、①クレームドラフティングの観点、②クリアランスの観点からの意見が得られた。①の意見としては、できるだけ広い権利範囲で権利を取得することを考えたときに、サーバという用語を入れるかどうかといった点を検討し始めているという意見、出願時に将来の実施主体の実施形態を全て予測して1つの主体に権利行使可能なクレームを作れるかというと、システムは様々な態様があり得るので、限界があるという意見、システムで対応できるということであれば、今後方法のクレームはあまり考えなくてよいという検討をしているという意見、複数主体や国を跨ぐという可能性があるシステムクレームを作ることは少なく、できる限り、装置、方法又はプログラムで、主体が一事業者に閉じ、実施が国内で閉じるようにしているところ、今回の例外を契機にシステムクレームを増やす考えはあまりない

という意見が得られた。他方で、②の意見としては、仮に国外向けのシステムが国内向けにも機能を発揮する場合に国内特許で当該国外システムの侵害が問えるようになるのであれば、今までは国外特許だけクリアランスしていたところを、調査範囲を国内にも広げる必要が出てくると感じているという意見が得られた。
最後に、特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性については、①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場の双方の意見が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよいという意見、間接侵害の基準を明確化することは望む方向であるという意見、海外からのプログラムの「提供」行為を実施に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにするのがよいという意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできるという意見、日本だけが他国にないような侵害認定の概念を特許法に取り入れることは国際調和から外れてしまうという意見、これまでの特許法の論点を根本からひっくり返すような議論になるため慎重に議論した方がよいという意見、ネットワーク関連発明はスピード感があり日々変わっていくため、仮に速やかに法改正しても 5 年後に陳腐化する可能性は否定できないため、蓄積された判例により個々の事案を判断する方がトータルとして市場に安定をもたらすのではないかという意見等が得られた。

（５）有識者検討会

（ｉ）有識者検討会の概要

令和 5 年 10 月 31 日から令和 6 年 2 月 22 日までの期間において、ネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方について検討するため、以下の委員長及び委員による有識者検討会を計 7 回開催した。有識者検討会には、一般社団法人日本経済団体連合会及び日本商工会議所にオブザーバーとして参加いただいた。

＜委員長＞（敬称略）
玉井　克哉　東京大学 先端科学技術研究センター 教授

＜委員＞（敬称略、50 音順）

鈴木　將文	早稲田大学 法学学術院 教授
高橋　弘史	一般社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産部会 特許専門委員会 副委員長
髙部　眞規子	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士
田上　彦紀	一般社団法人日本知的財産協会 特許第 2 委員会 委員長
田村　善之	東京大学大学院 法学政治学研究科 教授
茶園　成樹	大阪大学大学院 高等司法研究科 教授
中尾　直樹	日本弁理士会 知財制度検討委員会 委員長
長澤　健一	キヤノン株式会社 顧問
山内　貴博	長島・大野・常松法律事務所 弁護士

各有識者検討会の日時及び議題は以下のとおりである。

① 第 1 回有識者検討会

日時：令和 5 年 10 月 31 日（火）
議題：
・現行法の解釈を踏まえた論点整理
資料編の資料Ⅲ資料 1 に基づいて、現行法の解釈例（2 つのドワンゴ対 FC2 事件の控訴審判決を踏まえた解釈の一例であり、一般的に確立したものではない。）を踏まえた論点整理について討議を行った。

② 第 2 回有識者検討会

日時：令和 5 年 11 月 9 日（木）
議題：
・委員からのご発表（実務家の観点）
中尾委員及び山内委員から、資料編の資料Ⅲ資料２及び資料３に基づいてご発表いただ

き、討議を行った。

③ 第 3 回有識者検討会

日時：令和 5 年 11 月 20 日（月）
議題：
・委員からのご発表（企業の観点）
　高橋委員及び田上委員から、資料編の資料Ⅲ資料４及び資料５に基づいてご発表いただき、討議を行った。

④ 第 4 回有識者検討会

日時：令和 5 年 12 月 22 日（金）
議題：
・準拠法、国際裁判管轄及びエンフォースメントについての論点整理
・第 3 回検討会までの議論の整理と条文イメージに基づく検討
　中尾委員から、資料編の資料Ⅲ資料６に基づいてご発表いただき、また、事務局から、準拠法、国際裁判管轄及びエンフォースメントについての論点整理について報告し、第 3 回検討会までの議論を整理するとともに、議論内容を踏まえて作成した条文イメージに基づいて討議を行った。

⑤ 第 5 回有識者検討会

日時：令和 6 年 1 月 23 日（火）
議題：
・特許法以外の法域における論点の整理
・アンケート調査結果の報告
・条文イメージに基づく検討
　高橋委員から、資料編の資料Ⅲ資料７に基づいてご発表いただき、事務局から、特許法以外の法域における論点の整理及びアンケート調査結果の概要について報告した。また、条文イメージに基づいて討議を行った。

⑥ 第 6 回有識者検討会

日時：令和 6 年 2 月 16 日（金）
議題：
・国内ヒアリング結果の報告
・海外調査結果の報告
・条文イメージに基づく検討
　事務局から、国内ヒアリング結果の概要及び海外調査結果の概要について報告した。また、条文イメージに基づいて討議を行った。

⑦ 第 7 回有識者検討会

日時：令和 6 年 2 月 22 日（木）
議題：
・条文イメージに基づく検討
　条文イメージに基づいて討議を行った。

（ⅱ）各委員会において得られた意見の概要

① 現行法の解釈について

（ａ）属地主義の原則について

・属地主義の原則を前提としつつも、それを柔軟に解釈すべきという点において意見の一致が見られた。
・属地主義の原則の根拠については、法的な根拠があり、少なくとも国際法上の要請があるとする意見がある一方で、条約には明確には規定されていないとする意見もあった。

（ｂ）実施行為（特許法第 2 条第 3 項）の各行為類型について

「生産」について
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における「生産」の解釈は、本来の語義から離れすぎており適切でない、実務の現場での判断が困難でリスクが増加する等の問題点を指摘する意見が多かった一方で、発明の最後の構成要件が加えられた時点で発明が完成したとして「生産」とする明快な考え方であり違和感はないとの意見もあった。

「譲渡等（提供を含む）」について
・「利用に供すること」とは、言い換えれば「提供」することであり、現に、平成 14 年の法改正の際の特許庁の解説でも「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も、電気通信回線を通じた提供に含まれる」と述べられていたとの意見や、プログラムの「提供」について、（「譲渡」、「輸入」、「使用」とともに）産業界で法律になじみがない場合でも直感的に理解できる表現である（その点でプログラムクレームは有益である。）との意見があった一方で、プログラムの送信を伴わない場合（SaaS 型）も「提供」に含まれるかは疑義があるとして、あえて「提供」と捉える実益に疑問を呈する意見や、独立のプログラムクレームが認められているのは日本と限られた国だけであるところ、プログラム等の「提供」を中心に権利保護を図るアプローチは、（グローバルな事業展開における）実務の障害になるという意見があった。
・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決におけるプログラムの「提供」の解釈について、本来は属地主義の解釈の問題ではなく、国内に入って以降の「提供」を捉えることができるのではないかとの意見があった。

「使用」について

・ネットワーク関連発明における国境を跨いだ行為への対応を考える際には、発明の効果を発現させる実施行為である「使用」で考えるのがより適切であるとの意見が多数（ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における「生産」の解釈に違和感がないとの見解を示した委員を含む。）示された。
・諸外国では、方法クレームに対して、一部のステップが国外で実施されても国内における使用とみなす考え方の判例が蓄積されてきており、日本でも同じような考えが取れるかどうか（諸外国と日本の「使用」の解釈は異なるのか）を中心に議論すべきとの意見があった。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件において、FC2 がシステムを「使用」しているという表現に日本語として違和感があり、（同事件の判決におけるシステムの「利用」に係る判示内容に触れつつ、）システムの「使用」と「利用」の違いについて定義が必要ではないかとの意見もあった。

② クレームドラフティングによる対応

（ａ）クレームドラフティングでの対応可能性について

・ネットワーク関連発明の主役はデータ・情報になっていて、諸外国では、データに重きを置いたクレームドラフティングが発展しており、SaaS 型の国境を越える事案でも侵害が認められているところ、日本でも同様の考え方をとることで、クレームドラフティングでの対応は可能であるとの意見があった。
・他方、SaaS 関係では侵害を国内だけで閉じたものにすべく検討しても新規性・進歩性でクレームが作れない、クレームドラフティングを工夫してもなお不安がある、出力が観念しにくいようなプロセスの場合には問題がある、スタートアップ等の企業や全ての弁理士が高レベルのクレームドラフティングを行うことは困難といった点を指摘しつつ、クレームドラフティングでの対応には限界があるとする意見が多かった。
・サーバと端末等からなるシステムという（単純な）クレームのレベルでの侵害成否を議論するのか、より工夫した上での限界なのかによって議論が変わるとの指摘もあった。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決で示された考慮要素のうち、「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」が残っている限りは、クレームドラフティングで国内に、ある意味で技術的範囲に入るように記載したとしても、その部分に発明の特徴がなければ適用できないのではないか（クレームドラフティングに限界がないという立場は、当該要素が考慮要素とならないと考えているからではないか）との指摘もあった。

（ｂ）諸外国の実務への対応について

・諸外国との調和の観点から、（日本で権利保護が可能なクレームが諸外国の実務の潮流から外れてローカライズに向かうことで）グローバル用のクレームセットと日本用のクレームセットとを別に用意しなければならず、実務が回らなくなるとの意見があった。

・他方で、日本独自のクレームを用意することで実務上の負担が増えるかという点について、国によってクレームの解釈の仕方や判例が異なり、認められているクレームの種類も違うところ、諸外国の実務に対応するためのクレームドラフティングの負担はこれまでも存在してきたものではないかとの意見もあった。

（ｃ）その他

・クレームの構成要件を増やすと通常は権利範囲が狭くなるが、（ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決では表示装置の「生産」は間接侵害であったにもかかわらず）大合議判決で（端末装置単体ではなくサーバも構成要件に加えた）システムクレームについて「生産」の直接侵害が認められたことに懐疑的な意見が示された。

③ 立法による対応の是非

・「総合考慮」では予見性がない、特許法において刑事罰（特許法第 196 条）が入っている以上立法による実施行為の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応に前向きな意見が多かった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見や、（法改正には否定的ないし消極的としつつ）諸外国の判例の動向と異なる方向を向いていることが、立法により固定化され、将来の日本を拘束してしまうことになるのは日本のためにならないという意見もあった。
・コンセンサスがとれて条文として明確に書けるところだけでも立法で解決したほうがよいが、全部の論点を解決するような立法は時期尚早との意見もあった。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における「生産」の解釈に触れつつ、法律で規定している以上、用語の解釈が日本語の通常の意味から乖離しすぎるのは困るため条文において定義が必要であり、実施行為の意味が明らかになるような法改正は意味があるとの意見があった。
・実施行為を行為類型別に分け、侵害として捉えたい行為を明らかにして立法で解決する考え方を支持する意見があった一方で、ネットワーク関連発明では、ある実施行為に対する評価を別の実施行為に対する評価を考慮せずに行うことは適切とは言い切れないとの意見もあった。

④ 条文イメージに基づく検討

第 4～7 回有識者検討会においては、仮に法改正をすることを想定した場合に直面し得る立法上の課題について理解を深めるために、以下の（ａ）実施行為（特許法第 2 条第 3 項）の明確化、（ｂ）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化、（ｃ）間接侵害規定の整備の 3 つの観点で、如何なる方向性とすることが適切であるかについて、検討のたたき台として条文のイメージを示しつつ議論を行った。その結果、主に以下の意見が得られた。

（ａ）実施行為（特許法第 2 条第 3 項）の明確化

・特許庁が、平成 14 年の特許法改正の解説において、「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（機能提供型 ASP）」もプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれるという解釈を示しており、このような解釈を確認する趣旨で、「提供」に「他人の利用に供すること」を含むことを明確化する方向性に賛同する複数の意見があったが、「譲渡等」の定義を改正する方向性についてコンセンサスが得られるには至らなかった。
・SaaS のようにプログラムの送信を伴わないサービス提供態様は「貸渡し」に近い態様と評価し得るとの視点から、有体物を前提とした類型と考えられている現行法の「貸渡し」の定義に「他人の利用に供すること」を含めるという考え方については、「譲渡」と「貸渡し」の概念の整理が難しくなる等の理由から、反対する意見が多かった。
・特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む」における「その物がプログラム等である場合には、」を削除することについては、現行法の立法経緯を踏まえれば条文の明確化であり実質的に（概念を）拡張するものではないという理解ができるのではないか、（「他人の利用に供すること」が）「譲渡」と「貸渡し」のどちらに入るかを悩まなくて済むという意味で良い整理の方向である、として賛同する意見が複数あった一方で、「譲渡等（提供）」の概念を拡張しているとして反対する意見もあった。
・国境を跨いだ実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要であるという認識については概ねコンセンサスが得られたが、「使用」の定義規定を改正することについては、立法ではなく現行法の解釈で解決すべきでないかとの意見、「使用」という非常に広範な概念の明確化を図ることの副作用（反対解釈等）を懸念する意見、ネットワーク関連発明を念頭に置いて一般的な法改正を行うリスクを避けるべきだとの意見もあり、コンセンサスが得られなかった。
・欧州諸国（英国、ドイツ、フランス）や韓国において規定されている方法の発明の「使用の申出」を侵害として捉えるという考え方に対しては、どのようなものが「申出」に該当するのかに疑義があり混乱を生じるとの意見があった。
・実施の定義を改正することについては、例えば、「譲渡」であれば特許法第 102 条第 1 項の「譲渡」の解釈などに影響する可能性もあることから、他の条文への影響について慎重な検討が必要であるとの意見があった。
・既存の行為類型を改正する場合、既存のライセンス契約への影響を懸念する意見があった一方で、仮に法改正により実施の定義が変更されたとしても、ライセンス契約の文言の解釈は契約時における法律に基づくので既存の契約への影響はないとする意見や、仮に既存の契約への影響がないとしても実務の混乱を招くとの意見もあった。

（ｂ）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化

・実施の「一部」が国内である場合（クレームされた発明の構成要件の一部が国外に存在する場合）に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要であり、その際、「発明の効果」としては、技術的効果だ

けでなく経済的効果も併せて必要であるということについては概ねコンセンサスが得られた。

・実施の「全部」が国外で行われた場合（クレームされた発明の構成要件の全てが国外に存在する場合）にも国内での実施と評価し得るかついては、国内の実施とは評価しないことを明確にすべきという意見が多数であったが、実施の「全部」が国外である場合であっても、国内における実施と評価できる場合（例えば、国内に提供しているサービスに競争力を与える場合など）もあるのではないかという意見や、技術の進歩に伴い通信インフラも発達していくことを踏まえれば、「全部」が国外である場合であっても国内の実施と評価すべき事案が生じる可能性があるため、現時点では国内の実施と評価しないことを明確にすべきではないという意見もあった。

・国境を跨いで構成される実施について、国内における実施と評価するための要件をどの条文において規定することが適切であるか検討したところ、第 2 条（定義）で規定すること、第 68 条（特許権の効力）で規定すること及び第 69 条（特許権の効力が及ばない範囲）で規定することについて、いずれも賛同する意見及び反対する意見の双方があった。

・具体的には、第 2 条に規定を置くことについては、仮に改正するのであれば行為地についての評価を定めるものであるから特許法第 69 条よりも第 2 条がなじむという意見や、特許法第 69 条で規定した場合には実施の定義を定めた第 2 条とかなり離れた位置となり分かりにくいため、第 2 条で規定した方が実務上は対応しやすいという意見があった一方で、第 2 条は「実施」の定義をしている規定であるので、同条に新たな規定を置くことで、第 79 条（先使用による通常実施権）や第 83 条（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）など多数の条文における「実施」の解釈への影響を慎重に検討する必要があるという意見があった。

・第 68 条に規定を置くことについては、第 68 条に置くことに違和感がないという意見や、第 68 条に置くことは主張立証責任の分配の実務に合うものであるとの意見があった一方で、今回規定しようとしている内容は行為地の評価であるから、特許権の効力について規定する第 68 条とはなじまないとする意見があった。

・第 69 条に規定を置くことについては、同条に置くことで被疑侵害者が国内における実施ではないことなどについて立証責任を負うことになることは問題であるとする意見があった一方で、規定の仕方によって立証のレベルを下げることができ、主張立証責任の分配の考え方からもなじむとする意見もあった。

・また、仮に第 69 条に規定を置く場合、特許発明の直接的な実施について定めることになるため、間接侵害に関する第 101 条については直接的な適用がなく、同条において国内における実施と評価するための要件については解釈により対応することになるであろうとの意見があった。

・第 69 条は形式上特許権の効力が及ぶ行為について例外的に効力が及ばない旨規定しているところ、例外的に日本の特許権の効力を及ぼす旨を規定する条文を置くのはなじまないとの指摘を踏まえ、第 69 条の 2 を新設するという考え方については、賛同する意見が複数あった一方で、立証責任などへの影響を考慮すれば第 2 条で規定する方がよいという意見があった。

・主張立証責任については、その事実により近い人が負うということが一般的であり、被

疑侵害者側が実施行為をしているので、国外で実施しているということは、それは実施者側が主張立証するのが普通の法律の主張立証責任の分配の実態に合っているとの指摘もあった。

（ｃ）間接侵害規定の整備

・物又は方法の発明について、「電気通信回線を通じて他人の利用に供する行為」を間接侵害として規定するという考え方について、「使用」の主体がユーザであり業としての使用ではない場合に業として使用させた者を侵害として問うことができることに意味があるとの意見、侵害とする対象が拡大しすぎないように主観的要件のような限定を加えるのであれば第 101 条で規定することがなじむとする意見があった一方で、他人に使用させる行為を間接侵害として規定する場合、「使用させる」という文言の解釈に疑義が生じ混乱する可能性があるとする意見、直接侵害で捉えようとする行為と間接侵害で捉えようとする行為との違いがわからないとの意見、方法の使用については諸外国と同様に直接侵害で構成すればよいとの意見、仮にユーザ（直接侵害者）が国内である場合に間接侵害者の行為が「全部」国外で行われた場合も侵害として捉えようとするのであれば反対とする意見があった。
・どのような直接侵害を念頭に置いていて、その前段階としての予備的行為がどういうものかは、クレームとの関係で決まるものであるから具体的な事例を想定して議論することが重要であるとの意見があった。

上記のとおり、（ａ）～（ｃ）の観点で意見が得られた。一般的な実施の定義規定を改正しようとすると、ネットワーク関連発明に限らず有体物全体が改正の対象となり、ネットワーク関連発明特有の問題への対応が難しいという側面がある。また、実質的に国内と認められる実施の判断基準については、第 2 条、第 68 条、第 69 条等いずれの条文に規定する場合においても一長一短が考えられる。さらに、間接侵害の規定において、他人に物や方法を使用させる行為を間接侵害として規定することについては、直接侵害により捉えようとする行為との違いの明確化などが課題であると考えられる。

（ⅲ）小括

本有識者検討会では、ネットワーク関連発明における国境を跨いで構成される実施行為に対する適切な権利保護の在り方について、ドワンゴ対 FC2 事件の 2 つの高裁判決を踏まえた現行法の解釈及び立法による対応の必要性を検討するとともに、仮に立法で対応する場合に直面し得る立法上の課題について理解を深めるべく、（ａ）実施の定義規定の明確化、（ｂ）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化、（ｃ）間接侵害規定の整備の 3 つの観点から検討を行った。

その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。

・属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
・国境を跨いで構成される実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類

型が重要である。
・実施の「一部」が国内である場合に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」としては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて必要である。

他方で、立法による対応の必要性及び仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについてはコンセンサスが得られるに至らなかった。

立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見が多かった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見や、(法改正には否定的ないし消極的としつつ) 諸外国の判例の動向と異なる方向を向いていることが、立法により固定化され、将来の日本を拘束してしまうことになるのは日本のためにならないという意見もあった。

仮に立法により対応する場合の具体的な条文のイメージについて、上記「(ｂ) 実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化」に関しては、実施の「一部」が国内にある場合に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることを要件とし、その際、「発明の効果」としては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて考慮する規定とすることについては概ねコンセンサスが得られたが、仮に規定を置く場合にどの条文において規定するかという点については、実施の定義規定 (第 2 条) において規定する考え方と特許権の効力規定 (第 68 条、第 69 条 (又は第 69 条の 2)) で規定する考え方のそれぞれに対して、肯定的な意見と懸念を示す意見があり、コンセンサスが得られるには至らなかった。また、(ａ) 実施の定義規定の明確化については、「譲渡等」の明確化を図る考え方について比較的賛同を示す意見が多く、(ｃ) 間接侵害規定の整備についても、「他人に使用させる」行為を捉えるという考え方につき一定の支持があったが、(ａ)、(ｃ) いずれも賛否両論があった。

２．海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況

ネットワーク関連発明の適切な権利保護の在り方を検討するためには、外国の制度の比較も重要である。そこで以下では、海外企業・有識者へのヒアリング調査、海外事務所等調査、有識者検討会での議論等に基づいて、ネットワーク関連発明の侵害に関する規定、裁判例、運用等の観点で、国毎に状況をまとめる。海外事務所への質問票調査の各調査先からの個別の回答結果については資料Ⅱ資料１～６に示す。

（１）米国

（ｉ）米国特許法の規定

ネットワーク関連発明に関する権利保護に関連する米国特許法[95]の規定は、以下のとおりである。

① 直接侵害に関する規定

米国特許法第 271 条（a）は、直接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

> 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

② 間接侵害に関する規定

米国特許法第 271 条（b）は、間接侵害のうち、いわゆる誘引侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

> 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

米国特許法第 271 条（b）では、条文上、場所の限定が付されておらず、米国内での直接侵害の存在をもって、米国外でなされた行為に対しても米国特許法上の誘引侵害が成立する。誘引侵害に対する責任を負わせるためには、米国内で直接侵害が起こっていなければならない[96]。

米国特許法第 271 条（c）は、間接侵害のうち、いわゆる寄与侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

---

[95] 日本語訳は、JPO の HP に記載の米国特許法（和文）を可能な限り参照した。他国についても同様である。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

[96] Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 31 (1961)

特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。

米国特許法第 271 条 (c) では、特許発明の主要な構成要素を、米国において販売の申出、販売、輸入する場合に寄与侵害が成立する。寄与侵害に対する責任を負わせるためには、米国内で直接侵害が起こっていなければならない。

③ 属地主義的規定

米国特許法第 271 条（a）は、特許発明を「合衆国において」生産等、及び「合衆国に」輸入する者が特許権を侵害する旨を規定している。米国特許法第 271 条（c）も、「合衆国において」販売の申出等、及び「合衆国に」輸入する者が寄与侵害者となる旨を規定している。

属地主義が国際法規範となっていることを間接的に示す事情として、これらの規定が、特許権の属地主義を前提としたものとなっているとの指摘がある[97]。

④ その他の侵害に関する規定

米国特許法第 271 条（f）は、域外適用に関する規定であり、以下のとおりである。

(1)何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組み立てが合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(2)何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

[97] 鈴木將文「特許権に係る属地主義の原則」月刊パテント, 2023, Vol.76, No.14, p.9

米国特許法第 271 条（g）は、米国特許に規定された方法によって米国外で製造された製品を輸入等する行為の侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴訟においては、製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められない。ただし、本法の下で、当該製品の輸入その他の実施、販売の申出又は販売を理由とする適切な救済がない場合は、この限りではない。本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。 (1)当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと、又は (2)当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

（ⅱ）裁判例

以下の事案 1 は、ネットワーク関連発明に関する裁判例である。事案 2～5 は、ネットワーク関連発明に関する裁判例ではないが、本調査研究に関連する論点を含む裁判例である。

事案 1	NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) （BlackBerry 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成されるシステムクレーム及び方法クレームについての直接侵害の成立の有無
結論	システムクレームは侵害成立 方法クレームは侵害不成立
事案の概要	
通信システムを構成する一部の装置を国外に設置した場合のシステムの使用について、米国特許法第 271 条（a）の直接侵害に該当するかが問題となった。CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit：連邦巡回区控訴裁判所）は、システムの使用の場所は「システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所である」と判示し、米国の顧客が米国で携帯機器の操作を行い、システムの使用により利益を享受したことを理由として、システム全体が米国で使用されたと判断し、侵害であると結論付けた。また、方法の発明の一部のステップを国外で実施している場合、米国特許法第 271 条（a）の直接侵害に該当するかが問題となった。裁判所は、クレームされた方法の少なくともいくつかのステップが国外に設置した装置で実行されることを理由に、方法の使用には当たらず、非侵害であると結論付けた。	

事案 2	Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1309 (Fed. Cir. 2010)

事案の争点	国外からなされた販売の申出についての直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
国外からなされた特許発明に係る装置の販売の申出について、米国特許法第 271 条（a）の直接侵害に該当するかが問題となった。裁判所は、販売の申出については交渉と契約が全て米国外で行われたとしても「申出の場所ではなく、申出にしたがって行われるであろう将来の販売の場所に焦点を当てるべきである」として、米国内での引渡しと履行を伴う特許発明の販売を米国特許法第 271 条（a）の下の侵害の目的の「販売の申出」であると判示し、侵害であると結論付けた。	

事案 3[98]	Life Technologies Corporation et al. v. Promega Corporation, 137 S. Ct. 734 (2017)
事案の争点	特許発明を構成する複数の構成部品のうちの 1 つの構成部品を国外に供給する行為について、1 つの構成部品が米国特許法第 271 条（f）（1）の「構成部品の一部」に該当するか
結論	侵害不成立
事案の概要	
複数の構成要件からなる物の発明（遺伝子検査用キット）のうちの 1 つの構成要件を国外でその物を製造するために供給することについて、米国特許法第 271 条（f）（1）の構成部分の輸出等に該当するかが問題となった。裁判所は、複数の部品からなる特許発明のうちの 1 つの構成部品が「構成部品の一部」に当たるかについて、量的観点と質的観点のいずれで判断すべきかを検討し、“substantial”との用語は量的観点から解釈すべきであると判示し、複数の構成部品からなる特許発明のうちの 1 つの構成部品は米国特許法第 271 条（f）（1）の「構成部品の一部」には当たらず、非侵害であると結論付けた。	

事案 4[99]	Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018)
事案の争点	直接侵害を構成する製品に組み込まれる一物品を国外で生産、販売する行為について、米国特許法第 271 条（b）の誘引侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
表示を照明するためのバックライト装置の一部を構成するレンズの国外における生産、販売が、直接及び間接の顧客を誘導して、特許を侵害する製品の輸入、使用、販売又は販売の申出をさせたとして、米国特許法第 271 条（b）の誘引侵害の成立の有無が争われた。 CAFC は、レンズの生産、販売が米国外で行われていたことに鑑み、権利者による「被告が直接侵害を誘導する認識及び特別の意思を保持していたこと」の立証を条件に、米国特許法第 271 条（b）の誘引侵害が国外の行為に基づいても発生するとし、特許の直接	

98 本事案の論説に、マイケル・カミンスキ、土井悦生「[米国] 特許域外適用規定の適用範囲を限定した連邦最高裁判決の意義と残された問題点」知財管理、Vol.67, No.11, p.1749-1757（2017 年）がある。

99 本事案の論説に、小野康英「[米国] 誘導侵害の域外適用に関する米国連邦巡回区控訴裁判所判決」知財管理、Vol.69, No.7, p.1001-1013（2019 年）がある。

侵害を構成する製品に組み込まれた一物品を米国外で生産、販売する行為に米国特許法第 271 条（b）の誘引侵害の成立を認めた陪審評決を支持した。

事案 5	WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018)
事案の争点	米国特許法第 271 条（f）の域外適用の適用事案における損害賠償（国外での逸失利益）
結論	国外での逸失利益について域外適用を認容
事案の概要	
本件特許は、海底調査に使用する大陸棚の油田探索システムに関するものである。米国で製造された、特許製品の構成部品を国外に輸送し、構成部品を国外で組み立てたシステムの販売について、米国特許法第 271 条（1）及び（f）（2）の特許侵害の成立の有無、国外の逸失利益の算定が争点であった。 連邦最高裁判所は、域外適用の問題を判断するために同裁判所によって確立されている 2 ステップの枠組みを用いた。第 1 ステップは、域外適用を否定する推定が覆されているかどうか、第 2 ステップは、事件が法令の国内適用を受けるかどうかを検討するものである。本事案では、第 2 ステップにおいて、外国で発生した損害も損害額に含めることを肯定した。 当初、CAFC は、国外で発生した損害には逸失利益を適用しないとする自らの裁判例に基づき、国外の逸失利益の損害賠償を認定した地裁判決を覆したものの、連邦最高裁は、CAFC 判決を破棄し、Halo 事件の最高裁判例[100]を参考にすべきとの意見付で、事案を CAFC に差し戻した。差戻審で CAFC は、改めて米国特許法第 271 条（f）（2）下での国外の逸失利益は認められないとしたが、裁量上訴により、連邦最高裁は、CAFC 判決を退け、米国特許法第 271 条（f）（2）が規制する行為は「米国内又は米国から供給する」という国内行為であるとし、原告の特許を侵害する部品を供給するという被告の国内行為は、明らかに米国内で発生したとして、米国特許法第 284 条[101]に基づき国外での逸失利益を受けることができると判決した。 なお、本事案では「他の特定の事件において、因果関係等の理由によって損害賠償がどの程度制限又は否定されるかについては言及しない」との判事の多数意見が脚注に付されている。	

（iii）米国における運用

① 米国における属地主義の原則について

現地企業によるヒアリング調査の回答は、属地主義の原則が米国において厳格に運用されることによる権利者の立場での悪影響はないというものであり、具体的には以下のとお

[100] 米国特許法第 284 条に基づく損害賠償金増額のための基準を見直し、損害賠償金増額を認めた事件。Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016)

[101] 米国特許法第 284 条 損害賠償
原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

りである。
・米国における属地主義の原則について、基本的なレベルでは特許権は管轄区域があり、1 つの国の中の行為と理解している。方法クレームとシステムクレームの扱い方には違いがあることも考慮すべきである。例えば、方法のクレームは全て一国内で発生する必要があるのに対し、システムの場合、まず侵害者が単一である必要があるが、システムのある部分が国外で発生した場合、被疑侵害者が寄与侵害者であると認定されれば侵害を認定できる可能性がある。この場合、侵害者は必要な意図を持ち、被告製品全体を管理している。被疑侵害者は、部品が特許発明の重要な部品であること、部品が侵害に使用するために製造されたものであること、部品が商取引の定番品ではなく、実質的な非侵害用途がないことを知っている場合、特許発明に使用するための部品を国内に持ち込んだ時点で侵害を認定される可能性がある。
・米国では、判例法の進歩が、域外での活動があった場合に裁判所がどのように侵害を認定するか、あるいは認定しないかを理解するのに役立っている。その結果、裁判所が法の解釈と適用を助ける。属地主義の原則が米国において厳格に運用されることによる権利者の立場での悪影響はないと考えている。

② ネットワーク関連技術の進展による知的財産保護の課題について

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、特許起草者が念頭に置くべき重要な検討事項は、特許が適切にクレームされているか、さらに重要なことは、クレームに関連して発明が明細書に適切に開示されているかであるとのことであり、具体的には以下のとおりである。
・構築する技術が非常に多くの点で絶えず変化しており、デバイス、特定のステップやコンポーネントが変わり、コンピュータ・アーキテクチャ全体が再考されることさえあるため、特許起草者に大きな負担と責任を負わせる。発明者が何か新しいものを発明するとき、その発明が実装されるかもしれない全ての異なる事例を考慮しなければならない。
・念頭に置くべき重要な検討事項は、特許が適切にクレームされているか、さらに重要なことは、クレームに関連して発明が明細書に適切に開示されているかということである。
・最良のアプローチは、全てのクレームタイプを検討し、出願する特許に潜在的に含めることである。侵害として最も可能性の高い事例がどのようなものかを想定する。また、どのように侵害が行われそうかを考える。

③ 国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等

現地法律事務所による質問票調査の回答は、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する権利保護の強化を求める、産業界主導の新たな取組みや学術的な提案は把握していないというものであり、具体的には以下のとおりである。
・2023 年 1 月以降、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する権利保護の強化を求める、産業界主導の新たな取組みや学術的な提案は把握していない。
・国境を跨いで構成される実施行為に特化したものではないが、権利侵害行為に対する米国の保護を理解する上で、米国におけるアップルウォッチの販売を巡る Masimo と Apple

の特許紛争[102]が有益である。アップルウォッチは中国とベトナムで製造され、米国に輸入されている。Masimo は、米国国際貿易委員会（USITC）に申立てをし、Masimo の特許の侵害を理由とする、光ベースパルス酸素測定機能を備えた特定のアップルウォッチの米国への輸入、輸入のための販売、及び輸入後の米国内での販売に基づく、1930 年改正関税法第 337 条（合衆国法典第 19 巻第 1337 条）違反を主張した。USITC は、米国地方裁判所で特許侵害に対して利用可能なものに代わる救済手段（排除命令と停止命令を含む）を提供する。

・2023 年 10 月、ITC は(i)Masimo の米国特許を侵害する光ベースパルス酸素測定機能を備えたアップルウォッチの輸入を禁止する限定的排除命令、(ii)Apple に向けた停止命令を出した。ITC の決定に続き、2023 年 12 月 25 日まで 60 日間の大統領審査期間が設けられ、バイデン政権は、アップルウォッチの輸入禁止に拒否権を行使せず、12 月 26 日に発効した。その後、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、Apple からの命令保留の要請を検討する間、排除命令を停止した。この係争は 2024 年 1 月現在も続いている。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）裁判例

侵害が米国外で発生し、米国内で混同を引き起こす可能性がなさそうな場合、米国商標法が商標の使用に対し域外適用による損害賠償を認めるかについて争われ、域外適用が否定された事案[103]があり、現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、事案の概要は以下のとおりである。

・米国企業の Hetronic は、大型建設機械用の無線遠隔制御装置を製造しており、外国企業の Abitron は、契約により、長年にわたり主に欧州で Hetronic の製品を販売していたが、Abitron は Hetronic と同一の製品を製造し、主に欧州で Hetronic ブランドの下で販売し始めた。Hetronic は契約関係を解消したが、Abitron は製品の製造と販売を継続した。海外で販売された製品のごく一部が米国に流入した。

・Hetronic は Abitron を提訴した。連邦最高裁判所は、いわゆる「域外適用に対する推定[104]」

[102] USITC 調査番号 337-TA-1276

[103] Abitron Austria v. Hetronic International 600 U.S. 412 (2023)（Abitron 事件）

[104] 現地の有識者（弁護士）によれば、この推定は、明らかに反対の意図が示されているわけでなければ、米国の立法は領土管轄権内でのみ適用されるという原則の推定が働くことに基づくものである。

を適用し、米国商標法[105]第 1114 条（1）（a）[106]及び第 1125 条（a）（1）[107]は域外適用されず、商取引における侵害的使用が国内である場合にのみ適用されると判示した。同裁判所は、域外適用に対する推定は、反対の意図が明白でない限り、連邦議会の立法は米国の領域管轄内にのみ適用されるという原則を反映していると述べた。その推定は、米国法が外国での行為に適用される際に生じる国際的不和を避けるのに役立っている。

・同裁判所によれば、この推定を適用するには 2 ステップの枠組みがあり、第 1 ステップでは法令が域外適用かどうかを問う。このステップは、問題となっている規定が外国の行為に適用されるべきであると議会が明確に指示しているかどうかで決まる。議会がそのような指示を与えていれば、その規定は域外適用である。そうでない場合、規定は域外適用ではなく、第 2 ステップが適用される。第 2 ステップでは、訴訟が規定の（許容される）国内適用を求めているのか、（許容されない）国外適用を求めているのかを判断する。同裁判所は、その判断には、裁判所が、問題となっている法律の根底にある議会の関心の「焦点」を特定し、その焦点に関連する行為が米国領域内で発生したかどうかを問う必要があると述べた。したがって、請求が法令の国内適用を含むことを証明するためには、原告は法令の焦点に関連する行為が米国内で発生したことを立証しなければならない。同裁判所は、第 2 ステップは、国内と国外の行為の両方を含む請求に推定を適用し、重要な活動と重要でない活動を区別するように設計されていると述べた。

・同裁判所は、問題となっている米国商標法の規定は、域外適用に関する明確な記述又は国外への適用を意図したその他の明確な表示を含まないと指摘した。したがって、同法は明確に域外適用されるものではない。米国商標法第 1114 条（1）（a）と第 1125 条（a）（1）は域外適用されないため、同裁判所は、請求がこれらの規定の「国内」適用に関わる場合、第 2 ステップで検討しなければならないと述べた。適切なテストの下で、同裁判所は、許容される国内適用に関する問題は、法規定の焦点に関連する行為の場所によって変わると述べた。そして、同裁判所は、米国商標法の焦点に関連する行為は、同法によって定義されるような、商取引における侵害的使用であると述べた。まとめると、裁判所は、米国商標法第 1114 条（1）（a）及び第 1125 条（a）（1）は域外適用ではなく、「商取引における使用」がこれらの規定の国外適用と国内適用を分ける境界線となると

---

[105] 日本語訳は、JPO の HP に記載の米国商標法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf ［最終アクセス日：2024 年 3 月 2 日］

[106] 米国商標法第 1114 条 救済手段；侵害；印刷業者及び出版社による悪意のない侵害
(1) 何人も、登録人の承諾を得ないで、
(a) 取引において、登録標章の複製、模倣、複写又はもっともらしい模造を商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して使用し、その商品又は役務に付して若しくは関連しての当該使用が混同又は錯誤を生じさせ若しくは欺瞞する虞がある場合；
当該人は、次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において、その責めを追う者とする。

[107] 米国商標法第 1125 条 虚偽の原産地表示、虚偽の記述及び希釈の禁止
(a) 民事訴訟
(1) 何人も、取引において商品又は役務若しくは商品容器に付して又は関連して、語、用語、名称、記号、図形又はそれらの結合若しくは虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、
(A) 当該人と他人との関連、関係又は連合について若しくは当該人の商品、役務又は商業活動に関連する出所若しくは他人による後援又は承認について、混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は欺瞞する虞があるとき、若しくは、
(B) 商業広告又は販売促進において、当該人又は他人の商品、役務又は商業活動の性質、特徴、品質若しくは原産地表示を不実表示しているとき、
当該人は、当該行為によって被害を受けており又は受ける虞があると考える者による民事訴訟において責めを負う。

した[108]。

（b）仮想事例 1 について

資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 に関する現地法律事務所による質問票調査の回答は、米国では商品提供業者による行為は商標権侵害とみなされる可能性があるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・仮想事例 1 について、米国では商標権侵害とみなされる可能性がある。
・ただし、Abitron 事件の判決を踏まえると、このような権利を行使することは難しいことなのかもしれない。Abitron 事件では、最高裁判所は、米国商標法適用の引き金となる行為は米国内で発生しなければならないとした。また、その行為は「商取引における使用」とみなされなければならない。侵害の認定のためにより多くの情報が必要であろう。この問題は非常に複雑である。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、各控訴裁判所は、商標権侵害について特定のテストを行っているというものであり、具体的には以下のとおりである。

・各控訴裁判所は、商標権侵害について特定のテストを行っている。特定のテストの中で、裁判所が英語の広告と英語の価格設定を考慮する可能性が高い。しかし、この仮想事例について意見を述べるには、非常に具体的な事実パターンが必要である。

② 意匠特許

（a）仮想事例 2-1 について

資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 に関する現地法律事務所による質問票調査の回答は、米国意匠特許で保護された商品を米国内で販売する目的で商品の画像データを表示することは、米国意匠特許の侵害であるものとして考えられるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・米国意匠特許で保護された商品を米国内で販売する目的で商品の画像データを表示することは、米国意匠特許の侵害であるものとして考えられる。
・米国内での引渡しと履行を伴う意匠特許の販売の申出は、交渉と契約が全て米国外で行われたとしても、米国特許法第 271 条（a）の下の「販売の申出」であると CAFC が判示した事件（上記事案 2 の Transocean 事件）がある。Transocean 事件は特許によって保護された製品に適用されるが、本判決は意匠特許によって保護された製品にも適用される。

（b）仮想事例 2-2 について

資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 に関する現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、画像の意匠（GUI）を対象として、物品提供業者の行為は米国意匠特許の侵害

[108] 現地法律事務所によれば、域外適用を制限する Abitron 判決は広く予想されていたものであり、それに対する一般的あるいは広範な反対意見は把握していない。

になると考えるというものであり、具体的には以下のとおりである。
・仮想事例 2-2 は、画像の意匠（GUI）を対象として、米国意匠特許の侵害になると考える。
・GUI を含む表示の意匠については、物理的な製品ではない場合、仮想事例 2-2 の意匠は意匠特許で保護され、意匠特許の侵害になると考える。
・その理由は、画像を米国内で画面上に表示するということは、法的な意味で GUI が使われているということになるからである。

③ 著作権

（ａ）米国における著作権の規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答において、米国における著作権侵害訴訟に関するものがあり、具体的には以下のとおりである。
・米国で著作権侵害訴訟を提起するためには、著作権者が米国の著作権登録を有していなければならない（著作権侵害訴訟を提起する前に著作権登録が必要であるとする裁判例[109]がある）。

（ｂ）仮想事例 3 について

資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 に関する現地法律事務所による質問票調査の回答は、著作物が何らかの形で保護されていると仮定すると、仮想事例 3 では著作権侵害の可能性があるというものであり、具体的には以下のとおりである。
・仮想事例 3 では、著作権者が侵害訴訟を進めるには、米国の著作権登録が必要であろう。もちろん、事実関係によって決定されるであろう。
・問題の著作物が外国の司法管轄区で保護されている場合、米国著作権法で採択されたベルヌ条約の原則に基づき、米国で侵害訴訟を進めることが可能な場合がある。この点について詳細を与えるには、より多くの情報が必要である。なお、これらの規定の下で侵害訴訟を提起することができたとしても、著作権者は、米国著作権登録を有していない限り、一定の損害賠償金や弁護士費用を得ることができない。
・著作物が何らかの形で保護されていると仮定すると、仮想事例 3 では著作権侵害の可能性がある。著作権で保護された著作物の展示は、著作権者が有する排他的権利である。

資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 に関する現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によると、米国で著作権保護された画像の国外でのインターネット上での公開を検討する米国内の他の裁判所の判決では、国外でのインターネット上での公開と米国との間に何らかの追加的な関連性が要求されており、具体的には以下のとおりである。
・司法管轄区の問題に関連して、裁判所は、仮想事例 3 における著作物提供業者が米国内で他のビジネスコンタクトを持っているか、米国のユーザが画像をダウンロード可能であることをどのようにして「見る」のか、そうでなければどのように知るのかを認定す

[109] Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, 139 S. Ct. 881; 203 L. Ed.2d 147; 129 U.S.P.Q.2d 1453 (2019)

る。
・ニューヨーク州南部地区の裁判例[110]がある。「外国人が著作権で保護された画像を海外のインターネットに投稿する場合、その画像が米国でアクセス可能であるという事実以外に米国とのつながりがなくても、米国の著作権法が適用されるのか」について、当裁判所は米国の著作権法が適用されないと判断した上で、「米国で著作権保護された画像の国外でのインターネット上での公開を検討する他の裁判所の判決では、国外でのインターネット上での公開と米国との間に何らかの追加的な関連性、すなわち、著作権保護された財産がインターネット上でアクセス可能であるという単なる事実を超える何らかの「プラス要因」が要求されている」と判示している。これらの「プラス要因」としては、(1)米国内への著作物の流入[111]、(2)外国の「行為が米国内に影響を及ぼすことを意図しており、かつ実際に及ぼす[112]、(3)米国内にあるサーバへの著作物のアップロード[113]が挙げられる。裁判所は、画像をホストしている、又は画像のダウンロードを許可している著作物提供業者に関する様々な情報を検討するであろう。

（ｖ）国際裁判管轄

① 特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。
・特許権侵害訴訟を特定の連邦地方裁判所に提起するためには、管轄権と裁判地が適切でなければならない。国内法人と外国法人とでは裁判地法が異なるが、「国内」紛争と「国際」紛争で 2 つの規則があるわけではない。管轄権には、事物管轄権と人的管轄権がある[114]。正確には米国では、特許事件の事物管轄権は州裁判所ではなく連邦地方裁判所にある。法人が関与する人的管轄権には、一般的なものと特定のものとがある。法人に対する一般管轄権は、例えば、その法人がそこで訴えられることが当然予想されるような大規模な事業を行っている場所において認められる。特定管轄権に関して、ほとんどの州にロングアーム法令があり、企業がその州の裁判所の人的管轄権に服するとみなされる状況を定めている。外国法人が個々の州と十分な接点を持たず、その州において人的管轄権が認められる場合、連邦民事訴訟規則には、人的管轄権の根拠となり得る連邦法アーム法令のような規定が含まれている。
・多くの場合、人的管轄権は争われないが、争われた場合は、裁判所がそれを解決し、人的管轄権が適切かどうかを判断しなければならない。ある連邦地方裁判所において人的

110 State St. Advisors Tr. Co. v. Visbal, 431 F. Supp. 3d 322 (S.D.N.Y. 2020)
111 Spanski Enters. v. Telewizja Polska, S.A. , 883 F.3d 904, 916 (D.C. Cir. 2018)において、「侵害する実演を海外から米国内に...誘導する外国の放送局は、著作権法の国内違反を犯す」と判示している。
112 GB Marketing USA Inc. v. Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. , 782 F. Supp. 763, 773 (W.D.N.Y. 1991)
113 Shropshire v. Canning , 809 F. Supp. 2d 1139, 1146 (N.D. Cal. 2011)（「[A]c.s. 2d 1139, 1146 (N.D. Cal. 2011)では、SAC の申し立てによると、被告の直接的な行為により、カリフォルニア州にある YouTube のサーバーに Grandma ビデオのコピーが作成され、その後、米国内の潜在的に数千人がビデオを閲覧することになった。
"Crunchyroll, Inc. v. Pledge , C 11-2334 SBA, 2014 WL 1347492, at *17 (N.D. Cal. Mar. 31, 2014)
114 現地の有識者（弁護士）によれば、特許権侵害訴訟について国際裁判管轄を判断する場合は、裁判所が事物管轄権と人的管轄権の両方の要件を満たす必要がある。

管轄権が適切であると仮定すると、裁判地も全ての被告について適切でなければならない。

・一般的な連邦裁判地法は、外国法人の場合、裁判地はどの司法管轄区でも適切であると規定している。米国の特許権者にとって、外国企業、その米国子会社、又はその両方を特定の裁判地で訴えるべきかどうかの判断は、複雑な判断となる可能性がある。この背景から、米国特許権者及び原告団は、原告に有利と思われる連邦司法管轄区で訴訟を起こそうと、「フォーラムショッピング」として知られている行為を日常的に行っている。

② 他法域の国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下の（ａ）～（ｂ）のとおりである。

（ａ）商標

商標権侵害訴訟における事物管轄権及び人的管轄権の問題は、特許権侵害訴訟と同じである。しかしながら、商標権は憲法に明確に規定されていないため、商標権侵害訴訟は特許権侵害訴訟や著作権侵害訴訟とは異なる。商標権侵害訴訟における裁判地は、一般連邦裁判地法である合衆国法典第 28 巻第 1391 条に規定されている[115]。

（ｂ）著作権

著作権侵害訴訟における事物管轄権及び人的管轄権は、特許権侵害訴訟と同じである。裁判地に関しても、特許権侵害訴訟における裁判地と同じである。合衆国法典第 28 巻第 1400 条(a)は、「著作権又はマスク・ワークもしくは意匠における排他的権利に関する連邦議会法に基づいて生ずる民事訴訟、訴訟又は手続は、被告又はその代理人が居住し、又は所在する地区において提起することができる」と規定している。米国最高裁判所は、著作権訴訟における裁判地の問題を扱ったことはない。さらに、著作権事件を審理する控訴裁判所はひとつもない。著作権裁判の大半は、第 9 巡回区と第 2 巡回区で審理されている。

---

[115] (b) 一般的な裁判地　民事訴訟は、以下において提起することができる。
(1) 全ての被告がその司法管轄区のある州の居住者である場合、被告が居住する司法管轄区
(2) 請求の原因となった出来事又は不作為の相当部分が発生した、又は訴訟の対象となった財産の相当部分が所在する司法管轄区
(3) 本条に規定される他の方法で訴訟を提起できる地区がない場合、被告が当該訴訟に関して裁判所の人的管轄権を有する司法管轄区
(c) 居住地　全ての裁判管轄地に対して
(1) 合衆国への永住を合法的に認められた外国人を含む自然人は、その人が居住する司法管轄区に居住するものとみなされる
(2) 法人化されているか否かにかかわらず、適用法に基づいてその普通名称で訴訟を提起し、また提起される能力を有する事業体は、被告であれば、当該民事訴訟に関して裁判所の人的管轄権に服する司法管轄区に居住するものとみなされ、原告であれば、その主たる営業所を維持する司法管轄区にのみ居住するものとみなされる
(3) 米国に居住していない被告は、どの司法管轄区でも提訴することができ、そのような被告の参加は、他の被告に関して訴訟を提起できる場所を決定する際に無視される。
すなわち、合衆国法典第 28 巻第 1391 条(c)により、米国外の被告は米国のどの司法管轄区でも提訴される可能性がある。ただし、商標事件では、事物管轄権及び人的管轄権を満たさなければならない。

（vi）準拠法

① 準拠法の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・通常、米国特許権侵害訴訟で適用されるのは米国法のみである。特許侵害は国内問題とみなされ、域外適用に対する司法の推定があるからである。
・外国特許権が関係する場合、CAFC は、ある論者が「強い嫌悪」と呼んでいるように、米国の裁判所が外国特許権を裁定することに強い抵抗感を示している。
・米国内外で特許を取得していた原告が、外国での特許に基づく外国での侵害の請求についても判断するよう裁判所に求めた裁判例[116]がある。争点は、合衆国法典第 28 巻第 1367 条に基づき、連邦地方裁判所が外国特許に基づく侵害請求に対し、いわゆる「付加管轄権」を行使できるか否かであった。CAFC は、原告の外国特許侵害の請求に対する付加管轄権の行使について、連邦地方裁判所が第 1367 条（c）に基づく裁量権を逸脱したと判断した。

② 他法域の準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下の（ａ）～（ｂ）のとおりである。

（ａ）商標

商標権侵害訴訟では、米国商標法が連邦商標権侵害、連邦希釈化請求及び連邦不正競争防止法を支配している。いくつかの問題については、商標権侵害が提訴された連邦地方裁判所は、その連邦地方裁判所の根拠となる州法に注目することがある。

（ｂ）著作権

米国における著作権は、著作権法によって規定されている（合衆国法典第 17 巻）[117]。米国はベルヌ条約に加盟している。米国著作権法は「1988 年ベルヌ条約実施法」で 1988 年に

[116] Voda v. Cordis, 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007)

[117] 第 3 節 ベルヌ条約の解釈
(a) 国内法との関係
(1) ベルヌ条約の規定は、本法律により改正された 17 章、及びコモン・ローを含む連邦法又は州法のその他の関連規定に基づき、効力を有するものとする。
(2) ベルヌ条約の規定は、ベルヌ条約自体の規定にしたがって提起された訴訟において執行することができない。
(b) 影響を受けない権利　ベルヌ条約の規定、合衆国の同条約の遵守、及び同条約に基づく合衆国の義務の履行は、連邦法、州法、又はコモン・ローに基づいて要求されるかにかかわらず、著作物の著作者の以下の権利を拡大又は縮小するものではない。
(1) 著作物の著作権を要求すること。
(2) 著作者の名誉又は声望を害するような、著作物の歪曲、毀損、その他の改変、又は著作物に関するその他の軽蔑的行為に異議を申し立てること。

改正された。この法律は、米国法が適用されることを明確にしている。

（vii）エンフォースメント

① 権利者の立場での懸念等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、権利者の立場での懸念は以下のとおりである。

・外国の行為者に対する米国の知的財産権（著作権、特許権又は商標権）のエンフォースメントに関して懸念する点は、(1)侵害者とされる者に対して米国の裁判所が適切に管轄権を行使できることを立証できるか、(2)侵害者に法的手続を送達させることができるか、(3)公判前の証拠開示（文書、宣誓供述書、宣誓証言など）を得ることができるか、(4)損害賠償判決を執行できるか、(5)差止命令を執行できるか、などである。
・これらは全て事実関係に大きく依存し、関係する国及び当事者によって異なる。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、権利者の立場での懸念は以下のとおりである。

・権利者の立場では、特許権の行使に関して支障を感じない。クレームのドラフティングが重要で、それによって多くの問題を解決できることに役立つと考えている。
・特許権は強力な権利であるから、クレームをドラフトする側はこのような問題を回避するために大きな責任を担っていると考える。クレームが明確で、明細書に発明の十分な説明が記載されていれば、公衆や潜在的侵害者は特許発明の詳細を知ることができる。
・クレームが明確で、クレームに記載された活動が国外で行われる場合、現在の米国判例法は、そのような懸念がないような事例に対処している。

② 事業者の立場での懸念等

現地企業によるヒアリング調査の回答では、無効な特許に対して侵害が認定され、損害賠償を請求されたり差止命令が出されたりする可能性について言及があり、具体的には以下のとおりである。

・事業者の立場では、世界各国の特許制度には、改善すべき点もいくつかある。侵害と特許権の有効性を別々に見る裁判制度である。その結果、実際には無効な特許に対して侵害が認定され、損害賠償を請求されたり差止命令が出されたりする可能性があるが、これは決してあってはならないことである。無効な特許の使用を差し止めるために悪意を持って行動する者に罰則を科すべきかどうかを検討することは有益である。
・損害賠償、差止命令など、裁判所が、国境を越えて救済を行う裁判所も非常に問題であるといえる。
・標準必須特許のライセンシングの文脈で存在する問題のある慣行についても、多くの人々にとっての課題となっている。問題のある慣行を解決する方法のひとつは、標準必須特許に依存するあらゆる技術のライセンシングに対する透明で公正なアプローチである。

③ 判決後の権利執行に関する懸念等

現地企業によるヒアリング調査の回答では、裁判所が国外の活動を規制しようとする差止命令を出すのは不適切である旨言及があり、具体的には以下のとおりである。

・特許権は属地的なものであるため、確定判決の執行は、命令を出した裁判所の管轄区域内のみ有効であるべきであると考えている。ある国の裁判所がその裁判所が出す執行命令を通じて、別の管轄区域での行為を命じようとするのは適切ではないと思う。特に、携わる技術が自身及び潜在的な他社の非常に多くの特許技術も含む可能性がある場合、差止命令は非常に大きな混乱を招く可能性がある。差止命令はどのようなビジネスにとっても非常に破壊的なものであり、差止命令を認めるには高い基準が必要だと考えている。
・差止を求める者は、悪意を持って、時には非常に疑わしい特許で差止を求めてくる。一般的なスマートフォンには何十万もの特許が関わっているが、これらの特許のひとつでも差止を引き起こす可能性があるとすれば、それは不釣り合いな救済措置であるように思われる。属地主義に加えて、釣り合いも重要な考慮事項である。
・国境を越えた侵害行為に対する差止命令が出されるのであれば、裁判所が管轄する国にのみ適用されるべきだと考えている。裁判所が国外の活動を規制しようとする差止命令を出すのは不適切だと思う。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者や企業に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つの考慮要素について質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・事件の概要資料を読んだ限りにおいては侵害と認定したことは妥当であると考える。
・4 つの考慮要素（A）～（D）[118]に関して、考慮要素（A）については適当かどうか疑問に思う。ある時点でソフトウェアが国外から国内に入るが、国内に入った時点で提供のステップが充足する。これはソフトウェア特許であってソフトウェアの機能はユーザの装置の上で発揮されるものである。ソフトウェアが国外にあるサーバに置かれていたり、何らかの機能を実行していたりする事例であればより難しい状況になると思う。そのソ

[118] ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決における、日本国の領域内で行われたものと評価するための判断要素は、（A）当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、（B）当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、（C）当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、（D）当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかである。以下についても同様である。

フトウェアは、サーバ上で何の処理も行わずに、単にユーザに出力を提供する。しかし、ソフトウェアの分野では、このような侵害で訴えられる被告が、エンド・デバイスまでの伝送路を実際に制御することはほとんどないであろう。せいぜい、被告が共通のネットワーキング・インフラ全体で「提供」を実行するコマンドを開始する程度である。被告が提供を制御しているのであれば重要な考慮要素になると思う。ソフトウェアでは被告が特許の送信に関して制御しているかどうかを考えないといけないと思う。

・考慮要素（C）については最も妥当だと思う。最近は特にそうだと思うが、ソフトウェアに関しては日本のユーザに提供されるのであれば、ソフトウェアが日本語で提供されているはずであり、この要因を立証することができると思う。考慮要素（D）については、発明の利益を享受するということを意味しているのであれば妥当であると思う。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・一般に、米国では、誰でもわかるような明確な法律になっているが、この 2 つの判決で示された判断基準は明確でないと思う。4 つも考慮要素[119]があることと、考慮要素（B）と（D）が不明確であると思っている。

・技術の進展が早い分野では、判断基準をどのように適用していくかを予想することが難しい。現在は AI 時代の幕開けであり、多くの疑問点が生じている。例えば、どこで、どのように侵害行為が行われたか、あるいは特定の侵害行為を遅延させて行うこともある。侵害行為の一部プロセスが元の司法管轄区とは別の司法管轄区に移されて行われることがあり、その結果が元の司法管轄区に戻される場合には多くの疑問が生じると思う。

・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決とドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決とで、4 つの考慮要素は似ているが異なるものもあるので、日本でクライアントへ助言することは難しいと感じる。助言するための基準がはっきりしない印象である。2 つの判決は、同じ裁判所が似て非なる判断基準を使っているので、今後事件が起きたときにどちらの基準を使うか予想ができないと思う。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・属地主義に基づいて主権国家は国内法を定義する権限を持っており、知的財産権に関する権限を国家が保有していることを強調したい。この事例では、ユーザが表示装置を持っていて被告がサーバを持っているので、2 つの異なる当事者が管理していると理解した。1 つの重大な課題は、システムクレームが要求するすべての要素を単一の当事者が提供することはないため、誰も侵害で適切に訴えられることはないということである。

[119] ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における、日本国の領域内で行われたものと評価するための判断要素は、（A）当該行為の具体的態様、（B）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、（C）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、（D）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である。以下についても同様である。

裁判所の判決の要約が適切かどうかについて、米国でどのように扱うかという観点では、米国では、直接の侵害者がいなければ侵害はないであろう。

・考慮要素（A）はかなり興味深く、目を引くのは「具体的態様」という表現である。おそらく「具体的態様」という用語を使うことで意図的な要素を暗示しているであろうことから、興味深い。侵害の事例を検討する際には、まず直接侵害を認定することが常に求められる。単一当事者による侵害行為を認定した後は、直接侵害には該当しないが責任を負う可能性のある間接侵害者を求めることができる。この場合、「具体的態様」は興味深く、重要な要素になるかもしれない。誰かが特許について知っていたにもかかわらず、異なる当事者が特許発明の異なる構成要件を提供するようにシステムを構築した場合、それは「具体的態様」を満たすかもしれないからだ。
・考慮要素（B）も興味深いが、それほど重要ではないかもしれない。個々の要素がどれほど重要であろうとなかろうと、全ての要素が日本国内でかつ単一の当事者によって存在している必要がある。考慮要素（D）については、米国では類似の要素はないと思うが、この事例では、侵害者である競合他社がいたかもしれないので、考慮するには良い要素だと思う。しかし、考慮要素（D）は、侵害の判断よりも、損害賠償を評価する際に考慮するのが適切であると思われる。侵害を評価するよりも、損害賠償を評価する方が重要だと思う。考慮要素（C）は、適切な要素である。発明の利益が日本で発生するか否かは、クレーム要素を満たすか否かを判断する方法のように思われる。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断

現地企業によるヒアリング調査の回答は、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決では被告が侵害をしていると認定することに問題はなく、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決では侵害とすることは難しく、分割侵害の問題があるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・米国の裁判所であれば違った判断になる可能性が高いと思う。特許に関しては具体的な事実に基づく判断になる。提供された資料に対して、明確な直接の侵害者がいるという想定をしている。直接的な侵害者がいるということはドワンゴ対 FC2 第 2 事件よりもドワンゴ対 FC2 第 1 事件の方が該当していると思う。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件に関しては、明確な直接の侵害者がいないと思うので、これを侵害とすることはドワンゴ対 FC2 第 1 事件よりも難しいと思う。直接の侵害者について、特許のクレームの全ての構成要件を 1 の当事者が満たしている必要がある。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件では、分割侵害の問題がある。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件では、オリジナルのプログラムが日本国外のサーバに置かれていたとしても、プログラムが実行された時点で被告が侵害をしていると認定することに問題はないと思う。クレームの要素は全て日本国内で発生したものと考えられる。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、生産、製造という用語から受

ける印象は、どこか 1 箇所で行われるものであるが、使用の場合は複数の場所で行われうる印象になるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・米国特許法では、いくつかの行為が侵害とみなされる。製造、販売、使用、輸入などそれぞれ異なる意味を持っている。ここでの製造あるいは生産という用語はどういう印象を受けるかというと、誰かがパーツを組み合わせて最終製品を作っているという印象を受ける。
・生産、製造という用語から受ける印象は、どこか 1 箇所で行われるものであるが、使用の場合は複数の場所で行われうる印象になる。一方、新技術に関する場合、区別は単純なものではないと思う。生産、製造に関しても複数の場所で行われる可能性もあるし、使用についても、複数箇所で行われる場合も 1 箇所で行われる場合もあると思う。

現地企業によるヒアリング調査の回答は、それぞれの裁判例において、当事者がシステムの生産、プログラムの提供で争うということもよいというものであり、具体的には以下のとおりである。

・発明は方法の場合もシステムの場合もある。一般的にいえば、方法の特許であれば全てが 1 つの国の中で実施される必要がある。システムのクレームに関しては、間接的な侵害もあり得ると思う。したがって、システムの生産、プログラムの提供で争うということもよいと思う。

⑤ 国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、米国内において、法改正が必要という声は出ていないとのことであり、具体的には以下のとおりである。

・2024 年 2 月現在、国境を跨いで構成される実施行為に対して、法改正が必要という声は出ていないと思う。しかし、AI の時代に差し掛かっていて、技術の進歩が早いので、米国でも声が上がるかもしれない。現在は様子を見るという段階であると思う。
・例えば、商標の Abitron 事件ではドイツがアミカスブリーフを提出した。米国であれ他国であれ、法律を変えるときは、他国との間で摩擦を引き起こさないように、他国を尊重するように、慎重に対処すべきであると考えている。

（2）英国

（ⅰ）英国特許法の規定

ネットワーク関連発明に関する権利保護に関連する英国特許法[120]の規定は、以下のとおりである。

[120] 日本語訳は、JPO の HP に記載の英国特許法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

① 直接侵害に関する規定

英国特許法第 60 条（1）は、直接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

本条の規定に従うことを条件として、発明の特許が効力を有する期間中に、ある者がその発明につき、特許権者の同意を得ずに連合王国内において次の何れかの事柄をするときは、その者は当該発明の特許を侵害する。 (a)その発明が製品である場合において、その者が製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること (b)その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はそれを使用させる申出をすること。ただし、その所有者の同意を得ずに連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害になることをその者が知り又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。 (c)その発明が方法である場合において、その者が前記の方法によって直接に生産される製品を処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

② 間接侵害に関する規定

英国特許法第 60 条（2）は、間接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

本条の以下の諸規定に従うことを条件として、（特許権者以外の）ある者がある特許が効力を有する間に、その所有者の同意を得ずにライセンシーその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をするときは、その者は、その発明の特許を侵害する。ただし、その手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り又は当該の事情の下では分別ある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

③ 属地主義的規定

英国特許法第 60 条は、特許権者の同意を得ずに「連合王国内において」実施する行為が侵害行為である旨を規定している。

属地主義が国際法規範となっていることを間接的に示す事情として、この規定が、特許権の属地主義を前提としたものとなっているとの指摘がある[121]。

[121] 鈴木將文「特許権に係る属地主義の原則」月刊パテント, 2023, Vol.76, No.14, p.9

（ii）裁判例

事案 1	[2002] EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill （Menashe 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成されるシステムクレームについてのシステムの使用の場所と間接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、ゲームシステムに関するものである。被告は、CD-ROM に記録したコンピュータプログラムであって、コンピュータをインターネットを介してホストコンピュータと通信させる端末コンピュータに変えるものを顧客に提供しており、ホストコンピュータは国外に設置されていた。国境を跨いで構成されるシステムクレームについて、システムの使用の場所と、CD-ROM の提供行為に対する間接侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、ホストコンピュータが国外に、端末コンピュータが英国に設置されている場合、クレームされたゲームシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切であって、その回答は顧客となるはずであるとし、顧客が端末を英国内で使用するのは間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用しているとして、被告の間接侵害を認めた。	

事案 2	[2010] EWHC 288 (Pat)、[2010 EWHC 118 (Pat)] Research in Motion UK Ltd v. Motorola Inc.
事案の争点	国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
本件特許は、メッセージ通信システムに関するものである。RIM が、先行技術に対して自明であることを理由として、Motorola の欧州特許の取消しを求めた。Motorola は RIM により運用されている通信システムが本件特許を侵害しているとして反訴した。RIM の通信システムにおけるサーバは、国外（カナダ）に設置されていた。国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無が争点であった。 本事案では、特許は無効とされ、Motorola によるクレーム解釈に基づくとしても、「RIM の BIS サーバが「メッセージゲートウェイシステム」である場合、システムの運用方法については、「英国ではなく、カナダでの実施」であり、「クレームされた特徴を備えたメッセージゲートウェイシステムの操作方法の利用者は誰なのか？その答えは RIM である。RIM はどこでそれを操作するのか？その答えはカナダである。」との結論を出し、非侵害と判断された。	

事案 3[122]	[2017] EWHC 2930 (Pat) at 507–08 (U.K.) Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc. （Illumina 事件）

[122] 本事案を紹介した論説に、鈴木將文「越境的要素を構成する行為による特許権侵害に関する一考察」Law and Technology, No.98, p.11-23（2023 年）がある。

事案の争点	国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、出生前検査法に関する方法特許に関するものである。検査に使用される血液が国内で採取され、また、国外で実施する方法の準備的な技術工程が国内で行われる。方法特許のステップの一部が国外で行われた場合の特許権侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、方法の「実体」は国内で実施されていると判断し、また、「デジタル伝送が容易で、コンピュータ処理をオフショア化できることから、これ以外の結果では、この種の特許を回避することがあまりにも容易になる。」として、直接侵害を認定した。	

事案 4	[2021] EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited（Promptu 事件）
事案の争点	国境を跨いで構成される方法クレームについての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、ケーブルテレビ、ビデオ配信をサポートするネットワークの音声認識の方法に関するものである。方法特許のステップの一部（自動音声認識、検索機能）が国外で実施されたことについて、特許侵害の成立の有無が争点であった。 裁判所は、被告が、自動音声認識は国外で実施され、コンテンツエンジンによる検索はアイルランドで実施されているため、この方法は英国で行われていないと主張したことに対し、クレームは、実質的には、英国のサーバで行われる「バックチャネルを使用する方法」であり、システムによるコンテンツエンジンへのアクセスと音声認識は従属的機能であって、これらの機能がどこで行われたかは問題ではないとして、侵害と判断した。	

（iii）英国における運用

① 英国における属地主義の原則について

現地の有識者（弁護士）の回答は、裁判所は、属地主義の原則を厳格に適用すると特許権者が困難な状況に陥るということを認識しているので、過去の裁判例において、厳格には適用しなかったというものであり、具体的には以下のとおりである。

・属地主義の原則が英国において厳格に適用されることによる権利者の弊害については、Illumina 事件がよい例である。Illumina 事件の判事の考え方では、全ての関係があるステップは英国内で実施され、収集されたデータは付随的なものであるとした。
・英国の裁判所は、属地主義の原則を厳格に適用すると特許権者が困難な状況に陥るということを認識しているので、厳格には適用しなかった。

② 国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等は以下のとおりである。

・2023 年 1 月以降、英国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正、権利保護の強化に関する産業界の意見、学界における議論は把握していない。

③ ネットワーク関連技術の進展による知的財産保護の課題について

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、ネットワーク関連技術の進展による知的財産保護の課題は以下のとおりである。

・自分でドラフティングをせずに特許権を取得している事業者が増えてきている。ドラフティングしているのかもしれないが、実施をしていない、特許権を取得しても自らは実施をせずにライセンス料を得る事業者（NPE）が増えてきている。
・NPE の存在の高まりが、NPE によって特許権を多く取得する分野の法律の改正にますます深く影響してくるのではないかと思う。

④ 使用の申出[123]の解釈について

現地の有識者（弁護士）の回答は、使用の申出が裁判で争われている事例について、英国では、2 つの重要な属地的な限定があるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・使用の申出が裁判で争われている事例について、英国では、2 つの重要な属地的な限定がある。1 つ目は、申出が英国で行われていなければならないというものであり、2 つ目は、使用も英国で行われていなければならないというものである。
・この 2 つの要件が判例法にある。一般的な機械装置に関する判例であるが、申出が英国、使用も英国でなされなければならないと述べられている。[124]

[123] 英国特許法第 60 条(1)(b)

[124] 有名な事件は、Sabaf v. Mfi Furniture Centres Meneghetti 事件である。もう 1 つの事件は、後に起こった事件であり、英国の販売員が英国で使用の申出をしたが供給はイタリアで行われるものであった。顧客は販売された装置をイタリアで引き取って英国に持ってきた。その事件では、販売員を持つ者は申出をするといったことが侵害であるということに責任がないということである。実際の供給が法域外であるイタリアであるからである。デジタルワールドでは、これと同じような抗弁をすることが難しくなる。製品やサービスが領域内でユーザに対して提供されるからである。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）英国商標法の規定

英国商標法[125]第 10 条（1）によれば、商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについてその商標と同一の標章を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。

英国商標法第 10 条（2）によれば、(a) 登録商標と同一の標章を、当該商標が登録されている商品又はサービスに類似する商品又はサービスについて使用すること、又は（b）登録商標に類似する標章を、当該商標が登録されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて使用すること、により、登録商標を連想させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合は、当該標章を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。

英国商標法第 10 条（4）によれば、(a) 商品又はその包装に当該標章を付すこと、(b) 当該標章の下に商品を販売するために申出し若しくは展示し、商品を市場に出し、これらの目的のために商品を保管し又は当該標章の下にサービスを申出若しくは提供すること、(c)当該標章の下に商品を輸入又は輸出すること、(ca) 当該標章を商号若しくは社名又は商号若しくは社名の一部として使用すること、(d) 営業書類又は広告に当該標章を使用すること、又は（e）2008 年誤認販売防止規則に反する方法で比較広告に当該標章を使用すること、の行為をする者は、当該標章を使用するものとされる。

（ｂ）仮想事例 1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無を検討する際に参考となる情報は以下のとおりである。

・仮想事例 1 に関連し、英国における商標の使用に当たるかどうかを判断するため、英国の裁判所は（ブレグジット前の）欧州司法裁判所（CJEU）の判決を適用して開発した多要素評価であるいわゆる「ターゲティング」テストを開発した。
・このテストの出発点として有用な原則は、単なるアクセシビリティでは十分ではないということである。Lifestyle Equities CV v Amazon UK Services Ltd [2022] EWCA Civ 552, [2023] Bus LR 1010 で控訴院は、「少なくとも著作権（及び類似の権利）及び商標の場合、CJEU は、EU 加盟国からウェブサイトにアクセスできるだけでは、当該国又は EU の法律によって付与された権利の侵害を生じさせるには不十分であり、関連する行為は当該国又は EU に「向けられた」又は「対象とされた」ものでなければならないと判示してい

[125] 日本語訳は、JPO の HP に記載の英国商標法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-shouhyou.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

る[126]。なお、この事件の上告審は 2023 年末に行われており、ターゲティングに関する英国法は変更される可能性がある。

・Merck v Merck Sharpe & Dohme [2017] EWCA Civ 1834, [2018] ETMR 10 の商標事件では、Merck US が Merck の名称の使用を英国を対象として行い、英国内での商取引の過程で商品及びサービスと関連して使用されていたかどうかが問題のひとつであった。控訴院は、ターゲティングに関する CJEU の判決から導き出された一般原則を要約し、さらなる指針を示した[127]。

・Argos Ltd v Argos Systems Inc [2018] EWCA Civ 2211, [2019] Bus LR 1728 において、控訴院は、米国企業がドメイン名に ARGOS を使用したことは、そのウェブサイトが英国の消費者を対象としていたため、ARGOS 商標の英国における使用に相当すると判断した。裁判所は、英国の消費者に関連する内容の広告がなければ、ウェブサイトは客観的に英国を対象としていなかったと述べた。したがって、ウェブサイトが世界のどこからでもアクセス可能であり、英国の消費者の関心を時折引く可能性があるというだけでは十分ではない。

② 意匠

（ａ）英国意匠法の規定

英国意匠法[128]第 7 条（2）によれば、意匠権者には、意匠が組み込まれているか又は利用されている製品についての製造、申出、販売、輸入、輸出若しくは使用、又は上記目的で

---

[126] Pammer v Reederei Karl Schlüter（Case C-585/08）及び Hotel Alpenhof GesmbH v Heller I 事件（Case C-144/09）[2012] Bus LR 972 の 2 つの裁判例において、裁判所は、取引業者の活動が加盟国に向けられたものであるかどうかについて、国内裁判所が考慮しうる事項の非網羅的なリストを次のとおり示した：「活動の国際的な性質、取引業者が設立されている場所に行くための他の加盟国からの旅程の記載、取引業者が設立されている加盟国で一般的に使用されている言語又は通貨以外の言語又は通貨の使用（その他の言語での予約及び確認の可能性）、国際コードの付いた電話番号の記載、他の加盟国に居住する消費者が取引業者のサイト又はその仲介業者のサイトにアクセスしやすくするためのインターネット参照サービスへの支出、取引業者が設立されている加盟国以外のトップレベルドメイン名の使用、様々な加盟国に居住する顧客で構成される国際的な顧客層に関する言及」。

[127] 現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、CJEU の判決から導き出された一般原則の要約は以下のとおりである。

第 1 に、外国業者のウェブサイトに掲載された商標を付した商品の広告が、英国における商標の使用に当たるかどうかを判断する際には、その広告が英国の消費者を対象としており、その意味で英国での取引過程における商品に関する商標の使用に当たるかどうかを評価する必要がある。第 2 に、ウェブサイトが英国からアクセスできるという事実だけでは、そこに表示される広告が英国の消費者をターゲットにしていると結論付ける十分な根拠とはならない。第 3 に、ターゲティングの問題は、英国の平均的な消費者の視点から客観的に検討されなければならない。問題は、その平均的な消費者が、広告が自分たちをターゲットにしていると考えるかどうかである。しかしながら、逆に、広告がそのような効果を持つかどうかを評価する上では、業者が実際に英国の消費者をターゲットにする意図があるという証拠が関係する場合がある。第 4 に、裁判所は関連する全ての状況を評価しなければならない。これは、例えば、商標付き製品を宣伝するウェブサイトの場合、販売者が製品を発送する地理的地域のリストや地図に英国を含めるなど、英国における顧客を勧誘する意図を明確に示すものを含む。しかし、広告が英国の消費者に向けられたものであるという認定は、そのような明確な証拠があるかどうかによって決まるわけではない。裁判所は、Pammer 事件による非網羅的なリストのいくつかに照らして、広告が英国に向けられていると判断することができる。明らかに、ウェブサイトの外観及び内容は、そこから商品やサービスを購入することが可能かどうかを含め、特に重要であろう。しかしながら、関連する事情はウェブサイト自体にとどまらず、例えば、事業者の事業の性質や規模、問題となっている商品やサービスの特徴、英国内の消費者によるウェブサイトへのアクセス数などを含む。

[128] 日本語訳は、JPO の HP に記載の英国意匠法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-ishou.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

の上記製品の所持について、排他権が与えられる。

（ｂ）仮想事例 2-1 について

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 2-1 では、商品提供事業者は、意匠の画像を含むデータをサーバに保存するだけでなく、商品の販売も申し出ているが、実際には販売していないということになる。英国意匠法が最初に法制化されたのは随分前であるが、以降意匠法及び EU の調和を取るべく新しい法律という形でアップデートされている。英国意匠法第 7 条において、登録によって与えられる権利がある。意匠が入っている商品を提供すると意匠権の侵害行為になる。
・この事例 2-1 では、サーバの中の意匠が英国において登録されている意匠と同一又は類似であることを前提とする。英国における意匠権侵害であるかを判断するテストは、意匠が同一かどうかを判断するものと似てはいるが異なっており、情報を得ているユーザに対して、その意匠デザインが異なる印象を与えるかどうかというものである。意匠デザインが同一であるとすると、侵害行為が英国で起きたかという点が問題となる。オンラインであるので、考えるべき問題は、物品の画像が格納されているサーバが英国をターゲットにしているかどうかである。この問題について、最近の裁判例があるというわけではないが、おそらく裁判所は商標権又は著作権の侵害で用いられたものと同じ原則を用いるであろう。上記仮想事例 1 に関連して挙げた Merck 事件で用いられた多要素アプローチがある。仮想事例 2-1 では、断言に至るだけの十分な情報はないが、商品の説明が英語であること、通貨が英国通貨であること等を考えると、英国をターゲットにしているように思う。
・ただし、このウェブサイトの他の要素を見ると、ターゲットではないことを示す方向のものも存在する。例えば、英国からウェブサイトを閲覧した人が少ないというような場合が挙げられる。断定的な回答としては侵害である（英国意匠法第 7 条（2）（a）の販売の申出に該当する）と考えるが、他の要素に依存する。なお、意匠については最近の裁判例がない。ただし、EU におけるターゲティングに関する裁判が進む前の古い裁判例はある。判決としては同じになるかと思うが、根拠は異なる。

（ｃ）仮想事例 2-2 について

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 2-2 に関して、多要素アプローチにより、仮にこのウェブサイトが英国をターゲットにしているとしても、侵害行為はないと考える。ここで表示されているのは画像のみであり、販売の offer はなく、物品の配送もなく、単に画像が表示されているのみである。この画像が何の画像であるのか、何に入っているのかにかかわらず、販売の申出、宣言、広告がないということであれば、侵害を構成しない。

（ｖ）国際裁判管轄

① 特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下の（ａ）～（ｄ）のとおりである。

（ａ）ブレグジットの影響

英国の EU 離脱により、イングランド及びウェールズの裁判所の民事及び商事に関する訴訟管轄に関する規則が大きく変更されたが、国境を跨ぐ特許権侵害訴訟における英国の裁判所の裁判管轄に関するこれらの変更の実質的効果は限定的であろう。

英国の EU 離脱の影響により、2020 年 12 月 31 日以降に提起される事件については、特許事件の裁判管轄に関して、英国のコモン・ローの規則が英国の裁判所に適用される。

（ｂ）コモン・ロー制度

コモン・ローに基づく裁判管轄の主な特徴は、一般的に、裁判管轄内又は裁判管轄外の送達又は被告による裁判管轄への服従によって成立することである。

国境を跨いで構成される特許侵害では、民事訴訟規則（CPR）の適用により、英国の裁判所は常に英国特許の侵害に関する請求に関して裁判管轄を行使できる。国内特許の有効性及び侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所の専属管轄に属すると一般に認められている[129]。仮に、被疑侵害者が裁判管轄内で有効な送達を受けた場合、英国の裁判所がそのような請求を提起し、英国の特許法について判決を下す最も適切な場であることが明らかであるため、英国特許権の侵害に関して裁判管轄を断ることは困難である。同様に、請求者が管轄外の被疑侵害者に送達する許可を求める場合、英国特許権の侵害に関する請求は、多くの裁判管轄ゲートウェイ（例えば、イングランドで行為を行わないよう求める差止命令、損害又は不法行為がイングランドで発生した場合の不法行為の請求、イングランドの財産）に該当する可能性があり、英国特許に関するものであることから、英国の裁判所が請求を提起する適切な場所となる。

しかしながら、英国の裁判所は英国特許権侵害の請求に関して裁判管轄を行使することができるが、英国特許権侵害の請求に成功するためには、請求者は、侵害行為が英国で発生したことを立証する必要がある。

（ｃ）コモンロー・ルールと外国知的財産権：モザンビーク・ルール

英国外の知的財産に関する請求について、英国の裁判所が裁判管轄を行使できるかどうかを判断する際には、さらにコモン・ローの原則が発展してきた。コモン・ローでは、モザンビーク・ルールは、外国の土地の所有権に関する事件に関して、英国の裁判所が裁判

[129] Unwired Planet v Huawei Technologies [2020] UK 37

管轄を行使できないことを意味する。このルールは外国の知的財産権にも適用されており、英国の裁判所は、主として外国特許の有効性に関係する事件に関して裁判管轄を行使することを一般的に控えてきた。この点で、モザンビーク・ルールは、改正ブリュッセル規則第 24 条（4）に合致しているように思われる。しかしながら、例えば著作権事件など、有効性が争点となっていない場合には、英国の裁判所が裁判管轄を行使することは妨げられない。

裁判例[130]により、国境を跨いで構成される侵害において、英国の裁判所は、英国外の特許の有効性が被疑侵害者によって争われていない場合、英国外の特許権の侵害に関する裁判管轄を認める可能性がある。ブレグジット以前、改正ブリュッセル規則がまだ適用されていた頃、英国の裁判所は、欧州特許の英国及び英国外の指定に関する非侵害宣言に関する裁判管轄を行使した[131]。これは、Actavis が特許の有効性を争わないことを約束したため、改正ブリュッセル規則の下の排他的管轄権ルール（事実上、コモン・ローのモザンビーク・ルールに相当する）は適用されないというものであった。しかしながら、英国外の特許を含む国境を跨いで構成される侵害におけるこの管轄権の問題は、ブレグジット後のコモン・ローの規則の下で、英国の裁判所で検討・決定されていないため、英国の裁判所がとるアプローチについては不確実性が残っている。

（ｄ）統一特許裁判所（UPC）

欧州特許事情における大きな進展は、2023 年 6 月 1 日に正式に発足した UPC である。

英国は、単一効特許及び UPC 制度から離脱し、もはや改正ブリュッセル規則の適用を受けない。その結果、UPC から離脱していない単一効特許又は典型的欧州特許に関して英国の裁判所が裁判管轄を行使できるかどうかという問題は、英国のコモン・ローによって決定される。上記のように、モザンビーク・ルールは、英国の裁判所が、主として単一効特許の有効性に関係する訴訟手続において管轄権を行使することを妨げるが、有効性が争点となっていない単一効特許の侵害を裁決できる（例えば、非侵害宣言を認める）可能性はある。しかしながら、これらの問題は未検証の部分が非常に多く、英国の裁判所がどこま

---

130 Lucasfilm v. Ainsworth [2011] UK 39 において、英国最高裁判所は、モザンビーク・ルールの修正版を著作権に適用した。最高裁判所は、米国の著作権侵害に対する請求は、被告に対する人的管轄権の根拠がある（すなわち、請求が英国の裁判所で審理可能なものである）場合に限り、英国の裁判所が裁判管轄を有するものであると結論付け、「現代の傾向として、外国の知的財産権のエンフォースメントが支持されていることは間違いない。」と述べている。

GW Pharma v. Otsuka Pharmaceutical [2022] EWCA Civ 1462 では、英国外の特許をカバーする特許ライセンスに関する契約紛争に関する事件において、控訴院は、Lucasfilm で定式化されたモザンビーク・ルールが特許に具体的にどのように適用されるかについて以下のように述べた（同様の事実に関する以前の特許事件である Chugai v. UCB [2017] EWHC 1216 (Pat)の裁判官の推論の多くを採用している）。

1. 被告に対する人的管轄権がある場合（すなわち、上記の一般的なコモン・ローの規則に基づく場合）、英国の裁判所は、外国特許の侵害に関する訴訟手続において、その訴訟手続が主として有効性に関係しない場合には、裁判管轄を有する。特許が無効であると主張しない被告は、侵害があった場合、有効性にとって仮にどのような結果が生じるかを、解釈の指針として裁判所に問うことを要求するためである。しかしながら、この規則が認めていないのは、外国特許の有効性に対する直接的な申立てであり、（以下の例外を除いて）裁判所は外国特許が無効であるという主張を判断する裁判管轄を有していない。

2. モザンビーク・ルールには、契約上の例外がある。当事者間の契約を執行することが裁判所に求められる場合、特許の範囲／侵害の問題に加えて、当事者の契約上の義務の真の性質と範囲を決定するために外国特許の有効性の問題を取り上げる必要がある場合に限り、裁判所がそれを行うことができる。

131 Actavis v. Eli Lilly [2014] EWHC 1511 (Pat)

で踏み込むかは未知数である。

② 他法域の国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の国際裁判管轄の概要は以下のとおりである。

英国が EU を離脱する前は、上述の改正ブリュッセル規則第 24 条（4）が特許と同じように商標に適用されており、英国の EU 離脱の影響も同じである。上述のモザンビーク・ルールは、原則として、特許と同様に商標にも適用される可能性がある。つまり、有効性が争点になっていなければ、英国外の商標の侵害に関して英国の裁判所が管轄権を行使することは妨げられない。しかしながら、この点は英国の裁判所で検証されていない。英国外の商標の侵害については、英国高等法院が判決を下している[132]。

現地の有権者（弁護士）の回答によれば、他法域の国際裁判管轄の概要は以下のとおりである。

意匠については、特許と同様の判断手法である。登録された意匠は、それが妥当なものかどうかという疑問（英国において侵害行為が発生しているかどうか、オンラインにおいてターゲティングがあるのかどうか）が出てくる可能性がある。他の国においても、登録が有効かどうかの判断は意匠についても発生する。

（vi）準拠法

① 準拠法の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・非契約上／不法行為上の義務（特許侵害を含む）についての英国における準拠法の選択は、英国法に留保又は改正されたローマII規則（EU 規則である）第 8 条[133]に準拠する。ローマI規則及びローマII規則は、EU（離脱）法 2018 により、ブレグジット後に英国が維持する EU 法の一部となり、実質的に英国の法令に複製された[134]。
・その結果、国境を跨いで構成される侵害行為に関する特許権侵害訴訟の準拠法は、どの国の特許権が侵害されたと主張されているかによって決定される。英国特許権の侵害を理由として請求が提起された場合、特許権は国内の権利であるため、請求者は英国での権利保護を求めることになり、したがって、紛争の準拠法は英国特許法となる。

---

[132] Lifestyle Equities CV v Royal County of Berkshire Polo Club Ltd [2023] EWHC 1839 (Ch)

[133] ローマII規則第 8 条（英国法で維持・改正されている）は、準拠法を規定している。

第 8 条

1　知的財産権の侵害から生じる契約外の義務に適用される法律は、保護が要求される国の法律とする。

2　第 8 条により適用される法律は、各当事者間で締結された法の選択に関する合意により、これを逸脱することはできない。

[134]注：「契約上の義務及び非契約上の義務に適用される法（改正等）（EU 離脱）規則 2019」は、維持される EU 法の一部を形成するため、ローマ規則を若干改正する。

② 他法域の準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の準拠法の概要は以下のとおりである。

・ローマII規則第 8 条（英国法で維持・改正されている）は、商標権、意匠権及び著作権についても特許権と同様に適用される。その結果、国境を跨いで構成される侵害の請求の準拠法は、侵害されたとされる知的財産権が最初に付与された国の法となる。

（vii）エンフォースメント

① 権利者の立場での懸念等

現地の有識者（弁護士）の回答は、権利者の立場では、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、懸念は少しあるが、クレームドラフティングによりかなり確実性を高めることができるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・権利者の立場では、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合に、多少の懸念はあるものの、クレームドラフティングによりかなり確実性を高めることができると考える。デジタル分野での多くの発明は方法として記述することができる。
・方法の記述をすると、それに基づいてクレームドラフトができ、ユーザ側とサーバ側でそれぞれドラフトができる。
・例えば、移動通信分野で基地局に関するドラフティング、あるいは通信端末に関するクレームドラフティングを毎日行っている者は、問題がどういったことにありそうかがわかっており、ドラフティングの訓練を受けていればそれが可能であると思う。

② 事業者の立場での懸念等

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、事業者の立場での懸念等の概要は以下のとおりである。

・事業者の立場では、最先端の技術を使っており、特許法をよく知っていて特許権によるリスクも把握している事業者と、技術的な側面にはあまりタッチしていない事業者がいる。デジタル事業について考えると、どのようなビジネス事業者であるかによるが、一般的な商業に携わる方々であれば、全ての特許を調査することは不可能であると思う。
・ただ、デジタル分野で装置やサービスを提供している事業者であれば、リスクに関する調査能力がより高いといえる。したがって、商業分野の事業者であって、デジタル製品あるいはサービスを購入する場合、デジタルサービスや製品の供給業者がリスクを把握していることを確かめる必要がある。したがって、商業面では、そのようにサプライヤがリスクについて承知しているということで、自分のリスクでなく、技術面で承知しているサプライヤにリスクを負ってもらうことができる。
・現在、自動車業界では車両に対する無線通信ナビゲーションシステムに関する問題に直面している。自動車メーカーはナビの供給業者がリスクを負うべきと主張している。一方で、特許権者は、そのようには対応しておらず、特許権者は自動車メーカーにアプロ

ーチして、ライセンス料を自動車メーカーが支払うべきといっている。このような問題は、IoT の拡大とともに重要度が高まってくると考える。方法を実践するために必要な標準必須特許に関連したリスクを管理するための法律が欧州でできるのではないかと思う。今後そのようにリスク管理するために法制化が進み、国境を跨いで実施される事業のリスクがかなり軽減され、クリアになると考えている。

③ 判決後の権利執行に関する懸念等

現地法律事務所による質問票調査の回答は、英国の裁判所が英国外で行われた侵害行為に対して救済を与えることができる状況は稀であるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・英国の裁判所が外国の被告に対して救済措置、例えば英国内での特定の行為の差止命令を命じる場合、その救済措置が被告の本拠地である管轄で被告に対して執行可能かどうかは、その管轄の法の問題となる。裁判管轄の決定に関係する規定等に関して上で述べたとおり、英国の裁判所が英国外で行われた侵害行為に対して救済を与えることができる状況は稀である。英国の裁判所の管轄権は、英国内で行われた侵害行為（又は、例えばオンライン利用の文脈では、英国を対象としていることを根拠に、英国内で行われたとみなされる行為）にのみ及ぶ。
・2020 年 12 月 31 日以降に開始された訴訟手続において、英国の裁判所が英国又は EU の商標（EUTM）に関して EU 全域で執行可能な差止命令を出すことはできなくなった。商標（改正）（EU 離脱）規則 2019（SI 2019/269）は、移行期間終了時（2020 年 12 月 31 日）に EUTM 規則を離脱した。
・EUTM に関連する進行中の訴訟が 2020 年 12 月 31 日より前に開始された場合、EUTM 規則の裁判管轄と手続に関する関連条項のほとんどが引き続き適用されるため、英国の裁判所は、関連する EUTM に基づき、EU 域内で国境を跨ぐ差止命令を認めることができる（Easygroup Ltd v Beauty Perfectionists Ltd [2021] EWHC 3385 (Ch) で確認した）[135]。特定の状況においては、英国の知的財産権の英国内での侵害によって生じた域外での損失について、裁判所が損害賠償又は利益計算を認めることができる場合がある。ただし、請求者は、域外での損失が(i)英国の侵害が原因であること、(ii)予見可能であること、(iii)政策的理由によって妨げられなかったことを証明しなければならない[136]。

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、判決後の権利執行に関する懸念等の概要は以下のとおりである。

・英国の裁判所の判断による差止や禁止命令に被告が従わなかった場合、刑法犯となる。事業を行っていて特許権を侵害していたとして、それを継続していた場合、英国の法人であれば、責任を問われ、刑罰が加えられる。侵害者が国外にいる場合は、執行が難しくなる。また、しっかりと賠償させることもより難しくなる。

[135] このような場合、英国で 2020 年 12 月 31 日以降に認められる差止命令は、対応する同等の商標（EU）のみに基づくことができる（EUTM は英国では効力を有しないため、その EUTM から派生した EUTM ではない）。これらの「同等の商標」は英国の国内商標であるため、差止命令の範囲は英国に限定される。
[136] Anan Kasei Co.Limited & Anor v Neo Chemicals & Oxides (Europe) Limited [2023] EWCA Civ 11

・もしその国が司法協力をしてくれない国であると、執行が難しくなると考える。したがって、例えば誰かが侵害行為を英国内で行っているが、本拠地が国外である場合、難しい状況であると考える。命令がその居住国に到達して命令が実行されるまでに時間を要し、難しい。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つの考慮要素について質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）の回答は、発明の一部分が領域外で行われた場合でもあっても発明を保護する上で特許権侵害を認定した裁判所の判断は妥当であるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（A）～（D）について、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の考慮要素と似ていると思う。この場合、属地主義の適用に関して柔軟性をもたらそうとしていると感じる。4 つの考慮要素について興味深い点は、発明の詳細によりフォーカスしている点である。考慮要素（A）は、実行されている部分に着目しており、その部分に関して容易に区別ができるかどうかを判断している。英国では、このような判断をするときに、より一般的な用語が使われ発明の substance（実体）が実施されているかどうかについて問う。当然ではあるが、どの部分が英国の領域内で実施され、どの部分が英国の領域外で実施されたかを判断している。英国では、クレームに多くの技術的特徴があるとして、1 つとてもシンプルな特徴があったとして、それが領域内で行われなかったとき、実体がどこで行われたのかについて着目する。考慮要素（A）は妥当な対応方法であると考える。発明の一部分が領域外で行われた場合でもあっても発明を保護する上で妥当であると考えている。
・「実体」については、Menashe 事件が最初の事例であり、その後 Illumina 事件と Promptu 事件の 2 つの事例がある。Promptu 事件は重要な事件である。この事件（第一審）を担当した Meade 判事は、当事者がどこで何を実施したか、発明の実質的な実行がどこで行われたかを判断することが重要であると述べており、ステップによってはプロセスがどこで行われたかは重要ではないと強調している。Meade 判事の考え方では、クレームにいくつかの特徴があるが、その中には重要でない特徴があると認識している。
・4 つの考慮要素全てが重要であると考える。先ほどの Meade 判事の考え方によれば、クレームの特徴のうち、いくつかのクレームの特徴については管轄区域外によるものかもしれないが、重要性が高くないと考えている。重要かどうかはクレームの特徴に関するものであり、その中には重要ではないものがあるということである。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、侵害との判断は妥当というものであり、具体的には以下のとおりである。

・侵害との判断は妥当であると考える。裁判所は、属地主義を厳格に適用するのは妥当ではないと判断しており、同意する。サーバを国外に設置することで侵害を回避することは妥当ではないとの判示も妥当であると考える。裁判所としては、属地主義の原則を過度に厳格にせずに、どのように適用するかを判断したものと考える。裁判所が、表示装置が日本にあったということのみに基づいて侵害と判断することも妥当ではないと判断したことも妥当と考える。
・（A）～（D）の 4 つの考慮要素について、属地主義の原則の過度な適用にならないようにするためにどうしたらよいかを判断する上で、道筋を示すガイダンスになっている。（A）～（D）の考慮要素に関して、英国では違う用語を使っているが、色々な用語で同じことを達成しようとする裁判例が出てきている。英国では、裁判所は、特許発明の実体を見て、その実体がどこで実施されたのかに着目している。裁判例では、ユーザの装置がどこにあったかを考えるだけでなく、クレームの要素を見て、最も重要な要素が何かを考慮することが重要であると述べられている。考慮要素（A）、（B）、（C）と同じものを英国の裁判所も考慮していると感じた。また、英国の裁判所は、経済的利益のインパクトも考慮すべきと考えており、単にサーバを法域の外に移動させることだけによって特許権侵害を回避することは公正でないと述べた。
・Menashe 事件では、CD-ROM を顧客に提供し、顧客が CD-ROM のソフトウェアを自分のパソコンにロードして、端末コンピュータを構成したという事例である。英国では、直接侵害については考慮せず、間接侵害について判断した。発明の効果を発揮させるのに必須の手段に着目した。裁判所の判断理由は、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（A）～（D）と同じようなものであった。裁判所は、発明の構成要件が全て英国内で実施されていなくとも、効果が英国内であったと述べている。したがって、英国の裁判所の判断の要素は、考慮要素（A）～（D）と類似しており、考慮要素（A）～（D）は妥当な要素であると考える。これらは英国の要素と一貫性のあるものであると考える。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。

・欧州では、ソフトウェアやコンピュータプログラムは特許権の保護の対象にはならない。したがって、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件では、プログラムの発明であるので、英国では同じような状況は存在しない。欧州では、特許査定となるためには、審査官は技術的な効果を調べるが、もしソフトウェアであれば、物理的なオペレーションやデバイスに関連していなければならない。英国では、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件のようにソフトウェアを組み込んだシステムを導入する状況が多く想像できる。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件について、英国の法律がどのように関連するかを考えることはより難しい。というのも、ソフ

トウェアが何らかの装置に関連しないと特許の対象にならないからである。
・興味深いのは 20 年前の事件である Menashe 事件であるが、ここでは、ソフトウェアが提供されてシステムを構築した。ここでの問題はシステムが侵害をしていたかどうかであった。英国の裁判所では、間接侵害に関する判例法を構築し始めたといえる。ソフトウェアを提供したことで発明の効果を発揮するのであれば、また、発明の効果を発揮させるためにソフトウェアが必須であれば、ソフトウェアの提供は、発明を実施するために不可欠な手段を提供することになるため、間接侵害になると考えている。
・Illumina 事件からは、裁判所は直接侵害の考え方を採用し始めており、システム又は物の提供について、直接侵害の考え方を進化させてきた。ソフトウェアのみでは直接侵害にはならないが、何らかのシステムに使われているときは直接侵害であると考えるようになった。
・システムクレームよりも方法クレームの方が侵害を証明することが容易であると考えている。システムクレームに関しては物理的に触れることができるものがあるため、被告側としては発明の一部分が外国にあるといった主張をすることができる。他方で、方法クレームでは、例えば、外国と通信しているときに、互いの通信がどの領土につながっているのか判断できない。裁判例が多くないため、個人的な意見となるが、方法のクレームのほうが考慮要素（A）～（D）を当てはめることが容易であると考えている。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地の有識者（弁護士）の回答は、英国法は、システムの“生産”（英国法の用語では“made”）がどこで行われているかについてそれほど多く焦点を当てることはないというものであり、具体的には以下のとおりである。
・日本法とは対照的に、このような状況における英国法は、システムの“使用”、特にその“使用”の実体がどこに位置するか（例えば、英国の国内であるか否か）に焦点を当てる。英国法は、システムの“生産”（英国法の用語では“made”）がどこで行われているかについてそれほど多く焦点を当てることはない。

現地の有識者（弁護士）の回答は、英国では、使用の方が侵害の立証が容易であるというものであり、具体的には以下のとおりである。
・日本では、システムの生産が直接侵害になるということであるが、英国では、「make」（製造）が直接侵害であり、「use」（使用）も直接侵害である。これは日本と同じであると思う。英国では、使用の方が侵害の立証が容易であると考える。作ったことよりも使ったことの方が、立証が容易であるからである。そもそもシステムを定義することが難しい。
・裁判例では、完全には「実体」について検討したとまでは言えないが、印象としては、判事がどこに発明の中核があるかを判断したと考える。技術的な中核であると考える。裁判所はまた経済的な効果も考慮すると思う。

⑤ 国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性

現地の有識者（弁護士）の回答によれば、国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性についての見解は、以下のとおりである。

・英国では、（属地主義を含めた国境を跨いで構成される実施行為に関する）法的原則は明確なようである。これらの原則を明確にする必要があるとの提案は最近なされていない。しかし、これらの原則をどのような状況に適用するかは、それぞれのケースの正確な事実関係に左右されるため、難しい場合がある。

（3）ドイツ

（ⅰ）ドイツ特許法の規定

ネットワーク関連発明に関する権利保護に関連するドイツ特許法[137]の規定は、以下のとおりである。

① 直接侵害に関する規定

ドイツ特許法第 9 条は、直接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力がある。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。 1．特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの製品を輸入し若しくは所持すること 2．特許の対象である方法を使用すること又は特許所有者の同意を得ないでその方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法の施行領域内での使用のために、その方法を提供すること 3．特許の対象である方法によって直接に得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは所持すること

② 間接侵害に関する規定

ドイツ特許法第 10 条は、間接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

（1）特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特

[137] 日本語訳は、JPO の HP に記載のドイツ特許法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

（2）（1）は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、当該第三者が提供を受ける者に対して第 9 条第 2 文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りではない。

③ 属地主義的規定

ドイツ特許法第 9 条（2）は、「本法の施行領域内での使用のために」その方法を提供することが直接侵害になる旨を規定している。上述のドイツ特許法第 10 条（1）も、当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の「本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で」行う一定の行為が間接侵害となる旨を規定している。

属地主義が国際法規範となっていることを間接的に示す事情として、これらの規定が、特許権の属地主義を前提としたものとなっているとの指摘がある[138]。

④ 「提供」の解釈

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、ドイツ特許法第 9 条、第 10 条における「提供」は、広く解釈されるというものであり、具体的には以下のとおりである。

- ドイツ特許法第 9 条、第 10 条における「提供」（ドイツ語 : anbieten＝英語 : offer）[139]は、広く解釈される。「提供」（offer）が特定の顧客に向けられている必要はない。申込の誘引があれば十分である。特許法において「提供」がドイツの国外で行われることについて、販売の申出がドイツの市場に向けられていなければならない。
- 例えば、販売の申出がドイツ語で記載されている、ドイツに対して配送がされるといったことが挙げられる。

---

138 鈴木將文「特許権に係る属地主義の原則」月刊パテント, 2023, Vol.76, No.14, p.9

139 本報告書では、上記のとおり JPO の HP に記載のドイツ特許法（和文）を参照して「提供」（ドイツ語 : anbieten＝英語 : offer）を用いているが、有識者検討会において、以下の点を踏まえると、日本語訳としては「提供」よりも「申出」のほうがより実態に則しているのではないかとの指摘があった。

・Thomas Kuehnen 元判事の“Patent Litigation Proceeding in Germany”の解説文を参照すると、例えばドイツ特許法第 9 条(2)について、「提供」（offering）よりも「販売の申出」（offering for sale）が適訳である。

・ドイツの研究者や実務家が英語で書いた文献では”offer(ing)”としており（例えば、Haedick/Timmann, Patent Law: A Handbook §8 mn. 28 (2014); Klett/Sonntag/Wilske, Intellectual Property Law in Germany 15 (2008)）、また、この用語は販売の申出に限らず、より広い意味とされている。例えば、Gerhard Schricker（元マックス・プランク知財・競争・租税法研究所長）の論文（“Anbieten als Verletzingstatbestand im Patent- und Urheberrecht”, GRUR Int. 2004, 786, 787）は、次のように説明している。

（Schricker 論文の関連記述の要旨）

・「anbieten」の概念は、旧法で用いられていた「Feilhalten」を置き換えたもので、共同体特許条約第 29 条 a に対応する（同条約実施のための 1979 年改正法により導入）。

・共同体特許条約第 29 条 a における「anbieten」に相応する概念は、広い意味を持つ。条約改正時の交渉経緯の文書には、「条約案のフランス語版では、当初「販売の提供」（offrir en vente）という表現が用いられていた。しかし、提供は、販売の提供に限らず、非常に広い行為の提供、すなわち貸渡し、ライセンス、レンタル、贈与などの提供も含む概念を含む。そこで、フランス語版では、「販売の」（en vente）の文言が削られた。」と記されている。

（ii）裁判例

事案 1	デュッセルドルフ高等裁判所 2009 年 12 月 10 日判決、I-2 U 51/08 （電話用プリペイドカード事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、料金前払いの通話に関する方法特許である。特許の対象である方法に関して、クレジットを管理し、電話の接続を可能にする被告のサーバがドイツ国外にあったことから、方法クレームの一部のステップが国外で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。 デュッセルドルフ高裁は、国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならないとして、国外のサーバで料金前払いの通話を実施する被告の侵害を認めた。 なお、本件において、特許権者はドイツ特許法第 10 条による特許権の間接侵害も主張した。被告は、ドイツ国内で使用するために、本発明の必須要素に関連する手段を予め用意したテレフォンカードの形で供給し、また、被告は、それらの手段がドイツ国内でその発明を使用するのに適しており意図されていることを知っていたため（いわゆる二重国内関連性）、被告の行為は、同時に間接侵害を構成した可能性が極めて高いと考えられる。しかし、ドイツ特許法では間接侵害は直接侵害に比べて補助的なものであり、デュッセルドルフ高裁はこの問題を取り扱わなかった。	

事案 2[140,141]	デュッセルドルフ高等裁判所 2017 年 3 月 23 日判決、I 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826 （出生前診断事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外（米国）で実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害不成立
事案の概要	
原告特許は、遺伝子異常のリスクを診断するために提供された母体の血液サンプルに基づく出生前診断の方法特許に係るものである。原告は、被告がドイツで採取された血液サンプルを米国の研究所に送り方法特許に係る分析を行い、その分析結果をドイツに送り返す行為は、特許権の直接侵害であり、米国で実行されるステップは被告に起因するものであると主張した。方法特許の一部のステップが国外で実施される場合のドイツ	

[140] 事案 2、3、4 を紹介した論説に、鈴木將文「越境的要素を構成する行為による特許権侵害に関する一考察」Law and Technology, No.98, p.11-23（2023 年）がある。

[141] 事例 2、4 等を分析し、諸外国の裁判例では実施行為の「使用」を柔軟に解釈して「域外適用」の問題に対処していると評した論説に、高橋弘史「AI、IoT 時代に対応した特許の「実施」について～ドワンゴ事件を検討素材として～」月刊パテント、Vol.76, No.2 p.78-91（2023 年）がある。

特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。
デュッセルドルフ高裁は、特許クレームに基づく方法が米国で完結され、発明の技術的効果は米国で達成されたとみなされるとして、非侵害との判断を示した。外国で実行された方法のステップがドイツにおける発明の成功に帰するかどうかは、クレームの技術的特徴に基づいて判断すべきであり、方法を使用した結果がどのように商業利用されるかに基づくのではない、とした。また、クレームが診断を行うことに加えてその結果を患者に開示することも対象としている場合には、状況は異なる（特許権侵害につながる）、とした。

事案 3	マンハイム地方裁判所 2018 年 10 月 9 日判決、2 O 163/17, GRUR-RS 2018, 53571 （音楽ストリーミング事件）
事案の争点	方法クレームの各ステップが国内で実行されるか、国外で実行されるか
結論	侵害不成立
事案の概要	
音楽ストリーミングに係る方法特許について、方法クレームの各ステップが国内で実行されるか、国外で実行されるかが争点であった。 マンハイム地裁は、方法特許につき、外国で実行された個々のステップのドイツへの帰属は、予備的又は中間的な製品のみが外国で生産され、発明による成功のために決定的な最終的ステップがドイツで行われる場合に認められる程度であるとし、本件の各ステップがドイツ国内で実行されているとは認められない、とし、非侵害との判断を示した。	

事案 4	デュッセルドルフ地方裁判所 2020 年 7 月 28 日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078 （オンライン視力検査事件）
事案の争点	方法クレームの一部のステップが国外（アイルランド）のサーバで実行される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、オンライン視力検査に関するものであり、最初の 3 ステップで患者が自宅等で視力検査を行い、その後の 2 ステップで視力検査を完了する方法特許に関するものである。被告がドイツ国外（アイルランド）でサーバを利用して関連データを処理する行為に対して、方法特許の一部のステップが国外で実施される場合のドイツ特許法第 9 条の直接侵害の成立の有無が争点であった。 デュッセルドルフ地裁は、特許方法の技術効果は、患者がドイツ国内の自宅等のコンピュータ上で工程の最初のステップが実施されることにより、ドイツにおいてよりボリュームのある視力検査装置の使用が不要になることを考慮し、これを事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠として、侵害を認定した。	

現地有識者（弁護士）の回答は、上記事案 4 に関連して、オンライン視力検査は事業体が行うものであり、ユーザ個人が行うものではないというものであり、具体的には以下のとおりである。

・オンライン視力検査は事業体が行ったものであり、ユーザはオンライン視力検査の対象であって、オンライン視力検査をユーザが操作したというわけではない。事案 2 の出生前診断検査については、妊娠した女性からサンプルを採取して、出生前診断試験で分析を行った。同様な形で、オンライン視力検査についても、視力検査は医療プロセスの 1 要素に過ぎない。オンライン視力検査の 3 つ目の特徴は、テストの一環として、被験者の行動は検査によって記録されるだけである。
・ドイツ法の下では、オンライン視力検査は事業体が行うものであり、ユーザ個人が行うものではないということになった。もし仮にオンライン視力検査をユーザが操作したことであった場合は、ドイツの裁判においては侵害行為にはならなかったと考える。なぜならば、ユーザによる実施行為は権利侵害の対象とはならないからである。
・法的枠組みは日本と同じであり、クレームドラフトにより、ユーザではなく、検査のシステムを提供又は使用する事業者が対象になるようなクレームの書き方をすると思う。この事案でも、クレームの文言からすれば、ユーザではなく、事業者が実施して操作するものとなっている。

（iii）ドイツにおける運用

① ドイツにおける属地主義の原則について

現地企業による海外ヒアリング調査の回答は、ドイツでは、属地主義を厳格に解釈しているというものであり、具体的には以下のとおりである。

・ドイツでは、属地主義を厳格に解釈している。すなわち、対象となっているクレームの要素全てが領域内で実施されていることをもって侵害とするという考え方を持っている。ただ、EU の単一効特許により、加盟国内であれば、国境を越えた侵害に対して侵害を問える可能性が生まれたと考える。
・属地主義の原則がドイツにおいて厳格に適用されることによる権利者の弊害は、まずクレームをドラフトするときに全ての要素が領域内で実施されるようにしなければならないことである。システムの中に要素が複数あるとして、1 つが自国、別のものが他国で実施され得るときに、それらをつなぐインターフェースが自国内で実施されるという書き方をする必要がある。これは大変である。
・システムの要素について書けば終わりとできれば簡単であるが、インターフェースにまで詳細に定義して盛り込まなければならないことは大変な苦労である。これと同時に、システムのうちの 1 つの要素に着目してクレームを作成しようとした場合は、当該要素が既知であることで、特許性が認められないというジレンマもある。

② ネットワーク関連技術の進展による知的財産保護の課題について

現地企業によるヒアリング調査の回答は、ソフトウェアが抽象化することで、国によっ

ては特許を取得すること自体が難しくなるかもしれないというものであり、具体的には以下のとおりである。

・今後生じると想定している課題について、確実にいえることはネットワーク化が進展することと、分散型システムが発展することである。ただ、分散型システムの発展に伴ってそれと同時進行の形で難しくなることは、技術が抽象化されていくことである。ソフトウェアが抽象化することで、国によっては特許を取得すること自体が難しくなるかもしれない。技術自体が抽象化されていき、技術そのものとの関連性が薄くなると考えられる。
・そもそも特許法は、技術的な発明を対象にするものである。例を挙げるのであれば、電子回路や、様々な電圧のカーブを説明するような場合は、直接的な技術的説明になり、特許法と親和性がある。しかしシステムがさらに抽象化して、モジュールやプログラムについてのみの書き方の説明になると、技術的説明に落とし込むことが現実的でなくなってしまう。クレームドラフティングも難しくなるし、それに加えて、特定の国ではそのようなものに特許権を付与すること自体が不可能である。
・そのようなものについて特許で保護することが難しい国は欧州と米国である。それに対して日本と中国は比較的特許を取りやすい。新規性、進歩性が主要因ではない。特に欧州では、特許は技術でなければならないという固定観念がある。ソフトウェアが抽象的になると特許適格性がないと判断されてしまう。欧州特許庁の場合は、1 つの特許出願について全部がダメと最初からいうわけではなく、構成要件のこれとこれが技術でないとされた結果、全体の部分が技術でないとみなされてしまい、もはや進歩性が主張できなくなる。米国に関しては欧州とは違うアプローチであるが、結果として抽象的な技術に対して特許が付与されないということは欧州と同様である。

③ 国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等の概要は以下のとおりである。

・2023 年 1 月以降、ドイツにおいて、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論は把握していない。また、新たな議論の兆しも見つかっていない。

④ 欧州単一特許制度による国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護の影響

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、欧州単一特許制度の開始による国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護の影響の概要は以下のとおりである。

・単一特許制度の下での国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する最も重要な変更点は、以下の 2 点である。第 1 に、単一効特許は全ての UPC 加盟国の領域をカバーし、EU の領域の大部分にまで及ぶ。単一効特許の領域は、国内特許や欧州特許の国内部分の領域よりもはるかに広いため、単一効特許の場合、関連する特許権の領域を越えての侵害は起こりにくくなる。
・第 2 に、UPC 加盟国の様々な国内特許法の下では、間接侵害は通常、二重の国内的関連

性を必要とする。すなわち、発明の必須要素に関連する手段の供給又は供給の申出と、その後の発明の使用の両方が、領域内で行われなければならない。UPC 協定[142]第 26 条[143]の下では、単一効特許（又は UPC より前に争われた従来の欧州の束の特許）の間接侵害は、依然として二重の国内的関連性を必要とするが、関連する領域は、全ての UPC 加盟国の領域である（従来の欧州の束の特許の場合は、欧州特許が有効である UPC 加盟国に限定されていた）。

・したがって、国境を跨いで構成される侵害訴訟では、事案の事実関係によっては、国内裁判所よりも統一特許裁判所のほうが間接侵害を立証しやすい場合がある。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、UPC において独自の判例法を築いていくことも可能であると考えているが、最初の判例が出るまでは分からないというものであり、具体的には以下のとおりである。

・単一効特許について欧州の域内外を跨いで侵害行為が行われた場合に欧州域内で行われたものと評価しうる考慮要素については、単一効特許についてまだ発効されたばかりであり、判例が出ていない。また、UPC 協定の中にも欧州内外の国境を跨ぐ侵害については条文がない。裁判官がこの問題についてどのように判断するかは分からない。裁判官は各法域の者であり、また、各 UPC 加盟国の者になる。おそらくドイツの領域の裁判官については、ドイツの判例法を参考にするものと思う。

・また、各国国内の判例法を参考にするのか、ドイツの判例法を参考にするのかも分からない。あるいは、UPC において独自の判例法を築いていくことも可能であると考えているが、最初の判例が出るまでは分からない[144]。

---

142 日本語訳は、JETRO の HP に記載の統一特許裁判所協定（日本語仮訳）を可能な限り参照した。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20130219_2.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

143 UPC 協定第 26 条 発明の間接使用を防ぐ権利
(1) 特許は、その所有者に対し、当該特許が効力を有する締約国の領域において、第三者が、所有者の同意なく、特許を受けた発明を利用する権利を有する当事者以外の者に、当該発明の本質的要素に関連する手段を、それを機能させるために、その手段が適切であり、当該発明を実際に機能させることを意図していることを知りながら、又は当然知っている状況で、供給すること又は供給を申し出ることを防ぐ権利を付与する。

144 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、以下のとおりである。
基本的に UPC の考え方は、従来の欧州特許と単一効特許で同じ扱いになるものと考える。特許の効力を持つ領域に関して、単一効は自動的に UPC 加盟国で効力があるが、それに対して従来の欧州の特許は特定の有効化された国でのみ効力を有する。効力を有する国とそうでない国とで違いがあるが、例えば従来特許でドイツとフランスを指定国として有効化されているのであれば、ドイツとフランスの国境を跨いだ侵害であれば、全く問題なく侵害を認める。単一効特許であれば UPC 加盟国内で国境を跨いでも効力を有する。したがって、UPC 加盟国の領域内外かということになる。UPC での考え方について、従来の各加盟国の判例を参酌するのか、独立した判例を作っていくかという点については、2023 年 10 月にユーザフォーラムで UPC の 15 名の裁判官がユーザからの質問に回答するセミナーであった。具体的には、各国の判例は UPC のためにそのまま適用させるものではなく、UPC 独自に発展させていくということは共通の意見であった。ただし、どこからインスピレーションを得るかという点では、各国の判例があれば、それを考慮した上で、UPC のために何が適切であるかを考えていくという考え方が示された。また、UPC 地方部がある国については、地方部がある国の裁判官であるので、その国の判例の影響が強いのではないかと考えられる。よって、最終的にドイツと同様の考え方が見られる可能性がある。他方で、控訴審でどのような結論に落ち着くかは分からない。個人的な期待としては、UPC はあくまでも国際的な裁判所であり、特殊なものであるから、基本的に国境を跨いだ観点があっても特許保護をしっかりするという考え方で、特許の有効性を厳しく判断したり、加盟国の領域を越えると権利行使を認めなかったり、というような厳しい考え方をとらないのではないかと思う。実際には、今後の UPC における発展を見ていかないと具体的には分からない。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）ドイツ商標法の規定等

ドイツ商標法[145]第 14 条第 2 項第 1 号によれば、第三者は、商品又はサービスに関して、商標権者の同意を得ないで、保護を享受する商品又はサービスと同一の商品又はサービスに関して、当該商標と同一の標章を業として使用することを禁止される。

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、上記意味での「使用」が禁止されるケースは、特に、ドイツ商標法第 14 条第 3 項第 2 号に従い、当該標章の下で商品を提供すること、当該商品を販売すること又は当該商品をこれらの目的で所持することである。

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、ドイツ商標法第 14 条第 3 項第 2 号の意味における「商品を提供すること」は広く解釈されるべきであり、いわゆる「invitatio ad offerendum」の場合には、例えば、店頭のウィンドウ、カタログ又はインターネット上に商品を展示することによって、既に満たされている。

（ｂ）仮想事例 1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 1 の「具体的な商品広告態様」の（1）及び（2）の条件は、同一の登録商標を付した商品の「提供」に該当する。さらに、仮想事例 1 の条件（3）「(実際の商品の引渡しはされていない)」は、商標権侵害の問題とは関係なく、商品の「提供」は既に商標権侵害を立証することができる。しかしながら、ドイツ商標法では、他の知的財産権と同様、属地主義の原則が適用され、ドイツの登録商標の効力はドイツ国内に限定される。したがって、仮想事例 1 のような国境を跨いで構成されるケースでは、どの行為が「ドイツの領域内」とみなされるのかを定義する必要がある。
・このようなケースに商標権者の請求が生じるかどうかは、商標権を侵害する使用行為が「ドイツ国内での使用」の行為であるとみなされるかどうかによる。ドイツ国内でアクセス可能なインターネット上の全ての提供が「ドイツ国内での使用」に該当するわけではない。必要なのは、その提供が経済的関連性のある国内的関係を有することである
・この点に関するガイドラインとして、ドイツ連邦高等裁判所は、インターネット上の標章の使用に関する WIPO 勧告（2001 年のインターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する規定に関する共同勧告書第 2 条）を参考にしている。インターネットを通じてアクセス可能な提供の場合、その提供がドイツ市場を対象としているか、海外に焦点を置いている場合は、争われる提供に経済的関連性のある国内的関係があるかどうかによる。
・仮想事例 1 では、商品画像等のデータがあるサーバはドイツ国外にある。しかしながら、

[145] 日本語訳は、JPO の HP に記載のドイツ商標法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

そのデータにはドイツ国内のユーザがアクセスすることができ、さらに、広告等の情報にはドイツ語の商品説明／注文フォームとユーロによる価格表示が含まれている。そのため、この提供はドイツ市場を対象としており、したがってドイツの領域において商業的効果を有し、仮想事例 1 における商品提供事業者はドイツの商標権を侵害している。

② 意匠

（ａ）ドイツ意匠法の規定等

ドイツ意匠法[146]第 38 条第 1 項によれば、登録意匠は、意匠権者にその意匠を独占的に使用する権利と、同意のない第三者によるその意匠の使用を禁止する権利を与える。このような使用は、特に、登録意匠が組み込まれた、又は登録意匠が適用された物品の生産、提供、上市、輸入、輸出、使用、又はこれらの目的のために当該物品を所持することを含む。

（ｂ）仮想事例 2-1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・国境を跨いで構成される商標権侵害事例（上記仮想事例 1）と同じ原則が適用される。一般的に、商標法に比べて意匠権侵害事件に関する判例は少なく、ドイツの裁判所は意匠権侵害事件に関して商標法の原則を適用する傾向がある。商標の場合と同様、ドイツ意匠法第 38 条第 1 項の「提供」は広く解釈され、原則として、物品の販売に向けた予備的な行為であれば足りる。提供が成功するかどうか、すなわち、それが実際に具体的な取引につながるかどうかは関係ない。
・この場合も、提供は「ドイツ国内」で行われなければならない。例えば、ウェブサイトがドイツ語でも利用可能であること、ドイツへの配送を明示的に申し出ていること、「.DE」トップレベルドメインが使用されていること、又は商品が実際にドイツの顧客に配送されるかサービスがドイツの顧客に提供されることなどにより、外国のインターネットによる提供が明らかにドイツの顧客にも向けられたものである場合は、「ドイツ国内」での提供に該当する。
・したがって、仮想事例 2-1 において、商品提供事業者はドイツの意匠権を侵害する。

（ｃ）仮想事例 2-2 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・登録意匠の外観の複製（例えば広告目的等）は、ドイツ意匠法では侵害行為として明確には言及されていないが、通常、登録意匠の権利者のみに留保される使用行為に該当する。したがって、他人の登録意匠を示す画像を「アップデート」し、利用者にアクセス

[146] 日本語訳は、JPO の HP に記載のドイツ意匠法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-ishou.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

させることは、原則として、意匠権侵害を構成する可能性がある。
・しかし、商品が提供されているインターネットページにドイツからアクセスできるという事実だけでは、当該事件においてドイツにおける商業的効果を立証するには不十分である。
・したがって、「ドイツ国内」での使用を立証する事実は存在しないので、仮想事例 2-2 の画像提供事業者は、ドイツ国内の意匠権侵害とすべきではない[147]。例外は、画像提供事業者自身がドイツに所在する場合である。この場合、侵害行為は、ドイツ国内で行われる画像データサーバーへの画像の「アップロード」であるべきであり、したがって「ドイツ国内」での使用となり、原則として意匠権侵害が成立する。

③ 著作権

（ａ）ドイツ著作権法の規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、ドイツ著作権法の規定等の概要は以下のとおりである。
・ドイツ著作権法第 15 条によれば、著作物の著作者は、その著作物を有形的な形で利用する排他的権利を有し、さらに、その著作物を無形的な形で公衆に伝達する排他的権利を有する。これには、ドイツ著作権法第 19a 条に基づく「著作物を公衆に利用可能にする権利」が含まれる。つまり、公衆が個々に選択した場所及び時間からアクセスできるような方法で、有線又は無線の手段によって著作物を公衆に利用可能にする権利である。画像、音楽及び動画をインターネットのウェブサイト上で利用可能にし、利用者のアクセスに応じて送信することは、原則として本条に該当する。
・ドイツ著作権法第 97 条第 1 項によれば、著作権を侵害した者は、被侵害者から侵害を排除するよう請求されるか、侵害が繰り返されるおそれがある場合には、被侵害者から差止を請求される可能性がある。商標及び意匠と同様に、いわゆる属地主義の原則により、第 97 条の法的帰結は、ドイツの著作権が侵害されたことを必要とする。これは一般に、侵害行為がドイツ国内で行われたことを前提とする。しかしながら、不法な複製物が外国からドイツでの販売の申出をされたり、他の EU 諸国からの放送信号がドイツでも受信できるように提供されたりするなど、特定の行為や部分的な行為のみがドイツで行われれば足りる場合もある。
・侵害者は必ずしもドイツ領内で「自然な行為」を行ったとは限らない。連邦裁判所の最近の画期的な判決によれば、著作権で保護された著作物のインターネット上での表示について、ドイツの裁判所の国際裁判管轄権を確立するためには、それぞれのインターネ

147 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、以下のとおりである。
仮想事例 2-2 がドイツ国内のユーザから商品（画像）にアクセスできるだけでなく、実際に当該商品（画像）をドイツ国内のユーザに提供（ダウンロード）することを前提としているとしても、商業的効果の立証は不十分である。ドイツにおける商業的効果についてデータの利用が十分かどうかということについて、侵害を確立する上では十分な商業的効果がなければならない。例えば、広告をアップロードし、それが広告を目的とし、アクセスによりダウンロード可能であれば、一般的には意匠権の侵害になる。しかしながら、国境を跨ぐ実施行為という意味では、意匠権が侵害されたというためにはドイツにおける商業的効果が必要である。商業的効果の立証は、アップロードされた意匠がドイツの市場又はドイツの顧客をターゲットにしたものである必要がある。例えば、インターネットサイトがドイツ語である、決済方法がドイツ語である、ドイツの市場向けであるというサインが見られることが挙げられる。

ットページがドイツからアクセス可能であれば十分であり、インターネット上のページがドイツ語であるなど、ドイツの視聴者に向けられたものである必要もない。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、ドイツの著作権の侵害を立証するためには、アクセスができるだけでは十分ではなく、著作物がドイツの市場に向けられたものでなければならない[148]というものであり、具体的には以下のとおりである。

・特定の行為や部分的な行為のみがドイツで行われれば足りる場合もあることについては、ドイツの裁判所の管轄とドイツの著作権の侵害とを分けて考える必要がある。まず、ドイツの裁判管轄については、サーバが外国にあっても問題ではない。したがって、サーバの場所は無関係であり、ドイツからアクセスできればよい。
・他方で、ドイツの著作権の侵害を立証するためには、アクセスができるだけでは十分ではなく、著作物がドイツの市場に向けられたものでなければならない。そのためには、いわゆるドメスティックコネクションが必要になる。ドメスティックコネクションを立証するためには、その事件の全ての側面を検討する必要がある。すなわち、ドイツ市場に対する経済的効果を意図したものかどうか、また、著作権の対象物がドイツの顧客に向けられているかどうかを評価する必要がある。

（b）仮想事例 3 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 3 では、著作物提供事業者が、ドイツ国内の利用者のアクセスに応じて、海外のサーバのウェブサイト上で制限なくデータを送信できるようにしている。事業者が著作権で保護された著作物を表示する言語にかかわらず、ウェブサイトはドイツから直接アクセス可能であるため、ドイツにおける著作権侵害としては十分である。

（v）国際裁判管轄

① 特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・EU、スイス、ノルウェー、アイスランド内の被告の事業所在地については、ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項、第 7 条第 2 項及び第 8 条第 1 項の規定により決定する[149]。EU、

[148] 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答では、裁判例の説明もあった。具体的には以下のとおりである。
この規範は主に意匠権で確立されたものであるが、著作権も対象に含まれる。例えば、ハンブルク地方裁判所の最近の裁判例がある。ウクライナのトップレベルドメインにおいて 149 の写真があり、これを裁判所が判断した。このウェブサイトのテキストはロシア語又はウクライナ語で記載されていた。裁判所は、著作権の侵害を認めなかった。なぜならば、このウェブサイトはドイツ市場ではなくロシア又はウクライナ市場に向けられたものであるからである。

[149] ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項

スイス、ノルウェー、アイスランド以外の事業所在地／居住地については、ブリュッセル Ia 規則及びルガーノ条約を越えて（例えば、米国又は日本の当事者との関係）、国際裁判管轄はその地の裁判管轄に従う。

・例えば、ドイツ民事訴訟法第 32 条に基づき、国内裁判管轄が確立された場合、ドイツ裁判所の国際裁判管轄も確立される。同条によれば、現地裁判管轄は不法行為の発生地で確立することができる。ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項と同様に、行為地又は発生地のいずれかに、現地裁判管轄、ひいては国際裁判管轄が与えられることを意味する。ウェブサイトが知的財産権を侵害したとされる場合、ドイツの裁判所の管轄を確立するためには、そのウェブサイトがドイツ国内でアクセス可能でなければならない。原則として、被告となる可能性のある者の住所が EU 域内であっても域外であっても、知的財産権侵害の行為地又は発生地のいずれかがドイツにある場合には、ドイツの国際裁判管轄が確立する。

・その他、ブリュッセル Ia 規則第 26 条は、さらに、被告が国際裁判管轄の不存在に異議を唱えずに応訴した場合、国際裁判管轄を確立する。ただし、この規則は、専属管轄権がない場合にのみ適用される（例えば、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項による）。ブリュッセル Ia 規則の適用外では、ドイツ民事訴訟法第 39 条から同じ結果が生じる。また、当事者が裁判管轄協定を締結した場合、原告はこの裁判管轄地でのみ訴えを提起する義務を負うことになる。また、有効性に関する攻撃の場合、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項は、特許権を付与した加盟国の裁判所の専属管轄を定めている。上記の説明のとおり、有効性の問題が侵害訴訟において抗弁として取り上げられれば、異なる国の裁判所がブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項又は第 7 条第 2 項に基づいて確立されていた管轄を失う可能性がある。

② 他法域の国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、欧州連合商標と欧州共同体意匠の概要は以下の（ａ）～（ｂ）のとおりである

EU 加盟国の領域に居住する者に対しては、ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項により、その国籍に関係なく、EU 加盟国の裁判所に訴えを提起することができる。事業体は、登録された本店所在地、主たる管理地又は主たる営業所の所在地に住所を有し（ブリュッセル Ia 規則第 63 条第 1 項）、原告は管轄裁判所を選択する権利を有する。

例えばドイツの裁判所の国際裁判管轄が確立されれば、ドイツ特許の侵害だけでなく、外国特許の侵害を主張することもできる。外国特許の場合、裁判所はそれぞれの外国実体法を適用しなければならない。

外国法が侵害訴訟における抗弁として有効性の争いを認めている場合、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項の特別規則が適用され、外国特許の裁判所が判決を下さなければならない。このような状況の付託機関は存在しないため、侵害訴訟は却下されなければならない。

・ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項

ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項は、不法行為の発生地、例えば知的財産権の侵害の発生地に、侵害者の国籍に関係なく国際裁判管轄を規定している。ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項に基づく国際裁判管轄は、発生地（損害が発生した場所）と行為地（損害の原因となった行為が行われた場所）の両方において確立され、原告には管轄裁判所を選択する権利がある。

・ブリュッセル Ia 規則第 8 条第 1 項

原告は、ブリュッセル Ia 規則第 8 条第 1 項により、異なる EU 加盟国に住所を有する複数の者を、被告のうちの一人のみが住所を有する領域の裁判所に共同で訴えることができる。このような関連性は、例えば、複数の被告が共同で訴訟対象の特許を侵害した事実、又は幇助者としての責任が争点となっていることから生じる。

（ａ）欧州連合商標

欧州連合商標規則[150]第 125 条によれば、侵害訴訟は、被告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は被告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、被告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

侵害訴訟は、被告が EU 加盟国のいずれにも居住しておらず、また、EU 加盟国のいずれにも施設を有していない場合は、原告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は、原告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、原告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

被告も原告も EU 域内に住所がないか、そのような施設がない場合、侵害訴訟は、EUIPO の所在地である加盟国、すなわちスペインの裁判所に提起される。

例外は、当事者が異なる EU 商標裁判所を管轄裁判所とすることに合意した場合、又は被告が異なる EU 商標裁判所に出頭した場合に適用される。

侵害訴訟は、侵害行為が行われた、又はそのおそれがある EU 加盟国の裁判所でも提起することができるが、そのような裁判所の管轄の範囲は、その EU 加盟国に限定される。

（ｂ）欧州共同体意匠

EU 商標と同様に、共同体意匠規則[151]第 82 条に基づき、侵害訴訟は、被告が住所を有している EU 加盟国の裁判所、又は何れの EU 加盟国にも住所を有していないときは、施設を有している EU 加盟国の裁判所に提起しなければならない(共同体意匠規則第 82 条(1))。

侵害訴訟は、被告が何れの EU 加盟国においても、住所及び施設の何れも有していない場合は、原告が住所を有している EU 加盟国の裁判所、又は原告が何れの EU 加盟国にも住所を有していないときは、原告が施設を有している EU 加盟国の裁判所に提起しなければならない（共同体意匠規則第 82 条（2))。

被告及び原告の何れも、EU 域内に住所がないか、そのような施設がない場合、侵害訴訟は、EUIPO の所在地である加盟国、すなわちスペインの裁判所に提起される（共同体意匠規則第 82 条（3))。

例外として、当事者が異なる共同体意匠裁判所を管轄裁判所とすることに合意した場合、又は被告が別の共同体意匠裁判所に出頭した場合に適用される（共同体意匠規則第 82 条（4)、(5))。

侵害訴訟は、侵害行為が行われた、又はそのおそれがある EU 加盟国の裁判所でも提起することができるが、そのような裁判所の管轄の範囲は、その EU 加盟国に限定される。

---

150 日本語訳は、JPO の HP に記載の欧州連合 EU 商標に関する 2017 年 6 月 14 日の欧州議会及び理事会の規則 (EU)2017/1001（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

151 日本語訳は、JPO の HP に記載の欧州連合意匠理事会規則 共同体意匠に関する 2001 年 12 月 12 日の理事会規則 No.6/2002 2012 年 4 月 24 日 L112/2012 により改正 2013 年 7 月 1 日統合版（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec6_02j.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

（vi）準拠法

① 準拠法の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下の（a）～（c）のとおりである。

（a）一般規則

ドイツの特許権について、国境を跨いだ侵害について判断する際には、ローマ II 規則の第 8 条が適用されドイツ特許法が準拠法になる。ドイツの特許権はドイツの領域においてのみ保護されるので、他の法律がドイツ特許権に対して適用されることは想定できない[152]。

（b）UPC 制度からオプトアウトした従来の欧州特許

UPC 制度からオプトアウトした従来の欧州特許について、知的財産権の侵害は、ローマ II 規則第 8 条によって規定されている[153]。

例えば、日本の A 社がフランスとドイツの両国で有効な欧州特許の特許権者であり、B 社はドイツのミュンヘンに住所を有し、フランスとドイツの両方で A 社の特許を侵害している場合、A 社は、B 社の住所がドイツにあるため、ミュンヘンにあるドイツの裁判所において、フランスとドイツの両方における特許権侵害を理由に B 社を訴えることができる（ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項）。ミュンヘン地方裁判所は、ドイツ特許の侵害に対してはドイツ法を適用し、フランス特許の侵害に対してはフランス法を適用しなければならない[154]。

（c）オプトアウトしていない従来の欧州特許及び単一効特許

オプトアウトしていない従来の欧州特許と単一効特許について、ローマ II 規則第 8 条第

---

[152] 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、以下のとおりである。
関連する判例はあるが、この点についてごく簡単に触れられているにすぎない。なぜならば、判決の前提条件になるからである。例えば、判例では、ドイツの法律は次のような問題の準拠法になるとされている。例えば、特許権の存在、特許権の帰属、特許保護の範囲、特許権の侵害の効果又は影響、これらが判例の主たる点である。
例えば、ライセンスを受けているから特許権侵害にならない等、特許権侵害の前に判断しなければならない問題がある。ライセンスの射程は契約の準拠法に基づいて判断される。一部の特許権侵害の判断のために重要な問題は、他の法律に基づいて判断しなければならないことも考えられるが、特許権の存在、特許権の帰属、保護範囲、査定、侵害行為に当たるかどうか、特に国境を跨ぐ実施行為の関係で重要なことは、どの基準に基づいて当事者の行為責任を問えるかは正に特許権の問題である。

[153] ローマ II 規則第 8 条（知的財産権の侵害）は、以下のとおりである。
1　知的財産権の侵害から生じる契約外の義務に適用される法律は、保護が要求される国の法律とする。
2　一元的共同体知的財産権の侵害から生じる契約外の義務の場合、適用される法律は、関連する共同体文書に準拠しない問題については、侵害行為が行われた国の法律とする。
3　本条に基づき適用される法律は、第 14 条に基づく合意により、これを無効とすることはできない。

[154] しかしながら、ドイツとフランスの両方の特許侵害について、ドイツの裁判所に保護を求める企業は非常に稀である。通常、企業は、ドイツにおける特許権侵害についてはドイツの裁判所に、フランスにおける特許権侵害についてはフランスの裁判所（ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項により、フランスで行われた特許権侵害を扱う権限を有する）に、それぞれ保護を求めることになる。

1 項は、統一特許裁判所（UPC）の権限からオプトアウトされた従来の EP 特許にのみ適用される。オプトアウトされていない従来の欧州特許及び単一効特許については、ローマ II 規則第 8 条第 2 項が適用される。

UPC 協定第 25 条～第 30 条において、新しい実体特許法が定められ、この特許法は、単一効特許及びオプトアウトしていない従来の欧州特許に適用される。UPC 協定第 25 条～第 30 条は、特に直接侵害と間接侵害、及びその免除について規定している。

② 他法域の準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の準拠法の概要は以下のとおりである。

・欧州連合商標については、欧州連合商標規則第 129 条は、EU 商標裁判所は本規則の規定を適用するものと定めている。ただし、この規則が適用されない全ての商標の問題については、関連する EU 商標裁判所は、適用される国内法を適用する。欧州連合商標規則（EUTMR）は、EU の商標権者の実質的な権利を初歩的にしか規定していない。実務上、特に重要なことは、EU 商標権者の差止救済に対する自律的権利である。
・共同体意匠規則は、共同体意匠規則第 88 条に従い、（事実上）同じ規則を定めている。
・EUTM 規則や共同体意匠規則が適用されない全ての問題については、管轄裁判所がそれぞれの国内法を適用する。

（vii）エンフォースメント

① 権利者の立場での懸念等

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、権利者の立場での懸念等の概要は以下のとおりである。

・保有するネットワーク関連発明の特許について、国境を跨いで実施される行為への対応として、行き過ぎたクレーム（国外で実施されるであろう構成要件も含む過剰なクレーム）を作成しないようにすることを自覚しているため、その意味において弊害を感じない。

② 事業者の立場での懸念等

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、事業者の立場での懸念等の概要は以下のとおりである。

・事業者の立場として、他社の特許権との関係で支障があるとは今までのところ感じていないが、今後製品のネットワーク化が進展すると問題が生じる可能性はある。
・特許権の保護はチャンスとリスクの両方を伴う。現時点では国境を跨いで構成される特許侵害がどのような形で行われるかは分からないし、その結果、侵害に関する制約が厳格になっていくか、緩くなっていくのかについては、分からない。緩くなっていくのであれば、自分たちの製品を守る効力が弱くなってしまうというデメリットがあり、厳格

化が進めば第三者の特許についてより厳格に見ていく必要がある。どちらに進んでもメリット、デメリットがあるため、今後注視した上で検討していく必要がある。
・知的財産権ではないが、各国の貿易制限を注視しないといけないと考えている。例えば、データの輸出について、ある国から他の国にデータを転送してはいけないという場合、ある国にサーバを置いていてデータを保存しているが他の国からアクセスすることが許されず、サービスの提供ができなくなる場合がある。

③ 判決後の権利執行に関する懸念等

現地法律事務所による質問票調査の回答は、事件の判決が国内及び全ての UPC 加盟国で執行される限り、全く問題はなく、それ以外の国については一概には言えないというものであり、具体的には以下のとおりである。
・国境を跨いで構成される事件の判決が国内で執行される限り、全く問題はない。例えば、ドイツ国内で行われた行為の差止、ドイツ国内にある物品の処分、又はドイツ国内に財産がある場合の損害賠償請求のエンフォースメントは全く問題ない。
・同様に、ブリュッセル 1a 規則とルガーノ条約に基づき、ドイツの判決は全ての EU 加盟国とルガーノ条約加盟国（スイス、ノルウェー、アイスランド）で問題なく執行できるはずである。仮に、裁判所の呼出状が形式的に正しい方法で送達されなかった場合、判決の執行が公序良俗に反する場合、又は外国で同一当事者間に同一内容の判決が既に存在する場合には、エンフォースメントが争われる可能性がある。しかしながら、（不当に）行使された場合には、しばらくの間、エンフォースメントが妨げられる可能性がある。統一特許裁判所（UPC）の判決は、全ての UPC 加盟国で問題なく執行可能である。
・それ以外の国については、ドイツの裁判所のエンフォースメントは、ドイツとそれぞれの外国の国家との間の相互承認協定の存在に依存するため、一概に回答することはできない。通常、そのような相互承認協定が存在する場合、外国において形式的に正しい方法で裁判所の呼出状が送達され、ドイツの裁判所が国際裁判管轄に関するドイツの規則にしたがって国際裁判管轄を有していれば、ドイツの判決は執行可能である。しかしながら、ほとんどの場合、これらの前提条件は、ドイツの判決が執行可能となる前に、外国で別の裁判手続で立証されなければならない。ドイツと特定の外国とのこのような相互承認協定に関して、例えば米国では、判決が執行される個々の連邦州によって状況が異なり、日本では、日本の民事訴訟法第 118 条にしたがって、ドイツの判決を執行することができる。

現地企業によるヒアリング調査の回答は、損害賠償等の権利を執行するのは難しいというものであり、具体的には以下のとおりである。
・損害賠償等の権利を執行するのは難しい。世界中に現地法人があるような企業であれば損害賠償請求することに問題はないと思う。例えば、ドワンゴ対 FC2 事件のようにある特定の国にしか拠点がない会社が侵害していた場合は、当該特定の会社に損害賠償請求するのは難しいと思う。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者や企業に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つの考慮要素について質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、日本の知財高裁と同様の判断になるというものであり、具体的には以下のとおりである。

ドイツの法律では、プログラムの提供が侵害の対象となっていないが、ドイツ法の観点からこの事件を見ると、おそらく（日本の知財高裁と）同様の判断になると思う。特にドイツの法律の下では、外国にサーバがあってもそこからドイツのものとして考えることは容易にできる。外国における行為についてもドイツにいる侵害者に帰することができる。考慮要素（A）～（D）について、特に考慮要素（C）と（D）は、ドイツの判例に非常に近い。それは、経済的な効果とドイツ市場がターゲットとされているということである。考慮要素（B）もドイツの判例に似ている。外国における行為の帰属の考え方は似ている。考慮要素（A）については、必ずしも必要ではない。なぜこれが必要なのかは理解できない。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は以下のとおりである。

4 つの考慮要素のうち、日本の裁判所は考慮要素（D）を最も重視しているという印象を受けた。その判断は妥当であると思う。他の考慮要素に関しても重要か否かという意味では重要であると考えるが、裁判所がどの程度のウエイトで考慮要素としたかは分からない。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断について

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、日本の知財高裁の判決は非常に合理性があり、バランスのとれた判決であるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・ドイツ法の法理を当てはめることを試みると、まず、侵害を立証することが難しいことについて驚きを禁じ得ない。ドイツでは、電話用プリペイドカード事件（上記事案 1）を見ても、外国においてなされた行為をドイツ国内の者の行為として帰属させることは簡単にいえる。日本の知財高裁の判決は非常に合理性があり、バランスのとれた判決であると考える。特に、特許権の領土的な限界と、一部の構成を海外に置くことによる特許権を迂回しようとする試みとの間で適切なバランスがとれていると考える。また、国境を跨いだ特許権侵害を評価する上で 4 つの考慮要素はよい根拠になる。ドイツにおいて用いる基準は、場合によってはより明確である。日本の判決では様々な異なる要素を検討するので、判決がどうなるかという予想が難しいという印象を持っている。

・各考慮要素を総合考慮することは合理的であると考える。1 つの要素があれば認める又は認めないということではなく、包括的な判断になっていると理解している。ドイツの判例においては、(日本の判決で示された) 経済的な効果が当該国にあるということだけでは侵害にはならず、特許発明のプロセスのステップが外国で行われたためにドイツ特許権の侵害にはならないと判断した事例[155]がある。経済的効果だけではなく各要素を分析するとしても、納得できるような予見性につながるかは疑問がある。
・ドイツの判例には、はっきりした判断基準がない。裁判所が挙げた理由だけを見ても納得できないものもある。請求項の特徴の重要性だけで判断することは正しくない。経済的効果だけで判断することも正しくない。特定の要素だけを重要としてはいけないのであるが、どの基準に基づいて判断すべきであるかという積極的な判断は、ドイツにおいても未だなされていない。その意味では、日本の裁判例の方が正直であり、4 つの考慮要素を見て侵害有無を包括的に判断している。
・ドイツの裁判所も結局は同じように考えるのではないかと思うが、ドイツの判例ははっきりした要件を示さないといけないというような法律制度による慣習、ビジョンが裁判所にあって、はっきりした要件を判決の理由に記載しないといけない。そのような理由を記載することについては、国境を跨いだ侵害という問題については難しい。ドイツのスタイルに沿って、はっきり区別できるような事実、要素を見つけられないのであれば、日本の裁判所の考え方は正直ではないかと個人的に思った。
・4 つの考慮要素（A）～（D）のうちの 1 つの要素だけでは決定的にはならない。どれか 1 つで決定的になるわけではないということがドイツの考え方である。実際には、このような要素を全部考えた上で判断して、それぞれの事案に適切な理由を記載する。4 つの考慮要素を考慮すること自体は違和感ない。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断の概要は以下のとおりである。
・4 つの考慮要素の中で少なくとも考慮要素(A)だけが分析の対象になったのではないか。考慮要素（A）について、日本で生産されたか否かという点については合理的で妥当だと思う。
・このような考慮要素が重要であるかどうかを検討するにあたっては、このような要素を考慮すべきかどうか、すべきであればどのように考慮するかを考えることが重要である。考慮要素（B）～（D）も重要な要素であると思う。ただ、日本の裁判所が重要と思われる要素をどのように適用するかは、今把握している情報だけでは判断しかねる。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、現地の裁判所が判断していた場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。

[155] デュッセルドルフ高等裁判所、2017 年 3 月 23 日判決、I 2 U 5/17, GRUR-RS 2017, 109826（出生前診断事件）では、「方法が国外で完結され、発明の技術的効果は国外で達成された、国外で実行された方法のステップが国内の発明の成功に帰するかどうかはクレームの技術的特徴に基づいて判断すべきであり、方法を使用した結果がどのように商業利用されるかに基づくのではない」と判示している。

・ドイツにはコンピュータプログラムに対する特許保護がないので、ドイツ法の観点で評価することは難しい。ドイツ法の下では、コンピュータプログラムあるいはシステムの生産は未知の侵害態様である。
・ドイツでは、電話用プリペイドカード事件（上記事案 1）を見ても、外国においてなされた行為をドイツ国内の者の行為として帰属させることは簡単にいえる。ドイツにおいて用いる基準は、場合によってはより明確であるが、最終的な結果は日本と類似している。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、現地の裁判所が判断していた場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。
・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件は、方法クレームに該当すると考えるので、ドイツの裁判所でも同様の判断になったと思う。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件では、クレームの根幹となるものが見慣れたものではない。システムをどのように考慮すべきであるかというところで裁判所は悩んだのではないか。システムクレームにおいてはドイツでは日本とは違う結果になったかもしれない。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決は、日本では直接侵害と判断したが、被疑侵害者が全ての構成要素を実施していたわけではないため、ドイツでは直接侵害にはならないと思う。間接侵害であればあり得るかもしれない。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地法律事務所による質問票調査の回答は、個人ユーザが使用の主体となるのであれば、特許権侵害にならないというものであり、具体的には以下のとおりである。
・個人ユーザが使用の主体となるのであれば、特許権侵害にならないと思う。日本法の観点からすると、日本の領域における生産あるいは提供というのは侵害有無をより容易に考えることができるのではないか。使用となるとサーバが一部外国にあるので、そういった理由で使用が議論されていないのではないかと考える。

現地企業によるヒアリング調査の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。
・プログラムの実施をシステムの生産という形で理解するというアプローチが奇異に見える。システムの生産というアプローチ自体が新しいアプローチに見える。日本の裁判所もこのような不慣れなクレームを理解することに悩んだのではないか。システムクレームというものが 1 つ 1 つの部品の全体配列という書き方であれば、システムを構築している設備そのものが侵害されたと理解することはできると思う。
・日本において方法でなく物のクレームを根拠に判断したことは妥当であると思う。ただ、ドイツで直接侵害を勝ち取ろうと思えば、物のクレームよりも方法クレームの方が、勝機が高かったと思う（判例については特に知らない）。

⑤ 国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、国境を跨いで構成される実施行為に対しては、ガイドラインは必要ではなく、判例に従うのがよいというものであり、具体的には以下のとおりである。

・国境を跨いで構成される実施行為に対しては、ガイドラインは必要ではなく、判例に従うのがよい。その理由は、例えばドワンゴ対 FC2 第 1 事件とドワンゴ対 FC2 第 2 事件は別の事件であり、ガイドラインで明文化することは難しく、また、抜け穴が多くなるのではないか。したがって、民法の一般的な原則、すなわち帰属や複数主体による共同侵害といった考え方を用いることで、各事件の解決策を得ることができると考えている。
・ガイドラインとしてどのようなものが想定できるか、また、予見性を高めることができるかは想定しづらい。判例が出ることで、判例で示された内容を回避するようにクレーム作成する等、望ましくない影響を与えるリスクもある。具体的なことを法律の条文で規定しなくても、民法の原則に基づいて判例を蓄積していけば、それで十分な解決になるのではないかと考えている。
・知的財産法の特別な規定があると、それを組み合わせたり、矛盾しないような解決を見出したりする必要があり、法改正をしない方が今後生じ得る問題を解決できるのではないかと考える。例えば、損害賠償額の算定方法として、ドイツでは民法の原則に基づいて認めているが、日本では日本の民法に基づいて侵害者利益を取るような原則が導かれず、特許法で特別の規定を置かないと認められないため、そのような意味で、ドイツの判例と日本の判例で違うところがあると思う。国境を跨いだ侵害についても、ドイツで改正が不要でも日本で改正が必要な場合もあるかもしれない。

（4）フランス

（ⅰ）フランス知的財産法の規定

ネットワーク関連発明に関する権利保護に関連するフランス知的財産法[156]の規定は、以下のとおりである。

① 直接侵害に関する規定

フランス知的財産法第 L613 条 3 は、直接侵害に関するものであり、以下のとおりである。

次の行為は、特許権者の同意がない限り、禁止される。 （a）特許の対象である製品の製造、提供[157]、発売若しくは使用又はそれらの目的で

[156] 日本語訳は、JPO の HP に記載のフランス知的財産法（和文）を可能な限り参照した。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf［最終アクセス日：2024 年 3 月 3 日］

[157] ここでは前記のとおり JPO の HP に記載のフランス知的財産法（和文）を参照して「提供」を用いている。有識者検討会では、この「提供」との日本語訳についても、ドイツ特許法のそれと同様の指摘があった。

の製品の輸入、輸出、移送若しくは貯蔵をすること （ｂ）特許の対象である方法を使用すること又は特許権者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に、フランスの領域内での使用のためのその方法を提供すること （ｃ）特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売若しくは使用又はそれらの目的での輸入、輸出、移送若しくは貯蔵すること

② 間接侵害に関する規定

フランス知的財産法第 L613 条 4 は、間接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

（１）発明をその本質的要素に関してフランス領域内で実施する手段について、それが発明の実施に適しており、かつ、意図されていることを第三者が知っており又はそのことが状況から明白である場合は、特許権者の同意なしに、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に、当該手段をフランス領域内で供給すること又は供給の申出をすることも禁止される。 （２）実施の手段が一般的市販品である場合は、第三者が、他から供給を受けた者に第 L613 条 3 によって禁止されている行為を実行するよう仕向けるときを除き、（１）は適用されない。

（ⅱ）裁判例

以下の事案 1 は、ネットワーク関連発明に関する裁判例である。事案 2 は、ネットワーク関連発明に関する裁判例ではないが、本調査研究に関連する論点を含む裁判例である。

事案 1	パリ第一審裁判所、2019 年 2 月 1 日、Araxxe c. Sigos
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、1 以上の通信ネットワーク上でスケジュールされた通信動作を生成する方法に関するものであり、特に、この方法は、複数の通信オペレータに対して同時に実行され、割り当てられたリソースは共有され、各通信オペレータは、通信又はトランザクション動作実行命令を発行することができることを特徴とする。独立請求項 8 は、原告によって唯一行使されたものであり、第三者によるトラフィックバイパス動作を検出する目的で方法の適用に関するものであり、理論的に予想される発信者識別子と通話受信ロボットが実際に記録した識別子との比較を実行する。 ARAXXE は、MEUCCI SOLUTIONS（現 SIGOS）を欧州特許のフランス部分に対する侵害でパリ第一審裁判所に提訴した。このプロセスはベルギーの SIGOS が実行したものであるが、フランスでは全プロセスを使用する申出がされた。SIGOS は、関係すると思	

われるロボットを制御し処理する手段はベルギーにあるため、その活動のほとんどを国外で行っていると主張した。実際、フランスには、生成用ロボットのみが存在することが確認されている。
　しかし、裁判所は、クレームされた方法のステップの一部が外国で実施される可能性があることは無関係であると判断した。全プロセスは、特に SIGOS のウェブサイトを通じてフランスで提供[158]されており、関係すると思われるロボットの制御・管理手段がベルギーにあるとしても、侵害であると推定した。

事案 2	パリ第一審裁判所、2022 年 3 月 4 日、SAS Hydromecanique et Frottement et a. c/ SI. BO. SRL. Societa' Italiana Boccole
事案の争点	国境を跨いで構成される実施行為についての特許侵害の成立の有無
結論	侵害成立
事案の概要	
本件特許は、摺動摩擦によって協働することを意図した機械部品のための案内具に関するものであり、案内具は、滑動部品と、所定の特性を有するグリースを受けるキャビティを備える穴あき部品（ブッシュ）の 2 つの部品からなる。被告（イタリア企業）は、展示会でグリース付きブッシュをフランスで紹介しただけでは、発明の本質的手段の 1 つをフランスで引渡すという申出にはならず、手段の供給による侵害にはなり得ないと主張した。 本件では、ブッシュは発明の本質的部分であり、被告は、手段の供給による侵害が成立するために必要な、当該手段が発明の実施に適しており、かつ意図されていることを知っていたか、少なくとも、その状況が明白であった。また、ブッシュは、フランスにおける被告のブースに展示され、着払いで注文できるようになっていた。被告のウェブサイトにはフランス語版があり、被告がフランスで売上を上げていることが証明された。よって、裁判所は、被告の行為を手段の供給による間接侵害に該当すると判断した。	

（iii）フランスにおける運用

① 国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等

　現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する学界・産業界における議論等の概要は以下のとおりである。

・2023 年 1 月以降、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関してフランス法を改正する計画があることは把握していない。しかし、欧州全域で発生する国境を跨いで構成される侵害の在り方が統一特許裁判所の運用開始によって大きく変わる可能性がある。

[158] 本報告書では、上記のとおり JPO の HP に記載のフランス知的財産法（和文）を参照して「提供」（英語：offer）を用いているが、有識者検討会において、以下の点を踏まえると、日本語訳としては「提供」よりも「申出」の方がより実態に則しているのではないかとの指摘があった。

② 単一特許制度による国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護の影響

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、単一特許制度による国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護の概要は以下のとおりである。

・単一特許制度による国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護への影響について、単一効特許保護の創設範囲における協力強化を実施する EU 規則（EC）No 1257/2012 の第 3 条は、全ての参加加盟国で、この制度の下で付与された欧州特許の単一効と統一的保護を定めている。第 5 条は、単一効特許は、単一効を持たない欧州特許によって付与された「束の保護」とは対照的に、単一効果を持ち、参加加盟国の領域全体にわたる保護を意味する、統一的保護を与えるものと規定している。したがって、「参加加盟国の領域」が、実体法を適用する「そのような領域」とみなされる。この点に関して、規則第 7 条に言及する第 5 条第 3 文は、単一効特許が特許権者を保護する行為は、単一効特許については、2013 年 2 月 19 日の統一特許裁判所に関する協定 2013/C175/01（UPCA）、より具体的には、単一効特許によって付与される権利、すなわち第 25 条（発明の直接使用を防止する権利）[159]及び第 26 条（発明の間接使用を防止する権利）[160]を定義する同協定の実体法の規定である、事件に適用される国内法の下で定義されると規定している。

・国境を跨いで構成される実施行為に関連して、以下のような疑問が生じるであろう。
  - 特許によってカバーされた方法を 1 又は複数の加盟国で使用するために、異なる締約国で方法の異なる特徴を実施することは、UPC 協定の下で侵害行為となるか。
  - ある締約国において、他の締約国での発明の実施のために、特許発明の実施に不可欠な手段の供給すること又はそのような手段の供給の申出をすることは、UPC 協定の下で侵害行為となるか。

・現段階では、これらの疑問に答えるような意見は承知していないが、前述の規則及び協定に関する解説によれば、これらの行為は欧州単一効特許の権利を侵害するものとみなされると考えている。さらに、締約国の領域内外で部分的に発生した行為についても、同様の問題が生じるであろう。

・方法特許の場合、方法の 1 つのステップのみが領域内で実施されるが、方法が領域外で完了した場合、領域内では侵害がないとされる可能性がある一方、方法の 1 つのステップが領域外で実施され、残りの方法が領域内で完了した場合、侵害が認められる可能性がある。不可欠な手段の供給（第 26 条）については、域外から供給され域内で使用され

[159] 第 25 条は以下のとおりである。
特許は、その所有者に対し、第三者が所有者の同意なしに以下の行為を行うことを防止する権利を付与する。
（a）特許の対象である製品を製造、提供、上市若しくは使用すること、又はそれらの目的で製品を輸入若しくは保管すること。
（b）特許の対象である方法を使用すること、又は第三者が特許権者の同意なしに当該方法の使用が禁止されていることを知りながら、もしくは知っているべきであった場合、当該特許が効力を有する締約国の領域内での使用のために方法を提供すること。
（c）特許の対象である方法によって直接得られる製品を提供、上市、使用、又はそれらの目的で輸入若しくは保管すること。

[160] 第 26 条第 1 項は以下のとおりである。
特許は、その所有者に対し、当該特許が効力を有する締約国の領域において、第三者が、所有者の同意なく、特許を受けた発明を利用する権利を有する当事者以外の者に、当該発明の本質的要素に関連する手段を、それを機能させるために、その手段が適切であり、当該発明を実際に機能させることを意図していることを知りながら、又は当然知っている状況で、供給すること又は供給を申し出ることを防ぐ権利を付与する。

る手段の供給の申出も侵害と認定される可能性がある。これらの点については、UPC の判例法がどのように発展していくかを見守る必要がある。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、単一効特許が欧州の域内外を跨いで構成される実施行為に対して領域内における侵害行為と認定するための考慮要素は以下のとおりである。

・単一効特許が欧州の域内外を跨いで構成される実施行為に対して、(領域内における侵害行為と認定するための）主要な考慮要素になると考えられるものとして、3 つ挙げられる。1 つ目は、締約国の領域内において侵害者が意図的に侵害をしようとするケースであるか否かである。2 つ目は締約国の領域内において特許の対象となっている発明の実施をしているか否かである。3 つ目は、締約国の領域内における特許権者が被った損害が大きいか否かである。
・これら 3 つの考慮要素の全てが備わっていなければ、領域内における侵害行為と認定されないわけではなく、そのうちのいずれかがあればよいと考えている。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）フランス知的財産法における商標の規定等

フランス知的財産法における商標の規定等に関する現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、フランス知的財産法における商標の規定等の概要は以下のとおりである。

・共同体商標に関する規則（EU）No 2015/2424 の第 9 条及びフランス知的財産法（フランス IPC）第 L713 条 3 に従い、侵害となるためには、商標の使用が取引の過程で行われなければならない。したがって、インターネット上での商標の使用に関しては、侵害の疑いがある行為は、その商標がフランス国内での取引の過程で使用されたかどうかによって決まる。
・フランスの判例法では、関連する基準はフランス国民へのアクセス可能性だけでなく、保護された商標を付した製品の販売の申出がフランス国民を対象としているかどうかである。これはケース・バイ・ケースで評価されなければならない。
・フランス破毀院は 2005 年 1 月 11 日の判決[161]において、フランス国内で入手可能な商標が付された商品が販売されていない場合、フランス国民は対象ではなく、商標は侵害されていないと判断した。その後、判例法は、例えば、自動的な基準ではないが、外国でホストされたウェブサイトが主に別の言語で記載されている場合でも、外国で運営されているウェブサイトが主に他の言語で作成されているが、フランス語も当該外国の公用語の 1 つとして利用できる場合など、フランス語の使用などのフランス領域内での使用に関する他の関連する指標に優先すると判示した[162]。
・フランス国民が対象にされていることを示す他の指標として、フランスの電話番号又は

