

## 先使用权におけるグループ企業内での「知得」の擬制

知的財産高等裁判所 平成27年6月30日判決  
平成27年(ネ)第10025号 損害賠償請求控訴事件  
原審：大阪地方裁判所 平成27年1月15日判決  
平成26年(ワ)第654号 損害賠償請求事件

森 崎 博 之\*

**抄 録** 先使用による通常実施権が認められるためには、特許発明の内容を知らないで、自ら発明をするか、自ら発明をした発明者から「知得」して、特許出願前に日本国内で、発明の実施である事業またはその準備をしていることが必要である。本判決は、特許出願前に発明の実施である事業としての販売行為がなされたことを認定した日本法人の親会社の更に親会社であるフランス法人による「知得」を認定し、日本法人にも「知得」があるとして先使用权を認めた点に特徴がある。

### 目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
  2. 1 控訴人の請求
  2. 2 被控訴人の行為
  2. 3 本件特許
  2. 4 事実経過
  2. 5 前 訴
3. 考 察
  3. 1 知 得
  3. 2 知得に関する判例学説
  3. 3 二重発明以外の発明
  3. 4 先使用权の趣旨
  3. 5 公然実施
4. おわりに

### 1. はじめに

特許権侵害訴訟において、被告側の抗弁の一つに先使用に基づく通常実施権がある。この場

合、被告側としては、まず、原告特許の出願前から実施行為又は準備行為を行っていたことを立証する必要がある。さらに、特許法第79条の条文上は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、」という要件があるため、当該実施が、原告特許の発明に基づかずに、自ら発明したか、自ら発明した者から「知得」した発明に基づくものであることも立証する必要がある。そして、この「知得」は、被告である実施行為者がなすことが原則である。ただし、これまで、実施行為者が、全品納入義務を負う下請け業者である場合等注文者の手足と認定できるような場合には、裁判例上、注文者の先使用权の成立が認められてきている。

---

\* TMI総合法律事務所 弁護士  
Hiroyuki MORISAKI

それとは異なり、本判決は、親会社の親会社の知得をもって孫会社の知得と認め、先使用权を認めた点に特殊性がある判決である。

なお本判決には、本判決被控訴人（一審被告）の親会社とその別子会社が当事者となり、本件原審と同一部に係属した前訴<sup>1)</sup>があり、同事件判決の影響も否定できないところがある。

また、本事案では、判決において明確には認定されていないが、控訴人の特許（「本件特許」）が、冒認出願であると思われるところもあり、この点が判決の結論に影響を与えている可能性も考えられる。

## 2. 事案の概要

本件事案の概要を以下に記す。なお、控訴人と被控訴人との関係を本稿末尾に別紙として示した。

### 2. 1 控訴人の請求

本件は、世界的な化粧品メーカーであるAグループの日本法人であり、フランスAの子会社で日本Aの完全子会社である被控訴人（一審被告）（以下、Y）が、日本Aに対して販売していた口紅（「被告商品」）の容器（「被告容器」）が本件特許を侵害するとして、控訴人（一審原告）（以下、X）が損害賠償請求訴訟を提起したものの、地裁、高裁ともYに先使用权を認め、Xの請求を棄却したという事案である。なお、Xは、平成23年からの損害が、Yの売上額10億円の3%である3,000万円及び弁護士費用300万円を下らないと主張して、その一部請求として、500万円の請求をしているが、差し止め請求はしていない。

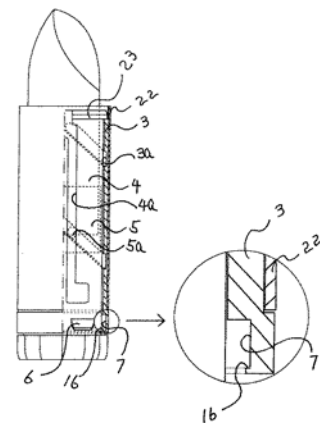
### 2. 2 被控訴人の行為

Aグループの別会社が、中国の蘇州B社で製造された被告容器を含む被告商品の各部品（口紅には、被告容器の他にキャップ・ハカマ等の

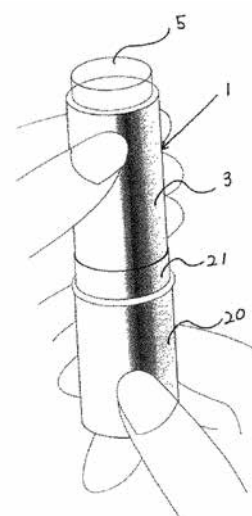
外容器が必要である。）を輸入し、組み立てた被告商品を、Yは、同社から仕入れて、薬事法に従って出荷のための手続等を取った上で、日本Aに全量を販売している。

