

行為の場所か，それとも市場か ——ネットワーク関連発明と属地主義——

Place of the Act or the Market? Network-related Inventions and Territoriality of Patent Rights

駒田 泰士*
KOMADA Yasuto

〔抄録〕

従前は，属地主義の観点から，特許権の効力規定に違反する行為（効力違反行為）が内国で完結しない場合には，当該行為を実施とは認めず，内国特許権の侵害を肯定しない裁判例がみられたところであるが，近年では，ネットワーク関連発明について属地主義を緩和し，効力違反行為の実質的な場所が内国であればよいとする二つの知財高裁判決（そのうちの一つは大合議判決）が現れるに至っている（知財高判令4・7・20平30（ネ）10077号〔ドワンゴⅠ〕，知財高判令5・5・26令4（ネ）10046号〔ドワンゴⅡ〕）。もっとも，その判断は，諸事情を総合考慮して行うべきものとされていることから，どのような場合に効力違反行為が実質的に内国で行われたといえるかを予測することは，著しく困難な状況にある。

本稿では，特許権の越境侵害に係るドイツの裁判例を参照し，同国においても属地主義は緩和されていること，ネットワーク関連発明の中には，効力違反行為が専ら外国で実行される一方，特許権者の内国市場を害するものがあること等を確認する。その上で本稿は，日本法の解釈において，内国特許権の行使を認めるに当たり，効力違反行為の（重要部分であれ，あるいは単なる一部であれ）内国における実行に固執すべきでないこと，発明の最終需要地（市場）が内国にあれば，当該権利の行使を認めるべきことを主張する。また，そのように，市場地法主義として特許権の属地主義を捉え直すことも可能であること，上記知財高裁判決の判断枠組を所与の前提とするとしても，内国市場への影響という事情を最も重視した連結を行うべきことを主張する。

I. はじめに

特許権については属地主義が妥当するといわれる。属地主義とは，判例によれば，各々の国の特許権の効力がその領域内に限定されるとする原則である（最判平9・7・1民集51巻6号

2299頁〔BBS〕，最判平14・9・26民集56巻7号1551頁〔カードリーダー〕）。したがってこの原則によれば，わが国の特許権が侵害されるのは，原則としてわが国でその効力規定に違反する行為（以下「効力違反行為」）が行われた場合だけである。

* 上智大学法学部 教授
Professor, Faculty of Law, Sophia University

ただし、この原則の下でも、当該行為が内国で完結している必要があるか否かは明らかでない。従前はこの点を厳しく解して行為の完結を要求する裁判例もみられたところであるが¹⁾、近年では、ネットワーク関連発明に関して、属地主義を緩和して侵害を肯定する裁判例が現れるに至っている。これにより、内国特許権の侵害成立に、行為の内国における完結は必要でないことが明らかになった。

しかし、後述するように、どの程度当該行為が内国で行われていなければならないのかは、上記裁判例からも明らかではない。また、効力違反行為以外の事実を侵害のメルクマールとすることはできないのか、換言すれば、効力違反行為が内国で全く行われていない場合でも、例外的に侵害を成立させることは可能か、といった問いに対する答えも明らかではない。確かに、属地主義とは、特許権の効力の領域限定をいうものであるから、少なくとも効力違反行為の一部が内国で行われることが常に要求されるように見える。しかし、同原則は、本当にそのような原則なのであろうか。それは果たして、内国における産業発展という特許法の目的（1条）と整合するか。

II. ネットワーク関連発明に関する知財高裁判決

まずは、属地主義を緩和した上記裁判例の判旨を確認しておこう。

1. 知財高判令 4・7・20 平 30(ネ)10077 号 [ドワンゴ I]

