

国外生産のための基幹部品の輸出

東京地裁 平成19年2月27日判決 平成15年(ワ)第16924号
損害賠償等請求事件

岩 坪 哲*

抄 録 平成18年法律第55号改正により物の特許発明の実施行為に「輸出」が加えられたが改正後の特許法101条は特許発明の「生産にのみ用いる物」(専用品)或いは特許発明の「課題の解決に不可欠な物」の「輸出」を間接侵害行為類型に含めることを見送った。一方、過去の一連の裁判例においては、本件判決と同様、海外における生産(実施)に用いる専用部品等の譲渡を間接侵害に擬しない処理がされている。これらの裁判例は、詰まるところ、間接侵害の規律は我が国における特許権侵害の予防を目的とするものであって、海外における日本特許の実施が特許権侵害に該当しないという属地主義下での当然の帰結と見るものであり、形式論理としては自然である。しかしながらこの形式論理を貫くと看過できない問題を生ずる。本稿においては、本件判決を素材に、海外生産のための基幹部品(専用品等)の輸出行為に対する規律の必要性について利益衡量或いは理論的観点から論じ、解決の糸口を探りたい。

目 次

1. はじめに
2. 事 案
 2. 1 事案の概要
 2. 2 争 点
 2. 3 当事者の主張
3. 裁判所の判断
4. 研 究
 4. 1 緒言
 4. 2 従来の見解
 4. 3 問題点
 4. 4 解決のための試論
 4. 5 実務的対策

1. はじめに

流通過程において部品にバラして運搬される製品群がある。大型プラントや大型機械のみならず、小型のエレクトロニクス製品でも完成品のセット状態ではなく部品に分けられて流通に

置かれることは希ではない¹⁾。しかるに、その物が完成品の状態において他人の物の特許発明の技術的範囲に属する場合、特許権の直接侵害が成立することは当然である。しかしながら、部品に分けられた状態で侵害被疑者が流通に置いた場合には一般的には、直接侵害よりも個々の部品についての専用品(特許法101条1号)或いは中性品(同法101条2号)間接侵害に擬する処理に傾きやすい。

そして、その部品が国内でビルト・インされたならば、完成させた者を直接侵害に問えるほか部品の供給者を間接侵害に問えることに疑義はない。ところが、部品が国外でビルト・インされた場合、完成者を日本特許権侵害に問えないのは勿論だが、本件判決は、部品を輸出した

* 弁護士・弁理士 甲南大学法科大学院教授
Tetsu IWATSUBO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者に対しても間接侵害の成立を否定した。

しかし、この論理の下では部品の輸出行為をどの国の特許権侵害にも問えない空白地帯が生ずることにならないか。本件判決はこのような問題を孕んでいる。

2. 事案

2.1 事案の概要

本件は、「多関節搬送装置」に関する特許第2580489号を有する原告が、該特許権侵害を理由として、被告物件（イ号物件）の製造、譲渡、輸入及び譲渡の申出の差止、並びに過去の譲渡に係る実施料相当額の損害賠償を求めた事案である。

被告の販売形態は、(ア)イ号物件の完成品の国内外販売、(イ)未完成イ号物件（第3アーム(3a)及び第3アーム(3b)を取り外したもの）の国内販売、(ウ)未成品イ号物件（同上）の国外販売の3つに分けることができる。

本件の争点は構成要件充足性或いは無効の抗弁等多岐に渡り、未成品の国外販売が特許法101条1号の間接侵害に該当するかという本稿で取り扱う争点のほか、特許法104の3条1項の権利行使制限の抗弁に対する再抗弁事由について説示した点でも目新しい判決であるが²⁾、本稿においては「未成品の国外販売」に関する

判示に絞って問題点を取り上げる。

なお、参考までに、イ号製品全体と、運搬時に取り外される「第3アーム(3a)(3b)」の配置を以下に図示しておく。

2.2 争点

- (1) 未完成イ号物件の製造、国外への販売についての直接侵害の成否
- (2) 未完成イ号物件の国外販売についての間接侵害の成否

2.3 当事者の主張

(1) 直接侵害

1) 原告の主張の要旨

本件のようないわゆるメカトロ³⁾製品である搬送装置では、製品の搬送の都合等の理由で一部の部品を国内出荷時には取り付けていない状態とされることがある。その出荷前に機械系の完成度の確認のために、電気計制御部（制御ソフトを含む）と接続した上で動作確認を行う必要がある。そのため、出荷前には必ず第3アームを付加した完成品の状態で出荷のチェックがなされる。このように、被告が、未完成イ号物件について、本件特許発明のすべての構成要件を充足する形でチェックをしている以上、この段階で本件特許発明の直接侵害行為が成立しているというべきである。

2) 被告の主張の要旨

確かに、被告は未完成イ号物件について出荷前に部品を取り付けた上で検査を行っているが、この際に取り付けられる部品は完成品に取り付けられる部品ではなく、あくまで検査用の部品である。そもそも、仮に完成品に取り付けるのと同様の部品を取り付けて検査していたとしても、そのような一時的な取り付け行為をもって完成品の「生産」をしたということはいえない。