[161] 訴訟事件番号 02-18.381、Hugo Boss v. Reemtsma Cigarettenfrabriken
[162] フランス破毀院、2012 年 1 月 17 日、訴訟事件番号 10-27.311、Dynavet v. Multivet

ウェブサイトの拡張子「.fr」の使用がある[163]。

（b）仮想事例 1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 1 では、データが海外に保存されているという事実自体は問題にはならないが、商標の使用がフランスにおける取引の過程で行われていることを証明することを意味する。その限りにおいて、事業者が注文フォーム、商品説明、広告を提案するためにフランス語を使用しているという事実は、商標がフランスにおける取引過程において使用されていると認定するのに関連性があるであろう。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 1 において、フランスの顧客を意図して商品が提供されれば侵害となる可能性が高い。

② 意匠

（a）フランス知的財産法における意匠の規定等

フランス知的財産法における意匠の規定等に関する現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、フランス知的財産法における意匠の規定等の概要は以下のとおりである。

・意匠の法的保護に関する EU 指令 98/71/EC 第 12 条に従うフランス IPC 第 513 条 4 の下、意匠が組み込まれた製品の使用は侵害となる。禁止される行為は、意匠を組み込んだ製品の提供、上市、輸入、輸出又は使用である。EU 規則（EC）No 6/2002 の第 19 条に従う欧州共同体意匠についても同様である。これらの各規定は、製品及び画像に言及している。
・ここでもまた、全てのデータが外国に保管されているという事実自体は、上記の重要な行為のいずれかがフランス領域との関係で発生する限り、侵害を認定する障害にはならない。

（b）仮想事例 2-1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・フランスの判例法[164]によれば、意匠を組み込んだ製品が存在することから、意匠の保護が適用され、意匠を組み込んだ製品がフランスの消費者に提供されることから、侵害であるとフランスの裁判所によって判断されるであろう。事業者が注文フォーム、商品説

[163] パリ控訴裁判所、2016 年 11 月 8 日、訴訟事件番号 15/04675、Mr. M v. Team Reager AB
[164] パリ第一審裁判所、3rd ch., 2004 年 5 月 26 日、L'Oréal v. Bellure NV

明書、広告をフランス語で表記することは、フランス国内において保護された意匠を侵害するとみなされる商品の提供又は上市に相当する。
・パリ控訴裁判所は、ウェブサイトが、製品がフランスでは入手できないことを明示することなく、製品を複製し、フランス語で宣伝している場合、たとえ直接製品の販売の申出をしておらず、英語のウェブサイトにリダイレクトしているとしても、意匠権侵害を認めている[165]。この判決において、控訴裁判所は、提供を提示するウェブサイトの運営者の意図を指摘している。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料7に示す仮想事例2-1における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・仮想事例 2-1 において、製品がフランスの顧客を意図している場合には侵害と考えられる。

（c）仮想事例 2-2 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料7に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・どのような場合が「画像データ（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの。画像を表示するプログラム等を含む)」に該当するのかがよく分からないが、ウェブサイト又はソフトウェアアプリケーションの画像を指すものと理解している。
・この事例の場合、保護には意匠が製品に組み込まれる必要があるため、フランス及び欧州の規則は、これらの画像について保護を受けることを認めていない。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料7に示す仮想事例2-2における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）は意匠権の保護の対象にはならない。本来意匠権の保護対象は有体物であり、バーチャルなものについては保護対象とされていない[166]。したがって、保護を受けることができないので、この事例では「保護された意匠」の侵害にはならない。

③ 著作権

（a）フランス知的財産法における著作権の規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、フランス知的財産法における著作権

[165] パリ控訴裁判所、4e ch., Sect.B、2007年3月23日、No 05/02250、SPA Ferrari v. Mrs.B

[166] 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、意匠権の保護対象は以下のとおりである。
商品そのものを表示するようなものに使われている又は商品の画像イメージに組み込まれている場合には、意匠権の保護対象になる。具体的な例を挙げると、車又は車のパーツは保護される。車の画像を使用する部品の画像をバーチャルな空間で使用したら侵害となる。「組み込まれた」とは、例えば、写真が保護対象になっている場合、Tシャツにその写真が印刷されている状態をいう。

の規定等の概要は以下のとおりである。

・フランス IPC 第 122 条 4 では、著作権法で保護される権利は、特に著作物の「表示又は複製」の権利である。指令 2001/29/EC では、侵害になるのは「複製」（第 2 条）と「公衆への伝達」（第 3 条（1））である。複製が「公衆への伝達を可能にするあらゆるプロセスによる著作物の物質的固定」（フランス IPC 第 L122 条 3）であるのに対し、表示は有線又は無線など「あらゆるプロセスによる公衆への著作物の伝達」（フランス IPC 第 L122 条 2）である。

・この定義は、指令 2001/29/EC の第 3 条（2）によって与えられる公衆への伝達の定義と一致しており、同指令は、著作権が「公衆の構成員が個々に選択した場所及び時間からアクセスできるような方法で、有線又は無線の手段により、公衆が利用できるようにすることを許諾又は禁止する排他的権利」を付与すると述べている。したがって、公衆が作品にアクセスすることだけでも侵害となりうる。

・表示に関して、欧州司法裁判所（ECJ）の重要な判例法につながる主な問題は、保護された著作物が他のウェブサイトを通じてインターネット上で合法的に最初に伝達された場合、インターネット上での保護された著作物の表示が公衆への伝達を侵害するとみなされるかどうかを判断することである。

・ECJ は、侵害となるためには、「(保護された著作物の)『公衆への伝達』は、さらに、以前に使用されたものとは異なる特定の技術的手段を用いて伝達されるか、それができなければ、新たな公衆、すなわち、著作権者がその著作物の公衆への最初の伝達を許可したときに著作権者がまだ考慮していなかった公衆に伝達されなければならない」と明示している[167]。新たな公衆への伝達については、事案の関連する全ての側面、特にこの新たな伝達がなければ公衆が保護される著作物にアクセスできなかったという事実を考慮して、個別に評価されるべきであると判示されている[168]。

・ピア・ツー・ピアにおけるダウンロードは、複製（各ファイルがユーザのハードウェアにコピーされること）と、表示（各ファイルが公衆にも伝達されること）との両方であると判示されている[169]。より重要なのは、書籍のデジタル化は著作物の複製であり、著作権侵害であるという判決である。この事件で被告は、(フランス法の適用を否定するために）この行為は米国領土内で行われたと主張したが、裁判所を納得させることはできなかった。デジタル化された書籍の表示（display）は表示（representation）行為とみなされた[170]。

（ｂ）仮想事例 3 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例 3 では、著作物がユーザの画面に表示される場合、事業者の行為は表示（representation）（又は公衆への伝達）とみなされる可能性がある。ストレージ・プラッ

[167] ECJ, C-392/19, 2021 年 3 月 9 日、Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz
[168] ECJ, C-753/18, 2020 年 4 月 2 日、Stim v. Fleetmanager Sweden
[169] ポントワーズ第一審裁判所、2005 年 2 月 2 日、検察官 v. Mr. O
[170] パリ第一審裁判所、2009 年 12 月 18 日、訴訟事件番号 09/00540、Editions du Seuil v. Google Inc

トフォームが著作物のダウンロードを許可している場合、これは支持体への固定とみなされ、複製とみなされるであろう。
・その他の全ての関連する侵害の基準（主に、著作物の類似性／同一性、及び著作権者の許諾がないこと）が満たされていれば、仮想事例 3 の著作物提供事業者は侵害者とみなされる可能性がある[171]。

（ｖ）国際裁判管轄

① 特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下の（ａ）～（ｅ）のとおりである。

（ａ）一般的な枠組み

国内特許に関するフランスの規則は、EU 及びフランスの法令の下の国際裁判管轄の決定に関する一般的な枠組みにしたがっている。この枠組みは、主に「ブリュッセル 1 bis」と称される「民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認と執行に関する規則（EU）No 1215/2012 号（再改訂版）」（加盟国に居住する当事者用）、ルガーノ条約（EU と EFTA すなわちブリュッセル 1 bis と同様の規定を含む、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、及びスイス間の条約）、フランス民法及びフランス民事訴訟法によって規定されている。
規則（EU）No 1215/2012 は、特に欧州特許と欧州単一効特許に適用される。
欧州特許条約（EPC）第 64 条第 3 項は、欧州特許の侵害は、全ての EU 加盟国においてブリュッセル 1 bis 規則を盛り込んだ国内法に基づくと規定している。
統一特許裁判所に関する協定（2013/C 175/01）の第 31 条は、「裁判所の国際裁判管轄は、規則（EU）No 1215/2012 にしたがって、又は該当する場合には、民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認及び執行に関する条約（ルガーノ条約）に基づいて確立されるものとする」と規定している。

（ｂ）フランス特許－ブリュッセル 1 bis 規則

ブリュッセル 1 bis 規則の第 4 条は、管轄権を有する裁判所は被告の居住地の裁判所であるという極めて明確な原則を定めている。この場合、裁判所は、被告により行われた行為の全側面について管轄権を有することになる[172]。例えば、フランスの被告により行われた侵害行為について審議するフランスの裁判所は、知的財産権が有効な他の加盟国で行われた侵害行為についても判決を下すことができる。

[171] EU 指令 2019/790（フランス IPC 第 L137 条 1 以下によってフランス法に置き換えられた）以降、コンテンツ共有プラットフォームは、これらのコンテンツを積極的に防止し、そのようなコンテンツが通知された場合に速やかに対応していることを証明しなければ、ユーザによって投稿された著作権侵害コンテンツの責任を問われる可能性がある。
[172] ECJ, C68/93、1995 年 3 月 7 日、Fiona Shevill

しかしながら、第 7 条第 2 項は、選択肢として、有害な事象が発生した、又は発生する可能性のある裁判所を管轄裁判所とすることができると定めている。これは、フランス以外の加盟国に居住する被告は、フランスで有効な特許権の侵害行為、又はフランスで請求者に損害が発生した場合、フランスの裁判所に訴えられる可能性があることを意味する[173]。この場合、フランスの裁判所は、フランスで有効な知的財産権に基づいてフランス国内で行われた行為についてのみ管轄権を有する。

最後に、異なる欧州加盟国の被告が複数存在する場合、第 8 条は、請求者がそのうちの 1 つの国の裁判所を選択する選択肢を提供する。その場合、裁判所は、その国で行われた行為について管轄権を有し、侵害訴訟を個別に判断することが和解ではない解決につながる可能性が高い場合は、外国でも管轄権を有する[174]。

（ｃ）欧州特許と単一効特許（「事項的」（"ratione materiae"）範囲）

欧州特許及び単一効特許に関する特許事件については、UPC の専属管轄からオプトアウトされた欧州特許（UPCA 第 83 条）を除き、2023 年 6 月 1 日以降、統一特許裁判所が専属管轄権を有する（UPCA 第 32 条）。
ただし、2023 年 6 月 1 日から 7 年間の経過措置期間中は、特許権者は、
・UPC の専属管轄権からオプトアウトして国内訴訟を続けることができる。
・国内裁判所に訴訟手続が提起されていない場合は、再びオプトインすることができる。
・国内裁判所も（UPC とともに）欧州特許に関する事件を審理することができる。

（ｄ）欧州特許と単一効特許（「場所的」（“ratione loci”）範囲）

統一特許裁判所の管轄権を決定するには、UPCA 第 71 条に従い、ブリュッセル 1 bis 規則と同じ規則を適用するが、UPCA 第 71b 条第 2 項は、被告が加盟国に居住しておらず、同規則が他に管轄権を付与していない場合、上記（ｂ）で前述したブリュッセル 1 bis 第 4 条、第 7 条及び第 8 条を適用することを規定している。

（ｅ）EU 及び EFTA 加盟国以外の被告に適用されるフランスの規則

被告が EU 及び EFTA 加盟国に居住していない場合、侵害訴訟がフランスの裁判所に提起されれば、以下のフランスの規定が適用される。
・フランス民法第 14 条によれば、被告が EU 又は EFTA 外に居住し、請求者がフランスに居住する者である場合、請求者はフランスの裁判所に紛争を提起することができる（フランス破毀院、2022 年 6 月 29 日、訴訟事件番号 21-11.085、南アフリカの被告に対する Hutchinson v. Dal）。

[173] ECJ, C-68/93、1995 年 3 月 7 日、Fiona Shevill
[174] ECJ, C-616/10, 2012 年 7 月 12 日、フランスで最近適用された特許に関する Solvay v. Honeywell：フランス破毀院、2022 年 6 月 29 日、訴訟事件番号 21-11.085、Hutchinson v. Dal; ECJ C-832/21、2023 年 9 月 7 日、EU 商標に関する Beverage City Lifestyle v. Advance Magazine Publishers、フランス破毀院、2016 年 4 月 5 日、訴訟事件番号 13-22.491、欧州意匠に対する Decathlon v. Lidl

・フランス民事訴訟法第 42 条によれば、他の被告が EU 又は EFTA に居住している場合、外国に居住する被告に対して訴訟を提起することができる[175]。
・同法第 46 条第 2 項によれば、損害がフランスで発生した場合、外国の被告はフランスで訴えを提起することができる[176]。

② 他法域の国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の国際裁判管轄の概要は以下の（ａ）～（ｂ）のとおりである。

（ａ）フランス商標、意匠及び著作権

上記①（ａ）～（ｅ）に記載の規則は、全ての民事事件に適用される一般的な規則であり、国内の知的財産権（フランス商標、フランス意匠、フランスで主張される著作権）に適用される。ブリュッセル 1 bis 規則第 7 条第 2 項に従い、インターネット上に表示された国内商標への国内領域からのアクセス可能性という唯一の基準が、この選択肢の管轄権を決定するのに十分であると判示され[177]、これは著作権に関しても確認され[178]、今では全ての知的財産権に関して、欧州商標と共同体意匠を唯一の例外として、広く認められている（以下（ｂ）を参照）。この事件では、裁判所は、国内領域で発生した損害についてのみ管轄権を有すると判断した。

（ｂ）欧州商標及び欧州共同体意匠

欧州連合商標規則及び共同体意匠規則は、本規則に別段の定めがない限り、ブリュッセル 1 bis 規則を適用すると規定している（それぞれ第 122 条第 1 項及び第 79 条第 1 項）。ただし、同条は、ブリュッセル 1 bis 規則第 4 条及び第 7 条第 2 項は欧州連合商標及び欧州共同体意匠の侵害訴訟に適用しないと規定している。

欧州連合商標規則第 125 条及び共同体意匠規則第 82 条は、以下のように、侵害訴訟の管轄を決定するための具体的な規則を定めている。
・訴訟手続は、原告が居住している、又は EU 域内に居住していない場合はその施設がある加盟国の裁判所に提起される。
・被告が EU 域内に居住していない場合は、原告が居住している（又は設置された）加盟国の裁判所に提起される。
・被告も原告も EU 域内に住所又は居所を有していない場合には、国内官庁が所在する加盟国の裁判所に対して提起される。

[175] 中国に居住している被告とフランスに居住している他の被告の例について、パリ第一審裁判所の事件管理を担当する裁判官の決定、2021 年 7 月 20 日、WSOU v. ZTE
[176] 中国に居住している被告とフランスに居住している他の被告の例について、パリ第一審裁判所の事件管理を担当する裁判官の決定、2021 年 7 月 20 日、WSOU v. ZTE
[177] ECJ, C-523/10、2012 年 4 月 19 日、Wintersteiger v. Products 4U
[178] ECJ, C-441/13、2015 年 1 月 22 日、Hejduk v. EnergieAgentur、及びフランス破毀院、2014 年 1 月 22 日、事件番号 11-29.822、Legende Global

・これまでの全ての規則に代わる選択肢として、侵害行為が行われた、又はおそれがある加盟国の裁判所に対して提起される。

最近の判決[179]において、欧州司法裁判所は、インターネット上での商標の使用について、この最後の選択肢の下で裁判所の管轄権を決定するために、基準は、表示が対象とする公衆を評価することであると明示し、すなわち、事件の事実が商標の使用がフランスの消費者に向けられたことを示した場合、フランスの裁判所が管轄権を有するとした。

これは、最近、裁判所によって明確化されており、被疑侵害者側の積極的な行動を調査する必要があるとした[180]。

この判例法は、規定が同一であることから、共同体意匠にも暗黙のうちに適用される。

さらに、欧州連合商標規則第 126 条及び共同体意匠規則第 83 条は、代替となる選択肢として、侵害行為が行われた加盟国の裁判所に訴訟手続が提起される場合、当該裁判所は、その特定の領域内で行われた侵害行為又はそのおそれのある侵害行為についてのみ管轄権を有し、いかなる加盟国の領域内でも管轄権を有しないと定めている。

最後に、欧州連合商標規則及び共同体意匠規則は、各加盟国の単一の裁判所がこれらの知的財産権の裁判管轄を有すると定めており（それぞれ第 124 条及び第 80 条）、フランスではパリ第一審裁判所及び控訴裁判所である。

（vi）準拠法

① 準拠法の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・EU では、特許侵害に起因する責任を含む民事責任に関する準拠法は、非契約上の義務に適用される法律に関するローマ II 規則（EC）No 864/2007 である。同規則は、知的財産権侵害による損害を含む、民事及び商事において 2009 年 1 月 11 日以降に発生した損害を生じさせる事象に適用される。
・知的財産権は、特にローマII規則第 8 条第 1 項によって対処され、準拠法は保護が要求される国の法律であると定めており、これはフランスで有効な特許については、以下の条項が適用される。
  - フランス特許に対して、フランス知的財産法。
  - 欧州特許に対して、欧州特許条約第 69 条及びフランス知的財産法。
  - 単一効特許に対して、UPCA 第 24 条～第 30 条。

② 他法域の準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、他法域の準拠法の概要は以下の（ａ）～（ｃ）のとおりである。

[179] ECJ, C-172/18, 2019 年 9 月 5 日、AMS Neve
[180] ECJ, C-104/22, 2023 年 4 月 27 日、Lännen MCE Oy v. Berky

（ａ）フランス商標とフランス意匠

ローマII規則第 8 条第 1 項は、準拠法は保護が要求される国の法律であると規定しており、国内の知的財産権を区別していない。これは、フランスで請求されるフランス商標及びフランス意匠にフランス法が適用されることを意味する。

（ｂ）EU 知的財産権

ローマ II 規則第 8 条第 2 項は、EU の知的財産権（EU 商標及び EU 意匠）について、「関連する共同体文書に準拠しない問題については、侵害行為が行われた国の法律」を準拠法とすべきであると規定している。

欧州司法裁判所は、共同体意匠に関する訴訟において、国境を跨いで構成される侵害行為が複数存在する場合、これらをそれぞれ行われた国の法律の下で対処すべきでないと明示している。このような場合、裁判所は、最初の侵害行為がどこで行われたかを判断するために、被告の一般的な行動を評価すべきである[181]。

欧州司法裁判所はこのほど、共同体意匠の侵害（損害賠償、情報・文書・口座の提出、侵害製品の引渡し等）に対する補充的請求に関する準拠法について判決を下した。欧州共同体意匠規則第 82 条（5）の下で管轄権を有する裁判所（すなわち、侵害行為が行われ、又は行われるおそれがある加盟国の裁判所）がある場合、準拠法は侵害行為が行われた加盟国の法律であり、同第 82 条（5）に基づき提起された訴訟の状況において、これらの裁判所が所在する加盟国の法律と同じである[182]。

フランスの国際私法は、規則の適用範囲外の状況にも引き続き適用される。1948 年の有名な判決「ロートゥール」[183]以来、一定の判例法が規定しているように、フランス国際私法は、ほぼ排他的に不法行為地法（lex loci delict）の支配下にあることが特徴である。学者らはしばしば、様々な国にその重要な要素が散在する複雑な違反行為の場合、このような原則の難しさを指摘している。

（ｃ）著作権

著作権に関して、ローマII規則第 8 条第 1 項（EU 域内）又はローマII規則と同様の 1886 年ベルヌ条約第 5 条第 2 項（EU 域外の国に適用）にしたがって保護が要求される国を決定することは必ずしも容易ではない。

この点に関して、準拠法を確定し、保護が要求される国を確定するためには、「.fr」の使用、アクセス可能性、フランス語の使用など、事案に関連する側面を考慮しながら、ウェブサイトが対象としている公衆を定義する必要があると判示された[184]。より最近では、パリ控訴裁判所は、ベルヌ条約第 5 条（2）の下、フランスからアクセス可能なアメリカのウェブサイトで行われた提供を評価するためにフランス法を適用し、そのウェブサイトはフ

[181] ECJ, 2017 年 9 月 27 日、Nintendo Co.Ltd,、C-24/16 及び C-25/16、第 107 条以下
[182] ECJ, 2022 年 3 月 3 日、C-421/20, BMW v. Acacia
[183] フランス破毀院、1948 年 5 月 25 日、ロートゥール
[184] フランス破毀院、2012 年 7 月 12 日、訴訟事件番号 1115.165、Google v. X

ランスでの購入を容易にし、フランス国内での配送を可能にするように構成されていると判示した[185]。

フランスの裁判所は、ウェブサイトがどの領域を対象としているかを検索することで、依然として不法行為地法（lex loci delict）の形式を適用していることに留意されたい。

（vii）エンフォースメント

① 判決後の権利執行に関する懸念等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、判決後の権利執行に関する懸念等の概要は以下のとおりである。

・国境を跨いで構成される侵害の場合、差止命令を執行や命じられた損害賠償の支払いを得ることがより困難になることがある。なぜならば、第 1 に、国際条約にしたがって被告に決定を送達する必要があるため、現地手続を通じた送達及び現地語による決定の翻訳が必要となるからである。場合によっては、現地当局が被告に決定書を送達できなかったり、送達証明が当方に届くまでに過度に時間がかかったりすることもある。第 2 に、海外に居住する被告の資産を差し押さえるには、欧州法又は被告の現地法の下で民事執行手続を行う必要があるため、差止命令に伴う罰則の抑止効果は、フランス領内での罰則の執行に比べて限定的となる。
・外国の被告への判決送達に関連する第 1 の懸念に対処するためには、解決策は、専ら国際協力の強化によるものである。欧州レベルでは、規則（EU）No 2020/1784 が民事及び商事案件における裁判書類の送達に対処し、明確な調和された枠組みを規定している。同規則は、特に、加盟国が司法決定の送達及び送達を受けることができる実体を指定し、標準的な書式を規定することを定めている。第 2 の懸念に関しては、執行が困難と予想される外国の被告と連帯して各自で命令を受ける現地販売業者を共同被告とする方法もある。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つの考慮要素の妥当性について質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、裁判所の判断は妥当であるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・裁判所の判断は実際的（pragmatic）であり、妥当な内容であると考える。4 つの考慮要素

[185] パリ控訴裁判所、2021 年 1 月 29 日、事件番号 19/04589、Euromarket Designs

については、全て関連性があると思うが、考慮要素（C）と（D）が一番重要な要素であり、考慮要素（A）が次に重要であると思う。考慮要素（B）が最後になるが、考慮要素（B）は考慮要素（A）を評価した結果のものであると考える。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決における裁判所の判断の妥当性についての見解は、以下のとおりである。

・日本の裁判所の判断の妥当性については、フランスの観点では、まず、考慮要素（A）については見る必要がない。その理由は、ソフトウェアの実施に当たって、日本にソフトウェアが申出されていて、アクセス可能性という基準で見ると同じように侵害という結論に至るため、一部が国外にあるかないかは見なくても良いことになる。考慮要素（B）～（D）に関しては、理にかなっていると言える。入手可能性という基準にしたがってみても、日本のユーザがソフトウェアを使えるようになっている状況である。制御、特許発明の効果を見なくても、日本のユーザが使える状況になっていると言える。
・フランスの基準の方がより広く捉えている。サーバがフランスにいる人にアクセスができるかどいうかで裁判管轄が決まり、それによって侵害があるということが導かれることになる。したがって、裁判所は、ウェブサイトがフランスに提供されているのか、フランスにいるユーザが積極的に通信に関わっているかを見る必要はなく、フランスでソフトウェアをダウンロード可能であることを確認できればよい。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、裁判所の判断は妥当と考えているというものであり、具体的には以下のとおりである。

・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件と同様に、裁判所の判断は実際的（pragmatic）であり、的確であると思う。印象としては、考慮要素（A）～（D）はいずれも関連性があると思うが、とりわけ、考慮要素（C）と（D）は重要な要素であると思う。
・考慮要素（A）～（D）をいずれも考慮すべきであり、考慮要素（C）及び（D）が重要であり、次が（B）で、その次は（A）である。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・欧州特許庁の時代になる前ではフランスではソフトウェアの特許は単独では特許の保護対象でなかった。もちろんコンピュータプログラムを含む発明は特許の対象になり得るが、その場合でも技術的な特徴が発明に見出さなければならないという条件がある。この（ドワンゴ対 FC2 事件の）判例に関して、IT 関係の専門家にも確認したが、フランスにも欧州にも似通った内容の判例はない。
・このようなシステムに関わる特許、例えば、サーバを構成に含む特許を出願するに当たっては、担当の弁護士、弁理士が、技術的な特徴を 1 つの装置に対するものであるとして集約させる工夫をしている。発明の新規性、進歩性の判断になると、技術的特徴はシステムということになるため、当然システムは各部分がやり取りをすることによって成

り立っていることになる。

・そのシステムをフランスにおいて保護しようということになると、今回の日本の判例で生じたような同じ問題に突き当たる。まず、（日本の）裁判所の判断に関して、これは非常にバランスのとれた見方を権利者、侵害者に対して持っていると思う。そして、このような事例においては、おそらく、フランスでも同じような形で保護することになると考える。仮差止めのような手段をとる場合でも、訴えの早い段階で、日本と裁判所と同じような見方をすることが求められるのではないかと思う。

・仮にこのような訴えが実際にフランスの裁判所に訴えられた場合、フランスの裁判所は、日本の判決のようなバランスをとる判断ではなく、Alternative reasoning（選択可能性のある理由付け）という別の手法で判断するのではないかと思う。Alternative reasoning は、2 つの手法を有しており、1 つ目は、侵害を取り扱うためによく用いられているものとして、発明の核心を特定することである。裁判官はどこに侵害があるのかを判断するために、発明の核心は何であるのか、発明の進歩性がどこにあるのかを正確に理解しようとする。もう 1 つの手法は、今回の判例のように複数の場所で手段が再現された場合に、手段がどのように供給されているのかというルールで見ていくという手法である。

・考慮要素（A）～（D）について見ると、このような要素が選ばれた理由が説明されていない。同じような状況はフランスには無いが、システムの「生産」に関して、サーバと表示装置があり、プログラム、ネットワークがあるという中では全てが有形の物ではないことから、フランスでは、fabrication といった言葉を使うが、英語では manufacturing といった言葉を使うため、produce という言葉にはならない。

・考慮要素（A）は考慮に値するものではないと考える。なぜならば、システムとは抽象的な概念であるため、システムに produce（生産）という言葉が使われていることが理解できないからである。次に、考慮要素（B）について、日本においてこのシステムを構成するものということであるが、（フランス知的財産法における）手段の供給（supply of means）[186]に該当する。次に、考慮要素（C）について、これは発明の効果に関するものであり、フランスの法律では非常に重要な要素である。どこで侵害が起こっているのかということが重要である。それは、技術的な効果が得られるところで侵害があるとみる。考慮要素（D）では、発明の経済的な面に触れているが、フランスの場合には、このような経済的な要素は考慮されない。（フランスの）最高裁においても、法律のルールについては確認するが、経済面は考慮しないことになっている。ただし、考慮要素（D）についてそれほど違和感はない。フランスでは、経済的な面と法律が離れすぎていると（個人的には）感じているが、フランスの裁判所においても、昨今は当事者に関わる経済的な面も考慮するようになってきている。例えば、仮差止の決定をするときに、その結果多くの従業

[186] 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、手段の供給（supply of means）について説明があった。具体的には以下のとおりである。

この手段の供給という考え方は、実施しなければならない手段が複数あり、1 つの事業者が 1 つの手段しか提供しない場合に使われる。侵害有無を判断するためには、いくつかの基準がある。第 1 の基準は、その手段が、発明の本質的要素に関するものでなければならない。つまり、その手段が発明の結果に寄与するものでなければならない。フランスでは技術的な特徴を重視するため、プログラムだけでなく発明の結果、実際に得られた技術的な効果についても見る。もう 1 つの基準は、その手段について、フランス国内で offer（申出）がされるか、フランス国内で delivery（引渡し）されることである。申出されるのはフランス国内でなければならないが、引渡しについては国外からでもよい。入手可能性は重要である。最後の基準であるが、必須の手段を申出する引渡しする人においては、その中に実際に実施にするにあたって不可欠なものが含まれているということを知っていなければならない。

員が解雇される事態となってしまっては困るということも考える。このように、フランスでも経済的な面を見るようになってきているものの、(先の説明は) 侵害の判断をするにあたっては経済的な面を考慮しないという意味である。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。

・フランスの裁判所も日本の裁判所と同じ判断をすることを（個人的には）期待する。上述 (上記②) の内容を考慮した結果同じ結論に達するとよいが、予断することは難しい。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。

・フランスでは、コンピュータプログラム自体は特許権の保護対象とはならないため、ソフトウェアに関する侵害等があった場合には、特許権でなく著作権で保護される。機能の表現を守るということで著作権の保護対象となる。すなわち、オリジナルなエレメントとして、ソースコード、アーキテクチャ、オブジェクトコード等のエレメントに関して、ソフトウェアが同じ機能を使うものであったとしても、その結果得られる表現が違っていれば侵害は問わないことになる。
・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件について、フランスで同じような状況で侵害が発生した場合に、フランスの裁判所は（日本の裁判所と）同様に侵害と判断すると思う。ただし、著作権についてそのような結論になるであろう[187]。
・コンピュータプログラムはフランスでは特許の対象にはならないため、関連する判例もないが、この（ドワンゴ対 FC2 第 1 事件の）状況ではプログラムを使う装置があって、これを提供しているウェブサイトは国外にあり、侵害者はフランス国内にサービスの申出をしていてフランスからサービスにアクセスできる。このアクセス可能性について説明すると、フランスの裁判所では、インターネットが関係する場合には、実際に害をもたらす結果が生じた場所を裁判管轄と決定する。すなわち、実際にサーバから送られてきたウェブサイトが裁判所の管轄の地域でアクセスできるのであれば、自動的にフランスの裁判所としては裁判管轄権を持つと判断する。
・判例法によると、実際に権利主張している特許発明による方法が実施されたときに、一部は国外で実施されたとしても、そのプロセス全体がフランスに対してあるいはフランスにいる者に対して申出されたとみなすことができる場合には、単なるウェブサイトだけでなく、全体がフランスに対して申出されたとみるため、それにかかわる制御や管理がどこかに関わらず侵害になるという判断になる。フランスのアクセス可能性の基準を使っても、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決と同じ結論に至ると言うことができる。

[187] 現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決について、著作権法で検討するアプローチについても説明があった。具体的には以下のとおりである。
著作権法で見ると、フランスの裁判所は、管轄があるかないかを決める。ソフトウェアの申出がある場合、被告の事業者が提供しているものに対してフランス国民がアクセスできるものであるかどうかを見る。そこで、しっかりとした結果が出ないときには、次は、重要性を見る。被告の提供したものがオリジナルエレメントであるのかどうか。それによって、侵害の有無を判断することになる。

フランスでは、実際にどういう形で提供されたのか、提供したという行為を見ている。アクセスができるか否かを基準に見ており、同じような結論にたどり着くことができる。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答は、生産や提供を争点として使用を使っていないことは納得がいくというものであり、具体的には以下のとおりである。

・この事例では、システムが侵害されていた、これはユーザによって侵害（使用）があった、原告としては被告が日本以外で生産したものを顧客が日本で使用したということが問題となっていると理解している。原告のアプローチは正しい。生産や提供を争点として使用を使っていないことは納得がいく。
・システムに関して、使用はあくまでもエンドユーザである顧客による行為である。侵害者は実際に使用するユーザではなくシステムの提供者側である。（日本では）顧客は侵害責任を問われないと理解している。フランスの制度と比較した場合、ユーザを追求することになるとユーザに二次侵害があったことやユーザに侵害に関する完全な知識があることを立証しなければならない。フランスにおいてエンドユーザを訴えることは稀なことであり、事業者を訴えて賠償責任を追及することが一般的である。
・プログラムの提供について侵害するか否かで争われた点について、フランスでは、プログラムは保護対象にはなっていない。欧州の規則、ミュンヘン条約、欧州特許条約に基づいている。ただし、コンピュータプログラムも特許権を取得する条件を満たしているのであれば保護の対象になり得る。ミュンヘン条約に基づいてプログラムが特許権で保護されたようにみなされた場合はフランスにおいて侵害とされる可能性がある。日本で争われたプログラムの提供について、フランスで争われるのであれば寄与侵害になるのではないかと思う。発明を実施する手段を提供するとみなされると思う。もう 1 つは、プロセス特許を実施する手段を提供するとみなされる可能性がある。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。

・生産や提供というような言い方がフランスの実務に合わない。基準としては申出や使用において、入手可能性を見る。

（５）中国

（ｉ）中国専利法、民法典及び最高人民法院による司法解釈の規定

ネットワーク関連発明に関する権利保護に関連する中国専利法[188]、民法典[189]、司法解釈[190]の規定は、以下のとおりである。

① 中国専利法

中国専利法第 11 条は、直接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

第十一条　発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その専利製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入してはならず、その専利方法を使用してはならず、当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申出、販売、輸入してはならない。 　意匠専利権が付与された後、いかなる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずにその専利を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠専利製品を製造、販売の申出、販売、輸入してはならない。

中国専利法には間接侵害を規定する条文はなく、後述のように、中国民法典第 1169 条に規定する「教唆者・幇助者の責任」に対して、最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）第 21 条の、中国民法典第 1169 条の教唆者・幇助者の責任の規定を適用することにより、実質的に間接侵害を規制する法体系となっている。

② 中国民法典

中国民法典第 1169 条は、教唆者・幇助者の責任に関する規定であり、以下のとおりである。

（教唆者・幇助者の責任） 第千百六十九条　他人を教唆・幇助して権利侵害行為を実施させたときは、行為者と連帯して責任を負わなければならない。 　民事行為無能力者、制限民事行為能力者を教唆・幇助して権利侵害行為を実施させ

[188] https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

[189] 日本では民法に相当する法律。
https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/20-2/010odaandzhu.pdf , https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/20-3/013odaandzhu.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

[190] 最高人民法院による司法解釈は、法律解釈に疑問があるときに、統一の法理解釈として最高人民法院が行う司法解釈である。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20210101_1.pdf ［最終アクセス日：2023 年 3 月 5 日］

たときは、権利侵害責任を負わなければならない。当該民事行為無能力者、制限民事行為能力者の後見人が後見の責務を尽くさなかったときは、相応の責任を負わなければならない。

③ 最高人民法院による司法解釈

最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）第 21 条は、中国民法典第 1169 条の教唆者・幇助者の責任に関する規定であり、以下のとおりである。

第二十一条　関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物等であることを明らかに知りながら、生産・経営の目的で、当該製品を他人に提供して専利権侵害行為を実施させ、権利者が当該提供者の行為は民法典第千百六十九条に定める、他人による侵害行為実施の幇助に該当すると主張する場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。 関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産・経営の目的で、他人を積極的に誘導して専利権を侵害する行為を実施させ、権利者が当該誘導者の行為は民法典第千百六十九条に定める、他人による侵害行為実施の教唆に該当すると主張する場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。

（ii）裁判例

①　ネットワーク関連発明の裁判例

事案 1	深圳市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs. 深圳市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における発明専利権侵害紛争 （中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号）
事案の争点	ウェブサイトのサーバの位置する場所が権利侵害の判定に影響を与えるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告帝盟社は「国際物流情報の追跡方法及びそのシステム」に係る専利権者であり、「17TRACK」というオンラインプラットフォームを設立し、当該専利方法を適用して国内外の顧客に物流宅配郵便物情報の検索、追跡、管理サービスを提供していた。被告東方之舟社は「trackingmore.com」というオンラインプラットフォームを通じて顧客に類似するサービスを提供していた。 国外に設置したサーバ上のウェブサイトから国内ユーザに物流宅配郵便物情報の検索、追跡、管理サービスを提供した場合の方法の使用について、専利法第 11 条第 1 項の直接侵害に該当するかが問題となった。また、システムを構成するサーバを国外に設置	

した場合のシステムの使用について、専利法第 11 条第 1 項の直接侵害に該当するかが問題となった。

被告東方之舟社はウェブサイトのサーバの位置する場所が中国国外と中国香港であると主張し、さらに実際の操作場所が中国大陸（香港・マカオ・台湾を除く中国地域）にないことを主張したが、法院は、被告の直接侵害を認定した。その理由は以下のとおり。

①まず、中国の法律によって保護される専利権について言えば、該専利権を侵害する行為の一部の実質的部分又は一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生した場合、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定することができる。インターネットが世界範囲で通信可能、世界範囲をカバーできるという特性から、ネットデータの転送及びインタラクションが国際性を有するようになり、インターネットコンピュータプログラムに関する方法とそのシステムに係る専利について言えば、データのキャリア、即ち被訴侵害ウェブサイトのサーバの位置する場所のみによって被訴侵害行為の実施地を確定することは、この種類の専利権の保護範囲を厳しく規制し、この種類の専利を実質的に実施した権利侵害者が権利侵害の責任を逃しやすいことになり、結果として、この種類の専利権が与える法的保護が水泡に帰してしまう。

②被訴侵害ウェブサイトの経営地及び運営主体が中国領域内である。

③被訴侵害ウェブサイトの大量のユーザは中国領域内であり、それらが被訴侵害ウェブサイトにログインする場所は中国大陸に位置しているため、被訴侵害技術方案の実施過程を触発した場所は中国大陸に位置している。

④侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流をターゲットとするもので、その相当部分の物流情報は中国国内の物流企業に由来しているため、侵害技術の実施過程において、関連データ伝達とインタラクションの全部又は一部が中国領域内で発生していると推知できる。

（iii）中国における運用

① 学説

（a）国境を跨いだ侵害行為について言及した論文

・王宏亮「判例｜情報ネットワークに係る専利権侵害事件における立証責任の分担、侵害場所の判断及び法の適用について」[191]

本論文では、事案 1 の裁判例に関連して、国境を跨いだ侵害行為の侵害場所の認定について、以下のように述べている。

「この事件において、最高人民法院は、サーバの所在地は侵害地を判断する唯一の要素ではなく、要素の 1 つに過ぎないと指摘した。 侵害の場所には、侵害行為が行われた場所及び侵害の結果が生じた場所が含まれる。 中国法で保護される専利権については、専利権侵害の実体的部分又は結果の一部が中国国内で発生した場合、侵害地は中国国内とみなすことができる。従って、侵害地を判断する場合、考慮すべき要素は複数あり、サーバの所

[191] https://zhuanlan.zhihu.com/p/636465114?utm_id=0 ［最終アクセス日：2024 年 2 月 21 日］

在地は侵害地を判断する要素の 1 つに過ぎない。

また、サーバの所在地のみを侵害地の判断基準とすることには一定の限界がある。インターネットの世界的なアクセスとネットワークデータ伝送及び国際的な相互作用の特性の範囲は、インターネット関連のコンピュータプログラム方法及びシステム専利のために、もし侵害行為のウェブサイトのサーバの場所であるデータキャリアだけで侵害行為を判断すれば、そのような専利の保護範囲が深刻に制限され、そのような専利の実施権の侵害者は、侵害の責任から逃れることが非常に容易であり、最終的には このような専利権の法的保護につながる可能性があるため、サーバの所在地を侵害場所の唯一又は核心的な判断とすべきではない。

このほか、最高裁判所は、インターネット環境におけるコンピュータプログラムに関連する方法及びシステムの専利権侵害事件における立証責任の配分についても言及した。 権利者が背景に入ってソースコードを把握することは客観的に極めて困難であるため、両当事者の立証能力及び利益の均衡を考慮し、当該専利の権利者が合理的な努力により疎明証拠を入手し、公知の事実、一般常識及び属する分野の経験を考慮して、侵害技術プログラムにおける技術的特徴が当該専利の専利請求の範囲に記載されたものと同一又は同等であることを疎明証拠により証明できる限り、その可能性が大きいと判示した。同一又は同等である可能性がある場合、専利権者はさらに証拠を提出する必要はないが、侵害者は反対の証拠を提出しなければならない。」

・张韬略「国境を跨いだ専利の実施に対する権利侵害認定：ドイツ法を視野に」（知識産権 2020 年 第 12 期 80-90 頁）

本論文では、国境を跨いだ間接侵害の課題について、以下のように述べている。

「2016 年中国最高人民法院の《最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二)》（以下、《解釈（二)》と略称する）が正式に専利間接侵害制度を取り入れた。その第 21 条の箇所では、『関連する製品が専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知っているにもかかわらず、生産・経営の目的で、当該製品を第三者に提供して専利権侵害行為を実施させる』（第 1 項)、又は『関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知っているにもかかわらず、専利権者の許諾を得ずして、生産・経営の目的で、他人に専利権侵害行為の実施を積極的に誘導する』（第 2 項)、当該提供者（又は誘導者）の行為が侵権責任法（権利侵害責任法）第 9 条（注：現行法では《民法典》第 1169 条）に定められた、他人による侵害を幇助する（又は教唆する）行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない」と定められている。

ただし、なお疑問を抱いているのは、(1)《解釈（二)》第 21 条第 1 項は専利発明の専用部品を輸出して海外で組み立てるという国境を跨いだ間接侵害を包摂することができるか否か、組み立てられた完成品が最終的に国内市場に投入されることを考慮する必要があるか否か；及び（2）通信とインターネット環境の下で、我が国の司法機関は法律を適用するときに、法解釈によって、『専ら専利の実施に用いられる材料、設備、部品、中間物など』に対して『脱物理化』処理をして、ソフトウェアなど、ひいてはデータをカバーするようにすることができるか否かである。」

（ｂ）管轄権の域外適用について言及した論文

・石必胜、刘中涛「多主体が国境を跨いで製造方法専利を実施する場合の権利侵害リスク：（一）国境を跨ぐことで引き起こした問題点」 石活石説知的財産権（2017）
本論文では、管轄権の域外適用の現状について、以下のように述べている。
「特殊な状況下で、特に被訴行為が関連権利者が専利法に保護されている中国市場での経済利益に著しく損害を与える場合、中国法院が「管轄権の域外適用」（Long Arm Jurisdiction）又は「効果管轄」などの関連規則を適用し、《民事訴訟法》の関連規定を柔軟に適用して該行為が権利侵害を構成すると認定し得る。しかし、現在のところ、中国の司法実践には似たような事例はまだ現れていないようである。」

② 国境を跨いだ特許権侵害における属地主義について

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、国境を跨いだ特許権侵害における属地主義についての見解は、以下のとおりである。
・発明専利についてその一部分が国外にあっても、発明の実質的な効果や権利者の国内での利益の損害を考慮して、侵害有無を判断している。国境を跨いでの使用行為や、ソフトウェアの提供行為について、行為者の目的が専利権の保護されている地域的な範囲内であれば、当該目的を果たすためであるなら、属地主義の原則に整合する。
・発明の目的が国内であったり、サービス提供の対象が国内であったりする場合、特許権自体が国内で付与され保護されているため、いずれの場合も属地主義の原則に合致すると考えられる。
・したがって、中国と日本の裁判所の見方は似ている。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）裁判例

中国国外における販売について、侵害に該当するかについて争われ、侵害であると結論付けられた事案[192]があり、現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、事案の概要は以下のとおりである。
・原告の泉州匹克社は、「PEAK」に係る商標権者である。被告の振宇社は、T シャツに「PEAKSEASON」という標識を付して米国に輸出していた。「PEAKSEASON」は伊薩克莫里斯有限公司が米国で登録出願した商標であり、輸出品は、伊薩克莫里斯有限公司が振宇社へ製造を委託したものであり、製造された T シャツは米国 Amazon 公式サイトで上記製品が販売されていた。泉州匹克社は提訴して、当該輸出品を差し押さえるように訴訟保全を提起した。

192 福建泉州匹克体育用品有限公司 VS 無錫市振宇国際貿易有限公司、伊薩克莫里斯有限公司の商標権侵害紛争事件（(2016）沪 73 民終 37 号）

・二審法院は「中国消費者が Amazon 公式サイトにより米国市場での製品を検索して購入することができ、Amazon でアップロードされた写真が拡大されれば製品の標識が明らかに看取られることから、たとえ輸出品が国内で販売されていなくても、様々な EC サイトを通じて国内の消費者が国外に輸出された製品やその標識に触れることは避けられなく、製品上の標識が製品の出所を識別することに働く。Amazon 公式サイトを通じて国外に輸出された製品を購入できる可能性があり、国内の関連公衆に混同や誤認を生じさせるおそれがある」と認定し、侵害であると結論付けた。

（b）仮想事例 1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・通常、中国商標法の効力は中国国内のみに及び、商標権侵害の認定は中国領域内で発生した行為を対象とする。『国外商標使用侵害行為の法律規制のジレンマと活路』という文章において、「商標使用行為も地域の境を越え、国外で発生した行為であっても、その効果は国内市場に及ぶおそれがある。一部の侵害行為が国内で発生し、一部の侵害行為が国外で発生する場合、ある程度の国外の法執行がなければ、中国は国外で発生した行為を一括して対応することはできない」と認定されている。
・侵害商標が付された製品がネットワーク等を介して中国市場に流入し、中国商標利益及び商業利益に対して実質的な影響を与える場合、中国商標法の規制を受けるべきである。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・海外で商標権を登録しておらず、商品の生産又は販売する場所がいずれも海外であるならば、インターネット上で中国に向けた宣伝等があっても実際に中国において販売がないのであれば、中国の商標権の侵害にはならないと考える。
・これまでの司法実務の状況に基づいて考えれば、商品提供事業者が故意に中国の商標の模倣をしたり、海外で有名な商標を模倣したり、英語としては全く意味のないアルファベットの組合せの商標であるならば、商標が付された商品が中国で販売されて、中国の消費者が容易に購入できる（例えば、EC サイトから購入できる、あるいは展示されているといった場合）のであれば、仮想事例は中国における商標権の侵害になると考えられる。

② 意匠

（a）裁判例

中国国外における販売の申出について、意匠権の侵害に該当するかについて争われ、非侵害であると結論付けられた事案[193]があり、現地法律事務所による質問票調査の回答によ

[193] 深圳市大疆創新科技有限公司 VS 深圳市道通科技股份有限公司の意匠権侵害紛争事件（（2016）粤民終 487 号）

れば、事案の概要は以下のとおりである。
・原告の深圳市大疆創新科技有限公司は、「回転翼飛行機（phantom）」に係る意匠権者である。被告の深圳市道通科技股份有限公司社は、子会社である MaxAero によって、米国ラスベガスで開催された国際コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）に出展した 3 つの新製品のデモを行い、その中には被疑侵害品である X-STAR ドローンも写真で展示されていた。
・二審法院は、「意匠権の属地性によって係争意匠権が保護を受ける地理的範囲が中国大陸地域であることが決められ、対応する侵害行為も中国国内に限るべきである。道通科技社は国内で登録して創立された会社であるが、主体の所在地は民事行為の実施地であるとそのままみなすべきではない。本件は、大疆社が提出した国外ウェブサイト、一審法院保全などの証拠から見れば、道通科技社が中国国内に被疑侵害品を製造するのを示す証拠がない」、「大疆社が権利侵害と主張した証拠において、www.maxaero.com ウェブサイトが米国で登録された全て英語のサイトであり、二審本院へ提出された米国 Amazon のサイトが、米国の EC サイトであり、出展行為が米国で発生し、他の証拠の裏づけがない場合、上記の製品を販売する意思表示が通常、中国国内ではなく、米国で行われている。一審法院が、現在の証拠により道通科技社が中国国内に販売の申出行為を実施したことを裏付けることに不十分であり、理由と根拠が十分であるので、二審本院は維持する」と認定し、非侵害であると結論付けた。

（ｂ）仮想事例 2-1 について

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・中国専利法によれば、中国国内で生産、販売、製造する者でないと侵害にはならないとされている。仮想事例の場合、製品は実際には中国国内に入っていないため、意匠権のある製品を販売又は輸入することには該当しない。他方で、許諾販売（専利法第 11 条、販売の申出、下記（ｅ）を参照）に該当する可能性はある。ただし、司法実務に基づけば、許諾販売についても中国国内で行われたものでないと侵害を認めないとされており、サーバが中国国内に存在する、あるいは中国人向けのもの等である必要がある。
・商標権の侵害は、混同される可能性に基づいて判断されることが通常であるが、それに対して意匠権の侵害については、既に侵害行為が発生していることを前提とする。専利法の構成要件に合致するものでないといけない。

（ｃ）仮想事例 2-2 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・中国専利法の関連規定により、意匠とは、製品の新規デザインであり、意匠登録の対象が意匠のキャリアとしての製品に対応する物品なければならない。単に侵害グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）を含むソフトウェアを開発・提供したり、GUI 画像のみを提供したりする行為に対して、現時点では意匠権侵害と認められるのは困難

である。
・裁判例[194]において、法院は、「被疑行為は、被告が被疑侵害ソフトウェアをユーザに提供する行為に該当し、被疑ソフトウェアが意匠製品のカテゴリに属しないので、それに応じて、係争意匠のコンピュータ製品も同じ又は類似の製品になるはずがなく、これに基づいて、被疑侵害ソフトウェアのユーザインターフェースが係争意匠のユーザインターフェースと同じ又は類似していたとしても、被疑侵害ソフトウェアは係争意匠の保護範囲に入らない」と認定している。したがって、国外サーバでアップロードされたユーザインターフェースについて、侵害と認定されるのは困難である。

（ｄ）インターネット販売の申出行為について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、インターネット販売の申出行為が侵害となるかを判定する方法は以下のとおりである。
・「インターネット販売の申出行為はインターネット環境下で専利を実施する行為であり、インターネット空間の無限性及び電子ビジネスの展開により、販売の申出行為がインターネットの中で実施された地域範囲が、必ずしも専利権の保護範囲に収まるとは限らない。そのため、専利権者の許諾を得ずにインターネット販売の申出行為を実施することが、必ずしも権利侵害行為の実施となっているとは言えない」、「インターネット販売の申出行為の地域範囲の認定は、相変わらず専利権の地域性を保護することを原則とすべきであり、販売の申出行為の意思表示の本質的な属性、その意思表示の内容対象形態などの要因を考慮した上で、ネットワーク環境における商業習慣などの影響を勘案して、ネットワーク販売の申出行為の地域範囲を認定して、該行為が侵害となるか否かを判定すべきである」と論じている論文がある[195]。

（ｅ）許諾販売について

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、許諾販売についての概要は以下のとおりである。
・販売目的のために行われた全ての意思表示はいずれも許諾販売（専利法第 11 条、販売の申出）の範囲内のものとする。許諾販売について、権利者による合意を得ないで販売する行為は、権利者の権利を侵害したものといえる。インターネットがあらゆる場所で利用されている状況の下では、許諾販売行為をする者がインターネットで発信した情報を受け得る者の範囲は広い。したがって、その情報を受ける者の不確定性が存在する。権利侵害の地域的範囲を認定する時は、情報を受ける者の範囲のみを考えてはならず、インターネットによる許諾販売という行為そのものに集中しなければならない。例えば、仮想事例 2-1 では、中国語で情報発信されているため、中国人として（発信された）許諾販売の情報に触れることはできるが、中国人が情報を知り得るとはいえ、その（許諾販売の）行為が中国で発生するとは限らない。

194 奇智ソフトウェア（北京）有限公司、北京奇虎科技有限公司 VS.北京江民新科技術有限公司の意匠権侵害紛争事件（(2016）京 73 民初 276 号）
195 李春芳、邱翠「インターネット販売の申出行為地域範囲の認定」知识产权、2016 年 8 期 112-118 頁（2016）

・意思表示の内容、その具体的態様について、商品の提供者が明白に中国に売り込んでいくことを否定することや、また、中国の商品提供者が海外において宣伝する場合、明白にこれらの商品は海外向けのものであると説明した場合、中国の国内では販売しないという意思表示に基づいて考えれば、商品提供者は中国国内で販売したとは言い切れない。例えば、商品提供者が e メールで商品の情報を出す場合、メールの受信者が全て中国国内である場合、又は、商品提供者の登録したドメインネームが中国国内のドメインであれば、中国国内で販売したと認定される可能性はある。
・販売の形式についていえば、郵便物、ホームページ、第三者のプラットフォームによるものか参照すべきである。インターネットでの販売については、複数の要素に基づいて総合的に考えるべきである。

③ 著作権

（ａ）国境を跨いだ著作権侵害について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国境を跨いだ著作権侵害についての規定は以下のとおりである。
・最高人民法院による情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定(2020 訂正)第 15 条により、「情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、被疑侵害行為を実施したネットワークサーバー、コンピュータ端末等の設備所在地を含む。権利侵害行為地及び被告住所地を確定することがいずれも困難であり、又は国外にある場合には、原告が侵害内容を発見したコンピュータ端末等の設備所在地を権利侵害行為地と見なすことができる」と規定されている。
・司法実務において、国外サーバでアップロードされた侵害作品について、権利者が侵害者の具体的な情報を確定しにくい、又は権利行使のコストが大きいといった事情からこのタイプの民事侵害事件が発生しないためか、データベースによる検索を行っても事例が見つからない。しかし、刑事事件において事例が存在する。海南省高級人民法院が発表した知的財産権司法保護十大典型的な事例の 1 つである陳氏による著作権侵害事件において、陳氏は営利目的で、ドメインの購入、国外のサーバのレンタル、魅力社のサイトの自作により、Apple の CMS ビデオ管理システムを使って、「最大資源網」などのサイトから映像作品を集め、魅力社のサイトにリンクして公開した。法院は、陳氏が非合法営利目的で、著作権者の許諾を得ずに情報ネットワークを介して公衆に他人の映像作品を伝達し、侵害映像作品の数が合計 1187 部であり、情状が重大で、その行為が著作権侵害罪に該当するため、法により審査処理しなければならないと認定している。

（ｂ）仮想事例 3 について

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・仮想事例 3 は著作権侵害になると考えられる。最高人民法院による情報ネットワーク伝

播権侵害に係る民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定（2020 訂正）第 3 条によれば、インターネットの利用者又はインターネットの役務提供者が許諾を得ずに、インターネットのネットワークを使って、権利者が共有する権利のある作品を共有する行為、伝達する行為は権利侵害の行為になると考える。

・また、書類を共有するために、関連する作品をサーバにアップロードし、インターネット上で公開するなどして、公衆がそれぞれ選択した時間においてダウンロード等、他の形で入力できる場合、伝達権を侵害する行為に該当する。

・著作物の提供者が作品をインターネットにアップロードすれば、また、中国の人が所定の時間、場所にダウンロードできるのであれば、著作権侵害になると考える。関連するユーザの所在地は権利侵害の認定には影響されない。

（ｖ）国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の規定及び決定に関係する規定等は以下の①～④のとおりである。

① 中華人民共和国民事訴訟法

『中華人民共和国民事訴訟法』第 29 条により、「侵害行為により提起する訴訟は、権利侵害行為の実施地、又は被告住所地の人民法院が管轄する」と規定されている。第 266 条により、「中華人民共和国の領域内に渉外民事訴訟を行う場合、本法規定を適用する。本法が規定されない場合、本法の他の規定を適用する」と規定されている。

② 最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定

『最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定』第 2 条により、「専利権侵害行為により提起される訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、専利権、実用新案権侵害の被疑製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利に係る方法の使用行為の実施地、当該専利に係る方法により直接取得した製品の使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、登録意匠製品の製造、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、他人の専利の詐称行為の実施地、上述の権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地を含む」と規定されている。

③ 最高人民法院による情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定

最高人民法院による情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定(2020 訂正)第 15 条により、「情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、被疑侵害行為を実施したネットワークサーバー、コンピュータ端末等の設備

所在地を含む。権利侵害行為地及び被告住所地を確定することがいずれも困難であり、又は国外にある場合には、原告が侵害内容を発見したコンピュータ端末等の設備所在地を権利侵害行為地と見なすことができる」と規定されている。

④ 国際裁判管轄の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・中国では、侵害行為により提起する訴訟は、権利侵害行為地、又は被告住所地の人民法院が管轄することは、『民事訴訟法』により定められた一般的なルールであり、国境を跨いで実施した専利権侵害行為であっても、『民事訴訟法』による渉外民事訴訟における専利権侵害訴訟に対して特に規定されていないので、依然として前述した一般規定を適用する。
・商標権、意匠権、著作権は管轄について差異がある。例えば、特許権及び意匠権の侵害事件に関する裁判例[196]のように、国境を跨いで実施した侵害事件について、法院は管轄を比較的厳格に判断する。国境を跨いで実施した商標権侵害事件について、電子ビジネスとインターネットの発達により、製品が国境を跨いで流通する可能性が高くなる。現在の司法実務において、法院は管轄の判断で特殊な事件について属地主義に関する地域性制限を適応的に緩めることがある。例えば、商標権侵害事件に関する裁判例[197]において、法院は、「電子ビジネスとインターネットの発達により、被疑侵害品が国外に輸出するとしても、国内市場に戻る恐れもある。また、中国経済の絶え間ない発展に伴い、中国の消費者は国外旅行や消費に出かける人数が多く、「相手先商標製品製造の製品」との接触や混同の可能性もある」と認定している。国境を跨いで実施した著作権侵害のうち情報ネットワーク伝播権侵害行為について、中国法院は依然として管轄権を有する。
・知的財産権は地域性特徴があり、そのため、意匠権侵害事件に関する裁判例[198]において、法院は、「意匠権の地域性によって係争意匠権が保護を受ける地域範囲が中国大陸地域であることが決められ、対応する侵害行為も中国国内に限るべきである」と認定している。専利権侵害事件に関する裁判例[199]の認定ルールを勘案して、侵害行為が中国本土の専利権に対して中国大陸範囲内に保護を受けるべき合法権益を侵害し、又は、侵害行為の一部が中国本土の専利権に対して中国大陸範囲内に保護を受けるべき合法権益を侵害する可能性がある場合、中国法院は管轄権を有する。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・意匠権、商標権及び著作権についての国際裁判管轄の根拠となる条文について、明確な

196 深圳市大疆創新科技有限公司、深圳市道通科技股份有限公司による意匠権侵害紛争事件((2016)粤民終 487 号)
深圳市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs.深圳市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における特許権侵害紛争事件（(2020）最高法知民終 746 号）
197 本田技研工業株式会社 VS.重慶恒勝鑫泰貿易有限公司の商標権侵害紛争事件((2019)最高法民再 138 号)
198 深圳市大疆創新科技有限公司、深圳市道通科技股份有限公司による意匠権侵害紛争事件((2016)粤民終 487 号)
199 深圳市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs.深圳市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における特許権侵害紛争事件（(2020）最高法知民終 746 号）

法律の規定はない。管轄については、専利権、商標の区別はなく、包括的に処理される。

（vi）準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の規定及び決定に関係する規定等は以下の①～③のとおりである。

① 中華人民共和国渉外民事関係法律適用法

『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第 48 条により、「知的財産権の帰属及び内容については、保護が請求された地の法を適用する」、第 50 条により、「知的財産権の権利侵害責任については、保護が請求された地の法を適用する。当事者は、権利侵害行為が発生した後に合意により法廷地法の適用を選択することもできる」と規定されている。

② 裁判例

専利侵害事件について、中華人民共和国の法律を準拠法とする判断をした事案[200]があり、現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、概要は以下のとおりである。
・原告の接続社の住所地がスイスであったため、本件は渉外知的財産権紛争に該当した。同社は、中国法律を適用して本件紛争を処理するよう選択し、被告の佳旅社及び阿里社は異議を提出しなかった。そのため、元審査法院は中華人民共和国の法律を本件の準拠法とした。

③ 準拠法の決定に関係する規定等

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。
・中華人民共和国渉外民事関係法律適用法の規定により、渉外侵害事件は、「法廷地法」ではなく、「保護が請求された地の法」を適用するとされている。また、2023 年 12 月現在、渉外専利権侵害事件における中国以外の法律を準拠法とする裁判例は確認されていない。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。
・中華人民共和国渉外民事関係法律適用法の規定においては、商標権、意匠権、著作権を区分しておらず、他の法的規定においてもそれ以上の明確化をしていない。そのため、適用の面で差異はない。

200 世界接続公開株式会社、東莞市佳旅電器有限公司による発明特許権侵害紛争事件((2020)最高法知民終 1412 号)

（vii）エンフォースメント

① 侵害立証の困難性について

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答において、侵害立証の困難性について言及したものは以下のとおりである。

・権利者の立場から、権利の維持という側面において懸念事項がある。証拠を挙げることにおいて、一部のステップが国外で実施されたときに、立証が極めて困難になる。さらには、権利者の立証が裁判所により採用されるとは限らず、一定の不確実性が存在する。裁判所の判断は、当初提出された証拠の状況や、国家間での民事訴訟の証拠について信用して採用する基準の違い等から異なる結論が出される可能性が高く、権利者の対応は困難が伴う。多くの場合においてこの類型の専利はファミリーであり、一部のソフトウェアの外国での提供について、当該国における専利権によるべきものと反論される可能性がある。したがって、国外のソフトウェアを国内のユーザがダウンロードできるようなサービスを提供する行為が、国内での侵害の結果としての損害をもたらしたということについて、権利者による立証は難しい。
・また、一部の端末設備は一般の個人のところにある場合がある。むろん、もし国内で実施されている部分や端末設備が被告の営業所、国内の特定の場所に集中している場合であれば相対的に難易度が下がると思う。しかしながら、個人ユーザに分散している場合に、ユーザが直接侵害の行為者としてみなされ、その提供者は間接的な行為者となる。この場合において、直接的な行為者が間接的な行為者から明確なヒントを与えられたり、誘導されたりしてソフトウェアをダウンロードさせ、実行させ、使用させたことを立証する必要があり、この点において困難性を有する。

② 執行の手続きについて

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、執行の手続きの概要は以下のとおりである。

・中国民事訴訟法第 297 条によれば、中国裁判所が出した裁定については、当事者は管轄権のある外国の裁判所にそれについての承認、執行を求めることは可能である。中国の人民法院が、中国が加盟した国際条約の規定に基づいて、関連する執行活動をすることができる。調停によれば、中国は、30 カ国余りの国とそういった条約を締結又は加盟している。国際条約の規定に基づくほか、互恵原則に基づいて外国裁判所に承認、執行を求めることができる。司法条約や加盟協定以外の国における承認と執行の請求は難しく、国によって異なる場合がある。
・中国から外国に対して請求をした場合、3 つのステップに分かれる。最初は、申請書を出すステップであり、次に関連する書類を提供するステップがあり、最後に外国の裁判所側の審理のステップがあるといった 3 段階の手続になる。
・商標権侵害事件に関する裁判例[201]について、侵害者が国外で宣伝を行い、法院が最終的

[201] （福建泉州匹克体育用品有限公司 VS 無錫市振宇国際貿易有限公司、伊薩克莫里斯有限公司の商標権侵害紛争事件((2016)沪 73 民終 37 号)

に権利侵害行為を認定した場合、通常、権利侵害行為の停止、損失の賠償を行為者に求めることができる。行為者が引き続き実施すれば、法院は対応の司法措置を取ることが可能である。

③ 執行の困難性について

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答において、執行の困難性について言及したものは以下のとおりである。

・国境を跨いだ権利の執行については、（属地主義ではなく）属人主義の領域であり、非常に難しい問題であると考える。国際司法の協力の体制は、知的財産に関連する部分を除いており、対応する国際条約がなく、国家間の国際礼譲の原則に基づいて、国と国との間で交渉し、取り決めることで執行のハードルを下げる必要がある。
・全体的に言えば、各国との間でよく話し合いをし、どのように判決を執行するか、どのように互いの判決を承認するか等を考える必要があり、今のままでは国を跨いでビジネス展開する企業は自己負担するしか方法がなくなってしまう。

現地法律事務所による質問票調査の回答において、執行の困難性について言及したものは以下のとおりである。

・著作権侵害事件のうち、特に国外で実施する事件について、行為者の具体的な情報を確定することが困難である。そのため、中国国内での侵害訴訟の提起の難易度が高い。
・また、侵害行為が成立すると認定しても、その後、行為者が主体身分を交換して引き続き実施する場合（例えば、他人の名義でサーバを借りているなど)、潜在性が強く、民事手段によりこのような侵害行為を制止する難易度が高い。

④ 事業者におけるリスクについて

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、事業者におけるリスクについての概要は以下のとおりである。

・事業者にとって、例えば、他の国で開発し、発明を実施する場合、その国の法律に基づいて合法的であるかをまずは考えなければならない。したがって、事業者としては、ある国で合法的でも他の国で合法であるかどうかの判断が難しいと考える。国を跨ぐ業務を行う者が明らかに知っていながら専用品を提供した場合であれば侵害の幇助になる可能性があるが、本当に知らずに自らが提供しているものが専用品であることを知らずに提供した場合もあるので、事業者としてはそういうリスクに直面していると思う。したがって、事業者の立場では、国を跨ぐ業務提供を行う場合には、一定の技術的な手段を用いることや、自ら提供しているサービスが対象としている地域のみに提供されているようにコントロールし、想定しない地域での実施を防ぐ必要がある。そのように注意深く行うことで、合理的な注意義務を果たしたと主張でき、他人が技術的な手段を破って想定外の地域で使用したとしても、共同で賠償するような責任を免れることができると考える。
・専門的なソフトウェアを業務内容とするプラットフォーム事業者であれば、注意義務に

対する要求は更に高くなると思う。このような事業者は、事前に措置を取る必要があり、自ら提供するソフトウェアが他人の方法専利の実施に専ら用いられるものであるか、汎用的なものであるかを把握しておく必要がある。

⑤ 他法域のエンフォースメントについて

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答において、他法域のエンフォースメントについて言及したものは以下のとおりである。

・情報である知的財産は容易に国境を越えるので、専利だけでなく商標や著作権でも同様の問題がある。商標は、他の国で他の権利者が同時に存在する場合があり、この点専利権と大きく異なる。
・商標と著作権について、同じ者に属していた場合、国境を跨いだ業務であれば、並行輸入の問題にも関わる。非常に複雑な問題である。ただ、専利よりは良いと思うのは、税関で商標や著作権の登録により国境を跨ぐ物について確認を行うことができる点で関連知的財産の保護に役に立つ。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つの考慮要素についての妥当性を質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁 平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断の妥当性についての見解は以下のとおりである。

・考慮要素（A）は、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（A）と比べるとロジックがクリアでないと考える。当該事案では、日本国以外で提供する部分を明確に国内とで区別できるとしているが、この点において個人的にドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の要素ほど明確でないと考える。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決では、特許請求の範囲に立脚し、行為地が国内であれ国外であれ、例え国外で実施された部分であっても国内の特許権の特許請求の範囲に入るということであった。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決は、同様に技術的な観点から見ているが、国内外で分けている点においてドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決と異なると思った。
・考慮要素（B）について、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（B）に比べると簡潔に記載されている。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決では実質的な条件、すなわち日本国内において制御をしていたという点を示しており、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決よりもドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の方がより洗練されており、より明確に記載されていると思う。
・考慮要素（C）について、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の要素と互いに補完し合

うものと思う。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（C）は、当該発明の効果が得られる場所を強調しており、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決が強調しているのはサービスの対象である。いずれも発明の効果、発明の目的が国内で実現しているという観点のもので、互いに補完するものであると考える。

・考慮要素（D）は、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（C）と重複していると考える。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の（C）がサービスの対象について述べた関係で、場所については（D）に置いたと思われる。したがって、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決もドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決も裁判所が実際に言おうとしていることは一致していると思う。

・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決では、実質的、全体的な観点から実施行為が日本国内にあることを評価すべきであると強調され、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決はドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決と細かいところで差異があるものの、全体的に一定のルールを明らかにしており、つまり総合的に考慮して、全体的に評価するという点を提示している。これは、両事案の共通点であると考える。

・考慮要素（A）は、これを強調してもしなくても重要でないと考える。重要なのは、国外での部分を発明全体の一部であり、切り離せない一部であることを解読することであると思う。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決では、国内で実施されている部分と国外で実施されている部分を区別できるとしているが、そもそも国内での実施であれ国外での実施であれ、これを区別する必要がないと考える。国内外の実施に区別できるかどうかを強調する必要性がそもそもないと個人的には思う。

・なお、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決のように、発明全体の中での重要な一部分であり、切り離せない部分であることを強調した上で、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決のように補足するのであれば、このような判断は賛同に値すると考える。

現地の有識者（弁護士）によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断の妥当性についての見解は以下のとおりである。

・保護の必要性についての考え方は正しい。考慮要素（A）～（D）についても妥当だと思う。

・考慮要素（A）について、本件における関連する行為について、日本国内行為と、国外の行為と、で明白に区別できるかは、侵害行為について判断する基礎になる。考慮要素（B）と（C）については、被告の行為が実質的に国内における実施を求めようとするものである。この状況の下では、日本国内の法律による保護が必要になる。特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかどうか、またその行為が日本国内で権利者に対する実質的損害を与えたかどうかであり、考慮要素（A）から（D）までは妥当であると思う。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁 令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断の妥当性についてのコメント

現地の有識者（学者）によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断の妥当性についての見解は以下のとおりである。

・裁判所は事例において、いくつかの考慮要素を示したが、これらの考慮要素は私が研究で扱っていたものと共通点がある。すなわち、プログラム関連発明の一部の構成要件を異なる主体が別個に実施することで、侵害を構成するという場合の論点について研究したことがある。そのときの研究を踏まえ、今回の事例について検討したものの、私の予想を超えるものではなかった。権利の有効性について争いがなく、全ての実施行為がクレームの範囲に入るという前提の下で 4 つの要素を提起していると仮定して考えると、そういった前提の下で、裁判所の判決は適切であると考える。すなわち、権利が日本において有効であり、日本において保護を求める場合、権利侵害の結果が日本でもたらされたのであれば、日本法の下で国内での実施としてみて判断した裁判所の判断は妥当であると考える。
・この 4 つの考慮要素を見ると、まず考慮要素（A）が指し示しているのは、システムを生成する具体的な行為であり、これは特許請求の範囲による。特許権が有効であるという前提に立った場合、これらの行為全てが特許請求の範囲に入る。そのため、システムを起動する行為は、特許権の範囲に入る。これが（A）という考慮要素である。考慮要素（B）について、システムの発明の全体から見て、当該システムの国内において実施される部分が当該システムの発明のコアな部分であったと考える。考慮要素（C）について、考慮要素（B）という基礎がある下で、システムの目的である表示装置に表示するということであり、技術的効果が日本で発生しているといえる。考慮要素（D）について、これは経済的な効果であると思うが、特許権者の許諾なく特許発明を使用したものであり、本来得られたであろう特許実施料を得ることができないということで、経済的利益への影響が生じたといえる。そういったことで、全体的に考慮した判断であると思う。行為による侵害の結果や、発明の技術的効果が日本で発生したということで、日本の特許権を侵害したと推定した。この点において、裁判所の判断は妥当であると考える。そうしないと、このような類型の発明は、一部のステップが国外で実施されやすく、このような類型の特許発明の保護が実現できなくなってしまうからである。
・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決とも関わることであるが、実際にはこれらの考慮要素を総合的に判断した結果であると思う。これらの要素を総合的に判断する中でいくつかの部分に要素を分けたものであると考えられるから、この中の 1 つが欠けてもよくない。考慮要素を増やすことがあっても減らすということはないように思う。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断の妥当性についての見解は以下のとおりである。
・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件について、インターネットによってあらゆるところにつながる国際性がある。インターネットのプログラムに関する特許については、関連するサーバの所在地に基づいて権利侵害行為を確定すると、著しく特許の保護範囲を限定することになり、関連する特許を実施する人が容易に侵害を回避できることになることから、結果として関連する技術の保護ができなくなる。その意味で、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決は、我々と同じ考え方であると思う。同時に裁判所は、当該システムを構成する要素である表示装置が国内に存在することをもって一律に侵害認定することは妥当ではないとも強調している。このような認定は妥当なものだと考える。
・具体的な 4 つの考慮要素について、考慮要素（A）は基本的な要素だと思う。このような

事案では、その実施形態を考えなければならないからである。具体的な行為に基づいて判断しなければならない。また、考慮要素（B）についても考えるべきものである。具体的な事案に基づいて考えれば、実施される技術は被告側のプログラム（を格納するサーバ）とユーザの表示装置の組合せによって共同で完成される。被告のプログラムは単独で侵害行為を完成することはできない。したがって、被告側の単独の行為は、中国の考え方によれば、間接侵害に該当すると思う。この場合、ユーザの表示装置が本件においてどのような働きをしたのかも考えないといけない。（プログラムが格納されていない）国内の装置が実質的な働きをしていて、外国のサーバは補助的な働きしかしていない場合や、国外のサーバが特許権以外の他の働きもある場合は、被告の行為は権利侵害と認定されない可能性がある。したがって、考慮要素（C）についても考える必要がある。システムの利用の効果が国内で発現する場合については、保護する必要が出てくる。システムの利用による効果が外国で発現したのであれば、いわゆる属地主義を考えて権利侵害ではないということになる。

・例外として、考慮要素（D）であるが、関連する利用は権利者の経済的利益に対する影響を考えなければならない。権利者の経済的利益への影響は、全ての特許権侵害事件において考えなければならない事項である。とはいえ、権利者の経済的利益に影響する行為が全て権利侵害になるわけではない。本件は、システムに関する特許権であるが、具体的な状況に基づいて様々な要素を考えないといけない。考慮要素（D）について、必須でないというよりも、基礎的な基準である。本件に限ったものではない。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答は、日本の 2 つの事件について中国でも同じ結果となったと考えるというものであり、具体的には以下のとおりである。

・中国の事例である 2019 年の騰達（トンダー）事件[202]で出されていたルールと（日本の裁判例における裁判所の判断と）似ていると考える。そこで述べているルールは、方法専利を実施する全てのソフトウェアを特定の設備（ハードウェア）に固定する行為が発明全体の実施において代替不可能な実質的な機能を有するというものであり、方法の発明のいくつかのステップを実施するソフトウェアを装置に実装させる行為が実質的に役割を果たすと裁判所が判断し、ソフトウェアをハードウェアに固定した者が直接的な侵害者であると認定した。

・中国の裁判例では、プログラムを制御する方法の専利について、ソフトウェアからハードウェアのプロセスにおいて、ソフトウェアに実行させて設備を動かすことが発明の中核と考えた。騰達事件の発明の全てのステップが中国国内で実施され、そのうちの一部のステップが国外で行われた場合について、本件では言及がなかった。

・最高裁の判決で、もう 1 件、グローバル通信ネットワークに係るデジタル伝達に関する国際的なコンピュータプログラム関連のシステム発明に関する事件[203]があった。最高裁によると、もし被疑侵害者のサーバが置かれた場所のみにより侵害行為を構成するか否かを認定するのであれば、このような類型の専利の保護範囲を非常に大きく制限するこ

[202] 最高法知民终 147 号（2019）
[203] 中国法院裁判文書 最高法知民終 746 号（2020）

とになると判示した。そのような実施行為を追求しないと、同類の侵害者は容易に侵害責任を回避し、この類型の専利権の保護が果たせなくなってしまう。サーバが置かれた場所を被疑侵害行為の実施地を判断する際の唯一の判断材料としてはならない。中国の法律でいう侵害行為の場所には、侵害行為が実施された場所と、侵害の結果が発生した場所が含まれる。したがって、もし実質的な方法専利が実施された場所と侵害の結果発生地が中国であれば、侵害行為が中国で行われたと判断できる。

・2016 年に出され、2020 年の末に改正された司法解釈では、他人の専利の一部であることを明らかに知っており、特に当該部品が他人の専利を実施する上での専用品であることを明らかに知っている場合に間接侵害が成立することを明らかにしている。2023 年の国家知識産権局の最新の専利審査指南にも関連する記述がある。そこで初めてプログラムを物の発明の対象とした。今までは中国ではプログラムは対象には入っていなかったが 2023 年の専利審査指南からプログラムが物の発明とされた。法執行に意味において、専門的にプログラムを提供するということは、専門的に物を提供するということを意味し、当該プログラムが専ら専利を実施することに用いられる場合、このプログラムは専用品である。

・中国における最高裁の判決や司法解釈に鑑みると、日本の 2 つの事件について中国でも同じ結果となったと考える。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断の概要は以下のとおりである。

・中国においては、これと類似する事例は少ない。深圳の裁判例[204]を提示したが、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件と似通っている。当該裁判例では、被疑侵害者のホームページについて、最終的には、中国との地理的な複数の連結点に基づいて権利侵害の実施地は中国大陸であると認定した。

・当該深圳の裁判例における分析の仕方については、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決とは異なるところがあるが、判決の趣旨としては同じものであると思う。つまり、可能な限り侵害者が管轄権に基づいて侵害責任を逃れることを防ぐための考え方であると思う。

・この事例は 2021 年の最高裁による裁判要旨に事例として挙げられており、指導的意義のあるものであると考える。今後発生され得る案件において、この事例と同様のものであれば同様の対応となる可能性が高い。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。

・中国においてもコンピュータプログラムが「物」であるかどうか、当該プログラムを実

[204] 中国法院裁判文書 最高法知民終 746 号（2020）

行させることが「生産」に当たるかどうかについて長く議論されている。現段階において、このようなプログラムの制御、スマート制御のプログラムは、一種の実行的なソフトウェアであり、当該ソフトウェアの使用がスマートプロダクトやコンピュータの性能自体を変えており、事実上、この場合のソフトウェアの使用は新たな物の生産に相当する効果をもたらしている。そのため、発明やイノベーションを保護するという流れや、現代的産業化の流れに沿って、使用という概念について単にソフトウェアの実行ということにとどめるのではなく、使用の概念を一定程度拡張して理解する必要があると考える。

・しかしながら、その前提として進歩性の基準は厳格にしなければならないと思う。伝統的な新法性の判断で要求されるところ、例えば、当業者による反復した実施ができるか、容易に想到できたか否か、重大な創造性があるか否かについて厳格に考えないといけない。これらの考え方から冒頭で申し上げたが、回答は専利権が有効なものであるという前提で考えるもので、この前提があって初めてこのような強力な保護ができるといえる。
・また、原告が証明をしていく困難性も非常に高くなると思う。例えば、間接侵害の場合に、明らかに知っていたことや、当該ソフトウェアが専ら方法専利の実施に用いられるものであることを実際に立証することは難しいと考える。裁判所の判断のような運用により、影響を受ける面が広がりすぎないようにすることができ、汎用のソフトウェアであっても同様な保護がなされるというものでなく、運用における程度のコントロールも重要であると考える。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。

・関連する請求項を見てないが、図面に基づいて考えると、コンピュータプログラムに関わる方法であると考えている。米国のサーバと日本の表示装置を合わせた上で、特許発明を実施できるのであれば、又は関連する特許発明の方法に基づいて実行できるのであれば、権利の侵害だと認定することになる。
・システムの「生産」は中国では「製造」に対応する。形のあるものについて作成されたという行為について、「製造」の方が言葉遣いとしてより適切な表現であり、妥当だと考える。

⑤ 国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性に対する見解は、以下のとおりである。

・インターネットの普及の状況の中で、様々な困難に直面している。特に国境を跨いで構成される実施行為の論点はそのようなものかと思う。インターネットは知的財産権の管轄地について大きな影響を与えている。新しいタイプの事例が出ている。インターネットの発展について認識が人によって異なるところがある。AI 技術などが目立っている。現時点で法律の内容を改正しても将来のインターネットの発展に必ずしも対応できるとは限らない。

・現行法の適用過程から、将来の（国境を跨いで構成される実施行為への）法律の適用について、ある程度のゆとりをもたせていると考える。現在発生している問題については、具体的な裁判例の形で、裁判例に基づいて対応の基準を築いていくことが可能と考える。
・技術の発展に沿って法律の柔軟な対応の範囲を調整することは妥当である。それによって当事者の利益を考える際のバランスをとることが可能と考える。

（６）韓国

（ｉ）韓国特許法の規定

国境を跨いで構成される実施行為及び複数主体により構成される実施行為に関連する韓国特許法[205]の規定は、以下のとおりである。

① 実施の定義

韓国特許法第 2 条は、第 3 項で実施の定義を以下のとおり定めている。

（定義） 第二条　この法で使用する用語の意味は、次のとおりである。 １　“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。 ２　“特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。 ３　“実施”とは、次の各目の 1 に区分による行為をいう。 （イ）物の発明である場合：その物を生産・使用 ・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約（譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 （ロ）方法の発明である場合：その発明を使用する行為又はその方法の使用を請約する行為 （ハ）物を生産する方法の発明である場合：（ロ）の行為以外にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

なお、2020 年 3 月に施行された特許法の改正により、ロ目で規定されている方法の発明の「実施」の定義に、「その方法の使用を請約する行為」が追加された。

② 直接侵害規定

韓国特許法第 94 条は、特許権の効力に関する規定であり、直接侵害に関して、以下のとおり定めている。

（特許権の効力）

[205] 韓国特許法の日本語訳は、崔達龍国際特許法律事務所 HP により公表されている日本語訳を参照した。
http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_14_20221018.pdf ［最終アクセス日：2024 年 2 月 27 日］

第九十四条　特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して専用実施権を設定したときには、第 100 条第 2 項によって専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲では、この限りでない。
２　特許発明の実施が、第 2 条第 3 号ロ目による方法の使用を請約する行為である場合、特許権の効力は、その方法の使用が特許権又は専用実施権を侵害するということを知りながら、その方法の使用を請約する行為にのみ及ぶ。

なお、2020 年 3 月に施行された特許法の改正では、上述のように、特許法第 2 条第 3 項ロ目で、方法の発明の実施の定義に、方法の使用を請約する行為が追加されるとともに、本条第 2 項が追加され、方法の使用を請約する行為に対して特許権の効力を及ぼすためには、「侵害するということを知りながら」という主観的要件を必要とする改正がなされている。

③ 間接侵害規定

韓国特許法第 127 条は、間接侵害に関する規定であり、以下のとおりである。

（侵害とみなす行為）
第百二十七条　次の各号の区分による行為を業とする場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。
１　特許が物の発明である場合：その物の生産にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為
２　特許が方法の発明である場合：その方法の実施にのみ使用する物を生産・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

（ⅱ）裁判例

① ネットワーク関連発明の裁判例

事案 1	インスタントメッセンジャサービス事件（ソウル高等法院 2015.10.8.言渡 2015 ナ 2014387 判決）
事案の争点	方法の発明の実施者は、アプリを配布した被告認知アプリを通じて住所録の再編成方法を使用するスマートフォン使用者らであるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告は発明名称「インスタントメッセンジャサービスのための住所録の再編成機能を有する移動通信端末とこれを用いた住所録の再編成方法」の特許権者であり、被告（ルクセンブルク法人）は、被告が運営するウェブサイトを通じて音声通話及びメッセンジャアプリケーションを韓国内に配布し、アプリケーションをインストールした利用者に音声通話サービス、音声メッセージ又はファイル伝送サービスを提供した。	

被告は、方法の発明の場合、「実施」とはその方法を使用する行為なので、被告がアプリを作成し、提供することは方法の発明である本件第 7 項の発明の実施に該当する余地がなく、アプリを用いる消費者が本件第 7 項の発明を実施する余地があるだけであると主張した。

高等法院は、被告による直接侵害を認め、「被告は複数からなる住所録の再編成方法の段階のうち一部又は全部を意図的に省略したまま、被告のそのような意図を知らないスマートフォン使用者らに、その段階のうち一部又は全部を実施するようにし、従って、被告は形式的には、発明の構成要件の一部又は全部を自ら実施しなかったが、スマートフォン使用者らを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要件の全部を実施したと見るのが妥当である」と判示した。

事案 2	動的マルチウェブ表示検索方法事件（ソウル中央地方法院 2007.9.7.言渡 2006 ガ合 73442 判決）
事案の争点	国外サーバから国内ユーザに提供されるサービスを行う国内事業者は、国内でサービスを実施していると認められるか否か。
結論	侵害成立
事案の概要	
原告は、動的マルチウェブ表示検索方法に係る特許権者であって、被告が運営するウェブサイトで提供するサービスが本件特許を侵害するものとして提訴した。 被告は、米国企業（訴外会社）の韓国内の子会社であって、韓国インターネット振興院にウェブサイトのドメインネームを登録・保有して、ウェブサイトの利用者にサービス提供していた。 被告は、サービスの提供主体は訴外会社（親会社の米国企業）であり、サービスの提供のために用いられるサーバも訴外会社の所有であるので、被告は本件サービスの実施者ではなく、加えて、本件サービスは情報の提供及び格納など主要段階がサーバで行われるが、サーバは米国、欧州等に位置しているので、属地主義の原則上、本件特許に対する侵害が問題になり得ないと主張した。 法院は、サーバが国外に位置し、これを訴外会社が所有していても、①本件サービスの主要段階がサーバコンピュータの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告ウェブサイトを通じて具現され、②サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としており、③被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有しており、④被告が国内で被告ウェブサイトに関連した業務を主導的に行い、それから利益を得るために、本件サービスは被告により国内で使用されていると判断した。	

② その他裁判例

事案 3	双方向マルチスライド携帯端末事件（大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決）
事案の争点	半製品を生産して国外に輸出し、国外で完製品へ組み立てる行為に対して特許権侵害が認められるか否か。

結論	侵害不成立

事案の概要

原告は「双方向マルチスライド携帯端末」に係る特許権者であり、被告は携帯電話の端末製品に対する完製品及び半製品（一部の部品が欠如した状態の製品）を生産して国外の会社に輸出し、半製品に対しては国外で完製品への組立を行った。

大法院は、本件半製品の生産行為は非侵害と判断した。

- 本件半製品は、本件特許の請求項の構成要件の一部を備えていないので、これを生産する行為は、本件特許の直接侵害に該当しないと判示した。
- 間接侵害制度は、あくまでも特許権が不当に拡張されない範囲で、その実効性を確保しようとするものであり、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特許権者がその物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみその効力が及ぶ点を考慮すると、特許法第 127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使用する物」でいう「生産」とは、国内における生産を意味すると見るのが妥当であり、このような生産が国外で生じる場合には、その前段階の行為が国内でなされても間接侵害が成立し得ないところ、本件半製品を生産した行為は間接侵害に該当しないと判示した。

事案 4	医療用糸挿入装置事件（大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合））
事案の争点	属地主義原則の例外として特許侵害が認められるか否か。
結論	侵害成立

事案の概要

原告は「医療用糸挿入装置」に係る特許権者であり、特許の請求項には「医療用糸の端部に医療用糸支持体が形成されていること」とする構成要件があった。被告は、被告製品を日本の病院に納品したが、縫合糸（医療用糸に該当）と縫合糸支持体（医療用糸支持体に該当）は個別製品として輸出され、縫合糸の端部に縫合糸支持体を形成する最終の組立は外国で行っていた。

控訴審において、特許法院は、医療用糸支持体が欠如したものと見るのが妥当であるとの理由により被告の非侵害と判断し、原審の非侵害判決を維持していた。上告審において、大法院は、控訴審判決を破棄して、被告の侵害を認める判決を下した。

大法院は判決の中で、以下のように述べ、属地主義の例外が認められるための考慮要素を示した。

「特許権の属地主義原則上、物の発明に関する特許権者が、物に対して有する独占的な生産・使用・譲渡・貸与又は輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国家の領域内でのみ、その効力が及ぶのが原則である。

しかし、

国内で特許発明の実施のための部品又は構成のすべてが生産されたり、ほとんどの生産段階を終え主要構成をすべて備えた半製品が生産され、

これが 1 つの主体に輸出され、最後の段階での加工・組立が行われることが予定されており、

そのような加工・組立が極めて些細であったり、又は簡単で、上記のような部品全体

の生産又は半製品の生産だけでも、特許発明の各構成要件が有機的に結合した一体として有する作用効果を実現できる状態に達したならば、
　例外的に国内で特許発明の実施製品が生産されたもののように見るのが、特許権の実質的保護に符合する。」

（iii）韓国における運用

① 学説

（a）特許侵害の域外適用について言及した論文

・Lee, Joohawn「特許侵害の域外適用についてのわが国大法院の態度-大法院 2019.10.17.宣告 2019 ダ 222782 判決を中心に」先進商事法律研究 94 号 189-223 頁（2021）
　本論文では、大法院 2019.10.17.宣告 2019 ダ 222782 判決（上記（ii）裁判例【事例 4】「医療用糸挿入装置事件」）の意義について、以下のように述べている。
　「最高裁 2019 年 10 月 17 日判決（2019 ダ 222782、22.9.17。判決 2019 ダ 222782,222799（合併）判決において、我が国最高裁判所は、当該特許発明を構成する構成部品が我が国で生産されて輸出された後、外国で完成品が生産された事件において、一定の要件を満たせば、完成品が我が国で生産されたものとみなすことができるという法理を採用することにより、我が国特許法上の直接侵害法理と間接侵害規定が域外的な効力を持つことができることを明示的に宣言した。2019 ダ 222782 判決は、「特許権の実質的な保護」を追求するという点で意義がある。さらに、2019 ダ 222782 判決は、限定的な要件の下、韓国特許法における直接侵害法理と間接侵害規定が域外的な効力を持つことができるという法理を採用することで、属地主義の原則に内在している「他国の主権と特許法の尊重」と「国際的な信義の尊重」という価値を遵守しようとしたという点でも意義がある。」

② 国境を跨いだ特許権侵害における属地主義について

　現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、国境を跨いだ特許権侵害における属地主義についての見解は、以下のとおりである。
・ネットワークの発明でなく有体物の発明の事案であったが、大法院が総合的に考慮したアプローチをとった事案がある。当該判決においては、発明の効果が国内で具現されていたかどうかを重要な要素として見ていた。
・韓国ではネットワーク発明の属地主義について判断した最高裁判決や特許法院の判決はないと思う。しかしながら、特許権の実質的な保護のために属地主義の原則を緩和した判決はある。また、「サーバが海外にある場合も特許権の侵害が認められる」という趣旨の下級審の判決が 2 件ある。こういった点を踏まえると、韓国の裁判所も日本の知財高裁と類似した判断をすると考える。
・韓国では、サーバが海外にある事案において方法の実質的な主体をユーザでなくサービス提供者と判断した事案がある。しかしながら、使用の場合は主体を巡って争いが生じる可能性がある。そういう面で当事者が生産について争ったと考える。ネットワーク関

連発明では、生産と使用の意味について解釈論的又は立法論的検討が必要であると考える。

・韓国においては特許法上の属地主義に関する大法院の重要な判決がある。1 つ目の判決は、国内における個別の部品の生産であっても完成品の生産とみなして直接侵害を認めた事案[206]である。2 つ目の判決は、特許品の生産が国外で行われ、その前の段階の行為が国内で行われたときに間接侵害を否定した事案[207]である。この 2 件の判決を見ると、間接侵害の場合は、属地主義の面でより厳格に見ており、直接侵害については具体的妥当性を考慮して若干の柔軟性を持たせていると考える。この 2 件の判決は、いずれも有体物の判決である。ネットワークの発明に関する大法院の判決はないと思うが、サーバが海外にある場合の侵害を認めた趣旨の下級審の判決は 2 件ある。個人的な考えでは、有体物に比べてネットワーク発明では、属地主義をより柔軟に解釈していると考える。
・韓国においては、特許権の実質的な保護に合致する方向で属地主義に関する裁判所の判決が下されていると考える。

（ⅳ）他法域

① 商標

（ａ）裁判例

商標権侵害の判例は見出すことができなかったが、類似の環境における商標的使用に該当するかについて争われ、商標的使用に該当するとされた事案[208]があり、現地法律事務所の回答によれば、事案の概要は以下のとおりである。

・本件では、商標権者が英語からなる外国ウェブサイト（韓国語非対応）に登録商標が付着された製品を表示及び販売し、韓国内顧客の注文に応じて製品及び製品カタログを韓国内に配送した。特許法院は、仮に国内に売り場を開設して製品を販売したことがなくても、韓国の消費者が国内で商標権者の英語からなるインターネットウェブサイトを通じて本件登録商標が付着されたハンドクリームなどの製品を直接注文した後、国内で配送を受けた場合、特に事情がない限り、旧商標法第 2 条第 1 項第 6 号に規定された商品に商標を表示したものを譲渡又は引き渡された行為に該当すると認め、韓国内の商標的使用を認めた。
・登録商標の使用が韓国内の使用かどうかの判断基準は商標権侵害事件と不使用取消審判事件において同一であると見ることはできないが、上記裁判例は、商標権侵害事件の判断に参考になると思われる。

（ｂ）仮想事例 1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 1 にお

206 大法院 2019 ダ 222782、大法院ダ 222799（併合）（医療用糸挿入装置事件）
207 大法院 2015.7.23.言渡 2014 ダ 42110 判決（双方向マルチスライド携帯端末事件）
208 特許法院 2011.9.22.言渡 2011 ホ 4875 判決、2011 ホ 4868 判決

ける侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・仮想事例は、たとえ海外にサーバを置いても、韓国で接続可能なグローバルウェブサイトの韓国語のページで韓国の需要者が韓国語からなる商品の広告と韓国通貨による価格表示に接し、韓国語の注文フォームを用いて韓国の登録商標と同一・類似の商標が付着された商品を注文し、韓国に配送を受けることができる状況と理解される。

・この場合、仮に当該商品の注文及び配送まで実際につながらなくとも、商標権侵害の前提としての登録商標と同一・類似の商標の韓国内の使用と見る余地があると思われる。上記のような使用は、最終的には韓国の需要者をターゲットとし、韓国への販売を予定、準備した行為と見られるためである。(参考までに、2022 年 2 月 3 日付改正商標法は「商標の使用」の定義に「商品などに商標を表示したものを電気通信回線を通じて提供する行為」を含むように改正された)。

・一方、①サーバが外国にあるとしても、ウェブサイトが韓国語で表示され、価格も韓国通貨で表示されており、韓国内の消費者を対象とした広告とすれば、実際の登録商標品が韓国内で流通しなくても、少なくとも国内における販売を予定、準備している状態で行われたものであるので、登録商標の使用を認める見解[209]、その他に、②外国広告であるにもかかわらず、商品の購買と関連した国内相談員を明示しているか、又は国内消費者の購買条件を外国消費者のそれとは異にすることによって、国内販売を明確に予想している場合には、いわゆる「国内関連性」が認められ、国内商標権侵害行為を構成できると見る見解[210]もある。

② 意匠

（a）デザイン保護法

画像の定義及び画像デザインの実施の定義は、デザイン保護法（日本の意匠法に相当する）上に関連記載がある。

（定義） 第二条　2 の 2.「画像」とは、デジタル技術又は電子的方式で表現される図形・記号など「器機の操作に用いられるか、機能が発揮されることに限定し、画像の部分を含むもの」をいう。 １～６　（略） ７　「実施」とは、次の各目の区分による行為をいう。 （イ）デザインの対象が物品（画像は除く）の場合、その物品を生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出若しくは輸入し、又はその物品を譲渡若しくは貸渡しするために申出（譲渡や貸渡しのための展示を含む。以下同一）する行為 （ロ）デザインの対象が画像の場合、その画像を生産・使用又は電気通信回線を通

[209] チョン・テホ、商標法上不使用取消審判においてウェブサイト上の広告と接続が登録商標の使用に及ぼす影響、外法論集第 31 集(2008)、pp 645-667

[210] アン・ヒョジル、インターネット上における商標の使用による法的問題、創作と権利（1999)、pp 2-24

じた方法で提供、又はその画像を電気通信回線を通じた方法で提供するために申出（電気通信回線を通じた方法で提供するための展示を含む。以下同一）する行為又はその画像を格納した媒体を譲渡・貸渡し・輸出・輸入、又はその画像を格納した媒体を譲渡・貸し渡すために申出（譲渡や貸渡しのための展示を含む。以下同一）する行為

（b）仮想事例 2-1 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。

・物品提供事業者が海外にいるサーバに他人の登録デザインと同一・類似のデザインに関する物品の画像データを格納し、韓国ユーザのアクセスによって、韓国語で広告に関する情報、物品の説明及び注文フォームを提供し、韓国通貨で価格表示をして注文を誘導した場合、たとえ実際の注文及び物品の引渡しまではなされなくても、いつでも韓国の需要者が注文及び配送を受けることができるシステムを備えていれば、これはあくまでも韓国の需要者を対象にして韓国への販売を予定、準備した行為と見られるので、登録デザインと同一・類似のデザインの実施としてデザイン権侵害が問題になる素地があると思われる。
・商標の場合には、不使用取消審判で海外ウェブサイトにおける使用資料として国内における登録商標使用の立証を試みる場合がたまにあり、関連論議や判例がある程度蓄積されているが、デザインの場合には、仮想事例のような事案で他人の登録デザインの実施、さらにデザイン権侵害に該当する可能性があるのかについて、同論議が実際に争点となったデザイン権侵害事件や論文を見出せなかった。
・ただし、①特許法院が「物品の販売のために確認対象デザインをインターネット上に直接的･間接的に掲載する行為は、旧デザイン保護法第 2 条の第 6 号に規定された実施の形態である物品の譲渡若しくは貸渡しの申出、又は譲渡若しくは貸渡しのための展示に該当するといえるので、原告の上記のような行為は、上記規定による確認対象デザインの実施に該当する」と判示している裁判例[211]があり、②特許法院が「ホームページが契約を直接締結する電子商取引の場で広く活用されているということはもちろん、インターネット上で契約を直接締結はしなくても、取引者や一般の需要者がホームページを通じて取引対象物品の外観や仕様などを確認して注文する最近の取引の実情を勘案すると、ホームページに確認対象意匠の物品を自身が生産・販売している商品として掲示し、カタログに掲載する行為は、それ自体として確認対象意匠を用いた物品に関して譲渡や貸渡しの申出（このために展示が含まれるということは先に見たとおりである。）と見るので、結局、被告が確認対象意匠を実施したという原告の主張は理由があるといえる。」と判示している裁判例[212]がある。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮

[211] 2011.4.15.言渡 2011 ホ 156 判決
[212] 裁判例特許法院 2004.3.19.言渡 2003 ホ 5941 判決

想事例 2-1 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・インターネット上にデザインに関する物品の画像を掲載する行為は、デザインの実施に該当するとみられる。
・ただし、実際に韓国国内における販売や物品の引渡しがされていない場合まで韓国の意匠権の侵害に該当するかどうかについては、議論の余地があると考える。

（ｃ）仮想事例 2-2 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・韓国もデザイン保護法の改正で「画像」を出願登録において物品性を要求しなくなったが、そのように改正されてさほど経っていないため、仮想事例のような場合におけるデザインの実施、さらにデザイン権の侵害が認められるかに関して関連論議が争点となった侵害事件、判例、論文などを見出せなかった。
・ただし、仮想事例の場合、韓国語のページや韓国語の注文フォームの提供、韓国通貨の記載のように韓国の需要者を対象に韓国内の販売を準備、予定したと見るほどの状況がないところ、インターネットは、その属性上、全世界どの国でも接続が可能であるので、韓国ユーザのアクセスに対応して海外サーバに韓国の登録デザインと同一又は類似のデザインに関する画像を提供したという事情だけでは、韓国内に登録された画像と同一・類似のデザインの実施やデザイン権侵害を認め難いと思われる。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 2-2 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・この仮想事例では、アクセスだけでなくアクセスしてダウンロードも可能と理解している。インターネットは国境を跨いで全世界どこでもアクセスが可能であり、韓国のユーザも仮想イメージにアクセスしてダウンロードできるとしても、韓国のユーザをターゲットとして提供できる状況、韓国のウェブページや韓国語の注文フォーム、韓国の価格表示などがないと、韓国の意匠権の侵害に該当することは難しいと考えている。

③ 著作権

（ａ）仮想事例 3 について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、資料Ⅱ資料 7 に示す仮想事例 3 における侵害有無に対する見解は、以下のとおりである。
・仮想事例については、行為①「著作物侵害掲示物を国外サーバにアップロードし、国内ユーザがアクセス可能な状態に置く行為」と、行為②「当該著作物侵害掲示物に接続されるようにするリンクなどを特定ウェブページ上で提供する行為」に区分して判断する必要があると見られる。これと関連し、最近、韓国大法院[213]は、著作権侵害掲示物への

[213] 大法院 2021.9.9.言渡 2017 度 19025 全員合議体判決

リンク行為だけでは、公衆送信権侵害の幇助行為に該当すると見られないという従来の立場を変更し、リンク行為者によって正犯が公衆送信権を侵害するという事実を十分に認識し、そのような著作権侵害掲示物などに連結されるリンクをウェブサイトに営利的・継続的に掲示する場合には、著作物に関する公衆送信権侵害に対する幇助犯の成立を肯定した。上記判決で大法院は、この場合、著作権侵害掲示物を海外共有サイトにアップロードした正犯が誰なのか確定的に認識する必要がないと判示した。本判例によると、「行為②」は、著作権侵害行為として認定されると考えられる。

・一方、上記事件で大法院は傍論として、「姓名不詳者などが著作権者の許諾なしに「海外インターネット共有サイト」に映画・ドラマ・芸能プログラムである映像著作物を任意にアップロードして、継続してこれを掲示し、公衆の構成員が任意の時間、場所においてアクセスできるように利用に提供した行為」に対して公衆送信権侵害を肯定した。大法院は、上記姓名不詳者などの国外における行為に対して犯罪成立を認める準拠法や管轄権に対する判断を別途にしてはいないが、本判例によると「行為①」も著作権侵害行為と認めることができると考えられる。

・この判例については、正犯と幇助犯とを分けて判断している。正犯つまり姓名不詳者の行為が公衆送信権を侵害していることが明らかであることを判断しながら、準拠法の根拠を明確に提示してないものである。下級審では韓国著作権法違反を理由にして有罪判決が下されたが、侵害を肯定した理由については、追加的な検討が必要であると考える。この判決は刑事判決であり、姓名不詳者が誰であるか確定していない。よって、幇助犯について判断はできるものの、姓名不詳者に対しては判断しておらず、ただ結論を前提として判断したと考える。一応下級審では判断されているが、理由については学者においても研究されていないと思われる。

（ｖ）国際裁判管轄

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等は以下の①～②のとおりである。

① 国際裁判管轄権の決定に関係する規定等

韓国の現行国際私法第 2 条において、第 1 項で「法院は、当事者又は紛争となった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄権を有する。この場合、法院は実質的関連の有無を判断する際に当事者間の公平、裁判の適正、迅速及び経済を図るという国際裁判管轄配分の理念に符合する合理的な原則に従わなければならない」と規定し、続いて第 2 項で「この法やその他の大韓民国法令又は条約に国際裁判管轄に関する規定がない場合、法院は国内法の管轄規定を参酌して国際裁判管轄権の有無を判断するものの、第 1 項の趣旨に照らして国際裁判管轄の特殊性を十分に考慮すべきである」と規定している。

現地法律事務所による質問票調査の回答において、国際裁判管轄権の決定に関係する規定等に関する言及は以下のとおりである。

・韓国大法院[214]は、上記国際私法第 2 条によって国際裁判管轄権を決定しなければならず、具体的には訴訟当事者の公平、便宜、及び予測の可能性のような個人的な利益だけでなく、裁判の適正、迅速、効率及び判決の実効性などのような法院乃至国家の利益も共に考慮しなければならず、このような多様な利益のうち、いかなる利益を保護する必要があるかは個別事件で法廷地と当事者の実質的関連性及び法廷地と紛争となった事案との実質的関連性を客観的な基準として合理的に判断しなければならないという見解である。

② 知的財産権侵害訴訟の国際裁判管轄権の決定に関係する規定等

現行国際私法第 39 条（2022 年全面改正法で新設）において、「知識財産権侵害に関する訴えは、大韓民国で発生した結果に限定し、(i)侵害行為を大韓民国で行った場合、(ii)侵害の結果が大韓民国で発生した場合、(iii)侵害行為を大韓民国に向かって行った場合のうちのいずれか 1 つに該当するときには、韓国法院に提起することができる」と規定されている。

また、現行国際私法第 40 条において、「準拠法に関して知識財産権の保護は、その侵害地法による」と規定されている。

現地法律事務所による質問票調査の回答において、知的財産権侵害訴訟の国際裁判管轄権の決定に関係する規定等に関する言及は以下のとおりである。

・国境を跨ぐ侵害行為に対する特許権侵害訴訟の大法院判例はないが、改正前の国際私法が適用された下級審判例[215]がある。本件でソウル中央地方法院は、「特許請求項の一部構成が海外サーバで実施された事例に対して、①原告の特許権が大韓民国で出願、登録されただけでなく、大韓民国法律により成立、移転、効力などが規律されている点、②被告が運営するサーバがたとえ海外（キプロス）にあるとしても、被告のバイバーのアプリが最終的に設置・使用されている所は、他でもない大韓民国の領域内である点、③国際私法第 24 条（現行国際私法第 40 条）では「知識財産権の保護は、その侵害地法による。」と規定しているところ、本件特許発明に対する侵害地は、大韓民国であると見るべき点などを総合してみると、大韓民国は本件の当事者及び紛争となった事案と実質的な関連性があるといえるため、大韓民国法院は、本件について国際裁判管轄権を有する」と判断した。知的財産権侵害訴訟の国際裁判の管轄は、国際私法第 39 条と確立した大法院判例に従って判断され、特許権とそれ以外の知的財産権に差があるものではない。
・参考までに、現行国際私法第 10 条第 1 項第 4 号及び裁判例[216]によって、著作権を除いた特許権、実用新案権、商標権、意匠権のように、登録によって創設される知識財産権の成立、有効性又は消滅に関する訴えは大韓民国法院の専属管轄に属する。また、現行国際私法第 10 条第 1 項第 1 号ただし書及び裁判例[217]によって、特許権の成立、有効・無効又は取消と関係ない特許権等を譲渡する契約の解釈と効力の有無に過ぎないその譲渡契約の履行を求める訴えは、登録国や登録が請求された国家法院の専属管轄と見ることができない。

[214] 大法院 2010.7.15.言渡 2010 ダ 18355 判決
[215] ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決（控訴棄却確定）
[216] 大法院 2018.6.21.言渡 2015 フ 1454 全員合議体判決
[217] 大法院 2011.4.28.言渡 2009 ダ 19093 判決

・著作権の場合には、無方式主義を採択しているため、著作権の成立、有効性又は消滅に関する訴えは、上記国際私法第 10 条第 1 項第 4 号に定める専属管轄の範囲には含まれないという見解[218]があるが、韓国著作権委員会を相手取って提起する著作権登録返戻処分取消の訴えや著作権登録無効確認の場合には、改正国際私法第 10 条第 1 項第 1 号により韓国法院の専属管轄が認められるという見解[219]もある。

（vi）準拠法

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国際裁判管轄の決定に関係する規定等は以下の①～②のとおりである。

① 準拠法の決定に関係する規定等

改正国際私法は、第 1 章第 3 節（第 16 条～第 23 条）[220]で準拠法を規律しており、属人

[218] チェ・スンス、知識財産権分野の改正国際私法紹介、韓国著作権委員会イシューリポート（2022-16）
[219] イ・ジュヨン、2022 年改正国際私法上知識財産権関連の訴えの国際裁判管轄問題:総則と各則の検討、国際私法研究、28（1）
[220] 改正国際私法第 16 条～第 23 条は以下のとおり。
（本国法）
第十六条　当事者の本国法に従わなければならない場合に当事者が 2 以上の国籍を有するときには、それと最も密接な関連がある国家の法をその本国法として定める。ただし、国籍中の 1 つが大韓民国である場合には、大韓民国法を本国法とする。
2　当事者が国籍を有しないか、当事者の国籍が分からない場合には、その常居所がある国家の法（以下「常居所地法」という）に従って、常居所が分からない場合には、その居所がある国家の法に従う。
3　当事者が地域により法を異にする国家の国籍を有する場合には、その国家の法選択規定に従って指定される方法に従い、そのような規定がない場合には、当事者と最も密接な関連がある地域の法に従う。
（常居所地法）
第十七条　当事者の常居所地法に従わなければならない場合に、当事者の常居所が分からない場合には、その居所がある国家の法に従う。
（外国法の適用）
第十八条　法院は、この法により準拠法として定められた外国法の内容を職権で調査・適用しなければならず、このために当事者に協力を要求することができる。
（準拠法の範囲）
第十九条　この法により準拠法として指定される外国法の規定は、公法的性格があるという理由のみで適用が排除されない。
（大韓民国法の強行的適用）
第二十条　立法目的に照らして準拠法に関係なく、当該法律関係に適用されるべき大韓民国の強行規定は、この法により外国法が準拠法として指定される場合にも適用する。
（準拠法指定の例外）
第二十一条　この法により指定された準拠法が当該法律関係と僅かな関連があるのみで、その法律関係と最も密接な関連がある他の国家の法が明確に存在する場合には、その他の国家の法に従う。
2　当事者が合意により準拠法を選択する場合には、第 1 項を適用しない。
（外国法による大韓民国法の適用）
第二十二条　この法により外国法が準拠法として指定された場合にその国家の法に従って大韓民国法が適用されなければならないときは、大韓民国の法(準拠法の指定に関する法規は除く)に従う。
2　次の各号のいずれかに該当する場合には、第 1 項を適用しない。
一　当事者が合意で準拠法を選択する場合
二　この法により契約の準拠法が指定される場合
三　第 73 条により扶養の準拠法が指定される場合
四　第 78 条第 3 項により遺言の方式の準拠法が指定される場合
五　第 94 条により船籍国法が指定される場合

法に関して基本的に本国法主義を取って、国籍がないか、国籍が分からない場合、常居所地法主義を補充的に適用している。

② 知的財産権侵害訴訟の準拠法の決定に関係する規定等

知的財産権侵害に関する準拠法条項については、国際私法第 40 条（改定前の国際私法第 24 条）において、「知識財産権の保護は、その侵害地法に従う」と規定されている。

商標権侵害が問題となった事案で、韓国大法院[221]は、上記規定を引用して「日本買出し商人の日本における日本商標権侵害行為に被告が教唆又は幇助したことを理由とするこの部分の損害賠償請求の要請は、侵害地法である日本商標法第 37 条等の解釈に従わなければならない」と判示した。

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、知的財産権侵害訴訟の準拠法の決定に関係する規定等の概要は以下のとおりである。

・国境を行き来する侵害行為に対する特許権侵害訴訟と関しては、ソウル中央地方法院の判例[222]で明示的な準拠法に対する判断はないが、結果的に韓国特許法により侵害如何に対する判断及び判決がなされた。
・知的財産権侵害に関する準拠法条項は、国際私法第 40 条（改定前の国際私法第 24 条）であり、特許権とそれ以外の知的財産権に差があるものではない。
・ただし、著作権の場合、国際私法第 40 条（改正前の国際私法第 24 条）の規定を知識財産権に関する国際条約に準拠法に関する規定がない場合に備えた補充的性格の規定とみて、ベルン条約第 5 条第 2 項により大韓民国の法律が保護国法であり侵害地国法として準拠法になると判断した下級審判例[223]がある。

（vii）エンフォースメント

① エンフォースメントの困難性について

現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、エンフォースメントの困難性についての見解は以下のとおりである。

・国外に滞在する者に対する法院の確定判決があっても、禁止、廃棄、損害賠償など、判決後の権利執行に対するおそれは常在する。損害賠償の場合には、通常の金銭請求と同様に不動産など、国内財産に対する差し押さえに対応するが、執行するほどの国内財産がない場合も少なくない。廃棄、侵害差止の場合、国内確定判決に基づいた外国の裁判

六　その他に第 1 項を適用することがこの法の準拠法指定の趣旨に反する場合
（社会秩序に反する外国法の規定）
第二十三条　外国法に従わなければならない場合にその規定の適用が大韓民国の善良の風俗やその他の社会秩序に明確に反するときには、その規定を適用しない。

221 大法院 2004.7.22.言渡 2003 ダ 62910 判決
222 ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決（控訴棄却確定）
223 ソウル高等法院 2012.7.25.言渡 2011 ナ 70802 判決

所を通じた直接強制及び間接強制を考慮できる。大法院[224]の判決文でも国際共助を通じずには（海外オンラインサイトで著作権侵害を行う）正犯を特定するか、摘発するのに困難があるので、正犯に対する取り締まりと処罰には現実的な限界があると判示した。
・韓国国内の裁判所の確定判決があれば、行為者が特定されるため、外国の裁判所を通じて一応執行できるものと考えるが、外国の行為についてそのような執行をすることは難しい。外国での行為について韓国特許権又は韓国商標権の侵害に対する判決があったとして、その行為が韓国特許権に対する行為であるのかという問題があり判断が難しい。

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、エンフォースメントの困難性についての見解は以下のとおりである。
・侵害行為が国内で完結せず侵害主体が海外にいる場合に、侵害禁止、損害賠償の執行において困難な点があると考える。例えば、情報処理を行うサーバが海外にある場合、侵害禁止又は廃棄を執行することは容易ではないと考える。損害賠償の場合も海外の会社が国内に資産を持っていない場合は執行が難しいと考える。

② エンフォースメントの対応について

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答において、エンフォースメントの対応に関する言及は以下のとおりである。
・特許権者の立場での対応として、侵害において有利な判断を受けるために、様々な請求項の作成が可能であると思う。とりわけ国内で発明の実施が完結できる請求項を作成することが想定される。事業者の立場では、考えたこともない海外特許の侵害が問題になる可能性があるため注意が必要である。また、当分の間、ある程度の不確実性が避けて通れないと考える。属地主義の法理が今後各国でどのように展開されるのか事業者は注意深く確認する必要がある。ネットワークに関する発明の場合、複数主体が関与する場合が多い。そのため、複数の主体間の業務分担の過程で自社の業務が関連する特許発明の主な実施主体にならないか検討する必要がある。
・著作権や商標権の場合もオンライン上で侵害が多く発生している。そのため、権利者と事業者の立場から特許権と同様に留意する点があると考える。
・執行の問題については著作権法、商標法と、特許権とで大きな違いはないと考える。違いがあるとすれば、商標権と著作権の場合は、特許権のように、国内と国外を跨って複数の主体が分担するような事案は多くないと考える。オンライン空間で侵害を発生するという共通点はあり得るが、具体的な態様は特許権と差異があり得ると考える。特許権の場合は、複数の主体の行為が分担して行われる場合があるが、商標権と著作権の場合はオンライン空間上で流通されているため、行為の分担という面において特許権と違いがあると思う。
・侵害者が海外企業である場合、もし国内に子会社があれば大きな問題はないと考える。しかし、国内に子会社もなく、資産も国内にない場合、裁判の管轄や執行の問題があり得る。したがって、特許権者の立場では、執行の容易性を考えて、どの国で訴訟を提起

[224] 大法院 2021.9.9.言渡 2017 度 19025 全員合議体判決

するか検討する必要がある。

現地法律事務所による質問票調査の回答において、エンフォースメントの対応に関する言及は以下のとおりである。

・著作権や商標権の侵害については、インターネット上でなされたものであれば、テイクダウンでその行為を排除することが考えられる。
・EC サイトを介した侵害品販売行為が発見される場合には、判決文を提供する方式で侵害品に対するテイクダウンを要請し、著作権違反の場合も同じ方法で関連ウェブホスティング企業又はオンラインサービス提供者（OSP）等に対してテイクダウンを要請する方式で対応ができる。

（viii）海外の有識者から見た日本の 2 つの知財高裁判決の評価

本項では、現地の有識者に対して行ったヒアリングにおいて、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決において示された判断及び例示された 4 つ考慮要素についての妥当性を質問して得られた回答を示す。

① ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決（知財高裁平成 30 年（ネ）第 10077 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・結論は妥当だと考える。4 つの考慮要素に関して、考慮要素（A）については、その意味を正確に知ることは難しいと考える。本事案では、国内と国外の行為が明確に区別できないとして侵害と判断している。しかしながら、ネットワークの発明において国内と国外が明確に区別される事案があるのか分からない。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素と比較すると、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の考慮要素（B）はドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（B）と関係すると思う。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の考慮要素（C）はドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（D）と対応すると考える。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の考慮要素（D）はドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素（C）に対応すると思う。
・ドワンゴ対 FC2 第 1 事件の場合、プログラムの発明と装置の発明に関連して、提供という実施行為が問題となった。他方、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件の場合は、システム発明の生産が問題となった点でドワンゴ対 FC2 第 1 事件と違いがある。しかしながら、国内での実施と判断するにあたって考慮すべき要素は、一般論として同じものとすべきと考える。ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の考慮要素が間違っているとは言えないが、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素の方が一般的に適用されるのにより適切であると思う。
・考慮要素（A）についての上記コメントは、明確に国内と国外に区別される事案が多くないため、大半のネットワーク発明で当該要素を満たす事案は多くないという見地から、それほど大きな役割を果たさないという意味での発言である。だからといって、考慮要

素（A）が考慮要素として不適切であるということではない。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・ドワンゴ対 FC2 第 2 事件はシステムクレームであり、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件はプログラムクレームであるという違いがあるが、前提となる事実は同じである。したがって、海外サーバから国内に向けてサービスが行われたことについて侵害として判断されたということは妥当であると考える。ただし、2 つの判決で示された考慮要素については表現が異なる。表現は異なるが、具体的な態様を実質的に判断するという意味では共通しており、妥当であると考える。
・4 つの考慮要素について、要素（A）から（D）で異なることがあるが、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決はより上位概念であり、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決はより具体的な例を挙げているようなものであると感じる。考慮要素自体が不要ということは個人的には考えていない。

② ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決（知財高裁 令和 4 年（ネ）第 10046 号）の裁判所の判断の妥当性

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・結論は妥当だと考える。ただし、4 つ以上の要素を考慮する総合的なアプローチを選択しているので、今後事例の蓄積をすることで予測可能性を高める必要がある。
・4 つの考慮要素に関しては、特許発明が国内で実施されているかどうかの判断に必要な要素をしっかり提示していると思う。考慮要素（A）は具体的な意味を知ることは難しいものと思うが、事案による具体的な妥当性を期すための趣旨であると理解している。考慮要素（B）は重要な考慮すべき要素であると思うが、実務においては判断することが容易ではないと思う。端末とユーザが国内に存在する場合、考慮要素（C）及び（D）は満たしやすいと思う。通常において発明の効果が端末に実装されるケースが多く、ユーザが国内にいる場合、特許権者の経済的利益に影響を及ぼすことになるからである。考慮要素（D）は経済的な要素を評価しているが、技術的な効果についても考慮要素（C）と一緒に考慮すれば大きな問題はないと思う。
・韓国の場合、ネットワークの発明でなく有体物の発明の事案であったが、大法院が総合的に考慮したアプローチをとった事案がある。当該判決においては、発明の効果が国内で具現されていたかどうかを重要な要素として見ていた。4 つの考慮要素について妥当でないものはないと考える。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の裁判所の判断が妥当であるかについての見解は、以下のとおりである。

・裁判所の判断と考慮要素（A）から（D）は妥当であると考える。国境を跨いで実施される侵害について、実質的な判断を行ったものであるため妥当であると考える。
・4 つの考慮要素の重要性については、ケース・バイ・ケースであると考える。他の事例で

は必要ないケースもあるかもしれないが、このような考慮要素は、個別に検討して、事例に応じて判断するものであるため、個人的な考えでは考慮要素として特にこれが不要であるというものはないと考える。

③ 仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断について

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断についての見解は以下のとおりである。

・個人的な意見として、韓国の裁判所においても同じ判断をしたと考える。韓国ではネットワーク発明の属地主義について判断した最高裁判決や特許法院の判決はないと思う。しかしながら、特許権の実質的な保護のために属地主義の原則を緩和した判決はある。また、「サーバが海外にある場合も特許権の侵害が認められる」という趣旨の下級審の判決が 2 件ある。
・こういった点を踏まえると、韓国の裁判所も日本の知財高裁と類似した判断をすると考える。

現地の有識者（弁護士）によるヒアリング調査の回答によれば、仮に現地の裁判所が同事件を審理した場合に予想される判断についての見解は以下のとおりである。

・韓国では残念ながらプログラムが発明の保護対象と認められていないが、仮に保護対象になり電気通信回線を通じた提供が認められるとしたら、同様の結論になると考える。
・韓国においても、様々な考慮要素を考慮して同じような判断になる。

④ 同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについて

現地の有識者（学者）によるヒアリング調査の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。

・個人的な考えであるが、システムの使用や方法の使用を争わずに、システムの生産やプログラムの提供を争ったことは、侵害行為の主体を考慮したものであると考える。使用の場合、行為の主体がサービスの提供者ではなくユーザになる可能性がある。韓国では、サーバが海外にある事案において方法の実質的な主体をユーザでなくサービス提供者と判断した事案がある。しかしながら、使用の場合は主体を巡って争いが生じる可能性がある。そういう面で当事者が生産について争ったと考える。ネットワーク関連発明では、生産と使用の意味について解釈論的又は立法論的検討が必要であると考える。
・コンピュータ関連発明において、技術的な側面では物と方法の区別は大きな意味はないと思う。しかしながら、特許権の行使という側面で考えると方法よりも物の方が有利であると考える。特に、方法の発明の場合、複数の主体が関与する可能性が高くなるし、侵害の主体や侵害の有無を判断することがさらに難しくなると考える。米国における判例において、方法の発明について属地主義をより厳格に判断したものがあることを考慮する必要がある。

現地の有識者（弁護士）所の回答によれば、同事件においてシステムの「生産」とプログラムの「提供」の侵害有無が争われたことについての見解は以下のとおりである。

・システムの使用と方法の使用について、いずれも使用の主体がユーザであるのかサービス提供業者であるかというイシューがある。これは難しい問題である。
・判例では、サービスの方法の発明について、使用主体がユーザと主張して、それに対して実質的な主体はサービス事業者であり、ユーザを道具として利用していると判断したものがある。確立した判例ではないが参考になるものである。
・韓国では、方法の発明について方法の使用を申し出る行為を実施行為に追加する改正がされた。よって、韓国国内ユーザに対して、韓国語のウェブサイトを提供することが、方法の使用を申し出る行為に該当すると思われる。

⑤ 国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性

海外事務所等調査による現地法律事務所による質問票調査の回答によれば、国境を跨いで構成される実施行為の明確化の必要性についての見解は、以下のとおりである。

・特許は属地主義を採用していてその原則が変わることはない。国境を跨いで実施される行為は今後もあり得るが、特許法で全ての実施態様を想定することはできないため、個人的な考えになるが、法律の規定よりもガイドラインが好ましいと考えている。

（7）小括

（ⅰ）裁判例の比較

国境を跨いで構成される実施行為による特許権侵害に関して、公開情報調査、海外ヒアリング、及び海外事務所等調査を通じて発見された海外裁判例のうち、ネットワーク関連発明に関するものを【図表III－31】に整理した。

まず、直接侵害について見ると、調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の 2 つのドワンゴ対 FC2 事件とは、争点とされた実施行為が異なっている。

次に、間接侵害について見ると、調査した範囲では、英国では、ゲームシステムの特許発明について、システムを構成する端末装置にインストールするプログラムを格納した CD-ROM を提供した行為について間接侵害を認めた事例が発見されたが（Menashe 事件）、その他の国では、間接侵害による侵害が認められた事例は発見できていない。

また、属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための考慮要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていると考えられる。

各国裁判所が属地主義を柔軟に判断するに当たって考慮した要素について見ると、英国の裁判例において、実質的には英国のサーバで実施されている発明であり、国外で行われ

るステップの機能は従属的機能であると判断されたことは、ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の「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」という考慮要素に関連すると考えられる。

ドイツの裁判例において、特許方法の技術的効果は国内で生じていることを、事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠としたことは、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか」及びドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の考慮要素である「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」という考慮要素に関連すると考えられる。

また、英国の裁判例において、ゲームシステムのユーザは英国内の顧客であり、顧客が被告に提供された国外のホストコンピュータを英国内で使用していると判断されたことや、韓国の裁判例において示された、サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象としているという考慮要素は、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか」という考慮要素に関連すると考えられる。

さらに、中国の裁判例において示された、ユーザが中国領域内であり、専利実施過程の触発地点が中国領域内であるという考慮要素は、ドワンゴ対 FC2 第 1 事件控訴審判決の「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」という考慮要素に関連すると考えられる。

以上のとおり、各国の判決において、同様の考慮要素を示したものも見られるが、各裁判例において争点とされた具体的な実施態様や事実関係に応じて、考慮要素が示されていると考えられる。

【図表III－31】ネットワーク関連発明の国境を跨いで構成される実施行為による特許権侵害行為に関する裁判例（国別、年代順）

国	事件名	クレームカテゴリ	実施態様	条文	結論
米国	NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)（BlackBerry 事件）	物（システム）	使用 通信システムを構成する一部の装置を国外に設置	第 271 条（a） 直接侵害	侵害 システムの使用の場所は「システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所」である。
		方法	使用 方法の一部のステップを国外で実施	第 271 条（a） 直接侵害	非侵害 「使用」には当たらない。

英国	[2002] EWCA Civ 1702 Menashe v. William Hill（Menashe 事件）	物（システム）	供給 ゲームシステムを構成する一部の装置（ホストコンピュータ）を国外に設置し、端末コンピュータに変えるプログラムを CD-ROM に格納して提供	第 60 条（2） 間接侵害	侵害 ゲームシステムのユーザは英国内の顧客であり、顧客が被告に提供された国外のホストコンピュータを英国内で使用している。
	[2010] EWHC 118 (Pat) Research in Motion UK Ltd v. Motorola Inc.	方法	使用させる申出 方法の一部のステップを国外で実施	第 60 条(1)(b) 直接侵害	非侵害 申出は国外での使用に関するものである。
		方法	供給 方法に使用するシステムの一部を国外に供給	第 60 条（2） 間接侵害	非侵害 クレームされた特徴を備えた方法の操作は国外で行われている。
	[2021] EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited（Promptu 事件）	方法	使用 音声認識方法の一部のステップを国外で実施	第 60 条(1)(b) 直接侵害	侵害 実質的には、英国のサーバで実施されている「バックチャネルを使用する方法」の発明であり、国外で行われるステップの機能は従属的機能である。
ドイツ	デュッセルドルフ高等裁判所、2009 年 12 月 10 日判決、I-2 U 51/08（電話用プリペイドカード事件）	方法	使用 方法の一部のステップを国外で実施	第 9 条（2） 直接侵害	侵害 国外で行われた一部の行為は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない。
	マンハイム地方裁判所、2018 年 10 月 9 日判決、2 O 163/17, GRUR-RS 2018,	方法	使用 方法の一部のステップが国外で実施	第 9 条（2） 直接侵害	非侵害 各ステップが国内で実行されているとは認められない。

	53571 （音楽ストリーミング事件）				
	デュッセルドルフ地方裁判所、2020 年 7 月 28 日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078 （オンライン視力検査事件）	方法	使用 方法の一部のステップを国外で実施	第 9 条（2） 直接侵害	侵害 特許方法の技術的効果は国内で生じていることを、事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠とした。
フランス	パリ第一審裁判所、2019 年 2 月 1 日、Araxxe c. Sigos	方法	使用（utilisation）、使用の申出（offred’ utilisation） 方法の一部のステップを国外で実施	第 L613 条 3（b） 直接侵害	侵害 ウェブサイトを通じて国内で全ステップの使用の申出がされている。
中国	中国法院裁判文書（2020）最高法知民終 746 号	方法	使用 国外に設置されたサーバ上のウェブサイトから国内ユーザにサービスを提供	第 11 条第 1 項 直接侵害	侵害 理由として以下の 4 つを挙げた。①専利権を侵害する行為の一部の実質的部分又は一部の権利侵害の結果が中国領域内で発生した場合、権利侵害行為地が中国領域内にあると認定できる、②侵害ウェブサイトの経営地及び運営主体が中国領域内である、③ユーザが中国領域内であり、専利実施過程の触発地点が中国領域内である、④侵害ウェブサイトが提供する物流情報検索サービスは国際物流をターゲットとするもので、その相当部分の物流情報は中国国内の物流企業に由来している
		物（システム）	使用 システムを構成するサーバを国外に設置	第 11 条第 1 項 直接侵害	

					ため、侵害技術の実施過程において、関連データ伝達とインタラクションの全部又は一部が中国領域内で発生していると推知できる。
韓国	ソウル中央地方法院、2007年9月7日言渡、2006ガ合73442判決（動的マルチウェブ表示検索方法事件）	方法	使用 方法の主要なステップが国外のサーバの情報提供により使用者のコンピュータ上で被告のウェブサイトを通じて具現	第2条第3項（ロ） 直接侵害	非侵害（国内の実施と判断されたが、特許無効のため権利濫用とされた） ①サービスが韓国語で提供されており、韓国人を主な対象とし、②被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有しており、③被告が国内で被告ウェブサイトに関連した業務を主導的に行い、それから利益を得ていることから、本件サービスは被告により国内で使用されている。
	ソウル高等法院2015.10.8.言渡2015ナ2014387判決（インスタントメッセンジャサービス事件）	方法	使用 外国法人である被告が運営するウェブサイトを通じて国内にアプリケーションを配布	第2条第3項（ロ） 直接侵害	侵害 被告は形式的には、発明の構成要件の一部又は全部を自ら実施しなかったが、スマートフォン使用者らを道具のように利用することによって、実質的には発明の構成要件の全部を実施したと見るのが妥当である。

（ⅱ）仮想事例に基づく解釈の比較

海外事務所等調査において、資料Ⅱ資料7の商標、意匠及び著作権に関する各仮想事例について、事業者の行為が侵害に該当するか否かを質問して得られた回答を【図表III－32】

に示す。ここで、各仮想事例に対する回答は、限られた事実関係等の情報に基づくものであり、断定的な回答が留保されていることに留意する必要がある。

商標の仮想事例 1 では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、国内の顧客や市場に向けられていること、より具体的には当該国の言語や通貨で販売されていること等を挙げている国が多く（米国、英国、ドイツ、フランス、韓国)、これは、日本の不使用取消審判において国内における使用と判断する要素として示されたこと（第III章１．（２）（ｖ）①（ｂ）参照）と近いと言える。

意匠の仮想事例 2-1 では、中国を除いて「侵害と考える」という回答であった。その理由としては、商標と同様であり、国内の顧客や市場に向けられていることを挙げる回答が多かった[225]。

著作権の仮想事例 3 では、回答がなかった英国を除いて「侵害と考える」又は「侵害可能性あり」という回答であった。そのような回答の理由としては、インターネット上でのアクセス可能性が挙げられた。米国については、単なるアクセス可能性に加えて、侵害者の主観的な要件等のプラスの事情が必要であるとの回答であった。

【図表III－32】仮想事例における事業者の行為が侵害に該当するかについての回答

	商標 （仮想事例 1）	意匠 （仮想事例 2-1）	著作権 （仮想事例 3）
米国	侵害可能性あり 裁判所は英語の広告と英語の価格設定を考慮する可能性が高いため。ただし、Abitron 判決において、ランハム法適用の引き金となる行為は米国内で発生しなければならないとしたことを踏まえると、具体的な事情によっては、非侵害と判断される可能性がある。	侵害と考える 意匠特許で保護された商品を国内で販売する目的で表示するため。国内での引渡しと履行を伴う意匠特許の販売の申出は、特許法第 271 条 (a) の下の「販売の申出」であるため。	侵害可能性あり 著作権保護された財産がインターネット上でアクセス可能であるという単なる事実を超える何らかの「プラス」要因が要求される。仮想事例の状況では、侵害が発生するように見えるため。
英国	侵害有無は無回答 侵害の要件として、ウェブサイトにアクセスできるだけではなく、英国に「向けられた」又は「対象とされた」ものであることが必要である。	侵害と考える 製品の説明が英語であること、使われている通貨が英国通貨であること等から英国をターゲットしているため。	無回答

[225] なお、仮想事例 2-2 については、比較分析する上で十分かつ確証が得られる情報が得られなかったため、比較の対象としなかった。

ドイツ	侵害と考える 申出がドイツ市場を対象としており、ドイツの領域において商業的効果を有しているため。	侵害と考える 外国のインターネットによる申出が明らかにドイツの顧客にも向けられたものである場合は、国内での申出に該当するため。	侵害と考える ウェブサイトがドイツからアクセス可能であれば十分であるため。
フランス	侵害と考える 注文書、商品説明、広告にフランス語を使用しているという事実は、商標がフランスにおける取引過程において使用されていると認定する可能性があるため。	侵害と考える 注文書、商品説明書、広告をフランス語で表記することは、フランス国内において保護された意匠を侵害するとみなされる申出や上市に関連するため。	侵害と考える 公衆が作品にアクセスすることだけでも侵害となりうるため。
中国	侵害と考える 商品提供事業者が故意に中国の商標の模倣をしたり、海外で有名な商標を模倣したり、英語としては全く意味のないアルファベットの組合せの商標について、これら商標を付けた商品を中国で販売し、中国の消費者が容易に購入できるのであれば、侵害になると考えられる。	非侵害と考える 製品は実際には中国国内に入っておらず、中国国内で生産、販売、製造する者でないため。	侵害と考える 著作物の提供者が作品をインターネットにアップロードしており、中国人が所定の時間、場所にダウンロードできるため。
韓国	侵害と考える 実際の登録商標品が韓国内で流通しなくても、少なくとも国内における販売を予定、準備している状態で行われたものであるため。	侵害と考える 韓国の需要者を対象にして韓国への販売を予定、準備した行為と見られるため。ただし、実際に韓国国内における販売や物品の引渡しがされていない場合まで侵害に該当するか、議論の余地がある。	侵害と考える 刑事事件において、「海外インターネット共有サイト」に著作物を任意にアップロードして、継続してこれを掲示し、公衆の構成員が個別に選択した時間と場所に接近できるように利用に提供した行為」に対して公衆送信権侵害を肯定したため。

（iii）各国特許法における実施の定義及び間接侵害規定

日本との比較において、各国特許法において直接侵害の対象となる実施行為を見ると、方法の発明について、英国では「使用をさせる申出をすること」が、ドイツ及びフランス国では「使用のためにその方法を提供すること」が、韓国では「方法の使用を請約する行為」が対象になることを確認した。
また、間接侵害の対象となる行為については、米国の特許法では誘引侵害として「積極的に特許侵害を誘発する」行為が、中国の最高人民法院による司法解釈においては教唆者・幇助者の責任として「他人を積極的に誘導して専利権を侵害する行為を実施させ」る行為が対象となることを確認した。

３．総括

現行の知的財産法各法（本調査研究では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法を指す。）における国境を跨いだ知的財産侵害行為について、近年の裁判例等を踏まえ、国内企業等へのアンケート・ヒアリングを通じた権利保護の状況、課題、ニーズ等の把握、外部有識者によって構成される委員会による法制上の論点の整理及び当該論点に対する適切な対応の方向性の検討、日本に加えて海外の法制度や裁判例、エンフォースメント等の実務上の論点の調査を実施した。

国内アンケート調査の結果、主に以下の知見が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決における判断に対しては多くの回答者（80%）が適切であると評価したが、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合における特許権の行使に関する権利者としての懸念については、依然として「懸念を感じる」との回答が多い結果となった（73%）。ネットワーク関連発明が適切に保護されているかとの問いには「わからない」との回答が最多（44%）で、ほぼ同数（43%）が「適切に保護されていない」と回答しており、多くの回答者が適切に保護されているとは考えていない結果となった。一方で、法改正による明確化の必要性については、「明確化する必要がある」との回答が最多（38%）であり、「明確化する必要はない」という回答（27%）よりも 11 ポイント高い結果となったが、令和 4 年度調査研究の結果と比べると明確化する必要があるとの回答は 11 ポイント減少した。

国内ヒアリング調査の結果、主に以下の知見が得られた。

ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の結論に対する評価については、大合議判決により予見可能性が高まった等の肯定的な意見が多かったが、海外と日本に跨って「生産」されたと判断すべきで、日本国内における生産行為として本事案を認定することは、保護できる範囲を超えているのではないか等の否定的な意見も得られた。判決で示された 4 つの考慮要素への評価については、例示として挙げられた要素には違和感はないという肯定的な意見が得られた一方で、判断基準がはっきりしないものが考慮要素に入っていても予見可能性が得られない等の意見も得られた。特許制度上での権利保護の明確化や法改正の必要性については、①法改正によって明確化する必要があるとする立場、②法改正によって明確化する必要がないとする立場の双方の意見が得られた。①の立場としては、技術の進歩に合わせて実施行為を改正して明確化することがよい等の意見が得られた。他方で、②の立場としては、今後判例が蓄積されてガイドラインが策定されるのであれば、参考にできる等の意見が得られた。

海外におけるネットワーク関連発明に関する権利保護等の状況については、主に以下の知見が得られた。

属地主義の原則について、各国の裁判所は、属地主義を厳格に解釈するのではなく、国内での侵害行為とみなすための判断要素ないしは基準を示した上で、柔軟な判断をしていることを確認した。調査で発見された海外裁判例では、いずれの国においても、実施行為

（直接侵害行為）として、物（システム）又は方法の「使用」又は「使用の申出」が争点とされており、システムの「生産」又はプログラムの「提供」について争われた日本の 2 つのドワンゴ対 FC2 事件とは、争点とされた実施行為が異なっていることを確認した。また、各国特許法における直接侵害の対象となる実施行為に関して、方法の発明については、英国では「使用をさせる申出をすること」が、ドイツ及びフランスでは「使用のためにその方法を提供すること」が、韓国では「方法の使用を請約する行為」が対象になる点において日本とは異なることを確認した。さらに、特許法以外の法域（商標法、意匠法及び著作権法）における国境を跨いだ侵害行為に関して、各仮想事例を用いて、各国における権利侵害の有無の判断について整理した。

有識者検討会では、仮に法改正を行う場合に直面し得る課題について理解を深めるべく、（ａ）実施の定義規定の明確化、（ｂ）実質的に国内での実施と認めるための判断基準の明確化、（ｃ）間接侵害規定の整備の 3 つの観点から検討を行った。

その結果、以下の点について概ねコンセンサスが形成された。

・属地主義の原則は大前提であるが、柔軟に解釈できるものである。
・国境を跨いで構成される実施行為の問題に対処するに当たっては、「使用」の実施行為類型が重要である。
・実施の「一部」が国内である場合に、実質的に国内での実施と認められるには、少なくとも「発明の効果」が国内で発現していることが必要である。その際、「発明の効果」としては、技術的効果だけでなく経済的効果も併せて必要である。

立法による対応の必要性については、実施の定義の明確化が必要、クレームドラフティングでは限界等の理由から立法による対応が必要、コンセンサスが得られている部分だけでも立法で解決した方がよいという改正に前向きな意見が多かった一方で、解釈とクレームドラフティングの工夫で対処すべきであり、法改正は不要であるという意見や、（法改正には否定的ないし消極的としつつ）諸外国の判例の動向と異なる方向を向いていることが、立法により固定化され、将来の日本を拘束してしまうことになるのは日本のためにならないという意見もあった。

本調査研究の結果が、国境を跨いで構成される実施行為に対する今後の適切な権利保護の在り方を検討する上での基礎資料として大いに活用されることに期待する。

Ⅳ．過失の推定規定の実態

１．日本国内の状況

（１）過失責任等に関連する規定

民法第 709 条の規定により損害賠償の請求をするにあたっては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないが、特許権又は専用実施権の侵害の場合は、過失が推定される（特許法第 103 条）。

> （過失の推定）
> 第百三条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

本条は、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものであるとされている。過失があったものと推定するわけであるから、損害賠償の責任を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならず、また特許法第 102 条第 5 項の規定の適用を受けるためには軽過失によりしたことを立証しなければならない。[226]

過失の推定規定は旧特許法（大正 10 年法）には存在しておらず、昭和 34 年法で初めて登場したものである。露木（2014）によれば、昭和 34 年法の起草段階では、1949 年英国特許法第 59 条（現第 62 条）の「侵害行為の日に特許が存在したことを知らず、かつ、特許が存在していたと推測する合理的な理由がないことを立証する被告に対しては、損害賠償は認められないものとする」に依拠し、「他人の特許発明の属する分野の営業を営む者がその営業を行うに当りその特許権を侵害したときは…原状を回復する責に任ずる。但しその者がその他人の特許発明を実施せざるよう相当な注意を払つたときはこの限りではない」と起案されていたが、1955 年 7 月 27 日の工業所有権制度改正審議会第 3 回一般部会において「…『相当な注意…』というより立法例があるかどうは知らないが『過失を推定する』と規定したほうが明確である。」との意見があり、過失の推定規定が草案に盛り込まれることとなった[227]。

意匠法第 40 条にも同様の過失の推定規定が存在し、商標法第 39 条において特許法第 103 条が準用されている。なお、実体審査が行われない実用新案法では、過失の推定規定は置かれていない（特許法第 103 条を準用する旨の規定はない）が、平成 5 年改正前の実用新案法では、第 30 条において、特許法第 103 条が準用されていた。

---

[226] 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 22 版） 発明推進協会 348-349 頁（2022）
[227] 露木美幸「調査と過失の現代的諸相」パテント Vol. 67 No. 1 18-30 頁（2014）

（２）過失の有無が争点となった裁判例

特許法、意匠法、商標法及び平成 5 年改正前の実用新案法において過失の有無が争点となった裁判例を調査し、確認されたものを以下に列挙する。争点に関係する要素について隅付き括弧でタグを付与している。付与されたタグと法域の関係は次のとおり（**太字・下線付きの裁判例**は過失が無いと認められたもの）。

【図表Ⅳ－1】過失の有無が争点となった裁判例

タグ	特許・旧実用新案	意匠	商標
【登録公報発行前】	裁判例 **1**, 2-3	裁判例 **1-3**	裁判例 **1-2**
【登録前の使用】	裁判例 3	-	裁判例 2
【自らの特許発明等の実施】	裁判例 4	-	-
【鑑定】	裁判例 5-8	裁判例 4	裁判例 3
【均等侵害】	裁判例 7	-	-
【裁判所の判断】	裁判例 8-9, 16	-	-
【訂正】	裁判例 10-15	-	-
【業種】	裁判例 16	裁判例 5	裁判例 4-8
【調査タイミング】	裁判例 17	-	裁判例 1
【正当な権限を有すると信じた場合】	裁判例 **18**	-	裁判例 6, **9-10**

過失が無いと認められた裁判例は 9 件確認されたが、いずれも【登録公報発行前】又は【正当な権限を有すると信じた場合】に分類されるものであった。

（ｉ）特許（過失の推定規定[228]が存在した平成 5 年改正以前の実用新案を含む）

特許裁判例 1	大阪地判平成 13 年 7 月 26 日平 12 年（ワ）第 4184 号 ［壁紙糊付機事件］
過失に関する事案の争点	特許権登録後、特許公報の発行が行われていない期間についての過失の可否
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	（公報発行前の実施には過失推定適用せず、公報発行後の過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は「特許法 103 条により過失が推定される根拠は、特許権の存在が公示されていることにあるから、特許権登録後であっても、特許公報の発行が行われていない期間については、過失推定の根拠を欠き、過失は推定されないというべきである。甲第 4 号証によれば、本件特許権の特許公報が発行されたのは、平成 12 年 3 月 15 日であることが認めら

[228] 平成 5 年改正前（旧）実用新案法第 30 条

	れるから、…同月 14 日以前については、過失は推定されず、被告の過失を基礎づける事実は立証されていないから、過失はなかったものというべきである。」として、特許公報発効日後の被告の実施に限り、被告の過失を認定した。

特許裁判例 2	東京地判平成 27 年 2 月 10 日平成 24 年（ワ）第 35757 号 ［水消去性書画用墨汁組成物事件］
過失に関する事案の争点	特許権登録後、特許公報の発行が行われていない期間についての過失の可否
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は「特許法は、特許権は設定の登録により発生する（66 条 1 項），登録があったときは特許権者の氏名等を特許公報に掲載する（同条 3 項），特許公報は特許庁が発行する（193 条 1 項）と規定するところ，登録から特許公報の発行までは，事柄の性質上，ある程度の期間を要すると考えられるから，特許権発生後，特許公報が発行されていない期間が生じることは，同法の規定上，予定されていると解される。一方，同法 103 条は，単に「特許権」を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定される旨規定し，特許権の発生時（登録時）から過失による不法行為責任を負うことを原則としており，特許公報の発行を過失の推定の要件と定めてはいない。また，同条が過失の推定を定めたのは，発明を奨励しもって産業の発達に寄与するという法目的（同法 1 条）に鑑み，特許権者の権利行使を容易にしてその保護を図るためであることは明らかである。以上の特許法の諸規定に照らせば，特許公報の発行前であることのみから過失の推定が覆される、と解することは相当ではない。」と認定した。

特許裁判例 3	東京地判平成 29 年 4 月 27 日平成 27 年（ワ）第 556 号・第 20109 号 ［切断装置事件］
過失に関する事案の争点	① 特許権登録前から侵害品の使用を開始していた場合の過失の有無 ② 特許権登録後、特許公報の発行が行われていない期間についての過失の可否
関連タグ	【登録公報発行前】【登録前の使用】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） ① 原告は、原告が本件製品のリースを開始した時点においても，その使用を開始した時点においても，本件特許権は未だ登録されていなかったことを主張した。 裁判所は、「本件特許権の侵害となるのは，本件特許権の登録日以後の原告による本件製品の使用であり，原告による同日より前の本件製品の使用について特許権侵害の予見義務又は結果回避義務違反が問題となるも

	のではない。そして，特許権の設定登録がされれば，当該設定登録の事実はもとより，特許の内容（特許権の設定登録がされた特許請求の範囲，明細書及び図面の記載を含む。）も知り得る状態になるのである（特許法186条参照）から，原告の上記主張は，過失の推定覆滅事由を指摘するものとはいえず，失当である。」と判断した。 ② 原告は，特許法103条の規定について，特許公報が公開されていることを前提とするものである旨主張した。 裁判所は、「原告の同主張は，特許公報の発行までの間は，同条に基づく過失の推定が覆滅されるべきであるとの趣旨とも解されるが，①既に述べたとおり，特許権の設定登録がされれば，特許の内容を知り得る状態になること，②登録から特許公報の発行までは，事柄の性質上，ある程度の期間を要すると考えられ，特許権発生後，特許公報が発行されていない期間が生じることは，特許法の規定上，予定されていると解されること，③同法103条は，単に「特許権」を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定される旨規定し，特許権の発生時（登録時）から過失による不法行為責任を負うことを原則としており，特許公報の発行を過失の推定の要件と定めてはいないことからすれば，特許公報の発行前であることのみをもって過失の推定が覆されると解することは相当ではない」と判断した。

特許裁判例4	東京地判平成14年3月26日平成12年（ワ）第14499号 ［生海苔の異物除去装置事件（第一事件)］
過失に関する事案の争点	被告の実施が、被告の有効な特許、実用新案の実施品である場合の被告の過失の有無
関連タグ	【自らの特許発明等の実施】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は、実施品について自身が有する特許及び登録実用新案を実施したものであり、さらに、技術評価書においても評価６（新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない場合の評価）を得ているので、被告の行為に過失はないと主張した。 しかし、裁判所は、「被告装置が被告の特許権等の実施品であるか否かにかかわらず、原告の本件特許発明の技術的範囲に属する製品を製造販売等する行為は本件特許権を侵害するものであるから、被告主張の被告の特許権等を実施したという事実は、上記推定を覆すに足る事情には当たらないというべきである。」と判断した。

特許裁判例5	東京地判平成14年4月25日平13年（ワ）第14954号 ［生海苔の異物除去装置事件（第二事件)］
過失に関する事案の争点	被告が、専門家（弁理士及び弁護士）から被告商品が本件特許権を侵害しないという意見を得ていた場合の過失の有無

関連タグ	【鑑定】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は弁理士 2 名及び弁護士 1 名から被告商品が本件特許権を侵害するかという点についての意見を徴したことをもって、被告は無過失である旨を主張した。 しかし、裁判所は「自己の依頼した弁理士ないし弁護士から特許権を侵害しない旨の意見を聞いていたというだけでは，これをもって過失の推定を覆すに足りるものということはできない。」と判断した。

特許裁判例 6	大阪地判昭和 59 年 10 月 30 日昭和 58 年（ワ）第 722 号・昭和 57 年（ワ）第 7273 号（併合） ［手提袋の提手事件］（旧実用新案）
過失に関する事案の争点	被告らが、弁理士から被告製品が本件実用新案権に抵触しないとの鑑定を受けていた場合の過失の有無
関連タグ	【鑑定】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は「被告会社は弁理士から被告製品が本件実用新案権に抵触しないとの鑑定を受けていたことが認められるが、イ号製品が本件実用新案権を侵害する以上、右事実も前記認定を左右するものではなく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。」として被告の過失を認定した。

特許裁判例 7	知財高判平成 29 年 7 月 27 日平成 27 年（ワ）第 22491 号 ［オキサロール軟膏事件］
過失に関する事案の争点	均等論上の侵害である場合であって、被告が、均等論上も非侵害であるとの鑑定を弁理士等から受けていた場合の過失の有無
関連タグ	【鑑定】【均等侵害】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は、弁理士等が作成した均等侵害にならない旨の見解を記載した書面を証拠として提出した上で、（非侵害の主張に加えて）過失の推定に関し、「特許法 103 条は，特許制度の公示機能を根拠として侵害者の過失を推定するものであり，特許請求の範囲による公示の範囲外の構成に均等侵害が認められた場合に，さらに過失まで推定することは，不法行為法における原則を例外的に緩和した立法趣旨からしても，同条の予定しないところである…以上によれば，本件では，前提としての公示があるとはいえず，過失の推定の前提を欠くから，特許法 103 条の適用は認められない。」と主張した。 しかしながら、裁判所は「均等侵害も特許権侵害に当たることに変わりはないところ，特許法 103 条は「他人の特許権...を侵害した者は，その侵害の行為について過失があったものと推定する。」と規定し，文言侵害と均等侵害とを何ら区別していないし，同条について均等侵害が成立す

	る場合にその適用が排除されることを裏付けるような立法趣旨を認めるに足りる証拠もないから，本件のような均等侵害の事案においても，特許法 103 条が適用され，被告らの過失が推定されるものと解すべきである。」と判示し、過失の推定規定を適用したうえで、その覆滅を認めなかった。

特許裁判例 8	知財高判平成 24 年 3 月 22 日平成 23 年（ネ）第 10002 号 ［切り餅事件］
過失に関する事案の争点	被告製品が特許庁の判定、原審において原告特許発明の技術的範囲に属さないと判断されており、無効審判においても被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと判断し得る結論を得ていた場合の過失の有無
関連タグ	【鑑定】【裁判所の判断】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は自己の実施の過失に関し、以下の各理由により、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当な理由があったと主張した。 ① 特許庁による判定及び原審において、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとされたこと ② 本件特許に係る無効審判請求事件において、本件特許の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に・・・切り込み部又は溝部を設け」るとは，「載置底面又は平坦上面に切り込みを設けず，上側表面部の立直側面である側周表面に，切り込み部又は溝部を設け」ることを意味すると認定されていること ③ 本件特許の分割特許に関する判定において，被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとされたこと 裁判所は、「特許庁の判定制度は，法的拘束力がなく，上記分割特許は本件特許とは異なることからすれば，上記各判定の結果に基づいて被告製品を製造販売した被告の行為について，過失がなかったとすることはできない。また，原審において，被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと判断されたとしても，原審の判断をもって，被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとすることはできない。さらに，本件特許に係る審決についても，これをもって，被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとする根拠にはならない。」と判断し、過失の推定の覆滅を認めなかった。

特許裁判例 9	東京高判平成 6 年 1 月 27 日平成 3 年（ネ）第 2716 号 〔二人用動力茶摘採機事件〕（旧実用新案）

	（上告審（上告棄却）平成 6 年 9 月 8 日判決平成 6（オ）第 898 号）
過失に関する事案の争点	被控訴人（被告）製品が、原審において控訴人（原告）の考案の技術的範囲に属さないと判断されていた場合の過失の有無
関連タグ	【裁判所の判断】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被控訴人は、原審裁判所において、被控訴人製品は本件考案の技術的範囲に属さないことを理由として、控訴人の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたのであるから、被控訴人において、被控訴人製品は本件考案の技術的範囲に属さないと信じるにつき相当の理由があったものというべきである旨主張したが、裁判所は、「右判決の言渡前はもとより、言渡後においても、いまだ事実審として訴訟が係属している段階にあるのであるから、右判決の言渡しがあったことをもって直ちに、被控訴人において、被控訴人製品は本件考案の技術的範囲に属さないと信じるにつき相当の理由があったものとすることはできず、被控訴人の右主張は理由がない」と認定した。

特許裁判例 10	大阪地判平成 22 年 1 月 28 日平成 19 年（ワ）第 2076 号 ［組合せ計量装置事件］
過失に関する事案の争点	訂正前の特許に無効理由の存在がうかがわれ、かつ、訂正がなされた特許発明について、訂正がなされる前の侵害行為についての過失の有無
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は，訂正前の特許に無効理由の存在がうかがわれる場合には特許法 103 条の過失の推定規定は適用されないと主張したが、裁判所は、「訂正前の特許請求の範囲の記載に基づく特許に無効理由があったとしても，訂正審判請求あるいは無効審判における訂正請求が行われて無効理由が回避される可能性があり、このことは，容易に予見し得るというべきである。したがって，特許法 103 条により過失を推定するためには，自らの行為が特許発明の技術的範囲に属する実施行為であることの予見可能性があれば足りると解すべきであって，訂正前の特許に無効理由があったとしても，それだけで特許法 103 条による過失の推定が覆ると解することはできない」とした上で「被告物件が本件訂正後の特許請求の範囲に記載された特許発明の技術的範囲に属する以上，当然に第 1 次訂正及び本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の技術的範囲にも属することになるから，被告が本件訂正後の特許発明が公示されていなかった時期に被告物件を製造販売したことをもって，特許法 103 条による過失の推定を覆滅するに足りる事情ということはでき」ないと判断した。

特許裁判例 11	名古屋地判平成 10 年 3 月 6 日平成 4 年（ワ）第 474 号、平成 4（ワ）第

	808 号 ［可逆性示温材料事件］
過失に関する事案の争点	クレームの訂正が認められた場合において、当該訂正前の販売行為についての被告の過失の有無
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は「本件製品が訂正後発明の技術的範囲に属するものであるとしても，訂正前クレームにかかる発明（以下，訂正前発明）は，いわゆる全部公知の発明であるから，本件製品の販売が訂正前発明に係る特許権を侵害することはない。したがって，本件訂正前にされた本件製品の販売について，被告に故意，過失はない。」と主張した。 裁判所は、被告としては，原告が行う具体的な訂正内容まで予測することはできないとしても，原告の本願に関連するアメリカ合衆国の審査過程に照らすと，原告が特許請求の範囲のアルコールや変色温度を限定するような形で明細書を訂正することは，予測することができたものというべきである。かかる訂正の可能性を考慮することなく，製品を販売した被告には，過失があるものというべきである、と判断した。

特許裁判例 12	東京地判平成 23 年 2 月 24 日平成 20 年（ワ）第 2944 号 ［ノーマルクローズ型流量制御バルブ事件］
過失に関する事案の争点	無効となるべき特許権について、訂正により無効理由が回避された場合の過失の有無
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は「本件訂正前の特許請求の範囲の記載を前提とする限り，本件特許は進歩性を欠き，無効となるべきものであったから，被告において本件訂正後の特許請求の範囲を予見することができなかった以上，少なくとも原告が本件訂正審判を申し立てる以前の被告の行為については，被告に過失はない」と主張した。 裁判所は、仮に，訂正前の特許請求の範囲の記載に基づく特許権に無効理由が存在したとしても，訂正要件を満たす適法な訂正審判請求等によってその無効理由は回避される可能性があり，また，このことは，公示されている訂正前の特許発明の内容を調査することにより，他の業者にとっても容易に予見し得ることであるというべきであるから，そのことを理由に同条による過失の推定が覆ると解することはできず，被告の主張は理由がないと判断した。

特許裁判例 13	知財高判平成 22 年 7 月 20 日平成 19 年（ネ）第 10032 号 ［溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋事件］
過失に関する	訂正が複数回行われた場合の過失の有無

事案の争点	
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は、「確かに，特許法 103 条においては，特許権の侵害者の，侵害行為についての過失が推定されているが，これはあくまで推定規定であり，無過失責任を定めるものではない。」としつつも、「特許権者は，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とする場合に限り，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができ，その場合，同訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならないとされている（特許法 126 条 1 項, 4 項参照。）そうであれば，訂正は，当初の特許請求の範囲を拡張するものではなく，第三者に不測の不利益を及ぼすことはない。したがって 本件特許につき複数回の訂正がされたこと自体によって侵害者たる被告につき推定される過失が覆滅されるとはいえない。」と認定した。

特許裁判例 14	大阪地判令和元年 12 月 16 日平成 29 年（ワ）第 7532 号 ［光照射装置事件］
過失に関する事案の争点	訂正が複数回行われた場合の過失の有無
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は「本件訂正及び本件再訂正と，訂正が繰り返されているが，本件特許の出願前から公然実施している製品との関係で，本件再訂正発明は進歩性がないか，あっても公知技術と極めて近いものといわざるを得ないことから，仮に本件特許権侵害行為が認められたとしても，被告に過失はない。」と主張した。 裁判所は、「仮に，訂正前の特許請求の範囲等を前提とすれば，当該特許に無効理由が存在したり，特許権者以外の者が当該特許権について先使用権を有したりすることになるとしても，適法な訂正が行われる限り，その無効理由や先使用権の成立が回避される可能性があり，特許無効審判における訂正の請求（同法１３４条の２）は，訂正がそのような機能を持つことを前提とした制度ともいえる。そうすると，訂正前には訂正後の特許請求の範囲等は明示的には公示されていないものの，当該特許発明を業として実施する事業者には，公示されている訂正前の特許請求の範囲等の内容を調査・検討するに当たり，訂正の可能性及びその訂正内容をも考慮に入れることが合理的に期待されるというべきである。」としたうえで、「訂正前の特許請求の範囲等を前提とすれば特許権侵害と評価される行為をした後にその訂正がされたからといって，その事実のみをもって過失の推定（同法１０３条）が覆ると解することはできない。」

	と判断した。

特許裁判例 15	大阪地判平成 16 年 7 月 29 日平成 13 年（ワ）第 3997 号 ［地表埋設用蓋付枠事件］（旧実用新案）
過失に関する事案の争点	（被告製品の販売が終了した後に，訂正認容審決が確定したという状況における）登録時に無効理由が存在したが、その後訂正が認められた場合の被告の過失の有無
関連タグ	【訂正】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は、訂正後の実用新案権には記載要件違反の無効理由があると考えるが、仮にそのような訂正が適法として認められるとしても，かかる訂正が適法として認められることを予見することは不可能であって、旧実用新案法 30 条により準用される特許法 103 条による過失の推定は覆滅されるべきである旨、主張した。 裁判所は、「旧実用新案法 30 条が準用する特許法 103 条により過失を推定するためには，その行為が技術的範囲に属することの予見可能性があれば足り，権利の有効性や訂正許容性についての予見可能性は要求されないものと解すべきである。したがって，考案が訂正された場合において，・・・訂正の前後を通じてその考案の実施行為に当たる限り，当該行為者において，その行為が当該考案の実施行為となることは予見可能であるというべきであり，過失の推定が覆されるものとはならない。」と判断した。

特許裁判例 16	東京地判昭和 59 年 10 月 31 日昭和 53 年(ワ)第 2792 号 ［麺類の連続茹上方法事件］
過失に関する事案の争点	① 侵害品を購入して使用した者の過失の有無 ② 別訴特許権使用禁止仮処分申請事件において発明の技術的範囲に属しないと判断された場合の過失の有無
関連タグ	【業種（使用者)】【裁判所の判断】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） ① 裁判所は、(連続茹上方法につき)「被告は食堂業等を営む会社であることが認められるけれども、それが故に特許権の存否等につき一般に要求される調査義務が軽減されるいわれは全くないから、仮に被告が本訴提起時若しくは本件訴状送達時まで本件特許権の存在を知らなかつたとしても、そのことにつき相当の理由があるとは到底いえない。」として被告の過失を認定した。 ② 裁判所は「〈証拠〉を総合すれば、原告・補助参加人間の…（別訴）特許権使用禁止仮処分申請事件について、同判決においては、被告装置と同一の装置による麺の茹上方法が本件発明の技術的範囲に属しない旨の判断が示されたことが認められる。そして、仮に右判決の内容がその言