すなわち、Yの実施行為は、被告商品の譲渡（販売）のみである。

なお、被告容器とは、本件特許発明の構成を備える部分、すなわち、下記図1（図1及び2は、本件特許の特許公報から図番を変えて引用）に相当する部分（但し、口紅本体を除く）であり、それに、図2のようにハカマ等をつけ、更



3 外筒部 4 内筒部 5 受皿 6 突片部  
図1 繰り出し容器の一部断面図を含む平面図、及び部分拡大図



1 容器本体 20 ハカマ 21 中具  
図2 繰り出し容器の一例を示す斜視図

に、口紅を挿入し、キャップを被せたものが、被告商品であると思われる。また、被告商品は、「ランコムラブソリユージュ (LANCOME L'ABSOLU ROUGE)」であるが、後述する前訴の対象商品(「前訴商品」)は、「メイベリンウォーターシャイニー ピュアダイヤモンド」であり、これらは、図1の部分は同じで、ハカマ、キャップ等が異なるものだと思われる。

## 2. 3 本件特許

本件特許の内容は下記のとおりである。

出願日 平成19年3月1日

設定登録日 平成21年8月14日

公報発行日 平成21年11月4日

登録番号 特許第4356901号

### (1) 本件特許発明1の分説

A 内周面に螺旋溝(3a)を設けた筒状の外筒部(3)内に、

B 上下方向にガイド孔(4a)を有した筒状の内筒部(4)を相対回転可能に収容し、

C この内筒部(4)内に、ガイド孔(4a)を貫通し外筒部(3)の螺旋溝(3a)に係合する主導突起(5a)を設けた筒状の受皿(5)を収容し、

D 外筒部(3)に対して内筒部(4)を相対回転させることにより受皿(5)が内筒部(4)内を螺旋溝(3a)に沿って上下方向に移動可能とした繰り出し容器において、

E 内筒部(4)の外壁に水平方向に突き出す変形可能な突片部(6)を設け、

F 内筒部(4)を外筒部(3)に収容する際に、突片部(6)が外筒部(3)に押し倒されて斜め下方に変形され、

G 分別時においても突片部(6)が「変形」していることで、使用済み確認を可能にしたことを特徴とする

H 繰り出し容器。

### (2) 本件特許発明2の分説

I 突片部(6)に当接する係合面(7)を外筒部(3)の内周面に設け、

J 内筒部(4)において、突片部(6)よりも下方には、径方向外方に突出する部分が設けられ、

K 係合面(7)が設けられた外筒部(3)の下端部は、前記突出する部分に対向配置されることを特徴とする

L 請求項1記載の繰り出し容器。

## 2. 4 事実経過

### (1) 台湾B社の実用新案

蘇州B社の親会社である台湾B社は、平成17年8月から同年10月にかけて、蘇州B社の社長の息子の考案を、日本のほか、中華人民共和国、台湾、イギリスなど複数の国及び地域で特許又は実用新案登録出願した。日本での実用新案登録出願日は平成17年8月30日であり、中華人民共和国での実用新案登録出願日は同年9月27日であった。日本出願の内容は以下のとおりである。