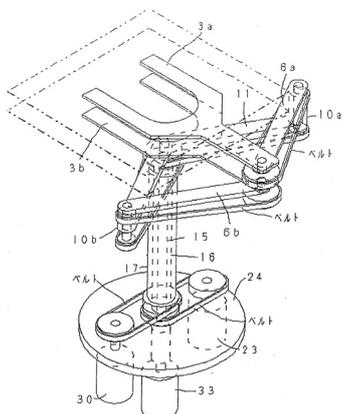


図1 被告物件（イ号物件）図面

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 間接侵害

1) 原告主張の要旨

未完成イ号物件の一部は、海外に輸出されていることから、間接侵害に関する従属説の立場からはこのような場合に間接侵害が成立するのか問題になり得る。しかし、間接侵害における従属説や独立説の対立はあるとしても、実際の解釈としては、その折衷説的な立場が採られているところであり、従属説に立つからといって輸出の場合には間接侵害が成立しないという結論が必然的に導かれるものではない。本件における未完成イ号物件については、第3アーム(3a)等を欠くとしても、本件特許発明の特徴である共通駆動部等のその主要な構成を備え、かつ、第3アーム(3a)等を備え付けられるような構造として輸出しているのであるから、いわば完成品として必要な部品をすべて日本で生産し、部品として輸出してその組み立てを海外で行っており、実質的に日本で発明が実施されているのと同視でき、単に形式的に直接侵害が外国で行われているというにすぎない。したがって、未完成イ号物件については間接侵害が成立する。

2) 被告の主張の要旨

特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」にいう「生産」とは、日本国内におけるものに限られると介すべきである。間接侵害規定は特許権の効力を拡張するものではなく、その効力の実効性を実質的に確保するための制度であるとされている。ところが、外国で生産される物についてまで「その物の生産にのみ用いる物」であるとして特許権の効力を及ぼすと、日本の特許権者が本来当該特許権によって及ぼし得ないはずの外国における実施行為(生産)にまで効力を及ぼすのと同様の結果を招来することとなってしまう妥当ではない。そして、未完成イ号物件のうち海外に輸出されているものについては、イ号物件の構成を完成させる「生

産」行為は外国で行われているのであるから、かかる未完成イ号物件の製造、譲渡行為は、本件特許権の侵害には当たらない。

3. 裁判所の判断

一部認容(未完成イ号物件に関しては、国内販売の差止め及び国内販売分に係る実施料相当額の損害賠償のみを認容)。国外販売分に関しては直接侵害も間接侵害も否定し差止めと損害賠償の双方を棄却。

(1) 直接侵害について

被告は、第3アーム(3a)等を備えない未完成イ号物件を製造し、これに検査用の部品を設置して駆動検査を行った上、これを輸出している。未完成イ号物件を韓国に譲渡する場合には、被告の子会社である韓国法人が外国において製造した第3アームを未完成イ号物件を購入した者に対して譲渡している。従って、被告が未完成イ号物件を生産し、海外に輸出する行為については、これをもってイ号物件の完成品を製造し、譲渡する行為と評価することはできない(下線は筆者付加。以下同)。原告は未完成イ号物件の必要部品が全て日本で調達できるとするがその事実を認めるに足りる証拠はないから原告の主張は採用しない。

(2) 間接侵害について

特許法101条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合は当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると、「その物の生産にのみ使用する物」(1号)という要件が予定する「生産」は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

けるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるといふべきである。本件についてみると、未完成イ号物件は外国におけるイ号物件の生産に使用されるものであって、日本国内におけるイ号製品の生産に使用されるものではないから、特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」に当たるといふことはできない。従って、被告による未完成イ号物件の製造ないし販売については、国内販売分については特許法101条1号により本件特許権の侵害に当たるものの、海外輸出分については直接侵害も間接侵害も成立しない。

4. 研究

4.1 緒言

国内製造業が廉価な製造コストを求めて生産拠点を海外に移転する傾向は2002年度にピークを極めたという⁴⁾。その後、現地と日本企業のカルチャーの違いや製品の高付加価値化に伴う生産技術の緻密化等に起因し、国内への復帰の兆しが見られるが、内外における労働コストの格差はほぼ固定化されており、更にアジアやBRICs諸国における生産技術の向上を背景に、国内製造業が生産部門を海外に置く潮流は最早定着したものであることに異論を差し挟む向きは無いと思われる。

ここで、部品から製品までを一貫して海外生産拠点を製造するならば、仮に当該製品が他者の日本特許発明の技術的範囲に属するものであっても日本特許権侵害を問うことが出来ないのが属地主義の原則からの当然の帰結である。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原則は、パリ条約4条の2(1)項に「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとす」と規定されているとおりである。また、最高裁判例も、米国特許法271条(b)項⁵⁾等に基づく日本国内での米国特許権侵害行為の差止めが請求された事案において、属地主義により「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」と判示している⁶⁾。

いずれも異論のないところであろう。

しかるに、基幹部品は日本国内の生産部門で製造し、これを海外の生産拠点(現地法人)に輸出し、現地で調達し或いは別途日本国内で生産された他の部品を現地の生産拠点で組み付けて完成させるというビジネスモデルの場合は話を単純化できない。

