

日本专利对海外服务器也能发生效力

— 知产高等法院大合议判决 —



龙华 明裕
日本专利代理人
美国加利福尼亚州律师

2023年6月20日

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

导言

围绕着将用户评论实时显示在视频中的专利(*1) 侵权行为为由，Dwango对FC2提起了诉讼。

权利要求中涉及的系统，包括服务器和用户终端这两个部分。然而，FC2的服务器位于美国，而用户则位于日本。

Dwang获得了胜诉。(*2)

*1 日本专利第6526304号

*2 令和4年(ネ)第10046号, 2023年5月26日, 知产高院大合议

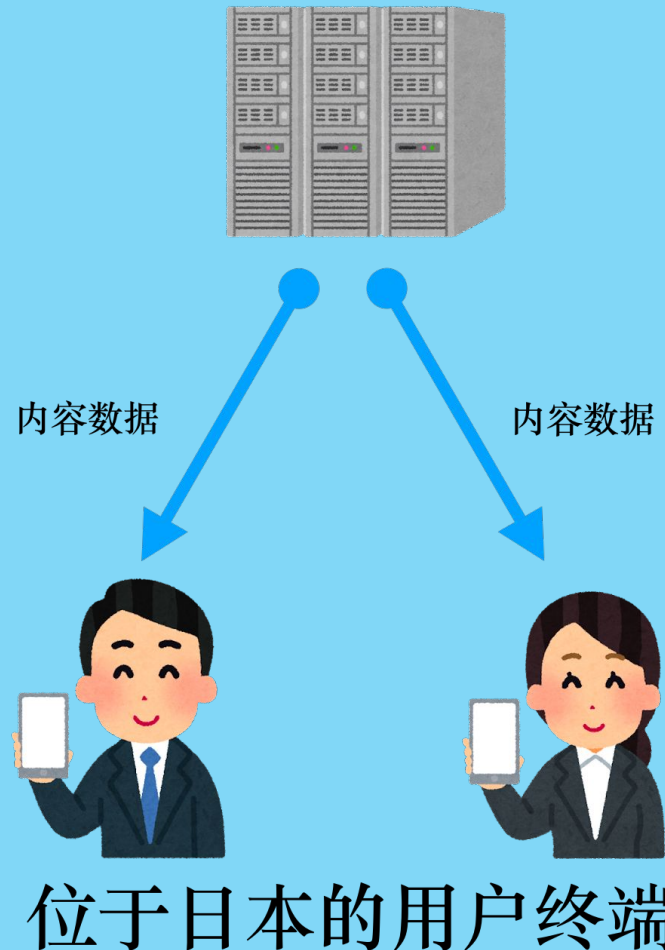
1. 当终端访问服务器时， 系统便被“制造”了出来

当终端接收到来自服务器的文件时，服务器和终端互相连接，评论便会叠加显示在用户终端的浏览器所播放的视频上。

在这一时间点，一个具备了权利要求书中记载的全部技术特征的新系统便被 "制造 "了出来。

2. 即使服务器位于海外， 仍然有可能侵犯日本的专利权

位于美国的服务器



国内实施行为的判断标准

在征求了公众的意见之后，知产高院给出了国内实施行为的判断标准。

当服务器位于日本国外时，应当依据下列因素来判断实施行为(制造)是否发生于日本国内。

考虑因素

- (1) 实施行为的具体形态
- (2) 在发明的诸多要素中，位于日本国内的各要素所发挥的功能和作用
- (3) 发明的效果产生于何处
- (4) 使用发明的行为对专利权人产生的经济影响，等等

法院的判断

因素 (1) 实施行为的具体形态

各文件从美国的服务器发送至日本的用户终端。由于传输和接收(收发)是同时进行的, 当日本的用户终端收到各个文件时, 被告的系统便得以完成, 因此, 上述收发应当被视为在日本进行。

因素 (2) 在发明的诸多要素中, 位于日本国内的各要素所发挥的功能和作用

位于日本的用户终端实现了判断单元和显示位置控制单元的功能, 这些功能确保了视频上显示的评论互不重叠, 从而实现了该发明的主要功能。

法院的判断

因素 (3): 发明的效果产生于何处

被告的系统在日本国内可以经由用户终端得以使用, 该发明的效果: 以评论的形式提高用户交流过程中的娱乐性, 在日本得以实现。

因素 (4): 使用发明的行为对专利权人产生的经济影响

上诉人在日本国内使用该发明所能获得的经济利益, 会受到上述被告的使用行为的影响。

因此, 法院认定制造该系统的行为发生于日本, 并认定构成侵权。

与先例的对比

知产高院曾就同样的当事人做出过另一个判决(平成30年(ネ)第10077号, 2022年7月20日)(专利第4734471号与第4695583号)。

在该判决中, 法院认为, 从外国服务器向日本用户分发程序的行为侵犯了程序专利。

与此同时, 由于该程序只能用于制作装置, 因此也对装置专利构成了间接侵权。

然而, 法院否认了对装置专利的直接侵权, 因为 "制造 "装置需要用户安装程序, 而 "使用 "显示设备的主体也是用户。

与上述判决相比, 这次的大合议判决对专利侵权的认定更为积极。

3. 我们的建议

(1) 取得系统专利

在对系统提出权利要求时，应当将服务器包含其中。在终端缺乏创造性时更应如此。

如果服务器有可能位于日本国外，我们建议在权利要求中添加通过访问服务器实现终端运作的相关记载。

其原因在于，如果位于日本国内的终端所发挥的功能很小，而大部分功能都通过服务器实现，那么该系统的制造行为，可能会被认定为发生于日本国外(因素(2))。

(2) 取得终端专利

如果“制造”了一个由服务器和终端共同组成的系统，那么终端自然也会被“制造”出来。

因此，即使终端只是一台通用的电脑或手机，并且只有在访问特定的服务器时才会构成对发明的实施，我们仍然建议积极地获取终端的专利权。

原因在于，这样可以不用考虑国内实施行为的判断标准问题，从而更轻易地证明侵权行为的存在。

(3) 留意服务器和终端之间的功能转移

即使服务器和终端之间的功能发生转移，许多发明也能够照常发挥功效。

为了应对上述判决，竞争者们可能会在服务器和终端之间转移功能，从而避免侵权。

我们建议，尽可能地在权利要求中描述系统的功能，而非对终端和服务器各自的功能进行具体描述。

感谢您的聆听

关于我们：
在2023年迎来25周年
拥有41名专利代理人

口碑：

日本知产界的冉冉新星，
日本前五的专利事务所，
日本前十的商标事务所，
日本前二十的专利事务所，
日本前二十的商标事务所，

国际法律联盟高峰奖 (ILASA)
亚洲知识产权杂志 (Asia IP)
亚洲知识产权杂志 (Asia IP)
知识产权管理杂志 (MIP)
知识产权管理杂志 (MIP)

我们致力于积极展开沟通，从而加深对客户、对创造过程的理解。