出願日 平成17年8月30日

登録日 平成17年10月19日

公報発行日 平成17年12月2日

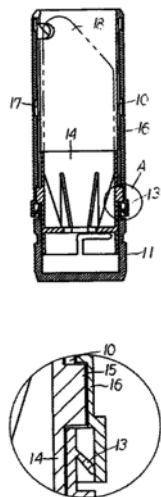
登録番号 実用新案登録第3116256号

実用新案登録請求の範囲

#### 【請求項1】

主に内管を含み、該内管底部は回転台と相互に連結し、該内管両側にはそれぞれスライド槽を形成し、外側に嵌設する嵌合管上の螺旋導入槽に対応し、該内管の中空内部には口紅本体を設置する充填台を組合せ、該内管の回転により口紅の昇降を形成し、該内管底部と該回転台が相互に接続する周囲縁上には、数個の突出排列する弾性係合固定片を等分に設置し、該嵌合管により外側を覆う時、該係合固定片の突出により、嵌設時の2個の管間の弾性サポートを形成

し、該2個の管面間は適当な間隙を保持し、一定の摩擦阻害力を達成し、円滑な回転制御を確保することを特徴とする口紅ケース内管の回転制御構造。



10 内管 11 回転台 13 係合固定片  
14 充填台 17 導入槽 18 口紅本体

図3 口紅ケース内管の組合せ平面図

## (2) 蘇州B社による本件ランコム図面の作成

蘇州B社は、かねてから日本Aを含めたAグループの商品である「ランコム」ブランドや「メイベリンニューヨーク」ブランド用の口紅容器の製造を行っていた。

蘇州B社は、遅くとも平成18年2月14日までに「ランコム」用の容器に係る図面（「本件ランコム図面」、CUSTOMER〔顧客〕欄には「LANCOME」と記載され、また、自社グループの特許出願中を意味する「SH-PATP」との表示もされている。）を作成した。本件ランコム図面は、口紅容器の内側部材の外周面に水平方向に突き出した突状部が4片描かれ、材質としてはポリプロピレン（PP）が指定されていた。これら突状部の部位及び形状は、前訴商品の口紅容器（「前訴口紅容器」）及び被告容器における4片の突状部と同じであり、既に中華人民共

和国、日本などで出願済みの上記2.4(1)記載の考案の技術的範囲に属する構成であった。

本件ランコム図面に基づいて、平成18年12月27日に蘇州B社の中国工場で製造された被告容器を含む被告商品の部品は、同月28日に尚美会社の保有倉庫に入庫された後、平成19年1月5日には、日本A、A2（両社は、侵害差止請求権不存在確認等訴訟である前訴の共同原告である。）に輸出すべく上海を出港し、同月10日の入管手続きを経て、15日に日本Aが管理する日本の寿倉庫に入庫し、被告商品として組み立てられた後、Yにおいて薬事法に従った出荷のための手続きを取った上で、日本Aに販売され、以後日本Aにより販売が行われた。（なお、前訴においては、同日に同じ経路で、前訴商品が輸入されたことが認定されているので、前訴口紅容器と被告商品の被告容器とは同時に輸入されていたことになる。）

## (3) 本件ランコム図面等とXの関係

Xは、平成19年2月7日、蘇州B社を訪問し、「ランコム」用の使い切り容器試作品の開示を受けた。同試作品には、前訴口紅容器や本件ランコム図面と同位置に同形状の突状部が設けられていた。

Xは、同年3月1日、日本において、本件特許発明に係る特許出願をした。

蘇州B社は、同年4月19日、使い切り容器に係る図面を完成させてXに電子メールで送信した。同図面には、本件図面と同一部位に同一形状の4片の突状部が描かれ、材質もポリプロピレン（PP）が指定されていた。

Xは、同日、当該突状部を摘示し、「羽根部分の権利関係を知らせて下さい。貴社の保有特許ですか。日本での使用に問題はありますか。羽根が折れる危険性はありませんか。」と照会する返信をした。これに対し、蘇州B社が、同月25日、突状部以外の部位に若干の修正を加え

た図面を添付した電子メールを送り、「これは我々の特許です。日本での使用に問題はありません。」と説明したところ、Xは同日の電子メールにて、「了解いたしました。」と回答した。

#### (4) 「知得」に関する判断

以上の事実認定をもとに、控訴審は以下のとおり判断した。

「本件特許の出願前に作成された本件ランコム図面には、本件特許発明1及び2の実施品の製造に必要な情報が記載されていることが認められ、しかも、本件ランコム図面は、Xが関与することがなく、Dの指示に基づいて、蘇州B社によって作成されたことが認められるから、Dは、本件特許発明について、『特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者』に当たるものと認められる。」(注：「D」とは、2.4(1)記載の実用新案の考案者である蘇州B社の代表取締役の息子であると思われる。)

