

特許法における「譲渡」行為概念 についての一考察

牧 野 知 彦*

抄 録 従来、特許権侵害事件において、他者の行為の「実施行為」該当性が問題とされる事案は多くはなかった。しかしながら、近年の新しい技術の開発や国際社会の緊密化という環境の変化に伴い、今後、実施行為該当性が問題となる事例が増加することが予想される。本稿では、実施行為概念の一つである「譲渡」行為概念について、その成立要件の規範化の必要性を述べると共に、譲渡に係る要素の一部が国内にいる者と国外にいる者とで分担して担われているとの設例に基づき、「譲渡」や「譲渡の申出」の該当性に関するいくつかの問題点についての検討を行った。本稿は、近時少しずつ増加しているこのような事例について、日頃の実務を通じて感じている問題意識を指摘することを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 設例を検討するうえでの基本的な問題意識
3. 「譲渡」概念について
 3. 1 学説による「譲渡」の定義
 3. 2 「譲渡」を構成する各要素の検討
 3. 3 「譲渡」概念の特殊性
 3. 4 「譲渡」概念についての規範化の必要性
4. 設例の検討
 4. 1 国際裁判管轄の問題
 4. 2 設例①について
 4. 3 設例②及び③について
5. おわりに

1. はじめに

特許権の権利範囲は特許発明の技術的範囲(特許法70条)によって確定され、特許権者はこのような特許発明の業としての実施を専有する(特許法68条)から、特許権侵害は、基本的には、①特許発明の技術的範囲に含まれる製品・方法について、②他者が業として実施行為を行っている場合に認められる¹⁾。

このように、上記①の技術的範囲の問題と上記②の実施行為概念の問題は、特許権侵害を規定する重要な要素である。実際にも、前者の技術的範囲の問題については、特許庁に対する出願手続を通じて一定の明確性が担保され、また、多くの裁判事件を通じてその解釈が争われていることから、学説や裁判例を通じて、明細書や出願経過などに基づく限定的な解釈、あるいは、均等論による拡張的な解釈など、様々な研究がなされているところである。

これに対し、後者の実施行為概念については、特許法2条3項が、権利者に専有される反面、第三者に禁止される行為類型を限定的に列挙しているが^{2), 3)}、これまでのところ、実際の裁判事件で実施行為該当性が争われる事案は多くはなく、また、学説等における研究もあまり盛んであったとはいえない状況にあるといえる。

これは、実施行為概念を厳密に検討しなければ結論が導けないような事例が少なかったためであると思われるが、今日のように、インター

* 弁護士 Tomohiko MAKINO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ネットを初めとする新しい技術が数多く開発され、あるいは、経済活動が国境を越えることが日常的になった状況では、実施行為概念についても更なる検討が必要になってきているように思われる。

例えば、平成19年1月1日から、実施行為の種類として「輸出」が、間接侵害の種類として「譲渡又は輸出のために所持する行為」がそれぞれ追加されている（平18年法律55号）が、これは国際社会の緊密化を反映した法律改正であったと評価されるべきである⁴⁾。また、実際の裁判例を見ても、リサイクル問題を巡り、複数の裁判例で「生産」概念が検討され⁵⁾、あるいは、複数主体の関与が予定されているネットワーク型のシステムの発明⁶⁾における「使用」該当性が争われた事案⁷⁾において、裁判所は、特許権侵害を帰責すべき実施行為者の認定については、「当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである」として、関与者のうちの単独の者に「使用」該当性を認めている。このような近時の動向は、これまであまり意識されてこなかった「実施行為」該当性についての再検討の必要性を示唆していると見るべきである。

本稿では、以下の事例を通じて、実施行為概念の一つである「譲渡」に関連する問題点（「譲渡の申出」についても若干の検討を加える。）を検討する。

（設例）

国外の株式会社であるA1は、製品Xを国外で製造のうえ、我が国に100%子会社であるA2を設立し、製品Xを販売している。Xは日本国の株式会社であるBが保有する日本国特許権Pの技術的範囲に含まれる製品である。これを前提に以下の設例において、BはA1あるいはA2に対し、権利行使ができるか否か。

① 上記事例において、A2がA1から製品Xを

輸入し、A2が日本の顧客であるCと売買契約を締結のうえ、直接引き渡している場合。（図1参照）

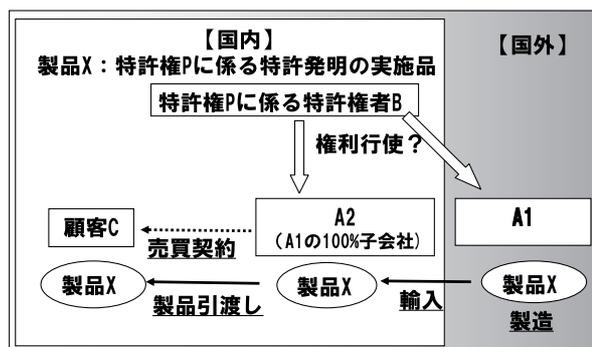


図1 設例①

② 上記事例において、A2は日本の顧客であるCに対し宣伝活動等の営業活動を行うが、実際の売買契約はA1とCとの間で締結され、その後、A2がA1から製品Xを輸入したうえで、A2がCに引き渡している場合。（図2参照）

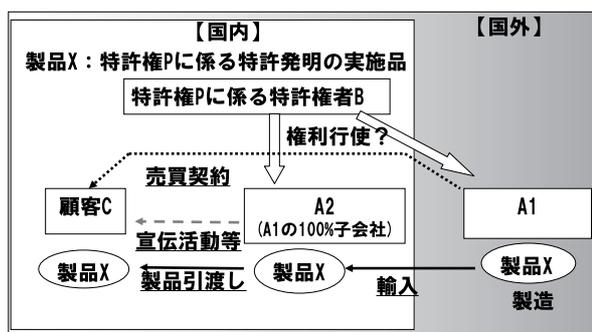


図2 設例②

③ 上記事例において、A2は日本の顧客であるCに対し宣伝活動等の営業活動のみを行い、実際の売買契約はA1とCとの間で締結され、A1から直接Cに製品Xが引き渡されている場合。（図3参照）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

