

特許権の存続期間終了後に行われた可能性のある譲渡から生ずる損害は期間中にされた譲渡の申出と相当因果関係にあるものと認めた事例

- 【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成26年6月26日
【事件番号】 平成25年（ネ）第10007号
【事件名】 不正競争行為差止等請求控訴事件
【裁判結果】 一部認容
【参照法令】 特許法102条1項、民法709条
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25446542

事実の概要

Xは、粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株式会社である。Xは、発明の名称を「攪拌造粒装置」とする特許権を有していたが、存続期間の終了により平成23年6月25日に同特許権は消滅している。

Yは、板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。

Xは、昭和54年ころから、Yに対し、Xが開発した攪拌造粒機（以下「X製品」という。）の製作を委託するなどしてきた。XとYは、平成16年7月1日に取引基本契約書を交わしたが、同契約36条によると、Yは、Xの承諾なく自己又は第三者のために外注品の製作、販売をすることができなかった。Yは、これにより不利な取引条件を強いられていると考え、やがてXとの取引を停止し、平成21年9月30日に、訴外会社Aとの間で、攪拌造粒機の製造委託契約を締結した。Yは、この製造委託のもと、攪拌造粒機（以下「Y製品」という。）の試作品を製作してAに納品し、Aは、平成22年6月30日から同年7月2日まで東京ビッグサイトで開催された展示会において、上記試作品を出展した。Yは、その後、Aからの委託を受け、Y製品を本格的に製造することとなった。

Xは、Y製品が本件特許発明の技術的範囲に属することから、Y製品又はその構成部品を製造、

販売することが、本件特許権を侵害するとともに、X製品図面に係る複製権又は翻案権を侵害し、さらにY製品には、XからYに示されたX製品図面中の営業秘密が、YからAに不正に開示された上、使用されており、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとして、Yに対し、本件特許権、X製品図面に係る著作権又は不正競争防止法3条に基づき、Y製品及びその構成部品のうち別紙物件目録2記載の部品の製造、販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに、本件特許権若しくはX製品図面に係る著作権侵害の不法行為、不正競争防止法4条又は本件基本契約上の秘密保持義務違反に基づき、1,000万円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた。

原判決（大阪地判平24・12・6平23〔ワ〕2283号）はXの請求を全部棄却したため、Xは控訴。なお、Xは、控訴審において損害賠償請求額を1億2,133万4,280円に拡張した。

判決の要旨

原審同様、著作権侵害、不正競争防止法及び本件基本契約上の秘密保持義務違反に基づく請求には理由がないとしたが、原審とは異なり、Y製品は本件特許発明の技術的範囲に属するものと認め、特許権侵害に基づく請求を一部認容した。以下では、後掲解説に関連する判旨のみを示す。

「Yは、本件特許権の存続期間終了日である平

成 23 年 6 月 25 日までに、別紙一覧表記載 (1) ないし (3) の製品及び (5) ないし (11) の製品 (GM ブレード) ……を販売……したことが認められ (る)』。

「別紙一覧表記載 (4) の製品については、A から Y への注文書 (2 通) がそれぞれ平成 23 年 6 月 29 日付け及び同年 7 月 21 日付けとされていることが認められる……そうすると、上記製品の譲渡自体は本件特許権の存続期間終了後になされた可能性を否定できない。

しかし、上記製品の見積書は、本件特許権の存続期間中である平成 23 年 6 月 15 日付で既に作成されている……上記見積書の作成前に、既に A から Y に対し……上記製品の図面が支給されていたこと、同日時点で……既に攪拌造粒機の一部の製造も開始されていたことが認められる。以上の事実に加え……同月 15 日より前の時点で、上記製品につき、A から Y に対し将来的な注文の打診があり、これを Y が承諾する形で譲渡の申出がなされ、その後、これに関連して、上記製品の設計がなされ、製造が開始されるとともに、見積書の作成もされたことが認められる。そして、上記の譲渡の申出行為は本件特許権を侵害する行為である (なお、見積書の交付行為も、譲渡の申出行為に当たるものと解される。)

以上の事実に加え、上記のとおり、本件特許権の存続期間満了後ではあるものの、上記製品の代金額が確定され、実際に販売されたことや……見積書が作成された同月 15 日の時点では、上記製品についての発注がなされ、販売される見込みは高かったものと認められる。

そうすると、上記製品の販売によって発生する X の損害についても、本件特許権の存続期間中の侵害行為 (譲渡の申出行為) と相当因果関係にある損害であると認められる。したがって、上記製品の譲渡も、特許法 102 条 1 項にいう譲渡数量に含まれるものというべきである。」