「本件ランコム図面は、同図面が作成されたころには、『ランコム』の口紅の製造、販売を国際的に展開するフランスA社に送付されたものと推認され、同社の子会社で、Aグループの一員である日本A及びその完全子会社であるYも、被告商品の各部品の輸入時には、本件特許発明の内容を『知得』していたと評価するのが相当であるから、Yは、本件特許発明について、『特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得』した者に当たるものと認められる。」

#### (5) 「発明の実施である事業」の判断

控訴審は、Yは、本件特許が出願された平成19年3月1日の際、本件特許発明1及び同2の技術的範囲に属する前訴口紅容器と同じ構成の被告容器を備えた被告商品を販売し、もって、「『現に日本国内においてその発明の実施である事業』(特許法79条)をしていたものといえる。」

と判断した。(なお、原審においては、前訴口紅容器を備えた口紅の輸入を発明の実施である事業と判断していた点を訂正した。)

#### (6) 「発明の実施である事業」をしている者と「知得」者の関係についての判断

原判決は、「(なお、先使用权の成否を判断するに当たり、発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえない。)」と述べ、控訴審も同部分を引用している。

## 2.5 前 訴<sup>1)</sup>

前訴は、日本A及び同社の完全子会社であるA2が原告となり、①本件X及びC社(本件Xが代表取締役)を被告として、本件特許権に基づく差し止め請求権や損害賠償請求権等を有しないことの確認請求、②前訴口紅容器を備えたメイベリン ウォーターシャイニーピュアダイヤモンドブランドの口紅(「前訴商品」)の輸入、製造、販売、使用が本件特許権を侵害する又は侵害するおそれがある旨の文書、口頭、インターネットを通じた告知・流布の禁止及び③損害賠償を求めたものである。

先使用に関し、前訴地裁は、「原告らは、本件特許が出願された平成19年3月1日の際、本件特許発明1及び同2の技術的範囲に属する本件容器を備えた本件口紅を輸入し、もって、『現に日本国内においてその発明の実施である事業』(特許法79条)をしていた」、「本件容器と同部位に同形状の突状部を描いた本件図面は、平成18年2月14日には蘇州B社によって作成されていたことからすれば、そのころ本件図面に係る『ランコム』の口紅の製造、販売を国際的に展開するフランスA社に送付されたものと推認され、この推認を妨げるに足りる証拠はない。そうするとフランスAの子会社で、Aグルー

プの一員である原告らも、本件口紅の輸入時には、『本件特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者』であるP4（注：蘇州B社の代表取締役の息子）から、本件容器の突状部に係る発明を『知得』していたと評価するのが相当である」、「先使用権の成否を判断するに当たり、発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえず、採用できない。」とし、前訴高裁も同部分を引用している。

### 3. 考 察

#### 3.1 知 得

控訴審は、Yが、本件特許出願前に被告商品の販売という発明の実施である事業をしていることを認定したものであるが、Yに、先使用権を認めるためには、Yの親会社が属するAグループの中心会社であるフランスAが、被告容器の図面を見ていたことをもって、Yにも知得があると認定しなければ、Yに先使用を認めることはできなかつたのであろうか。

この点、本件特許発明の内容が問題になる。本件特許発明の構成要件にかかる構成が、商品の外観上明らかに確認できるようなものであれば、完成した商品の仕入れ、販売のみを行うYに「知得」を認めることは容易である。

しかしながら、本件特許の請求項は2. 3に記載したとおりであって、内筒部(4)と外筒部(3)を有する口紅等の繰り出し容器の内筒部(4)の外壁に突片部(6)を設けることで、使用後には突片部(6)が変形するので、分別時には使用後であることが確認できる、ということが規定されている。

すなわち、口紅が本件特許の構成を有するかどうかは、口紅を分解して、変形した突片部が内筒部の外壁に備わることを確認しなければ判明

しないものである。

しかるところ、Yは、本件口紅を製造するのではなく、薬事法上の届け出を行うために、完成した本件口紅を譲り受け、日本Aに販売するのみであるから、仕入れ販売時に本件口紅の内部構造を見る機会はなく、また、Aグループの他の会社から教えられることもなかったものと考えられる。