完成品が他人の日本特許発明の技術的範囲に属する場合であっても、属地主義の原則から海外現地法人におけるビルト・イン(物の特許発明の生産)及び販売行為に特許権の効力は及ばないのは当然である。これに対し、その完成品が日本に逆輸入された場合には輸入者(輸入者が、基幹部品を輸出したメーカー自身である場合も、そうでない場合もある)に対し日本国特許権に基づき輸入及び販売の差止請求ができるのも当然である。

ところが、基幹部品を日本国内で生産して海外現地法人で完成させ海外で販売した場合、ここで、本件判決が「未完成イ号物件の国外販売」に関し説示するように海外現地法人での完成(生産)は特許法101条1号の「物の生産」に該

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当しないとする、基幹部品の輸出行為についてはどの国の特許法においても差止めを求めることができない事態を生ずるのである。

例えば、日本特許権者が、対応米国特許権を有するものの、基幹部品の輸出者の行為が米国特許法271条(b)項の“active inducement”と認定されなかった場合や、対応韓国特許権を有するものの、同国特許法において侵害物の生産にのみ使用する物の『輸出』を間接侵害として規律しない法制度のもとでは⁷⁾、日本法のみならず外国法に基づいても、基幹部品の輸出によって侵害被疑者が獲得する利益を特許権者の損害(逸失利益)として捕捉できない空白地帯を生じることとなる⁸⁾。

このような状況が看過されてよいのかというのが筆者の問題意識である。

なお、本件判決においては、一旦日本国内において完成品として組み付けられ動作確認検査のうえバラして輸出する行為は直接侵害に問うべきであるとの原告の主張も排斥されている。この点に関しては「被告が未完成イ号物件について必要なすべての部品を日本で生産しているとの事実を認めるに足る証拠はない」として事実認定レベルでの処理がされているため本稿において深くは立ち入らない。ただ、日本においてビルト・インすれば海外向けの譲渡(輸出)を日本特許権侵害に問うことが出来るのに⁹⁾、搬送の都合等で部品の形態で輸出し海外においてビルト・インした場合には日本特許権侵害に問えないとの結論には無条件に賛同することができない。現地で組み付けなければならない合理的事情があれば格別(例えば現地のエンドユーザーの工場でその間取りや建築構造に合わせて組み付けなければ動作確認できないような場合)だが、そうでない限り、実質的観点から直接侵害の成立を認めても良いのではないであろうか¹⁰⁾。

4. 2 従来の見解

国外実施のための間接侵害品の輸出について、本件と同様の判断が既に大阪地裁平成12年10月24日判決¹¹⁾で示されている。この事案は、製パン方法に関する特許発明の機能のほかに他の機能(方法発明の実施に該当しない機能)を有する製パン機を海外に輸出する行為が平成14年法律第24号改正前特許法101条2号(現行101条4号)に該当するかが争われた事案である。原告特許権者は、当該行為が「方法発明の使用にのみ用いる物の譲渡」に該当するとして国内外に対する製造販売の差止め及び損害賠償を求めたが、大阪地裁は以下のように判示して海外向け販売(輸出)の差止め及び輸出行為に係る損害賠償請求を斥けた。

「特許法101条2号の『その発明の実施にのみ使用する物』という要件は、…、特許権の効力の不当な拡張とまらない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡等される場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨に基づくものである。そうすると、『その発明の実施にのみ使用する物』という要件が予定する『実施』がどのようなものでなければならないかを検討するに当たっては、当該特許発明の直接侵害行為(実施行為)を規制することとは別に、間接侵害行為をどの程度まで規制することが、特許権の効力の不当な拡張とまらない範囲で特許権の効力の実効性を確保するものといえるかという観点を抜きにしては考えられないものというべきである。しかるところ、本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内におい

てのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、このような見地から、特許法2条3項にいう『実施』は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国で使用される物についてまで『その発明の実施にのみ使用する物』であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。この点について原告は、外国において使用される物であっても、日本から米国市場に向けて販売するという原告の経済的効用を奪っていると主張するが、米国で発明2（筆者注：日本国方法発明）を実施することにより得られる市場機会は、日本の特許権者たる原告にはそもそもおよそ保障されていないのであるから、日本から米国市場に向けて販売するという原告の経済的効用も、日本の特許権によって保護されるべきものではないというべきである。したがって、『その発明の実施にのみ使用する物』における『実施』は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法2条3項における『実施』の意義にも整合するものというべきである。」

この判決は、本件判決よりも更に特許権者が法によって回復されるべき「市場機会」を喪失したかという論点に立ち入り、外国における実施（使用）行為には日本特許権がおおよそ及ばないとの理由で、外国向けの間接侵害品の販売によって被告が獲得した利益に対し日本特許権に基づく追及は許されないとしたものである。しかし、この判決も、「外国向けの専用品販売市場」という市場画定をした場合に、その市場で獲得される侵害者利益（輸出の際に海外現地法人から内国法人にもたらされる利得）にはどの

国の法律によっても権利を及ぼし得ないのではないかとの課題認識に対して明確な回答を付与するものではない。また、「日本から外国に向けて販売する市場」機会が奪われているという原告の主張を大阪地裁は「外国で日本特許発明を実施する機会の特許権者に保障されていない」との理由で排斥している。議論が噛み合っていないように思われる。