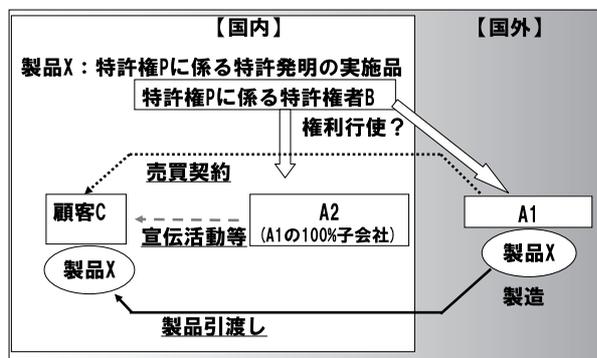


図3 設例③

2. 設例を検討するうえでの基本的な問題意識

後述のとおり、前記設例①、②では、少なくとも国内にいるA2に対する権利行使は容易といえるのに対し、③の場合には、A2に対する権利行使にさえ、解釈上相当な困難が生じてくることになる。

しかしながら、設例①～③の事実関係の相違は、ほとんどがその関係者内部の契約関係に依拠して発生する相違であって、当該契約に関与していない権利者Bからみれば、A1、A2及びCの取引関係が①～③のいずれの事例であるのかを確定（立証）することは極めて困難である。

そうだとすると、経済的にみれば、いずれの事例も、A1及びA2という同一グループが製品Xの販売行為によって我が国の市場から利益を得ている一方で、権利者Bの日本での利益（市場機会）が害されているにもかかわらず、権利者Bからすれば、外形的に判別しがたい事情によって、権利行使の容易性が異なることになってしまう。このような結論が妥当であるのか否か、また、仮に妥当でないとしても、現行法の下ではやむを得ない事態としてこれを認めるべきであるのか否か、というのが最初の問題意識である。

次に、このような事例におけるA2は、形式

的には法人格を所得しているとしても、実質的には、A1が製造・販売する製品の営業活動を行うためだけに設立されたA1の営業所とでもいべき存在で、その経済的な基盤を含め完全にA1に依拠している場合が多い。

そうであるとすれば、損害賠償を担保するためにも、権利者であるBとしてはA1に対する権利行使を検討したいところであるが、現状の理解からすると、いずれの事例であっても、A1に対する権利行使には相当な困難を伴うというのが結論となる。

この点、Cが製品Xを使用し、あるいは、再譲渡している事案であれば、Cに対する権利行使を行うことが考えられるが、とりわけ、製品Xが汎用性のある部品であるような場合には、Cは単一人ではなく、相当な多数になり、しかも、その一人一人の取扱量はそれほど多くない、という事態が十分に予想される。そうであるとすると、権利者Bとして、そのすべてのCに対して権利行使をしなくてはならない、とすることはいかにも煩瑣であるうえ、訴訟に要する費用を含めた経済合理性の観点からすれば、およそ合理性が認められない事態となってしまう。さらには、BとCとに取引関係がある場合など直接Cに権利行使することは差し控えたい事情がある場合も多い。そこで、この事例の主犯格といえるA1に対する権利行使の可否が重要な問題となる。

なお、このような場合に、A2の法人格が形骸化しているとして、いわゆる法人格否認の法理が適用できるような場面であれば、国際管轄の問題としても、民事訴訟法4条5項、あるいは、同法5条5項を適用（ないし類推適用）するなどし、実体法的な理解としても、当該A2の活動をA1の活動と捉えて、特許法の「譲渡」に該当するなどすることが比較的容易になると思われる。しかしながら、A2の実体が法人格否認の法理が適用できるような「実体のない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

もの」であればあるほど、A2についての情報は少なくなり、権利者BとしてA2の実体を調査しその資料（証拠）を収集することが著しく困難となる⁸⁾。

以上を踏まえ、本設例のような事案で、A1に対する権利行使を認める余地がないのかどうか、というのが次の問題意識である⁹⁾。

3. 「譲渡」概念について

3.1 学説による「譲渡」の定義

上記説例を検討する前提として、予め、特許法上の「譲渡」について検討しておく。

特許法には「譲渡」の定義規定が設けられていないから、その内容の確定は解釈に委ねられているといえる。

この点、国語辞典によれば、譲渡とは、「(権利・財産などを)ゆずり渡すこと。」(「広辞苑第6版」岩波書店2008年)とされているが、特許法に関する参考書では、昭和50年に刊行された「学説判例 総覧工業所有権法(新版)上」40頁では、「譲渡しする行為とは、発明物…の所有権を移転する契約をいうのであって有償たると無償たるとを問わない。(専・解説133頁)」、「譲渡は有償の場合のみならず無償の場合を含む。…いずれの場合もその物の所有権を移転することを必要とし、物理的にその物の所持が移転することのみでは足りない。(織田・石川・詳解269頁)」として¹⁰⁾、「契約」を中心に論じられていたようであるが、近時は、「譲渡とは、特許に係る物の移転であり、有償・無償を問わない」(中山信弘編著「注解特許法第3版」上巻35頁(青林書院・平成12年))として、「物の移転」を中心に論じられることが多い¹¹⁾。

このように見ると、「譲渡」の定義については、学説上必ずしも一定していないように思われる。

3.2 「譲渡」を構成する各要素の検討

以下では、「譲渡」に至る各要素に基づいてもう少し検討を加えることにする。

一般に、物(以下、「製品」とする場合がある。)が「譲渡」されるまでの経緯を示すと、①当該製品の宣伝・広告行為、②売買契約(贈与契約)等の契約の締結、③製品の移転という経緯を示す場合が多いであろう。

このうち、①は「譲渡の申出」に該当することは別論として、「譲渡」行為そのものとはいえないであろう。ただし、このような要素を、「譲渡」概念から完全に無関係な要素としてよいのかどうかは問題があるように思われる。

次に、②の契約であるが、これを事実レベルで捉えると、「契約の申込」と「承諾」に分けられ、営業活動が先行しているケースでは、前者が譲渡をする側の行為となり、後者が譲渡をされる側の行為となる場合が多いであろう¹²⁾。