本件で X が主張した様々な Y らの侵害行為の一つに、X の有する内国特許権に係るプログ

ラムの発明の提供実施を Y らが行っているというものがあつた。しかし当該プログラムは、米国内のサーバから内国のユーザに向けて配信されていた。知財高裁は、効力違反行為（提供実施構成事実）が内国で完結している必要はなく、実質的にそれが内国で行われたと評価できればよいとの一般論を示した。そして、その評価に当たっては、「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」（①）、「当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか」（②）、「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」（③）、「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」（④）、「など」（⑤）の諸事情を考慮せよ、とした。あてはめにおいては、①ないし④の事情がいずれも X 側に有利に判断され、たとえ Y らによるプログラムの配信が米国所在のサーバから行われるとしても、X の内国特許権を侵害する譲渡（提供）実施であると認められるとした。

以上のように、本判決は、プログラムの発明の提供実施に関して、属地主義が柔軟に適用されうることを明らかにしている。しかし、単に総合考慮という枠組を用いているため、どこまで柔軟に適用できるのかは不明である²⁾。たとえば、③④の事情は内国特許権者側に有利であるが、①②は被疑侵害者側に有利であるという事案において、どのような結論が導かれるかを予測することは難しい。だが、そのような事案でも確実に内国特許権の侵害が認められないと、当該権利の潜脱が容易になってしまうだろう。たとえば、内国にいわゆる踏み台サーバを置いて、実際には外国から配信を制御する（①②の事情を被疑侵害者側に有利とする）ことは、物

理的・技術的にさして困難ではないからである。

2. 知財高判(大合議)令 5・5・26 令 4(ネ) 10046号[ダウンゴⅡ]

本件では、システムの発明の生産実施が Y らによって行われているか否か、それにより X の内国特許権の侵害が成立するか否かが問題となった。当該システムの一部構成要件に相当する Y₁ のサーバは、米国に存在していた。知財高裁は、効力違反行為(生産実施)が内国で完結している必要はなく、「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」、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、(実質的に)内国で行われたと評価できればよいとの一般論を示した。そして、その評価に当たっては、「当該行為の具体的態様」(①)、「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」(②)、「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」(③)、「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」(④)、「等」(⑤)を総合考慮せよ、とした。あてはめにおいては、Y₁ がそのサービスにおいて利用している複数のシステムにほぼ同様の評価を与え、①ないし④の事情のいずれについても X に有利に判断して、当該行為の生産実施該当性を肯定した(同時に、それら生産の主体も Y₁ であると判断している)。

本判決についても、前掲令和 4 年知財高裁判決と同様のことがいえるだろう。すなわち、システムの発明の生産実施に関して、属地主義をどこまで柔軟に適用できるのかは、よくわからない³⁾。

なお判旨には、「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……妥当ではない」と論じた部分がある。また、上記のように、そもそも属地主義を緩和しうるのは、「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」に限られるかのように読むことができる部分もある。これらの説示を額面通りに受け取ると、本判決が属地主義を緩和したといっても、実際に緩和が認められるのは、本件とほぼ同様の事案に限定されるのでは、と思われなくもない。しかし、システムの発明の中には、重要な機能・役割を果たす部分の所在とその商業化の場所を切り離しうるタイプのものも当然あるだろう。被疑侵害者によって、前者が対応特許権の存在しない外国(パテント・ヘイヴン)とされ、後者が内国とされた場合に、特許権者が内国特許権を行使できないとすると厄介なことになるであろう。

Ⅲ. ドイツ法の状況

特許権等についていわれるわが国の属地主義は、ドイツ法のそれから強い影響を受けているように思われる。ではドイツにおいて、この原則は、とりわけネットワーク関連発明についてどのように適用されてきたのであろうか。

1. 方法発明の越境侵害に係る判例法理

同国の越境侵害に関するケースでは、主に方法発明に関して若干の裁判例の蓄積がみられるところである。それらは同時に複数人による分担実施のケースでもあり、侵害主体性に関する

判例法理でもある。

まず BGH が、国境を跨いで行われる複数人の分担実施であっても、共同行為 (Mittäterschaft) や併存行為 (Nebentäterschaft) による侵害が成立しうることを確認している⁴⁾。ここでいう共同行為・併存行為とは、ドイツ刑法又は不法行為法上の概念である (同国ではこのように、刑法上の共犯等の概念を手掛かりに侵害主体論が展開されている)。

