

知的かけはし

弁護士法人 クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 怜史

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-39-5 水天宮北辰ビル9階

TEL 代表 03-6821-9510

法務部 03-6821-9520

商標部 03-6821-9540

FAX 共通 03-6821-9550



2023・7・10

暑中御見舞



令和五年盛夏

解説

サーバが外国に存在するネットワーク型発明の特許権侵害
知的財産高等裁判所特別部(大合議事件)
令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件
判決言渡 令和5年5月26日

第1 事案の概要

本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号の特許権(本件特許)を有する控訴人が、被控訴人Y1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(被告各サービス)に係る各システム(被告各システム)は、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人Y1が米国に存在する被告各サービスの用に供するサーバ(被告各サーバ)から日本国内に存在するユーザ端末に被告各サービスに係るファイル(被告各ファイル)を配信する行為が、被告各システムの「生産」(特許法2条3項1号)に該当するなど主張して、差し止め請求(特許法100条1項及び2項)及び損害賠償請求したものである。

原審(東京地方裁判所令和元年(ワ)第25152号)は、被告各システムは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきであり、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものと認められないとして控訴人の請求を棄却していた(判決言渡:令和4年3月24日)。

第2 判決の概要

本判決は、被告各サービスにおける被控訴人Y1の行為が本件各発明の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、上記行為は本件特許権を侵害すると判断した。

第3 理由

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。

被告システム1を作り出す行為の「生産」(特許法2条3項1号)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。

被告サービス1のFLASH版においては、…。ユーザ端末が各ファイルを受信した時点において、被控訴人Y1の各サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が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える(以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を「本件生産1の1」という)。

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。

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Y1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。

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

第4 考察

ネットワーク型システムの発明における「生産」(特許法2条3項1号)の意義について知財高裁大合議判決がなされたものである。実務の参考になるとと思われるので紹介した。以上

知的財産の利用価値を 最大限に引き出す社会へ

■「知的財産推進計画2023」決定■

政府の知的財産戦略本部は、本年の知財全般について政府の施策の方向性を示した「知的財産推進計画2023」を決定した。

本年の計画では、日本のイノベーションを活性化し、持続的な経済成長を実現していくためには、多様なプレイヤーが世の中の「知的財産の利用価値」を最大限に引き出す社会へと変革していくことが重要と指摘。

今後、知財戦略を推進する際に重要となる政策として、「スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化」、「オープンイノベーションに対応した知財の活用」、「生成AIにおける知財の在り方」、「知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化」などに取り組むことなどが示された。

「知的財産推進計画2023」の概要は次のとおり。

- ① スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化
 - ・大学における研究成果の社会実装機会の最大化
 - ・知財を活用した大企業とスタートアップの連携促進
- ② 多様なプレイヤーが対等に参画できるオープンイノベーションに対応した知財の活用
- ③ 急速に発展する生成AI時代における知財の在り方
 - ・生成AIと著作権
 - ・AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方

生成AIめぐる著作権問題 論点を整理、対策検討へ

■知的財産戦略本部■

政府の知的財産戦略本部は、インターネット上のデータを使って文章や画像を作る「生成AI（人工知能）」によって、著作権侵害が相次ぐおそれがあるとして、法制面での論点を整理し、必要な対策を検討する考えを示した。

政府が策定した「知的財産推進計画2023」では、「生成AI」を独立した項目として取り上げ、課題などを整理した。

推進計画では、世界で急速に普及する生成AIをめぐる、文献や芸術作品など著作物の原作に似た文書や画像が生み出され、著作権侵害が相次ぐおそれがあると指摘。そのため、今後、著作権侵害に該当するケースなどについて、具体的な事例に即して論点を整理し、対策の検討を進めるとしている。

●「知的財産推進計画2023」のポイント●

- ・生成AIの開発・提供・利用を促進するため、懸念やリスクに適切に対応
- ・AI技術の進歩とクリエイターの権利保護の双方の観点に留意
- ・生成AIにおける知財の在り方
- ・大学と企業の「共有特許」をスタートアップに提供できる仕組みを創設
- ・コンテンツ産業の国際競争力の強化に向け官民連携

- ④ 知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
- ⑤ 標準の戦略的活用の推進
- ⑥ デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利用環境の整備
- ⑦ デジタル時代のコンテンツ戦略
 - ・コンテンツ産業の構造転換
 - ・クリエイター主導の促進とクリエイターへの適切な対価還元
 - ・コンテンツ創作の好循環を支える著作権制度・政策の改革
- ⑧ 中小企業/地方（地域）/農林水産業分野の知財活用強化
- ⑨ 知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化
- ⑩ クールジャパン戦略の本格稼働と進化

「知的財産推進計画2023」（知的財産戦略本部）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku_kouteihyo2023.pdf

●生成AIと著作権の3つの論点●

- ① AI生成物が著作物と認められるためには利用者がどの程度、創作に寄与する必要があるか
- ② 学習データと類似のデータが生成された場合の著作権侵害の考え方
- ③ 著作権法30条の4の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」についての考え方