一方、学説は、海外生産のための専用部品の輸出の問題を、間接侵害に関する独立説（直接侵害行為と独立に接侵害が成立するとの立場）と従属説（直接侵害が成立する余地がなければ間接侵害は成立しないとす立場）との優劣の問題に絡めて以下のように論じる。

1) 「特許法101条1号にいう『その物の生産』を『その特許発明の技術的範囲に属する物（機械）の生産』すなわち『特許発明の実施』と解するならば（これは正当であるが）、外国における『物の生産』は、日本国の特許発明の実施ではないことが明らかである。したがって、独立説の一部は、101条1号の解釈からみても、被告の行為につき間接侵害は成立しないという。また、わが国の特許権は日本国内においてのみその効力を有することはいうまでもない。したがって、特許発明の実施行為に『輸出』は含まれていない（注：この論稿は平成18年改正以前の特許法に関する）。…原告が部品Aについて特許権を取得していないにもかかわらず、これを製造する被告に対する差止請求を認められるならば、原告は、完成品である機械に特許権を付与されている場合よりも更に、保護されることになり、原告の特許権の不当な拡張になるといわなければならない。」¹²⁾

2) 独立説と従属説の「どちらが妥当だろうか。以下の事例を想定して、両説による帰結がどうなるかをみてみよう。……B 特許発明の実施としての完成品の組立ては外国でしか行われない場合に、そのための輸出用部品を国内で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

製造し販売する行為……Bの場合に、わが国の特許権の効力が制度上及ばない外国での行為の幫助行為を違法とするのは、特許権の不当な拡張というべきであって、理由づけが困難である。……最終完成品や方法の実施が権利を定型的に侵害しないのに、その前段階の行為だけが権利侵害となるとするのは、刑事手続において正犯が成立する余地がない場合に従犯のみ成立させるに等しいことになってしまい不当である。」¹³⁾

以上のように、学説の大勢もまた、本件判決と同様、海外において生産（完成）に供せられる基幹部品（101条1号の専用品或いは同条2号の中性品）の輸出に我が国の間接侵害規制が及ばないのは止むを得ない結論と考えているようである¹⁴⁾。

4.3 問題点

前記4.1において示唆したとおり、海外、特に国内法人のコントロール下におかれる生産拠点である現地法人に対する基幹部品の輸出行為を間接侵害に問えないとした場合の一番の問題点は、国内において完成品として輸出した場合と、国内では部品のみを製造、輸出した場合との間で、特許権侵害の成否が全く逆の結論となってしまうことである。海外に日本国対応特許が存在する場合ですら現地法人に対する輸入販売差止め及び損害賠償を求めることができるに止まり、基幹部品である専用品等の輸出によって侵害被疑者が獲得した利益については拱手して放置せざるを得ないという結論は、いかにも公平感を失する。

更に、海外現地法人から完成品が逆輸入された場合を考えてみる。内国法人が日本国内で他人の特許発明の技術的範囲に属する物を一貫生産、販売した場合には、特許法102条2項によって侵害者利益の賠償を求めることが可能であるのに対し、海外現地法人でのビルト・インを経由して逆輸入し販売する場合には、関税とい

うコストが発生するにせよ、現地法人との取引価格の設定（現地法人に対して基幹部品を高く売り、現地法人は殆ど利益を乗せずに内国法人に逆輸入する）次第で「侵害」行為によって得られる利益の大半を吐き出すことなく保持できるとすれば、特許権侵害の潜脱と称すべき事態すら招来しかねない。

クレームの記載を工夫することで特許権者の不利益は解消されるとの反対論が考えられよう¹⁵⁾。基幹部品という「物」を請求項に記載しなかったことによる不利益は特許権者が甘受せざるを得ないという考え方である。しかし、本件事案における「多関節搬送装置」のような完結した装置が発明の対象である場合、あらゆる侵害形態を予想して例えば「アーム」(本件クレームの記載上は「搬送部」)のみを除いたクレームを事前にドラフトしておくことは容易ではないであろう。また、無闇に部品毎の請求項を記載するならば、明細書記載不備（特許請求の範囲に記載された「部品」と完成品の作用効果との関係が把握できないとの特許法36条6項1号違反、或いは明確性欠如を理由とする同項2号違反）による拒絶リスクを負わねばならないことも想像に難くない。クレームの記載の巧拙によって解消される問題であるとは思われない。

以上のように、利益衡量の観点からすると、本件判決およびこれと同旨の一連の裁判例の見解（属地主義というドグマティックな判断基準に基づき特許法101条の「生産」を国内生産に限る考え方）を突き詰めると、侵害者を不当に利することになりかねない結論となるように思われる。

一方、本件判決は、特許法101条1号の「生産」が日本国内の生産（国内実施）を意味するとの結論を導く理由として、同条は「特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等に限定して拡張する趣旨の規定である」ことを挙げている。しかし、このロジックは結論先行のロジックであることに注意しなければならない。上記の説示は、換言すれば、物の発明の「実施（生産）行為」を誘発する蓋然性の高い行為を規制するためには101条1項の「生産（実施）」を国内の「生産（実施）」に限れば足りると述べているにすぎないからである。