このような「契約」の成立を「譲渡」該当性の必須の要素とみるのかどうか(行為者自身が「契約」を締結しなければ、当該行為者を「譲渡行為者」とする余地はないのかどうか)、仮に、これを必須の要素としてみるとしても、「契約の申込」あるいは「承諾」という譲渡をする側の行為のみをもって「譲渡」といえるのか、それとも、相手方による「承諾」あるいは「申込」という行為があつて(即ち、契約の成立があつて)初めて行為者の行為が「譲渡」概念を構成することになるのかどうか、といった点は必ずしも明らかとはいえない。

さらに、③の「物の移転」には、「所有権の移転」と「製品自体の移転」とがあり、このうち、どちらが先行するのかは契約の内容に基づくため一概には決せられないが、いずれにせよ、タイムラグが生じることが通常である。また、「所有権の移転」は法的な効果であつて、それ自体には、契約行為の他、行為者や相手方によ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る特段の行為を必要とするものではないが、「製品自体の移転」には、行為者の行為であるなんらかの「引渡行為」が必要であり、同時に、相手方による「受領行為」が必要となる。

このような「物の移転」を譲渡の必須の要素と捉えるのか否か、仮に必須と考えるとして、「所有権の移転」と「製品自体の移転」のどちらか一方のみがあれば足りると考えるのか、それとも双方が必要であると考えerのかどうか、さらには、「製品自体の移転」に関しては、行為者による「引渡行為」のみがあれば足りると考えるのか、それとも、相手方による「受領行為」があって初めて、先に行われる行為者による「引渡行為」が「譲渡」を構成することになるのかどうか、といった点も必ずしも明らかとはいえない。

なお、「引渡行為」としても、意思表示ないし意思の通知のみで占有の移転が行われる簡易の引渡しや占有改定もあるが、ここでは、議論を簡明にするために、「製品自体の移転」として現実の引渡しに限定して考えている。

3. 3 「譲渡」概念の特殊性

以上のように「譲渡」を構成する各要素を分析的に考えてみると、「譲渡」という概念は他の実施行為概念とは以下の点で相当に異なっているように思われる。

すなわち、例えば、特許法上の実施行為の一つとされる「生産」とは「原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ること」（東京地裁平成15年11月26日判決（最高裁HP））などとされているから、その途中過程で複数人が関与することはあるとしても、「生産」行為該当性を論じるにあたっては、最終的にそのような物を得た単独の者を認定すれば足りるのであって、少なくとも、その行為類型として、複数の者の関与は当然には予定さ

れていない。この点は、「使用」、「輸出」あるいは「輸入」¹³⁾といった実施概念についても同様である。

これに対し、「譲渡」の概念をどのように定義しようとも、少なくとも、同じく実施行為の一つとされている「貸渡し」との区別をするためにも、「売買（贈与）契約」の存在が前提とされなくてはならないところ¹⁴⁾、これには、「契約の申込」と「承諾」という2名以上の行為が必要となる。そして、契約が成立していなければ「譲渡」は完成しないと考えたうえで譲渡をする側が「申込」を行うケースを考えると、「申込」の後になされる相手方の「承諾」という行為をまって初めて、先に行われた行為者による「契約の申込」という行為が「譲渡」行為を構成する行為と評価されることになる（契約の申込は行ったが、相手が承諾しなければ、当該契約の申込は譲渡行為ではないが、相手が承諾すれば、当該契約の申込は譲渡行為であったと評価されることになる。）。

同様に、譲渡における「物の移転」の意味を「製品自体の移転」の意味に捉えるのであれば、相手方による受領行為までもが必要となるから、なおさら、譲渡の成立には2名以上の関与が必要とされ、しかも、行為者の行為（引渡行為）よりも後に行われる他者の行為（受領行為）の存在をまって初めて先に行われた「譲渡者」の行為が「譲渡」であったのか否かが確定するということになる。

このように考えていくと、「譲渡」を構成する要素として、少なくとも、2名以上の行為が予定されている点、及び、行為者とされる者の行為の後に行われる他者の行為如何によって、先に行われた行為者の行為が「譲渡」を構成する要素であったのかどうか確定するというタイムラグが生じうるという点で、「譲渡」と他の行為類型とは相当に趣が異なっているように思われるのである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

以上述べたような「譲渡」概念の特殊性は、各要素が相対する2名の行為として完結していれば、いずれにせよ、すべての要素が終わった時点で「譲渡」が成立すると考えれば足り、これを分析して議論をする実益に欠けているように思われる¹⁵⁾。しかしながら、現在のように取引態様が複雑になっている状況では、設例のように「譲渡」に関係する各要素を異なる法主体が行うことが十分に予想され、さらには、そのうちの一部が外国にいる者によって行われる場合も想定されるのであるが、この場合には、属地主義の理解とも関わり、非常に困難な問題を提起するよう思われるのである。

3.4 「譲渡」概念についての規範化の必要性

以上述べてきたとおり、「譲渡」概念の定義は、必ずしも明らかではないのが現状であり、また、これを一律に定義することは極めて困難であると思われる。むしろ、「譲渡」該当性が問題となるケースでは、以下で述べるとおり、これを規範的な要件と捉えたうえで実質的な評価を行うことが必要になるというべきである。

まず、「譲渡」に関係する要素のうち、譲渡を行う側が「契約」の「申込」を行ったとしても、これは「譲渡の申出」という「譲渡」とは別の行為類型と評価すべきであって、「譲渡」は成立しないとみるべきであろう。

次に、「契約」の成立のみで物の移転がない段階で譲渡が成立するといえるのかについては、契約を締結し、とりわけ代金も支払われているという状況であれば、「譲渡」の成立を認めてよいとも思われるが、一方で、契約という、いわば法的な概念の成立をもって、行為類型であるはずの「譲渡」が成立するとすることには抵抗があり、また、この場合に、譲渡をする側が「契約の申込」をしているのであれば、これをもって「譲渡の申出」として規制することが可能なケースも多いであろうし、いずれにせよ、

特許法100条1項の「侵害する虞がある者」として差止請求が可能であるケースが多いであろうことを考えると、契約が成立すれば必ず「譲渡」が成立するとまでは解さずに、後述のとおり、事案に応じた柔軟な解釈を行える余地を残しておくのが妥当であると思われる。