◇整理すべき論点◇

- ① AI生成物が著作物と認められるためには利用者がどの程度、創作に寄与する必要があるか
- ② 学習データと類似のデータが生成された場合の著作権侵害の考え方
- ③ 著作権法30条の4の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」についての考え方
 現行の著作権法30条の4では、AIが学習データを収集する際、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、許諾がなくてもデータの収集、利用ができることと規定している。ただ、「不当」に該当するかの判断基準が曖昧なため、今後、著作権侵害にあたる場合の考え方を明確にする方針。

審 決 紹 介

本願商標「ハンモックトレー」は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない、と判断された事例（不服2022-7009、令和5年4月4日審決）

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、令和3年5月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月7日に意見書が提出されたが、これら4年2月9日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定・拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなること、構成中の「ハンモック」及び「トレー」の文字は、それぞれ、「丈夫な糸であらく編み、両端を柱や立木に吊り、寝床として用いる網」及び「盆状のいれもの」を意味する語として広く知られており、「包装用容器」の分野において、ハンモックのような支持体によって被包装物を宙吊り状態で支持する包装形態を「ハンモック包装」と称しており、また、「トレー」と呼ばれる浅い形状の容器についても、「ハンモック包装」を採用した商品が開発・販売等されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者及び需要者は、当該商品がハンモックのような支持体によって被包装物を宙吊り状態で支持するトレーであること、すなわち単に商品の品質を表示したものとして認識するにすぎず、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標準のみからなるものであり、前記商品以外の商品に使用した場合にも、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハンモックトレー」の文字を標準文字で表してなること、その構成中の「ハンモック」の文字は「柱の間や樹陰に吊り、寝床に用いる編糸製の網。寝網。吊床。」の意味（広辞苑 第7版）株式会社岩波書店）を有し、「トレー」の文字は「浅い箱。」の意味（前掲書）を有する語であるが、これらの文字を結合した「ハンモックトレー」は、一般の辞書等や包装用容器に関する辞典に記載されているものではない。
また、本願の指定商品は、「包装用容器」であるところ、当該商品との関係からは、「ハンモック」と「トレー」とを結合した「ハンモックトレー」が、どのような形状の商品であるのか、どのような構造的特徴を有する商品であるのかという点について具体性を欠くことから、「ハンモックトレー」は、特定の意味合いを生じさせない造語として一定の識別力を有しているといえるため、包装用容器の機能・特性・効果・効能等を表しているにすぎないとはいえず、特定の商品の品質表示としては具体性を欠くものである。
そして、本願の指定商品について、請求人以外の者が、「ハンモックトレー」と称し、商品の品質や形状を表示するものとして実際に使用している事実もないことから、原審で提示した証拠を根拠として、「ハンモックトレー」の文字からなる本願商標が、本願の指定商品との関係において、原審提示の意味合いを理解するということはできず、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのないものと判断するのが相当である。
加えて、当審において職権をもって調査すると、本願の指定商品を取り扱う業界とは異なる「猫用家具」等を取り扱う業界において、「猫用のハンモック（寝床）」を「ハンモックトレー」と称している事例が

散見されるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハンモックトレー」の文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして取引一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標（別掲）は、商標法第3条第1項第6号に該当しない、と判断された事例（不服2022-9669、令和5年3月23日審決）

1 手続の経緯

本願は、令和3年7月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

- 令和3年12月20日付け：拒絶理由通知書
- 令和4年2月14日：意見書の提出
- 令和4年3月16日付け：拒絶査定
- 令和4年6月23日：審判請求書の提出

別掲 本願商標



2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第29類「加工水産物、お茶漬けのり、ふりかけ」及び第30類「調味料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定・拒絶の理由（要旨）

本願商標は、別掲のとおり構成よりなること、本願の指定商品を始めとする食品業界において、多角形の輪郭図形が識別力を有する文字等と共にラベル等に広く使用されている実情に鑑みれば、本願商標が格別特異な印象を与える特徴を有するものとはいえず、これをその指定商品に使用したときは、これに接する需要者は、ありふれた輪郭等の図形からなるラベルの一種であると認識することとまるといのが相当であり、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいえないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、灰色又は黒色を基調とし、六角形の内側に上部が開いた六角形状の図形を配し、内側の六角形状の左右辺内側は四分の一程度ずつ塗りつぶされているものである。

そして、本願商標は、一見してそれが何を表したものが判然としなものであり、また、当審において職権をもって調査すると、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する図形が、商品の包装などに一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、原審提示のように、本願商標に接する需要者が、それをありふれた輪郭等の図形からなる商品のラベルの一種であると認識し、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

お し ら せ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権（おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPでご確認下さい。）

昭和38(1963)年 48(1973)年 58(1983)年	商標登録第 630512号～第 633095号 商標登録第1044604号～第1048798号 商標登録第1638615号～第1646779号
平成5(1993)年 平成15(2003)年 平成15(2003)年 平成25(2013)年	商標登録第2604601号～第2614600号 商標登録第3371457号 商標登録第4730440号～第4737741号 商標登録第5634464号～第5640818号

各年の12月1日～12月31日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。
更新登録申請について疑問点などがございましたら、お知らせ下さい。

（明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい）

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

令和2年8月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは7月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納付します。ご不明の点がございましたらばお問合せください。

●特許、商標の出願状況（推定）

	特 許	商 標
令和5年4月分	21,967	13,635
前 年 比	107%	96%

詳しくは特許庁HP⇒資料・統計⇒統計資料⇒特許出願等統計速報でご確認下さい。