少なくとも、本件判決の上記説示は、「海外において完成品にされる基幹部品の輸出」を我が国の間接侵害に問えないという結論を導く論理として説得力を有するものとは思われない。

4. 4 解決のための試論

(1) 文理解釈の限界

無論、筆者は、特許法の文理解釈において本件判決のような解釈が最も無難であることを否定するものではない。パリ条約4条の2(1)項に定める特許権独立の原則の下に制度設計された我が国の特許法の解釈としては、特許法2条3項1号乃至3号に規定する「実施」(物の「生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出」乃至方法の「使用」)とは、国内における物の「生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出」乃至方法の「使用」としか解する余地がなく、そうであるならば、101条1号、2号の「生産」或いは同条4号、5号の「使用」もその意味に解するのが統一的な解釈である。

また、平成18年特許法改正の論議において2条3項1号に「輸出」を追加するに当たり、間接侵害との関係では「属地主義の観点から、我が国特許権の侵害物品を海外で製造することは、侵害行為とはならないものと考えられる。『製造にのみ用いられる物』の『輸出』を侵害とみなすことは、侵害に当たらない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為として捉えるという側面も有するため、直ちに、これを侵害行

為とすることは適当でないと考えられる」との立法当局の意見表明がなされており¹⁶⁾、立法経緯からしても101条1号の「生産」に国外における「生産」を含ませる解釈（換言すれば、101条1号の専用品の「生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡等」に「輸出」をも読み込む解釈）に分がないことは認めざるを得ない。

そこで、海外における完成のための基幹部品の輸出行為を我が国の特許法によって規律すべき場合があるとの本稿の立場から、現行法上採用の可能性のある法律構成あるいは解釈について幾つかの試論を試みる。

(2) 共同不法行為構成

完成品の逆輸入者（直接侵害者）と基幹部品の輸出者が別人だが基幹部品の輸出者と逆輸入者との間に関連共同性がある場合、民法719条1項又は2項に基づく共同不法行為に問うことが可能である。共同不法行為の成立要件論においては共同行為者それぞれが独立に不法行為（特許権侵害）の成立要件を満たしていなくても良いと解されており¹⁷⁾、そうすると、基幹部品の輸出が101条1号の間接侵害に該当しなくとも、輸出者の行為を共同不法行為（民法719条1項）或いは幫助（同条2項）として責任追及できると考えられる。なお、一般不法行為構成を採用する以上、救済は金銭賠償のみに拠らざるを得ず部品の輸出行為の差止めを求めることはできない。

ところで、筆者の課題である「輸出によって得られた侵害者利益を野放しにせず規制を及ぼせるか」という論点については微妙な問題が残る。部品輸出者が得た利益と完成品輸入（販売）者が得た利益の合計額を特許権者の逸失利益の損害として認めるには、「部品輸出者が部品の輸出によって得た利益相当分の損害(利益逸失)を特許権者が被ったこと」の証明を要するからである（部品の輸出行為が間接侵害を構成しな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い以上、特許法102条2項の侵害者利益の推定規定は直接適用されず、一般不法行為の原則に戻って特許権者が損害の発生及び額について証明責任を負う)。この点に関しては、特許権者が国内において部品から製品までを一貫生産し販売している場合、製品売上げ額から原料代(部品の原価)を引いた利益を本来獲得できたはずなのであるから、「部品輸出者が得た利益」と「部品輸入(販売)者が得た利益」の合計に相当する金額の利益を特許権者が逸失したという推定を認める余地があるのではないだろうか。或いは、部品輸出者の行為(輸入者による特許権侵害との共同不法行為)に特許法102条2項を類推適用するという法律構成も検討しなければならない。なお、損害の立証というハードルがクリアされたならば輸出者の加害行為と特許権者の損害との間の因果関係を認めるのに障害はないと思われる。

この法律構成によって、部品輸出者の行為と完成品輸入者の行為とを共同不法行為に問い、部品輸出者が獲得した利益相当分の損害賠償も可能であると結論するならば、部品輸出者と完成品輸入者が同一人である場合には、部品輸出から完成品の輸入販売までの一連の行為を単独不法行為と構成することも可能であることは明らかである¹⁸⁾。

(3) 「輸入に用いる物」への特許法101条の類推適用

共同不法行為構成は、前記のとおり、基幹部品の輸出行為の差止請求権が認められない点(加えて、部品の輸出によって獲得された侵害者利益が特許権者の損害とア・プリオリに認められるとは限らない点)に難点である。そこで、次に、内国法人が基幹部品を輸出し海外で完成させ、日本に逆輸入する場合においては、基幹部品の輸出行為に101条を類推適用できないかについてその可能性を検討してみる。

特許法101条1号、3号の専用品間接侵害、同条2号、4号の中性品間接侵害の立法趣旨が、本件判決も述べるとおり「当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨」であるとするならば、基幹部品を生産、輸出して海外現地法人で完成させ、これを内国法人が輸入する一連の行為の過程において、基幹部品の製造及び輸出は、侵害物品の輸入という「特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い」。即ち、「逆輸入」にのみ用いる製品等の輸出(譲渡)について101条を類推すべき状況が存在すると思われる。ただ、現地から全量が日本国内に逆輸入される業態ならば101条1号の「にのみ」要件適合性に問題はないものの、現地から一部が他国に輸出された場合にはこの点が問題となる(101条2号の中性品間接侵害については「その発明が特許発明であること」についての悪意等の他の要件充足性を証明できれば、一部の完成品が他国に輸出されても類推適用に支障はない)。