	渡しの日ごろ、補助参加人から被告に通知されたとしても、右通知前はもとより、その通知後においても、右判決の存在をもつて直ちに、被告において被告方法が本件発明の技術的範囲に属しないと判断したことにつき相当の理由があるとすることもできない。ほかに被告が無過失であつたことを裏付けるべき資料、証拠はない。」として被告の過失を認定した。

特許裁判例 17	知財高判平成 27 年 6 月 16 日平成 27 年（ネ）第 10011 号 ［マンホール用インバート事件］
過失に関する事案の争点	（生産時のみならず）使用期間中における被告の特許侵害の有無への注意義務の有無
関連タグ	【調査タイミング】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は，過失推定の覆滅事由として，管渠築造工事の完了ごとに，一般的な形状のインバートであることを確認した上で，引渡しを受けていたことを主張したが、裁判所は「特許法 103 条で推定されている過失とは，特許権侵害の予見義務又は結果回避義務違反のことを指すから，過失推定の覆滅事由としては，特許権の存在を知らなかったことについて相当の理由があるといえる事情、自己の行為が特許発明の技術的範囲に属さないと信じることについて相当の理由があるといえる事情などが挙げられる。」とした上で、被告の主張は自己の行為が特許権を侵害しないと信じることについて相当の理由があるといえる事情を指摘するものと解されるが、かかる主張は、特許発明の生産時における過失の覆滅事由を指摘するものにすぎず、その後の使用時における過失の覆滅事由とはいえない。なぜならば、被告物件が一旦，本件特許を侵害しない態様で施工されたとしても，その後，仕様が変更され，本件特許を侵害する可能性があるからである。生産の時点で，特許侵害の有無を確認していれば，その後の使用期間中は，一切注意を払う必要がないとはいえない以上，その後，被告が生産時の確認をもって，その後の使用時に特許侵害がないと信じたとしても，これを正当化することはできない、と判断した。

特許裁判例 18	大阪地判平成 8 年 2 月 29 日平成 6 年（ワ）第 4263 号・平成 7 年（ワ）第 3893 号（本訴、反訴） ［ガスセンサ事件］
過失に関する事案の争点	原告製品の廃棄品のリサイクル品を第三者に販売（いわゆる横流し）していた場合における、被告会社及びその代表取締役 A と従業員 B における過失の有無
関連タグ	【正当な権限を有すると信じた場合】
結論	（被告らのうち被告会社の従業員個人についてのみ過失の推定の覆滅を

	認定） 　裁判所は、「被告らの過失の有無について検討するに、被告会社については前同様被告 A に過失があるかどうかによって判断することになる。・・・まず、本件特許権の侵害については、特許法一〇三条により過失があったものと推定されるから、被告らとしては、その責任を免れるには抗弁として過失が存在しないことを証明しなければならない。その抗弁の内容は、原告の主張する、①本件特許権の存在を知らなかったことに相当の理由があったこと、又は②本件特許権の存在は知っていたが、イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属しないと信じるについて相当の理由があったことが代表的なものではあるが、それに限定されると解すべきではなく、自己の行為が本件特許権を侵害しないと信じるについて相当の理由がある場合一般を含むと解すべきであり、本件に即して被告 A ひいて被告会社についていえば、イ号物件が流通を予定された原告の正規の商品であり原告前代表取締役 C が原告においてその販売に当たる正当な権限を有すると信じるについて相当な理由がある場合には、過失が存在しないものというべきである。」とした上で、被告 A については「被告会社は・・・を扱う商社であり、原告代表者の供述及び弁論の全趣旨によれば、被告会社の取り扱うこれらの商品については特許権等が多数成立していることが認められるのに、被告 A の供述によれば、被告 A は特許権等の存在について全く注意を払っていなかったことが認められるから、被告 A が本件特許権の存在を知らなかったことにつき相当の理由があったということはできない。」とし、被告 B については「一従業員たる被告 B としては、原告の創業者の一人で取締役会長でもある C 及び・・・の指示の下に行っている作業が原告の承諾に基づく適法な作業であると信じても無理からぬところがあるというべきであり、被告 B には本件特許権の侵害について過失はないものというべきである。」とし、被告会社とその代表取締役である被告 A には過失があるとした一方で、従業員である被告 B には過失があるとはいえない、と判断した。

（ⅱ）意匠

意匠裁判例 1	大阪高判平成 6 年 5 月 27 日平成 5 年（ネ）第 2339 号 ［クランプ事件］
過失に関する事案の争点	意匠公報が未発行の時点における登録意匠の実施の場合の過失の有無
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	（意匠登録から意匠公報発行までの期間における過失の推定規定の適用を否定） 　裁判所は、侵害者の過失の推定を規定する意匠法 40 条本文は、特許庁において意匠権の設定の登録があったときは、同法 20 条により所定事項

	を意匠公報に掲載して公告し、公告後はこれにより一般人は意匠権の内容を知り得べき状態となること等を前提としているとし、意匠公報が未発行の時点における被告の過失推定の適用を否定した。

意匠裁判例 2	大阪地判昭和 48 年 11 月 28 日昭和 48 年（ワ）第 436 号 ［はたき柄事件］
過失に関する事案の争点	意匠公報が未発行の時点における登録意匠の実施の場合の過失の有無
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	（意匠登録から意匠公報発行までの期間における過失の推定規定の適用を否定） 裁判所は、意匠法 40 条の趣旨について意匠裁判例 1 と同じ判断を示したうえで、公報発行日までの被告の侵害行為について被告に損害賠償責任を認めることはできない、として意匠公報が未発行の時点における被告の過失推定の適用については否定した。他方、その翌日以後の被告の侵害行為については同日本件意匠公報の発行により過失があつたものと推定すべきである、とした。

意匠裁判例 3	大阪地判昭和 47 年 3 月 29 日昭和 45 年（ワ）第 5258 号 ［道路用安全さく事件］
過失に関する事案の争点	意匠公報が未発行の時点における登録意匠の実施の場合の過失の有無
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	（意匠登録から意匠公報発行までの期間における過失の推定規定の適用を否定） 裁判所は、意匠法 40 条の趣旨について意匠裁判例 1 と同じ規範を示したうえで、「ところで、被告の（イ）号物件製造販売行為が本件登録意匠が意匠公報に掲載される迄の間のものであることは原告が自認するところであるから、被告の右侵害行為について意匠法四〇条本文の適用を求める原告の主張は採用できない。」とし、意匠公報が未発行の時点における被告の過失推定の適用を否定した。

意匠裁判例 4	東京地判昭和 47 年 6 月 26 日昭和 41 年（ワ）第 8785 号 ［電気スタンド事件］
過失に関する事案の争点	弁理士の意見を徴してから製造、販売を行った場合の過失の有無
関連タグ	【鑑定】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は、「同被告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によれば、被告Ｔは、被告製品Ｂ、Ｃについては、弁理士の意見を徴してからその製造、販売

	をしたものであることが認められないではない」としたうえで、「その意見を徴した具体的事情、経緯、意見の具体的内容その他が必ずしも明らかでなく、ただ単に弁理士について一応意見をききこれに従つたと認めうるにとどまる本件においては、右推定を覆すに足りない」と判断した。

意匠裁判例 5	大阪地判平成 23 年 9 月 15 日平成 22 年（ワ）第 9966 号 ［マニキュア用やすり事件］
過失に関する事案の争点	被告 2（小売業者）が被告 1（物品の輸入業者）に対し非侵害であると確認したうえで登録意匠に係る物品を販売していた場合における販売会社の過失の有無
関連タグ	【業種（小売業者）】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 裁判所は、「被告 2 は，被告 1 と被告商品の取引をするに際し，同社に対し，知的財産権の侵害はないことを確認したとして過失がない旨争う。しかし，それ以上に自ら調査を行った事実が認められるわけではないから，仮に被告 2 による被告 1 に対する上記確認がされた事実が認められたとしても，本件意匠権の侵害行為について被告 1 について過失があったものとする意匠法 40 条の規定に基づく過失の推定は覆らないというべきである。」と認定した。

（iii）商標

商標裁判例 1	大阪高判平成 17 年 7 月 14 日平成 17 年（ネ）第 248 号 ［Uno PER Uno 事件］
過失に関する事案の争点	原告商標登録出願前から被告商標を継続して使用しており、かつ、商標公報発行後に調査を行った結果、被告商標の使用の中止（デザインの変更）を行った場合の過失の有無 ① 商標権登録前に調査を行っていた場合の過失の有無 ② 商標権登録後、商標公報の発行が行われていない期間についての過失の可否
関連タグ	【登録公報発行前】【調査タイミング】
結論	（商標公報発行前の使用に限り過失の推定規定を適用せず） ① 被告は、「被告標章の使用開始前に調査を行ったことによって，果たすべき注意義務を尽くしたにもかかわらず，本件商標の存在を確認することができなかったのであるから，被告には過失の推定に関する規定の適用はない。」と主張した。 裁判所は、「ある標章（商標）の使用を開始しようとする者が，使用開始に当たり，当該標章と同一又は類似の登録商標が存在しないことを確認したにすぎない場合，その後，上記登録商標が存在するに至ると，当該標章の使用は，上記使用主義的要素を含む商標法上の制度等によって保

	護されることは別論として，必ずしも将来的に継続することが許されるとはいえない。そうだとすれば，被告が被告標章の使用開始前に調査を行った際，本件商標の存在を確認することができる状況になかったことをもって，本件期間中の本件侵害行為について，被告に注意義務違反がなかったとはいえない。」と判断した。 ② 被告は、「仮に，被告の過失が認められるとしても，商標法３９条及び特許法 103 条により被告の過失が推定される期間の始期は，商標公報の発行日である平成 14 年 10 月 15 日であると解すべきである。」と主張した。 裁判所は、「商標法 39 条及び特許法 103 条により侵害者の過失が推定される根拠は、商標公報によって商標権が公示されることを前提に，商標の使用者に商標権の調査義務を課し得る点にあるものと解される。そうすると，商標公報が発行されるまでは，侵害者の過失が推定される根拠を欠くから，侵害者の過失は推定されないと解するのが相当である。」として、商標公報発行前の被告の使用については、過失の推定の覆滅を認定した。

商標裁判例 2	東京知判平成 22 年 7 月 16 日平成 20 年（ワ）第 19774 号 ［シルバーヴィラ事件］
過失に関する事案の争点	被告が原告商標登録出願前から被告商標を継続して使用していた（なお、被告標章に先使用権は成立していない）場合の過失の有無
関連タグ	【登録公報発行前】【登録前の使用】
結論	（商標公報発行前の使用に限り過失の推定規定を適用せず） 被告は、自身が運営する居宅介護支援事業所の名称にシルバーヴィラと地名からなる名称をつけてその標章を使用していた。原告は被告が居宅介護支援事業所の運営を開始する前から、シルバーヴィラと地名からなる名称の有料老人ホームを運営していたが、居宅介護支援事業所の開設後に商標「シルバーヴィラ」について商標登録出願を行い、登録を受けたのち、被告に対し侵害訴訟を提起した。 裁判所は、「侵害者の過失が推定される趣旨は、商標公報や商標登録原簿によって商標権が公示され、かつ、商標の使用者は、業としてこれを使用する者である（商標法 2 条 1 項）ことから、商標の使用者に商標権を調査する義務があるものとして、過失についての証明責任を転換したものであると解される。このような過失が推定される趣旨からすれば、商標公報が発行されるまでは、侵害者の過失を推定する基礎を欠き、侵害者の過失は推定されないと解するのが相当である。」として、商標公報発行前の使用に限って、被告に過失はないとした。

商標裁判例 3	東京地判平成 25 年 3 月 7 日平成 23 年（ワ）第 21532 号 ［ハーブヨーグルトン事件］

過失に関する事案の争点	① 登録異議の申立てにおける特許庁の類否判断を信じた場合 ② 弁理士に類似商標の調査を依頼していた場合
関連タグ	【鑑定】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告の使用する被告標章「ハーブヨーグルトン」（文字商標と図形商標）は被告の登録商標であったが、両商標は「ヨーグルトン」（文字商標）の商標権者である原告からの無効審判請求により無効が確定した。原告は、「ハーブヨーグルトン」の文字からなる標章を使用した被告を、「ヨーグルトン」に類似する商標の使用として商標権侵害である旨提訴した。 被告は、(a) 被告標章は原告からの異議申立を受けたが登録が維持されたことや、(b) 使用開始前に弁理士に調査を依頼して非類似の判断を受けていたこと等、侵害を回避する義務を尽くした旨を主張したが、裁判所は以下のとおり判断し、過失の推定の覆滅を認めなかった。 ① 登録異議の申立制度は，商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために，登録異議の申立てがあった場合に，特許庁が自ら登録処分の適否を審理し，瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであって，無効審判制度のように，特許庁が行った登録処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決することを目的とするものではないこと，登録商標を維持すべき旨の決定（登録維持決定）に対しては不服を申し立てることができず（同法４３条の３第５項），登録維持決定に対して不服がある異議申立人において，登録異議の申立理由と同一の理由で無効審判請求（同法４６条）をすることができることに照らすならば，被告において，被告標章１と本件商標は非類似であると判断した別件決定を信頼したからといって過失の推定を覆すべき相当な理由があるということはできない。 ② 仮に被告又はその依頼を受けた弁理士が被告標章１の商標登録出願前に上記 (b) で主張するような登録例があることを調査確認したとしても，そのような登録例があることから直ちに被告標章１と本件商標とが非類似であるとの結論を導き出せるものではなく，両者の類否判断に当たっては別件審決１に係る無効審判請求の審理で原告が主張したような本件商標の使用に係る取引の実情等（甲５の１の別紙審決書の写し）をも踏まえた調査検討を行う必要があるというべきであるから，被告における調査検討が十分であったものとは認められない。

商標裁判例 4	東京地判平成 14 年 1 月 30 日平成 13 年（ワ）第 4981 号 ［エレッセ事件］
過失に関する事案の争点	被告が並行輸入する商品が侵害品であることを知らなかった場合の過失の有無
関連タグ	【業種（輸入業者、小売業者）】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず）

	被告は，小売業者は，並行輸入品の購入に際して，その輸入の経緯について知り得る立場ではないから，並行輸入品の販売に当たって小売業者が負う注意義務の程度は輸入業者に比べて低い旨を主張した。 裁判所は、「小売業者も並行輸入品を輸入業者から購入する際には，その輸入業者に十分な資料を求めることにより，輸入業者と同程度に調査することが可能であり，また，輸入業者から十分な資料が提出されなかったのであれば，取引をすべきでないのであるから，小売業者が負う注意義務の程度が輸入業者に比して低いと解すべき合理的な理由は存在しない。そもそも，被告は，本件商品を1万枚を超えて販売しているにもかかわらず，本件商品が真正商品であるか否かについて全く調査していないのであるから，注意義務の程度を問題とする前提を欠く。被告の上記主張は理由がない。」として、被告が本件商品がいわゆる真正商品であると誤認するについて過失がないとする事情は存在しないと判断した。

商標裁判例5	東京地判平成9年2月5日平成6年（ワ）第3004号、平成8年（ワ）第2329号 ［ジョルジオ・アルマーニ事件］
過失に関する事案の争点	仲介人の調査結果を信頼した場合の過失の有無
関連タグ	【業種（輸入業者）】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は、コンサルティング会社の衣料品業界での信用、実績等を評価し、同社の調査により、原告の正規工場で製造された商品であり、商標権侵害等のおそれがないことを確認した上で、同社から購入したものであり、このようにして被告は、商標権侵害という事態を招かぬよう、できる限りの対策を講じたとして、各被告商品を原告の真正品であると信じるにつき無過失であった旨主張した。 一方、裁判所は、「前認定の被告が本件各被告商品を真正品であれば到底仕入れることのできない低い価格で輸入した事実及び本件各被告商品と原告の真正の商品との相異点の存在の事実を合わせて考えるならば、被告が本件商品を輸入するに際し、過失があったことは優に推定されるのであって、被告が主張する前示の事実は右過失の推定を覆すのには到底足りない。」と判断した。

商標裁判例6	東京地判平成22年11月10日平成20年（ワ）第22305号 ［チャンピオン事件］
過失に関する事案の争点	輸入元に商標使用許諾の有無を確認して輸入・販売した場合
関連タグ	【業種（輸入業者）】【正当な権限を有すると信じた場合】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず）

	被告は，輸入取引の開始時に輸入元の業者に対して商標の使用を許諾したライセンス契約書の一部や当該業者をライセンシーに指定した旨の文書の写しを確認したこと等から，並行輸入業者としてなし得る最大限の注意を払って本件各商品を輸入しており，適法な並行輸入と信じたことにつき過失はないと主張した。 一方、裁判所は、被告が確認したライセンス契約書等には，ライセンス契約の具体的な内容は記載されておらず，輸入元の業者が登録商標につき使用の許諾を受けているか否かを確認することはできないものであるにもかかわらず，被告はその原本を確認することすらしておらず，また，原告に当該業者に対する使用許諾の有無を確認したことを認めるに足りる証拠もないことからすると，被告が，本件各商品が真正な商品か否かにつき十分な調査を尽くしたということはできないと判断した。

商標裁判例 7	東京地判平成 22 年 8 月 31 日平成 21 年（ワ）第 123 号 ［カルティエ事件］
過失に関する事案の争点	輸入元から交付されたインボイス等を信じて輸入・販売した場合の過失の有無
関連タグ	【業種（輸入業者)】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被告は、商品が真正商品であることの証拠として，輸入元から本件各メーカーインボイス，通関証明書写し，商品が真正商品であることを証明する輸入元の代表者が作成した証明書を交付されたこと等をもって、商品が真正商品であると信ずるにつき相当の理由があった旨主張した。 一方、裁判所は、被告には当該商品が真正商品であることを十分に確認すべき注意義務があり，具体的には，当該商品自体について真正商品であることの十分な検査を行うとともに，当該商品が真正商品であることを示す原告発行のインボイス等の関係書類の存在やその内容の正確性等を確認すべき注意義務があったものというべきであるとしたうえで、以下の理由から被告の過失を認定した。 ① 本件商品が偽造品又は二級品であることは、外観を子細に観察しさえすれば，原告の商品に関する特別な専門的知識がなくとも十分に確認し得ることである。 ② インボイスが真正なものであることを確認するためには、原告の直営店等が発行した真正なインボイスと本件各メーカーインボイスとを比較することが有効といえるところ，被告において，そのような確認を試みた形跡はなく，かえって，被告の本人尋問における供述によれば，被告は，原告の直営店等が発行した真正なインボイスを見た経験すらないものとされている。

商標裁判例 8	東京地判平成 12 年 11 月 28 日平成 10 年（ワ）第 9524 号

	［BeaR 事件］
過失に関する事案の争点	製造請負業者が請負元の指示通りに製造した場合の過失の有無
関連タグ	【業種（製造請負業者)】
結論	（過失の推定の覆滅を認定せず） 被服の製造会社である被告 1 は、被服の販売会社である被告 2 から指示されたとおりに商品を製作、納入しただけであり、本件商標権の存在を知らなかったから、本件商標権の侵害について過失がない旨主張した。 一方、裁判所は、この事実が認められるとしても、過失の推定（商標法三九条、特許法一〇三条）を覆すに足りるものではないと判断した。

商標裁判例 9	大阪地判平成 29 年 4 月 10 日平成 27 年（ワ）第 7787 号 ［観光甲子園事件］
過失に関する事案の争点	被告が過去に商標権移転前の商標権者と業務提携を行ったうえで原告商標を使用し、かつ、その後も当該商標の使用許諾の継続を信じる事情がある場合における過失の有無
関連タグ	【正当な権限を有すると信じた場合】
結論	（過失の推定の覆滅を認定） 本件は、原告が「観光甲子園」という商標登録を有し、同名称のもとで観光プランコンテストを 6 回にわたって開催（正確には大会委員会との共催）しており、原告から「観光甲子園」の事業を承継するものと信じ、そのための準備を進めていた被告を商標権侵害で訴えたものである。 裁判所は、商標権侵害について過失が推定されることとされた趣旨は，商標権の内容については，商標公報，商標登録原簿等によって公示されており，何人もその存在及び内容について調査を行うことが可能であること等の事情を考慮したものと解される。このことに鑑みると，侵害行為をした者において，商標権者による当該商標の使用許諾を信じ，そう信じるにつき正当な理由がある場合には，過失がないと認めるのが相当である，としたうえで、被告には，原告から本件商標の使用を指摘されて，その買取りを求められるまでの間，ホームページに本件商標を使用するに当たり，本件商標権の移転に関する原告の理事会決議に先行して本件商標を使用することを原告からあらかじめ許諾されており，必要な事項については原告内部でしかるべき手続が執られ，又は執られることになると信じ，また，そう信じるにつき正当な理由があったというべきであるから，被告による本件商標の使用には過失がなかったものと認めるのが相当である、とした。

商標裁判例 10	東京地判平成 19 年 12 月 27 日平成 18 年（ワ）第 5272 号・ 平成 18 年（ワ）第 8460 号（併合） ［ガトーしらはま事件］

過失に関する事案の争点	被告が過去に商標権移転前の商標権者から使用許諾を受け、かつ、移転後も継続して使用していた場合における過失の有無
関連タグ	【正当な権限を有すると信じた場合】
結論	（商標権の譲受人から譲り受けの事実を知らされる前に限り過失の推定の覆滅を認定） 旧商標権者（菓子職人）が菓子メーカーに商標の使用を許諾して商品（チーズケーキ）を生産させ、さらに通信販売事業者等を通じて販売させていたが、原告がその菓子職人を雇用するとともに、商標権を買い取り、菓子職人の許諾のもとでチーズケーキを製造ないし販売していた菓子メーカー及び販売会社に対して損害賠償を求めた。 裁判所は、「被告は，旧商標権者から本件商標につき通常使用権の設定を受けた者であって，当該使用権に基づいて，本件商標と類似する各被告標章の使用を開始し，これを継続していたのであるから，被告に本件商標権の移転の有無を調査するため，常時商標原簿を調査する義務があったとまではいい難く，被告が通常の注意力をもってすれば，本件商標権の移転の事実を知り得た時点までは，本件商標権の侵害行為について過失はなかったものということができ，上記過失の推定は，覆るものというべきである。」とした。

（ⅳ）その他参考になる裁判例

その他裁判例 1	東京地判平成 30 年 6 月 8 日判決平成 26 年（ワ）第 27733 号 ［しいたけ事件］
過失に関する事案の争点	種苗法第 35 条の過失の推定規定における注意義務の考え方
関連タグ	【業種（取引業者）】
結論	（育成者権を侵害している可能性が高い旨を通知する前に限り、過失の推定の覆滅を認定） 裁判所は、育成者権を侵害するおそれがある品種については必要に応じて DNA 解析等による調査・確認を行うことが必要となるが、通常の取引業者にそこまでの注意義務を課すことは相当ではないと判断した。 また、過失推定の覆滅事由の有無は，菌床の販売業者からの説明内容及びその合理性，請求書等の表示，育成権者からの指摘の有無なども含め，各事案における事実関係を踏まえて総合的に判断されると述べた。

（３）産業界・学界における意見・評価（論文等）

特許法第 103 条の規定における過失の推定の覆滅は、裁判所において認められた事例はほとんどなく、実務的には事実上の無過失責任（厳格責任）として運用されているという

指摘もある[229]。

このような状況において、過失の有無の判断に対する意見・評価の記載がある文献を下表にまとめた。

【図表Ⅳ－2】被疑侵害者の過失の有無の判断に対する意見・評価

	論文等	意見・評価
1	島並良「特許権侵害における過失の役割」[230] （関連タグ） 【業種（小売業者、使用者）】 【均等侵害】	…たとえば、物の発明（2条3項1号）が多数化体した電子機器を例にすると、その「譲渡」を担う電器店や、オフィスで「使用」するユーザーに過ぎない企業について、自らの販売品や仕様品が特許権侵害物品であるかどうかを個別調査することは望めないだろう。また、特許権者と同業の「生産」者についても、均等侵害などの微妙な判断を常に正確になし得るわけではない。
2	中山信弘「特許法（第5版）」[231] （関連タグ） 【均等侵害】 【業種（小売業者、使用者）】 【クリアランスの実現可能性】	…判例では、均等論を適用した場合でも過失は推定されるとされている。仮に過失の推定を認めないとすると、権利者は侵害者の過失を証明する必要があり、それはかなり難しいことであるために、事実上、均等論を認めた意義が相当程度薄くなってしまうからであろう。均等とは、当業者であれば容易に推考できる範囲であるため、過失の推定を認めても大きな問題はないと考えられている。特許権の効力は、生産だけではなく使用や譲渡等にも及ぶため（2条3項）、生産業者のみならず、侵害製品の業としての使用や販売行為も特許権侵害となる。しかし実際問題として、使用者に特許権の調査義務を課すことは妥当でない場合も多い。たとえばタクシー会社は業として自動車を使用しており、特許権を侵害する自動車を運行することは侵害となるが、タクシー会社に自動車に関する極めて多数にのぼる特許権の調査義務を課すことは事実上不可能である。また小売業者も侵害品を販売すれば侵害となるが、小売業者が特許権の調査をすることも期待できない場合が圧倒的に多い。またコンピュータ等の機器類には無数の特許権が付着しているが、ユーザがその特許権の調査をすることは不可能に近い。裁判所や法律事務所

[229] 島並良「特許権侵害における過失の役割」パテント Vol.73 No.13（別冊 24 号）35-45 頁（2020）
[230] 島並良「特許権侵害における過失の役割」パテント Vol.73 No.13（別冊 24 号）35-45 頁（2020）
[231] 中山信弘「特許法（第 5 版）」 400-403 頁 弘文堂（2023）

		でも業としてコンピュータを使用しているが、特許調査をして使用しているとは考えられない。このような場合には、具体的ケースにもよるが、損害賠償については過失の推定が覆される場合があってもよいのではないかと思われるものの、判例では覆滅の認められた例はほとんどない。 …以上から 103 条は、法律上は推定規定ではあるが、覆滅が困難なので事実上はみなし規定に近い運用がなされているといえよう。しかし調査義務を履行することが事実上困難な場合にまで推定規定を働かせることには問題があり、具体的事例に応じ、過失推定の覆滅を認めるべきであろう。 そのなかでも1件だけ注目すべき下級審判決（しいたけ事件）がある。これは種苗法の事件であるが、種苗法 35 条は特許法 103 条と同じ規定であり、特許法の解釈においても参考となる事例である。…従来は過失の推定を覆すことはほとんど不可能に近いと考えられていたが、推定規定である以上、事情によっては過失推定の覆滅もありうるということを示したことは法常識にも合致し、大きな意味がある。
3	愛知靖之、前田健、金子俊哉、青木大也「知的財産法（第 2 版）」[232] （関連タグ） 【裁判所の判断】 【鑑定】 【業種（小売業者）】	103 条は本来、過失の証明責任を転換するにとどまり，侵害者は過失がないことを証明すれば損害賠償責任を免れることができる。しかし実際の運用では，第 1 審と控訴審で侵害の成否の判断が分かれるような場合や，非侵害との弁理士の意見を信用したような場合も含め，ほぼ過失の推定の覆滅は認められない状況にある。小売店等についても過失の推定の覆滅がおよそ認められないという現状には疑問も残る。
4	露木美幸「特許法 103 条と責任法上の注意義務―産業財産権法の過失の推定規定の再検討―」[233] （関連タグ） 【業種（小売業者、流通業者）】	特許法 103 条と特許調査実務の実情との乖離から以下のような問題点を抽出できる。…第三に、現状の一製品複数特許という特許製品の状況、及び現状の技術革新の下におけるサービス業の隆盛の状況に鑑みて、小売・流通業に対して製造業と同じ程度の調査義務を課すべきかという問題である。

[232] 愛知靖之、前田健、金子俊哉、青木大也「知的財産法（第 2 版）」153 頁、有斐閣（2023）
[233] 露木美幸「特許法 103 条と責任法上の注意義務―産業財産権法の過失の推定規定の再検討―」知財研紀要 21 号 1-7 頁（2012）

5	露木美幸「調査と過失の現代的諸相―実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務―」[234] （関連タグ） 【鑑定】	昭和 34 年法立法当時は，鑑定によって免責されることが企図されたことは上述した通りであるが，現在の判例実務においては鑑定によって過失が覆滅することはない。実施者が調査をする際には，専門家の意見を聴取する鑑定が行われることが多いが，この専門家の意見に従ったことで相当の注意を尽くしたものとされるのかに関して，判例は専門家の意見に従ったことのみでは注意義務を尽くしたとはいえないとする。 …これらの判例の趨勢から鑑みると，現在の裁判実務では，立法当時の企図していた鑑定によって覆滅するということはないと言える。
6	佃誠玄「訂正の遡及効と被疑侵害者の過失」[235] （関連タグ） 【訂正】	…裁判所においては特許法 103 条と 128 条を柔軟に運用し、被疑侵害者の過失の存否を慎重に判断することで、各事案において妥当な結論を導くことが可能であろう。具体的には、訂正後クレームの予測が容易であったと言える場合には被疑侵害者の過失を認めればよいし、訂正後クレームの予測が困難であったと言える場合には被疑侵害者の過失を否定すればよい。
7	別宮智徳「特許庁政策推進懇談会『損害賠償の過失推定規	昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化がますます進んでおり、各コンポーネントの実際の設計者・製造者以外が技術の中身を全て熟知してビジネスを展開することが現実には不可能になってきている。例えば、自動車は 3 万点の部品からなり、部品品番も 9 万点にのぼる。また、リバースエンジニアリングを禁止されているコンポーネントもあり、そもそも特許侵害の有無が調査できないこともある。 また、「モノ」から「コト」へビジネスの形態が移行している昨今、 「コト」においても必要となる汎用的なハードの詳細技術まで理解してビジネスをすることを強いると、日本国として「モノ」から「コト」への移行の足かせになる。正規のルートで購入した汎用品を使用して Good faith でサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課すことは酷であり、特にスタートアップ等、知財部門がないような事

[234] 露木美幸「調査と過失の現代的諸相」パテント、Vol. 67、No. 1、18-30 頁（2014）
[235] 佃誠玄「訂正の遡及効と被疑侵害者の過失」知財管理、Vol. 62、No. 8、1083-1101 頁（2012）

	定に関する課題認識の背景』に対する意見」[236] （関連タグ） 【クリアランスの実現可能性】 【業種（使用者）】	業体には過大な負担となる。
8	中山信弘、小泉直樹「新・注解特許法（第 2 版）」[237] （関連タグ） 【登録公報発行前】 【均等侵害】	確かに、「特許公報の発行前であることのみから過失の推定が覆される」とすると、特許公報の発行日の前か後かで、過失の評価根拠事実の主張立証責任の点が変わってくることになり（…）、その点についての特許法の文言上の直接的な根拠がないことから、そのような解釈は不自然であるという考え方もあり得よう。 前記のとおり、特許公報の発行が過失の推定の前提となっている点も否定し難いので、この点を重視すると、特許公報が未発行の時点においては、その前提がないのであるから、過失の推定を認めるべきでないと解するのが理論的であるということになるのであろう。他方、特許法の直接の手がかりの有無（上述の、反対に解することの不自然さを含む）を重視すると、過失の推定を認めるべきであるということになるのであろう。 …均等論による侵害の場合については、「特許公報における権利範囲の公示を過失推定の根拠と考える限り、特許請求の範囲はおろか明細書の発

[236] https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/03.pdf ［最終アクセス日：2024 年 2 月 27 日］

[237] 中山信弘、小泉直樹 編「新・注解特許法（第 2 版）」 2109-2117 頁 青林書院（2017）

		明の詳細な説明にすら記載されていない実施態様について特許権侵害の一般的予見義務を課すことには疑問を持たざるを得ない。」（関西特許法律事務所編『全面改訂　特許侵害訴訟の実務』281頁）という見解もある。わが国では、均等論による侵害の場合も特許発明の技術的範囲に属する場合の一つと考えられているところ（最判平10・2・24民集52巻1号113頁〔ボールスプライン事件〕）、特許法103条の推定の根拠は、特許公報の発行であるが、これは、文言侵害か均等論による侵害かに関係ないところであるし、また、特許発明の技術的範囲の属否に関し、注意義務の軽減を認める説は一般的ではないから、均等論による侵害の場合を特別扱いしない考え方が一般的なのではないかと思われる。
9	大渕哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次 編「【専門訴訟講座６】特許訴訟〔上巻〕」[238] （関連タグ） 【均等侵害】	特許法103条の推定は、文言侵害のみならず、均等侵害や間接侵害の場合にも及ぶ（…）。均等侵害や間接侵害も、特許法上の侵害行為であることに変わりはなく、また、行為者が当業者である限り、これらの侵害行為を行わないように調査・確認する義務を負わせることが妥当と解されるからである。

[238] 大渕哲也、塚原朋一、熊倉禎男、三村量一、富岡英次 編「【専門訴訟講座6】特許訴訟〔上巻〕」354-356頁 民事法研究会（2012）

10	高林龍「標準 特許法〔第 8 版〕」[239] （関連タグ） 【裁判所の判断】	…たとえば特許権侵害を理由に損害賠償請求を提起され、一審で権利侵害しているとは認められないとして請求が棄却されたが、控訴審で結論が逆転して請求が認容された場合に、一審判決から控訴審判決に至るまでの被告の実施行為など、過失の推定が覆ってもよい場面も想定されないわけではない（ただし、知財高判平 24・3・22 LEX/DB 25444446〈餅事件終局判決〉はこのような場合も過失の推定は覆らないとしている）。
11	清永利亮、本間崇 編「実務相談工業所有権四法」[240] （関連タグ） 【業種（使用者）】 【契約条項】	…このように、特許法一〇三条の過失推定は、当該物件を製造販売する業者だけでなく、製造された装置をメーカーから購入して単に使用するだけのユーザーに対しても及びます。製造された装置を製造元から購入して使用するだけの最終ユーザーに対しても過失推定が及ぶとするのは厳しいと思われるかもしれませんが、一般消費者が使用する場合とは異なり、ユーザーがこの装置を業として使用する以上、厳しい注意義務を課されてもやむをえないところです。ユーザーとしては、当該装置をメーカーないし販売業者から買い受ける際、第三者から特許権等の侵害を理由に差止請求または損害賠償請求を受けた場合の対処について約定しておくべきでしょう。 …過失推定を覆滅する事由を主張立証して無過失であるとすることはきわめて困難であり、事実上不可能に近い状態であるといっても決して過言ではありません。このような現実からすると、「法律上は推定ではあるが、事実上はみなし規定に近い」（中山信弘・工業所有権法上三一四頁）

[239] 高林龍「標準 特許法〔第 8 版〕」306-308 頁 有斐閣（2023）
[240] 清永利亮、本間崇 編「実務相談工業所有権四法」228-233 頁（1994）

		といえるかもしれません。そして、新規性または進歩性のある技術的思想を創作した特許権者の保護の観点から考慮すると、安易に過失推定を覆滅させて無過失の主張立証を認めることが妥当であるとは思えませんので、今後の実務も同様な傾向をたどるものと思われます。
12	愛知靖之「特許権侵害紛争の実務　裁判例を踏まえた解決手段とその展望」[241]	…民法上の共同不法行為においては，客観的関連共同性のみを要件としても，故意・過失要件による調整があり得るのに対し，特許権侵害（共同直接侵害）が肯定される場合，故意・過失が要求されない差止めの対象ともなるし，損害賠償請求においても過失が推定される。このように，単なる不法行為責任ではなく，実施行為の全部を行った者と同様の特許権侵害責任（「一部実施による全部責任」）を課すことを正当化するには，やはり，客観的関連共同性では不十分であり，主観的関連共同性まで必要と考えるべきであろう。このような重大な責任を正当化するのに必要となる主観的関連共同性としては，複数主体がそれぞれ，（特許発明の対象となった）システム全体の実施に向けて，自らの意思で他人の行為を利用し，他方で自己の行為が他人に利用されていることを相互に認容（片面的な認容では足りない）していることが少なくとも必要と考えるべきである。

また、意匠法における過失の推定規定について、以下の文献が存在する。

[241] 愛知靖之「特許権侵害紛争の実務　裁判例を踏まえた解決手段とその展望」90 頁　青林書院（2018）

	論文等	意見・評価
13	産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」[242] （関連タグ） 【業種（小売業者、流通業者、使用者）】 【クリアランスの実現可能性】	…業としての実施には、例えば、製造業者による製造・販売が該当するほか、流通・小売業者が行う販売行為、会社等の備品として購入された物品の業務上の使用行為、さらには、第三者によって提供されているサービスの利用に伴い供される物品の一時的使用なども含まれる。これらの態様により実施者の現実的なクリアランスの機会や能力は異なる。そのため、これらの実施態様等の相違にかかわらず一律の注意義務を負うものと解すべきではなく、個別の事案に応じて実施者が現実的に対応可能な水準以上のクリアランスをする注意義務は負わないものとすべきである。

（４）過失責任等に関連する実務上の対応

国内企業においては、部品等の供給を受ける際、供給元との契約により、責任分担を行うことが多くみられている。盛り込む契約の条項としては①「非侵害保証条項」、②「紛争処理条項」、及び、③「特許補償条項」を求めることが多い。詳細は、後述する「（５）国内アンケート調査」及び「（６）ヒアリング調査」を参照されたい。

[242] https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/h26houkokusho/houkoku.pdf ［最終アクセス日：2023 年 2 月 27 日］

（５）国内アンケート調査

（ｉ）調査対象の選定について

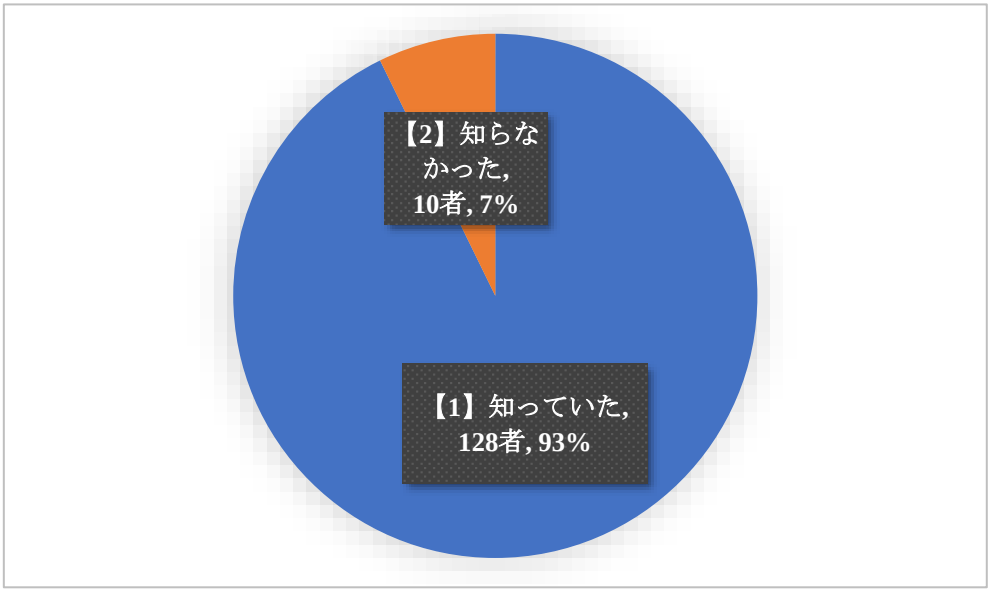
調査対象企業等の選定については、第Ⅲ章１．（３）を参照されたい。

（ⅱ）調査結果

① 過失の推定規定（特許法第 103 条）の認識

設問 G1 において、我が国では、特許権侵害については過失があったと推定されるため、侵害者側に過失がないことについて立証しないと損害賠償責任を問われることを知っているか、と質問したところ【図表Ⅳ－3】の回答を得た。本回答者の 93%にあたる 128 者が、知っていたと回答した。

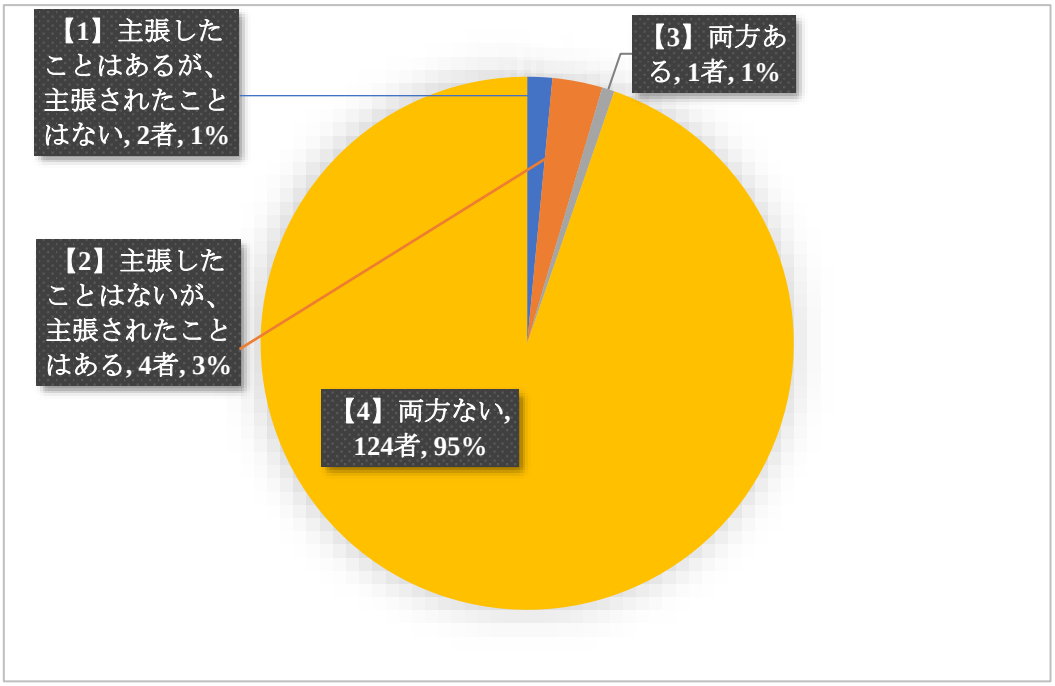
【図表Ⅳ－3】過失の推定規定（特許法第 103 条）の認識（回答数 138）



② 過失の推定規定の覆滅を主張した／主張された事例の有無

設問 G2 において、過失の推定の覆滅を主張したこと、又は、主張されたことはあるか、と質問したところ【図表Ⅳ－4】の結果を得た。本回答者の 95%にあたる 124 者が、「両方ない」と回答した。「主張したことはあるが、主張されたことはない」と回答したのは 2 者、「両方ある」と回答したのは 1 者、「主張したことはないが、主張されたことはある」と回答したのは 4 者であった。

【図表Ⅳ－4】過失の推定規定の覆滅を主張した／主張された事例の有無
（回答者数 131）



③ 覆滅の主張の成否

（ａ）主張した側の主張の成否

設問 G3 では、設問 G2 で「主張したことはあるが、主張されたことはない」又は「両方ある」と回答した計 3 者に対し、主張は認められたかを質問した。1 者は「認められなかった」という回答であった。他方、残り 2 者はアンケートには無回答であった。

（ｂ）主張された側の主張の成否

設問 G4 では、設問 G2 において「主張したことはないが、主張されたことはある」又は「両方ある」と回答した計 5 者に対して、相手方からされた主張は認められたかを質問したところ、5 者とも「認められなかった」と回答した。

④ 覆滅の主張の経験がない理由

設問 G5 では、設問 G2 において「主張したことはないが、主張されたことはある」又は「両方ない」を選択した者に対して、その理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。（記述式回答詳細は資料Ⅰ資料２参照。以下同じ。）

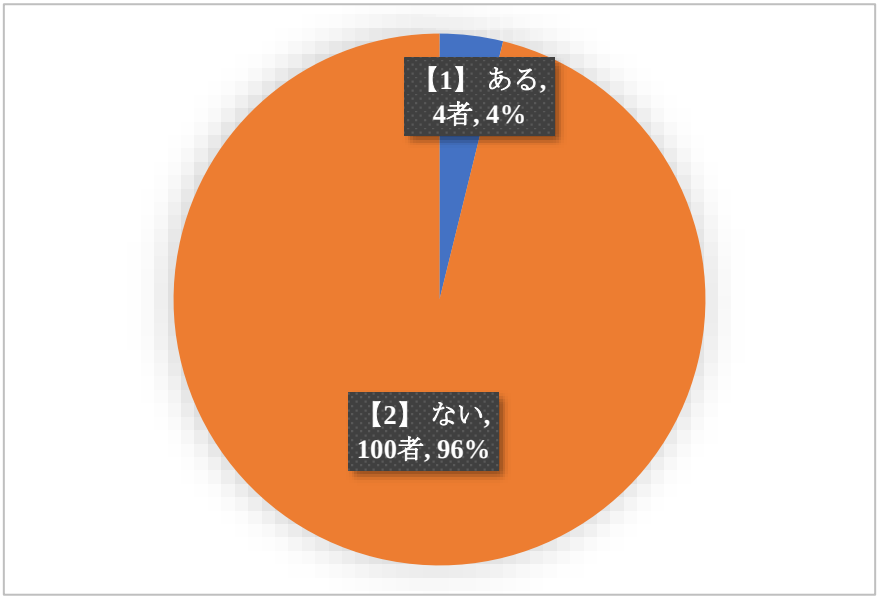
・過失がないことをどう立証すればいいのか分からない。
・そもそも覆滅の主張は認められると思わなかった。
・係争そのものがなかった。

・基本的には侵害が発生した場合には過失があったものとして対応しておりサプライチェーン内では特許補償条項等で問題を解決すべきと考えている。

⑤ 過失の推定規定への懸念や問題となった事案の有無

設問 G6 では、設問 G2 において覆滅を主張したあるいは主張された事案以外に、過失の推定規定が、事業上の懸念や問題となった事案はあるかと質問したところ、【図表Ⅳ－5】の回答を得た。「ある」と回答したのは 4 者（4%）、「ない」と回答したのは 100 者（96%）であった。

【図表Ⅳ－5】設問 G2 以外に過失の推定規定に関する懸念や問題を生じた事案の有無
（回答者数 104）



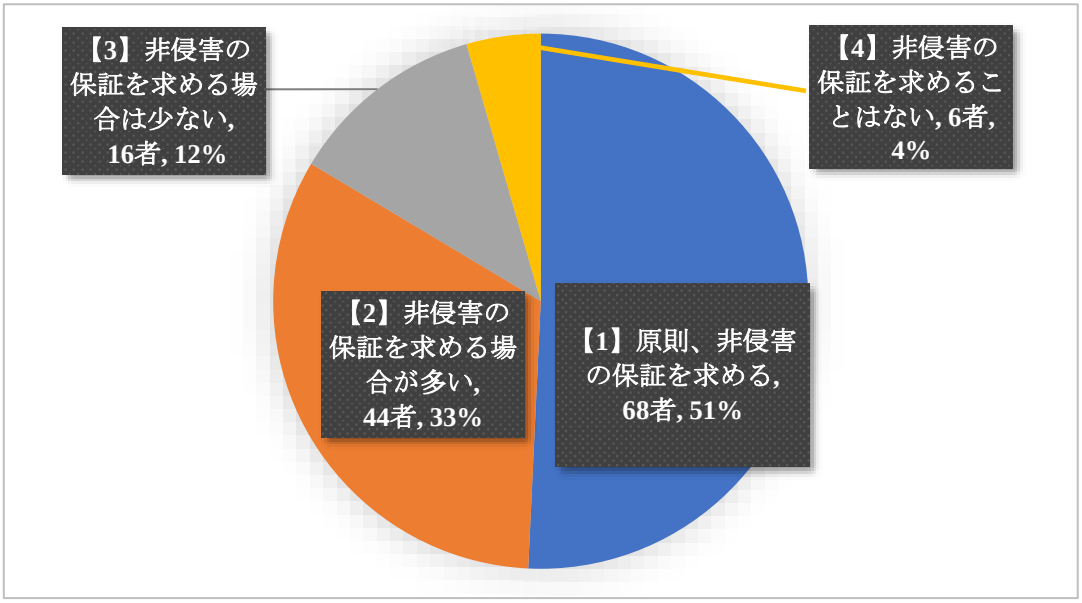
設問G7では、設問G6で「ある」を選択した者に、具体的な内容を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

・部品、フリーソフト等について他社特許のリスクをケアするのは困難である。
・グローバルにサプライチェーンが複雑になる中、下流側の単なる使用者／運搬者／販売者までもが訴えられ、損害賠償を請求されることになると、生産者が外国企業の場合、裁判所管轄等で最も容易かつ技術知識のない下流側のサプライチェーンが訴えられることになる。…完成品のなかの 1 つの部品でも侵害すれば、単なる使用者であっても特許侵害で訴えられ、かつ判例では過失の推定の覆滅が認められたことはほぼないことから、安心して事業を行うことができず、特許法の目的である産業の発達を阻害することとなる。

⑥ 「非侵害保証条項」（供給元から供給を受ける場合）

設問 G8 において、原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、契約等で他社の特許権の非侵害の保証を供給元に求める（いわゆる「非侵害保証条項」を契約等において求める）ことはあるか、質問したところ、【図表Ⅳ－6】の回答を得た。「原則、非侵害の保証を求める」が 68 者（51%）、「非侵害の保証を求める場合が多い」が 44 者（33%）となり、両者を合わせて 8 割以上となる回答結果となった。他方、「非侵害の保証を求める場合が少ない」は 16 者（12%）、「非侵害の保証を求める場合はない」は 6 者（4%）であった。

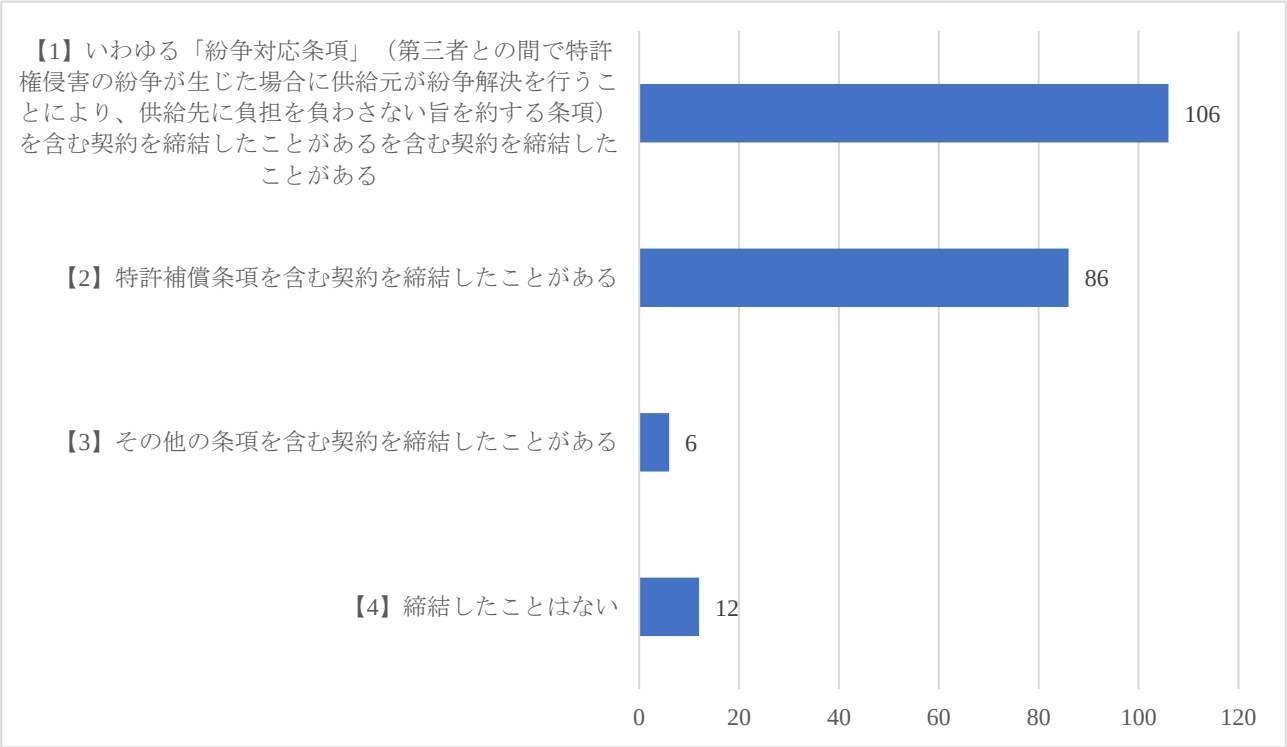
【図表Ⅳ－6】「非侵害保証条項」（供給元から供給を受ける場合）（回答者数 134）



⑦ 「非侵害保証条項」の以外の、供給元の特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約条項（供給元から供給を受ける場合）

設問 G9 において、原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給元と締結したことがあるかを質問したところ【図表Ⅳ－7】の結果を得た（複数選択可）。紛争対応条項が 106 者、特許補償条項が 86 者という回答結果であった。

【図表Ⅳ－7】「非侵害保証条項」の以外の、供給元の特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約条項（供給元から供給を受ける場合）（複数回答）（回答者数 134）



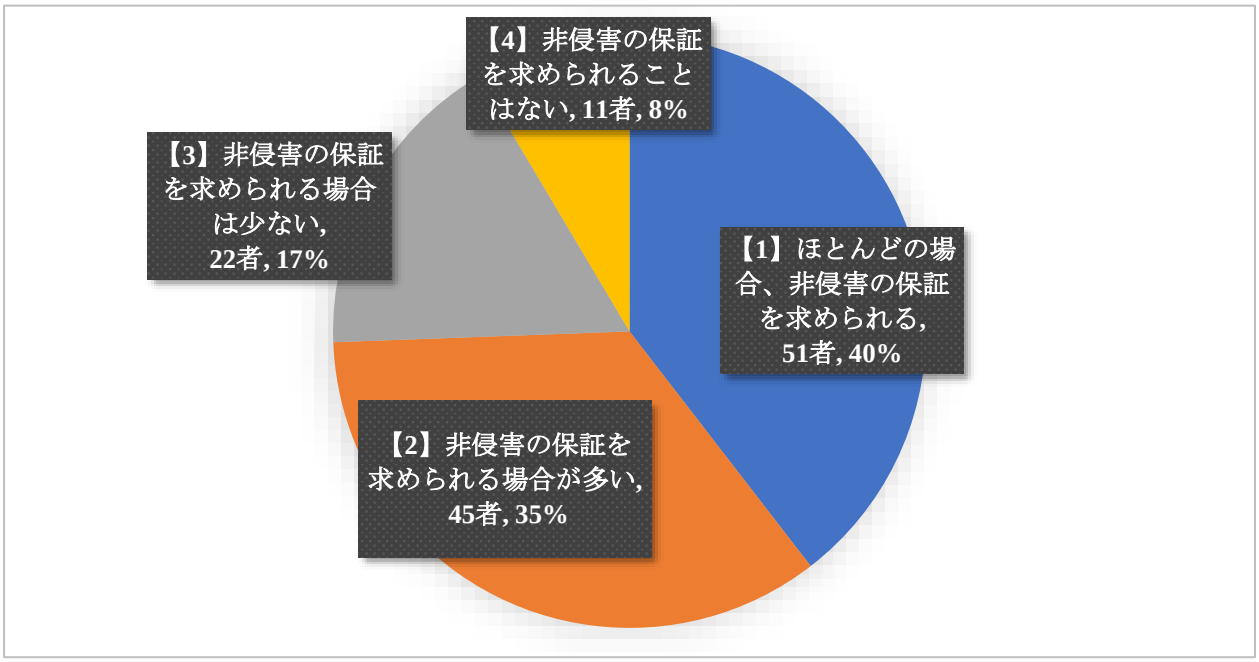
設問 G10 では、設問 G9 において「その他の条項を含む契約を締結したことがある」を選択した者に、具体的な条項等を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

・自社の指示により設計された製品は供給元の責任としないことを記載した契約。
・第三者の知財権を侵害した場合、その恐れがある場合の通知義務。
・紛争時の協力条項。
・規格必須特許は供給側の保証外とする合意。
・購買側が指定する仕様は供給側の保証外とする合意。

⑧ 「非侵害保証条項」（供給先に供給する場合）

設問 G11 において、原材料、部品又は製品等を供給先に供給する際、契約等で非侵害の保証を供給先から求められることはあるかを質問したところ【図表Ⅳ－8】の結果を得た。「原則、非侵害の保証を求められる」が 51 者（40%）、「非侵害の保証を求められる場合が多い」が 45 者（35%）となり、両者を合わせて約 4 分の 3 となる回答結果となった。他方、「非侵害の保証を求める場合が少ない」は 22 者（17%）、「非侵害の保証を求める場合はない」は 11 者（8%）であった。

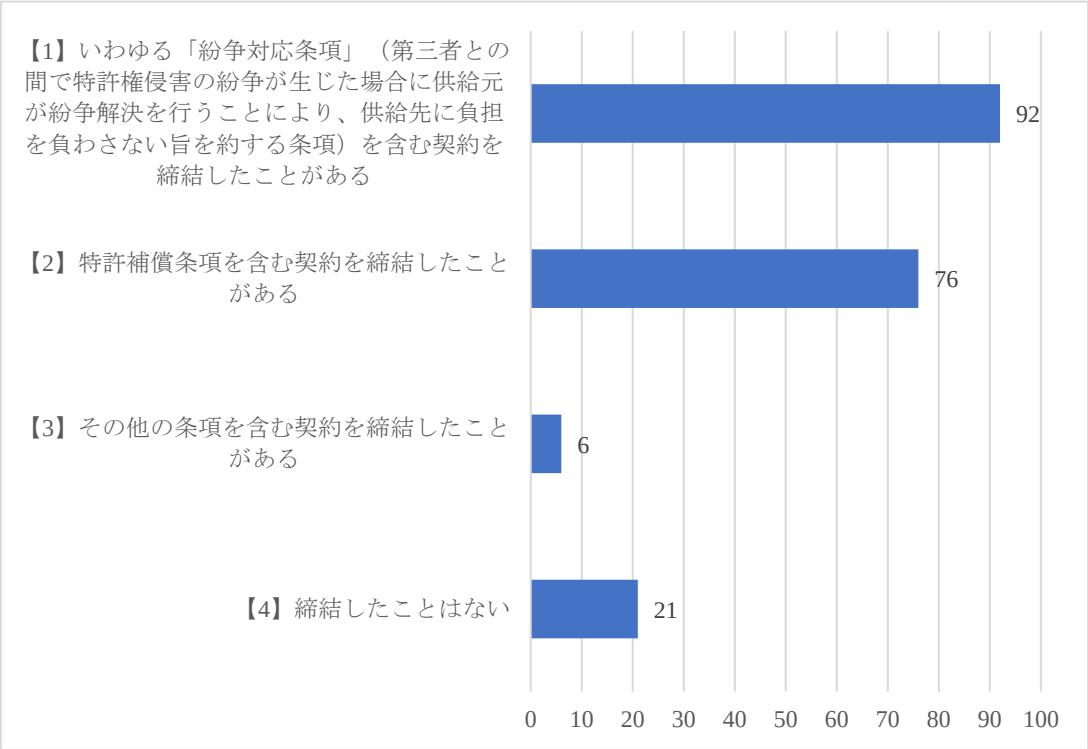
【図表Ⅳ－8】「非侵害保証条項」（供給先に供給する場合）（回答者数 129）



⑨ 「非侵害保証条項」の以外の、供給元の特許権の侵害を念頭に置いた契約条項（供給先に供給する場合）

設問 G12 において、原材料、部品又は製品等を供給先に供給する際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給先と締結したことはあるかを質問したところ【図表Ⅳ－9】の回答を得た。「紛争対応条項」の回答が 92 者、特許補償条項の回答が 76 者であった。

【図表Ⅳ－9】「非侵害保証条項」の以外の、供給元の特許権の侵害を念頭に置いた契約条項（供給先に供給する場合側）（複数回答）（回答者数 131）



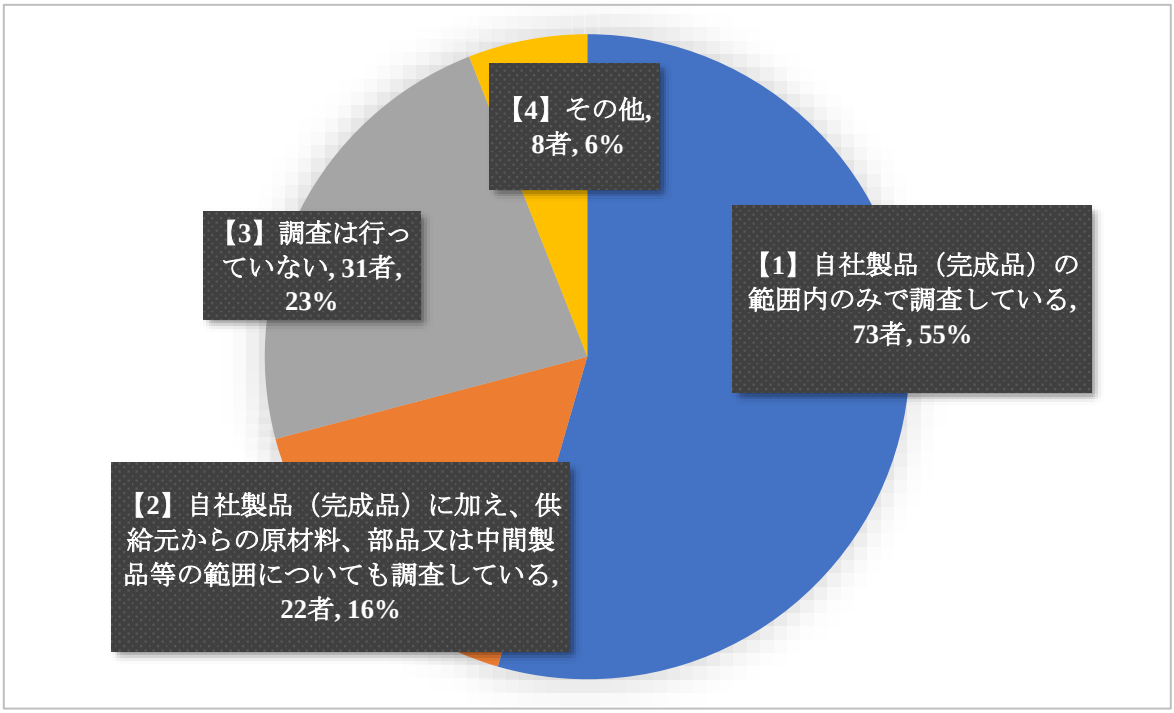
設問 G13 では、設問 G12 において「その他の条項を含む契約を締結したことがある」と回答した者に具体的な契約の内容について質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 第三者の知財権を侵害した場合、その恐れがある場合の通知義務。
- 紛争解決において協力負担、又は協議により負担を決めることを契約に盛り込む。
- 相互主義の観点から、ある製品（プラットフォーム）を提供した際に、当該プラットフォームを利用する提供先が当該プラットフォームの必須特許を有していたとしても、その必須特許による差し止め請求はしてはならず、FRAND 条件でのライセンスを約束させる。

⑩ 供給元から供給された供給品に対するクリアランス調査の有無

設問 G14 において、供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を行っているかを質問したところ【図表Ⅳ－10】の結果を得た。「自社製品（完成品）の範囲内のみで調査している」と回答した者が 73 者（55%）、「自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している」と回答した者が 22 者（16%）、「調査は行っていない」と回答した者が 31 者（23%）であった。このように「供給元から供給された原材料、部品又は製品」については、8 割近くの者が特許クリアランス調査を行っていない、という結果となった。

【図表Ⅳ－10】供給元から供給された供給品に対するクリアランス調査の有無
（回答者数 134）



G15 では、設問 G14 で「その他」を選択した回答者に具体的な内容を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

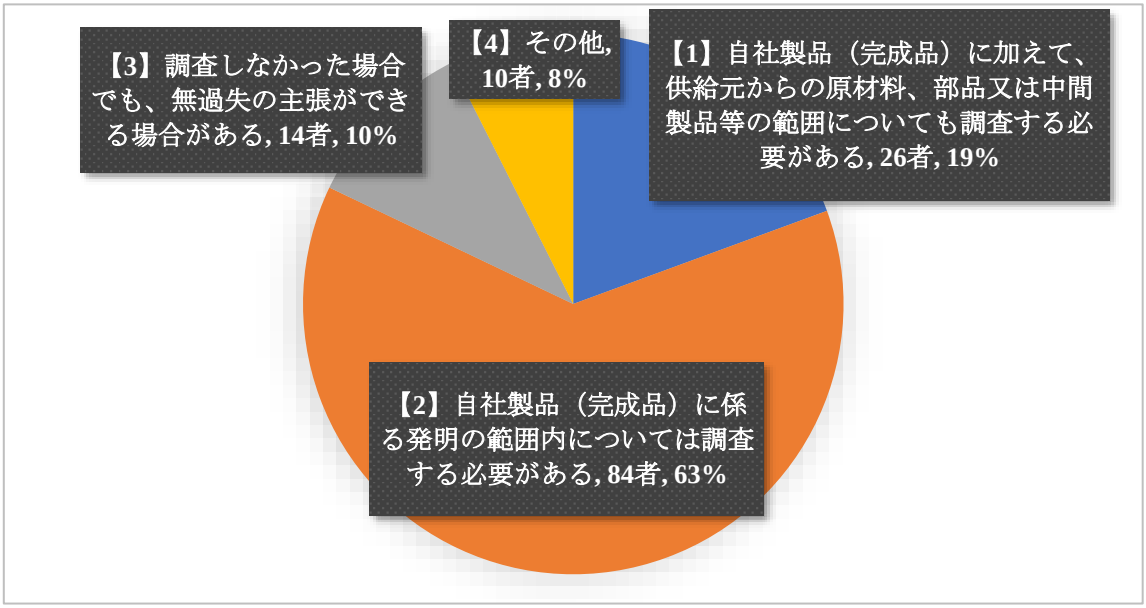
- 完成品の範囲で調査を行うケースもあるが、ケース・バイ・ケースで部品などについても調査する場合もある。
- 供給元に責任能力がなさそうな場合は調査を行う。
- 自社の責任があるところについては、調査を実施する。
- 原則自社製品（完成品）の範囲内のみであるが、場合によっては、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査することもあり得る。

⑪ 自社製品に関する責任を果たしたといえる特許クリアランスの範囲

設問 G16 において、供給元から特許補償を受けた場合、供給先は供給元からの原材料、部品又は製品等について、どの範囲まで調査を行えば自社製品に関する責任を果たした（過失がない）といえると考えるかを質問したところ【図表Ⅳ－11】の回答を得た。

「自社製品（完成品）に係る発明の範囲内については調査する必要がある。」と回答した者が 84 者（63%）と過半数となった。「自社製品（完成品）に加えて、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要がある。」と回答したのは、26 者（19%）であった。

【図表Ⅳ－11】自社製品に関する責任を果たしたといえる特許クリアランスの範囲
（回答者数 134）



設問 G17 では、設問 G16 において「その他」を選択した者に具体的な内容を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

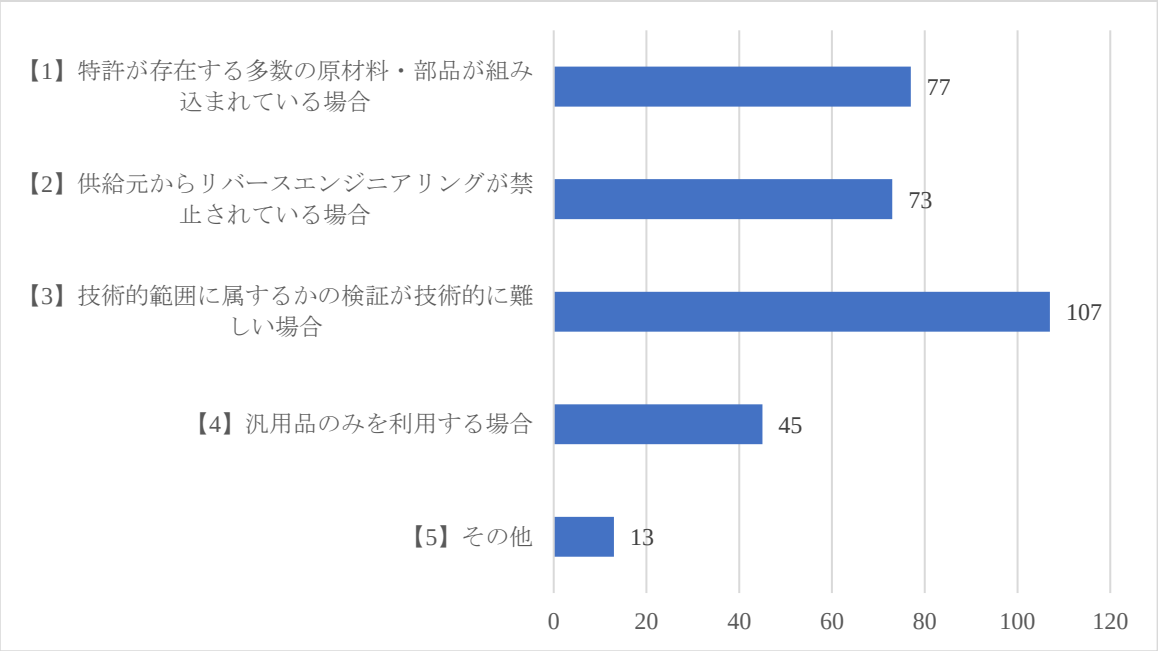
- ケース・バイ・ケースで自社製品に関する責任を果たすのに必要な調査範囲が変わってくる。
- 供給先と、元の契約での責任の範囲等、ケース・バイ・ケースなのでどこまでとは言えない。
- 他社製品の中古品の取り扱いがあるが、これについては特許権は消尽したものとして取り扱う。
- 特許調査の範囲などの要素をもって、過失の有無が単純に判断できるものではない。
- 原則自社製品（完成品）の範囲内のみであるが、場合によっては、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要があり得る。
- 特許の本質的部分の実施をしている者が調査責任、侵害回避責任、損害賠償すなわち補償を負うべきである。
- 原材料などの調査は困難だが、調査できる範囲は調査する。
- 原材料や部品等の供給品を組み込んだ自社製品（完成品）が他人の特許権を侵害した場合、調査範囲によらず（つまり、調査範囲が、自社製品（完成品）に係る発明の範囲であろうが、原材料や部品等の供給品の範囲であろうが）、過失は生じると考える。調査範囲は過失の有無に影響しないと考える。仮に、供給元から特許補償を受けた供給品（原材料や部品等）の範囲についてまで調査をしたとしても、その調査をもってして過失がなかった、ということはできない。

⑫ 特許クリアランス調査を十分に行えない場合

設問 G18 において、供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を十分に行えない場合には、どのような場合があるかを質問したところ、【図表Ⅳ－11】の結果を得た。

技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合が 107 者と最多となり、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合が 77 者、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合が 73 者、汎用品のみを利用する場合が 45 者となった。

【図表Ⅳ－11】特許クリアランス調査を十分に行えない場合（複数回答）（回答者数 123）



設問 G19 では、設問 G18 において「その他」を選択した者に、具体的な内容を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 卸売業者（販売店）の立場で商流に入る際に、特許侵害リスクは供給元が負担し、クリアランス調査は行わない場合。
- オープンソースソフトウェアを用いる場合。
- 標準必須特許等、特許件数が多い場合、及び、規格と特許、また、原材料、部品又は製品等との照らし合わせが発生する場合。
- 第三者から導入したソフトウェアと組み合わせる場合。
- 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を供給元が行う場合。
- 供給元から全世界での特許クリアランス調査を要求される場合。

⑬ 過失の推定規定を念頭においた取組や対応

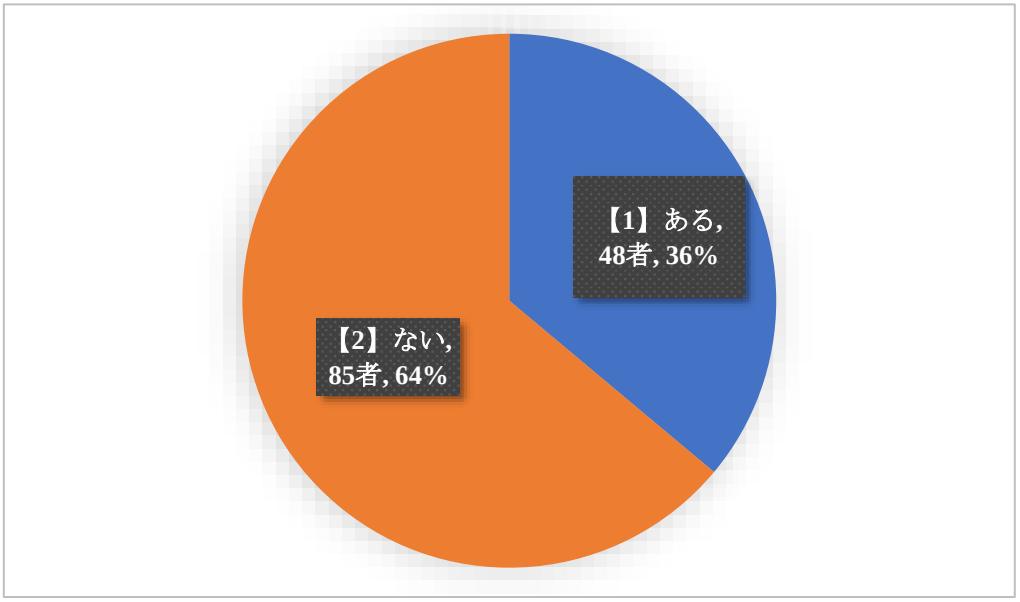
設問 G20 において、以上の質問に対する回答以外の、過失の推定規定を念頭においた取組や対応等について質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 明確な理由がない限り、特許調査（クリアランス調査）は、汎用品に見えるようなものに関しても行うようにしている。
- 米国企業からは「納入品について第三者の一切の権利を侵害していないことを保証する」という規定を盛り込まれるケースが多い。日本国内の場合は大手企業のケースで多くある。その場合には「調査しうる範囲において、本契約締結日現在において」という前提においてお願いする。
- 当社製品が大きくかかわる部分については、供給元の製品範囲であっても調査を行い、供給元に確認する場合もある。特に供給元が十分調査を行える環境にない場合。
- 日本においてはほぼ無過失責任と同様の運用がなされているため、たとえ供給元の原材料、部品又は中間製品等が侵害をしていた場合であっても、完成品メーカーが責任を問われる可能性があることから、供給元と十分に交渉してできるだけ手厚い非侵害保証や特許補償の条件を得られるよう努力している。
- クリアランス調査については過失にあたらないように調査のみでなく管理も行っている。

⑭ 仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合の懸念

設問 G21 において、仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念があるかを質問したところ、【図表Ⅳ－12】の回答を得た。「ない」と回答したのが 85 者（64%）であり、「ある」と回答した者は 48 者（36%）であった。

【図表Ⅳ－12】仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合の懸念の有無（回答者数 133）



設問 G22 では、G21 において「ある」を選択した者に、その理由を質問した。主な回答の概要は以下のとおり。

- 権利行使において、相手方から過失推定の覆滅の主張がされ、権利者側に反論の負担が増加する。
- 一般に、川上側のメーカーよりも川下側のメーカーの方が強い立場にあることが多い状況下、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められることは、川下側のメーカーにとってのメリットが川上側のメーカーのそれよりも大きく、色々な立場の人からの意見を聞きつつ慎重な検討が必要である。
- 一般的に民事訴訟において過失の立証は容易ではなく、被侵害者からは証拠の入手が困難であるため、結果的に特許侵害は成立しにくくなると考える。特許権は公開されているため、侵害の事実を以て注意義務違反を推定する現状の制度が自然と考える。
- 例えば、競合他社の特許であれば、知っていて当然ということで、過失推定の覆滅を主張することは、これまでなかったが、知らなかったという主張が容易に認められると、権利行使は難しくなる。
- 容易に特許権非侵害の主張をされ、権利行使が難しくなり、侵害防止の抑止効果が弱まる。
- 特に外国企業への特許権による抑止力が一段と弱まるおそれがあり、国内企業の立場が相対的に弱まることにつながりかねない。
- サプライチェーンにおける“どのレイヤ”の企業かによって権利行使の際の対応能力は異なるのが現実である。つまり、権利者から見ると選択肢が狭められることになり、権利の実力値が下がりかねない。（対応能力のみならず、現実的に顧客筋が攻撃されないことが保証されていると、ベンダーは強気の対応が可能となる。）
- 過失の立証のために、従来不要であった文書の提出を求められることになると予想さ

れる。企業内の情報を外部に出すことは基本的には避けたく、これにより権利行使に影響することは必至と思われる。
- 推定覆滅が容易に認められるとすると、侵害者（特に故意の侵害者）は、自己に有利な証拠を事前に準備すると思われる。他方、特許権者において、侵害者の故意ないし過失を基礎付ける証拠を収集するのは極めて困難である。このような証拠の偏在の構造により、特許権者が不利な状況におかれるおそれがある。
- 過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易になった場合、現状よりもさらに適正なライセンス料を支払うインセンティブが低い、いわゆる「侵害し得」となってしまう問題がある。
- 過失推定の覆滅が容易に認められるようになると損害賠償請求が事実上困難になり日本の特許権を弱めてしまう可能性がある他、国際調和の観点からも懸念があると考える。
- 他社から受けた原材料・部品等について、調べようがないということで過失がなかったことが主張できるとすると、特許権を弱めることにつながると考えるから。
- 例えばある一定の範囲で調査さえしていれば過失推定が覆滅されることになると、最終製品メーカーが損害賠償責任を負うケースは非常に限られるようになり、特許権者は供給元に対して権利行使するほかなくなるが、供給元が充分な損害賠償能力を有しているとは限らない。また、仮に供給品をカバーする特許権の侵害が認められたケースであっても、最終製品の価値にその特許発明の機能が果たす貢献が大きい場合にはその価値も含めて損害賠償を請求できるべきだが、過失推定の覆滅を盾に最終製品メーカーへの権利行使が制限されることになると、適切な損害の補填がなされなくなる可能性もある。

⑮ 自由意見

設問 G23 において、特許権に限らず意匠権や商標権においても過失が推定されることについて、自由記載の形式で意見を聴取したところ、以下のように、大まかには（ａ）過失の推定規定に肯定的な意見、（ｂ）過失の推定規定に懸念を有する意見、（ｃ）その他の意見に分類される回答が得られた。

（ａ）過失の推定規定に肯定的な意見

- 民法第 709 条の「故意又は過失」の要件は主観的要件であり、また、保護対象が無体物である性質上、立証負担は大きい。
- 1 つの製品に複数又は膨大な特許が含まれていることは、昔からあり、これまでも対応して来た。
- 無体物の性質に基づく規定を、特定業界の事情により緩和することは、特定業界に一方的に配慮したものであり、特許制度全体としてはバランスを欠く。
- 権利者の立場では、有体物ではない知財権は侵害の立証が困難であるため、推定規定は当然あるべき（必要な規定である）と考える。

- 過失の推定が強い前提である方が、知財担当者の立場としては、侵害判断の際に判断がクリアになりやすく有難い。
- 公開制度がある以上、過失の推定が大前提として認められることは重要と考える。
- 意匠や商標は権利範囲が非常に明確なので反論するポイントも限られているため、過失の推定規定は問題ない。
- 過失推定の覆滅が認められるとしても、それはごく限られた場合にとどめるべきであるし、具体的にどのような事情が存在する場合に認めるべきか、その条件を慎重に検討すべきと考える。
- 本来、権利を侵害している可能性がある者が立証しない（又は立証の基準が軽減される）ならば、『権利へのただ乗り』に近くなってしまうことが懸念される。

（b）過失の推定規定に懸念を有する意見

- 医薬品業界等では、特許の数は少なく、クリアランス調査もある程度可能だが、家電製品や自動車などいわゆるアッセンブリ製品においては、すべての材料、部品、部材についてクリアランス調査をするのは困難である。また、アッセンブリ製品において、完成品メーカーや販売者が、製品におけるすべての部品について責任を負うことは過度な負担であると感じる。
- 産業財産権の保護に法的な実効性を持たせるために必要な規定である。ただし、あらゆる製品・サービスに対し十分な知財侵害予防調査を行うことは困難であり、時間的にも金銭的にも開発の足かせになっていることも事実である。過失の推定規定は維持しつつ、覆滅をある程度広く認めることでバランスをとることが望ましいと考える。
- 自社で実施している技術を漏れなく特許出願するというのは難しい。裁判において先使用権や公然実施の証明が難しいことを逆手にとって、他社が実施しているが特許出願されていない技術を特許出願し、特許取得後に当該他社に権利行使をするといったパテントトロールのようなハゲタカ企業もありうるように思われる。先使用権や公然実施が認められると思って実施を続けていた場合に、上述のような企業から権利行使を受けた場合にも過失が推定されてしまうとするのは酷な気がする。このような場合、仮に 1 審で公然実施無効の心証開示を得たとしても、2 審で判決が覆ることを恐れて、少なからぬ解決金を支払わなければ過失の推定規定に関する懸念や問題を生じた事案の有無ならないようなことがあれば、かえって産業の発展を阻害すると思われる。
- サプライヤから共有される購入部品にかかる特許侵害については、調査できないため（化学成分等の詳細をサプライヤが開示しない）過失推定の覆滅の主張ができるようにしていただきたい。
- 通常の範囲において知りえない、又は判別できない権利に対して過失推定が覆滅されなければ、部品や原材料メーカーはすべての技術情報を完成品メーカーに開示する義務を負うことになる。また、完成品メーカーはあらゆる部品や原材料に関する調査が必要となり、現実的には不可能である。
- 最終製品製造企業においては、部品メーカーからアッセンブリで購入する機能部品の構成部品に関わる他社特許（例えば通信技術の SEP 等）の実施有無の確認を自ら行う

ことが極めて困難である場合が多く、被疑侵害者の立場では酷である。この課題は、マルチコンポーネント製品における部品流通経路の複雑化や技術の高度化に伴い、今後一層深刻になると考える。
- 商標法第 39 条等で侵害訴訟においては、侵害者に過失があったものと推定するとの規定がある。権利者側の立場から見れば歓迎すべき規定だが、侵害者側にとっては当該規定が厳格に運用されることから抗弁の余地がない。侵害者側にも一定の抗弁を許すことであっても良いかも知れない。
- 特許の場合、特に請求項に書いてある技術内容を曖昧にして、多様な解釈ができるようにしてある場合などは、推定を覆滅してもよいと思う。
- 物品の類似性に関して、類似範囲が広いため、侵害調査の負荷が大きい。その為、実際には競合限定をかけて調査を行う可能性があると考える。その場合に、実際侵害の場合において、調査範囲から外れた範囲で過失があったと判断される可能性が被疑侵害者にとって酷な場合があり得る。

（ｃ）その他の意見

- 侵害を提訴する側からすれば立証負担が軽減され有難い規定だが、逆に覆滅の主張を認められるのは困難と感じる。
- 調査しやすい、侵害判断がわかりやすい知財の場合には、そうでない知財に比べて過失責任が大きくなることはありうる。
- 道徳的観点もさることながら、社会の公平性、技術の進歩、商慣行の変化を考慮して、過失についての考え方を適正にすべきと考える。

（iii）小括

① 過失の推定規定の覆滅の事例について（設問 G1～G5）

回答者のうち 93%が過失の推定規定について知っていたものの、過失の推定規定の覆滅を主張した／されたことがある者は全体の 5%に留まり、その主張が認められたと回答した者はなかった。覆滅の主張の経験がない理由としては、過失がないことをどう立証すればいいのか分からない、そもそも覆滅の主張は認められると思わなかった等の回答が得られた。

② 過失の推定規定についての懸念（設問 G6～G7、G21～G22）

過失の推定規定が事業上の懸念や問題となった事案の有無については、「ある」と回答した者は全体の 4%に留まり、その理由として、部品・フリーソフト等について他社特許のリスクをケアするのは困難なこと、何千、何万の部品からなる完成品を扱うメーカーにとって、部品 1 つ 1 つに対して特許調査を行うことは現実的に不可能であること等が挙げられた。一方で、仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになっ

た場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念があるかを質問したところ、「ある」と回答した者は全体の 36%であり、その理由として、権利者側の立証責任の負担が増えること、過失の立証が容易ではないこと、侵害防止の抑止力が低下すること、いわゆる「侵害し得」になること、特許権を弱めることにつながること、国際調和の観点での懸念等が挙げられた。

③ 原材料、部品等を供給する場合／供給を受ける場合の契約内容について（設問 G8～G13）

原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害の保証を求めることはない/求める場合は少ないとした者は全体の 16%に留まり、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の 10%未満に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められる。（関連タグ：【契約条項】）

④ 供給品に関する特許クリアランス調査について（設問 G14～G20）

自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している／する必要があると回答した者はそれぞれ 16%、19%に留まり、供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107 者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77 者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73 者）が主に挙げられた。（関連タグ：【クリアランスの実現可能性】）

⑤ 自由意見（設問 G23）

大まかには（ａ）過失の推定規定に肯定的な意見、（ｂ）過失の推定規定に懸念を有する意見、（ｃ）その他の意見のようにまとめられるが、代表的な例としては以下のようなものが挙げられる。

（ａ）の意見としては、1 つの製品に複数又は膨大な特許が含まれていることは昔からあり、これまでも対応して来たという意見、権利者の立場では有体物ではない知財権は侵害の立証が困難であるため、推定規定は必要な規定であると考える、という意見、公開制度がある以上、過失の推定が大前提として認められることは重要と考える、という意見、本来、権利を侵害している可能性がある者が立証しない（又は立証の基準が軽減される）ならば、『権利へのただ乗り』に近くなってしまうことが懸念される、という意見などが見られた。

（ｂ）の意見としては、医薬品業界等では、特許の数は少なく、クリアランス調査もある程度可能だが、家電製品や自動車などいわゆるアッセンブリ製品においては、すべての材料、部品、部材についてクリアランス調査をするのは困難であり、また、アッセンブリ製品において、完成品メーカーや販売者が、製品におけるすべての部品について責任を負うことは過度な負担であると感じる、という意見、自社で実施している技術を漏れなく特許出願するというのは難しく、裁判において先使用権や公然実施の証明が難しいことを逆

手にとって、他社が実施しているが特許出願されていない技術を特許出願し、特許取得後に当該他社に権利行使をするといったパテントトロールのようなハゲタカ企業もありうるように思われるという意見、先使用権や公然実施が認められると思って実施を続けていた場合に、上述のような企業から権利行使を受けた場合にも過失が推定されてしまうとするのは酷であり、このような場合、仮に 1 審で公然実施無効の心証開示を得たとしても、2 審で判決が覆ることを恐れて、少なからぬ解決金を支払わなければならないようなことがあれば、かえって産業の発展を阻害すると思われる、という意見、最終製品製造企業においては、部品メーカーからアッセンブリで購入する機能部品の構成部品に関わる他社特許（例えば通信技術の SEP 等）の実施有無の確認を自ら行うことが極めて困難である場合が多く、被疑侵害者の立場では酷である、という意見などが見られた。

（ｃ）の意見としては、侵害を提訴する側からすれば立証負担が軽減され有難い規定だが、逆に覆滅の主張を認められるのは困難、という意見、道徳的観点もさることながら、社会の公平性、技術の進歩、商慣行の変化を考慮して、過失についての考え方を適正にすべき、という意見などが見られた。

（6）国内ヒアリング調査

本調査研究では、国内企業等に対して行ったアンケート調査結果について深掘りするため、国内企業6者に対してヒアリング調査を実施した。

国内ヒアリング調査は、令和6年1月下旬から同年2月中旬までの期間において実施した。

ヒアリング調査を行った国内企業6者の業種、情報通信分野における階層構造（図表Ⅲ－1参照）上の所属レイヤ、サプライチェーンにおける役割[243]を下表に示す。

【図表Ⅳ－13】ヒアリング先の業種等[244]

	業種	情報通信分野階層構造上の所属レイヤ	サプライチェーンにおける役割
A社	輸送用機械製造業	ネットワーク・レイヤ	最終製品製造企業
B社	その他の製造業	その他のICT関連の製品又はサービス	最終製品製造企業
C社	化学工業	デバイス／部材・レイヤ	材料製造企業
D社	電気機械器具製造業	プラットフォーム・レイヤ	最終製品製造企業
E社	サービス業	その他のICT関連の製品又はサービス	該当なし
F社	情報通信業	ネットワーク・レイヤ	サービス提供企業（運輸業・卸売業・小売業）

（ｉ）過失の推定規定に関する意見

過失の推定規定についてヒアリングを行ったところ、①現行の過失の推定規定について特に懸念はないとする意見と、②懸念があるとする意見の双方が得られた。また、③諸外国の制度との比較の観点からの意見も得られた。

① 現行の過失の推定規定について特に懸念はないとする意見

- 川下側が力の強い立場にある場合において、部材特許までは調査できないということで過失がないということになってしまうと、もはや特許制度の意味がなくなってしまう。部材メーカーが優位性を出そうとして考えて取得している特許の意味がなくなるのは乱暴である。（C社）
- きちんとした責任の分配という点からすれば、過失の推定という入口のところで覆滅

[243] 材料製造企業、部品製造企業、最終製品製造企業、サービス提供企業（運輸業、卸売業、小売業）、これらのいずれにも該当なしにいずれかに分類した。

[244] 表中の「業種」、「情報通信分野階層構造上の所属レイヤ」及び「サプライチェーンにおける役割」については、アンケート調査における企業の回答に基づいて分類した。

とされてしまうことは違うと思う。川下メーカーからすれば、一網打尽に過失がないとできれば楽なのであろうが、そういった意見だけを集約すると部材メーカーの知財活動が意味をなくしてしまう可能性があるので、そういった意見を取り入れて、バランスが取れたものにすべきである。（C社）

- サプライチェーンにおける立場に限らず、特許発明を実施していれば権利侵害となり得る。もし一般論でどうあるべきかと問われるのであれば、サプライチェーンにおける階層を問わず、フェアであるべきと考えている。最終製品事業者は取り扱う技術が多く、侵害判断が難しいということが現実にあるかもしれないものの、侵害品を利用して事業収益を得ていながら権利行使を受けないのは日本以外の国の法制を考えても公平性に欠けるのではないか。（D 社）
- 特許法第 103 条の改正の必要性はないと考えている。一方で、過失推定の覆滅の有無は論点になり得るので個別の事情に基づいて裁判所が判断すればよい。サプライチェーンの特定の態様への権利行使の制限は他国ではないことかと思うので、日本の特許権取得の意義を考えざるを得なくなりかねない。法律上は現状のままとして、具体的な事情に応じて裁判で解決することでバランスが取れると考えている。（D 社）
- 特許権を持つ側の立場から考えると、侵害品への権利行使の余地の問題だと思う。例えば、部品で（競合他社製品で）特許権の侵害があったときに、侵害部品がセットに組み込まれていれば、特許権者はセットメーカーへの権利行使も考える。仮に部品メーカーにしか権利行使できなくなるならば日本は特殊な状況に置かれると思う。セットメーカーが善意で侵害部品を組み込んでいたとしても、セット側が何も責任を負わないということではなく、裁判所において個別事情を考慮して損害賠償額が決定されればよい。過失の推定が覆滅するという理由で損害賠償責任自体が否定されるのであれば、特許法の本質から外れるのではないかと考える。（D 社）
- 他社調達部品について当社が特許侵害訴訟の当事者になったこともあるが、それは法律上理不尽ではない。侵害品を使っているのであれば特許法下の侵害責任を負うのは当然と考えている。（D 社）
- 特許法第 103 条については、現状はやむを得ないと考えているので、法改正に対する意見はない。（E 社）
- そもそも過失推定についての論点を検討している背景事情がわからない。当社としては正直困っていない。（F 社）
- 特許法 103 条が見直されたとしても、結局のところ不当利得返還請求でいう実施料相当額に帰結するように思う。（F 社）

② 懸念があるとする意見

- 実態として過失の推定の覆滅が認められた事例はほぼないと理解している。標準必須特許（SEP）に関して、ライセンスのオファーを受けた場合において、サプライヤ側では対応は受け付けず、最終製品メーカーで対応してほしいと言われたときに、サプライヤが本当に SEP を利用しているかは特定することが困難である。1 件、1 件精査して、侵害の有無を確認したいと考えているが、時間を要してしまうため、侵害回避が難

しい状態であるかと思う。侵害していないかもしれないが、オファーを受けたら契約せざるを得ないということが実態のように思う（対象物を確認できないままライセンス料を支払うことはトップの了解を得ることに苦労したが、業界内ではそういう状況でやむなしという感じになっている)。このような SEP の事案については、過失が推定されることが酷であるように思う。(A 社)

- 過失の推定が覆滅されても差止請求や不当利得返還請求は認められるところ、過失の推定の覆滅が認められやすくなることに損害賠償額が低くなる以外の効果があるかと言われると、現時点で思い当たることはない。（A 社）
- クリアランスは十分に実施した上で事業を進めており、また、国内特許であっても、侵害の判断が微妙なときは、外部の弁理士や第三者の意見を聞いた上で判断している。それにもかかわらず、裁判の結果として侵害になるケースはあり得るとは思うが、クリアランスを十分に行った場合でも我々に過失があったと認定されることは納得感がないと考える。（B社）
- 仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状より容易に認められるようになった場合でも、主に差止請求の形で権利行使を行っているため、そのことが特許権を弱めることにつながる懸念はない。(B 社)

③ 諸外国の制度との比較の観点からの意見

- 諸外国、例えば、米国、英国では、無過失責任が免れられるケースがあると伺っている。例えば、米国については、製品において特許番号を表示していないものであれば、侵害していても警告を受ける以前の損害賠償責任を免れることができると伺っている。そういった点が各国で異なっていると思う。(A 社)
- 他国との調和という観点については、具体的には最も訴訟の多い米国を意識している。米国では、パテントマーキングの特許表示の制度があるが、そちらを考えても過失推定はされるべきと考えている。(D 社)

（ⅱ）過失責任等に関連した実務上の対応

過失責任等に関連した実務上の対応についてヒアリングしたところ、①外部からの供給品に対するクリアランスの考え方に関する意見、②供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関する意見が得られた。

① 外部からの供給品に対するクリアランスの考え方に関する意見

- 我々が部品の仕様を指定して部品を作ってもらって供給していただく場合は、当然我々の責任としてクリアランスを実施して事業を進める。他方で、完全に部品自体が供給元の設計の場合は、そもそもクリアランスを行いようがない事情もあるので、そのような場合は契約で解決責任と賠償責任を定めた上で納品していただく形をとる。（B 社）

- （クリアランス調査の範囲に関しては、）契約の内容によるものであり、責任の範囲も契約によって定まるので、その範囲で調査を実施する。（F 社）

② 供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関する意見

- 当社が属する業界における、供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関して、外部からの供給品について、現状としては、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えている。ただ、非侵害保証は、クリアランスを完全に行うという義務を含むものとなるので、実際は、非侵害保証まで明示的に求めるケースは多くなく、供給品について仮に侵害発生があった場合に、解決責任と損害賠償を供給元に負わせることが通常である。（B 社）
- 仮に過失の推定の覆滅が認められやすくなった場合でも、契約内容にあまり影響はないように思う。ビジネス取引においては契約において責任分担が定められているので、覆滅がしやすくなるかならないかで契約が変わるということにはならないと考える。（B 社）
- 川下側の立場としては、単なる部材であっても川下まで責任を負うことはあるべき姿であると考えている。そうでないと特許権が意味のないものになってしまう。川上側には求償できるようなリスク回避をしながら事業をしていく。事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことである。川上側には特許補償を求める。（C 社）
- 川上側の立場としては、特許補償をさせられるケースがほとんどである。仮に特許補償が求められなくても、販売している以上当然責任はあると考えている。どこまで責任があるかは、基本的に販売している製品に関する責任になる。川下が負った損害を全て引き受けるということまでには及ばないようにという範囲での責任である。販売した製品の範囲で保証するとか、キャップを組み込むというケースは多い。契約上のリスクテイクの問題である。（C 社）
- 他者特許のリスクに対して特許を侵害しないように完全に回避するという考え方もあるが、実際には全ての特許を回避することは現実的ではなく、一定のリスクがあることを前提にそれをどのように軽減するかということが現場で一番考えること。その中で、契約上の手当てとして、取引先との間で紛争解決責任分担を合意していくことがあるが、これはあくまで 1 つのアプローチにすぎない。特許係争リスクをコストと考えた上で、販売価格に転嫁するという考え方もある。当社は他者特許リスクを一概に契約上の手当てだけで対応できるとは考えておらず、様々な観点やアプローチによってリスクヘッジを図っている。（D 社）
- 特許とは異なり、ソフトウェアについては第三者が保有する著作権を侵害していないことや、少なくともそれを認識していないことについて保証を求めたり、求められたりすることは合理的である。（D 社）
- 例えば当社では、当社最終製品の仕様・機能を見たうえで作成された特許クレームに基づいて権利行使を受けることもある。他者特許リスクを完全に払拭することが難しい状況が現実である。また別の現実として、売買契約における第三者特許の非侵害保

証／責任の扱いは、当社が買主ならこれを求めても断られることや、あるいは売主であれば断ることもある。（D 社）

- 当社から他社に発注して依頼するときは、相手側に納品物について特許に問題がないようにして納品していただき、仮に問題があれば相手側で補償するということが契約に入っている。他方で、契約に入っていても、相手側の体制が十分でないときに、当社にも影響がありそうというときには、本来は契約で対応できていても、確認することはある。逆に、当社が他社から発注を受ける場合は、極力当社で保証しないように契約をしたい意図があるが、どうしても当社で保証しないといけないところは当社でクリアランスする。（E 社）

（7）小括

過失の推定規定に関する意見としては、（ⅰ）過失の推定規定について特に懸念はないとする意見が比較的多数得られたが、（ⅱ）懸念があるとする意見も得られた。また、（ⅲ）諸外国の制度との比較に関する意見も得られた。

特に（ⅰ）の意見としては、現状ではやむを得ない又は困っていないという意見、川下メーカーからすれば、一網打尽に過失がないとできれば楽なのであろうが、そういった意見だけを集約すると部材メーカーの知財活動が意味をなくしてしまう可能性があるという意見、最終製品事業者は取り扱う技術が多く、侵害判断が難しいということが現実にあるかもしれないものの、侵害品を利用して事業収益を得ていながら権利行使を受けないのは日本以外の国の法制を考えても公平性に欠けるという意見、法律上は現状のままとして、具体的な事情に応じて裁判で解決することでバランスが取れるという意見等が得られた。

他方で、（ⅱ）の意見としては、標準必須特許（SEP）に関して、サプライヤが本当に SEP を利用しているかは特定することが困難という意見や、クリアランスを十分に行った場合でも過失があったと認定されることは納得感がないという意見等が得られた。

（ⅲ）の意見としては、米国、英国では、無過失責任が免れられるケースがあるという意見や、米国ではパテントマーキングの特許表示の制度があるが、そちらを考えても過失推定はされるべきと考えているという意見が得られた。

過失責任等に関連した実務上の対応としては、（ⅰ）外部からの供給品に対するクリアランスの考え方に関する意見、（ⅱ）供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関する意見が得られた。

（ⅰ）の意見としては、部品の仕様を指定して部品を作ってもらって供給してもらう場合は、当然自社の責任としてクリアランスを実施して事業を進めるが、完全に部品自体が供給元の設計の場合は、そもそもクリアランスを行いようがない事情もあるので、そのような場合は契約で解決責任と賠償責任を定めた上で納品してもらう形をとるという意見や、クリアランス調査の責任の範囲は契約によって定まるとの意見が得られた。

また、（ⅱ）の意見としては、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考えているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見、川下側の立場としては、単なる部材であっても川下まで責任を負うことはあるべき姿であると考えているという意見、他者特

許リスクを一概に契約上の手当てだけで対応できるとは考えておらず、様々な観点やアプローチによってリスクヘッジを図っているという意見、自社から他社に発注して依頼するときは、相手側に納品物について特許に問題がないようにして納品してもらい、仮に問題があれば相手側で補償するということが契約に入っているという意見等が得られた。
（関連タグ：【契約条項】）

２．海外の状況

（１）米国

（ｉ）過失責任等に関連する規定

米国特許法において、特許権侵害に基づく損害賠償請求権について規定がある（第 284 条)。

特許権者等は、特許物品に対して「patent」またはその略称である「pat.」の語を特許番号と共に記載すること（「パテントマーキング」）で、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができるが、そのような表示をしなかった場合には、侵害者に対して侵害を通知した後に生じた侵害にのみ損害賠償を得ることができるとされている（第 287 条（a))。

損害賠償

第 284 条　原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、裁判所は，損害賠償額を，評決又は査定された額の 3 倍まで増額することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は，第 154 条(d)に基づく仮の権利には適用されない。裁判所は，該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として，鑑定人の証言を聴取することができる。

特許表示及び通知

第 287 条（a）　特許権者及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて，合衆国において特許物品を製造し，販売の申出をし、若しくは販売する者又は特許物品を合衆国に輸入する者は，その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって，又はその物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」をインターネット上の掲載アドレスと共に付することによって，特許物品を特許番号と結びつけ又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の又は以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって，当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は，特許権者は，侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし，侵害者が侵害について通知を受けており，その後，侵害を継続したことが証明された場合は，当該通知の後に生じた侵害に対してのみ，損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は，当該通知を構成するものとする。

(b)

(1)第 271 条(g)に基づく侵害者は，損害賠償及び差止命令に関する本法の規定のすべてに従

わなければならない。ただし，これらの救済が，本項又は 1988 年方法特許改正法第 9006 条によって修正されている範囲については，この限りでない。次の者は，本項に定める救済についての修正の適用を受けることができない。
(A)特許方法を実施した者
(B)特許方法を実施した者を支配若しくは監督している者又は当該人によって支配若しくは監督されている者，又は
(C)製品の生産に方法特許が使用されており，その製品の輸入，使用，販売の申出若しくは販売が侵害を構成することを侵害前に知っていた者
(2)～(6) 略
(c) 略

第 287 条（a）の趣旨は、現実的には、公衆の得られる特許情報には限界があり、特許権者と公衆との間の利害を調整する必要性が認識され始めたため、1842 年に法改正を行い、特許表示を損害賠償の要件とすることにより、非権利者・一般公衆に対し、特許の存在を公示する道を開いたというものである[245]。（関連タグ：【クリアランスの実現可能性】）
侵害論において故意・過失は問題とはならず、損害論の段階において問題となるのみと言われている[246]。

厳格責任としている理由について、現地法律事務所は以下のような見解を示している。

特許侵害における厳格責任基準は、いくつかの重要な政策目標に資するものである。

１．情報開示とイノベーションの奨励
特許制度の基本目的は、発明者が独占的な権利と引き換えに発明を公開することを奨励することである。厳格責任を課すことで、法制度は発明者が無知又は故意の欠如を主張することで簡単に責任を逃れることができないようにしている。このため、発明者は、新製品や新プロセスを開発したり導入したりする前に、既存の特許を熱心に調査するようになる。

２．法的確実性
厳格責任は、侵害を判断するための明確かつ客観的な基準を提供する。被疑侵害者の主観的な意図を掘り下げるのではなく、被告製品又はプロセスが特許クレームに含まれるかどうかに焦点を当てることで、法的手続を簡素化する。このような法的確実性は、長引く複雑な訴訟の回避に役立つため、特許権者と潜在的侵害者の双方にとって有益である。

３．効率的なエンフォースメント
厳格責任により、特許権者は権利行使が容易になる。特許権者は、侵害者の故意又は注

245 米国特許法逐条解説（ヘンリー幸田）（第 6 版），発明推進協会，第 454 頁（2013）
246 露木美幸「特許法 103 条と責任法上の注意義務―産業財産権法の過失の推定規定の再検討―」知財研紀要 21 号 1-7 頁（2012）

意の程度を証明する必要なく、被告製品又はプロセスが主張された特許クレームの全ての要素を満たしていることを証明することで、侵害を立証することができる。

特許が方法又はプロセスのクレームのみを含む場合、マークすべき物がないことから、特許権者は第 287 条（a）を理由としてマークする必要はないが、特許が物と方法の両方のクレームを含む場合、第 287 条（a）の規定を遵守するため、製品にマークを付さなければならない[247]。一方、製品クレームのみを有する特許と方法クレームのみを有する特許が別々に存在する場合、それぞれの特許に関する通知の有無に関わらず、その方法特許が発行された日から方法特許に対して損害賠償を請求することができる[248]。

第 287 条（a）のマーキングの要件は、特許権者に限らず特許権者からライセンスを受けた者にも適用される[249]。一方、製品を製造しない特許権者又はその製造をライセンスしない特許権者については当該要件の例外に該当する[250]。

近年のトピックスとしては、いわゆる「バーチャル」マーキングを利用できるようになったことが挙げられる（同条中、「インターネット上の掲載アドレスと共に付することによって、特許物品を特許番号と結びつけ又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の又は以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって」の部分が該当部分である）。この「バーチャル」マーキングに関する米国法の改正は、2011 年に署名され、2013 年に発効したリーヒ・スミス米国発明法（AIA）の一部である[251]。

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

米国においては、侵害論において故意・過失は問題とはならず、調査した範囲では、過失に関する裁判例は発見できなかった。なお、裁判例 1、2 のように、「偶然の侵害や”悪意のない”侵害」も侵害と認定されている。また、裁判例 3 と裁判例 4 は、こうした厳格責任の例外（第 287 条（a））に関するものである。

裁判例 1	Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995)
過失に関する事案の争点	均等論上の侵害における故意又は侵害の認識の必要性
関連タグ	【均等侵害】
結論	本判決の本論は、いわゆる「均等論」に関する連邦巡回区控訴裁判所の大法廷判決として有名なものであるが、裁判所は、同判決の意見書の

247 American Med Sys. Inc. v. Med. Eng'g Corp., 6 F.3d 1523, 1528 (Fed. Cir. 1993)
248 State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte America, Inc., 346 F.3d 1057, 1072 (Fed. Cir. 2003)
249 Maxwell v. J. Baker, Inc. D. Minn. 1992, 26 USPQ2d 1241
250 現地法律事務所に対する質問票の回答に基づく。
251 C. Proskey, What is "Virtual Patent Marking" and Does It Make Sense for Your Business?(2023 年 3 月 28 日）https://www.brownwinick.com/insights/what-is-virtual-patent-marking-and-does-virtual-patent-marking-make-sense-for-your-business ［最終アクセス日：2024 年 3 月 20 日］

	第 2 部において、均等論に基づく侵害は故意又は侵害の認識を必要とすることを示唆するものではないとし、「故意は侵害の要素ではない」と強調した。 　また、裁判所は同第 5 部において、「偶然の侵害や”悪意のない”侵害は依然として侵害である」とし、故意が要件となるのは、特許権者が米国特許法第 284 条～285 条に基づき故意の侵害に対する損害賠償や弁護士費用の増額を求める場合に限られると述べた。

裁判例 2	Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp., 269 F. 2d 841 (5th Cir. 1959)
過失に関する事案の争点	故意又は侵害の認識の必要性
結論	第 5 巡回区連邦控訴裁判所は、「裁判所は、先行技術やその意義について議論する際には、侵害が特許の意識的な使用又は認識に依存するものではないことを明確にするよう注意すべきである。装置が特許権を侵害するのであれば、侵害者の無知や善意は関係ない。」と述べたうえで、「もちろん・・・、精巧な模倣によって巧妙に行われるにせよ、完全な複製によってより露骨に行われるにせよ、発明の意図的な意識的流用は依然として侵害である。侵害は道徳上の不正行為であることを必要としないが、侵害が存在するのであれば、意図的な模倣があるからといって侵害が少なくなるわけではない。」と説明した。

裁判例 3	Susan M. Maxwell, Plaintiff-appellee, v. J. Baker, Inc., Defendant-appellant,andprange Way, Inc., Defendant, 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)
過失に関する事案の争点	特許権者からライセンスを受けた者が製品のうち一部のみに特許表示を行っていた場合の損害賠償請求の可否
結論	特許権者（原告）からライセンスを受けた者が製品のうち一部のみに特許表示を行っており、被告は、特許表示義務が果たされておらず、特許権侵害につき警告を受ける以前の損害賠償請求は認められないと主張した。 　裁判所は、ライセンス契約においてライセンシーが特許表示を行う義務を有する規定が盛り込まれていたこと等により、原告がライセンシーに対して特許表示義務を履行させるための合理的な努力を行っていたことを理由として、損害賠償請求の制限に関する被告の主張を退けた。

裁判例 4	Ceeco MacHinery Mfg., Ltd. v. Intercole, Inc., 817 F. Supp. 979 (D. Mass. 1992)
過失に関する事案の争点	特許表示が不十分であった場合の損害賠償請求の可否
結論	本件は、①視覚的な特許表示が実際になされていたかどうかには争い

	があり、②侵害の虞に係る通知をした際に具体的な特許番号までは知らされなかった、場合において、損害賠償請求が認められるか否かが争われた事例である。 裁判所は、①のみに基づいては判断できないとしつつ、第 287 条の前身（predecessor to § 287）について、“2 種類の通知が指定されている。1 つは目に見える標識による公衆への通知であり、もう 1 つは侵害者への実際のアドバイスによるものである（2 番目の通知は、最初の通知が行われていない場合にのみ必要となる）”、と説示した上で、具体的な特許番号を伴わない通知であっても、原告は第 287 条で規定される意味の範囲内で通知を行っていたと判断した。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所による質問票に対する回答によれば、過失責任について、米国の特許制度上「無過失責任」を課すことが酷な場合があるとの考えや意見が米国で表明されていることは承知していないとのことである。

他方、米国企業へのヒアリングにおいては、マーキングが効果的なのは、製品に対して特許の比率が低い場合であって、製品に含まれる特許技術の数が増えると、マーキングが管理できなくなり、意味のある告知ができなくなるため、マーキングがあまりにも膨大な特許リストを含む場合は、十分なマーキングがされていないと考えるべきであるというコメントがあった。（関連タグ：【クリアランスの実現可能性】）

（iv）過失責任等に関連する実務上の対応

現地法律事務所による質問票に対する回答によれば、米国では、無過失責任を回避するために取り得る実際的な対策は、第一に特許侵害を回避するために取る対策と同じである。製造業者や請負業者にとっての現実的な対策には、提案された設計の侵害予防調査を実施すること、侵害の可能性のあるリスクを回避することが含まれる。また、構成部品の売り手と買い手との間のビジネス慣行として、購入契約に非侵害保証条項を盛り込むこと、侵害の疑いから生じる法的措置又は請求に対する各当事者の責任を明記すること等が行われている。（関連タグ：【契約条項】）

他方、現地企業へのヒアリングでは、権利行使の際に被疑製品の所有者の意図は関係ないため侵害の主張の正確さ及び特許の有効性を判断することに最も力を注いでいることや、マルチコンポーネントの事例では、部品サプライヤが提供する製品の裏付けを取ることが最も有効であり、これにはサプライヤが提供する部品に対して申し立てられる可能性のある特許クレームに対する補償も含まれること、ほとんどの紛争は裁判に訴えるのではなく、交渉によって解決できると考えていることが聴取された。（関連タグ：【契約条項】）

（２）英国

（ｉ）過失責任等に関連する規定

特許権を侵害する行為に対して損害賠償を請求できることが英国特許法第 61 条 (1) (c) に規定されているが、侵害時に被告が特許の存在を認識していなかった（認識することが合理的でなかった）ことを証明した場合、特許権者は侵害に関して損害賠償を請求できない（英国特許法第 62 条（1）第一文)。

特許侵害訴訟手続
第 61 条　(1)本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として，特許権者は，特許を侵害するものと主張される何らかの行為について，裁判所に民事訴訟を提起することができ，また，(裁判所の他の管轄権を害することなく)前記の訴訟において，次を請求することができる。
(a)、(b) 略
(c) 侵害に係る損害賠償
(d)、(e) 略
(2)～(7) 略

侵害による損害賠償の制限
第 62 条 (1) 特許の侵害訴訟手続において，被告が当該侵害の日に特許が存在したことを知らず，かつ，これを推定する合理的な理由を有さなかった旨を明らかにしたときは，損害賠償を裁定することはできず，また，利益計算を命じることもできない，また，製品に「patent」又は「patented」の語その他特許が当該製品について取得された旨を明示的又は黙示的に表わす語が当該製品に使用されているという理由のみにより，人がそのように知っていた又は知っていたと推定する合理的な理由を有していたとはみなされない。ただし，特許番号又は関連するインターネット・リンクが前記の語に付加されていたときはこの限りでない。
(1A)　(1)における関連するインターネット・リンクへの言及は，インターネットでの次の状態にあるポスティングのアドレスへの言及である。
(a) 無料で公衆の利用に供され，かつ
(b) 製品と特許番号とを明瞭に結びつけているもの
(2)、(3) 略

第 62 条（1）には特許表示に関する規定が存在するが、特許表示の有無や特許番号を省略して特許表示したか否かは、損害賠償請求権の有無を決定する考慮要素の 1 つではあるものの、それだけで結論を下せるものではないとされている[252]。

現地法律事務所による質問票に対する回答によれば、「被告が当該侵害の日に特許が存在

[252] Lancer Boss Ltd v. Henley Forklift Co.Ltd [1974] RPC 307

したことを知らず，かつ，これを推定する合理的な理由を有さなかった」ことの立証にあたり、裁判所が過去に考慮した要素としては、①被告の実際の知識[252]、②特許出願の公開の時期[エラー! ブックマークが定義されていません。]、③特許表示[253]、④その技術分野における特許登録数[254]、⑤被告企業の規模[254]、⑥被告は特許権者の製品を複製したか[エラー! ブックマークが定義されていません。]等が挙げられる。

第 62 条（1）に規定される場合のほか、以下の場合にも損害賠償請求権が制限される。

- 更新料不払い後の侵害
  裁判所又は長官は、特許の更新手数料及び追加手数料の納付前の侵害に関して、損害賠償を認めない裁量権を有する（第 62 条（2））。
- 特許明細書の訂正前の侵害（関連タグ：【訂正】）
  裁判所又は長官は、特許明細書の訂正の許可の決定前の侵害について損害賠償を命じる場合、（ａ）侵害の日において，被告が自ら特許を侵害していることを知っていた又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か、（ｂ）公告時の特許明細書が、誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、（ｃ）訴訟手続が誠実に提起されているか否か、の 3 つの事項を考慮する（第 62 条（3））。
- 部分的に有効な特許
  裁判所又は長官は、部分的にしか有効でないと判断された特許に関して、有効であると判断され侵害された特許の部分に関して損害賠償を認めることができる（第 63 条（1））。その場合、裁判所は第 62 条（3）と同じ事項を考慮する。
- 所有者の変更または独占的ライセンスの付与の不登録
  第 33 条が適用される取引、証書又は事件によりある者が特許権者又はその排他的ライセンシーとなる場合において、その特許がその後に侵害されるときは、次の場合にのみ損害賠償請求が認められる（第 68 条）。
  - その取引，証書又は事件がその発生日から起算して 6 月以内に登録される場合
  - 裁判所又は長官が、前記の期間の満了前にその取引、証書又は事件を登録することが実行不可能であったこと及びそれがその後速やかに登録されたことに納得する場合
- 複数の独占的実施権
  特許に対する最初の実施権が未登録で、ライセンシーに 2 つ目の実施権が付与された場合、損害賠償は 2 つ目の実施権の日からしか認められない[255]。
- 特許付与前の侵害
  特許付与前に行われた侵害について、裁判所又は長官は損害賠償額を減額する裁量権を有する（第 69 条（3））。

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

特許法第 62 条（1）における「被告が当該侵害の日に特許が存在したことを知らず，かつ，これを推定する合理的な理由を有さなかった」か否かについて争点となった裁判例と

[253] *Texas Iron Works Inc.'s Patent* [2000] RPC 207
[254] Schenck RoTec GmbH v. Universal Balancing [2012] EWHC 1920 (Pat)
[255] Minnesota Mining & Manufacturing Co v Rennicks (UK) Ltd [1992] F.S.R. 118

して以下のものがある。

裁判例 1	Lancer Boss Ltd v. Henley Forklift Co.Ltd [1974] RPC 307
過失に関する事案の争点	特許番号の表示の有無と損害賠償請求の可否
結論	特許番号なしに単に商品に「patent」又は「patented」と表示すること自体は、特許が存在することを知らなかったことが合理的である決定的な証拠にはならない一方で、特許番号を製品に表示することは重要な考慮要素としつつ、そのような表示があれば常に第 62 条(1)が適用されるわけではなく、製品の販売数が少なく、被疑侵害者がそれを見ることがなかったかもしれない状況も考えられると判示した。

裁判例 2	Texas Iron Works Inc.'s Patent [2000] RPC 207
過失に関する事案の争点	① 販売業者の特許調査義務と損害賠償請求の可否 ② 特許出願の公開前における損害賠償請求の可否
関連タグ	【業種（販売業者)】【登録公報発行前】
結論	被告企業が「単なる販売業者」であったため、「特許調査に関する事項は製造業者によって処理されると合理的に期待することができる」と判示した。また、特許権者は英国特許の番号と年度を製品に表示していなかったことを要因の 1 つとして、被告が特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた。 さらに、被告は、特許出願が公開されるまで請求人の実際の特許の存在を知ることができないと判示した。

裁判例 3	Schenck RoTec GmbH v. Universal Balancing [2012] EWHC 1920 (Pat)
過失に関する事案の争点	原告が自社製品について「patented」と広告した他には特許の存在を知らせる手段を実行しなかった場合における損害賠償請求の可否
結論	裁判所は、特許の取得が比較的限られている技術分野において、被告が競合他社の特許を積極的に調査する必要が無いと信じていたことは非合理的であるとはいえないとし、被告が特許の存在を知るに至った 2010 年 7 月のミーティング以前の行為については損害賠償の請求が認められないと判断した。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所による質問票に対する回答によると、過去 100 年ほどの間に、被告が第 62 条（1）の申立て（無知の抗弁）を主張して成功したケースとして把握できているのは 10 件にも満たないと回答しており、特に研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業が第 62 条（1）の申立てを成功させることは難しいと考えられているとのことであった。

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

現地法律事務所による質問票に対する回答によれば、被告が特許を侵害していることが判明した場合、損害賠償の支払いを免れることができるのは極めて稀であるため、侵害を回避すること、あるいは侵害がある場合には契約上の保護を確実に行うことに重点を置くべきとのことであり、契約の内容としては非侵害保証、特許補償条項、紛争処理条項が例示された。（関連タグ：【契約条項】）

（３）ドイツ

（ｉ）過失責任等に関連する規定

特許権侵害の場合の損害賠償請求は、ドイツ特許法第 139 条第 2 項第 1 文に従い、故意又は過失が要求される。

第 139 条　(1) 第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者に対して，反復的な侵害の虞がある場合には，被害者は差止を訴えることができる。当該権利は，初めての侵害の虞の場合にも主張することができる。当該請求権が，個々の事件の特別な事情及び信義誠実要件により，侵害者又は第三者に対して，排他権によって正当化されない不均衡な困難をもたらすときは，当該請求権は排除される。この場合，被害者には相当の補償金が支給される。(2)の規定による補償の請求権は，これにより影響を受けない。 (2) 故意又は過失により当該行為をする者は，被侵害者に対して，その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償を査定するときは，侵害者が権利を侵害することによって得た利益も考慮することができる。損害賠償の請求は，侵害者がその発明を実施する許可を得た場合に，十分な報酬として支払うよう要求される金額を基にしても計算することができる。 (3) 略

現地法律事務所に対して、ドイツ特許法第 139 条に関して質問し、以下の回答を得た。

- ドイツ特許法第 139 条第 2 項第 1 文の「故意」と「過失」という用語は、ドイツ民法第 276 条に対応している。この第 2 項では「過失」を「合理的な注意を払わないこと」と定義し、ドイツの判例法が定義する故意は、関連する行為の知識と意思を要求する。
- この定義は特許法にも適用され、侵害者が合理的な注意を払っていれば回避できたはずの特許権侵害が過失によって発生したことを意味する。合理的な注意に求められる要求は高く、ドイツ法では過失の推定は法定されていないにもかかわらず、通常はほぼ自動的に過失が推定されることになる。この点では日本の状況に似ているともいえる。
- 裁判例によれば、特許の性質と範囲、及び法的状況を評価するのに十分な時間を与えるための期間として、特許付与の公告から 4 週間の猶予期間があり、この期間のみ侵

害者の責任は免除される[256]。（関連タグ：【登録公報発行前】）

- 特に製造業者に対しては、その業務分野における特許や特許出願を熟知していることが期待されることから、前述の自動的な過失の推定が適用され、商社にも同様の水準が期待されている。商社において当該評価が困難な場合には、サプライチェーン内で十分な精査が行われたかどうかをサプライヤに問い合わせる義務を負うこともある。他方で、運送会社、倉庫管理者、品揃え管理者には同様のレベルは期待されず、基準は厳密に適用されない。（関連タグ：【業種】）
- また、損害賠償請求の前提条件（故意又は過失）が満たされていない場合であっても、特許権者は、ドイツ民法の一般規定（ドイツ民法第 812 条等）に基づき、不当利得による請求を行うことができる。不当利得の規定に基づく請求は、たとえ特許侵害に過失がなかったとしても、侵害者が特許権者に帰属する利益を得た可能性があるという根拠に基づいている。故意や過失がなくとも、侵害者は合法的な理由なく得た利益を放棄するか、その利益に対する補償金を支払う義務を負う可能性がある。
- 稀な例外として、商社や輸送業者といった非製造業者については、特許の違法な使用によって過失が自動的に認められなかった例（裁判例 1）はあるが、製造業者については、自らの業務分野における特許および特許出願を常に知っていることが期待されている[257]。（関連タグ：【業種】）

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

過失に関する裁判例として以下のような裁判例がある。

過失が否定されるための、特許の公告後の被告の調査期間としては最大 4 週間が妥当とする連邦裁判所の判断がある（裁判例 4）

裁判例 1	デュッセルドルフ地方裁判所 GRUR 1989, 583, 585 – Strickwarenhandel I; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 110
過失に関する事案の争点	百貨店（被告）が、特許権を侵害するかどうかの評価を行っていないことに対する被告の過失の有無
関連タグ	【業種（小売業者）】
結論	多数の個別商品を扱う百貨店が、国内メーカーから供給される商品が特許権を侵害するかどうかを特別な理由なく評価する必要はないとして、過失は否定された。

裁判例 2	デュッセルドルフ高等裁判所、GRUR 1978, 588, 589 - Inlandsvertreter; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.111.
過失に関する事案の争点	外国製造業者から非侵害品であるとの情報を提供された特許輸入業者の過失の有無
関連タグ	【業種（輸入業者）】

[256] 連邦司法裁判所、GRUR 1986, 803,- "Formstein " PatG 1981 §14.
[257] Federal Court of Justice, GRUR 1977, 598, 601 – Autoscooterhalle; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 109.

結論	外国商品の輸入者は、外国製造業者から提供された特許侵害の可能性に関する情報を容易に信頼することはできないとして、過失が肯定された。

裁判例 3	デュッセルドルフ高等裁判所、InstGE 6, 152 - Permanentmagnet;（原審：デュッセルドルフ高等裁判所、GRUR-RR 2012, 323 - Transglutaminase; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020,）§ 139 PatG Rn.112.
過失に関する事案の争点	海外メーカーから、特許権侵害のリスクについて警告を受けていた商社（被告）の過失の有無
関連タグ	【業種（流通業者）】
結論	有名メーカーから供給を受けている商社は、その製品が特許権を侵害しているかどうかを自ら評価する必要はない。しかしながら、メーカーが欧州市場に参入したばかりの中国企業であり、メーカーが特許権侵害のリスクについて商社に警告していた場合には、このルールは適用されないとして、過失が肯定された。

裁判例 4	BGH 29.04.1986 X ZR 28/85 "Formstein"
過失に関する事案の争点	被告が調査を行わなかったこと関して、特許付与が公告された日以後の行為の過失の有無
関連タグ	【登録公報発行前】
結論	連邦裁判所は、被告の損害賠償義務および計算書提出義務の判断において「特許付与が公告された日に、特許保護の存在と、攻撃された実施形態が訴訟中の特許を侵害する事実を知らなかったことを、注意義務違反として被告に問うことはできない。原則として特許付与の公告から最大 4 週間の調査期間は妥当であり、審査期間が過ぎてからでなければ、過失を考慮することはできない。」とした。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所に対して、産業界・学界における意見・評価に関して質問し、以下の回答を得た。

- 特許訴訟における被告の過失について、産業界や学界で議論されることは少ない。むしろ、特許権を侵害する事業者には通常過失があるというのが一般的なコンセンサスである。
- 数少ない争点の 1 つで、長い間解決されていない問題の 1 つは、弁理士や弁護士との事前の相談によって過失の推定を免れることができるかどうかという問題である[258]。連邦裁判所は、これまでこの問題を明確に扱ったことはなく、通り一遍のコメント（いわゆる obiter dicta）をしたに過ぎない。この問題を扱った両判決は、それぞれ 1976 年

[258] 除外支持：連邦裁判所、GRUR 1976, 250, 253 - Kunststoffhohlprofil; 除外反対：連邦裁判所、GRUR 1967, 33, 38 - Elektrolackieren; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.117.

と 1967 年というかなり古いもので、相反する方向を示している。一方の判決は、弁理士との事前の相談が過失を除外する可能性があることを示しているように思われるが[259]、もう一方の判決はむしろ、疑わしい法的状況において、侵害者は自分に有利な法的意見を単純に信用してはならないと述べている[260]。特に後者の 1967 年の判決は、この争点となる問題には一般的な答えはなく、むしろ個々の事情をすべて考慮しなければならないことを示している。（関連タグ：【鑑定】）

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

現地法律事務所による質問票に対する回答によれば、侵害行為に過失がないことを証明するための実際的な手段を定義することは極めて困難であり、取り得る対応として弁理士に事前に相談することが挙げられるが、弁理士に事前に相談したことをもって過失を否定できるかどうかについては明確な答えが無い。また、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品等の売買契約等において実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）について問うたところ、知る限りではそのような条項については過去何年もの間大きく変化していないとの回答を得た。（関連タグ：【契約条項】）

現地企業からは、以下の回答を得た。

- 小売・販売企業が完成品を売ったが免責をしたという判例がある一方、製品の製造者は製品自体が複雑な機構の製品であったとしても責任があることとなっているが、基本的にはこのアプローチは妥当だと考えている。（関連タグ：【業種】）
- 販売業者が最初から過失を覆滅できるような対応は取れないと思う。（関連タグ：【業種】）
- 権利者の立場として我々が到達した見解としては、過失が推定される条件を定義することは公平でも妥当でもない。事業者としての立場も考えると、判断には公平性と妥当性を考慮すべきであって、ケース・バイ・ケースで具体的に観察すべき。
- どれだけマーケットで経験を積んだメーカーであっても、事業者として携帯電話に関する規格に関する全ての知的財産権を知っているわけではない。

（4）フランス

（ⅰ）過失責任等に関連する規定

フランスにおける特許権侵害に基づく損害賠償の法的根拠は、フランス知的所有権法典（フランス IPC）第 L615 条 1 本文のとおり、民法上の責任（フランス民法典第 1240 条[261]）にある。

一方で、フランス知的所有権法典第 L615 条 1 ただし書において、侵害品の製造者以外の

[259] 連邦裁判所、GRUR 1976, 250, 253 - Kunststoffhohlprofil.
[260] 連邦裁判所、GRUR 1967, 33, 38 - Elektrolackieren.
[261] 2016 年改正前は第 1382 条。

者が行う販売、使用等の行為については、民事責任についての例外的規定がなされている。（関連タグ：【業種】）

また、原則として、特許出願が公開された日より前又は当該出願の正謄本が第三者に通知された日（出願後にクレームが拡張された場合はその日）より前に行われた行為は、特許に由来する権利を害するものとはみなされない（L615 条 4）。（関連タグ：【登録公報発行前】）

第 L615 条 1

第 L613 条 3 から第 L613 条 6 までに定められた特許権者の権利に反する如何なる行為も，侵害を構成する。如何なる侵害も，侵害者の民法上の責任を伴う。

ただし，侵害品に関し販売の申出をし，市販に供し，使用し又は使用若しくは市販に供する目的で所持することは，当該行為が侵害品の製造者以外によってなされている場合は，当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り，行為者の民事責任を伴う。

第 L615 条 4

第 L613 条 1 に拘らず，第 L612 条 21 に基づいて特許出願が公開された日より前又は当該出願の正謄本が第三者に通知された日より前に行われた行為は，特許に由来する権利を害するものとはみなされない。

ただし，前段落にいう日から特許付与の公告の日までの期間については，

(1) それらの日の内の最初の日後にクレームが拡張されていないときに限り，特許は対抗することができる。

(2) 特許が微生物の使用に係るものであるときは，微生物が公衆の利用に供された日以後にのみ，特許は対抗することができる。

特許出願に基づく侵害訴訟を審理する裁判所は，特許が付与されるときまで判決を中断する。

1968 年 1 月 2 日以前の法令では侵害者は善意か悪意かに関係なく責任を負わされていたところ、この法令は、完全な知識が推定される第一次侵害者（製造者、輸入者、輸出者）と、完全な知識を証明しなければならない第二次侵害者との区別を、フランス IPC の L615-1 条に導入した[262]（その後、1978 年 7 月 13 日付法令、2018 年 5 月 9 日付法令により改正されている）。

現地法律事務所によれば、部品を購入して、その部品を組み込んだ製品を製造した製造業者が部品に関する特許権侵害をした場合、当該製造業者は第一次侵害者に該当する。

二次侵害者に対する製品の侵害性の認識は、下記の裁判例に示されるように、事件の関連する複数の事項を考慮して立証される。

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

二次侵害者としてその侵害性を完全に知っていたかどうか（第 L615 条 1 ただし書）が争

[262] 現地事務所の質問票への回答による

点となった裁判例としては以下のものがある。

裁判例 1	フランス破毀院、2002 年 3 月 12 日、No. 99-16.926、Taxicorp and other v. ATA
過失に関する事案の争点	二次侵害者（タクシー会社）による装置の使用に対する第 L615 条 1 の適用の有無
関連タグ	【業種（使用者）】
結論	原告は、電子式タクシーメーター及びその関連装置に関する複数の特許を保有しており、装置の製造業者及びその装置を使用するタクシー会社数社に対し、侵害訴訟を提起した。 これに対し被告のタクシー会社は、①その装置の侵害性を知っていたことは証明されておらず、第 615 条 1 によれば、二次侵害者として責任を問われることはない、②被告は“専門家”であっても装置の業務分野におけるものではない、③装置はフランスの行政当局によって承認されたものである、旨を主張した。 フランス破毀院は、タクシー会社が高度に専門化された市場における経験豊富な専門家であることを考慮し、侵害の損害賠償責任を認めた控訴裁判所を支持した。

裁判例 2	フランス破毀院、2004 年 7 月 7 日、No. 02-18.384、Smurfit Socar v. Ornvi
過失に関する事案の争点	医療廃棄物を回収するための容器の自動閉鎖方法について、廃棄物処理業者に対する L615 条 1 ただし書の適用の有無
関連タグ	【業種（販売業者）】
結論	廃棄物処理業者は、回収用包装の侵害性を知っていたと推定されるべきではないと主張し、特許の存在、他の被告を拘束する契約、及び包装の類似性を知っていたことから損害賠償責任を認めた控訴裁判所の判断は誤りだと主張した。 フランス破毀院は、被告は、販売業者及び収集業者として、使用されている包装と特許包装との類似性を無視することはできないとの判断により、控訴裁判所の判決を支持した。

裁判例 3,4	フランス破毀院、 2012 年 1 月 31 日、 No. 11-10.924、GoSport v. Time Sport （裁判例 3） フランス破毀院、2012 年 11 月 6 日 No. 11-19.375、Intersport v. Time Sport （裁判例 4）
過失に関する事案の争点	販売会社の販売行為に対する L615 条 1 ただし書の適用の有無
関連タグ	【業種（販売業者）】
結論	原告は「自転車用ヘルメットの後頭部アタッチメント」の特許権者で

	ある。一方、被告は事案 3、事案 4 ともにスポーツ用品の販売会社である。 フランス破毀院は、いずれの事例も被告はスポーツ用品の販売に特化しており、販売した商品の侵害性を無視できなかったとして、被告の損害賠償責任を認めた控訴審判決を支持した。また、何れの裁判例においても、被告が特定の商品の製造を下請けに委託していたことについて言及されている。

裁判例 5	パリ控訴裁判所 2022 年 12 月 16 日、No. 20/10947、Cofrasud v. Baumaschinen
過失に関する事案の争点	製造業者に開発･製造させた製品を被告が販売等した場合の L615 条 1 ただし書の適用の有無
関連タグ	【業種（製造請負業者）】
結論	本件は、被告は建設業界向けに製品の販売等を行う会社であったが、被疑侵害品の開発・製造については被告が直接行っておらず、他の会社に指示することで行わせていた事例である。 パリ控訴裁判所は、製品は被告の要求により製造業者が開発したものであり、被告が時に仕入先を変えていたことを指摘した上で、被告はこの市場に特化しており、既に市場に出回っている製品について豊富な認識を持っていたとして、被告の損害賠償責任を認めた一審判決を支持した。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所に対して、産業界・学会における意見等に関して質問し、以下の回答を得た。

- 第 L615 条 1 に関して、法改正に関わる議論は承知していない。
- 特許権者が第二次侵害者に完全な知識があったことを証明することは、特許権の完全な知識があったということや、侵害に関する知識があったことを証明しないとならないので、決して容易ではないと思われる。いくつかの裁判例（上記裁判例を参照）を除けば、完全な知識があったことが認められた事例はないのではないか。
- 上記裁判例について、以下のような評価が行われている。

① （裁判例 1 について）この判例は、被告が侵害を認識していなかったことを証明する立証責任を逆転させたものである[263]。

② （裁判例 2 について）破毀院は特許の知識だけでは十分ではなく、被告が問題となっている製品の侵害性を認識していたことも重視した[264]。

③ （裁判例 3 について）プロの販売業者が常に侵害を認識しているという裁判所の前提に対して異議が唱える者もいる[265]。

④ （裁判例 4 について）本判決は、プロの販売業者はその専門分野によって事実を認識し

[263] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, *Droit de la Properété industrielle*, 2nd Edition.
[264] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, Droit de la Properété industrielle, 2nd Edition.
[265] C. Lestanc, " Effets du droit de brevet ", JurisClasseur Brevets, May 20, 2020

ていると推定される可能性があることを認めた例である[266]。

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

現地法律事務所に対して、実務上の対応に関して質問し、以下の回答を得た。

- 侵害の事実を知っていたことについての証明責任は権利者にあるが、二次侵害者が製品の侵害性を完全に知っていたと推認される場合には、権利者が立証できなかったことを争ったり、権利者の主張に反論したりすることができる。
- フランスでは、被告が特許を調査し、申し立てられた行為が侵害にあたらないと考えたことを証明した場合であっても、被告の責任と損害賠償の支払いが免除されるとした判例はない。また、我々の知る限りでは、この抗弁がフランスの裁判所で提起されたこともない。
- 最終購入者は、供給者に対して非侵害保証を確認するべきである。最終購入者が知的財産権の所有者に対して責任を負うことを防ぐことはできなくとも、法的費用を含め、供給者から補償を受ける契約上の根拠を得ることができる。（関連タグ:【契約条項】）
- 供給契約はまた、潜在的な侵害について、その結果を軽減するために協議（例えば、侵害にならない代替案を速やかに提案する等）を行う義務を両当事者に課すこともできる。（関連タグ:【契約条項】）

また、別の現地法律事務所からは、以下の回答を得た。

- 実務上の対応として、定期的にデューデリジェンスを行うことによって事業継続に問題がないかを確認することが挙げられる。事業者であっても自身の事業が特許権を侵害しているかどうか裁判所に確認を求めることができる。
- 製造者や輸入者は契約上のメカニズムがあることから、例えば、メインになる事業者の方で侵害が生じた場合にどうするかを契約で明らかにしておくことが考えられる。また、当事者間で契約を締結していても、裁判になると全ての当事者が侵害を問われる可能性があるため、その場合の補償に関する条項を作成することも考えられる。（関連タグ:【契約条項】）
- サプライヤが国外にいる場合は、特許補償条項を設けておくことで、侵害が起きたときに備えることができる。可能であれば、このような補償条項を全ての関係者を対象に設けることが必要である。フランスの判例では、たとえ侵害に関する知識があった場合でもサプライヤに補償を求められることが示されているが、サプライヤが全ての負担を負うことを受け入れるのは難しいため、上限を設けて契約を交わすことが一般的である。（関連タグ:【契約条項】）

（５）中国

（ｉ）過失責任等に関連する規定

中国においては、原則的には、行為者が過失により他人の民事上の権益を侵害した場合に損害賠償請求権が発生するとされている。（中国民法典第 1165 条（1））。専利法においては、この例外として、専利権者の許諾を経ずに製造・販売された製品だと知らずに、当該製品を使用・販売等した場合において、仕入れ元から合法的に入手したことを証明できる場合には損害賠償責任は負わないとされている（専利法第 77 条）。（関連タグ：【業種】）

中国民法典第 1165 条　（1）行為者が過失により他人の民事権利利益を侵害し、損害をもたらしたときは、権利侵害責任を負わなければならない。 （2）法律の規定に従い行為者に過失があることが推定され、行為者が自己に過失がないことを証明できない場合は、権利侵害責任を負わなければならない。

専利法第 77 条　専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況において、生産経営を目的として専利権侵害製品を使用したり、販売を申し出たりした場合、あるいは販売した場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない。

1984 年の『中華人民共和国専利法』においては、専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況においては、専利権の侵害とみなされなかったところ、世界貿易機関に加入するために 2000 年に専利法改正を行い、合法的出所の抗弁が成立した時であっても権利侵害行為とみなすこととした一方で、損害賠償責任を免除する旨を規定した。さらに、2008 年に専利法を改正した際に、類型として「販売の申出」を追加し、2016 年には中国最高人民法院による司法解釈が頒布され、合法的な出所の抗弁に関する主観と客観要件について明確化が行われた[267]。

「専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない」要件（主観的要件）と「当該製品の合法的な仕入れ元を証明できる」要件（客観的要件）は相互に関連しており、販売される製品を明確な出所から合法的なルートを通じて合理的な価格で入手し、正常な市場取引規則に従っており、販売行為が信頼性の原則に符合し、取引慣例に符合していると販売者が証明できれば、主観的要件を満たしていると推定される。その場合、権利者がその相反する証拠を提示しなければならない。権利者が、上記の推定を覆すための相反する証拠をさらに提供できなければ、販売者の合法的出所の抗弁が成立したとみなされ

[267] 劉 斌斌，中国特許権侵害訴訟における「合法的な出所」抗弁の適用，日本法学 第八十七巻第四号（二〇二二年二月），67-70 頁
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_87_4/each/17.pdf ［最終アクセス日 2024 年 3 月 7 日］

る。[268]

また、現地法律事務所に対して、過失責任等に関する規定について質問し、以下の回答を得た。

- 合法的出所の抗弁制度は、知的財産権の利益バランスを徹底することを目的としている。1 つの製品の取引は、生産、卸売、小売りなどの段階が求められ、取引の安全を保護するために、それぞれの段階の経営者が専利侵害行為を制御する能力によって、それぞれの法律義務と民事責任を負担させて、相互の利益のバランスを取ろうとするものである。
- 他方、輸入行為の場合、合法的出所の抗弁はできず、仕入れ元が中国国外のメーカーである場合は、輸入業者が賠償責任を負わなければならないことになる。(関連タグ:【業種（輸入業者）】)

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

被告の合法的出所の抗弁に関連する最高人民法院（二審）の判例として、以下のものがある。合法的出所の抗弁が認められるために必要な証拠は、商慣習により判断される傾向がある。

裁判例 1	宝蔻（厦门）卫浴有限公司 VS.馆陶县佩龙水暖安装维修门市 (2019)最高法知民終 118 号（実用新案）
過失に関する争点	仕入れ元の印が押された『販売出荷伝票』原本、パンフレット及び営業担当者の名刺等を証拠として提出した場合における合法的出所の抗弁の可否。
結論	最高人民法院は、販売者の抗弁が確立できるかどうかは、被疑侵害製品に合法的な出所があるという客観的要件と、販売者に主観的過失がないという主観的要件の両方によって決まり、２つの要件は相互に関連する。客観的要件は、取引慣例に準拠した取引に基づくものであったことを証明する必要があり、主観的要件は、製品が特許権者の許可なくメーカーによって製造・販売されていることを知らない/知り得ないことを証明する必要がある、とした上で、一般的な市場の取引の慣行と、被告が提出した証拠とを踏まえて、被告の合法的出所の抗弁を認め、賠償責任を負わないと判断した。

裁判例 2	源德盛塑胶电子（深圳）有限公司 VS.湖北精英盛华信息科技股份有限 (2020)最高法知民終 728 号（実用新案）
過失に関する争点	契約書、購買申込書、取引の明細書、購入元の営業許可証等を証拠として提出した場合における合法的出所の抗弁の可否。

[268] 最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）摘要
https://web.archive.org/web/20200424212930/https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-225831.html ［最終アクセス日 2024 年 3 月 7 日］

結論	最高人民法院は、被疑侵害製品には製品型番、貨物番号などの情報や、メーカーやディーラーの標識がない点、被告が提出した購入申込書には製品情報の詳細が示されていない点、被疑侵害製品の販売時期や金額を示す証拠に矛盾がみられる点、などを理由に、被告が提出した証拠は被告と製品の仕入れ先との関係を説明するには不十分で、民事証拠規則が求めている証拠基準に合致しておらず、合法的出所の抗弁は成立できないと判断した。 なお、最高人民法院は合法的出所の抗弁の趣旨について、次のように述べている。 合法的出所の抗弁の目的は、一方では、公平性の原則に基づいて、販売者に過失がない場合には賠償責任を免除できるようにすることであるが、他方でより重要な目的は、サプライチェーンの改善を促すことであり、訴訟において特許権者に対してより上流に位置するサプライヤを開示して、最終的には侵害の発生源を攻撃できるようにすることで、侵害を根本的に排除し、特許権者の利益を保護するとともにイノベーションを促進し、それによって社会全体の発展と進歩を促進することにある。

裁判例 3	东莞市爱佳网络科技有限公司 VS.曾军 (2020)最高法知民終 758 号（実用新案）
過失に関する争点	EC サイトの購入記録、関連製品及び価格のリスト等を証拠として提出した場合における合法的出所の抗弁の可否
結論	最高人民法院は、抗弁のために提出される証拠が購入経路に関する要件を満たしているかどうかは、①ソース情報内の製品が侵害の疑いのある製品と一致するかどうか、②ソース情報の流通チェーンが完全であるかどうか、③ソース情報における侵害製品の上位の事業者が具体的かつ明確であるかどうか、という観点から判断できるとした上で、被告の提出した証拠と市場の取引の慣行とを踏まえて、被告が主張した合法的出所の抗弁が成立することを裏付けできると判断した。 なお、判決文において、最高人民法院は以下の点も述べている。 専利権侵害の判断は高度な専門性を要することから、販売者に対して、自身が販売する商品が他者の専利権を侵害しているかどうかを判断する注意力を求めることはできない。 販売価格が仕入れ価格よりも過度に高いことは、販売品が侵害品であることを知っているか否かと直接的関連性がなく、販売者が配慮義務を果たしていないとそのまま推定してはならない。 被疑侵害品が「3 無製品(生産日不明、品質合格証無し、生産者不明の商品)」であり、販売者が合理的配慮義務を果たしたか否かを認定する考慮要因の 1 つとすることができるが、この点は合法的な出所の抗弁が成立しない十分条件でもないし、必要条件でもない。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所による質問票に対する回答において、合法的出所の抗弁（専利法第 77 条）に関して以下の回答を得た。

① 『専利権侵害紛争における合法的出所の抗弁の主観的要件』[269]という文章において、以下のように記載されている。

- 合理的配慮義務の基準については、まず、具体から抽象へ、すなわち、市場の一般的な取引習慣に基づいて客観的な基準を確立する。続いて、抽象から具体へ、すなわち、異なる経営規模、レベル、専門レベル、従事期間の長さ、業務範囲などの異なる状況によって異なる合理的配慮義務の要件を類型化して、個別事件の公平性と実質的正義を実現する。
- 手続法上では、一般的に、被疑侵害者が主観的要件の立証責任を負うが、立証の難しさその他の要因によって立証基準が緩和され、客観的要件の立証が一般的な取引習慣に相応しい場合には主観的過失がないと推定される。客観的要件の立証においては、形式的な証拠のみを追及すべきではなく、取引習慣の役割を十分に尊重する必要がある。市場の取引習慣と証拠の関連性を十分に考慮することにより、一般的な理性人の注意標準となる。

② 『専利権侵害紛争における販売者の合法的出所の抗弁の司法認定』[270]という文章において、以下のように記載されている。

- 合法的出所の抗弁制度の価値は、善意のある販売者の賠償責任を免除し、市場取引の安定性を維持することにあり、また、販売者が提供した証拠材料に基づき、専利権侵害の製造元を見つけ出し、専利権侵害行為を根本的に根絶することにもある。
- 実際の事件審理において、当事者の立証能力、商取引の複雑性及び実務基準把握などの要因のため、社会公衆は、合法的出所の抗弁の適用について異なる認識を持つかもしれないが、それに従えば、販売者が手がかりを積極的に提供することに影響を与え、専利権者の権利行使に不利となり、合法的出所の抗弁制度を設立した趣旨が損なわれる。
- したがって、実際の事件審理において、法院は、合法的出所の抗弁制度を確立する実の目的を実現するように、取引習慣の役割を十分に注意し、最高人民法院司法解釈の関連規定を正確に読み取り、適用すべきであって、形式的な証拠のみを追及すべきではない。

---

269 徐卓斌：专利侵权纠纷中合法来源抗辩的主观要件 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MjY4MzM1NA==&mid=2649872680&idx=1&sn=9768c29df7a4bd94219156d97990c2db&chksm=87848d9db0f3048bc04367c9b6c131376d659c5935d5b2f36b2b546163dbe71983505c5e7d68&scene=27 ［最終アクセス日：2024 年 3 月 20 日］

270 专利侵权纠纷中销售者合法来源抗辩的司法认 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0OTAyMjcyNA==&mid=2651411255&idx=2&sn=7d3fb58ed8d102f5370ba79103c3c5a2&chksm=f26a235cc51daa4a4cc18c097bc6eed044309eba3f0204c4e3f6ebe13a690131ab63e2b280b7&scene=27 ［最終アクセス日：2024 年 3 月 20 日］

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

現地法律事務所に対して、実務上の対応に関して質問し、以下の意見を得た。

- 合法的出所の証拠基準は、取引の種類、経営者規模など事件の具体的な要因によって異なる。販売者は、対応として、関連製品の製造、販売が基準に合致するか否か（例えば、電子製品が国家安全基準に合致するか否か)、値段が市場価格よりも明らかに（不合理に）低いか否かを照合するとともに、関連請求書の情報と供給された製品の情報に整合性があるかなどを確認し、取引に関する証拠材料をなるべく保存すべきである。また、販売者が権利者の警告書、弁護士からの通知、EC サイトプラットフォームからのクレームを受けたり、権利者が権利侵害の紛争について訴訟や行政クレームを提起したりする場合、販売者は、権利侵害のリスクを慎重に検討して判断すべきで、もし権利侵害の可能性がある場合は、訴えられた侵害品の販売をなるべく停止すべきである。
- 権利者の許可を得ずに製造、販売された侵害品であることを知らない場合、販売者の取引行為が通常の取引の慣行に合致し、完全な取引関連証拠を提出できる場合、通常、販売者が侵害の事実を知らなかったと推定される。
- 他方、権利者側も、販売者が侵害を知っていたことについて挙証することができる。例えば、権利者が警告の書面を出している、あるいは、販売者が関連する特許についての無効審判を請求した、などの過去の事実に基づいて、関連する事項を知っていた又は知り得たことを証明できる。

また、現地学識経験者からは以下の回答を得た。

- 専利法、商標法、著作権法には、注意義務を尽くした合法的な出所であれば賠償責任が免除されることが規定されており、法律以外にも最高裁の司法解釈により細かい規定がある。司法解釈によれば、「知らなかった」というのは、実質的に知らなかった/知るはずではなかったというものであり、「合法的な出所」とともに細かく規定されている。
- 「合法的な出所」の証明に際し、取引の契約、交渉の記録、出納帳等いずれも証拠して提出できる。「合法的な仕入れ元」以外にも抗弁（先行技術の抗弁、先使用の抗弁、権利消尽の抗弁、など）は可能であるが、一般的には、非侵害の抗弁、すなわちクレームの範囲に入らないことが主張される。
- 合法的出所の抗弁をする場合、取引行為の記録をしっかり保存し、少なくとも取引行為の記録によって直接侵害者が誰かを追跡できるようにする必要がある。取引の相手に対しては非侵害保証・特許補償条項を求めるべきである。総じていえば、全ての取引において明確な証拠を保存し、事業者の善意を証明できるようにする必要がある。また、侵害が発生した場合には、全ての責任を相手側がとるように、交渉の記録や取引の詳細な状況について明確な証拠を残す必要がある。中国の司法実務では、この類型の事案において、直接侵害や幇助侵害、間接侵害が成立する場合に、被告は侵害行為を停止しなければならない。他方、侵害が発生した場合でも、正常な取引であったという証拠が十分であれば、賠償責任は免れることができる。（関連タグ：【契約条項】）

（６）韓国

（ｉ）過失責任等に関連する規定

韓国における損害賠償の法的根拠は韓国特許法第 128 条第 1 項にあり、侵害者の故意または過失を要件とする[271]。日本と同様に、他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、韓国特許法第 130 条の規定により、「その侵害行為」に過失があるものと推定される。

また、韓国特許法第 128 条第 6 項には、日本国特許法第 102 条第 5 項と同様に、軽過失であるときには損害賠償額を算定するときその事実を考慮できる旨が規定されている。

(損害賠償請求権)
第 128 条
(1) 特許権者または専用実施権者は、故意または過失で自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対し、侵害により受けた損害の賠償を請求することができる。
(2)～(4)略
(5) 第 1 項の規定により損害賠償を請求する場合、その特許発明の実施に対して合理的に受けることができる金額を特許権者又は専用実施権者が受けた損害額として損害賠償を請求することができる。
(6) 第 5 項にかかわらず、損害額が同項による金額を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がないときには、法院は損害賠償額を算定するときその事実を考慮することができる。
(7) ～ (9) 略

(過失の推定)
第 130 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推定する。

現地法律事務所による質問票調査の回答において、民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権侵害に基づく損害賠償請求との比較に関して質問し、以下の回答を得た。

- 民法上の一般的な損害賠償請求と関連し、民法第 750 条では「故意又は過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。」と規定しているところ、一般的な損害賠償請求は、①加害者の故意又は過失、②加害者の責任能力、③加害行為の違法性、④加害行為による損害発生、を要件とする。ここでの「過失」は、具体的な行為に対する注意義務違反（一定の結果が発生することを知っていなければならないにもかかわらず、注意を怠ったため、それを知らずにある行為をする心理状態）で、抽象的軽過失を標準として判断することが普通である[272]。
- これに対し、特許権侵害に基づいた損害賠償請求は、特許法第 128 条第 1 項に規定さ

[271] カン・ミョンス「知的財産権侵害による損害賠償責任における無過失-責任の法理導入の必要性とその方向性-」知識財産研究第 17 巻第 2 号
[272] チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010), 307 頁

れるように、一般的な損害賠償請求と同様に「故意又は過失」を要件とする。
- ただし、特許権侵害において「過失」で侵害品を製造、販売する場合を想定することは難しいという点で、特許法第 130 条で推定する過失は、具体的行為そのものに対する注意義務というよりは、一定の事実(特許権の存在)を知らないこと、又は一定の判断(特許権の権利範囲に属するか否か)をすることができないことを非難するものである。

また、特許法第 130 条が置かれている理由・背景について、以下の回答を得た。
- 特許権の侵害は、基本的に不法行為を構成し、過失は不法行為の要件の 1 つである。一般に不法行為に対する過失の立証責任は、法律効果を主張する者、即ち、被侵害者にあるが、特許権の場合には、特許権者が侵害者の故意又は過失を立証するのが非常に難しいので、特許法は、第 130 条の特則を置いて侵害者の過失を推定している。
- 特許法第 130 条の規定に対する法改正の論議は確認されていない。ただし、韓国大法院では、「特許法 130 条の趣旨は、特許発明の場合、その内容が特許公報又は特許登録原簿などによって公示されて、一般公衆に広く知られることができ、また、業として技術を実施する事業者に当該技術分野における特許権の侵害に対する注意義務を賦課することが正当であるというところにある」と判示している[273]。
- これに対して、一般の民事・刑事法律関係であっても、業務上の過失については通常の過失より注意義務をさらに重く賦課する場合があるという意見もある[274]。

韓国大法院は、過失の推定を覆滅するための要件として、「過失の推定が覆されるためには、「特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、又は自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・証明しなければならない」と判示しており[275]、下記裁判例 1、裁判例 2、裁判例 4 においても当該判示内容が引用されている。

特許法第 130 条は 1973 年改正法において新設されたものであるが、日本の特許法の規定を参考にしている、という指摘もある[276]。

なお、韓国では、他人の特許権を「故意」で侵害したとき、損害額の最大 3 倍まで賠償する懲罰的損害賠償制度を導入し、2019 年 7 月から施行しているほか（特許法第 127 条第 8 項、第 9 項)、賠償額を最大 5 倍まで引き上げる改正案が 2024 年 2 月に成立し、同年 8 月に施行予定である[277]。

（ⅱ）過失責任等が争点となった裁判例

韓国において、韓国特許法第 130 条に基づく過失の推定の覆滅が認められた裁判例はな

[273] 大法院 2003. 3. 11. 宣告 2000 ダ 48272 判決
[274] チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010),.304 頁
[275] 大法院 2006. 4. 27.言渡 2003 ダ 15006 判決
[276] カン・ミョンス「知的財産権侵害による損害賠償責任における無過失-責任の法理導入の必要性とその方向性-」知識財産研究第 17 巻第 2 号
[277] JETRO・ソウル事務所知的財産チーム，技術奪取の懲罰的損害賠償額を 3 倍から 5 倍に引き上げ https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2024/240214a.html ［最終アクセス日：2024 年 3 月 20 日］

い[278]。

裁判例 1	大法院 2009 年 1 月 30 日言渡 2007 ダ 65245
過失に関する事案の争点	被告は自己の実用新案に基づいて製品を製造・販売していたものの、後から当該実用新案を無効とする審決が確定した場合の過失の有無
関連タグ	【自らの特許発明等の実施】
結論	裁判所は、過失の推定が覆されるためには、「実用新案権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、自身が実施する技術が登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」としたうえで、「本件実施考案と同一の技術が実用新案権として登録を受けたとしても、無効審決の確定によってその実用新案権は初めからなかったものとされることから、被告ら自身が上記侵害当時の本件実施考案を登録された自身の実用新案権に基づいて製作したものであると信じたという点のみでは、本件実施考案が本件登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情に該当するといえない」と判示し、2006 年改正以前の旧実用新案法第 46 条で準用する特許法第 130 条に基づく過失の推定が覆されないとした。

裁判例 2	大法院 2019 年 10 月 17 日言渡 2019 ダ 222782, 222799（併合）
過失に関する事案の争点	被告 1 の要求に応じて、下請け企業である被告 2 が特許製品の部品を生産していた場合の過失の有無
関連タグ	【業種（製造請負業者）】
結論	被告 2 はカテーテルなどの関連医療機器の製作を専門とする企業であり、被告 1 の要求に応じて、原告の特許権を侵害する医療用糸挿入装置の部品を製造していた（なお、被告 2 は組み立てを行っていなかったことから、間接侵害について争われた）。 裁判所は、過失の推定が覆されるためには、「特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、又は自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・証明しなければならない」としたうえで、「間接侵害者である被告 2 がカテーテルなど関連医療機器の製作を専門とする企業で、単に被告 1 の要求に応じて本件カテーテルを製作した点、原告の特許を知っていたと見る資料がないという点だけでは、被告 2 が原告の特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情が主張・証明されたと見難い。」と説示し、過失の推定が覆されないとした。

裁判例 3	ソウル高等法院 1982 年 2 月 26 日言渡　81 ナ 1547

[278] カン・ミョンス「知的財産権侵害による損害賠償責任における無過失-責任の法理導入の必要性とその方向性-」知識財産研究第 17 巻第 2 号

過失に関する事案の争点	商工部特許局[279]（当時）の局長から特許権侵害ではないという回答を得ており、権利範囲確認審判では原告特許権の権利範囲に属しない旨の結論を得ていた場合の過失の有無
関連タグ	【鑑定】
結論	被告は、特許公報を通じて特許権の存在を知った後に商工部特許局（当時）の局長に照会を行い、特許権侵害ではないという回答を受けたうえで、権利範囲確認審判を提起して勝訴の審決を受けており（なお、一審では勝訴したが、二審では敗訴している。）、裁判ではこの点を主張した。 裁判所は、それらの事情のみでは、被告の行為は善意無過失の行為であったとみることはできないとして、被告の上記主張を認めず、過失の推定の覆滅を認めなかった。

裁判例 4	ソウル中央地方法院 2017 年 7 月 14 日言渡　20014 ガ合 556560
過失に関する事案の争点	特許法院の無効判決を信頼して実施した場合の過失の有無
関連タグ	【裁判所の判断】
結論	本件は、本件特許に対して無効審判が請求されており、一審では特許は有効であると判断され、二審では特許は無効であると判断され、三審では特許が有効であると判断されたところ、二審の判断を信じた被告が侵害品の生産と販売を開始したことについて、過失の有無が争われた事例である。 裁判所は、特許法第 130 条の趣旨と無効審判手続の趣旨を説示した上で、被告が被告製品の販売前に特許権の存在、及び、その有効性に関する紛争が継続中であることを知っていたという事実を踏まえると、一度特許権が無効である旨の結論が出ていたとしても、そのような事情だけで、被告が被告製品について特許発明の権利範囲に属さないと信じたことを正当化できる事情があったとは言いがたく、他にこれを証明するほどの資料もない、として被告の主張を認めず、過失の推定の覆滅を認めなかった。

（iii）産業界・学界における意見・評価（論文等）

現地法律事務所によれば、韓国内において、特許法第 130 条に関して学界等での議論がなされており、例えば、次の①～③の意見がある。

① 過失の推定規定の改正又は法院の実務を改善しようとする意見[280]

過失の推定規定が導入された当時の事情と現在の事情は大きく変わったため、特許権の

[279] 現在の韓国特許庁の前身の部局にあたる。
[280] ナム・ヒソプ、特許権侵害と過失の推定の問題点、産業財産権, 75-76 頁（2021）

侵害を容易に予想し、避けることは難しい点、過失の推定が単に特許権者の立証責任を軽減する程度に過ぎず、技術利用者と競争者に過重な注意義務を負わせるようになることは特許法の趣旨と目的を達成し難くするという点、過失の推定規定が前提とする意図的な特許権侵害よりは偶発的な特許権侵害が圧倒的に多いという点を考慮すると、立法的措置を模索、又は事実上のみなし規定として過失の推定規定を運用する法院の実務を改善すべきである。

② 無条件に過失を推定するのは被告側に苛酷な側面があるとする意見[281]

特許法第 130 条と関連し、登録特許権の存在及びその技術的特徴を知ったとしても、具体的に自身の実施行為がその特許権の権利範囲に属するかどうかは法院の最終判断があるまでは断定することができない非常に難しい問題であるという点、大多数の侵害者らは特許権の存在を事前に把握していたにもかかわらず、自身の実施行為が特許権の権利範囲に属さないという合理的な根拠に基づいて実施行為をする場合が多いという点を考慮してみると、侵害行為に対して無条件に過失を推定するのは被告側に苛酷な側面がある。

③ 特許発明の実施行為により過失の推定の認定を異ならせようという意見[282]

実施行為独立の原則上、生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、申出など、それぞれが特許侵害を構成するが、製造者でない実施者に過失の推定を認めるのは不当な場合があり、このような場合には過失の推定を覆す可能性を強く付与することが相当である。(関連タグ:【業種】)

上記 3 つの意見については、特許法第 130 条に基づく過失の推定に対して、何らかの保護が必要とする点で共通しているが、他方で、学会においては様々な議論があるという回答を得ている。