この点、Xは、前訴前の交渉時に日本Aは、容器の内部構造を知らなかつたと主張しており、また、前訴におけるXの主張によると、日本Aらは、「本件容器は、内筒と外筒を『分別』して回収すること自体が不可能であり、実際にそのような分別回収がなされることはあり得ない。外筒を破壊しない限り、内筒と外筒は外れないし、外筒を破壊し、内筒だけを分別回収して再利用するなどということはある」と主張していたようであるから、日本Aさえ、本件容器の内部構造は知らず、ましてや、Yが知ることはなかつたものと思われる。

先使用権を規定する特許法第79条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と定めているのであるから、先使用権が認められるためには、自ら発明をするか、発明者から発明内容を知得したうえで、発明の実施である事業又はその準備をしていることが必要である。

したがって、この要件を厳格に当てはめると、Yが、被告商品の被告容器の構造を知らずに取り扱っていたのだとすると、先使用の要件を満たさなくなる。

そこで、控訴審は、Yに先使用権を認めるた

めに、蘇州B社は、「遅くとも平成18年2月14日までに、『ランコム』用の容器に係る本件ランコム図面（Y9）を作成し」「本件ランコム図面は、同図面が作成されたころには、『ランコム』の口紅の製造、販売を国際的に展開するフランスA社に送付されたものと推認され、同社の子会社で、Aグループの一員である日本A及びその完全子会社であるYも、被告商品の各部品の輸入時には、本件特許発明の内容を『知得』していたと評価するのが相当であるから、Yは、本件特許発明について、『特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得』した者に当たるものと認められる。」と認定したものである。（なお、本件容器の製造は海外で蘇州B社が行っていたものであるから、「日本国内において」の要件を満たさず、製造行為を先使用と認定することもできなかったものである。）

しかしながら、かかる認定は妥当なものであろうか。

Yは、日本Aに被告商品を全量納入している。また、Yは、日本Aの完全子会社であり、被告商品に関してのYの役割は、薬事法上の届け出を行うだけのようであるから、事実上、日本Aと一体であり当該役割を分担しているだけのようには思える。したがって、Yを日本Aと一体のものとみなして、「知得」の判断を行うことは合理的であると思える。

しかし、本件判決は、日本Aの知得をYの知得とみなしているものではない。日本Aの更に親会社であるフランスAの知得をAグループの一員である日本AやYの知得と「評価」しているのであるから、この認定が妥当であるかは更なる検討が必要である。

本判決の認定によると、蘇州B社は、遅くとも平成18年2月14日までに、本件ランコム図面を作成し、同年12月27日に蘇州B社が被告容器を製造しているということであるが、その間の

蘇州B社とフランスA又はAグループとのやり取り等については一切記載されていない。すなわち、蘇州B社による製造がフランスAの発注によるものであるかは不明である。控訴審が「推認」したのが、本件ランコム図面がフランスAに送付された時期のみであり、送付したという事実自体は確認しているのであれば、フランスAの発注に従い蘇州B社が製造し、日本AやYは、製造された商品を当然に取り扱わなければならないという流れになっている場合には、フランスAの知得をYの知得とみなすことに違和感はない。しかし、仮に、実際には被告容器の構造を知らない日本Aの独自の発注だとすると、単にAグループの一員だとしてフランスAの知得を日本AやYの知得とみなすことには違和感がある。すなわち、Aグループが、フランスAが商品企画をして、日本A等の各国のA社に全世界に共通の商品が当然に供給されるというビジネスモデルを有しているのであれば、Aグループを一体に考え、フランスAの知得をもって、Aグループ各社の知得と解釈することには一応の合理性があると思われる。

なお、控訴審は、Xの、控訴審における、前訴の提起前の交渉経緯に基づく、「Yは、内側部材の外周面に突状部を備えた被告容器の存在すら把握していなかったから、本件特許発明について、本件特許の出願の際、『現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者』とはいえない」旨の主張に対して、「Yが、本件特許の出願の際、業として被告容器を備えた被告商品を販売していた事実を否定する根拠となるものではないから、Xの上記主張は理由がない。」と判断しているが、Xが「実施」についてではなく、「知得」について、上記主張をしていれば、控訴審の判断もより丁寧なものになったのではないと思われる。