その上で、デュッセルドルフ高裁・地裁の近年の裁判例⁵⁾ が、要件を具体化している。その内容は以下の通りである。

まず、外国における行為を内国行為者の責に帰することができるのであれば、当該方法の使用は内国で生じたと評価される。ここでいう「責に帰する (zurechnen)」とは、内国行為者が、内国で生じる侵害結果のために、外国における実行の成果を自分のものにする (sich der Täter sie zu Eigen macht) と説明される。

そして上記の帰責性は、「特許発明の成功 (Erfindungserfolg)」が内国で生ずる場合に肯定される。

上記の帰責性が肯定されたとしても、直ちに内国行為者の侵害責任が肯定されるわけではない。侵害主体の範囲が過度に広がりすぎないように、経済的・規範的な考察方法 (eine wirtschaftlichnormative Betrachtungsweise) による絞り込みが行われる。その際には、被疑侵害者の行為が内国市場における効果発生を企図したものか否かが、重要な指針になる。

方法発明の最終工程が内国で実行されれば、大抵の場合には、上記「特許発明の成功」が内国で生じたと認められよう。しかし、「特許発明の成功」とは、当該発明の作用効果が奏されることと同義ではないようである⁶⁾。また、当

該発明の商業化が行われた場所 (市場地) でもないという。一方で、「特許発明の成功」は、当該発明がもたらす便宜 (Vorteil) とも同視されている。

2. 2022年8月18日ミュンヘン第1地裁判決 [ポケモン Go I]

具体的な事例をより詳細に検討してみよう。本判決は、ネットワークに係る方法発明だけでなく、システムの発明も同時に問題となった最近のケースである⁷⁾。

本件特許権は欧州特許のドイツ部分であり、複数のサーバを用いて空間的に近接するデバイスを特定する技術についてのもの (クラウド特許) であった。Y は、オンラインゲーム (以下「Y ゲーム」) を配信している会社 C₁ の子会社であり、C₁ はアプリ「K」を開発し、内国で K をダウンロード可能としていた。K のユーザは、その使用に関する約款を別会社 C₂ と締結することで、Y ゲームを楽しむことができた。Y は、K の開発やカスタマーサポート、マーケティングを担当していた。X は、請求項 1 (システムの発明) 及び請求項 15 (方法発明) の特許権⁸⁾ を Y が侵害したと主張し、Y に対して侵害情報の提供と損害賠償義務の確認を求めた。

なお、X は、当初 C からも共同被告としていたようであるが、こちらの訴については弁論が分離されている⁹⁾。

Y は、関連サーバが内国ではなく米国に存在するので、内国における実施行為が存在しないこと等を主張した。

以下、本件特許権の効力の地理的範囲に係る判旨にしぼって紹介する。

方法発明に係る判旨は次の通りである。ミュンヘン第1地裁は、上記の一般論 (1) を概略踏

また、YはCらを幫助することで併存行為者として行為していること、第1工程が外国で実行されても、Xが問題視する技術（Kプラットフォーム上の「Real World Gaming」における「Buddy Multiplayer Sessions」）に参加する複数プレイヤーのモバイル端末とともにアプリケーションを共同実行するという請求項15の発明の目的は、内国で実現されていること、当該発明がもたらす便益すなわち連繋サーバとアプリケーション・サーバの分離は、後者のサーバとともにアプリケーションを実行するモバイル端末が疑問の余地なく内国に存在する以上、内外で生じているといえること、Yは外国で実行された第三者の行為の上に行為し、内国でそれらから便益を得ていること、経済的・規範的考察に照らしても、当該発明の商業的使用は専ら内国で生じているといえることを順次認定し、Yは本件特許権の侵害責任を負うと結論づけた。

