

グルタミン酸ナトリウム事件 東京地判令2・9・24（平28ワ25436）⁽¹⁾



会員・弁護士 平井 佑希

要約

グルタミン酸ナトリウムの製造方法の発明に係る特許権の侵害が争われた事案である。被告製造方法は全て日本国外で使用されており、被告製造方法で生産された被告製品が国内に輸入され、販売されていた。

被告製品の販売ルートは、被告の関連会社である海外法人が日本に向けて販売する「CJインドネシア販売分」と、日本法人である被告が日本に輸入して販売する「被告販売分」という2つのルートが存在する。

本件の論点は多岐にわたるが、本判決は前者の「CJインドネシア販売分」について、「譲渡」は海外で行われていると認定しながらも、その譲渡利益が日本国内で行われた「譲渡の申出」により得た利益（特許法102条2項）に当たると判断した。また本判決は後者の「被告販売分」について、被告の転売利益を特許法102条2項の侵害利益と捉えるのではなく、被告の売上から、被告の関連会社に発生した製造原価等を経費として控除して侵害利益を算出した。

目次

1. 事案の概要

- 1. 1 当事者等について
- 1. 2 本件発明と被告製法について
 - (1) 本件発明
 - (2) 被告製法
- 1. 3 被告製品の製造及び販売について
 - (1) 被告製品の製造
 - (2) 被告製品の製造及び販売の経路
 - (3) CJインドネシア販売分に関する事情
 - (4) 平成30年以降の日本の顧客に対する被告製品の販売状況

2. 侵害論に関する裁判所の判断

- 2. 1 侵害の成否
- 2. 2 被告製法の使用時期

3. 損害論に関する裁判所の判断

- 3. 1 実施行為の有無及び共同不法行為の成否について
 - (1) 被告販売分についての被告による日本国内での実施の有無について
 - (2) CJインドネシア販売分についての被告による日本国内での実施の有無について

(3) 共同不法行為の成否について

3. 2 損害額（特許法102条2項）について

- (1) 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額
- (2) 被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法
- (3) 損害額の計算

4. 検討

- 4. 1 CJインドネシア販売分の利益の捉え方
- 4. 2 被告販売分の利益の捉え方
- 4. 3 総括

1. 事案の概要

1. 1 当事者等について

本件は、原告（味の素株式会社）が、被告（シージェイジャパン株式会社）に対して、被告が自ら又はその関連会社（インドネシアの企業。資本関係は以下の図1のとおり。）と共同して、被告製法1～4で生産された被告製品1～4の輸入、譲渡及び譲渡の申出を

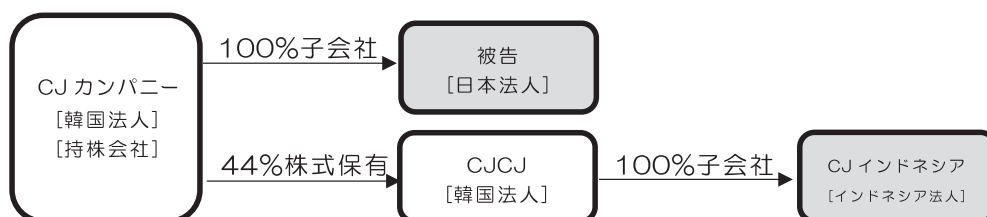


図1 被告及びその関連会社の資本関係

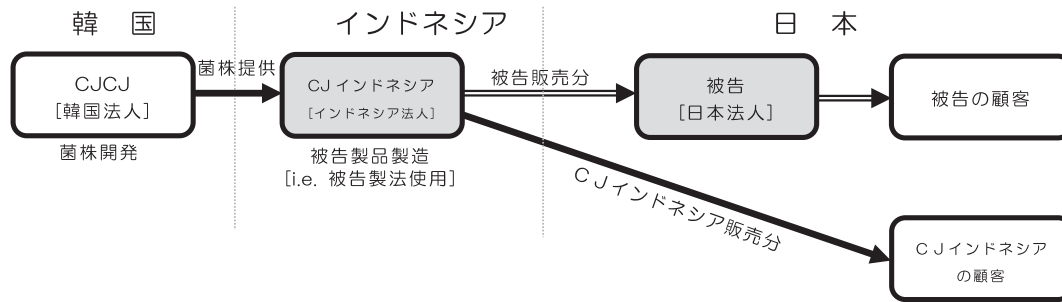


図2 被告製品の製造及び販売の経路（平成29年まで）

する行為が、原告の保有する2つの特許権を侵害すると主張して、被告製品の譲渡等の差止め及び損害賠償請求等をする事案である。

1. 2 本件発明と被告製法について

(1) 本件発明

本件発明1-1~1-4はいずれも物（具体的にはL-グルタミン酸）を生産する方法の発明（特許法2条3項3号）である。本件発明2-1~2-4は物（具体的にはL-グルタミン酸を生産する細菌）の発明であり、本件発明2-5は本件発明2-1~2-4に係る細菌を用いて物（具体的にはL-グルタミン酸）を生産する方法の発明である。