さらに、行為者とされる者が、必ず「物の移転」や「所有権の移転」をする具体的な行為を行っていないかといえるのかといえ、そのように解するのも妥当性に欠ける場合があるように思われる。例えば、国内のAが国内のBと侵害品の譲渡契約を締結したうえで、侵害品の製造をCに依頼し、Cから直接Bに侵害品が移転したような場合などであれば、やはりAは「譲渡」を行ったと評価されるべきであろう。

翻って考えると、特許法が、業としての発明の実施を権利者に専有させることにしているのは（特許法68条）、発明を公開した代償として、一定期間の独占を権利者に保障することで、権利者の経済的な利益を保護し、もって、「産業の発達」（特許法1条）に寄与するためである。そして、「譲渡」というのは、このような理由によって権利者に専有される行為類型の一つであり、その趣旨は、有償であれ無償であれ、第三者が特許発明を具体化した製品を移転させることによって、権利者が本来独占できたはずの市場機会を喪失すると権利者に発生する損害を防止しようとするところにある¹⁶⁾。

そうであるとすれば、「譲渡」概念を一律に定義する必要は必ずしもなく、これを規範的な要件と理解したうえで、基本的には「契約の成立」や「物の移転」を中心に考え、「譲渡」の該当性が問題となる事案では、契約の成立、物及び所有権の相手方への移転という結果の発生を前提に、当該契約、物あるいは所有権の移転が何人と何人の間で行われたのか、譲渡の前提となった宣伝・広告等を何人が行ったのか、そのような行為を行った者と行為者とされる者の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人的・経済的な関係（支配管理関係の有無）、場合によっては製品の性質、その開発経緯といった要素を基に、権利者の経済的な利益の保護の観点（実質的に何人の行為によって権利者の経済的な利益が害されているのかという観点。）及び「譲渡」という言葉が持つ通常概念（あまりに「譲渡」という概念から離れた行為を含めてしまうことは、第三者に対する予測可能性を奪うという意味で妥当性に欠けることになる。）に照らして、行為者とされている者に「譲渡」行為を実施した者としての責任を帰責できるのか否かという実質的・評価的な判断が必要になるというべきである^{17) 18)}。

4. 設例の検討

4.1 国際裁判管轄の問題

設例のA1は外国の法人であるから、BがA1に権利行使をするためには、我が国裁判所に管轄が認められることが前提となる。

このような国際裁判管轄の問題については、マレーシア航空事件最高裁判決（最判昭和56年10月16日第二小法廷判決民集35巻7号1224頁）やドイツ車預託金事件最高裁判決（最判平成9年11月11日民集51巻10号4055頁）によって、我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときには我が国裁判所の国際管轄が認められるが、このような場合であっても、我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、国際裁判管轄が否定されるとの基準が示されており、この判断は特許権侵害訴訟についても妥当すると解される¹⁹⁾。

国際裁判管轄の問題は本稿の直接の検討対象ではないので²⁰⁾、実質的な観点からの若干の感想のみを述べておくと以下のとおりである。

そもそも、国際裁判管轄の問題は訴訟の入口

の問題に過ぎず、実体的な判断の問題ではないから、事件の内容の当否についてはなんらの解答も示すものではない。そして、訴訟が開始した早い段階で管轄がないとして却下の判決を得られるのであればともかく、原告の請求にある程度の合理性が認められる事案にあっては、被告としての実体的な訴訟活動（期間としては通常1年以上の訴訟手続が必要であろう。）を行った後に初めて管轄の有無が判断されることになるのであろうから、とりわけ、特許権侵害訴訟のような経済活動に起因する訴訟にあっては、被告とされる者からしても、管轄がないとして却下の判決を得るよりも、管轄が認められたうえで棄却の判決を得る方がよりその利益に適うように思われる（請求認容の判決になるのであれば、その前提として、管轄は認められているはずである）。そして、今日の国境を越えた経済活動という実体、諸外国では、現実に多くの外国企業が被告とされているという実体をも含めて考えれば、管轄の有無を判断するためにある程度実体的な判断に踏み込まなければならないような事案にあっては、被告とされる者に日本での裁判を受けさせるという程度リスクを負担させるべきであるとしても、基本的には、当事者の公平を損ねることはないように思われる。とりわけ、特許権侵害訴訟についていえば、外国企業が日本に関係する経済活動を行う前提として予め他者の保有する特許権に基づく差止請求権などの不存確認訴訟を提起する場合には問題なく管轄が肯定される一方で²¹⁾、そのような確認を行わずに日本に関係する経済活動を行い、その結果、侵害訴訟の被告とされた場合には管轄が否定されるとすれば、被告とされる者の属地性及び行為者とされる者が自らの意思で訴訟を提起したのか否かという主観的な要素を過大に評価しすぎることになるように思われる。

このように考えると、少なくとも設例のような事案にあっては、ある程度積極的に国際裁判

籍を認めていく方向での実務が期待されるように思われる²²⁾。

4. 2 設例①について

設例①では国内のA2が製品Xの輸入をし、また、Cと売買契約を締結のうえ製品Xを引き渡しているのであるから、権利者Bとして、A2に対し、A2の輸入行為及びCへの譲渡行為が特許権侵害行為に当たるとして権利行使できることは明らかである。

一方、BがA1に権利行使できるか否かについては、A1は国外において製品Xを日本に輸出しているのみであるから、このようなA1に特許権侵害の請求をすることはできない。

もっとも、A2は実体的にはA1の一営業所でも評価すべき程度の経済規模である会社である場合も多く、Bとしてはとりわけ損害賠償との関係で、A1に対する権利行使を考えたいところである。このような主張を行う場合の法的構成としては、A2による侵害行為に対する共同不法行為（民法719条1項）、教唆・幫助（同条2項）に基づく損害賠償請求との構成が考えられるが、この点については、後述する問題がある。