システムの発明に係る判旨は次の通りである。ミュンヘン第1地裁は、請求項1記載のシステムは、連繋サーバとアプリケーション・サーバのみを含み、それ以外の構成要素を含まないと評価した。その上で、システムの発明の使用実施を肯定するには、当該システムの少なくとも1構成要素が内国で生ずる必要があるとの一般論を示し、Xは、Yが両サーバについてどのような権能を有するかや両サーバの内国稼働事実について何も主張立証していないことから、Yによる当該システムの使用実施は認められないとした。また、生産・申出実施についても、当該物の一部生産があれば生産実施が肯定されるとしたBGH判決¹⁰⁾を引用しつつ、上記とほぼ同様の理由からそれらを否定した。

本件では、市場地においてその構成要素が全く見いだされない発明（請求項1記載のシステ

ム）に係る内国特許部分の侵害成否が問題となったケースである。まさに当該要素の内国所在がXによって立証されなかったため、侵害否定の結論となったが、方法発明（請求項15記載の発明）に関しては、一部工程が内国で実行されるなどの要件を充たしていたため、侵害が肯定され、X一部勝訴の結論となった。仮にXがシステムの発明のみをクレームしていたとすれば、Xには不都合な結論になりかねなかったケースといえよう。

IV. 考察

ネットワーク関連発明に関するわが国の主な学説は、大別して重要部分説（重要部分の内国所在によって実施を肯定する説）¹¹⁾と市場地説（発明利用の内国市場における影響をもって実施を肯定する説）¹²⁾に分かれている¹³⁾。

1. 重要部分説の問題点

重要部分説の論者である山内貴博は、次のように述べている¹⁴⁾。「侵害行為そのものに着目し、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のではないか……これは、特許発明の技術的範囲に寄り添った形の判断基準であり、従前の特許法の世界と親和性があるように思われる」。

この説に対してはすでに、重要部分（主たる行為）とは何か明確でないため、予測可能性を欠くのではないかと指摘があるが¹⁵⁾、十分に明確な基準たるべく当該概念をさらに精緻化することができたとすれば、この指摘は当たらないことになろう。

しかし、重要部分の概念精緻化に成功したならば、それはそれで、被疑侵害者が当該部分を特定することを容易にし、それをパテント・ヘイヴンたる外国で実行することを容易ならしめよう。したがってこの説は、内国特許権の空洞化、すなわち第三者による内国市場の需要侵奪に対して内国特許権者が効果的に権利を行使できない事態を招来するおそれがあるといわざるをえないように思われる。

また、重要部分地が内国にあって市場地（当該発明に対する最終需要の地）が外国にあるような場合、内国特許権の侵害を理由とする損害賠償として、どのような金額を請求できるのかも明らかでない。重要部分説を採用して属地主義を緩和した以上、この点についても同原則を緩和してよいように思われるが、外国市場における損害は一切考慮しないという硬直的な立場をとるのであれば¹⁶⁾、内国特許権者はせいぜい特許法 102 条 3 項の損害しか主張できないことになりそうである。

2. 市場地説に向けられる批判の検討

市場地説について否定的な立場をとる山内は、「（同説には）違和感を覚える。なぜなら、特許権侵害の成否は、あくまで、被疑侵害者の行為が、当該特許権がクレームする技術的範囲に含まれるか否かによって画される」からであると述べる¹⁷⁾。正確に言えば、特許発明の技術的範囲に属することが求められるのは、被疑侵害者の行為ではなく被疑侵害技術であるが、方法やシステムの発明の場合、行為が技術と重なり合うから、このような主張も理解しうるところである。しかし、侵害成立のために、その行為が技術的範囲に属し、かつ実施を構成すべきことが求められる点は、市場地説においても何ら

異なる。同説が重要部分説と異なるのは、行為の場所を問わないとしている点だけである。同説においては、被疑侵害者の最終需要地が内国であることのみが求められているのである。