「別紙一覧表記載 (1) 及び (2) の Y 製品は、いずれも本件特許発明の構成要件 D の構成を備えないストレートブレードを付けて販売されたものである……以上、Y がこれを装着した攪拌造粒機のみを販売しても、本件特許権の侵害は成立せず、X が損害賠償を請求できるものではない。」

しかし、別紙一覧表記載 (1) の製品のストレートブレードと同表記載 (5) ないし (7) の (構成要件 D の構成を備える) GM ブレードは、「いずれも交換可能なものであり……かつ、同表記載 (5) ないし (7) の GM ブレードは同表記載 (1) の製品と同日に納品されたものである以上、これらは一体のものとして販売されたものと認められる。したがって、別紙一覧表記載 (1) の製品の譲渡は本件特許権を侵害するものというべきである。

さらに、別紙一覧表記載 (2) の製品のストレートブレードと同表記載 (8) の GM ブレードは、いずれも交換可能なものであり……しかも、同表記載 (8) の製品は同表記載 (2) の製品の 9 日後に納品されたものである以上、これらは一体のものとして販売されたものと認められ、同表記載 (2) の製品の譲渡は本件特許権を侵害するものというべきである。」

「また、別紙一覧表記載 (9) ないし (11) の GM ブレードは、Y 製品のみ用いられるものであるから (争いが無い)、その販売は『その物の生産にのみ用いる物の譲渡』(特許法 101 条 1 号) に該当する。したがって、上記 GM ブレードの販売は、本件特許権を侵害するものとみなされる。」

判例の解説

一 本判決は、一部 Y 製品 (別紙一覧表記載 (4) の製品) の販売について「本件特許権の存続期間終了後になされた可能性を否定できない」としつつも、当該「販売によって発生する X の損害」は、本件特許権の存続期間中の侵害行為 (譲渡の申出) と相当因果関係にあるものと認め、これをも含めて 102 条 1 項に基づく X の請求を認容したものである (判旨①)。

したがって、上記はあくまで、期間後に譲渡が行われても損害が発生することを前提とした判示といえそうである。ただ、理由づけを詳細にみる限り、実際には期間内に発生した損害を問題にしているようにも読める。すなわち本判決は、Y が期間中に譲渡の申出をしたというだけでなく、Y と A が従前から継続的な取引関係にあり、譲渡の申出時点で A による発注の可能性が高かったこと

も併せて考慮しており、その時点で実質的にYがXの譲渡機会を奪っていたと評価しているようにも読めるのである。このような観点からすれば、期間後のY製品の譲渡は、Xの損害を発生させた事実というより、その逸失利益を算定するための事実と位置づけられることになる。

もっとも、侵害品が実際に譲渡されなければ、特許権者の譲渡機会が確定的に喪失したことにはならず、102条1項の損害は未だ発生していないとの考えも成り立ちうるところである¹⁾。本判決は、表面的には、こちらの考えに親和的といえるかもしれない。

二 もとより存続期間の定めがある以上、(期間中の生産は別として) 期間後の譲渡が侵害を構成することはなく、また原則として損害賠償請求の理由ともならない。しかし、期間後に第三者が行う譲渡から生じる原特許権者の利益喪失に法が全く無関心であると言い切ることもできないだろう。そもそも、期間後でなければ使用も譲渡もできないような期間終了直前の生産であっても特許権でフルに禁じることができる建前になっているのは、期間中の生産によって可能となった譲渡等は、期間終了の前後を問わず、原特許権者に経済的不利益を与えるべきでないとの価値判断に基づくものとみるのが妥当であろう。

そうすると、期間後の譲渡を理由とする損害賠償請求が例外的に認められる場合とは、あくまで期間中に生産(備蓄)が行われることによって可能となった譲渡の場合、すなわち、期間後に生産に着手していれば発生したはずの(譲渡までの)タイム・ラグが、当該備蓄によって消去された場合といえる²⁾。このタイム・ラグの間に侵害品が譲渡されなかったのであれば、いかに期間中に備蓄が行われても、期間後の譲渡を理由に損害賠償を請求することはできない(備蓄を理由とする損害賠償請求のみ可能)。当該譲渡によって生じた原特許権者の不利益と侵害行為(備蓄)との間には、事実的因果関係はあっても、相当因果関係はないと考えられるからである。あるいは、当該不利益は、特許法が予定している期間後の自由競争によって生じるものと何ら変わるところがないから、原特許権者はこれを当然に甘受すべきであっ

て、そもそも「損害」には当たらないという見方もできるかもしれない。

要するに、侵害行為によって期間後の譲渡が早まったといえるか否かが重要であるが、知財高裁はこの点について直接判断していない(そもそも、損害賠償請求可能な場合について上記のような一般論を提示していない)。だが既述のように、相当因果関係を肯定する上では、期間中にYが譲渡の申出等をすることによってXの譲渡機会を奪いつつあった事情を考慮している。かかる事情は期間後のYの譲渡を早めたともみることのできるから、判旨①の結論はやはり正当ということができよう。