4. 3 設例②及び③について

(1) A2に対する権利行使の可否

権利者Bは、設例②では、A2による製品Xの輸入行為に着目して、A2に対し、特許権侵害に基づく権利行使を行うことが可能である。

では、Bは、設例②において、A2が製品XをCに引き渡していることをもって、「譲渡」に該当するとして、特許権侵害を主張できるのか。この点については、A2は販売のための宣伝活動等の営業活動を行い、その結果としての引渡行為を担当しているのではあるが、「引渡行為」があれば「譲渡」に該当すると考えるのであればともかく、売買契約を締結して、実際

の売上を得ているのはA1であること、このような事例では、A2はA1から仲介手数料を取る形式での経営実態であることが多く²³⁾、実質的に権利者Bの利益を害しているのはA1であると評価されることが多いことからすれば、基本的には、A2の行為をもって「譲渡」と評価することは困難であろう。

さらに、設例②及び③のA2による宣伝活動等の営業行為をもって、「譲渡の申出」に該当するといえるのか。この点は、「譲渡の申出」をあくまでも「譲渡」の予備行為である（当該行為者自身による「譲渡」のための行為でなければ「譲渡の申出」は成立しない。）と捉えるのか、それとも「譲渡」とは独立した行為類型（当該行為者の行った行為が形式的に「譲渡の申出」に該当する行為であれば、当該行為について「譲渡の申出」が成立する。）と捉えるのかによって結論が異なるところ、前者のように考えた場合には、本設例では、A2に譲渡が成立しないと解する以上、A2による営業活動は「譲渡の申出」には該当しないことになろう。そして、前者のような理解が多数説であると思われる^{24)、25)}。

しかしながら、平成18年の特許法改正では、「譲渡等又は輸出のために所持する行為」が直接侵害の予備的行為として間接侵害として規定されたのに対し（特許法101条3号、6号）、「譲渡等の申出」は直接侵害の類型に分類されていることからすれば、必ずしも特許法2条3項1号、3号が規定する意味での「譲渡等」のための行為でなければ、「譲渡等の申出」には該当しないとまで解する必然性はない。条文上も、「譲渡等のための展示」とは異なり、「譲渡等のための申出」とは規定されていない。

また、ここで問題とされる「譲渡等」を行う行為主体と「譲渡等の申出」を行う行為主体とが同一でなければならないのかどうかも問題となろうが、これを同一の場合に限ると解する必

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

然性もない。

もとより、「譲渡等」と「譲渡等の申出」には、「譲渡等」という同じ文言が使用され、これが同じ条文に規定されていることからすれば、両者をまったく無関係な概念として構成し、形式的に「譲渡の申出」の該当する行為があればすべて「譲渡の申出」に該当するとまで解することの妥当性には議論があるとしても、少なくとも「譲渡」概念で述べたところと同様に、「譲渡等の申出」もある程度規範的な要件と捉え、行為者の行為について「譲渡の申出」として特許権侵害を帰責して良いのかどうかの観点からの実質的な考察を行う必要があるというべきである。

設例②や③について、このような観点で考えるのであれば、A1及びA2の行為によって現実に権利者Bの我が国における利益(市場機会)が害されているのであるから、これを前提に、A1とA2の人的・経済的関係などの諸要素を考慮のうえ、A2の行為を「譲渡の申出」と評価しうる場合もありうるものと解すべきである。そして、このように考えたとしても、「譲渡の申出」に該当する行為としては、A2の我が国における「営業活動」を問題にしている以上、属地主義との関係からしても大きな障害はないというべきである^{26), 27)}。

なお、設例③では、A2は契約も引渡も行っていないから、A2に「譲渡」が成立すると解することは困難である。「譲渡の申出」については上記のとおりである。

(2) 特許権に基づくA1に対する権利行使の可否

では、設例③において、権利者Bは、A1に対し、特許権侵害に基づく権利行使をすることができるか。

この点、設例③とは異なり、A1の行為が国内で行われた場合であれば、A1の行為が「譲

渡」に該当することは明らかである。また、設例③のように、A1の行為が外国における行為であるとしても、特許法2条3項の規定としては国内における実施に限ると限定されているわけではないから、この規定を直接の根拠にA1に対する権利行使が否定されるわけでもない²⁸⁾。

問題は属地主義(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²⁹⁾)との関係であり、これを厳格に捉えるのであれば、A1の行為が外国で行われている以上、A1の行為は外国からの「輸出」に過ぎないことになり、A1に対する権利行使はできないことになろう。

この点については、属地主義が国家の主権の保護を根拠とする国際的にも承認されている原則であること、本設例では間接侵害ではなく直接侵害が問題とされているところ、我が国特許法とは異なり、海外における行為についても積極的に規制している米国特許法においてさえも、直接侵害は米国で成立することを前提にしていると理解されていること、からすれば、我が国特許法の解釈としても、原則的には、上記のように考えざるを得ない。

しかしながら、例えば、A1が国内のCの事務所で設例③の契約を締結した場合であれば、国内におけるA1の当該行為について「譲渡」が成立したと考え、その後の製品Cの引渡が当該契約の履行といえる場合には、これが海外で行われた行為であるとしても、これによって発生した損害は、A1の行為と相当因果関係のある損害であるとして、A1に損害賠償責任を帰責することも不可能とまではいえない³⁰⁾。

そもそも、属地主義の原則といってもその適用範囲が明確に確立しているとまではいえず、例えば、従来、「輸出」を実施行為に規定することは属地主義の原則から問題があると考えられていたが、現行法ではこれが規定されている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そうであるとすれば、属地主義の原則から、直ちに、実施行為該当性の判断要素の一つとして、外国で生じた事情を考慮することが禁止されるとまではいえない。

このように考えると、A1やA2が国内で行った宣伝活動や契約のための交渉といった国内で発生した事実と併せて、外国におけるA1の行為をも考慮し、さらには、A1とA2の関係（A2がA1の営業所とでもいえるべき存在であるかどうか）、製品Xの性質（日本に特化した製品であるかどうか）、製品開発の状況（日本での開発行為があったかどうか）などといった諸要素を含めた規範的な評価を行い、結論として、A1の行為が「譲渡」に該当する場合があります。としたとしても、必ずしも属地主義に反するとまではいえないであろう。