逆に、重要部分であれ何であれ、発明の構成要素に相当する行為が内国で実行されていなければ実施が肯定されない（内国特許権の侵害が否定される）とすると、権利者はユーザ端末等当該要素を必ずクレームに含めるような注意と工夫を常に要求されることになる。これに対しては、田村善之が、「システム発明ではあるもののユーザの端末装置が除かれるようにクレームされていたり、方法のクレームでユーザの受信行為が除かれるようにクレームされていたりするからといって、特許発明にかかる技術的思想に変わりはなく、その技術的特徴を形成する効果を日本国内のユーザが享受していることに変わりがないとすれば、なにゆえクレーム・ドラフティングの仕方という一事をもって日本国の特許権侵害に問えなくなるのか、合理的な説明を与えることは困難であろう」と述べているが¹⁸⁾、筆者も全く同感である（もっとも、田村は、後述するように市場地ではなく特許発明の技術的効果の発現地を重視している）。

なお、山内は、市場地説に立つと、内国市場に少しでも影響が及べば内国特許権の侵害が肯定されることになるので、「過剰すぎる効力を認めることにならないか」と懸念している¹⁹⁾。すでにみたように、前掲知財高裁大合議判決も、ユーザ端末が内国に存在することのみを理由に一律に「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になると指摘している。しかし、これらの見解においては、具体的にどのような限界状況が念頭に置かれているのかは明らかではない。田村は、市場地説によるのが

妥当でない例として、サーバ内部の処理効率を高める特許発明を利用して、外国所在のサーバから内国のユーザ宛に動画提供サービスを行うという例を挙げている（田村は、このケースでは、当該発明の技術的効果は専ら外国で生じているとして、内国特許権の侵害に反対する）²⁰⁾。しかし、これはそもそも限界事例ではないのではないだろうか。確かに、このようなサービスが多数国向けに行われると、その中に内国が含まれていれば、市場地説の下では内国特許権の侵害が成立しうる。しかし、内国で利益を収受している以上は、内国特許権の行使を受けるのが当然であるように思われる。当該発明の利用者において、ライセンスを受けた国の市場に限定したビジネスを行う意向があるのであれば、そのための技術的措置（ジオ・ブロッキング²¹⁾等）を予め実施しておくべきであろう。

3. 市場地説と属地主義

上述した理由により、筆者は、市場地説の方に断然合理性が認められると考えているが、この立場はわが国の最高裁判決が認める属地主義と整合するだろうか。

そもそも最高裁は、属地主義の根拠をとくに明示していない。したがって、特許権の効力が「常に」領域限定的でなければならないのか、それとも概ね領域限定的であればよいのかについては、当該判例からは何ともいえない²²⁾。

ドイツの古い判例の中には、特許権が国家行為により付与される点を同原則の根拠として援用したものがある²³⁾。しかし今日では、同原則の根拠が改めて同国の判例によって示されることはまずない（真に法的根拠を有するか否かはともかく、一種、判例法上の原則になった）。その一方で、すでにみたように、同国において

も、内国特許権の域外的効力が例外的な場合には承認されている²⁴⁾。

特許権自体は国家行為により付与されるとしても、その効力は法規に規定されており、当該法規は優に私法的²⁵⁾である。このような法規の規律管轄権を制限する一般国際法上の原則は存在せず²⁶⁾、当該管轄権の地理的範囲は各国の政策判断に委ねられている。そうであれば、わが国の政策判断として市場地説を採用することも、原理的に可能であるはずである。

一方で、一国の市場に影響を与える発明利用行為は、大抵の場合には当該国内で行われるものである。したがって、特許権の効力とは市場地法に連結するものであると解しても、それこそ大抵の場合には、反射的な効果として、特許権の効力は領域限定的になろう。従来からいわれてきた属地主義を、このように市場地法主義として捉え直すか、あるいは内国市場に影響を与えるネットワーク関連発明の利用行為に内国法を域外適用する場合を属地主義の例外として位置づけるかはともかく、効力違反行為の場所に固執する必要は全くないといえよう。