なお、調査した範囲において、特許法第 130 条の法改正に向けた議論は発見されていない。

（ⅳ）過失責任等に関連する実務上の対応

実務上の対応について、現地法律事務所に対するヒアリングで得た回答は以下のとおりである。

- 韓国大法院は、過失の推定を覆すための要件について「他人の特許発明を許諾なしに実施した者に過失がないというためには、特許権の存在を知り得なかったという点を正当化できる事情があるか、自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」と基準を提示しているが、結果的にこのような過失の推定の覆しが実際に認められた事例を探すのは難しい。

[281] 韓国知識財産学会、主要国特許法上、間接侵害解釈基準比較・分析を通した国内間接侵害制度改正案研究、184-185 頁（2016）

[282] チョ・ヨンソン、特許法 3.1(第 7 版)、博英社、58 頁

・ 依然として過失の推定が覆されないリスクは存在するが、①自身の実施に関して予め特許権等で権利化を図ったり、②弁護士や弁理士等の当該分野の専門家から侵害に関する諮問意見を受けたり、③侵害の成否に関して内外部的に慎重な検討があったことを証明できる資料を準備しておく方法を考慮することが考えられる。

また、部品等の売買契約等において実務上行われている工夫について、以下の回答を得た。

・ 部品や材料を供給する事業者(部品供給者)と、このような部品や材料を買い入れて完成品を製造する事業者(完成品製造者)との間における売買契約において、完成品事業者が知的財産権に関する紛争などに備えて、実務的に知的財産権の非侵害に対する保証条項を設けることや、別途の非侵害保証契約書を作成する場合が多い。(関連タグ:【契約条項】)
・ このような非侵害保証契約内には、①部品供給者(保証人)から供給を受ける供給製品を用いて完成品メーカーが生産製品を製造及び販売するとき、部品供給者が自身の供給製品が第三者の知的財産権を侵害しないということを保証する保証条項や、②紛争発生時に、保証人が製造者を免責し、当該紛争で製造者を積極的に防御し、紛争関連費用を保証人に負担させる免責条項等を用意することができる。(関連タグ:【契約条項】)

学識経験者へのヒアリングでは以下の回答を得た。

・ 韓国では大法院の立場が厳格であるので、現実的に実務上の対応を示すことは難しい状況である。しかしながら、一人の専門家でなく信頼できる複数の専門家から(非侵害を証明する)意見書を受け取っていれば、大法院が受け入れてくれるかどうかは不明であるが、トライすることは可能であると考える。ここでの専門家は中立的な専門家であるべきであると考える。(関連タグ:【鑑定】)
・ 韓国知識財産保護院が発行している輸出企業のための対応ガイドというものがある。このガイドでは、特許保証や免責契約を締結するように推奨している。そのような条項について、例えば、部品を購入して完成品を製造している企業が将来部品によって特許紛争が起きることを予防・防止するための条項であると説明されている。購入者は、供給された部品によって特許問題が生じた際に保証や免責される内容が契約に含まれていることを推奨している。一方、部品の供給者の立場からは、必要以上に保証や免責がされないように、その範囲を限定する必要があるとされている。(関連タグ:【契約条項】)

３．総括

過失の認定にあたり争点となり得る要素について、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査の結果に付与した関連タグのそれぞれについて総括を行う。

（１）【登録公報発行前】

特許権等の設定の登録があった場合、特許公報等の公報にその旨掲載されることとなっているところ、公報の発行が行われる前の期間について、意匠法及び商標法では確認された裁判例の全てにおいて過失が無いと認定されている。一方、特許法においては、同様のケースで過失が無いと認定された平成 13 年の裁判例 1 が存在するものの、平成 27 年の裁判例 2 及び平成 29 年の裁判例 3 では「特許公報の発行前であることのみをもって過失の推定が覆されると解することは相当ではない」として過失が認定されている。

論文等 8 では、特許公報の発行前後で過失の評価根拠事実の主張立証責任の点が変わる点についての特許法の文言上の直接的な根拠がないことから、そのような解釈は不自然であるという考え方もあり得る一方、特許公報の発行が過失の推定の前提となっている点も否定し難いので、この点を重視すると、特許公報が未発行の時点においては、その前提がないのであるから、過失の推定を認めるべきでないと解するのが理論的であるということになるのであろうと論じられている。

海外については、公報発行前において損害賠償責任を否定した裁判例（英国裁判例 2)、公報発行後 4 週間まで過失推定の猶予期間があるとした裁判例（ドイツ裁判例 4)、特許出願が公開された日より前又は当該出願の正謄本が第三者に通知された日（出願後にクレームが拡張された場合はその日）より前に行われた行為は、特許に由来する権利を害するものとはみなされないとした法令（フランス知的所有権法典 L.615 条 4）が確認された。

（２）【登録前の使用】

先使用権は有さないものの、権利の設定の登録前から使用を開始していた場合について、特許法と商標法でそれぞれ裁判例が確認されたが（特許裁判例 3、商標裁判例 2)、いずれにおいても使用者の過失が認定されている。

（３）【自らの特許発明等の実施】

自らが有する特許及び登録実用新案（技術評価書において新規性等を否定する先行技術文献等が発見されていないもの）を実施した場合について、特許裁判例 4 では、そのような事情は過失推定を覆すに足る事情には当たらないとして過失が認定された。

また、韓国においても、過失の推定が覆されるためには要件として「…自身が実施する技術が登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」としたうえで、「自らの実用新案権に基づいて製作したも

のであると信じたという点のみでは、本件実施考案が本件登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情に該当するといえない」として過失が認定された裁判例が確認された（韓国裁判例 1)。

（４）【鑑定】

弁理士、弁護士、特許庁（判定制度）等により権利侵害ではないとの鑑定を受けていた事例は、いずれも過失の推定の覆滅が認められていない（特許裁判例 5-8、意匠裁判例 4、商標裁判例 3)。

論文等 5 においては、昭和 34 年法立法当時は鑑定によって免責されることが企図されていたことが指摘されている。

ドイツでは、現地法律事務所によれば、弁理士や弁護士との事前の相談によって過失の推定を免れることができるかどうかという問題は未解決である。この問題について連邦裁判所からコメントが行われた判決が 2 件存在するが、コメントの方向性は異なっており、いずれの判決もこの問題を明確に扱うものではない。

韓国の裁判例では、商工部特許局（当時）の局長に照会を行い、特許権侵害ではないという回答を受けたうえで、権利範囲確認審判を提起して勝訴の審決を受けた場合であっても、それらの事情のみでは被告の行為は善意無過失の行為であったとみることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない（韓国裁判例 3)。

（５）【均等侵害】

均等論に基づく侵害が認められた場合であっても、文言侵害と同様に過失の推定規定が適用されている（特許裁判例 7)。

これに関し、論文等 1 では、特許権者と同業の「生産」者についても均等侵害などの微妙な判断を常に正確になし得るわけではない旨述べられているが、論文等 2, 8-9 においては、過失の推定を認めないと均等論を認めた意義が相当程度薄くなってしまうこと、過失の推定規定の根拠が特許公報の発行であって文言侵害か均等侵害かに関係ないものであること、行為者が当業者である限り、侵害行為を行わないように調査・確認する義務を負わせることが妥当であること等を理由として、均等侵害でも同様に過失が推定されることに肯定的な意見が述べられている。

米国では、損害賠償請求に侵害者の故意・過失の要件が存在しないところ、均等侵害についても同様に故意・過失を必要としないことを確認した裁判例が存在する（米国裁判例 1)。

（６）【裁判所の判断】

裁判所の原審等において権利を侵害しない旨の判断が下された後の期間の過失について、確認された特許裁判例 8-9, 16 のいずれにおいても、侵害品が特許権等の技術的範囲に属しないと信ずるにつき相当の理由があったとすることはできないとして、過失の推定の覆滅が認められていない。

論文等 10 では、「特許権侵害を理由に損害賠償請求を提起され、一審で権利侵害しているとは認められないとして請求が棄却されたが、控訴審で結論が逆転して請求が認容された場合に、一審判決から控訴審判決に至るまでの被告の実施行為など、過失の推定が覆ってもよい場面も想定されないわけではない」と述べられている。

韓国では、無効審判の二審の判断を信じた被告が侵害品の生産と販売を開始したことについて、過失の有無が争われた事例が確認されたが、被告が被告製品の販売前に特許権の存在及びその有効性に関する紛争が継続中であることを知っていたという事実を踏まえると、一度特許権が無効である旨の結論が出ていたとしても、そのような事情だけで、被告が被告製品について特許発明の権利範囲に属さないと信じたことを正当化できる事情があったとは言いがたいとして、過失の推定の覆滅が認められていない（韓国裁判例 4)。

（7）【訂正】

特許裁判例 10-15 においては、訂正の予測可能性について言及されたうえで、訂正後の特許請求の範囲に記載された特許発明の技術的範囲に属するとして特許権侵害が認定された場合に、訂正前の期間についても過失が推定され、その覆滅を認められていない。

これに関し、論文等 6 では、「訂正後クレームの予測が容易であったと言える場合には被疑侵害者の過失を認めればよいし、訂正後クレームの予測が困難であったと言える場合には被疑侵害者の過失を否定すればよい」と論じられている。

英国特許法第 62 条（3）では、裁判所又は長官は、特許明細書の訂正の許可の決定前の侵害について損害賠償を命じる場合、（ａ）侵害の日において，被告が自ら特許を侵害していることを知っていた又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か、（ｂ）公告時の特許明細書が、誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、（ｃ）訴訟手続が誠実に提起されているか否か、の 3 つの事項を考慮するとされている。

（8）【業種】

使用者、小売業者、輸入業者、製造請負業者等、侵害者の業種に応じて過失の推定が覆滅されるべきか争われた裁判例が複数確認されたが（特許裁判例 16、意匠裁判例 5、商標裁判例 4-8)、いずれの裁判例においても過失の推定の覆滅は認められていない。

このような実務を疑問視するものとして、以下のような意見が確認された。

- 使用者や小売業者に調査義務を課すことは妥当でない場合も多い（論文等 2)。
- 売店等についても過失の推定の覆滅がおよそ認められないという現状には疑問も残る（論文等 3)。
- 現状の技術革新の下におけるサービス業の隆盛の状況に鑑みて、小売・流通業に対して製造業と同じ程度の調査義務を課すべきかという問題点が抽出される（論文等 4）。
- 正規のルートで購入した汎用品を使用して Good faith でサービスを提供する事業者に対して汎用品の特許侵害があった場合にも過失責任を課すことは酷である(論文等 7)。
- 業としての実施には、流通・小売業者が行う販売行為、会社等の備品として購入された物品の業務上の使用行為等も含まれるため、これらの実施態様等の相違にかかわらず一律の注意義務を負うものと解すべきではなく、個別の事案に応じて実施者が現実的

に対応可能な水準以上のクリアランスをする注意義務は負わないものとすべきである（論文等 13；意匠制度における言及）。

一方で、論文等 11 では、使用者に対する過失推定について、一般消費者が使用する場合とは異なり、ユーザがこの装置を業として使用する以上、厳しい注意義務を課されてもやむを得ないとしつつ、一般論として、特許権者の保護の観点から考慮すると、安易に過失推定を覆滅させて無過失の主張立証を認めることが妥当であるとは思えないと述べられている。

英国では、侵害時に被告が特許の存在を認識していなかった（認識することが合理的でなかった）ことを証明した場合、特許権者は侵害に関して損害賠償を請求できない（英国特許法第 62 条（1）第一文）とされているところ、単なる販売業者である被告企業について、特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた裁判例が確認された（英国裁判例 2）。ただし、現地法律事務所からは、過去 100 年ほどの間に、被告が第 62 条（1）の申立てを主張して成功したケースとして把握できているのは 10 件にも満たず、特に研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業が第 62 条（1）の申立てを成功させることは難しいと考えられているとの回答が得られている。

ドイツでは、現地法律事務所によれば、製造業者に対しては、その業務分野における特許や特許出願を熟知していることが期待されることから、過失が自動的に推定されるが、稀な例外として、商社や輸送業者といった非製造業者について過失が自動的に認められなかった例が存在する（ドイツ裁判例 1）とのことであった。

フランスでは、フランス知的所有権法典 L615 条 1 ただし書において、侵害品の製造者以外の者が行う販売、使用等の行為については、当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り，行為者の民事責任を伴う旨の規定がなされている。現地法律事務所によれば、部品を購入して、その部品を組み込んだ製品を製造した製造業者が部品に関する特許権侵害をした場合、当該製造業者は「侵害品の製造者」に該当するほか、製造者以外の上記侵害行為については、侵害者に完全な知識があったことが認められた事例はフランス裁判例 1～4 を除いて承知していないとのことであった。

中国では、専利権者の許諾を経ずに製造・販売された製品だと知らずに、当該製品を使用・販売等した場合において、仕入れ元から合法的に入手したことを証明できる場合には損害賠償責任は負わないとされている（専利法第 77 条）。現地法律事務所によれば、輸入行為の場合、合法的出所の抗弁はできず、仕入れ元が中国国外のメーカーである場合は、輸入業者が賠償責任を負わなければならない。

韓国では、他の被告の要求に応じて侵害品を製造した製造請負業者に対して、過失の推定が覆滅されなかった裁判例が確認された（韓国裁判例 2）。

いずれの国においても、製造業者の損害賠償責任を否定した裁判例は確認されなかった。

（9）【調査タイミング】

ある時点で権利侵害の有無を確認したことをもって過失の推定が覆滅する旨の主張があった特許裁判例 17 及び商標裁判例 1 においては、いずれも特定時点で確認したことを理由にその後注意を払う必要がないとはいえない旨の判断が行われ、過失の推定の覆滅が認め

られていない。

（１０）【正当な権限を有すると信じた場合】

特許権等につき正当な権限を有すると信じた場合について、過失の推定が覆滅された事例が確認された（特許裁判例 18、商標裁判例 9-10）。

いずれの場合も個別具体的な事情を考慮したうえでの判断結果であり、特に特許裁判例 18 については、被告らのうち被告会社の従業員個人についてのみ過失の推定が覆滅された事例である点留意が必要と考えられる。

（１１）【クリアランスの実現可能性】

クリアランスの実現可能性について争われた裁判例は確認されなかったが、論文等 2、7、13 において、現実的にはクリアランス能力に限界がある旨言及が行われている（論文等 13 は意匠制度における言及）。

また、国内アンケート調査においても、自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している／する必要があると回答した者はそれぞれ 16%、19%に留まり、供給品の特許クリアランス調査を十分に行えない場合としては、技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合（107 者）、特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合（77 者）、供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合（73 者）が主に挙げられた。

米国においては、現実的には公衆の得られる特許情報には限界があり、特許権者と公衆との間の利害を調整する必要性が認識され始めたため、1842 年に法改正を行い、特許表示を損害賠償の要件とされている。一方、米国企業へのヒアリングにおいては、製品に含まれる特許技術の数が増えると、マーキングが管理できなくなり、意味のある告知ができなくなるため、マーキングがあまりにも膨大な特許リストを含む場合は、十分なマーキングがされていないと考えるべきであるというコメントがあった。

（１２）【契約条項】

論文等 11 では、製造された装置を製造元から購入して使用するだけの最終ユーザについて、装置をメーカーないし販売業者から買い受ける際、第三者から特許権等の侵害を理由に差止請求または損害賠償請求を受けた場合の対処について約定しておくべき旨が述べられている。

国内アンケート調査では、原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害の保証を求めることはない／求める場合は少ないとした者は全体の 16%に留まり、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項（紛争対応条項、特許補償条項等）を含む契約を供給元と締結したことがないと回答した者も全体の 10%未満に留まるなど、特許権侵害の可能性を念頭に置いた契約が広く行われていることが認められた。

国内ヒアリング調査においては、供給元との非侵害保証・特許補償等の責任分配に関し、外部からの供給品について、供給元が非侵害保証、特許補償することが原則であると考え

ているという意見、事業をする以上リスクを考えていくべきであり、責任分配は当然のことであるという意見等の意見が寄せられた。
また、海外事務所等調査及び海外ヒアリング調査においても、非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項等の条項を契約に盛り込むことが一般的であることが確認された。

資料編

資料Ⅰ

国内アンケート調査

資料１
国内アンケート調査票

質問 A. 回答者の属性

A1. 業種は次のうちどれに該当しますか。

☐ 1. 建設業　☐ 2. 食品製造業　☐ 3. 繊維・パルプ・紙製造業　☐ 4. 医薬品製造業
☐ 5. 化学工業　☐ 6. 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業
☐ 7. 鉄鋼・非鉄金属製造業　☐ 8. 金属製品製造業　☐ 9. 機械製造業
☐ 10. 電子部品・デバイス・電子回路製造業　☐ 11. 電気機械器具製造業
☐ 12. 情報通信機械器具製造業　☐ 13. 輸送用機械製造業　☐ 14. その他の製造業
☐ 15. 情報通信業　☐ 16. 運輸業　☐ 17. 卸売業・小売業　☐ 18. サービス業
☐ 19. その他の非製造業　☐ 20. 教育・TLO・公的研究機関・公務

A2. 保有特許の件数規模は次のうちどれに該当しますか。

☐ 1. 1～100 件未満　☐ 2. 100～1,000 件未満
☐ 3. 1,000～5,000 件未満　☐ 4. 5,000～10,000 件未満　☐ 5. 10,000 件以上

A3. 貴社が開発（又は製造、販売、提供）している製品又はサービスの中で、ICT（情報通信技術）に関連する製品又はサービスは、次のいずれのレイヤに属しますか。

☐ 1. コンテンツ／アプリケーション・レイヤ（例えば、ｅコマース、動画配信サービス、音楽配信サービス、金融サービス、ウェアラブルサービスに関するもの）
☐ 2. プラットフォーム・レイヤ（例えば、データセンタ、クラウド環境提供サービス（IaaS、CaaS、SaaS、PaaS）に関するもの）
☐ 3. ネットワーク・レイヤ（例えば、移動体通信サービス（音声）、移動体通信サービス（データ通信）、移動体通信インフラ、固定通信インフラに関するもの）
☐ 4. デバイス／部材・レイヤ（例えば、デスクトップ PC、モバイル PC、タブレット、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、センサに関するもの）
☐ 5. その他の ICT 関連の製品又はサービス
☐ 6. ICT 関連製品又はサービスの開発／提供等をしていない

A4. 貴社が開発（又は製造、販売、提供）している製品又はサービスに基づくと、貴社はサプライチェーンにおいて次のいずれの企業に該当しますか。

☐ 1. 材料製造企業
☐ 2. 部品製造企業
☐ 3. 最終製品製造企業
☐ 4. サービス提供企業（運輸業・卸売業・小売業）
☐ 5. 上記いずれの企業にも該当しない

※以下質問 B～質問 F は、質問 A3 で「6. ICT 関連製品又はサービスの開発／提供等をしていない」<u>以外</u>を選択した場合に御回答ください。

質問 B. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（権利者の立場から）

B1. ネットワーク関連発明の特許を保有していますか。
※「ネットワーク関連発明」の用語の定義については、アンケート依頼文の別紙を御参照ください。

☐ 1. はい
☐ 2. いいえ

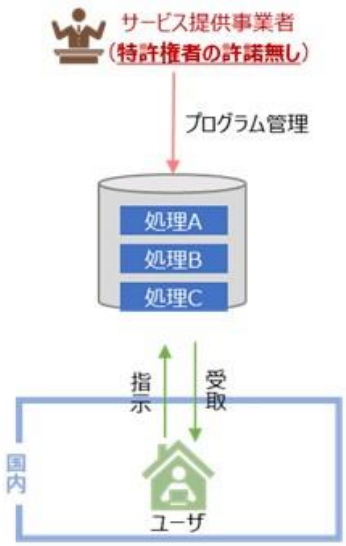
B2. 保有するネットワーク関連発明の特許について、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）に、特許権の行使に関する懸念があると感じますか。

☐ 1. 懸念を感じる　☐ 2. 懸念を感じない　☐ 3. わからない

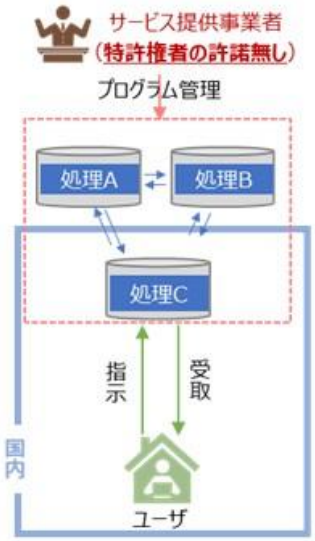
B3. B2 で「1. 懸念を感じる」を選択した場合、特許権の行使に関する課題があると感じるのは、次の 5 つの実施態様の類型（【類型 a】～【類型 e】）のうちどの類型ですか。（複数選択可）

【各実施態様のイメージ】

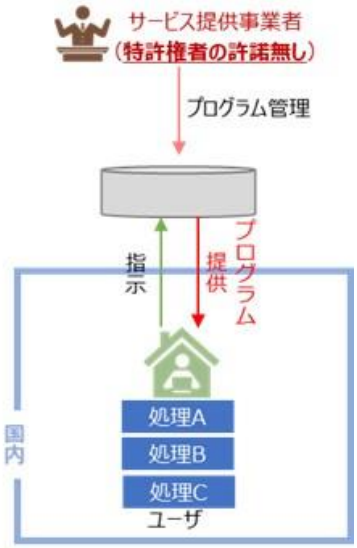
【類型 a】
全て海外サーバで処理



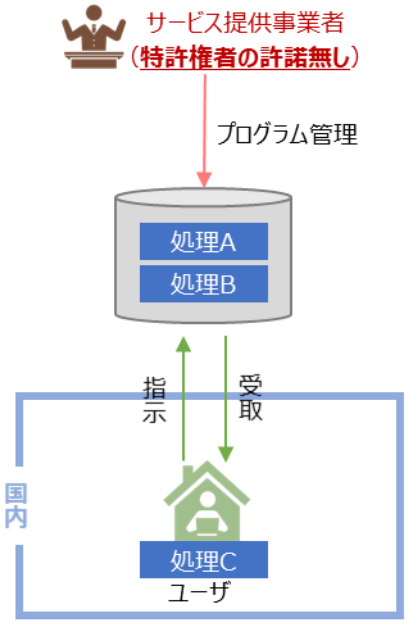
【類型 b】
一部海外サーバで処理



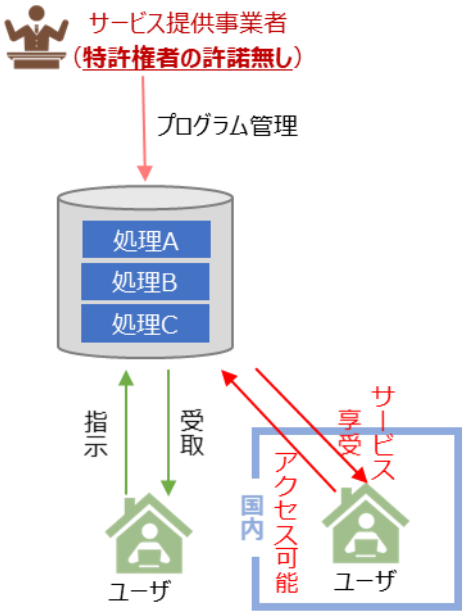
【類型 c】
国内ユーザにプログラムを提供



【類型 d】
一部ユーザ端末で処理



【類型 e】
国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受



☐ 1.【類型 a】全て海外サーバで処理
　単一のサービス提供事業者によって、全ての処理が海外サーバで行われ、処理結果が国内ユーザに提供される。
☐ 2.【類型 b】一部海外サーバで処理
　単一のサービス提供事業者によって、処理が海外サーバと国内サーバとで分割されて行われている。
☐ 3.【類型 c】国内ユーザにプログラムを提供
　サービス提供事業者によって海外サーバにプログラムが配置され、日本国内のユーザによって当該プログラムがダウンロード（ユーザにプログラムを提供）され、ユーザ端末において全ての処理が行われる。
☐ 4.【類型 d】一部ユーザ端末で処理
　処理の一部がサービス提供事業者によって海外サーバで行われ、残りの処理が国内のユーザ端末で行われる。
☐ 5.【類型 e】国内ユーザが海外ユーザ向けサービスを享受
　サービス提供事業者は海外ユーザ向けにサービスを提供（外国語でのサービス提供等）しており、全ての処理が海外サーバで行われているが、日本国内からも当該海外サーバにアクセスしてサービスを享受可能である。
☐ 6. その他の実施態様

B4. B3 で「6. その他の実施態様」を選択した場合は、以下に具体的な実施態様を御記載ください。

【自由記載欄】

B5. B3 で選択した類型について懸念を感じている理由を具体的に教えてください。

【自由記載欄】

B6. B2 で「2. 懸念を感じない」又は「3. わからない」を選択した場合、国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、懸念を感じない（わからない）理由を教えてください。

【自由記載欄】

B7. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法等）の観点で、権利者としての立場から、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

（例）
・海外のサーバ上において、日本語で自社商標を付して自社で管理していないサービス提供を行っているウェブサイトを見つけたのでプラットフォームの運営先に警告を行った。
【自由記載欄】

B8. 国境を跨いで構成される実施行為に対して、特許権を行使するに際して、日本国裁判所に国際裁判管轄が認められるか（日本国の裁判所に特許権の侵害訴訟等を提起できるか）懸念を感じたことはありますか。

☐ 1. ある　　☐ 2. ない

B9. B8 で「1. ある」を選択した場合、懸念を感じた事例とその理由を具体的に教えてください。

【自由記載欄】

質問 C. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（事業者の立場から）

C1. 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じますか。

☐ 1. 懸念を感じる	☐ 2. 懸念を感じない	☐ 3. わからない

C2. C1 で「1. 懸念を感じる」を選択した場合、具体的にどのような事項が懸念されますか。

（懸念事項の例）
・国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される。
・発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
・侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使された場合は、訴訟回避のため、権利者と和解交渉をせざるを得なくなる。
【自由記載欄】

C3. C1 で「2. 懸念を感じない」又は「3. わからない」を選択した場合、懸念を感じない（わからない）理由を教えてください。

【自由記載欄】

C4. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）の観点で、事業者としての立場から、懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

（例）
・インターネット上で登録商標を付した商品の提供の申し出をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において登録された商標権を侵害するか否か曖昧。
【自由記載欄】

質問 D. 知財高裁大合議判決（令和 4 年（ネ）第 10046 号）の評価

D1. ドワンゴ対 FC2 事件の知財高裁大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号[298]）（以下、単に「知財高裁大合議判決」という。）において、「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法第 2 条第 3 項第 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、特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」に該当すると解するのが相当である」との判断が示されました。この裁判所の判断は適切であると考えますか。

☐ 1. 適切である	☐ 2. 適切でない	☐ 3. その他

D2. D1 において、選択した理由を具体的に教えてください。（いずれの選択肢の場合も御回答ください。）

【自由記載欄】
＜適切である理由＞

＜適切でない理由＞

＜その他の理由＞

[298] https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/R4ne10046.pdf

D3. 知財高裁大合議判決では、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評価し得るか否かを判断する上で考慮する事項として、以下の 4 つが例示されましたが、この 4 つの考慮事項は適切であると考えますか。考慮要素ごとに御回答ください。

(1) 当該行為の具体的態様

☐ 1. 適切である	☐ 2. 適切でない	☐ 3. その他

(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

☐ 1. 適切である	☐ 2. 適切でない	☐ 3. その他

(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

☐ 1. 適切である	☐ 2. 適切でない	☐ 3. その他

(4) 当該システム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

☐ 1. 適切である	☐ 2. 適切でない	☐ 3. その他

D4. D3 において、選択肢を選択した理由を考慮事項ごとに具体的に教えてください。

(1) 当該行為の具体的態様

【自由記載欄】
＜適切である理由＞

＜適切でない理由＞

＜その他の理由＞

(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

【自由記載欄】
＜適切である理由＞

＜適切でない理由＞

＜その他の理由＞

(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

【自由記載欄】
＜適切である理由＞

＜適切でない理由＞

＜その他の理由＞

(4) システム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

【自由記載欄】
＜適切である理由＞

＜適切でない理由＞

＜その他の理由＞

質問 E. 知財高裁大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念についての意識変化

※以下 E1～E3 は、権利者の立場としてお聞きします。

E1. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への権利者としての懸念はどのように変化しましたか。

☐ 1. 懸念が増した　☐ 2. 懸念が減った　☐ 3. 変化していない　☐ 4. わからない

E2. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への権利者としての対応に変化はありますか。

☐ 1. 変えた　☐ 2. これから変える　☐ 3. 変える予定はない　☐ 4. わからない

E3. E2 において、「1. 変えた」又は「 2. これから変える」を選択した）場合、具体的に何を変えた、又は変えますか。

（例） ・大合議判決でシステムの「生産」について侵害が認められたことを受けて、システムクレームでの権利化を積極的に検討するようになった。 【自由記載欄】

※以下 E4～E6 は、発明を実施する事業者の立場としてお聞きします。

E4. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への事業者としての懸念はどのように変化しましたか。

☐ 1. 懸念が増した　☐ 2. 懸念が減った　☐ 3. 変化していない　☐ 4. わからない

E5. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への事業者としての対応に変化はありますか。

☐ 1. 変えた　☐ 2. これから変える　☐ 3. 変える予定はない　☐ 4. わからない

E6. E5 において、「1. 変えた」又は「 2. これから変える」を選択した場合、具体的に何を変えた、又は変えますか。

（例）
・以前は特許権を侵害する可能性はないと考えていたサービス提供形態について、侵害に問われるリスクを回避するため、クリアランスをより入念に行うようになった。
【自由記載欄】

質問 F. 適切な権利保護のために望ましいと考える対応の方向性

F1. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害に対して、現行の特許制度で適切に保護されていると考えますか。

☐ 1. 適切に保護されている　☐ 2. 適切に保護されていない　☐ 3. わからない

F2. 国境を跨いで構成される実施行為について、特許権の侵害として扱うべき実施態様を特許法の改正によって明確化する必要があると考えますか。

☐ 1. 法改正によって明確化する必要がある
☐ 2. 法改正によって明確化する必要はない

F3. F2 において、「1. 法改正によって明確化する必要がある」を選択した場合、どのような法改正が必要と考えますか。対象とする実施態様と明確化が必要である理由、法改正の方向性について、お考えを具体的に教えてください。

（例）
・ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
・海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。
【自由記載欄】

F4. F2 において、「2. 法改正によって明確化する必要はない」を選択した場合、どのような対応とすることが望ましいでしょうか。

☐ 1. 判断のガイドラインを示す　☐ 2. 裁判等の事例の蓄積を待つ
☐ 3. 対応不要　☐ 4. その他

F5. F4 において、「3. 対応不要」を選択した場合、その理由をお聞かせください。

（例）
・個々の出願人が特許請求の範囲の書き方を工夫することで対処可能な問題だと考えている。
・法改正で捕捉対象の限界を明確化してしまうことで、本来侵害として捕捉すべき実施態様が反対解釈により非侵害となってしまうおそれがある。
【自由記載欄】

F6. F4 において、「4. その他」を選択した場合、具体的な対応の内容をお聞かせください。

【自由記載欄】

F7. 国境を跨いで構成される実施行為について、特許法改正により侵害として扱うべき実施態様を明確化した場合に、他国がこれに追従し、日本国内にいる者が外国の特許発明に基づいて権利侵害を問われ得ることに対して、どのようにお考えでしょうか。

☐ 1. 懸念があり、許容できない
☐ 2. 懸念はあるが、国際調和等の観点から、やむを得ない

F8. F7 において「1. 懸念があり、許容できない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

（例）クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
【自由記載欄】

F9. 国境を跨いで構成される実施行為に関して、特許制度上での権利保護に対する要望があれば御自由に御記載ください。

【自由記載欄】

※以下質問 G は、A4（サプライチェーンに関する質問）で「1. 材料製造企業」、「2. 部品製造企業」、「3. 最終製品製造企業」及び「4. サービス提供企業（運輸業・卸売業・小売業)」のいずれかに該当すると回答した場合に御回答ください。

質問 G. 過失の推定規定に対する意見

G1. 特許権侵害についてお聞きします。我が国では、特許権侵害については過失があったと推定されるため（特許法第 103 条)、侵害者側に過失がないことについて立証しないと損害賠償責任を問われることになっています。このことを知っていますか。
（参考：特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。）

☐ 1. 知っていた ⇒ 以下 G2.にお進みください。
☐ 2. 知らなかった ⇒ G8.にお進みください。

G2. このような過失の推定の覆滅（推定を覆すこと）を主張したこと、又は、主張されたことはありますか。

☐ 1. 主張したことはあるが、主張されたことはない
☐ 2. 主張したことはないが、主張されたことはある
☐ 3. 両方ある
☐ 4. 両方ない

G3. G2.で「1. 主張したことはあるが、主張されたことはない」又は「3. 両方ある」を選択した場合、主張した結果その主張は認められましたか。

☐ 1. 認められた　☐ 2.認められなかった　☐ 3. 両方ある

G4. G2 で「2. 主張したことはないが、主張されたことはある」又は「3. 両方ある」を選択した場合、相手方からされた主張は認められましたか。

☐ 1. 認められた　☐ 2.認められなかった　☐ 3. 両方ある

G5. G2 で「2. 主張したことはないが、主張されたことはある」又は「4. 両方ない」を選択した場合、過失推定の覆滅を主張したことがない理由があれば、具体的に教えてください。

【自由記載欄】

G6. G2 で覆滅を主張したあるいは主張された事案以外に、過失推定規定が、事業上の懸念や問題となった事案はありますか。

☐ 1. ある　☐ 2. ない

G7. G6 で「1. ある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G8. 原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、契約等で他社の特許権の非侵害の保証を供給元に求める（いわゆる「非侵害保証条項」を契約等において求める）ことはありますか。

☐ 1. 原則、非侵害の保証を求める　☐ 2. 非侵害の保証を求める場合が多い
☐ 3. 非侵害の保証を求める場合は少ない　☐ 4. 非侵害の保証を求めることはない

G9. 原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給元と締結したことはありますか。（複数選択可）

☐ 1. いわゆる「紛争対応条項」（第三者との間で特許権侵害の紛争が生じた場合に供給元が紛争解決を行うことにより、供給先に負担を負わさない旨を約する条項）を含む契約を締結したことがある
☐ 2. 特許補償条項を含む契約を締結したことがある
☐ 3. その他の条項を含む契約を締結したことがある
☐ 4. 締結したことはない

G10. G9 において「3. その他の条項を含む契約を締結したことがある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G11. 原材料、部品又は製品等を供給先に供給する際、契約等で非侵害の保証を供給先から求められることはありますか。

☐ 1. ほとんどの場合、非侵害の保証を求められる
☐ 2. 非侵害の保証を求められる場合が多い
☐ 3. 非侵害の保証を求められる場合は少ない
☐ 4. 非侵害の保証を求められることはない

G12. 原材料、部品又は製品等を供給先に供給する際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給先と締結したことはありますか。（複数選択可）

☐ 1. いわゆる「紛争対応条項」（第三者との間で特許権侵害の紛争が生じた場合に供給元が紛争解決を行うことにより、供給先に負担を負わさない旨を約する条項）を含む契約を締結したことがある
☐ 2. 特許補償条項を含む契約を締結したことがある
☐ 3. その他の条項を含む契約を締結したことがある
☐ 4. 締結したことはない

G13. G12 において「3. その他の条項を含む契約を締結したことがある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G14. 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を行っていますか。

☐ 1. 自社製品（完成品）の範囲内のみで調査している
☐ 2. 自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している
☐ 3. 調査は行っていない
☐ 4. その他

G15. G14 において「4. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G16. 供給元から特許補償を受けた場合、供給先は供給元からの原材料、部品又は製品等について、どの範囲まで調査を行えば自社製品に関する責任を果たした（過失がない）といえると考えますか。

☐ 1. 自社製品（完成品）に加えて、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要がある
☐ 2. 自社製品（完成品）に係る発明の範囲内については調査する必要がある
☐ 3. 調査しなかった場合でも、無過失の主張ができる場合がある
☐ 4. その他

G17. G16 において「4. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G18. 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を十分に行えない場合は、どのような場合ですか。（複数選択可）

☐ 1. 特許が存在する多数の原材料・部品が組み込まれている場合
☐ 2. 供給元からリバースエンジニアリングが禁止されている場合
☐ 3. 技術的範囲に属するかの検証が技術的に難しい場合
☐ 4. 汎用品のみを利用する場合
☐ 5. その他

G19. G18 において「5. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G20. これまでの質問で御回答いただいたものの他に、貴社において、過失推定規定を念頭においた取組や対応等を行っていれば、差し支えない範囲で御記載ください。

【自由記載欄】

G21. 仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念はありますか。

☐ 1. ある　☐ 2. ない

G22. G21 において「1. ある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

【自由記載欄】

G23. 過失が推定されるのは、意匠権や商標権でも同様です。このように知的財産権の侵害においては過失が推定されていることについて、何か御意見があれば、御自由に御記載ください。

（例）
・過失推定規定が被疑侵害者にとって・・・の点で酷な場合があると感じる。
・権利者の立場では・・・の点で不可欠な規定である。
【自由記載欄】

資料編Ⅰ

国内アンケート調査

資料２
記述式回答詳細

本資料では、本編において紹介できなかった記述式回答の詳細をまとめた。

設問 B 国境を跨いで構成される実施行為による侵害が懸念される事例（権利者の立場から）

B4. B3 で「【6】その他の実施態様」を選択した場合は、以下に具体的な実施態様を御記載ください。

（B3. B2 で「1. 懸念を感じる」を選択した場合、特許権の行使に関する課題があると感じるのは、次の 5 つの実施態様の類型（【類型 a】～【類型 e】）のうちどの類型ですか。（複数選択可））

- 当社が日本国内でソフトウェア特許を有しており、外国では権利を有していない場合、外国企業が特許が使われているソフトウェアを作り、他の日本企業からの依頼に基づいて、外国企業がソフトウェアで処理を行い、その結果を日本の企業に提供する場合。つまり、日本企業が外国に置いてソフトウェアに直接アクセスせず、外国企業を経由して処理する場合。
- 日本に存在するサーバから、処理結果を日本国内及び海外のユーザに提供。

B5. B3 で選択した類型について懸念を感じている理由を具体的に教えてください。

（B3. B2 で「1. 懸念を感じる」を選択した場合、特許権の行使に関する課題があると感じるのは、次の 5 つの実施態様の類型（【類型 a】～【類型 e】）のうちどの類型ですか。（複数選択可））

- ユーザのみ国内の場合、「業として」ではないため、権利行使はできないことが明らかと考えるが、一部または全体を国外で行うことを「業として」の主体が侵害逃れのためにとり得る態様であるため。
- ゲーム関連技術の場合、サービス提供会社が海外にあったり、特許権の回避を目的として、制御サーバそのものが海外においたり、一部の機能を海外に分散したりする事例があるため。
- 住宅設備機器や家電製品において、IoT化が進んでおり、ユーザのスマホとの連携サービスが急増している。今後、通信環境等の改善により、事業者が海外にサーバを設置する可能性も十分に考えられ、ネットワーク関連企業以外でも、特許権の効力に影響が生じる可能性がある。
- 一部のクレーム構成要件が、特許を保有している国で実施されていないために、非侵害との主張を受ける恐れがあるため。
- 権利行使できるか不透明。
- サービスが、国内で行われるか、海外が行われるか、はサービスの優越に関係ないため。
- 一部の行為が国を跨ぐとしても実質的に行われている行為がその国の特許侵害とみなせる場合に、特許による権利行使ができないとすると、適切な権利保護が図られているとは言えない。国境の隙間をついた不正行為が広がらないような制度設計や国

際調和が必要。
- 海外サーバで実施される部分は、権利行使の対象とならないのであれば、権利範囲に含まれる構成を海外サーバに移せば、容易に回避することができるようになってしまうため。
- 処理A-Cのうち少なくとも一部が国外で行われるから。
- 令和4年の大合議があるとはいえ、実際に権利行使する場合に海外対応も必要となることが想定され、依然としてハードルは高いのではないか。
- サーバを自社では所持せず、サーバ管理会社等を利用することは一般的に行われていることかと思うが、このような場合、例えば、システムを提供している会社と、サーバを管理している会社が別であり、且つ両社に資本関係も無い場合に、サーバを構成要件に含むシステムクレームが権利侵害に当たるのかどうか懸念点があると思われる。また、上記のような場合において、システムを提供している会社のみを権利侵害として抑えるのは、難しいように思う。
- どの国で特許権を取得すればよいかがわかりにくい（類型aは当該の海外の国で特許を取得すればよい）。処理の一部が国を跨ぐ場合、跨ぐ可能性のあるすべての国で特許権を保有する必要があるのか？
- サービス業者にとって、サーバの一部、全部を海外に設置し、国内ユーザが国内からアクセスするようにシステムを構成することは難しいことではないため。ただ、属地主義の観点から、B3の類型a、eを侵害とするのは難しい気がする。
- システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難である。
- 発明の一部または全部が海外で「実施」されているため、権利行使ができない。また、業としての実施ではないと解される虞がある。業としての実施であったとしても、ソフトの提供元ではなく、ユーザ（顧客）を権利侵害で訴えることになるため、根本的な解決が難しい。特許は属地主義である以上、処理の一部が海外で行われれば、必ず疑義は生じ得る。米国や欧州等、比較的判例が出ていれば、対策も立てやすくなるが、全世界で統一したルールがない以上、それ以外の国では特許権の行使ができるか不明である。
- 特許回避のためにサーバを海外に置くことは容易であるように感じる。
- 判例に基づいて、構成要素の一部であるサーバが国外に存在するシステムの「生産」行為についても特許権侵害を認められる可能性があるとしても、特許法において明確な規定はなく、特許を持っていても権利行使することが難しいと感じる。
- 発明行為が複数国にまたがることで、権利侵害の問題を複雑化する可能性がある。
- 特許発明を構成するプログラムを実行するサーバの一部が海外に設置されるケースが想定される。
- 特許発明の全部または一部を海外サーバで実施された場合の侵害行為の認定の不確実性が残っていると考える。
- 車両にデータやプログラムを提供する類型はどのような型でも成立する可能性がある。
- 発明の内容、クレームの記載次第ではあるが、属地主義の原則や複数主体による分担した実施行為を考慮すると、基本的には特許権は行使できないと思われる。類型Cはドワンゴ対FC2事件の考え方で、権利行使が認められる余地があるかもしれない。
- クリアランス範囲の不明瞭さ／侵害補足の困難さがある。
- サーバの処理に特徴がある特許を保有していても、他社が海外サーバを置くことで当社が権利行使できなくなる懸念があるため。

- 他社からの権利行使に対する判断もそうだが、自社のポートフォリオ構築の観点での最適解がなにか？一方で、クレーム構成の最適化も図る必要があると考えている。
- 現状では、ネットワークを介したサービスで知財の懸念事案は生じていないが、例えば製造プロセスにおいて、一部行程を海外で実施する場合の問題を感じているため。
- 2つのドワンゴ対FC2事件で判示された考慮要素を加味しても、海外でのプログラム管理、処理A、処理B、処理Cにおいて、システム全体において国内で行われる処理がどのような機能・役割を有してれば国内特許での侵害となるのか、現時点では予見可能性が低いことに懸念を感じている。また、「システム」「方法」「プログラム」の発明のカテゴリー毎に、特許法第2条第3項に規定のいずれの実施行為であれば、国境を跨いで行われる被疑侵害行為に対して権利行使可能であるのか、予見可能性が低いことに懸念を感じる。IoTの進展により国境を跨いで行われるサービス事業が増加している。国内では特許出願後に、発明カテゴリーや請求項内容を変更する補正が難しいことから、早急に考え方を明確化いただく必要がある。
- 国内ユーザへのサービス提供が海外サーバを経由していることで権利侵害を回避されることとなると容易に侵害を回避可能となる点に懸念がある。
- いずれも一部若しくは全部のプログラム処理や提供が海外にて行われているため、属地主義、オールエレメントルールの原則に基づけば権利行使はできないのではないかと懸念がある。先のドワンゴ対FC2の判決によれば、提供される処理の内容、サービスの実態によっては権利行使可能な場合があると思われるが、結局は判断基準がケースバイケースであるため権利行使に不安定さを感じる。
- 実施行為の全て又は一部が海外で行われているため、侵害の立証が難しい、及び、特許法上の実施行為に該当しないため。
- 域外適用がどこまで柔軟に判断されるか予見可能性が低いため、交渉を進める余地が少なく、権利活用の選択肢が狭まってしまう。
- 他社のクラウドサービスを利用している場合に権利行使できるか懸念している。
- サービス開始時には抵触していなくても、ネットワーク関連は改良品が提供される状況が通常の製品のように分かりやすく交換・変更されるわけではないため、気づかないうちに抵触している可能性もある。
- 権利行使ができるかについては国によるため。どこの国で権利行使すればよいのか判断が難しい。
- 海外でのサーバの処理がクレームの構成要件の一部になっているため。
- サーバ処理を含めたシステム、方法等の発明に係る権利を保有していた場合について、その効力が、サーバ処理の少なくとも一部を海外のサーバ（例えば、クラウドサーバ）にて行っていた場合に及ばないと解釈されるおそれがある。裁判で争う体力がない企業であれば、例えば相手企業等に警告状を送って上記のような反論をされたときに、それ以上対応できなくなってしまう（手詰まりになってしまう）。
- 権利範囲が、裁判例※にある、権利侵害が認められる要件を、実際の事件が発生した時に満たしているかどうか。（※令和4年(ネ)第10046号　ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決等）
- 第三者が故意にサーバの一部を複数国に分散設置することによる権利回避。
- 海外企業に対して権利を行使することはハードルが高い。海外企業も権利行使された場合、どこまで真摯に対応するのか疑問。
- 当社はゲームアプリやゲームサービスを提供しているが、例えば国内ユーザが海外サーバー（全部や一部）を利用したゲームサービスで国内においてユーザ所有のゲー

ム機等でゲームプレイを行うケースや、国内ユーザが海外サーバからユーザ所有のゲーム機等にゲームをダウンロードしてゲームプレイを行うケースにおいて、国内の特許権が無力化することを懸念している。

- ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決（令和4年（ネ）第10046号）の裁判例により懸念は少なくなっていると考えており、本件が最高裁へ上告中ということもあり経過をウォッチしていきたいと考えている。
- 海外での権利行使に懸念がある（サーバが日本にあるため）。
- 海外サーバにおいて特許の主要部の処理が実行され、国内ではユーザが主としてサービス提供を受ける場合、域外適用の解釈も不明確であり、またユーザの業としての実施は稀であることから、権利行使を行うのは困難を極める。
- 通常、事業者のサーバの所在地は秘匿性の高い情報であるため公知にはならないため、侵害立証を困難とさせる一因となり得る。
- 特許の請求の範囲に記載の一部の処理が海外のサーバで行われる場合、権利一体の原則がどこまで適用されるか、ドワンゴ対FC2事件の判例の射程がどこまで及ぶかが現時点では不明なため。
- 国内で取得した情報を用いて海外サーバでデザイン、国内に当該デザイン済みデータを送信・当該デザインデータを用いて物品を加工・製造・販売する態様。
- 処理がどの国で実施されるか特定できず、すべて侵害態様をカバーできるよう特許請求の範囲を網羅的に記載することが難しい。
- 属地主義に基づけば、システムおよびサーバを対象とした日本特許（クレーム）で権利行使するためには、便益を日本国内で受けていたとしても、全ての構成要件が国内に存在する必要がある。一方で、類型a～dは、少なくとも一部が国外に存在する。かかる点について、ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決にて“域外適用”が認められた段階（最高裁へ上告・上告受理申立て中）である。同プログラムクレームは、ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決にて類型cのプログラムの提供につき“域外適用”が認められた段階である（最高裁へ上告・上告受理申立て中）。
- ユーザ側の装置および方法クレームは、類型cについて生産の観点で間接侵害の可能性があるが、権利活用の観点では直接侵害に劣る。使用等はユーザによるものであり「業として」に該当しない場合は権利行使不可。
- 裁判管轄や日本の各法律が外国事業者に及ばないという場合は権利行使不可という課題も抱える。
- 均等論（現状、構成の置換のみであり、構成の欠落は考慮されていない）の観点。例えば、類型bにつき、処理A～Cの主体者が複数にまたがる場合は、実態に因り、以下の観点で、さらに権利行使しにくくなる可能性がある。そもそも、コンテンツを提供するサーバもしくは所定の処理を実施するサーバ（複数のサーバによる連繋されたものを含む）が、何処に存在するかが把握しにくい。また、主サーバ以外にも、バックアップサーバ/ミラーサーバ/キャッシュサーバ等が存在する場合、実施の実態も把握しにくい。
- 権利行使（提訴）の難しさに加えて、判決確定後のウェブサイトへのアクセス制限ソフトウェア、ソフトウェアの提供差止）又はサーバ撤去等の執行の難しさも抱えるのではないかと考えられる。
- 道具理論、支配管理、共同不法行為（共謀の意図/共同行為の認識の有無）等。
- 処理機能が分散（複数の会社が関与）した時の権利行使が困難と予想するため。
- 当社の製品・サービスにおいて、データ処理の一部を海外サーバで実施することは容

易であると思われ、第三者にそのような形態で実施された場合に、特許権の行使が確実に実施できるか懸念に感じる。
- 海外企業が国内にてサービスを展開し、システムの一部（サーバ）が海外にある場合が想定される。
- 構成要件の一部が海外に存在する場合においても権利者は救済されるべきと考える。
- 現状は国外での実施に対する定例的な論法は無く判例も少ないため、権利行使が困難なクレームカテゴリと類型の組み合わせが多いと考えている。
- ドワンゴ対FC2事件の知財高裁大合議判決は、上記類型のうちいくつかの類型における判決に相当するかもしれないが、まだ判例が少ないため、他の特許による他のシステムへの権利行使においても同様の判決が出されるかどうかは不明瞭である。またドワンゴvsFC2特許権侵害訴訟に相当しない類型については、権利行使が可能かどうかはより不明瞭である。
- プログラムクレーム、方法クレームであれば権利行使が可能となる可能性が高まると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレーム、装置クレームだと権利行使が制限される。
- ユーザの行為により最終的に特許発明の構成要件を全て具備する場合に、権利行使できるか。
- システムクレームは、サーバが国内でも国外でも、権利一体の原則から権利行使は難しい。装置クレームは、サーバが国内ならば使えるが、一部の機能をクライアント側で担うと、どこからどこまでがサーバ側なのか判断できず難しい。方法クレームは、審査基準で行為の主体を記すように求められており、やはり一部の機能をクライアント側で賄うと、どこからどこまでがサーバ側なのか判断できず、更には複数当事者の問題も出てきて難しい。更に、方法には、単純方法の発明と物を生産する方法の発明がある。
- プログラムクレームは、そもそもプログラムの形態で流通するのか分からない（サーバ単位での納入あり）。また、サーバとクライアントが協働して処理を行ない場合、クライアント側にどれだけの機能のプログラムが送られるか分からない。
- いずれのクレームでも一部の構成要件が海外で行われる場合に、権利行使が困難になる。
- 権利行使できない可能性があるため。
- クラウドサービスが普及し、サービス提供事業者自身も、ある処理が行われる地域が国内であるか海外であるかを認識せずに、サービスを行っているケースが増えていると感じるため。
- 当社は社内のみで使うシステムを開発し、特許も出願しているが、海外にシステムの一部を置くことで容易に回避可能であれば、権利化の意味がなくなるため。
- コンビネーション（システム）で特許を有していてもどこまで捕捉できるか、出願時に想定するのは難しいと考えられる。また、原告が被疑侵害行為を立証するのも容易ではないと思われる。
- 業としての実施ではないユーザが絡んでいるところについては権利行使できないため権利行使できる範囲が狭かったり、適切に権利取得できているか確認を要する。
- サーバの一部がユーザにある場合に提供業者側のサーバとユーザ側のサーバを含んだプログラムとしての権利の場合複数主体の問題がある。
- 侵害行為をどう立証するのか知見がないため。

- 自社で取得した特許権が行使できないと考えるから。
- ネットワーク関連発明の特許を保有しており、同様のサービスを海外から国内ユーザに向けて提供することが可能であると考えられる。
- 【類型a】【類型e】：国外での実施行為であることから、権利行使が困難。【類型b】：国内実施する処理に関する装置・プログラムクレームであれば権利行使が可能であると考えられるが、（サーバと端末とで構成される）システムクレームだと権利行使が困難。【類型c】：クレームカテゴリが方法や装置であれば国内ユーザに対して権利行使は可能と考えるが、個人ユーザに対する権利行使は現実的ではない。【類型d】：特許発明の一部のみの実施行為であることから、権利行使が困難。
- システムに関する特許権を行使する場合。
- 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があれば、どの類型であっても侵害の懸念を感じる。
- 当社が海外ユーザに対して国内サーバを用いてサービス提供を検討しており、比較的容易に実施ができると考えるため。
- 事業環境やサービス提供システムがグローバル化、ボーダーレス化するのが通常になってきている時代に、各類型で事業展開していくときに、発明保護、特許の権利保護に穴、隙間があるのが課題だと思う。ボーダーレス化で特許を容易に迂回できてしまうのは今の時代に合わないと思う。
- 国をまたいだ実施形態に対する特許権の技術的範囲について、特許法上の明文規定や判断基準がなく、判例数も少ないため、どのようなことをすればアウトなのか判断が困難。
- 現状、「生産」に該当する要素として、いくつかの項目が上がっているものの、それら項目を総合的に判断する必要がある。そのため、具体的な件数が少なく、認められる可能性がある条件が不明確な要素が多いため、権利行使する際には、どの類型でも、これら項目から該当するか否かの判断が必要になるため。
- 他社のサーバがいずれの国の領域内にあるかは容易には知りえないことであり、そもそも将来競合となる他社が誰であるかについて予測することも困難であるところ、将来における侵害品を構成し又は侵害行為を行うサーバが設置されそうな国・地域について網羅的に特許権を取得ことは現実的でないから。また、ドワンゴ v. FC2の2件の裁判例では域外適用についての判断が示されたものの、現状では予見可能性が低く、自社技術が適切に保護されるかわからないため。
- サービス構成要素等の調査が困難でイ号の特定が難しいため。
- 類型a～e:被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ）が国外にある場合、サーバがどこの国にあるのか、当該サーバでどのような処理を行っているのかを特定することが困難となる、また立証のためのコストが高くなることを懸念する。
- 類型b及びd:域外適用の判断が各国で統一されていないところ、権利行使コストを考慮したうえで、どの国の権利で権利行使するべきかの判断が難しくなることを懸念する。
- 類型aは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、権利行使が困難な場合がある（構成要素を1つも国内で実施していないことを理由に非侵害を主張される可能性がある）。類型bは、システム、プログラム、装置、方法いずれのクレームでも、発明の主要部の実行場所によってクレーム作成、権利行使が困難な場合がある。類型cは、プログラムクレームにて捕捉できる場合があるが、権利侵害の発見が難しい場合がある。類型dは、ユーザに対する権利行使が、法律上、または、ビジネ

ス的観点から難しい場合がある。類型eは、類型aで回答した内容に加え、サービス事業者から日本国内のユーザを想定したものではないと反論し、非侵害を主張してくる可能性がある。
・ 空調機等が日本に設置されていて、その動作を制御するための指示が海外に設置されたサーバから送られてくる可能性があり、その場合の権利行使について懸念を感じている。また、空調機等を管理・制御するためのアプリが海外から提供された場合、プログラムを提供する行為に対して権利行使できるのか、懸念を感じている。

B6. B2 で「【2】懸念を感じない」又は「【3】わからない」を選択した場合、国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、懸念を感じない（わからない）理由を教えてください。[299]

・ 現状で国境を跨ぐサービスを想定していない。
・ 事業や経済安保等においてどのような影響があるかが把握できていないため。
・ 自社で開発される可能性が低く、関心があまりないため。
・ サーバ、プログラム、方法、端末等いくつかの種類で請求項を立てるようにしているため、現時点では大きな懸念は感じていない。アンケートの結果等を勉強し、今後、問題点を考えていきたいと思う。
・ 近年、複数の外国裁判所で本テーマに関する判例の蓄積が進み、一定の方向性が示されているため。
・ 将来、自社の関連製品において、どこまでネットワークが広がる世界となるのかわからないため。
・ ネットワーク関連発明の特許権を保有していないため。
・ ネットワーク関連発明等での権利活用の経験が乏しいため。
・ 当社は部品メーカーであり、完成品メーカーが提供するサービスの一部を担う部品を提供するため。
・ ここまでの問題の中では何を問題視された質問なのかがわからなかったため
・ どのような侵害行為がなされるか想定できないため。
・ 明らかな脱法行為を行っているものは取り締まるべきである。
・ 一般的には、基本的には「権利一体の原則」で判断するものである。
・ 容易に海外へアクセスできるプログラムのような物に対しては、属地主義を貫き通すべきではなく、規制を厳しくするべき。
・ 国内産業がメインであり、国境を跨いでの実施行為が行われる可能性が低いため。
・ 具体的事例と結びつかない。
・ ネットワーク関連の特許を有しておらず、そのため権利を侵害されることもないため。
・ ネットワーク関連のこのような特許でそれほど重要なものを保有していない。
・ 国外にあるサーバで演算処理されたサービス（コンテンツ）を国内ユーザ端末で受信・表示した場合にも権利侵害と認定されるのであれば、権利者としては特段の懸念

[299] 「【2】懸念を感じない」及び「【3】わからない」を選択しなかった者からも、回答を得ている。設問に従った回答ではないものの、有益な情報が含まれることから、資料編にはそのような場合も回答を掲載した。以下の設問の回答においても同様である。

を感じないため。
・ ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決により、今後は、実態に合わせて、特許権侵害が肯定される傾向になることが推測されるため。
・ ドワンゴ対FC2第1事件控訴審判決及びドワンゴ対FC2第2事件大合議判決をはじめとする裁判例の蓄積によって、現行法下においても、一定の要件を満たせば侵害に問うことが可能であると考える。
・ 国境を跨いで構成される実施行為を特許法上の侵害行為として定めようとする場合、属地主義の原則の遵守が大きな問題になるのではと懸念する。更には、実施態様や実施を取巻く背景が多岐に渡る各事案に対して、侵害に問うべき実施態様のみを的確に分類し、明確化することは非常に困難であると考える。
・ 海外向けに展開されているサービスの事業者に対しても国内の特許で権利行使が可能となってしまうことは権利保護として行き過ぎたものと思われる。そのため、類型eについては懸念がない（すなわち、権利行使ができないという現状で問題がない）と考えられる。しかし一方で、ある事業者によって海外向けに展開されているサービスを国内ユーザが利用可能となるようにするための行為を業として行っている二次エンティティに対しては、権利行使が可能であっても良いと考える。
・ 法律的観点からの問題があることを論理的には理解するが、実際のビジネスとの関係での問題を生じていないため。
・ ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決の射程が限定的と考えられるため。
・ 実際のサービス提供をしていないため。
・ 侵害が発見しにくく、権利行使のイメージがつかめていないため。
・ 国境を跨いだ実施を想定していなかったため。
・ 当社の具体的な製品やサービスに該当するケースがほぼないため。

B7. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法等）の観点で、権利者としての立場から、他者に実施されることに対しての懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

・ 自社製品のコピー品に自社登録商標を付したものが、海外にサーバのあるECサイトに掲載されていた。
・ 海外ECサイト（中国）において、自社の商標を付した第三者の製品が発見されたため、ECサイトに削除依頼を出した。
・ 国を跨いだネットワークによる販売サイトでの偽物・模倣品の対応、自社製品の写真等の著作物を無断使用した不正サイトの対応等。
・ 現時点では、そのような経験はない。
・ 他国サーバ上において、自社商標に類似する商標を付してウェブサイトに表示していたので警告を行った。
・ 当社は特定会社からの委託を受ける研究開発会社でもあり、自社のブランドイメージを第三者より犯される可能性が少なく特に問題意識を有していない。
・ 海外では海賊版等の販売が行われた事実があり、都度対応となっている。
・ 海外のサーバにおいて、英語で当社の社名書体等を用いて出資を募るサイトを開設

しているウェブサイトを発見したため、サイトの所有者に警告を実施し、当社のサイトに注意喚起の告知を掲載した。
- 中国の競合メーカーに装置の取扱説明書のほとんど（図も含め）を模倣されたが、中国の法律において著作権違反で権利行使するのは難しく泣き寝入りとなった。
- 海外の販売サイトで自社商標を付した模倣品が販売されていることがあり、サイトの掲載削除を依頼した。
- 商標法の観点で、製造国（例：中国）で製造された模倣品に権利者の許諾なく登録商標が付され、多数の販売国（欧州、中東、アジア）へ流通する。
- 海外のURL上での名前が自製品の商標名を使って、自社で管理していないサービス提供を行っているウェブサイトがあったが、当該国における商標登録の指定役務とも異なり、権利行使は難しい状況であった。交渉により名称変更にもちこんだ。
- 海外のECサイトにおいて、自社商標を付して模倣品販売を行っているウェブサイトを発見したため、運営先に削除を要求した。
- 外国企業の動画配信プラットフォームにおいて、自社商標を付したチャンネルを開設し、音楽コンテンツをアップロードしている事案が生じたため、商標権侵害の観点から申立を行い、当該チャンネル削除に至った。
- サーバ処理を海外で行わせる、としておけば大体の侵害回避できてしまうという認識が出来上がってしまっているのではないか？
- 自社の営業秘密が海外で不正に取得、使用等された際における権利行使の実効性に対する懸念。
- 実際にあったものとして、当社の著作物（特にゲームキャラクター）を海外においてコピーされるケースや、海外で当社が商標出願していない国において、第三者が勝手に当社のゲームタイトル等を商標出願するケースがあった。特に中国でのケースが多い。
- 中国では自らが著作権登録手続きを中国国内で行っておかないと、第三者が勝手に当社の創作物を著作権登録していたりするため、わざわざ著作権登録手続きを行っており、面倒が多い。
- グローバルで事業展開を行っている海外企業が日本進出する際、日本では当社商標に類似するため商標登録出来なかった商号を®マーク付きで展開しているという事案がございました。（本社のある外国では商標登録済）
- 海外のサーバにおいて、自社商標を違法に付した商品を販売しているウェブサイトが存在する。
- ECサイト等のインターネット上の売買で、自社商標を他者に使用された場合、当該使用がどの国における使用であるのか判別しにくく、権利行使がしにくくなるのではないかと懸念している。
- 商標法の観点から販売国において既に模倣品が出回っており、販売開始前に対策が必要となるケースがある。当社が商標権を保有している場合には商標権侵害やECサイト対策による対策が可能だが、一定の効果を得るまでには時間を要することになり、結局の所、販売を断念せざるを得なくなるといったケースが想定される。
- 実例はないが、自社サイト（一部または全部）が何者かにコピーされて公開がなされてしまったら、複数の法域で問題が発生すると思われ、どのように対処したらよいのか懸念がある。少なくとも以下に留意している。
- 意匠や商標は表示のみで良いため、特許よりも問題は少ないのではないか。商標については、以下の勧告も出ている。「インターネット上の商標及びその他の標識に係る

工業所有権の保護に関する共同勧告」について経済産業省特許庁[300]
- 不正競争防止法は立証が困難であるため、適用にハードルがあると考えている。
- 自社商品・製品の外観を意匠で守り、出所表示等を商標で守っているのが実情であるが、模倣品が出回る問題が生じている。
- 模倣業者を摘発したり、法的手段で対応するが、すべてを摘発・対応しきれない実情がある。結局は模倣品が後を絶たないし、模倣品の被害を受けている（模倣品自体による損害、摘発のための費用、人的リソース等）。その模倣品が、ECサイトでは国境や販売国に関係なく購入しやすくなっているため、顧客やユーザが無断で/知らずに、自社意匠・商標を使った模倣品を購入してしまう。
- Webで国境を跨いでの商標や著作物の表示に対する権利行使の実効可能性。

B9. B8 で「【1】ある」を選択した場合、懸念を感じた事例とその理由を具体的に教えてください。

（B8. 国境を跨いで構成される実施行為に対して、特許権を行使するに際して、日本国裁判所に国際裁判管轄が認められるか（日本国の裁判所に特許権の侵害訴訟等を提起できるか）懸念を感じたことはありますか。）

- 実施行為の一部が外国で実施されている場合。物の製造法において、原料→中間体の製造が日本、中間体→最終生成物の製造が外国、のパターン（又はその逆）では、日本国裁判所に国際裁判管轄が認められるか判断できかねる。
- 裁判所は国境跨ぎ侵害を認める方向に傾いてきているが、現在の特許法はじめ各種知財関連法では国内での実施を解釈論で認定できる範囲が限られており、抜本的な解決には法改正が必要と考えるため。
- 被疑侵害者がいる場所（国）や侵害行為の状況によっては、日本の裁判管轄が認められるかどうかが論点になるケースはあると思う。
- 実際に、日本の裁判所での係争の際にクレームの一部が海外で実施されているか否かが争点となったため。
- 米国での実施を日本の裁判所の判決による差し止め等で執行できるかが疑問。
- サービス提供事業者の所在地によらず、権利行使が困難である。
- 大合議判決で侵害を認められたが、総合的な判断であったことから、管轄の有無の判断基準が明確でない。
- 当社としてそのような訴訟を提起した事例は見当たらないが、国境を跨いで構成される実施行為に対して特許権を侵害しているとの主張および立証は困難であると思われる。
- 日本国裁判所に国際裁判管轄が認められるか、という点に関しては属地主義の原則から困難であると思われる。
- 具体的な事例はないが、日本の裁判所に訴えてもどうしようもないケースがあるのではないかと懸念している。
- ある 1 つの国にサーバがある場合だけでなく、多国籍にサーバを構築するようなサービスの場合、サーバ設置国や、サーバごとの役割を特定できない場合もあると考え

[300] https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html ［最終アクセス日：：2024 年 3 月 22 日］

た場合に、どこで対応できるのか？の判断がつかない。
- 例えば中国のように中国国内での発明や（中国人が発明者だった等）第一出願国は中国にする必要がある場合等、特許出願の段階から国家主義的な運営に巻き込まれるため、安定した権利取得や行使が難しいと感じる。
- 特許を構成する構成要件の一部が日本で為されていない場合に、日本特許を侵害したと言えるのか懸念している。
- 具体的事例は無いが、複数国に跨る実施において双方の国に同じ特許権が存在していた場合、いずれの国に裁判管轄権が認められるのか、懸念を感じる。
- 実施者が海外居住者の場合、日本国の特許権がどこまで効力が及ぶか不明。
- 日本国内の裁判所の判断が、海外の裁判所の判断によって覆される可能性があるのではないかと考えている。
- 日本権利に基づいて海外で権利侵害が発生した際に、日本国裁判所に侵害訴訟を提起することができない場合があるのではないかという点に懸念を感じる。
- 裁判管轄や日本の各法律が外国事業者に及ばないという場合は権利行使不可という課題も抱える。
- 日本で類似または同一のサービスをしていて、知財権の侵害がなされている場合、不慣れまたは未知の外国にサーバを置かれてしまうと、当該外国の司法制度のもとで係争することになると思われる。金銭面、手続面の不安が大きくなる懸念があるため、侵害が発生した国（設問の場合は日本）での裁判管轄は認めていただきたい。特許権以外の知的財産権でも同様である。
- ケーススタディーとしては懸念を感じたことはあるが、実務として懸念を感じたことはない。
- 日本国裁判所の判断の効力がどこまで及ぶか、十分に権利者の保護がなされるか、懸念を感じる。
- 特に事例があったわけではないが、民事訴訟に関する国際裁判管轄の規定が、具体的に国境を跨いだ特許係争に適用されるのか、判例が少なく、規定・ガイドラインも見当たらないため、実際の事案発生時に困惑する懸念はある。
- 海外にサーバが設置されたケースや、事業主体の会社が海外にあり実態として日本に会社が存在していない場合に差し止め、損害賠償請求の執行ができるのか懸念を感じている。

設問 C 国境を跨いで構成される実施行為が懸念される事例（事業者の立場から）

C2. C1 で「【1】懸念を感じる」を選択した場合、具体的にどのような事項が懸念されますか。

（C1. 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じますか。）

- 法整備が不十分であったり、変更される可能性がある国において、リスク管理が十分に対応しきれない。
- 侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使されるとレピュテーションに

影響がある（必ずしも和解交渉ができるとは限らない）。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- 一部の実施を特許のない国で行ったとしても、特許侵害と認定されてしまう。
- 侵害成立の有無がはっきりしない。
- 国外での間接侵害の要件を満たしてしまう懸念がある。
- 国外の工場に情報処理端末を設置し、当該情報処理端末で工場の機械から稼働データを収集し、所定の処理を実施した後、国内のサーバに処理後の稼働データを送信し、国内のサーバで所定の処理を実施する場合、工場が設置された国の特許か国内の特許かどちらを侵害することになるかの判断が難しい。
- クラウドサービスを利用してサービスを提供する場合、提供側も当該クラウドサービスがどの国のサーバを使っているか判断できないケースがあるが、国境跨ぎ侵害の成否判断は国によって異なり、OK／NGの判断が困難なため。
- パテントトロール等の場合には、難癖がつけられるものについては権利主張をしてくる可能性はありうる。
- ドワンゴ事件控訴審で示された考慮事項によると、総合考慮であり、ケースバイケースの判断となり、予見可能性が低く、また、実務現場では判断が困難なものを含むため、裁判所の判決がでるまでは実際には判断できず、潜在的な事業リスクが高まったと感じため。
- 他社特許に関しての備えとしては、特許侵害と認められることに前向きである。しかしながら、自社が国境を越えて発信した場合には、世界中の特許調査を行う必要が発生する。また、海外子会社が存在した場合にも、やはり世界中の特許を調査する必要が発生する。但し、当社においては、現時点で海外に向けた発信やその逆の予定はない。
- 属地主義の原則から問題ないと判断していたものが、知財高裁大合議判決により、一概に問題ないと言えなくなり、また、どのような要件を満たせば権利に抵触するのかの判断が難しくなったと感じる。
- どこの国の特許権を調査すべきかの判断が非常に難しい。
- 当社は部品メーカーであり、完成品メーカーが提供するサービスの一部を担う部品を提供するだけであるが、完成品として、特許侵害となった場合に、当社の責任を追求されるおそれがある。
- 国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、事業者としては特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権者から特許権侵害を主張される可能性があることが懸念と感じる。
- 例えば、ある制御方法を有する制御部を有する装置の発明に係る国内特許がある場合、他人が、海外拠点Aで制御部にインストールするプログラム以外の装置構成要素を生産し、国内拠点Bの技術者が作成したプログラムを海外拠点Aにメールやインターネットを介して提供し当該制御部にインストールする場合、その他人は間接侵害に該当するか？また、国内拠点Bの技術者が作成したプログラムをUSB等の記憶媒体で海外拠点Aにハンドキャリーして当該制御部にインストールする場合、その他人は間接侵害に該当するか？
- サービス提供事業者の所在地によらず、権利行使が困難である。
- 実施国での調査が不十分のために侵害行為をしてしまう懸念があるため。

- 国外での実施行為であることから、特許権侵害ではないと認識していても、特許権侵害を主張される得るため。（ドワンゴ対FC2第2事件大合議判決によれば、実施行為の具体的態様等を総合的に考慮した結果の判決であり、侵害を正確に予測することは難しい。）
- 国外で、発明の本質部分を実施しない場合あっても、他社の特許権への抵触を避けるために、外国での他社特許調査を行わねばならず、負担が大きい。（例えば、各国のプラントを遠隔監視して、国内でプラント制御する場合等。）
- 跨いでいる国それぞれで他社特許調査を実施しなければいけなくなり、負荷が高い。
- 国外での実施行為、又は特許発明の一部のみの実施行為であるから特許権侵害に該当しないと思っていなくても、特許権侵害を主張される可能性がある。
- 何らかのサービスを自社製品で利用した場合に、サービス提供者（国外）は特許を侵害していないと思っていても、提供されたプログラム等を使用した自社製品が国内で特許侵害になってしまわないか等。
- 発明行為が複数国にまたがることで、権利侵害の問題を複雑化する可能性がある。
- どのようなこと（行為）が特許権侵害になるかどうか、調査することが煩雑になる可能性がある。
- 自国産業保護の国策がある国では、自国メーカー優位な判断になることが懸念される。
- 将来的に、懸念される実施形態において間接侵害や均等論的な新たな概念が出てきた場合の他者特許権への抵触の判断が難しくなるように思われるため。
- （質問票に記載の）これらの類型が特許侵害として認められることになると、他社特許の侵害を事前に防止するための調査負担が著しく増大する。自社が提供しようとするサービスが他社特許を侵害するか否かの予測が極めて困難。
- 国外での実施又は特許発明の一部のみの実施であっても特許権侵害主張を受ける可能性があり、係争自体のコストデメリットが大きい。
- 国外での実施行為または特許発明の一部のみの実施行為であることから特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される点。
- 例えば、他社製造の中古製品について特許権は消尽したものとして取り扱っているが、第三者から特許権侵害を主張されるリスクはゼロではないと考えている。
- 他国のクリアランスにおいて、監視範囲の設定、権利解釈の難易度が高くなる負担を懸念している。また、各国の制度による相違（間接侵害が認められる国とそうでない国等）の考慮も複雑になり、自社の実施前の検討負荷も懸念される。
- 国外に設置したサーバと国内ユーザ端末との間でプログラム・データを送受信するようなケースにおいて、サーバが主要な処理を行うため、従来であれば属地主義の原則に基づき侵害ではないと考えられていた特許であっても、侵害主張される可能性がある。
- 国内に設置したサーバと国外ユーザ端末との間でプログラム・データの送受信するようなケースにおいて、国外ユーザ端末が主要な処理を行うために、従来であれば属地主義の原則に基づき侵害ではないと考えられていた特許であっても、侵害主張される可能性がある。
- ある国にサーバを置き、全世界のユーザへサービス提供する場合、ユーザ端末における最終処理だとしてもシステムクレームの一部を構成することで各国の侵害が問われるとするなら、事業上のリスクは非常に高まる。一方、結果としてのサービスが国内で享受できる＝即侵害となるわけではなく、サービス提供にあたっての実体的本

質的な部分で判断されるのであれば、侵害主張されるリスクが従来（間接侵害等のリスク）と比較して各段に増えたとは考えていない。ただし、判断基準がケースバイケースである以上、侵害主張されること自体は増加すると思われ、訴訟を避けるために和解交渉を行わざるを得ない場面も出てくると思われる。

- 国内において特許発明の一部のみ実施した場合に特許権侵害を主張される可能性について、現在は、その予見可能性が低い状態であると見受けられる。予見可能性が低い状態だと、パテントクリアランスにおいて検討すべき範囲が広がり、商品・サービス開発のコスト増につながるおそれがある。
- シンクライアント端末としての利用が特許侵害となりうる可能性があることを懸念している。
- 特許出願時の関係国の出願制度の問題、権利取得までの不透明さ、司法権の中立性。
- 侵害の判断が難しいと感じる。
- 国内において発明の一部のみの実施として非侵害と考えている場合に懸念がある。
- 国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- 侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使された場合は、訴訟回避のため、権利者と和解交渉をせざるを得なくなる。
- 設問B7と表裏一体で、海外のサーバで処理を行う形にしておけば、国内の知的財産権の侵害はないと判断できると思っていたところ、そうではない状況になってきたように思われるため（判例で侵害が認められるケースが出てきた）。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- 国外（特許権の効力が及ばない範囲）での実施行為に対して特許権侵害を主張されるリスクを懸念している。
- 日本国内の顧客向けにサービス提供をしている中で、顧客の希望として海外子会社でも同システムを利用したいというケースが存在する。利用国の特許法で保護されるとなると事業者として権利保護する対象国を絞ることは現実的ではなく、関連費用についても莫大な費用が必要となる。
- 顧客の希望によりクラウドサービス上にシステムを構築することがある。顧客が希望するリージョン国の特許法で保護されるとなると事業者として上記同様の課題が発生することとなる。
- 国外での実施行為において、当該国の特許権の構成要件の一部が日本国に存在する（例えばサーバ）場合に、その実施行為を特許権侵害として主張することができるのか？
- 特許発明の一部のみの実施行為であるから非侵害と一旦は判断（社内で判断または弁理士の鑑定取得）していても、特許権者から特許権侵害を主張される可能性がある。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。

- 日本特許および対応外国特許を保有する特許権者が存在する場合の差止や損害賠償につき、例えば、プログラムクレームに対する「プログラムの提供」という実施行為に関しては、各国特許と各国への実施行為の切り分けが可能である一方で、システムクレームに対する「システムの生産」という実施行為に関しては、対象物が1つであっても、対象となる権利が複数国に存在すると切り分けが出来ないため、各種判断に困難が生じる可能性がある。例：複数国特許で侵害判断の場合、損害賠償が重複してしまう可能性は？といった疑問。逆に、ある国で侵害判断、別の国で非侵害判断の場合であっても、前者において差止となるのか？といった疑問等。
- 「実施」の定義見直しの議論が再燃した場合、過度に「実施」の範囲を拡張する方向に進まないかという点について懸念している。例えば、クラウドサービス等を提供するプラットフォーム事業者が、そのサービス利用者の実施内容を全て把握することは必ずしも可能ではない。共同不法行為や間接侵害を構成しないような、一般的なサービス事業者の行為が、不意打ちで侵害に問われることになると、予見可能性が低下し、市場の安定性を損なうことに繋がるのではないか。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。
- （サーバが国外にあっても国内特許要検討と判断する、一部がOSの動作でも実行主体が自社製品なら要検討と判断する、等）安全サイドに立って検討しており、国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められたとしても侵害とならないように、サービス・製品の設計をしているため、他者の特許権への抵触については基本的には懸念を感じていない。しかし、他者の特許権への抵触が無いにもかかわらず訴訟を起こされる可能性に関しては、以下のような懸念を感じている。一般に、海外のサーバで実施される処理は、特許権者から見たときにブラックボックスであることが多い。すなわち、特許権者は、海外のサーバで実施される処理を含むサービスを提供する事業者による特許侵害行為の有無に確証を持てないことが多い。そして、特許権者が、事業者による特許侵害行為の有無について確証を持っていないにもかかわらず訴訟を起こすことが許可されてしまうと、特許侵害行為を行っていない事業者に対しても訴訟が頻発してしまう可能性がある。また、そのような訴訟を起こすことが許可されてしまうと、事業者の機密情報の開示を目的とした訴訟等に悪用される恐れもある。そのため国境を跨いで構成される実施行為を特許侵害行為として捕捉することについては、上記のような懸念を考慮しつつ、検討を進めて欲しい。
- 例に記載の「侵害成立の有無がはっきりしないが、強硬に権利行使される場合」等が懸念される。
- 侵害被疑者が行うソフトウェアによる情報処理が、当社が輸出したハードウェア製品を用いて実現されている場合において、当社がこれらの特許紛争に巻き込まれる懸念がある。
- WEBクローニングにより入手した、海外のWEB上から入手したデータや画像を用い、機械学習を行った場合、海外の著作権を侵害する懸念がある。
- 海外のWEBサービスを用いたとき、サービス提供会社の国と、サービスを提供する国（サーバーが置いてある国）がことなるとき、どの国の特許権が有効になるのかはっきりしない（どの国の特許を気を付けなければならないかはっきりしない）。
- 安易に特許発明の一部のみの実施行為であるから、侵害をしていないと言い切れないリスクあり。自社システムの一部のサーバを国外に配置しただけでは他社特許の

侵害となりうるため。
- 国外での実施行為、又は、特許発明の一部のみの実施行為であることから、特許権侵害であるとは思っていなくても、特許権侵害を主張される。
- 懸念点を感じないわけではなく漫然とリスクがあると考えている。部分的なデータ処理、データアップロード等、他の目的とした操作が特許侵害と主張してくる特許権者はいると考える。
- 国境をまたいで構成する実施行為の経験は今のところはないが、将来的にはあり得る。
- 訴訟でどのような判断になるかが分からないため、国境をまたいでいるから他社の特許侵害は問題ないとの判断ができない。
- どのような実施行使が侵害、みなし侵害になるのかが、法律整備されるまで、または判例蓄積されるまで判断できないし、リスク把握が不安定のまま事業をすることを懸念する。
- 国内と海外のグループ会社で協力して実施行為を行う場合の準拠法や法律解釈や権利範囲の特定、損害発生のリスク。
- 現状、「生産」に該当する要素として、いくつかの項目が上がっているものの、それら項目を総合的に判断する必要がある。そのため、具体的な件数が少なく、認められる可能性がある条件が不明確な要素が多いため、例えば、国内にある装置に発明の特徴部分がない（国内にある装置は、従来と同様である）場合でも、訴訟を提起される可能性が有る。
- 類型aのように外国のサーバで全て情報処理している場合で、日本以外の国からのアクセスを想定し可能な範囲で配信国を制限している場合であっても、何らかの理由で日本から処理の指示と結果の受け取りがなされてしまった場合に、日本の特許権の侵害となってしまう懸念がある。
- 発明の本質的部分を実施していない、又は、一般的なサービスを提供しているだけであるにもかかわらず、発明の構成（の一部）を実施したとして、特許権侵害を主張される。

C3. C1 で「【2】懸念を感じない」又は「【3】わからない」を選択した場合、懸念を感じない（わからない）理由を教えてください。

（C1. 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性に関連して、事業者として事業を行うにあたって、他者の特許権への抵触等の観点で、懸念を感じますか。）

- 現状で国境を跨ぐサービスを想定していない。
- 事業者としてそうした可能性（国境をまたいで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性）を考慮して特許調査、属否判断をすればよいため。
- そのような事案に直面していないため。
- 自社で実施される可能性が低く、関心が低いため。
- 何らかの障害はあると思われるが、具体的な懸念が現状無い状態である。
- 経験が無い。
- 差し迫った具体的事案が無いため。

- ネットワークで製品を提供するにあたって、全世界を完璧にカバーするのは現実的に難しい。
- 侵害事例が無くピンと来ない。
- 海外のメーカーの製品を日本で販売する場合、逆に日本製の製品を海外に輸出して販売する場合、特許権侵害となるリスクが一般的に存在するが、実際に侵害が疑われるケースは非常にまれである（直近では把握していない）ため。
- 具体的な懸念特許がないため。
- 国境を跨ぐ特許侵害場合、複数の国の特許法を考慮に入れる必要があり、その法律体系の違いによって判断を難しくすると思われるため。
- パテントクリアランスで調査している範囲外の権利侵害を予期できないため。
- 国内産業がメインであるため。
- 一部のみを実施しているため非侵害と判断しないため。
- 国境を跨いだネットワークに関する実施を現在は行っていないため
- そのような実施をする予定がない。
- 国内サービスに関しては特許調査を行っており、自社のサーバが国内にある場合を前提に抵触を判断しているため、サーバを海外においたとしてもリスク判断に齟齬は生じないため。
- 当社は、インターネット等のネットワークを介して複数のコンピュータの組み合わせによって実施され得るサービスを行っていないため。
- 今のところ、日本向けのサービスには日本のサーバを用いることにしている。
- 原則国内で生産される材料を用いるため
- 研究所という特性上、自社実施を想定していないため。
- 実例を知らず、判断が難しいため。
- B6の回答（知財高大判令和5.5.26令和4(ネ)10046により、今後は、実態に合わせて、特許権侵害が肯定される傾向になることが推測されるため。）と同様。
- 事業の態様から、国境を跨いで構成される実施行為が生じえるケースが想定しにくいから。
- 現時点で、当社の製品・サービスにおいて、「国境を跨いで構成される実施行為」の予定はないため。
- サーバを国外に設置しているからと言って国内での特許権侵害を免れるとは考えていない。
- サービスを行う国で調査を行う際、海外にサーバを有するか否か等を区別せずに行っているから。
- 特許侵害を主張され得る具体的な海外特許権を認識していないため。但し、「国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められる可能性」がどの程度の範囲で認められるか不明なため、何を調査して良いのか分からず、その点では多少の懸念はある。
- 自社で提供するハードウェア面での製品がそのような特許関連問題の対象になった具体的な案件がない。
- 国境を跨いで構成される実施行為が想定される事業を行っていない。
- 特許クリアランスできていると考えている。
- 国境を跨いだ実施を想定していないため。
- 特許請求の範囲の記載内容による。
- 国内向けサービスについては、提供形態によらず、侵害行為の有無の判断をしている

ため。
・ 想定ケースが特に思い当たらないため。
・ ネットワーク関連事業を行っていない。
・ 現状は具体的なリスクは想定しにくいが、将来的なリスクは否定できないため。
・ 国境をまたいで実施することにより増大する侵害リスクがイメージできない。
・ 当社の事業では、海外のサーバから日本向けのサービスを展開していない。そのため、発明の一部のみを日本国内で実施するという態様が考えづらく、懸念を感じることはない。

C4. 国境を跨いで構成される実施行為による侵害に関して、特許権以外の知的財産権（意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権等）の観点で、事業者としての立場から、懸念や、問題が生じた事例の経験があれば、その内容を御記載ください。

・ インターネット上で登録商標を付した商品の提供の申し出をする行為において、当該商品紹介サイトのサーバが、商標権が登録されてない国の場合に、アクセス可能な全ての国において登録された商標権を侵害するか否か曖昧。
・ A国で機械や製品に商標を含むタグを取り付け、B国に機械や製品を輸出し、B国で販売される場合、A国及びB国のいずれの商標権を侵害することになるのか、或いは、両方の国の商標権を侵害する可能性があるのかの判断が難しい。
・ 海外の著作物の利用にあたり、国ごとに許容される範囲・されない範囲が分かりにくい。
・ インターネットで全世界に販売する場合に、どの国まで商標調査を行う必要があるかの基準が決めにくく社内で問題になった。
・ ブランドイメージの影響が懸念される。
・ インターネット等を通じて国内のユーザ向けに提供するサービスやHPにおいて、そこに表示される画像意匠が国外の意匠権に抵触する可能性があるのか懸念を感じる。
・ 昨今、メタバース内での知的財産活用が活発に議論されているが、実務的にはどこの国の権利が適用されるか不明。
・ 当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国においては商標調査はできていない。
・ 国境を跨いで構成される実施行為、の類型が明確でないと、事業を行う上で不安を感じる。
・ 商標法の観点で、製造国（例：中国）で製造された模倣品に権利者の許諾なく登録商標が付され、多数の販売国（欧州、中東、アジア）へ流通する。
・ 海外サイトにおける商品／サービス提供の申し出行為の侵害有無。
・ 現状では、クリアランスの負担以外では懸念・問題はない。
・ そもそもコストをかけないと発見が難しく、知ったときには大きな損害がすでに生じているおそれがある。海外でのエンフォースメントが国内と違い、国内同様の判断で進めることが難しい。生成AIの台頭によって、二次創作物の作成が容易になった結果、そのような二次造作物を利用した海賊グッズの作成が容易になるおそれがある。
・ 事業保護の知財として商標も非常に重要な要素を占めている。

- インターネット上で登録商標を付した商品の提供の申し出をする行為が、当該商品紹介サイトにアクセス可能な全ての国において登録された商標権を侵害するか否か曖昧である点。
- インターネット上における商標の使用が、どの国における商標の使用とみなされるのか判断しにくい点が懸念される。
- 販売国において先に現地会社によって先に商標権が取得され、販売を断念するケースがある。販売国以外では商標権を保有しているものの当該事実が販売国では活かされない。
- B7の回答（実例はないが、自社サイト（一部または全部）が何者かにコピーされて公開がなされてしまったら、複数の法域で問題が発生すると思われ、どのように対処したらよいのか懸念がある。少なくとも以下に留意している。意匠や商標は表示のみで良いため、特許よりも問題は少ないのではないか。商標については、以下の勧告も出ている（「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について経済産業省特許庁）。不正競争防止法は立証が困難であるため、適用にハードルがあると考えている。）と同じ。
- 外国で、当社の品質保証書を偽造したものを製品（品質は品質保証書の品質を満たしていない）につけて販売され、購入先が、品質不良によりトラブルに見舞われ、クレームが当社に来る。
- 上記例に同じ（Webで国境を跨いでの商標や著作物の表示に対する権利行使）。

質問 D. 知財高裁大合議判決（令和 4 年（ネ）第 10046 号）の評価

D2. D1 において、選択した理由を具体的に教えてください。（いずれの選択肢の場合も御回答ください。）

（D1. ドワンゴ対 FC2 事件の知財高裁大合議判決（知財高裁令和 4 年（ネ）第 10046 号）（以下、単に「知財高裁大合議判決」という。）において、「ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法第 2 条第 3 項第 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、特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」に該当すると解するのが相当である」との判断が示されました。この裁判所の判断は適切であると考えますか。）

① 「【1】適切である」理由

- サーバの所在が発明の構成要件として重要とは思われない。
- 現在の管轄の定義は、現在の産業を想定できていないため、この判断で対応せざるを得なかったと考える。
- ネットワークを通じたサービスの実施を開始することが生産に該当すると判断されたことが興味深かった。
- 現状の特許法は、ネットワーク型システムを想定して立法されておらず、権利者保護の観点から、実情に合わせて判断すべきと考えるため。

- 実質的に全体的に実施しているのに、クレーム構成要件の一部が海外で実施されているということだけで侵害回避の主張をすることができなくなるから。
- インターネットが普及している現在において、特許の本質を実施しているのにサーバが国外に存在するだけで非侵害とするのは妥当ではない。
- 上記のように判断しない場合、回避が容易になり過ぎるため。
- 権利者を保護するものであるから。
- 本件においては実質的に国内での実施行為と解することに無理はなく、またそのように解しなければ特許権の保護が十分に図れないため。過度に広い保護は不要だが、本事案の判断としてはバランスがとれていると考える
- サーバが国外に存在すればよいという解釈にならないようにするため、この判決は必要だったと考える。
- 実質的な行為が行われているにもかかわらず、国を跨ぐことによって形式的に迂回するようなものであるとすると、適切な権利保護が図れない。
- サーバが国外にあるというだけで、国内で生産されたといわれないのは、同意できないため。
- サーバの位置によって権利侵害が否定されることはあってはならないと考えるため。
- 事情が総合考慮され「生産」に該当するか否かが判断されているため。
- もし適切でなければ、特許侵害した事象が国内にて横行可能となってしまうから。
- 適切ではないと判断されると、一部の構成を他国に逃がされたら侵害行為を止めるすべがないため。
- サーバを海外に移すだけで、権利侵害を免れるとなると、サーバを構成要件に含むシステムに関する特許を適切に保護できなくなるため。
- 特許権者の行使が今後行いやすくなる判例のため。
- クラウドサービスが普及した今日、ネットワーク型システムにおいてサーバが国外に存在するのは当たり前のこととなっているため。
- オールエレメントルールを厳密に適用し、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非侵害とするならば、簡単に脱法行為を許すこととなり、特許権の十分な保護を図ることができないと考えるから。
- 特許権の効力が当該国の領域内にて認められているから。
- 国内からアクセスでき、それを国内で利用できる環境にあるなら国内での実施と判断されると考える。
- インターネットが普及し、ネットを活用した発明が増えている現状と、発明行為の実態、発明の効果を享受する場所、発明の機能が発現する場所、侵害行為により不利益を受ける国内同業者がいることを考慮すれば、侵害行為であるとの判決は、海外の権利侵害者への牽制となるため、妥当な判断と考える。
- 発明の効果は国内で発現しており、特許権者の国内での利益が損なわれている点に鑑みれば、上記判断は適切ともいえる。
- 特許権者の損益が生じている国と発明の効果を奏している国が一致しているため、適切と考える。
- 第三者は、特許発明に係る技術を実質的に国内で実装したとしても、特許発明の一部を海外で実施すれば簡単に侵害の責任を免れることができてしまうとするのは妥当ではない。
- 現代のビジネスは国境を越えて展開されており、特にインターネット関連の技術や

サービスは国際的なネットワークを基盤としている。サーバが国外に存在しても、そのシステムの一部が国内で機能している場合、その行為が国内で生産されたとみなすことは、国際的なビジネスの実態を反映していると考えるから。
- 本件のケースでは適切であると考えるが、第2条第3項第1号の「生産」に該当する要件の1つに「特許権者に与える経済的影響」が含まれる理由がわかりにくいと感じた。
- 容易に国境を跨ぐことができるものに対しては厳しく取り締まる必要がある。
- 発明が果たす機能・役割、発明の効果が得られる場所を考慮し、侵害行為が行われた場所の判断が妥当。
- ネットワーク関連の権利保護の観点から本件の判決は適切と考える。
- 近年、通信技術が発展しネットワークを介してグローバルに容易に繋がることができる環境となっている。そのため、ネットワーク型システムにおける構成は国内に限るのではなくグローバルに考えるのが妥当と考えるため。また実施行為の判断においても、生産の起点（送信）と終点（受信）が同一国内であれば、各構成要件がグローバルに展開していた場合でも、国内実施と判断するのが、現在におけるネットワーク型システムの特許権者を保護することができる方法と考えるため。
- サーバを国外に置いただけで特許権を逃れられることにならないため。
- 単にシステムを構成する一部（サーバ）が国外にあることのみを以て半ば形式的に結論付けるのではなく、サービス提供事業者の主観性や主体性、発明の本質的部分から生じる実質的な効果をユーザに提供しているか等、一定の要件が満たされる場合には特許権の侵害として扱うことが特許権者の適切な保護のためには必要である。
- 本件については、実質的な実施が国内で行われたと解されるため。
- 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の機能等、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考慮すると適切であると解する。
- サーバが国外に置かれた場合であっても、行為の具体的態様、国内・国外に置かれた構成要件が果たす機能、発明の効果が得られる場所等を総合的に考慮し「生産」に該当すると判断したため。
- ネットワークシステムであっても、モノの発明と同様に実施場所を考慮する点で、妥当と考えた。国際的な調和の観点からも妥当と考える。
- 権利者保護と実態とのバランスが取れた判決かと考えている。
- システムを構築するにあたり、サービスに関する本質的な処理でないにもかかわらず、形式的に一部の処理を海外で実施することで特許の使用行為から逃れられるとすると、特許権の存在が形骸化してしまう。事業がワールドワイドで構成されることが当たり前になっていることも踏まえ、サービス提供者の責任を追及することができるよう、システムの生産の射程を広げる解釈は妥当と考える。
- ネットワークシステムのグローバル化および業務サービスの実態から権利非侵害の実施行為の抜け道を無くし、権利保護を担保するべきと考える。
- ネットワーク型システムを新たに作り出す行為に限っているから。
- 属地主義を柔軟に判断し、「生産」に該当すると解すること自体は適切であると考える。一方、損害賠償額の認定は、サービスの利用状況（コメントが付された動画数等）に基づいてなされており、侵害認定された「生産」との関係についてわかりにくさを感じる。※「生産」されたシステムは1つであるが、複数のユーザによるそのシステムの利用状況に応じた損害賠償額が認定されているため、侵害行為との関係がわか

りにくいのではないか、という趣旨である。生産されたシステムに紐づく行為であるため、理論上は妥当であると考えるが、「使用」で侵害認定し、損害賠償額の認定も「使用」の状況に基づいてなされる方が、侵害認定する行為と、損害賠償額を認定する行為とが一致しており、一般の感覚になじむ考え方であるように思われる。
- 裁判所が特許権がもつ独占排他権の理念を重視していわゆる「スワリ」のよい判断をしたと考える。
- 実際に実施された行為が我が国の領域内で行われたものであると判断できた場合であるため。
- 国内の産業を保護することにつながるから。
- サーバはどこにあるかは関係ないと思った。
- 国際間をまたぐサーバを利用するのが当たり前の時代であるから、このような流れは適切だと思う。
- サーバの所在地がどこであろうと、そのサービスが特許が存在している国で為されるとその国の特許権侵害と考える。
- 実質的に日本国内での実施に相当すると思われ、実施のとらえ方としては生産とするのが妥当と考えられる。
- クラウドシステム等のネットワーク型システムは、サーバ等の設置国は日本に限るものではない特徴があるため、請求項にサーバ等の機器を記載する必要がある場合であっても、機器の設置場所が日本でないだけの理由で、特許権侵害に問えないことが課題であった、と理解している。この点、一定の要件を満たせば、特許権侵害に問えることを示した知財高裁大合議判決は支持されるもの、と事業者として考えている。
- ネットワークでつながるものは、国境を超えることは当たり前であり、それを前提として、行為を実施する場所と、結果を受け取る場所で、生産が行われたとみなしてよいと考えるべき
- グローバルが前提となる現在の業務の形態に即した判断。
- ネットワーク技術の発展により、サーバが設置される地理的位置が任意に選択できるようになっており、特許権の効力を保持するためにも、上記の考えは適切と考える。
- 少なくとも日本において民事事件の目的は紛争解決であり、実態的な侵害行為がどこにあるのかを特定して判断することが紛争解決において重要だと思うため、これを大事にするべきである。
- サーバを国外に配置するだけで特許侵害を免れるのであれば、特許の独占権は事実上機能しなくなる。配置場所という観点だけでなく、発明の効果が得られる場所や経済的利益の影響等、複数の観点で総合的に判断されたという点で適切であると考える。
- 実施行為の実態に即しているため。
- このように解釈することによって、従来は非侵害とされていたものが侵害として認められることになるため。
- ネットワーク関連発明の実施態様が多様化するなかで、特許法第2条第3項のどの実施行為に該当するかを裁判所が明示したこと自体が適切と感じたため。
- 当該事例においては、被疑侵害行為の具体的態様（事業形態等）を考慮した場合、特許権侵害と判断されるのは妥当と考えられるため。なお、当該判断が妥当であるかどうかは、被疑侵害行為の具体的態様等により総合的に判断されるべきであり、ネット

ワーク型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すべてのケースにおいて、当該判断が妥当するとは考えていない。
・ 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ため、本判断は適切と考える。
・ 被擬侵害品の構成要素の技術的な意義、発明の効果便益の出現場所、特許権者の経済的利益に与える影響等の実態を注視した点。
・ 属地主義の原則を厳格に適用してしまうと、構成要件の一部が日本国外に存在させることで（本件の場合は、サーバを国外に設置することで)、特許を容易に回避し得ることとなってしまう点。
・ 上記諸事情等を総合考慮し、特許発明を実施する行為が日本の領域内で行われたとみなした点。
・ 今回の判決により、国内外に構成が跨るネットワーク型のシステム発明についても、「例示」された事項等を総合考慮し「侵害」の成否を判断できるようになったため、属地主義の原則を遵守しつつ、本来的に保護されるべき発明について適切に保護が図れると考える。
・ 要素の一部であるサーバ自体が国外に存在する場合であっても、当該行為が実質的に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、「生産」に該当すると解するのが妥当と考えているため。
・ サーバを国外に設置して利用することは比較的容易であり、この対応によって発明を容易に回避できると判断することは妥当ではないと考えるため。
・ 通信を用いたサービスが広がる現代において、サーバの設置国のみで特許権侵害を免れるのは健全ではない。
・ サーバを海外に設置さえすれば特許を容易に回避ができるようなケースが想定され得るため、侵害による損害の有無等の実態を考慮した上で判断がなされるべきと考えるため。
・ 日本国内で提供されているシステムやサービスであっても、サーバ等の一部構成を国外に置くことは一般的になっている。属地主義の原則があるとはいえ、サーバ等の特許構成要件の一部が国外にあることだけで、権利侵害にあたらないとすると、ネットワーク型システムを適切に保護できないと考えるため。
・ 適切な判断かどうかはわからない。現行の実施行為に含めるロジックとしては仕方ないと思われる。但し、生産というと、工場/製造ラインで物が1、2個と製造されるイメージがある。本訴訟のネットワーク系のシステムは工場や製造ラインで現実に製造されるわけではないため、「生産」という言葉に解釈で含めるのは違和感がある。この裁判の判断が適切かどうかというよりも、第2条第3項の実施行為について法改正の必要性等を議論してもよい。
・ 法律的な観点からのロジックはともかく、少なくともその判断は社会的な問題の実情を適切に理解されたものと考えられるため。
・ ネットワークの世界では、法律が実態に追い付いていないと感じるため。
・ 属地主義を厳格に解釈するのは妥当でないため。
・ 情報通信システムの発明においては、システムを構成するサーバ等の要素間の距離に制約が小さく、一部要素を故意に国外におく事で容易に特許権侵害を免れる事ができるとすると、特許制度の意味が無くなってしまうため。
・ これが認められないと、特許権が用をなさない。（サーバが置かれる可能性のあるす

べての国で特許権を取るのは不可能）
- 属地主義の原則は維持しつつ、ネットワーク関連発明の特有に合わせて属地主義を柔軟に解釈したものと考えられ、妥当と考えられる。
- これまで厳密に属地主義を解釈されていたところ柔軟な解釈によって、これまでサーバを国内におくことで権利侵害を回避されうる状況に対して適切な対応、判断ができるようになる。
- 判例の趣旨に納得した。
- サービスを提供して経済的利益を得ているのであると考えられる。
- 国境を越えてネットワークが張りめぐらされた現代において、ある国の領域内でサービスを提供するサービス提供事業者が、当該サービス提供事業に使用するサーバを他の国に置くことは、当然にあり得る。ネットワーク型システムが一国の領域内で完結することは、限られるのではないかと感じている。
- 知財高裁が、FC2社の日本国内で行われた行為を認め、相応の賠償金を算定した事について
- 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だけで侵害を免れるとすれば、少なくとも日本国内でのシステム特許はその価値を失いかねない。
- 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を鑑みると、特許権をもつ国内での実質的な利用には権利を主張できるべきであると考える。
- 適切な発明保護の視点からの判断と考えるため。
- 故意に特許権の侵害を逃れるため部分的にデータ処理装置を海外に移管し、実質的に抵触するサービスを継続するような事案が起こりかねないため。
- 請求項の一部の構成要素を国外に移すことは技術的には容易にできるため（多少の費用はかかるが）、そのように表面的に侵害を回避・迂回する行為は許すべきではないため。
- ネットワーク型システムの本質を踏まえ必須と思われる要素について規範が示されていると思われる。
- サーバが国外にあるという理由だけで特許の実施に該当しない場合には、特許回避を簡単に行うことができ、特許権者の保護にかける。
- ネットワーク型システムの権利を保護する観点を考慮しつつ、以下の点が考慮されているため。
  - 構成要件のうちの日本国内に存在する構成要件の機能・役割。
  - 請求項全体のとしての効果が日本国内に奏すること。
  - 発明の利用により経済的利益に与える影響。
- 実施行為の一部が国外で行われていることをもって日本国の特許権の効力が及ばないものとすると、国外サーバを経由するだけで容易に回避できることとなってしまい、かかる潜脱的行為を許容すべきでない。また、「生産」が国内における行為であれば属地主義の原則には反しないし、物理的には国内外にまたがるシステムを国内において生産しているということも観念しうる。
- サーバの存在場所よりもサービス対象地域で判断すべきと考えるため。
- 昨今、インターネットやクラウドコンピューティングの著しい発展やグローバル化により、サーバ等のシステムの一部の構成要素を国外に設置することはごく一般的になりつつある。併せて、多くのサービス提供がインターネットを通じて複数のデバイス（サーバ、携帯電話、エッジコンピュータ等）により実現されるようになっている。従って、そのようなサービス提供者が、自己の発明を保護するに当たり、システ

ムクレームにより発明を特定することが求められる。一方で、そのようなシステムクレームの侵害の回避を、クレームの一部の構成要件であるサーバ等を単に国外に置くことで容易に実現できるとなると、システムクレームの実効性が無くなり、特許権者の利益を著しく害する。従って、一定の条件の下で、仮にクレームの一部の構成要件が国外にて実施されるとしても、国内で実施されたものと同視することにより、システムクレームの実効性を担保することは重要である。その観点からして、本判決は、現在の潮流であるシステム（複数デバイス）によって実現されるサービスを保護するものであり、地裁判決のような画一的な判断（一部の構成が国外で実施されたら非侵害）と一線を画すため、非常に画期的である。今回の判決において判示された考え方が後続の関連する事件においても採用されることで、システムクレームの実効性が担保されるものと考える。

② 「【2】適切でない」理由

- 1)伝統的な「生産」概念を、機能的なものにまで拡張した点。権利保護強化になる反面で第三者の監視負担が増え、潜在的な事業リスクが高まったため。2)考慮事項③④は「生産」ではなく「利用」でもって生産該当性を判断する点。「生産」ではないものでもって「生産」に該当するか否かを判断するため、実務現場では判断は困難。3)「表示装置」では間接侵害であったのに対し、「表示装置」に「サーバ装置」を追加したシステムクレームにすれば直接侵害となる点。保護範囲の強化になる反面で、反面で第三者の監視負担が増え、潜在的な事業リスクが高まったため。4)生産主体がユーザではなく、事業者とした点。「生産」概念の拡張を前提とし、ファイル受信の時点で生産されたとし、その時点以降にユーザの介在がないとし、実務現場で個々の事案を判断するには技巧的な思考プロセスを経る必要があり、実質的に判断が困難なため。
- 「生産」の実施行為の侵害認定については違和感がある。「生産」行為は製造や作り出す意味の日本語に基づく実施行為であり、属地主義の原則と最も結びつきの強い実施行為であると考えられる。知財高裁大合議判決では、国外サーバの物としての存在を無視して、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システムが完成した、との認定をしている。実施行為の「使用」であればこのような機能を満たしたことに基づく認定も違和感ないのだが、「生産」行為では国外サーバの物としての構成要件の存在を無視できないと考える。なお、知財高裁大合議判決では、「生産」行為の認定において、「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」を考慮要素としているが、システムの「生産」行為の侵害認定において、システムが完成された後のシステムの「利用」、すなわち「使用」行為を考慮しているように思われる。この点については違和感がある。
- 「生産」行為を実施した主体についての検討が充分でない。「生産」行為がユーザの手の渡った後に完成したとの認定であれば、実施主体はユーザとなる。それにもかかわらず FC2 が侵害との認定は合理性がない。また、国外サーバと国内ユーザ端末での処理によりシステムが完成しているとするならば、FC2 とユーザの共同不法行為であって、ユーザには侵害行為を問えないため、FC2 は直接侵害とはならない。

「生産」行為での認定が適切であったとしても、直接侵害ではなく、間接侵害とすべきではないかと考える。
- 米国の BlackBerry 事件においても、構成要件となる一部サーバが米国外に配置されていたとしても、a）他の被告のシステムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は、全て米国で制御が可能であること、及び b）被告イ号システムの使用による利益は米国内で享受することができること、を理由に侵害との認定がなされている。しかし、知財高裁大合議判決では、国外サーバを含む全ての装置が国内で制御可能であるかについて、判断していない。国境を跨いで行われるシステムについて侵害と認定するのであれば、そのシステムが国内で制御可能であるかどうかは考慮要素であると考えるが、知財高裁大合議判決ではそのような考慮が行われていない。
- 現行の特許法からはそのように読めない。しっかり法改正をすべきである。
- 属地主義というこれまでの大前提を覆す例外適用であるにも関わらず、例外適用を認定するために裁判所が示した 4 要件が総合考慮となっていること、また、各 4 要件の基準の線引きも曖昧であることにより、予見可能性を欠くものと感じている。「生産」については、一般的な言葉の概念との違いに違和感があるものの、このような定義を取り入れていくのであれば法改正で適切に反映すべきだと考える。
- 総合判断であるところ、予見可能性が低いため。

③ 「【3】その他」の理由

- 判断には種々の意見があるため現時点では適切かどうか分からない。
- 知財高裁大合議判決の論点について、当社の事業において問題となった事例を把握していない。
- 特許法第2条第3項の当て嵌めにおいて「生産」以外に該当するものがないため、侵害と判断するなら「生産」に当て嵌めるしかないと感じている。
- 判決が述べているとおり、サーバを国外に設置することは一般的に行われている行為であり、それによって特許権の侵害が回避可能となると、特許権による保護が十分でないと言える。一方、このような判決が定着すると侵害の予見可能性が低下する恐れがあり、一概に適切・適切でないことを判断することが難しい。
- 本件のケースでは適切であると考えるが、第2条第3項第1号の「生産」に該当する要件の1つに「特許権者に与える経済的影響」が含まれる理由がわかりにくい。
- 適切か否か判断できない
- 属地主義の原則に反しているとは思うものの、脱法的な行為が許されるのもそれはそれでよくない。
- 属地主義を柔軟に判断し、「生産」に該当すると解すること自体は適切であると考える。一方、損害賠償額の認定は、サービスの利用状況（コメントが付された動画数等）に基づいてなされており、侵害認定された「生産」との関係についてわかりにくさを感じる。（「生産」されたシステムは1つであるが、複数のユーザによるそのシステムの利用状況に応じた損害賠償額が認定されているため、侵害行為との関係がわかりにくいのではないか、という趣旨）
- 生産されたシステムに紐づく行為なので理論上は妥当であると考えるが、「使用」で

侵害認定し、損害賠償額の認定も「使用」の状況に基づいてなされる方が、侵害認定する行為と、損害賠償額を認定する行為とが一致しており、一般の感覚になじむ考え方であるように思われる。
- 被告の行為を侵害行為としてみなすことについては適切だと考える一方、被告の侵害行為を「生産」としてみなすことが適切かどうかや、侵害行為とみなすにあたって考慮される以下の4つの考慮事項全てが適切かどうかは議論の余地があるため。
- 現在のネットワーク関連技術における実情を考慮すると、属地主義を厳密に解釈すべきではないため、国外に存在しているサーバが実質的に発明に寄与するものではないのであれば、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみるという判断は適切であると考える。一方で、端末がサーバから各ファイルを受信した時点でシステムが「生産」されるという判断は、ファイルを受信する毎にシステムが生産されることになってしまう。また、「生産」だけで後述する本特許の効果を得られるわけではないと考えられるため、その点で適切とは言い難いと考える。

D4 .D3 において、選択肢を選択した理由を具体的に教えてください。

（D3. 知財高裁大合議判決では、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評価し得るか否かを判断する上で考慮する事項として、以下の 4 つが例示されましたが、この 4 つの考慮事項は適切であると考えますか。考慮要素ごとに御回答ください。）

考慮要素（１）当該行為の具体的態様
考慮要素（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・当該行為の具体的態様・役割
考慮要素（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
考慮要素（４）当該システム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

考慮要素（１）当該行為の具体的態様

①　「【1】適切である」理由

- サーバの所在ではなく、行為の具体的態様を考慮すべき。
- 具体的態様は発明を実施しているかの判断根拠として適切と考える。
- 発明の実施に該当するかが重要と考えるため
- 当方の考えていた方向性と同じであるため。
- 発明の本質を理解するうえで重要な事項と考えられるため。
- 具体的態様を見たうえで判断されるということなので、判断は一律ではなく、個別の事情も斟酌されるため。
- データ送受信や表示内容等の具体的態様は、侵害有無の判断において非常に重要な項目であるため。
- 不必要に拡大解釈されないようにするため。

- ネットワーク関連特許の侵害事件では形式的な要件で一律に判断するのではなく、具体的態様に照らして判断すべきと考えるため。
- 実質的かつ全体的にみて国内で行われたものと評価しうるかどうかの例示としては適切と思う。
- 具体的態様を理解しないと、実施されているかどうかの判断ができないため。
- 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評価し得るか否かを考えるうえで、前提となる情報であるため、考慮する必要があると考える。
- 事情を総合考慮する上で妥当な事項だと考えられるため。
- 特許権の侵害・被侵害に必要な要件と考えられるため。
- 実質的な実施場所は重視されてしかるべき。
- 国内の処理と国外の処理とを明らかにし、具体的態様を考慮して判断すべきではあると思う。ただし、送受信が一体として行われていれば要件を満たすのか、受信することによってシステムが成立すれば要件を満たすのか、又は、両方を満たすと要件を満たすのか、不明瞭に感じる。一体、どのような具体的な態様であれば、要件を満たすのか、今後明確にならないと判断に困ると思われる。
- 侵害判断に必要な要素である。
- どこでどのような行為が行われているかを考慮することが必要であるため。
- 属地主義の例外として、一部の行為が海外で行われていても日本国での生産とみなすのであるから、厳格に検討すべきであり、具体的態様を考慮するのは当然（D3-1～4 の考慮要素を総合考慮すべき）。
- 送受信は一体として、国内の端末が各ファイルを受信することによって完成しているため。
- 国内での実施と判断されると考える。
- 判断の観点は、発明がどこで「実施」されたかであり、これは現在の特許法上まず考慮されるべき点である。ただ、そもそもインターネットを前提としたシステムの発明は、インターネット上に存在するサーバで処理を実行すればよいため、場所的な制約がなく、属地主義を厳格に適用することに無理があるように思える。今回のケースでは、国外にサーバがあるということもあり、要件は厳格にしなければならず、4 つの要件が設定されたと理解する。行為の具体的態様が国内で行われたと観念できるかを判断することは適切である。
- 発明の効果を奏する本質的部分を特定するにあたり、適切であると考える。
- 個別のケースによる判断が必要と思われるため。
- サーバを国外に設置することは一般的に行われていることであり、特許発明の一部を構成するサーバを国外に設置したことをもって、特許権侵害を免れるとするのは妥当ではない。
- この考慮事項は、特許侵害の判断において行為の具体的な内容は方法を重視するものであるためである。特許法においては、技術的な内容や手順が重要であり、これらの具体的な態様を詳細に考慮することで、特許侵害が実際に発生しているかどうかを正確に評価・判断できるためである。
- 特に異論はないため。
- 行為の具体的態様を明確にしないと、残りの 3 要素の議論ができないと考える。
- 判決判断は妥当と考える。
- 態様によっては判断が異なることも想定されるため（実際、どういった態様であれば判断が異なるかまでは想定できていない）。

・　どのような態様であっても国内実施とみなすのは適切ではないため、基準が必要。
・　当該行為の具体的態様を考慮し、特許請求の範囲や実施形態の記載と対比させることで、特許権の侵害を構成するか否かを判断することは適切である。
・　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システムが完成することから、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ため。
・　国外のサーバと国内の端末との間の通信が「一体として」行われていると判断し、送受信は国内で行われたものであるとの解釈がされた点について、被疑侵害システムを定義するにあたって正しい判断だと思われたため。
・　発明の特徴部分が日本国内にあることが重要だと考えるため。
・　物の発明と同様に考えて、妥当と思った。
・　画一的な判断ではなく、具体的態様を考慮することは必要と考える。
・　システムの生産にあたるか判断するうえで、国内で実施されるプロセスがシステムを創り出す上でどう寄与しているかは考慮されるべきと考える。
・　日本ユーザの端末による送受信であれば、「生産」に該当すると考えられるため。
・　ケースバイケースで判断するという趣旨だと理解しているため、適切だと考えるが、予見可能性がないのは課題。
・　今後もさらに複雑な事例が出てくるはずなので行為の具体的態様について考慮するのは当然だと思われる。
・　個別具体的に判断すべきであるため。
・　国内に対する判断のため。ただし、曖昧であり判断が難しくも思う。
・　一部の構成要素が外国に存在する場合であっても、サービスが供与される国に特許が存在しており、その国において、利益が発生するのであって、発明の本質から外れておらず、効果が得られるものであれば、その特許を本質的に侵害するものと考える。
・　判例で示された当該要件は適切である。
・　権利者と実施者の利害バランスを考慮した適切な判断と思う。
・　サーバと端末（クライアント）と両者が密接に連携（意図を持ってお互いソフトウェアが作成）し、サービスを提供するのであるから、一つのシステム製品と考えられる。（サーバが単にデータの置き場（データレイク）としてサービスを意識せずに管理するものであるならば、一つのシステムとは考えにくい。）
・　実態的な侵害行為がどこにあるのかを特定する上で適切だと思う。
・　具体的態様の確認がないと特許侵害の可否が判断できないため、この考慮事項は適切であると考える。
・　このように解釈することによって、従来は非侵害とされていたものが侵害として認められることになるため。
・　権利侵害の前提として当該行為が国内でされたものである必要があるため。
・　オールエレメントルールと属地主義を考慮すると、当該判断は特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」を拡大解釈するものであるため、必要性・妥当性・法的適合性の 3 要件について具体的かつ慎重な検討を要するため。
・　属地主義の解釈修正なので、具体的態様を考慮し、過度な拡大解釈を除外する意図として妥当である。
・　類型化と異なり予見性は低くなるものの、具体的態様（＝個別事情）の実態を注視することは重要であると考える。
・　本判決は、例示された事項等を総合考慮すると判断しており、この判断自体に違和感

はない。
- 国外のサーバと国内の構成要素（ユーザ端末）とのデータ授受が一体的に行われているか否かで判断することは妥当と考えるため。
- 具体的態様を考慮する事自体は適切と考える。具体的態様がどうであると当該行為が国内で行われたものとみることができるのかについては、もう少し明確になると良いと考える。
- 侵害行為の具体的態様について特許の各構成要件に適用することは重要である。
- 具体的態様を考慮しなければ、被疑侵害行為が国境を跨いで行われているのかどうかの特定や、類型の特定を行えないため。
- 行為の具体的態様を考慮することに違和感がないため。
- 判断の既存的な情報として必要であろうから。
- ドワンゴ対 FC2 事件においては妥当
- 属地主義の観点から、外国での発明の実施に対し、差し止め等が可能となってしまっては問題があるため。
- 現在のネット社会の実態に沿った判断であるため。
- 特段に困難な要件とは思えないため。
- 当該行為の主体を特定するために、国外に存在するサーバに格納されたプログラム等の作成や利用の実態を明らかにすることが必要であると考える。
- 要件を満たすか否かの基準が明確であり、権利者と事業者双方の予見可能性を十分に確保できるため。
- 提供形態は、総合的に判断すべきと考えるため。
- 適切と判断。
- 今後、どのような実施形態が出現するかはまだまだ未知であるため、事例の蓄積を待って、現段階では事例ごと具体的に検討することが妥当と思われる。
- 行為の具体的態様によっては、日本で行われたとみなすことが適切でない可能がある。
- 発明の動作に基づいて、国内で動作を行っている部分が明確になるため。
- 客観的な行為としての態様は当然考慮されるべきであるため。
- 侵害判断として不可欠な要素である。
- 特許発明を実施する対象システムの具体的態様に応じて、当該システムの重要部分の実施や、それによる効果が発現される地域や、その効果の利益を受ける人々（の地域）が決定されるであろう。一方で、仮に当該システムの一部が日本で実施されたとしても、効果の発現や利益を受ける人々の地域が国外である場合には、そのようなシステムの実施行為までも日本の特許権侵害と扱うと、特許権の効力を過剰に強めてしまう怖れがある。それにより、特許権者と実施者との間で公平性に欠け、過度に特許権者を保護することになる怖れがある。また、実施者の行為が過度に制限されることで産業の発展を阻害する怖れがあると共に、属地主義の原則からも逸脱する怖れもある。従って、この具体的態様を、特許権侵害可否を判断する際の一考慮要素とすることで、システムクレームの実効性を担保しながらも、実施者の行為の過度な抑制も回避でき、特許権者と実施者の公平性を担保できると思われる。

② 「【2】適切でない」理由

- 諸外国の裁判例には、この考慮事項がないため。日本だけ考慮事項を限定する理由はないように思われる。

・　「生産」の実施行為の侵害を認定において、「当該行為の具体的態様」を考慮要素としていることに違和感がある。
・　知財高裁大合議判決では、当該行為の具体的態様について、裁判所は「これを本件生産1の1についてみると、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。」と認定している。しかしながら、「生産」行為は製造や作り出す意味の日本語に基づく実施行為であり、属地主義の原則と最も結びつきの強い実施行為であると考える。判決では、国外サーバの物としての存在を無視して、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システムが完成した、との認定をしている。実施行為の「使用」であればこのような機能を満たしたことに基づく認定も違和感ないのだが、「生産」行為では国外サーバの物としての構成要件の存在を無視できないと考える。
・　「生産」行為を実施した主体についての検討が充分でないと考える。「生産」行為がユーザの手の渡った後に完成したとの認定であれば、実施主体はユーザとなる。それにもかかわらず FC2 が侵害との認定は合理性がない。また、国外サーバと国内ユーザ端末での処理によりシステムが完成しているとするならば、FC2 とユーザの共同不法行為であって、ユーザには侵害行為を問えないため、FC2 は直接侵害とはならない。「生産」行為での認定が適切であったとしても、直接侵害ではなく、間接侵害とすべきではないかと考える。
・　該当／非該当の基準の線引きが曖昧であると感じているため。
・　「具体的態様」とすることで結局「個別に判断する」という逃げに見える。
・　該当/非該当の基準の線引きが曖昧であると感じているため。
・　不明確であり、もう一段要件を具体化した方がよいと考えるため。

③　「【3】その他」の理由

・　具体的態様の指針を明確にしてほしかった。本判決以外の態様への当てはめはどうするのかがいまいちわからない。
・　そもそもの侵害認定について無理があると思う。実施行為として、又は間接侵害の一態様にとして、法改正があってしかるべきではないか。
・　判例中の「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が完成することから、上記送受信は国内で行われたものと観念できる。」という判断は、①サーバの設置位置についてどのように判断したのか、②どのような送受信であれば国内で行われたものとみなされるか、について不明であるため、その他を選択いたしました。特に、②については、サーバ側の処理の発明への寄与度をどのように評価するのか不明である。また、端末がサーバから各ファイルを受信した時点でシステムが「生産」されるという判断は、ファイルを受信する毎にシステムが生産されることになってしまう点に違和感がある。

考慮要素（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・当該行為の具体的態様役割

① 「【1】適切である」理由

- サーバの所在ではなく、発明を構成するシステム要素の果たす役割、プログラムの統合に寄与する割合等を考慮すべき。
- 発明の実施場所とそこで果たす機能・役割は根拠として適切と考える。
- 当方の考えていた方向性と同じであるため。
- 発明の本質を理解するうえで重要な事項と考えられるため。
- ネットワーク関連発明において機能・役割は重要な要素であり、国内に存在するものが果たす機能・役割は侵害有無の判断において重要な項目であるため。
- 不必要に拡大解釈されないようにするため。
- 形式的に判断するのではなく国内での実施態様を精査して判断すべき。
- 実質的かつ全体的にみて国内で行われたものと評価しうるかどうかの例示としては適切と思う。
- 国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割の大きさを考慮する必要があるため。
- 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評価し得るか否かを考えるうえで、国内における機能や役割を考慮する必要があると考える。
- 事情を総合考慮する上で妥当な事項だと考えられるため。
- 特許権の侵害・被侵害に必要な要件と考えられるため。
- システムの重要要素が国内にあるかは重視されるべき。
- 発明のほとんどが国外で行われているような場合にも、国内で行われたものとみなすのは適切ではないように思われるため。ただし、国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割が、どの程度であればよいのか不明瞭に感じる。また、国内で重要な役割を果たしていても、それが一般的な機能等である場合は、どのように判断してよいのか良くわからない。
- 侵害判断に必要な要素である。
- システムの発明では、どの構成要素がどのような役割を果たすかを考慮することが重要であるため。
- 属地主義の例外として、一部の行為が海外で行われていても日本国での生産とみなすのであるから、厳格に検討すべきであり、果たす機能・役割を考慮するのは当然（考慮要素（１）～（４）を総合考慮すべき）。
- 国内での実施と判断されると考える。
- 発明の機能がどこで発揮されたかは、発明がどこで「実施」されたかに準じる判断の観点であり妥当と考える。
- 国内のユーザ端末で、その機能が発揮されなければ、国内の実施とはいえないため、適切ではないか。
- システム利用者と発明の効果を奏する場所の一致性から問題ない。
- 国内での実施と判断するためには妥当。
- 特許法は国ごとに異なり、一国の特許権はその国の領域内でのみ有効であり、このため、システムの各構成要素が国内でどのような役割を果たしているかを検討することは、国内での特許権の侵害があるかどうかを判断する上で重要であるため。
- 特に異論はないため。

・ 発明の本質的な部分であるかどうか判断するため。判決判断は妥当と考える。
・ 国内において何ら機能や役割を果たさない場合を含めると、すべて国外で行われるものも含み得ると考えたため、当該要素が考慮事項に含まれることは適切であると考える。
・ どのような態様であっても国内実施とみなすのは適切ではないため、基準が必要
・ 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か否かを評価する上で、国内に存在する構成要素が果たす機能・役割を考慮すること、特に発明の本質的と言える部分が国内で実現されているか否かを考慮することは適切である。
・ 国内に存在するユーザ端末は、本件発明の主要な機能のために必要とされる構成要件であるため
・ 本発明の重要な構成要件の 1 つである「第一コメント第二コメントが重なるか否かを判定する判定部」の機能が国内の端末に存在することが考慮され、国内の特許権者の権利を正しく保護すると思われるため。
・ 発明の特徴部分が日本国内にあることが重要だと考えるため。
・ システムの発明のため、実施場所の特定は機能を果たす場所で判断するのは妥当と考える。
・ 発明の主要部分ではない形式的な処理を国外で構成することで侵害を回避できるとすると、実質的な権利保護が適切になされない。最も重要な判断基準と考える。
・ 日本ユーザの端末によって発明の機能・役割が発揮されれば、「生産」に該当すると考えられるため。
・ 発明の本質部分でない構成要素のみを国内で実施するケースを除外する趣旨だと見受けられるため、権利の濫用を防ぐ観点から適切。
・ 今後はこれまで以上に複雑なシステムが登場してくるのを考えると当然考慮が必要だと考える。
・ 国内に対する判断のため。
・ 発明における機能、役割が国内に存在し、発明の根幹をなすことは、侵害論を展開する上で必要と考える。
・ 判例で示された当該要件は適切。
・ 権利者と実施者の利害バランスを考慮した適切な判断である。
・ 発明における主機能の少なくとも一部（特徴部分）が国内で実施されていることを前提にしないと、つまり発明の主体部分（少なくとも一部）が国内で実施される場合に日本国特許法の適用を認めることが妥当である。
・ 実態的な侵害行為がどこにあるのかを特定する上で適切である。
・ 実質的かつ総合的に見て該当発明が日本国内で提供されていると言えるか判断することは重要であり、この考慮事項は適切である。
・ このように解釈することによって、従来は非侵害とされていたものが侵害として認められることになるため。
・ 発明の主要な機能が国内で果たしている必要があるため。
・ オールエレメントルールと属地主義を考慮すると、当該判断は特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」を拡大解釈するものであるため、必要性・妥当性・法的適合性の 3 要件について具体的かつ慎重な検討を要するため。
・ 発明（クレーム）の各構成要件と対比する上で、被擬侵害品の構成要素の技術的な意義を注視することは重要であると考える。
・ 本判決は、例示された事項等を総合考慮すると判断しており、この判断自体に違和感

はない。
- 特許発明の主たる機能が国内で果たされるか否かを考慮して、侵害性を判断することは妥当と考えるため。
- 信号の受信の有無のみで単に判断するのではなく、侵害行為の本質的な要素は考慮されてしかるべきと考えるため
- 機能・役割を考慮することに違和感がないため。
- 国内法を適用する上での妥当性として必要であろうから。
- 実際に使用者が利益を享受する構成要素であるため。
- 特段に困難な要件とは思えないため。
- 当該行為の一部が国外で行われているにもかかわらず、当該行為が国内で行われているとみるためには、当該発明の主要な機能が国内で果たされていることが少なくとも必要であると考える。
- 当該システムにおいて発明の効果を奏するための主要な構成が国内において機能していることは権利者と事業者双方が十分に予測できるため。
- 適切と判断する。
- 発明の本質的特徴は、機能・役割であるため。
- 国内に存在する要素が果たす機能・役割が、国外に存在する要素が果たす機能・役割に比べかなり小さい場合にまで日本で発明が実施されたとみなすことは、事業者に酷である。
- 属地主義の観点から、国内に存在する部分の役割等を明確にする必要があるため
- 属地主義の知財法体系からしてやむを得ない。
- 本要素は第 1 要素（具体的態様）や他の要素とも密接に関連するが、対象発明の主要な機能や役割が日本において実施されるのであれば、仮に他の機能や役割が国外において実施されるとしても、全体としては、特許権の実施は日本において行われたとみなし得るため、特許権全体として、実施が日本で実施されたか否かを判断する上で本要素を考慮することは重要であると思われる。逆にクレーム中のほとんどの構成要素が日本で実施されていたとしても、重要な機能や役割が国外において実施されていたのであれば、それは特許権全体として、実施が日本で行われていると判断すべきではない怖れがあるため、そのような判断を行うためにも、この要素を特許権侵害の判断の 1 考慮要素とすることは重要である。
- 「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」自体は適切と考える。

② 「【2】適切でない」理由

- 国内に存在する要素が、当該発明において本質的なものではないという理由で実施行為が認定されないとなると、侵害逃れをしやすくなるため
- 伝統的な「生産」概念には、「機能・役割」は馴染まず、「生産」概念の拡張を前提とするため。この点で、諸外国の裁判例にはこの考慮事項はない。日本だけ考慮事項を限定する理由はないように思われる。
- 知財高裁大合議判決では、国内に存在するユーザ端末は、FC2 動画のシステムにおいて特許発明の主要な機能（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 1F の判定部の機能と構成要件 1G の表示位置制御部の機能）を果たしている、と認定している。しかし、判決の認

定する特許発明の主要な機能は、そもそもユーザ端末が有する機能を国外のサーバが特許発明の主要な機能を発揮するように、プログラムとデータを送信する国外サーバの役割によるものであることの考慮に欠けている。
- 「生産」行為は製造や作り出す意味の日本語に基づく実施行為であり、属地主義の原則と最も結びつきの強い実施行為であると考える。「生産」行為での侵害認定であるにもかかわらず、国外サーバの物としての構成要件の存在を無視して、システムの機能として発明を捉えており、合理性がなく不適切である。
- 要素自体が 1 つも国内に存在していない可能性もあるため。何をもって存在するというのか不明確。ネットワークの通信機器？データの送受信機がなくても実施された結果のデータを受信するだけの態様もありうる。
- 発明の効果を得られる場所を優先すべき。結局、国外で多くの要素を実施した場合に、特許によるシステム保護が困難となる。
- 適切な権利保護のためには類型 a においても特許権の行使が可能であるべきと思われるが、表題の要素を考慮要素としてしまうと、類型 a においては特許権の行使が認められなくなる懸念があるため。
- 総合考慮において、考慮要素（２）（３）（４）のどの要件が重視されるか不透明であるため。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件は要件全て満たしていたので判断しやすい事例と考えるが、これらの要件のいずれかを満たさないケースの場合に、どの要件が重視され、総合考慮の判断にどう影響するか、今回の基準だけでは予見可能性が低いと感じている。
- 不明確であり、もう一段要件を具体化した方がよいと考えるため。

③ 「【3】その他」の理由

- 知財高裁大合議判決の論点について、当社の事業において問題となった事例を把握しておらず、その是非を論じることは差し控えたい。判例の詳細を分析できていない。
- 当該分野に精通しておらず適否がよくわからない。
- 国内に存在するユーザ端末（個人）において、当該発明に対して機能・役割を果たしている場合はもちろん特許権侵害を構成するものとして判断されるのは妥当である。上記の例において、ユーザ端末が、顧客企業PC端末となった場合も、同様に特許権侵害を構成するものとして判断されるのは妥当であると考えらえる。一方で、工場の遠隔監視システム等、サーバも国外で、当該発明に対して果たす機能・役割（顧客企業PC端末）も国外であるとする場合でも、国内で発明の効果が得られるケースも考えらえる。このようなケースでは、「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」が要件とされると、「国内に存在するもの」の要件を満たさず、特許権侵害が否定されることが懸念される。
- 機能・役割が不明だった場合に、判断結果が変わると考え、判断の界面がまだ不透明な部分が存在する。
- どのような機能、役割であれば生産行為とみなされるのかの基準が明確であるのか否かについてわかっていないため。
- 特許発明として成立するための最低限の必要な要素が請求項に記載されているはずで、各要素によって重みがどこにあるのかというのはちょっとポイントが違う感がある。

- 具体的一事案に対するコメントは差し控えたく思う。恐縮ではあるが、判決の詳細については未習得のため回答が困難である。
- そもそもの侵害認定について無理があると思う。実施行為として、又は間接侵害の1態様として、法改正があってしかるべきではないか。
- ユーザの享受される機能が同じであれば、提供形態によるべきでないため、本項目は必須項目にすべきでないと考える。
- 本判決に至っては、構成要件のどの機能を国内で果たしているのかが分かった。しかし、全ての発明において、国内にどの機能を果たしているのか構成要件ごとに判断できるのかについて、権利者の立場として不安がある。この要件は厳格にしすぎると立証できないおそれがある。
- 行為地を決定するにあたり考慮されてよい事項だと考える。もっとも、ネットワーク上で実装される発明の場合、課題解決と、発明に係るシステムのハードウェア的な所在地とは関連性が低いことが多い。したがって、域外適用を認めない方向の根拠としてこの観点を過度に考慮することは好ましくないと考える。この観点をどの程度考慮すべきかは、発明の内容に応じて考慮すべきかもしれない。

考慮要素（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

① 「【1】適切である」理由

- 効果を奏す場所において、発明が成立するともいえる場合がある
- 発明の効果が得られる場所は根拠として適切と考える。
- 当方の考えていた方向性と同じであるため。
- 発明の本質を理解するうえで重要な事項と考えられるため。
- 発明の効果が得られる場所＝実施した場所、のような考え方であれば、プロセスの一部を海外で実施することによる侵害回避の手法を気にしなくてもよくなる。
- 発明の効果は特許性（進歩性）を判断する上で重要な要素であり、その効果が国内か国外かどちらで得られるかは侵害有無の判断において重要な項目であるため。
- 不必要に拡大解釈されないようにするため。
- 国外での実施や収益は切り離して考えるべきである。
- 実質的かつ全体的にみて国内で行われたものと評価しうるかどうかの例示としては適切と思う。
- ある意味、どの国で実施されている発明なのかを判断するために必要だと思うため。
- 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評価し得るか否かを考えるうえで、その効果が得られる場所を考慮する必要がある。
- 事情を総合考慮する上で妥当な事項だと考えられるため。
- 特許権の侵害・被侵害に必要な要件と考えられるため。
- 実質的な実施がどこかを判断する材料としては適切と考える。
- 国内で効果が得られないものまで、権利範囲に含めるのは妥当ではないように思われる。また、作用効果不奏功の抗弁とも平仄が取れるため。ただし、国外のユーザ向けのサービスであって日本でのサービスを想定していない場合でも、国内でそのサービスを享受できる場合があり、このような場合でも本要件を満たすととらえることは、サービスを提供する事業者の負担が大きくなるため、妥当ではないように思う。

- 侵害判断に必要な要素である。
- 特許発明を実施していれば、特許発明の効果が得られるため。
- 属地主義の例外として、一部の行為が海外で行われていても日本国での生産とみなすのであるから、厳格に検討すべきであり、効果が得られる場所を考慮するのは当然（D3-1～4 を総合考慮すべき）。
- 発明効果が国内で得られるため。
- 国内での実施と判断されると考える。
- 発明の効果がどこで得られたかは、発明がどこで「実施」されたかに準じる判断の観点であり妥当と考える。
- 発明の効果（コミュニケーションによる娯楽性の向上）が得られる場所は、利用者がシステムを利用しようと思う場所であり、特に違和感はない。
- システム利用者と発明の効果を奏する場所の一致性から問題ない。
- 国内での実施と判断するためには妥当。
- 国内で発明の効果が得られるのであれば、特許権の効力の及ぶ範囲に含まれるべきである。
- 特許権の侵害を判断する際には、発明の効果がどこで実現されるかを理解することが重要であり、特に、インターネットやグローバルネットワークを介して行われる活動においては、この要素が特許権の適用範囲を明確にするのに役立つため。
- 特に異論はない。
- 発明の効果が得られる場所が一番のポイントであると考える。判決判断は妥当と考える。
- 特許発明を実施することによって得られる効果は一体的なものと考えられるため、実施行為の起点と効果が得られる場所は同一国内であるべきと考える。
- 特許において効果が得られることは重要であり、効果が得られないのであれば侵害とは言えないため。
- 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か否かを評価する上で、当該発明の効果が国内で得られているか否かを考慮することは適切である。
- 本件発明の効果は国内で発現しているため。
- 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は国内で発現したことを考慮しているため。
- 発明の特徴部分が日本国内にあることが重要だと考えるため。
- システムの利用の結果、例えばアウトプットの場面が国内であるならば、当該国での実施と考えるのは妥当と思う。
- この点は明確に判断できるため特に異論はない。
- 発明効果が得られることによって、実質的に国内で発明が実施されていることを裏付ける根拠は強まると考える。一方、発明効果が必ず得られなければ侵害とならないようなマストの条件としては不適切に思える。
- サーバが外国であっても日本ユーザの端末に向けてプログラムが送信されれば、「生産」に該当すると考えられるため。
- 特許発明の実施と、侵害者が主として事業を行っている場所との関連を重視する趣旨であると見受けられるため適切。
- 発明の効果を具体的に個別判断していくのが今後のためにもなると思う。
- 何らかの効果が生じることが必要だが、例えば他国へ影響を及ぼすのに際し、（データが）我が国を通過するだけの場合もある。物品が通過するなら従来通り侵害には当た

らないかもしれない。
- 当然必要な項目である。
- 行為によって得られる効果及び利益（サービス）が、特許権が存在する国である必要がある。
- 結局これで、効果が得られるのがどこ・誰なのかで究極的に判断すべきと考える。誰が効果によるメリットを享受して、その結果特許権者は「日本で」損しているのかどうか、が論点となるべきである。
- 判例で示された当該要件は適切。
- 権利者と実施者の利害バランスを考慮した適切な判断と思う。
- 発明の効果が得られる場所（発明により得られる利益の場所）は、実施行為の場所であり、この場所が日本国内であれば、適切と考える。
- 実態的な侵害行為がどこにあるのかを特定する上で適切だと思う。
- 効果を得られる場所は、事業におけるマーケットとほぼ同義であると考える。事業収益の最大化のために特許に取り組んでいる企業は多数あるため、総合的な判断において効果を得られる場所を考慮することは重要であり、この考慮事項は適切であると考える。
- このように解釈することによって、従来は非侵害とされていたものが侵害として認められることになるため。
- 発明の効果が国内で発現していることが必要なため。
- オールエレメントルールと属地主義を考慮すると、当該判断は特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」を拡大解釈するものであるため、必要性・妥当性・法的適合性の 3 要件について具体的かつ慎重な検討を要するため。
- 特許法が産業の保護を目的としていることに鑑みると、その効果が得られる場所は重要。
- 発明は、各構成要件を規定し、これらによりもたらされる効果（便益）を主張するものである以上、その構成と併せて効果/便益を注視することは重要であると考える。
- 本判決は、例示された事項等を総合考慮すると判断しており、この判断自体に違和感はない。
- 発明の主たる効果が得られる場所（国）を考慮して判断することは妥当と考えるため。
- 当該発明の生産（実質的な実施）が日本の領域内で行われたに等しいことは必要である。
- 当該発明の効果が得られる場所が国内でないケースにおいても侵害行為を認めてしまうと、特許法の属地主義を逸脱しすぎてしまうと考えられるため。
- 効果が得られる場所を考慮することに違和感がないため。
- ドワンゴ対 FC2 事件においては妥当。
- 特段に困難な要件とは思えないため。
- 当該行為の一部が国外で行われているにもかかわらず、当該行為が国内で行われているとみるためには、当該発明の効果が国内で発現することが少なくとも必要であると考える。
- 日本での実施を評価する要件として、国内においてその効果が得られることを考慮事項とすることは適切であると考えられるため。
- 考慮要素（４）とも関連するが、経済的利益に影響すると思われるため。
- 発明の効果が発明の構成全体を考える上で一体不可分と考えるため。
- 発明の効果が、ユーザに対するものであればサービスの提供場所になるため、判断し

やすい。
- 発明の意義は、効果であるため。
- 当該発明の効果が得られる場所が国外の場合にまで、日本特許の効力が及ぶこととするのは、特許権者の保護が厚すぎる。
- 仮に、本件を考慮しない場合、構成要件を満たす一部を、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するような解釈ができ、過剰な権利保護となる可能性が有るため。
- 発明は課題解決のために実施されるものであるから、発明の効果が得られる場所は考慮されるべきであるため。
- 属地主義の知財法体系からして当然。
- 本要素は第 1、4 要素と密接に関連するが、当該システムが実施されることによって、どこで効果が発現し／誰が利益を得るかを考慮するものと思われる。本判決では、国内ユーザがシステムを利用できるため、国内で効果が発現されていると判断されているように、どこで効果が発現されているかは、システム関連の特許権侵害を判断するに当たり重要な考慮要素と思われる。一方で、昨今では、インターネットを介して、システムにより実現されるサービスは世界中で利用できるため、この要素を過度に考慮してしまうと、仮にシステムの実施がほぼ国外で実施されるにしても、国内での実施と判断されてしまう怖れがあるため、本要素は単独ではなく、他の要素と併せて総合的に考慮する必要があると思われる。この点（複数の考慮要素を総合的に考慮する）は米国著作権におけるフェアユースの判断に類するとも思われる。また、特許権と異なり、イ号製品であるシステムの効果をどう特定するかも重要な点である。その特定した効果に応じて、効果が得られる場所も異なってくるため、あくまで主要な効果にフォーカスすべきと思われる（仮に日本で発現する効果があったとしても、そのシステムの利用によってメインで得られる効果が国外で発生する場合には、あくまで効果が得られる場所は国外であると判断すべきかもしれない）。
- 発明の効果について解釈の余地はあるものの、それが分かれば明確であるため。
- 「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」自体は適切と考えるす。ただし、実施として認められたのはシステムの「生産」であり、「使用」ではない。「生産」という実施行為と効果を得られる場所は直接関連するものではないため、その点において適切と言い切れるか若干の違和感を感じている。

② 「【2】適切でない」理由

- 輸出も実施行為となっていることから、一種の輸出と捉えることもできるのではないかと考える。輸出自体は日本国内で行われるため属地主義に反しない、と法改正の際説明されているが、発明の効果が国外で得られるため、それを防ぐものとなっている。このため、当該発明の効果が得られる場所が国外であれば侵害ではない、とするのは矛盾があるように思われる。
- 「生産」ではなく、「利用」でもって生産該当性を判断しているため。但し、この考慮事項自体は、諸外国の裁判例にもあるが、「使用」の判断をしている。
- ドワンゴ対 FC2 事件の知財高裁大合議判決では、発明の効果が国内で発現する事を理由に判断を行っている。しかし、被告システムを構成するサーバが複数国にわたって存在する場合、発明の効果の内容によっては、発明の効果が複数国にまたがって発現する場合、言い換えると発明の効果の一部が国内で発現する場合も考えられる。

・　発明の効果が発現する場所を国内に限定する考え方は、複数のサーバが複数国にまたがって存在する実情を反映するには、少し力不足であったと感じる。
・　D4-2 の回答「総合考慮において、（2）（3）（4）のどの要件が重視されるか不透明であるため。ドワンゴ事件は要件全て満たしていたため、判断しやすい事例と考えるが、これらの要件のいずれかを満たさないケースの場合に、どの要件が重視され、総合考慮の判断にどう影響するか、今回の基準だけでは予見可能性が低いと感じている。」を参照。

③　「【3】その他」の理由

・　知財高裁大合議判決の論点について、当社の事業において問題となった事例を把握しておらず、その是非を論じることは差し控えたい。判例の詳細を分析できていない。
・　当該分野に精通しておらず適否がよくわからない。
・　適切か否か判断できない。
・　日本国と、外国で提供されていた場合、また、外国での効果が大きい場合、判断結果が異なった可能性があるのか？考慮要素（2）と同様に、界面がわからない。
・　特に類似した事案はないと考えているため、検討したことがない。
・　国境を跨いで侵害行為が行われた米国のBlackBerry事件においても、構成要件となる一部サーバが米国外に配置されていたとしても、a）他の被告のシステムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は、全て米国で制御が可能であること、及びb）被告イ号システムの使用による利益は米国内で享受することができること、を理由に侵害との認定がなされており、当該考慮要素と同様な要素を考慮しており、国際調和の観点からすると適切であるように思える。一方、国内特許における輸出行為においては、海外向け製品は海外で効果を得るものであっても侵害の認定となるので、「発明の効果が得られる場所」の考慮が必須なのかどうかは疑問を感じる。また、システムが完成された後のシステムの「利用」、すなわち「使用」行為を考慮しており、「生産」行為の考慮要素として違和感もある。国境を跨いで行われたシステムによる行為について国内特許にて侵害を認定する際に、「発明の効果が得られる場所」を考慮することは、適切であるように思えるが、疑問点・違和感もあり、必須ではないようにも思える。
・　技術的効果は、システムの性質によって様々な考え方ができるようにも思われるため。

考慮要素（4）当該システム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

①　「【1】適切である」理由

・　特許権者の利益が保護されるべきことは当然である。
・　「産業の発達」という法目的に合致している。
・　当方の考えていた方向性と同じであるため。
・　特許権者の利益保護という観点から。

- 経済的利益への影響は侵害有無の判断において重要な項目であるため。
- 不必要に拡大解釈されないようにするため。
- ネットワーク関連特許の権利行使を広く認め過ぎると、NPE 等による濫訴が懸念される。特許権者の不利益が大きくなる場合のみ権利行使を認めるべきで、そのために本要件は重要である。
- 実質的かつ全体的にみて国内で行われたものと評価しうるかどうかの例示としては適切と思う。
- ある意味、どの国で実施されている発明なのかを判断するために必要だと思うため。
- 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評価し得るか否かを考えるうえで、その利益を考慮する必要がある。
- 事情を総合考慮する上で必須事項だと考えられるため。
- 実施によって経済的利益が損なわれるのを回避できるべきではと考えるため。
- 侵害判断に必要な要素である。
- 属地主義の例外として、一部の行為が海外で行われていても日本国での生産とみなすのであるから、厳格に検討すべきであり、経済的利益への影響を考慮するのは当然（D3-1～4 を総合考慮すべき）。
- 国内での実施と判断されると考える。
- 侵害により不利益を受ける権利者を守る必要があるため、その不利益の影響度合いを考慮することは、必要と考える。
- 特許権者の利益が損なわれていることから、権利者として適切に保護すべきであり、本要件は適切であると思う。
- システム利用者と発明の効果を奏する場所の一致性から問題ない。
- 国内の特許侵害を認定するには妥当。
- 特許権の目的の一つは、発明者にその発明から経済的利益を享受させることにあるため、特定の行為が特許権者の経済的利益にどのような影響を与えるかを考慮することは、特許侵害の判断において不可欠だからである。
- 特許権者の経済的利益に与える影響がごく限られている場合にまで、侵害とするかどうかを考慮する。判決判断は妥当と考える。
- 特許権者自身が当該発明の実施により経済的利益を得ており、第三者によって当該発明と同一または類似する製品やサービスが提供されることにより特許権者の経済的利益が減るといった事情を考慮することは適切である。
- 控訴人が本件発明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ため。
- 国内に被疑侵害システムの利用者が存在していれば、本来の特許権者が得るべき経済的利益に影響があることが判断されているため。
- 上記（３）の考慮事項が日本ユーザの端末によって効果が表れることから、「生産」に該当すると考えられるため。
- 権利者が事業活動を行っていないケース（NPE）による権利行使を排除する趣旨であれば適切。ただし、現在事業活動を行っていないが将来の事業活動を見込んでいるケースは含まれるのか否か等、不明瞭な点は残る。
- 最終的に利益を得ているかどうかは、少し忘れられがちであるが業としての利用を前提とする特許法の根幹だと考える。
- 当然必要な項目と思う。
- 当然である。

・ 判例で示された当該要件は適切である。
・ 権利者と実施者の利害バランスを考慮した適切な判断と思う。
・ 権利者（国内企業）が国内での利益を逸していると推定されるのであれば、日本国特許法での判断も合理的と思う。
・ 実態的な侵害行為がどこにあるのかを特定する上で適切だと思う。
・ 事業収益の最大化のために特許に取り組んでいる企業は多数あるため、総合的な判断において経済的利益に与える影響を考慮することは重要であり、この考慮事項は適切であると考える。
・ このように解釈することによって、従来は非侵害とされていたものが侵害として認められることになるため。
・ オールエレメントルールと属地主義を考慮すると、当該判断は特許法第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」を拡大解釈するものであるため、必要性・妥当性・法的適合性の 3 要件について具体的かつ慎重な検討を要するため。
・ 特許権が、経済活動の中の一手段として位置付けられている以上、経済的利益（もしくは損失）を注視することは重要であると考える。
・ 本判決は、例示された事項等を総合考慮すると判断しており、この判断自体に違和感はない。
・ 国内におけるシステムの利用が、特許権者の国内の経済的利益に最も大きな影響を与えると考えるため。
・ 日本国内での経済的利益は考慮されるべきである。
・ 問題の肝は、経済的利益を誰が得ているかということであろうから。
・ ドワンゴ対 FC2 事件においては妥当。
・ 損害賠償が請求されている事件なので、現に特許権者に損失が発生していることが必要であるため。
・ 今回の判断でないと、悪意がある者が特許を容易に回避できてしまう。
・ 特段に困難な要件とは思えないため。
・ システムの一部が国外に存在するだけで権利行使できないようでは、経済的利益を受けた権利者にとってはあまりに酷であるため。
・ 権利保有者として認められる経済的利益は、保護されるべきで重要と考える。
・ 実態的な影響は考えることが重要であると思うため。
・ 特許権の主要な意義の 1 つが特許権者の経済的利益であるため。
・ 過剰な権利保護となる可能性があるため。（従来相当でも、権利行使が可能となる可能性がある。（例えば、サーバの処理速度を改善する効果のサーバと端末のシステム発明において、従来相当の端末を実装している国内を対象とした、権利行使が可能となる。））
・ 侵害判断に不可欠な要素である。
・ 本要素は第 3 要素と同様の理由で重要な考慮要素と思われるため、考慮要素として加えるべきと思われる。一方で、第 3 要素でも述べたように、昨今では、本件における FC2 動画システムのように、システムを通じたサービスはインターネットを介して全世界で利用できるため、理論的には、国外に置かれたシステムで実現されるサービスについても日本国内で利用でき、それにより、日本特許権の特許権者の経済的利益に影響を与えうる。従って、この要素は、日本国内外での実施に関わらず、システム全般において、特許権者有利に判断されてしまう怖れがあるため、あくまで他の考慮要素（特に第 1、2 要素）と併せて総合的に考慮することを前提として、考慮要素として含

めるべきである。
・ 被告の実施行為が無ければどれだけ利益が得られていたかはわかりやすいと考える為。
・ 適切と判断している。

② 「【2】適切でない」理由

・ 「生産」ではなく、「利用」でもって生産該当性を判断しているため。但し、この考慮事項自体は、諸外国の裁判例にもあるが、「使用」の判断をしている。
・ 特許権の侵害・被侵害に必要な要件と考えられないため。
・ 特許権者の経済的利益によって、侵害の成否が変わってくる可能性があるため。本要件は、損害額の算定で考慮されるべき事項だと思われる。例えば、特許権者が特許を実施していない場合や、付帯サービスとして無料で実施していて経済的利益がない場合には、どのように判断されるのか不明瞭に感じる。
・ 特許権の侵害の判断の基準において、経済的利益が考慮されるということは理解しがたい。
・ 侵害の認定にあたっては、特許発明の効果が発生している場所を考慮すれば良いと考えるため。
・ 判例でこの部分の説明が少なく、判断の理由が分かり難かったため
・ 最終的には経済的利益に繋がるとは思われるが、考慮すべき事項として経済的利益に与える影響を必須とする必要はないと考える。一次的には異なる観点での利益も存在し得るのではないかと考える。
・ 経済的利益を得る場所と、システム実行場所が必ずしも同じではない事を想定し、この要件でのみ判断するのは課題もある。
・ 特許権者の経済的利益に与える影響は、侵害か否かの判断には関係なく、侵害の程度（損害賠償の算出）等に影響すべき要素と考える。
・ 必ずしも経済的利益を生み出すとは限らないため。経済的利益を生み出さなくても他社へ経済的損失を与える場合もある。
・ 例えば、特許権者が当該特許発明を実施していない（事業で特許権を活用していない）場合、経済的利益に影響を及ぼさないと認定されて権利行使できなくなる可能性があるため。
・ 特許法における侵害判断で経済的利益を考慮することに疑問あり。
・ 「特許権者の経済的利益に与える影響」は当該行為が国内で行われたものか否かを判断するにあたり、無関係のように思う。
・ 経済的利益に与える影響は、損害賠償額等において考慮されるべき事項であり、侵害か非侵害かの判断において考慮されるべき事項ではないと考えられるため。
・ 特許権者の経済的利益を害しているか否かにより、被告側の行為が侵害にあたるかどうかが変わることは適切ではないと考えるため。特許権者の経済的利益に与える影響は、損害額を算定する際に考慮されればよく、被告側の行為が「生産」にあたるかどうか（侵害にあたるかどうか）を評価する際には考慮すべきではないと考える。
・ 経済的効果を特許権侵害要件に入れると、実施者のみしか保護されないため。
・ D4-2 の回答「総合考慮において、（２）（３）（４）のどの要件が重視されるか不透明であるため。ドワンゴ事件は要件全て満たしていたため、判断しやすい事例と考えるが、これらの要件のいずれかを満たさないケースの場合に、どの要件が重視され、総合考

慮の判断にどう影響するか、今回の基準だけでは予見可能性が低いと感じている。」を参照。
- 本判決に至っては、構成要件のどの機能を国内で果たしているのかが分かった。しかし、全ての発明において、国内にどの機能を果たしているのか構成要件ごとに判断できるのかについて、権利者の立場として不安がある。この要件は厳格にしすぎると立証できないおそれがある。
- 特許権侵害の成否は、特許権者の経済的利益の多寡により判断すべきでない。
- 行為地がどこであるかは行為者側の事情であるため、実施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評価し得るか否かの判断に、特許権者側の事情を持ち込むべきではないため。
- 特許権者側の事情は、損害額の算定、差止めの必要性等の判断において考慮すれば足りると考える。

③ 「【3】その他」の理由

- 経済的利益が発明の実施の判断の根拠とすることについて妥当かどうか分からない。
- モノとして考えた場合の業としての行為である生産は、特許権者の経済的利益に与える影響が発生するものと考えられるが、ネットワーク型システムに関してはわからない。
- 知財高裁大合議判決の論点について、当社の事業において問題となった事例を把握しておらず、その是非を論じることは差し控えたい。
- 経済的利益に影響を与える場合はもちろん、特許権侵害であると認定することは妥当であると考えるが、特許発明を実施しておらず、経済的利益に影響を与えない場合は、特許権侵害を問えないとするならば、特許権侵害の有無に実施が要件となり、特許権者の保護にかける。
- 権利者が同様のサービスを提供している場合、提供していない場合で判断が変わったのではないか？権利者自身の自己実施状況により、判断に変化する場合に、その意図が読み切れない。
- 特に類似した事案はないと考えているため、検討したことがない。
- 発明の特徴部分が日本国内にあることが重要だと考えるため（経済的利益は関係ない）。
- 国境を跨いで侵害行為が行われた米国のBlackBerry事件においても、構成要件となる一部サーバが米国外に配置されていたとしても、a）他の被告のシステムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は、全て米国で制御が可能であること、及びb）被告イ号システムの使用による利益は米国内で享受することができること、を理由に侵害との認定がなされており、当該考慮要素と同様な要素を考慮しており、国際調和の観点からすると適切であるように思える。
- 国内特許における侵害の認定において、損害賠償請求の認定でもないのに、「特許権者の経済的利益に与える影響」が考慮されることには違和感がある。影響の程度によって侵害認定が左右されるようにも解釈でき、判断基準が明確ではない。「特許権者の経済的利益に与える影響」の考慮が必須なのかどうかは疑問を感じる。また、システムが完成された後のシステムの「利用」、すなわち「使用」行為を考慮しており、「生産」行為の考慮要素として違和感もある。国境を跨いで行われたシステムによる

行為について国内特許にて侵害を認定する際に、「特許権者の経済的利益に与える影響」を考慮することは、適切であるように思えるが、疑問点・違和感もあり、必須ではないようにも思える。
- この点の判断基準が明確であるのかはわかっていないため。
- システムの利用による「効果」により判断されるべき。
- 当該行為の一部が国外で行われているにもかかわらず、当該行為が国内で行われているとみるために、「特許権者の経済的利益に与える影響」を考慮する理由を理解することが出来ない。

質問 E. 知財高裁大合議判決を受けた権利行使や事業上の懸念についての意識変化

E3. E2 において、「1. 変えた」又は「2. これから変える」を選択した）場合、具体的に何を変えた、又は変えますか。

（E2. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への権利者としての対応に変化はありますか。）

- 権利行使対象を広げることを検討する。
- 今まで、権利行使の優先順位について、海外にサーバを置いていて日本でサービスを行っている企業も考慮するようになった。
- これまで「端末装置」のクレームセットだけを設けていたような出願案件でも、「端末装置」に「サーバ装置」を追加したシステムクレームを、最後に付け加えるようにする。
- システムクレームの積極的採用。
- サーバ単体に無理に機能の構成要素をまとめず、サーバが複数関連しあう処理等でシステムクレームを設けることを検討する。
- わからない。対応方針については検討中であるが、権利者が権利行使しやすいように、クレームの書き方を工夫していく。
- クレームカテゴリとクレームドラフティング（を考慮する）。
- 現状、当社は該当する行為が問題となる可能性が低いため変えるか否かは未確定ではあるが、今後検討すべき事項と認識している。
- 既にシステムクレームを必要に応じて追加することは行われているが、大合議判決でシステムの「生産」について侵害との認定とそれを認定する上での考慮要素が最終確定したところで、出願時にシステムクレームの追加を意識付ける。
- 原則としてシステムクレームを作成するように基準を変更しました。
- 自社特許の活用場面において、装置や方法クレームに比べて軽視しがちであったシステムクレームの有効性について改めて評価することを検討する。
- これまで端末等を最初の請求項にもってきていたが、システムの請求項を第一にするようになった。
- 例に示していただいたとおり、システムクレームでの権利化を忘れない。
- 大合議判決でシステムの「生産」について侵害が認められたことを受けて、システムクレームでの権利化、サブコンビネーションクレームの権利化が有効であるとして、

特許出願担当内で共有し、各自の担当業務で適用を検討するようになった。
- システムクレームでの権利化を意識するようになった。
- 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、一概に特許権侵害にならないと判断せず、被疑侵害行為を発見した場合、当該4つの考慮事項について検討し、特許権侵害を主張し得るかどうか判断することとする。
- IT系のビジネスに関する自社知財権についての他社ビジネスの横断的な監視と、権利活用。
- 例えば、請求項の記載の変更が考えられる。
- 本判決によって、仮に一部実施行為が国外で行われていたとしても日本の特許件侵害が認められるケースがあると分かり、システムクレームの有効性が向上したと考えられるため、今後は、より積極的にシステムクレームを作成すると共に、一部の構成が国外で実施していると思われる他社への権利行使も検討していく。

E6. E5 において、「1. 変えた」又は「2. これから変える」を選択した場合、具体的に何を変えた、又は変えますか。

（E5. 知財高裁大合議判決により、国境を跨いで構成される実施行為による侵害への事業者としての対応に変化はありますか。）

- 以前は特許権を侵害する可能性はないと考えていたサービス提供形態について、侵害に問われるリスクを回避するため、クリアランスをより入念に行う。
- 大合議判決により、事業実施者としての監視負担は増加した。これにしたがって、潜在的な事業リスクも高まった。一方で、大合議が示した考慮事項は、予見可能性が低く、または、実務の現場では判断が困難なものが含まれるため、対応は困難だと感じている。そのため、変えるにも変えようがない。
- 国境を跨いで構成されるシステム等を実施する場合は、クリアランスをより入念に行う予定。
- 侵害立証性が低いと考えていた分野においてもクリアランスをしっかりと行う。
- システムに係る特許について、クリアランス方針の変更を検討中。例えば、構成要素の一部が国外にある場合でも、その構成要素の一部が「実施」される国の特許情報は調査するようにする。
- 以前は特許権を侵害する可能性はないと考えていたサービス提供形態について、侵害に問われるリスクを回避するため、クリアランスをより入念に行うようになった。（←設問票に記載の例と同じ回答となる。）
- 侵害リスクを減らすために、これまで以上に慎重に他社特許評価を実施する。
- 特許請求の範囲の構成要件のすべてを国内で実施していなくても、特許権侵害に問われるリスクがあるため、侵害判断のリスクマネジメント強化をしなければならない。
- クリアランスにおける侵害・非侵害の判断基準。
- 第三者の特許権を侵害しないようクリアランスを行う際に、構成要件の一部（例えばシステムを構成する複数のサーバの中の一部）が異なる国に位置することのみを以て非侵害との判定をすることは避ける。