### 3. 2 知得に関する判例学説

最高裁判決としては、旧意匠法の事件であるが、地球儀型ラジオ事件<sup>2)</sup>において、旧意匠法9条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該登録意匠につき同条による実施権を主張する者が、「自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味する」ものであり、かつ、「それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を有し、自ら直接に右意匠にかかる物品の製造、販売の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにもみ右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡しを受けて、これを他に販売する場合等をも含む」とされている。この理は、特許法においても同様に当てはまるものである。

また、先使用に関する事案ではないが、共有者の自己実施と判断できるかという争点に関して、実用新案法に関する蹄鉄事件<sup>3)</sup>は下請人は発注者の一機関として製造していたものであって、発注者が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきとしている。

なお、鑑賞魚用水槽事件<sup>4)</sup>は、被告両会社は、本店所在地、役員構成、業務目的から、一方の会社が名目的に息子を社長としていても、実質的には1人の社長が経営権を掌握している一個の会社であるとして、両社に先使用権を認めており、本判決の考え方に近いものと思われる。

### 3. 3 二重発明以外の発明

特許法第79条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、…」と定めるので、特許出願に係る発明とは別個独立の発明（いわゆる二重発明）ではない発明の場合には、先使用権

は認められないようにも思える。すなわち、知得経路が特許発明と同一起源に至る場合である。具体的には、冒認出願の場合が考えられる。

このような場合には、むしろ、先使用者の保護の要請は強い。平成23年特許法改正により新設された第74条1項に基づき冒認出願の場合、真の権利者は、移転請求できることにはなったが、同条項の規定は、改正法施行前の出願については、適用されないため、なお、必要性は存する。この点、鉛連続製造装置事件<sup>5)</sup>や、写真付葉書の製造装置事件<sup>6)</sup>においても、冒認者に特許権が付与されてしまった場合の真の権利者に先使用権を認めている。

### 3. 4 先使用権の趣旨

#### (1) 公平の観念

先使用権の趣旨、すなわち、特許権者と先使用者との利害調整を図る実質的根拠については、大きく分けて、①先願主義の下、特許権者と、その出願前に既に同一発明を実施し、若しくはその実施の準備をなしていた者の利益の公平を図ることにあるとする公平説と、②現に善意に実施している発明を廃止させることは、国民経済上不利を招くという経済説とがあるが、ウォーキングビーム事件最高裁判決<sup>7)</sup>は、「先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用者との公平を図ることにあることに照らせば」と、公平説の考え方が中心に、他の要素を併せ考慮することを明らかにしたものと考えられる。

本件において、控訴審が、フランスAの子会社で、Aグループの一員である日本A及びその完全子会社であるYも、「被告商品」の輸入時には、「本件特許出願に係る『発明の内容』を知らないでその発明をした者」であるDから、前訴口紅容器及び被告容器の突状部に係る発明を「知得」していたと評価するのが相当である（なお、先使用権の成否を判断するに当たり、



発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえない。)とし、前訴判決が、「フランスA社の子会社で、Aグループの一員である原告らも、本件口紅の輸入時には、「本件特許出願に係る発明を知らないでその発明をした者」であるP4から、本件容器の突状部に係る発明を「知得」していたと評価するのが相当である(この点、被告らは、原告らとフランス法人のA社はあくまで別法人であるため、その知得を原告らの知得と同視すべきでない旨主張するが、先使用権の成否を判断するに当たり、発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえず、採用できない。)」としたのも同様の趣旨であろう。

## (2) X主張の信用性

本件において、Xは、本件図面は、Xの指示で作成された旨主張したが、指示した時期につき、Yから提出された不都合な証拠に対して、主張が変遷したこと、及び、説得力のある証拠がなかったことから、控訴審はXが提出した各証拠は、Xの「主張全体が虚構であることを示唆するものというべきである」との原審の判断を引用した。かかる判断と、蘇州B社が被告容器と同一の構成の容器をXに開示した時期及び本件特許の出願時期、蘇州B社とのやり取り等から判断すると、裁判所は、本件特許は冒認出願である旨の心証を抱いていると思われ、かかる点からも、公平の観点から、Yに、先使用権を認めるべきとの価値判断に至り、親会社の親会社の知得をもって、Yの知得との認定に繋がったものとも思える。