(2) 被告製法

被告製品1~4（L-グルタミン酸ナトリウム製品）は、いずれもCJインドネシアが、インドネシアの工場において、被告製法1~4を使用して製造したものである。すなわち、被告製法1~4はいずれもインドネシアで使用されており、日本国内における「使用」（特許法2条3項2号）行為は存在しない。

また上述のとおり、本件発明2-1~2-4は物の発明であるが、これらの各発明に係る物（細菌）はL-グルタミン酸の生産に用いられるのであって、それ自体について日本国内において「譲渡」等、特許法2条3項1号所定の行為が行われているわけではない。

本件において問題となるのは、被告製法が物を生産する方法である本件発明1-1~1-4及び本件発明2-5の技術的範囲に属するか否か⁽²⁾、及び実施行為としては、これらの方法で生産された被告製品⁽³⁾の譲渡、輸入及び譲渡の申出（特許法2条3項3号）の有無である。

1. 3 被告製品の製造及び販売について

(1) 被告製品の製造

被告製品（L-グルタミン酸ナトリウム）は、2.2及び図3で後述するとおり、時期によって被告製法1~4のいずれかの方法で製造された物である。

被告製品の製造に用いる菌株（すなわち、後述2.1で本件発明2-1~2-4の技術的範囲に属するかが問題となった菌株）は、CJ CJ（韓国法人）によって開発され、CJ インドネシアに送付された。

CJ インドネシアは、この菌株を使用し、インドネシアにおいて、被告製法1~4の方法によって被告製品を製造した。

(2) 被告製品の製造及び販売の経路

本件で問題となった被告製品の販売ルートは大きく分けて、被告販売分とCJ インドネシア販売分に分けられる。

被告販売分は、CJ インドネシアがインドネシア国内の工場で作成した被告製品を、CJ インドネシアから購入して、インドネシアから日本国内に輸入し、被告が日本国内において譲渡の申出及び譲渡をしているものである。

これに対しCJ インドネシア販売分は、CJ インドネシアがインドネシア国内の工場で作成した被告製品を、日本の顧客に対して、CJ インドネシア自らが売主となって販売をしているものである。

(3) CJ インドネシア販売分に関する事情

後述のとおり、本判決は被告製品のうちCJ インドネシア販売分について、

- ①輸入及び譲渡については、被告製品の輸入は買主によって行われたものであり、譲渡は日本国外で行われたものである
- ②譲渡の申出については、被告は日本国内において、CJ インドネシアと共同してCJ インドネシア

販売分に係る営業活動を行っていたものであり、被告による譲渡の申出があったと認められると判断しているため、本判決に記載された事実認定に基づき、その背景となるCJインドネシア販売分に関する事情について、補足する。

[注文書の記載等]

CJインドネシア販売分に係る売買契約の締結に当たって、日本の顧客からの注文書においては、被告製品の売主はCJインドネシアである旨が記載されていた。ただし、CJインドネシアに対する注文書が、日本の顧客から被告宛に送られてくることがあり、その場合、被告は、その注文書をCJインドネシアに送付していた。

[輸入手続等]

CJインドネシア販売分の被告製品は、インドネシアで船積みされ、CJインドネシアを荷送人として日本に輸送されていた（インボイスや船荷証券等にもCJインドネシアが荷送人として記載されていた。）。

CJインドネシア販売分の被告製品の取引条件についてインボイスには、CIF又はCFR⁽⁴⁾の貿易条件によることが記載されていた。

[コミッションの支払い]

被告とCJインドネシアとの間には、CJインドネシアが被告に対して、CJインドネシア販売分の売上高に一定のパーセントを乗じた金額をコミッションとして支払うことを内容とするコミッション契約（以下「本件コミッション契約」といい、これに基づくコミッションを「本件コミッション」という。）が存在し、被告製法の使用期間である平成23年から平成29年まで本件コミッションが支払われていた。

[被告の作業]