- 既に国境を跨いで行われるサービス等について、国内及び海外の特許クリアランスを行っているが、大合議判決でシステムでの侵害認定が従来から大きく踏み込んだ認定となったことから、大合議判決でシステムの「生産」について侵害の認定とそれを認定する上での考慮要素が最終確定したところで、特許クリアランスの範囲をより広げることを意識付けしたい。
- 例にある通り、クリアランスの観点を広げる必要性を検討する予定。
- 開発部門等に対して他社のプラットフォーム等の使用の場合も侵害の態様に含まれうるため、より注意深く見てもらうことを説明するようにした。
- 大合議判決（侵害認定の要件）を特許クリアランス担当で共有したこと、および、それを受けて、侵害認定の要件を念頭に入れて、各自の担当業務でクリアランス（技術的範囲属否判断）を検討するようになった。
- クリアランス調査、侵害要否判断を厳密に行う。
- 上記の通りの考えが先ずは想定されるが、クリアランス調査にも費用・工数の限界があり、どこまで調査を行うのか非常に悩ましい。
- 現時点で明確な変更点はない。当社が提供するシステムのエンドユーザが海外に存在することを想定した場合にどのような知財リスクが存在するかを改めて整理し、必要なリスク対策を実施していく。
- クリアランスをより入念に行うことができるように業務フローの見直しをしている最中である。
- システムクレームの他社特許に対しては、自社のシステムの構成をすべて国内で実施していると仮定して対比することを意識するようになった。
- 特許調査および侵害判定について、今回の判決を受けて判断基準を変更する
- 知財高裁大合議判決に基づき、侵害抵触の判断を行う。
- 一部のサービスは海外サーバを通じて実施される予定であるが、その海外での実施行為も確認する必要が出てくる。
- 自社IT系のビジネスにつき、当社が日本国内で行い、海外取引先、消費者に提供・利益を得ている部分を見極めながら、他者の権利を尊重。
- 具体的な検討はこれからだが、他社特許クリアランスのリスク判断基準の変更等が考えられる。
- 以前は、クリアランス調査の際に、対象特許のシステムクレームの一部構成について、自社システムでは国外で実施されているような場合には、その理由によりリスク対象から外せたが、今後はその理由だけで、リスク対象から外さないようにする。

質問 F. 適切な権利保護のために望ましいと考える対応の方向性

F3. F2 において、「1. 法改正によって明確化する必要がある」を選択した場合、どのような法改正が必要と考えますか。対象とする実施態様と明確化が必要である理由、法改正の方向性について、お考えを具体的に教えてください。

（F2. 国境を跨いで構成される実施行為について、特許権の侵害として扱うべき実施態様を特許法の改正によって明確化する必要があると考えますか。）

（例）
・ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第2条第3項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
・海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第101条）の適用対象を拡張する。

- ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。
- 事業者の予見可能性を高めるためにも、判例の蓄積だけでなく、今回の大合議判決で示されたように、実施行為の一部が海外で行われた場合であっても、一定の要件を満たす場合は、国内での実施とみなせるような規定を設けるべきと思う。
- ほぼ実質的に国内で実施されていて、単に特許回避の目的のためだけに、一部のプロセスを海外に持っていくようなタダ乗り行為を抑止する。
- 実施の行為の定義拡充、間接侵害による侵害行為・基準の明確化。
- ストリーミングサービス等サービスが国内に配信され、管理サーバが海外にある現状のネットワークサービスにおいて、適切な法改正が行われればよいと思うため、上記の例でよろしいかと思う。
- 特許法第 2 条第 3 項に、物、方法、物を生産する方法の発明のほかに、システムの発明を追加し、国内の端末を介してユーザにサービスを提供する行為を、実施行為に含めるようにする。
- 間接侵害（特許法第 101 条）の適用を明確化してほしい。
- 今回の判決が示したように海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明文化する。明文化することによって、侵害の予見可能性が高くなると考えるため。
- 今回の大合議判決の考えを、第 2 条第 3 項第 1 号の「生産」の定義の例外として、一部行為が海外で実施された場合でも生産に該当しうる旨を明確化すべき
- 海外のサーバ／端末によって、サービスを提供し、国内において、発明の効果、経済的利益に影響を与える場合は、総合的に判断して、間接侵害に問えるような規定を設け、ガイドライン等により、侵害行為の類型を明確化することがよいと考える。
- ネットワークの発明を定義し、実施に相当する行為として「提供」を規定するが良いと考える。ガイドラインでの運用だと判例等が蓄積されるまで不安定な状態が続くと考える。
- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」した者が個人であっても、海外の事業者の侵害行為とできるよう、間接侵害の適用対象を明確にする。
- 特許権が取得されている国へ提供されるサービスの内容、サービス提供事業者の行為、ユーザが享受しているもの、その国において実質的に発明の効果を奏しているか等を

考慮して、「実施」に該当するか否かを判断できるようにすることを念頭に、特許法における「発明の実施」の定義の見直しを行う。直接侵害、間接侵害の類型の見直しを行う。
- 海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
- あくまでも例外的規定であることが明確にすべき。
- サーバ／端末、プログラム、提供されるデータの取り扱いを明確にする。特許法第 2 条第 3 項に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
- 請負等で個人を事業主とするような場合でも間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。損害の認定を明確にする。
- ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。
- 上記例は必要である。
- 判例を踏まえて「実質的に国内の～」等の文言が入るとよいと思われる。
- ネットワーク関連発明においては、「効果」によってもたらされるものが、特許権者に日本においてどう損害を与えたか（または影響ないか）を考慮する形とすべき。
- ネットワーク関連発明においては、サーバ／端末を機能させるプログラムの保護が重要であるため、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにする。
- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。
- 日本国特許権の構成要素の 1 つが海外で実施されていても、日本国特許権を侵害していると見做すことができるように明文化する。
- 特許法第 2 条第 3 項の実施行為の明確化。
- 国境を跨いで構成される実施行為、又は、複数主体により構成される実施行為による侵害については、非侵害の反論がなされることが予想され、権利行使できるかの予見性が低い。そのため、AI、IoT 関連の特許発明の保護の強化や特許取得のインセンティブ向上のため、法改正等の検討が必要と考える。
- 本件のような国外サーバの利用であっても、実施に該当することを明確化する。
- 国境をまたいだ侵害が想定され得る以上、侵害行為の如何は法的に明文化されることが望ましい。
- 特許されたシステム内の全ての処理が海外サーバで行われ、処理結果が国内ユーザに提供される形態（類型 a のような形態）であっても、国内で発明の効果が得られているのであれば、当該形態を侵害として捕捉できるようにするべき。
-
- 国境を跨いで構成される実施行為として、生産以外の実施行為（「使用」、「提供」等）も捕捉できるようにするべき。
- 例に記載されているように、海外からのプログラムの「提供」行為を実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為と明確化して侵害として捕捉できるようにするべき。なお近年、事業者が他社のサーバやサービス（プラットフォーマーの提供するクラウドサ

ーバ等）を経由してプログラムを海外から国内に提供する形態が一般的になっている。そのため、事業者が海外から直接的に（他社のサーバやサービスを経由せず）国内にプログラムを提供する行為だけでなく、事業者が海外から間接的に（他社のサーバやサービスを経由して）国内にプログラムを提供する行為も、侵害として捕捉できるようにするべき。
- 実施行為としては明確にしにくく、むしろ発明の性質に基づき、限定的な間接侵害の拡張が妥当。
- 海外での実施行為を日本で実施した場合に特許を侵害する構成である場合に侵害として扱うのであれば、間接侵害で「悪意」を条件に規定すべきである。
- 今回の件が「生産」に該当するというのは、解釈によるものであって、明確でないため、特許法第 2 条第 3 項で実施行為として明記してもらいたい。
- 今後もネットワーク関連発明の事例が増えていくと思われるため、明確化のほうが望ましいと考えられる。
- 不当な利得を得る者が発生しないように法改正によって明確化する必要があると考える。企業側立場としては、法改正や裁判例に応じて活動したいと思う。
- 海外から国内の個人ユーザ等にサービス提供する行為について、「実施」主体が個人ユーザと認定された場合であっても事業者を侵害として捕捉できるよう、間接侵害（特許法第 101 条）の適用対象を拡張する。
- サーバの設置国の法による制約ができるよう、国際協力の条約等を含めた対応が必要と考える。
- 国境をまたいでプログラムを実施する行為が第 2 条第 3 項に該当するか明文化する。
- 第 101 条の間接侵害の適用の拡大。
- 審査基準等で「プログラムの提供方法」の請求項を例示し、その権利取得の効果も説明し、「プログラムの提供方法」を権利保護できることを周知する。
- 自社での実例が未蓄積である現状、具体的な提案ができないのだが、権利行使の可能性についての判断が容易になるような、基準となるものを明示頂けるとよいと思う。
- 上記 2 つめの例のように、直接侵害行為が国内において行われるが、間接侵害行為が国外において行われる場合についての手当が必要と考える。もっとも、国内における間接侵害と同様の規律を及ぼしてよいか、異なる要件を追加すべきではないかについての議論も必要と考える。
- ドワンゴ対 FC2 事件の判決の判断の範囲で明確化する。
- 上記 2 つの例示の内容について同意する。ただし、プログラムを提供するのではなくて、最終的なアウトプットのみを海外サーバから受信する場合はどうなるのか？という懸念は残る。
- 実施行為が実質的に日本国内での実施に相当すると判断した場合は実施（特許法第 2 条第 3 項）に該当する行為であると明確化する。

F4. F2 において、「2. 法改正によって明確化する必要はない」を選択した場合、どのような対応とすることが望ましいでしょうか。

（F5. F4 において、「3. 対応不要」を選択した場合、その理由をお聞かせください。）

※無回答

F6. F4 において、「4. その他」を選択した場合、具体的な対応の内容をお聞かせください。

- 諸外国の裁判例は、2009 年（ドイツ）、2017 年（ドイツ、英国）、2019 年（フランス）、2020 年（ドイツ）、2021 年（英国）と、方法クレームでステップの一部が域外で行われたとしても、当該国の使用と判断する方向で、揃っている。但し、米国や日本のように全ての判例が公開されている訳ではない。仮に、ドイツやフランスの判例にアクセスでしたとしても、ドイツ語やフランス語である。日本にはまだ知識として十分に普及していないように思われる。従って、議論する土台が十分には整っていない。よって、まずは、これらをアクセスできる形態にまとめて積極的に発信した方がよいと考える。令和 4 年調査研究報告書において修正が必要な個所は修正すべき。本テーマを健全に議論かする土台を整えるべき。
- 法改正を行うべきか（特に第 2 条第 3 項）、法改正ではなくガイドラインで対処できるのか、特許請求の範囲の書き方で対処できるのか、産業界含めてまずは議論してよいのではないか。ここで、法改正は影響が大きく時間も掛かるため、他の手法（政省令や準則等）による対応で構わないという考え方もあると思われる。但し、現行の審査基準において、行為の主体をクレームに記載させること[301]は、表現が制約されてしまい、複数主体による実施に対して障害となるため、緩和してほしい。
- 各国独立の特許制度が本質的に持つ国際的な問題であり、日本が先行して法改正した場合の影響は計り知れず、WIPO において議論し解決の方向性を見出す等して、国際協調していく必要がある。法改正は、国際協調が取れた後にするべきではないかと考える。

F8. F7 において「1. 懸念があり、許容できない」を選択した場合、その理由を具体的に教えてください。

（F7. 国境を跨いで構成される実施行為について、特許法改正により侵害として扱うべき実施態様を明確化した場合に、他国がこれに追従し、日本国内にいる者が外国の特許発明に基づいて権利侵害を問われ得ることに対して、どのようにお考えでしょうか。）

- あらゆる言語圏の調査が必要となり、費用的・時間的な負荷に耐えられない。特に中小企業、ベンチャー企業には対応できない状況になることが見込まれ、特許法改正によって産業が衰退する（特許法第 1 条に反する）。
- 国によっては、追従しないケースもあり、対応が複雑化するおそれもあり。各国のケースがバラバラで、対応に負担かかかる。なお、製品によっては F7 の項目で「懸念はあるが、国際調査等の観点から、やむを得ない」に該当する場合もある。
- 事業をグローバルに展開するにあたり、パテントクリアランス等の従前の努力は行うが、「相当の注意」に相当する基準がないと外国からの訴訟が増大し、負担が厳しい。

[301] 特許・実用新案審査ハンドブック　附属書 B「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例　第 1 章　コンピュータソフトウエア関連発明
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf

- クリアランス調査の負担が大きくなり、対応が困難。
- 日本国内で特許クリアランスを確保できた場合でも、実装システムの構成に関わる全ての国におけるクリアランスを確認する必要性が生じる。
- 法改正により「実施」の定義が拡張され、他国がこれを追従した場合に、日本における実施が他国の特許を基に権利行使されるとなると、属地主義の考え方が根本から覆されるのではないかと懸念する。更に、依拠する法律は各国毎に異なるため、他国の追従が必ずしも同じ結論になるとは限らない。例えば、日本で侵害であると分類分けされた実施態様が、他国では侵害ではないと分類分けされる可能性もあり、その逆も生じ得るのではないか。従い、自国だけでなく、他国における結果予見性や市場の安定性を担保することを重要視し、法改正の必要性について慎重に検討すべきと考える。
- 国境を跨いで構成される実施行為が特許侵害と認められることが常道になった場合、世界中の国々の特許権を対象にクリアランス調査が必要になってしまう。(特許調査時にノーマークの国（例えば、インド）の特許権を知らずに侵害してしまっていたりする可能性があるため)。他国の特許で侵害の懸念があるとしたら、どこの国の特許で権利行使されるか分からず、クリアランス調査の対象国が絞れないため、非常に懸念がある。言語の違いにも対応できない（マイナーな言語の場合に細かな権利解釈はできない)。
- 特許に対する判断基準が各国で異なるところ、日本は比較的登録されやすい。侵害警告を目的に利用される可能性は否定できないように考える。データの利活用等が多様化しており、十分なリスク排除は困難になる。
- ドワンゴ対 FC2 事件で知財高裁が示したように、国境を跨いで構成される実施行為について特許権侵害として判断するのは例外的と思われ、原則としては、あくまで国内で完結する実施行為を各国の特許権侵害として扱うべきと思われる。さもなければ、侵害態様が複雑化してきて、特許権者・実施者いずれの観点からも、特許権を侵害するのか否かを明確に判断するのが複雑化し、負担が増大する怖れがある。従って、特許法改正により硬直的に対応するのではなく、時流やビジネスの変遷に応じて裁判所に判断を委ねるのが適切だと思われる。また、法的拘束力を持たないガイドライン発行で対応するのも一案である。

F9. 国境を跨いで構成される実施行為に関して、特許制度上での権利保護に対する要望があれば御自由に御記載ください。

- 仲介者、例えば、アプリ配信の際のプラットフォーマーに対して権利侵害のサービスを配信しないようにできるような仕組みを検討してほしい。
- 権利保護は、国ごとに登録されたものにのみ適応されることがよい。また、設問について、「ネットワーク関連発明に関して国境を跨いで構成される実施行為」と記載せずに、「国境を跨いで構成される実施行為」という言葉で記載すると、化合物を外国へ販売して、外国で組成物を製造するような案件にも適用されうる言葉へ広がり、答えにくい。
- 国境跨ぎ侵害において日本の特許発明の実施行為をより柔軟に認定できるよう、特許法等は改正すべきと考える。ただし、認められ得る態様を法に細かく規定してしまう

と却って抜け漏れが懸念されるため、裁判所が事案ごとに柔軟な判断をできる規定ぶりが好ましい。
- 明らかに法の抜け道をついた侵害回避ができないような法制度の設計を検討していただきたい。
- 諸外国の裁判所では、方法クレームについて、ステップの一部が域外で行われたとしても、当該国の使用と判断する方向で判例の蓄積が進んでいる。日本においても、グローバルに歩調を合わせた解決ができないか、議論の深化を望む。特に「使用」概念の議論が進むことを期待する。
- 米国や中国での特許制度上での権利保護の内容と我が国でのそれとが乖離したものにならないようにして欲しい。
- 間接侵害（特許法第 101 条）の適用を明確化してほしい。
- どのような行為が権利侵害に該当することになるのか、明確にしてほしい。
- 属地主義という原則はあるものの、インターネットを通じたサービスおよびサーバを海外に設置することも当たり前となっている現代においてサーバや一部の処理を複数の国に分散するだけで特許権侵害を容易に避けることを可能とするのは適切ではないと思われる。ドワンゴ対 FC2 第 2 事件大合議判決の内容を足掛かりに、適切な権利保護が可能となる特許制度として欲しい。一方で、ネットワーク関連発明において、どのような場合に直接侵害や間接侵害を問われるのか、その予見可能性を明確にしていただきたい。
- 国外に設置したサーバに基づき国内端末/製品に対してネットワークを介して提供されるサービスについて、どのような発明のカテゴリーによりどのような実施行為を適用できるのか整理し、手引きとして公表いただきたい。属地主義に基づけば、国外にサーバが設置された場合に非侵害となるのが一般的な認識であるが、国外サーバに基づき国内端末/製品に対してネットワークを介して提供されるサービスについて、間接侵害（特許法第 101 条）の適用ができないか、検討を進めていただきたい。
- 技術、事業の発展とともに世界中でサーバを使い、各国のユーザにサービスを提供することが当たり前になってきている以上、先の大合議体判決は妥当であると考えるが、事業者の立場から考えると特許侵害リスクも上がるため、判断基準のガイドライン制定や、各国での判断基準がバラつかないような各国特許庁との調整が必要になると思われる。
- 可能であれば、少なくとも三極の特許庁で一定の基準を検討してほしい。
- サーバの場所は、サービス提供者自身が設置するのではなく、多くはサーバ事業者により決定される。往々にしてこれら事業者はサーバの場所を明確にしていないし、特許制度が求められているからと言って、今後も明確にしていくことはないと思われる。したがって、そういったクラウドの匿名性を前提にした上で、どう特許を運用して、経済発展につなげるかを技術大国である日本として明確にしていくべきである。
- インターネット等を活用したネットワークシステム（クラウドシステム含む）は将来に亘り、一層、浸透していくことが想定されるところ、国境を跨いで構成される実施行為が、ごく普通となるものであり、大合議判決（司法制度）等の判例の蓄積を待つことが現実解と考えている。ただし、日本国は判例法を採用していないことを踏まえると、適宜、前記判例を踏まえた特許法改正もセットで実施いただきたい。
- 現行法下においても、侵害に問えることが判例によって示されており、現時点で特許法の改正等についての必要性は感じていない。むしろ、「実施」の定義の過度な拡張が市場の混乱を招き、技術流通や産業発達を阻害することを懸念する。

- どのような場合に被告行為が国内で行われたものと判断されるかを示すガイドラインの策定を希望する。
- 国境をまたいで実施されうるネットワーク関連発明についても特許制度上で適切に権利保護されるべきだと考えており、そのための適切な法改正や運用を希望する。
- 国際調和の観点から日本だけが特別なルールを作ること（ガラパゴスになること）が無いようにして欲しい。
- 権利が乱立すると（日本における著作権のように）ビジネスへの障害が大きくなることが懸念される。しかし、ネットワーク化や IoT 化の更なる進展で、ネット上で全く特許権が効かない場面が増加していくため、何らかの対策が必要になると思われる。そうでないと、日本にとっても良くないことだと考えている。
- 非常に大きなテーマなので、各界の有識者で審議会での議論をして欲しい。特許権によるビジネスの保護と権利乱立の弊害との利害得失が判断できない。
- 特許法第 101 条第 1 号、第 2 号、第 4 号、第 5 号に輸出が含まれない理由に、外国での発明の実施への不当な権利拡張がある事は理解できるが、侵害行為の回避に国境を利用できる状況は好ましくないと思う。また、情報通信分野の発明は、処理の実行される場所を選ばない傾向が強いため、将来「どこの国でもない場所」に構成機器が設置される（海底通信機器等）事も課題となると思う。
- 侵害時に、インターネット環境下で技術的にどこまでの規制が可能か疑問があり、侵害行為に対する補償リスクが想定しづらい。
- 知財実務観点では質問 E の知財高裁大合議判決によって一部国外処理を含む実施態様とシステムクレームの比較検討に置いて慎重な判断が求められる等の変化が生じることに懸念を感じている。法改正に関しては、実務全般に与える影響を考慮しながら慎重に進める必要があると考えているため、幅広い事業者、関係者の意見も踏まえて検討を進めてほしい。また法改正の検討においては、法的安定性と予見可能性を維持・向上できるように検討を進めてほしい。
- 本判決のように、国内での実施行為とみなされると判断された国境を跨いで構成される実施行為については、国内での実施行為と区別せずに、現行の特許制度上での権利保護を与えて欲しい。具体的には、当該行為に対する差止請求や損害賠償請求を認めるようにして欲しい。

質問 G.過失の推定規定に対する意見

G5. G2 で「2. 主張したことはないが、主張されたことはある」又は「4. 両方ない」を選択した場合、過失推定の覆滅を主張したことがない理由があれば、具体的に教えてください。

（G2. このような過失の推定の覆滅（推定を覆すこと）を主張したこと、又は、主張されたことはありますか。）

- 過失推定の覆滅の主張は、非常に困難だと理解しているため。
- 特許権侵害訴訟の経験がない。
- 主張できるような裁判事例がなかった。
- 具体的な事案がないため
- 国内での特許権侵害訴訟の経験があまりないため。

- その点について係争したことがない。
- 特段、争点になったことがない。
- 特許公報は公開されており、日々他社特許調査及び事業化前のリスク対策は行っている。
- 過失があったという前提で、問題は生じていない。
- 1 つの製品に多数の特許が実施されていることは、昔からある。今日において特別な話ではない。
- そのような状況になったことがないため。
- 過失推定の覆滅を主張するような具体的事案が無かったため。
- そのような係争をおこなった経験がないため。
- 争点とならなかったため。
- 該当する事例がなかったため。
- 係争になったことがないため。
- 近時は特許侵害、被侵害案件を経験していない。
- そのような状況下に置かれたことがない。
- 係争時に、過失推定は論点にならなかった。
- 当社が、グループ会社の傘下にある企業のため、直接交渉等は実施していないため
- そのようなケースに遭遇したことが無い。
- 日本で訴訟の経験が無く、具体的な覆滅方法を認識していない。
- 上記点が争点になったことはない
- その状況に至っていないため。
- 過失の有無は特に論点とならなかった。
- 過失推定の覆滅で争う必要がなかった。
- 過失がないことをどう立証すればいいのか分からない。
- 訴訟に至っていないため。
- 差止請求を第一優先とする訴訟であったため
- 過失がないことの立証について困難という認識で、対応のオプションとして検討したことがほぼなかった。
- 当社は海外事業を対象に特許侵害訴訟を提起されることが多いが、そもそも過失自体が特許侵害の要件ではない、あるいは日本と同様に過失推定は存在しても過失が争われるケースはほとんどない、というのが現状と認識している。あくまで日本特許法に認める推定規定であり覆滅される理論的な可能性は否定しないが、諸外国との調和に鑑みても推定覆滅の主張ではなく、実体として適切な当事者の訴訟への参加やサプライチェーンの中での責任分配の問題と認識することが妥当と考える。
- ある程度の企業間同士の争いなので、当然のこととして特に争点となることがなかった。
- 訴訟した事案がないため。
- そのような問題が発生したことがない。
- そのような事態になったことがない。
- 認められると思っていないため
- そういった場面に遭遇しなかったため。
- 該当事案が発生していないことが、この回答の理由である。
- そのような事案が発生していないため。
- その様な主張が必要な事例を扱ったことがないため。

- 最近までは、基本的には侵害が発生した場合には過失があったものとして対応している。
- サプライチェーン内では特許補償条項等で問題を解決すべきと考えている。
- 事案に遭遇したことがないため。
- 主張する必要があるような局面に遭遇していない。
- 過失推定の覆滅を主張すべき案件を担当したことがない。
- 該当の主張を伴う侵害警告をした／受けた実例がないため。
- これまでに過失推定の覆滅が争点となった事例が無いため。
- 裁判実務において特許法第 103 条は無過失責任と同じような運用がなされており、知る限りにおいてこれまで過失推定の覆滅を裁判所が認めた事例は存在しないと理解している。従って、過失推定の覆滅を主張したとしても認められる可能性は極めて低いと思われ、無理な主張をすることは控えている。
- 日本において関連する係争事案がこれまでなかったため。
- 特許無効・非侵害を主張すれば十分なため。
- 覆滅できないため。
- 具体的案件がなかった。
- 係争自体がないため。
- これまでについては、相手方との事業的背景等の都合で、実施料相当額辺りで決着しているため。
- 当社事業分野では特許係争が無く、機会そのものが無いため。
- 侵害訴訟自体がほとんどない。

G7. G6 で「1. ある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G6. G2 で覆滅を主張したあるいは主張された事案以外に、過失推定規定が、事業上の懸念や問題となった事案はありますか。）

- 権利行使を検討した権利に無効理由があった
- 示談において、当社が被疑侵害者に対し、過失推定規定（特許法第 103 条）に基づく主張を行った事案はある。
- グローバルにサプライチェーンが複雑になる中、下流側の単なる使用者／運搬者／販売者までもが訴えられ、損害賠償を請求されることになると、生産者が外国企業の場合、裁判所管轄等で最も容易かつ技術知識のない下流側のサプライチェーンが訴えられることになる。すなわち、日本企業が狙い撃ちをされてしまい日本国としての産業競争力が低下することが懸念されるため過失推定を類型整理することが必要と考える。また、何千、何万の部品からなる完成品を扱うメーカーにとって、部品 1 つ 1 つに対して特許調査を行うことは現実的に不可能である（そもそも、営業秘密等の理由で、部品メーカーから情報を開示頂けない場合もある）。一方、完成品のなかの 1 つの部品でも侵害すれば、単なる使用者であっても特許侵害で訴えられ、かつ判例では過失の推定の覆滅が認められたことはほぼないことから、安心して事業を行うことができず、特許法の目的である産業の発達を阻害することとなる。
- 部品、フリーソフト等について他社特許のリスクをケアするのは困難である。

G10. G9 において「3. その他の条項を含む契約を締結したことがある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G9. 原材料、部品又は製品等を供給元から受ける際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給元と締結したことはありますか。（複数選択可））

- 自社の指示により設計された製品は供給元の責任としないことを記載した契約としている。
- 第三者の知財権を侵害した場合、その恐れがある場合の通知義務。
- 紛争解決において協力負担、又は協議により負担を決めることを契約に盛り込む。
- 紛争時の協力・設計回避の努力・供給品の技術情報の開示あるいは無効調査の協力・規格必須特許は供給側の保証外とする合意・購買側が指定する仕様は供給側の保証外とする合意。（なお保証も含めてその範囲は様々であり、一概に言えるものでもない）
- 契約の守秘義務との関係で匿名であっても具体的に答えることはできない。
- 非侵害の保証ではなく、侵害発覚時に自社の責任と負担で解決するという契約を締結することがある。
- サプライヤーの特許補償

G13. G12 において「3. その他の条項を含む契約を締結したことがある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G12. 原材料、部品又は製品等を供給先に供給する際、非侵害保証条項以外に、供給元の特許権の侵害の可能性を念頭においた条項を含む契約を供給先と締結したことはありますか。（複数選択可））

- 最終製品の製造元に供給する部品の関する契約。
- 第三者の知財権を侵害した場合、その恐れがある場合の通知義務。
- 紛争解決において協力負担、又は協議により負担を決めることを契約に盛り込む。
- 契約の守秘義務との関係で匿名であっても、具体的に答えることはできない。
- 侵害発覚時に自社の責任と負担で解決するという契約を締結することがある。
- 相互主義の観点から、ある製品（プラットフォーム）を提供した際に、当該プラットフォームを利用する発注先が当該プラットフォームの必須特許を有していたとしても、その必須特許による差し止め請求はしてはならず、FRAND 条件でのライセンスを約束させるといった規定を盛り込んだことがある。
- サプライヤーとしての責任範囲での特許補償。

- 紛争時の協力、設計回避の努力、供給品の技術情報の開示あるいは無効調査の協力、規格必須特許は供給側の保証外とする合意、購買側が指定する仕様は供給側の保証外とする合意、（なお保証も含めてその範囲は様々であり、一概に言えるものでもない）。

G15. G14 において「4. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。（G14. 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を行っていますか。）

- 基本的に【1】（自社製品（完成品）に加えて、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要がある。）だが、【2】（自社製品（完成品）に加え、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査している）の場合もある。
- 供給元に責任能力がなさそうな場合は調査を行うことが多い
- 自社製品のみ、自社製品と材料調査をする場合があるが、供給材料が製品特性上重要な役割を担っている場合に調査を実施する。
- 必要に応じ、調査している。
- 一般的には【1】（自社製品（完成品）に加えて、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要がある。）。但し、供給元によっては調査する場合がある。
- 供給元からの原材料、部品又は中間製品等について、他者特許の存在が懸念される場合であって、供給元から供給物についての詳細情報が開示された場合、供給物と自社製品（完成品）との組合せに関して特許クリアランス調査を行う。
- 自社の責任があるところについては、調査を実施している。
- 原則自社製品（完成品）の範囲内のみであるが、場合によっては、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査することもあり得る。
- 調査する場合としない場合がある。
- 完成品の範囲で調査を行うケースもあるが、ケースバイケースで部品等についても調査する場合もある。
- 個別の事情に応じて適切に調査を実施している。

G17. G16 において「4. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G16. 供給元から特許補償を受けた場合、供給先は供給元からの原材料、部品又は製品等について、どの範囲まで調査を行えば自社製品に関する責任を果たした（過失がない）といえると考えますか。）

- ユーザに迷惑をかけた場合にいずれにしても自社の責任が問われるため、供給材料の中身や供給材料メーカーの特許対応力等を考慮した上で確認が必要となるため。
- 供給先と、元の契約での責任の範囲等、ケースバイケースなため、どこまでとは言えない。
- 他社製品の中古品の取り扱いがあるが、これについては特許権は消尽したものとして取り扱っている。
- 場合によると考えている。
- 実施していないため、分からない。
- 特許調査の範囲等の要素をもって、過失の有無が単純に判断できるものではない
- 原則自社製品（完成品）の範囲内のみであるが、場合によっては、供給元からの原材料、部品又は中間製品等の範囲についても調査する必要があり得る。
- 特許の本質的部分の実施をしている者が調査責任、侵害回避責任、損害賠償すなわち補償を負うべきである。
- 原材料や部品等の供給品を組み込んだ自社製品（完成品）が他人の特許権を侵害した場合、調査範囲によらず（つまり、調査範囲が、自社製品（完成品）に係る発明の範囲であろうが、原材料や部品等の供給品の範囲であろうが)、過失は生じると考える。調査範囲は過失の有無に影響しないと考えるため、仮に、供給元から特許補償を受けた供給品（原材料や部品等）の範囲についてまで調査をしたとしても、その調査をもってして過失がなかった、ということはできないと思う。
- 原材料等の調査は困難だが、調査できる範囲は調査する。
- ケースバイケースで自社製品に関する責任を果たすのに必要な調査範囲が変わってくると考える。

G19. G18 において「5. その他」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G18. 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査を十分に行えない場合は、どのような場合ですか。（複数選択可））

- 卸売り業者（販売店）の立場で商流に入ることが多く、紛争対応条項によって特許侵害リスクは供給元に負担頂いているため、クリアランス調査は行わない場合が多い。
- 供給元から供給された原材料、部品又は製品等の特許クリアランス調査は供給元が行う。
- 汎用的な材料を扱う場合がある。
- サプライヤー秘密情報に関する場合。
- 供給元から全世界での特許クリアランス調査を要求されるが、発展途上国は有料の検索サイトを利用する必要があり、有料の検索サイトを利用しても、内容が近い文献が漏れることもある。
- 原材料組成や製造方法の詳細までは把握できない場合が多い。
- 実施していないので分からない。
- オープンソースソフトウェア。
- ビジネスの規模に対して、かけるコストが大きくなりすぎる。
- 標準必須特許等、特許件数が多い場合、および、規格と特許また原材料、部品又は製品等との照らし合わせが発生する場合。

- 第三者から導入したソフトウェアと組み合わせる場合、ライセンス契約でリバースエンジニアリングが禁止されている場合が多い。仮にリバースエンジニアリングができても解析が大変である（そこまでを意図して第三者のソフトウェアを導入していない）。
- 技術的事項の情報入手が不可能な場合。

G20. これまでの質問で御回答いただいたものの他に、貴社において、過失推定規定を念頭においた取組や対応等を行っていれば、差し支えない範囲で御記載ください。

- 新製品開発にあたり、抵触判定、無効化の検討を実施している。
- 明確な理由がない限り、特許調査（クリアランス調査）は、汎用品に見えるようなものに関しても行うようにしている。
- 当社は、研究開発会社であり、開発技術についての新規性の特許調査はおこなうものの、最終製品の形態を知らない当社が、他社特許クリアランス調査までは行うことは必要ないと考えている。
- 米国企業からは「納入品について第三者の一切の権利を侵害していないことを保証する」という規定を盛り込まれるケースが多くある。日本国内の場合は大手企業のケースで多くある。その場合には「調査しうる範囲において、本契約締結日現在において」という前提においてお願いしている。
- 開発時点でパテントクリアランスを行い、該当しそうな特許を見つけたら深堀して技術範囲の認定を行い、侵害していなければその旨の書面を社内で作成して開発を続け、該当しているようならその時点で設計を変更する。
- 当社製品が大きくかかわる部分については、供給元の製品範囲であっても調査を行い、供給元に確認する場合もある。特に供給元が十分調査を行える環境にない場合。
- 日本においてはほぼ無過失責任と同様の運用がなされているため、たとえ供給元の原材料、部品又は中間製品等が侵害をしていた場合であっても、完成品メーカーが責任を問われる可能性があることから、供給元と十分に交渉してできるだけ手厚い非侵害保証や特許補償の条件を得られるよう努力している。
- クリアランス調査については過失にあたらないように調査のみでなく管理も行っている。
- このアンケート記入者が企業内弁理士なので過失推定規定を条文として知っているが、一般担当者が知っているかどうかは不明。通常の実務では、過失推定規定を念頭においていないのが実情だと思う。侵害裁判の損害論での論点だとは認識しているが、侵害警告による当事者間交渉では過失推定規定が論点になったことはないのが実情。

G22. G21 において「1. ある」を選択した場合は、以下に具体的に御記載ください。

（G21. 仮に将来、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められるようになった場合、このことが特許権を弱めることにつながる懸念はありますか。）

- 立証容易になれば、防御力がそがれることにつながる。
- 容易、の意味する程度によるが、容易であれば特許の牽制効果が弱まる。
- 権利行使において、相手方から過失推定の覆滅の主張がされ、権利者側に反論の負担が増加するため。
- 特許権者が得られる損害賠償額が低下する可能性があり、それは特許権を弱めることにつながるため。
- 結果として、権利侵害が認められにくくなると考えられる。
- 一般に、川上側のメーカーよりも川下側のメーカーの方が強い立場にあることが多い状況下、過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易に認められることは、川下側のメーカーにとってのメリットが川上側のメーカーのそれよりも大きく、色々な立場の人からの意見を聞きつつ慎重な検討が必要である。
- 特許権を侵害しているにも関わらず過失推定の覆滅が容易になされると、被権利者の主張が通らなくなるため。
- 立証の義務を全て原告が負うことになると、立証できない場合の生じるため。
- 特許権者側では、他社製品やそれに使われている部品が他者自身で製造したものか、OEM供給を受けたものか判断できず、またOEM供給元を特定することも困難である。さらに、その製品等がOEMかODMかも、特許権者側では判断できない。仮に、正規のルートで購入したものについて、過失推定の覆滅の主張が認められるようになれば、特許権を回避するために、OEMやODMにすることが考えられる。
- 購入ルートを分からなくするために、海外から製品等を購入することが考えられ、国内の製造業が衰退する虞がある。
- 一般的に民事訴訟において過失の立証は容易ではなく、被侵害者からは証拠の入手が困難であるため、結果的に特許侵害は成立しにくくなると考える。特許権は公開されているため、侵害の事実を以て注意義務違反を推定する現状の制度が自然と考える。
- 例えば、競合他社の特許であれば、知っていて当然ということで、過失推定の覆滅を主張することは、これまでなかったが、知らなかったという主張が容易に認められると、権利行使は難しくなる。
- 立証の態様次第だが、いまよりも容易に認められるようになるのであれば、特許権は弱まることになる。
- 期待された損害額が得られないことで権利者のモチベーションが低下する。
- 一般に不法行為に基づく損害賠償請求権は、侵害者が故意あるいは過失によって侵害行為を行った場合に認められるため、特許権が侵害され、過失推定の覆滅の主張が容易に認められるようになると、特許権者の立証負担が重くなり、損害賠償請求にも影響がある。
- 特許権の効力低下に伴う模倣が増大する可能性がある。
- 覆滅の主張理由が具体的にどこまで認められるかに因る。
- 無過失が容易に認められるような状況になった場合、損害賠償請求を行えるか否かの点で懸念がある。
- 第102条の損害の額の推定に影響が生じ得る。
- 権利侵害した側の主張が認められやすくなるため。
- 立証責任が権利者側になるため、権利行使が困難になる。
- 日本の権利は権利行使にハードルがある（米中欧に比較して損害賠償額が低い等）中で、重要な救済方法の1つである損害賠償請求が認められなくなると、さらに価値が

下がってしまわないか懸念される。
- 容易に特許権非侵害の主張をされ、権利行使が難しくなり、侵害防止の抑止効果が弱まる。
- 特に外国企業への特許権による抑止力が一段と弱まるおそれがあり、国内企業の立場が相対的に弱まることにつながりかねない。
- 化学系ということもあり、処方開示につながりかねないことや、技術的範囲（発明のポイント）が不明確なことも多いため、どの点で反論すればよいのか判断が難しい部分がある。
- 「調査をしていたが侵害となってしまった」という状況は、とりあえず調査体制があった（検索式自体が不十分であっても）とすれば簡単に作り出せてしまうのでは？それによって損害倍書を免れるとするのはおかしい。
- サプライチェーンにおける“どのレイヤ”の企業かによって権利行使の際の対応能力は異なるのが現実である。つまり、権利者から見ると選択肢が狭められることになり、権利の実力地が下がりかねない。（対応能力のみならず、現実的に顧客筋が攻撃されないことが保証されていると、ベンダーは強気の対応が可能となる。）
- 特許権の価値は排他権であるため、前記主張が容易に認めら、排他する可能性が低まる。
- 特許権者が被疑侵害者の過失を立証することは困難であると推定されるため。
- 特許権者/実施者双方のバランスに配慮することが重要である。特許権が弱まることで権利化や研究開発投資への意欲が低下する可能性があり、この結果、国が掲げた“特許シェアの奪還”に影響が出ることを憂慮している。そもそも、「過失の推定」が争われた事件が少ないと認識。また、全ての業界が法改正の必要性を訴えている状況にはないと認識している。
- 立証責任が権利者側に移るため。
- 例えばある一定の範囲で調査さえしていれば過失推定が覆滅されることになると、最終製品メーカーが損害賠償責任を負うケースは非常に限られるようになり、特許権者は供給元に対して権利行使するほかなくなるが、供給元が充分な損害賠償能力を有しているとは限らない。また、仮に供給品をカバーする特許権の侵害が認められたケースであっても、最終製品の価値にその特許発明の機能が果たす貢献が大きい場合にはその価値も含めて損害賠償を請求できるべきであるが、過失推定の覆滅を盾に最終製品メーカーへの権利行使が制限されることになると、適切な損害の補填がなされなくなる可能性も考えられる。
- 要件があまりにも緩いと、特許権が実質的に無力化することが懸念される。仮に要件を緩めるとしても、権利は存在しているため、（差止請求権は無理としても）損害賠償請求権のみは認める等、何らかの保護は必要と思われる。
- 日本においては、特許侵害訴訟において特許権者の主張が認められる確率が、諸外国に比べて低い。さらに令和元年の改正後も、特許権侵害の事実を知ったのち適正にライセンス料を支払う場合を大幅に超えて、特許権侵害の事実を知りながら侵害行為を続けた場合の損害賠償額が得られることが難しい。
- 過失推定の覆滅の主張が現状よりも容易になった場合、現状よりもさらに結局適正なライセンス料を支払うインセンティブが低い、いわゆる「侵害し得」となってしまう問題がある。
- 十分な賠償額獲得の可能性が減る事により特許権を弱める可能性は有ると考える。
- 立証が非常に難しいケースがある。

- 過失推定の覆滅が容易に認められるようになると損害賠償請求が事実上困難になり日本の特許権を弱めてしまう可能性がある他、国際調和の観点からも懸念があると考える。
- 過失の立証のために、従来不要であった文書の提出を求められることになると予想される。企業内の情報を外部に出すことは基本的には避けたく、これにより権利行使に影響することは必至と思われる。
- 推定覆滅が容易に認められるとすると、侵害者（特に故意の侵害者）は、自己に有利な証拠を事前に準備すると思われる。他方、特許権者において、侵害者の故意ないし過失を基礎付ける証拠を収集するのは極めて困難である。このような証拠の偏在の構造により、特許権者が不利な状況におかれるおそれがある。
- 他社から受けた原材料・部品等について、調べようがないということで過失がなかったことが主張できるとすると、特許権を弱めることにつながると考える。
- 権利者側が侵害者の過失を立証することは非常に難しいため。

G23. 過失が推定されるのは、意匠権や商標権でも同様です。このように知的財産権の侵害においては過失が推定されていることについて、何か御意見があれば、御自由に御記載ください。

- 侵害を提訴する側からすれば立証負担が軽減され有難い規定だが、逆に覆滅の主張を認めれられるのは困難と感じる。
- 医薬品業界等では、特許の数は少なく、クリアランス調査もある程度可能だが、家電製品や自動車等いわゆるアッセンブリ製品においては、すべての材料、部品、部材についてクリアランス調査をするのは困難である。また、アッセンブリ製品において、完成品メーカーや販売者が、製品におけるすべての部品について責任を負うことは過度な負担であると感じる。
- 産業財産権の保護に法的な実効性を持たせるために必要な規定である。ただし、あらゆる製品・サービスに対し十分な知財侵害調査を行うことは困難であり、時間的にも金銭的にも開発の足かせになっていることも事実である。過失の推定規定は維持しつつ、覆滅をある程度広く認めることでバランスをとることが望ましい。
- 調査しやすい、侵害判断がわかりやすい知財の場合には、そうでない知財に比べて過失責任が大きくなることはありうる。
- そのようにしないと権利調査を行う必要性が見当たらないため、過失の推定は保持する必要がある。
- 民法第709条の「故意または過失」の要件は主観的要件であり、また、保護対象が無体物である性質上、立証負担は大きい。
- 1つの製品に複数又は膨大な特許が含まれていることは、昔からあり、これまでも対応して来た。
- 無体物の性質に基づく規定を、特定業界の事情により緩和することは、特定業界に一方的に配慮したものであり、特許制度全体としてはバランスを欠く。
- 権利者の立場では、有体物ではない知財権は侵害の立証が困難であるため、推定規定は当然あるべき（必要な規定である）と考える。
- 自社で実施している技術を漏れなく特許出願するというのは難しい。裁判において

先使用権や公然実施の証明が難しいことを逆手にとって、他社が実施しているが特許出願されていない技術を特許出願し、特許取得後に当該他社に権利行使をするといったパテントトロールのようなハゲタカ企業もありうるように思われる。先使用権や公然実施が認められると思って実施を続けていた場合に、上述のような企業から権利行使を受けた場合にも過失が推定されてしまうとするのは酷な気がする。このような場合、仮に1審で公然実施無効の心証開示を得たとしても、2審で判決が覆ることを恐れて、少なからぬ解決金を支払わなければならないようなことがあれば、かえって産業の発展を阻害すると思われる。刑法の「夕刊和歌山時事事件」のように、先使用権や公然実施があると考えて実施を続けていた場合に、仮に厳密な証明に失敗したとしても、実施者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは故意・過失がないとしてもよいのではないか？

- 何らかの方法で、正しい販売金額や利益額を共有できるようになれば良い。
- 過失の推定が強い前提である方が、知財担当者の立場としては、侵害判断の際に判断がクリアになりやすく有難い。
- サプライヤーから共有される購入部品にかかる特許侵害については、調査できないため（化学成分等の詳細をサプライヤーが開示しない）過失推定の覆滅の主張ができるようにしていただきたい。
- 公開制度がある以上、過失の推定が大前提として認められることは重要と考える。
- 意匠や商標は権利範囲が非常に明確なため、反論するポイントも限られているため、過失の推定規定は問題ない。
- 通常の範囲において知りえない、又は判別できない権利に対して過失推定が覆滅されなければ、部品や原材料メーカーはすべての技術情報を完成品メーカーに開示する義務を負うことになる。また、完成品メーカーはあらゆる部品や原材料に関する調査が必要となり、現実的には不可能である。
- 最終製品製造企業においては、部品メーカーからアッセンブリで購入する機能部品の構成部品に関わる他社特許（例えば通信技術のSEP等）の実施有無の確認を自ら行うことが極めて困難である場合が多く、被疑侵害者の立場では酷である。また、この課題は、マルチコンポーネント製品における部品流通経路の複雑化や技術の高度化に伴い、今後一層深刻になると考える。
- 意匠権は秘密意匠制度がある為、秘密の段階で供給元の製品にその形状が使われていたまま、ライセンスアウト後に意匠権が公表される例が考えられる。（特に最近では電動化やシンプル化の傾向のため各社の方向性が共通しており、意匠出願が公表される前に同様の構造が出現する可能性が増加している）。
- G22で指摘したこと（ある一定の範囲で調査さえしていれば過失推定が覆滅されることになると、最終製品メーカーが損害賠償責任を負うケースは非常に限られるようになり、特許権者は供給元に対して権利行使するほかなくなるが、供給元が充分な損害賠償能力を有しているとは限らない。また、仮に供給品をカバーする特許権の侵害が認められたケースであっても、最終製品の価値にその特許発明の機能が果たす貢献が大きい場合にはその価値も含めて損害賠償を請求できるべきだが、過失推定の覆滅を盾に最終製品メーカーへの権利行使が制限されることになると、適切な損害の補填がなされなくなる可能性もある。）は特許権に限らず意匠権や商標権にも同様にあてはまると考えている。従って、過失推定の覆滅が認められるとしても、それはごく限られた場合にとどめるべきで、具体的にどのような事情が存在する場合に認

めるべきか、その条件を慎重に検討すべきと考える。

- 商標法第39条等で侵害訴訟においては、侵害者に過失があったものと推定するとの規定がある。権利者側の立場から見れば歓迎すべき規定だが、侵害者側にとっては当該規定が厳格に運用されることから抗弁の余地がない。侵害者側にも一定の抗弁を許すことであっても良いかも知れない。
- 権利侵害について、故意や過失の立証責任を権利者に負わせることは、権利者の負担が増えてしまうため、権利者にとって厳しい状態になることが懸念される。本来、権利を侵害している可能性がある者が立証しない（または立証の基準が軽減される）ならば、『権利へのただ乗り』に近くなってしまうことが懸念される。知財権を取得する動機づけが低減することが懸念される。
- 特許の場合、特に請求項に書いてある技術内容を曖昧にして、多様な解釈ができるようにしてある場合（切り餅事件）等は、推定を覆滅してもよいように思う。
- 道徳的観点もさることながら、社会の公平性、技術の進歩、商慣行の変化を考慮して、過失についての考え方を適正にしていただける事がよいのではと考える。
- 権利者の立場で相手方の過失を立証することは困難な場合があると考える。
- 物品の類似性に関して、類似範囲が広いため、侵害調査の負荷が大きい。その為、実際には競合限定をかけて調査を行う可能性があると考える。その場合に、実際侵害の場合において、調査範囲から外れた範囲で過失があったと判断される可能性が被疑侵害者にとって酷な場合があり得る。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料１
米国調査結果

依頼先：Sughrue Mion, PLLC
（原文及び和訳文）

A. Cross-border acts of exploitation

<Background>

In case of inventions that can be exploited by combination of computers (e.g., servers, client terminals, etc.) connected via a network such as the Internet and that have been increasing in recent years due to the development of AI/IoT technology, etc. and globalization of business activities, it has been indicated that suspected infringement acts carried out across national borders (e.g., where some of the components of the suspected infringing goods (servers, etc.) exist abroad) do not fall under the "exploitation" of a patented invention and thus rights potentially cannot be exercised.

Therefore, please answer the following questions regarding the situation of protection of intellectual property rights against infringements occurring across national borders.

Q1. <Patent Rights> With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts, please inform us of the following items concerning decisions on cases in which a part or the whole of features of the patent invention, which was suspected to be an infringement, was exploited outside your country that were recognized after the Previous Questionnaire (January 2023).

a. Source;

b. Summary of facts;

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

d. Defendant's embodiment (production/assignment (including provision)/offer for assignment /use, etc.);

e. Features exploited outside your country that were described in the claims;

f. Country of residence of parties concerned;

g. Issues in the case;

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, including reason , legal basis and applied provision;

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

j. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars).

In the field of U.S. patent law, we have not become aware of any new cases pertaining specifically to cross-border acts of exploitation since we responded to your previous Questionnaire in January 2023. However, we believe the following two cases may be of interest to you.

***In re Certain Light-Based Physiological Measurement Devices and Components Thereof*, USITC Investigation No. 337-TA-1276**

While it does not pertain specifically to cross-border acts of exploitation, a patent dispute which may be helpful to your understanding of U.S. protection against acts of rights infringement is the ongoing dispute between Masimo Corp. and Apple over Apple Watch sales in the U.S. Apple Watches are made in China and Vietnam and imported into the U.S. Masimo filed a complaint with the U.S. International Trade Commission ("USITC") alleging violations of section 337 of the Tariff Act of 1930, as amended, 19 U.S.C. 1337, based upon the importation into the U.S., the sale for importation, and the sale within the U.S. after importation of certain Apple Watches with light-based pulse oximetry functionality, by reason of infringement of Masimo's patents.

As noted in our response to your previous Questionnaire's Q6, the USITC provides an alternate forum and different remedies than may be available for patent infringement in U.S. District Court. The USITC's remedies include exclusion orders and cease and desist orders.

In October, the ITC issued (i) a limited exclusion order prohibiting the importation of Apple Watches with light-based pulse oximetry functionality that infringe Masimo's U.S. patents and (ii) a cease and desist order directed to Apple. The ITC's ruling was followed by a 60-day presidential review period that ended December 25, 2023. The Biden administration declined to veto the import ban on Apple Watches and it went into effect on December 26th. The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit then stayed the exclusion order while it considers Apple's request to stay the order pending appeal. The dispute remains ongoing. Masimo has stated that "The decision to exclude certain foreign-made models of the Apple Watch demonstrates that even the world's most powerful company must abide by the law." Masimo has reportedly spent approximately $100 million fighting Apple.[302]

Abitron Austria v. Hetronic International

While it pertains to trademarks, not patents, *Abitron Austria v. Hetronic International* is a case you will wish to consider regarding cross-border acts of exploitation.

As reported in our responses to your previous Questionnaire, the *Abitron* case was argued before the U.S. Supreme Court on March 21, 2023. The Court issued its decision on June 29, 2023.

The issue in *Abitron* was whether the Lanham Act permits the owner of a U.S.-registered trademark to recover damages for the use of that trademark when the infringement occurred outside the U.S. and is not likely to cause confusion in the U.S.

The facts are summarized in our response to your previous Questionnaire. Hetronic, a U.S. company, manufactures radio remote controls for heavy-duty construction equipment. By agreement, Abitron, a foreign corporation, distributed Hetronic's products for many years, mostly in Europe.

The relationship broke down when Abitron decided that it, not Hetronic, owned the rights to Hetronic's trademarks and other intellectual property. Abitron began manufacturing products identical to Hetronic's and selling them under the Hetronic brand, mostly in Europe. Hetronic terminated the contractual relationship, but Abitron continued to manufacture and sell the products. A small percentage of the products sold abroad made their way into the U.S.

Hetronic sued Abitron, and a U.S. jury awarded Hetronic over $100 million in damages based on infringement of Hetronic's trademarks. The trial court also entered a worldwide injunction barring Abitron from selling the infringing products. On appeal, the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit affirmed the trial court's conclusion that the Lanham Act applies extraterritorially (i.e., it affirmed the award of damages) but limited the trial court's injunction.

On appeal to the U.S. Supreme Court, applying the so-called "presumption against extraterritoriality", the Court held that §1114(1)(a) and §1125(a)(1) of the Lanham Act are not extraterritorial and extend only to claims where the infringing use in commerce is domestic.

The Court said the presumption against extraterritoriality reflects the principle that

302 CEO Bet His Firm On a Fight With Apple, Wall Street Journal, p. B1, January 2, 2024.

legislation of Congress, unless a contrary intent appears, is meant to apply only within the territorial jurisdiction of the U.S. The presumption serves to avoid the international discord that could result when U. S. law is applied to conduct in foreign countries.

Per the Court, applying the presumption involves a two-step framework, which asks at step one whether the statute is extraterritorial. This step turns on whether Congress has clearly instructed that the provision at issue should apply to foreign conduct. If Congress has provided such an instruction, then the provision is extraterritorial. If not, then the provision is not extraterritorial and step two applies. Step two resolves whether a lawsuit seeks a (permissible) domestic or (impermissible) foreign application of the provision. The Court said that determination requires courts to identify the "focus" of congressional concern underlying the law at issue, and then ask whether the conduct relevant to that focus occurred in U.S. territory. Thus, to prove that a claim involves a domestic application of a statute, plaintiffs must establish that the conduct relevant to the statute's focus occurred in the United States. The Court said step two is designed to apply the presumption to claims that involve both domestic and foreign conduct, separating the activity that matters from the activity that does not.

The Court noted that the Lanham Act provisions at issue do not include an express statement of extraterritorial application or any other clear indication that they are intended to apply abroad. Thus, the statute is not expressly extraterritorial.

Because §1114(1)(a) and §1125(a)(1) are not extraterritorial, the Court said it must consider at step two when claims involve "domestic" applications of these provisions. Under the proper test, the Court said the question regarding permissible domestic application turns on the location of the conduct relevant to the focus of the statutory provisions. And the Court said that the conduct relevant to the focus of the Lanham Act is infringing use in commerce, as defined by the Act. In sum, the Court held, §1114(1)(a) and §1125(a)(1) are not extraterritorial, and "use in commerce" provides the dividing line between foreign and domestic applications of these provisions. The proceedings in the lower courts were not in accord with this understanding of extraterritoriality, so the judgment of the Court of Appeals was vacated and the case remanded for further proceedings.

In its opinion, the Court cited favorably to the *WesternGeco* case discussed in our response to your previous Questionnaire. The Court also cited an *amicus* brief filed by the European Union warning the Court against applying the Lanham Act "to acts of infringement occurring . . . in the European Union" and outside of the U.S. The EU argued, for example, that to "police allegations of infringement occurring in Germany," would be an "unseemly" act of "meddling in extraterritorial affairs," given "international treaty obligations that equally bind the United States."

The complexity of the law pertaining to extraterritorial application of intellectual property rights is reflected in the several opinions delivered in *Abitron*. Justice Alito wrote the opinion of the Court, in which Justices Thomas, Gorsuch, Kavanaugh and Jackson joined. Justice Jackson wrote a separate concurring opinion. Justice Sotomayor wrote a lengthy opinion concurring in the Court's judgment – but not in Justice Alito's reasoning – in which Chief Justice Roberts and Justices Kagan and Barrett joined.

Q2. <Patent Rights> Are there any revisions to laws and regulations (including discussions with a

view to revise them) or any opinions by industry or debates at academia which demand to strengthen the protection of rights against cross-border acts of rights infringement in your country?

Please inform us of anything recognized after the Previous Questionnaire (January 2023).

We are not aware of any new industry-led effort or academic-based proposals which demand the strengthening of the protection of rights against cross-border acts of rights infringement since providing our responses to your previous Questionnaire.

The U.S. Supreme Court's decision in *Abitron* limiting the extraterritorial effect of U.S. trademark law (i.e., the Lanham Act) was widely expected and we are not aware of any general or widespread disagreement with it.

Q3. <Trademark Rights> In hypothetical case 1 of the Attachment, do you think that the product providing business operator infringes trademark rights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

This answer to this question will be dependent on all the facts. Based on this hypothetical, it is our opinion that this could be considered trademark infringement in the United States. Given the recent decision in *Abitron*, it may be difficult to enforce such rights. The Supreme Court found that conduct that triggers application of the Lanham Act must occur within the United States. And of course, that conduct must be considered "use in commerce". It could be difficult to enforce trademark rights in the United States based on the hypothetical. Enforcement may be possible but more information would be needed. The issue is very complicated.

For additional information, please consider:
https://www.inta.org/news-and-press/inta-news/emerging-issues-committee-update-cross-border-bleed-over-in-advertising-and-availability-of-trademarks-on-the-internet-questions-of-use-and-infringement/

Q4. <Design Rights> In hypothetical case 2-1 of the Attachment, do you think that the goods providing business operator infringes design rights in your country? Also, in hypothetical case 2-2 of the Attachment, do you think that the image providing business operator infringes design rights in your country?

For each case, please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

We believe that the display for the purpose of sale in the U.S. of goods covered by a U.S. design patent, as in your hypothetical case 2-1, would be considered as infringement of the U.S. design patent. In *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc.*, 617 F.3d 1296, 1309 (Fed. Cir. 2010), the Federal Circuit held that an offer for the sale of the patented invention with delivery and performance in the United States is an "offer for sale" for the purposes of

infringement under § 271(a), even though the negotiations and contract were executed entirely outside the U.S.: "The focus should not be on the location of the offer, but rather the location of the future sale that would occur pursuant to the offer." While *Transocean* applies to a product covered by a utility patent, this decision also applies to a product covered by a design patent. In hypothetical 2-1, product information/order forms and pricing are provided for sales in the U.S.

We believe that the simple display of goods covered by a U.S. design patent, as in your hypothetical case 2-2, would not be considered as infringement of the U.S. design patent. Our understanding is that the design patent of hypotheticals 2-1 and 2-2 is directed to an *actual physical product*, and not to a design of a graphical user interface (GUI). Because the display in hypothetical 2-2 is merely the display of an image of the product, there is no sale, offer for sale, or importation of the actual physical product covered by the design. We are not aware of any U.S. court decision finding infringement of a design patent that is directed to a physical product to be infringed by an image of that product.

Q5. <Copyrights> In hypothetical case 3 of the Attachment, do you think that the work providing business operator infringes copyrights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, provisions, and scholarly theories that support your opinion.

It is important to remember that in order to initiate a copyright infringement action in the United States based on a U.S. work, the copyright owner must hold a U.S. copyright registration. *See Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com*, 139 S. Ct. 881; 203 L. Ed. 2d 147; 129 U.S.P.Q.2d 1453 (2019) (holding copyright registration required before filing copyright infringement action).

In this hypothetical, the owner of the copyright material may need to hold a U.S. copyright registration to proceed with an infringement action. The facts will of course be determinative.

It may be possible to proceed with an infringement action here under the principles of the Berne Convention (as adopted by the U.S. Copyright Act) if the work in question is protected in a foreign jurisdiction. We would need more information to provide details on this point. Please note that even if an infringement action may be brought under these provisions, the copyright owner will be unable to obtain certain damages or attorneys' fees unless they hold a U.S. Copyright Registration.

Assuming the work is protected in some fashion, there may be copyright infringement in this situation. Display of a protected copyrighted work is an exclusive right held by the copyright owner. Accordingly, the hypothetical appears to describe copyright infringement. However, issues of jurisdiction will of course arise as well as possible enforcement of any action by a U.S. court. Please see our comments in response to questions below.

Please find comments from the U.S. Copyright Office here: https://www.copyright.gov/docs/making_available/making-available-right.pdf

Q6. In the event that an infringement of intellectual property rights (patent rights, trademark rights,

design rights, and copyrights) of your country is recognized by a court for cross-border acts of infringement, are there any concerns about enforcing rights such as injunction, disposal, and damages?

If there are any concerns, what concerns do you have (for example, if the infringer is abroad, injunction of the infringement is difficult)?

In addition, what kind of legal or practical measures are taken by your office to address the concerns?

The short answer to your question is, yes. Concerns we would have regarding enforcement of any U.S. intellectual property rights (copyright, patent or trademark) against a foreign actor include (1) the ability to establish that a U.S. court can properly exercise jurisdiction over the alleged infringer, (2) the ability to have the infringer served by legal process, (3) the ability to obtain pre-trial discovery (documents, deposition testimony, etc.), (4) the ability to execute a judgment for damages, and (5) the ability to enforce an injunction. All of these are highly fact dependent and will vary based on the countries and parties involved. For a discussion of cross-border injunctions, please see, e.g., Marketa Trimble, Emerging Scholars Series: Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad, 13 Intellectual Property L. Rev. 331 (2009), available at: http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol13/iss2/5.

Q7. Please explain how to determine international jurisdiction in patent infringement lawsuits for cross-border acts of infringement, including laws and regulations as well as judicial precedents that serve as the basis for such lawsuits.

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (e.g., laws and regulations that serve as the basis for determining international jurisdiction in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of international jurisdiction should be included.

This is a very complex question and a complete response is beyond the scope of this Questionnaire, if one were even possible. A book could be written in response, but would soon be outdated by developments in the case law. Aspects of your question are the topic of complete law school courses such as courses devoted to Federal jurisdiction and Federal civil practice and procedure.

In view of the scope of the question, any response will necessarily be incomplete and prospective clients should consult competent litigation counsel who deal with these matters on a regular basis.

With this in mind, a brief answer would be as follows.

The United States comprises fifty (50) States plus the District of Columbia. Each State is divided into one or more Federal Judicial districts in which our federal trial courts sit. For example, San Francisco is in the Northern District of California, Los Angeles is in the Middle District, and San

Diego is in the Southern District.

For a patent infringement lawsuit to be brought in a particular federal district court, jurisdiction and venue must be proper. We do not have two sets of rules for "domestic" and what you refer to as "international" disputes, although there is a difference in our venue statute for domestic and foreign corporations.

There are two aspects to jurisdiction, namely, "subject matter" jurisdiction and "*in personam*" or "personal" jurisdiction.

Under our system, the federal district courts, rather than our State courts, have subject matter jurisdiction over patent cases, so subject matter jurisdiction in a patent case is generally straightforward.

Personal jurisdiction is much more complex. Personal jurisdiction or *in personam* jurisdiction refers to a court's power over a person (or entity) who is a party to, or involved in, a case or controversy before the court, including its power to render judgments affecting that person's rights.

Where a corporation is involved, personal jurisdiction may be general or specific. In very broad terms, general jurisdiction over a corporation would be proper in a location where the corporation has, for example, such extensive operations that it would naturally expect to be sued there. For example, Apple is based in California and has extensive operations there, such that it would be considered subject to the general jurisdiction of the courts in California.

Specific jurisdiction relates to situations where a corporation, although it is not incorporated or based in a particular State, nonetheless has sufficient contacts with the State such that for the corporation to be responsive in court there comports with our traditional notions of fair play and substantial justice. In this regard, most if not all of our fifty States have what are commonly known as "long arm" statutes which set forth the circumstances under which a corporation is properly considered to be subject to the personal jurisdiction of the State's courts. The statutes and the State court decisions interpreting them may differ from State to State.

In determining whether personal jurisdiction over a corporation is proper, our federal courts are authorized, including in patent cases, to "piggyback" off the long arm statute of the State in which they sit. If a foreign corporation does not have sufficient contacts with any individual State such that personal jurisdiction would be considered proper there, our Federal Rules of Civil Procedure include a provision akin to a federal law arm statute which may provide a basis for personal jurisdiction.

In many cases, personal jurisdiction is not contested, but if it is, the court must resolve it and determine whether personal jurisdiction is proper.

Assuming personal jurisdiction is proper in a given Federal District Court, venue must also be proper as to all defendants.

For domestic corporations, the patent venue statute 28 U.S. Code § 1400(b) provides that "Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business." In the fairly recent case of *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 137 S.Ct. 1514 (2017), the U.S. Supreme Court interpreted the venue statute and its relationship to other Federal statutes in a manner which dramatically limited the scope of what venues are considered proper for patent infringement lawsuits against domestic corporations.

There has been an active jurisprudence in the patent venue area in recent years, largely driven by *TC Heartland*, Federal Circuit decisions interpreting it (e.g., *In re Cray Inc.*, 871 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2017) and *In re Volkswagen Grp. Of Am., Inc.*, 2022 WL 697526, *2 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022), and by activist federal judges such as Judge Alan Albright in Texas, so any assessments of venue need to be cognizant of the current case law.

The patent venue statute and the *TC Heartland* case do not directly address foreign corporations. However, our general Federal venue statute provides that for a foreign corporation, venue is proper in any judicial district. See 28 U.S.C. § 1391(c)(3); *see also In re HTC Corp.*, Misc. 2018-130 (Fed. Cir. May 5, 2018).

For a U.S. patent owner, the decision whether to sue a foreign corporation, its U.S. subsidiary, or both in a particular venue can be a complex decision and should be made in consultation with litigation counsel.

The difficulty of serving legal process on foreign corporations is also a factor to be taken into account. Service of process on foreign corporations is typically carried out in accordance with the provisions of the Hague Convention, but IIP's stakeholders should be aware that there are U.S. litigants who may attempt to serve process on foreign corporations by alternative means (i.e., by means other than the Hague Convention) and there is relevant case law.

Against this background, while it is said to be discouraged, U.S. patent owners and the plaintiffs' bar will routinely engage in what is known as "forum shopping" in an effort to bring suit in a Federal Judicial District perceived as being favorable to plaintiffs. For example, there are Federal Judicial districts in which the typical jury is perceived as being pro-plaintiff or plaintiff-friendly. There are also Federal Judicial districts which move cases to a decision much more quickly than others. There are also districts where the judges are perceived as being particularly knowledgeable concerning patent law. And of course, a patent owner may wish, if jurisdiction and venue are proper, to bring suit in a district considered to be the patent owner's "home base", in the hopes of obtaining a friendly jury.

Depending on the circumstances, the Declaratory Judgment Act may provide some practical limit on the ability of a patent owner to choose the forum, since it provides parties that have been threatened with a suit for patent infringement and satisfying the requirements of the statute, the ability to bring a declaratory judgment action to obtain a declaration of their rights.

The situation for copyright infringement is similar to patent infringement. Please see our comments above regarding "subject matter" jurisdiction and "*in personam*" or "personal" jurisdiction. As to venue, U.S. copyright mirrors that of patent venue. 28 U.S.C. § 1400(a) provides that "Civil actions, suits, or proceedings arising under any Act of Congress relating to copyrights or exclusive rights in mask works or designs may be instituted in the district in which the defendant or his agent resides or may be found." Our Supreme Court has not addressed venue issues in a copyright case. Furthermore, there is no one appeals court that hears copyright cases. This differs from patent case appeals which are heard exclusively by the Federal Circuit. There is no one set interpretation of copyright venue. In the United States, there are twelve circuit courts that can hear copyright appeals. Each of these circuit courts may have a slightly different interpretation of venue.

The majority of copyright case appeals are heard in the 9th Circuit and the 2nd Circuit. As a

district court in California recently noted: "The Ninth Circuit 'interprets this provision to allow venue in any judicial district where, if treated as a separate state, the defendant would be subject to personal jurisdiction.' In other words, the analysis of venue under the Copyright Act is, in large part, coterminous with the analysis on a motion to dismiss for lack of personal jurisdiction." *Luminence, LLC v. Leach*, Case No.: 20-cv-89-BEN (MDD) (S.D. Cal. Jun. 25, 2020). If the court does not have personal jurisdiction over the defendant, venue is not proper in the 9th Circuit. Please refer to our discussion above regarding personal jurisdiction. If the court has personal jurisdiction, venue is proper.

The issues of "subject matter" jurisdiction and "*in personam*" or "personal" jurisdiction in a trademark infringement case are the same as in patent and copyright cases. Please refer to our discussion above.

Trademark infringement cases however differ from patent and copyright actions, because unlike those rights, trademark rights are not specifically provided for in our Constitution. U.S. trademark rights flow from the Commerce Clause of our Constitution. There is no separate venue statue for trademark infringement.

Venue in trademark infringement actions lies in 28 U.S.C. § 1391, the general federal venue statute. That statute provides that

> **(b) Venue in general.**--A civil action may be brought in—
>
> **(1)**
>
> a judicial district in which any defendant resides, if all defendants are residents of the State in which the district is located;
>
> **(2)**
>
> a judicial district in which a substantial part of the events or omissions giving rise to the claim occurred, or a substantial part of property that is the subject of the action is situated; or
>
> **(3)**
>
> if there is no district in which an action may otherwise be brought as provided in this section, any judicial district in which any defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to such action.

28 U.S.C. § 1391 (b).

That statute further provides:

> **(c) Residency.**--For all venue purposes--
>
> **(1)** a natural person, including an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States, shall be deemed to reside in the judicial district in which that person is domiciled;
>
> **(2)** an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business; and
>
> **(3)** a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district,

and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.

As you can see, a non-U.S. defendant may be sued in any judicial district in the United States. 28 U.S.C. § 1391 (c). Please remember though that subject matter jurisdiction and personal jurisdiction must be met in trademark cases.

Q8. Are there any differences between patent rights and intellectual property rights other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine international jurisdiction?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the international jurisdiction of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

Please see our response to Q7, above.

Q9. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the international jurisdiction of intellectual property rights in your country.

As explained above in our answer to Q7, the determination of jurisdiction, even when limited to intellectual property rights, is a very complex and broad topic. The issues of personal jurisdiction and venue as they relate to patent rights have been written about extensively. These issue are also continuously evolving. For example, and as explained above, while the fairly recent decision in *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 137 S.Ct. 1514 (2017), dramatically limited the scope of what constitutes proper venue, even more recent Federal Circuit decisions such as *In re Volkswagen Grp. Of Am., Inc.*, 2022 WL 697526, *2 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022), illustrate that patent plaintiffs and certain U.S. district court judges push against this restriction.

At least two recent academic articles discuss jurisdictional issues with respect to U.S. patent rights: The Limited Extraterrestrial Reach of U.S. Patent Law, 102 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 39 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3698417) and Exclusive Jurisdiction of Federal Courts Over Patent Appeals and Case Law Development, 102 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 580 (https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jpatos102&div=33&id=&page=).

Q10. Please explain how to determine the governing law in a patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations as well as judicial precedents that serve as the basis.

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (for example, laws and regulations which serve as the basis for determining the governing

law in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of governing law should be included.

Typically, the only law that would be applied in a U.S. patent infringement litigation would be U.S. law, as patent infringement is deemed to be a national issue and there is a judicial presumption against extraterritoriality.

Where foreign patent rights are involved, the Court of Appeals for the Federal Circuit has what one commentator has referred to as a "strong aversion" to allowing U.S. courts to adjudge foreign patent rights. *See* D. Crouch, Enforcing Foreign Patents in the US: Distinguishing *Voda*, Patently-O (December 12, 2008), https://patentlyo.com/patent/2008/12/enforcing-forei.html.

In *Voda v. Cordis*, 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007), Dr. Voda sued Cordis for infringing his patent on a cardiology catheter. Dr. Voda had obtained patents both in the U.S. and abroad. Not wanting to devote resources to multiple suits, Dr. Voda asked the court to also determine his claims of foreign infringement based on his patents in foreign counties. The trial court agreed to consider the foreign claims of infringement, but Cordis took an interlocutory appeal to the Federal Circuit, arguing that the district court improperly extended its jurisdiction.

The issue in *Voda* was whether a district court may exercise so-called "supplemental jurisdiction" pursuant to 28 U.S.C. § 1367 over infringement claims based on foreign patents.

In a lengthy, complex 2-1 decision, the Federal Circuit held that the district court abused its discretion under § 1367(c) in exercising supplemental jurisdiction over Dr. Voda's claims of foreign patent infringement. Assuming supplemental jurisdiction existed – a question the Federal Circuit did not decide – the court of appeals held that the district court abused its discretion by ignoring treaties including the Paris Convention and TRIPS, and concepts of comity. The court stated:

"Like the Paris Convention, nothing in the PCT or the Agreement on TRIPS contemplates or allows one jurisdiction to adjudicate patents of another. . . . Permitting our district courts to exercise jurisdiction over infringement claims based on foreign patents . . . would require us to define the legal boundaries of a property right granted by another sovereign and then determine whether there has been a trespass to that right.

Based on the international treaties that the United States has joined and ratified as the 'supreme law of the land,' a district court's exercise of supplemental jurisdiction could undermine the obligations of the United States under such treaties, which therefore constitute an exceptional circumstance to decline jurisdiction under § 1367(c)(4). Accordingly, we must scrutinize such an exercise with caution.

* * *

The territorial limits of the rights granted by patents are similar to those conferred by land grants. A patent right is limited by the metes and bounds of the jurisdictional territory that granted the right to exclude. . . . Therefore, a patent right to exclude only arises from the legal right granted and recognized by the sovereign within whose territory the right is located. It would be incongruent to allow the sovereign power of one to be infringed or limited by another sovereign's extension of its jurisdiction. . . . [E]xercising supplemental jurisdiction over Voda's foreign patent claims could

prejudice the rights of the foreign governments.

. . . Because the purpose underlying comity is not furthered and potentially hindered in this case, adjudication of Voda's foreign patent infringement claims should be left to the sovereigns that create the property rights in the first instance."

For a discussion of the *Voda* case, please see, e.g., D. Crouch, Voda v. Cordis: Plaintiff May Not Assert Foreign Patents in US Courts, Patently-O (Feb. 1, 2007), https://patentlyo.com/patent/2007/02/voda_v_cordis_p.html; see also D. Crouch, Will US Courts Adjudicate Foreign Patents or Will Comity Prevail?, Patently-O (June 20, 2005), https://patentlyo.com/patent/2005/06/will_us_courts_.html.

Note that insofar as choice-of-law was involved, the Federal Circuit in *Voda* stated: "The existence of supplemental jurisdiction over foreign patent claims based on claims of U.S. patent infringement is a question unique to U.S. patent law, and thus, we apply the law of our circuit rather than that of the regional circuit." For a general discussion of the Federal Circuit's approach to choice-of-law issues, see, e.g., Jennifer E. Sturiale, A Balanced Consideration of the Federal Circuit's Choice-of-Law Rule, 2020 ULR 475 (2020), https://doi.org/10.26054/0d-efcs-d4g2.

Q11. Are there any differences between patent rights and intellectual property laws other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine the governing law?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the governing law of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

Copyright in the United States is governed by the Copyright Act. Title 17 of the U.S. Code. The United States is a member of the Berne Convention. The U.S. Copyright Act was amended in 1988 with the "Berne Convention Implementation Act of 1988". That Act makes clear that U.S. law applies:

> ***Sec. 2 · Declarations.***
>
> The Congress makes the following declarations:
>
> (1) The Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, signed at Berne, Switzerland, on September 9, 1886, and all acts, protocols, and revisions thereto (hereafter in this Act referred to as the "Berne Convention") are not self-executing under the Constitution and laws of the United States.
>
> (2) The obligations of the United States under the Berne Convention may be performed only pursuant to appropriate domestic law.
>
> (3) The amendments made by this Act, together with the law as it exists on the date of the enactment of this Act, satisfy the obligations of the United States in adhering to the Berne Convention and no further rights or interests shall be recognized or created for that purpose.

Sec. 3 · Construction of the Berne Convention.

(a) Relationship with Domestic Law.—The provisions of the Berne Convention—

(1) shall be given effect under title 17, as amended by this Act, and any other relevant provision of Federal or State law, including the common law; and

(2) shall not be enforceable in any action brought pursuant to the provisions of the Berne Convention itself.

(b) Certain Rights Not Affected.—The provisions of the Berne Convention, the adherence of the United States thereto, and satisfaction of United States obligations thereunder, do not expand or reduce any right of an author of a work, whether claimed under Federal, State, or the common law—

(1) to claim authorship of the work; or

(2) to object to any distortion, mutilation, or other modification of, or other derogatory action in relation to, the work, that would prejudice the author's honor or reputation.

Please see: https://www.copyright.gov/title17/92appq.html

In trademark actions, the federal statute – The Lanham Act – governs federal trademark infringement, federal dilution claims, and federal unfair competition laws. For some issues, the district court where the trademark infringement is filed may look to the state law where that district court is based.

For example, if a party brings an action for federal trademark infringement in the U.S. District Court for the Southern District of Illinois, any issues that requires consideration of state law will be under Illinois law. The federal district court may consider Illinois state law if there is an additional claim of common law trademark infringement or if there is an issue as to laches. The Lanham Act does not provide a statute of limitations within which claims of trademark infringement are to be made. Instead, a federal district court will consider the analogous state law statute when determining the issue of laches. Most states have a statute of limitations which applies to tort claims and these statutes are considered most analogous in trademark infringement actions. If a defendant raises the defense of laches – meaning that the plaintiff waited too long to bring its infringement claim – the federal district will consider the state statute of limitations and apply that statute of limitations to the trademark infringement claims. Please note that time period provided in a state statute of limitations is not a hard and fast rule. The district court will consider that time period along with other facts specific to that case.

Q12. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the governing laws for patent right and other intellectual property rights in your country.

Please see our response to Q10, above.

B. Concerning the defendant's liability (no-fault liability or negligence liability) in cases of claims for damages based on infringement of patent rights

<Background>

Under the Civil Code of Japan, the liability for damages in civil cases requires intent or negligence (Article 709 of the Civil Code of Japan). In addition, the Patent Act of Japan provides that the infringer shall be presumed to be negligent (Article 103 of the Patent Act of Japan). In judicial precedents, there are very few cases in which the presumption of negligence was overcome, and there are opinions that in reality, the operation is close to no-fault liability. In recent years, as technical advances, multi-component products, complicated distribution channels, and changes in business formats have progressed further, some believe that there may be cases where it is difficult to impose actual no-fault liability. In light of this situation in Japan, we would like to ask the following questions.

Reference: Article 709 of the Japanese Civil Code and Article 103 of the Patent Act
Article 709 of the Civil Code of Japan: A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.
Article 103 of the Patent Act: A person that infringes another person's patent or violates another person's exclusive license is presumed to be negligent in having infringed or violated it.

Q13. We recognize that when damages are claimed based on infringement of patent rights in the United States, the defendant is required to be liable without fault and whether or not there is negligence is not questioned in practice. In this regard, please inform us of the reason and background for no-fault liability.

Protection of inventions by patents is established by the U.S. Constitution and the federal Patent Statute preempts State and common law according to principles established by the Constitution. The statute as written does not include elements of knowledge or intent for direct infringement, although knowledge and intent may be considered for indirect and willful infringement. Accordingly, patent infringement is a strict liability offense, meaning that the accused infringer can be held liable regardless of their intent or level of care. The determination of infringement itself is generally based on the objective assessment of whether the accused product or process meets the elements of the asserted patent claims.

The historical basis for patent infringement being based on strict liability without considering intent or level of care is rooted in the nature and purpose of patent law. Patents are legal instruments granted by governments to inventors, providing them with exclusive rights to their inventions for a limited period. The primary purpose of patents is to encourage innovation and the disclosure of new and useful inventions to the public.

The strict liability standard in patent infringement serves several important policy goals:

Encouraging Disclosure and Innovation: The core objective of the patent system is to encourage inventors to disclose their inventions to the public in exchange for exclusive rights. By imposing strict liability, the legal system ensures that inventors cannot easily escape liability by claiming ignorance or lack of intent. This encourages inventors to be diligent in researching existing patents before developing and introducing new products or processes.

Legal Certainty: Strict liability provides a clear and objective standard for determining

infringement. It simplifies legal proceedings by focusing on whether the accused product or process falls within the scope of the patent claims, rather than delving into the subjective intentions of the alleged infringer. This legal certainty is beneficial for both patent holders and potential infringers, as it helps avoid protracted and complex litigation.

Efficient Enforcement: Strict liability makes it easier for patent holders to enforce their rights. They can establish infringement by demonstrating that the accused product or process meets all elements of the asserted patent claims, without the need to prove the infringer's intent or level of care.

Q14. We recognize that under no-fault liability, if U.S.C. 287(a) applies, liability for damages will be avoided. In this regard, please inform us of the following points.

A) Reason/background of the provision

B) Case in which liability was exempted due to "patent marking" being not conducted

A)

While patent infringement is a strict liability offense, in order for a patent rights holder to recover damages for any such offense, fundamental principles of fairness dictate that an accused infringer of a United States (U.S.) patent must have notice or knowledge of the existence of a patent before being found to owe damages for infringement of the patent. Moreover, fairness suggests that the notice must be detailed, identifying at least the patent and products to which the patent may be relevant. Without such notice, the innocent actor, whether a producer or user of goods or materials, or a user of a process, may be subject to significant liability, especially where the infringing activity took place over an extended period of time prior to such notice.

Such a need for fairness would also appear to underlie the current provision in the U.S. patent law that expressly provides a six-year limit on the time for recovery for infringing activities prior to the filing of a complaint or counterclaim for infringement. (35 U.S.C. §286, Time limitation on damages ("[N]o recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.").

1. Historical Development

Early statutory provisions governing the infringement of patents did not include provisions for providing specific notice to infringers, but such statutory provisions later evolved to embody the notice principles embodied in the current U.S. patent law. As explained by the court in *Nike Inc. v. Wal-Mart Stores Inc.*, 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998). "[Prior to 1842], patents were public records and all persons were 'bound to take notice of their contents." *Id*. at 1443 (quoting *Boyden v. Burke*, 55 U.S. (14 How.) 575, 582–83 (1852)).

That policy changed dramatically with the Patent Act of 1842, which required "all patentees and assignees of patents . . . to stamp . . . on each article vended, or offered for sale, the date of the patent." (The Patent Act of Aug. 29, 1842, ch. 263, §6, Stat. 543, 544–45) If the patentee failed to mark each article, the penalty was a fine of "not less than one hundred dollars," the fine to be shared between the plaintiff and the United States. (*Id*. §5.)

The Patent Act of 1842 also provided that "it shall be an offense to place the word 'patent' or 'letters-patent' on any unpatented article with intent to deceive the public," and imposed the same penalty of "not less than one hundred dollars" for false marking, an amount that similarly was shared between the plaintiff and the United States. (*Id*. *See also* Joe Matal, *Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part II of II*, 21 FED. CIR. B.J. 539, 586–89 (2012)).

The Patent Act of 1861 moved away from a penal system for failure to mark, towards a system that placed limitation on the patent owner's right to recovery for infringement. (The Patent Act of Mar. 2, 1861, ch. 88, § 11, 12 Stat. 246, 246 - 248 (1861)). It signaled the beginning of a policy in U.S. patent law toward a requirement for notice, accompanied by a limitation on recovery for failure to provide proper notice, particularly notice in the form of a marking on the goods made by, on behalf of, or under the license from the patent owner. (Act of July 8, 1870, ch. 230, §38, 16 Stat. 198, 203; Act of Feb. 7, 1927, ch. 67, 44 Stat. 1058). That policy continued to be embodied in the Patent Act of 1952 and was articulated in the then new Section 287 of Title 35 of the U.S. code. (The Patent Act of July 19, 1952, Pub. L. No. 82-593, ch. 950, §287, 66 Stat. 792, 813.)

The policy imposing a penalty for false marking, however, was maintained in the Patent Act of 1870 and continued to require a sharing of the penalty between the plaintiff and the United States. (The Patent Act of July 8, 1870, ch. 230, §39, 16 Stat.198, 203.) That policy was brought forward through the several changes in the United States patent law, up to and including the Patent Act of 1952.

2. Notice from Publication

The provisions of the U.S. patent law prior to the Patent Act of 1842 assumed that the publication of a patent, upon its grant, inherently provided notification of the patent to the public. The ineffectiveness of that assumption, however, was subsequently recognized. Thus, the law began to require marking of a patent number on goods that embodied the patented feature.

Today, each patent issued by the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) is published upon its issuance. Moreover, the subsequent availability of the patent through sophisticated search tools on the USPTO website gives general notice and permits an interested third party to identify patents that relate to particular fields of technology and even particular innovative features. Notwithstanding the ready availability of such resources, the America Invents Act (AIA) in its modification of the provisions of 35 U.S.C. §287, maintained the requirement for either actual or constructive notice by marking.

3. Copying of Patented Articles

One of the earliest concerns that fueled a requirement for the marking of patent numbers on goods produced by or on behalf of a patent owner was that those in the marketplace, who would see a desirable or successful product design that was unmarked, might be deceived by the absence of a patent marking and copy the design, believing that it was freely available. If the product is covered by a patent that is not clearly identified, notwithstanding the publication of the patent in the Official Gazette or in databases, an investment by the copier in manufacturing and marketing a copied product design or feature could be lost if a patent infringement suit was filed and an injunction issued. Moreover, there may be damages levied in such a patent infringement suit, even if the infringement was innocent.

4. Notice of Specific Patent and Specific Products

Post-AIA 35 U.S.C. §287 expressly provides that damages shall not be recovered "except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter." (35 U.S.C. §287(a)). That section also provides that "[f]iling of an action for infringement shall constitute such notice." (Id.) The precise scope and content of that notice, whether actual notice by a cease and desist letter or by litigation, is a factual issue and generally requires an affirmative act by the patent right holder. *See Lubby Holdings LLC v. Chung*, 11 F.4th 1355, 1360 (Fed. Cir. 2021) ("the actual notice requirement of § 287(a) is satisfied when the recipient is informed of the identity of the patent and the activity that is believed to be an infringement") (citing *SRI Int'l, Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc*., 127 F.3d 1462, 1470 (Fed. Cir. 1997)).

Further, and also relevant, the Supreme Court decisions in *Bell Atl. Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 127 S. Ct. 1955 (2007) and *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 129 S. Ct. 1937 (2009) established a requirement that plaintiffs in federal district court must add significant detail and specific factual allegations into their complaint.

B)

Where the patent owner or its licensee produces or sells a product that is covered by a patent, and that patent is to be enforced against an infringer, public policy strikes a balance of obligations that places a burden on the patent owner/producer or its licensee to mark the product with applicable patent numbers. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 162 (1989). The penalty for failure to mark all products that are covered by one or more patents is the inability to recover damages for infringement of those patents, prior to actual notice of infringement, the commencement of litigation (*Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1345–47 (Fed. Cir. 2001)) or the institution of a comprehensive patent marking program. (*American Med. Sys., Inc. v. Med. Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 1528 (Fed. Cir. 1993)). To be clear, while a failure to mark can drastically reduce (or even eliminate) a patent right holder's ability to collect damages for patent infringement, the marking requirement is separate and distinct from infringement liability. *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc.*, 711 F.3d 1348, 1379 (Fed. Cir. 2013). Unlike the effect of a statute of limitations, under 35 U.S.C. §287 the filing of an infringement suit is not precluded as a result of a failure to properly mark all products covered by a patent. Robert Frank & Denise DeFranco, *Patent Infringement Damages: A Brief Summary*, 10 FED. CIR. B.J. 281, 292–93 (2000).

The policy behind this result may be found in the decisions of the courts, for example, the decision in *Nike* where the court noted that:

> The marking statute serves three related purposes:
>
> 1) helping to avoid innocent infringement . . . ;
>
> 2) encouraging patentees to give notice to the public that the article is patented . . . ; and
>
> 3) aiding the public to identify whether an article is patented . . . .

Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998).

1. Exceptions to Marking—Patent Owner Does Not Manufacture

Where the patent owner does not itself manufacture a product or license its manufacture, there is no product or feature in the marketplace that another party can simply obtain and copy. Also, there is nothing to be marked. Under such circumstances, the law permits the patent owner to recover damages for the full statutory period prior to litigation. *Clancy Sys. Int'l, Inc. v. Symbol Techs., Inc.*, 953 F. Supp. 1170, 1173 (D. Colo. 1997); *Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co.*, 806 F. Supp. 1294, 1296 (E.D. La. 1992). *See also Bradner Adjustable Hanger Co. v. Waterbury Button Co.*, 106 F. 735 (S.D.N.Y. 1901). The infringer is expected to use due diligence in clearing its new product design against infringement of another party's patents, using patent information available through the USPTO public media.

If the patent owner does not manufacture, but has licensed others to manufacture under the patent, there is an obligation to have the licensed products marked. *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1111 (Fed. Cir. 1996), *cert. denied*, 520 U.S. 1115 (1997). If products from the licensee appear in the market and are not marked with an identification of patents that cover the product, other manufacturers may be misled into believing that the products are not patented. Consistent with the underlying policy governing marking, the burden of ensuring all products that are covered by the patents are properly marked will rest with the patent owner.

2. Exceptions to Marking—Method and Process Patents

Where the patent includes only method or process claims, there also is no obligation of the patent right holder to mark (*American Med. Sys., Inc. v. Med. Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 1528 (Fed. Cir. 1993)) as there is no "article" to mark and ". . . one cannot mark an abstraction." *Id*. Even where a product is made according to a patented method or process, there is no obligation to mark the patent number for the process on the product. Where a patent includes both product and method or process claims, however, the product must be marked to comply with the provisions of 35 U.S.C. §287. *American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp*., 6 F.3d 1523 (Fed. Cir. 1993). On the other hand, where a suit involves one patent having only product claims and another patent having only method claims, damages can be awarded for the method patent from the date of its issue, without regard to whether notice is given of either patent. *State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte America, Inc.*, 346 F.3d 1057, 1072 (Fed. Cir. 2003). The obligation to mark only applies to the product patent, and failure to mark the product with the patent number does not affect the ability to recover damages for the full statutory period for the method patent. This principle applies to method claims directed to methods of manufacturing a product and those directed to methods of using a product.

However, it is important to remember that while there are exceptions to the marking requirement of §287 for method and process patents, as well as for patent owners who do not manufacture a product or license its manufacture, these exceptions are just that. We are not aware of any other exceptions to the marking requirement of §287, and failure to abide by the marking requirements can have drastic consequences. For example, recently in *Rembrandt Wireless v. Samsung Elecs*. (Fed. Cir. 2017), the Federal Circuit held that "disclaimer cannot serve to retroactively dissolve the § 287(a) marking requirement for a patentee to collect pre-notice damages", and vacated the district court's decision to the contrary. Although Rembrandt subsequently decided

to not maintain pre-notice damages (*Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co., Ltd*., 2018 U.S. Dist. LEXIS 52134, *4 (E.D.Tex. Mar. 28, 2018), this case is a good reminder of the importance of abiding by the marking requirements of § 287(a). Relatedly in *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods*., 950 F.3d 860, 862 (Fed. Cir. 2020), the Federal Circuit held that noncompliance with the marking requirement of § 287(a) prohibits the recovery of pre-suit damages (where no other evidence of notice was provided) after a patented article is manufactured under license, but not marked, even when sales of such unmarked products ceased before the filing of a suit for infringement.

Q15. Are there any differences between claims for general damages under the Civil Code and claims for damages based on infringement of patent rights in terms of whether the defendant is liable for damages (assessment of negligence, etc.)? If there is any difference, please inform us of the reason and background.

The U.S. Patent Statute states in Section 271(a) that "Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent." Section 281 states that "[a] patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent." Section 284 states that "[u]pon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court." Note that the word "shall" is a statutory directive that establishes the patentee's right to get damages for an infringement.

Damages for other torts may be specified by State law or in some cases federal law, but generally are based on common law principles.

Q16. In the case of claims for damages based on infringement of patent rights, if there are judicial precedents in which the no-fault liability for infringement of patent rights was at issue, please inform us of the following items (up to five cases).

Be sure to include the following judicial precedents.

(Items)

a. Summary of facts and issues

b. Court ruling and grounds for infringement

c. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars)

(Judicial precedents)

・Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp.269 F. 2d 841

・Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.,Inc.62 F.3d 1512

Other than patent marking cases involving the requirement for "notice" of the patent to obtain

damages, we are not aware of U.S. patent cases where the strict liability for infringement has been challenged. Of course, there is no strict liability for indirect (induced) or willful infringement.

In the case of claims for damages based on infringement of U.S. patent rights, we do not perceive there to be cases in which what you call "no-fault liability" for infringement of patent rights is an issue, because under our statutory scheme reflected in 35 USC §§ 271 and 284, whether there is infringement and liability for damages does not depend on the intent of the infringer or on whether the infringer was careless or negligent. Willfulness is a separate issue. Any change in what you refer to as the "no-fault liability" inherent in the U.S. patent system would have to come from the U.S. Congress, in the form of legislation, not the courts, and is not an issue that is litigated in the courts. We do not believe there is any likelihood that Congress would enact legislation making patent infringement dependent on a lack of care or negligence on the part of the alleged infringer.

You ask that we address the following cases.

Thurber v. Fairchild Motor

Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp., 269 F. 2d 841 (5th Cir. 1959) was a patent case involving the validity and infringement of five patents relating to automobile transmissions. Thurber alleged that his patents were infringed by the Ford "overdrive" and "Ford-o-matic" transmissions. The jury disagreed, verdict and judgment were accordingly entered for defendant-Ford, and Thurber appealed.

The appeal was decided on evidentiary grounds. The trial court had excluded from evidence the fact that a third party, Borg-Warner, had entered into an agreement with Ford by which Borg-Warner would assist in the defense and share the expense of the lawsuit. The Court of Appeals held that excluding this evidence was erroneous, and accordingly held that a new trial must be granted.

In Part II of its opinion, the Court of Appeals discussed the trial court's charge to the jury, which was unnecessary to its decision and therefore *dicta*. However, the Court of Appeals offered "a few comments" to avoid inaccuracies and erroneous jury instructions if the case were re-tried.

The trial court's jury instructions gave the impression that infringement depended on the intent of the accused infringer. It instructed the jury, "If it appears that the Defendant has pirated the Plaintiff's patent as shown in the claims, specifications and drawings thereof, you may find infringement as to the claim so pirated. On the other hand, if you find that one learned in the art, by a study of the prior transmission art could have constructed the accused devices without reference to the Thurber patents, or that a study of the patents would not lead to a construction of the accused devices, and that the accused devices do not operate in substantially the same way as the Thurber patents, then you will find there is no infringement."

The Court of Appeals said this was an erroneous statement of the law, noting that "Even Ford does not really now attempt to maintain that this was an accurate statement of the law." The Court of Appeals stated: "The [trial] Court should be careful in any such discussions of the prior art or the significance of it, to make clear that infringement does not depend on a conscious use, or even knowledge, of the patent. If the device infringes it does so without regard to the innocence or good faith of the infringer."

The court further noted: "Of course..., a deliberate conscious appropriation of an invention whether done subtly by sophisticated imitations or more crudely by outright copying, is still infringement. Infringement does not require moral wrongdoing, but if infringement exists it is not

the less so because of purposeful imitation."

In our view, *Thurber Corp. v. Fairchild Motor* simply re-states the fundamental principle of U.S. patent law that intent is not an element of infringement.

Hilton Davis v. Warner-Jenkinson

Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) is a well-known *en banc* decision of the Federal Circuit involving the scope of the so-called "doctrine of equivalents". The opinion of the court, delivered *per curiam*, states that "This case presents an opportunity to restate – not to revise – the test for infringement under the doctrine of equivalents."

In Part II of its opinion, the court noted that evidence of copying is relevant to infringement under the doctrine of equivalents, not because the doctrine rests on the subjective awareness or motivation of the accused infringer, but rather because copying suggests that the differences between the claimed and accused products or processes – measured objectively – are insubstantial. The Federal Circuit said that by considering evidence of copying, the courts do not imply that infringement under the doctrine requires bad faith or some other subjective component, emphasizing that "Intent is not an element of infringement."

The court said a patent owner may exclude others from practicing the claimed invention, regardless of whether infringers even know of the patent, citing cases going back to 1849.

In Part V of its opinion, the court observed that "Accidental or 'innocent' infringement is still infringement," and said that intent becomes a requirement only if and when the patent owner seeks enhanced damages or attorney fees for willful infringement under 35 USC § 284-285.

While the opinion of the court points out that intent is not an element of infringement and there was one concurring opinion and three dissenting opinions in *Warner-Jenkinson*, we do not perceive what you refer to as "no-fault liability" as having been a disputed issue in the case. The opinion of the court and the concurring and dissenting opinions all focus on the proper test for infringement under the doctrine of equivalents. That was what the *Warner-Jenkinson* case was about.

Q17. Please inform us of the evaluation by industry, academia, etc. regarding the no-fault liability and Article 287(a) of the Patent Act in the case of a claim for damages based on infringement of patent rights.

We understand from your introduction to Part B of the Questionnaire that some parties in Japan believe there may be cases where it is difficult to impose what you refer to as "no-fault" liability for patent infringement. We are not aware of similar beliefs or opinions being expressed in the U.S. It is a basic tenet of the U.S. patent system that intent is not an element of infringement. We are not aware of any disagreement with, or concerns about, this aspect of the U.S. patent system, either on the part of industry, the patent bar, or academics. As noted, we believe there is no likelihood that the U.S. Congress would enact legislation in the foreseeable future changing this aspect of U.S. patent law.

With regard to patent marking under 35 U.S.C. §287(a), there are from time to time publications reminding patent owners of the benefits of marking. See, e.g., Patent Marking 101,

New York State Science & Technology Law Center (Sept. 10, 2018), https://nysstlc.syr.edu/patent-marking-101/. A fairly recent development with regard to patent marking in the U.S. which may be of interest is the availability of so-called "virtual" marking of products instead of actually or physically marking them. This modification of U.S. law on marking was part of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) signed into law in 2011 and which became effective in 2013. See, e.g., C. Proskey, What is "Virtual Patent Marking" and Does It Make Sense for Your Business? (March 28, 2023), https://www.brownwinick.com/insights/what-is-virtual-patent-marking-and-does-virtual-patent-marking-make-sense-for-your-business.

Q18. If there are any practical measures that can be taken as a business operator to avoid no-fault liability, please let us know.

In the U.S., the practical measures which can be taken to avoid no-fault liability are the same measures one would take to avoid patent infringement in the first place. The practical measures for manufacturers or integrators include doing due diligence, conducting freedom to operate studies of proposed designs, and avoiding possible risks of infringement – this would include reviewing competitor products for patent markings. Another practical measure is taking licenses to standard essential patents of patent pools.

Q19. With the advancement of technology and the development of multi-component products, please inform us of ideas used in practice (non-infringement provisions, dispute handling provisions, patent indemnity provisions, etc.) in the sale and purchases contracts for parts, etc. (supply of parts and raw materials for manufacturing, sales contract of products to retail stores, etc.) from the position of a business operator who purchases parts and materials.

As the question notes, there are several business practices that sellers and purchasers of component parts can implement to protect against infringement liability.

One certainly is patent indemnity provisions – where customers can insist on patent indemnity provisions in purchase contracts with manufacturers and the manufacturers typically object to requests for indemnification by customers. Thus, a purchaser may wish to include in contracts clauses stating that the seller warrants that the parts and materials do not infringe on any third-party intellectual property rights.

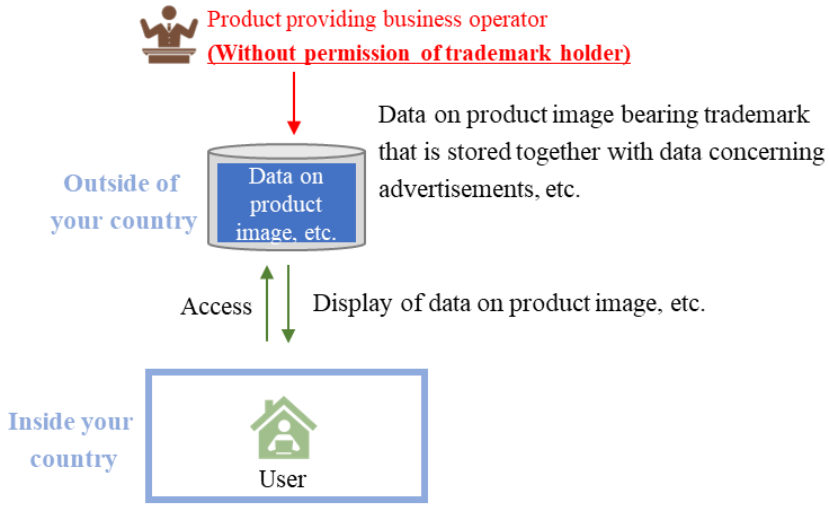
Another is the use of clauses that require a seller or purchaser to aid any defense to an infringement claim at its own expense. Contracts may be written to specify the respective parties' responsibilities for any legal actions or claims arising from alleged infringement.

Further, requirements by one party to promptly inform the other party about a possible claim of infringement, subject to a penalty if the notice is late or inadequate, may be useful.

A requirement for arbitration and/or mediation of disputes also may be beneficial. The parties may thus establish a clear dispute resolution mechanism to resolve any disagreements efficiently and avoid costly litigation.

[Attachment]

Q3. Hypothetical case 1: A hypothetical case of trademark infringement



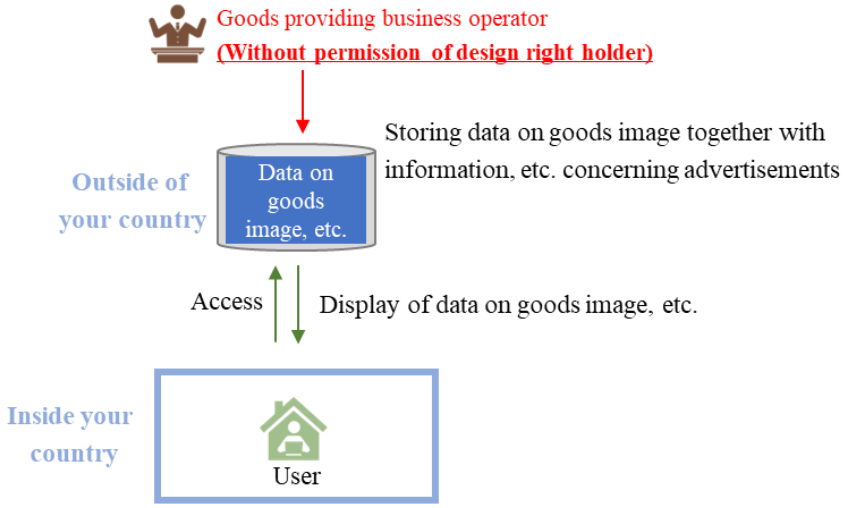
<Specific product advertising modes>

(1) A product providing business operator stores product image bearing a trademark that is identical or similar to another person's registered trademark on a server located outside of your country and displays the image on a user terminal together with information on advertisements, etc. in response to the access of a user in your country.

(2) Information on advertisements, etc. includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Q4. Hypothetical case 2-1: A hypothetical case of design infringement



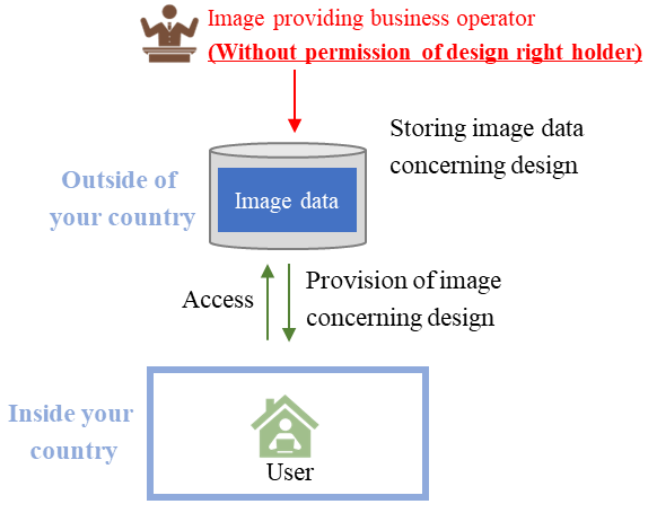
<Specific product advertising modes>

(1) A goods providing business operator stores image data of a good concerning a design that is identical or similar to another person's registered design on a server located outside of your country and displays it on a user terminal together with information, etc. concerning advertisements in response to the access of a user in your country.

(2) Information, etc. concerning advertisements includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Hypothetical case 2-2: A hypothetical case of design infringement

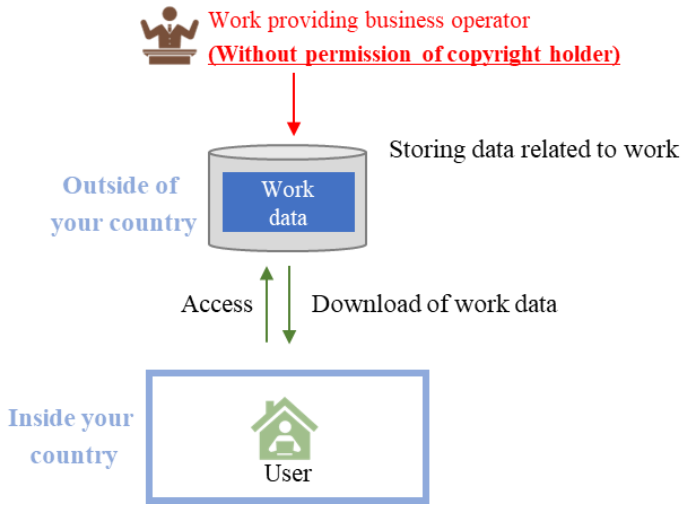


<Specific image providing modes>

(1) An image providing business operator stores data of images concerning designs that are identical or similar to the registered designs (including those used for the operation of equipment , those displayed as a result of the performance of the functions of equipment, programs, etc. displaying images) on an overseas server.

(2) Such images are provided upon access by users in your country.

Q5. Hypothetical case 3: A hypothetical case of copyright infringement



<Specific work transmitting modes>

(1) A work providing business operator stores data on other people's works, such as images, music, and videos, on a server outside of your country and makes it possible to transmit data without limitation on the website of a foreign server in response to the access of a user of your country.

(2) Such website includes, but is not limited to, a description of the downloading of the work in your language.

＜米国調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

米国特許法の分野では、2023 年 1 月に回答した前回調査以降、国境を跨いで構成される実施行為に特化した新たな事案は把握していない。しかしながら、以下の 2 つの事案は興味をお持ちいただけると考えている。

USITC 調査番号 337-TA-1276 特定の光ベース生理学的測定装置及びその部品に関する事件

国境を跨いで構成される実施行為に特化したものではないが、権利侵害行為に対する米国の保護を理解する上で有益であろう特許紛争として、米国におけるアップルウォッチの販売を巡りマシモ社とアップルとの間で進行中の紛争がある。アップルウォッチは中国とベトナムで製造され、米国に輸入されている。マシモは、米国国際貿易委員会（「USITC」）に申立てをし、マシモの特許の侵害を理由とする、光ベースパルス酸素測定機能を備えた特定のアップルウォッチの米国への輸入、輸入のための販売、及び輸入後の米国内での販売に基づく、1930 年改正関税法第 337 条（合衆国法典第 19 巻第 1337 条）違反を主張した。

前回調査の Q6 に対する回答で述べたように、USITC は、米国地方裁判所で特許侵害に対して利用可能なものに代わる法廷と異なる救済手段を提供する。USITC の救済手段には

排除命令と停止命令が含まれる。

10 月、ITC は(i)マシモの米国特許を侵害する光ベースパルス酸素測定機能を備えたアップルウォッチの輸入を禁止する限定的排除命令、(ii)アップルに向けた停止命令を出した。ITC の決定に続き、2023 年 12 月 25 日まで 60 日間の大統領審査期間が設けられた。バイデン政権は、アップルウォッチの輸入禁止に拒否権を行使せず、12 月 26 日に発効した。その後、連邦巡回区控訴裁判所は、アップルからの命令保留の要請を検討する間、排除命令を停止した。この係争は現在も続いている。マシモは、「アップルウォッチの特定の外国製モデルを排除する決定は、世界最強の企業であっても法律を遵守しなければならないことを示している」と述べている。マシモはアップルとの係争に約 1 億ドルを費やしたと伝えられている[303]。

アビトロン・オーストリア対ヘトロニック・インターナショナル

特許ではなく商標に関するものではあるが、アビトロン・オーストリア対ヘトロニック・インターナショナルは、国境を跨いで構成される実施行為に関して検討したい判例である。

前回調査への回答で報告したとおり、アビトロン訴訟は 2023 年 3 月 21 日に連邦最高裁判所で争われた。同裁判所は 2023 年 6 月 29 日に判決を下した。

アビトロンの争点は、侵害が米国外で発生し、米国内で混同を引き起こす可能性がなさそうな場合、ランハム法が米国登録商標権者にその商標の使用に対する損害賠償を認めるか否かであった。

事実は、前回調査に対する回答に要約されている。米国企業であるヘトロニックは、大型建設機械用の無線遠隔制御装置を製造している。契約により、外国企業であるアビトロンは、長年にわたり主に欧州でヘトロニック社の製品を販売した。

この関係は、ヘトロニックの商標及びその他の知的財産の権利がヘトロニックではなくアビトロンにあるとアビトロンが判断したときに破綻した。アビトロンはヘトロニックと同一の製品を製造し、主に欧州でヘトロニックブランドの下で販売し始めた。ヘトロニックは契約関係を解消したが、アビトロンは製品の製造と販売を継続した。海外で販売された製品のごく一部が米国に流入した。

ヘトロニック社はアビトロンを提訴し、米国の陪審はヘトロニックの商標の侵害に基づき、ヘトロニック社に 1 億ドルを超える損害賠償を命じた。また、第一審裁判所は、アビトロンによる侵害製品の販売を禁じる世界的な差止命令を下した。控訴審で、第 10 巡回区連邦控訴裁判所は、ランハム法が域外適用されるという第一審の結論を支持（すなわち、損害賠償の判断を支持）したが、第一審の差止命令を制限した。

連邦最高裁判所への上訴において、同裁判所は、いわゆる「域外適用に対する推定」を適用し、ランハム法第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)は域外適用されず、商取引における侵害的使用が国内である場合にのみ適用されると判示した。

同裁判所は、域外適用に対する推定は、反対の意図が明白でない限り、連邦議会の立法は米国の領域管轄内にのみ適用されるという原則を反映していると述べた。その推定は、米国法が外国での行為に適用される際に生じる国際的不和を避けるのに役立っている。

同裁判所によれば、この推定を適用するには 2 ステップの枠組みがあり、第 1 ステップでは法令が域外適用かどうかを問う。このステップは、問題となっている規定が外国の行

[303] 「CEO はアップルとの戦いに会社を賭けた」、ウォール・ストリート・ジャーナル、B1 頁、2024 年 1 月 2 日。

為に適用されるべきであると議会が明確に指示しているかどうかで決まる。議会がそのような指示を与えていれば、その規定は域外適用である。そうでない場合、規定は域外適用ではなく、第 2 ステップが適用される。第 2 ステップでは、訴訟が規定の（許容される）国内適用を求めているのか、（許容されない）国外適用を求めているのかを判断する。同裁判所は、その判断には、裁判所が、問題となっている法律の根底にある議会の関心の「焦点」を特定し、その焦点に関連する行為が米国領域内で発生したかどうかを問う必要があると述べた。従って、請求が法令の国内適用を含むことを証明するためには、原告は法令の焦点に関連する行為が米国内で発生したことを立証しなければならない。同裁判所は、第 2 ステップは、国内と国外の行為の両方を含む請求に推定を適用し、重要な活動と重要でない活動を区別するように設計されていると述べた。

同裁判所は、問題となっているランハム法の規定は、域外適用に関する明確な記述又は国外への適用を意図したその他の明確な表示を含まないと指摘した。従って、同法は明確に域外適用されるものではない。

第 1114 条(1)(a)と第 1125 条(a)(1)は域外適用ではないため、同裁判所は、請求がこれらの規定の「国内」適用に関わる場合、第 2 ステップで検討しなければならないと述べた。適切なテストの下で、同裁判所は、許容される国内適用に関する問題は、法規定の焦点に関連する行為の場所によって変わると述べた。そして、同裁判所は、ランハム法の焦点に関連する行為は、同法によって定義されるような、商取引における侵害的使用であると述べた。まとめると、裁判所は、第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)は域外適用ではなく、「商取引における使用」がこれらの規定の国外適用と国内適用を分ける境界線となるとした。下級審での審理は、域外適用のこの理解に合致していなかったため、控訴裁判所の判決は取り消され、さらなる審理のために本件は差し戻された。

その意見の中で、同裁判所は、前回調査への回答で取り上げた WesternGeco 事件を好意的に引用した。同裁判所はまた、欧州連合（EU）によって提出された、「欧州連合内で発生した侵害行為」及び米国外での侵害行為にランハム法を適用しないよう警告するアミカスブリーフを引用した。EU は、例えば、「ドイツで発生した侵害の主張を監視する」ということが、「域外の事情に干渉する」という「不適切な」行為であり、「同様に米国を拘束する国際条約上の義務」が存在することを主張した。

知的財産権の域外適用に関する法律の複雑さは、アビトロンで出されたいくつかの意見に反映されている。アリト判事が法廷意見を書き、トーマス判事、ゴーサッチ判事、カバノー判事及びジャクソン判事がこれに加わった。ジャクソン判事は、別の同意意見を書いた。ソトマイヨール判事は、アリト判事の推論には同意しなかったが、裁判所の判決に同意する長文の意見を書き、ロバーツ裁判長、ケーガン判事及びバレット判事もこれに加わった。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握したものがあれば教えてください。

我々は、前回の質問状への回答以降、国境を跨いで構成される権利侵害行為に対する権利保護の強化を求める、産業界主導の新たな取組みや学術的な提案を承知していない。

米国商標法（すなわちランハム法）の域外適用を制限するアビトロン最高裁の判決は、広く予想されていたものであり、それに対する一般的あるいは広範な反対意見は承知していない。

Q3. ＜商標権＞別紙（資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

この質問に対する回答は、全ての事実に左右される。この仮想事例に基づくと、米国では商標権侵害とみなされる可能性があるというのが我々の見解である。アビトロンの最近の判決を踏まえると、このような権利を行使するのは難しい可能性がある。最高裁は、ランハム法適用の引き金となる行為は米国内で発生しなければならないとした。そしてもちろん、その行為は「商取引における使用」とみなされなければならない。仮想事例に基づくと、米国内で商標権を行使するのは難しい可能性がある。エンフォースメントは可能だろうが、より多くの情報が必要であろう。この問題は非常に複雑である。

追加情報については、こちらをご覧いただきたい：https://www.inta.org/news-and-press/inta-news/emerging-issues-committee-update-cross-border-bleed-over-in-advertising-and-availability-of-trademarks-on-the-internet-questions-of-use-and-infringement/

Q4. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。

いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

仮想事例 2-1 のように、米国意匠特許で保護された商品を米国内で販売する目的で表示することは、米国意匠特許の侵害とみなされると考える。Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1309 (Fed. Cir. 2010) において、米国連邦巡回区控訴裁判所は、米国内での引渡しと履行を伴う特許発明の販売の申出は、交渉と契約が全て米国外で行われたとしても、第 271 条(a)の下の侵害の目的の「販売の申出」であると判示した：「申出の場所ではなく、申出に従って行われるであろう将来の販売の場所に焦点を当てるべきである。」Transocean は実用特許によってカバーされた製品に適用されるが、本判決は意匠特許によってカバーされた製品にも適用される。仮想事例 2-1 では、商品説明／注文フォームと価格が米国での販売用に提供されている。

仮想事例 2-2 のように、米国意匠特許によってカバーされた商品を単に表示することは、米国意匠特許の侵害とはみなされないと考える。我々の理解では、仮想事例 2-1 及び 2-2 の意匠特許は実際の物理的な製品に関するものであり、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）のデザインに関するものではない。仮想事例 2-2 の表示は単に製品の

画像の表示であるため、意匠の対象となる実際の物理的な製品の販売、販売の申出、輸入は存在しない。物理的な製品を対象とする意匠特許について、その製品の画像による侵害を認めた米国の判例は知らない。

Q5. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。
そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

米国の作品に基づいて米国で著作権侵害訴訟を提起するためには、著作権者が米国の著作権登録を有していなければならないことを覚えておくことが重要である。Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, 139 S. Ct. 881; 203 L. Ed.2d 147; 129 U.S.P.Q.2d 1453 (2019)（著作権侵害訴訟を提起する前に著作権登録が必要であるとする）を参照されたい。

この仮想事例の場合、著作物者が侵害訴訟を進めるには、米国の著作権登録が必要だろう。もちろん、事実関係によって決定されるだろう。

問題の著作物が外国の司法管轄区で保護されている場合、(米国著作権法で採択された)ベルヌ条約の原則に基づき、こちらで侵害訴訟を進めることが可能な場合がある。この点について詳細を与えるには、より多くの情報が必要である。これらの規定の下で侵害訴訟を提起することができたとしても、著作権者は、米国著作権登録を有していない限り、一定の損害賠償金や弁護士費用を得ることができないことに留意されたい。

作品が何らかの形で保護されていると仮定すると、この状況では著作権侵害の可能性がある。著作権で保護された作品の展示は、著作権者が有する排他的権利である。従って、この仮想事例は著作権侵害であると思える。しかしながら、裁判管轄の問題がもちろん生じるし、米国の裁判所によるエンフォースメントの可能性もある。以下の質問に対するコメントをご覧いただきたい。

米国著作権局からのコメントはこちら：https://www.copyright.gov/docs/making_available/making-available-right.pdf

Q6. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。
もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。
また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

質問に対する簡単な回答は「はい」である。外国の行為者に対する米国の知的財産権（著作権、特許権又は商標権）のエンフォースメントに関して我々が懸念する点は、(1)侵害者とされる者に対して米国の裁判所が適切に管轄権を行使できることを立証できるか、(2)侵害者に法的手続を送達させることができるか、(3)公判前の証拠開示（文書、宣誓供述書、宣誓証言など）を得ることができるか、(4)損害賠償判決を執行できるか、(5)差止命令を執

行できるか、などである。これらは全て事実関係に大きく依存し、関係する国及び当事者によって異なる。国境を跨ぐ差止命令については、例えば、Marketa Trimble, Emerging Scholars Series : Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad, 13 Intellectual Property L. Rev. 331 (2009) （http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol13/iss2/5 から入手可能）を参照されたい。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

これは非常に複雑な質問であり、完全な回答が可能であったとしても、この質問票調査の範囲を超える。回答で一冊の本が書けるかもしれないが、判例法の発展によってすぐに古くて正しくないものになるだろう。質問の側面は、連邦裁判管轄権や連邦民事訴訟手続に特化したコースなど、ロースクールの完全なコースの論題となっている。

質問の範囲を考慮すると、どのような回答も必然的に不完全なものとなるため、クライアントになる見込みのある者は、このような問題を日常的に扱っている有能な訴訟弁護士に相談すべきである。

これを念頭に置いて、簡単な回答は以下のとおりである。

米国は、50 の州とコロンビア特別区で構成されている。各州は 1 つ又は複数の連邦司法区に分割されており、連邦第一審裁判所が置かれている。例えば、サンフランシスコはカリフォルニア州北部地区、ロサンゼルスは中部地区、サンディエゴは南部地区である。

特許侵害訴訟を特定の連邦地方裁判所に提起するためには、管轄権と裁判地が適切でなければならない。国内法人と外国法人とでは裁判地法が異なるが、「国内」紛争と貴方が参照する「国際」紛争とで 2 つの規則があるわけではない。

管轄権には 2 つの側面があり、すなわち、「事物」管轄権と「対人的」又は「人的」管轄権である。

米国の制度では、特許事件の事物管轄権は州裁判所ではなく連邦地方裁判所にあるため、特許事件の事物管轄権は一般に単純である。

人的管轄権はより複雑である。人的管轄権又は対人的裁判管轄権とは、裁判所が、その人の権利に影響を与える判決を下す権限を含め、裁判所に対する事件又は論争の当事者である人（又は団体）に対する裁判所の権限を指す。

法人が関与する場合、人的管轄権には一般的なものと特定のものとがある。非常に大雑把な言い方をすれば、法人に対する一般管轄権は、例えば、その法人がそこで訴えられることが当然予想されるような大規模な事業を行っている場所において認められる。例えば、アップルはカリフォルニア州に本社を置き、そこで大規模な事業を行っているため、カリフォルニア州の裁判所の一般管轄権に服すると考えられる。

特定管轄権とは、法人が法人組織化されていないか、特定の州を本拠地としていないに

もかかわらず、その州と十分な接点があり、その州において法人が裁判に応じることが、我々のフェアプレーと実質的正義の伝統的観念に合致する場合に適用されるものである。この点に関して、50 州の全てではないにせよ、ほとんどの州には、一般に「ロングアーム」として知られている法令があり、企業がその州の裁判所の人的管轄権に服するとみなされる状況を定めている。この法令とそれを解釈する州裁判所の判決は、州によって異なる場合がある。

法人に対する人的管轄権が適切であるかどうかを判断する際、連邦裁判所は、特許訴訟を含め、管轄する州のロングアーム法令に「ピギーバック」する権限を与えられている。外国法人が個々の州と十分な接点を持たず、その州において人的管轄権が認められる場合、連邦民事訴訟規則には、人的管轄権の根拠となり得る連邦法アーム法令のような規定が含まれている。

多くの場合、人的管轄権は争われないが、争われた場合は、裁判所がそれを解決し、人的管轄権が適切かどうかを判断しなければならない。

ある連邦地方裁判所において人的管轄権が適切であると仮定すると、裁判地も全ての被告について適切でなければならない。

国内法人の場合、特許裁判地法合衆国法典第 28 巻第 1400 条(b)は、「特許侵害の民事訴訟は、被告が居住する司法管轄区、又は被告が侵害行為を行い、定期的かつ確立された事業所を有する司法管轄区において提起することができる」と規定している。かなり最近の事件である TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 事件（137 S. Ct. 1514 (2017)）において、連邦最高裁判所は、裁判地法及び他の連邦法との関係を、国内企業に対する特許侵害訴訟において適切と考えられる裁判地の範囲を劇的に制限するものと解釈した。

近年の特許裁判地の判例は、主に TC Heartland やそれを解釈した連邦巡回区控訴裁判決（例えば、Cray Inc., 871 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2017) 及び Volkswagen Grp. Of Am., Inc., 2022 WL 697526, *2 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022)）やテキサス州のアラン・オルブライト判事のような活動的な連邦判事によるものであるため、裁判地の評価は現在の判例法の裁判管轄権であることを認識する必要がある。

特許裁判地法及び TC ハートランド事件は、外国法人を直接取り上げていない。しかしながら、一般的な連邦裁判地法は、外国法人の場合、裁判地はどの司法管轄区でも適切であると規定している。合衆国法典第 28 巻第 1391 条(c)(3)及び HTC Corp., Misc. 2018-130 (Fed. Cir. May 5, 2018)も参照されたい。

米国の特許権者にとって、外国企業、その米国子会社、又はその両方を特定の裁判地で訴えるべきかどうかの判断は、複雑な判断となる可能性があり、訴訟代理人と相談しながら行うべきである。

外国法人への法的送達の難しさも考慮すべき要素である。外国法人への送達は、通常、ハーグ条約の規定にしたがって行われるが、代替手段によって（すなわち、ハーグ条約以外の手段によって）外国法人への送達を試みる米国訴訟当事者が存在し、関連する判例法が存在することを承知されたい。

この背景から、推奨されないと言われている一方で、米国特許権者及び原告団は、原告に有利と思われる連邦司法管轄区で訴訟を起こそうと、「フォーラムショッピング」として知られている行為を日常的に行っている。例えば、典型的な陪審員が原告寄り又は原告有利と思われる連邦司法管轄区がある。他地区よりも迅速に判決を下す連邦司法管轄区もあ

る。裁判官が特許法に特に精通していると思われる地区もある。もちろん、特許権者は、裁判管轄と裁判地が適切であれば、特許権者の「本拠地」とみなされる地区で訴訟を提起し、友好的な陪審員を得たいと望むだろう。

状況にもよるが、宣言的判決法は、特許侵害訴訟を提起されるおそれがあり同法の要件を満たす当事者に権利の宣言を得るために宣言的判決訴訟を提起する能力を提供するので、特許権者がフォーラムを選択する能力に実質的な制限を与える可能性がある。

著作権侵害の状況は特許侵害と似ている。「事物」管轄権及び「対人的」又は「人的」管轄権については、上記コメントを参照されたい。裁判地に関しては、米国の著作権は特許の裁判地と同じである。合衆国法典第 28 巻第 1400 条(a)は、「著作権又はマスクの著作物もしくは意匠の排他的権利に関する連邦議会法に基づいて生ずる民事訴訟、訴訟又は手続は、被告又はその代理人が居住し、又は所在する地区において提起することができる」と規定している。米国の最高裁判所は、著作権訴訟における裁判地の問題を扱ったことはない。さらに、著作権事件を審理する控訴裁判所はひとつもない。この点は、連邦巡回区控訴裁判所によって独占的に審理される特許事件の控訴審とは異なる。著作権の裁判地に関する解釈もひとつに定まらない。米国には、著作権に関する上訴を審理できる 12 の巡回区裁判所がある。これらの巡回区裁判所はそれぞれ、裁判地についてわずかに異なる解釈をしている場合がある。

著作権裁判の大半は、第 9 巡回区と第 2 巡回区で審理されている。カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、最近、次のように述べている：「第 9 巡回区は、『この規定は、別個の州として扱われた場合、被告が人的管轄権を有することになるあらゆる司法管轄区での裁判地を認めるものである』と解釈する。言い換えれば、著作権法に基づく裁判地に関する分析は、その大部分が人的管轄権の欠如を理由とする却下申立に関する分析と一致する。」（Luminence, LLC v. Leach, 事件番号: 20-cv-89-BEN (MDD) (S.D. Cal. Jun. 25, 2020)）。裁判所が被告に対して人的管轄権を有しない場合、裁判地は第 9 巡回区には適さない。人的管轄権に関する上記議論を参照されたい。裁判所が人的管轄権を有する場合、裁判地は適切である。

商標権侵害訴訟における「事物」管轄権及び「対人的」管轄権又は「人的」管轄権の問題は、特許及び著作権訴訟と同じである。上記議論を参照されたい。

しかしながら、商標権侵害訴訟は、特許権や著作権訴訟とは異なる。なぜならば、商標権は憲法に明確に規定されていないからである。米国商標権は憲法の通商条項に由来する。商標権侵害に関する個別の裁判地法は存在しない。

商標権侵害訴訟における裁判地は、一般連邦裁判地法である合衆国法典第 28 巻第 1391 条にある。同法は以下を規定している。

(b) 一般的な裁判地　民事訴訟は、以下において提起することができる。

(1)全ての被告がその司法管轄区のある州の居住者である場合、被告が居住する司法管轄区。

(2)請求の原因となった出来事又は不作為の相当部分が発生した、又は訴訟の対象となった財産の相当部分が所在する司法管轄区

(3)本条に規定される他の方法で訴訟を提起できる地区がない場合、被告が当該訴訟に関して裁判所の人的管轄権を有する司法管轄区。

(c) 居住地　全ての裁判管轄地に対して

(1)合衆国への永住を合法的に認められた外国人を含む自然人は、その人が居住する司法管轄区に居住するものとみなされる
(2)法人化されているか否かにかかわらず、適用法に基づいてその普通名称で訴訟を提起し、また提起される能力を有する事業体は、被告であれば、当該民事訴訟に関して裁判所の人的管轄権に服する司法管轄区に居住するものとみなされ、原告であれば、その主たる営業所を維持する司法管轄区にのみ居住するものとみなされる
(3)米国に居住していない被告は、どの司法管轄区でも提訴することができ、そのような被告の参加は、他の被告に関して訴訟を提起できる場所を決定する際に無視される。

おわかりのとおり、米国外の被告は米国のどの司法管轄区でも提訴される可能性がある（合衆国法典第 28 巻第 1391 条(c)）。ただし、商標事件では、事物管轄権及び人的管轄権を満たさなければならないことを覚えておかれたい。

Q8. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。
違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法をご教示ください。
また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

上記 Q7 への回答を参照されたい。

Q9. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

上記 Q7 への回答で説明したように、知的財産権に限定しても、裁判管轄の決定は非常に複雑で広範な論題である。特許権に関連する人的管轄権及び裁判地の問題については、これまでにも多くの記事が書かれている。また、これらの問題は絶えず進化している。例えば、上記で説明したように、かなり最近の TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S.Ct. 1514 (2017) の判決は、適切な裁判地を構成するものの範囲を劇的に制限したが、例えば Volkswagen Grp. Of Am., Inc., 2022 WL 697526, *2 (Fed. Cir. Mar. 9, 2022) のようなさらに最近の連邦巡回区控訴裁判決は、特許原告と特定の連邦地裁判事がこの制限に反対していることを示している。
少なくとも 2 つの最近の学術論文、The Limited Extraterrestrial Reach of U.S. Patent Law, 102 J. Pat. & Trademark Off.Soc'y 39 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3698417) and Exclusive Jurisdiction of Federal Courts Over Patent Appeals and Case Law Development, 102 J. Pat. & Trademark Off.Soc'y 580 (https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jpatos102&div=33&id=&page=) が、米国特許権に関する管轄権問題を論じている。

Q10. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

通常、米国特許侵害訴訟で適用されるのは米国法のみである。特許侵害は国内問題とみなされ、域外適用に対する司法の推定があるからである。

外国特許権が関係する場合、連邦巡回区控訴裁判所は、ある論者が「強い嫌悪」と呼んでいるように、米国の裁判所が外国特許権を裁定することに強い抵抗感を示している。D. Crouch, Enforcing Foreign Patents in the US：D. Crouch, Enforcing Foreign Patents in the US: Distinguishing Voda, Patently-O (December 12, 2008), https://patentlyo.com/patent/2008/12/enforcing-forei.html を参照されたい。

Voda v. Cordis, 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007) では、ヴォーダ博士は心臓カテーテルの特許を侵害したとしてコーディスを提訴した。ヴォーダ博士は米国内外で特許を取得していた。複数の訴訟にリソースを割きたくなかったヴォーダ博士は、外国での特許に基づく外国での侵害の請求についても判断するよう裁判所に求めた。第一審裁判所は外国での特許侵害を検討することに同意したが、コーディスは連邦巡回控訴裁判所に対し、連邦地方裁判所の管轄権の拡大が不適切であったとして中間控訴を行った。

ヴォーダの争点は、合衆国法典第 28 巻第 1367 条に基づき、連邦地方裁判所が外国特許に基づく侵害請求に対し、いわゆる「付加管轄権」を行使できるか否かであった。

米国連邦巡回区控訴裁判所は、2 対 1 の長大かつ複雑な判決で、ヴォーダ博士の外国特許侵害の請求に対する付加管轄権の行使について、連邦地方裁判所が第 1367 条(c)に基づく裁量権を逸脱したと判断した。連邦巡回区控訴裁判所は、付加管轄権が存在すると仮定した場合、パリ条約や TRIPS を含む条約、及び礼譲の概念を無視した連邦地方裁判所の裁量権の濫用であるとした。裁判所は次のように述べた。

「パリ条約と同様、PCT も TRIPS 協定も、ある管轄区域が他の管轄区域の特許を裁くことを想定しておらず、またそれを認めていない。・・・外国特許に基づく侵害請求に対する管轄権の行使を我が国の地方裁判所に認めることは、・・・他国の主権者によって付与された財産権の法的境界を定め、その権利に対する侵害があったかどうかを判断することを要求することになる。

米国が加盟し、「国の最高法規」として批准している国際条約に基づき、連邦地方裁判所が付加管轄権を行使することは、そのような条約に基づく米国の義務を損なう可能性があり、従って、第 1367 条(c)(4)の管轄権を拒否する例外的状況を構成する。従って、このような行使は慎重に精査しなければならない。

* * *

特許によって付与される権利の領域制限は、土地付与によって付与される権利と類似している。特許権は、排他的権利を付与した管轄領域の境界によって制限される。・・・従って、排他的特許権は、その権利が所在する領域内の主権者によって付与され、承認された法的権利からのみ生じる。ある主権者の権限が、他の主権者の管轄権の拡張によって侵害

されたり制限されたりすることを認めるのは、矛盾している。・・・ヴォーダの外国特許請求に対して付加管轄権を行使することは、外国政府の権利を害する可能性がある。

・・・なぜならば、この場合、礼譲の基礎となる目的は促進されず、妨げられる可能性があるため、ヴォーダの外国特許侵害請求の裁定は、第一審で財産権を創出した主権者に委ねられるべきである。」

ヴォーダ事件については、例えば D. Crouch, Voda v. Cordis : Plaintiff May Not Assert Foreign Patents in US Courts, Patently-O (Feb. 1, 2007), https://patentlyo.com/patent/2007/02/voda_v_cordis_p.html 及び D. Crouch, Will US Courts Adjudicate Foreign Patents or Will Comity Prevail?, Patently-O (June 20, 2005), https://patentlyo.com/patent/2005/06/will_us_courts_.html を参照されたい。

なお、連邦巡回区控訴裁判所は、ヴォーダ事件において、以下のように述べたことに留意されたい。「米国特許侵害の請求に基づく外国特許請求に対する付加管轄権の存在は、米国特許法特有の問題であるため、我々は、地方巡回区の法律ではなく、我々の巡回区の法律を適用する。」準拠法選択問題に対する連邦巡回区控訴裁判所のアプローチについては、例えば、Jennifer E. Sturiale, A Balanced Consideration of the Federal Circuit's Choice-of-Law Rule, 2020 ULR 475 (2020), https://doi.org/10.26054/0d-efcs-d4g2 を参照されたい。

Q11. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

米国における著作権は、著作権法によって規定されている（合衆国法典第 17 巻）。米国はベルヌ条約に加盟している。米国著作権法は「1988 年ベルヌ条約実施法」で 1988 年に改正された。この法律は、米国法が適用されることを明確にしている。

第 2 節 宣言

議会は以下を宣言する。

(1)1886 年 9 月 9 日にスイスのベルヌで署名された文学的及び美術的著作物の保護に関する条約並びにその全ての法律、議定書及び改正（以下この法律において「ベルヌ条約」という。）は、合衆国憲法及び法律の下で自動発効されるものではない。

(2)ベルヌ条約に基づく合衆国の義務は、適切な国内法に従ってのみ履行することができる。

(3)この法律による改正は、この法律の制定日に存在する法律とともに、ベルヌ条約を遵守する合衆国の義務を満足させるものであり、その目的のためにそれ以上の権利又は利益が認められる、又は創出されることはない。

第 3 節 ベルヌ条約の解釈

(a) 国内法との関係

(1)ベルヌ条約の規定は、本法律により改正された 17 章、及びコモン・ローを含む連邦法又は州法のその他の関連規定に基づき、効力を有するものとする。

(2)ベルヌ条約の規定は、ベルヌ条約自体の規定に従って提起された訴訟において執行することができない。

(b) 影響を受けない権利　ベルヌ条約の規定、合衆国の同条約の遵守、及び同条約に基づく合衆国の義務の履行は、連邦法、州法、又はコモン・ローに基づいて要求されるかにかかわらず、著作物の著作者の以下の権利を拡大又は縮小するものではない。

(1)著作物の著作権を要求すること。

(2)著作者の名誉又は声望を害するような、著作物の歪曲、毀損、その他の改変、又は著作物に関するその他の軽蔑的行為に異議を申し立てること。

https://www.copyright.gov/title17/92appq.html を参照されたい。

商標訴訟では、連邦法であるランハム法が連邦商標権侵害、連邦希釈化請求及び連邦不正競争防止法を支配している。いくつかの問題については、商標権侵害が提訴された連邦地方裁判所は、その連邦地方裁判所の根拠となる州法に注目することがある。

例えば、当事者が連邦商標権侵害訴訟をイリノイ州南部地区連邦地方裁判所に提起する場合、州法を考慮する必要がある問題は全てイリノイ州法に基づくことになる。連邦地方裁判所は、コモン・ローの商標権侵害の追加請求がある場合、又は訴訟遅延に関する問題がある場合、イリノイ州法を考慮することができる。ランハム法は、商標権侵害の主張がなされるべき時効を定めていない。代わりに、連邦地方裁判所は、消滅時効の問題を判断する際、類似の州法制定法を考慮する。ほとんどの州には不法行為請求に適用される時効があり、商標権侵害訴訟ではこれらの法令が最も類推されると考えられている。被告が消滅時効の抗弁、つまり原告が侵害請求を提起するのに時機を逃したという抗弁をした場合、連邦地方裁判所は州の時効を考慮し、その時効を商標侵害請求に適用する。州時効に規定されている期間は、厳密かつ不変の規則ではないことに留意されたい。連邦地方裁判所は、その事件特有の他の事実とともにその期間を考慮するだろう。

Q12. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

上記 Q10 への回答を参照されたい。

B．特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における、被告の責任（無過失責任又は過失責任）について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条）。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条）。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条
日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q13. 米国では、実務上特許権侵害に基づく損害賠償請求の際、被告に無過失責任が求められ過失の有無は問われないと認識しています。この点につき、無過失責任としている理由と背景についてご教示ください。

特許による発明の保護は合衆国憲法によって確立されており、連邦特許法は憲法によって確立された原則に従って州法及びコモン・ローに優先する。間接侵害及び故意の侵害については認識及び故意が考慮される可能性があるが、直接侵害については、この特許法は認識又は故意の要素を含まない。従って、特許侵害は厳格責任違反であり、被疑侵害者は故意又は注意の程度にかかわらず責任を問われることになる。侵害自体の判断は、一般に、被告製品又はプロセスが主張された特許クレームの要素を満たしているかどうかの客観的評価に基づいて行われる。

特許侵害が故意又は注意の程度を考慮することなく厳格責任に基づいている歴史的根拠は、特許法の性質及び目的に根ざしている。特許は、政府によって発明者に付与される法的手段であり、発明者にその発明に対する排他的権利を一定期間与えるものである。特許の主な目的は、技術革新を奨励し、新しく有用な発明を一般に公開することである。

特許侵害における厳格責任基準は、いくつかの重要な政策目標に資するものである：

情報開示とイノベーションの奨励：特許制度の基本目的は、発明者が独占的な権利と引き換えに発明を公開することを奨励することである。厳格責任を課すことで、法制度は発明者が無知又は故意の欠如を主張することで簡単に責任を逃れることができないようにしている。このため、発明者は、新製品や新プロセスを開発したり導入したりする前に、既存の特許を熱心に調査するようになる。

法的確実性：厳格責任は、侵害を判断するための明確かつ客観的な基準を提供する。被疑侵害者の主観的な意図を掘り下げるのではなく、被告製品又はプロセスが特許クレームに含まれるかどうかに焦点を当てることで、法的手続を簡素化する。このような法的確実性は、長引く複雑な訴訟の回避に役立つため、特許権者と潜在的侵害者の双方にとって有益である。

効率的なエンフォースメント：厳格責任により、特許権者は権利行使が容易になる。特許権者は、侵害者の故意又は注意の程度を証明する必要なく、被告製品又はプロセスが主張された特許クレームの全ての要素を満たしていることを証明することで、侵害を立証することができる。

Q14. 無過失責任の下においても、米国特許法第 287 条(a)が適用されれば、損害賠償責任が免れると認識しています。この点に関し、以下の点についてご教示ください。
A）本条文がおかれている理由・背景

B）「パテントマーキング」が行われなかったことにより賠償責任を免れた事例

A)

特許侵害は厳格責任違反であるが、特許権者がそのような違反に対する損害賠償を回復するためには、米国特許の被疑侵害者は、特許侵害による損害賠償義務が認められる前に、特許の存在を通知又は知っていなければならないことが、公正の基本原則から規定されている。さらに、公正を期すためには、通知は詳細でなければならず、少なくとも特許と、その特許が関連する可能性のある製品を特定しなければならない。そのような通知がなければ、商品又は材料の製造者であれ使用者であれ、あるいはプロセスの使用者であれ、特に侵害行為がそのような通知以前に長期間にわたって行われた場合には、無知の行為者が重大な責任を負う可能性がある。

このような公平性の必要性は、侵害の訴状又は反訴の提出前の侵害行為に対する回復期間に 6 年の制限を明確に定めている米国特許法の現行規定の根底にもあると思われる（合衆国法典第 35 巻第 286 条、損害賠償に関する時間的制限「侵害に対する訴え又は反訴の提起前 6 年を超える時期に行われた侵害行為については、訴訟による回復を受けることはできない」）。

1. 歴史的発展

特許侵害を規定する初期の法律規定には、侵害者への具体的な通知に関する規定は含まれていなかったが、そのような法律規定は後に発展し、現在の米国特許法に具現化されている通知原則を体現するようになった。Nike Inc. v. Wal-Mart Stores Inc., 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998) で裁判所が説明したとおり、「（1842 年以前は）特許は公文書であり、全ての人はその内容に注意を払う義務があった」、同 1443（Boyden v. Burke, 55 U.S. (14 How.) 575, 582-83 (1852)を引用）。

この政策は、1842 年特許法によって劇的に変化し、「全ての特許権者及び特許譲受人は、・・・販売され、又は販売の申出をされる各物品に、・・・特許の日付を刻印すること」を義務付けた（1842 年 8 月 29 日特許法第 263 章第 6 条 543、544-45）。特許権者が各製品に刻印しなかった場合、罰則は「100 ドルを下回らない」罰金であり、罰金は原告と米国が分け合う（同法第 5 条）。

1842 年特許法はまた、「公衆を欺く意図をもって、特許されていない物品に『特許』又は『特許状』という文字を表示することは違反である」と規定し、虚偽のマーキングに対しても同様に「100 ドルを下回らない」という罰則を課し、この金額は同様に原告及び米国が分け合った（Id. (Joe Matal, Guide to the Legislative History of the America Invents Act：Part II of II, 21 FED.CIR.B.J. 539, 586-89 (2012)も参照されたい。）

1861 年特許法は、マーキング不履行に対する罰則制度から、特許権者の侵害回復権に制限を設ける制度へと移行した（1861 年 3 月 2 日特許法第 88 章第 11 条、第 12 条、246、246-248）。これは、適切な通知、特に、特許権者によって、特許権者の代理人として、又は特許権者からの実施権の下で製造された商品への表示という形での通知を行わなかった場合の回復の制限を伴う、通知の要件に対する米国特許法の方針の始まりを告げるものであった（1870 年 7 月 8 日法第 230 章第 38 条 16、198、203；1927 年 2 月 7 日法第 67 章第 44 条、1058）。この方針は 1952 年の特許法でも引き続き具現化され、合衆国法典第 35 巻の新たな第 287 条に明記された（1952 年 7 月 19 日特許法、Pub.L. No. 82-593, 第 950 章第 287

条、66)。

しかし、虚偽のマーキングに罰則を課す方針は 1870 年特許法でも維持され、原告と米国との間で罰則を分担することが引き続き要求された（1870 年 7 月 8 日特許法第 230 章第 39 条 16、198、203)。この方針は、1952 年特許法に至るまで、米国特許法のいくつかの変更を通じて継承された。

2. 発行の通知

1842 年特許法以前の米国特許法の規定では、特許が付与された時点で特許が公開されれば、公衆に特許が通知されることを前提としていた。しかしながら、その仮定が有効でないことがその後認識されるようになった。そのため、特許法は、特許された特徴を具現化した製品に特許番号を表示することを義務付けるようになった。

今日、米国特許商標庁（USPTO）が発行する特許は、発行と同時に公開される。さらに、USPTO のウェブサイト上の高度な検索ツールを通じて特許を入手できるようになったことで、一般的に知られるようになり、関心のある第三者は、特定の技術分野や特定の革新的な特徴に関連する特許を特定することができるようになった。このようなリソースがすぐに利用可能であるにもかかわらず、米国発明法（AIA）は、合衆国法典第 35 巻第 287 条の規定の修正において、表示による実際の通知又は推定的通知のいずれかの要件を維持した。

3. 特許製品の模倣

特許権者によって、又は特許権者のために製造された製品に特許番号の表示を義務付けるようになった初期の懸念事項の一つは、市場に出回る人々が、表示のない望ましい、又は成功した製品デザインを見て、特許の表示がないことに惑わされ、自由に利用できると信じてそのデザインを模倣してしまうかもしれないということであった。製品が明確に識別されない特許で保護されている場合、特許が官報又はデータベースで公開されているにもかかわらず、特許侵害訴訟が提起され差止命令が出されれば、模倣された製品のデザイン又は特徴を製造したり販売したりするための模倣業者の投資をなくすことができるだろう。さらに、侵害に気付いていなかったとしても、そのような特許侵害訴訟では損害賠償が課される可能性がある。

4. 特定特許及び特定商品の通知

AIA 後の合衆国法典第 35 巻第 287 条は、「侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合」を除き、損害賠償を回収してはならないと明確に規定している（合衆国法典第 35 巻第 287 条(a)）。同条はまた、「侵害訴訟の提起は、そのような通知となる」と規定している。この通知の正確な範囲と内容は、停止命令書による実際の通知であれ、訴訟による通知であれ、事実上の問題であり、一般的には特許権者による積極的な行為を必要とする。Lubby Holdings LLC v. Chung, 11 F.4th 1355, 1360 (Fed. Cir. 2021) （「第 287 条(a)の実際の通知要件は、特許の同一性と侵害と思われる行為が受領者に通知されたときに満たされる」）（SRI Int'l, Inc.Advanced Tech Labs., Inc., 127 F.3d 1462, 1470 (Fed. Cir. 1997) を引用）を参照されたい。

さらに、Bell Atl.Twombly, 550 U.S. 544, 127 S. Ct. 1955 (2007) 及び Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 129 S. Ct. 1937 (2009) の最高裁判決は、連邦地方裁判所の原告は訴状に詳細かつ具体的な事実の主張を加えなければならないという要件を確立した。

B)

特許権者又はそのライセンシーが特許の対象となる製品を製造又は販売し、その特許が侵害者に対して行使される場合、公共政策は、特許権者／製造者又はそのライセンシーに、該当する特許番号を製品に表示する義務を課して義務のバランスを取る（Bonito Boats, Inc. 対 Thunder Craft Boats, Inc.）。1 つ又は複数の特許の対象となる全ての製品にマークを付さなかった場合の罰則は、侵害の実際の通知、訴訟の開始（Gart v. Logitech, Inc., 254 F.3d 1334, 1345-47 (Fed. Cir. 2001)）、又は包括的な特許表示プログラムの実施前に、これらの特許の侵害に対する損害賠償を回収できなくなることである（American Med.American Med.American Med. Sys., Inc. v. Med'g Corp., 6 F.3d 1523, 1528 (Fed. Cir. 1993)）。明確にしておくと、マーキングの不履行は、特許権者の特許侵害に対する損害賠償請求能力を大幅に低下させる（あるいは排除する）可能性があるが、マーキング要件は侵害責任とは別個のものである（Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., 711 F.3d 1348, 1379 (Fed. Cir. 2013)）。時効の効果とは異なり、合衆国法典第 35 巻第 287 条の下では、特許でカバーされた全ての製品に適切なマークを付さなかった結果、侵害訴訟の提起が妨げられることはない（Robert Frank & Denise DeFranco, Patent Infringement Damages：A brief summary, 10 FED.CIR.B.J. 281, 292-93 (2000)）。

この結果の背景にある方針は、裁判所の判決に見られ、例えば Nike の判決に見られる。

マーキング法は、3 つの関連した目的を果すものである。

1) 無知の侵害の回避を支援する。
2) 特許権者にその製品が特許であることを公衆に通知するよう促す。
3) 製品が特許されていることを公衆が識別できるようにする。

（Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998)）。

1. マーキングの例外　特許権者が製造していない場合

特許権者自身が製品を製造又はその製造のライセンスをしない場合、市場には、他者が単に入手して複製できるような製品又は特徴は存在しない。また、マーキングもされていない。このような状況では、特許権者は訴訟に先立ち、全法定期間損害賠償を回復することができる（Clancy Sys.v. Symbol Techs, Inc., 953 F. Supp. 1170, 1173 (D. Colo. 1997); Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co., 806 F. Supp. 1294, 1296 (E.D. La. 1992) 及び Bradner Adjustable Hanger Co. v. Waterbury Button Co., 106 F. 735 (S.D.N.Y. 1901) も参照されたい）。侵害者は、USPTO の公開媒体を通じて入手可能な特許情報を利用し、他者の特許侵害に対して新製品のデザインをクリアにするためのデューデリジェンスを行うことが期待される。

特許権者が製造を行わず、特許に基づく製造を他者にライセンスしている場合、ライセンス製品をマーキングさせる義務がある（Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1111 (Fed. Cir. 1996), cert.）。ライセンシーの製品が市場に出回り、その製品をカバーする特許の識別表示がされていない場合、他の製造業者はその製品が特許を取得していないと誤解する可能性がある。マーキングを管理する基本的な方針と一致して、特許でカバーされた全ての製品が適切にマーキングされていることを保証する責任は、特許権者にある。

2. マーキングの例外　方法特許とプロセス特許

特許が方法又はプロセスのクレームのみを含む場合、マークすべき「製品」がなく、「・・・抽象物をマークすることはできない」ので、特許権者にはマーキング義務もない（American

Med Sys. Inc. v. Med. Eng'g Corp., 6 F.3d 1523, 1528 (Fed. Cir. 1993))。製品が特許された方法又はプロセスに従って製造されている場合でも、製品にプロセスの特許番号を表示する義務はない。しかしながら、特許が製品と方法又は工程の両方のクレームを含む場合、合衆国法典第 35 巻第 287 条の規定を遵守するため、製品にマークを付さなければならない（American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 6 F.3d 1523 (Fed. Cir. 1993))。一方、訴訟において、製品クレームのみを有する特許と方法クレームのみを有する特許が存在する場合、どちらか一方の特許に関する通知の有無にかかわらず、その特許が発行された日から方法特許に対して損害賠償を請求することができる（State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte America, Inc., 346 F.3d 1057, 1072 (Fed. Cir. 2003))。マーキング義務は製品特許にのみ適用され、製品に特許番号を標示しなかったとしても、方法特許の全法定期間について損害賠償を回復する能力には影響しない。この原則は、製品の製造方法に関する方法クレーム及び製品の使用方法に関する方法クレームに適用される。

ただし、方法特許や製法特許、製品を製造しない特許権者、又はその製造をライセンスしない特許権者については、第 287 条のマーキング要件に例外があるものの、これらの例外はあくまで例外であることを覚えておくことが重要である。我々は、第 287 条のマーキング要件の他の例外を知らないし、マーキング要件を守らないと、重大な結果を招く可能性がある。例えば、最近、Rembrandt Wireless v. Samsung Elecs. (Fed. Cir. 2017) において、米国連邦巡回区控訴裁判所は、「免責条項は、特許権者が通知前の損害賠償を回収するための第 287 条(a)の表示要件を遡及的に解消する役割を果すことはできない」と判示し、これに反する連邦地方裁判所の決定を取り消した。その後、Rembrandt は通知前損害賠償を維持しないことを決定したが（Rembrandt Wireless Techs, LP v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 2018 U.S. Dist. LEXIS 52134, *4 (E.D.Tex. Mar. 28, 2018)）が、本件は第 287 条(a)のマーキング要件を遵守することの重要性を再認識させる良い事例である。関連して、Arctic Cat Inc. Prods., 950 F.3d 860, 862 (Fed. Cir. 2020)において、米国連邦巡回区控訴裁判所は、第 287 条(a)のマーキング要件を遵守していない場合、特許製品がライセンスの下で製造されたがマーキングされていない場合、そのようなマーキングされていない製品の販売が侵害訴訟の提起前に停止していたとしても、訴訟前の損害賠償の回復が禁止される（他の通知証拠が提供されていない場合）と判示した。

Q15. 民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権侵害に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の評価など）に違いがありますか。もし違いがある場合、その理由及び背景についてご教示ください。

米国特許法は、第 271 条(a)において、「本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を米国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を米国に輸入する者は、その特許を侵害する。」と規定している。第 281 条は、「特許権者は、自己の特許についての侵害に対し、民事訴訟による救済を受けるものとする。」と規定している。第 284 条は、「原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償はいかなる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的なロイ

ヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。」と規定している。この「ものとする」は、特許権者が侵害に対して損害賠償を受ける権利を確立する法定命令であることに留意されたい。

その他の不法行為に対する損害賠償は、州法や場合によっては連邦法によって規定されることもあるが、一般的にはコモン・ローの原則に基づいている。

Q16. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、特許権侵害の無過失責任が争点となった裁判例があれば、下記の項目に沿ってご教示ください（最大 5 件）。その際、下記の裁判例については必ず含めてください。

（項目）

a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

（裁判例）

・Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp.269 F. 2d 841
・Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc. 62 F.3d 1512

損害賠償を得るための特許の「通知」要件に関わる特許マーキング事件以外には、侵害に対する厳格責任が争われた米国特許事件を我々は承知していない。もちろん、間接侵害（誘導侵害）又は故意の侵害には厳格責任はない。

米国特許権の侵害に基づく損害賠償請求の場合、特許権侵害に対する貴方がいうところの「無過失責任」が問題となるケースはないと認識している。なぜならば、合衆国法典第 35 巻第 271 条及び第 284 条に反映されている我々の法制度の下では、侵害の有無及び損害賠償責任の有無は、侵害者の故意や侵害者が不注意又は侵害者に過失があったかによらないからである。故意は別の問題である。貴方がいうところの米国特許制度に内在する「無過失責任」を変更するには、裁判所ではなく米国議会が立法という形で行う必要があり、裁判所で争われる問題ではない。議会が、特許侵害を被疑侵害者側の注意不足又は過失に依存させる法律を制定する可能性はないと考える。

以下の事例を取り上げる。

<u>サーバー対フェアチャイルド・モーター</u>

Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp., 269 F. 2d 841 (5th Cir. 1959) は、自動車トランスミッションに関する 5 件の特許の有効性と侵害を巡る特許訴訟であった。サーバーは、フォードの「オーバードライブ」及び「フォード・O・マチック」トランスミッションによって特許が侵害されたと主張した。陪審はこれを認めず、評決と判決は被告フォードに下され、サーバーは控訴した。

本訴訟は、証拠能力を理由に争われた。裁判所は、第三者であるボルグワーナーが、ボルグワーナーが弁護を支援し訴訟費用を分担するという契約をフォードと締結した事実を証拠から除外した。控訴裁判所は、この証拠の除外は誤りであり、故に新しい裁判を認め

なければならないとした。

控訴裁判所は、その意見の第 2 部で、陪審員に対する公判廷の請求について論じたが、これは判決に不必要なものであり、それゆえ傍論であった。しかしながら、控訴裁判所は、本件が再審理された場合、不正確で誤った陪審員説示を避けるために「若干のコメント」を提示した。

第一審裁判所の陪審員説示は、侵害は被疑侵害者の故意に依存するという印象を与えた。「被告が原告の特許をその特許請求の範囲、明細書及び図面に示されたとおりに海賊版化したと思われる場合、そのように海賊版化された請求項について侵害を認めることができる。他方、当該技術分野で学識のある者であれば、先行するトランスミッション技術を研究することにより、サーバー特許を参照することなく被告装置を構成することができたと認める場合、又は特許を研究しても被告装置を構成することはできず、被告装置がサーバー特許と実質的に同じ方法で作動しないと認める場合は、侵害はないと認める。」と陪審員に説示した。

控訴裁判所は、これは法の誤った記述であるとし、「フォードでさえ、これが法の正確な記述であったと主張しようとはしていない」と指摘した。控訴裁判所は次のように述べた：「裁判所は、先行技術やその意義について議論する際には、侵害が特許の意識的な使用又は認識に依存するものではないことを明確にするよう注意すべきである。装置が特許権を侵害するのであれば、侵害者の無知や善意は関係ない。」

同裁判所は、さらにこう述べた：「もちろん・・・、精巧な模倣によって巧妙に行われるにせよ、完全な複製によってより露骨に行われるにせよ、発明の意図的な意識的流用は依然として侵害である。侵害は道徳上の不正行為であることを必要としないが、侵害が存在するのであれば、意図的な模倣があるからといって侵害が少なくなるわけではない。

我々の見解では、サーバー社対フェアチャイルド・モーター社は、故意は侵害の要素ではないという米国特許法の基本原則を改めて示しただけである。

ヒルトン・デイビス対ワーナー・ジェンキンソン

Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) は、いわゆる「均等論」の範囲に関わる連邦巡回区控訴裁判所の有名な大法廷判決である。同判決の意見は、「本件は、均等論に基づく侵害のテストを改訂するのではなく、再確認する機会を与えるものである」と述べている。

意見書の第 II 部において、連邦巡回区控訴裁判所は、模倣の証拠が均等論に基づく侵害に関係するのは、均等論が訴えられた侵害者の主観的な意識や動機に依拠しているからではなく、模倣がクレームされた製品やプロセスと訴えられた製品又はプロセスとの間の差異（客観的に測定されたもの）が実質的でないことを示唆しているからであると指摘した。連邦巡回区控訴裁判所は、複製の証拠を考慮することで、裁判所は、均等論に基づく侵害が悪意又はその他の主観的要素を必要とすることを示唆するものではないとし、「故意は侵害の要素ではない」と強調した。

同裁判所は、特許権者は、侵害者が特許の存在を知っているか否かにかかわらず、クレームされた発明の実施から他者を排除することができるとし、1849 年にさかのぼる判例を引用した。

意見書の第 V 部において、同裁判所は「偶然の侵害や『無知の』侵害は依然として侵害である」とし、故意が要件となるのは、特許権者が合衆国法典第 35 巻第 284 条～285 条に

基づき故意の侵害に対する損害賠償や弁護士費用の増額を求める場合に限られると述べた。

ワーナー・ジェンキンソン事件では、裁判所の意見書が、故意は侵害の要素ではないと指摘しており、また、賛成意見が 1 つ、反対意見が 3 つあったが、貴方のいう「無過失責任」がこの事件で争点になったとは認識していない。裁判所の意見、賛成意見及び反対意見は全て、均等論に基づく侵害の適切なテストに焦点を当てている。それがワーナー・ジェンキンソン事件の争点だったのである。

Q17. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における無過失責任及び特許法 287 条(a)に関する産業界、学界等での評価についてご教示ください。

質問票のパート B の序文によると、日本の一部の関係者は、特許侵害について、貴方のいう「無過失責任」を課すことが困難な場合があると考えているとのことだが、そのような考えや意見が米国で表明されていることは承知していない。米国の特許制度では、故意は侵害の要素ではないというのが基本的な考え方である。我々は、産業界、特許弁護士、学識経験者のいずれにおいても、米国特許制度のこの側面に対する異論や懸念を認識していない。前述のように、米国議会が米国特許法のこの側面を変更する法案を制定する可能性は当面ないと考えている。

合衆国法典第 35 巻第 287 条(a)に基づく特許マーキングに関しては、特許権者にマーキングの利点を喚起する刊行物が随時発行されている。例えば、Patent Marking 101, New York State Science & Technology Law Center (Sept. 10, 2018), https://nysstlc.syr.edu/patent-marking-101/ を参照されたい。米国における特許のマーキングに関するかなり最近の動向として、製品に実際に又は物理的にマーキングする代わりに、いわゆる「バーチャル」マーキングを利用できるようになったことが挙げられる。このマーキングに関する米国法の改正は、2011 年に署名され、2013 年に発効したリーヒ・スミス米国発明法（AIA）の一部である。例えば、C. Proskey, What is "Virtual Patent Marking" and Does It Make Sense for Your Business?(2023 年 3 月 28 日)、https://www.brownwinick.com/insights/what-is-virtual-patent-marking-and-does-virtual-patent-marking-make-sense-for-your-business を参照されたい。

Q18. 事業者として無過失責任を回避するために、実務上取りうる対応があればご教示ください。

米国では、無過失責任を回避するために取り得る実際的な対策は、第一に特許侵害を回避するために取る対策と同じである。製造業者や請負業者にとっての現実的な対策には、デューデリジェンスを行うこと、提案された設計の侵害予防調査を実施すること、侵害の可能性のあるリスクを回避することが含まれる。また、パテントプールの標準必須特許のライセンスを取得することも現実的な対策となる。

Q19. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品

の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

質問が指摘するように、侵害責任から保護するために、構成部品の売り手と買い手が実施できるビジネス慣行がいくつかある。 特許保証条項は確かにあり、顧客は製造業者との購入契約において特許保証条項を要求することができ、製造業者は、通常、顧客からの保証要求に異議を唱える。従って、購入者は、部品及び材料が第三者の知的財産権を侵害していないことを売り手が保証する旨の条項を契約に盛り込むことを望むだろう。 もう一つは、売り手又は買い手が、自己の費用負担で侵害主張に対する弁護を行うことを要求する条項の使用である。契約書には、侵害の疑いから生じる法的措置又は請求に対する各当事者の責任を明記することができる。 さらに、一方の当事者が相手方当事者に侵害申立ての可能性を速やかに通知することを義務付け、その通知が遅れたり不十分であったりした場合には罰則を科すことも有効であろう。 紛争の仲裁や調停を義務付けることも有益である。こうして当事者は、意見の相違を効率的に解決し、費用のかかる訴訟を回避するための明確な紛争解決メカニズムを確立することができる。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料２
英国調査結果

依頼先：Hogan Lovells International LLP
（原文及び和訳文）

A. Cross-border acts of exploitation

<Background>

In case of inventions that can be exploited by combination of computers (e.g., servers, client terminals, etc.) connected via a network such as the Internet and that have been increasing in recent years due to the development of AI/IoT technology, etc. and globalization of business activities, it has been indicated that suspected infringement acts carried out across national borders (e.g., where some of the components of the suspected infringing goods (servers, etc.) exist abroad) do not fall under the "exploitation" of a patented invention and thus rights potentially cannot be exercised.