## 3.5 公然実施

被告商品が本件特許の実施品であれば、日本Aへの販売によって、公然実施を認定する余地もあったかと思われるが、本件判決は、Aグループを一体とすることにより、「知得」と実施を同一主体に認めたこと、及び、日本Aへの全量納入であったため、公然実施は認定できなかったものと思われる。また、日本Aから外部への販売がなされたのは、おそらく、本件特許の出願後であったと思われ、明らかな公然実施を認定できなかったものと思われる。

## 4. おわりに

本判決においては、企業グループの中心企業の「知得」をもって、実際には発明の内容を知らなかったにもかかわらず、実施行為を行った孫会社にも「知得」を認められたが、本判決においては、特許権者に冒認出願を疑わせる事情もあり、被控訴人の特許権侵害を認定すべきではないという価値判断があった上での判断であったようにも思われる。したがって、企業グループや親子会社間であれば常に同様に認められるというわけではないように思われる。あくまでも、個々の事案に応じて、知得者との一体性の程度、及び、公平の見地から、特許権者と先使用権主張者のいずれを保護すべきかが、具体的に検討された上で、判断されることになるであろう。すなわち、親会社子会社等の企業グループ内の一体性の程度と、「知得」を用いて実施品は製造されたと評価できるかという点で判断されることになり、親会社子会社間であれば、常に「知得」が擬制されるわけではないと思われる。

したがって、グループ会社内で、製造工程を分業していたり、販売会社が分かれているような場合に、取扱商品の内部構造に特許性が認められる(他社が特許を取得しうる)ような商品

を取り扱う場合には、個々の会社の作業においては、知る必要がない場合であっても、それぞれの会社においても、内部構造を把握させるようにしておけば、本件判決のように、唯一知っていた親会社の知得をもって子会社にも知得を認めるという擬制を用いる必要もなく、かつ、確実に認められることになると思われるので、新製品の販売の際には、関係製造会社、販売会社を含めて、製品の内部構造も含めて、全体像を把握させておくようにすることが望ましいものと思われる。

この点、本件特許のように、分解しないとわからないような内部構造がクレームされている特許の場合には、その内部構造を知らなければ、発明を知得したことはならないので、内部構造が他社から出願される可能性のあるものである場合には、内部構造も含めて、関係会社間で説明会等を行い、配布資料として日時も記載された構造図も含めて残しておくことが望ましいであろう。

なお、本事案においては、Yは、企業グループ間の売買を先使用行為として主張したが、そのような場合の立証に備えて、企業グループ間の取引であっても、取扱製品及び取引日がわかる注文書・納品書・請求書等の書類は適正に発行し、保管しておくことが必要である。

また、一般的には、先使用は、侵害主張特許の出願日前に、侵害品と主張される製品の実施または実施の準備をしていたことを立証する必要があるので、製品の製造であれば、作成時期がわかる図面を保管しておくことが重要であ