(4) 「輸出」への特許法101条の類推適用

更により直截的に、専用品或いは中性品の「輸出」に対して特許法101条の類推適用を認める余地はないであろうか。

筆者は、解釈論の参考になる判例として、外国における特許を受ける権利についての従業者の使用者に対する相当対価請求に関し特許法(平成16年法律第79号改正前)35条3項及び4項の類推適用を認めた最高裁平成18年10月17日判決¹⁹⁾に着目する。この判決は、職務発明規定等によって従業者から使用者に承継された外国における特許を受ける権利が特許法35条3項の「特許を受ける権利」に該当するとの文理解釈はパリ条約の特許独立の原則からして採用できないとし、同条項の直接適用を否定しつつ、一方で、使用者と従業者とが対等な立場で外国特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許を受ける権利の取引をするのが困難であることに鑑みて発明の奨励と産業の発展への寄与に資するために特許法35条3項が設けられていること、外国における特許権も基となった発明は共通の一つの技術的創作活動の成果であること、かかる発明については使用者と従業者の間で一元的に処理するのが当事者の通常の意味であると考えられることを理由に、特許法35条3、4項の趣旨を外国における特許を受ける権利にも及ぼしう状況が存在するとして、類推適用を認めた。

それでは、国外において完成される基幹部品の輸出についても以下のような解釈ができないであろうか。即ち、①生産拠点の移動に伴ってモノの移動が頻繁に行われるボーダレス社会のもとでは海外で侵害品を完成した場合と国内で完成した場合とで侵害成否の結論が異なる合理的理由を見出しがたいこと、②特許法101条は特許発明の無断実施行為を誘発する行為を所定の要件のもとで特許権侵害とみなすことにより特許権者の保護を図り、発明の奨励と産業の発展に寄与することを目的とする規定であること、他方、③日本特許の対応特許権が外国に存在しない場合はともかく、対応特許権が外国に存在する場合であっても侵害品の部品の輸出行為によって得られた利得に対しどの国の特許によっても追及が出来ないとすると、発明の奨励と産業の発展に対し寄与するという特許法の目的に反すること。以上の3点から、部品の輸出行為に対して外国特許法に基づく規制を及ぼしう特段の事情があれば別段、そのような事情がない限り、特許法101条の趣旨を基幹部品(専用品、中性品)の輸出にも及ぼすべき状況が存在するという解釈である。

4.5 実務的対応

パリ条約の特許独立の原則を貫徹し各国国内における実施(侵害)行為にしか特許法による

規律を及ぼしえないと結論すると、国境を跨いだ取引をどの国の特許法でも侵害行為として捕捉できず、発明に対する意欲を損なう結果を招きかねない。技術のイノベーションは加速の一途を辿っており、世界特許制度の実現まで待つことは出来ない。

そこで、現行特許法のもとでも考えられる解釈論を幾つか試みたが、少なくとも、生産拠点のみを分社化して海外に置き、日本市場での需要に向けた商品を逆輸入するケースでは、濫用型の法人格否認の法理の適用²⁰⁾すら検討されて良い。特許法的に言えば、前記(2)の「逆輸入」のための基幹部品の輸出(譲渡)に対し101条1号、2号の類推適用を求めるというオペレーションである。分社化された海外法人への基幹部品の輸出によって、日本法人が不当に利得しているのであれば、それを放置することが公平に反するのは明らかだからである。従って、この戦術を用いる場合に事前に調査すべき事項は、①部品(未完成品)の輸出先と輸出元である日本法人(侵害事件の被告)との資本関係、役員重複関係、取引の密接性、②部品と完成品の流れ。即ち、完成品が逆輸入されて日本市場において流通している事実の有無である。本件判決に摘示されている事実からは本件の実事関係の詳細は計りかねるが、いずれにせよ、企業の知財関係者に向けてのアドバイスとして、「海外での生産のための部品譲渡も国内における生産のための譲渡と実質的に同視できる」との観念的な主張だけでなく、「実質的に同視できる」という主張(主要事実)を裏付ける間接証拠の蒐集に注力すべきであることを強調したい。

それでもなお、間接侵害の対象を「国内における」物の生産にのみ用いられる物等の譲渡に限るという属地主義のドグマと特許法の文理に拘った判断がされる可能性はある。そうであれば、国内外での需要が見込まれ且つ基幹部品は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国内で生産されるがビルト・インは海外で行われる可能性のある「物」の発明をした場合には、予防措置として「基幹部品」の輸出、譲渡を「直接侵害」に問うことが出来るクレームの形成に注力することを日常から心がける必要がある。