Therefore, please answer the following questions regarding the situation of protection of intellectual property rights against infringements occurring across national borders. In this questionnaire, "your country" means UK.

Q1. <Patent Rights> With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts, please inform us of the following items concerning decisions on cases in which a part or the whole of features of the patent invention, which was suspected to be an infringement, was exploited outside your country that were recognized on and after January 1st, 2023.

a. Source;

b. Summary of facts;

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

d. Defendant's embodiment (production/assignment (including provision)/offer for assignment /use, etc.);

e. Features exploited outside your country that were described in the claims;

f. Country of residence of parties concerned;

g. Issues in the case;

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, including reason , legal basis and applied provision;

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

j. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars).

[**HL**] There have been no decisions of the English court in relation to cross-border patent infringement since January 2023.

Q2. <Patent Rights> Are there any revisions to laws and regulations (including discussions with a view to revise them) or any opinions by industry or debates at academia which demand to strengthen the protection of rights against cross-border acts of rights infringement in your country?

Please inform us of anything recognized on and after January 1st, 2023.

[**HL**] There have been no revisions to laws or regulations, or any opinions by industry or debates in academia regarding the strengthening the protection of rights against cross-border infringement in the UK since January 2023.

Q3. <Trademark Rights> In hypothetical case 1 of the Attachment, do you think that the product providing business operator infringes trademark rights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

[**HL**] [REDACTED] we have set out a summary of the relevant laws and leading cases in this area that we hope will allow you to understand and assess the relevant issues.

Law

In this case, Sections 10(1) and 10(2) of the Trade Marks Act 1994 will be relevant. Under these provisions, the business operator will infringe a registered trade mark if they use in the UK, in the course of trade, a sign that:

1. is identical to the trade mark, in relation to identical goods/services (Section 10(1) Trade Marks Act 1994); and/or
2. is identical or similar to the trade mark, in relation to identical or similar goods/services, and there exists a likelihood of confusion on the part of the public (Section 10(2) Trade Marks Act 1994).

Section 10(4) Trade Marks Act 1994 sets out non-exhaustive lists of acts that amount to "use" of a "sign" in this context. The hypothetical case 1 of the Attachment, the relevant acts are: using the sign in advertising and/or offering the product for sale.

In order to establish whether there has been any trade mark use in the UK, the courts have developed a so-called "targeting" test. This is a multifactorial assessment, developed by the UK courts, applying (pre-Brexit) Court of Justice of the European Union rulings.

Judicial Precedents

A helpful starting principle of this test is that mere accessibility is not enough. At paragraph 44 of *Lifestyle Equities CV v Amazon UK Services Ltd* [2022] EWCA Civ 552, [2023] Bus LR 1010 the Court of Appeal explained that "*At least in the case of copyright (and similar rights) and trade marks, the CJEU has held that mere accessibility of a website from a Member State of the EU is not sufficient to give rise to an infringement of rights conferred by the law of that State or of the EU, and that the relevant act must be "directed" or "targeted" at that State or at the EU").* **It is important to note** that this decision was appealed by Amazon to the UK Supreme Court and the appeal was heard at the end of 2023. No decision has yet been handed down and therefore UK law on targeting may change.

In *Joined Cases Pammer v Reederei Karl Schlüter* (Case C-585/08) *and Hotel Alpenhof GesmbH v Heller I* (Case C-144/09) [2012] Bus LR 972, the Court gave a non-exhaustive list of the matters to which the national court may have regard as to whether a trader's activity is directed to a Member State including: *"the international nature of the activity, mention of itineraries from other Member*

States for going to the place where the trader is established, use of a language or a currency other than the language or currency generally used in the Member State in which the trader is established with the possibility of making and confirming the reservation in that other language, mention of telephone numbers with an international code, outlay of expenditure on an internet referencing service in order to facilitate access to the trader's site or that of its intermediary by consumers domiciled in other Member States, use of a top-level domain name other than that of the Member State in which the trader is established, and mention of an international clientele composed of customers domiciled in various Member States" (paragraph 93). Therefore, factors which are relevant but not determinative alone for the assessment include the top level domain, language and currency used.

Pammer was applied in *L'Oreal v* eBay (Case C-324/09) [2011] ETMR 52. In this case, the issue (which concerned both counterfeit goods and goods that bore the claimant's mark but were intended for sale in the US and not the EU) included whether use of a sign in relation to an offer for sale of goods through an online marketplace constituted use of that sign in another territory where the sign was registered as a trade mark. The court held that it fell to national courts to assess on a case-by-case basis whether there were any relevant factors on which it might be concluded that an offer for sale, displayed on an online marketplace accessible from the territory covered by the trade mark, was targeted at consumers in that territory and that any details as to the geographic areas to which the seller was willing to dispatch the product were of particular importance to that assessment.

In *Merck v Merck Sharpe & Dohme* [2017] EWCA Civ 1834, [2018] ETMR 10 the parties appealed and cross-appealed against a decision concerning breach of contract, trade mark infringement and trade mark revocation claims where one of the issues concerned whether Merck US's use of the Merck name had been targeted at the UK and used in relation to goods and services in the course of trade in the UK. Here, the Court of Appeal provided further guidance on the targeting principles, by providing a summary of the general principles which had emerged from Court of Justice of the European Union's decisions on targeting by reference to an advertisement of goods (at paragraphs 167 to 170):

> *First, in determining whether an advertisement of goods bearing a trade mark on the website of a foreign trader constitutes use of the trade mark in the UK, it is necessary to assess whether the advertisement is targeted at consumers in the UK and in that way constitutes use of the mark in relation to goods in the course of trade in the UK.*
>
> *Secondly, the mere fact that a website is accessible from the UK is not a sufficient basis for concluding that an advertisement displayed there is targeted at consumers in the UK.*
>
> *Thirdly, the issue of targeting is to be considered objectively from the perspective of average consumers in the UK. The question is whether those average consumers would consider that the advertisement is targeted at them. Conversely, however, evidence that a trader does in fact intend to target consumers in the UK may be relevant in assessing whether its*

advertisement has that effect.

Fourthly, the court must carry out an evaluation of all the relevant circumstances. These may include any clear expressions of an intention to solicit custom in the UK by, for example, in the case of a website promoting trade-marked products, including the UK in a list or map of the geographic areas to which the trader is willing to dispatch its products. But a finding that an advertisement is directed at consumers in the UK does not depend upon there being any such clear evidence. The court may decide that an advertisement is directed at the UK in light of some of the non-exhaustive list of matters referred to by the Court of Justice in Pammer at paragraph [93]. Obviously the appearance and content of the website will be of particular significance, including whether it is possible to buy goods or services from it. However, the relevant circumstances may extend beyond the website itself and include, for example, the nature and size of the trader's business, the characteristics of the goods or services in issue and the number of visits made to the website by consumers in the UK.

In *Argos Ltd v Argos Systems Inc* [2018] EWCA Civ 2211, [2019] Bus LR 1728 the Court of Appeal found that a US company's use of ARGOS in its domain name amounted to use in the UK of a UK retailer's ARGOS trade marks because its website had targeted UK consumers**.** Here, the Court commented that without advertisements with content relevant to UK consumers, the website would not have objectively targeted the UK. Therefore, just because a website is accessible from anywhere in the world and so may attract occasional interest from consumers in the UK, that is not enough.

Q4. <Design Rights> In hypothetical case 2-1 of the Attachment, do you think that the goods providing business operator infringes design rights in your country? Also, in hypothetical case 2-2 of the Attachment, do you think that the image providing business operator infringes design rights in your country?

For each case, please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

[**HL**] Intentionally omitted due to budgetary and time constraints.

Q5. <Copyrights> In hypothetical case 3 of the Attachment, do you think that the work providing business operator infringes copyrights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, provisions, and scholarly theories that support your opinion.

[**HL**] Intentionally omitted due to budgetary and time constraints.

Q6. In the event that an infringement of intellectual property rights (patent rights, trademark rights, design rights, and copyrights) of your country is recognized by a court for cross-border acts of

infringement, are there any concerns about enforcing rights such as injunction, disposal, and damages?

If there are any concerns, what concerns do you have (for example, if the infringer is abroad, injunction of the infringement is difficult)?

In addition, what kind of legal or practical measures are taken by your office to address the concerns?

[**HL**] Where a UK court orders a remedy against a foreign defendant, such as an injunction to stop carrying out certain acts in the UK, the question of whether or not that remedy will be enforceable against the defendant in the jurisdiction where the defendant is based will be a question for the law of that jurisdiction. For the reasons given in response to question 7, below, the circumstances in which a UK Court would be able to award remedies for acts of infringement that take place outside of the UK are rare. As question 7 explains, the UK Court's jurisdiction extends to acts of infringement committed in the UK (or deemed to be committed in the UK, for example in the context of online uses, on the basis of targeting the UK – see Q3 response), only.

In proceedings that began after 31 December 2020, it is no longer possible for a court in the UK to issue an injunction that is enforceable across the EU in relation to UK or EU trade marks (EUTMs). The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/269) revoked the EUTM Regulation at the end of the transition period (31 December 2020).

Where ongoing proceedings relating to an EUTM started before 31 December 2020, most of the relevant provisions of the EUTM Regulation dealing with jurisdiction and procedure continue to apply, so that UK courts can still grant cross-border injunctions in the EU in those circumstances on the basis of the relevant EUTM (confirmed in *Easygroup Ltd v Beauty Perfectionists Ltd* [2021] EWHC 3385 (Ch)). In such cases, injunctions granted after 31 December 2020 in the UK can only be based on the corresponding comparable trade mark (EU) (and not the EUTM from which it is derived, because EUTMs no longer have effect in the UK). These 'comparable trade marks' are national UK trade marks and accordingly the scope of any injunction granted is limited to the UK.

In certain circumstances it may be possible for a court to award damages or an account of profits for extra-territorial losses caused by an infringement in the UK of a UK intellectual property right. However, the claimant must prove that the extra-territorial losses were: (i) caused by the UK infringement; (ii) foreseeable; and (iii) not prevented by any policy reason (*Anan Kasei Co. Limited & Anor v Neo Chemicals & Oxides (Europe) Limited* [2023] EWCA Civ 11).

Q7. Please explain how to determine international jurisdiction in patent infringement lawsuits for cross-border acts of infringement, including laws and regulations as well as judicial precedents that serve as the basis for such lawsuits.

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and

regulations (e.g., laws and regulations that serve as the basis for determining international jurisdiction in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of international jurisdiction should be included.

[**HL**] Note: this response focuses on whether and in what circumstances the UK courts can exercise jurisdiction in cross-border patent infringement scenarios under UK law.

Impact of Brexit

The rules with respect to the jurisdiction of the courts in England and Wales over proceedings in civil and commercial matters have been profoundly changed by the UK's withdrawal from the EU. However, the practical effect of these changes in relation to the UK courts' jurisdiction in patent infringement lawsuits for cross-border acts of infringement may be limited.

Until 31 December 2020, the UK courts were bound by the rules on jurisdiction in the Recast Brussels Regulation on Jurisdiction and Enforcement (EU Regulation 1215/2012) ("**Recast Brussels Regulation**"). Pursuant to Article 24(4) of the Recast Brussels Regulation, in cases concerning validity of patents validated in EU member states, the courts of the EU member state where the patent was granted (or deemed to be granted) have exclusive jurisdiction. The effect of the UK's withdrawal is that for any cases instituted after 31 December 2020, English common law rules will apply to the English courts on this question of jurisdiction in patent cases.

Common law regime

The key feature of jurisdiction under the common law is that it is generally founded on service of process (either within or outside the jurisdiction) or submission to the jurisdiction by the defendant.

Service within the jurisdiction: under the common law, if a defendant is within the jurisdiction of the English court (that is, physically in England or Wales) and is validly served with process, the English court has jurisdiction over the defendant, whether or not they are an English national and however temporarily they are within the jurisdiction. However, even if service has been effected on a defendant when present in England and Wales, proceedings may be stayed, or jurisdiction declined, on one of several grounds, namely:

i. there is another, more appropriate forum (referred to as the *forum non conveniens* doctrine);
ii. the parties agreed to refer their disputes to the courts of another country or to arbitration (for example, by virtue of a jurisdiction or arbitration clause);
iii. the dispute relates to foreign land or foreign intellectual property rights (see below); or
iv. the proceedings amount to an abuse of the court's process.

Service outside the jurisdiction: if a defendant is not physically in the jurisdiction, the claimant must seek the permission of the court to serve the defendant outside the jurisdiction (Civil Procedure

Rules ("**CPR**") 6.36). The objective of the rules is to enable the court to exercise jurisdiction over foreign defendants where the subject matter of the dispute has a sufficient connection with England. The claimant must show that all of the following are satisfied.

i. The claim falls within one of number of categories or jurisdictional gateways (listed in CPR Practice Direction ("**PD**") 6B.3.1). These include (by way of summary) the following.
   a. Defendant domiciled in England.
   b. Branch in England (from 1 October 2022).
   c. Injunction to do (or not do) an act in England.
   d. Another party is being sued in England.
   e. Contract made in England, governed by English law or subject to English jurisdiction.
   f. Breach of contract in England.
   g. Assisting a breach of contract (from 1 October 2022).
   h. Tort claims where damage in England, or resulting from act in England.
   i. Property in England.
   j. Trust governed by English law or (from 1 October 2022) subject to English jurisdiction.
   k. Breach of fiduciary duty with English connection and (from 1 October 2022) assisting in a breach of fiduciary duty.
   l. Declaration of non-liability (from 1 October 2022).
   m. Contempt applications (from 1 October 2022).
   n. Information orders against third parties (from 1 October 2022);
ii. The claim has a reasonable prospect of success (CPR 6.37(1)(b)); and
iii. England is the proper place to bring the claim (CPR 6.37(3)) – *forum non conveniens*.

In a cross-border patent infringement scenario, the application of these rules means that UK courts will always be able to exercise jurisdiction in respect of claims for the infringement of UK patents. It is generally accepted that questions as to the validity and infringement of a national patent are within the exclusive jurisdiction of the courts of the state which has granted the patent (*Unwired Planet v Huawei Technologies* [2020] UKSC 37). Were an alleged infringer to be validly served with process within the jurisdiction, it is difficult to see how jurisdiction could be declined in respect of infringement of UK patents given the UK courts are clearly the most appropriate forum to bring such a claim and adjudicate on UK patents law. Similarly, were a claimant to seek permission to serve an alleged infringer outside the jurisdiction, a claim concerning the infringement of a UK patent would potentially fall within a number of the jurisdictional gateways (e.g. injunction not to do an act in England, tort claims where the damage or tortious act occurs in England, property in England) and the UK courts would be the proper place to bring the claim given they concern a UK patent.

However, it is important to note that although a UK court can exercise jurisdiction in respect of claims for the infringement of UK patents, the claimant will still need to establish that acts of infringement have occurred in the UK in order to successfully claim for the infringement of a UK patent.

Common law rules & foreign intellectual property rights: the Moçambique rule

Further common law principles have developed when it comes to determining whether the UK courts can exercise jurisdiction in respect of claims concerning foreign (i.e. non-UK) intellectual property.

At common law, the *Moçambique* rule (derived from a House of Lords case in 1893 and subsequently modified by statute) means that the English court cannot exercise jurisdiction in relation to cases concerning the title of foreign land. The rule has been applied to foreign intellectual property rights, meaning the English courts have generally refrained from exercising jurisdiction in relation to cases principally concerned with the validity of foreign patents. In this respect the *Moçambique* rule appears to be in line with Article 24(4) of the Recast Brussels Regulation. However, the English courts are not prevented from exercising jurisdiction where validity is not in issue, for example, in copyright cases.

In *Lucasfilm v Ainsworth* [2011] UKSC 39, the UK Supreme Court applied a modified version of the *Moçambique* rule to copyright. The Supreme Court concluded that a claim for infringement of foreign copyright (in this case US) was one over which the English court has jurisdiction, provided that there is a basis for *in personam* jurisdiction over the defendant (i.e. the claim was one that was justiciable in the English court), stating: "*There is no question that the modern trend is in favour of the enforcement of foreign intellectual property rights*".

In *GW Pharma v Otsuka Pharmaceutical* [2022] EWCA Civ 1462, in a case concerning a contractual dispute relating to a patents licence covering non-UK patents, the Court of Appeal stated how the *Moçambique* rule as explained and formulated in *Lucasfilm* applied to patents specifically (adopting much of the reasoning of the judge in a previous patents case on similar facts, *Chugai v UCB* [2017] EWHC 1216 (Pat)), as follows.

1. Where there was *in personam* jurisdiction over a defendant (i.e. under the general common law rules outlined above), the UK courts had jurisdiction in proceedings for infringement of a foreign patent if those proceedings were not principally concerned with validity. The proceedings will not be principally concerned with validity only because the defendant, who does not claim that the patent is invalid, requires the court to ask itself as a guide to construction, what would be the hypothetical consequences for validity if there was infringement. However what the rule does not permit is a direct challenge to the validity of a foreign patent, and (subject to the exception below) the court has no jurisdiction to determine a claim that the foreign patent is invalid. [49]

2. The *Moçambique* rule is subject to a contractual exception. If the case is one in which the court is asked to enforce a contract between the parties then in addition to questions of patent scope/infringement, if and only to the extent that questions of the validity of foreign patents need to be addressed in order to decide on the true nature and scope of the parties' contractual obligations to one another, then the court can do so. [50]

Consequently, in a cross-border infringement scenario, the English courts may be willing to accept jurisdiction in relation to infringement of non-UK patents where the validity of such non-UK patents is not challenged by the alleged infringer. Prior to Brexit, when the Recast Brussels Regulation still applied, the English court was happy to exercise jurisdiction regarding declarations of non-infringement for UK and non-UK designations of a European patent in *Actavis v Eli Lilly [2014] EWHC 1511 (Pat)*. This was on the basis that Actavis undertook not to challenge the validity of the patents, and so the exclusive jurisdiction rule under the Recast Brussels Regulation (seemingly equivalent, in effect, to the common law *Moçambique* rule) did not apply. However, this jurisdictional question in a cross-border infringement scenario involving non-UK patents has not been considered or decided upon by the UK Courts under the common law rules post-Brexit, and so there remains some uncertainty about the approach the UK courts will take.

Nevertheless, it seems unlikely that an English court will be willing to accept jurisdiction in relation to infringement of non-UK patents where the validity of such patents is challenged as a defence/counterclaim to infringement. The Court of Appeal in *Otsuka* suggested that in a claim of multiple issues that was not principally concerned with validity but where one of the subsidiary issues was a direct challenge to a non-UK patent's validity, the court might not decline jurisdiction as a whole but might address individual issues separately [50]. This raises the possibility that the UK court could stay the validity challenge in favour of it being determined by the national court(s) where the patents at issue were granted, but still accept jurisdiction in determining issues of infringement of these non-UK patents once their validity had been determined. However, the likelihood of this happening in reality seems slim given the general reluctance of UK courts to separate validity from infringement.

The Unitary Patents Court ("UPC")

A major development in the European patents landscape is the creation of the UPC, which officially opened its doors on 1 June 2023. Alongside the UPC is the creation of the unitary patent, which provides patent protection in all UPC participating state, with a single patent registration, without the need for national validation. This unitary patent is in contrast to the 'classic European patent', where a patent application made to the European Patent Office results in a 'bundle' of national patent rights that only confer protection on a national basis for each patent. The UPC therefore provides a 'one-stop shop' for patent litigation throughout a large part of Europe.

Under the UPC rules, which are governed by an amended version of the Recast Brussels Regulation, the UPC has exclusive jurisdiction for disputes relating to the infringement and validity of unitary patents and classic European patents, for participating member states, which have not been 'opted out' of the new system (during an initial transitional period of 7 years and extendible for a further 7 years). The UPC does not have competence to exercise jurisdiction in cases concerning national patents. UPC litigation therefore sits alongside, rather than replaces, national patent litigation.

The UK has withdrawn from the unitary patent and UPC system and, as above, the UK is no longer subject to the Recast Brussels Regulation. Consequently, the question of whether a UK court could exercise jurisdiction in relation to a unitary patent or classic European patent that has not been opted out of the UPC will be determined by English common law. As above, the *Moçambique* principle will preclude a UK court from exercising jurisdiction in proceedings principally concerned with a unitary patent's validity, but there is a possibility it could rule on the infringement (e.g. granting a declaration of non-infringement) of a unitary patent where validity was not at issue. However, these questions are very much untested and it remains to be seen how far the UK courts are willing to go.

Q8. Are there any differences between patent rights and intellectual property rights other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine international jurisdiction?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the international jurisdiction of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

[**HL**] Prior to the UK exiting the EU, Article 24(4) of the Recast Brussels Regulation (as outlined in Q7 above) applied to trade marks in the same way that it did to patents, and the effect of the UK's withdrawal from the EU is the same: the English common law rules on jurisdiction (as outlined above in Q7) apply to UK trade marks. The *Mocambique* rule (as outlined in Q7 above) could in principle apply equally to trade marks, as it does to patents, meaning that the UK courts are not prevented from exercising jurisdiction in relation to infringement of a non-UK trade mark, provided validity is not in issue. However, this has not been tested in the UK courts. In *Lifestyle Equities CV v Royal County of Berkshire Polo Club Ltd* [2023] EWHC 1839 (Ch), the UK High Court gave judgment on infringement of non-UK trade marks; however, in that case the parties had agreed to simplify the proceedings by applying UK/EU law to allegations of infringement of the non-UK trade marks.

Q9. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the international jurisdiction of intellectual property rights in your country.

[**HL**] Please see sections 22-045 to 22-048, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 17th Edition, Published in 2024 by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell, ISBN 978-0-414-09973-9

The Law Society, '*Intellectual Property after Brexit*' (1 September 2023). Available here: https://www.lawsociety.org.uk/topics/brexit/intellectual-property-after-brexit

Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws 16th Edition, Chapter 26 – Intellectual Property, Section 2 – Jurisdiction

Q10. Please inform us of the impact of the withdrawal from EU on how to determine international jurisdiction for cross-border acts of infringement of intellectual property rights.

[**HL**] Please see our responses to Questions 7 & 8 above.

Q11. Please explain how to determine the governing law in a patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations as well as judicial precedents that serve as the basis.

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (for example, laws and regulations which serve as the basis for determining the governing law in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of governing law should be included.

[**HL**] The choice of governing law in the UK for non-contractual/tortious obligations (which would include patent infringement) is governed by the Rome II Regulations (which are EU Regulations), as retained or amended in UK law. The Rome Regulations (i.e. Rome I and Rome II) became part of the UK's retained EU law after Brexit by virtue of the EU (Withdrawal) Act 2018, which essentially copied them onto the UK statute book.[304]

Article 8 Rome II Regulations (as retained and amended in UK law), provides the following.

1. The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed.
2. The law applicable by virtue of Article 8 may not be derogated from by a choice of law agreement signed between respective parties.

Consequently, the governing law in a patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement will be determined by which national patent is being alleged to have been infringed. If a claim is brought for infringement of a UK patent, the claimant is seeking patent protection in the UK as the patent is a national right and therefore the governing law of the dispute will be UK law – i.e. the infringement (and other) provisions of the Patents Act 1977.

Q12. Are there any differences between patent rights and intellectual property laws other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine the governing law?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the governing law of each intellectual property right according to the differences.

[304] N.B. The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 make minor amendments to the Rome Regulations as they form part of retained EU law.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

[**HL**] No.

Article 8 of the Rome II Regulations (as retained and amended in UK law) applies equally to trademark rights, design rights and copyrights as to patents. Consequently, the governing law in a cross-border infringement claim will be the law of the country in which the intellectual property right(s) alleged to have been infringed was originally granted – as this is the country in which the intellectual property right provides protection as a national right.

Q13. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the governing laws for patent right and other intellectual property rights in your country.

[**HL**] Please see *Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws*, 16th Edition, Chapter 26 – Intellectual Property, Section 5 – Choice of Law.

Q14. Please inform us of the impact of the withdrawal from EU on how to determine the governing law for cross-border acts of infringement of intellectual property rights.

[**HL**] There is no impact. As set out in our response to Question 11 and 12 above, the Rome II Regulations that legislate on the choice of governing law in disputes arising from the infringement of intellectual property rights were retained in the UK statute book post-Brexit.

B. Concerning the defendant's liability (no-fault liability or negligence liability) in cases of claims for damages based on infringement of patent rights

<Background>

Under the Civil Code of Japan, the liability for damages in civil cases requires intent or negligence (Article 709 of the Civil Code of Japan). In addition, the Patent Act of Japan provides that the infringer shall be presumed to be negligent (Article 103 of the Patent Act of Japan). In judicial precedents, there are very few cases in which the presumption of negligence was overcome, and there are opinions that in reality, the operation is close to no-fault liability. In recent years, as technical advances, multi-component products, complicated distribution channels, and changes in business formats have progressed further, some believe that there may be cases where it is difficult to impose actual no-fault liability. In light of this situation in Japan, we would like to ask the following questions.

Reference: Article 709 of the Japanese Civil Code and Article 103 of the Patent Act

Article 709 of the Civil Code of Japan: A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.

Article 103 of the Patent Act: A person that infringes another person's patent or violates another person's exclusive license is presumed to be negligent in having infringed or violated it.

Q15. The first sentence of Section 62(1) of the Patent Act provides that "patent damages shall not be awarded against a defendant or defender who proves that he was not aware of the existence of the patent at the date of the infringement and had no reasonable grounds for supposing, that the patent existed."

In addition, the second sentence stipulates the following: "a person shall not be taken to have been aware of it or to have had reasonable grounds for supposing so only because of the application to a product of the word 'patent' or 'patented', or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent or a relevant internet link is accompanied by the word or words in question." In this regard, please inform us of the following points.

A) Reasons and background of the first and second sentences of the provision (Please answer separately for the first and second sentences.)

[**HL**] Please see our comments below.

First Sentence

Background

It is a well-established principle of British patent law that a patentee cannot recover damages in respect of infringement if the defendant proves that at the time of infringement they were not aware (and it was not reasonable to be aware) that the patent existed.

This idea can be found, for example, in Section 33 of the Patents and Designs Act 1907.

The actual wording using in the first sentence of Section 62(1) Patents Act 1977 was first used in Section 59(1) Patents Act 1949.

Reasons

The purpose of the first sentence of Section 62(1) is to provide financial protection (i.e. against having to pay damages) for an infringer who inadvertently infringes a patent, not knowing that the patent exists.

Section 62(1) is not available to a defendant who knows that the patent exists but thinks that it is either invalid or not infringed.

With Section 62(1), the law recognizes that, for example, there are some markets where patents are relatively rare and so it is reasonable for participants in these markets not actively to monitor patent filings or to engage patent attorneys to conduct clearance services before launching new products.

For example, in *Schenck RoTec GmbH v Universal Balancing* [2012] EWHC 1920 (Pat), Mr Justice Birss held that it was reasonable for Universal Balancing to not suppose that a patent owned by Schenck RoTec (a direct competitor of Universal Balancing) existed because *inter alia* he found that "*this was not a patent rich field of technology at all. Quite the opposite*" (paragraph 221).

With Section 62(1), the law also recognizes that, for example, whilst the Section 60 infringement provisions can usually capture most participants in a supply chain as infringers, these participants usually bear different levels of responsibility. For example, whereas product designers and manufacturers typically bear the most direct responsibility for producing an infringing product, it may be the case that it is unreasonable for distributors and retailers (e.g. supermarkets or online sales platforms) actively to monitor patent filings for each of the different product lines that they sell. For example, *Texas Iron Works Inc.'s Patent* [2000] RPC 207, Judge Ford held that because the defendant company was "*only a distributor*", it could "*reasonably expect that matters involving patent searches would be taken care of by the manufacturer*" (page 235).

Second Sentence

Background

The second sentence has the same legislative background as the first sentence of Section 62(1) (please see above).

Reasons

The purpose of the second sentence in Section 62(1) is explained by Mr Justice Graham in *Lancer Boss Ltd v Henley Forklift Co. Ltd* [1974] RPC 307. In particular, Graham J explains in *Lancer Boss* that the second sentence was included to ensure that merely marking goods "patent" or "patented" without the number of the patent was not ever in itself alone to be conclusive against the infringer that it was reasonable to know the patent existed for the purposes of Section 62(1).

As Graham J explained, whether the patentee marks their goods with the patent number can be helpful factor to consider in gauging innocence or guilt under Section 62(1). However, other factors are relevant too. For example, the extent to which the products were distributed or circulated. Clearly, even if a patentee marks their products with the patent number and year, unless these are widely distributed, it may still be reasonable for the patentee to say that they did not know about the patent in question.

The other difficulty with the second sentence of Section 62(1) is that it was included in the Patents Acts at a time when there were fewer patents in products and it was easier to mark products with these details.

Since the inclusion of the second sentence in the Patents Acts (in 1949), we have experienced an explosion of technologies where it is not possible to mark products with the numbers of all patents included in the product – consider, for example, software, computers or mobile 'phones. The second

sentence of Section 62(1) cannot therefore be conclusive as to whether it would be reasonable to suppose that a patent existed.

B) What is supposed as evidence to prove that there is no reasonable ground to presume that a patent existed.

[**HL**] For the purposes of Section 62(1), the English courts adopt a multi-factorial approach, looking at all the evidence and circumstances, when considering (1) whether the defendant actually knew about the patent, and (2) whether there were reasonable grounds to suppose the patent existed.

It is therefore not possible to provide a definitive or exhaustive list of the evidence required to prove that there are no reasonable grounds to presume that a patent existed.

However, the following are factors that the English courts have considered in cases that have come before them.

1. Defendants' Actual Knowledge – Often, the patentee will try to show that the defendant actually knew, or at least given their actual knowledge should have known, about their patent – for example, note the following.

   Lancer Boss [1974] RPC 307 – It was shown that the defendants knew that they should conduct patent searches, and had conducted searches in the past, but not for the product they copied from the claimant. Graham J held that the defendants should have conducted patent searches and so it was reasonable to know about the patentee's patent.

   Collingwood Lighting [2014] EWHC 228 (Pat) – It was shown that the defendants had advertised their products in the same trade journals as the claimant, on neighbouring pages, and that the claimant had advertised their products as "patented". Birss J held therefore that it was reasonable, given these facts, to suppose that the defendant had read, or at least noticed, the claimant's adverts and so should the defendant should know about the claimant's patent.

2. Publication of the Patent Application – The defendant cannot know that the claimant's actual patent exists until the patent application has been published (see *Texas Iron Work Inc.'s Patent*).

3. Patent Markings – Please see our responses to question 15(A) above and question 15(C) below.

4. Patent Rich Field of Technology – In patent-rich fields such as pharmaceuticals, biotech, software, semiconductors, computers, mobile phones, it will often be difficult for defendants to raise Section 62(1).

In fields where patents are encountered less frequently, it may be possible to show that it was reasonable not actively to monitor patent filings or engage a patent attorney to do clearance searches – see *Schenck RoTec* above).

5. Size of the Defendant Company – In *Schenck RoTec*, it was acknowledged (albeit in *obiter*) that the size of the defendant company may be relevant. For example, for a small company such as Universal Balancing, it was reasonable not to expect them to conduct patent searches. However, for a large multinational corporation with an R&D department or a patent department employing qualified patent attorneys, patent searches would be routine and expected, and so Section 62(1) may not be available.

6. Did the Defendant copy the Patentee's Product? In *Lancer Boss*, Graham J noted that "*if a defendant copies the goods of the plaintiff he only has himself to blame if he does not ascertain by making all reasonable and proper enquiries whether he is free to do so or not before he starts manufacture*".

C) Cases in which patent marking on a product became an issue for liability

[**HL**] As noted in response to question 15(A) above, whether a defendant can avail themselves of Section 62(1) does not depend exclusively on whether or not the patentee marked their goods with the number and year of their patent(s). The marking of goods is a factor that the English courts consider as part of their multi-factorial analysis when investigating (1) whether the defendant actually knew about the patent, and (2) whether there were reasonable grounds to suppose the patent existed.

Two example cases are described below.

In *Lancer Boss*, the patentee marked their products with the number and year of their patent(s) and widely distributed these products to the market. This was one of the factors that led the judge to conclude that it was reasonable for the defendant to know about the patentee's patent.

In *Texas Iron Works Inc.'s Patent*, the patentee did not mark their products with the number and year of their UK patent(s). This was one of the factors that led the judge to conclude that it was reasonable for the defendant to not be aware of the patentee's patent.

Q16. Please inform us of the following points concerning the requirement whereby "he knows [of infringement of the patent in question] or it is obvious to a reasonable person in the circumstances" that is provided only in the case of an invention of a method or an indirect infringement under Sections 60(1)(b) and 60(2) of the Patent Act.

A) Reason/background of the provision

[**HL**] Please see our comments below.

Section 60(1)(b)
Background

It is well-established under English law, and the law of many European countries, that patents should be granted for products and processes. For example, in *Lane Fox v Kensington & Knightsbridge Electric Lighting Company* [1892] 3 Ch. 424, the Court of Appeal noted that patents could be granted "*either a new and useful thing or result [i.e. a product] or a new and useful method of producing an old thing or result [i.e. a process]*".

Section 60(1)(b) relates to infringement of a process claim. Section 60(1)(b) traces its roots back to Article 29 of the draft Community Patent Convention (CPC). This is despite the fact that the CPC (a project of the European Economic Community) never obtained sufficient consensus to actually be agreed and come into force.

Section 60(1)(b) was intended to have "*as nearly as practicable, the same effect*" as Article 29 of the draft CPC (see Section 130(7) Patents Act 1977).

When negotiating the drafting of Article 29 of the CPC, the delegates were divided as to whether Article 29 should include as an infringement "*offering a patented process for use*" – reflecting the differences in the national laws of the delegates (it was common ground that "*using*" a patent process should be an infringement). A number of different objections were raised. It was therefore agreed, as a compromise, that "*offering a patented process for use*" could be included in the draft text for Article 29 but subject to the condition that it only applied to those acting in bad faith, i.e. deliberate infringers who knew about the patent (see the *travaux preparatoires* for Article 29 on page 234 of The Records of the Luxembourg Conference 1975).

Reasons
The inclusion of a knowledge requirement in Article 29 CPC (and by extension Section 60(1)(b)) was therefore a compromise between two sides of the drafters for the CPC intended to limit the effect of Article 29 to bad faith, deliberate infringers who knew the patent existed.

Section 60(2)
Background

The legislative history of Section 60(2) was considered by Jacob LJ in *Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v Scott* [2010] EWCA Civ 1110.

Section 60(2) also traces its roots back to the draft CPC and Article 30, in particular. However, Lord Justice Jacobs notes that the legislative history of Article 30 is unclear. Jacobs LJ recognized that Article 30 is based on a similar provision drafted in a 1963 but "*[h]ow it came to be drafted (or indeed who did it) we do not know…so…we only have the words of [Article 30] and such case law as there is to resolve the arguments before us*" (Paragraph 97 of *Grimme*).

Reasons
The reasons as to precisely why the knowledge requirement in Article 30 (and by extension Section 60(2)) was drafted in that way is unknown.

B) Circumstances where it is judged that "it is obvious to a reasonable person in the circumstances" or circumstances where it is assumed that it is not so judged

[**HL**] Please see our comments below.

Section 60(1)(b)
To our knowledge, a defendant has never been able to avoid liability under Section 60(1)(b) just because they lacked the requisite knowledge. In fact, to our knowledge, there are not even any recent examples of defendants raising this as an argument at trial. There are likely two reasons why, at trial, defendants do not argue that they lack the Section 60(1)(b) knowledge requirement, as follows.

1. Most cases that come before the English courts come from patent-rich fields of technology, e.g. the pharmaceutical, biotech or telecoms industry. With these industries, it is difficult for defendants to argue that it was reasonable not to know about the existence of the claimant's patents because these are fields that are densely populated with patents.

2. When the defendant is sued, they will inevitably become aware of the claimant's patent. If the defendant continues with their allegedly infringing activity, awaiting the outcome of trial, then the claimant can easily rely on these acts to establish liability and the defendant cannot argue that they lacked the requisite knowledge for a Section 60(1)(b) claim.

Section 60(2)
In most cases where means relating to an essential element of the invention are supplied for putting the invention into effect, it will also be obvious to a reasonable person that those means are suitable for (and intended to) put the invention into effect in the UK. It will be obvious because the means are being supplied for that purpose.

For example, in a number of cases the defendant has advertised and supplied their products in the UK for an infringing use and the Court has held that the knowledge requirement under Section 60(2) was inevitably satisfied (see for example *Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v Scott* [2010]

EWCA Civ 1110 and *Olaplex v L'Oreal* [2018] EWHC 1394 (Pat)).

To our knowledge, no case has come before the English courts where the means were supplied for putting the invention into effect, but it was not obvious to a reasonable person that those means were suitable and intended to put the invention into effect. This would involve a product being used for a different purpose than it was advertised, which is rare.

Q17. Are there any differences between claims for general damages under civil law and claims for damages based on patent rights in terms of whether the defendant is liable for damages (assessment of negligence, etc.)? If there is any difference, please inform us of the reason and background.

[**HL**] Please see our comments below.

Election

In response to a patent infringement, the patent holder has to elect between an award of damages and an account of profits – they are unable to recover both (Section 61 Patents Act 1977).

In the first instance, this is different to general damages under civil law in that an account of profits is very rarely available as a remedy in response to other civil law wrongs (such breach of contract (*Attorney General v Blake* [2001] 1 AC 268) or tort (*Devenish Nutrition Ltd v Sanofi-Aventis SA* [2009] Bus LR 858)).

As a result, the claimant to a civil wrong is not as blatantly put to this election between damages and an account of profits (as the latter is rarely available), whereas it is the first question in the context of remedies for patent infringement.

Compensatory Damages

The Basic Position

For both general damages under civil law and damages for patent infringement, the basic principle is that damages are compensatory.

Damages for infringement of a patent aim to put the patent holder in the position that they would have been in but for the wrongful acts of the defendant (see Lord Wilberforce in *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co* [1967] R.P.C. 197 at 212).

This reflects the position under civil law for compensatory damages, which seek to put the claimant in as good a position as if no wrong had occurred (Lord Blackburn i*n Livingstone v Rawyards Coal* (1879-80) LR 5 App Cas 25 in relation to tort; and Parke B in *Robinson v Harman* (1848) 1 Ex Rep 850 in relation to contract).

The measure of damages is the same because patent infringement is a claim in tort.

Limitations on Recovery

That basic principle is subject to limitations both for patent infringement and under the general law – those principles are largely similar as between patent law and the general law again due to the fact that patent infringement is a tort.

In *Gerber v Lectra* [1997] R.P.C 443 at 452, it was held that, in relation to patent infringement, the loss alleged must be: (i) foreseeable, (ii) caused by the wrong, and (iii) not excluded by public policy. This was aimed at reflecting the general law because *"[i]nfringement of a patent is a statutory tort; and in the ordinary way one would expect the damages recoverable to be governed by the same rules as with many or most other torts*."

[REDACTED]

Measuring Damages

Where the patent holder elects to claim damages for a patent infringement, such damages will be measured in one of three ways:

- lost profit on sales made by the infringer that the patent holder would have otherwise made;
- lost profit on the patent owner's own sales caused by having to reduce their own prices in the light of the infringement; or
- a reasonable royalty for sales by the infringer which he would not have otherwise made.

Patent Specific Restrictions on an Award of Damages

There are a number of restrictions on a patent holder's ability to claim damages that are specific to the patent infringement context (introduced by the Patents Act 1977 (the 'PA')). These restrictions do not apply to general damages – this is due to the fact that they relate to fact patterns that only arise in the patents context.

These can be summarised as follows.

- Innocent Infringement – A claimant cannot be awarded damages where it is shown that the defendant was not aware and had no reasonable grounds for supposing that the infringed patent existed (Section 62(1) PA 1977).
- Infringement After Failure to Pay Renewal Fee – The Comptroller has a discretion to refuse to award damages in respect of infringements that were committed prior to the date on which the renewal fee and the additional fee are paid (Section 62(2) PA).
- Infringement Before Amendment of Patent – The Comptroller will, when ordering damages for infringement of a patent committed before the decision to allow an amendment was taken, will take into account: (i) whether defendant was a knowing infringer; (ii) whether the specification of the patent was framed in good faith with reasonable skill and knowledge; and (iii) whether the proceedings were brought in good faith (Section 62(3) PA).

- Partially Valid Patent – The Comptroller may, in relation to a patent found to be only partially valid, grant damages in respect of that part of the patent which is found to be valid and infringed (s63(1) PA). The Comptroller will take into account the same factors as under s62(3) when making this decision.
- Non-Registration of Change in Proprietorship or Grant of Exclusive Licence – Where a person has become the proprietor or exclusive licensee of a patent (where there has been a 'change in proprietor') and that patent is subsequently infringed, the Comptroller will only award damages where: (i) the change in proprietorship is registered within the six months beginning with the date of the infringement; or (ii) the court is satisfied it was not practicable to register the change of proprietorship before the end of that period and was registered as soon as practicable thereafter.
- More Than One Exclusive Licence – Where a first licence over a patent is unregistered, but a second licence is granted to the licensee, damages can only be awarded from the date of the second licence (*Minnesota Mining & Manufacturing Co v Rennicks* (UK) Ltd [1992] F.S.R. 118).
- Infringement Before Grant – The Comptroller has a discretion to reduce any award of damages for infringements which take place prior to the grant of the patent (s69(3) PA).

Damages for Non-Infringing Goods

Secondary Losses

Gerber v Lectra establishes that losses caused by the infringement of a patent may arise from acts that were not themselves infringements.

An important example of this principle is that of convoyed goods, where a non-infringing product is sold alongside an infringing product, and sale of the latter causes profits to be made on sale of the former.

Whilst the concept of 'convoyed goods' does not arise under the general law of damages, the concept is an application of general law principles of causation. That is, the patent holder is able to claim for damages that were caused by the infringement, even if some of those damages merely stemmed from, but did not consist of, the wrong. Similarly, *Gerber v Lectra* established that damages for non-infringing goods will only be available where that secondary loss is a foreseeable consequence of the infringement. To this extent, this patent specific rule is an application of general damages principles.

Losses Out of Jurisdiction

Anan Kasei and Rhodia Operations v Neo confirms that a patentee can in principle claim damages for losses suffered in other jurisdictions – this constitutes a non-infringement to the extent that, as the losses were caused in another jurisdiction, they do not infringe a UK patent.

However, provided that the loss was caused by a UK patent infringement and was foreseeable, then the patent holder can recover for these damages suffered in other jurisdictions.

This is a peculiarity of damages for patent infringement to the extent that an act automatically becomes non-infringing if the loss is caused in another jurisdiction due to no UK patent having being infringed. However, this will not be the case with other tortious acts. The reason for this is that liability for infringement is connected to the territorial nature of patents.

Exemplary Damages

Exemplary damages are damages whose purpose it is to punish the defendant for their wrongful conduct.

Given that patent infringement is a tortious action, the relevant case for determining when exemplary damages apply is *Rookes v Barnard* [1964] AC 1129 (as well as *Kuddus v Chief Constable of Leicestershire* [2002] 2 AC 122). According to that case, there are three situations in which exemplary damages can be awarded for a tort:

1. where there is oppressive, arbitrary or unconstitutional action by the servants of government;
2. where the defendant's conduct has been calculated by him to make a profit for himself that may well exceed the compensation payable to the claimant; and
3. where expressly authorised by statute.

Whilst yet to be awarded in an English patent infringement case, exemplary damages have been awarded by the High Court of Delhi for trade mark infringement (*Time Inc v Lokesh Srivastava* [2005] F.S.R. 33) and then by the High Court of India for trade mark/copyright infringement (*Microsoft Corp v Raval* [2007] F.S.R 11).

In both of those cases the award was made on the second of the three grounds above – this is because neither of grounds 1 or 3 are likely to apply to a patents case. The likely inapplicability of those two grounds is the only real difference between general damages and those for patent infringement in terms of exemplary damages.

Q18. In the case of claims for damages based on infringement of patent rights, if there are judicial precedents where the circumstances in which liability for damages should be avoided were at issue, such as the application of Section 62(1) of the Patent Act, please inform us of such judicial precedents in accordance with the following items (up to five cases).

(Items)

a. Summary of facts and issues

b. Court ruling and grounds for infringement

c. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars)

[**HL**] As explained in our response to Q.18 above, in order successfully to bring a claim for damages for patent infringement, the claimant has to show that: (i) there has been an infringement; (ii) the claimant has suffered loss; (iii) the loss has been caused by the infringement; (iv) the loss was not too remote (i.e. the loss was reasonably foreseeable); and (v) damages are not prevented due to any policy reasons (*Gerber v Lectra* [1997] RPC 443). If any of (i)-(v) are not proved, then the claimant's claim for damages may be unsuccessful.

Leaving aside the requirements necessary to claim damages, there are a number of circumstances in which recovery of damages can be either limited or avoided. However, these stem mainly from statutory provisions in the Patents Act 1977, rather than judicial precedents. A list of examples are provided below.

1. Section 62(1) Patents Act 1977 – A defendant can avoid paying damages for any acts of infringement if at the time of infringement they did not know, and there were not reasonable grounds for supposing, that the patent existed.

2. Section 62(2) Patents Act 1977 – The court has a discretion not to award damages during any periods for which the patentee has omitted to pay the renewal fee(s).

3. Section 62(3) Patents Act 1977 – Where there has been an amendment to the specification of a patent, the court has a discretion to limit the amount of damages awarded in respect of infringements occurring before the amendment unless the court is satisfied that the specification as published was framed in good faith and with reasonable skill and knowledge.

4. Section 63(2) Patents Act 1977 – The court has discretion to limit the damages awarded where a patent is found at trial to be only partially valid.

In the context of FRAND, in *Optis v Apple*, after liability for patent infringement had been established (at first instance), the English court gave Apple the opportunity to commit to taking a FRAND licence the terms of which would be set by the English court as a way of avoiding an injunction being granted and damages inquiry being ordered.

Q19. Please inform us of the evaluation by industry, academia, etc. regarding Section 60(1)(2) of the Patent Act and Section 62(1) of the Patent Act. In particular, please inform us of the evaluation regarding the defendant's negligence.

[**HL**] Please see our comments below.

Introductory Comment - Negligence

Under English law, "negligence" has a specific meaning. It is a common law tort. According to this

tort, "*You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure persons so closely and directly affected by your acts that you ought reasonably to have them in contemplation when directing your mind to the acts or omissions in question*" (*Donoghue v Stevenson* [1932] AC 562).

Whilst there are similarities between the common law of negligence and the knowledge requirements for example in Section 60(1)(b), Section 60(2) and Section 62(1), negligence plays no role in UK patent law, and specifically the Patents Act 1977.

Section 60(1)(b)

As noted above, to our knowledge, no case has ever been decided solely on the question of whether the knowledge requirement for Section 60(1)(b) was satisfied.

We have not been able to find any commentary by industry or academia evaluating the knowledge requirement set out in Section 60(1)(b).

Section 60(2)

As noted above, to our knowledge, no case has ever been decided solely on the question of whether the knowledge requirement for Section 60(2) was satisfied.

However, in the landmark case of *Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v Scott* [2010] EWCA Civ 1110, the Court of Appeal clarified the law concerning what the knowledge requirements were.

Whilst commenting on the *Grimme* decision, it has been noted by academic commentators that s.60(2) "*provides patentees with a fairly powerful weapon against suppliers of means, while not directly infringing, can be used for infringing purposes*" and that this is particularly the case where the "*[infringing] feature is marketed explicitly*". As noted above, in cases where the goods are marketed explicitly for an infringing purpose, it will be inevitable that the knowledge requirement of Section 60(2) is satisfied. [REDACTED].

Section 62(1)

In response to question 15(B), we provided a list of factors that a Court may consider when a defendant raises their lack of awareness of the claimant's patent under Section 62(1). From these factors, it may be inferred that, there are reasonably limited circumstances in which a defendant can raise Section 62(1) successfully. In fact, according to our records, in the last 100 years or so, there have been less than 10 cases, where a defendant has raised Section 62(1) successfully. It is therefore generally considered difficult for a defendant to successfully raise Section 62(1).

Industry and academia have described the difficulties of bringing a successful Section 62(1) claim as follows:

"*in practice, invoking the innocence defense is extremely challenging for commercial entities once patents are published*."

"*The defence of innocent infringement is rarely pleaded, mainly because it is so difficult to prove.*"

"*Thus, a company with a research and development department, or its own in-house patent department, would seem rarely to be able to take advantage of [s.62(1)] because of the presumption that such departments ought to take steps to become aware of patents in their field of interest.*"

Q20. For a business operator, please inform us of any practical measures that can be taken to prove the circumstances in which liability for damage should be avoided, such as reasonable grounds for not knowing.

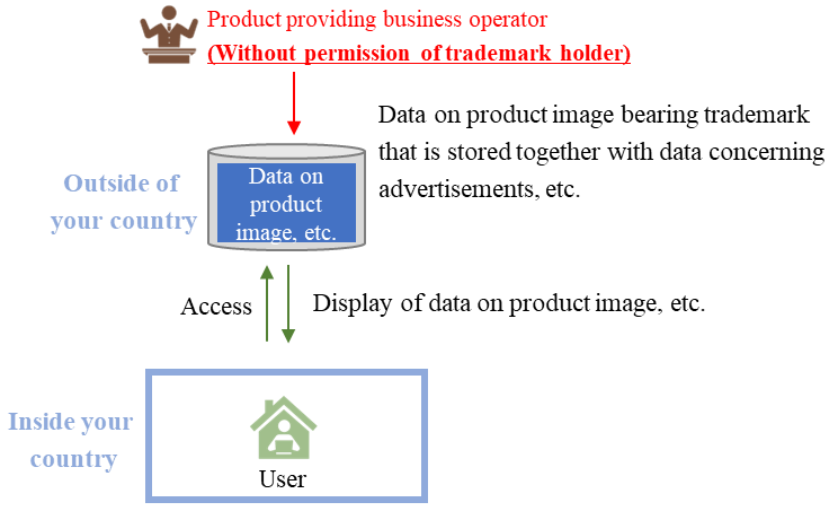
[**HL**] [REDACTED].

Q21. With the advancement of technology and the development of multi-component products, please inform us of ideas used in practice (non-infringement provisions, dispute handling provisions, patent indemnity provisions, etc.) in the sale and purchases contracts for parts, etc. (supply of parts and raw materials for manufacturing, sales contract of products to retail stores, etc.) from the position of a business operator who purchases parts and materials.

[**HL**] [REDACTED].

[Attachment]

Q3. Hypothetical case 1: A hypothetical case of trademark infringement



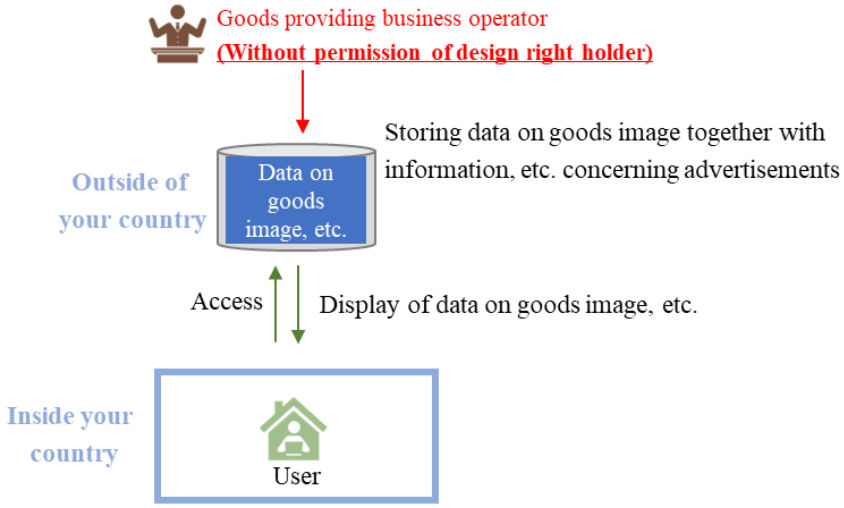
<Specific product advertising modes>

(1) A product providing business operator stores product image bearing a trademark that is identical or similar to another person's registered trademark on a server located outside of your country and displays the image on a user terminal together with information on advertisements, etc. in response to the access of a user in your country.

(2) Information on advertisements, etc. includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Q4. Hypothetical case 2-1: A hypothetical case of design infringement



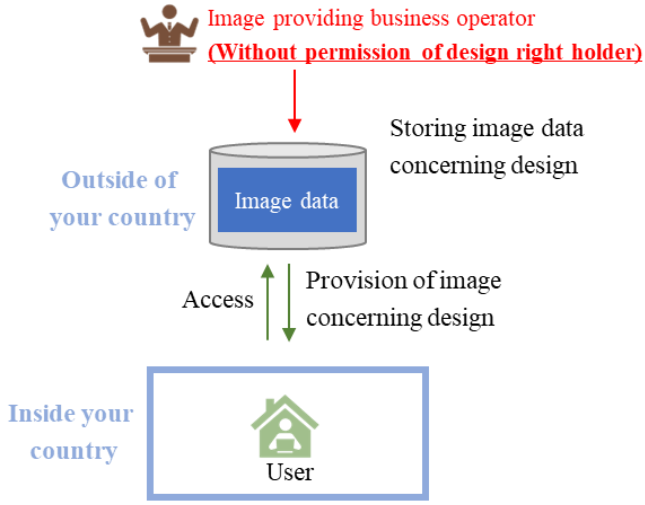
<Specific product advertising modes>

(1) A goods providing business operator stores image data of a good concerning a design that is identical or similar to another person's registered design on a server located outside of your country and displays it on a user terminal together with information, etc. concerning advertisements in response to the access of a user in your country.

(2) Information, etc. concerning advertisements includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Hypothetical case 2-2: A hypothetical case of design infringement

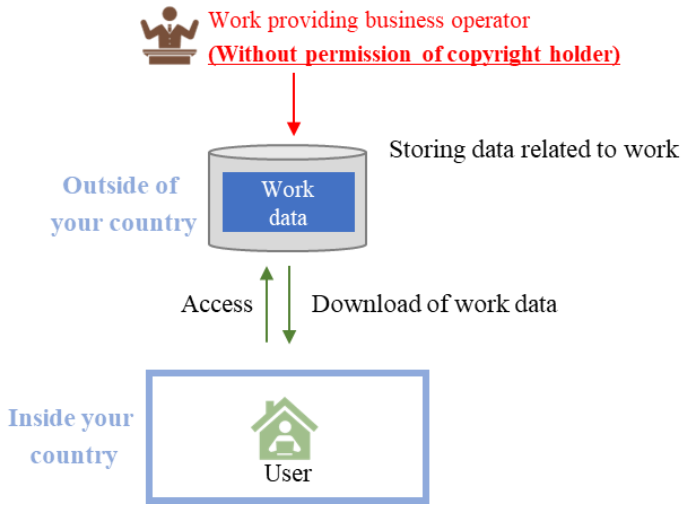


<Specific image providing modes>

(1) An image providing business operator stores data of images concerning designs that are identical or similar to the registered designs (including those used for the operation of equipment , those displayed as a result of the performance of the functions of equipment, programs, etc. displaying images) on an overseas server.

(2) Such images are provided upon access by users in your country.

Q5. Hypothetical case 3: A hypothetical case of copyright infringement



<Specific work transmitting modes>

(1) A work providing business operator stores data on other people's works, such as images, music, and videos, on a server outside of your country and makes it possible to transmit data without limitation on the website of a foreign server in response to the access of a user of your country.

(2) Such website includes, but is not limited to, a description of the downloading of the work in your language.

＜英国調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。本質問票における「貴国」とは英国を指します。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、2023 年 1 月 1 日以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

2023 年 1 月以降、国境を跨いで構成される特許侵害に関する英国の裁判所の判決はない。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

2023 年 1 月 1 日以降に把握したものがあれば教えてください。

2023 年 1 月以降、英国において、国境を跨いで構成される侵害に関して、法令改正、権利保護の強化に関する産業界の意見、学界における議論はない。

Q3. ＜商標権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

この分野の関連法及び代表的な判例をまとめたので、関連する問題を理解し、評価していただければ幸いである。

法

この事例には、1994 年商標法第 10 条(1)及び第 10 条(2)が関係する。これらの規定の下では、事業者が英国内で以下のような標章を業として使用した場合、登録商標を侵害することになる。

1. 同一の商品／サービスに関する登録商標と同一の標章（1994 年商標法第 10 条(1)）、及び／又は
2. 同一又は類似の商品／サービスに関する登録商標と同一又は類似であり、公衆の側に混同のおそれがある（1994 年商標法第 10 条(2)）。

1994 年商標法第 10 条(4)は、この文脈における「標章」の「使用」に相当する行為を非網羅的に列挙している。別紙の仮想事例 1 では、関連する行為は、広告における標章の使用、及び／又は、商品の販売のための申出である。

英国における商標の使用に当たるかどうかを判断するため、裁判所はいわゆる「ターゲティング」テストを開発した。これは、英国の裁判所が（ブレグジット前の）欧州連合司法裁判所（CJEU）の判決を適用して開発した多要素評価である。

裁判例

このテストの出発点として有用な原則は、単なるアクセシビリティでは十分ではないということである。Lifestyle Equities CV v Amazon UK Services Ltd [2022] EWCA Civ 552, [2023] Bus LR 1010 の第 44 段落で控訴院は、「少なくとも著作権（及び類似の権利）及び商標の場合、CJEU は、EU 加盟国からウェブサイトにアクセスできるだけでは、当該国又は EU の法律によって付与された権利の侵害を生じさせるには不十分であり、関連する行為は当該国又は EU に「向けられた」又は「対象とされた」ものでなければならないと判示している」と説明している。**なお、**この判決はアマゾンによって英国最高裁判所に上告され、上告審は 2023 年末に行われたことに**留意することが重要である**。まだ判決は下っていないため、ターゲティングに関する英国法は変更される可能性がある。

Pammer v Reederei Karl Schlüter 事件（Case C-585/08）及び Hotel Alpenhof GesmbH v Heller I 事件（Case C-144/09） [2012] Bus LR 972 において、裁判所は、取引業者の活動が加盟国に向けられたものであるかどうかについて、国内裁判所が考慮しうる事項の非網羅的なリストを次のとおり示した：「活動の国際的な性質、取引業者が設立されている場所に行くための他の加盟国からの旅程の記載、取引業者が設立されている加盟国で一般的に使用されている言語又は通貨以外の言語又は通貨の使用（その他の言語での予約及び確認の可能性）、国際コードの付いた電話番号の記載、他の加盟国に居住する消費者が取引業者のサイト又はその仲介業者のサイトにアクセスしやすくするためのインターネット参照サービスへの支出、取引業者が設立されている加盟国以外のトップレベルドメイン名の使用、様々

な加盟国に居住する顧客で構成される国際的な顧客層に関する言及」（93 段落）。従って、トップレベルドメイン、使用言語及び使用通貨は、評価に関連するが、それだけを要因として決定することはできない。

Pammer は L'Oreal v. eBay (Case C-324/09) [2011] ETMR 52 で適用された。この事件では、オンラインマーケットプレイスを通じた商品販売の申出に関連する標章の使用が、標章が商標として登録されている別の区分における当該標章の使用に当たるかどうかが争点となった（模倣品と、請求者の標章が付されているが EU 域内ではなく米国での販売を意図した商品の両方が対象となった)。裁判所は、商標権の及ぶ領域からアクセス可能なオンラインマーケットプレイスで表示された販売の申出が、その領域の消費者を対象としていると判断できる関連要素があるかどうかをケース・バイ・ケースで評価することは各国の裁判所に委ねられており、販売者が製品を発送する地域に関する詳細は、その評価にとって特に重要であるとした。

Merck v Merck Sharpe & Dohme [2017] EWCA Civ 1834, [2018] ETMR 10 において、当事者は契約違反、商標権侵害及び商標権取消請求に関する判決を不服として控訴及び反対控訴した。その中では、メルク US がメルクの名称の使用を英国を対象として行い、英国内での商取引の過程で商品及びサービスと関連して使用されていたかどうかが問題のひとつであった。控訴院は、商品の広告を参照したターゲティングに関する欧州連合司法裁判所の判決から導き出された一般原則を要約し、ターゲティングの原則についてさらなる指針を示した（167～170 段落）：

> 第一に、外国業者のウェブサイトに掲載された商標を付した商品の広告が、英国における商標の使用に当たるかどうかを判断する際には、その広告が英国の消費者を対象としており、その意味で英国での取引過程における商品に関する商標の使用に当たるかどうかを評価する必要がある。
>
> 第二に、ウェブサイトが英国からアクセスできるという事実だけでは、そこに表示される広告が英国の消費者をターゲットにしていると結論付ける十分な根拠とはならない。
>
> 第三に、ターゲティングの問題は、英国の平均的な消費者の視点から客観的に検討されなければならない。問題は、その平均的な消費者が、広告が自分たちをターゲットにしていると考えるかどうかである。しかしながら、逆に、広告がそのような効果を持つかどうかを評価する上では、業者が実際に英国の消費者をターゲットにする意図があるという証拠が関係する場合がある。
>
> 第四に、裁判所は関連する全ての状況を評価しなければならない。これは、例えば、商標付き製品を宣伝するウェブサイトの場合、販売者が製品を発送する地理的地域のリストや地図に英国を含めるなど、英国における顧客を勧誘する意図を明確に示すものを含む。しかし、広告が英国の消費者に向けられたものであるという認定は、

そのような明確な証拠があるかどうかによって決まるわけではない。裁判所は、[93]段落で Pammer で司法裁判所が言及した事項の非網羅的なリストのいくつかに照らして、広告が英国に向けられていると判断することができる。明らかに、ウェブサイトの外観及び内容は、そこから商品やサービスを購入することが可能かどうかを含め、特に重要であろう。しかしながら、関連する事情はウェブサイト自体にとどまらず、例えば、事業者の事業の性質や規模、問題となっている商品やサービスの特徴、英国内の消費者によるウェブサイトへのアクセス数などを含む。

Argos Ltd v Argos Systems Inc [2018] EWCA Civ 2211, [2019] Bus LR 1728 において、控訴院は、米国企業がドメイン名に ARGOS を使用したことは、そのウェブサイトが英国の消費者を対象としていたため、英国の小売業者の ARGOS 商標の英国における使用に相当すると判断した。ここで裁判所は、英国の消費者に関連する内容の広告がなければ、ウェブサイトは客観的に英国を対象としていなかったと述べた。従って、ウェブサイトが世界のどこからでもアクセス可能であり、英国の消費者の関心を時折引く可能性があるというだけでは十分ではない。

Q4. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。

いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

予算と時間の都合上、意図的に省略した。

Q5. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

予算と時間の都合上、意図的に省略した。

Q6. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。

もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。

また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

英国の裁判所が外国の被告に対して救済措置、例えば英国内での特定の行為の差止命令を命じる場合、その救済措置が被告の本拠地である管轄で被告に対して執行可能かどうかは、

その管轄の法の問題となる。以下の質問 7 に対する回答で述べる理由から、英国の裁判所が英国外で行われた侵害行為に対して救済を与えることができる状況は稀である。質問 7 の回答で説明するように、英国の裁判所の管轄権は、英国内で行われた侵害行為（又は、例えばオンライン利用の文脈では、英国を対象としていることを根拠に、英国内で行われたとみなされる行為－質問 3 の回答を参照されたい）にのみ及ぶ。

2020年12月31日以降に開始された訴訟手続において、英国の裁判所が英国又はEUの商標（EUTM）に関してEU全域で執行可能な差止命令を出すことはできなくなった。商標（改正）（EU離脱）規則2019（SI 2019/269）は、移行期間終了時（2020年12月31日）にEUTM規則を離脱した。

EUTMに関連する進行中の訴訟が2020年12月31日より前に開始された場合、EUTM規則の裁判管轄と手続に関する関連条項のほとんどが引き続き適用されるため、英国の裁判所は、そのような状況においても、関連するEUTMに基づき、EU域内で国境を跨ぐ差止命令を認めることができる（Easygroup Ltd v Beauty Perfectionists Ltd [2021] EWHC 3385 (Ch) で確認した）。このような場合、英国で2020年12月31日以降に認められる差止命令は、対応する同等の商標（EU）のみに基づくことができる（EUTMは英国では効力を有しないため、そのEUTMから派生したEUTMではない）。これらの「同等の商標」は英国の国内商標であるため、差止命令の範囲は英国に限定される。

特定の状況においては、英国の知的財産権の英国内での侵害によって生じた域外での損失について、裁判所が損害賠償又は利益計算を認めることができる場合がある。ただし、請求者は、域外での損失が以下のようなものであることを証明しなければならない：(i)英国の侵害が原因であること、(ii)予見可能であること、(iii)政策的理由によって妨げられなかったこと（Anan Kasei Co.Limited & Anor v Neo Chemicals & Oxides (Europe) Limited [2023] EWCA Civ 11）。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。
　その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。
　裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

注：本回答は、英国法の下、国境を跨いで構成される特許侵害のシナリオにおいて英国の裁判所がどのような状況において行使できるか、また、管轄権を行使できるかどうかに焦点を当てている。

ブレグジットの影響
英国の EU 離脱により、イングランド及びウェールズの裁判所の民事及び商事に関する訴

訟管轄に関する規則が大きく変更された。しかしながら、国境を跨ぐ特許侵害訴訟における英国の裁判所の管轄権に関するこれらの変更の実質的効果は限定的だろう。

2020 年 12 月 31 日まで、英国の裁判所は、管轄権及び執行に関する改正ブリュッセル規則（EU 規則 1215/2012）（「**改正ブリュッセル規則**」）の管轄権に関する規則に拘束されていた。改正ブリュッセル規則第 24 条(4)に従い、EU 加盟国で有効な特許の有効性に関する事件では、特許が付与された（又は付与されたとみなされた）EU 加盟国の裁判所が専属管轄権を有する。英国の EU 離脱の影響により、2020 年 12 月 31 日以降に提起される事件については、特許事件の管轄権に関するこの問題について、英国のコモン・ローの規則が英国の裁判所に適用されることになる。

コモン・ロー制度

コモン・ローに基づく裁判管轄の主な特徴は、一般的に、（裁判管轄内又は裁判管轄外の）送達又は被告による裁判管轄への服従によって成立することである。

裁判管轄内における送達：コモン・ローの下では、被告がイングランド裁判所の裁判管轄内にあり（つまり、物理的にイングランド又はウェールズにあり）、有効な送達を受けた場合、その被告がイングランド国民であるか否かにかかわらず、またその被告が裁判管轄内に一時的にいるかにかかわらず、イングランド裁判所はその被告に対して裁判管轄を有する。しかしながら、イングランド及びウェールズにいる被告に対して送達が行われたとしても、以下のいくつかの理由により、訴訟手続が停止されたり、裁判管轄が断られたりすることがある。

i. 別の、より適切な裁判所が存在する（フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理と称される）
ii. 当事者が紛争を他国の裁判所又は仲裁に付託することに（例えば、管轄権又は仲裁条項によって）合意した
iii. 外国の地又は外国の知的財産権に関する紛争（下記参照）
iv. 訴訟手続が裁判所の手続の濫用に相当する

裁判管轄外への送達：被告が物理的に裁判管轄内にいない場合、請求者は裁判管轄外で被告に送達する許可を裁判所に求めなければならない（民事訴訟規則（**CPR**）6.36）。この規則の目的は、紛争の主題がイングランドと十分な関係がある場合に、裁判所が外国人の被告に対して管轄権を行使できるようにすることである。請求者は、以下の全てを満たすことを証明しなければならない。

i. 請求が（CPR 実施細則（**PD**）6B.3.1 に記載されている）いくつかのカテゴリー又は裁判管轄ゲートウェイのいずれかに該当する。これらには（要約すると）以下のものが含まれる。
   a. 被告がイングランドに居住している
   b. イングランドの支部（2022 年 10 月 1 日から）
   c. イングランドにおける行為の禁止命令
   d. 別の当事者が英国で訴えられている

e. 英国で締結された契約、英国法に準拠する契約、又は英国の裁判管轄に服する契約
f. イングランドにおける契約違反
g. 契約違反の幇助（2022 年 10 月 1 日から）
h. イングランドで損害が発生した場合、又はイングランドでの行為に起因する不法行為請求
i. イングランドの不動産
j. 英国法に準拠し、又は（2022 年 10 月 1 日以降は）英国の司法管轄に従う信託
k. 英国に関連する受託者義務違反、及び（2022 年 10 月 1 日以降）受託者義務違反の幇助
l. 無責任宣言（2022 年 10 月 1 日から）
m. 法廷侮辱罪の適用（2022 年 10 月 1 日から）
n. 第三者に対する情報命令（2022 年 10 月 1 日から）

ii. 請求が成功する合理的な見込みがある（CPR 6.37(1)(b)）
iii. イングランドが請求の提起地として適切である（CPR 6.37(3)）－フォーラム・ノン・コンビニエンス

国境を跨いで構成される特許侵害のシナリオでは、これらの規則の適用により、英国の裁判所は常に英国特許の侵害に関する請求に関して裁判管轄を行使できることになる。国内特許の有効性及び侵害に関する問題は、特許を付与した国の裁判所の専属管轄に属すると一般に認められている（Unwired Planet v Huawei Technologies [2020] UK 37）。仮に、被疑侵害者が裁判管轄内で有効な送達を受けた場合、英国の裁判所がそのような請求を提起し、英国の特許法について判決を下す最も適切な場であることが明らかであるため、英国特許の侵害に関して裁判管轄を断ることは困難である。同様に、請求者が裁判管轄外の被疑侵害者に送達する許可を求める場合、英国特許の侵害に関する請求は、多くの裁判管轄ゲートウェイ（例えば、イングランドで行為を行わないよう求める差止命令、損害又は不法行為がイングランドで発生した場合の不法行為の請求、イングランドの財産）に該当する可能性があり、英国特許に関するものであることから、英国の裁判所が請求を提起する適切な場所となる。

しかしながら、英国の裁判所は英国特許侵害の請求に関して裁判管轄を行使することができるが、英国特許侵害の請求に成功するためには、請求者は、侵害行為が英国で発生したことを立証する必要があることに留意することが重要である。

コモンロー・ルールと外国知的財産権：モザンビーク・ルール

外国の（すなわち英国外の）知的財産に関する請求について、英国の裁判所が裁判管轄を行使できるかどうかを判断する際には、さらにコモン・ローの原則が発展してきた。

コモン・ローでは、モザンビーク・ルール（1893 年の貴族院判例に由来し、その後制定法によって修正された）は、外国の土地の所有権に関する事件に関して、英国の裁判所が裁

判管轄を行使できないことを意味する。このルールは外国の知的財産権にも適用されており、英国の裁判所は、主として外国特許の有効性に関係する事件に関して裁判管轄を行使することを一般的に控えてきた。この点で、モザンビーク・ルールは、改正ブリュッセル規則第 24 条(4)に合致しているように思われる。しかしながら、例えば著作権事件など、有効性が争点となっていない場合には、英国の裁判所が裁判管轄を行使することは妨げられない。

Lucasfilm v. Ainsworth [2011] UK 39 において、英国最高裁判所は、モザンビーク・ルールの修正版を著作権に適用した。最高裁判所は、外国（この場合は米国）の著作権侵害に対する請求は、被告に対する人的管轄権の根拠がある（すなわち、請求が英国の裁判所で審理可能なものである）場合に限り、英国の裁判所が裁判管轄を有するものであると結論付け、次のように述べている：「現代の傾向として、外国の知的財産権のエンフォースメントが支持されていることは間違いない。」

GW Pharma v. Otsuka Pharmaceutical [2022] EWCA Civ 1462 では、英国外の特許をカバーする特許ライセンスに関する契約紛争に関する事件において、控訴院は、Lucasfilm で説明され定式化されたモザンビーク・ルールが特許に具体的にどのように適用されるかを以下のように述べた（同様の事実に関する以前の特許事件である Chugai v. UCB [2017] EWHC 1216 (Pat)の裁判官の推論の多くを採用している）。

1. 被告に対する人的管轄権がある場合（すなわち、上記の一般的なコモン・ローの規則に基づく場合）、英国の裁判所は、外国特許の侵害に関する訴訟手続において、その訴訟手続が主として有効性に関係しない場合には、裁判管轄を有する。特許が無効であると主張しない被告は、侵害があった場合、有効性にとって仮にどのような結果が生じるかを、解釈の指針として裁判所に問うことを要求するためである。しかしながら、この規則が認めていないのは、外国特許の有効性に対する直接的な申立てであり、（以下の例外を除いて）裁判所は外国特許が無効であるという主張を判断する裁判管轄を有していない。[49]
2. モザンビーク・ルールには、契約上の例外がある。当事者間の契約を執行することが裁判所に求められる場合、特許の範囲／侵害の問題に加えて、当事者の契約上の義務の真の性質と範囲を決定するために、外国特許の有効性の問題を取り上げる必要がある場合に限り、裁判所がそれを行うことができる。[50]

その結果、国境を跨いで構成される侵害のシナリオにおいて、英国の裁判所は、英国外の特許の有効性が被疑侵害者によって争われていない場合、英国外の特許の侵害に関する裁判管轄を認める可能性がある。ブレグジット以前、改正ブリュッセル規則がまだ適用されていた頃、Actavis v. Eli Lilly [2014] EWHC 1511 (Pat)において、英国の裁判所は、欧州特許の英国及び英国外の指定に関する非侵害宣言に関する裁判管轄を喜んで行使した。これは、Actavis が特許の有効性を争わないことを約束したため、改正ブリュッセル規則の下の排他的裁判管轄ルール（事実上、コモン・ローのモザンビーク・ルールに相当すると思われる）は適用されないというものであった。しかしながら、英国外の特許を含む国境を跨いで構成される侵害のシナリオにおけるこの裁判管轄の問題は、ブレグジット後のコモン・ロー

の規則の下で、英国の裁判所で検討されたり決定されたりしていないため、英国の裁判所が取るアプローチについては不確実性が残っている。

とはいえ、英国外の特許の有効性が侵害の抗弁／反訴として争われている場合、英国の裁判所が英国外の特許の侵害に関して裁判管轄を認めることはなさそうである。Otsuka 事件の控訴院は、複数の争点からなる請求において、その争点が主として有効性に関係するものではなく、副次的な争点のひとつが英国外の特許の有効性に対する直接的な申立てである場合、裁判所は全体として裁判管轄を拒否するのではなく、個々の争点を個別に扱う可能性があることを示唆した[50]。このことは、英国の裁判所が、問題となっている特許が付与された国の裁判所で判断されることを優先して、有効性の争いを留保する可能性があるが、有効性が判断された後も、これらの英国外の特許の侵害の問題を判断する裁判管轄を承認する可能性があることを意味する。しかしながら、英国の裁判所が一般的に有効性と侵害を切り離すことに消極的であることから、現実にこのようなことが起こる可能性は低いと思われる。

統一特許裁判所（UPC）

欧州特許事情における大きな進展は、2023 年 6 月 1 日に正式に発足した UPC の創設である。単一効特許は、UPC に参加する全ての国で特許保護を受けることができるもので、国内での認証を必要としない。この単一効特許は、欧州特許庁に特許出願を行うと、各国特許権の「束」が形成され各特許権について国内でのみ保護が与えられるという「典型的欧州特許」とは対照的なものである。従って、UPC は欧州の大部分において特許訴訟の「ワンストップショップ」を提供する。

改正ブリュッセル規則の改正版に準拠する UPC の規則の下では、UPC は、新制度から「オプトアウト」していない参加加盟国の単一効特許及び典型的欧州特許の侵害及び有効性に関する紛争を排他的に管轄する（当初 7 年間の移行期間中で、さらに 7 年間延長可能）。UPC は、国内特許に関する訴訟の裁判管轄を有しない。従って、UPC の訴訟は、国内特許訴訟に取って代わるものではなく、国内特許訴訟と並存するものである。

英国は、単一効特許及び UPC 制度から離脱し、上記のように、英国はもはや改正ブリュッセル規則の適用を受けない。その結果、UPC から離脱していない単一効特許又は典型的欧州特許に関して英国の裁判所が管轄権を行使できるかどうかという問題は、英国のコモン・ローによって決定される。上記のように、モザンビーク・ルールは、英国の裁判所が、主として単一効特許の有効性に関係する訴訟手続において裁判管轄を行使することを妨げるが、有効性が争点となっていない単一効特許の侵害を裁決できる（例えば、非侵害宣言を認める）可能性はある。しかしながら、これらの問題は未検証の部分が非常に多く、英国の裁判所がどこまで踏み込むかは未知数である。

Q8. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。

違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法を

ご教示ください。
　また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

英国が EU を離脱する前は、改正ブリュッセル規則第 24 条(4)（上記 Q7 で概説した）が特許と同じように商標に適用されており、英国の EU 離脱の影響も同じである。モザンビーク・ルール（上記 Q7 で概説した）は、原則として、特許と同様に商標にも適用される可能性がある。つまり、有効性に問題がなければ、英国外の商標の侵害に関して英国の裁判所が管轄権を行使することは妨げられない。しかしながら、この点は英国の裁判所で検証されていない。Lifestyle Equities CV v Royal County of Berkshire Polo Club Ltd [2023] EWHC 1839 (Ch) では、英国外の商標の侵害について英国高等法院が判決を下している。

Q9. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 17th Edition, Published in 2024 by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell, ISBN 978-0-414-09973-9 のセクション 22-045 から 22-048、The Law Society, 'Intellectual Property after Brexit' (2023 年 9 月 1 日).、https://www.lawsociety.org.uk/topics/brexit/intellectual-property-after-brexit、Dicey, Morris & Collins on Conflict of Laws 16th Edition, Chapter 26 - Intellectual Property, Section 2 - Jurisdiction.を参照されたい。

Q10. 国境を跨いだ知的財産権の侵害行為における国際裁判管轄の決定方法について、EU からの離脱による影響をご教示ください。

上記の質問 7 と 8 に対する回答をご覧いただきたい。

Q11. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。
　その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。
　裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

非契約上／不法行為上の義務（特許侵害を含む）についての英国における準拠法の選択は、英国法に留保又は改正されたローマII規則（EU 規則である）に準拠する。ローマ規則（すなわちローマI及びローマII）は、EU（離脱）法 2018 により、ブレグジット後に英国が維持する EU 法の一部となり、実質的に英国の法令に複製された[305]。

[305]注：「契約上の義務及び非契約上の義務に適用される法（改正等）（EU 離脱）規則 2019」は、維持される EU 法の一部を形成するため、ローマ規則を若干改正する。

ローマII規則第 8 条（英国法で維持・改正されている）には、以下のように規定されている。

1. 知的財産権の侵害から生じる契約外の義務に適用される法律は、保護が要求される国の法律とする。
2. 第 8 条により適用される法律は、各当事者間で締結された法の選択に関する合意により、これを逸脱することはできない。

その結果、国境を跨いで構成される侵害行為に関する特許侵害訴訟の準拠法は、どの国の特許が侵害されたと主張されているかによって決定されることとなる。英国特許の侵害を理由として請求が提起された場合、特許は国内権であるため、請求者は英国での特許保護を求めることになり、従って、紛争の準拠法は英国法、すなわち 1977 年特許法の侵害（及びその他の）規定となる。

Q12. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

いいえ。

ローマII規則第 8 条（英国法で維持・改正されている）は、商標権、意匠権及び著作権についても特許権と同様に適用される。その結果、国境を跨いで構成される侵害の請求の準拠法は、侵害されたとされる知的財産権が最初に付与された国の法となる。

Q13. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

Dicey, Morris & Collins on Conflict of Laws, 16th Edition, Chapter 26 - Intellectual Property, Section 5 - Choice of Laws を参照されたい。

Q14. 国境を跨いだ知的財産権の侵害行為における準拠法の決定方法について、EU からの離脱による影響をご教示ください。

影響はない。上記の質問 11 及び 12 に対する回答で述べたように、知的財産権の侵害に起因する紛争における準拠法の選択について規定するローマII規則は、ブレグジット後も英国の法令に維持された。

B．特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における、被告の責任（無過失責任又は過失責任）について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条）。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条）。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条
日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q15. 特許法第 62 条(1)第一文において「侵害行為の日に特許が存在したことを知らず、かつ、特許が存在していたと推測する合理的な理由がないことを立証する被告に対しては、損害賠償は認められない」と規定されています。
また、第二文において、「また，製品に『patent』又は『patented』の語その他特許が当該製品について取得された旨を明示的又は黙示的に表わす語が当該製品に使用されているという理由のみにより，人がそのように知っていた又は知っていたと推定する合理的な理由を有していたとはみなされない。ただし，特許番号又は関連するインターネット・リンクが前記の語に付加されていたときはこの限りでない。」と規定されています。このことについて、以下の点についてご教示ください。

A）本条文第一文と第二文がおかれている理由・背景（第一文と第二文に分けてお答えください。）

以下のコメントをご覧いただきたい。

<u>第一文</u>
背景
英国特許法の確立された原則は、侵害時に被告が特許の存在を認識していなかった（認識することが合理的でなかった）ことを証明した場合、特許権者は侵害に関して損害賠償を回復できないというものである。

この考え方は、例えば 1907 年の特許意匠法第 33 条に見られる。

1977 年特許法第 62 条(1)第一文に使用されている実際の文言は、1949 年特許法第 59 条(1)において初めて使用されたものである。

理由

第 62 条(1)の目的は、特許の存在を知らずに不注意に特許を侵害した侵害者に経済的な保護（すなわち、損害賠償の支払い）を与えることである。

第 62 条(1)は、特許の存在を知っていながら、その特許が無効であるか侵害されていないと考えている被告には適用できない。

第 62 条(1)により、例えば、特許が比較的稀な市場も存在するため、そのような市場の当事者が特許出願を積極的に監視したり新製品を発売する前に弁理士にクリアランスサービスを依頼したりしないことは合理的であると法が認めている。例えば、Schenck RoTec GmbH v. Universal Balancing [2012] EWHC 1920 (Pat)では、バーズ裁判官は、ユニバーサル・バランシングがシェンク・ロテック（ユニバーサル・バランシングの直接の競合他社）が有する特許について存在するとは考えないことが合理的であると判示した。なぜならば、特に、バーズ裁判官は「この分野は特許が豊富な技術分野ではない。全く逆である。」と述べたからである（221 段落）。

第 62 条(1)により、例えば、第 60 条の侵害規定は、通常、サプライチェーンのほとんどの当事者を侵害者として捉えることができるが、これらの当事者は、通常、異なるレベルの責任を負うことも認識している。例えば、製品設計者や製造者は、通常、侵害製品を製造することに対し最も直接的な責任を負うが、流通業者や小売業者（スーパーマーケットやオンライン販売プラットフォームなど）は、販売する様々な製品ラインごとに特許出願を積極的に監視することは不合理な場合がある。例えば、Texas Iron Works Inc.'s Patent [2000] RPC 207 において、フォード裁判官は、被告企業が「単なる販売業者」であったため、「特許調査に関する事項は製造業者によって処理されると合理的に期待することができる」と判示した（235 頁）。

<u>第二文</u>

背景

第二文は、第 62 条(1)第一文と同じ立法背景を持つ（上記参照）。

理由

第 62 条(1)第二文の目的は、Lancer Boss Ltd v. Henley Forklift Co.Ltd [1974] RPC 307 において説明している。特に、グラハム裁判官は、Lancer Boss 事件の中で、第 62 条(1)の目的上、特許の番号なしに単に商品に「patent」又は「patented」と表示するだけでは、それだけで特許が存在することを知ることが合理的であったという侵害者に対する決定的な証拠にはならないことを確実にするために第二文が含まれたと説明している。

グラハム裁判官が説明したように、特許権者が商品に特許番号を付しているかどうかは、第 62 条(1)に基づき無罪か有罪かを判断する際に参考となる要素である。しかしながら、他の要素も関係する。例えば、製品がどの程度頒布又は流通したかである。明らかに、特許権者が製品に特許番号と特許年を表示したとしても、それらが広く流通しない限り、特許権者は問題の特許について知らなかったと言うのが妥当であろう。

第 62 条(1)第二文のもうひとつの難点は、製品に関する特許が少なかった時代に特許法に盛り込まれ、製品にこのような詳細を表示することが容易であったことである。

特許法（1949 年）に第二文が盛り込まれて以来、製品に含まれる全ての特許の番号を製品に表示することが不可能な技術が爆発的に増加した。従って、第 62 条 f（1）第二文は、特許が存在すると考えるのが妥当かどうかを決定するものではない。

B）特許が存在していたと推測する合理的な理由がないことを立証する証拠として、想定されているもの

第 62 条(1)の目的のために、英国の裁判所は、(1)被告が特許について実際に知っていたかどうか、(2)特許が存在すると仮定する合理的な理由があったかどうか、を検討する際に、全ての証拠と状況を考慮する多要素アプローチを採用している。

従って、特許が存在したと推定する合理的な根拠がないことを証明するために必要な証拠の決定的又は網羅的なリストを提供することは不可能である。

しかしながら、英国の裁判所がこれまでに扱った事件で考慮した要素は以下のとおりである。

1. 被告の実際の知識　多くの場合、特許権者は、被告が特許について実際に知っていたか、少なくとも実際の知識があれば知っていたはずであることを示そうとする。例えば、以下のとおりである。

> Lancer Boss [1974] RPC 307　被告は特許調査を行うべきことを知っており、過去に調査を行ったことがあったが、請求者から複製した製品については調査を行わなかったことが示された。グラハム裁判官は、被告は特許調査を行うべきであり、特許権者の特許について知ることは合理的であると判示した。
>
> Collingwood Lighting [2014] EWHC 228 (Pat)　被告が自社製品を請求者と同じ業界誌の隣のページで広告していたこと、請求者が自社製品を「特許取得済み」と広告していたことが示された。ビルス裁判官は、これらの事実から、被告は請求者の広告を読んだか、少なくとも気付いていたと考えるのが妥当であり、被告は請求者の特許について知っているはずであると判示した。

2. 特許出願の公開　被告は、特許出願が公開されるまで、請求者の実際の特許の存在を知ることができない（Texas Iron Work Inc.’s Patent を参照されたい）。

3. 特許マーキング　上記質問 15(A)及び下記質問 15(C)への回答を参照されたい。

4. 特許の豊富な技術分野　医薬品、バイオテクノロジー、ソフトウェア、半導体、コンピュータ、携帯電話など、特許の豊富な分野では、被告が第 62 条(1)を主張するのは困難な場合が多い。

特許に遭遇する頻度が低い分野では、特許出願を積極的に監視したり、クリアランス調査を弁理士に依頼したりしなかったことが合理的であったと証明できる可能性がある。上記 Schenck RoTec を参照されたい。

5. 被告企業の規模　Schenck RoTec では、被告企業の規模が関係する可能性があることを（言及はないものの）認めた。例えば、ユニバーサル・バランシング社のような小さな会社では、特許調査を行うことを期待しないのが妥当であった。しかしながら、研究開発部門又は有能な弁理士を雇う特許部門を持つ大規模な多国籍企業では、特許調査は日常的に行われ、期待されるものであるため、第 62 条(1)は適用されない可能性がある。

6. 被告は特許権者の製品を複製したか？　Lancer Boss において、グラハム裁判官は、「被告が原告の商品を複製する場合、製造に着手する前にその自由があるか否かをあらゆる合理的かつ適切な調査によって確認しなければ、被告が責めを負うのは被告自身のみである」と指摘した。

C）製品への特許表示が賠償責任の争点となった事例

上記質問 15(A)の回答で述べたように、被告が第 62 条(1)を援用できるかどうかは、特許権者が商品に特許の番号と年を表示したかどうかのみによるわけではない。商品の表示は、(1) 被告が実際に特許を知っていたかどうか、(2) 特許が存在すると推測する合理的な理由があったかどうか、を調査する際に、英国の裁判所が多要素分析の一部として考慮する要素である。

以下に 2 つの事例を紹介する。

Lancer Boss では、特許権者は自社製品に特許番号と特許年を表示し、これらの製品を広く市場に流通させていた。このことは、被告が特許権者の特許について知っていたことが合理的であったと裁判官が結論付けた要因のひとつである。

Texas Iron Works Inc.'s Patent では、特許権者は英国特許の番号と年を製品に表示していなかった。これは、裁判官が、被告が特許権者の特許を知らなかったことは合理的であると結論付けた要因のひとつである。

Q16. 特許法第 60 条(1)(b)及び(2)において、方法の発明や間接侵害の場合にのみ「当該特許

の侵害になることをその者が知り又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であること」という条件が付されていることについて、以下の点についてご教示ください。

A）本条文がおかれている理由・背景

以下のコメントをご覧いただきたい。

第 60 条(1)(b)
背景

英国法及び多くの欧州諸国の法律では、特許は製品及びプロセスに対して付与されるべきであることが確立されている。例えば、Lane Fox v Kensington & Knightsbridge Electric Lighting Company [1892] 3 Ch. 424 において、控訴院は、特許は「新しくて有用な物又は結果（すなわち、製品）、又は旧来の物又は結果を製造する新しくて有用な方法（すなわち、プロセス）」のいずれにも付与され得ると述べている。

第 60 条(1)(b)はプロセスクレームの侵害に関するものである。第 60 条(1)(b)のルーツは、共同体特許条約（CPC）草案の第 29 条に遡る。これは、CPC（欧州経済共同体のプロジェクト）が実際に合意され発効するのに十分なコンセンサスを得られなかったという事実にもかかわらず、である。

第 60 条(1)(b)は、CPC 草案の第 29 条と「可能な限り同じ効果」を有することを意図したものである（1977 年特許法第 130 条(7)を参照されたい）。

CPC 第 29 条の草案作成に関する交渉の際、第 29 条に「使用のために特許プロセスを提供すること」を侵害として含めるべきか否かについて、各国代表団の意見が分かれたが、これは各国代表団の国内法の相違を反映したものであった（特許プロセスを「使用すること」は侵害とすべきであるという点では共通であった）。多くの異論が出された。そこで、妥協案として、「使用のために特許プロセスを提供すること」を第 29 条の草案に含めることが合意されたが、悪意で行動する者、すなわち、特許について知っていた故意の侵害者にのみ適用されるという条件が付された（『ルクセンブルク会議記録 1975』234 頁の第 29 条に関する準備作業報告書を参照されたい）。

理由
従って、CPC 第 29 条（ひいては第 60 条(1)(b)）に認識要件が盛り込まれたのは、CPC 第 29 条の効果を、特許の存在を知っていた悪意ある故意の侵害者に限定することを意図した起草者の両者の妥協の産物であった。

第 60 条(2)
背景

第 60 条(2)の立法経緯については、Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v. Scott [2010] EWCA Civ 1110 においてジェイコブ控訴院裁判官が考察している。

第 60 条(2)もまた、そのルーツは CPC 草案と特に第 30 条に遡る。しかしながら、ジェイコブス控訴院裁判官は、第 30 条の立法経緯は不明確であると指摘する。ジェイコブス控訴院裁判官は、第 30 条が 1963 年に起草された類似の規定に基づくものであることを認めたが、「それがどのようにして起草されたのか（あるいは誰が起草したのか)、我々には分からない。」と述べている（Grimme の 97 段落)。

理由
第 30 条（ひいては第 60 条(2)）の認識要件がなぜそのように起草されたのか、その理由は不明である。

B)「当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明である」と判断される事情及び判断されない事情として想定されている事情

以下のコメントをご覧いただきたい。

第 60 条(1)(b)
我々の知る限り、被告が必要な認識を欠いていたという理由のみで、第 60 条(1)(b)に基づく責任を回避できたことはない。事実、我々の知る限り、被告が公判でこの点を主張した例は最近もない。裁判において、被告が第 60 条(1)(b)の認識要件を欠いていると主張しない理由は、以下の 2 点であろう。

1. 英国の裁判所に持ち込まれる事件のほとんどは、製薬、バイオテクノロジー、電気通信産業など、特許が多く存在する技術分野のものである。これらの産業では、特許が密集している分野であるため、被告が請求者の特許の存在を知らなかったことが合理的であったと主張することは困難である。

2. 訴えられた場合、被告は必然的に請求者の特許を知ることになる。被告が裁判の結果を待って侵害行為を続ければ、請求者は責任を立証するためにこれらの行為に容易に依拠することができ、被告は第 60 条(1)(b)の請求に必要な知識を欠いていたと主張することはできない。

第 60 条(2)
発明の本質的要素に関連する手段が、発明を実施するために提供される場合、その手段が英国で発明を実施するのに適している（ことを意図している）ことは、合理的な人にとって自明である場合がほとんどである。なぜならば、その手段がその目的のために提供されているからである。

例えば、多くの事案において、被告は侵害となる使用に関して英国で自社製品を広告し、供給しており、裁判所は第 60 条(2)の認識要件は必然的に満たされると判断している（例えば、Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v Scott [2010] EWCA Civ 1110 及び Olaplex v L'Oreal [2018] EWHC 1394 (Pat)を参照されたい）。

我々の知る限り、発明を実施するための手段は提供されたが、その手段が発明を実施するために適切であり、意図されたものであることが合理的な人にとって明白でなかったというケースは、英国の裁判所の事案にはない。この場合、製品が広告された目的とは異なる目的で使用されることになるが、これは稀なケースである。

Q17. 民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の評価など）に違いがありますか。もし違いがある場合、その理由及び背景についてご教示ください。

以下のコメントをご覧いただきたい。

選択
特許侵害に対し、特許権者は損害賠償と利益計算のどちらかを選択しなければならず、両方を回復することはできない（1977 年特許法第 61 条）。

第一に、これは民法上の一般的な損害賠償とは異なり、他の民法上の不法行為（契約違反（Attorney General v Blake [2001] 1 AC 268）又は不法行為（Devenish Nutrition Ltd v Sanofi-Aventis SA [2009] Bus LR 858）など）に対する救済措置として、利益計算が利用できることは極めて稀である。

その結果、民事上の権利侵害に対する請求者は、損害賠償と利益計算のどちらを選択するかということを露骨に問われることはない（後者はめったにないため）。

保証的損害賠償
基本的立場
民法上の一般的な損害賠償も特許権侵害の損害賠償も、基本原則は賠償である。

特許権侵害に対する損害賠償は、被告の不法行為がなければ特許権者が置かれていたであろう立場に立たせることを目的としている（General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co [1967] R.P.C. 197 at 212 のウィルバーフォース上院参照）。

これは、不法行為に関しては Livingstone v Rawyards Coal (1879-80) LR 5 App Cas 25 の Blackburn 上院、契約に関しては Robinson v Harman (1848) 1 Ex Rep 850 の Parke B による補償的損害賠償の民法上の立場を反映している。

特許侵害は不法行為に基づく請求であるため、損害賠償の尺度も同じである。

回復の制限

この基本原則は、特許権侵害の場合にも一般法の場合にも制限を受ける。特許権侵害が不法行為であるという事実により、特許法と一般法の間でもこれらの原則はほぼ同様である。

Gerber v Lectra [1997] R.P.C 443 at 452 では、特許侵害に関連して主張される損害は、(i) 予見可能であり、(ii) 不法行為によって引き起こされ、(iii) 公序良俗によって排除されないものでなければならないとされた。これは、「特許侵害は法定不法行為であり、通常の方法では、回復可能な損害賠償は、他の多くの又はほとんどの不法行為と同じ規則によって支配されると予想される」ため、一般法を反映することを目的としたものであった。

損害の尺度

特許権者が特許侵害に対する損害賠償を請求する場合、損害賠償額は 3 つの方法のいずれかで算定される。

- 特許権者が侵害がなければ得られたであろう侵害者の売上の逸失利益
- 特許権者が侵害を考慮して価格を引き下げざるを得なかったために生じた、特許権者自身の販売による逸失利益、又は、特許権者が侵害を考慮して価格を引き下げざるを得なかったために生じた、特許権者自身の販売による逸失利益
- 侵害がなければ行われなかったであろう販売に対する合理的なロイヤルティの支払い

<u>損害賠償に対する特許特有の制限</u>

特許権者の損害賠償請求権には、特許侵害に特化したいくつかの制限がある（1977 年特許法（PA）により導入）。これらの制限は一般的な損害賠償には適用されないが、これは特許の文脈でのみ生じる事実パターンに関連しているためである。

これらをまとめると以下のようになる。

- <u>無過失侵害</u>　被告が侵害された特許が存在することを知らず、またそれを推測する合理的な理由がなかったことが証明された場合、請求者は損害賠償を受けることができない（1977 年 PA 第 62 条(1)）。
- <u>更新料不払い後の侵害</u>　会計監査人は、更新料と追加手数料が支払われる日以前に行われた侵害に関して、損害賠償を認めない裁量権を有する（PA 第 62 条(2)）。
- <u>特許の補正前の侵害</u>　補正を認める決定がなされる前に行われた特許の侵害に対する損害賠償を命じる場合、会計監査人は以下の点を考慮する：(i) 被告が故意の侵害者であったかどうか、(ii) 特許明細書が合理的な技術と認識をもって誠実に作成されたかどうか、(iii) 手続が誠実に行われたかどうか（PA 第 62 条(3)）。
- <u>部分的に有効な特許</u>　会計監査人は、部分的にしか有効でないと判断された特許に関して、有効であると判断され侵害された特許の部分に関して損害賠償を認めることができる（PA 第 63 条(1)）。会計監査人は、この決定を下す際に、第 62 条(3)と同じ

要素を考慮する。

- 所有者の変更又は独占的ライセンスの付与の不登録　ある者が特許の所有権者又は独占的ライセンシーとなり（「所有者の変更」があった場合）、その後その特許が侵害された場合、Comptroller は以下の場合にのみ損害賠償を認める：(i) 所有権者の変更が侵害の日から 6 ヶ月以内に登録された場合、又は、(ii) 所有権者の変更をその期間の終了前に登録することは実務上不可能であり、その後実務上可能な限り速やかに登録されたと裁判所が認めた場合。
- 複数の独占的実施権　特許に対する第 1 の実施権が未登録で、ライセンシーに第 2 の実施権が付与された場合、損害賠償は第 2 の実施権の日からしか認められない（Minnesota Mining & Manufacturing Co v Rennicks (UK) Ltd [1992] F.S.R. 118）。
- 特許付与前の侵害　特許付与前に行われた侵害について、会計監査人は損害賠償額を減額する裁量権を有する（PA 第 69 条(3)）。

非侵害品に対する損害賠償

二次損失

ガーバー対レクトラは、特許侵害によって生じた損失は、それ自体が特許侵害ではない行為から生じる可能性があることを立証している。

この原則の重要な例として、非侵害製品が侵害製品と並行して販売され、後者の販売によって前者の販売で利益が得られるという、連動的製品の問題がある。

「連動的製品」の概念は一般的な損害賠償法の下では生じないが、この概念は因果関係に関する一般法の原則を応用したものである。すなわち、特許権者は、損害の一部が侵害に起因するものであったとしても、侵害に起因する損害の賠償を請求することができる。同様に、ガーバー対レクトラ事件では、侵害品以外の商品に対する損害賠償は、その二次損失が侵害の予見可能な結果である場合にのみ請求できることが立証された。この限りにおいて、この特許特有のルールは、一般的な損害賠償の原則を応用したものである。

管轄外の損失

阿南化成とローディア・オペレーションズ対ネオは、特許権者が他の裁判管轄で被った損失について損害賠償を請求できることを確認しており、これは、損失が他の裁判管轄で発生したため、それが英国の特許を侵害しない限り、非侵害を構成する。

しかしながら、その損害が英国の特許侵害によって生じたものであり、予見可能であったのであれば、特許権者は他の裁判管轄で被った損害を回復することができる。

これは特許侵害の損害賠償の特殊性であり、英国の特許が侵害されていないために他の裁判管轄で損失が生じた場合、その行為は自動的に非侵害となる。しかしながら、他の不法行為の場合はそうはならない。その理由は、侵害責任は特許の領域的性質と関連しているからである。

懲罰的損害賠償
懲罰的損害賠償とは、被告の不法行為を罰することを目的とした損害賠償である。

特許侵害が不法行為であることから、懲罰的損害賠償がどのような場合に適用されるかを判断するのに関連する判例は、Rookes v Barnard [1964] AC 1129 である（Kuddus v Chief Constable of Leicestershire [2002] 2 AC 122 も同様）。この判例によれば、不法行為に対して懲罰的損害賠償が認められる状況は 3 つある。

1. 政府の使用人による抑圧的、恣意的、あるいは違憲な行為がある場合
2. 被告の行為が、請求者に支払われる賠償金をはるかに上回る利益を被告自身が得るために計算されたものである場合
3. 法令により明示的に許可されている場合

英国の特許侵害訴訟ではまだ認められていないが、デリー高等法院では商標権侵害（Time Inc v Lokesh Srivastava [2005] F.S.R.33）、インド高等法院では商標権／著作権侵害（Microsoft Corp v Raval [2007] F.S.R.11）に対して懲罰的損害賠償が認められている。

どちらのケースでも、裁定は上記の 3 つの根拠のうち第 2 の根拠に基づいて行われた。これら 2 つの事由が適用されない可能性が高いことが、懲罰的損害賠償という点で、一般的な損害賠償と特許侵害に対する損害賠償との唯一の実質的な違いである。

Q18. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、特許法第 62 条(1)の適用など、損害賠償責任が免れられるべき事情が争点となった裁判例があれば、下記の項目に沿ってご教示ください（最大 5 件）。その際、下記の裁判例については必ず含めてください。

（項目）
a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

上記 Q18 への回答で説明したように、特許侵害に対する損害賠償請求を成功させるためには、請求者は、(i) 侵害があったこと、(ii) 損害を被ったこと、(iii) 侵害によって損害が生じたこと、(iv) 損害があまりにかけ離れたものでないこと（すなわち、損害が合理的に予見可能であったこと）、(v) 損害賠償が政策的理由によって妨げられていないこと、を証明しなければならない（Gerber v Lectra [1997] RPC 443）。(i)～(v)のいずれかが証明されない場合、損害賠償請求は不成立となるだろう。

損害賠償を請求するために必要な要件はさておき、損害賠償の回復が制限されたり回避されたりする状況がいくつかある。しかしながら、これらは判例よりもむしろ、主に 1977 年特許法の法定規定から生じている。以下に例を挙げる。

1. 1977 年特許法第 62 条(1)　被告は、侵害行為当時、特許が存在したことを知らず、かつ、そう推定する合理的な理由がなかった場合、侵害行為に対する損害賠償の支払いを免れることができる。

2. 1977 年特許法第 62 条(2)　裁判所は、特許権者が更新料の支払いを怠った期間中、損害賠償を認めない裁量権を有する。

3. 1977 年特許法第 62 条(3)　特許明細書の訂正があった場合、裁判所は、公表された明細書が誠実かつ合理的な技術と知識によって作成されたものであると納得しない限り、訂正前に発生した侵害に関して与えられる損害賠償額を制限する裁量権を有する。

4. 1977 年特許法第 63 条(2)　特許が一部のみ有効であると裁判で認められた場合、裁判所は損害賠償を制限する裁量権を有する。

FRAND の文脈では、Optis v. Apple において、特許侵害の責任が（第一審で）立証された後、英国裁判所は、差止命令と損害賠償請求を回避する方法として、英裁判所が設定する FRAND ライセンスの取得を約束する機会を Apple に与えた。

Q19. 特許法第 60 条(1)(2)、特許法第 62 条（1）に関する産業界、学界等での評価についてご教示ください。特に被告の過失に関する評価についてご教示ください。

以下のコメントをご覧いただきたい。

導入コメント　過失

英国法では、「過失」には特定の意味がある。これはコモン・ロー上の不法行為である。この不法行為によれば、「あなたは、自分の行為によって密接かつ直接的に影響を受ける人を傷つける可能性が高いと合理的に予見できる行為や不作為を避けるために、合理的な注意を払わなければならない。」（Donoghue v Stevenson [1932] AC 562）

例えば、第 60 条(1)(b)、第 60 条(2)及び第 62 条(1)のように、過失のコモン・ローと知識要件の間には類似点があるが、過失は、英国特許法、特に 1977 年特許法では役割を果たさない。

第 60 条(1)(b)

上述のとおり、我々の知る限り、第 60 条(1)(b)の認識要件が満たされているかどうかという問題だけで判断されたケースはない。

第 60 条(1)(b)に規定されている認識要件を評価する産業界や学界のコメントは見つけることができなかった。

第 60 条(2)
上述したように、我々の知る限り、第 60 条(2)の認識要件を満たすかどうかという問題だけで判断されたケースはない。

しかしながら、Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. v. Scott [2010] EWCA Civ 1110 という画期的な事件において、控訴院は認識要件とは何かに関する法を明確にした。

グリム判決についてコメントする一方で、学識経験者は、第 60 条(2)が「特許権者に、直接侵害するものではないが、侵害目的に使用されうる手段の供給者に対してかなり強力な武器を提供する」ものであり、特に「(侵害する) 機能が明示的に販売されている」場合にそうであると指摘している。前述のとおり、商品が侵害目的で明確に販売されている場合には、第 60 条(2)の認識要件が満たされるのは必然である。

第 62 条(1)
質問 15(B)に対し、我々は、被告が第 62 条(1)に基づき請求者の特許に対する認識の欠如とする際に裁判所が考慮し得る要因のリストを提示した。これらの要素から、被告が第 62 条(1)をうまく主張できる状況は合理的に限られていると推察される。実際、我々の記録によれば、過去 100 年ほどの間に、被告が第 62 条(1)を主張して成功したケースは 10 件にも満たない。従って、被告が第 62 条(1)をうまく主張することは一般的に困難であると考えられる。

産業界及び学界は、第 62 条(1)の申立てを成功させることの難しさを次のように説明している：

> "実際には、特許が公開されると、営利企業にとって無知の抗弁を発動することは極めて困難である。"
>
> 「無知の侵害という抗弁が主張されることはほとんどない。主にそれを証明するのが非常に難しいためである。」
>
> 「このように、、研究開発部門や独自の特許部門を持つ企業は、そのような部門が自らの関心領域内の特許について認識するための手段を講じるべきであるという推定のため、[第 62 条(1)]の恩恵をほとんど受けることができないように思われる。」

Q20. 事業者として、不知についての合理的な理由等、損害賠償責任が免れられるべき事情についての挙証を果たすために、実務上取りうる対応があればご教示ください。

Q21. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品

の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料３
ドイツ調査結果

依頼先：Hoffmann Eitle
（原文及び和訳文）

A. Cross-border acts of exploitation

<Background>

In case of inventions that can be exploited by combination of computers (e.g., servers, client terminals, etc.) connected via a network such as the Internet and that have been increasing in recent years due to the development of AI/IoT technology, etc. and globalization of business activities, it has been indicated that suspected infringement acts carried out across national borders (e.g., where some of the components of the suspected infringing goods (servers, etc.) exist abroad) do not fall under the "exploitation" of a patented invention and thus rights potentially cannot be exercised.

Therefore, please answer the following questions regarding the situation of protection of intellectual property rights against infringements occurring across national borders.

Q1. <Patent Rights> With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts, please inform us of the following items concerning decisions on cases in which a part or the whole of features of the patent invention, which was suspected to be an infringement, was exploited outside your country that were recognized after the Previous Questionnaire (January 2023).

a. Source;
b. Summary of facts;
c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;
d. Defendant's embodiment (production/assignment (including provision)/offer for assignment /use, etc.);
e. Features exploited outside your country that were described in the claims;
f. Country of residence of parties concerned;
g. Issues in the case;
h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, including reason, legal basis and applied provision;
i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and
j. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars).

We thoroughly checked the relevant legal databases, but apparently no new decisions on cross-border acts of patent infringement have been published. As already mentioned in the Previous Questionnaire from January 2023, decisions on cross-border acts of patent infringement are rather rare.

Q2. <Patent Rights> Are there any revisions to laws and regulations (including discussions with a view to revise them) or any opinions by industry or debates at academia which demand to strengthen the protection of rights against cross-border acts of rights infringement in your country?

Please inform us of anything recognized after the Previous Questionnaire (January 2023).

We are not aware of any revisions to laws and regulations or any opinions by industry or debates at academia which demand to strengthen the protection of rights against cross-border acts of rights infringement in Germany since January 2023. We also checked the relevant legal data bases for any

signs of new debates but did not find anything.

Q3. <Patent Rights> Please inform us of the details of the impact on the protection of rights against cross-border acts of infringements under the unitary patent system.

As already explained in the January 2023 Questionnaire, the two most important changes regarding cross-border acts of right infringements under the Unitary Patent System are the following: firstly, the Unitary Patent will cover the territory of all UPC Member States, extending to large parts of the territory of the EU. In case of the Unitary Patent infringements going beyond the territorial scope of the relevant patent right will therefore become less likely as the territory of the Unitary Patent is far bigger than the territory of any national patent or national part of a European patent.

Secondly, under the various national patent laws of the UPC Member States an indirect infringement usually requires a double domestic nexus, i.e. both the supply or offer to supply with means relating to an essential element of the invention and the subsequent use of the invention have to take place within the national territory. Under Art. 26 of the UPC Agreement an indirect infringement of a Unitary Patent (or traditional European bundle patent litigated before the UPC) still requires a double domestic nexus, but the relevant territory is the territory of all UPC Member States (in the case of a traditional European bundle patent limited to those UPC Member States where the European patent has been validated). In a cross-border infringement case it may therefore be easier, depending on the facts of the case, to establish an indirect infringement before the Unified Patent Court than before a national court.

There are further international aspects of patent litigation which become relevant under the new European patent system. For details we may refer you to the detailed descriptions in the chapters outlining litigation strategies and dealing with cross-border infringement in the UPC Handbook, a free e-book by Hoffmann Eitle offering in-depth information on the Unified Patent Court and the Unitary Patent.

Questions relating to the international jurisdiction of the Unified Patent Court will be covered in the below questions on international jurisdiction in patent infringement cases.

Q4. <Trademark Rights> In hypothetical case 1 of the Attachment, do you think that the product providing business operator infringes trademark rights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

For the purposes of answering this question in a more easily readable way, we presuppose the trademark and the goods offered by the product providing business operator of hypothetical case 1 are identical to another person’s registered trademark and goods. The answer is, however, the same

where the goods and/or the trademark are similar and likelihood of confusion can be established.

According to Sec. 14 (2) No. 1 German Trademark Act, a third party shall be prohibited in trade, with regard to goods or services, without the consent of the proprietor of the trade mark, from using a sign which is identical to the trade mark for goods or services which are identical to those for which it enjoys protection.

A case of a prohibited "use" of a trademark in this sense is inter alia to offer goods under the sign, to put them on the market, or to stock them for the above purposes, pursuant to Section 14 (3) No. 2 German Trademark Act.

"To offer goods" within the meaning of Section 14 (3) No. 2 German Trademark Act is to be interpreted broadly, and is already fulfilled in the case of the so-called "invitatio ad offerendum", e.g. by displaying the goods in a shop window, in a catalogue[306] or on the internet.[307]

The conditions described under "Specific product advertising modes" No. (1) and (2) of hypothetical case 1 hence constitute "offering" of a product with an identical registered trademark.

Further, condition (3) of hypothetical case 1 ("No actual goods have been delivered") is not relevant to the question of trademark infringement; "offering" goods already can establish trademark infringement.

However, in German Trademark Law - same as with other IP rights - the territorial principle applies, meaning that the effect of a German registered trademark is limited to the territory of Germany. Hence, in cross-border cases such as hypothetical case 1 it is necessary to define which acts are to be considered "within the territory of Germany".

Whether claims of the trademark owner arise in such cases depends on the circumstances of the specific individual case, namely on whether an act of use infringing the trademark right can be considered to be an act of "use in Germany"[308]. Not every offer on the internet that can be accessed in Germany qualifies as "use in Germany". What is required is that the offer has an economically relevant domestic connection.

In this regard, the German Federal High Court has made reference to the WIPO recommendations on the use of signs on the Internet (Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Marks And Other Industrial Property Rights In Signs, On The Internet of 2001) to serve as a guideline in this respect. According to the WIPO recommendations, acts must have a "commercial

[306] Federal Court of Justice, GRUR 2010, 1103 para. 22 - Pralinenform II; on the PatG Federal Court of Justice, GRUR 2006, 927 para. 14 - Kunststoffbügel
[307] Ingerl/Rohnke/Nordemann/A. Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 14 Rn. 225.
[308] Federal Court of Justice, GRUR 2012, 621 para. 34 – OSCAR.

effect" in the subject territory as a prerequisite for the assumption of an infringement in the respective subject territory.[309]

In the case of offers accessible via the internet, it depends on whether the offer is aimed at the German market or, if it has its focus abroad, whether there is an economically relevant domestic connection of the contested offers.[310]

In hypothetical case 1 the server with the data on product image, etc. is outside of Germany. However, the data can be accessed by a user inside of Germany, and further, the information on advertisements, etc. includes product description/order form in German language and pricing in EURO.

As such, according to our assessment, the offer is aimed at the German market, hence it has a commercial effect in the territory of Germany, and the product providing business operator in hypothetical case 1 infringes German trademark rights.

(The special situation needs to be considered that the country of Austria also uses German language and the currency EURO – hence, we understand that hypothetical case 1 is most sensibly answered by assuming another factor in the advertisements, etc. point towards Germany, e.g. information on shipping price to Germany).

Q5. <Design Rights> In hypothetical case 2-1 of the Attachment, do you think that the goods providing business operator infringes design rights in your country? Also, in hypothetical case 2-2 of the Attachment, do you think that the image providing business operator infringes design rights in your country?

For each case, please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

Hypothetical case 2-1:

The same principles as with cross-border trademark infringement cases apply. Generally speaking, there is less case law concerning design infringement cases when compared to trademark law, and the German courts tend to apply trademark law principles on design infringement cases.

That being said, according to Sec. 38 (1) German Design Act, the registration of a design confers on its holder the exclusive right to use it and to prevent any third party not having consent from using it. Such use covers, in particular, the making, offering, putting on the market, importing, exporting, using of a product in which the registered design is incorporated or to which it is applied, or stocking such a product for those purposes.

[309] Federal Court of Justice, Decision of 13.10.2004 - I ZR 163/02 HOTEL MARITIME.
[310] Federal Court of Justice, Decision of 7.11.2019 – I ZR 222/17 Club Hotel Robinson; Federal Court of Justice, GRUR 2012, 621 para. 34 – OSCAR.

Same as with trademarks, “offering” in this sense is to be interpreted broadly, and in principle, any preliminary act that is subsequently directed towards a sale of the products is sufficient. Whether the offer is successful, i.e. whether it actually leads to a concrete transaction, is irrelevant.[311]

Again, the offer must be made “in Germany”. A foreign internet offer constitutes an offer “in Germany” if it is obviously also directed at German customers, e.g. because the website is also available in German, delivery to Germany is explicitly offered, a ".DE" top-level domain is used or because goods are actually delivered to German customers or services are provided to them.[312]

Hence – with the same comments as to Austria in the answer to the Question 4 – in hypothetical case 2 the goods providing business operator infringes German design rights.

Hypothetical case 2-2

The reproduction of the appearance of a registered design, e.g. for advertising purposes, is not explicitly mentioned as infringement in the German Design Act, but regularly also constitutes an act of use that is reserved exclusively for the owner of the registered design.[313] Hence, “uploading” and providing access to users to images showing another person’s registered design can, in principle, constitute design infringement.

However, as already stated, the fact alone that internet pages where goods are offered are accessible from Germany is not sufficient to establish a commercial effect in Germany in trademark cases.

Thus, as no facts are present which established a use “in Germany”, the image providing business operator in hypothetical case 2-2 should not infringe design rights in Germany.

The exception is the case where the image providing business operator himself is located in Germany. In such a case, the infringing act should be the “uploading” of the images onto the image data server, which takes place in Germany, and is hence use “in Germany” and a design infringement can be established (in principle).

Q6. <Copyrights> In hypothetical case 3 of the Attachment, do you think that the work providing business operator infringes copyrights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, provisions, and scholarly theories that support your opinion.

311 BeckOK DesignR/Stöckel, 17. Ed. 15.8.2023, DesignG § 38 mn. 87

312 German FCJ, Dec. o. 9.11.2017 – I ZR 134/16 Resistograph; German FCJ, Dec. o. 7.11.2019 – I ZR 222/17 - Club Hotel Robinson; the case law here refer to trademark cases, though the legal commentary BeckOK DesignR/Stöckel, 17. Ed. 15.8.2023, DesignG § 38 Rn. 88a cites them without further notes as applicable to design law, which we agree with.

313 German FCJ, Dec. o. 7. 4. 2011 - I ZR 56/09 ICE.

According to Sec. 15 German Copy Right Act, the author of a work has the exclusive right to exploit his or her work in material form, and further, exclusive the right to communicate his or her work to the public in non-material form.

This includes the 'right of making works available to the public' pursuant to Sec. 19a German Copy Right Act, meaning, the right to make the work available to the public, either by wire or wireless means, in such a manner that members of the public may access it from a place and at a time individually chosen by them. Making images, music, and videos available on an internet website for transmitting in response to the access of a user falls, in principle, under this Section.

According to Sec. 97 (1) German Copy Right Act, any person who infringes copyright may be required by the injured party to eliminate the infringement or, where there is a risk of repeated infringement, may be required by the injured party to cease and desist.

Now, similarly as with trademarks and designs, due to the so-called territoriality principle, the legal consequences of Sec. 97 require that a German copyright has been infringed. This generally presupposes that an act of infringement has been committed in Germany.[314] However, in certain cases it is sufficient that only certain acts or partial acts take place in Germany e.g. unlawful reproductions are offered for sale in Germany from abroad or broadcast signals from other EU countries are also offered for reception in Germany.[315]

The infringing party does not necessarily have to have carried out a "natural act" on German territory. According to a recent landmark decision of the Federal Court of Justice in case of the display of a copyright protected work in the internet in order to establish the international jurisdiction of the German courts it is sufficient that the respective internet page is accessible from Germany. It is however not necessary that the respective internet page is also directed to a German audience, e.g. by being in German.[316]

In hypothetical case 3 the work providing business operator makes it possible to transmit data without limitation on the website of a foreign server in response to the access of a user in Germany. Irrespective of the language in which the operator displays the copyright protected works, this is enough for a copyright infringement in Germany as the website is accessible from Germany.

Q7. In the event that an infringement of intellectual property rights (patent rights, trademark rights, design rights, and copyrights) of your country is recognized by a court for cross-border acts of infringement, are there any concerns about enforcing rights such as injunction, disposal, and damages?

If there are any concerns, what concerns do you have (for example, if the infringer is abroad,

[314] Federal Court of Justice, Decision of 23.04.1998 - I ZR 205 / 95 Bruce Springsteen and his Band.
[315] Dreier/Schulze/Specht-Riemenschneider UrhG Sec. 97 mn. 10.
[316] Federal Court of Justice, Decision of 21.04.2016 – I ZR 43/14 An Evening with Marlene Dietrich.

injunction of the infringement is difficult)?

In addition, what kind of legal or practical measures are taken by your office to address the concerns?

Insofar as the decision in a cross-border case can be enforced domestically there should be no problems at all. For example an injunction against acts taking place in Germany, the disposal of goods located in Germany or the enforcement of damages claims if there is property in Germany are no problem at all.

Likewise, based on the Brussels Ia regulation and the Lugano convention German judgements should be enforceabel in all EU Member states and the Lugano convention states (CH, NO, IS) without problems. If at all, the enforcement might be challenged if the court summons was not served in a formally correct manner, if the enforcement of the judgement would violate the public order, or if there already exists a judgement in the same matter between the same parties in the foreign state. All these cases are rare exceptions and should usually not impede enforcement of a judgement. If (wrongfully) invoked, they might however hold the enforcement up for some time.
The decisions of the Unified Patent Court (UPC) are enforceable in all UPC Member states without problems (at least as far as we know yet, the UPC still being a very new court).

With regard to the rest of the world, the enforcement of German court decisions depends on the existence of a mutual recognition agreement between Germany and the respective foreign national state and can therefore not be answered in general. Usually, if such a mutual recognition agreement exists, a German decision will be enforceable if the court summons was served in a formally correct manner in the foreign country and if the German court had international jurisdiction according to the German rules on international jurisdiction (see also Q8). In most cases these preconditions however have to be verified in a separate court procedure in the foreign country before the German decision becomes enforceable. Please let us know if you are interested in the existence of such a mutual recognition agreement between Germany and a specific foreign country. In the USA the situation for example depends on the individual federal state in which the judgement shall be enforced. In Japan German judgements – to our knowledge – can be enforced according to sec. 118 Japanese Code of Civil Procedure.

Q8. Please explain how to determine international jurisdiction in patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations and judicial precedents that serve as the basis (please explain EU law and your country's domestic law, respectively).

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (e.g., laws and regulations that serve as the basis for determining international jurisdiction in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of international jurisdiction should be included.

For the answer to Q8 it is important to differentiate between a defendant with registered place of business inside the European Union (Brussels Ia regulation), Switzerland, Norway and Iceland (Lugano Convention) (see below 1.) or in the rest of the world (see below 2.). Special rules apply if the defendant does not object to the international jurisdiction of the court (see below 3.), in case of a jurisdiction agreement (see below 4.) and in case of a validity challenge of an EP (see below 5.).[317] These rules not only apply to the establishment of the international jurisdiction of the German courts but also of the Unified Patent Court (UPC). Furthermore, these rules not only apply to patent infringement law suits but also to other civil law suits.

1. Defendant's Place of Business inside EU, CH, NO, IS

a. Sec. 4 (1) Brussels Ia regulation

Art. 4 para 1 Brussels Ia regulation states that a defendant domiciled in the territory of a EU Member State can be sued in the courts of that EU Member State, irrespective of its nationality.[318] Business entities are domiciled at the place of their registered office, central administration or principal place of business (Art 63 (1) Brussels Ia Regulation), with a right of the plaintiff to choose between the competent courts.

Once the international jurisdiction of e.g. a German court has been established, not only the infringement of a German patent, but also claims for infringement of a foreign patent can be asserted. In case of a foreign patent, the court must apply the respective foreign substantive law.

In case the foreign law allows for a validity challenge as a defense in the infringement proceeding the special rule of Article 24(4) Brussels Ia Regulation applies and the national courts of the foreign patent have to decide. As there is no referral mechanism for this situation the infringement action must therefore be dismissed as inadmissible.

b. Sec. 7 No. 2 Brussels Ia regulation

Art. 7 No. 2 Brussels Ia Regulation stipulates an international jurisdiction at the place of a tort, i.e. in this context the infringement of an IP right, without regard to the nationality of the infringer. International jurisdiction under Art. 7 No. 2 Brussels Ia Regulation may both be established at the place of occurrence (where the damage occurred) and the place of action (where the action that caused the damage occurred), with a right to choose between the competent courts for the plaintiff.

c. Art. 8 Nr. 1 Brussels Ia Regulation

[317] Cf. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16.ed. 2024, D. I. 1.

[318] The same follows from Art. 2 para. 1 Lugano convention for parties domiciled in CH, NO, IS. The rules of the Lugano convention are mostly identical to the Brussels Ia regulation and are therefore not explicitly referred to in the following.

Art. 8 No. 1 Brussels Ia Regulation enables a plaintiff to sue several persons domiciled in different EU Member States jointly before a court in whose district only one of the defendants is domiciled, if the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings. Such a connection may for example result from the fact that the several defendants have infringed the patent in suit jointly or that liability as accessories is at issue.

2. Place of Business/Place of residence in the rest of the world

Beyond the Brussels Ia regulation and the Lugano Convention (e.g. in relation to a US or Japanese party), international jurisdiction follows local jurisdiction. If the local jurisdiction is established - e.g. on the basis of Section 32 of the German Code of Civil Procedure - the international jurisdiction of German courts is also established.

According to Section 32 of the German Code of Civil Procedure the local jurisdiction may be established at the place of a tort. Just like with Art. 7 No. 2 Brussels Ia Regulation this means that local and therefore international jurisdiction is given either at the place where infringement took place (place of action) or where the damage occured (place of occurrence). If a website is alleged to have infringed an intellectual property right, the website has to be accessible in Germany in order to establish the jurisdiction of the German courts.

As a general rule, no matter whether the potential defendant is domiciled within the EU or in the rest of the world, the international jurisdiction of the German courts will be established if either the place of action or the place of occurrence of the IP right infringement is located in Germany.

3. Sec. 26 Brussels Ia regulation

Art 26 Brussels Ia Regulation furthermore establishes international jurisdiction if the defendant negotiates in front of the court without objecting to a lack of international jurisdiction. This rule however only applies if there is no exclusive jurisdiction (e.g. according to Art 24 No 4 Brussels Ia Regulation). Outside the application of the Brussels Ia Regulation, the same result arises from Section 39 German Civil Procedural Code.

4. Jurisdiction Agreement

If the parties conclude a jurisdiction agreement, this may result in the plaintiff being obliged to bring actions only at this place of jurisdiction.

5. Sec. 24 No. 4 Brussels Ia regulation

In case of a validity attack Article 24(4) Brussels Ia Regulation establishes an exclusive jurisdiction of the courts of the Member State of patent grant. As explained above, this may have the effect that if the validity challenge can be raised as a defense in an infringement proceeding that the court of a different state will lose its competence that may have been established under Art. 4 (1) Brussels Ia Regulation or Art. 7 No. 2 Brussels Ia Regulation.

Q9. Are there any differences between patent rights and intellectual property rights other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine international jurisdiction?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the international jurisdiction of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

In infringement cases involving a European Union Trademark or a Community Design, other regulations apply:

1. European Union Trademark

According to Sec. 125 European Union Trademark Regulation, infringement proceedings shall be brought in the courts of the EU Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the EU Member States, in which he has an establishment.

If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the EU Member States, infringement proceedings shall be brought in the courts of the EU Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the EU Member States, in which he has an establishment.

If neither the defendant nor the plaintiff is domiciled or has such an establishment in the EU, infringement proceedings shall be brought in the courts of the Member State where the EUIPO has its seat, namely Spain.

Exceptions apply where the parties agree that a different EU trademark court shall have jurisdiction, or where the defendant enters an appearance before a different EU trademark court.

Infringement proceedings may also be brought in the courts of the EU Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, but the extent of jurisdiction of such a court is limited to that EU Member State.

2. Community Design

Similarly to EU trademarks, pursuant to Sec. 82 Community Design Regulation infringement proceedings shall be brought in the courts of the EU Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the EU Member States, in any EU Member State in which he has an establishment.

If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the EU Member States,

infringement proceedings shall be brought in the courts of the EU Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the EU Member States, in any EU Member State in which he has an establishment.

If neither the defendant nor the plaintiff is domiciled or has such an establishment in the EU, infringement proceedings shall be brought in the courts of the Member State where the Office has its seat, which is Spain.

Exceptions apply where the parties agree that a different Community design court shall have jurisdiction, or where the defendant enters an appearance before a different Community design court.

Infringement proceedings may also be brought in the courts of the EU Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, but the extent of jurisdiction of such a court is limited to that EU Member State.

Q10. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the international jurisdiction of intellectual property rights in your country.

The determination of the international jurisdiction of intellectual property rights follows the European and German norms described in the answer to Question 8 and 9. These fundamental principles regarding the determination of international jurisdiction are not contested in scholarly theories or papers.

Q11. Please explain how to determine the governing law in a patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations and judicial precedents that serve as the basis (please explain EU law and your country's domestic law, respectively).

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (for example, laws and regulations which serve as the basis for determining the governing law in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of governing law should be included.

For the answer to this question it is important to differentiate between the general rules for determining the governing law in cross-border constellations (1.), traditional EPs opted out of the UPC regime (2.), and traditional EPs that have not been opted out of the UPC regime and Unitary Patents (3.).

1. General rules

In cross-border constellations the governing law under both German and European law has to be determined by either the Rome-I regulation for contractual matters or the Rome-II constellation for non-contractual matters. These two regulations are highly detailed and distinguish between many different constellations. For example in contractual matters a difference is being made between purchasing contracts, service contracts and rent contracts, in non-contractual matters between unfair competition, environmental damages or unfair competition. To go into the details of these two regulations would go far beyond the scope of this questionnaire, so please let us know if you are interested in any particular rules and we will be happy to provide you with an answer. Also, we could supply the English versions of the Rome I and Rome II regulations to you, which are both pretty much self-explanatory.

2. raditional EPs that have been opted out of the UPC regime

The infringement of intellectual property rights is governed by Art. 8 of the Rome II regulation, which reads as follows:

> *"Article 8 Infringement of Intellectual Property Rights*
> *1. The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed.*
>
> *2. In the case of a non-contractual obligation arising from an infringement of a unitary Community intellectual property right, the law applicable shall, for any question that is not governed by the relevant Community instrument, be the law of the country in which the act of infringement was committed.*
>
> *3. The law applicable under this Article may not be derogated from by an agreement pursuant to Article 14."*

The easiest way to explain the application of Art. 8 para. 1 Rome II regulation to traditional EPs that have been opted out of the UPC regime is by way of an example:

> *Japanese Company A is patent holder of an EP which is validated in both France (FR) and Germany (DE). Company B has its place of residence in Munich, Germany and infringed Company A's patent in both France and Germany. Company A may now sue Company B for patent infringement in both France and Germany in front of the German courts in Munich due to the place of residence of Company B in Germany (Art. 4 para. 1 Brussels Ia regulation, see Q8 above). The German Regional Court Munich will then have to apply German law to the infringement of the DE patent and French law to the infringement of the FR patent as protection is sought for both Germany and France respectively.*

It is however very rare that a company will seek protection in front of the German courts for both

a patent infringement in Germany and in France. Normally, a company will seek protection for a patent infringement in Germany in front of the German courts and for a patent infringement in France in front of the French courts (which are competent for dealing with a patent infringement that took place in France according to sec. 7 No. 2 Brussels Ia regulation).

3. Traditional EPs that have not been opted out and EP-UEs

It is important to note that Art. 8 para. 1 Rome II regulation only applies to traditional EPs that have been opted out of the competence of the Unified Patent Court (UPC). For traditional EPs that have not been opted out and for Unitary Patents Art. 8 para. 2 Rome II regulation applies.

In Art. 25-30 of the UPC Agreement a new substantive patent law has been set out and this law has to be applied to the Unitary Patent and to traditional EPs that have not been opted out. Art. 25-30 UPCA in particular deal with direct and indirect infringement and exemptions therefrom. If you are interested in more information on the Unified Patent Court and the Unitary Patent we would like to direct you to our free online UPC Handbook which covers the matter comprehensively and is available in both English and Japanese.

Q12. Are there any differences between patent rights and intellectual property laws other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine the governing law?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the governing law of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

1. National rights

In German national trademark, German national designs and copyright matters, the laws concerning the governing law are determined by either the Rome-I regulation for contractual matters or the Rome-II constellation for non-contractual matters. Insofar, we refer to our comments found above in Answer 11, 1. General rules.

2. European Union Trademarks, Community Designs

For European Unions Trademarks, Art. 129 European Union Trademarks Regulation provides that the EU trademark courts shall apply the provisions of this Regulation. However, on all trademark matters not covered by this Regulation, the relevant EU trademark court shall apply the applicable national law.

The EUTMR regulates the substantive rights of the EU trademark proprietor only rudimentarily. Of central importance in practice is the EU trademark proprietor's autonomous right to injunctive relief.

The Community Design Regulation has (effectively) the same rules in accordance to Art.88 Community Design Regulation.

In all matters not covered by the EUTM Regulation or the Community Design Regulation, the competent Courts apply their applicable national law. However, to go into the details on this would go far beyond the scope of this questionnaire, so please let us know if you are interested in any particular rules and we will be happy to provide you with an answer.

Q13. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the governing laws for patent right and other intellectual property rights in your country.

The determination of the governing law follows the principles described in the answer to Question 11 and 12. These fundamental principles regarding the determination of governing law are not contested in scholarly theories or papers.

B. Concerning the defendant's liability (no-fault liability or negligence liability) in cases of claims for damages based on infringement of patent rights

<Background>

Under the Civil Code of Japan, the liability for damages in civil cases requires intent or negligence (Article 709 of the Civil Code of Japan). In addition, the Patent Act of Japan provides that the infringer shall be presumed to be negligent (Article 103 of the Patent Act of Japan). In judicial precedents, there are very few cases in which the presumption of negligence was overcome, and there are opinions that in reality, the operation is close to no-fault liability. In recent years, as technical advances, multi-component products, complicated distribution channels, and changes in business formats have progressed further, some believe that there may be cases where it is difficult to impose actual no-fault liability. In light of this situation in Japan, we would like to ask the following questions.

Reference: Article 709 of the Japanese Civil Code and Article 103 of the Patent Act

Article 709 of the Civil Code of Japan: A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.

Article 103 of the Patent Act: A person that infringes another person's patent or violates another person's exclusive license is presumed to be negligent in having infringed or violated it.

Q14. We recognize that the operation in Germany is that if the infringement is proven, negligence is presumed based on precedents, although there are no provisions for presumption of negligence in the statutory provisions. In this regard, please inform us of the following points.

A) Please inform us of the reasons and background (judicial precedents, etc. that serve as the basis) for such operation.

B) Please inform us of the detailed requirements for the presumption of negligence (e.g., whether there is a need for a certain period of time to elapse after the issue of the Patent Gazette, differences in requirements depending on the type of business (manufacturing, trading, warehouse management, transportation, etc.)), and judicial precedents that serve as the basis therefor.

Under German Law a claim for damages in case of a patent infringement follows from sec. 139 (2) Sentence 1 German Patent Act and requires intent or negligence. The terms "intent" and "negligence" in sec. 139 (2) Sentence 1 German Patent Act correspond to sec. 276 German Civil Code. Sec. 276 (2) German Civil Code defines negligence as a failure to exercise reasonable care, while intent as defined by German case law requires knowledge and intent of the relevant act.[319]

This definition also applies to patent law and means that a patent law infringement occurred due to negligence if it would have been avoided, had the infringer applied reasonable care. The requirements for the reasonable care to be applied are high, which means that even though there is no statutory presumption of negligence under German law, nonetheless negligence is usually presumed almost automatically. In this regard, the legal situation seems to be similar to Japan.

In principle, each business owner must gather information on the existing patents from public registers and other publicly available sources prior to use. Therefore, the unlawful use of a patent indicates that this use was negligent.[320] Merely a grace period of one month from the publication of the patent grant is exempt from the infringer's culpability in order to give him/her sufficient time to evaluate nature and scope of the patent and the legal situation.

Therefore, even though the patent proprietor theoretically must prove both the unlawful patent use and the intent or negligence, in almost all cases it suffices to prove the unlawful patent use as this indicates negligence on part of the infringer.

This rule especially applies if the infringer is a manufacturer: manufacturers are expected to know the patents and patent applications in their field of practice. A business owner is obliged to evaluate whether his products or processes infringe patent rights.[321]

Likewise, a trading company is expected to evaluate the patent rights relevant for its area of business. If this evaluation is exceptionally difficult to carry out, a trading company may alternatively be obliged to make inquiries with its suppliers whether such an evaluation has been carried out with enough scrutiny at a different level of the supply chain.[322]

319 Federal Court of Justice, BGHZ 7, 311, 313.

320 Federal Court of Justice, GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer; Federal Court of Justice, GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil I; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 109.

321 Federal Court of Justice, GRUR 1977, 598, 601 – Autoskooterhalle; Federal Court of Justice, GRUR 2016, 257 – Glasfasern II; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 109.

322 Federal Court of Justice, GRUR 2006, 575, 577 – Melanie; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 109.

Less rigorous standards only apply to freight companies, warehouse keepers and assortment managers, who are not expected to evaluate the patent situation regarding the products handled by them, unless there are concrete indications for a patent infringement.[323]

Beyond these general principles there exists extensive case law on special constellations which will be referred below.

Also, it is important to point out, that even if the preconditions for a damages claim (intent or negligence) are not met, the patent proprietor may have a claim due to unjust enrichment based on the general rules of German civil law (sec. 812 et seq. German Civil Code). A claim based on the provisions of unlawful enrichment rests on the rationale that even if the infringement of the patent was without fault, the infringer may have obtained benefits that legally pertain to the patent proprietor. Even without intent or negligence the infringer may therefore be obliged to surrender the benefits he has obtained without legal reason or to pay compensation for these benefits.[324]

Q15. Are there any differences between claims for general damages under the Civil Code and claims for damages based on patent rights in terms of whether the defendant is liable for damages (assessment of negligence, etc.)? If there is any difference, please inform us of the reason and background.

With the exception of special damages regimes (e.g. for damages caused by animals or by railways) both general damages under the Civil Code and damages based on patent rights require either intent or negligence. As already explained above, Sec. 276 (2) German Civil Code defines negligence as a failure to exercise reasonable care, while intent as defined by German case law requires knowledge and intent of the relevant act. This applies to both general damages under the Civil Code and damages based on patent rights.

In theory there is thus no difference between general damages and damages based on patent rights. In the application of this theory to practical cases the assumption of negligence in patent infringement cases is however almost an automatism (as explained in detail in the answer to Q14), whereas in general damages law the assumption of negligence (or intent) requires a detailed assessment of the individual circumstances of the case. For the assumption of negligence for general damages it is for example necessary to determine for each individual case what the appropriate reasonable care should have been and which care was actually applied, whereas in patent cases it is more or less automatically presumed that the appropriate reasonable care would have been to be aware of the infringed patent rights and that this care was violated by infringing the patent rights.

323 Dusseldorf Regional Court, InstGE 7, 172.
324 Federal Court of Justice, GRUR 1982, 301, 302.

Q16. In the case of claims for damages based on infringement of patent rights, if there are judicial precedents in which the existence of negligence of the alleged infringer was at issue, please inform us of the judicial precedents in accordance with the following items (about 5 cases).

Be sure to include the judicial precedents you referred in your answer to Q14 in this response.

(Items)

a. Summary of facts and issues

b. Court ruling and grounds for infringement

c. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars)

It is important to note that in most cases negligence is already indicated by the unlawful use of a patent and that exceptions to this general rule are rather rare. The cases referred to below are the rare exceptions in which negligence was not automatically indicated by the unlawful use of a patent.

- A trading company dealing with a high number of individual items (like a department store company) does not have to evaluate without special cause whether products supplied by national manufacturers infringe patent rights.[325] Negligence was therefore denied.

- An importer of foreign goods may not readily rely upon the information regarding potential patent infringements provided by a foreign manufacturer.[326] Negligence was therefore confirmed.

- A trading-only company supplied by renowned manufacturers does not have to evaluate itself whether its products infringe patent rights. This rule does however not apply if the manufacturer is a Chinese company new to the European market and the manufacturer warned the trading company about the risk of a patent infringement.[327] Negligence was therefore confirmed.

- A transport company may be obliged to make its own inquiries and to inspect the products if there are concrete hints for a patent infringement. In general, a transport company is however not obliged to verify whether the transported goods infringe patent rights.[328] Negligence in case of a transport company therefore depends on concrete hints for a patent infringement.

- A foreign based and foreign operating supplier to a national purchaser may be obliged to

325 Regional Court Düsseldorf, GRUR 1989, 583, 585 – Strickwarenhandel I; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 110.

326 Higher Regional Court Düsseldorf, GRUR 1978, 588, 589 – Inlandsvertreter; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 111.

327 Higher Regional Court Düsseldorf InstGE 6, 152 – Permanentmagnet; Regional Court Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 323 – Transglutaminase; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 112.

328 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import.

verify the infringement of patent rights at the seat of the purchaser if there are concrete hints to an infringement, e.g. a warning letter.[329] Due to such a concrete hint, negligence was confirmed.

- An error regarding the validity of a patent does not prevent negligence.[330] Whether a previous consultation with a patent attorney or an attorney at law precludes negligence, is viewed controversially by German case law and as of yet has not been conclusively resolved.[331]

Q17. Please inform us of the contents of discussions in industry, academia, etc. concerning the defendant's negligence in the case of claims for damages based on infringement of patent rights and the presumption thereof.

There are rather few discussions in industry and academia with regard to the defendant's negligence in patent cases. There rather exists a general consensus, that a business entity infringing a patent right usually acts negligently.

One of the few contentious questions, that has not been resolved for a long time is the question whether a previous consultation with a patent attorney or an attorney at law precludes negligence.[332] The Federal Court of Justice has so far not explicitly dealt with this question, but only made comments in passing (so-called obiter dicta), which however do not have the same legal authority as an actual clarification of this question in a judgement. Both decisions which dealt with this question are already quite old – 1976 and 1967 respectively – and point in opposing directions. While one decision seems to indicate that a previous consultation with a patent attorney may exclude negligence,[333] the other decision rather says that in a dubious legal situation the infringer must not simply trust a legal opinion favourable to him.[334]
Particularly the latter and older 1968 decision therefore shows that there is probably no general answer to this contentious question but that rather all the individual circumstances of the case have to be taken into account.

Q18. Please inform us of practical measures to prove the absence of negligence in act of infringement.

As already pointed out above in the answers to the previous questions, and in particular in the answers to Q14 and Q17, it is extremely difficult to define any practical measures to prove the absence of

329 Regional Court Mannheim, GRUR-RR 2013, 449 – Seitenaufprall-Schutzeinrichtung; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 114.
330 Federal Court of Justice, GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil.
331 Pro preclusion: Federal Court of Justice, GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil; contra preclusion: Federal Court of Justice, GRUR 1968, 33, 38 – Elektrolackieren; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 117.
332 Pro preclusion: Federal Court of Justice, GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil; contra preclusion: Federal Court of Justice, GRUR 1968, 33, 38 – Elektrolackieren; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn. 117.
333 Federal Court of Justice, GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil.
334 Federal Court of Justice, GRUR 1968, 33, 38 – Elektrolackieren.

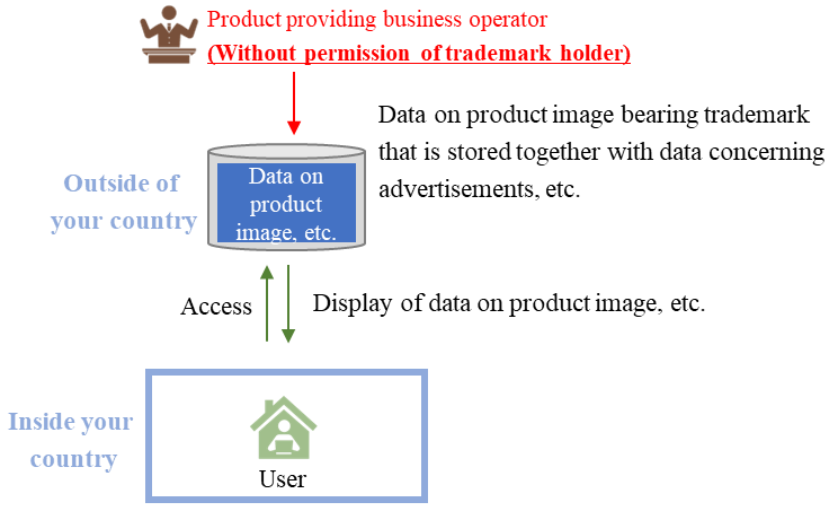
negligence in an act of infringement. The standing case law usually assumes that any business owner has to be aware of all IP rights concerning his field of business. The only possible exception might be the previous consultation of a patent attorney with regard to the "Freedom to Operate". As explained in more detail in the answer to Q17 it is however a controversially discussed question in Germany whether the previous consultation of a patent attorney may preclude negligence.

Q19. With the advancement of technology and the development of multi-component products, please inform us of ideas used in practice (non-infringement provisions, dispute handling provisions, patent indemnity provisions, etc.) in the sale and purchases contracts for parts, etc. (supply of parts and raw materials for manufacturing, sales contract of products to retail stores, etc.) from the position of a business operator who purchases parts and materials.

We do not have any particular knowledge on how the advancement of technology and the development of multi-component products has influenced the law or practice of sale and purchase contracts for parts etc. To our knowledge, the provisions mentioned in your question have not changes substantially over the past years.

[Attachment]

Q4. Hypothetical case 1: A hypothetical case of trademark infringement



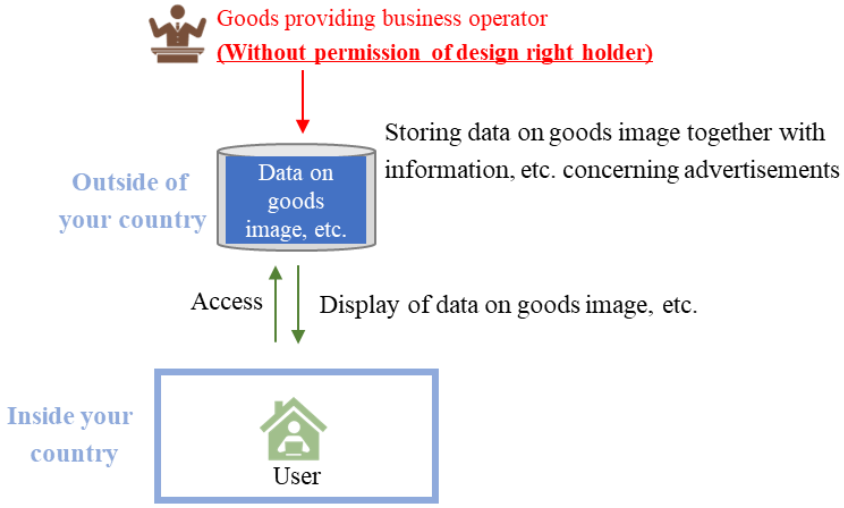
<Specific product advertising modes>

(1) A product providing business operator stores product image bearing a trademark that is identical or similar to another person's registered trademark on a server located outside of your country and displays the image on a user terminal together with information on advertisements, etc. in response to the access of a user in your country.

(2) Information on advertisements, etc. includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Q5. Hypothetical case 2-1: A hypothetical case of design infringement



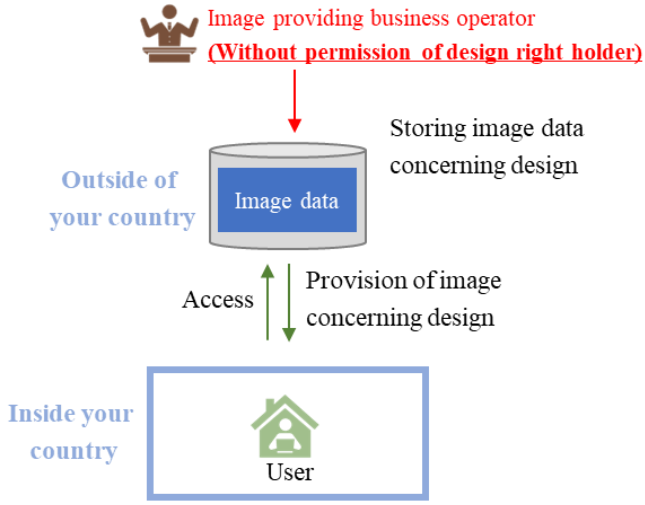
<Specific product advertising modes>

(1) A goods providing business operator stores image data of a good concerning a design that is identical or similar to another person's registered design on a server located outside of your country and displays it on a user terminal together with information, etc. concerning advertisements in response to the access of a user in your country.

(2) Information, etc. concerning advertisements includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Hypothetical case 2-2: A hypothetical case of design infringement

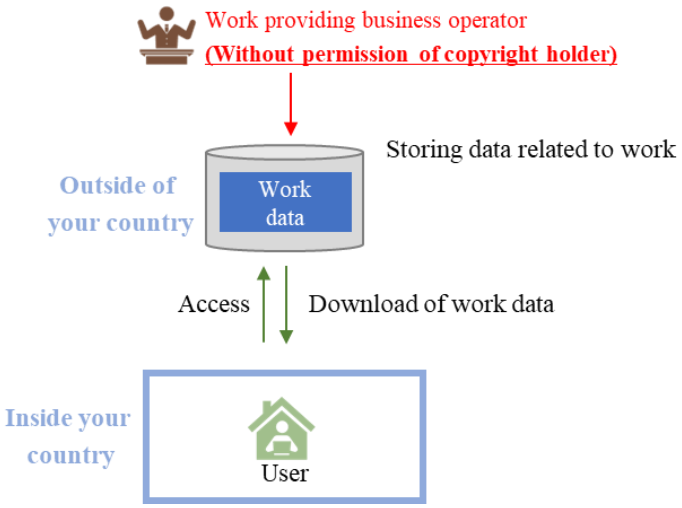


<Specific image providing modes>

(1) An image providing business operator stores data of images concerning designs that are identical or similar to the registered designs (including those used for the operation of equipment, those displayed as a result of the performance of the functions of equipment, programs, etc. displaying images) on an overseas server.

(2) Such images are provided upon access by users in your country.

Q6. Hypothetical case 3: A hypothetical case of copyright infringement



<Specific work transmitting modes>

(1) A work providing business operator stores data on other people's works, such as images, music, and videos, on a server outside of your country and makes it possible to transmit data without limitation on the website of a foreign server in response to the access of a user of your country.

(2) Such website includes, but is not limited to, a description of the downloading of the work in your language.

＜ドイツ調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

関連する法的データベースを徹底的にチェックしたが、国境を跨いで構成される特許侵害行為に関する新たな判決は公表されていないようである。2023 年 1 月の前回調査で既に述べたように、国境を跨いで構成される特許侵害行為に関する判決はかなり稀である。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握したものがあれば教えてください。

2023 年 1 月以降、ドイツにおいて、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論を我々は知らない。また、新たな議論の兆しがないか、関連する法的データベースをチェックしたが、何も見つからなかった。

Q3. ＜特許権＞単一効特許制度による、国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護への影響があれば、影響の内容をご教示ください。

2023 年 1 月の質問票調査で既に説明したように、単一効特許制度の下での国境を跨いで構成される権利侵害行為に関する最も重要な変更点は、以下の 2 点である。第一に、単一効特許は全ての UPC 加盟国の領域をカバーし、EU の領域の大部分にまで及ぶ。単一効特許の領域は、国内特許や欧州特許の国内部分の領域よりもはるかに広いため、単一効特許の場合、関連する特許権の領域の範囲を越えての侵害行為は起こりにくくなる。

第二に、UPC 加盟国の様々な国内特許法の下では、間接侵害は通常、二重の国内的関連性を必要とする。すなわち、発明の必須要素に関連する手段の供給又は供給の申出と、その後の発明の使用の両方が、国内領域内で行われなければならない。UPC 協定第 26 条の下では、単一効特許（又は UPC より前に争われた従来の欧州の束の特許）の間接侵害は、依然として二重の国内的関連性を必要とするが、関連する領域は、全ての UPC 加盟国の領域である（従来の欧州の束の特許の場合は、欧州特許が有効である UPC 加盟国に限定された）。従って、国境を跨いで構成される侵害訴訟では、事案の事実関係によっては、国内裁判所よりも統一特許裁判所のほうが間接侵害を立証しやすい場合がある。

新しい欧州特許制度の下では、特許訴訟にはさらに国際的な側面がある。詳細については、統一特許裁判所と単一効特許に関する詳細な情報を提供するホフマン・アイトレ社の無料の電子書籍「UPC ハンドブック」の訴訟戦略と国境を跨いで構成される侵害への対処を概説する章の詳細な説明を参照されたい。

統一特許裁判所の国際裁判管轄に関する質問は、以下の特許侵害訴訟の国際裁判管轄に関する質問で取り上げる。

Q4. ＜商標権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。
　そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

この質問に読みやすく回答するために、仮想事例 1 の商品提供事業者が提供する商標及び商品が、他人の登録商標及び商品と同一であることを前提とする。ただし、商品及び／又は商標が類似しており、混同の可能性が立証できる場合も回答は同じである。

ドイツ商標法第 14 条第 2 項第 1 号によれば、第三者は、商品又はサービスに関して、商標権者の同意を得ないで、保護を享受する商品又はサービスと同一の商品又はサービスに関して、当該商標と同一の標章を業として使用することを禁止される。

この意味での商標の「使用」が禁止されるケースは、特に、ドイツ商標法第 14 条第 3 項第

2 号に従い、当該標章の下で商品を提供すること、当該商品を販売すること又は当該商品をこれらの目的で所持することである。

ドイツ商標法第 14 条第 3 項第 2 号の意味における「商品を提供すること」は、広く解釈されるべきであり、いわゆる「invitatio ad offerendum」の場合には、例えば、店頭のウィンドウ、カタログ（[335] ）又はインターネット上に商品を展示することによって、既に満たされている[336]。

仮想事例 1 の「具体的な商品広告態様」の(1)及び(2)の条件は、同一の登録商標を付した商品の「提供」に該当する。

さらに、仮想事例 1 の条件(3)（「実際の商品の引渡しはされていない」）は、商標権侵害の問題とは関係なく、商品の「提供」は既に商標権侵害を立証することができる。

しかしながら、ドイツ商標法では、他の知的財産権と同様、属地主義の原則が適用され、ドイツの登録商標の効力はドイツ国内に限定される。従って、仮想事例 1 のような国境を跨いで構成されるケースでは、どの行為が「ドイツの領域内」とみなされるかを定義する必要がある。

このようなケースに商標権者の請求が生じるかどうかは、具体的な個別事案の状況による、すなわち、商標権を侵害する使用行為が「ドイツ国内での使用」の行為であるとみなされるかどうかによる[337] 。ドイツ国内でアクセス可能なインターネット上の全ての提供が「ドイツ国内での使用」に該当するわけではない。必要なのは、その提供が経済的関連性のある国内的関係を有することである。

この点に関するガイドラインとして、ドイツ連邦高等裁判所は、インターネット上の標章の使用に関する WIPO 勧告（2001 年のインターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する規定に関する共同勧告第 2 条）を参考にしている。上記 WIPO 勧告によれば、それぞれの対象領域における侵害の前提条件として、対象領域における「商業的効果」を有する行為でなければならない[338]。

インターネットを通じてアクセス可能な提供の場合、その提供がドイツ市場を対象としているか、海外に焦点を置いている場合は、争われる提供に経済的関連性のある国内的関係があるかどうかによる[339]。

仮想事例 1 では、商品画像等のデータがあるサーバはドイツ国外にある。しかしながら、

[335] 連邦裁判所、GRUR 2010, 1103 para. 22 - Pralinenform II; PatG に関する連邦裁判所 GRUR 2006, 927 para.14 - Kunststoffbügel.
[336] Ingerl/Rohnke/Nordemann/A.Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 14 Rn.225.
[337] 連邦裁判所、GRUR 2012, 621 para.34 - OSCAR.
[338] 連邦裁判所、2004 年 10 月 13 日判決 - I ZR 163/02 HOTEL MARITIME.
[339] 連邦裁判所、2019 年 11 月 7 日判決 - I ZR 222/17 Club Hotel Robinson; 連邦裁判所、GRUR 2012, 621 para.34 - OSCAR.

そのデータにはドイツ国内のユーザーがアクセスすることができ、さらに、広告等の情報にはドイツ語の商品説明／注文フォームとユーロによる価格表示が含まれている。

そのため、我々の所見では、この提供はドイツ市場を対象としており、従ってドイツの領域において商業的効果を有し、仮想事例 1 における商品提供事業者はドイツの商標権を侵害している。

（オーストリアという国もドイツ語と通貨ユーロを使用しているという特殊な状況も考慮する必要がある。従って、仮想事例 1 では、広告などの他の要因がドイツに向けられている（例えばドイツへの送料に関する情報がある）と仮定することで、最も目的にかなう回答が得られると理解している。

Q5. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。
　いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

仮想事例 2-1：

国境を跨いで構成される商標権侵害事例と同じ原則が適用される。一般的に言って、商標法に比べて意匠権侵害事件に関する判例は少なく、ドイツの裁判所は意匠権侵害事件に関して商標法の原則を適用する傾向がある。

とはいえ、ドイツ意匠法第 38 条第 1 項によれば、登録意匠は、意匠権者にその意匠を独占的に使用する権利と、同意のない第三者によるその意匠の使用を禁止する権利を与える。このような使用は、特に、登録意匠が組み込まれた、又は登録意匠が適用された物品の生産、提供、上市、輸入、輸出、使用、又はこれらの目的のために当該物品を所持することを含む。

商標の場合と同様、この意味での「提供」は広く解釈され、原則として、物品の販売に向けた予備的な行為であれば足りる。提供が成功するかどうか、すなわち、それが実際に具体的な取引につながるかどうかは関係ない[340]。

この場合も、提供は「ドイツ国内」で行われなければならない。例えば、ウェブサイトがドイツ語でも利用可能であること、ドイツへの配送を明示的に申し出ていること、「.DE」トップレベルドメインが使用されていること、又は商品が実際にドイツの顧客に配送されるかサービスがドイツの顧客に提供されることなどにより、外国のインターネットによる提供が明らかにドイツの顧客にも向けられたものである場合は、「ドイツ国内」での提供に

[340] BeckOK DesignR/ Stöckel, 17.Ed. 15.8.2023, DesignG § 38 mn.87.

該当する[341]。

従って、質問 4 に対する回答におけるオーストリアと同じコメントを付した上で、仮想事例 2 において、商品提供事業者はドイツの意匠権を侵害する。

仮想事例 2-2：

登録意匠の外観の複製（例えば広告目的等）は、ドイツ意匠法では侵害行為として明確には言及されていないが、通常、登録意匠の権利者のみに留保される使用行為に該当する[342]。従って、他人の登録意匠を示す画像を「アップロード」し、利用者にアクセスさせることは、原則として、意匠権侵害を構成する可能性がある。

しかし、既に述べたように、商品が提供されているインターネットページにドイツからアクセスできるという事実だけでは、商標事件においてドイツにおける商業的効果を立証するには不十分である。

従って、「ドイツ国内」での使用を立証する事実は存在しないので、仮想事例 2-2 の画像提供事業者は、ドイツ国内の意匠権侵害とすべきではない。

例外は、画像提供事業者自身がドイツに所在する場合である。この場合、侵害行為は、ドイツ国内で行われる画像データサーバーへの画像の「アップロード」であるべきであり、従って「ドイツ国内」での使用となり、（原則として）意匠権侵害が成立する。

Q6. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。
そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

ドイツ著作権法第 15 条によれば、著作物の著作者は、その著作物を有形的な形で利用する排他的権利を有し、さらに、その著作物を無形的な形で公衆に伝達する排他的権利を有する。

これには、ドイツ著作権法第 19a 条に基づく「著作物を公衆に利用可能にする権利」が含まれる。つまり、公衆が個々に選択した場所及び時間からアクセスできるような方法で、有線又は無線の手段によって著作物を公衆に利用可能にする権利である。画像、音楽及び動画をインターネットのウェブサイト上で利用可能にし、利用者のアクセスに応じて送信することは、原則として本条に該当する。

[341] 連邦裁判所、Dec. o. 9.11.2017 - I ZR 134/16 Resistograph; ドイツ FCJ, Dec. o. 7.11.2019 - I ZR 222/17 - Club Hotel Robinson; ここでいう判例は商標に関するものであるが、法律解説書 BeckOK DesignR/Stöckel, 17. Ed.15.8.2023, DesignG § 38 Rn.88a は、意匠法にも適用可能であるとして、注釈なしにこれらを引用しており、我々はこれに同意する。

[342] 連邦裁判所、Dec. o. 7. 4. 2011 - I ZR 56/09 ICE.