さらに、本稿ではA1がA2を設立した主体的な存在との前提で述べているが、逆に、設例でのA2が特許Pを回避する目的で、特許Pに対応する特許権が存在しない国にA1を設立し、設例③と同様の行為を行っていた場合を考えると、それでも設例③記載の事実関係は変わらないのであるから、原則的に考えると、BとしてA1やA2になんらの権利行使もできないことになりそうである。しかしながら、このように解するのでは、権利者Bが有する特許権Pはほとんど意味のないものになってしまうように思われるのであり、そうであるとすれば、尚更、上記のような解釈を認める実益があるように思われる。

もとより、国際裁判管轄の問題及び判断の前提となる事実関係を立証することの困難性からすれば、仮にこのような解釈が肯定されとしても、実務的な面からしても、相当に困難な主張となることが予想される。しかしながら、少なくとも、現在の緊密化した国際社会を前提に考えるのであれば、設例③を単なる外国からの「輸出」の事案であると一律に考えるのではな

く、外国で発生した事実を含めた設例③記載の事実及びそれ以外の諸要素を基に「譲渡」該当性を判断し、そのような検討の結果、A1に対する権利行使が認められる余地はあり得るとの解釈を行うべき必要性を否定することはできないよう思われるのである。

なお、設例②におけるA1に対する権利行使の可否については、引渡をA2が行っていること、A2の輸入行為についてA2に対する権利行使が認められることから、設例③よりもさらに困難となろう。

(3) 共同不法行為に基づくA1に対する権利行使の可否

上記のとおり、A1に対する特許権を基にした権利行使を認めることは相当に困難である。

では、設例③で、Cが侵害行為を行っている場合、Cとの共同不法行為（民法719条1項、2項）として、A1に対して損害賠償を請求することはできないのであろうか。この問題は、設例①及び②において、A2との共同不法行為を検討する場合も同様である。

この点については、FMカードリーダー事件最高裁判決³¹⁾があり、「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。」との判断がなされているから、この判断に従う限り、このような請求はできないと言わざるを得ない。

ただし、この事案は、米国特許権の侵害について、米国特許法271条(b)項に基づいて、我が国での裁判を求めた事案であって、本稿の設

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例のように、外国で製造された製品が日本に持ち込まれた場合の日本国特許権に対する侵害が問題となった事案ではない。そのうえ、この事案では、被告（被上告人）が問題とされた米国特許権に対応する日本国特許権の特許権者であり、被告の日本での製造行為はまさに特許権者に専有される権利の行使であったという事情が存するのであって、その意味で相当に特殊な事案であったといえる。そのため、結論の妥当性の観点からみると、我が国の裁判所として、被告（被上告人）の行為の違法性を認めることには相当に大きな抵抗があったと思われるのであり、そのためもあるのか、理論的な観点からは疑問の多い判断になっているといえる。

そもそもの疑問として、ここでの問題は、我が国の所有権を侵害する行為を外国で教唆・幫助することが共同不法行為となるかどうかというのと同様な不法行為についての問題であって、直接的には特許権の効力の問題である属地主義の問題ではない。そして、当該最高裁判決は、米国特許法271条(b)項のような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法律があれば権利行使が可能であるかのように述べていることからすれば、この問題を法律レベルの問題として捉えていると評価される。そうであるとすれば、当該最高裁判決が述べる属地主義の原則及び立法の欠如というのは、共同不法行為の成立を認めるという法律解釈を行ううえでの妨げとはならないはずであって、この点のみを根拠に共同不法行為の成立を否定するのは如何にも根拠が弱いように思われる。そして、この最高裁判決に付された藤井正雄裁判官の反対意見において、「我が国で登録された特許権の侵害を積極的に誘導する者の行為が我が国の国外で行われた場合であっても、特許権侵害者の直接侵害行為が国内で行われたときは、侵害を積極的に誘導した者は、国内における特許権侵害に加担した教

唆者又は幫助者として共同行為者とみなされ、直接侵害者と一体となって国内での損害を生じさせたものとして損害賠償責任を負うべきものと解するのが相当である。そして、これが属地主義の原則に反するとはいえないことは、…で述べたところと同断である（ちなみに、これは、属地主義を建前とする刑罰法令の適用上、特許法196条の特許権侵害の罪について、我が国の国外で教唆又は幫助行為をした者も、正犯が国内で実行行為をした場合には、刑法1条1項の「日本国内において罪を犯した」者として我が国で処罰されると解されることも整合する。…）」と指摘されているとおり、刑事法的には違法な行為が民事法的には違法ではない、とするのは如何にも法律解釈としての整合性に欠けているように思われるのである。

以上のような疑問はあるが、現状における設例の検討としては、当該最高裁判決に照らし、A1に対し、共同不法行為という構成によって責任を追及することは困難であるというのが結論となる³²⁾。

5. おわりに

本稿では、設例のA1やA2に対する権利行使の可否を検討してきたが、とりわけ、設例③のような事例にあっては、A1にもA2にも権利行使を行うことは困難であるというのが結論となってしまう。

もとより、筆者としても、いたずらに権利行使の拡大を求め、このようなA1やA2に対しても無条件な権利行使を認めることが妥当であると考えているわけではなく、基本的には属地主義の下、行為が行われた国の特許権に基づいて権利行使するのが本筋であるとは考えている。しかしながら、権利者Bの立場からすると、外形的に判断することが難しいA1、A2、Cの内部関係如何によって権利行使の可否が一律に決定されてしまうというのは、あまりにも酷であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、また、各国すべてに特許出願をしておくべきであるとするのも、製造地と販売地が異なることが当然となっている国際状況の下では相当に現実離れをした議論である、との素朴な疑問を感じざるを得ない。

本稿では、筆者の能力や紙面の制限から、日頃の実務を通じて感じている問題点や疑問点を指摘する程度のことしかできないが、いずれにせよ、このような問題はグローバルな経済活動に対して属地主義を基本とする特許法がどの程度関与できるのか、あるいは関与すべきであるのか、という大きな問題の一貫として捉えられるべき問題であり、特許法に関する国際的な議論の動向をも踏まえたうえでの検討がされなくてはならない問題であろう。