IV. おわりに

IIで検討した二つの知財高裁判決は、総合考慮という手法をとっているが、内国特許権の侵害成立のために、一部であれ効力違反行為が内国において行われることを一般に要求しているようにみえる。

このような考え方の根底には、発明をあたかもクレームによって実体化された有体物のごとく捉え、侵害行為の場所にこそ発明が所在するといえるから、侵害行為地法の適用には、物所有権について物の所在地法を適用する（法の適

用に関する通則法 13 条 1 項) のと同等の正当性が認められるという発想があるのかもしれない。重要部分説の論者がまさに発明の重要部分にこだわるのも、そのような発想を基にしてみれば理解できる。発明の重要部分でなければ、その行為地を発明所在地と擬制する上での正当性が薄れるからである。

しかし、こうした物所有権からの類推的思考を採用すること自体に根拠はないと思われる。

私権である特許権について抵触法的に思考する際に重要なのは、当該権利の実効的保護を担保することと、発明利用者の適用法に関する予測可能性を担保することである。そうした観点から眺めるならば、とりわけネットワーク関連発明に関しては、「行為」に固執すべきではなく、「市場」に着目すべきである。前掲知財高裁大合議判決を所与の枠組として扱うとしても、④の事情が最も重視されるべきであろう。

注)

- 1) 方法発明の使用実施に関して、東京地判平 13・9・20 判時 1764 号 112 頁 [電着画像]。システムの発明 (物の発明) の生産実施に関して、東京地判令 4・3・24 令 1 (ワ) 25152 号 [ダウンゴII]。
- 2) 同様の指摘を行うものとして、横溝大「判批」判例秘書ジャーナル HJ100161 (2023) 1 (7) 頁、種村祐介「判批」新・判例解説 Watch33 号 (2023) 333 (335) 頁、鈴木将文「判批」高林龍ほか編『年報知的財産法 2023-2024』(日本評論社、2023) 9 (17) 頁。國文隆文「いわゆる属地主義の原則と特許発明の『実施』に関する試論——国境をまたぐ『システム』の『生産』を中心に——」清水節先生古稀記念『多様化する知的財産権訴訟の未来へ』(日本加除出版、2023) 391 (402) 頁は、「今後の裁判例の蓄積を待つ必要がある」とする。
- 3) 同様の指摘を行うものとして、宮脇正晴「判批」法セミ 826 号 (2023) 117 頁、鈴木・前掲 (注 2)「判批」17 頁。
- 4) BGH, Urt. v. 27. 2. 2007, GRUR 2007, 773 [Rohrschweißverfahren]. ただし、この事件では間接侵害の成否が争点となっており、分担実施に係る説示は当該判断の前提として述べられたものである。当該説示は、より最近の BGH 判決によっても踏襲されている。BGH, Urt. v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 [Audiosignalcodierung].
- 5) OLG Düsseldorf, Urt. v. 10. 12. 2009, InstGE 11, 203 [Prepaid-Karten]; OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 3. 2017, BeckRS 2017, 109826 [Pränatale Diagnostik]; LG Düsseldorf Urt. v. 28. 7. 2020, GRUR 2020, 1078 [Online-Sehtest].
- 6) この点を確認するため、前掲デュッセルドルフ 2020 年地裁判決 (注 5) を簡単にここに紹介する。本件特許権は欧州特許のドイツ部分であり、X はその排他的ライセンスであった。当該特許は、インターネット・ユーザにパソコン上でオンラインによる視力検査をさせ、その視覚機能のデータを取得し、これを眼鏡の処方箋に変換する方法の発明に係るものであった。オランダの企業である Y₁ は、この方法を用いたサービスを内国のユーザに提供していたが、最終工程に相当するデータ変換作業はオランダで実行していた。本件事案では、本件特許発明の作用効果はオランダで奏されたと考え