ドイツ著作権法第 97 条第 1 項によれば、著作権を侵害した者は、被侵害者から侵害を排除するよう請求されるか、侵害が繰り返されるおそれがある場合には、被侵害者から停止を請求される可能性がある。

商標及び意匠と同様に、いわゆる属地主義の原則により、第 97 条の法的帰結は、ドイツの著作権が侵害されたことを必要とする。これは一般に、侵害行為がドイツ国内で行われたことを前提とする[343]。しかしながら、不法な複製物が外国からドイツでの販売の申出をされたり、他の EU 諸国からの放送信号がドイツでも受信できるように提供されたりするなど、特定の行為や部分的な行為のみがドイツで行われれば足りる場合もある[344]。

侵害者は必ずしもドイツ領内で「自然な行為」を行ったとは限らない。連邦裁判所の最近の画期的な判決によると、著作権で保護された著作物のインターネット上での表示について、ドイツの裁判所の国際裁判管轄権を確立するためには、それぞれのインターネットページがドイツからアクセス可能であれば十分である。しかしながら、インターネット上のページがドイツ語であるなど、ドイツの視聴者に向けられたものである必要はない[345]。

仮想事例 3 では、著作物提供事業者が、ドイツ国内の利用者のアクセスに応じて、海外のサーバのウェブサイト上で制限なくデータを送信できるようにしている。事業者が著作権で保護された著作物を表示する言語にかかわらず、ウェブサイトはドイツからアクセス可能であるため、ドイツにおける著作権侵害としては十分である。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。

もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。

また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

国境を跨いで構成される事件の判決が国内で執行される限り、全く問題はない。例えば、ドイツ国内で行われた行為の差止、ドイツ国内にある物品の処分、又はドイツ国内に財産がある場合の損害賠償請求のエンフォースメントは全く問題ない。

同様に、ブリュッセル Ia 規則とルガーノ条約に基づき、ドイツの判決は全ての EU 加盟国とルガーノ条約加盟国（スイス、ノルウェー、アイスランド）で問題なく執行できるはずである。仮に、裁判所の呼出状が形式的に正しい方法で送達されなかった場合、判決の執行が公序良俗に反する場合、又は外国で同一当事者間に同一内容の判決が既に存在する場

[343] 連邦裁判所、1998 年 4 月 23 日判決 - I ZR 205 / 95 Bruce Springsteen and his Band.
[344] Dreier/Schulze/Specht-Riemenschneider UrhG Sec.97 mn. 10.
[345] 連邦裁判所、2016 年 4 月 21 日判決 - I ZR 43/14 An Evening with Marlene Dietrich.

合には、エンフォースメントが争われる可能性がある。これらのケースは全て稀な例外であり、通常は判決の執行を妨げるものではない。しかしながら、（不当に）行使された場合には、しばらくの間、エンフォースメントが妨げられる可能性がある。
統一特許裁判所（UPC）の判決は、全ての UPC 加盟国で問題なく執行可能である（少なくとも私たちが知る限りでは、UPC はまだ不案内の裁判所である）。

それ以外の国については、ドイツの裁判所のエンフォースメントは、ドイツとそれぞれの外国の国家との間の相互承認協定の存在に依存するため、一概に回答することはできない。通常、そのような相互承認協定が存在する場合、外国において形式的に正しい方法で裁判所の呼出状が送達され、ドイツの裁判所が国際裁判管轄に関するドイツの規則に従って国際裁判管轄を有していれば、ドイツの判決は執行可能である（Q8 も参照）。しかしながら、ほとんどの場合、これらの前提条件は、ドイツの判決が執行可能となる前に、外国で別の裁判手続で立証されなければならない。ドイツと特定の外国との間にこのような相互承認協定があるかどうか、興味があればお知らせください。例えば米国では、判決が執行される個々の連邦州によって状況が異なる。日本では、我々の知る限り、日本の民事訴訟法第 118 条に従って、ドイツの判決を執行することができる。

Q8. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください（EU 法と貴国内法について、それぞれ説明ください）。
その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。
裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

Q8 への回答は、欧州連合（EU）（ブリュッセル Ia 規則）、スイス（CH）、ノルウェー（NO）、アイスランド（IS）（ルガーノ条約）（下記 1.参照）、又はその他の地域（下記 2.参照）に登録された事業所在地を有する被告を区別することが重要である。被告が裁判所の国際裁判管轄に異議を唱えない場合（下記 3.参照）、裁判管轄協定がある場合（下記 4.参照）及び EP の有効性を争う場合（下記 5.参照）には、特別規則が適用される[346]。これらの規則は，ドイツの裁判所だけでなく、統一特許裁判所（UPC）の国際裁判管轄の確立にも適用される。さらに、これらの規則は、特許侵害訴訟だけでなく、その他の民事訴訟にも適用される。

1. EU、CH、NO、IS 内の被告の事業所在地

a. ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項

第 4 条第 1 項は、EU 加盟国の領域に居住する者は、その国籍に関係なく、EU 加盟国の裁判所に訴えを提起することができるとしている[347]。事業体は、登録された本店所在地、主たる管理地又は主たる営業所の所在地に住所を有し（ブリュッセル Ia 規則第 63 条第 1 項）、原告は管轄裁判所を選択する権利を有する。

[346] Cf. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16.ed.2024, D. I. 1.
[347] ルガーノ条約第 2 条第 1 項も CH、NO、IS に居住する当事者に適用される。ルガーノ条約の規則はブリュッセル Ia 規則とほぼ同一であるため、以下では明確には言及しない。

例えばドイツの裁判所の国際裁判管轄が確立されれば、ドイツ特許の侵害だけでなく、外国特許の侵害を主張することもできる。外国特許の場合、裁判所はそれぞれの外国実体法を適用しなければならない。

外国法が侵害訴訟における抗弁として有効性の争いを認めている場合、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項の特別規則が適用され、外国特許の国内裁判所が判決を下さなければならない。このような状況の付託機関は存在しないため、侵害訴訟は却下されなければならない。

b. ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項

ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項は、不法行為の発生地、すなわちこの文脈では知的財産権の侵害の発生地に、侵害者の国籍に関係なく国際裁判管轄を規定している。ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項に基づく国際裁判管轄は、発生地（損害が発生した場所）と行為地（損害の原因となった行為が行われた場所）の両方において確立され、原告には管轄裁判所を選択する権利がある。

c. ブリュッセル Ia 規則第 8 条第 1 項

ブリュッセル Ia 規則第 8 条第 1 項により、原告は、異なる EU 加盟国に住所を有する複数の者を、被告のうちの一人のみが住所を有する領域の裁判所に共同で訴えることができる。このような関連性は、例えば、複数の被告が共同で訴訟対象の特許を侵害した事実、又は幇助者としての責任が争点となっていることから生じる。

2. その他の領域の事業所在地／居住地

ブリュッセル Ia 規則及びルガーノ条約を越えて（例えば、米国又は日本の当事者との関係）、国際裁判管轄はその地の裁判管轄に従う。例えば、ドイツ民事訴訟法第 32 条に基づき、国内裁判管轄が確立された場合、ドイツの裁判所の国際裁判管轄も確立される。

ドイツ民事訴訟法第 32 条によれば、現地裁判管轄は不法行為の発生地で確立することができる。ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項と同様に、侵害が行われた場所（行為地）又は損害が発生した場所（発生地）のいずれかに、現地裁判管轄、ひいては国際裁判管轄が与えられることを意味する。ウェブサイトが知的財産権を侵害したとされる場合、ドイツの裁判所の管轄を確立するためには、そのウェブサイトがドイツ国内でアクセス可能でなければならない。

原則として、被告となる可能性のある者の住所が EU 域内であろうと域外であろうと、知的財産権侵害の行為地又は発生地のいずれかがドイツにある場合には、ドイツの裁判所の国際裁判管轄が成立する。

3. ブリュッセル Ia 規則第 26 条

ブリュッセル Ia 規則第 26 条は、さらに、被告が国際裁判管轄の不存在に異議を唱え

ずに応訴した場合、国際裁判管轄を確立する。ただし、この規則は、専属管轄権がない場合にのみ適用される（例えば、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項による）。ブリュッセル Ia 規則の適用外では、ドイツ民事訴訟法第 39 条から同じ結果が生じる。

4. 裁判管轄協定

当事者が裁判管轄協定を締結した場合、原告はこの裁判管轄地でのみ訴えを提起する義務を負うことになる。

5. ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項

有効性に関する攻撃の場合、ブリュッセル Ia 規則第 24 条第 4 項は、特許付与の加盟国の裁判所の専属管轄を定めている。上記の説明のとおり、有効性の問題が侵害訴訟において抗弁として取り上げられれば、異なる国の裁判所がブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項又は第 7 条第 2 項に基づいて確立されていた管轄を失う可能性がある。

Q9. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。

違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法をご教示ください。

また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

欧州連合商標又は欧州共同体意匠に関する侵害事件では、他の規定が適用される：

1. 欧州連合商標

欧州連合商標規則第 125 条によると、侵害訴訟は、被告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は被告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、被告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

侵害訴訟は、被告が EU 加盟国のいずれにも居住しておらず、また、EU 加盟国のいずれにも施設を有していない場合は、原告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は、原告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、原告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

被告も原告も EU 域内に住所がないか、そのような施設がない場合、侵害訴訟は、EUIPO の所在地である加盟国、すなわちスペインの裁判所に提起される。

例外は、当事者が異なる EU 商標裁判所を管轄裁判所とすることに合意した場合、又は被告が異なる EU 商標裁判所に出頭した場合に適用される。

侵害訴訟は、侵害行為が行われた、又はそのおそれがある EU 加盟国の裁判所でも提起することができるが、そのような裁判所の管轄の範囲は、その EU 加盟国に限定される。

2. 共同体意匠

EU 商標と同様に、共同体意匠規則第 82 条に基づき、侵害訴訟は、被告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は被告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、被告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

侵害訴訟は、被告が EU 加盟国のいずれにも居住しておらず、また、EU 加盟国のいずれにも施設を有していない場合は、原告が居住する EU 加盟国の裁判所、又は、原告が EU 加盟国のいずれにも居住していない場合は、原告が施設を有する EU 加盟国の裁判所に提起される。

被告も原告も EU 域内に住所がないか、そのような施設がない場合、侵害訴訟は、官庁の所在地である加盟国、すなわちスペインの裁判所に提起される。

例外は、当事者が異なる共同体意匠裁判所を管轄裁判所とすることに合意した場合、又は被告が別の共同体意匠裁判所に出頭した場合に適用される。

侵害訴訟は、侵害行為が行われた、又はそのおそれがある EU 加盟国の裁判所でも提起することができるが、そのような裁判所の管轄の範囲は、その EU 加盟国に限定される。

Q10. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

知的財産権の国際裁判管轄の決定は、質問 8 と 9 の回答で述べた欧州とドイツの規範に従う。国際裁判管轄の決定に関するこれらの基本原則は、学説や論文で争われていない。

Q11. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください（EU 法と貴国内法について、それぞれ説明ください）。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

この質問に対する回答として、国境を跨いで構成されるコンステレーションにおける準拠法を決定するための一般規則（1.）、UPC 制度からオプトアウトされた従来の EP 特許（2.）、UPC 制度からオプトアウトされていない従来の EP 特許及び単一効特許（3.）を区別することが重要である。

1. 一般規則

国境を跨いで構成されるコンステレーションでは、ドイツ法及び欧州法の両方における

準拠法は、契約事項についてはローマ I 規則、非契約事項についてはローマ II コンステレーションのいずれかによって決定されなければならない。この 2 つの規則は非常に詳細であり、多くの異なるコンステレーションを区別している。例えば、契約上の問題では、購買契約、サービス契約及び賃貸契約で、契約外の問題では、不正競争、環境損害賠償及び不正競争で違いがある。これら 2 つの規則の詳細に立ち入ることは、この質問票調査の範囲をはるかに超えてしまうので、特定の規則に興味があればお知らせください。また、ローマ I 規則とローマ II 規則の英語版をお渡しすることもできる。

2. UPC 制度からオプトアウトした従来の EP 特許

知的財産権の侵害は、ローマII規則第 8 条によって規定されている。ローマ II 規則の第 8 条は以下のとおりである：

> 「第 8 条 知的財産権の侵害
> 1. 知的財産権の侵害から生じる契約外の義務に適用される法律は、保護が要求される国の法律とする。
>
> 2. 一元的共同体知的財産権の侵害から生じる契約外の義務の場合、適用される法律は、関連する共同体文書に準拠しない問題については、侵害行為が行われた国の法律とする。
>
> 3. 本条に基づき適用される法律は、第 14 条に基づく合意により、これを無効とすることはできない。"

UPC 制度からオプトアウトされた従来の EP 特許に対するローマII規則の適用を説明する最も簡単な方法は、例を挙げることである：

> 日本の A 社は、フランス（FR）とドイツ（DE）の両国で有効な EP 特許の特許権者である。B 社はドイツのミュンヘンに住所を有し、フランスとドイツの両方で A 社の特許を侵害している。A 社は、B 社の住所がドイツにあるため、ミュンヘンにあるドイツの裁判所において、フランスとドイツの両方における特許権侵害を理由に B 社を訴えることができる（ブリュッセル Ia 規則第 4 条第 1 項、上記 Q8 参照）。ミュンヘン地方裁判所は、ドイツ特許の侵害に対してはドイツ法を適用し、フランス特許の侵害に対してはフランス法を適用しなければならない。

しかしながら、ドイツとフランスの両方の特許侵害について、ドイツの裁判所に保護を求める企業は非常に稀である。通常、企業は、ドイツにおける特許権侵害についてはドイツの裁判所に、フランスにおける特許権侵害についてはフランスの裁判所（ブリュッセル Ia 規則第 7 条第 2 項により、フランスで行われた特許権侵害を扱う権限を有する）に、それぞれ保護を求めることになる。

3. オプトアウトしていない従来の EP 特許と単一効特許

ローマII規則第 8 条第 1 項は、統一特許裁判所（UPC）の権限からオプトアウトされた従来の EP 特許にのみ適用されることに留意することが重要である。オプトアウトされていない従来の EP 特許及び単一効特許については、ローマII規則第 8 条第 2 項が適用される。

UPC 協定第 25 条～第 30 条において、新しい実体特許法が定められ、この特許法は、単一効特許及びオプトアウトしていない従来の EP 特許に適用されなければならない。UPC 協定第 25 条～第 30 条は、特に直接侵害と間接侵害、及びその免除について規定している。統一特許裁判所と単一効特許に関する詳細な情報に興味のある方は、英語及び日本語で入手可能な UPC ハンドブック（無料）をご覧いただきたい。

Q12. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

1. 国民の権利

ドイツ国内商標、ドイツ国内意匠及び著作権に関する問題では、準拠法に関する法律は、契約上の問題についてはローマ I 規則、契約外の問題についてはローマ II コンステレーションのいずれかによって決定される。この点に関しては、回答 11 の 1.一般規則を参照されたい。

2. 欧州連合商標、欧州共同体意匠

欧州連合商標については、欧州連合商標規則第 129 条は、EU 商標裁判所は本規則の規定を適用するものと定めている。ただし、この規則が適用されない全ての商標の問題については、関連する EU 商標裁判所は、適用される国内法を適用する。

欧州連合商標規則（EUTMR）は、EU の商標権者の実質的な権利を初歩的にしか規定していない。実務上、中心的に重要なのは、EU 商標権者の差止救済に対する自律的権利である。

共同体意匠規則は、共同体意匠規則第 88 条に従い、（事実上）同じ規則を定めている。

EUTM 規則や共同体意匠規則が適用されない全ての問題については、管轄裁判所がそれぞれの国内法を適用する。しかしながら、この点について詳しく説明することは、この質問票調査の範囲をはるかに超えてしまうので、特定の規則に興味があればお知らせください。

Q13. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあた

って参考になるような学説・論文等をご教示ください。

準拠法の決定は、質問 11 及び 12 の回答で述べた原則に従う。準拠法の決定に関するこれらの基本原則は、学説や論文で争われていない。

B.特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の責任(無過失責任又は過失責任)について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条)。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条)。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条
日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q14. ドイツでは、条文上は過失の推定規定はないが、判例により、侵害を立証すれば過失が推定される運用となっていると認識していますが、この点につき以下ご教示ください。

A）そのような運用となっている理由・背景（根拠となる裁判例など）についてご教示ください。

B）過失推定についての詳細な要件（例えば、特許公報発行後、一定の期間が経過していることの必要性の有無、業態（製造業・商社・倉庫管理業・運送業等）による要件の違い、など）及びそれらの根拠となる裁判例についてご教示ください。

ドイツ法では、特許権侵害の場合の損害賠償請求は、ドイツ特許法第 139 条第 2 項第 1 文に従い、故意又は過失が要求される。ドイツ特許法第 139 条第 2 項第 1 文の「故意」と「過失」という用語は、ドイツ民法第 276 条第 2 項に対応している。ドイツ民法第 276 条第 2 項は、過失を合理的な注意を払わないことと定義し、ドイツの判例法が定義する故意は、関連する行為の知識と意思を要求する[348]。

この定義は特許法にも適用され、侵害者が合理的な注意を払っていれば回避できたはずの特許法侵害が過失によって発生したことを意味する。適用されるべき合理的注意の要件は高く、ドイツ法では過失の推定は法定されていないにもかかわらず、通常はほぼ自動的に

[348] 連邦裁判所、BGHZ 7, 311, 313.

過失が推定されることになる。この点で、法的状況は日本と似ているように思われる。

原則として、各事業者は、特許を使用する前に、公報その他の一般に入手可能な情報源から既存の特許に関する情報を収集しなければならない。従って、特許の違法な使用は、この使用が過失であったことを示す[349]。特許の性質と範囲、及び法的状況を評価するのに十分な時間を与えるため、特許付与の公告から 1 ヶ月の猶予期間があり、この期間のみ侵害者の責任は免除される。

従って、理論的には、特許権者は、違法な特許使用と故意又は過失の両方を証明しなければならないが、ほとんどの場合、違法な特許使用を証明すれば十分である。

この規則は、侵害者が製造業者である場合に特に適用される。製造業者は、その業務分野における特許及び特許出願を熟知していることが期待されるからである。企業経営者は、自社の製品やプロセスが特許権を侵害しているかどうかを評価する義務がある[350]。

同様に、商社は、その事業分野に関連する特許権を評価することが期待される。この評価が例外的に困難な場合、商社は、サプライチェーンの別のレベルで十分な精査が行われたかどうかを供給者に問い合わせる義務を負うこともある[351]。

あまり厳格でない基準が適用されるのは、運送会社、倉庫管理者、品揃え管理者のみで、特許侵害の具体的な兆候がない限り、彼らが扱う商品に関する特許状況を評価することは期待されていない[352]。

これらの一般原則のほかにも、特殊なコンステレーションに関する判例が多数存在する。

また、損害賠償請求の前提条件（故意又は過失）が満たされていない場合であっても、特許権者は、ドイツ民法の一般規定（ドイツ民法第 812 条等）に基づき、不当利得による請求を行うことができることを指摘しておくことが重要である。不当利得の規定に基づく請求は、たとえ特許侵害に過失がなかったとしても、侵害者が特許権者に法的に帰属する利益を得た可能性があるという根拠に基づいている。故意又は過失がなくとも、侵害者は合法的な理由なく得た利益を放棄するか、その利益に対する補償金を支払う義務を負う可能性がある[353]。

Q15. 民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の評価など）に違いがありますか。もし違いがある場合、そ

[349] 連邦裁判所、GRUR 1993, 460, 464 - Wandabstreifer; 連邦裁判所、GRUR 1977, 250, 252 - Kunststoffhohlprofil I; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.109.
[350] 連邦裁判所、GRUR 1977, 598, 601 - Autoskooterhalle; 連邦裁判所、GRUR 2016, 257 - Glasfasern II; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.109.
[351] 連邦裁判所、GRUR 2006, 575, 577 - Melanie; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.109.
[352] デュッセルドルフ地方裁判所、InstGE 7, 172.
[353] 連邦裁判所、GRUR 1982, 301, 302.

の理由及び背景についてご教示ください。

特殊な損害賠償制度（例えば動物や鉄道によって生じた損害）を除いて、民法上の一般的な損害賠償も特許権に基づく損害賠償も、故意か過失のいずれかを要求する。既に説明したように、ドイツ民法第 276 条第 2 項は、過失を合理的な注意の不履行と定義し、ドイツの判例法が定義する故意は、関連する行為に関する知識と意思を必要とする。これは民法上の一般的損害賠償と特許権に基づく損害賠償の両方に適用される。

従って、理論的には、一般的な損害賠償と特許権に基づく損害賠償とに違いはない。しかしながら、この理論を実務に適用する場合、特許権侵害事件における過失の想定はほぼ自動化されるのに対し（Q14 の回答で詳述）、一般的な損害賠償法における過失（又は故意）の想定は、個々の事案の事情を詳細に評価する必要がある。例えば、一般的な損害賠償における過失の想定では、個々の事案ごとに、適切な合理的配慮がどのようなものであったか、また、実際にどのような配慮がなされたのかを判断する必要があるが、特許事件では、侵害された特許権を認識していることが適切な合理的配慮であり、特許権を侵害することによってその配慮に違反したことが多かれ少なかれ自動的に推定される。

Q16. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、被疑侵害者の過失の有無が争点となった裁判例があれば、下記の項目に沿ってご教示ください（5 件程度）。
ただし、Q14 に対する回答で御紹介いただいた裁判例は本回答に含めるようにしてください。

（項目）
a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

ほとんどの場合、特許の違法な使用によって過失が既に指摘されており、この一般規則の例外はむしろ稀であることに注意することが重要である。以下に挙げる判例は、特許の違法な使用によって過失が自動的に示されなかった稀な例外である。

- 百貨店のような多数の個別商品を扱う商社が、国内メーカーから供給される商品が特許権を侵害するかどうかを特別な理由なく評価する必要はない[354]。従って、過失は否定された。

- 外国商品の輸入者は、外国製造業者から提供された特許侵害の可能性に関する情報を容易に信頼することはできない[355]。従って、過失が肯定された。

[354] デュッセルドルフ地方裁判所、GRUR 1989, 583, 585 - Strickwarenhandel I; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.110.
[355] デュッセルドルフ高等裁判所、GRUR 1978, 588, 589 - Inlandsvertreter; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.111.

・有名メーカーから供給を受けている商社は、その製品が特許権を侵害しているかどうかを自ら評価する必要はない。しかしながら、メーカーが欧州市場に参入したばかりの中国企業であり、メーカーが特許権侵害のリスクについて商社に警告していた場合には、このルールは適用されない[356]。従って、過失が肯定された。

・輸送会社は、特許権侵害の具体的なヒントがある場合、自ら調査し、製品を検査する義務を負うことがある。しかしながら、一般的に、運送会社は、運送品が特許権を侵害しているかどうかを確認する義務はない[357]。従って、運送会社の過失は、特許権侵害の具体的なヒントによって決まる。

・外国に拠点を置き、外国で事業を営む供給者が国内の購入者に対して特許権侵害を行う場合、警告書など具体的な示唆があれば、購入者の所在地で特許権侵害を確認する義務が生じることがある[358]。このような具体的なヒントにより、過失が肯定された。

・特許の有効性に関する誤りは過失を妨げない[359]。弁理士や弁護士との事前の相談が過失を阻却するかどうかは、ドイツの判例法では議論の的になっており、今のところ決定的な解決には至っていない[360]。

Q17. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における被告の過失とその推定に関する産業界、学界等での議論の内容についてご教示ください。

特許訴訟における被告の過失について、産業界や学界で議論されることは少ない。むしろ、特許権を侵害する事業者には通常過失があるというのが一般的なコンセンサスである。

数少ない争点のひとつで、長い間解決されていない問題は、弁理士や弁護士との事前の相談が過失を除外するかどうかという問題である[361]。連邦裁判所は、これまでこの問題を明確に扱ったことはなく、通り一遍のコメント（いわゆる obiter dicta）をしたに過ぎない。この問題を扱った両判決は、それぞれ 1976 年と 1967 年というかなり古いもので、相反する方向を示している。一方の判決は、弁理士との事前の相談が過失を除外する可能性があることを示しているように思われるが[362]、もう一方の判決はむしろ、疑わしい法的状況において、侵害者は自分に有利な法的意見を単純に信用してはならないと述べている[363]。

356 デュッセルドルフ高等裁判所、InstGE 6, 152 - Permanentmagnet; デュッセルドルフ地方裁判所、GRUR-RR 2012, 323 - Transglutaminase; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.112.
357 連邦裁判所、GRUR 2009, 1142 - MP3-Player-Import.
358 マンハイム地方裁判所、GRUR-RR 2013, 449 - Seitenaufprall-Schutzeinrichtung; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.114.
359 連邦裁判所、GRUR 1977, 250, 252 - Kunststoffhohlprofil.
360 除外支持：連邦裁判所、GRUR 1977, 250, 253 - Kunststoffhohlprofil; 除外反対：連邦裁判所、GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolackieren; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.117.
361 除外支持：連邦裁判所、GRUR 1977, 250, 253 - Kunststoffhohlprofil; 除外反対：連邦裁判所、GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolackieren; Mes, Patentgesetz, 5th ed. 2020, § 139 PatG Rn.117.
362 連邦裁判所、GRUR 1977, 250, 253 - Kunststoffhohlprofil.
363 連邦裁判所、GRUR 1968, 33, 38 - Elektrolackieren.

特に後者の 1968 年の古い判決は、この争点となる問題には一般的な回答はなく、むしろ個々の事情を全て考慮しなければならないことを示している。

Q18. 侵害行為の過失がないことを示すために、実務上取りうる対応をご教示ください。い。

前問の回答、特に Q14 と Q17 の回答で既に指摘したように、侵害行為に過失がないことを証明するための実際的な手段を定義することは極めて困難である。判例は、通常、事業者はその事業分野に関する全ての知的財産権を認識していなければならないとしている。唯一の例外は、「営業の自由」に関して弁理士に事前に相談することであろう。しかしながら、Q17 の回答で詳しく説明したように、弁理士による事前の相談が過失を除外できるかどうかについては、ドイツでは議論の的となっている。

Q19. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

技術の高度化や製品のマルチコンポーネント化が部品等の売買契約に関する法律や実務にどのような影響を及ぼしているかについて、我々は特段の知見を有していない。我々の知る限りでは、質問の条項は過去何年もの間、大きく変化していない。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料４
フランス調査結果

依頼先：HOYNG ROKH MONEGIER SAS
（原文及び和訳文）

A. Cross-border acts of exploitation

<Background>

In case of inventions that can be exploited by combination of computers (e.g., servers, client terminals, etc.) connected via a network such as the Internet and that have been increasing in recent years due to the development of AI/IoT technology, etc. and globalization of business activities, it has been indicated that suspected infringement acts carried out across national borders (e.g., where some of the components of the suspected infringing goods (servers, etc.) exist abroad) do not fall under the "exploitation" of a patented invention and thus rights potentially cannot be exercised.

Therefore, please answer the following questions regarding the situation of protection of intellectual property rights against infringements occurring across national borders. In this questionnaire, "your country" means France.

Q1. <Patent Rights> With respect to the patent infringement lawsuits filed with your country's courts, please inform us of the following items concerning decisions on cases in which a part or the whole of features of the patent invention, which was suspected to be an infringement, was exploited outside your country that were recognized on and after January 1st, 2023.

a. Source;

b. Summary of facts;

c. Type of invention (invention of a product, a method, or a production method) and summary;

d. Defendant's embodiment (production/assignment (including provision)/offer for assignment /use, etc.);

e. Features exploited outside your country that were described in the claims;

f. Country of residence of parties concerned;

g. Issues in the case;

h. Conclusion: whether the case falls under infringement or non-infringement, or direct infringement or indirect infringement, including reason , legal basis and applied provision;

i. References to the territorial principle, jurisdiction, and governing law; and

j. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars).

To our knowledge, there was no decision in France in 2023 fitting the description of "cross-border infringement" given by the questionnaire.

Q2. <Patent Rights> Are there any revisions to laws and regulations (including discussions with a view to revise them) or any opinions by industry or debates at academia which demand to strengthen the protection of rights against cross-border acts of rights infringement in your country?

Please inform us of anything recognized on and after January 1st, 2023.

We are not aware of any plan of revising French law in this area. But, as you are certainly aware, how cross border infringement occurring across Europe may be significantly changed by the Unified patent court coming into operations.

Q3. <Patent Rights> Please inform us of the details of the impact on the protection of rights against cross-border acts of infringements under the unitary patent system.

Article 3 of EU Regulation (EC) No. 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection institutes the unitary effect and the uniform protection for a European patent granted under this system, across all participating Member States.

Article 5 provides that the unitary patent shall confer a uniform protection, meaning a protection throughout the territories of the participating Member States in which it has unitary effect, in contrast to the "bundle protection" conferred by a European patent without unitary effect. Consequently, "*the territories of the participating Member States*" shall be considered as "*a territory as such*" on which substantive law will apply.

In this respect, Article 5, paragraph 3, which refers to Article 7 of the Regulation, provides that the acts against which the unitary patent protects the patentee are defined under national law applicable to the case which is, for the Unitary patent, the Agreement on a Unified Patent Court 2013/C175/01 of February 19, 2013 (UPCA), and more specifically, the provisions of substantive law of the Agreement which defines the rights conferred by the Unitary patent namely:

- Article 25: right to prevent the direct use of the invention
- Article 26: right to prevent the indirect use of the invention

Article 25 reads as follows:

"A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

(a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes; (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use ***within the territory of the***

Contracting Member States *in which that patent has effect;*

(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent."

Article 26, paragraph 1, reads as follows:

"*A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply,* ***within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect****, any person other than a party entitled to exploit the patented*

invention, with means, relating to an essential element of that invention, ***for putting it into effect therein****, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect*"

In relation with the cross-border acts of exploitation as defined in the background of the questionnaire, the following questions may arise:

- Does the implementation of different features of a process in different contracting Member States for use of the process covered by the patent in one or more of the Member States constitute an act of infringement under the UPC Agreement?
- Does the supply of means essential to the implementation of the patented invention or the offer to supply such means **in one contracting Member State for the implementation of the invention in another contracting Member State** constitute an act of infringement under the UPC Agreement?

At this stage, we are not aware of any opinion which would respond to these questions but according to one of the first commentaries on the Regulation and the Agreement hereabove mentioned[364], we believe that these acts will be held as infringing a European

---

patent with unitary effect.

Furthermore, same questions may arise for acts occurring partially within and outside the territory of the Contracting member states:

- for process patents, if only a single process step is implemented in the territory, but the process is completed outside the territory, it could be ruled that there is no infringement in the territory; but infringement may be found if a single process step is implemented outside the territory, while the rest of the process is completed within the territory;
- for the supply of essential means (Article 26), the offer of means made from a place outside the territory to be supplied and employed within the territory could also be found as infringing.

On these aspect, we will have to see how the UPC case law develops.

Q4. <Trademark Rights> In hypothetical case 1 of the Attachment, do you think that the product providing business operator infringes trademark rights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

---

[364] Unified Patent Protection in Europe: A Commentary, Winfried Tilmann, Clemens Plassmann, 20 July

Following Article 9 of Regulation (EU) No. 2015/2424 for the Community trademark and Article L. 713-3 French Intellectual Property Code (French IPC), to be infringing, the use of trademark must take place in the course of trade.

Regarding the use of trademark on internet, the alleged infringing act therefore depends on whether the trademark has been used in the course of trade in France.

Under French case-law, the relevant criteria is not only the accessibility to the French public but whether the offer for sale of the product bearing the protected trademark is intended for the French public. This has to be assessed on a case-by-case basis.

French *Cour de cassation* ruled in a decision of January 11, 2005 (docket No. 02-18.381, Hugo Boss v. Reemtsma Cigarettenfrabriken), that failing goods with the trademark available in France, the French public is not targeted, and the trademark is not infringed.

Case-law then ruled over other relevant indicators of usage on French territory, such as

---

2018, Oxford Academic

the use of French, which is not an automatic criterion, for example when a website hosted in a foreign country is mainly drafted in another languages, but French is also available as it is one of the country's official languages (French *Cour de cassation*, January 17, 2012, docket No. 10-27.311, Dynavet v. Multivet). Other indication of the French public being targeted are the use of a French telephone number or of the website extension ".fr" (Paris Court of Appeal, November 8, 2016, docket No. 15/04675, Mr. M v. Team Reager AB).

In hypothetical case 1, the fact that the data are stored abroad would not cause a problem in itself but implies to demonstrate that the use of the trademark is made in the course of trade in France. To that extent, the fact that the business operators use French language to propose order forms, products description and advertisement could be relevant to find that the trademark is used in the course of trade in France.

Q5. <Design Rights> In hypothetical case 2-1 of the Attachment, do you think that the goods providing business operator infringes design rights in your country? Also, in hypothetical case 2-2 of the Attachment, do you think that the image providing business operator infringes design rights in your country?

For each case, please inform us of any judicial precedents, laws and regulations as well as scholarly theories that support your opinion.

Under Article L. 513-4 of the French IPC, which is in accordance with Article 12 of EU Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, the use **of product in which a design is incorporated**

is infringing. Acts that are prohibited as such are the offering, putting on the market, importing, exporting or using of the product incorporating the design. The same is true for Community designs, in accordance with Article 19 of EU

Regulation (EC) No. 6/2002. Each of these provisions refers to products and images.

Here again, the fact that all data are stored abroad is not an obstacle in itself to a finding of infringement as long as one of the above-mentioned material act occurs in relation with the French territory.

Hypothetical case 2-1

According to French case law (Paris, First Instance Court, 3rd ch., May 26, 2004, L'Oréal v. Bellure NV[365]) which corresponds to hypothetical case 2-1, design's protection is applicable as there is a product incorporating the design and infringement would be held by French courts as products incorporating the design are offered to the French consumers. The business operator using French language to present orders forms, products description and advertisement will be relevant for the offering or putting on the market being considered as infringing the protected designed on the French territory.

The Paris Court of Appeal (Paris, Court of Appeal, 4e ch., Sect. B, March 23, 2007, No. 05/02250, SPA Ferrari v. Mrs. B) has also found infringement of a design when a website reproduces and promotes products in French, without specifying that the products are not available in France, even if it does not directly offer the product for sale and redirects to an English website. In this ruling, the Court of Appeal noted the intention of the operator of the website presenting the offer.

Hypothetical case 2-2

We are not sure that we understand which cases correspond to "*data of images (including those used for the operation of equipment, those displayed as a result of the performance of the functions of equipment, programs, etc. displaying images)*" but we understand that this may refer to images of websites or software applications.

If this is the case, French and European rules do not allow protection to be obtained for these images, since protection requires the design to be incorporated into a product. There can therefore be no infringement of a "*protected design*" in this case since no protection could be obtained.

However, if "data of images" means the use of the image of a product but without offering the product as such, the simple reproduction of a protected design, even without offering the product, constitutes

[365] In this case, the court had to discuss the liability of the foreign operator which argued it was not itself marketing the product in France, as it was only a supplier. The court ruled that it could be held liable for several reasons, among which the fact that some websites it owned presented the products and were accessible in France and in French, which enabled the French public to familiarize with these products marketed in France.

an unauthorized reproduction in France and thus an infringement of the design under the same conditions as those indicated for case 2-1.

Q6. <Copyrights> In hypothetical case 3 of the Attachment, do you think that the work providing business operator infringes copyrights in your country?

Please inform us of any judicial precedents, provisions, and scholarly theories that support your opinion.

Under Article L. 122-4 of the French IPC, protected rights in copyright law are notably the rights of "*representation or reproduction*" of the copyright work. Under Directive 2001/29/EC, it is the "*reproduction*" (Article 2) and the "*communication to the public*"
(Article 3(1)) that are infringing.

While the reproduction is "*the material fixation of the work by any process that enables it to be communicated to the public*" (Article L.122-3 of the French IPC), the representation is "*the communication of the work to the public by any process whatsoever*" wire or wireless (Article L. 122-2 of the French IPC). This definition is aligned with the EU definition of the communication to the public given by Article 3(2) of the Directive 2001/29/EC, which states that copyright grants the "*exclusive right to authorize or prohibit the making available to the public, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them*".

Hence, the sole accessibility of the work by the public can be infringing.

Regarding representation, the main question leading to an important case-law from the ECJ is to determine whether the display of a protected work on Internet be considered an infringing communication to the public when the said work has been lawfully first communicated on Internet through another website? The ECJ has specified that to be infringing, the "'*communication to the public',* [of] *a protected work must further be communicated using specific technical means, different from those previously used or, failing that, to a new public, that is to say, to a public that was not already taken into account by the copyright holder when he or she authorized the initial communication of his or her work to the public*" (ECJ, C-392/19, March 9, 2021, Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Regarding the communication to a new public, it has been ruled that it should be assessed individually, taking into account all relevant aspects of the case, notably the fact that the public could not have had access to the protected work without this new communication (ECJ, C-753/18, April 2, 2020, Stim v. Fleetmanager Sweden).

It has been ruled that downloading in peer-to-peer is both a reproduction – each file being copied on the user hardware – and a representation – each file being also communicated to the public (Pontoise First Instance Court, February 2, 2005, Public Prosecutor v. Mr
O.). More importantly, it has been ruled that the digitalization of books was a reproduction of copyrighted work and infringing as so. In this case, Google Inc. argued that this act was committed on the US territory (to deny applicability of the French law) but did not convince the court: this shows that reproduction can occur abroad and be infringing in France. The display of the digitized books was considered as an act of representation (Paris First Instance Court, December 18, 2009, docket No. 09/00540, Editions du Seuil v. Google Inc).

In hypothetical case 3, the act of the business operator could be qualified as a representation (or a communication to public), if the copyright work is displayed on the user's screens. If the storage platforms allow to download the work, this would be considered as a fixation on a support and as a reproduction.

Provided that all other relevant criteria of infringement are met (mainly, similarity/identity of the work and lack of authorization of the copyright holder), the work providing business operators of hypothetical case 3 could be considered as an infringer.

On a side note, since EU Directive 2019/790 – transposed into French law by Articles L. 137-1 and following of the French IPC – content sharing platforms can be found liable of the copyright infringing content posted by their users if they do not prove that they actively prevent these contents and promptly react when notified of such content.

Q7. In the event that an infringement of intellectual property rights (patent rights, trademark rights, design rights, and copyrights) of your country is recognized by a court for cross-border acts of infringement, are there any concerns about enforcing rights such as injunction, disposal, and damages?

If there are any concerns, what concerns do you have (for example, if the infringer is abroad, injunction of the infringement is difficult)?

In addition, what kind of legal or practical measures are taken by your office to address the concerns?

In the case of cross-border infringement, it can be more difficult to enforce an injunction or to obtain payment of damages ordered, firstly because it is necessary to serve the defendant with the decision in accordance with international conventions, which involves the service through local procedures and the translation of the decision in the local language. In some cases, local authorities are unable to serve the decision on the defendant or the proof of service takes an excessively long time to reach us.

Secondly, the deterrent effect of the penalty accompanying the injunction will be limited compared with the enforcement of a penalty on French territory because the seizure of the assets of defendants domiciled abroad will require the implementation of civil enforcement procedures under European law or the local law of the defendant.

In order to address the first concern relating to the service of decisions on a foreign defendant, the solution can only come from tighter international cooperation. At the European level, Regulation (EU) No. 2020/1784 addresses the service of judicial document in civil and commercial matters and provides for a clear harmonized framework. It notably states that Member States designate entities allowed to serve and be served with judicial decisions and provides for standardized forms.

With regard to the second concern, an alternative is to have local distributors as codefendants who are ordered jointly and severally with the foreign defendants against which we anticipate enforcement will be difficult.

Q8. Please explain how to determine international jurisdiction in patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations and judicial precedents that serve as the basis (please explain EU law and your country's domestic law, respectively).

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (e.g., laws and regulations that serve as the basis for determining international jurisdiction in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of international jurisdiction should be included.

French rules relating to national patents follows the general scheme frame of international jurisdiction determination under EU and French laws and regulations, which are mainly set out by Regulation (EU) No. 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (recast) referred to as "Brussels 1 bis" (for parties domiciled in a Member State), the Lugano Convention (Convention between the EU and EFTA namely Island, Liechtenstein, Norway and
Switzerland containing comparable provisions as those of Brussels 1 bis), the French civil code and the French code of civil proceedings.

Regulation (EU) No. 1215/2012 applies in particular to European patents and Unitary patents:

- Article 64(3) of the European Patent Convention (EPC), states that infringement of European patents shall be based on national law, which incorporates Brussel 1 bis in all EU Member States;
- Article 31 of the Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01) states that "*The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and*

the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention)"

French patents

Brussels 1 bis

Article 4 of Brussels 1 bis provides the very clear principle by which the court that has jurisdiction is the one of the defendant's domicile. In this situation, the court will have jurisdiction over the whole dimension of the act committed by the defendant (ECJ, C68/93 March 7, 1995, Fiona Shevill); for example, a French court seised for acts of infringement committed by a French defendant will also be able to rule on acts of infringement committed in other Member States where an intellectual property right is in force.

However, Article 7(2) states as an option that the jurisdiction can go the court where the harmful event occurred or may occur. This means that a defendant domiciled in another Member state than France could be sued before a French court for the acts of infringement of a patent in force in France or if a damage is suffered by the claimant in France (ECJ, C-68/93 March 7, 1995, Fiona Shevill). In this case, the French Court will only have jurisdiction over acts committed in France on the basis of the intellectual property right in force in France.

Finally, when there are several defendants from different European member states, Article 8 opens the option for the claimant to choose the court of the country of one of them: the court will then have jurisdiction to rule over the acts committed in its country, and abroad if judging infringement actions separately is likely to lead to irreconcilable solution (ECJ, C-616/10, July 12, 2012, Solvay v. Honeywell for patents recently applied in France: French *Cour de cassation*, June 29, 2022, docket No. 21-11.085, Hutchinson v. Dal ; ECJ C-832/21, September 7, 2023, Beverage City Lifestyle v. Advance Magazine

Publishes for EU trademarks, French *Cour de cassation*, April 5, 2016, docket No. 13-

22.491, Decathlon v. Lidl, for EU Designs).

European patents and Unitary patents ("ratione materiae" scope)

In patent cases involving European patents and Unitary patents, the Unified patent court has exclusive jurisdiction (Article 32 UPCA) since the June 1st, 2023 except for European patents which have been opted out from the exclusive jurisdiction of the UPC (Article 83 UPCA).
However, during a transitional period of seven years after June 1st, 2023,

the patent owner can :

- opt out from the exclusive jurisdiction of the UPC to keep litigating nationally,
- opt back in if no court proceedings have been filed before a national court,

- national courts (together with the UPC) can also hear cases on European patents.

European patents and Unitary patents ("ratione loci" scope)

The same rules of Brussels 1 bis apply to determine the jurisdiction of the Unified patent Court according to Article 71 of this Regulation but more interestingly, Article 71b, paragraph 2 of the Regulation provides that when the defendant is not domiciled in a Member State, and the Regulation does not otherwise confer jurisdiction over him,
Articles 4, 7 and 8 above mentioned will apply.

French rules applying to non EU and EFTA defendants

If the defendant is not domiciled in an EU and EFTA Member state, the following French provisions will apply if an infringement action is brought before a French Court:

- according to Article 14 of the French civil code, when the defendant is domiciled outside the EU or EFTA and the claimant is French, the claimant may bring the dispute before the French court (French *Cour de cassation*, June 29, 2022, docket No. 21-11.085, Hutchinson v. Dal, for a South-African defendant);
- according to Article 42 of the French Code for civil proceedings, a foreign defendant may be sued if another defendant is domiciled in the EU or the EFTA (for an example of a defendant domiciled in China and another in France, see
  Judge in charge of the case management of the 1st instance Court of Paris, July 20, 2021, WSOU v. ZTE);
- according to Article 46, paragraph 2 of the same code, a foreign defendant may be sued in France if the damage occurred in France (same decision).

Q9. Are there any differences between patent rights and intellectual property rights other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine international jurisdiction?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the international jurisdiction of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

French trademarks, French designs and copyright

Rules detailed above are general rules that apply in all civil cases and so to national IP rights indistinctly (French trademarks, French designs and copyright asserted in France). Following Article 7(2) of Brussel 1 bis, it was ruled that the sole criteria of accessibility from the national territory of national trademark displayed on Internet was enough to determine jurisdiction under this

option (ECJ, C-523/10, April 19, 2012, Wintersteiger v. Products 4U), which was confirmed in terms of copyright (ECJ C-441/13, January 22, 2015, Hejduk v. EnergieAgentur and French *Cour de cassation*, January 22, 2014, docket No. 11-29.822, Legende Global) and is now commonly admitted regarding all IP-rights, with the sole exception of European trademarks and Community designs (see below). In that case, the court decided it had jurisdiction to rule only over the damage that happens on the national territory.

European trademarks and Community designs

Regulation (EU) No. 2017/1001 on European trademarks and Regulation (EC) No. 6/2002 on Community design (by referring to convention in place at the time) provides that, unless otherwise specified in the Regulations, Brussel 1 bis applies

(respectively Article 122(1) and 79(1)). However, the same articles provide that Articles 4 and 7(2) of Brussels 1 bis do not apply to infringement actions of European trademarks and Community designs.

Article 125 of Regulation (EU) No. 2017/1001 on European trademarks and Article 82 of Regulation (EC) No. 6/2002 on Community design, laid down specific rules to determine jurisdiction for infringement actions:

- proceedings shall be brought in the courts of the Member State in which the plain- tiff is domiciled or has an establishment if it is not domiciliated in the EU;
- or before the courts of the Member State in which the plaintiff is domiciled (or established), if the defendant is nor domiciled nor established in the EU;
- or before the courts of the Member State where the Office has its seat if nor the defendant nor the plaintiff are domiciled or established in the EU;
- or, as an alternative option to all previous rules, before the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened.

In its recent decision ECJ, C-172/18, September 5, 2019, AMS Neve, the European Court of Justice specified that to determine court's jurisdiction under this last option, for a use of a trademark on Internet, the criteria was to assess the public targeted by the display i.e. the French court would have jurisdiction if facts of the case showed that the use of the trademark was intended for French consumers. This has recently been clarified by the court, which considers that it is necessary to look for active behavior on the part of the alleged infringer (ECJ, C-104/22, April 27, 2023, Lännen MCE Oy v. Berky).

This case law implicitly applies to Community designs as provisions are identical.

Moreover, Article 126 of Regulation (EU) No. 2017/1001 and Article 83 of Regulation (EC) No. 6/2002 state that for the alternative option, when the proceedings are brough in the court of the Member State in which the act of infringement has been committed, the said court will have jurisdiction to rule only over of acts of infringement committed or threatened within its specific territory and not within the territory of any Member States.

Finally, the Community trademark and design regulations both provides that a single court in each Member State shall have jurisdictions over these IP rights (respectively in their Article 124 and 80), which in France are the Paris Court of first instance and Court of Appeal.

Q10. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the international jurisdiction of intellectual property rights in your country.

Concise International & European IP law, Thomas Cottier, Pierre Véron, third édition, 2014, pages 313 and following.

Jurisclasseur Droit International, Fasc. 544-60 : Internet et droit international privé

N. Bouche, Un an de droit international privé de la propriété industrielle : Propr. industr. 2016, étude 3

P. Véron, Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement Bruxelles I (refonte) concernant les règles applicables à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Bénélux, Journal du droit International, Avril-Mai-Juin 2016, n° 2/2016

N. Bouche, Un an de droit international privé de la propriété industrielle : Propr. industr. 2021, chron. 9

T. Azzi, Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du critère de l'accessibilité : Rev. crit. DIP 2020, p. 695 , spéc. n° 8

Edouard Treppoz, "*Atteinte au droit de marque sur Internet : aspect de droit international privé*", Droit des marques, in Propriété industrielle, No. 2, February 2022

Q11. Please explain how to determine the governing law in a patent infringement lawsuit for cross-border acts of infringement, including laws and regulations and judicial precedents that serve as the basis (please explain EU law and your country's domestic law, respectively).

In doing so, please explain not only intellectual property laws but also general laws and regulations (for example, laws and regulations which serve as the basis for determining the governing law in civil cases).

With regard to judicial precedents, not only those that are direct grounds, but also those that affect determination of governing law should be included.

In the EU, applicable law in matters of civil liability, including the liability deriving from patent infringement, is governed by Rome II Regulation (EC) No. 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations. It applies to events giving rise to a damage occurring on or after January 11, 2009 in civil and commercial matters, including the harm caused by IP rights infringement.

Intellectual property rights are specifically addressed by Article 8§1 of Rome II Regulation which states that the applicable law shall be the one of the country in which the protection is claimed which means that for patent in force in France, the following articles will apply:

- the French intellectual property code for a French patent;
- Article 69 of the European patent Convention and the French intellectual property code for a European patent;
- Articles 24 to 30 of the UPCA for the Unitary patents.

Q12. Are there any differences between patent rights and intellectual property laws other than patent rights (trademark rights, design rights, and copyrights) concerning laws and regulations or determination methods to determine the governing law?

If there are any differences, please inform us of the method of determining the governing law of each intellectual property right according to the differences.

Also, please inform us of laws and regulations that serve as the basis for the determination method and relevant judicial precedents.

French trademarks and French designs

Rome II Regulation does not differentiate between national IP rights in its Article 8§1 which provides that the applicable law shall be the one of the country in which the protection is claimed; this means that French law applies to French trademarks and French designs asserted in France.

EU IP rights

Furthermore, Article 8§2 specifies that for a EU IP right (namely EU trademark and EU designs), the applicable law should be "*for any question that is not governed by the relevant Community instrument, be the law of the country in which the act of infringement was committed*".

The European Court of Justice specified, in a matter of Community design litigation, that when there are several cross-border infringement acts, these should not be dealt with each under the law of the country it was committed. In such a case, the court should appreciate the general behaviour of the defendant in order to determine where the initial infringement act was committed (ECJ, September 27, 2017, Nintendo Co. Ltd, C-24/16 and C-25/16,

§107 and following).

The European Court of Justice recently ruled on the applicable law regarding supplementary claims to infringing (damages, submission of information, documents and accounts and the handing over of the infringing products, etc.) of a Community design. When the court has jurisdiction under Article 82(5) of the Regulation (EC) No. 6/2002 (i.e. the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened to be committed), the applicable law shall be the one of the Member State in which the infringing acts are committed, which is the same, in the circumstances of an action brought pursuant to that Article 82(5), as the law of the Member State in which those courts are situated (ECJ, March 3, 2022, C-421/20, BMW v. Acacia).

French private international law continues to apply to situations outside the scope of the Regulation. It is marked by the almost exclusive reign of the lex loci delict, as constant case-law specifies since the famous judgment "Lautour" 1948 (French *Cour de Cassation*, ch. Civ., May 25, 1948, Lautour). Scholars often pointes out difficulties of such a principle in case of complex infractions with a scattering of its material elements in different countries.[366]

Copyright

Regarding copyright, the country in which the protection is claimed according to Article 8§1 of Rome II Regulation (within the EU) or to Article 5(2) of the Berne Convention of 1886 (applicable to countries outside of the EU), similar to Rome II, is not always easy to determine.

In this respect, it was ruled that to establish the applicable law and so which country was the one in which the protection is claimed, the public toward which the website was aiming must be defined, considering relevant aspects of the case: use of ".fr", accessibility, use of the French language, etc. (French *Cour de cassation*, July 12, 2012, docket No. 1115.165, Google v. X). More recently, the Paris Court of Appeal ruled that under Article

5(2) of the Berne Convention, French law applied to assess the offer made on an American

website, which was accessible from France, configured to facilitate purchase in France and allowing to obtain the delivery in France (Paris Court of Appeal, January 29, 2021, docket No. 19/04589, Euromarket Designs).

[366] I. Gallmeister, « *Identification de la loi applicable en matière de délit complexe »*, April 3, 2007, Dalloz

It can be noted that by still searching toward which territory the website is aiming, French courts still apply a form of lex loci delict.

Q13. Please inform us of scholarly theories, papers, etc. that will be helpful in understanding how to determine the governing laws for patent right and other intellectual property rights in your country.

B. Concerning the defendant's liability (no-fault liability or negligence liability) in cases of claims for damages based on infringement of patent rights

<Background>

Under the Civil Code of Japan, the liability for damages in civil cases requires intent or negligence (Article 709 of the Civil Code of Japan). In addition, the Patent Act of Japan provides that the infringer shall be presumed to be negligent (Article 103 of the Patent Act of Japan). In judicial precedents, there are very few cases in which the presumption of negligence was overcome, and there are opinions that in reality, the operation is close to no-fault liability. In recent years, as technical advances, multi-component products, complicated distribution channels, and changes in business formats have progressed further, some believe that there may be cases where it is difficult to impose actual no-fault liability. In light of this situation in Japan, we would like to ask the following questions.

Reference: Article 709 of the Japanese Civil Code and Article 103 of the Patent Act

Article 709 of the Civil Code of Japan: A person that has intentionally or negligently infringed the rights or legally protected interests of another person is liable to compensate for damage resulting in consequence.

Article 103 of the Patent Act: A person that infringes another person's patent or violates another person's exclusive license is presumed to be negligent in having infringed or violated it.

Q14. In regard to the stipulation "However, the offering for sale, putting on the market, use, holding with a view to use or put on the market of an infringing product shall imply the civil liability of the person committing them only if such acts have been committed in full knowledge of the facts in case where such acts are committed by a person other than the manufacturer of the infringing product" set forth in L615-1 Intellectual Property Code, please inform us of the following points.

A) Reasons for which the proviso to this provision is provided (e.g., reasons for different approaches to civil liability between manufacturers and other parties) and backgrounds

Prior to the Statute of 2 January 1968, infringers were held liable regardless of whether they acted in good or bad faith.

This statute introduced into Article L. 615-1 of the French IPC (slightly amended by the Statute of July 13, 1978 and the Order of May 9, 2018) a distinction between primary infringers (as the manufacturer, the importer and the exporter), for whom the full knowledge is presumed, and secondary infringers, for whom the full knowledge has to be demonstrated.

According to Professor Paul Mathély[367], infringers who use or market an infringing product that they did not obtain are excusable because they may be unaware of the infringement.

B) For acts of a person other than the manufacturer, is it acceptable to understand that liability for damages would be exempted without the patent investigation, etc. unless the performer has full knowledge of the facts?

We are not sure of what is meant by the terms "without the patent investigation". We thus present here below the scope of the "full knowledge" as defined by the French case law. This presentation covers response to Q14B and Q14C.

Knowledge of the facts presupposes knowledge of the existence and scope of the patent as well as knowledge of the infringing nature of the alleged acts.

The knowledge of the infringing nature of the product for secondary infringers will be established taking into account all relevant aspects of the case.
For example, courts have deduced that a secondary infringer had full knowledge of the infringing nature of the product depending on to its degree of specialization in the field (French *Cour de cassation*, July 7, 2004, docket No. 02-18.383, Smurfit Socar v. Ornvi) or because he was a professional (French *Cour de cassation*, March 12, 2002, docket No. 99-16.926, Mecanoto v. Taxicop), or if it is clear that the product was manufactured (by a third party) on request of the secondary infringer, seller, on the basis of precise instructions (Paris Court of Appeal, December 16, 2022, docket No. 20/10947, Cofrasud)
– see answer to Q16 for more detail.

Moreover, case-law specified that as importation is not included in the list of Article L. 615-1 of the French IPC, full knowledge of the infringing nature of the product is not required for damages to be claimed against the importer (Paris Court of Appeal, March 20, 2018, docket No. 16/11444, Isermatic Systèmes v. Matel Group). This case law also applies to exportation linked to the importation.

For sake of completeness, French Courts have ruled that the supply of means, covered by

Article L. 613-4 of the French IPC, which requires that the claimant demonstrates that the third party supplying the means **knows that the said means are suitable and intended for the implementation of the patent or that the circumstances make it obvious that they are**, is reprehensible in the same way as infringement by manufacture, independently of any knowledge of

[367] Le nouveau droit français des brevets d'invention, Paul Mathély, 1991

the infringement. It is sufficient that the third party was aware of the purpose of the supplied means and it is assumed to be aware that those are part of a patented product or system.

In contrast, the offer to use a process, covered by Article L. 613-3 b of the French IPC, requires that the claimant demonstrates that the defendant knew (or that the circumstances made it obvious) that the process offered was covered by a patent and that the patentee had not given his authorisation to this use.

Knowledge of the infringement may also result from a letter sent by the claimant to any claimed infringer to put him on notice of the patent.

The claimant will only be able to claim damages for acts of infringement committed by a defendant who is neither a manufacturer, nor an importer/exporter or a contributory infringer, once it became aware of the infringement, which may be as late as the date of service of the summons initiating the infringement action.

C) Assumed matters as a reason to believe that the person has full knowledge of the facts

See Q14B

Q15. Please inform us of the differences between claims for general damages under the Civil Code and claims for damages based on infringement of patent rights in terms of whether the defendant is liable for damages (assessment of the existence of negligence) and the reason and background therefor.

The principle of civil liability in France is that the whole damage should be compensated, but only the damage suffered: punitive damages are not allowed.

Although Article L. 615-1 of the French IPC generally states that "*An infringement shall imply the civil liability of the infringer*.", claims for damages based on infringement of patent rights depend on the specific regime of Article L. 615-7 of the French IPC[368] which states:
"*In order to fix the damages, the court shall take into consideration separately: 1° The negative economic consequences of the infringement, including the loss of profit and the loss suffered by the injured party; 2° The moral prejudice caused to the injured party;*
3° The profits made by the infringer, including the savings in intellectual, material and promotional investments that the infringer has made as a result of the infringement. However, the court may, as an alternative and at the request of the injured party, award a lump sum as damages. This sum shall be higher that the amount of royalties or fees that would have been due if the infringer had requested authorization to use the right infringed.

[368] The same provision exists for other IP rights.

This sum is not exclusive of compensation for moral prejudice caused to the injured party."

Article L. 615-7 of the French IPC results from statutes of October 29, 2007 and March 11, 2014, which transposed Directive 2004/48/EC of April 29, 2004 into French law. Article 13 of this directive states that, in cases where the infringer has acted **in bad faith**, the judicial authorities shall, when setting damages, take into account all appropriate aspects such as, in particular, any unfair profits made by the infringer. However, this provision of the Directive was not implemented into French law in consideration of the infringement intention. Article L. 615-7 of the French IPC therefore sticks to the traditional solution in French law, so that the assessment of damages will be the same for everyone.

In the first few years following the 2007 transposition, several decisions ruled out compensation through recovery of the infringer's profits on the grounds that the judge can only "take into consideration" the infringer's profits and that full confiscation would go beyond compensation for the damage actually suffered by the claimant and could be considered as punitive.

French courts now take into account all the elements set out in Article L615-7 of the French IPC when assessing the damages awarded to the plaintiff in an infringement action, including the infringer's profits, regardless of his good or bad faith (French *Cour de cassation*, January 23, 2019, docket No. 16-28.322, Carrera); however, the amount awarded to the claimant cannot go beyond compensation for the damage actually suffered.

Q16. In the case of claims for damages based on infringement of patent rights, if there are judicial precedents where the circumstances in which liability for damages should be avoided were at issue, such as whether or not "if such acts have been committed in full knowledge of the facts" as set forth in Article L615-1 of the Intellectual Property Code, please inform us of them (up to five cases) according to the following items. Be sure to include the following judicial precedents.

(Items)
a. Summary of facts and issues
b. Court ruling and grounds for infringement
c. Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars)
(Judicial precedents)
・French Supreme Court, Nov. 6, 2012, No. 11-19.375
・French Supreme Court, 12 Mar. 2002, n°99-16.926

(Judicial precedents)

- French *Cour de cassation*, March 12, 2002, No. 99-16.926

- French *Cour de cassation*, July 7, 2004, No. 02-18.384

- French *Cour de cassation*, January 31, 2012, No. 11-10.924

- French *Cour de cassation*, November 6, 2012, No. 11-19.375
- Paris Court of Appeal, December 16, 2022, No. 20/10974

All case-law collected and described below are based on Article L. 615-1 of the French IPC.

1. French *Cour de cassation*, March 12, 2002, No. 99-16.926, Taxicorp and other v. ATA
Summary of facts and issues: The claimants held several patents regarding devices and taximeters to prevent fraud on the price indicated by the luminous display of an electronic taximeter. They instituted an action for infringement against a manufacturer of similar devices, as well as against several taxi companies using the device. The taxi companies argued that their full knowledge of the infringing nature of the device was not demonstrated and that, according to Article L. 615-1 of the French IPC, as secondary infringer, they could not be held liable. The taxi companies notably argued that i) they were professionals but not in the device field of work, ii) the device was approved by French administrative authorities.

Court ruling and grounds for infringement: the French *Cour de cassation* approved the Court of Appeal which found the taxi companies liable for infringement considering that these companies were experienced professionals in a highly specialized market.

Evaluation of the decision: Criticism by scholars J. Raynard, E. Py and P. Trefigny who consider that this case-law institutes a reversal of the burden of proof on the defendants to demonstrate they were not aware of the infringement[369].

2. French *Cour de cassation*, July 7, 2004, No. 02-18.384, Smurfit Socar v. Ornvi Summary of facts and issues: the patents covered automatic closing processes for containers used for collecting medical waste in cartons. The claimant filed an action against several companies, including a waste collection and treatment company. The latter argued that it should not be presumed having knowledge of the infringing nature of the collection packaging and that the Court of Appeal wrongly assumed that its knowledge of the existence of the patents, of the contract binding the other defendants and of the similarity of the packaging, was enough to found it liable.

Court ruling and grounds for infringement: the French *Cour de cassation* approved the Court of Appeal in its reasoning considering that as a vendor and collector, the defendant could not ignore the similarity between the packaging used and the patented packaging.

[369] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, 2nd Edition

Evaluation of the decision: Criticism by scholars J. Raynard, E. Py and P. Trefigny[370] who note that the *Cour de cassation* considered that the knowledge of the patent is not enough but emphasized the defendant was in addition aware of the infringing nature of the products at stake.

3. French *Cour de cassation*, January 31, 2012, No. 11-10.924, GoSport v. Time Sport

Summary of facts and issues: the claimant, holder of a patent on occipital attachment for bicycle helmets, filed an action against GoSport a company distributing sporting goods. Among several defense arguments, GoSport was arguing that it was not the manufacturer of the infringing products such that its liability necessitated the demonstration of its knowledge of the infringing nature of the accused products.

Court ruling and grounds for infringement: the French *Cour de cassation* approved the Court of Appeal which found GoSport liable as it was specialized in the sale of sporting goods, had developed specialized cycling product alleys in its stores, meaning it could not ignore the infringing nature of the product it sold. The Court of Appeal also noticed that GoSport had subcontracted the manufacture of certain items.

Evaluation of the decision: Christian Lestanc, scholar, seems to challenge the assumption of the Court that professional distributors are always aware of the infringement.[371]

4. French French *Cour de cassation*, November 6, 2012, No. 11-19.375, Intersport v. Time Sport

Summary of facts and issues: Similar case as the previous one as the claimant is the same, but the defendant is another company, also distributing sport's products through its stores. The defense is the same as in the previous case.

Court ruling and grounds for infringement: the *Cour de cassation* approved the Court of Appeal for the same reasons detailed above: the defendants were specialized in sports retailing, were developing alleys dedicated to cycling sports, selling a large number of cycling-related items and even outsourcing their manufacture to subcontractors through a central purchasing unit.

Evaluation of the decision: Scholars note that this ruling (together with the previous one) have accepted that professional distributors may be presumed to be aware of facts by virtue of the professional field they operate in.[372]

5. Paris Court of Appeal, December 16, 2022, No. 20/10947, Cofrasud v. Baumaschinen

[370] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, 2nd Edition

[371] C. Lestanc, « Effets du droit de brevet », *JurisClasseur Brevets*, May 20, 2020

[372] C. Lestanc, « Effets du droit de brevet », *JurisClasseur Brevets*, May 20, 2020

Summary of facts and issues: the defendant was company which activity consisted of importing, exporting, selling and reselling formwork, materials and products for the construction industry which it did not manufacture. It marketed a "galvanized storage rack for storing and transporting fences" which was found infringing a patent.

Court ruling and grounds for infringement: the Court of Appeal approved the First instance Court which had found the defendant liable. The Court of Appeal noted that the product was developed by manufacturers at the demand of the defendant (which was evidenced by an affidavit of the manufacturer), and that the defendant had even changed supplier over time. The Court also pointed out that the defendant specialized in this market and had a great knowledge of products already on the market.

Evaluation of the decision (dissenting opinions, etc. by judges or scholars) (Judicial precedents)
This decision was not commented on.

Q17. Please inform us of the content of discussions in industry, academia, etc. concerning Article L615-1 of the Intellectual Property Code.

We are not aware of any discussion or any plan of revision in this on this issue.

Q18. Please inform us any practical measures that can be taken to show that "the conduct in question has not been done with full knowledge of the facts."

As indicated in Q14 B), the burden of proving knowledge lies with the claimant, so that the alleged secondary infringer does not have to show that he had no knowledge of the infringement.
He will be able to challenge the claimant's failure to demonstrate and respond to any arguments made by the claimant based on a legal presumption referred to in the answer to Q14.

Currently in France, no case law has held that a defendant is exempt from liability and payment of damages when a defendant demonstrates that it has studied the patent and considered that the alleged acts are not infringing. To our knowledge, this defense has never been raised before the French courts.

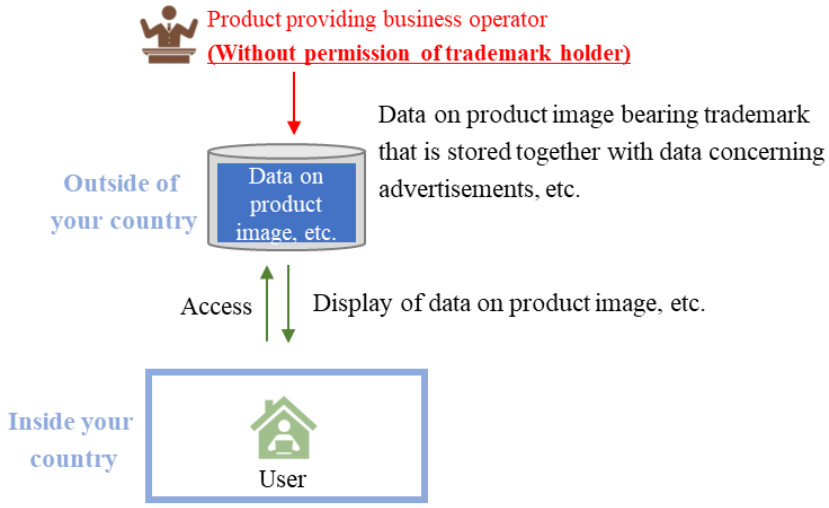
Q19. With the advancement of technology and the development of multi-component products, please inform us of ideas used in practice (non-infringement provisions, dispute handling provisions, patent indemnity provisions, etc.) in the sale and purchases contracts for parts, etc. (supply of parts and raw materials for manufacturing, sales contract of products to retail stores, etc.) from the position of a business operator who purchases parts and materials.

The end purchaser should ensure that his suppliers will guarantee any harmful consequence arising from a supplied component being found infringing. This will not prevent the end purchaser to be found liable vis-à-vis the IP right owner, but he will have a contractual basis to be compensated by his suppliers, including for its legal costs.

The supply agreement may also impose on both parties the obligation to communicate with the other about any potential infringement and to engage discussions in order to mitigate the consequences thereof (e.g. swiftly suggest a non-infringing alternative).

[Attachment]

Q4. Hypothetical case 1: A hypothetical case of trademark infringement



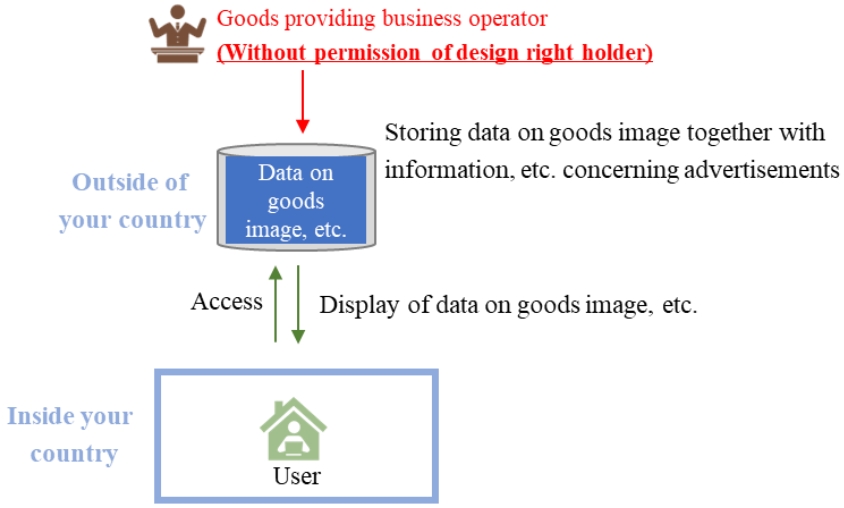
<Specific product advertising modes>

(1) A product providing business operator stores product image bearing a trademark that is identical or similar to another person's registered trademark on a server located outside of your country and displays the image on a user terminal together with information on advertisements, etc. in response to the access of a user in your country.

(2) Information on advertisements, etc. includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Q5. Hypothetical case 2-1: A hypothetical case of design infringement



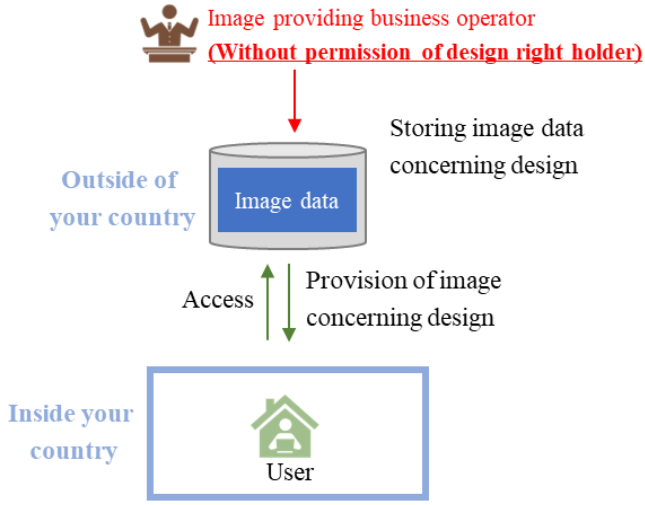
<Specific product advertising modes>

(1) A goods providing business operator stores image data of a good concerning a design that is identical or similar to another person's registered design on a server located outside of your country and displays it on a user terminal together with information, etc. concerning advertisements in response to the access of a user in your country.

(2) Information, etc. concerning advertisements includes product description/order forms in your language and pricing in your currency.

(3) No actual goods have been delivered.

Hypothetical case 2-2: A hypothetical case of design infringement

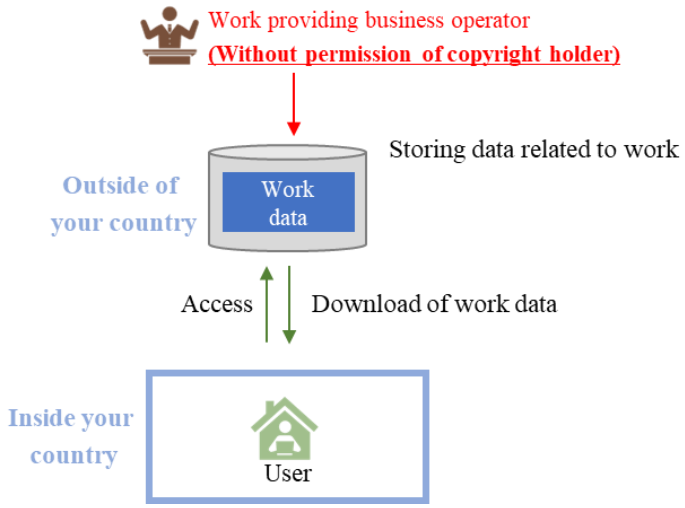


<Specific image providing modes>

(1) An image providing business operator stores data of images concerning designs that are identical or similar to the registered designs (including those used for the operation of equipment , those displayed as a result of the performance of the functions of equipment, programs, etc. displaying images) on an overseas server.

(2) Such images are provided upon access by users in your country.

Q6. Hypothetical case 3: A hypothetical case of copyright infringement



<Specific work transmitting modes>

(1) A work providing business operator stores data on other people's works, such as images, music, and videos, on a server outside of your country and makes it possible to transmit data without limitation on the website of a foreign server in response to the access of a user of your country.

(2) Such website includes, but is not limited to, a description of the downloading of the work in your language.

＜フランス調査結果　和訳文＞

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。本質問票における「貴国」とはフランスを指します。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、2023 年 1 月 1 日以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

我々の知る限り、2023 年にフランスで、質問票で示された「国境を跨いで構成される侵害」という表現に当てはまる判決はなかった。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

2023 年 1 月 1 日以降に把握したものがあれば教えてください。

この分野でフランス法を改正する計画があることは承知していない。しかし、欧州全域で発生する国境を跨いで構成される侵害の在り方が統一特許裁判所の運用開始によって大きく変わる可能性があることはご承知の通りである。

Q3. ＜特許権＞単一効特許制度による、国境を跨いだ侵害行為に対する権利保護への影響

があれば、影響の内容をご教示ください。

単一効特許保護の創設範囲における協力強化を実施する EU 規則（EC）No 1257/2012 の第 3 条は、全ての参加加盟国で、この制度の下で付与された欧州特許の単一効と統一的保護を定めている。

第 5 条は、単一効特許は、単一効を持たない欧州特許によって付与された「束の保護」とは対照的に、単一効果を持ち、参加加盟国の領域全体にわたる保護を意味する、統一的保護を与えるものと規定している。従って、「参加加盟国の領域」が、実体法を適用する「そのような領域」とみなされる。

この点に関して、規則第 7 条に言及する第 5 条第 3 文は、単一効特許が特許権者を保護する行為は、単一効特許については、2013 年 2 月 19 日の統一特許裁判所に関する協定 2013/C175/01（UPCA）、より具体的には、単一効特許によって付与される権利、すなわち

- 第 25 条：発明の直接使用を防止する権利
- 第 26 条：発明の間接使用を防止する権利

を定義する同協定の実体法の規定である、事件に適用される国内法の下で定義されると規定している。

第 25 条は以下のとおりである：

「特許は、その所有者に対し、第三者が所有者の同意なしに以下の行為を行うことを防止する権利を付与する。

(a) 特許の対象である製品を製造、提供、上市若しくは使用すること、又はそれらの目的で製品を輸入若しくは保管すること。

(b) 特許の対象である方法を使用すること、又は第三者が特許権者の同意なしに当該方法の使用が禁止されていることを知りながら、もしくは知っているべきであった場合、当該特許が効力を有する**締約国の領域内での**使用のために方法を提供すること。

(c)特許の対象である方法によって直接得られる製品を提供、上市、使用、又はそれらの目的で輸入若しくは保管すること。」

第 26 条第 1 項は以下のとおりである：

「特許は、その所有者に対し、**当該特許が効力を有する締約国の領域において、**第三者が、所有者の同意なく、特許を受けた発明を利用する権利を有する当事者以外の者に、当該発明の本質的要素に関連する手段を、**それを機能させるために、**その手段が適切であり、当該発明を実際に機能させることを意図していることを知りながら、又は当然知っている状況で、供給すること又は供給を申し出ることを防ぐ権利を付与する。」

調査票の背景で定義された国境を跨いで構成される実施行為に関連して、以下のような疑問が生じるだろう。

- 特許によってカバーされた方法を 1 又は複数の加盟国で使用するために、異なる締約国で方法の異なる特徴を実施することは、UPC 協定の下で侵害行為となるか。

- **ある締約国において、他の締約国での発明の実施のために、**特許発明の実施に不可欠な手段の供給すること又はそのような手段の供給の申出をすることは、UPC 協定の下で侵害行為となるか。

現段階では、これらの疑問に答えるような意見は承知していないが、前述の規則及び協定に関する最初の解説のひとつ[373]によれば、我々は、これらの行為は欧州単一効特許の権利を侵害するものとみなされると考える。

さらに、締約国の領域内外で部分的に発生した行為についても、同様の問題が生じるだろう。

- 方法特許の場合、方法の一つのステップのみが領域内で実施されるが、方法が領域外で完了した場合、領域内では侵害がないとされる可能性がある一方、方法の一つのステップが領域外で実施され、残りの方法が領域内で完了した場合、侵害が認められる可能性がある。
- 不可欠な手段の供給（第 26 条）については、域外から供給され域内で使用される手段の供給の申出も侵害と認定される可能性がある。

これらの点については、UPC の判例法がどのように発展していくかを見守る必要がある。

Q4. ＜商標権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。
そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

共同体商標に関する規則（EU）No 2015/2424 の第 9 条及びフランス知的財産法（フランス IPC）第 L713 条 3 に従い、侵害となるためには、商標の使用が取引の過程で行われなければならない。

従って、インターネット上での商標の使用に関しては、侵害の疑いがある行為は、その商標がフランス国内での取引の過程で使用されたかどうかによって決まる。

フランスの判例法では、関連する基準はフランス国民へのアクセス可能性だけでなく、保護された商標を付した製品の販売の申出がフランス国民を対象としているかどうかである。これはケース・バイ・ケースで評価されなければならない。

フランス破毀院は 2005 年 1 月 11 日の判決（訴訟事件番号 02-18.381、Hugo Boss v. Reemtsma Cigarettenfrabriken）において、フランス国内で入手可能な商標が付された商品が販売されていない場合、フランス国民は対象ではなく、商標は侵害されていないと判断した。

[373] 欧州における統一特許保護：解説、ヴィンフリート・ティルマン、クレメンス・プラスマン、2018 年 7 月 20 日、オックスフォードアカデミック

その後、判例法は、例えば、自動的な基準ではないが、外国にホストされたウェブサイトが主に別の言語で書かれている場合でも、フランス語が国の公用語の 1 つである場合、フランス語が利用可能であるため、フランス語の使用などのフランス領域内での使用に関する他の関連する指標に優先すると判示した（フランス破毀院、2012 年 1 月 17 日、訴訟事件番号 10-27.311、Dynavet v. Multivet）。フランス国民が対象にされていることを示す他の指標として、フランスの電話番号又はウェブサイトの拡張子「.fr」の使用がある（パリ控訴裁判所、2016 年 11 月 8 日、訴訟事件番号 15/04675、Mr. M v. Team Reager AB）。

仮想事例 1 では、データが海外に保存されているという事実自体は問題にはならないが、商標の使用がフランスにおける取引の過程で行われていることを証明することを意味する。その限りにおいて、事業者が注文フォーム、商品説明、広告を提案するためにフランス語を使用しているという事実は、商標がフランスにおける取引過程において使用されていると認定するのに関連性があるだろう。

Q5. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。
いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

意匠の法的保護に関する EU 指令 98/71/EC 第 12 条に従うフランス IPC 第 513 条 4 の下、**意匠が組み込まれた製品の**使用は侵害となる。禁止される行為は、意匠を組み込んだ製品の提供、上市、輸入、輸出又は使用である。EU 規則（EC）No 6/2002 の第 19 条に従う欧州共同体意匠についても同様である。これらの各規定は、製品及び画像に言及している。

ここでもまた、全てのデータが外国に保管されているという事実自体は、上記の重要な行為のいずれかがフランス領域との関係で発生する限り、侵害を認定する障害にはならない。

<u>仮想事例 2-1</u>
仮想事例 2-1 に相当するフランスの判例法（パリ第一審裁判所、3rd ch., 2004 年 5 月 26 日、L'Oréal v. Bellure NV[374]）によれば、意匠を組み込んだ製品が存在することから、意匠の保護が適用され、意匠を組み込んだ製品がフランスの消費者に提供されることから、侵害であるとフランスの裁判所によって判断されるだろう。事業者が注文フォーム、商品説明書、広告をフランス語で表記することは、フランス国内において保護された意匠を侵害するとみなされる商品の提供又は上市に関連する。
パリ控訴裁判所（パリ控訴裁判所、4e ch., Sect.B、2007 年 3 月 23 日、No 05/02250、SPA

[374] この事件において、裁判所は、外国の事業者はサプライヤーにすぎず、フランスで製品を販売していないと主張した外国の事業者の責任について議論しなければならなかった。裁判所は、同事業者が所有するいくつかのウェブサイトがフランスで製品を紹介し、フランス語でアクセス可能であったため、フランス国民がフランス国内で販売されている製品をよく知ることができたという事実があることなどを理由に、責任を負うべきであると判示した。

Ferrari v. Mrs.B）は、ウェブサイトが、製品がフランスでは入手できないことを明示することなく、製品を複製し、フランス語で宣伝している場合、たとえ直接製品の販売の申出をしておらず、英語のウェブサイトにリダイレクトしているとしても、意匠権侵害を認めている。この判決において、控訴裁判所は、提供を提示するウェブサイトの運営者の意図を指摘している。

仮想事例 2-2

どのような場合が「画像データ（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの。画像を表示するプログラム等を含む)」に該当するのかがよくわからないが、我々は、ウェブサイト又はソフトウェアアプリケーションの画像を指すのではないかと理解している。

この事例の場合、保護には意匠が製品に組み込まれる必要があるため、フランス及び欧州の規則は、これらの画像について保護を受けることを認めていない。従って、保護を受けることができないので、この事例では「保護された意匠」の侵害はありえない。

しかしながら、「画像データ」が製品の画像の使用を意味するが、そのような製品を提供しない場合、保護された意匠の単純複製は、製品を提供しない場合であっても、フランスにおける無許可複製に該当し、従って、仮想事例 2-1 で示した条件と同じ条件下で意匠の侵害となる。

Q6. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

フランス IPC 第 122 条 4 では、著作権法で保護される権利は、特に著作物の「表示又は複製」の権利である。指令 2001/29/EC では、侵害になるのは「複製」（第 2 条）と「公衆への伝達」(第 3 条(1)）である。

複製が「公衆への伝達を可能にするあらゆるプロセスによる著作物の物質的固定」（フランス IPC 第 L122 条 3）であるのに対し、表示は有線又は無線など「あらゆるプロセスによる公衆への著作物の伝達」(フランス IPC 第 L122 条 2) である。この定義は、指令 2001/29/EC の第 3 条(2)によって与えられる公衆への伝達の EU の定義と一致しており、同指令は、著作権が「公衆の構成員が個々に選択した場所及び時間からアクセスできるような方法で、有線又は無線の手段により、公衆が利用できるようにすることを許諾又は禁止する排他的権利」を付与すると述べている。

従って、公衆が作品にアクセスすることだけでも侵害となりうる。

表示に関して、欧州司法裁判所（ECJ）の重要な判例法につながる主な問題は、保護された著作物が他のウェブサイトを通じてインターネット上で合法的に最初に伝達された場合、インターネット上での保護された著作物の表示が公衆への伝達を侵害するとみなされ

るかどうかを判断することである。ECJ は、侵害となるためには、「(保護された著作物の)『公衆への伝達』は、さらに、以前に使用されたものとは異なる特定の技術的手段を用いて伝達されるか、それができなければ、新たな公衆、すなわち、著作権者がその著作物の公衆への最初の伝達を許可したときに著作権者がまだ考慮していなかった公衆に伝達されなければならない」と明示している（ECJ, C-392/19, 2021 年 3 月 9 日、Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz)。新たな公衆への伝達については、事案の関連する全ての側面、特にこの新たな伝達がなければ公衆が保護される著作物にアクセスできなかったという事実を考慮して、個別に評価されるべきであると判示されている（ECJ, C-753/18, 2020 年 4 月 2 日、Stim v. Fleetmanager Sweden)。

ピア・ツー・ピアにおけるダウンロードは、複製（各ファイルがユーザのハードウェアにコピーされること）と、表示（各ファイルが公衆にも伝達されること）との両方であると判示されている（ポントワーズ第一審裁判所、2005 年 2 月 2 日、検察官 v. Mr. O)。より重要なのは、書籍のデジタル化は著作物の複製であり、著作権侵害であるという判決である。この事件でグーグル社は、(フランス法の適用を否定するために）この行為は米国領土内で行われたと主張したが、裁判所を納得させることはできなかった。デジタル化された書籍の表示（display）は表示（representation）行為とみなされた（パリ第一審裁判所、2009 年 12 月 18 日、訴訟事件番号 09/00540、Editions du Seuil v. Google Inc)。

仮想事例 3 では、著作物がユーザの画面に表示される場合、事業者の行為は表示（representation）（又は公衆への伝達）とみなされる可能性がある。ストレージ・プラットフォームが著作物のダウンロードを許可している場合、これは支持体への固定とみなされ、複製とみなされるだろう。

その他の全ての関連する侵害の基準（主に、著作物の類似性／同一性、及び著作権者の許諾がないこと）が満たされていれば、仮想事例 3 の著作物提供事業者は侵害者とみなされる可能性がある。

余談だが、EU 指令 2019/790（フランス IPC 第 L137 条 1 以下によってフランス法に置き換えられた）以降、コンテンツ共有プラットフォームは、これらのコンテンツを積極的に防止し、そのようなコンテンツが通知された場合に速やかに対応していることを証明しなければ、ユーザによって投稿された著作権侵害コンテンツの責任を問われる可能性がある。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。

もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。

また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

国境を跨いで構成される侵害の場合、差止命令を執行したり、命じられた損害賠償の支払いを得たりすることがより困難になることがある。なぜならば、第一に、国際条約に従って被告に決定を送達する必要があるため、現地手続を通じた送達及び現地語による決定の翻訳が必要となるからである。場合によっては、現地当局が被告に決定書を送達できなかったり、送達証明が当方に届くまでに過度に時間がかかったりすることもある。

第二に、海外に居住する被告の資産を差し押さえるには、欧州法又は被告の現地法の下で民事執行手続を行う必要があるため、差止命令に伴う罰則の抑止効果は、フランス領内での罰則の執行に比べて限定的となる。

外国の被告への判決送達に関連する第一の懸念に対処するためには、解決策は、専ら国際協力の強化によるものである。欧州レベルでは、規則（EU）No 2020/1784 が民事及び商事案件における裁判書類の送達に対処し、明確な調和された枠組みを規定している。同規則は、特に、加盟国が司法決定の送達及び送達を受けることができる実体を指定し、標準的な書式を規定することを定めている。

第二の懸念に関しては、執行が困難と予想される外国の被告と連帯して各自で命令を受ける現地販売業者を共同被告とする方法もある。

Q8. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください（EU 法と貴国内法について、それぞれ説明ください)。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

国内特許に関するフランスの規則は、EU 及びフランスの法令の下の国際裁判管轄の決定に関する一般的な枠組みに従っている。この枠組みは、主に「ブリュッセル 1 bis」と称される「民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認と執行に関する規則（EU）No 1215/2012 号（再改訂版)」(加盟国に居住する当事者用)、ルガーノ条約（EU と EFTA すなわちブリュッセル 1 bis と同様の規定を含む、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、及びスイス間の条約)、フランス民法及びフランス民事訴訟法によって規定されている。

規則（EU）No 1215/2012 は、特に欧州特許と欧州単一効特許に適用される。

- 欧州特許条約（EPC）第 64 条第 3 項は、欧州特許の侵害は、全ての EU 加盟国においてブリュッセル 1 bis 規則を盛り込んだ国内法に基づくと規定している。
- 統一特許裁判所に関する協定（2013/C 175/01）の第 31 条は、「裁判所の国際裁判管轄は、規則（EU）No 1215/2012 に従って、又は該当する場合には、民事及び商事に関する裁判管轄及び判決の承認及び執行に関する条約（ルガーノ条約）に基づいて確立

されるものとする」と規定している。

フランス特許

ブリュッセル 1 bis 規則

ブリュッセル 1 bis 規則の第 4 条は、管轄権を有する裁判所は被告の居住地の裁判所であるという極めて明確な原則を定めている。この場合、裁判所は、被告により行われた行為の全側面について管轄権を有することになる（ECJ, C68/93、1995 年 3 月 7 日、Fiona Shevill）。例えば、フランスの被告により行われた侵害行為について審議するフランスの裁判所は、知的財産権が有効な他の加盟国で行われた侵害行為についても判決を下すことができる。

しかしながら、第 7 条第 2 項は、選択肢として、有害な事象が発生した、又は発生する可能性のある裁判所を管轄裁判所とすることができると定めている。これは、フランス以外の加盟国に居住する被告は、フランスで有効な特許権の侵害行為、又はフランスで請求者に損害が発生した場合、フランスの裁判所に訴えられる可能性があることを意味する（ECJ, C-68/93、1995 年 3 月 7 日、Fiona Shevill）。この場合、フランスの裁判所は、フランスで有効な知的財産権に基づいてフランス国内で行われた行為についてのみ管轄権を有する。

最後に、異なる欧州加盟国の被告が複数存在する場合、第 8 条は、請求者がそのうちの 1 つの国の裁判所を選択する選択肢を提供する。その場合、裁判所は、その国で行われた行為について管轄権を有し、侵害訴訟を個別に判断することが和解不能な解決につながる可能性が高い場合は、外国でも管轄権を有する（ECJ, C-616/10, 2012 年 7 月 12 日、フランスで最近適用された特許に関する Solvay v. Honeywell：フランス破毀院、2022 年 6 月 29 日、訴訟事件番号 21-11.085、Hutchinson v. Dal; ECJ C-832/21、2023 年 9 月 7 日、EU 商標に関する Beverage City Lifestyle v. Advance Magazine Publishers、フランス破毀院、2016 年 4 月 5 日、訴訟事件番号 13-22.491、欧州意匠に対する Decathlon v. Lidl）。

欧州特許と単一効特許（「事項的」（"ratione materiae"）範囲）

欧州特許及び単一効特許に関する特許事件については、UPC の専属管轄からオプトアウトされた欧州特許（UPCA 第 83 条）を除き、2023 年 6 月 1 日以降、統一特許裁判所が専属管轄権を有する（UPCA 第 32 条）。

ただし、2023 年 6 月 1 日から 7 年間の経過措置期間中は、

- 特許権者は、
  - UPC の専属管轄権からオプトアウトして国内訴訟を続けることができる。
  - 国内裁判所に訴訟手続が提起されていない場合は、再びオプトインすることができる。
  - 国内裁判所も（UPC とともに）欧州特許に関する事件を審理することができる。

欧州特許と単一効特許（「場所的」（“ratione loci”）範囲）

統一特許裁判所の管轄権を決定するには、この規則の第 71 条に従い、ブリュッセル 1 bis 規則と同じ規則を適用するが、さらに興味深いことに、同規則の第 71b 条第 2 項は、被告が加盟国に居住しておらず、同規則が他に管轄権を付与していない場合、前述した第 4 条、第 7 条及び第 8 条を適用することを規定している。

EU 及び EFTA 加盟国以外の被告に適用されるフランスの規則

被告が EU 及び EFTA 加盟国に居住していない場合、侵害訴訟がフランスの裁判所に提起されれば、以下のフランスの規定が適用される。

- フランス民法第 14 条によれば、被告が EU 又は EFTA 外に居住し、請求者がフランスに居住する者である場合、請求者はフランスの裁判所に紛争を提起することができる（フランス破毀院、2022 年 6 月 29 日、訴訟事件番号 21-11.085、南アフリカの被告に対する Hutchinson v. Dal）。
- フランス民事訴訟法第 42 条によれば、他の被告が EU 又は EFTA に居住している場合、外国に居住する被告に対して訴訟を提起することができる（中国に居住している被告とフランスに居住している他の被告の例について、パリ第一審裁判所の事件管理を担当する裁判官の決定、2021 年 7 月 20 日、WSOU v. ZTE を参照されたい）。
- 同法第 46 条第 2 項によれば、損害がフランスで発生した場合、外国の被告はフランスで訴えを提起することができる（同判決）。

Q9. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。

違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

フランス商標、意匠及び著作権

上記の規則は、全ての民事事件に適用される一般的な規則であり、国内の知的財産権（フランス商標、フランス意匠、フランスで主張される著作権）に適用される。ブリュッセル 1 bis 規則第 7 条第 2 項に従い、インターネット上に表示された国内商標への国内領域からのアクセス可能性という唯一の基準が、この選択肢の管轄権を決定するのに十分であると判示され（ECJ, C-523/10、2012 年 4 月 19 日、Wintersteiger v. Products 4U）、これは著作権に関しても確認され（ECJ, C-441/13、2015 年 1 月 22 日、Hejduk v. EnergieAgentur、及びフランス破毀院、2014 年 1 月 22 日、事件番号 11-29.822、Legende Global）、今では全ての知的財産権に関して、欧州商標と共同体意匠を唯一の例外として、広く認められている（以下を参照されたい）。この事件では、裁判所は、国内領域で発生した損害についてのみ管轄権を有すると判断した。

欧州商標及び共同体意匠

欧州商標に関する規則（EU）No 2017/1001 及び共同体意匠に関する規則（EC）No 6/2002（当時の慣例に言及）は、規則に別段の定めがない限り、ブリュッセル 1 bis 規則を適用すると規定している（それぞれ第 122 条 1 項及び第 79 条 1 項）。ただし、同条は、ブリュッセル 1 bis 規則第 4 条及び第 7 条 2 項は欧州商標及び欧州共同体意匠の侵害訴訟に適用しないと規定している。

欧州商標に関する規則（EU）No 2017/1001 の第 125 条及び共同体意匠に関する規則（EC）No 6/2002 の第 82 条は、侵害訴訟の管轄を決定するための具体的な規則を定めている。

- 訴訟手続は、原告が居住している、又は EU 域内に居住していない場合はその施設がある加盟国の裁判所に提起される。
- 被告が EU 域内に居住していない場合は、原告が居住している（又は設置された）加盟国の裁判所に対して行われる。
- 被告も原告も EU 域内に居住していないし設置されていない場合には、国内官庁が所在する加盟国の裁判所に対して行われる。
- これまでの全ての規則に代わる選択肢として、侵害行為が行われた、又はおそれがある加盟国の裁判所に対して行うこともできる。

最近の判決である ECJ, C-172/18, 2019 年 9 月 5 日、AMS Neve において、欧州司法裁判所は、インターネット上での商標の使用について、この最後の選択肢の下で裁判所の管轄権を決定するために、基準は、表示が対象とする公衆を評価することであると明示し、すなわち、事件の事実が商標の使用がフランスの消費者に向けられたことを示した場合、フランスの裁判所が管轄権を有する。これは、最近、裁判所によって明確化されており、被疑侵害者側の積極的な行動を調査する必要があるとしている（ECJ, C-104/22, 2023 年 4 月 27 日、Lännen MCE Oy v. Berky）。

この判例法は、規定が同一であることから、共同体意匠にも暗黙のうちに適用される。

さらに、規則（EU）No 2017/1001 の第 126 条及び規則（EC）No 6/2002 の第 83 条は、代替となる選択肢として、侵害行為が行われた加盟国の裁判所に訴訟手続が提起される場合、当該裁判所は、その特定の領域内で行われた侵害行為又はそのおそれのある侵害行為についてのみ管轄権を有し、いかなる加盟国の領域内でも管轄権を有しないと定めている。

最後に、欧州共同体の商標及び意匠に関する規則は、各加盟国の単一の裁判所がこれらの知的財産権の裁判管轄を有すると定めており（それぞれ第 124 条及び第 80 条）、フランスではパリ第一審裁判所及び控訴裁判所である。

Q10. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

簡潔な国際及び欧州の知的財産法、Thomas Cottier, Pierre Véron, 第 3 版、2014 年、313 頁以降。
国際司法裁判所、Fasc.544-60 : インターネットと国際私法。
N.Bouche, 産業所有権の国際私法における 1 年間: Propr. industr. 2016, étude 3
P.Véron, EU 指令 No 542/2014 によるブリュッセル I 規則（再編）の修正：特許統一管轄及びベネルクス司法裁判所に適用する規則に関して、Journal du droit International, 2016 年 4 月から 6 月、n° 2/2016。
N.Bouche, 産業所有権の国際私法における 1 年間: Propr. industr.9
T.Azzi, サイバー犯罪に関する司法権限：アクセシビリティの明らかな衰退: Rev. crit.DIP 2020, p. 695, spéc
Edouard Treppoz, 「インターネット上の商標侵害：国際私法の側面」、Droit des marques, in Propriété industrielle, No.2, 2022 年 2 月。

Q11. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください（EU 法と貴国内法について、それぞれ説明ください）。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

EU では、特許侵害に起因する責任を含む民事責任に関する準拠法は、非契約上の義務に適用される法律に関するローマII規則（EC）No 864/2007 である。同規則は、知的財産権侵害による損害を含む、民事及び商事において 2009 年 1 月 11 日以降に発生した損害を生じさせる事象に適用される。

知的財産権は、特にローマII規則第 8 条第 1 項によって対処され、準拠法は保護が要求される国の法律であると定めており、これはフランスで有効な特許については、以下の条項が適用される。

- フランス特許に対して、フランス知的財産法。
- 欧州特許に対して、欧州特許条約第 69 条及びフランス知的財産法。
- 単一効特許に対して、UPCA 第 24 条から第 30 条。

Q12. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

フランス商標とフランス意匠

ローマII規則は、その第 8 条第 1 項において、準拠法は保護が要求される国の法律であると規定しており、国内の知的財産権を区別していない。これは、フランスで主張されるフランス商標及びフランス意匠にフランス法が適用されることを意味する。

EU 知的財産権

さらに、第 8 条第 2 項は、EU の知的財産権（すなわち、EU 商標及び EU 意匠）について、「関連する共同体文書に準拠しない問題については、侵害行為が行われた国の法律」を準拠法とすべきであると規定している。
欧州司法裁判所は、共同体意匠に関する訴訟において、国境を跨いで構成される侵害行為が複数存在する場合、これらをそれぞれ行われた国の法律の下で対処すべきでないと明示している。このような場合、裁判所は、最初の侵害行為がどこで行われたかを判断するために、被告の一般的な行動を評価すべきである（ECJ, 2017 年 9 月 27 日、Nintendo Co.Ltd,、C-24/16 及び C-25/16、第 107 条以下）。

欧州司法裁判所はこのほど、共同体意匠の侵害（損害賠償、情報・文書・口座の提出、侵害製品の引渡し等）に対する補充的請求に関する準拠法について判決を下した。規則（EC）No 6/2002 の第 82 条(5)の下で管轄権を有する裁判所（すなわち、侵害行為が行われ、又は行われるおそれがある加盟国の裁判所）がある場合、準拠法は侵害行為が行われた加盟国の法律であり、同第 82 条(5)に基づき提起された訴訟の状況において、これらの裁判所が所在する加盟国の法律と同じである（ECJ, 2022 年 3 月 3 日、C-421/20, BMW v. Acacia）。

フランスの国際私法は、規則の適用範囲外の状況にも引き続き適用される。1948 年の有名な判決「ロートゥール」（フランス破毀院、1948 年 5 月 25 日、ロートゥール）以来、一定の判例法が規定しているように、フランス国際私法は、ほぼ排他的に不法行為地法（lex loci delict）の支配下にあることが特徴である。学者らはしばしば、様々な国にその重要な要素が散在する複雑な違反行為の場合、このような原則の難しさを指摘している[375]。

著作権

著作権に関して、ローマII規則第 8 条第 1 項（EU 域内）又はローマIIと同様の 1886 年ベルヌ条約第 5 条第 2 項（EU 域外の国に適用）に従って保護が要求される国を決定することは必ずしも容易ではない。

この点に関して、準拠法を確定し、保護が要求される国を確定するためには、「.fr」の使用、アクセス可能性、フランス語の使用など、事案に関連する側面を考慮しながら、ウェブサイトが対象としている公衆を定義する必要があると判示された（フランス破毀院、2012 年 7 月 12 日、訴訟事件番号 1115.165、Google v. X）。より最近では、パリ控訴裁判所は、ベ

[375] I. Gallmeister,「複雑な建築に適用される法律の識別」、2007 年 4 月 3 日、ダロズ紙ニュース

ルヌ条約第 5 条(2)の下、フランスからアクセス可能なアメリカのウェブサイトで行われた提供を評価するためにフランス法を適用し、そのウェブサイトはフランスでの購入を容易にし、フランス国内での配送を可能にするように構成されていると判示した（パリ控訴裁判所、2021 年 1 月 29 日、事件番号 19/04589、Euromarket Designs）。

フランスの裁判所は、ウェブサイトがどの領域を対象としているかを検索することで、依然として不法行為地法（lex loci delict）の形式を適用していることに留意されたい。

Q13. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

（回答なし）

B．特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における、被告の責任（無過失責任又は過失責任）について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条）。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条）。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条

日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q14. 知的財産法 L615 条 1 において「ただし、侵害品に関し販売の申出をし，市販に供し、使用し又は使用若しくは市販に供する目的で所持することは、当該行為が侵害品の製造者以外によってなされている場合は，当該行為が事実を完全に知った上でなされたときに限り、行為者の民事責任を伴う。」と規定されていることについて、以下の点についてご教示ください。

A）本条文のただし書きが置かれている理由（例えば、製造者とその他の者とで、民事責任の考え方を分けている理由など）・背景

B）製造者以外の行為については、行為者が事実を完全に知った上でなければ、特許調査等をせずとも損害賠償責任が免責となるという理解でよいか

C）事実を完全に知っていると判断される事情として、想定されている事項

A）本条文のただし書きが置かれている理由（例えば、製造者とその他の者とで、民事責任の考え方を分けている理由など）・背景

1968 年 1 月 2 日の法令以前は、侵害者は善意か悪意かにかかわらず責任を負わされていた。
この法令は、完全な認識が推定される一次侵害者（製造者、輸入者及び輸出者）と、完全な認識を証明しなければならない二次侵害者との区別をフランス IPC 第 L615 条 1（1978 年 7 月 13 日付法令及び 2018 年 5 月 9 日付法令により若干改正）に導入した。
ポール・マセリー教授[376]によれば、侵害者は侵害に気付いていない可能性があるため、自分が入手していない侵害製品を使用したり販売したりすることは許される。

B）製造者以外の行為については、行為者が事実を完全に知った上でなければ、特許調査等をせずとも損害賠償責任が免責となるという理解でよいか

「特許調査をせずとも」という用語が何を意味するかが定かではない。そこで、フランスの判例法によって定義される「完全な認識」の範囲を以下に示す。このプレゼンテーションは、Q14B 及び Q14C に対する回答をカバーするものである。

事実の認識は、特許の存在と範囲、及び被疑行為の侵害性の認識を前提とする。

二次侵害者に対する製品の侵害性の認識は、事件の関連する全ての側面を考慮して立証される。
例えば、裁判所は、二次侵害者がその分野における専門性の程度に応じて（フランス破毀院、2004 年 7 月 7 日、訴訟事件番号 02-18.383、Smurfit Socar v. Ornvi）、あるいは専門家であることから（フランス破毀院、2002 年 3 月 12 日、訴訟事件番号 99-16.926、Mecanoto v. Taxicop）、二次侵害者が正確な指示に基づいて製品を（第三者の依頼により）製造したことが明らかな場合、又は製品が二次侵害者である販売者の依頼により、正確な指示に基づいて（第三者によって）製造されたことが明らかな場合（パリ控訴裁判所、2022 年 12 月 16 日、訴訟事件番号 20/10947、Cofrasud）には、二次侵害者が製品の侵害性を完全に知っていたと推認している。詳細は Q16 の回答を参照されたい。

さらに判例法は、輸入はフランス IPC 第 L615 条 1 のリストに含まれていないため、輸入者に対する損害賠償請求に製品の侵害性の完全な認識は必要ないと規定している（パリ控訴裁判所、2018 年 3 月 20 日、訴訟事件番号 16/11444、Isermatic Systèmes v. Matel Group）。この判例法は、輸入に関連する輸出にも適用される。

念のため補足すると、フランスの裁判所は、フランス IPC 第 L613 条 4 によってカバーされるような手段の供給は、手段を供給した第三者が、**当該手段が特許の実施に適してお**

376 新しいフランス特許法、ポール・マテリー、1991 年。

り、意図されていることを知っていること、又は、状況によりそれが明白であること**を証明することを要求しているが、これは、侵害の認識とは無関係に、製造による侵害と同様に非難されるものであると判示している。第三者は、提供された手段の目的を認識していれば十分であり、それらが特許製品又はシステムの一部であることを認識していたものとみなされる。

対照的に、フランス IPC 第 613 条 3 の(b)によってカバーされた方法の使用の申出は、請求者が申出の方法が特許で保護されていること、及び特許権者がその使用を許諾していないことを、請求者が知っていたこと（又は状況から明らかであったこと）を証明する必要がある。

侵害の認識は、請求者が侵害者に特許を通知するために送付した書簡によってもたらされることもある。

請求者は、製造者でも輸出者／輸入者でも寄与侵害者でもない被告によって行われた侵害行為について、侵害を認識した時点（侵害訴訟を開始する呼出状が送達された時点より遅い場合もある）から損害賠償を請求することができる。

C）事実を完全に知っていると判断される事情として、想定されている事項

Q14B を参照されたい。

Q15. 民法上の一般的な損害賠償請求と特許権侵害に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の有無の評価）の異同及びその理由・背景についてご教示ください。

フランスの民事責任の原則は、損害全体が補償されるべきであり、被った損害のみが補償されるべきであり、懲罰的損害賠償は認められていない。

フランス IPC 第 L615 条 1 は、一般的に「侵害は侵害者の民事責任を意味する」と述べているが、特許権侵害に基づく損害賠償請求は、フランス IPC 第 L615 条 7 [377]の特定の制度に依存する。フランス IPC 第 L615 条 7 は以下のとおりである。

「損害賠償を確定するために、裁判所は、以下を個別に考慮する。

1° 逸失利益及び被害者が被った損失を含む、侵害行為により生じる負の財務的結果

2° 被害者に生じた精神的損害

3° 侵害者が得た利益（侵害者が侵害の結果として得た知的、物質的及び販売促進のための投資の節約を含む。ただし、裁判所は、代替として、被害者の請求により、損害賠償として一時金を裁定することができる。この金額は、侵害者が侵害された権利の使用許諾を請求していた場合に支払うべきであった使用料又は手数料の額を上回るものとする。

[377] 他の知的財産権についても同様の規定がある。

この金額は、被害者に生じた精神的損害に対する補償を除くものではない。」

フランス IPC 第 L615 条 7 は、2004 年 4 月 29 日の指令 2004/48/EC をフランス法に移管した 2007 年 10 月 29 日と 2014 年 3 月 11 日の法令に起因する。この指令の第 13 条は、侵害者が**悪意を持って**行動した場合、司法当局は損害賠償額を設定する際に、特に侵害者による不当な利益など、あらゆる適切な側面を考慮しなければならないとしている。しかしながら、当該指令のこの規定は侵害の意図を考慮してフランス法には導入されなかった。従って、フランス IPC 第 L615 条 7 は、損害賠償の評価が誰に対しても同じになるように、フランス法の伝統的な解決策に固執している。

2007 年の移管後、最初の数年間は、裁判官が侵害者の利益を「考慮する」ことしかできず、完全な没収は請求者が実際に被った損害に対する補償を超え、懲罰的と見なされかねないという理由で、侵害者の利益の回復による補償を否定する判決がいくつかあった。

フランスの裁判所は現在、侵害訴訟において原告に与えられる損害賠償を評価する際、侵害者の善意か悪意かにかかわらず、侵害者の利益を含め、フランス IPC 第 L615 条 7 に規定される全ての要素を考慮する（フランス破毀院、2019 年 1 月 23 日、訴訟事件番号 16-28.322、Carrera）。ただし、請求者に与えられる金額は、実際に被った損害に対する補償を超えることはできない。

Q16. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、知的財産法 L615 条 1 の「当該行為が事実を完全に知った上でなされた」か否かなど、損害賠償責任が免れられるべき事情が争点となった裁判例があれば、下記の項目に沿ってご教示ください（最大 5 件）。その際、下記の裁判例については必ず含めてください。

（項目）

a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

（裁判例）

・French Supreme Court, Nov. 6, 2012, No. 11-19.375
・French Supreme Court, 12 Mar. 2002, n°99-16.926

判例

- フランス破毀院、2002 年 3 月 12 日、No. 99-16.926
- フランス破毀院、2004 年 7 月 7 日、No. 02-18.384
- フランス破毀院、2012 年 1 月 31 日、No. 11-10.924
- フランス破毀院、2012 年 11 月 6 日、No. 11-19.375
- パリ控訴裁判所 2022 年 12 月 16 日、No. 20/10974

以下で収集及び説明する全ての裁判例は、フランス IPC 第 L615 条 1 に基づいている。

1. フランス破毀院、2002 年 3 月 12 日、No. 99-16.926、Taxicorp and other v. ATA
事実と争点の概要：請求者らは、電子式タクシーメーターの発光表示による料金の不正表示を防止するための装置及びタクシーメーターに関する複数の特許を保有していた。彼らは、同様の装置の製造業者及びその装置を使用するタクシー会社数社に対し、侵害訴訟を提起した。タクシー会社は、その装置の侵害性を完全に知っていたことは証明されておらず、フランス IPC 第 615 条 1 によれば、二次侵害者として責任を問われることはないと主張した。タクシー会社は、特に、ⅰ）自分たちは専門家であるが、装置の業務分野ではない、ⅱ）装置はフランスの行政当局によって承認されたものである、と主張した。

判決及び侵害の理由：フランス破毀院は、タクシー会社が高度に専門化された市場における経験豊富な専門家であることを考慮し、侵害の責任を認めた控訴裁判所を支持した。

判決の評価：学者 J. Raynard、E. Py、P. Trefigny による評価では、この判例は、被告が侵害を認識していなかったことを証明する立証責任を逆転させるものであるとしている[378]。

2. フランス破毀院、2004 年 7 月 7 日、No. 02-18.384、Smurfit Socar v. Ornvi
事実の概要と争点：特許は、医療廃棄物をカートンに入れて回収するための容器の自動閉鎖方法を対象としていた。請求者は、廃棄物収集及び処理会社を含む数社に対し訴訟を提起した。後者は、回収用包装の侵害性を知っていたと推定されるべきではないと主張し、控訴裁判所は、特許の存在、他の被告を拘束する契約、及び包装の類似性を知っていたことは、責任を認めるのに十分であったと誤って判断した。

判決及び侵害の理由：フランス破毀院は、被告は、販売業者及び収集業者として、使用されている包装と特許包装との類似性を無視することはできないとの判断により、控訴院の判決を支持した。

判決の評価：学者 J. Raynard、E. Py、P. Trefigny による評価[379]では、破毀院は特許の認識だけでは十分ではなく、被告が問題となっている製品の侵害性を認識していたことも重視したと指摘している。

3. フランス破毀院、2012 年 1 月 31 日、No. 11-10.924、GoSport v. Time Sport
事実と争点の概要：自転車用ヘルメットの後頭部アタッチメントの特許権者である請求者は、スポーツ用品の販売会社である GoSport に対し訴訟を提起した。GoSport は、いくつかの弁護側の主張の中で、同社は侵害製品の製造者ではないため、被告製品の侵害性を知っていたことを証明する必要があると主張していた。

判決及び侵害の理由：フランス破毀院は、GoSport はスポーツ用品の販売に特化しており、

[378] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, *Droit de la Properété industrielle*, 2nd Edition.
[379] J. Raynard, E. Py and P. Tréfigny, *Droit de la Properété industrielle*, 2nd Edition.

店舗内にサイクリング用品の専門コーナーを展開していたため、販売した商品の侵害性を無視できなかったとして、GoSport の責任を認めた控訴審判決を支持した。控訴裁判所はまた、GoSport が特定の商品の製造を下請けに委託していたことにも注目した。

判決の評価：学者 Chistian Lestanc によれば、プロの販売業者が常に侵害を認識しているという裁判所の前提に異議を唱えているようだ[380]。

4. 2012 年 11 月 6 日、フランス破毀院、No. 11-19.375、Intersport v. Time Sport
事実と争点の概要：請求者は上記と同じであるが、被告は別の会社であり、店舗を通じてスポーツ用品を販売している。弁護側は前件と同様である。

判決及び侵害の理由：破毀院は、上記と同じ理由で控訴審を支持した。被告はスポーツ小売業を専門とし、サイクリングスポーツ専用の路地を開発し、多数のサイクリング関連商品を販売し、さらには中央購買部門を通じて下請け業者に製造を委託していた。

判決の評価：学者らによれば、本判決は（前判決とともに）、専門的な販売業者はその専門分野によって事実を認識していると推定される可能性があることを認めたものである[381]。

5. パリ控訴裁判所、2022 年 12 月 16 日、No. 20/10947、Cofrasud v. Baumaschinen
事実と争点の概要：被告は、建設業界向けの型枠、資材及び製品を輸出、輸入、販売及び再販する会社であったが、これらの製品は製造していなかった。同社は「フェンス保管及び運搬用亜鉛メッキ保管ラック」を販売し、特許侵害が認められた。

判決と侵害理由：控訴審は、被告の責任を認めた一審判決を支持した。控訴審は、この製品は被告の要求により製造業者が開発したものであり（これは製造業者の宣誓供述書によって証明されている）、被告は時とともに仕入先さえ変えていたことを指摘した。また、被告はこの市場に特化しており、既に市場に出回っている製品について豊富な認識を持っていたことも指摘した。

判決に対する評価：（裁判官や学者による反対意見等）（判例）本判決については論評されていない。

Q17. 知的財産法 L615 条 1 に関する産業界、学界等での議論の内容についてご教示ください。

我々は、この問題についての議論や改正計画を承知していない。

Q18. 「当該行為が事実を完全に知った上でなされた」わけではないことを示すために、実

[380] C. Lestanc, “Effets du droit de brevet”, *JurisClasseur Brevets*, May 20, 2020
[381] C. Lestanc, “Effets du droit de brevet”, *JurisClasseur Brevets*, May 20, 2020

務上取りうる対応があればご教示ください。

Q14 B)で示したように、認識の証明責任は請求者にあり、二次侵害被疑者は侵害を知らなかったことを証明する必要はない。
また、Q14 の回答で言及した法的推定に基づき、請求者が立証できなかったことを争ったり、請求者の主張に反論したりすることができる。

現在のところ、フランスでは、被告が特許を調査し、申し立てられた行為が侵害にあたらないと考えたことを証明した場合、被告の責任と損害賠償の支払いが免除されるとした判例はない。我々の知る限り、この抗弁がフランスの裁判所で提起されたことはない。

Q19. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

最終購入者は、供給された部品が侵害品であることが判明した場合、その有害な結果を供給者が保証することを確認すべきである。これにより、最終購入者が知的財産権の所有者に対して責任を負うことを防ぐことはできないが、法的費用を含め、供給者から補償を受ける契約上の根拠を得ることができる。

供給契約はまた、潜在的な侵害について相手方と連絡を取り合い、その結果を軽減する（例えば、侵害にならない代替案を速やかに提案する）ために協議を行う義務を両当事者に課すこともできる。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料５
中国調査結果

依頼先：北京三友知識産権代理有限公司

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

回答：新しい事例を検索にヒットしていません。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握したものがあれば教えてください。

回答：最新の関連内容を検索にヒットしていません。

Q3. ＜商標権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

回答：事例 1 について、現時点では、中国で関連法的規定がありません。 司法実務において、類似の事例があります。福建泉州匹克体育用品有限公司 VS 無錫市振

宇国際貿易有限公司、伊薩克莫里斯有限公司の商標権侵害紛争事件((2016)沪 73 民終 37 号)において、振宇社が米国に輸出する T シャツには「PEAKSEASON」という標識がついており、泉州匹克社による「PEAK」商標権を侵害する疑いがあります。泉州匹克社は提訴して、当該輸出品を差し押さえるように訴訟保全を提起しました。「PEAKSEASON」は伊薩克莫里斯有限公司が米国で登録出願した商標であり、輸出品は、伊薩克莫里斯有限公司が振宇社による製造を委託したものであり、製造した服装が米国で販売しています。「アマゾン」公式サイトで上記製品が販売されています。二審法院の認定では、中国消費者が「アマゾン」公式サイトにより米国市場での製品を検索して購入することができ、「アマゾン」でアップロードされた写真が拡大されれば製品の標識が明らかに看取られることから、たとえ輸出品が国内で販売されていなくても、様々な EC サイトを通じて国内の消費者が国外に輸出された製品やその標識に触れることは避けられなく、製品上の標識が製品の出所を識別することに働きます。「アマゾン」サイトを通じて国外に輸出された製品を購入できる可能性があり、国内の関連公衆に混同や誤認を生じさせるおそれがあります。それゆえ、両被告の行為は商標権侵害が成立しました。

通常、中国商標法の効力は中国国内のみに及ぼし、商標権侵害の認定は中国領域内で発生した行為を対象とします。『国外商標使用侵害行為の法律規制のジレンマと活路』という文章において、「商標使用行為も地域の境を越え、国外で発生した行為であっても、その効果は国内市場に及ぶおそれがあります。一部の侵害行為が国内で発生し、一部の侵害行為が国外で発生する場合、ある程度の国外の法執行がなければ、中国は国外で発生した行為を一括して対応することはできません」と認定されています。侵害商標がついた製品がネットワークなどの方式を介して中国市場に進んで、中国商標利益および商業利益に対して実質的な影響を与える場合、中国商標法の規制を受けるべきです。

Q4. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴内国の意匠権を侵害すると考えますか。

いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

回答：事例 2-1 について、深セン市大疆創新科技有限公司、深セン市道通科技股份有限公司による意匠権侵害紛争事件((2016)粤民終 487 号)において、二審法院は、「意匠権の地域性によって係争意匠権が保護を受ける地域範囲が中国大陸地域であることが決められ、対応する侵害行為も中国国内に限るべきです。道通科技社は国内で登録して創立された会社であるが、主体の所在地は民事行為の実施地であるとそのままみなしてはいけません。本件は、大疆社が提出した国外ウェブサイト、一審法院保全などの証拠から見れば、道通科技社が中国国内に被疑侵害品を製造するのを示す証拠がありません」、「大疆社が権利侵害と主張した証拠において、www.maxaero.com ウェブサイトが米国で登録された全英語のサイトであり、二審が提出した米国アマゾンサイトが、米国の EC サイトであり、出展行為が米国で発生し、他の証拠の裏づけがない場合、上記の製品を販売する意思表示が通常、中国国内ではなく、米国で行われています。一審法院は、現在の証拠により道通科技社が

中国国内に販売の申出行為を実施したことを裏付けることに不十分であり、理由と根拠が十分であるので、本院は維持します」と認定しています。

事例 2-2 について、現在では関連事例を検索にヒットしていません。ただし、中国特許法の関連規定により、意匠は製品の意匠に対してなされた新規デザインであり、そのキャリアが製品でなければなりません。単に侵害 GUI を含むソフトウェアを開発・提供したり、GUI 画像のみを提供したりする行為に対して、現時点では意匠権侵害と認められるのは困難です。奇智ソフトウェア（北京）有限公司、北京奇虎科技有限公司 VS.北京江民新科技術有限公司の意匠権侵害紛争事件（(2016) 京 73 民初 276 号）において、法院は、「被疑行為は、被告が被疑侵害ソフトウェアをユーザに提供する行為に該当し、被疑ソフトウェアが意匠製品のカテゴリに属しないので、それに応じて、係争意匠のコンピュータ製品も同じ又は類似の製品になるはずがなく、これに基づいて、被疑侵害ソフトウェアのユーザインターフェースが係争意匠のユーザインターフェースと同じまたは類似していたとしても、被疑侵害ソフトウェアは係争意匠の保護範囲に入らない」と認定しています。したがって、国外サーバでアップロードされたユーザインターフェースについて、侵害と認定されるのは困難です。

『インターネット販売の申出行為地域範囲の認定』という文章において、「インターネット販売の申出行為はインターネット環境下で専利を実施する行為であり、インターネット空間の無限性及び電子ビジネスの展開により、販売の申出行為がインターネットの中で実施された地域範囲が、必ずしも専利権の保護範囲に収まるとは限りません。そのため、専利権者の許諾を得ずにインターネット販売の申出行為を実施することは、必ずしも権利侵害行為の実施となっていません」、「インターネット販売の申出行為の地域範囲の認定は、相変わらず専利権の地域性を保護することを原則とすべきであり、販売の申出行為の意思表示の本質的な属性、その意思表示の内容対象形態などの要因を考慮した上で、ネットワーク環境における商業習慣などの影響を勘案して、ネットワーク販売の申出行為の地域範囲を認定して、該行為が侵害となるか否かを判定すべきである」と認定されています。

Q5. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

回答：最高人民法院による情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定(2020 訂正)第十五条により、「情報ネットワーク伝播権侵害に係る民事紛争案件は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、被疑侵害行為を実施したネットワークサーバー、コンピュータ端末等の設備所在地を含む。権利侵害行為地及び被告住所地を確定することがいずれも困難であり、又は国外にある場合には、原告が侵害内容を発見したコンピュータ端末等の設備所在地を権利侵害行為地と見なすことができる」と規定されています。

司法実務において、国外サーバでアップロードされた侵害作品により、権利者が侵害者の具体的な情報を確定しにくく、又は権利行使のコストが大きいので、このタイプの民事侵害事件を検索にヒットしていません。しかし、刑事事件において、事例ケースがありま

す。海南省高級人民法院が発表した知的財産権司法保護十大典型的な事例の 1 つである陳氏による著作権侵害事件において、陳氏は営利目的で、ドメインの購入、国外のサーバのレンタル、魅力社のサイトの自己作りにより、アップルの CMS ビデオ管理システムを使って、「最大資源網」などのサイトから映像作品を集め、魅力社のサイトにリンクして公開しました。法院は、陳氏が非合法営利目的で、著作権者の許諾を得ずに情報ネットワークを介して公衆に他人の映像作品を伝達し、侵害映像作品の数が合計 1187 部であり、情状が重大で、その行為が著作権侵害罪に該当しますので、法により審査処理しなければならないと認定しています。

Q6. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。

もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。

また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

回答：前述した商標権侵害事件について、侵害者が国外で宣伝を行い、法院が最終的に権利侵害行為が成立すると認定した場合、通常、権利侵害行為の停止、損失の賠償を行為者に求めることができます。行為者が引き続き実施すれば、法院は対応の司法措置を取ることが可能です。著作権侵害事件、特に国外で実施する事件について、行為者の具体的な情報を確定することが困難です。そのため、中国国内で侵害訴訟を提起するには難易度が高いです。また、侵害行為が成立すると認定するとしても、その後、行為者が主体身分を交換して引き続き実施する場合(例えば、他人の名義でサーバを借りています)、潜在性が強いので、民事手段によりこのような侵害行為を制止する難易度が高いです。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

回答：『中華人民共和国民事訴訟法』第 29 条により、「侵害行為により提起する訴訟は、権利侵害行為の実施地、又は被告住所地の人民法院が管轄する」と規定されています。第 266 条により、「中華人民共和国の領域内に渉外民事訴訟を行う場合、本法規定を適用する。本法が規定されない場合、本法の他の規定を適用する」と規定されています。『最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定』第 2 条により、「専利権侵害行為により提起される訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所地の人民法院が管轄する。権利侵害行為地には、専利権、実用新案権侵害の被疑製品の製造、使用、販売

の申出、販売、輸入等の行為の実施地、専利に係る方法の使用行為の実施地、当該専利に係る方法により直接取得した製品の使用、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、登録意匠製品の製造、販売の申出、販売、輸入等の行為の実施地、他人の専利の詐称行為の実施地、上述の権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地を含む」と規定されています。

中国では、侵害行為により提起する訴訟は、権利侵害行為地、又は被告住所地の人民法院が管轄することは、『民事訴訟法』により定められた一般的なルールであり、国境を跨いで実施した専利権侵害行為であっても、『民事訴訟法』による渉外民事訴訟における専利権侵害訴訟に対して特に規定されていないので、依然として前述した一般規定を適用します。知的財産権は地域性特徴があり、そのため、前述した深セン市大疆創新科技有限公司、深セン市道通科技股份有限公司による意匠権侵害紛争事件((2016)粤民終 487 号)において、法院は、「意匠権の地域性によって係争意匠権が保護を受ける地域範囲が中国大陸地域であることが決められ、対応する侵害行為も中国国内に限るべきです」と認定しています。深せん市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs.深せん市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における特許権侵害紛争事件（(2020) 最高法知民終 746 号）の認定ルールを勘案して、侵害行為が中国大陸、特許権に対して中国大陸範囲内に保護を受けるべきの合法権益を侵害し、又は、侵害行為の一部が中国大陸、特許権に対して中国大陸範囲内に保護を受けるべきの合法権益を侵害する可能性がある場合、中国法院は管轄権を有します。

Q8. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。

違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法をご教示ください。

また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

回答：商標権、意匠権、著作権は管轄で差異があります。例えば、前述した深セン市大疆創新科技有限公司、深セン市道通科技股份有限公司による意匠権侵害紛争事件((2016)粤民終 487 号)、および、深せん市東方之舟ネットワーク科学技術有限公司 vs.深せん市帝盟ネットワーク科学技術有限公司の間における特許権侵害紛争事件((2020)最高法知民終 746 号）のように、国境を跨いで実施した特許権侵害事件について、法院は管轄の判断で比較的厳格です。国境を跨いで実施した商標権侵害事件について、電子ビジネスとインターネットの発達により、製品が国境を跨いで流通する可能性が高くなります。現在の司法実務において、法院は管轄の判断で特殊な事件について地域性制限を適応的に緩めることがあります。例えば、本田技研工業株式会社 VS.重慶恒勝鑫泰貿易有限公司の商標権侵害紛争事件((2019)最高法民再 138 号)において、法院は、「電子ビジネスとインターネットの発達により、被疑侵害品が国外に輸出するとしても、国内市場に戻る恐れもあります。また、中国経済の絶え間ない発展に伴い、中国の消費者は国外旅行や消費に出かける人数が多く、「相手先商標製品製造の製品」との接触や混同の可能性もあります」と認定しています。国境を跨いで実施した著作権侵害のうちの情報ネットワーク伝播権侵害行為について、中国法院は依然として管轄権を有します。

Q9. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

回答：ご参照まで、三部の文章を添付いたします。

Q10. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

回答：『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第 48 条により、「知的財産権の帰属及び内容については、保護が請求された地の法を適用する」、第 50 条により、「知的財産権の権利侵害責任については、保護が請求された地の法を適用する。当事者は、権利侵害行為が発生した後に合意により法廷地法の適用を選択することもできる」と規定されています。世界接続公開株式会社、東莞市佳旅電器有限公司による発明特許権侵害紛争事件（(2020)最高法知民終 1412 号)において、原告接続社の住所地がスイスに位置し、本件は渉外知的財産権紛争に該当します。原告接続社は、中国法律を適用して本件紛争を処理するよう選択し、被告佳旅社および阿里社が異議を提出しませんでした。故に、元審査法院は中華人民共和国法律を本件の準拠法としました。前述した規定により、渉外侵害事件は、「法廷地法」ではなく、「保護が請求された地の法」を適用するとはいえ、中国司法実務の長い間にわたって、外国知的財産権を侵害する事件を審理することが少なく、保護が請求された地の法は法廷地法と重なる部分が多く、法廷地法である中国法を適用することは結果の差異がありません。現在では、渉外専利権侵害事件における中国以外の法律を準拠法とする事例を検索にヒットしていません。

Q11. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

回答：前述した法律規定において商標権、意匠権、著作権を区分していなく、他の法的規定においてもさらに明確化されていません。故に、適用の面で差異がありません。

Q12. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

回答：ご参照まで、3 部の文章を添付いたします。

Ｂ．特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における、被告の責任（無過失責任又は過失責任）について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条）。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条）。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条

日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q13.　専利法第 77 条において「専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況において、生産経営を目的として専利権侵害製品を使用したり、販売を申し出たりした場合、あるいは販売した場合、当該製品の合法的な仕入れ元を証明できるものは賠償責任を負わない」と規定されていることについて、以下の点についてご教示ください。

A）本条文がおかれている理由・背景

回答：1984 年『中華人民共和国専利法』により、専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況について、専利権侵害とみなされません。中国は 2000 年に世界貿易机関に加入するために、専利法に対して改正を行い、合法的出所の抗弁が成立した時でも権利侵害行為となり、損害賠償責任を免除するだけだと認定しました。2008 年に特許法を改正した際に、主体範囲に販売の申出者を追加しました。合法的出所の抗弁制度は、知的財産権の利益バランス原則を徹底することを目的としています。一つの製品の取引は、生産、卸売、小売りなどの段階が求められ、取引の安全を保護するために、それぞれの段階の経営者が専利侵害行為を制御する能力によって、それぞれの法律義務と民事責任を負担させて、専利権者とそれぞれの取引段階の経営者の間の利益のバランスを取ります。専利侵害品のメーカーは侵害行為の出所であり、販売者および使用者は取引チェーンの中後端にいて、販売者と使用者が善意で侵害品の合法的出所を提供できる場合、その賠償責任を免除して、メーカーに最終責任を負わせ、商品取引の安全を保護するとともに、侵害行為の出所を打撃するのに役立ちます。

B）専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していなければ、特許調査等をせずとも損害賠償責任が免責となるという理解でよいか

回答：合法的出所の抗弁が成立するか否かについて、抗弁方が事前に特許調査を行うことが求められません。『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)』第 25 条により、合法的出所の抗弁が成立する条件は「専利権者の許諾を得ずに製造、販売されたことを知らずに、生産・経営の目的で専利権侵害製品の使用、販売の申し出又は販売を行い、かつ当該製品の合法的な出所を立証する」ということであり、ここで、「知らずに」とは、実際に知らなく、且つ知るべきではないことであり、合法的な販売ルート、通常の取引契約などの正常なビジネス方式により製品を取得するといいます。

C) 製品の合法的な仕入れ元を証明するための事情として、想定されている事項

回答：通常、合法的出所の証明について、正常な商業取引に関する証拠、例えば、契約書、インボイス、支払記録、注文書、受取文書などを提供する必要があります。上記証明はすべての事件に係る抗弁人が提供する必要があるというわけではないが、取引習慣に相応しい関連証拠を提出すべきです。例えば、スーパーで購入する場合、ただ購入リスト、支払い記録の提供だけを要求していますが、契約書を提供することを抗弁人に求めていません。企業間の取引である場合、少なくともインボイス、支払記録などを提供しなければなりません。

Q14. 民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権侵害に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の有無の評価）の異同及びその理由・背景についてご教示ください。

回答：中国『民法典』第 1165 条により、「行為者が過失によって他人の民事の権利利益を侵害し損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない。法律の規定に照らして行為者に過失があったと推定されながら、自己に過失がないことを証明できない場合は、権利侵害責任を負わなければならない」と規定されています。現在では、「過ち」は具体的に故意と過失との 2 つの形態があると考えられます。しかし、中国知的財産権の関連法律規定において、専利権侵害となるか否かについて、行為者に過ちがあるか否かを認定することが明確に求められておらず、行為者に過ちがあったと推定されるに関する規定もありません。

理論分野では、常に大きな論争がありました。一部の学者は、行為者が知的財産権法に規定された不作為の義務に違反し、それ自体が過ちの行為に該当するため、知的財産権侵害の帰責原則が普通の民事侵害の過失責任原則と同じだと考えられます。一部の学者は、知的財産権侵害の特殊性に基づいて、無過失責任の原則を実行してこそ知的財産権者の利益を十分に保障することができると考えられます。

司法実務において、法院は、侵害が成立するか否かを認定する場合、通常、行為者の主観的状態を判断することがなく、たとえ行為者が主観的に故意または過失がないのを裏付けるための関連証拠(たとえば、関連特許調査などを事前に行った)を提供し、その行為が特許法の規定に合致するとしても、権利侵害と認定されるのを回避することは困難です。

但し、損害賠償の認定では、行為者が主観的故意、ましてや、悪意がある場合、損害賠償の金額に影響を及ぼすにとどまらず、懲罰的賠償の法的責任を負うよう命じられる可能性もあります。

Q15. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、専利法第 77 条の「専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況」があること、「製品の合法的な仕入れ元を証明できる」ことなど、損害賠償責任が免れられるべき事情が争点となった裁判例があれば、下記の項目に沿ってご教示ください（最大 5 件)。

（項目）
a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

（項目 1) 宝蔻(厦門)衛浴有限公司 VS.館陶県佩竜水暖拠付補修門市の実用新案権侵害紛争事件【(2019)最高法知民終 118 号】
a. 事実の概要と争点
本件では、被告が合法的出所の抗弁を主張し、『販売出荷伝票』原本を 1 部提出し、該出荷伝票は、購入単位が武佩竜であることを示し、「山東匯恒衛衛浴設備有限公司」の印が押されました。
b. 侵害についての裁判所判断と理由：
法院の認定では、『販売出荷伝票』に記載された販売元の電話、印および二審において被告が提出したパンフレット、一審において被告が提出した山東匯恒衛衛浴設備有限公司の営業マネージャーの名刺に関する情報と照合した上で、被告が販売した被疑侵害品が実際に山東匯恒衛衛浴設備有限公司から購入されたことを認定できます。現在の証拠により被告が製品の出所に対して審査ミスがあると裏付けることに不十分であり、販売した製品が他人の特許権を侵害する製品であることを被告が知られるか、知るべきだと裏付ける証拠もありません。被告は山東匯恒衛衛浴設備有限公司から被疑侵害品を購入した後に、対外販売して、取引チェーンが完備していて、現在の証拠によりその仕入れ価格と販売価格に異常なところがあることを裏付けることができなくて、社会一般の取引習慣に相応しいので、販売した製品が通常のビジネス方式により取得され、且つ、被告が被疑侵害品のメーカー情報を披露しました。現在の証拠をまとめて、一般的な市場の取引ルールと合わせて、佩竜門市で販売された製品は合法的出所を有し、正常な経営活働の展開に該当し、主観的過失がなく、法により賠償責任を負わないと認定することができます。

（項目 2) 源徳盛プラスチック電子(深セン)有限公司 VS.武漢市洪山区雪峰通信経営部等の実用新案権侵害紛争事件【(2020)最高法知民終 728 号】
a. 事実の概要と争点
一審開廷審理において、被告は、被疑侵害品である自撮り棒が合法的出所を有し、浩然ネットワーク公司から購入したと主張しました。被告は、浩然ネットワーク公司と 2016 年

6 月 13 日に結んだ『携帯契約書』、購買申込書、取引詳細照会プリント及び浩然ネットワーク公司の営業許可証のコピー等を提出しました。契約書において、被告が『携帯電話の部品購入伝票』で浩然ネットワーク公司に註文を出し、浩然ネットワーク公司は要求に応じて納品すると約束しました。購買申込書において 3 つの「自撮り棒」を含み、値段は 15 元/個です。

b. 侵害についての裁判所判断と理由：

二審法院の認定では、被疑侵害品によると、製品型番、貨物番号などの情報が示されておらず、メーカーやディーラーの標識がありません。被告が提出した購入申込書には「自撮り棒」の項目がありますが、自撮り棒に対応する製品情報が示されていません。また、一方、被告が主張した購入申込書には注文番号「配-120-20161024」から分かるように、発生時間が 2016 年 10 月 24 日であり、被疑侵害品の外装ケースに付したラベル「2016101613」という情報から分かるように、最初は 2016 年 10 月 16 日まで被告により制御されました。他方、購入申込書に示された自撮り棒の購入時間 2016 年 10 月は、公証された被疑侵害品の販売時間 2018 年 4 月と 1 年半の間隔を置き、購入申込書に示された金額と実際の支払金額と間にも対応していません。現在の証拠により、公証された被疑侵害品と被告が主張した案外人浩然ネットワーク公司から購入した自撮り棒との間の関連性を裏付けることに不十分であり、民事証拠規則が求められている高度の蓋然性という証拠基準に合致していません。以上によると、被告が提出した証拠により、販売された被疑侵害品が合法的出所を有することを裏付けることに不十分です。被告が提供したいわゆる合法的出所の証拠により、浩然ネットワーク公司という明確で具体的な上流供給者を指定することはできませんので、合法的出所の抗弁は成立できません。

（項目 3）東莞市愛佳網絡科技有限公司 VS.曽軍の実用新案権侵害紛争事件【(2020)最高法知民終 758 号】

a. 事実の概要と争点

被告は本件において合法的出所の抗弁を提出し、被疑侵害品の出所が義烏市貝楽母子用品有限公司からのものであると主張し、案外人との淘宝網(EC サイト)の購入記録などを提出し、1.義烏市貝楽母子用品有限公司が経営する淘宝網の店舗、関連製品と価格、2.被告人は義烏市貝楽母子用品有限公司の淘宝店舗で上記製品を購入した記録を含みます。一審開廷審理において、被告が淘宝網(EC サイト)を登録し、原審の法廷で調べるように、義烏市貝楽母子用品有限公司の淘宝網の店舗で購入した記録を調べています。

b. 侵害についての裁判所判断と理由：

二審法院の認定では、本件において、被疑侵害品の出所から見れば、被告が購入した製品は被疑侵害品に対応し、証拠優位性となり、出所情報に係る製品が被疑侵害品と一致性があり、製品流通チェーンが完備し、具体的な上流経営者が明確であることを裏付けました。現在の証拠により、被告が販売した被疑侵害品の出所が明らかで、ルートが合法的、注文価額が合理的であることを裏付けでき、被告に主観的過失がないと認定できます。販売価格が仕入れ価格よりも高いか、あるいは過度に高いかは、販売品が侵害品であることを知っているか否かと直接的関連性がありませんので、これによって販売者が配慮義務を果たしていないとそのまま推定してはなりません。被疑侵害品が「3 無製品(①生産日のない商品、②品質合格証のない商品、③生産者のない商品)」であり、販売者が合理的配慮義

務を果たしたか否かを認定する考慮要因の一つとすることができますが、合法的な出所の抗弁が成立しない十分条件でもないし、必要条件でもありません。合法的出所の抗弁が成立するか否かの判断は、商業環境に戻る必要があり、製品の入手が商業慣行に相応しいか、提供した証拠が取引習慣に相応しいかに着目すべきです。したがって、現在の証拠により被告が主張した合法的出所の抗弁が成立することを裏付けできます。

Q16. 専利法第 77 条関する産業界、学界等での議論の内容についてご教示ください。

回答：『専利権侵害紛争における合法的出所の抗弁の主観的要件』という文章において、合理的配慮義務の基準について、まず、具体から抽象へ、すなわち、市場の一般的な取引習慣に基づいて客観的な基準を確立し、次に、抽象から具体へ、すなわち、異なる経営規模、レベル、専門レベル、従事期間の長さ、業務範囲などの異なる状況によって異なる合理的配慮義務の要件を類型化して、個別事件の公平性と実質的正義を実現します。手続法上では、一般的に、被疑侵害者が主観的要件の証明責任を負いますが、立証の難しさなどの要因によって証明基準が緩和され、客観的要件の立証が一般的な取引習慣に相応しいことから主観的過失がないと推定され、客観的要件の審査において、形式上の証拠チェーンの完備さを厳格に追及しなくてもよいが、取引習慣の役割を十分に尊重する必要があり、市場の取引習慣と証拠の間の関連性を十分に考慮して、取引習慣が主観的心理状態を十分に示すことができ、一般的な理性人の注意標準でもあります。
『専利権侵害紛争における販売者の合法的出所の抗弁の司法認定』という文章において、合法的出所の抗弁制度の価値は、善意のある販売者の賠償責任を免除し、市場取引の安定性を維持することにあり、また、販売者が提供した証拠材料に基づき、専利権侵害の製造元を見つけ出し、専利権侵害行為を根本的に根絶することにもあります。実際の事件審理において、当事者の立証能力、商取引の複雑性及び実務基準把握などの面の要因のため、社会公衆は、合法的出所の抗弁の適用で異なる認識を持っていますが、販売者が手がかりを積極的に提供することに影響を与えるため、専利権者の権利行使にも不利であり、合法的出所の抗弁制度を設立する趣旨が損なわれるのは必然的です。したがって、実際の事件審理において、法院は、合法的出所の抗弁制度を確立する実の目的を実現するように、取引習慣の役割を十分に注意し、最高人民法院司法解釈の関連規定を正確に読み取り、適用し、形式的な証拠チェーンの完全性に意図的に追及しないべきです。

Q17. 「専利権者の許諾を経ずに製造され、販売されたと認知していない状況」があること又は「製品の合法的な仕入れ元を証明できる」ことを示すために、実務上どのような対応をとれるかの選択肢をご教示ください。

回答：前述した通り、合法的出所の証拠基準について、取引種類、経営者規模など事件の具体的な要因によって異なります。販売者は、対応として、関連製品の製造、販売が国家強制性規定に合致するか否か(例えば、電子製品が国家安全基準に合致するか否か)、値段が市場価格よりも明らかに低いか否か(不合理的な低価である)を照合するとともに、取引に関する証拠材料をなるべく保存すべきです。また、販売者が権利者の警告書、弁護士

からの通知、EC サイトプラットフォームからのクレームを受けたり、権利者が権利侵害の紛争について訴訟や行政クレームを提起したりする場合、販売者は、権利侵害のリスクを慎重に検討して判断すべきで、もし権利侵害の可能性があるか、判定しにくい場合、訴えられた侵害品の販売をなるべく停止すべきです。

Q18. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

回答：売買契約書の中で、知的財産権を侵害しない保証及び相応する違約責任を供給者に要求することが可能です。上記保証は侵害訴訟において権利者による侵害権利控訴に直接対抗することはできませんが、合法的出所の抗弁である場合、販売者が主観的に「知らない」証拠の 1 つとすることができます。また、合法的出所の抗弁が成立する場合であっても、法院は、侵害事件において権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を負い、引き続き販売を停止するよう販売者に命じることが可能であり、販売者自体も訴訟を参加する場合も追加費用が発生します。そのため、販売者に関連の損失を与えるのは必然的です。前述した契約書の約束条項があれば、上記損失は供給者が負担することが可能です。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料６
韓国調査結果

依頼先：金・張法律事務所

A. 国境を跨いで構成される実施行為について

＜背景＞

近年 AI・IoT 技術等の発展や事業活動のグローバル化に伴い増加している、インターネット等のネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント端末等）の組合せによって実施され得る発明において、被疑侵害行為が国境を跨いで行われる場合（例えば、被疑侵害品の構成要素の一部（サーバ等）が国外に存在する場合）には、特許発明の「実施」には当たらず、権利行使できない可能性が指摘されております。

そこで、国境を跨いで行われる侵害行為に対する知的財産権の保護の状況に関して、以下の質問にお答えください。

Q1. ＜特許権＞貴国の裁判所で争われた特許権侵害訴訟のうち、侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案について、前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握した判決があれば、下記の項目を含め記載してください。

a. 出典
b. 事実の概要
c. 発明の種類（物／方法／製造方法の発明）及び概要
d. 被告の実施態様（生産／譲渡（提供を含む）／譲渡の申出／使用など）
e. 特許請求の範囲に記載された構成のうち、国外で実施された構成
f. 当事者の所在国
g. 事件の争点
h. 結論として侵害か非侵害か、直接侵害か間接侵害か、その理由、法的根拠、適用条文
i. 属地主義、裁判管轄、準拠法に関する言及
j. 判決の評価（裁判官や学者による反対意見等）

侵害の疑われる特許発明の構成の全部又は一部が国外で実施された事案に対して、2023 年 1 月以後に判示された判決は把握されません。

Q2. ＜特許権＞貴国において、国境を跨いで構成される権利侵害行為に関して、法令改正（改正を視野に入れた議論を含む。）、権利の保護を強化することを求める産業界の意見、学界における議論などはありますでしょうか。

前回調査時（2023 年 1 月）以降に把握したものがあれば教えてください。

2023 年 1 月以後の法令改正やこれに関する論議は把握されず、権利保護を強化することを要求する意見も把握されません。 ご参考までに申し上げますと、日本の Dwango 事件に関する判決(知的財産高等裁判所 2023.5.26. 言渡 2022(ネ)10046)以後に、弊所の弁護士及び弁理士が「モバイル・インターネットサービス保護関連特許法イシュー」をテーマに韓国の新聞社に寄稿文を掲載しまし

た[382]。

Q3. ＜商標権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 1 において、商品提供業者は貴国の商標権を侵害すると考えますか。
そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

仮想事例1は、たとえ海外にサーバーを置いても、韓国で接続可能なグローバルウェブサイトの韓国語のページで韓国の需要者が韓国語からなる商品の広告と韓国通貨による価格表示に接し、韓国語の注文フォームを用いて韓国の登録商標と同一・類似の商標が付着された商品を注文し、韓国に配送を受けることができる状況と理解されます。

この場合、仮に当該商品の注文及び配送まで実際につながりはしなくても、商標権侵害の前提としての登録商標と同一・類似の商標の韓国内の使用と見る余地があると思われます。上記のような使用は、結局、韓国の需要者をターゲットとし、韓国への販売を予定、準備した行為と見られるためです(ご参考までに、2022年2月3日付改正商標法は「商標の使用」の定義に「商品などに商標を表示したものを電気通信回線を通じて提供する行為」を含むように改正されました)。

仮想事例1に正確に合った商標権侵害の判例は見出すことができませんでしたが、類似の環境における商標的使用を扱った不使用取消審判事件の判例[383]があります。本件で特許法院は、商標権者が英語からなる外国ウェブサイト(韓国語未支援)に登録商標が付着された製品を表示及び販売し、韓国内顧客の注文に応じて製品及び製品カタログを韓国内に配送した事例で、仮に国内に売り場を開設して製品を販売したことがなくても、韓国の消費者が国内で商標権者の英語からなるインターネットウェブサイトを通じて本件登録商標が付着されたハンドクリームなどの製品を直接注文した後、国内で配送を受けた場合、特に事情がない限り、旧商標法第2条第1項第6号に規定された商品に商標を表示したものを譲渡又は引き渡された行為に該当すると認め、韓国内の商標的使用を認めました。

登録商標の使用が韓国内の使用かどうかの判断基準は商標権侵害事件と不使用取消審判事件において同一であると見ることはできませんが、上記判例は、上記仮想事例1の判断に参考になると思われます。

一方、①サーバーが外国にあるとしても、ウェブサイトが韓国語で表示され、価格も韓国通貨で表示されており、韓国内の消費者を対象とした広告とすれば、実際の登録商標品が韓国内で流通しなくても、少なくとも国内における販売を予定、準備している状態で行われたものであるので、登録商標の使用を認める見解[384]、その他に、②外国広告であるにもかかわらず、商品の購買と関連した国内相談員を明示しているか、又は国内消費者の購買

[382] https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=75011 ［最終アクセス日］2024 年 3 月 22 日］
[383] 特許法院 2011.9.22.言渡 2011 ホ 4875 判決、2011 ホ 4868 判決
[384] チョン・テホ、商標法上不使用取消審判においてウェブサイト上の広告と接続が登録商標の使用に及ぼす影響、外法論集第 31 集(2008)、pp 645-667

条件を外国消費者のそれとは異にすることによって、国内販売を明確に予想している場合には、いわゆる「国内関連性」が認められ、国内商標権侵害行為を構成できると見る見解[385]もあります。

Q4. ＜意匠権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-1 において、物品提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。また、別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 2-2 において、画像提供業者は貴国の意匠権を侵害すると考えますか。

いずれの事例につきましても、そのように考える上で、参考になる裁判例、法令及び学説等をご教示ください。

回答に先立ち、まずデザイン保護法上画像の定義及び(画像)デザインの実施と関連しては、下記の条文をご参照下さい。

デザイン保護法第2条(定義)
2の2.「**画像**」とは、**デジタル技術又は電子的方式で表現される図形・記号など[器機の操作に用いられるか、機能が発揮されることに限定し、画像の部分を含む]**をいう。

7.「**実施**」とは、次の各目の区分による行為をいう。
イ. **デザインの対象が物品(画像は除く)の場合**、その物品を生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出若しくは輸入し、又は**その物品を譲渡若しくは貸渡しするために申出(譲渡や貸渡しのための展示を含む。以下同一)する行為**
ロ. **デザインの対象が画像の場合、その画像を**生産・使用又は**電気通信回線を通じた方法で提供、又はその画像を電気通信回線を通じた方法で提供するために申出(電気通信回線を通じた方法で提供するための展示を含む。以下同一)する行為又はその画像を格納した媒体を譲渡・貸渡し・輸出・輸入、又はその画像を格納した媒体を譲渡・貸し渡すために申出(譲渡や貸渡しのための展示を含む。以下同一)する行為**

[仮想事例2-1]

仮想事例2-1と関連し、物品提供事業者が海外にいるサーバーに他人の登録デザインと同一・類似のデザインに関する物品の画像データを格納し、韓国ユーザのアクセスによって、韓国語で広告に関する情報、物品の説明及び注文フォームを提供し、韓国通貨で価格表示をして注文を誘導した場合、たとえ実際の注文及び物品の引渡しまではなされなくても、いつでも韓国の需要者が注文及び配送を受けることができるシステムを備えていれば、これはあくまでも韓国の需要者を対象にして韓国への販売を予定、準備した行為と見られるので、登録デザインと同一・類似のデザインの実施としてデザイン権侵害が問題になる素地があると思われます。

[385] アン・ヒョジル、インターネット上における商標の使用による法的問題、創作と権利(1999),pp 2-24

前述した通り、商標の場合には、不使用取消審判で海外ウェブサイトにおける使用資料として国内における登録商標使用の立証を試みる場合がたまにあり、関連論議や判例がある程度蓄積されていますが、デザインの場合には、仮想事例2-1のような事案で他人の登録デザインの実施、さらにデザイン権侵害に該当する可能性があるかと関連しては、同論議が実際に争点となったデザイン権侵害事件や論文を見出せませんでした。

ただし、①特許法院 2011.4.15.言渡 2011 ホ 156 判決は「物品の販売のために確認対象デザインをインターネット上に直･間接的に掲載する行為は、旧デザイン保護法第 2 条の第 6 号に規定された実施のある形態である物品の譲渡若しくは貸渡しの申出、又は譲渡若しくは貸渡しのための展示に該当するといえるので、原告の上記のような行為は、上記規定による確認対象デザインの実施に該当する」と判示しており、②特許法院 2004.3.19.言渡 2003 ホ 5941 判決は、「ホームページが契約を直接締結する電子商取引の場で広く活用されているということはもちろん、インターネット上で契約を直接締結はしなくても、取り引き者や一般の需要者がホームページを通じて取り引き対象物品の外観や仕様などを確認して注文する最近の取り引きの実情を勘案すると、ホームページに確認対象意匠の物品を自身が生産・販売している商品として掲示し、カタログに掲載する行為は、それ自体として確認対象意匠を用いた物品に関して譲渡や貸渡しの申出(このために展示が含まれるということは先に見た通りである。)と見るので、結局、被告が確認対象意匠を実施したという原告の主張は理由があるといえる。」と判示した点を考慮すると、インターネット上にデザインに関する物品の画像を掲載する行為は、デザインの実施に該当すると見られます。

[仮想事例2-2]

韓国もデザイン保護法の改正で「画像」を出願登録において物品性を要求しなくなりましたが、そのように改正されてさほどならないため、仮想事例 2-2 のような場合におけるデザインの実施、さらにデザイン権の侵害が認められるかに関して関連論議が争点となった侵害事件、判例、論文などを見出せませんでした。

ただし、仮想事例 2-2 の場合、韓国語のページや韓国語の注文フォームの提供、韓国通貨の記載のように韓国の需要者を対象に韓国内の販売を準備、予定したと見るほどの状況がないところ、インターネットは、その属性上、全世界どの国でも接続が可能であるので、韓国ユーザのアクセスに対応して海外サーバーに韓国の登録デザインと同一又は類似のデザインに関する画像を提供したという事情だけでは、韓国内に登録された画像と同一・類似のデザインの実施やデザイン権侵害を認め難いと思われます。

Q5. ＜著作権＞別紙（資料Ⅱ資料 7）の仮想事例 3 において著作物提供業者は貴国の著作権を侵害すると考えますか。

そのように考える上で、参考になる裁判例・条文・学説等をご教示ください。

仮想事例 3 については、①著作物侵害掲示物を国外サーバーにアップロードし、国内ユーザがアクセス可能な状態に置く行為と、②当該著作物侵害掲示物に接続されるようにするリンクなどを特定ウェブページ上で提供する行為に区分して判断する必要があると見られます。

これと関連し、最近韓国大法院[386]は、著作権侵害掲示物へのリンク行為だけでは、公衆送信権侵害の幇助行為に該当すると見られないという従来の立場を変更し、リンク行為者が正犯が公衆送信権を侵害するという事実を十分に認識し、そのような著作権侵害掲示物などに連結されるリンクをウェブサイトに営利的・継続的に掲示する場合には、著作物に関する公衆送信権侵害に対する幇助犯の成立を肯定しました。上記判決で大法院は、この場合、**著作権侵害掲示物を海外共有サイトにアップロードした正犯が誰なのか確定的に認識する必要がないと判示しました。本判例によると、「行為②」は、著作権侵害行為として認定されると考えられます。**

一方、上記事件で大法院は傍論として、「姓名不詳者などが著作権者の許諾なしに「海外インターネット共有サイト」に映画・ドラマ・芸能プログラムである映像著作物を任意にアップロードして、継続してこれを掲示し、公衆の構成員が個別に選択した時間と場所に接近できるように利用に提供した行為」に対して公衆送信権侵害を肯定しました。大法院は、上記姓名不詳者などの国外における行為に対して犯罪成立を認める準拠法や管轄権に対する判断を別途にしてはいませんが、本判例によると「行為①」も著作権侵害行為と認めることができると考えられます。下級審判例[387]でも、中国で米国サーバーに不法ウェブトゥーンをアップロードした行為に対して著作権法違反で有罪が認められた事例が確認されます。

Q6. 国境を跨いで構成される侵害行為に対して、貴国の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権）の侵害が裁判所で認められた場合において、差止、廃棄、損害賠償など権利執行について懸念はありますか。

もし、懸念がありましたら、どのような懸念（例えば侵害者が国外にいる場合において、侵害の差止が困難など）をお持ちですか。

また、その懸念に対して、貴所として法律上あるいは実務上どのような対応をしていますか。

国外の滞在する者に対する法院の確定判決があっても、禁止、廃棄、損害賠償など、権利執行に対するおそれは常在します。

損害賠償の場合には、通常の金銭請求と同様に不動産など、国内財産に対する差し押さえに対応しますが、執行するほどの国内財産がない場合も少なくありません。

386 大法院 2021.9.9.言渡 2017 度 19025 全員合議体判決
387 釜山地方法院 2019.10.28.言渡 2019 ゴダン 2095、4066(併合)判決

廃棄、侵害差止の場合、国内確定判決に基づいた外国の裁判所を通じた直接強制及び間接強制を考慮できます。Q5 で詳察した大法院の判決文でも国際共助を通じずには(海外オンラインサイトで著作権侵害を行う)正犯を特定するか、摘発するのに困難があるので、正犯に対する取り締まりと処罰には現実的な限界があると判示しました。

これとは別途に、EC サイトを介した侵害品販売行為が発見される場合には、判決文を提供する方式で侵害品に対する Takedown を要請し、著作権違反の場合も同じ方法で関連ウェブホスティング企業又はオンラインサービス提供者(OSP)等に対して Takedown を要請する方式で対応します。

Q7. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における国際裁判管轄の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。
その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における国際裁判管轄を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。
裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく国際裁判管轄の判断に影響を与えるものも含めてください。

1.国際裁判管轄権決定の一般的基準
韓国の現行国際私法第 2 条は、第 1 項で「法院は、当事者又は紛争となった事案が大韓民国と実質的関連がある場合に国際裁判管轄権を有する。この場合、法院は実質的関連の有無を判断する際に当事者間の公平、裁判の適正、迅速及び経済を図るという国際裁判管轄配分の理念に符合する合理的な原則に従わなければならない」と規定し、続いて第 2 項で「この法やその他の大韓民国法令又は条約に国際裁判管轄に関する規定がない場合、法院は国内法の管轄規定を参酌して国際裁判管轄権の有無を判断するものの、第 1 項の趣旨に照らして国際裁判管轄の特殊性を十分に考慮すべきである」と規定しています。

韓国大法院[388]は、上記国際私法第 2 条によって国際裁判管轄権を決定しなければならず、具体的には訴訟当事者の公平、便宜、及び予測の可能性のような個人的な利益だけでなく、裁判の適正、迅速、効率及び判決の実効性などのような法院乃至国家の利益も共に考慮しなければらず、このような多様な利益のうち、いかなる利益を保護する必要があるかは個別事件で法廷地と当事者の実質的関連性及び法廷地と紛争となった事案との実質的関連性を客観的な基準として合理的に判断しなければならないという見解です。

2.知的財産権侵害訴訟の場合
現行国際私法第 39 条(2022 年全面改正法で新設)は、知識財産権侵害に関する訴えは、大韓民国で発生した結果に限定し、(i)侵害行為を大韓民国で行った場合、(ii)侵害の結果が大韓民国で発生した場合、(iii)侵害行為を大韓民国に向かって行った場合のうちのいずれか 1 つに該当するときには、韓国法院に提起することができると規定されています。また、

[388] 大法院 2010.7.15.言渡 2010 ダ 18355 判決

現行国際私法第 40 条は、準拠法に関して知識財産権の保護は、その侵害地法によると規定されています。

国境を行き来する侵害行為に対する特許権侵害訴訟の大法院判例はありませんが、改正前の国際私法が適用された下級審判例[389]があります。本件でソウル中央地方法院は、「特許請求項の一部構成が海外サーバーで実施された事例に対して、①原告の特許権が大韓民国で出願、登録されただけでなく、大韓民国法律により成立、移転、効力などが規律されている点、②被告が運営するサーバーがたとえ海外(キプロス)にあるとしても、被告のバイバーのアプリが最終的に設置・使用されている所は、他でもない大韓民国の領域内である点、③国際私法第 24 条(現行国際私法第 40 条)では「知識財産権の保護は、その侵害地法による。」と規定しているところ、本件特許発明に対する侵害地は、大韓民国であると見るべき点などを総合してみると、大韓民国は本件の当事者及び紛争となった事案と実質的な関連性があるといえるので、大韓民国法院は、本件について国際裁判管轄権を有する」と判断しました。

Q8. 特許権と、特許権以外の知的財産権（商標権、意匠権、著作権）とで、国際裁判管轄を判断する法令や判断手法に違いはありますか。
違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の国際裁判管轄の判断手法をご教示ください。
また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

知的財産権侵害訴訟の国際裁判の管轄は、前項でご説明した通り、国際私法第 39 条と確立した大法院判例に従って判断され、特許権とそれ以外の知的財産権に差があるものではありません。

ご参考までに、著作権を除いた特許権、実用新案権、商標権、意匠権のように、登録によって創設される知識財産権の成立、有効性又は消滅に関する訴えの大韓民国法院の専属管轄に属します(現行国際私法第 10 条第 1 項第 4 号、大法院 2018.6.21.言渡 2015 フ 1454 全員合議体判決)。また、特許権の成立、有・無効又は取消と関係ない特許権等を譲渡する契約の解釈と効力の有無に過ぎないその譲渡契約の履行を求める訴えは、登録国や登録が請求された国家法院の専属管轄と見ることができません(現行国際私法第 10 条第 1 項第 1 号ただし書、大法院 2011.4.28.言渡 2009 ダ 19093 判決)。

著作権の場合には、無方式主義を採択しているので、著作権の成立、有効性又は消滅に関する訴えは、上記国際私法第 10 条第 1 項第 4 号に定める専属管轄の範囲には含まれないという見解[390]がありますが、韓国著作権委員会を相手取って提起する著作権登録返戻処分取消の訴えや著作権登録無効確認の場合には、改正国際私法第 10 条第 1 項第 1 号により韓国

[389] ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決(控訴棄却確定)
[390] チェ・スンス、知識財産権分野の改正国際私法紹介、韓国著作権委員会イシューリポート(2022-16)

法院の専属管轄が認められるという見解[391]もあります。

Q9. 貴国における知的財産権における国際裁判管轄の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

改正国際私法を考慮して知的財産権一般に対する国際裁判管轄を扱った論文として、
- イ・ジュヨン、2022 年改正国際私法上知識財産権関連の訴えの国際裁判管轄問題：総則と各則の検討。国際私法研究 28(1)

著作権を中心に国際裁判管轄を扱った論文として、
- チェ・スンス、著作権侵害事件の国際裁判管轄、文化・メディア・エンエンターテインメント法 14.1(2020)
- オ・スンジョン、国際著作権紛争における国際裁判管轄と準拠法、季刊著作権 25.1(2012)

があります。その他にやや以前のものですが、参考にできるような文献として下記のような論文があります。

- イ・ギュホ、インターネット上の著作権侵害に関する訴訟の国際裁判管轄権、法学研究第 15 巻 3 号、p1-34, 2007
- 李聖昊、国際知的財産権紛争の現況と国際私法上の課題。国際私法研究(9)、2003
- 李聖昊、サイバー知的財産権紛争に関する国際裁判管轄と準拠法。ジャスティス、2003
- 孫京韓、知的財産侵害訴訟の国際裁判管轄、国際私法研究(8)、2003

Q10. 国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許権の侵害訴訟における準拠法の決定方法について、根拠となる法令、裁判例等を含め、ご説明ください。

その際、法令につきましては、知的財産権法に限らず一般的な法令（例えば民事事件における準拠法を決定する根拠となる法令など）も含めてご説明ください。

裁判例につきましては、直接的に根拠になるものだけでなく準拠法の判断に影響を与えるものも含めてください。

1. 準拠法決定の一般的基準

改正国際私法は、第 1 章第 3 節(第 16 条～第 23 条)で準拠法を規律しており、属人法に関して基本的に本国法主義を取って、国籍がないか、国籍が分からない場合、常居所地法主義を補充的に適用しています。改正国際私法第 16 条～第 23 条は次の通りです。

第 16 条(本国法)①当事者の本国法に従わなければならない場合に当事者が 2 以上の国籍を有するときには、それと最も密接な関連がある国家の法をその本国法として定める。ただし、国籍中の 1 つが大韓民国である場合には、大韓民国法を本国法とする。

[391] イ・ジュヨン、2022 年改正国際私法上知識財産権関連の訴えの国際裁判管轄問題:総則と各則の検討、国際私法研究、28(1)

②当事者が国籍を有しないか、当事者の国籍が分からない場合には、その常居所がある国家の法[以下「常居所地法」という]に従って、常居所が分からない場合には、その居所がある国家の法に従う。
③当事者が地域により法を異にする国家の国籍を有する場合には、その国家の法選択規定に従って指定される方法に従い、そのような規定がない場合には、当事者と最も密接な関連がある地域の法に従う。

第 17 条(常居所地法)当事者の常居所地法に従わなければならない場合に、当事者の常居所が分からない場合には、その居所がある国家の法に従う。

第 18 条(外国法の適用)法院は、この法により準拠法として定められた外国法の内容を職権で調査・適用しなければならず、このために当事者に協力を要求することができる。

第 19 条(準拠法の範囲)この法により準拠法として指定される外国法の規定は、公法的性格があるという理由のみで適用が排除されない。

第 20 条(大韓民国法の強行的適用)立法目的に照らして準拠法に関係なく、当該法律関係に適用されるべき大韓民国の強行規定は、この法により外国法が準拠法として指定される場合にも適用する。

第 21 条(準拠法指定の例外)①この法により指定された準拠法が当該法律関係と僅かな関連があるのみで、その法律関係と最も密接な関連がある他の国家の法が明確に存在する場合には、その他の国家の法に従う。
②当事者が合意により準拠法を選択する場合には、第 1 項を適用しない。

第 22 条(外国法による大韓民国法の適用)①この法により外国法が準拠法として指定された場合にその国家の法に従って大韓民国法が適用されなければならないときは、大韓民国の法(準拠法の指定に関する法規は除く)に従う。
②次の各号のいずれかに該当する場合には、第 1 項を適用しない。
1. 当事者が合意で準拠法を選択する場合
2. この法により契約の準拠法が指定される場合
3. 第 73 条により扶養の準拠法が指定される場合
4. 第 78 条第 3 項により遺言の方式の準拠法が指定される場合
5. 第 94 条により船籍国法が指定される場合
6. その他に第 1 項を適用することがこの法の準拠法指定の趣旨に反する場合

第 23 条(社会秩序に反する外国法の規定)外国法に従わなければならない場合にその規定の適用が大韓民国の善良の風俗やその他の社会秩序に明確に反するときには、その規定を適用しない。

2.知的財産権侵害訴訟の場合

知的財産権侵害に関する準拠法条項は「知識財産権の保護は、その侵害地法に従う」という国際私法第 40 条(改定前の国際私法第 24 条)があり、商標権侵害が問題となった事案で、韓国大法院[392]は、上記規定を引用して「日本買出し商人の日本における日本商標権侵害行為に被告が教唆又は幇助したことを理由とするこの部分の損害賠償請求の要請は、侵害地法である日本商標法第 37 条等の解釈に従わなければならない」と判示しました。

一方、国境を行き来する侵害行為に対する特許権侵害訴訟と関連しては、先にご説明したソウル中央地方法院の判例[393]で明示的な準拠法に対する判断はありませんでしたが、結果的に韓国特許法により侵害如何に対する判断及び判決がなされました。

Q11. 特許権と、特許権以外の知的財産法（商標権、意匠権、著作権）とで、準拠法を判断する法令や判断手法に違いはありますか。違いがありましたら、違いに沿ってそれぞれの知的財産権の準拠法の判断手法をご教示ください。また、判断手法の根拠となる法令や関連する裁判例をご教示ください。

知的財産権侵害に関する準拠法条項は、国際私法第 40 条(改定前の国際私法第 24 条)であり、特許権とそれ以外の知的財産権に差があるものではありません。

ただし、著作権の場合、国際私法第 40 条(改正前の国際私法第 24 条)の規定を知識財産権に関する国際条約に準拠法に関する規定がない場合に備えた補充的性格の規定と見て、ベルン条約第 5 条第 2 項により大韓民国の法律が保護国法であり侵害地国法として準拠法になると判断した下級審判例[394]があります。

Q12. 貴国における特許権や他の知的財産権における準拠法の決定方法を理解するにあたって参考になるような学説・論文等をご教示ください。

改正国際私法を考慮して知的財産権一般に対する準拠法を扱った論文として、

- イ・ジュヨン、国際知識財産事件で準拠法を判断した韓国法院の判決の動向と分析、国際私法研究 27.1(2021)：69-115.と、
- キム・ヨンギ、国際的知識財産権紛争において国際私法の解釈と適用、司法 1.63(2023)

著作権を中心に国際裁判管轄を扱った論文として、

- オ・スンジョン、国際著作権紛争における国際裁判管轄と準拠法、季刊著作権 25.1(2012)

があります。

[392] 大法院 2004.7.22.言渡 2003 ダ 62910 判決
[393] ソウル中央地方法院 2015.2.17.言渡 2013 ガ合 546931 判決(控訴棄却確定)
[394] ソウル高等法院 2012.7.25.言渡 2011 ナ 70802 判決

その他にやや以前のものですが、参考できるような文献として下記のような論文があります。

- イ・ソンウ、知識財産権紛争の準拠法に関する小考、京城法学 21.2(2012)。
- チェ・ソンス、知識財産権の準拠法に関する我が国の判例の検討、国際私法研究 19.1(2013)
- ユ・ゲファン、国際知識財産権紛争と準拠法決定に関する研究、国際私法研究 19(2)(2013)。

B．特許権侵害に基づく損害賠償請求事件における、被告の責任（無過失責任又は過失責任）について

＜背景＞

日本国民法では、民事事件の損害賠償責任について故意又は過失が要件となっています（日本国民法第 709 条)。また、日本国特許法では、侵害者には過失が推定されることが規定されています（日本国特許法第 103 条)。裁判例において、過失推定の覆滅が認められた事件は極めて少なく、実質的に、無過失責任に近い運用がなされているとの意見があります。昨今、技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化、流通経路の複雑化、ビジネス形態の変化が一層進展している中、実質無過失責任を問うことが酷なケースがあり得るとの意見もあります。こうした日本の状況を踏まえて、以下の質問を致します。

参考：日本国民法第 709 条と特許法第 103 条

日本国民法第 709 条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

日本国特許法第 103 条　他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

Q13. 特許法 130 条において過失の推定が規定されていることについて、本条文がおかれている理由・背景についてご教示ください。

韓国特許法第 130 条は「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があると推定する。」と規定しています。

特許権の侵害は、基本的に不法行為を構成し、過失は不法行為の要件中の 1 つです。一般に不法行為に対する過失の立証の責任は、法律効果を主張する者、即ち、被侵害者にありますが、特許権の場合には、特許権者が侵害者の故意又は過失を立証するのが非常に難しいので、特許法は、第 130 条の特則を置いて侵害者の過失を推定しています[395]。

特許法第 130 条規定に対する立法過程における論議は確認されません。ただし、韓国大法院[396]では、「特許法第 130 条の趣旨は、特許発明の場合、その内容が特許公報又は特許登録

[395] 特許庁、我が国特許法制に対する沿革的考察(2007),p.647

[396] 大法院 2003.3.11.言渡 2000 ダ 48272 判決

原簿などによって公示されて、一般公衆に広く知られることができ、また、業として技術を実施する事業者に当該技術分野における特許権の侵害に対する注意義務を賦課することが正当であるというところにある」と判示しました。

これに対して、特許権侵害に対して過失の推定のように重い注意義務を課す根拠として、①特許公報が発刊されているので、誰でも特許権の存在を知ることができ、②特許を実施する者はこれを業として実施するのが一般的であるが、一般の民事・刑事法律関係でも業務上の過失については、通常の過失より注意義務をさらに重く賦課する場合があるという意見[397]があります。

Q14. 民法上の一般的な損害賠償請求と、特許権侵害に基づく損害賠償請求とで、被告に損害賠償責任が発生する要件（過失の評価など）に違いがありますか。もし違いがある場合、その理由及び背景についてご教示ください。

民法上の一般的な損害賠償請求と関連し、民法第 750 条では「故意又は過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。」と規定しているところ、一般的な損害賠償請求は、①加害者の故意又は過失、②加害者の責任能力、③加害行為の違法性、④加害行為による損害発生を要件とします。ここでの「過失」は、具体的な行為に対する注意義務違反[398]で、抽象的軽過失を標準として判断することが普通です[399]。

これに対して、特許権侵害に基づいた損害賠償請求と関連し、特許法第 128 条第 1 項では「特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失で自分の特許権又は専用実施権を侵害した者に対して侵害によって受ける損害の賠償を請求することができる。」と規定しているので、一般的な損害賠償請求と同一に「故意又は過失」を要件とします。ただし、特許権侵害において「過失」で侵害品を製造したり、販売する場合を想定することは難しいという点で、特許法第 130 条で推定する過失は、具体的行為そのものに対する注意義務というよりは、一定の事実（特許権の存在）を知らないこと、又は一定の判断（特許権の権利範囲に属する）をすることができないことを非難するもので、「悪意の推定」と類似する面があるという意見[400]があります。

一方、下記のように、韓国では、他人の特許権を「故意」で侵害したとき、損害額の最大 3 倍まで賠償する懲罰的損害賠償制度を導入し、2019 年 7 月 9 日から施行しています。

> 特許法 128 条（損害賠償請求権等）
> （第 8 項）法院は、他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意的であると認められる場合には、第 1 項にもかかわらず、第 2 項から第 7 項までの規定に従って損害と認定された金額の 3 倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる。

397 チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010),p.304
398 一定の結果が発生するということを知っていなければならないにもかかわらず、注意を怠ったため、それを知り得ず、ある行為をする心理状態を意味します。
399 チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010),p.307
400 チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010),p.306

(第 9 項)第 8 項による賠償額を判断する際には、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1. 侵害行為をした者の優越的地位の如何
2. 故意又は損害発生のおそれを認識した程度
3. 侵害行為によって特許権者及び専用実施権者が被った被害規模
4. 侵害行為によって侵害した者が得た経済的利益
5. 侵害行為の期間・回数など
6. 侵害行為による罰金
7. 侵害行為をした者の財産状態
8. 侵害行為をした者の被害救済努力の程度

Q15. 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件において、被疑侵害者の過失の有無が争点となった裁判例がありますか。もし、裁判例がありましたら、最大で 5 件までの内容について下記の項目に沿ってご教示ください。

（項目）
a. 事実の概要と争点
b. 侵害についての裁判所判断と理由
c. 判決に対する評価（裁判官や学者による反対意見等）

[判例 1]大法院 2009. 1. 30. 言渡 2007 ダ 65245 判決

a. 事実の概要と争点

原告は被告らに、被告らが製作、販売する本件実施考案(採光窓が設けられた納骨墓)は、原告の実用新案権(納骨墓に関する登録考案)を侵害するという警告状を発送しましたが、被告らは、本件実施考案は、被告らが登録を受けた実用新案権に基づいて製作、販売されたものであると主張しました。これに対して、原告は被告の実用新案権に対する登録無効審判を提起し、被告の上記実用新案権の登録を無効にする審決が確定されました。その後、原告は被告を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、1 審及び 2 審で被告の損害賠償の責任が認められ、これに対して被告が上告した事件です。ここで、他人の実用新案権を侵害した場合、過失の推定を覆すために主張及び証明しなければならない事項が争点となりました。

b. 侵害についての裁判所判断と理由

大法院は、過失の推定が覆されるためには、「実用新案権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、自身が実施する技術が登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」としたうえで、「本件実施考案と同一の技術が実用新案権として登録を受けたとしても、無効審決の確定によってその実用新案権は初めからなかったものと見るようになり、被告ら自身が上記

侵害当時の本件実施考案を登録された自身の実用新案権に基づいて製作したものであると信じたという点のみでは、本件実施考案が本件登録考案の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情に該当するといえない」と判示し、過失の推定が覆されないとしました。

c 判決に対する評価(裁判官や学者による反対意見等)

これに対して、「結局、被告の登録実用新案権が無効となったが、仮に無効とならなかったとしても、登録された実用新案がそれより先に登録された他の実用新案の権利範囲に属し、それにより、侵害を構成するのはいくらでも可能なものなので、被告の登録実用新案権が無効となったか否かに関係なく、同一の結論を導き出すことができる」という意見があります[401]。

[判例 2]大法院 2019.10.17.言渡 2019 ダ 222782、222799(併合)判決

a. 事実の概要と争点

原告は顔面リフティング施術を行うのに使用される装置及びキットに関する特許権者であり、本件特許発明は、医療用糸が挿入される経路を形成する手段と、医療用糸の供給手段を備える医療用糸挿入装置を構成とします。被告 1 等は、日本にある病院に販売して皮膚リフティング施術に使用されるようにする目的で、下請け企業である被告 2 を通じてカテーテルとハブを生産しました。上告審で問題となった被告のカテーテル及びハブは、本件特許発明の構成要素にそれぞれ対応し、ここに縫合糸やその支持体を組み合わせて構成されますが、これを組み立てずに個別部品乃至半製品状態で提供される製品でした。これに対して、原告は被告 1 及び被告 2 等を相手に侵害差止及び損害賠償請求の訴えを提起し、被告製品の生産が本件特許の直接・　間接侵害に該当すると主張しました。これに対し、間接侵害者と判断された被告 2(下請け企業)の損害賠償の責任に対して、過失の推定を逸脱するために主張及び証明しなければならない事項が争点となりました。

b. 侵害についての裁判所判断と理由

大法院は、過失の推定が覆されるためには、「特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情があるか、又は自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・証明しなければならない」としたうえで、「間接侵害者である被告 2 がカテーテルなど関連医療機器の製作を専門とする企業で、単に被告 1 の要求に応じて本件カテーテルを製作した点、原告の特許を知っていたと見る資料がないという点だけでは、被告 2 が原告の特許権の存在を知らなかったという点を正当化できる事情が主張・証明されたと見難い。」と判示し、過失の推定が覆されないとしました。

401 チョン・サンジョ、パク・ソンス共編、特許法注解Ⅱ、博英社(2010),p.312

c 判決に対する評価(裁判官や学者による反対意見等)

本判決に対し、間接侵害の成立に主観的意思(特許発明の存在を知りながら行動)を要するものではありませんが、特許法第 130 条の過失の推定規定が間接侵害にも適用され、間接侵害者が(特許発明の存在を知らなかったという点を主張、証明して)過失の推定を覆すようにしているので、これが特許侵害の教唆・幇助行為を民法上の共同不法行為を越えて特許法上、間接侵害と規制する重要な実益であるとした評価[402]があります。

一方、間接侵害は、特許発明実施の前段階行為として特許公報又は特許登録原簿などに全く公示されておらず、一般人に特許権の直接侵害に進み、間接侵害の該当性についても当然確認してみなければならない注意義務があると見るのは過度な制約であるという点で、間接侵害まで過失の推定を認めるのは問題があるとする見解[403]もあります。

Q16. 特許法第 130 条に関する産業界、学界等での議論の内容についてご教示ください。

(1)過失の推定規定の改正又は法院の実務を改善しようとする意見[404]
過失の推定規定が導入された当時の事情と現在の事情は大きく変わったため、特許権の侵害を容易に予想したり、避けられないという点、過失の推定が単に特許権者の立証責任を軽減する程度に過ぎず、技術利用者と競争者に過重な注意義務を負わせるようになり、これは特許法の趣旨と目的を達成し難くするという点、過失の推定規定が前提とする意図的特許権侵害よりは偶発的特許権侵害が圧倒的に多いという点を考慮すると、立法的措置を模索、又は事実上みなし規定に近く過失の推定規定を運用する法院の実務を改善すべきであるという意見があります。

(2)特許法第 130 条の拡大適用を止揚しようとする意見[405]
特許法第 130 条と関連し、登録特許権の存在及びその技術的特徴を知ったとしても、具体的に自身の実施行為がその特許権の権利範囲に属するかどうかは法院の最終判断があるまでは断定することができない非常に難しい問題であるという点、大多数の侵害者らは特許権の存在を事前に把握していたにもかかわらず、自身の実施行為が特許権の権利範囲に属さないという合理的な根拠に基づいて実施行為をする場合が多いという点を考慮してみると、侵害行為に対して無条件に過失を推定するのは被告側に苛酷な側面があるので、特許法第 130 条の過失の推定の規定に対する拡大適用は止揚する必要があるという意見があります。

402 韓国知識財産権法研究センター、各国の特許法上間接侵害に関する研究、2022,pp.111,249
403 韓国知識財産学会、主要国特許法上間接侵害の解釈基準の比較・分析を通じた国内間接侵害制度の改正案研究、2016,pp.133-134
404 ナム・ヒソプ、特許権侵害と過失の推定の問題点、産業財産権(2021),pp.75-76
405 韓国知識財産学会、主要国特許法上、間接侵害解釈基準比較・分析を通した国内間接侵害制度改正案研究、2016,pp.184-185

(3)特許発明の実施行為により過失の推定の認定を異ならせようという意見[406]
実施行為独立の原則上、生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、申出など、それぞれが特許侵害を構成するが、製造者でない実施者に過失の推定を認めるのは不当な場合があり、このような場合には過失の推定の覆しの可能性を強く付与することが相当であるという意見があります。

Q17. 被疑侵害者の過失がないことを示すために、実務上取りうる応をご教示ください。

韓国大法院[407]は、過失の推定を覆すための要件について「他人の特許発明を許諾なしに実施した者に過失がないというためには、特許権の存在を知り得なかったという点を正当化できる事情があるか、自身が実施する技術が特許発明の権利範囲に属さないと信じた点を正当化できる事情があるということを主張・立証しなければならない」と基準を提示していますが、結果的にこのような過失の推定の覆しが実際に認められた事例を探すのは難しいです。

例えば、①「下請け企業が単に依頼者の要求に応じて侵害品を製作した」と主張した事案[408]、②「原告から特許権を侵害したという通知を受けるまで本件特許を侵害したという事実を知り得なかった」と主張した事案[409]、③「被告が自身の専用実施権に基づいて製品を生産、販売した期間が長いだけでなく、被告が弁理士から侵害の該否について鑑定を受けた」と主張した事案[410]、④「特許公報を通じて特許権の存在を知った後に特許庁の局長から特許権侵害ではないという回答を受け、権利範囲確認審判を提起して勝訴の審決を受けた」事案[411]、⑤大法院の差戻し判決前の特許法院の無効判決を信頼した製薬会社がジェネリック医薬品を市販した事案[412]などで、法院は原告が受けた損害に対して過失があるという推定が覆されたと断定することはできないと判示しました。

ただし、自身の登録された権利を実施した者が事後的に他人の権利を侵害した場合、専門家の非侵害諮問意見を受けて実施した場合、又は侵害者が自ら侵害の該否についての慎重な検討を経て、また内外部的に十分な論議を終えた後、侵害ではないという合理的な判断の下に実施した場合には、過失の有無についてより詳細に判断する必要があるという意見[413]もあります。

従って、依然として過失の推定が覆されないリスクは存在しますが、①自身の実施に関して予め特許権等で権利化を図ったり、②弁護士や弁理士等の当該分野の専門家から侵害に関する諮問意見を受けたり、③侵害の該否に関して内外部的に慎重な検討があったことを

406 チョ・ヨンソン、特許法 3.1(第 7 版)、博英社、2023,p.589.
407 大法院 2009.1.30.言渡 2007 ダ 65245 判決など
408 大法院 2019.10.17.言渡 2019 ダ 222782,2019 ダ 222799(併合)判決
409 ソウル高等法院 2012.11.21.言渡 2012 ナ 14441 判決
410 大法院 2002.9.24.言渡 2000 ダ 46184 判決
411 ソウル高等法院 1982.2.26.言渡 81 ナ 1547 判決
412 ソウル中央地方法院 2017.7.14.言渡 20014 ガ合 556560 判決
413 カン・ミョンス、知識財産権侵害による損害賠償の責任における無過失責任の法理導入の必要性とその方向、知識財産研究第 17 巻第 2 号(2022),pp.16-20.