本件に即して検討を試みよう。対象となった請求項は以下のとおりである。

「第1の搬送部(15)と、前記第1の搬送部(15)の回転面に対して上又は下側に位置するように高さを規定した第2の搬送部(16)と、前記第1の搬送部(15)を一方向に伸縮する第1の多関節駆動部(11)と、前記第2の搬送部(16)を一方向に伸縮する第2の多関節駆動部(12)と、前記第1の多関節駆動部(11)の回転中心となる第1の固定軸(13A)と前記第2の多関節駆動部(12)の回転中心となる第2の固定軸(13B)とを有し、かつ、前記第1の多関節駆動部(11)に回転力を与える第1の駆動軸(13C)と前記第2の多関節駆動部(12)に回転力を与える第2の駆動軸(13D)とを有する共通駆動部(13)と、前記第1の多関節駆動部(11)、第2の多関節駆動部(12)及び共通駆動部(13)を回転制御する駆動制御手段(14)とを備え、前記第1の搬送部(15)及び第2の搬送部(16)を前記共通駆動部(13)の上部に縮めたとき、前記第1の搬送部(15)と第2の搬

送部(16)とを高低差をもって重なるようにしたことを特徴とする多関節搬送装置。」

この請求項の記載に対応する願書添付図面を示す。願書添付第1図は、前掲の通りである。

請求項の記載と図面を対照して分かることは、「関節駆動部(11)」及び同「(12)」と「搬送部(15)」及び同「(16)」とは「共通駆動部(13)」の「固定軸(13A)」及び「固定軸(13B)」に回転自在に取り付けられていることである。即ち、各固定軸のヒンジ部分で取り外し可能であること(そのようなバラした状態で流通すること)を明細書の作成段階で予見することが不可能であったとは言えまい。とすると、それ以上分解しようがない「共通駆動部(13)」を次のような仮定の請求項1を記載することも可能であったかも知れない。

「多関節搬送装置用の駆動装置であって、第1の搬送部(15)と…第2の搬送部(16)とをそれぞれ一方向に伸縮する第1の多関節駆動部(11)及び第2の多関節駆動部(12)を回転自在に取り付ける可能な第1の固定軸(13A)及び第2の固定軸(13B)を中心から対称位置に有し、更に…を有する多関節搬送装置用の駆動装置。」そして、多関節搬送装置自体は仮定の請求項2以下に記載する。

仮定の請求項1は、「多関節駆動部を取り付け可能な固定軸を有する多関節搬送装置用の駆動装置」であるから、「固定軸」は物の発明の特定事項だが「多関節駆動部」を有することは特定事項ではない。「多関節搬送装置用」という限定要素(用途)によって進歩性が担保されクレームの明確性に欠けることもない。

さりとて、このクレームを見た競業者は更に直接侵害を免れるために「駆動装置」を分解するかも知れない。しかし、発明者が真に発明した発明の範囲内で予見される実施態様を捕捉可能なクレームを考えるのが知財関係者のなしうる限度であることも止むを得ないものである。

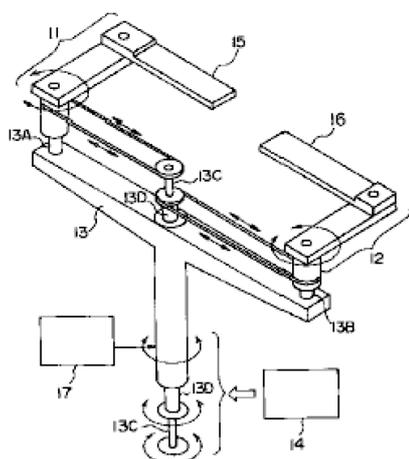


図2 特2580489号図面(図1)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

予見可能な形態を超えた実施形態が後に他者によって実施されたならば、毅然と均等論を主張することが肝要である。一般的にあらゆる侵害形態を予想してクレームをドラフトすることが困難であることは前記4. 3において問題点として指摘したとおりであり、しかるところ、均等論はこのような特許権の潜脱を防止するために案出された理論であるから²¹⁾、その主張に躊躇する必要はない。もっとも、基幹部品は特許発明の構成要件の一部を欠く不完全利用品とも評価され、そして、近時の裁判例は不完全利用に対して特許権侵害を認めることは少ないので²²⁾、この論理もパーツにバラされた製品を捕捉するための理論として十分なものとは言い難い。従って、本件判決の見解を反面教師とし、知財関係者においては可能な限り直接侵害として捕捉することができるクレームの形成に注力される必要があることを改めて強調したい。

注 記

- 1) 大阪地裁平成19年1月16日判決（同庁平成18年（ワ）第1835号最高裁HP）の事案は、FA用光電センサのスイッチユニット同士を接続する部品（コネクタ）について、ユニット本体に同梱されている場合と別売りの場合がある事案であった。
- 2) 本件判決は、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁事由として原告特許権者が「①当該請求項について訂正審判ないし訂正請求をしたこと、②当該訂正が特許法126条の要件を満たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（…）、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること、を主張立証すべきである」と判示している。現に訂正審判等を請求していることの必要性（仮想訂正クレームに基づく主張の是非及び問題点）について、拙稿「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」、AIPPI52巻4号196頁（2007）参照。尚、同拙稿では仮想訂正クレームの主張を認めるべき理由として特許維持審決が181条1項により取り消された場合に暫時訂正請求しようにも出来ないことを指摘した。特