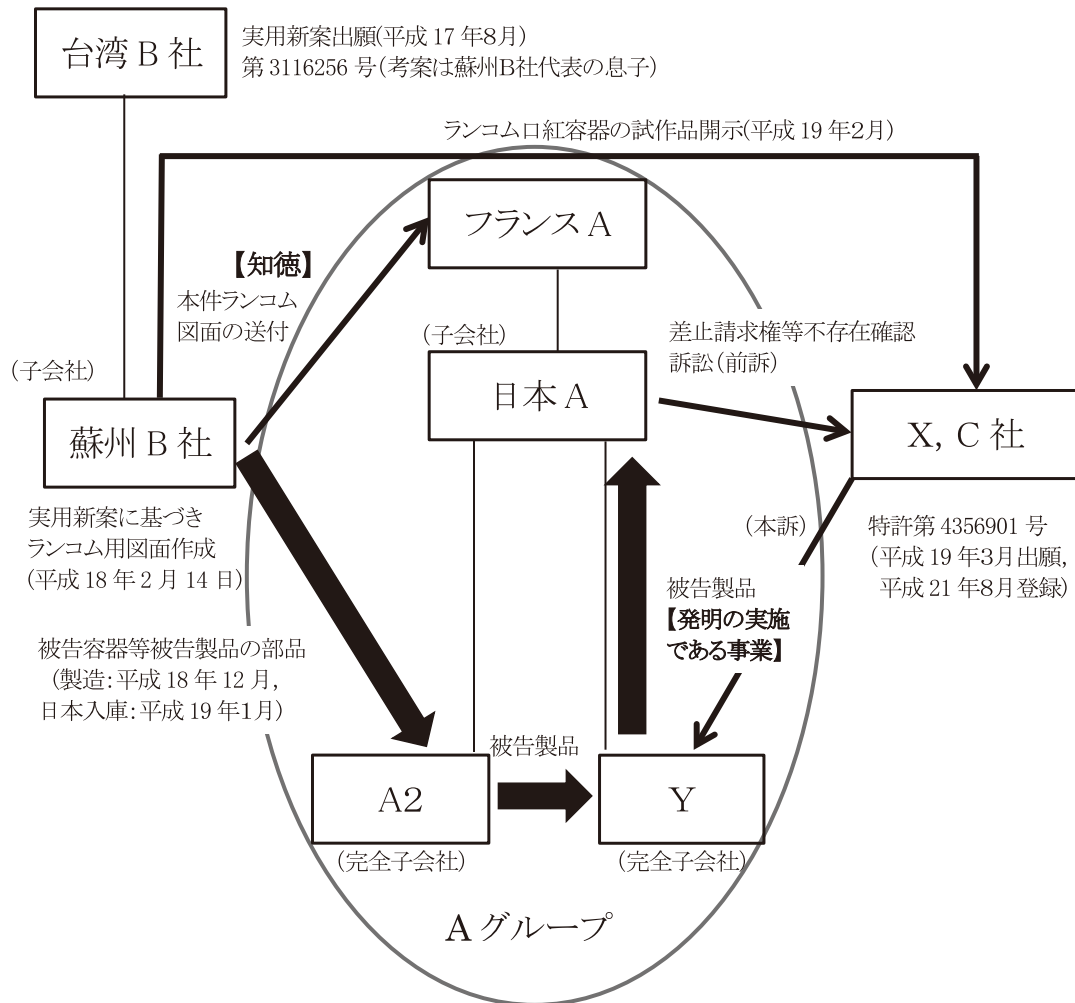
る。また、他社発明の出願と自社製品の販売準備の完了は同時期であることも多いが、自社製品の最終図面以前の図面であっても、発明としては完成しており、その時点で、「事業の準備」と認定できる場合もあるので、最終図面以前の図面も捨てずに残しておくべきである。さらに、製品パンフレットや、規格書も重要であるが、例えば同一品番の製品で、細かな変更があった場合（たとえば化学製品で微細な成分量変更があったような場合）に、古い規格書を廃棄して、最新の規格書のみを保管しておくことがあるが、このようなことは、先使用立証の観点からは望ましくなく、改定履歴はすべて残しておくことが望ましい。また、「自らその発明をし」の立証の点では、記載年月日がわかる形での、発明者ノート等の保全をしておくことが望ましい。

#### 注 記

- 1) 知的財産高等裁判所平成25年8月28日判決（平成25年(ネ)第10018号 特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴事件）  
原審 大阪地方裁判所平成25年1月31日（平成23年(ワ)第7407号）
- 2) 最判昭和44・10・17判決，判例時報577号74頁
- 3) 仙台高裁秋田支判昭和48・12・19，判例時報753号212頁
- 4) 浦和地判昭和60・12・19，判例時報1191号125頁
- 5) 大阪地判昭和52・3・11，判例タイムズ353号301頁
- 6) 東京地判平成13・1・30，平成11年(ワ)第9226号
- 7) 最判昭61・10・3，判例時報1219号116頁

〔別紙〕

控訴人(X) と被控訴人(Y) との関係



(原稿受領日 2016年6月1日)