証明できる資料を準備しておく方法を考慮してみることができます。

Q18. 技術の高度化、製品のマルチコンポーネント化が進む中で、部品や材料を購入する事業者の立場で、部品等の売買契約等（製造のための部品・原材料の供給、小売店への製品の売買契約等）において、実務上行われている工夫（非侵害保証条項、紛争対応条項、特許補償条項など）についてご教示ください。

部品や材料を供給する事業者(部品供給社)と、このような部品や材料を買い入れて完成品を製造する事業者(完成品製造社)との間における売買契約において、完成品事業者が知的財産権に関する紛争などに備えて、実務的に知的財産権の非侵害に対する保証条項を設けたり別途の非侵害保証契約書を作成する場合が多いです。

このような非侵害保証契約内には、部品供給社(保証人)から供給を受ける供給製品を用いて完成品メーカーが生産製品を製造及び販売するとき、部品供給社が自身の供給製品が第三者の知的財産権を侵害しないということを保証する保証条項や、紛争発生時に保証人は製造者を免責し、当該紛争で製造者を積極的に防御し、紛争関連費用を保証人に負担させる免責条項等を用意することができます。

このような保証条項及び免責条項の例示は、下記の通りです。

第 1 条　保証
①「保証人」は「製造者」に「供給製品」が第三者の「知的財産権」を侵害しないことを保証する。
②第 1 項にもかかわらず、「保証人」が「供給製品」のために第三者の「知的財産権」を使用しなければならない避けられない事情が発生する場合、事前に「製造者」に書面でこれを通知しなければならず、「保証人」は上記第三者の権利を正当に取得して使用しなければならない。

第 2 条　免責
①「生産製品」に対して、「製造者」と第三者との間に「供給製品」と関連した知的財産権侵害に関する侵害警告、審判又は訴訟提起など、紛争が発生した場合、「保証人」は「製造者」を免責しなければならず、当該事実を「製造者」に直ちに通知しなければならず、当該紛争で「製造者」を積極的に防御しなければならない。
②「製造者」は「供給製品」に対して第三者の「知的財産権」侵害の警告状、審判請求書又は訴状などを受領した場合、これを直ちに「保証人」に通知し、「保証人」がこれを防御できるように協力する。
③同条で定めた場合によって発生する全ての費用(弁護士報酬、損害賠償金、訴訟及び和解費用など)は「保証人」が負担する。ただし、同条で定めた紛争が「供給製品」のみを原因として発生したものではないという審決又は判決が確定した場合、その費用は各自の責任比率により負担する。

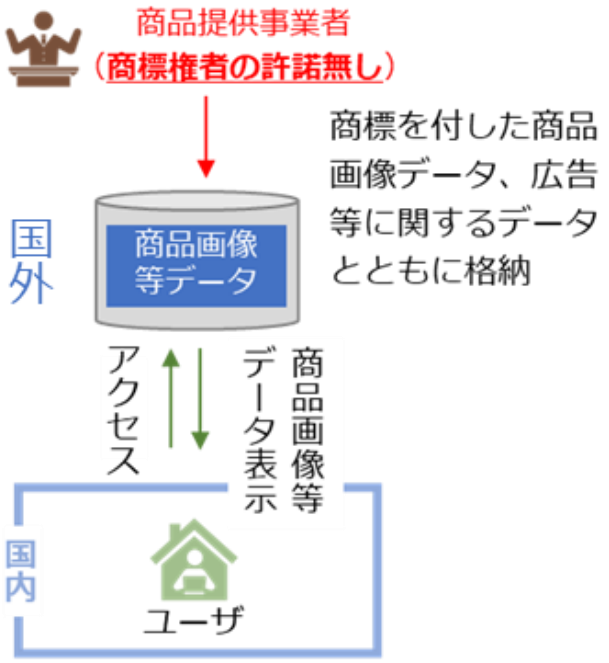
一方、部品の供給を受け、半製品を製造する製造者の場合には、最終製造者を相手取って特許侵害問題が発生したときにも、半製品製造者に対する免責条項を設けるか、半製品製造者の損害を保証人の責任とする条項などを設ける場合もあります。

資料Ⅱ

海外質問票調査

資料７
仮想事例

仮想事例 1：商標権侵害の仮想事例



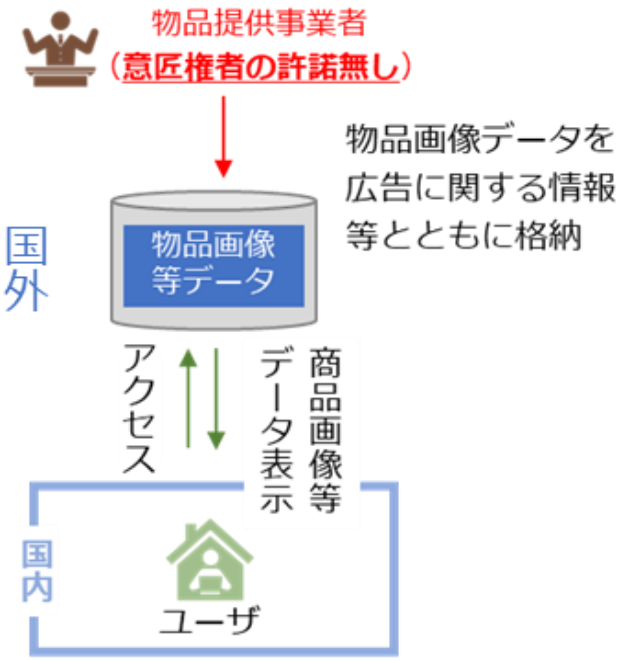
＜具体的な商品広告態様＞

(1) 商品提供事業者が、他人の登録商標と同一又は類似の商標を付した商品画像を貴国外にあるサーバに格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告等に関する情報とともに、ユーザ端末において表示。

(2) 広告等に関する情報には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。

(3) 実際の商品の引渡しはされていない。

仮想事例 2-1：意匠権侵害の仮想事例



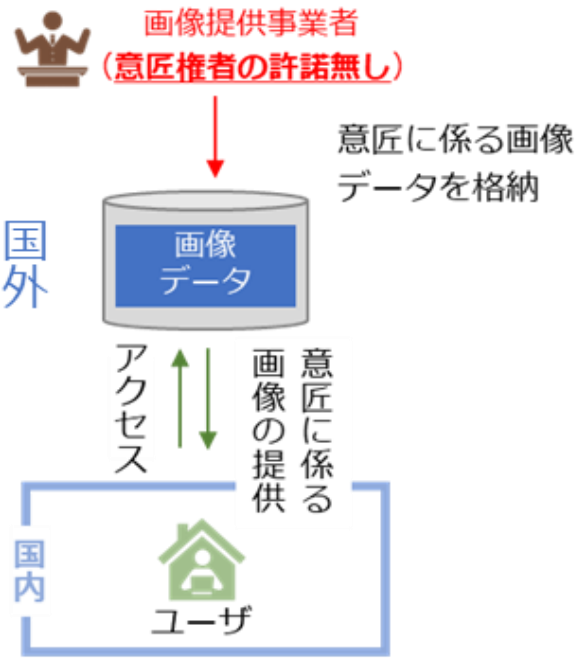
＜具体的な商品広告態様＞

(1) 物品提供事業者が、貴国外にあるサーバに他人の登録意匠と同一又は類似の意匠に係る物品の画像データを格納し、貴国のユーザのアクセスに応じて、広告に関する情報等とともに、ユーザ端末において表示。

(2) 広告に関する情報等には、貴国の言語による商品説明/注文フォーム、貴国の通貨による価格表示を含む。

(3)実際の物品の引渡しはされていない。

仮想事例 2-2：意匠権侵害の仮想事例

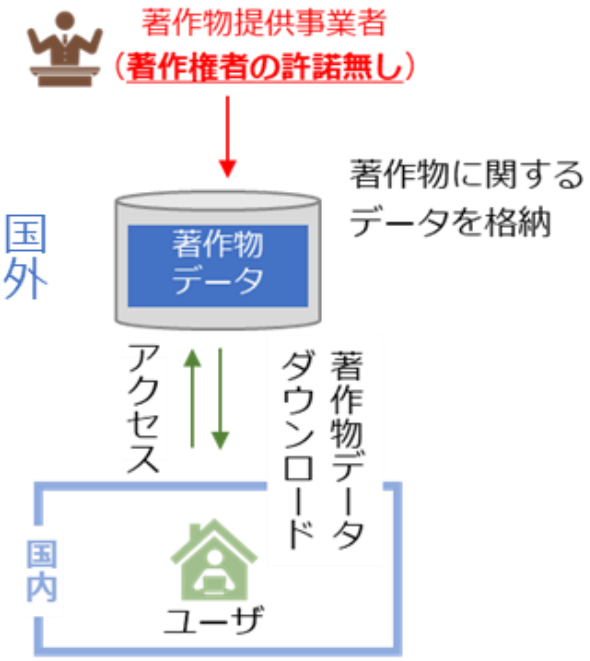


＜具体的な画像提供態様＞

(1) 画像提供事業者が、海外サーバに登録意匠と同一又は類似の意匠に係る画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの。画像を表示するプログラム等を含む。）のデータを格納。

(2) 国内のユーザのアクセスに応じて、当該画像を提供。

仮想事例 3：著作権侵害の仮想事例



＜具体的な著作物送信態様＞

(1) 著作物提供事業者が、画像、音楽、映像など他人の著作物に関するデータを貴国外にあるサーバに格納し、国外サーバのウェブサイト上で、貴国のユーザのアクセスに応じて、制限なくデータ送信を可能な状態にしている。

(2) 当該ウェブサイトには、貴国の言語による著作物のダウンロードに関する説明等を含む。

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料１
第１回検討会資料

現行法の射程の解釈例

解釈例の前提

- 令和4年7月の控訴審判決及び令和5年5月の大合議判決を踏まえ、事業者が海外サーバを用いて日本国内のユーザにサービスを提供する形態を念頭に、仮想事例①、②を設定。
- 当該仮想事例①、②について、**クレーム形式と行為類型の組合せ毎**に**①国内と評価できる基準**※1、**②行為主体**、**③間接侵害**の各論点について、**侵害成否の解釈と当該解釈の理由を表形式で整理**した。（**解釈の一例であり、確立したものでない点に留意**）。
- それぞれの表において、各行は、特許クレームの形式（「･･･（ユーザー）端末装置。」、「･･･サーバ。」、「・・・プログラム。」、「･･･システム。」、「･･･方法。」）※2、各列は、特許法第２条第３項に規定されている各行為類型（「生産」、「譲渡等の申出」、「譲渡等」、「使用」）※3を表している。

※１：プログラム事件（令和４年７月控訴審判決）では、①国内外の区別容易か、②制御、③顧客、④発明の効果、システム事件（令和５年５月控訴審大合議判決）では、①行為の具体的態様、②国内に存在するものの果たす機能・役割、③発明の効果の場所、④経済的利益に与える影響

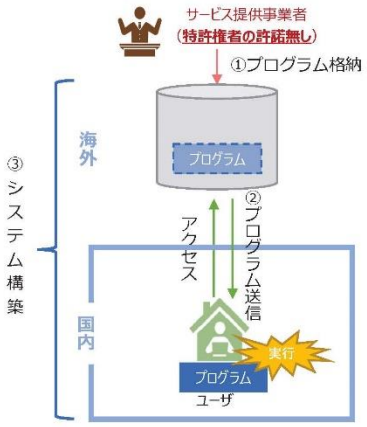
※２：仮想クレームは、それぞれ以下のとおり。

①端末装置：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備える端末装置」
②サーバ：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるサーバ」
③プログラム：「コンピュータを、処理Aを行う手段A、処理Bを行う手段Bとして機能させるためのプログラム」
④システム：「サーバと端末装置からなるシステムであって、・・・処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるシステム」
⑤方法：「処理Aを行うステップAと、処理Bを行うステップBを備える方法」

※３：「物」の発明における実施の行為類型として、特許法第２条第３項第１号には、ここで列挙した類型以外に**「輸入」、「輸出」**が規定されているが、これらの類型は、**仮想事例①、②のサービス提供形態に係る事業者／ユーザの行為として観念し難い**ことから、本検討の対象からは除いた。（なお、ユーザ端末においてサーバからプログラムを受信する行為を「プログラム等の輸入」と解釈する考え方もあり得るが、仮にそのように解釈した場合であっても、当該「輸入」の主体はユーザとなり、「輸入」は間接侵害における客体としても規定されていないことから、現行法の下では直接侵害／間接侵害ともに射程外であると考えられる。）

現行法の解釈例　仮想事例①：事例の概略

仮想事例①：プログラムをユーザ端末に送信　※ドワンゴ対FC2事件に対応する事例



＜具体的なサービス提供態様＞

① サービス提供事業者が、**海外のサーバ**にプログラム※1を格納

② ユーザは、自身が保有する端末（ユーザ端末）を用いて、事業者のウェブサイトを閲覧し、当該ウェブサイト上のリンク等を介して、海外サーバにアクセスする。海外サーバは、当該アクセスに応答して、**日本国内に存在するユーザ端末**にプログラムを送信する。

③ ユーザ端末においてプログラムが受信・インストール（複製）され、当該プログラムの記述に従い処理A、Bが実行されることで、**“サーバと端末で構成されるシステム”（又は、プログラムに沿って処理を行う端末装置）**※2が構築される。

※1：プログラムは海外で生産（開発）されたものとする。

※2：サーバ及びユーザ端末は汎用品であり、**プログラム（及び当該プログラムの実行により構築されるシステム、装置、方法）が特許発明の技術的特徴を備えている**ものとする。

＜仮想クレーム＞

①端末装置：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備える端末装置」

②サーバ：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるサーバ」

③プログラム：「コンピュータを、処理Aを行う手段A、処理Bを行う手段Bとして機能させるためのプログラム」

④システム：「サーバと端末装置からなるシステムであって、・・・処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるシステム」

⑤方法：「処理Aを行うステップAと、処理Bを行うステップBを備える方法」

2

解釈例の整理　仮想事例①における侵害成否の解釈について

①国内の行為と評価する判断基準

- **システムの生産、プログラムの提供・提供の申出、端末の生産の間接侵害、方法の使用の間接侵害**は、知財高裁の判断の事例を踏まえれば、侵害が成立する可能性が高い。

（ただし、仮想事例①と異なり以下の事情がある場合、侵害成立は認められるか不明
✓ 国内に発明の主要な機能がない場合　⇒　システムの生産の侵害成立？
✓ 国内で制御が行われていない場合　⇒　プログラムの提供の侵害成立？
⇒　端末の生産、方法の使用の間接侵害成立？）

- **方法の使用**について、仮想方法クレームと異なり、クレームに海外で行われる工程が一部含まれる場合（例：サーバから送信する工程がクレームに含まれる場合）には、電着画像の形成方法事件地裁判決において、全工程が日本国内で行われることを要する旨判示されていることからすると、侵害成立は不明であるが、他方で当該事件は有体物に係る事案であり、ネットワーク関連発明における判断を示した知財高裁大合議判決の判示事項に照らすと、国内の行為と評価できる余地はあると考えられる。

②行為主体の評価

- **端末の使用、プログラムの使用**は、ユーザが行為主体と評価され、侵害が成立しない可能性がある。
- **システムの使用、方法の使用**もユーザが行為主体と評価される可能性があるが、大合議判決のように行為主体を規範的に評価する場合、事業者が行為主体と評価される可能性もある。

③間接侵害

- **端末の生産及び方法の使用の間接侵害（専用プログラムの提供）**は、知財高裁の判断の事例を踏まえれば成立する可能性が高い。
- **システムの使用**は、現行規定では間接侵害の対象は「生産」に限られ、「使用」が規定されていないため、間接侵害は成立しない。（当該システムでの専用プログラムの使用を捉えられない。）

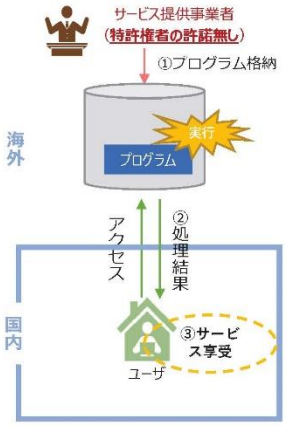
3

現行法の射程の解釈例　仮想事例①：ユーザ端末へプログラム送信

行為類型 / クレーム	生産	譲渡等（提供）の申出	譲渡等（提供）	使用
端末装置	【間接侵害成立】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・当然に国内の想定 【行為主体（論点②）】 ・主体はユーザ（プログラム控訴審判決） ・システム大合議判決でのシステムの「生産」主体の評価に照らせば、事業者が主体と解釈可能か。 【間接侵害（論点③）】 ・プログラムは生産のみ品（プログラム控訴審判決）	－	－	【侵害不成立】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・当然に国内の想定 【行為主体（論点②）】 ・使用主体はユーザ（プログラム控訴審判決） 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
サーバ	【侵害不成立】 （構成要件非充足）	－	－	【侵害不成立】 （構成要件非充足）
プログラム	【侵害不成立？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・プログラムの生産（複製）は当然に国内 【行為主体（論点②）】 ・端末における複製の主体はユーザ（プログラム控訴審判決） ・他方、複製はユーザの別途操作を介さず自動的に行われる。システム大合議判決でのシステムの「生産」主体の評価に照らせば、事業者が主体と解釈可能か。 【間接侵害（論点③）】 ・プログラムの生産（複製）のみに用いるものがあれば適用可能と考えられるが、観念し難いか。	【直接侵害成立】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・ウェブサイトを設けて…リンクを表示することは、「提供の申出」に該当。（プログラム控訴審判決） ・上記判示は、「提供」が日本国外でも同様か。（平成28年（ワ）25436号（L-グルタミン酸製造方法事件）によれば、「提供」が日本国外でも、「提供の申出」が日本国内であれば侵害成立） 【行為主体（論点②）】 ・当然に事業者が主体	【直接侵害成立】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・４つの考慮要素を挙げて総合考慮（プログラム控訴審判決） 【行為主体（論点②）】 ・当然に事業者が主体	【侵害不成立？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・当然に国内の想定 【行為主体（論点②）】 ・端末装置の使用と実質的に同一行為と考えられるところ、プログラム控訴審判決に照らすと、使用の主体はユーザか。 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
システム	【直接侵害成立】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・４つの考慮要素の総合考慮（システム大合議判決） 【行為主体（論点②）】 ・事業者がサーバを設置・管理しており、ユーザ端末における受信は自動的に行われる…「生産」主体は事業者。（システム大合議判決） 【間接侵害（論点③）】 ・プログラムは生産のみ品に該当か。	－	－	【？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・「使用」を柔軟に解釈した裁判例はなく、いかなる考慮要素の下で国内の「使用」と評価できるか不明。 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザ？それとも、システム大合議判決の「生産」主体のように、事業者と認定可能か？ 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
方法	－	－	－	【（間接）侵害成立？】※ ※一部の工程が国外で行われる場合は、侵害成否不明か。 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・当然に国内の想定 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザか？（事業者が主体と解釈できれば、直接侵害が成立。） 【間接侵害（論点③）】 ・プログラムを使用のみ品として間接侵害で捕捉可能か。

現行法の解釈例　仮想事例②：事例の概略

仮想事例②：海外サーバ上でプログラムを実行（※いわゆるSaaSサービス）



<具体的なサービス提供態様>

① サービス提供事業者が、**海外のサーバ**にプログラム※1を格納

② ユーザは、自身が保有する端末（ユーザ端末）を用いて、事業者のウェブサイトを閲覧し、当該ウェブサイト上のリンク等を介して、海外サーバにアクセスする。**海外サーバは、当該アクセスを受けて、自身でプログラムの記述に従い処理A、Bを実行**し、処理結果（データ）をユーザ端末に送信する。（仮想事例①とは異なり、プログラムはユーザ端末に送信されない。）

③ ユーザは、**ユーザ端末において処理結果を受信**することによって、**事業者が提供するサービスを享受**する。

※1：プログラムは海外で生産（開発）されたものとする。

※2：サーバ及びユーザ端末は汎用品であり、**プログラム（及び当該プログラムの実行により構築されるシステム、装置、方法）が特許発明の技術的特徴を備えている**ものとする。

<仮想クレーム>
①端末装置：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備える端末装置」
②サーバ：「処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるサーバ」
③プログラム：「コンピュータを、処理Aを行う手段A、処理Bを行う手段Bとして機能させるためのプログラム」
④システム：「サーバと端末装置からなるシステムであって、・・・処理Aを行う手段Aと、処理Bを行う手段Bを備えるシステム」
⑤方法：「処理Aを行うステップAと、処理Bを行うステップBを備える方法」

解釈例の整理　仮想事例②における侵害成否の解釈について

①国内の行為と評価する判断基準

- 仮想事例①と異なり、国内に存在する端末に発明の主要な機能がないため、**システムの生産**について、直接侵害が成立しない可能性がある。
- 仮想事例①と同様、**プログラムの提供・提供の申出**については、SaaSも「提供」に該当するところ（※）、直接侵害が成立すると考えられる。

（なお、仮想事例①と同様、国内において制御が行われていない場合には、プログラムの提供の侵害が成立するか、不明である）

- **方法の使用**については、工程が海外で行われているところ、侵害が成立するか不明である。（電着画像の形成方法事件地裁判決において、全工程が日本国内で行われることを要する旨判示されているが、知財高裁大合議判決の判示事項に照らすと、国内の行為と評価できる余地もあるか。）
- **サーバの使用、プログラムの使用**について、サーバが存在する海外での行為と解釈される可能性があるが、実質的に国内行為と規範的に解釈する余地もあるか。

②行為主体の評価

- **システムの使用、方法の使用について**は、仮想事例①と同様。**プログラムの使用、サーバの使用**もそれらと同様に考えることができるか。

③間接侵害

（仮想事例①と同様）

※SaaSの解釈について（⇒【補足】も参照）

- 平成１４年特許法等改正時の解説書によれば、「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」は、プログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれるとされている。
- 「提供」は法律用語辞典によれば「他人の用に供すること、他人が利用できる状態に置くこと」とされている。

現行法の射程の解釈例　仮想事例②：海外サーバ上でプログラムを実行

行為類型／クレーム	生産	譲渡等（提供）の申出	譲渡等（提供）	使用
端末装置	【侵害不成立】 （構成要件非充足）	－	－	【侵害不成立】 （構成要件非充足）
サーバ	【侵害不成立】 （サーバは物理的に完全に海外である）	－	－	【？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・「使用」の場所はサーバが存在する海外か？それとも、実質的に国内と規範的に評価することは可能か？ 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザ？それとも、システム大合議判決の「生産」主体のように、事業者と認定可能か？ 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
プログラム	直接侵害は生じていない想定 端末におけるプログラムの生産（複製）は行われない	【直接侵害成立（？）】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・サーバ上でプログラムを実行し、処理結果を国内の端末に送信する行為も「提供」に該当する。 ・ウェブサイトを設けて…リンクを表示することは、「提供の申出」に該当。（プログラム控訴審判決） ・上記判示は、「提供」が日本国外でも同様か。（平成28年（ワ）25436号（L-グルタミン酸製造方法事件）によれば、「提供」が日本国外でも、「提供の申出」が日本国内であれば侵害成立） 【行為主体（論点②）】 ・当然に事業者が主体	【直接侵害成立（？）】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・サーバ上でプログラムを実行し、処理結果を国内の端末に送信する行為も「提供」に該当する（H14改正解説） ・４つの考慮要素を挙げて総合考慮（プログラム控訴審判決） 【行為主体（論点②）】 ・当然に事業者が主体	【？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・プログラムは海外にあるサーバで実行されているところ、「使用」の場所は海外か？それとも、「提供」が国内の行為と評価できるのであれば、「使用」も国内における行為といえるか？ 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザ？それとも、システム大合議判決の「生産」主体のように、事業者と認定可能か？ 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
システム	【侵害不成立？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・国内にある端末に発明の主要な機能がない 【行為主体（論点②）】 ・事業者がサーバを設置・管理…ユーザ端末における受信は自動的…主体は事業者。（システム大合議判決） 【間接侵害（論点③）】 ・プログラムは生産のみ品に該当か。 ・直接生産行為が国内になければ間接侵害も不成立か	－	－	【？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・「使用」を柔軟に解釈した裁判例はなく、いかなる考慮要素の下で国内の「使用」と評価できるか不明。 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザ？それとも、システム大合議判決の「生産」主体のように、事業者と認定可能か？ 【間接侵害（論点③）】 ・「使用」は客体として規定されておらず、適用不可。
方法	－	－	－	【？】 【国内と評価できる基準（論点①）】 ・「使用」の場所はサーバが存在する海外か？それとも、実質的に国内と規範的に評価することは可能か？ ・方法の全工程が日本国内で実施される必要があるとの裁判例（電着画像の形成方法事件）があるが、ネットワーク関連発明では異なる結論となるか？ 【行為主体（論点②）】 ・使用の主体はユーザ？それとも、システム大合議判決の「生産」主体のように事業者と認定可能か？ 【間接侵害（論点③）】 ・（方法の使用場所が国内であれば）プログラムを使用のみ品として間接侵害で捕捉可能か？

現行法の解釈例を踏まえた考察

- 仮想事例①、②ともに、**プログラムの「提供」及び「提供の申出」について、侵害が成立する可能性が高い**と考えられる。（SaaSも現行法の「提供」に含まれると解釈できる。）

✓ 仮想事例①、②以外でも、基本的には、知財高裁判決の考慮要素を全て満たす事例が多いと考えられる。
✓ ただし、仮にプログラムの提供に関してもシステムの生産に関する「国内に主要な機能があること」に相当する考慮要素が重視される場合や「国内で制御」という要素を満たさない場合等には、侵害が成立しない可能性もある。この点については、有識者の御意見等を踏まえ、外縁の明確化に努める必要がある。

- さらに、プログラムの「提供」及び「提供の申出」は、その他の行為類型とは異なり、**侵害成否を解釈するにあたり、行為主体の解釈が容易**であると考えられる。行為主体の解釈は、裁判所の判断を予見することが特に困難なものであると考えられるところ、**行為主体の解釈に立ち入る必要がないことは、予見可能性の観点からも利点**といえる。
- 加えて、プログラムの「提供」及び「提供の申出」は、プログラム以外のクレーム形式（端末装置、サーバ、システム、方法）において**行為主体が「業」要件を満たさないユーザと評価された際に、事業者を間接侵害で捉えるために押さえるべき行為としても重要**である。
- ネットワーク関連発明においては、**汎用品からなるサーバや端末に特別な機能を発揮させるプログラムの重要性が高く、侵害から保護すべき**ものであると考えられるところ、上記を踏まえ、まずは**プログラムの「提供」及び「提供の申出」について明確化を図ることが重要**である。
- 他方、**プログラムには、コンピュータを所定の手順で動作させる「方法」としての側面**もある。諸外国では、ネットワーク関連発明について、方法の「使用」の解釈で捉える裁判例の蓄積が先行しているところ、それらも参照しつつ、**ネットワーク関連発明における「使用」の解釈について検討・整理することも有益**である。
- 併せて、個別の事案における侵害成否はクレームの具体的な記載に左右されるところ、**クレームドラフティング上の課題・限界についても、理解を深める必要**がある。

以上を踏まえ、①立法による対応、②解釈による対応、③クレームドラフティングによる対応について、それぞれ検討することが必要ではないか。

8

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料２
第２回検討会資料（中尾委員）

属地主義とネットワーク関連発明

～容易な侵害回避防止と過剰な保護防止～

2023年 11月 9日

日本弁理士会　知財制度検討委員会委員長
弁理士・工学博士　中尾直樹

大合議判決での指摘

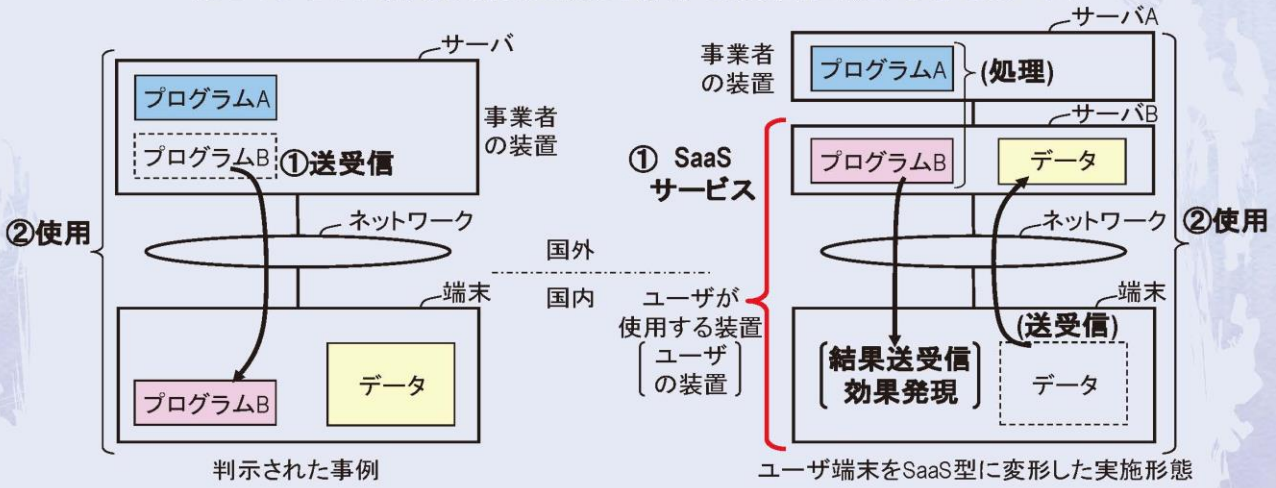
大合議判決では、
『ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）に設置されることは、現在、一般的に行われており、・・・その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、**サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができない**こととなって、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って、これも妥当ではない。』
とし、これらを踏まえてシステムの生産の属地主義について判断している。
これらは、**ネットワーク関連発明全般に当てはまることではないか。**

令和5年の情報通信白書では
- **クラウドサービス市場（SaaSが含まれる市場）の高い成長が見込まれる。**
- **インターネットを通じた国外へのサービスの提供が一般的になってきた。**
- **国境を越えたデータ流通が活発化している。**

という現状が解説されている。

総務省，情報通信白書令和５年版，第４章“ICT市場の動向”，第８節“データセンター市場及び クラウドサービス市場の動向”
＜https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4800000.pdf＞
総務省，情報通信白書令和５年版，第２章“データの流通・活用の現状と課題”，第1節“加速するデータ流通とデータ利活用”
＜https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n2100000.pdf＞

ドワンゴ対FC2事件控訴審大合議判決（令和5年5月26日）の変形例
（システムの請求項：SaaS利用で侵害回避できるか？）

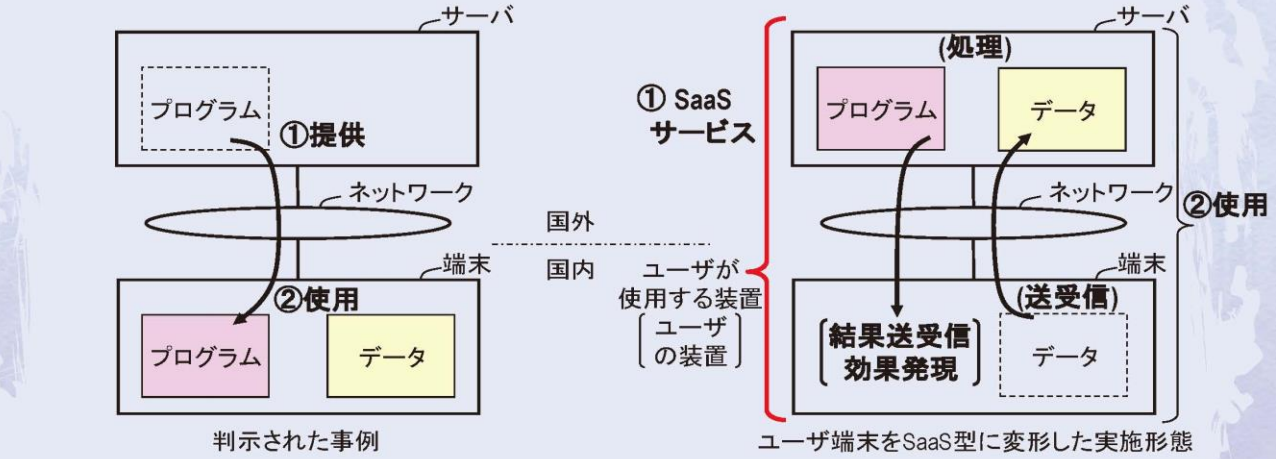


総合考慮（システムの生産）との関係

①当該行為の具体的態様
⇒**ユーザ端末から制御可能なサーバB（記録部と処理部の一部）+プログラムBの使用許諾によりシステムが完成？**
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
⇒国内に存在する端末において、当該発明の効果が発現する
国内で判定部，表示制御部の機能は果たさないが、サーバBが国内ユーザの端末の一部ならば国内？
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
⇒本件発明の効果は日本国内で得られる
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
⇒国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得る

3

ドワンゴ対FC2事件控訴審判決（令和4年7月20日）の変形
（端末の請求項：SaaS利用で侵害回避できるか？ ）

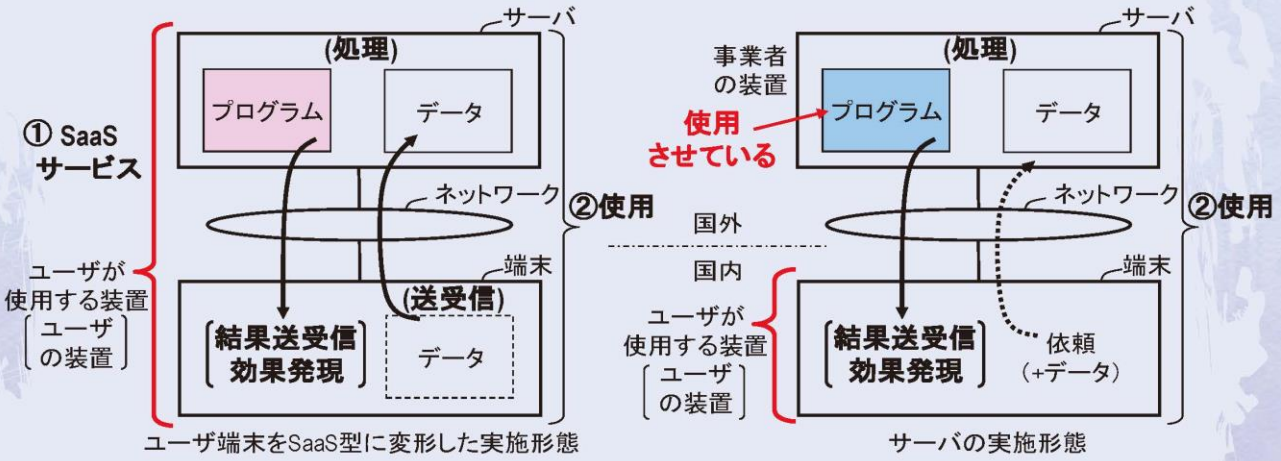


総合考慮（プログラムの提供）との関係

①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
⇒使用許諾されているのは、**国外のサーバ（記録部と処理部の一部）+プログラム**
サーバは国内ユーザの端末の一部と判断できれば、国内？
②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
⇒制御は日本国内のユーザが行う
③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
⇒**日本国内のユーザに向けられた使用許諾（譲渡等か？）**
④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか
⇒本件発明の効果は日本国内で発現する

4

ドワンゴ対FC2事件控訴審判決（令和4年7月20日）の変形とサーバの発明（サーバ内のプログラムを使用）との対比



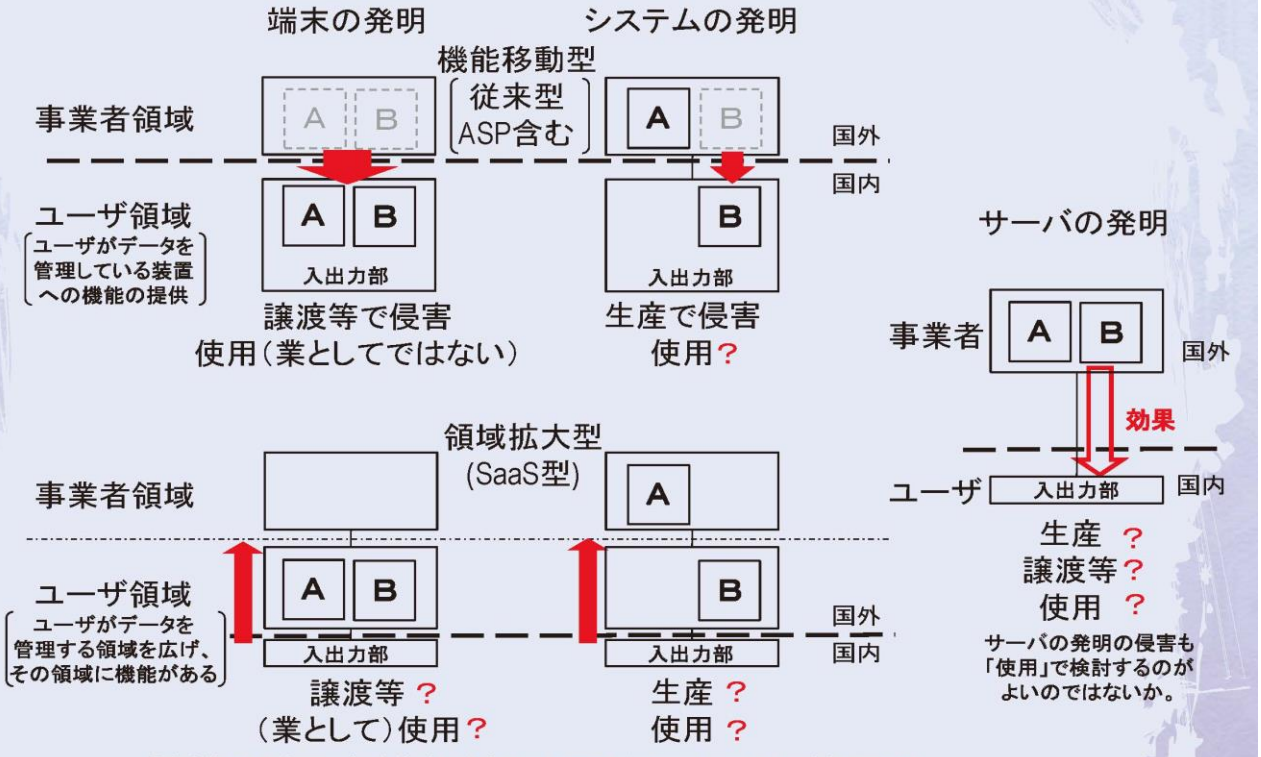
どちらの実施形態も、サーバをユーザに使用させている。
（相違点は、データを誰が管理しているか。）

サーバの発明も、
サーバを国外に置きさえすれば、容易に侵害を回避できるのでは、妥当ではないのでは。

補足説明
・ネットワーク関連発明にとって誰が情報（データ）を管理している装置かは重要。
・複数の者が登場する際、それぞれの者が知っている情報と知らない情報、渡せる情報と渡せない情報がある。
処理に必要な情報を管理している装置でなければその処理は行えない。
特に、ビジネス関連発明、セキュリティ関係ではその傾向が強い。

5

特許発明の態様



「譲渡等」で侵害ならば、全体が私的使用のときは業としてではないとしても保護できる。
「譲渡等」で侵害でないならば、一部に私的占有を含んでも業として「使用」とする検討がよいのではないか。
間接侵害も検討は必要ではないか。

6

改正の方向

「サーバ」を国外に置きさえすれば、容易にネットワーク関連特許の侵害を回避できることを防ぐことが求められる。他方、過剰な保護は避けなければならない。
クラウドサービス市場（SaaSが含まれる市場）の高い成長が見込まれる。

発明と、その産業上の利用には、様々な態様があり、それらに対応するため、
発明は、物（サーバ、端末、システム、プログラムなど）、方法で表現される。
発明ごとに利用できるクレームドラフティングには限界がある。
裁判では個別の事案の侵害が判断されるので、不明確な態様は残る。

日本国内での実施とするためには、**日本国内での効果の発現**は、**必要条件**と考える。

「**使用**」は、**効果を発現させる実施行為**であること、
物、方法のいずれの表現の発明でも実施行為であることから、
「**使用**」の定義を明確にすることで、
容易な侵害の回避防止と、過剰な保護防止を検討するのがよいのではないか。

「使用」は、電気通信回線を通じて日本国内の他人の用に供することを含む
ことを明確にするのがよいのではないか。
間接侵害についても、「使用」に（のみ）用いる物を含める検討がよいのではないか。

7

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料３
第２回検討会資料（山内委員）

知的財産研究所「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究」
委員によるプレゼンテーション（実務家）[1]

2023年11月9日（木）第2回有識者検討会
弁護士・弁理士　山 内 貴 博
（長島・大野・常松法律事務所）
takahiro_yamauchi@noandt.com

Ⅰ.　検討の枠組み（国際私法（抵触法）と特許法）

1.　「カードリーダ事件」最判（最判平14・9・26民集56・7・1551）

(1)　損害賠償請求：不法行為と性質決定し、法例11条1項を適用。

→　特許権の直接侵害行為については、「原因たる事実の発生したる地」は、当該行為が行われ権利侵害という結果が生じた米国と解すべきであり、米国の法律が準拠法。本件米国特許権を米国で侵害する行為を我が国において積極的に誘導した者は，米国特許法271条（b）項により損害賠償責任が肯定される余地あり。

→　しかし、法例11条2項が累積的に適用される。属地主義により、登録国の域外での積極的誘導行為は違法と言えず、「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、米国特許法271条（b）項は適用しない。

(2)　差止・廃棄請求：特許権の効力と性質決定し、条理に基づき判断。

→ 当該特許権と最密接関係国である登録国法（米国法）が準拠法。

→ しかし、米国特許法271条(b)（特許権侵害積極的誘導行為の禁止）は属地主義に反するから、法例33条の公序良俗違反により適用しない、とした。

2.　法適用通則法第17条

不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

本来、国際私法／抵触法の枠組みの中で議論すべきではないか？
「加害行為の結果が発生した地」の解釈と、特許法の立法との関係如何？

[1] 2023年6月6日開催の日本工業所有権法学会での報告をもとに、一部改変した。

II.　検討①　総論：どういうアプローチで考えるか

1.　基本的な考え方

属地主義は、登録国を１歩も踏み出してはいけないとするほど厳しいものなのか。
むしろ、知財保護の谷間を作ってはいけないのではないか。

仮に登録国の国境を踏み出せるとした場合の基本的な考え方

(1)　実体法からのアプローチ
→**何が日本国内にあれば**、日本国特許権を及ぼしてもよいとするか。

発明そのものに着目	⇒	発明の「効果」に着目
B説：特許発明の技術的範囲の「主要な部分」が国内で行われていればよい 「主要な部分」とは？		A説：発明の「効果」が日本国内に及んでいればよい 「効果」とは？ 発明の作用効果？ 影響を受ける市場？

(2)　抵触法からのアプローチ
→通則法第17条の「**加害行為の結果**」はどこで発生している？

発明そのものに着目	⇒	発明の「効果」に着目
D説：(例えば) 特許発明が認識した課題が解決された場所が結果発生地 「課題が解決された場所」とは？		C説：発明の「効果」が発生した場所が結果発生地 「結果発生地」とは？ 発明の作用効果？ 影響を受ける市場？

2017年ころ、私見としてB説を唱えたことがある。
『どのような国境を跨ぐ侵害行為が日本の特許権を侵害するといえるのか、その限界を画する基準としては、特許発明を構成する諸要素のうち「主たる行為」が日本で行われば、残りの要素が国外で行われたとしても、なお、日本の特許権の効力が及ぶとしてよいと考える。そして、「主たる行為」の基準としては、特許法にすでに存在する概念であるいわゆる「本質的部分」の概念を利用するのがよいのではな

いか。』[2]

今振り返ると、

・抵触法の枠組みの中で議論しなければいけなかったのではないか？

・その基準では、域外適用は大して広がらないのではないか？それでよいのか？

[2] 知財研「ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究」（2017年3月）、拙稿「「国境を跨ぐ侵害行為」に対するあるべき規律 － 実務家の視点から －」IPジャーナル第2号（2017年9月）http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/vol.2.php

III.　検討②　各論：どの「実施」を捉えて侵害行為と主張するか

特許法２条３項　「実施」 一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為 三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

①　物の生産

②　物・方法の使用

③　物の譲渡等（プログラムの提供、輸入、輸出、譲渡等の申出を含む）

①物の生産　→　③物の譲渡等　→　②物の使用

④　方　法　の　使　用

日本特許権者の代理人として

「どの類型に当てはまると主張すれば日本法（日本特許権）の適用が認められやすそうか」という視点で、生の事実を見る。

全ての「実施」について日本法の適用が認められなくてもよい。

例えば、「物の生産」と捉えた場合は日本法の適用は無理だが「物の使用」と捉えた場合は日本法の適用は可能、という結論であれば満足できる（場合もある。）。

1.　「③物の譲渡」が国境を越えるケース

(1)　裁判例

【プログラムの提供】

知財高裁令和４年７月 20 日判決（ドワンゴ対 FC2 その１）

「問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。」

これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら「各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲３ないし５、４４、４６、４７、丙１ないし３）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明１－９及び１０に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明１－９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。」

(2)　検討

あくまで日本国領域内での「提供」と評価できるか、という基準。実はかなり狭い（狭すぎる）のでは？
総合考慮は予測可能性が低い。

(3)　ケーススタディ

a.　日本国外からのダウンロードによるプログラムの提供

日本への「輸入」と捉えることができそう。
また、国境を越える「貸し渡し」と捉えることもできそう。

ただし、「提供」している者は国外にいる。国外にいる者による「輸入」「貸し渡し」行為に日本の特許権を及ぼせるか？という論点は生じるか？
商標法ではすでに1歩踏み出している＝商標法2条7項の導入(「この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」)。これは、あくまで「輸入行為は日本国内で完結している」との考えを前提とするもの。
特許法においても同様に考えられるのではないか。そうすれば、そもそも渉外的要素はないとして、抵触法判断も不要になるのではないか。

b.　日本国外からのASP型サービスの提供＝複数の「●●手段」から構成される特許発明において、その一部が国外のサーバにおいて行われているケース

日本に対する「プログラムの提供」と捉えることができるか。
←「提供」＝譲渡は、提供者から被提供者への対象物の移転であり、複数の「●●手段」から構成される特許発明において、その一部が国外のサーバにおいて行われているケースに適用するのはそもそも難しいのでは。敢えて「プログラムの提供」と捉える実益は？

日本におけるプログラム発明の「使用」と捉えられないか。
→A説及びC説では、発明の効果が及んでいる以上、日本特許権の行使が認められることになりそう。
→B説では、技術的範囲の主要な部分が日本で行われている場合に限り、日本特許権の行使が認められる。
D説も？

2.　「①物の生産」が国境を越えるケース

(1)　裁判例

【生産】

東京地裁令和４年３月24日判決（ドワンゴ対FC2その２）

物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、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（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１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）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。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明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解すべきである。

（中略）

そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ア)の手順どおりに機能することによって、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20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。

＝国外生産に対する日本特許法の適用を、実質的に一律否定。

知財高大合議令和５年５月26日判決（ドワンゴ対FC2その１）[3]

ア　ネットワーク型システムの「生産」の意義

本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。

そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワーク型システム）の発明における「生産」と

[3] 知財高裁ウェブサイトに掲載された要約による。

は、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。

（中略）

ウ　被告システム１を「新たに作り出す行為」（本件生産１の１）の特許法２条３項１号所定の「生産」該当性

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、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。

本件生産１の１において、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。

ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（国外）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（国内）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って、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って、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、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。

(2)　検討

あくまで「ネットワーク型システムの発明」に限定した判示
総合考慮は予測可能性が低い。
クレームされたネットワーク型システムの「生産」が日本で行われているというのは日常用語法から離れすぎているのではないか。大合議は勇み足だったかも？

3.　「②物の使用」、「③方法の使用」が国境を越えるケース

(1)　裁判例

不見当。

(2)　検討

A説・C説によると、国外サーバで主要な処理が行われているケースでも、その「効果」(A説)ないし「加害行為の結果」(C説)が日本に及んでいれば、日本で「物の発明・方法の発明が使用されている」と捉え、日本の特許権を及ぼすことになるのではないか。

もっとも、何を「効果」「結果」の場所と捉えるかが問題。
　ユーザの居住地？(「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」)
　販売機会を喪失した市場？(「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」)

B説によると、国内サーバで主要な処理が行われているケースでは、日本国特許権を及ぼすことができそう。国外サーバで主要な処理が行われているケースでは、日本国特許権を及ぼすことはできないとの結論になりそう(それでよいか？)。

D説もB説と同じ結論か。

いずれにせよ、「生産」よりは「使用」の方が、文言の自然な解釈として、日本国特許権が及ぶとの結論を採りやすいのではないか。

知財高裁の２つの判決が挙げた各要素の比較

実施行為（クレーム）に着目するか効果に着目するか

令和４年知財高裁 プログラムの提供	令和５年大合議 生産	行為か効果か
当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか		実施行為？
	当該行為の具体的態様	実施行為？
	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	実施行為
当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか		実施行為？
当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか		効果（発明の効果）？
当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか	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	効果（発明の効果）
	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	効果（経済的効果）
など	等	

裁判所は、「実施行為」と「効果」の双方をみて、総合考慮している。
中庸な判断に見えるが、予測可能性は低い（どちらを重視するのかが不明）。

- 「実施行為」の該当する要素のうち、どこまでが日本国外にあっても日本特許権を及ぼしてよいとするか（ある「一定の部分」（たとえば「主要な部分」）は国内にないとしないと、歯止めがかからないのではないか。）。
- 「効果」は、「実施行為」を“補完”する要素か？（「効果」が日本国内に及んでいれば、「実施行為」の一部は国外にあってもよいという発想？相関的に判断する？）
- 「効果」さえ日本国内に及んでいれば、「実施行為」が完全に国外で生じていても日本国特許権を及ぼす、というところまで踏み込むか。

たとえば、
発明を構成する各要素のうち、当該発明において果たす機能・役割からみて主要な部分が国内に存在する場合は、当該発明の効果が得られる場所が国内に存在する場合に限り、日本国特許権を及ぼしてよい。

⇒「発明を構成する各要素のうち、当該発明において果たす機能・役割からみて主要な部分が国内に存在する場合」と「当該発明の効果が得られる場所が国内に存在する場合」は、ほぼ重なる？

4.　技術的範囲に含まれる各要素をそれぞれ別の者が実施するケース

損害賠償は共同不法行為理論で処理できるのでは？
差止は？

5.　技術的範囲に含まれる各要素の一部を実施する者に業務性がないケース

各要素の一部を実施する者に業務性がないからといって、全体が「業として」の要件を充たさないと考える必要が本当にあるのか。

業務性要件の趣旨は、知財権を「家庭」に及ぼすのは不適切だからとされる。一部が「家庭」から出てしまっている場合に、なぜ知財権を及ぼすことを躊躇しなければならないのか。

> 商標法についての私見（https://note.com/yamauchi_taka/n/n91e3d45b658f JCA ジャーナル 2021 年 9 月号に、「海外からの模倣品流入の規制強化－令和３年改正法と残された課題－」）
>
> 『輸入されようとしている商品に付されている標章は、通常、当該商品の製造業者により付されたものであり、製造業者によって商品に商標が付された時点で、「業として商品を生産・・・する者がその商品について使用をするもの」、すなわち、商標法２条１項１号に定義する「標章」に該当している。その後、転々流通し輸入される過程で、「標章」該当性が失われると解する必要はないのではないか。商品に付されている文字列は、商標法２条１項１号にいう「業として商品を生産・・・する者（つまり当該商品の製造工場）がその商品について使用をするもの（使用をしたもの）」に該当すると認定することに、条文の文言上何の支障もない。
> また、同法２条３項２号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを・・・輸入・・・する行為」の中に「業として」との文言はないから、たとえ輸入者が個人であっても、その輸入行為が同条号に該当すると認定することにも、文言上の支障はない。商品の出所表示機能という視点からすれば、その方がむしろ素直な条文への当てはめのように思われる。』
>
> 『「業務性のある製造行為により製造された物の、業務性を欠く譲渡等」の場合、確かに「譲渡」の場面では業務性を欠いているが、製造の場面では業務性が肯定されている。にもかかわらず「産業の発達を直接阻害するとはいえない個人的家庭的な使用についてまで産業財産権の効力を及ぼすことは、法の目的及び社会の実情から考えて過剰な規制である」として、一律に放置するのは、法政策として粗雑すぎはしないか。模倣品を手に入れたがる人が多くいるからこそ、当該模倣品は「産業の発達を直接阻害」するのであり、ここに産業財産権の効力を及ぼさないことは、法の目的および社会の実情から考えて、むしろ法の怠慢であるという見方もできるのではないか。
> そこで、(e) 業務性のある製造行為により製造された物の、業務性を欠く譲渡者という類型にも原則として商標権の効力は及ぶとする方が、利益考量上も妥当と考えられ、そのような結論は、現行

商標法の素直な条文操作から導くことができると考える。』

以上

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料４
第３回検討会資料（高橋委員）

JEITA

国境を跨いだ侵害行為

2023年11月20日
JEITA特許専門委員会
副委員長
高橋　弘史

1 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プロクラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

2 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プログラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

3 1．はじめに

■ 事業をグローバルで展開している。
■ グローバルな発明保護が求められる。

「国境を跨いで構成される侵害行為」というグローバルに共通する課題に対しては、我が国においても適切に対応すべきと考えるが、我が国に固有なアプローチを導入して解決することが、適切か。
この問題を検討するにあたっては、グローバルに通用する考え方に立つべき。

4 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プロクラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

5 2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査研究報告書より）

BrackBerry事件：
• システムクレームの「使用」については、「米国特許法第271条(a)に基づくクレームされたシステムの使用の場所は、システムが全体として提供される場所、すなわち、システムの管理が行われ、システムの有益な使用が得られる場所」であると認定。（NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 392 F.3d 1336（Fed. Cir. 2004））
• 一方、方法クレームについては、システムクレームとは「使用」の概念が異なり、全てのステップが米国内で行われることが必要。（NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282（Fed. Cir. 2005））

①**Illumina事件**（（[2017] EWHC 2930 (Pat) at 507 08 (U.K.) Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc.）：
出生前検査方法に関する**方法特許**について、**ステップの一部が国外で行われた場合**の特許権侵害成立の有無が争点となり、裁判所は、方法の「実体」は国内で実施されていると判断した。
②**Promptu事件**（（[2021] EWHC 2021 (Pat) Promptu Systems Corporation v. Sky UK Limited）
ケーブルテレビ、ビデオ配信をサポートするネットワークの音声認識の**方法の特許**の**ステップの一部（自動音声認識、検索機能）が国外で実施された**ことについて、特許侵害の成立の有無が争点となり、裁判所は、システムによるコンテンツエンジンへのアクセスと音声認識は 従属的機能であって、これらの機能がどこで行われたかは問題ではないと判断 した。

①**プリペイドカード事件**（デュッセルドルフ高等裁判所 2009年12月10日判決、I 2 U 51/08）：
料金前払いの通話に関する**方法特許**について、**一部のステップが国外で実行される場合**のドイツ特許法9条の直接侵害の成立有無が争点となり、国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならないとして、被告の直接侵害を認定。
②**オンライン視力検査事件**（デュッセルドルフ地方裁判所 2020年7月28日判決、4a O 53/19, GRUR 2020, 1078）：
オンライン視力検査の**方法特許**に関して、方法特許の**一部のステップが国外で実施される場合**のドイツ特許法第9条の直接侵害の成立の有無が争点となり、被告がドイツ国外（アイルランド）でサーバを利用して関連データを処理する行為に対して、患者がドイツ国内の自宅等のコンピューター上で工程の最初のステップを実施することで、ドイツにおいてよりボリュームのある視力検査装置の使用が不要になるという特許方法の技術効果を考慮し、これを事後的に国外で行われた行為の帰属の根拠として、侵害を認定した。

ARAXXE/SIGOS事件（パリ第一審裁判所 2019年2月1日、Araxxe c. Sigos）
1以上の通信ネットワーク上でスケジュールされた通信動作を生成する**方法に関する特許**について、クレームされた方法の**ステップの一部が外国で実施される**可能性があることは無関係であり、全プロセスは、特に被告SIGOS のウェブサイトを通じてフランスで使用されており、ロボットの制御・管理手段がベルギーにあるとしても、侵害であると推定した。

方法特許について、ステップの一部が国外に行われた場合でも、当該国の侵害(「使用」)と認定する共通傾向がある

6

内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プログラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

7

3．諸外国の実務①

プログラム

MPEP§2106.3 Eligibility Step 1: The Four Categories of Statutory Subject Matter [R-07.2022]:
"Similarly, software expressed as code or a set of instructions detached from any medium is an idea without physical embodiment. See Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 449, 82 USPQ2d 1400, 1407 (2007); see also Benson, 409 U.S. 67, 175 USPQ2d 675 (An "idea" is not patent eligible). Thus, a product claim to a software program that does not also contain at least one structural limitation (such as a "means plus function" limitation) has no physical or tangible form, and thus does not fall within any statutory category."

専利審査指南(2017)第2部分第9章第2節:
「2.コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の審査基準
（1）もしある請求項が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、或いはコンピュータプログラムそのもの或いは単に媒体に記憶されるコンピュータプログラムそのもの、或いはゲームの規則や方法などに係わるものに過ぎない場合、当該請求項は知的活動の法則及び方法に該当するため、特許保護の客体には属さない。」

EPC82条、EPC84条、EPC規則43条2項.
Part F, Chapter IV, 3.2 of Guidelines for Examination in the European Patent Office(March 2023):
"Note however that when several independent claims are directed to equivalent embodiments that are not sufficiently different (e.g. computer program adapted to perform said method, optionally carried on an electric carrier signal – computer program comprising software code adapted to perform method steps A, B …), the exceptions under Rule 43(2) usually do not apply." （ただし、いくつかの独立クレームが、十分に相違しない同等の実施形態に向けられている場合には、（例えば、前記方法を実行するように適合されたコンピュータプログラム、オプションではあるが電気キャリア信号で実行されるもの – 方法ステップA, B ...を実行するように適合されたソフトウェアコードを含むコンピュータプログラム）、規則43 (2) に基づく例外は通常適用されないことに留意されたい。）

独立クレームでのプログラム保護は実務上、日本だけであることに留意

※中国では、2024年1月20日に施行された専利審査指南により、プログラム製品も保護対象になる。「プロセッサによって実行されるとき、請求項1に記載の方法の手順を実現するプログラムを含む、プログラム製品」を例示(第II部第9章第5.2節)。

8

3．諸外国の実務②

生産

■ 「生産」とは「一般に『製造』といわれるもので、物を作り出す行為である。」（『特許法概説』吉藤幸朔）
■ 「『生産』に当たるためには、特許発明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解すべきである。」（「ドワンゴ事件II原審」）
■ 「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許されるというべきである。」（「インクタンク事件」最高裁判決）

Thomas Kühnen, “Patent Litigation Proceeding in Germany“:
「生産との関係で侵害行為は、製品が作られるプロセス全体を最初から含み、完成する前の最後のステップを含むことまでは限定されない。属地主義の原則により、特許を侵害している製品（すなわち、基本的にクレームの特徴の全てを備えた対象物)は、当然ドイツ国内にある必要がある。

Donald S. Chisum, “ELEMETS OF UNITED STATES PATENT LAW”（竹中俊子訳）:
“Making includes manufacturing an operable assembly of a machine claimed in a patent. (製造とは、特許にクレームされた機械の動作可能な組体の製造を含む)”

生産概念は、国際的にも製造を念頭に置く

9

3．諸外国の実務③

使用

ドイツ特許法第9条：
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung
1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

※**Langenscheidt社（ドイツの出版社）の独英辞書（辞書による理解）**：
① „gebrauchen“は、„benutzen“の類似語で、“use“を意味する。“use your head“, “I could do with an umbrella“などの例文が挙げられている。尚、„benutzen“も“use“を意味する。
② „anwenden“も、“use“を意味する。目的語の例示として、“method, power“が挙げられている。さらに、“theory, rule“が挙げられている。
③ つまり、„gebrauchen“は具体物を目的語とし、これに対し、„anwenden“は抽象物を目的語とする。

ドイツ特許法では、物の発明の「使用（gebrauchen）」と、方法の発明の「使用（anwenden）」とでは、用いる用語が異なる。これに対し、日本語、英語では、いずれも「使用（use）」になる点に留意。

10

3．諸外国の実務③

使用

Thomas Kühnen判事による基本書"Patent Litigation Proceeding in Germany"：

※「」内は直訳です。

① **ドイツ特許法第9条第2文第1号における物の発明の「使用（„gebrauchen"）」について、**
「使用とは、特許製品の使用にはあらゆる可能性があるため、意図した使用と理解される」とあり、また、「理論的な要請から、使用は（ドイツにおける）製品の物理的な存在（physical presence）を要求する」と解説されている。

② **ドイツ特許法第9条第2文第2号における方法の発明の「使用（„anwenden"）」について、**
「方法の保護は、もし目的が特定されていたとした場合にその権利によって特定されるかもしれないいずれかの目的に限定されるものではない」とあり、また、「原則、一人の人が単独で全てのステップを使用する場合に方法特許を侵害することになる。方法の最後のステップを第三者が実施した場合、その第三者が、発明に基づく知見から当然のこととして予定され、他の用途は考えられず、独立した結果をもたらす場合には例外となる」と解説されている。さらに、「特許の属地性に鑑みて、方法のすべてのステップは原則としてドイツ域内で実施されなければならない。ドイツ域外でのみ行われる侵害行為は法的に無関係である。方法の一部がドイツ域内で他の一部がドイツ域外で使用されている場合、ドイツ域外で実施された方法のステップがドイツ域内の他のステップを実現する者に起因するのであれば、財産権は全体としてドイツ域内で侵害されている」とある。

③ つまり、物の発明の「使用（„gebrauchen"）」は具体物を対象とし、意図した用途に限定されるのに対し、方法の発明の「使用（„anwenden"）」は抽象物を対象とし、あらゆる具体的な事物への適用・応用が可能であり、意図した用途に限定されない。この点に、„gebrauchen" と„anwenden"との実質的な相違がある。

ドイツ特許法では、物の発明の「使用（gebrauchen）」と、方法の発明の「使用（anwenden）」とでは、用いる用語が異なる。これに対し、日本語、英語では、いずれも「使用（use）」になる点に留意。

11

3．諸外国の実務③

使用

フランス特許法第L613条3：

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

第 L613 条 3
次の行為は，特許権者の同意がない限り，禁止される。
(a) 特許の対象である製品の製造，申出，発売若しくは使用又はそれらの目的での製品の輸入，輸出，移送若しくは保管をすること
(b) 特許の対象である方法を使用すること又は特許権者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に，フランスの領域内での使用のためにその方法を申出ること
(c) 特許の対象である方法によって直接得られた製品の申出，発売若しくは使用又はそれらの目的での輸入，輸出，移送若しくは保管をすること

フランス特許法では、物の発明の「使用」と方法の発明の「使用」とで、同じ用語"utilisation"を用いる

12 Trips協定28条

Trips協定第28条　与えられる権利
(1) 特許は,特許権者に次の排他的権利を与える。
(a) 特許の対象が物である場合には,特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産,使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利(注)
(注)
輸入を防止する権利は,物品の使用,販売,輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に第6条の規定に従う。
(b) 特許の対象が方法である場合には,特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利
(2) 特許権者は,また,特許を譲渡し又は承継により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。

Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
Art. 28 Rechte aus dem Patent
1. Ein Patent verleiht seinem Inhaber die folgenden ausschliesslichen Rechte:
a) wenn der Gegenstand des Patents ein Erzeugnis ist, Dritten zu untersagen, ohne Zustimmung des Inhabers folgende Handlungen vorzunehmen: das Herstellen, das Benutzen, das Anbieten, das Verkaufen und die diesen Zwecken dienende Einfuhr217 des Erzeugnisses;
Dieses Recht unterliegt wie alle anderen nach diesem Abkommen gewährten Rechte in bezug auf Benutzung, Verkauf, Einfuhr oder sonstiges Verbreiten von Waren den Bestimmungen von Artikel 6.
b) wenn der Gegenstand des Patents ein Verfahren ist, Dritten zu untersagen, ohne Zustimmung des Inhabers das Verfahren anzuwenden und folgende Handlungen vorzunehmen: das Benutzen, das Anbieten, das Verkaufen und die diesen Zwecken dienende Einfuhr zumindest des durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.
2. Der Patentinhaber ist auch berechtigt, das Patent rechtsgeschäftlich oder auf dem Wege der Rechtsnachfolge zu übertragen und Lizenzverträge zu schliessen.

各国の「実施」の定義はTrips協定28条をベースとし、諸外国は法解釈で対応し法改正では対応していない

13 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プロクラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

14 ドワンゴ事件I知財高裁判決について

「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。したがって、問題となる提供行為については、

1．当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、
2．当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、
3．当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、
4．当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、

当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。」

- 「１．当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか」
  ⇒当該提供の、日本国の領域内で行われる部分だけで評価できたのではないか？
  （そもそも、国境を跨いで構成される侵害行為の問題として処理すべき事案だったのか？）
- なお、令和4年度調査研究報告書においても「①日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、について 適切ではないと評価する回答が多数」と報告されている。
- 独立クレームでプログラムを保護するのは日本だけであることを考えると、現行法で十分ではないか？

15 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プログラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

16 ドワンゴ事件II知財高裁大合議判決について①

1.「生産」の定義の変容：

●生産を構造的に捉えるか、機能的に捉えるか。

「全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワーク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいう。」

「ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、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たものということができる。」

⇒ 「生産」の定義を伝統的なものから、「生産」の概念を構造的にのみならず機能的なものを含めるよう再定義している。実施行為は、特許法全体の基礎となる基本概念であるため、特許法全体に与える影響が大きく、我が国に固有の考え方になる。権利保護の拡大となる反面、第三者の監視負担が増加し、潜在的な事業リスクが増加することを懸念。

2. 考慮事項について：

「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。」

⇒ ③、④については、「生産」自体ではなく、生産物であるシステムの「利用」で評価している。実質的に「使用」で評価していることにならないか。「生産」に該当するか判断するにあたって、「生産」⇒「生産物」⇒「その利用」という「生産」の後段での検討を要求し、実務の現場での判断は困難。第三者の監視負担の増加及び潜在的な事業リスクの増加を懸念。

17 ドワンゴ事件II知財高裁大合議判決について②

3. 直接侵害としたことの妥当性：

「ドワンゴ事件I」の知財高裁判決において、「表示装置」に係る請求項１記載の発明との関係で、特許法101条1号による間接侵害を認定している。一般に、クレームは、発明特定事項が追加された場合、その分、権利範囲は限縮される。従って、表示装置（端末装置）に、サーバの構成要件を単に形式的に追加して「システム」のクレームにした場合、「システム」の権利範囲は「表示装置」のクレームより限定されたものになる。

しかし、「ドワンゴ事件II」の知財高裁大合議判決においては、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解釈して、直接侵害を認定している。即ち、権利保護のレベルが上がっている。

このように、端末装置に単に形式的にサーバを追加したシステムクレームを構成するだけで、当該システムクレームの一部であるサーバを海外で実施した場合に直接侵害としての特許権侵害と認定され得ることになると、実務の立場からは、権利保護の実質的な拡大につながり、その分、第三者の監視負担が増大し、潜在的な事業リスクが増大する懸念がある。

4.「生産」の主体：

「1.」で述べたように、「新たに作り出す」の判断の時期的基準が、「ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点」となっており、その前段階のユーザの操作は「被控訴人Yの管理するウェブページの閲覧を通じて行われるにとどまる」として考慮されない。

これに関連して、米国はCentillion対Qwest事件の米国連邦控訴裁判所の判決がある。本件と同様のサーバとユーザ端末のシステムにおいて「生産」に該当するか否かを判断した箇所があるため、以下に引用する。

「Qwestは、クレームされたシステムの一部のみを生産している。§271 (a) に基づくシステムを「生産」するというためには、Qwestはすべてのクレーム要素を組み合わせる必要があるが、これをQwestはしていない。ユーザが、Qwestではなく、「パソコンのデータ処理手段」を提供し、クライアントソフトウェアをインストールすることでシステムを完成させている。」

即ち、米国では「生産」の主体は、被告Qwestではなく、ユーザだと判断している。「生産」概念を機能的に再構築し、「生産」の主体を事業者側の単独行為とする考え方は、必ずしもグローバルに通用するものではない点に留意する必要がある。

18 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プログラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

19 ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響

1. 権利者の立場：

① サーバ及びクライアントの双方を含むシステムクレームであっても、知財高裁大合議の考え方に従えば、侵害認定をされ、権利救済を受けられる。この点で、権利者の立場では有利に働く。
② ドワンゴ事件Iではアプリの配信行為についても、国境を跨いで構成される侵害行為の成立を認めている。
③ よって、日本では、システムの生産及びプログラムの提供について国境を跨いで構成される侵害行為の成立が認められる。
④ 但し、システムの生産及びプログラムの提供として国境を跨いで構成される侵害行為を認めたのは、日本固有の考え方である点に留意。
⑤ プログラムに関しては、米国及び中国ではこれを認めず、記憶媒体クレームとしては認められる。欧州では、プログラムのクレームは認めるものの、発明の単一性の厳格な運用から、プログラムについて独立項で記載することは実務上行わない。方法クレームの独立項を引用する形式で、例えば、「請求項１記載の方法を実行するプログラム」という形式で記載する。
⑥ 従って、グローバルベースのクレームセットと、日本固有の考え方に立つクレームセットとを分けて整理する必要がある。
⑦ 但し、実務上の負担が大きい。よって、グローバルベースでは、最初の独立CLは方法、２つ目の独立CLはシステム、加えて、日本に関してはプログラムの独立CLを追加する、というのが実務上は妥当。
⑧ 尚、ドワンゴ事件II大合議判決の考え方に従えば、端末装置に単に形式的にサーバを追加したシステムクレームを用意すれば、直接侵害と認定される可能性がある。権利範囲の実質拡大につながり、第三者監視負担及び潜在的な事業リスクを増加させる懸念がある。

2. 実施者の立場：

① 昨今では、１社でシステム全体を構築することはないため、当社が一部しか関与せず、他の部分に関与しない場合でも、サーバ及びクライアントの双方を含むシステムクレームについては、技術部門から知財部門に相談が来るように仕組みを再確認する必要がある。この点で、第三者監視負担及び事業リスクを増加させる懸念がある。
② サーバ及びクライアントの双方を含むシステムクレームの侵害成否は、ケースバイケースの判断であるため、予見可能性が損なわれ、潜在的な事業リスクが増加する懸念がある。

20 内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プログラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

21 問題の所在

- **一国の制度の問題か？**
- **現行法における法解釈の問題か？**
- **実務サイドの問題か？**

（令和4年調査研究報告書では「いずれのクレームのカテゴリーで書き方を工夫しても限界がある」とのコメントがあるが、限界とは？）

上記のいずれかに問題の所在があるかによって、対応手段は異なる

22

内容

1．はじめに
2．諸外国の裁判所の対応（令和4年度調査報告より）
3．諸外国の実務（プログラム、生産、使用）
4．ドワンゴ事件I（プロクラム事件）知財高裁判決について
5．ドワンゴ事件II（システム事件）知財高裁大合議判決について
6．ドワンゴ事件知財高裁判決の実務への影響
7．問題の所在（制度の問題か、法解釈の問題か、実務の問題か）
8．クレームドラフトの工夫の限界とは（具体事例）

US6782370B2(優先日1997/9/4, 登録日2004/8/24) Travelport Operation

協調フィルタリング（この商品を買った人はこんな商品も買っています）関連特許

1. A computer-implemented **method** for the recommendation of goods and/or services to potential customers over a distributed network based on customer buying history utilizing an information processing system containing processing means having transmission means for receiving and transmitting data, and database storage means for storing information in database files, the method comprising the steps of:

入力
- **receiving** customer commands specifying a particular good or service to be used as filter data;

処理
- **storing** information pertaining to goods and/or services purchasing history of previous customers;
- **comparing** said filter data with said stored information and determining whether, for said filter data, corresponding entries exist within the stored information; and

出力
- if corresponding entries exist, **displaying** the identity of other goods and/or services purchased by said previous customers who have purchased the good and/or service used as said filter data.

af·fin·ity n. 1 similarity 2 close relationship; connection 3 liking or inclination toward something

With Affinity, our own agent-based technology, you can explore the tastes of our other customers who've bought this same book. It's completely anonymous, and requires no effort. Finally, a helpful recommendation service based on *real people's real interests!* Based on 5 years of our customer's buying history, we think you might enjoy the book(s) listed below, purchased by customers who enjoyed *Clear and Present Danger*.

Title	Author	Confidence In This Match
Eaters of the Dead	–Crichton, Michael	100%
Disclosure	–Crichton, Michael	100%
Red Storm Rising	–Clancy, Tom	100%
Patriot Games	–Clancy, Tom	100%
The Sum of All Fears	–Clancy, Tom	100%
Debt of Honor	–Clancy, Tom	100%

denotes additional information.

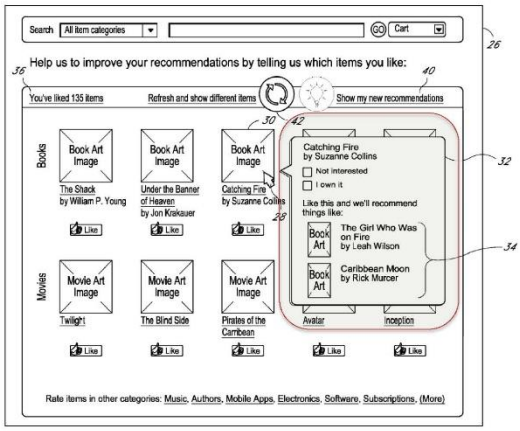
23

US8943604B2(優先日2011/10/25, 登録日2015/7/07) Amazon

ユーザ側で関心のないアイテムが表示されないように設定できるユーザインターフェースを提供する

入力
処理
出力

1. A computer-implemented **method** for assisting a user in rating items stored or represented in a computer data repository, the method comprising:
providing a recommendation service that generates personalized item recommendations for users based at least partly on ratings assigned by the users to particular items;
selecting an item that has not been rated by the user;
generating information regarding one or more additional items that would be recommended to the user by the recommendation service as a result of the user assigning a particular rating to the selected item; and
generating, for the user, **a personalized user interface** that provides functionality for the user to assign at least said particular rating to the selected item, and to view, prior to rating the selected item, said information regarding one or more additional items that would be recommended, **the personalized user interface** thereby enabling the user to assess, prior to rating the selected item, a downstream effect of assigning the particular rating to the selected item;
said method performed programmatically by a computing system that comprises one or more computing devices.



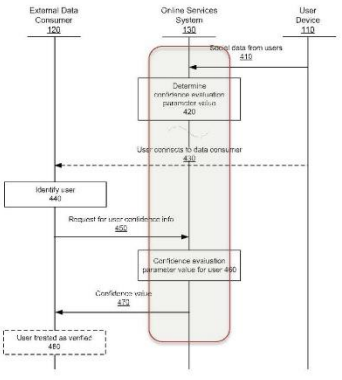
24

US8943604B2(優先日2010/9/03, 登録日2015/1/15) Face book

ユーザ間のインタラクションから集められたソーシャルデータに基づき、当該ユーザに対する信頼性評価パラメータの値を決定する

入力
処理
出力

1. A **method** comprising:
receiving social data collected from interactions between users of an online services system;
determining, for a user of the online services system, a value for a confidence evaluation parameter based on an analysis of a portion of the social data related to the user, **the portion of social data including interactions of the user with contributions of other users in the online services system**; and
providing to an external data consumer the value for the confidence evaluation parameter determined for the user.



25

「入力」、「処理」、「出力」に発明を整理
(※処理の緑部分は入力データの定義)

US8965828B2(優先日2014/1/23, 登録日2015/2/24) Apple

ユーザの現在の気分に関するデータ(最近購入しコンテンツに対応)を受信し、信頼スコアに基づいて、推定気分を選択する。

1. A computer-implemented **method** comprising:
receiving current mood-associated data associated with a user, **the current mood-associated data specifying one or more current mood-associated data items, at least one current mood-associated data item corresponds to a recently consumed content item**;
obtaining at least one baseline mood profile;
applying, via a processor, a plurality of mood rules to the current mood-associated data and the at least one baseline mood profile to generate a plurality of inferred moods for the user, the plurality of inferred moods being associated with confidence scores; and
selecting at least one of the plurality of inferred moods based on the confidence scores.

入力 / 処理 / 出力

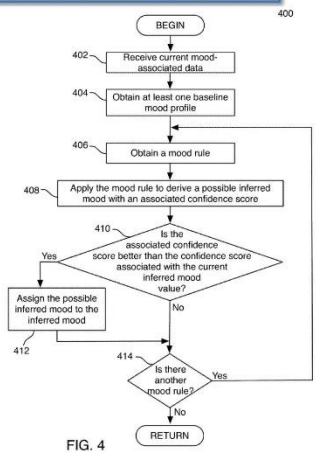


FIG. 4

26

「入力」、「処理」、「出力」に発明を整理
(※緑部分は入力データの定義)

US9760938B2(優先日2013/12/30, 登録日2017/9/12) Google

紙媒体のカタログをスキャンして電子的に読み込み、発注できる

1. A **method** implemented by data processing apparatus, the method comprising:
receiving, from a user device, an image depicting content including at least a portion of text within a rendered document;
determining, based on the content depicted in the image, that an electronic counterpart of the rendered document exists;
identifying, in the electronic counterpart of the rendered document and based on the portion of text, an object that corresponds to the portion of text, **wherein identifying the object comprises performing an optical recognition of characters in the portion of text, the optical recognition of characters being performed based at least in part on one or more aspects of the electronic counterpart**;
providing the user device with response data that causes display of at least a portion of the electronic counterpart at the user device, the portion of the electronic counterpart including the object, and wherein the response data further causes display of a menu for the object, the menu including one or more user-selectable options, each user-selectable option corresponding to a particular action to be taken with respect to the object.

入力 / 処理 / 出力

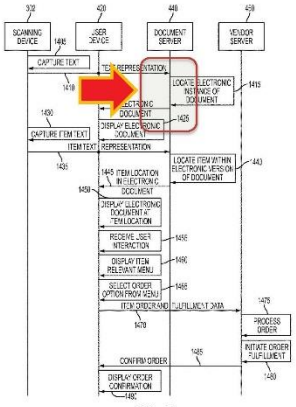


FIG. 14

27

「入力」、「処理」、「出力」に発明を整理

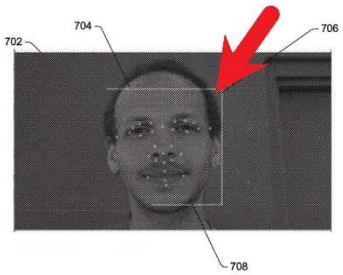
US10339367B2(優先日2016/3/29, 登録日2017/10/5) Microsoft

顔画像の認識プロセスの進捗状況を表示する

入力
1. A **method** comprising:
obtaining an image of a face;

処理
commencing a face-recognition algorithm that recognizes features of the face;

出力
in conjunction with recognizing the features of the face
displaying an indication of one or more of the features on a rendering of the face; and
displaying, prior to completion of the rendering, a progressive indicator indicating progress for facial recognition processing of the face, wherein the displaying presents the progressive indicator overlaying a portion of the rendering.



28

「入力」、「処理」、「出力」に発明を整理
(※処理の記載は「顔認識処理を開始し」のみ)

US9977980B2(優先日2014/2/12, 登録日2018/5/22) Microsoft

撮影した料理画像に基づき、栄養情報などを提供しユーザに助言

入力
1. A computer-implemented **process** for evaluating images of meals, comprising:
using a computer to perform process actions for:
receiving a meal image of a single meal consisting of multiple food items;
wherein one or more food items are visible and one or more of the food items are occluded in the meal image;
receiving information indicating a source of the meal;

処理
recognizing one or more of the visible food items and one or more of the occluded food items in the meal by evaluating the meal image **using a machine-learned meal model that is constrained by the source of the meal**; and

出力
presenting one or more interactive messages automatically generated based on the recognized food items.

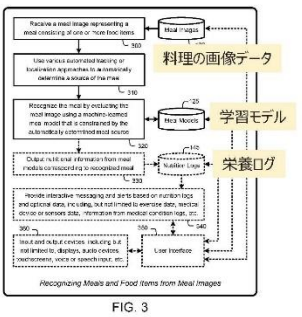


FIG. 3

(例) 前回この料理を食べた後、血圧が急上昇したので、塩分の低い料理を選んだ方がよい

29

「入力」、「処理」、「出力」に発明を整理
(※「学習済みモデル」の記載はシンプル)

30

参考

31

参考：本テーマに関連するJEITAの公表意見

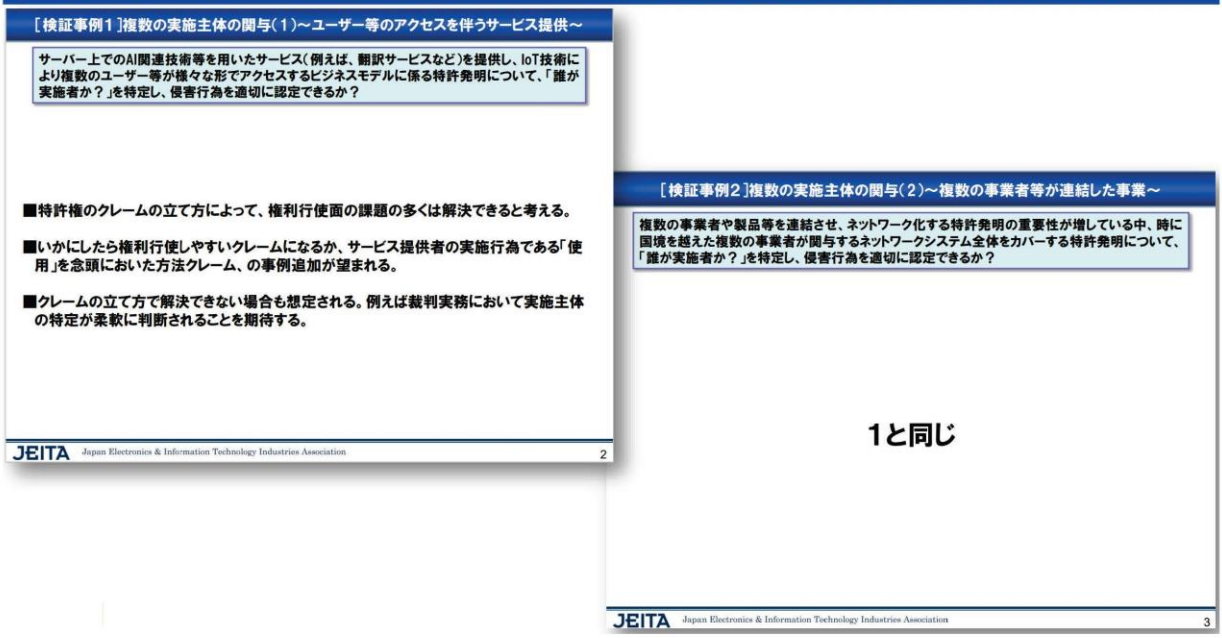
① 2019年12月18日：「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討課題」に対する意見
https://home.jeita.or.jp/press_file/20191219115713_r8GdERhbIU.pdf

② 2020年01月24日：産業構造審議会 知的財産分科会 第36回特許制度小委員会で「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討課題に対する意見」について発表。
https://home.jeita.or.jp/press_file/20200127140935_NXdoP0Ibn4.pdf

③ 2020年06月26日：「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間とりまとめ－（案）」に対する意見
https://home.jeita.or.jp/press_file/20200717170410_hqYfw4x5U0.pdf

④ 2022年11月30日：知的財産高等裁判所第1部 令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件に関する第三者意見募集に対する意見
https://home.jeita.or.jp/press_file/20221128111030_o2XUpgGMVr.pdf

32 参考：本テーマに関連するJEITAの公表意見（前頁②の該当スライド）



［検証事例１］複数の実施主体の関与（１）～ユーザー等のアクセスを伴うサービス提供～

サーバー上でのAI関連技術等を用いたサービス（例えば、翻訳サービスなど）を提供し、IoT技術により複数のユーザー等が様々な形でアクセスするビジネスモデルに係る特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？

■特許権のクレームの立て方によって、権利行使面の課題の多くは解決できると考える。

■いかにしたら権利行使しやすいクレームになるか、サービス提供者の実施行為である「使用」を念頭においた方法クレーム、の事例追加が望まれる。

■クレームの立て方で解決できない場合も想定される。例えば裁判実務において実施主体の特定が柔軟に判断されることを期待する。

JEITA Japan Electronics & Information Technology Industries Association 2

［検証事例２］複数の実施主体の関与（２）～複数の事業者等が連結した事業～

複数の事業者や製品等を連結させ、ネットワーク化する特許発明の重要性が増している中、時に国境を越えた複数の事業者が関与するネットワークシステム全体をカバーする特許発明について、「誰が実施者か？」を特定し、侵害行為を適切に認定できるか？

1と同じ

JEITA Japan Electronics & Information Technology Industries Association 3

33 参考：本テーマに関連するJEITAの公表意見（前頁③の該当スライド）

2. DX 時代におけるデジタル化・ネットワーク化への対応

本中間とりまとめは、①複数の実施主体が関与する場合について、その p9 において「複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じた裁判所の判断を見守ることが適当である。他方、クレームの記載方法についての高いスキルを必ずしも有していない中小・スタートアップが、適切なクレームを記載することが可能となるよう、弁理士会等の協力を得つつ、いかにすれば権利行使しやすいクレームを作成できるかという視点で、審査基準・審査ハンドブックとは別途の事例集の作成・公表を検討することが適当である。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

また、②サーバーの一部が海外に置かれているような場合について、その p10 において「複数実施主体の課題に対して、直ちに制度の見直しを検討するのではなく、具体的なケースに応じて裁判所が適切な判断を下すことを期待しつつ事態の推移を見守ることが適当である。」と議論の方向性について述べており、この方向性に賛成致します。

これらの点につきましては、弊委員会と致しましても、ご要望に応じ協力させて頂くことがございましたら、協力させて頂きたく存じます。

34 参考：米国でのPPH申請却下の通知

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

This is a decision on the request to participate in the Patent Prosecution Highway (PPH) program and the petition under 37 CFR 1.102(a), filed July 10, 2023, to make the above-identified application special.

The request and petition are **DISMISSED**.

Regarding the requirement of condition (2), U.S. claim 9 does not correspond to OEE claim 1 as indicated by applicant, because U.S. claim 9 adds a limitation not recited in the allowable/patentable OEE claim 1. Specifically, "a non-transitory computer-readable medium storing..." Accordingly, the present PPH cannot be granted at this time.

※ OEE：the Corresponding office of Earlier Examination

PPHを申請する際、米国ではプログラムは保護対象ではない。そのため、拒絶理由を受ける。
他方、PPH申請の際に、予めプログラムクレームを記憶媒体クレームに補正すると、日本の登録クレームと同一ではないとして、PPH申請却下の通知を受領する（上記はPPH申請却下の通知のサンプル）。
いずれでも、実務的には費用、時間、手間がかかる点に留意。

35 参考：OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009 - 2 U 51/08（プリペイドカード事件）

EP 0 572 991 B1

1. A method of processing prepaid telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of -

(a) programming a respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialing any one out of a series of predetermined numbers stored in a data-bank of the PABX,

(b) enabling a calling party to complete a connection with a called party;

(c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval;

(d) erasing from the data-bank any number that had once been dialed;

(e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible - however readily exposable -manner; and

(f) offering the vendible carrier members for sale to the general public,

so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval.

- 本特許は、プリペイド通話の処理方法に関するものであって、i)サーバで実施されるステップ及びii)ドイツで実施されるステップを含む一連の処理を規定する。特に、最後のステップ(プレペイドテレフォンカードのオファー)はドイツで実施されている。本件では裁判所は特許権侵害と判断した。海外で実施されたステップは、さもなければドイツでなされていたであろうと評価できるものであった。この点で、裁判所は、特許侵害を判断するための「経済的規範的考慮(wirtschaftlich-normative Betrachtung)」を発展させた。
- 「特許は原則付与した国の領域でのみ実体的効力を有する」„Ein Patent entfaltet seine materiellen Wirkungen grundsätzlich nur innerhalb des Gebiets des Erteilungsstaates."
- 「ある行為が保護権の侵害として評価されるには、その空間的適用範囲と十分な関係を有する必要がある」„Damit eine Handlung als Verletzung eines Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie deshalb eine hinreichende Beziehung zu dessen räumlichem Geltungsbereich aufweisen."
- 「例えば、国外で生じた発明の達成もまた国内での行為者に起因するのであれば、国内での使用の開始で十分である」„So soll z. B. ein Beginn der Anwendungen im Inland genügen, sofern deren im Ausland erfolgende Vollendung ebenfalls dem im Inland Handelnden zuzurechnen ist."
- 「過渡の責任を回避するために経済的規範的考慮をする方法は適切な是正措置として確かに必要である。これに沿って問題の行為は必要な評価との関係で国内市場の影響に合わせて切り出される必要がある」„Um eine zu weitgehende Verantwortlichkeit auszuschließen, ist in derartigen Fällen allerdings ... eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als geeignetes Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten für den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten sein muss."

参考：OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), Urteil vom 23.03.2017 – I-2 U 5/17（出生前診断事件）

EP 0 994 963 B2

1. A detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises

detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample,

wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female.

（妊婦の母体血清または血漿サンプルに対して行われる検出方法であって、

サンプル中の胎児由来の核酸の存在を検出し、

ここで、前記核酸は、前記妊婦が所有していない父方から受け継いだ配列である。）

- 本特許は、非侵襲的な出生前診断の方法に関する。本特許は最初のステップで患者の血液サンプルを採取し、次のステップでは血液サンプルを分析する。被告は、国外で分析ステップを実行し、その結果をドイツの患者に送り返していた。裁判所はドイツ特許の侵害を否定した。特許の主な特徴は、被告がドイツで実行しなかったステップにあると判断された。ドイツで実行された唯一のステップ(最初のステップ)は、特許にとって重要な役割を果たしていなかった。裁判所は、特許クレームが分析結果をドイツに返送する追加の第3ステップがあれば、評価は違っていたと説明している。従って、そのような特許であれば、ドイツにおいて特許の直接侵害が認定されたと考えられる。
- 「特許クレームが診断に加えて、その後の患者への通知を含む場合、(特許侵害の責任という点で)事情は異なる。この状況では、方法の最初と最後のステップは国内で実施されることになり、国外の中間行為は国内での前処理(サンプリング)に基づくだけではなく、最後の国内行為(診断結果の通知)を通じてその結果物は発明の達成のために利用され、あたかも中間ステップ自体を国内で実施したかのように国内人の行為と見ることを正当化する。国内ステップ(サンプリング、診断結果の通知)が、技術的に発明の本質を現していない従属的行為であることは関係ない」„Anders (im Sinne einer zur Patentverletzung führenden Zurechnung) läge der Sachverhalt dann, wenn der Patentanspruch außer dem Stellen der Diagnose auch deren anschließende Bekanntgabe an den Patienten umfassen würde. Unter derartigen Umständen würden der erste und der letzte Verfahrensschritt im Inland vollzogen, wobei die ausländischen Zwischenakte sowohl auf der inländischen Vorarbeit (Probenentnahme) aufbauen als auch deren Erträge durch den letzten inländischen Akt (Mitteilung der gestellten Diagnose) für die Erzielung des Erfindungserfolges genutzt würden, was es rechtfertigt, sie dem Inländer so zuzurechnen, als hätte er die Zwischenschritte selbst im Inland durchgeführt. Bedeutungslos ist dabei, dass die inländischen Verfahrensschritte (Probenentnahme, Bekanntgabe des Diagnoseergebnisses) aus technischer Sicht untergeordnete Handlungen darstellen, mit denen sich der eigentliche Kern der Erfindung nicht verwirklicht.“

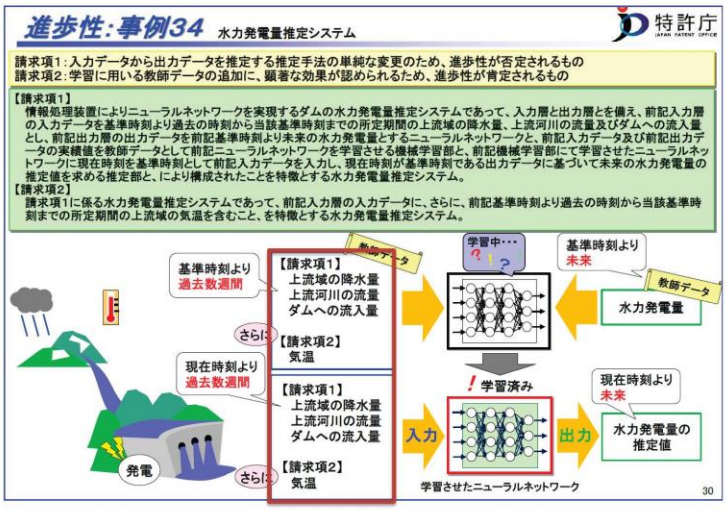
36

参考：特許庁の事例集

37

AI関連技術に関する事例の追加について

平成31年1月30日
特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室



入力データとして上流域の気温を加えることにより、降水量が少ない春のシーズンを含め、年間をとおして現実の水力発電量を高精度に推定することができる。これまで、水力発電量と上流域の気温との間に相関関係があるとは考えられていなかったが、**入力データとして上流域の気温を用いることにより、「雪解け水」による流入量増加の影響にも対応した**、より高精度な推定を行うことが可能となる。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei_tsuika.pdf

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料５
第３回検討会資料（田上委員）

日本知的財産協会
特許第2委員会　委員長
田上　彦紀

Contents

資料１：第2事件の意見書の概要(参考)
資料２：ドワンゴv.sFC2知財高裁判決を踏まえた論点整理
資料３：21年度 委員会内報告資料(参考)
資料４：22年度 委員会内報告資料(参考)

特許第2委員会

第2事件の意見書（アミカスブリーフ）の概要

意見の骨子（全文は資料４P82）

- ・通信回線を介することによりシステムの構成要素の一部のみを日本国外に設置することは容易であるから、これを日本特許で保護する必要がある
- ・システムの構成要素の一部が日本国外にある場合であっても、発明の実施行為である「生産」に該当しうる。
- ・諸外国（米国、ドイツなど）でも構成要素の一部が国外にある場合に特許権侵害を認めた判決がある。
- ・「生産」に該当するかは、属地主義の原則を柔軟に解釈して、実質的・全体的にみて日本国内で行われたといえるかによって判断すべき。具体的には
  - 日本国内にある構成要素と日本国外にある構成要素とが電気通信回線を通して相互に関連しあって機能する状態を作り出しているか（第２事件諸事情②）
  - システムの生産行為が日本国内から制御されているか、（同①）
  - システムが作り出された時点で日本国内から利用可能であるか、（同③）
  - システムによって得られる特許発明の効果が日本国内で発現しているか、（同③）

  などを考慮すべき。
- ・発明を十分に保護するため「使用」等の他の実施形態についても同様である。

概ね提出した意見と同様の内容で大合議判決。
意見書では「総合考慮」を主張したが、予見性の高い判断基準が望ましい

資料2

ドワンゴv.sFC2知財高裁判決を踏まえた論点整理

2023/11/10
(一社)日本知的財産協会
特許第2委員会　田上彦紀

令和4年判決(第1事件)

4

裁判所認定の「提供によって得られる特許発明の効果」と【発明の効果】の**文言が不一致**

考慮対象となる諸事情	事例当て嵌め
①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、	本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって（甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3）、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難である
②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、	本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるもの
③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、	本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。
④当該**提供によって得られる特許発明の効果**が日本国の領域内において発現しているか	本件配信によって**初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1－9及び10に係る動画を視聴することができる**のであって、**本件配信により得られる本件発明1－9及び10の効果は、日本国の領域内において発現**している。

特許第4734471号
【発明の効果】
【0012】
以上説明したように、この発明によれば、動画を第1の表示欄に再生させ、コメント情報のうち、動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間が対応づけられたコメントをコメント情報から読み出し、第1の表示欄と一部が重なり他の部分が重ならない表示領域である第2の表示欄における、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に、読み出したコメントの少なくとも一部を表示するようにした。これにより、例えば、オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングするようにして、コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものであることが把握可能となり、コメントの読みにくさを低減させることができる。

令和5年判決(第2事件)

5

裁判所認定の「発明の効果」と【発明の効果】は**文言が一致**

考慮対象となる諸事情	事例当て嵌め
①当該行為の具体的態様	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	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1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている
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	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
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	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

特許第6526304号
【発明の効果】
【0011】
本発明によれば、入力されたコメント情報のうち、再生する動画の動画5 再生時間に対応するコメント付与時間が対応づけられたコメントをコメント情報から読み出し、読み出したコメント内容を動画とともに表示するようにした。そして、動画に対して入力されたコメント情報のうち、消去対象であるコメント情報を示すコメント消去要求が入力されると、そのコメントを表示しないようにしたので、そのコメントが動画にふさ10わしくないコメントであるか否かについて、ユーザの意思を考慮した表示をすることができ、**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を向上**させることが可能となる。

整理

6

- 第1事件に関し、
  - 471特許には「動画を視聴」という表現はないため、文言不一致はドワンゴが主張する【発明の効果】ではない効果を裁判所が認定したのか？

    【発明の効果】を上位概念化したものとして文言一致との意見もあり
  - 「提供によって得られる特許発明の効果」は生産、使用、譲渡等にも拡張して適用されるとみてよいか？

    「システムの**生産によって**得られる特許発明の効果」

「効果」に関する検討

7

- 今後の明細書ドラフティング
  - 第1事件の「効果」は予見性が低いため、第2事件のように【発明の効果】をサーバや端末毎に記載することが安全。
    - 国内で生じる効果であれば、どんな効果でもよいのか？

YES

・国内の効果は大抵捻出可能なのでほぼすべての特許が対象になる。

・304特許の【発明の効果】が「分散」だった場合、侵害と判断されたか？

→その場合は第1事件のように「システムの**生産によって**得られる特許発明の効果」が「娯楽性の向上」であると裁判所が認定していた？

例：システムの処理速度向上　→　(国内の)ユーザは迅速に情報を取得できる

事例：娯楽性の向上　→　システムの処理負荷の分散

どんな効果でもよいの場合、他の考慮要素と比較して優先度低く見るべき

NO

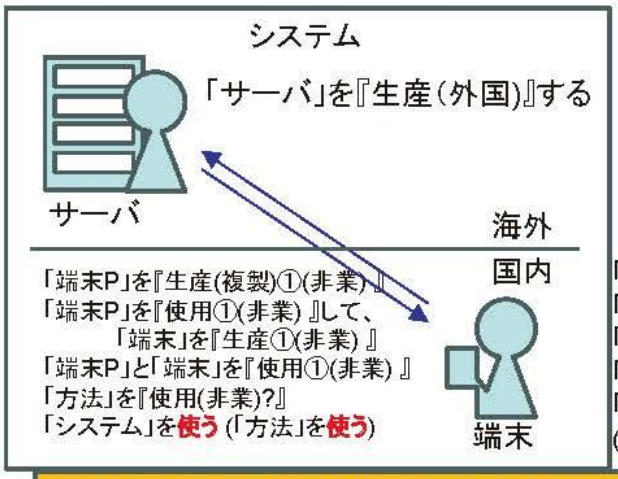
(他の考慮要素とも関連して）どのような「効果」に限られると読み取るべきか議論したい。

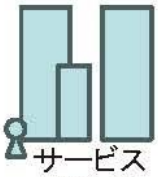
「利用」と「使用」に関する検討

8

考慮対象となる諸事情	事例当て嵌め
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	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
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	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

「実施」の形態（発明：システム、端末、サーバ、端末プログラム(P)、方法） 生産方法除外
①、②は第1、２事件の判示





「端末P」を『生産①』
「端末P」を『提供等①』
「端末」の『生産のみ品を提供等①』
「システム」を『生産②』
「システム」を**使ったサービス提供**
（「方法」を**使ったサービス提供**）

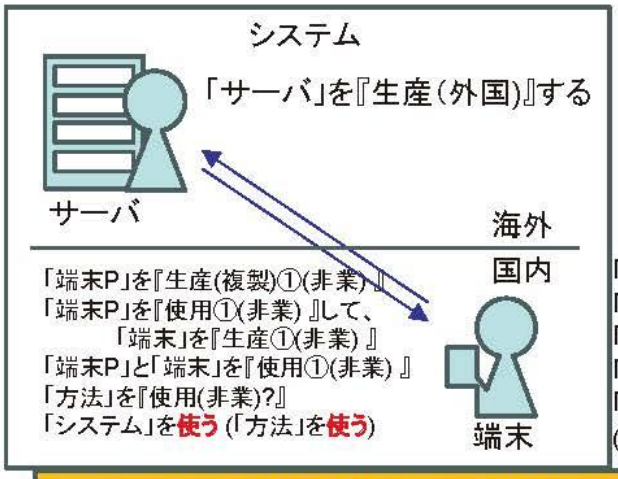
(A)「システム」を『使用』するのは誰か？（方法はインターネットナンバー事件(P35)で②？）
①ユーザ：システム特許は「生産（定義に違和感あり）」のみ特許活用が可能
②サービス事業者：システムを「使用」してユーザにシステムを「利用」させると定義

「利用」と「使用」に関する検討

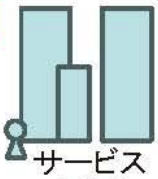
9

考慮対象となる諸事情	事例当て嵌め
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	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
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	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

「実施」の形態（発明：システム、端末、サーバ、端末プログラム(P)、方法） 生産方法除外
①、②は第1、２事件の判示



国内 / 海外



「端末P」を『生産①』
「端末P」を『提供等①』
「端末」の『生産のみ品を提供等①』
「システム」を『生産②』
「システム」を**使ったサービス提供**
（「方法」を**使ったサービス提供**）

(B)サービス事業者が「使用」とする場合、行為地はどう判断するべきか？
(i)事業者が国内：日本での実施行為のため問題なし。
(ii)事業者が海外：国境を跨ぐシステムの発明を、国境の先から「使用」する行為

まとめ

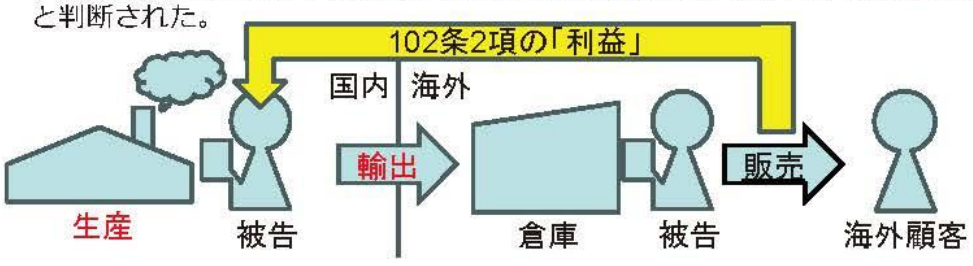
10

- 発明の「効果」について
  - 国内で生じる効果がどんな効果でもよいの場合、考慮要素としての「効果」は優先順位が下がる。
  - 一定の効果でなければならない場合、その要件を一般化して定義することは可能か
- 「利用」と「使用」について
  - (A)システムの利用と使用の定義が必要ではないか
  - (B)「サービス側の使用」とした場合の実施地

その他

11

- 「生産方法」は考慮不要（資料３ P67）
  - **完成品**の輸出入はパリ条約により保護
    - **第5条の4** ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には,特許権者は,輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を,その輸入物に関して享有する
  - **国境を跨いだ生産は未完成品の輸入が必要。未完成品**の輸入は①部品特許、②部品を起点とする完成品の生産方法特許、③完成品特許の間接侵害（のみ品）
- 差止の強制執行の可否（資料４ P91）
- 「実施」以外の越境は考慮不要か？
  - データカートリッジ事件(東京地判H31年３月７日、H28年(ワ)第42833号)
  - 特許発明に係る物を日本国内で「生産」「輸出」した行為を実施と認定
  - 外国で当該物を海外顧客に販売した利益が侵害行為と相当因果関係にあるとして、特許法102条2項の「その者がその侵害の行為により」受けている利益であると判断された。

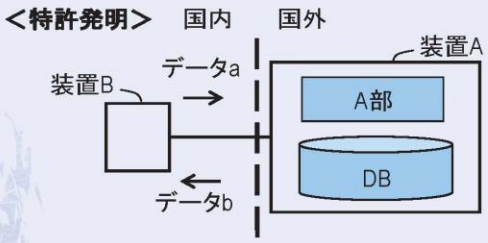


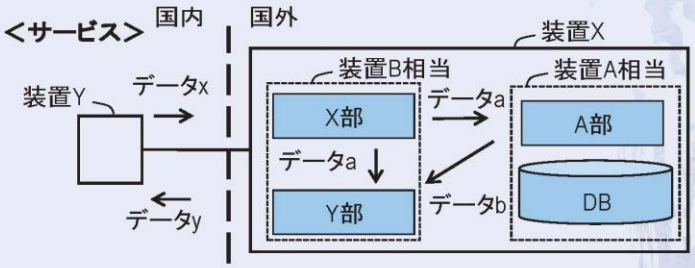
資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料６
第４回検討会資料（中尾委員）

請求項の全部が国外に存在する場合も保護する必要がある理由
（クレームドラフティングは、必要最小限で十分とすべき理由）





請求項1：データaを入力とし、
A部とDBを備え、
データbを出力する
装置A。
請求項2：請求項1記載の装置Aと
データaを前記装置Aに送信し、
データbを前記装置Aから受信する装置B
を有するシステム。

・装置Aの構成が、装置Xの部品になると、
データaを送信し、データbを受信する構成も
容易に国外に存在させることができる。
・データxからデータyを生成する一連の処理において
は、データa,bは中間生成データである。
・国内に存在する装置を請求項に含めるために、
請求項2に記載した装置Bも国外に存在することになる。

例えば、
データaを画像データ、
装置Aを、DB内に記録されている画像関係の著作物の中からデータaの画像に類似する著作物を選定し、
データbとして、類似する著作物と類似度（0%～100%）を出力する装置　とする。

X部は、データx（テキストデータ）に基づき、画像を生成する画像生成AIとし、データaは生成した画像データとする。
Y部は、類似度（データb）に基づいて、データaを出力するか否かを判断する判断部であり、
データyは、出力してよいと判断された画像データ　とする。

この場合、
特許発明の直接的な効果は、DB内（既存）の著作物との類似度を推定できること。
サービスにおける問題点が著作権侵害の場合に、著作権侵害のリスクを低減する発明は、サービスにとって重要。
サービスにおいては、装置Yが国内に存在するので、国内で、DB内（既存）の著作物との類似度推定に基づいた画像データを取得できると思料する。（特許発明の効果は、サービスの課題と直接的に関連し、競争力を与えていると思う。）

1

請求項の全部が国外に存在する場合も保護する必要がある理由
（クレームドラフティングは、必要最小限で十分とすべき理由）

クレームドラフティングの基本は、発明の本質を追求し、新規性、進歩性、サポート要件などを満たすように技術的特徴を必要最小限書き、広い権利範囲にすることと思料する。

属地主義を考えなければ（全部国内なら）、侵害でないのは、イ号がクレームに書いていることと異なるからであって、イ号にクレームに書いていないことが含まれているからではない。

大合議判決は「サーバを国外に置きさえすれば容易に侵害を回避できることは妥当ではない。他方、過剰な保護も妥当ではない。」という考えを踏まえ、属地主義の判断をしている。

サーバが国内にあれば侵害のときに、サーバが国外にあるときの属地主義の判断において、
イ号に含まれている日本国内の何の技術的特徴もない「端末」が、クレームに書かれていないから日本国内での発明の実施ではないという方向の場合、
侵害形態の多様性（SaaS利用，部品としての利用など）に対応したクレームドラフティングを求めることになる。
大合議判決が踏まえた考えに基づいていないと思料する。

クレームに書かれていないことは、限定していないと解し、
請求項に記載されている全部が国外に存在する場合でも、
効果が日本国内で発現する実施の場合は、保護する方向での検討がよいのではないかと思料する。

過剰な保護にならないための対応は、
特許発明による「効果」の認定と、認定された効果が日本国内で発現するかの判断で対応するのがよいのではないかと思料する。
提供しているサービス特有の課題を解決する発明（例えば、サービスに競争力を与える部品の発明）は、国内へのサービス提供に際して国外に配置し、電気通信回線を介して使用させる行為から発明を保護する方向がよいのではないか。他方、類似サービスでも正当に利用できるような汎用的な部品は、サービス特有の課題を解決する部品（サービスに競争力を与える部品）ではないので、保護する必要はないのではないか。

2

資料Ⅲ

有識者検討会資料

資料７
第５回検討会資料（高橋委員）

令和5年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業
「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な
権利保護の在り方に関する調査研究」第5回有識者検討会

参考資料

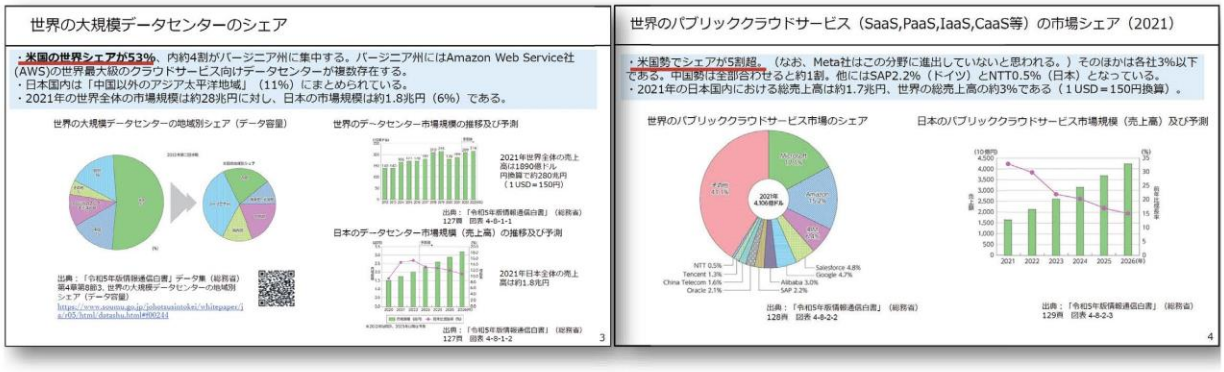
2024年1月23日

委員
高橋　弘史

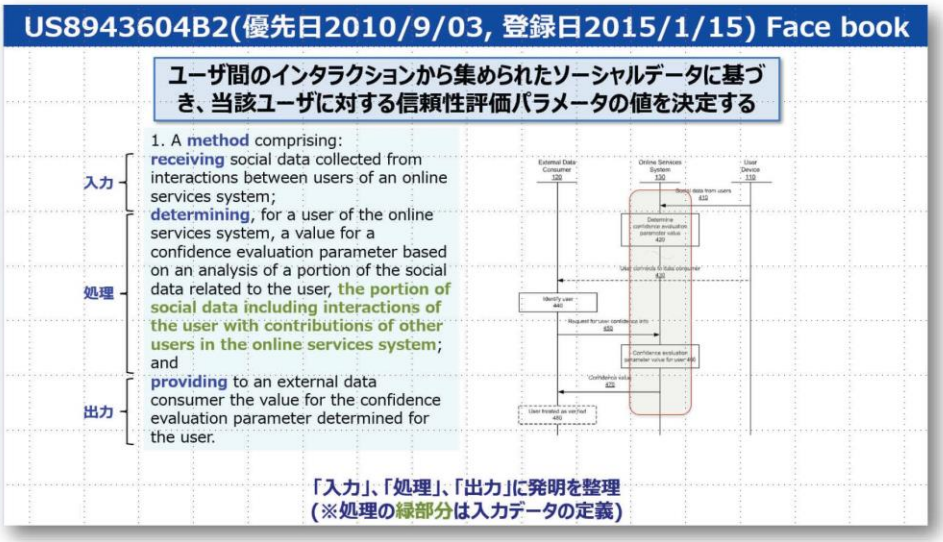
1

1．米国におけるネットワーク関連発明の補足

2 「ネットワーク関連技術の主な分野の世界シェア」



3 GAFAMのクレームドラフト事例（第3回有識者検討会のプレゼン資料）



4 従属項の補足

「処理」のAI部分は、従属項15に記載

入力
1. A **method** comprising:
receiving social data collected from interactions between users of an online services system;

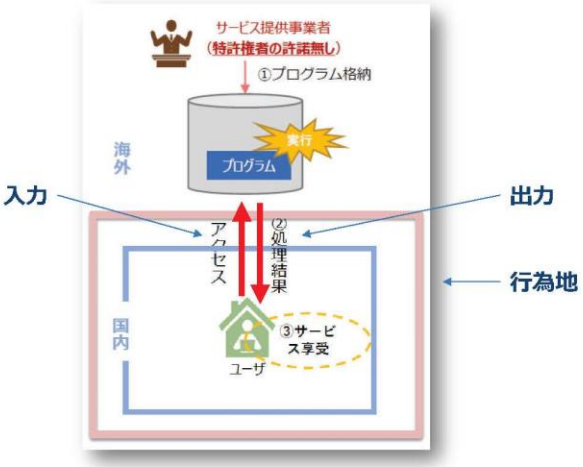
処理
determining, for a user of the online services system, a value for a confidence evaluation parameter based on an analysis of a portion of the social data related to the user, **the portion of social data including interactions of the user with contributions of other users in the online services system**; and

出力
providing to an external data consumer the value for the confidence evaluation parameter determined for the user.

15. The method of claim 1, wherein the determining of the confidence evaluation parameter further comprises:
training a machine learning algorithm using historical data for the users of the online services system; and
inputting the collected social data into the trained machine learning algorithm to obtain the confidence evaluation parameter.

5 参考①

第１回有識者検討会「【資料1】現行法の解釈を踏まえた論点整理」の「仮想事例②」の図(p13)から



6 参考②

Illumina事件（（[2017] EWHC 2930 (Pat) at 507 08 (U.K.) Illumina, Inc v. Premaitha Health Plc.）：
「Aldous LJがMenasheで述べたように、コンピュータがどこにあるかは問題ではない。このプロセスは実質的に英国で運営されている。デジタル伝送の容易さと海外コンピュータの処理能力を考えると、これ以外の結果はこの種の特許の侵害を回避するのはあまりにも簡単にする、というIlluminaの意見を受け入れる。」（"508. As Aldous LJ said in Menashe, it does not matter where the computer is situated. The process is operated, in substance in the UK. I accept Illumina's submission that any other result would make it far too easy to avoid infringement of patents of this nature, given the ease of digital transmission and the ability to off-shore computer processing."

プリペイドカード事件（デュッセルドルフ高等裁判所 2009年12月10日判決、I 2 U 51/08）：
「(被疑侵害者の)責任が過渡になるみとを回避するために経済的規範的に考慮することは適切な是正措置として必要である。これによると、問題の行為(「使用」)は必要な評価との関係で国内市場の影響に合わせて切り出される必要がある。」（„Um eine zu weitgehende Verantwortlichkeit auszuschließen, ist in derartigen Fällen allerdings ... eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als geeignetes Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten für den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten sein muss."）

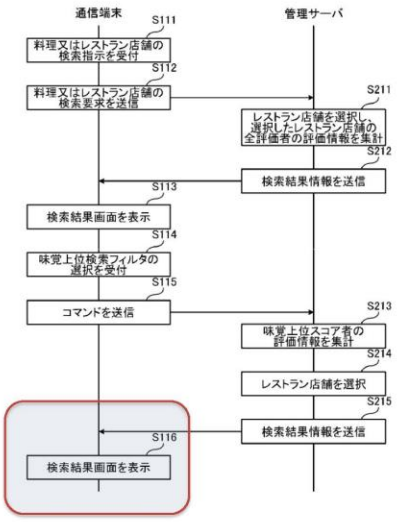
ARAXXE/SIGOS事件（パリ第一審裁判所 2019年2月1日、Araxxe c. Sigos）
「添付の侵害報告書だけでなく、侵害認定の記載及びスクリーンショットは、主張された損害が疑いなく自国の領域にあるように、フランス領内でのSIGOSによる使用又は使用の申出を立証しており、関与していると疑われるロボットの制御及び管理のため手段がベルギーにあることは重要ではない。ここで、SIGOSは、SIGOSがグローバルプラットフォーム及びその主要な利益を持っていることを述べており、または、相互に関連する操作が海外で行われているものの、その図表41によれば、フランスの主要な電話オペレーターと共にSIGOSがフランスで活動していることを述べている。」（de constat et les captures d'écran établissent l'utilisation ou l'offre d'utilisation, par la société SIGOS, sur le territoire français, d'un procédé argué de contrefaçon, de sorte qu'incontestablement, le dommage allégué se situe sur le territoire national, peu important que les moyens de contrôle et de gestion des robots censés être impliqués, se situent en Belgique, où la société SIGOS indique avoir une plateforme mondiale (pièce n°38) et ses principaux intérêts, ou encore que les opérations de corrélation soient effectuées à l'étranger, alors par ailleurs qu'il apparaît dans sa pièce n°41, qu'elle exerce une activité en France avec les principaux opérateurs de téléphonie français.))

いずれも、使用の行為地を判断するにあたって、サーバの設置地を重視していない

7 参考③：JP7038335B1 (登録日2022/3/10)

レストラン検索サイトに、味覚上位者のフィルターを設ける

【請求項２０】
情報管理システムを用いた、料理又はレストラン店舗の検索画面をユーザに提供する情報提供方法であって、
出力
前記検索画面は、前記情報管理システムが前記ユーザの通信端末のディスプレイに出力するものであって、
前記検索画面には、味覚上位スコア者の前記料理又は前記レストラン店舗に対する評価結果を用いて、前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする検索フィルタが含められ、
前記味覚上位スコア者は、前記料理又は前記レストラン店舗の全ての評価者の内、味覚に関する評価値が前記味覚上位スコア者のための所定条件を満たす前記評価者である、
情報提供方法。



8

2．中国におけるネットワーク関連発明の事例提供

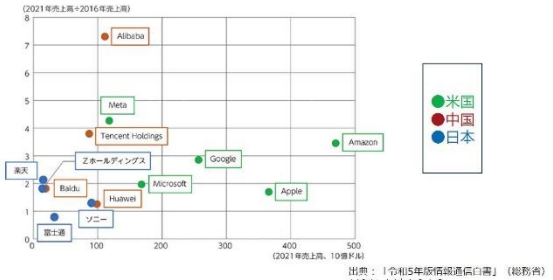
9

「ネットワーク関連技術の主な分野の世界シェア」

日本、米国及び中国の主なプラットフォーマーの売上高

・日本、米国及び中国の主なプラットフォーマーなどの2021年の売上高を比較すると、**米国勢＞中国勢＞日本勢。**
・成長率はアリババが突出（2016年度比で7.3倍）しており、テンセント（同3.9倍）を含め**中国勢に勢い**がある。

日米中のプラットフォーマーの売上高



出典：「令和5年版情報通信白書」（総務省）
119ページ　図表4-6-1-2

2

10 CN105912650B（騰迅 Tencent）

发明名称：推荐歌曲的方法和装置	発明の名称：楽曲推薦する方法及び装置
1.一种推荐歌曲的方法，其特征在于，包括： 设置至少一个客户端与音乐播放软件之间的关联； 获取客户端分享到网络社区的多媒体信息，该步骤包括：当检测到关联的任一客户端分享多媒体信息到对应的网络社区时，获取所述客户端的上传操作，并获取所上传的多媒体信息；所述多媒体信息包括图片或音视频信息； 基于图像识别技术，提取所述多媒体信息包含的内容特征信息；所述内容特征信息为多媒体信息中用于表征用户所在环境、用户感兴趣的事物中至少一种的内容特征信息，且所述内容特征信息为多媒体信息中与音乐无关的信息； 根据所述内容特征信息进行歌曲搜索，得到推荐歌曲； 向所述客户端推荐所述推荐歌曲。	【請求項１】 少なくとも１つのクライアントと音楽再生ソフトウェアとの間の関連性を設定し； （入力）クライアントがネットワークコミュニティに共有したマルチメディア情報を取得し、関連するいずれかのクライアントがマルチメディア情報を対応するネットワークコミュニティに共有することが検出された場合、前記クライアントのアップロード操作を取得し、アップロードされているマルチメディア情報を取得することを含み、前記マルチメディア情報は、画像又は音声映像情報を含み； （処理）画像識別技術に基づいて、前記マルチメディア情報に含まれるコンテンツ特徴情報を抽出し、前記コンテンツ特徴情報はマルチメディア情報のうちユーザが所在する環境、ユーザが興味を持つ事物のうち少なくとも１つを特徴付けるためのコンテンツ特徴情報であり、且つ、前記コンテンツ特徴情報はマルチメディア情報のうち音楽と無関係な情報であり； （処理）前記コンテンツ特徴情報に基づいて楽曲検索を行い、推薦楽曲を取得し； （出力）前記推薦楽曲をを前記クライアントに推薦する、 楽曲を推薦する方法。

※青字は補正により追加

➢ 入力（画像又は音声情報を含むマルチメディア情報に基づいて抽出されたユーザが所在する環境、ユーザが興味を持つ事物）と出力（推薦楽曲）の組合が開示されていなく、容易に想到するものではないと認定された事例

11 CN110175012B（Baidu）

发明名称：技能推荐方法、装置、设备及计算机可读存储介质	発明の名称：技能推薦方法、装置、設備及びコンピュータ可読記憶媒体
1.一种技能推荐方法，其特征在于，包括： 响应于用户对当前技能的退出指令，根据所述用户的历史行为数据和属性数据，计算与所述当前技能具有相同使用场景的候选技能的推荐值；所述历史行为数据至少包括用户使用各项技能的历史行为信息；所述属性数据至少包括：自然属性信息、当前时间、当前所在位置、当前所在位置的环境信息； 将与所述当前技能具有相同使用场景、且推荐值最高的候选技能作为目标技能； 根据所述目标技能的技能属性和所述用户的历史行为数据和属性数据，生成所述目标技能的推荐话术； 向所述用户推荐所述目标技能的推荐话术；所述推荐话术至少包括：个性化状态响应话术和技能引导话术；所述个性化状态响应话术用于说明向所述用户推荐所述目标技能的理由；所述技能引导话术包括对所述目标技能的推荐信息和使用引导信息。	【請求項１】 （入力）ユーザによる現在のスキルに対する退出指示に応答し、前記ユーザの行動履歴データ及び属性データに基づいて前記現在のスキルと同じ使用シーンを有する候補スキルの推薦値を計算し、前記行動履歴データは少なくともユーザが各スキルを使用する行動履歴情報を含み、前記属性データは、少なくとも、自然特性情報、現在時刻、現在位置、現在位置の環境情報を含み； （処理）前記現在のスキルと同じ使用シーンを有し、かつ推薦値が最も高い候補スキルをターゲットスキルとし； （処理）前記ターゲットスキルのスキル属性と前記ユーザの行動履歴データ及び属性データとに基づいて、前記ターゲットスキルの推薦話術を生成し； （出力）前記ターゲットスキルの推薦話術を前記ユーザに推薦し、前記推薦話術は、少なくとも個別化状態応答話術およびスキル案内話術を含み、前記個別化状態応答話術は前記ターゲットスキルを前記ユーザに推薦する理由を説明するために用いられ、前記スキル案内話術は前記ターゲットスキルに対する推薦情報および使用案内情報を含む； スキル推薦方法。

※青字は補正により追加

➢ 入力（行動履歴データ及び属性データの具体的な内容）と出力（推薦話術の具体的な内容）の組合は開示されていなく、容易に想到するものではないと認定された事例

12 CN111695962B（Alibaba）

发明名称：云产品推荐方法和装置、计算设备和存储介质	発明の名称：クラウド製品の推奨方法とデバイス、コンピューティングデバイス、ストレージメディア
1.一种云产品推荐方法，其特征在于，包括： 获取至少一个云产品的性能特征画像，所述性能特征画像包括所述云产品的至少一项 性能特征的性能数据； 收集用户在使用第一云产品的过程中对所述第一云产品的所述至少一项性能特征的 使用数据，以获取用户的性能需求画像； 从所述至少一个云产品中确定具有与所述用户的性能需求画像匹配的性能特征画像 的第二云产品； 向所述用户推荐所述第二云产品； 以及获取云产品迭代关系信息表，所述迭代关系信息表包括性能特征画像相近的每两个云 产品之间的映射关系量值； 并且其中，基于所述云产品迭代关系信息表，从所述至少一个云产品中确定具有与所 述用户的性能需求画像匹配的性能特征画像的第二云产品。	【請求項１】 （入力）少なくとも１つのクラウド製品の性能特性画像を取得し、前記性能特徴画像は前記クラウド製品の少なくとも１つの性能特性の性能データを含み; （入力）ユーザによる第１クラウド製品の使用過程における前記第１クラウド製品の前記少なくとも１つの性能特性の使用データを収集してユーザの性能需要画像を取得し； （処理）前記少なくとも１つのクラウド製品から、前記ユーザの性能需要画像とマッチする性能特性画像を有する第２クラウド製品を決定し； （出力）第２クラウド製品をユーザに推薦し； （入力）クラウド製品の反復関係情報表を取得し、前記反復関係情報表は性能特性画像が類似する２つのクラウド製品の間のマッピング関係値を含み； （処理）前記クラウド製品の反復関係情報表に基づいて、前記少なくとも１つのクラウド製品から、前記ユーザの性能需要画像とマッチする性能特性画像を有する第２クラウド製品を決定する； クラウド製品推奨方法。

※青字は補正により追加

➢ 入力（クラウド製品の反復関係情報表）と出力（第2クラウド製品）の組合が開示されていなく、容易に想到するものではないと認定された事例

13 東方之舟社 v. 帝盟社事件、最高人民法院（2020）最高法知民終746号（判決日2021年5月25日）

ZL201210003858.4

【請求項1】

物流追跡番号に含まれる発送元国ID及びパッケージ種類IDを取得するステップ1と，

前記発送元国ID及びパッケージ種類IDに基づき，ルールベースから第1の物流情報照会手段を取得するステップ2と，

前記第1の物流情報照会手段から，発送元国の物流情報を収集するステップ3と，

前記発送元国の物流情報に含まれる宛先国IDを取得するステップ4と，

前記宛先国ID及びパッケージ種類IDに基づき，前記）レールベースから第2の物流情報照会手段を取得するステップ5と，

第2の物流情報照会手段から，宛先国の物流情報を収集するステップ6と，

前記発送元国の物流情報及び前記宛先国の物流データを整理して出力又は表示を行うステップ7と，

を含むことを特徴とする，国際物流情報追跡方法。

「最高人民法院情報ネットワーク伝達権侵害に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」第15条：「情報ネットワーク伝達権侵害に係る民事紛争事件は，侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。侵害行為地には，被疑侵害行為を実施したサーバー，コンピューター端末などの機器の所在地が含まれる。侵害行為地と被告の住所地がいずれも特定できないか，または外国にある場合，原告が侵害に係るコンテンツを発見したコンピューター端末などの機器の所在地は，侵害行為地と見なすことができる。」

■ 「サーバーの所在地は，侵害行為地を判断するための唯一の要素ではなく，要素の一つにすぎない。侵害行為地には，侵害行為の実施地と侵害結果の発生地が含まれる。中国の法律で保護されている特許権については，特許権侵害行為の実質的な構成の一部または侵害結果の一部が中国の領土内にある場合，侵害行為地が中国の領土内であると判断できる。したがって，侵害行為地を判断するに当たり，様々な考慮要素があり，サーバーの所在地は侵害行為地を判断するための要素の一つにすぎない。なお，侵害行為地をサーバーの所在地のみで判断すると，不足がある。インターネットのグローバル性から，ネットワークデータの送受信及び相互作用は国際的である。インターネットに係るコンピュータプログラムを含む方法・システム特許の場合，データキャリア，つまり，被疑侵害サイトのサーバーがどこにあるかということだけで被疑侵害行為の実施地を判断すると，このような特許の権利範囲は厳しく制限され，このような特許を実質上実施した侵害者は侵害責任の回避が非常に容易になる。その結果，このような特許に対する法律の保護がなくなる虞がある。。よって，サーバーの所在地は，被疑侵害行為の実施地を判断するための唯一のまたは中心的な要素として考慮すべきではない。」

■ 「このような特許の権利者が合理的な努力により取得した一応の証拠から，公知技術，その分野の技術常識及び経験に基づき，被疑侵害物件が本件特許のクレーム発明と同一又は均等の構成を有する可能性が高いと判断できる場合には，特許権者にさらなる証拠の提示を求めず，被疑侵害者に反証の提示を求めるべきである。」

AIPPI (2023) Vol.68 No.2 p20~p23「中国の知財関連判決紹介」北京巍啓学法律事務所

14

中国においてもネットワーク関連発明において、クレームドラフトにあたって
「入力」「処理」「出力」の3要素に整理する意識は見受けられる。

15

３．行為主体の議論に資する目的での事例提供

16 特許7113270号 (登録日2022/7/28)

第2サーバ(保険会社)が、第1サーバ(ロボット管理会社)に、ロボットを用いたユーザへの運動促進をリクエストし、第１サーバはユーザの状態をみてリクエストの実行を判断

【請求項１６】

ロボットと通信する**第１サーバ**における**ロボット制御方法**であって、

入力

第２サーバから前記ロボットの動作を求めるリクエストを示す**リクエスト情報**を**取得し**、前記第２サーバにおいてユーザの情報端末から取得した前記ユーザの生体活動を示す生体活動情報に基づき前記ユーザに対して運動することを働きかける必要があるか否かが判定され、前記リクエスト情報は前記第２サーバにおいて前記ユーザに対して運動することを働きかける必要があると判定された後に送信されるものであり、

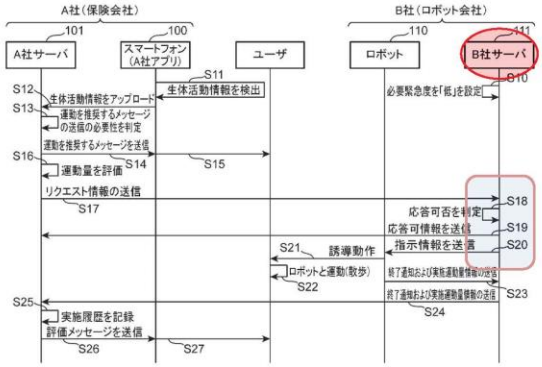
前記ロボットから、前記ロボットにおいて検知した前記ユーザの状態に関わり動的に変化する**状態データ**を**取得し**、

処理

前記リクエスト情報及び前記状態データの動的な変化に基づき、前記ユーザに対して運動することを働きかけてよい状態に前記ユーザの状態がなったと判断した後に、前記リクエスト情報に応じて前記ユーザに対して運動することを働きかける動作を行わせるための**指示情報**を前記ロボットに対して**送信する**、

出力

ロボット制御**方法**。



B社サーバ単独主体のクレーム

17 特許7113270号 (登録日2022/7/28)

第2サーバ(保険会社)が、第1サーバ(ロボット管理会社)に、ロボットを用いたユーザへの運動促進をリクエストし、第１サーバはユーザの状態をみてリクエストの実行を判断

【請求項２５】

ロボットに対応する第１サーバと通信するとともに、ユーザの情報端末と通信する**第２サーバ**における**情報提供方法**であって、

入力

前記ユーザの情報端末から前記ユーザの生体活動を示す生体活動情報を**取得し**、

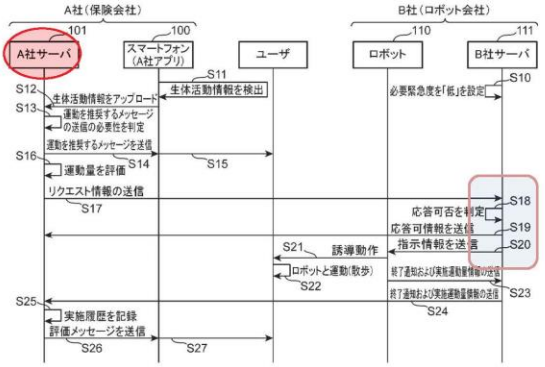
処理

前記生体活動情報に基づき、前記ユーザに対して運動することを働きかける必要があるか否かを**判定し**、

出力

前記ユーザに対して運動することを働きかける必要があると判定された後に、前記ロボットの動作を求めるリクエストを示す**リクエスト情報**を前記第１サーバに**送信し**、**前記第１サーバにおいて**、前記ロボットから前記ロボットにおいて検知した前記ユーザの状態に関わり動的に変化する状態データが取得され、前記リクエスト情報及び前記状態データの動的な変化に基づき、前記ユーザに対して運動することを働きかけてよい状態に前記ユーザの状態がなったと判断された後に、前記リクエスト情報に応じて前記ユーザに対して運動することを働きかける動作を行わせるための指示情報が前記ロボットに対して送信される、

情報提供**方法**。



A社サーバ単独主体のクレーム

18 特許7153891号 (登録日2022/10/06)

ユーザが外出したら宅内モードから警備モードに切り替えて同伴するロボット

【請求項１】

ユーザのロボットと通信し前記ユーザの住居の地図情報を保有する**サーバを含むロボット制御システムにおける**ロボット制御方法であって、

入力

外部コンピュータから、前記ロボットのユーザが前記ユーザの住居を表す所定エリアの外にいるときに前記ロボットが前記ユーザの位置との相対距離を所定距離内に維持して前記ユーザの周辺情報を収集するリクエストを示す**リクエスト情報を取得し**、

前記ロボットから、前記ロボットの位置を示す位置情報及び前記ロボットが前記ユーザの近傍にいることの**確認情報を取得し**、

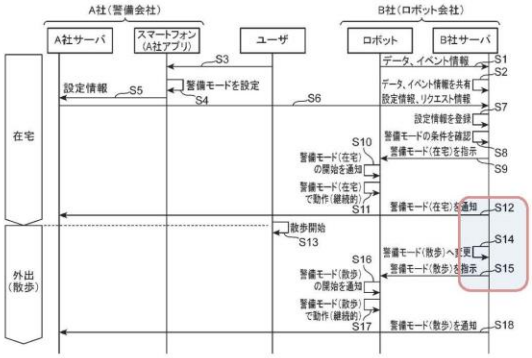
処理

前記地図情報、前記位置情報及び前記確認情報に基づき、前記ロボットのユーザが前記ロボットと同伴して前記ユーザの住居を表す**前記所定エリアの外にいると判断した場合**、前記リクエストに対応して、

出力

前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの内にいる前記ユーザの周辺情報を収集できる**第１仕様から**前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの外にいる前記ユーザの周辺情報を収集できる**第２仕様に前記ロボットの設定を変更するためのコマンドを前記ロボットに対して送信する**、

ロボット制御**方法**。



判断主体がB社サーバ

19 特許7153891号 (登録日2022/10/06)

ユーザが外出したら宅内モードから警備モードに切り替えて同伴するロボット

【請求項１８】

ユーザのロボットと通信し前記ユーザの住居の地図情報を保有する**サーバを含むロボット制御システムにおける**ロボット制御方法であって、

入力

前記ロボットから、前記ロボットの位置を示す**位置情報及び**前記ロボットが前記ユーザの近傍にいることの**確認情報を取得し**、

第２サーバに、前記地図情報、前記位置情報及び前記確認情報を出力し、

外部コンピュータから、前記ロボットのユーザが前記ユーザの住居を表す所定エリアの外にいるときに前記ロボットが前記ユーザの位置との相対距離を所定距離内に維持して前記ユーザの周辺情報を収集するリクエストを示す**リクエスト情報を取得し、前記第２サーバにおいて**前記地図情報、前記位置情報及び前記確認情報に基づき前記ロボットのユーザが前記ロボットと同伴して前記ユーザの住居を表す**前記所定エリアの外に移動したと判断された場合に**前記第２サーバから前記リクエスト情報が取得され、

処理

前記リクエストに基づき、前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの内にいる前記ユーザの周辺情報を収集できる**第１仕様から**前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの外を移動する前記ユーザの周辺情報を収集できる**第２仕様に前記ロボットの設定を変更するためのコマンドを前記ロボットに対して送信する**、

出力

ロボット制御**方法**。

判断主体がA社サーバ

20 特許7153891号 (登録日2022/10/06)

ユーザが外出したら宅内モードから警備モードに切り替えて同伴するロボット

【請求項３５】

外部コンピュータと通信しユーザの住居の地図情報を**用いてロボットを制御する**ロボット制御方法であって、

入力

前記外部コンピュータから、前記ユーザが前記ユーザの住居を表す所定エリアの外にいるときに前記ロボットが前記ユーザの位置との相対距離を所定距離内に維持して前記ユーザの周辺情報を収集するリクエストを示す**リクエスト情報を取得し**、

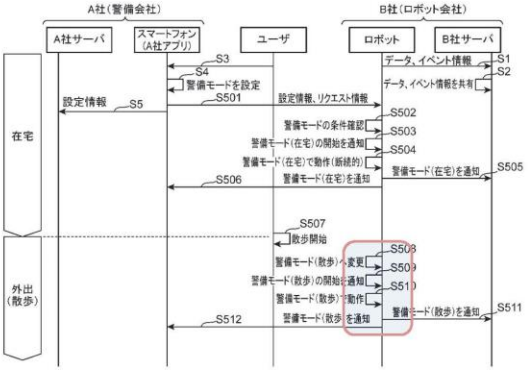
前記ロボットの内部センサーから、前記ロボットの位置を示す位置情報及び前記ロボットが前記ユーザの近傍にいることの**確認情報を取得し**、

処理

前記地図情報、前記位置情報及び前記確認情報に基づき、前記ロボットのユーザが前記ロボットと同伴して前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの外にいると判断した場合、前記リクエストに対応して、前記ユーザの住居を表す所定エリア距離の内にいる前記ユーザの周辺情報を収集できる**第１仕様から**前記ユーザの住居を表す前記所定エリアの外にいる前記ユーザの周辺情報を収集できる**第２仕様に前記ロボットの設定を変更する**、

出力

ロボット制御**方法**。



判断主体がロボット

21 参考

特許法第三十六条第五項

「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」

「何をクレームするかは出願人が自らの責任で決めるべきものであるから、クレーム記載の発明が明確であり、発明の詳細な説明に実施可能と記載され、かつ、新規性及び進歩性等の特許要件を満たしていると判断される限り、審査官がクレームの範囲を変えることは不適当であり、裁判所においても、その旨が説示されている。」（『逐条解説改正特許法』熊谷健一著）

「どのような発明について特許を受けようとするかは出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項の全てを記載することとされている。」（『特許・実用新案審査基準』第II部 第2章 特許請求の範囲の記載要件　第1節 特許法第36条第5項）

禁 無 断 転 載

令和５年度　特許庁度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書

令和６年 ３ 月

請負先　　一般財団法人知的財産研究教育財団　知的財産研究所

〒101-0054　東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地
精興竹橋共同ビル 5 階
電話　03-5281-5671
FAX　03-5281-5676
URL　https://www.iip.or.jp
E-mail　support@fdn-ip.or.jp