- 許法134条の3第1項によりそのような事態は救済される可能性があるものの、同条項が審判長の裁量規定である点で不十分さは拭いきれない。
- 3) 「メカトロニクス」（メカニクス（機械工学）とエレクトロニクス（電子工学）との結合技術）の略語
 - 4) 経済産業省「第36回海外事業活動基本調査結果概要 平成17（2005）年度実績」によると大企業の海外現地法人新規設立数は96年度に650社に至った後年間400～550社で推移し、2002年度に再び631社の新規設立を見たこと（その後漸減）が報告されている。
 - 5) “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”（「特許権侵害を積極的に誘引した者は侵害者としての責任を負う。」）
 - 6) 最高裁平成14年9月28日判決民集56巻7号1551頁
 - 7) 韓国特許権法127条1号は日本特許法101条1号に相当するみなし侵害規定であるところ、「特許が物の発明の場合には、その物の生産にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与又は輸入し、又はその物の譲渡又は貸与の申込みをする行為」のみを間接侵害行為として規定しており、米国の法のような積極的誘引を韓国特許権侵害行為に擬制する規律を設けていない。
 - 8) 基幹部品の原価が500円、完成品の原価が550円（即ち他の部品の原価が50円）で海外における上代（売値）が1000円と仮定しよう。内国法人（日本特許権の侵害被疑者）が700円で基幹部品を海外現地法人に輸出した場合には海外現地法人が獲得する250円に対して外国特許法に基づく逸失利益の損害賠償を請求しようののに対し、内国法人が950円で輸出した場合には海外法人の利益が無く、内国法人の輸出も日本国特許権侵害を構成しないとすると、少なくとも逸失利益に基づく損害は、どの国の特許権に基づいても回復できなくなる。
 - 9) 平成18年改正特許法2条3項1号が「輸出」を物の発明の実施行為として明記したことの当然の帰結であるが、法改正以前においても、学説上、「実際問題として、輸出は譲渡の概念に含まれる場合が大部分であるので、輸出は譲渡の問題として把握すれば足りる」との見解が存在した（吉藤幸朔、特許法概説（第13版）、p.434

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (1998) 有斐閣)。
- 10) 同旨, 松尾和子, 「間接侵害(2) - 間接侵害行為」, 裁判実務体系 9 工業所有権訴訟法, p.279 (1985) 青林書院, 吉藤幸朔, 特許法概説 (第13版) p.460 (1998) 有斐閣
 - 11) 判例タイムズ1081号241頁。同時期に同旨を述べた裁判例として大阪地裁平成12年12月21日判決判例タイムズ1104号207頁
 - 12) 前掲注10), 松尾, 「間接侵害(2) - 間接侵害行為」 pp.278~279。もっとも, 輸出を物の特許発明の実施行為として明記しなかった平成18年改正前特許法下でも, 「譲渡」の一種として差止めが可能であったとの見方(前掲注9)に立てば論者のいう「原告の特許権の不当な拡張」にはならない。
 - 13) 高林龍, 標準特許法(第2版), pp.155~156 (2005) 有斐閣。もっとも, 例えば「患者が自己注射するための注射液調製方法発明」の使用にのみ用いる注射液調製装置の譲渡について大阪地裁平成11年5月27日判決(判例時報1685号103頁)は特に理由を示さず平成14年法律第24号改正前特許法101条2号の間接侵害の成立を認めている。この場合も方法の実施が権利を定型的に侵害しない一例であるが, 間接侵害を肯定する結論に異論を差し挟む見解はないようである。
 - 14) 同旨として, 前掲注11)の大阪地裁平成12年12月21日判決に対する評釈である富岡英次, 平成14年度主要民事判例解説, 判例タイムズ1125号154頁
 - 15) 前掲注13)の高林, 標準特許法pp.156~157はクレームの工夫によって「特許権者と部品供給者との均衡を失する」事態は回避できることを示唆する。
 - 16) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」, p.27 (2006年2月)
 - 17) 平井宜雄, 債権各論Ⅱ不法行為, p.198 (1992) 弘文堂。東京地裁平成3年2月22日判決別冊特許管理平成3年I巻19頁は間接侵害の成否を検討することなく部分かつら(直接侵害品)の止着部材のみを製造販売した者を民法719条2項の侵害幫助者と認定している。
 - 18) 勿論解釈。他人の行為に加担した行為を含めて一連の行為全体が共同不法行為に該当するのであるから, その「他人の行為」を自ら行った場合に一連の行為全体が不法行為に該当するのは勿論であるとの解釈。
 - 19) 民集60巻8号2853頁
 - 20) 江頭憲治郎, 株式会社法p.40 (2006) 有斐閣
 - 21) 最高裁平成10年2月24日判決(民集52巻1号113頁)は, 「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり, 相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって, 特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば, 社会一般の発明への意欲を減殺することとなり, 発明の保護, 奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反する」と述べている。
 - 22) 大阪地裁昭和43年5月17日判決(下民集19巻5・6号303頁 ブロック玩具)以来, 不完全利用による特許権侵害の成立を明示的に認めた裁判例は存在しない。

(原稿受領日 2007年11月9日)