三 ところで本判決のように、(限定的ではあるが) 存続期間を超えて原特許権者に法的保護を与えることは、最判平11・4・16民集53巻4号627頁〔膀胱疾患治療剤〕と整合しないという批判があるかもしれない。周知のように、この判例は、後発医薬品の製造承認を得るための実施には69条1項が適用され、先発医薬品に係る特許権を侵害しないことを明らかにした事例である。最高裁は、そのように解する理由として、「特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つ」であり、もし当該実施に69条1項の適用がないとすれば、先発医薬品に係る「特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を利用し得ない結果」となり、「この結果は、前示特許制度の根幹に反するもの」と述べている。

しかし、上記最判はあくまで後発医薬品に係るケースであって、本件とは事案の性質を異にする。すなわち、期間中の当該医薬品の製造承認を得るための実施を禁じた場合に薬事法(医薬品医療機器等法)の規制によって生じるタイム・ラグは数年に及ぶのであって、備蓄等が禁じられることによるタイム・ラグと同列に論じることはできない。加えて最高裁は、(上記の判示とは別に) 備蓄が侵害に当たる旨を明確に述べており、それを禁ずることにより生じるタイム・ラグ自体は、これを容認する趣旨であると考えられる。そうであれば、侵害に当たる備蓄等によってその間の譲渡が可能

となった場合に、当該譲渡を理由とする損害賠償請求を認めたとしても、判例との整合性を欠くことにはならないであろう。

四 本判決は、本件特許発明の一部構成要件を充足しない製品であっても、譲受人において交換可能な部品とともに販売され、実際に交換すれば上記構成要件を充足することとなる場合には、「一体のものとして販売されたものと認められ」るから、本件特許権を侵害すると結論づけた(判旨②)。ここでいう侵害とは、もとより直接侵害のことである。

本件におけるYの行為のように、譲受人の下で行われるであろう部品交換によって技術的範囲に属することになる物を当該部品とともに譲渡する行為について、直接侵害の成否が論じられることは、これまで少なかったように思われる。実際、部品をセットにしたキット商品が製造販売されたような場合も、一般に間接侵害の枠組の中で論じられている³⁾。

しかし、近年、わが国から部品を輸出し海外で製品を組み立てた上で完成させるノックダウン生産のケースで、その海外販売を譲渡(実施)と認めた裁判例(大阪地判平24・3・22平21[ワ]15096号)も報告されており、部品状態での販売に関する従来の考え方も相対化してきたように思われる。本判決は、こうした流れをさらに推し進めるものと評価することができよう。

筆者も、交換や組立てが譲受人の下で行われる蓋然性が高いのであれば、直接侵害を認めてもよいと考える。当該譲渡は、社会的・経済的にみた場合には、直接侵害行為と構造的に何ら変わるところがないからである。この場合に、侵害者が譲受人を道具として特許発明たる物を生産しているとみる必要もなく、直截に直接侵害品が侵害者によって製造・譲渡されたとみてよいだろう。また、このように解することで、特許権者が間接侵害品を製造していない場合であっても、102条1項及び2項の適用が可能となる⁴⁾。

●—注

- 1) 認定された事実からは、Aが仮にY製品を注文しなかった場合にAがYに対して信義則上の義務違反で損害賠償

責任を負うか否かまでは明らかでないが、仮に負うとしても、このような考え方はありえよう。

- 2) 田村教授の見解。田村教授は、当該タイム・ラグの間の譲渡差止めも肯定する。特許権侵害の「停止又は予防」が差止めの要件とされていることから(100条1項)条文上は厳しい(存続期間終了後は排除すべき「侵害状態」が存在しない)が、理屈の上ではその方が一貫しているといえるかもしれない。増井和夫=田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』(有斐閣、2012年)262頁[田村]、田村善之『特許法の理論』(有斐閣、2009年)356~357頁。
- 3) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕』(発明推進協会、2012年)293~294頁、渋谷達紀『特許法』(発明推進協会、2013年)389頁。
- 4) 間接侵害の場合に102条が適用可能か否かについて学説上争いがあるが、本判決は、別紙一覧表記載(9)ないし(11)のGMブレードについても、問題なく同条1項の適用を認めている。なお、同条1項又は2項の適用には特許権者による間接侵害品の製造を要するとするのが通説と思われるが、これには異論もないわけではない。高林龍『標準特許法(第5版)』(有斐閣、2014年)177頁。

上智大学教授 駒田泰士