- られるが、同地裁は、発明成功地は内国 (ドイツ) であると判断した。理由として、本件特許発明の技術的思想を用いることによって、視力測定用のレンズもその他の機器も、内国では必要とされなくなったという点を指摘している。
- 7) LG München I, Endurt. v. 18. 8. 2022 - 7 O 10368/21, GRUR-RS 2022, 21264 [Pokémon GO I].
- 8) それぞれのクレームの正確な翻訳は筆者の手に余るので、割愛する。
- 9) 同日に判決が出ている。LG München I, Endurt. v. 18. 8. 2022 - 7 O 10368/21, GRUR-RS 2022, 21235 [Pokémon GO II].
- 10) BGH, Urt. v. 20. 12. 1994, GRUR 95, 338 [Kleiderbügel].
- 11) 松本直樹「ビジネス方法特許と国際的な特許侵害——複数国にまたがって行われる侵害行為と特許権行使」竹田稔ほか編『ビジネス方法特許』(青林書院、2004) 490 (514-516) 頁、山内貴博「『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 2 号 (2017) 11 (13) 頁等が重要部分 (実質的一部) 説に立つ。横山久芳「AI に関する著作権法・特許法上の問題」法律時報 91 巻 8 号 (2019) 50 (56) 頁は、主要な行為 (効力違反行為についてのものか否かは不明。) が内国で行われ、内国市場が害された場合に内国権利の行使を認める。
- 12) 法の適用に関する通則法 17 条の解釈として、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』(青林書院、2020) 262 (274) 頁。
- 13) 本稿では詳細に検討できないが、重要部分説・市場地説のほかにも、発明利用について主たる意思判断を行う主体の物理的所在、発明利用によって実現される当該特許発明の技術的效果の主たる発現地・帰属地、当該特許発明を構成する主要な構成要件に係る物理的な動作地を候補に挙げ、いずれか一つの下で固定的に捉えるのではなく、複合的に組み合わせるという解釈を提唱する説 (平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』と特許法による保護の課題」IP ジャーナル 2 号 (2017) 24 (27-

29) 頁) や、特許発明の技術的効果が内国で実現していることを基準とする説(鈴木・前掲「判批」(注2)17-18頁)等が提唱されている(なお、田村善之「判批」WLJ判例コラム297号(2023)1(15-16)頁は、前掲知財高裁大合議判決の下で、特許発明の技術的効果を最重要基準と捉えている)。

- 14) 山内・前掲(注11)13頁。
- 15) 茶園成樹「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侵害行為に対する特許保護」IPジャーナル2号(2017)4(9)頁。
- 16) 譲渡の申出が内国で行われ、申出対象の譲渡が外国で行われるという事例では、当該外国市場における損害を賠償の範囲内とすることに反対する見解が多い。松本司「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』(青林書院, 2013)161(174-175)頁(「それは最高裁のいう『外国の領域内での行為』に対して日本特許権の効力(損害賠償請求)を及ぼすことになり、属地主義の原則に反することになる」)、平井祐希「判批」パテント74巻9号(2021)79(86)頁(「本判決の判断は、譲渡の申出との因果関係という衣を纏いつつも、実質的には海外における譲渡行為に対して日本特許権に基づく権利行使を認めるに等しく、属地主義の観点からしても疑問がある」)、鈴木将文「判批」知的財産法政策学研究67号(2023)241(273)頁(「国内で『譲渡の申出』のみが行われた場合、国外において特許権者に損害をもたらす製品は、国内における実施行為とは別個の、国外における(適法な)実施行為によってはじめて現実生じたものである。そのような物に起因する損害までも、損害の範囲に含めることは、まず、属地主義に照らして問題がある」)。ともあれ、最高裁は損害賠償請求権を(属地主義が妥当する)特許権の効力の問題と性質決定していないことに注意する必要がある。拙稿「越境する特許製品とわが国の特許権に基づく損害賠償」知的財産法政策学研究50号(2018)1(4, 7)頁参照。
- 17) 山内・前掲(注11)13頁。
- 18) 田村・前掲(注13)15頁。
- 19) 山内・前掲(注11)13頁。
- 20) 田村・前掲(注13)17頁。ただし、サービス事業者がわが国を **targeting** しているようなケースでは、例外的に内国特許権の侵害を肯定する趣旨のようである。
- 21) 拙稿「深化するインターネット社会と著作権をめぐる国際私法上の課題 論点の整理」著作権研究46号4頁以下参照。
- 22) 前掲カードリーダ事件最高裁判決からさしあたり明らかとなるのは、特許製品の流通に係る事案で、外国特許権の内国における行使が属地主義等により排斥されるということくらいである。
- 23) たとえば、BGH, Urt. v. 29. 2. 1968, GRUR 1968, 195. この判決は、パリ条約4条の2により特許独立の原則が妥当することを確認し、さらに古い戦前の最高裁判決(RGZ 64, 370)を引用しつつ、属地主義の原則から生ずる「特許権の領域限定性(die Umgrenzung des subjektives Patentrechts)」に係る効果を次のように説明している。「特許の付与から生ずる権利は、その効力を、当該