本稿がこのような問題を検討するうえでのなんらかの参考になれば幸いである。

注 記

- 1) その救済は、他者の実施行為の禁止を求める差止請求及び当該他者の行為によって権利者が被った損害の賠償請求（場合によっては不当利得返還請求）によってなされる。前者の差止請求権が特許権の直接の効力であり、後者の損害賠償請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権（又は不当利得返還請求権）である。
- 2) 特許法が規定する実施行為は、物（プログラム等を含む）の発明にあっては、その物を生産、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。）、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）をする行為であり（2条3項1号）、方法の発明にあっては、その方法を使用する行為であり（同項2号）、物を生産する方法（製造方法）にあっては、その方法を使用する行為の他、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（同項3号）である。なお、間接侵害については特許法101条を参照。
- 3) 特許権の対象である「発明」は技術に関する情報であって、有体物とは異なり、権利者による

占有ということが観念できない。そのため、他者は特許法などで規制されない限り、あらゆる行為態様によってこれを利用することが可能である。特許法が規定する実施概念はこのような第三者の行為を規制するものであるから、第三者の利益保護のためにも、権利者に専有される反面、第三者が禁止される行為類型の範囲が明確になっていなければならない。特許法が第2条3項において、その範囲を限定的に列挙しているのは、このためである。

- 4) 特許庁編「産業財産権法（工業所有権法）の解説【平成6年法～平成18年法】」（http://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm）では、「輸出」を実施行為に加える必要性として、「経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化し、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大している。」ことを挙げている。
- 5) この問題については、いくつかの理論的な構成があるが、「生産」か「修理」かというアプローチをしている裁判例として、製砂機のハンマーの打撃板を交換した行為が問題となった大阪地裁平成元年4月24日判決（判時1315号120頁）、医薬品の再利用が争われた東京高裁平成13年11月29日判決（判時1779号89頁、判タ1104号259頁）がある。また、インクカートリッジの再利用が争われた最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決（民集第61巻8号2989頁）も、「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。」として、「生産」該当性を問題にしている。
- 6) このような発明は請求項の末尾が「システム」などとされていれば「物の発明」に分類され、「方法」などとされていれば「方法の発明」に分類される。本文で挙げる判例の判断は「物の発明」に関する判断である。
- 7) 東京地裁平成19年12月14日判決（最高裁HP）
- 8) 法人格の否認は規範的な要件であるから、その評価根拠事実について権利者であるBが負担することとなる（大江忠「第2版要件事実民法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (上) 142頁(第一法規・平成14年)から、これに関係するすべての事実についてBが主張立証しなければならないというものではない。しかしながら、「無いことの証明」は「悪魔の証明」といわれるほど困難であり、また、契約関係の場合とは異なり、特許権侵害のような不法行為類型では、そもそも当事者同士の接点が少ないことから、Bによる主張立証は相当に困難な作業となる。
- 9) 第二東京弁護士会知的財産権法研究会編「知的財産事件の明日」(2003)に収録の大野聖二「カードリーダー事件最高裁判決について」において、カードリーダー事件最高裁判決(最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決民集)を担当された大野弁護士は、当該判決の影響について、諸外国で製品を製造し、日本で子会社や商社などのわら人形をかませれば、日本国の特許権者としては、このようなわら人形をもぐらたきみたいに訴えなくてはならなくなってしまうのではないかと、この問題意識を示されている。本文中においてもこの最高裁判決に触れるが、本稿が意識している問題はまさに大野弁護士が指摘されている問題意識と同様であり、このような事例が現実にも発生していると感じているところである。
- 10) 本文で引用した「学説判例 総覧 工業所有権法」が引用している「専・解説」とは専優美「改正工業所有権法概説」であり、「織田・石川・詳解」とは織田季明・石川義雄「増訂新特許法詳解」である。
- 11) ただし、東京地裁平成12年12月26日判決(最高裁HP)は、「対価を得て製造・納入する旨の請負契約を締結することも、特許法2条所定の「譲渡」に当たると解される」として、物の移転ではなく、契約の成立をもって「譲渡」に該当するとしている。
- 12) 相手方が先に「契約の申込」をし、譲渡をする側が「承諾」をする場合も当然に存在する。本文では、主として、譲渡をする側の行為が「申込」に該当する場合を念頭に論じているが、相手方が「申込」をする場合には、譲渡する側の行為は「承諾」となる。
- 13) もとより、「輸出」がなければ「輸入」はないという意味では、「輸出」も「輸入」も「譲渡」と同様に相対する行為が予定されているとはいえる。しかしながら、特許法が規定しているのは、その一方の行為である「輸出」「輸入」であるから、それぞれの該当性を判断するには、「輸入」あるいは「輸出」が何人によって行われたのかだけを問題とすれば足りる。
- 14) 「引渡行為」のみをみても「譲渡」と「貸渡し」とを区別することはできない。ただし、そうだとすると、「契約」の成立を实施行為の前提行為とするのか、「実施行為」該当行為とするのかについては議論の余地がある。なお、前掲注11)記載のとおり、「請負」契約の成立をもって「譲渡」の成立を認めている裁判例がある。
- 15) この場合の影響としては、契約があり売買代金も支払われたが、製品自体は移転していない、という場合の損害賠償の額として、契約のみで「譲渡」が完成していると考えれば、当該代金相当額が損害賠償の対象となるのに対し、製品自体の移転が必要と考えれば、当該代金相当額は損害賠償の対象から外れるとも考えられる、という程度の差異であろう。
- 16) 侵害者の販売数量に権利者の製品の単位数量あたりの利益を乗じた額を特許権者が受けた損害とする特許法102条1項の規定は、このような趣旨を受けて設けられた規定である。
- 17) 本文のように「譲渡」を規範的・評価的な事実と解するのであれば、その評価根拠事実の主張立証責任を原告が負担し、評価障害事実の主張立証責任を被告が負担することとなる。
- 18) 中山信弘「著作権法」(有斐閣・2007)212頁は、著作権法における「複製」概念について規範的な解釈を行う必要があることを指摘している。また、設楽隆一「侵害差止訴訟の要件事実と抗弁事実」(西田美昭他編「民事弁護と裁判実務8 知的財産権」245頁(ぎょうせい・1998))は「修理・改造の問題については、その内容と程度により「生産」に該当する場合もあるので…、請求原因としては、「生産」に該当すると思われる具体的な行為を記載すべきであろう」としているが、これは、「生産」を評価的な概念として捉えているものと理解される。
- 19) 特許権侵害訴訟の判決例において、これらの最高裁判決を引用して管轄を肯定したものとして東京地裁平成19年11月28日(最高裁HP)があり、管轄を否定した東京地判平成13年5月14日判決(判タ1080号208頁)もこれを前提にしていると

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 理解される。
- 20) 特許権侵害訴訟に関する国際裁判籍について詳細に検討した論考として、花井美雪「特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求事件についての国際裁判管轄」(A.I.P.P.I.53巻6号18頁)、飯村敏明・設楽隆一編著「リーガル・プログレッシブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟」(青林書院・2008)274頁~287頁(執筆者:杉浦正樹)がある。
- 21) このような事例の最近の裁判例として、東京地裁平成20年1月30日判決(最高裁HP)がある。
- 22) 前掲注20)の「リーガル・プログレッシブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟」284頁で杉浦正樹判事は、日本の特許権に基づいて外国における侵害行為の差止及び損害賠償を日本の裁判所に求める場合の国際裁判管轄について、「日本の裁判所に国際裁判管轄を認めるべき必要性が高い事案が多いであろうし、特許付与国である日本の裁判所こそが特許権の技術的範囲の判断に最もふさわしいということもできる。したがって、当事者間の公平及び裁判の適正・迅速を期するという理念に基づき日本の裁判所に国際裁判管轄を肯定すべき場合が多いものと思われる。」としている。なお、同書では、これに続いて、差止請求については、「属地主義の原則に基づき、外国における侵害行為の差止請求は認められないものと解される。」としているが、これが差止請求の国際裁判管轄を否定する趣旨であるのか、それとも、実体法の理解として、差止請求は認められないとしているのかは明らかではない。
- 23) 設例①の場合には、A2は自らの販売行為による経営を行っているが、設例②や③の場合には、A2が在庫を持つリスクを避けるために、A1からの仲介料というような名目での上売を得るといった経営を行っていることが多い。そして、A2がある程度の規模のある会社の場合には設例①のような取引形態となり、規模の小さい会社の場合には、設例③のような取引形態をとることが多いと思われる。なお、設例②のように、一旦、A2を経由させる取引を行うメリットは大きくないから、このような事例は稀であると考えられる。
- 24) 注4)記載の特許庁の解説の立場は明確とまではいえないが、前者の立場であると思われる。また、中山信弘「注解特許法第三版【上巻】」35頁(青林書院・平成12年)(執筆者は中山信弘)、あるいは、吉藤幸朔・熊谷健一「特許法概説[第13版]」(有斐閣・2001年)433頁なども同様であろう。
- なお、注4)記載の特許庁の解説では、「[譲渡若しくは貸渡しの申出]の認定について」として、「[譲渡若しくは貸渡しの申出]は、特許発明に係る物の存在を前提としない概念であるが、実際に行われた申出が特許発明の実施行為と認定されるためには、カタログによる勧誘等が行われた事実に加え、当該物を別途所持していた事実等を立証し、当該物の譲渡若しくは貸渡しを申し出ていたことを特定する必要があるものと考えられる」としている。これは事実認定の問題としての議論ではあるが、現行法では、「譲渡のための所持」は間接侵害の類型に規定されているから、「譲渡の申出」の立証に「物の所持」まで必要と解するのであれば、「譲渡の申出」は無意味な規定となってしまう。当該解説も認めるとおり、「譲渡の申出」は物の所持を前提としない概念であるから、その立証に「物の所持」を必要とするとは解し得ないというべきである。
- 25) 米国における「譲渡の申出」の判例を紹介する論考として、鎌田健司「米国特許法の域外適用—特許権の新たな効力「販売の申し出」が与える影響の考察—」(パテント55巻5号)がある。
- 26) 平成18年の特許法改正によって、「輸出」が実施行為の一類型とされているが、これは「輸出」行為自体は我が国で行われる行為であるために、属地主義には反しないと説明されている。本文のように解することは、このような理解とも整合性を有するようと思われる。
- 27) ただし、「譲渡の申出」が成立すると考えた場合に、A1による上売を基に特許法102条1項ないし3項を適用ないし類推適用できるのかどうか、といった損害賠償の範囲については困難な問題が生じる。
- 28) 前掲注20)記載の「リーガル・プログレッシブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟」304頁は「[実施](特許法2条3項)の定義には国内での実施であることが明示されているわけではないから、文言解釈としては、特許発明の技術的範囲に属する製品が国外で製造されたような場合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

もなお「実施」に該当するとすることも、理論上不可能ではない。」としている。

29) 最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決民集51巻6号2299頁（BBS事件最高裁判決）

30) 契約の成立を中心に「譲渡」を捉える立場からすれば、このような考えも十分に成り立つように思われる。

さらに進んで、例えば、日本の個人Aが業として製品Xについての売買契約をCと締結し、日本で製品XをCに引き渡していたが、そのうち、一度はAが国外にいるときに引き渡した場合を考えると、Aに特許侵害が成立することは明らかで、損害賠償についても、国外にいるときに引き渡した製品Xも含めて判断できるように思われる。そうであるとすれば、やはりある程度ケースバイケースの判断が必要になるというべきではなかろうか。

31) 前掲注9) 記載の最高裁判決である。

32) なお、当該最高裁の判断は教唆・帮助（民法719条2項）にのみ妥当するもので、民法719条1項の共同不法行為には及ばないと限定的に解釈したうえで、設例の問題を共同不法行為（同条1項）の問題と構成するとの解釈はあり得るようにも思われる。しかしながら、このように解することができたとしても、共同不法行為の成立には各人の行為が不法行為の要件を満たしていることが必要と解されていることから、A1の行為が「譲渡」に該当するとするか、「譲渡」には該当しないが、これに準ずるものとして民法709条記載の「法律上保護される利益」に該当すると解する必要があると思われる。そして、このように解することができるのであれば、端的にA1に不法行為責任を認めれば足りるから、共同不法行為の成立を認める実益に欠けることになる。

（原稿受領日 2008年8月27日）