特許を付与した官庁の所属国の領域内に及ぼすのみである。同一発明について、特許を付与した国の数だけ特許権が存在し得、それらは同一の者に付与される」。

- 24) ドイツの裁判所がときに果敢に内国特許権の域外的効力を承認していることについては、拙稿「特許権の属地性——ドイツ法の現状からみえてくるもの」日本工業所有権法学会年報47号(近刊)においてより詳細に紹介する予定である。なおTrimbleも、米国法とドイツ法を比較すると、両国は自国特許法の域外適用の程度において似通っているが、特定のケースではむしろドイツの方が、その程度が大きいと指摘している。M. Trimble, *Global Patents: Limits of Transnational Enforcement*, Oxford Univ. Press, 2012, p. 122.
- 25) 横溝大はかねてから、特許法等の属地的適用が一般に要請されるのは、それらが産業政策と密接な関係を有する公権力性の度合いの高い強行的適用法規であるため、と説明している(横溝「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(2004)17(26-27)頁)。もともと、この立場に立ったとしても、「産業政策」の解釈次第では、特許権の効力規定を柔軟に域外適用することが可能である。なお、筆者自身は、特許権の効力規定をこの種の強行的適用法規とは解しない。ドイツではその種の法規を介入規定(Eingriffsnormen)というが、同国の判例においても、効力規定を介入規定と性質づけるような発想は全く見いだされない。Krimphoveは、契約外債務の準拠法に係るローマII規則(EC 864/2007)の26条にいう公序や16条にいう介入規定が知的財産権について問題となるのは、実際には著作権契約やライセンス契約の局面であり、それらはむしろ契約法の問題であるとしている。D. Krimphove in Soergel BGB Kommentar, Bd. 27/1, 13 Aufl., Kohlhammer, 2019, Rom II Artikel 8, Rdnr. 418.
- 26) 属地主義は、一般国際法ではないが、パリ条約上の特許独立の原則から直接に導かれるとする学説がある(石黒一憲『国境を超える知的財産: サイバースペースへの道程と属地主義』(信山社, 2005)160頁, 186頁, 224頁)。しかし、同原則の起草に当たって、属地主義を直接規定する意思が存したことをうかがわせる資料は存在しないようである。また、仮にそのように解した場合、特許独立の原則は「絶対的な意味に……解釈しなければならぬ」(4条の2第2項)から、およそ属地主義の緩和など不可能になってしまうだろう。
- むしろ、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(2023)13-15頁に述べられているように、属地主義は諸条約において暗黙の前提とされており、しかもそれはさしあたり普遍主義的な権利(どこか1国で生じ、普遍的な効力をもつ権利)を認めないという程度の大まかな概念というのが適切であろう。したがって、属地主義自体はあくまでも各国の政策判断によって基礎づけられ、条約はせいぜい上記の前提に沿った規範を用意しているにすぎないのである(ゆえに筆者は、鈴木が述べるように属地主義を「条約に基づく規範」とまで言い切ることは躊躇を覚える)。