CJインドネシア販売分の取引に関する作業として、被告は、日本国内において、上記の日本の顧客からCJインドネシア宛ての注文書が被告に送付されてきた場合には、これをCJインドネシアに転送するほか、少なくとも、被告製品のサンプルの配送や不良品の回収を行うことがあった。

[会計処理]

被告は、会計処理上⁽⁵⁾、被告製品の販売に係る販管費のうち以下の各費目について、被告に生じた経費を、以下のとおり被告販売分の経費とCJインドネシア販売分の経費に按分して計上していた。その比率は概ね、被告販売分：CJインドネシア販売分＝4：3であった。

なお、被告販売分とCJインドネシア販売分の各売上高や本件コミッションの具体的な金額については、閲覧制限のため確認できない。

(4) 平成30年以降の日本の顧客に対する被告製品の販売状況

平成30年以降（ただし同期間は、本件損害賠償対象期間には含まれていない。）は、CJインドネシアが製造した被告製品を日本向けに販売する際には、CJCJがCJインドネシアに代わって売主となり、CJCJが日本の買主に直接販売するか、被告に販売した上で、被告が日本の買主に販売するようになった。

2. 侵害論に関する裁判所の判断

2.1 侵害の成否

本件の争点は多岐に渡るが、本稿ではそのうち侵害論に関する争点について解説及び検討を行う。侵害論

表1 被告経費の按分方法

運送費	平成25年の半ばまでは、被告製品に関する全輸送費を被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分。 その後は、原則として被告販売分の経費とし、サンプルの配送や不良品の回収等のための間接費に相当する費用のみ、被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分。
倉庫費	平成28年までは、被告製品に関する全倉庫費を被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分。 平成29年は全倉庫費 ⁽⁶⁾ を被告販売分の取扱高とCJインドネシア販売分の取扱高に応じて按分。
人件費・サービス費用・その他	被告全体で生じた経費を各事業部署の取扱高等の規模に応じて各事業部署に配分する。そのようにして被告製品を扱うバイオ事業部署に配分された経費のうち、同事業部署の売上に占める被告製品の売上の割合に応じて被告製品に関する費用を算出する。 さらに、このようにして算出された被告製品に関する費用を、被告販売分の取扱高とCJインドネシア販売分の取扱高に応じて按分。

表2 侵害論に関する裁判所の判断の概要

	訂正前発明	訂正後発明*	訂正前発明の有効性	訂正後発明への属否	訂正後発明の有効性
本件特許1 特許第3651002号（アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法） ※令和元年9月22日に存続期間が満了	本件発明1-1（請求項1：物を生産する方法の発明）	本件訂正発明1-1	無効（特36Ⅵ①違反）	被告製法1, 3は技術的範囲に属する	有効
	本件発明1-2（請求項2：物を生産する方法の発明）	本件訂正発明1-2	無効（特36Ⅵ①違反）	被告製法1は技術的範囲に属する	有効
	本件発明1-3（請求項3：物を生産する方法の発明）	請求項削除。訂正の再抗弁は主張せず。	無効（特36Ⅵ①違反）	判断せず	判断せず
	本件発明1-4（請求項4：物を生産する方法の発明）	本件訂正発明1-3	無効（特36Ⅵ①違反）	被告製法1は技術的範囲に属する	有効
本件特許2 特許第5343303号（L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法） ※請求項11に係る本件発明2-5（本件訂正発明2-5）は、物の発明として規定されている本件発明2-1～2-4（本件訂正発明2-1～2-4）の細菌を使用したL-グルタミン酸の製造方法に関する発明である。	本件発明2-1（請求項1：物の発明）	本件訂正発明2-1	判断せず	被告製法1～3に用いる細菌は技術的範囲に属する	有効
	本件発明2-2（請求項4：物の発明）	本件訂正発明2-2	判断せず	被告製法1～3に用いる細菌は技術的範囲に属する	有効
	本件発明2-3（請求項6：物の発明）	本件訂正発明2-3	判断せず	被告製法1～3に用いる細菌は技術的範囲に属する	有効
	本件発明2-4（請求項10：物の発明）	本件訂正発明2-4	判断せず	被告製法1～3に用いる最近は技術的範囲に属する	有効
	本件発明2-5（請求項11：物を生産する方法の発明）	本件訂正発明2-5	判断せず	被告製法1～4は技術的範囲に属する（うち被告製法4は均等）	有効

※被告が申し立てた無効審判の手続中に訂正請求を行っている。本件の口頭弁論終結時において、審決取消訴訟が係属しており、審決は未確定。

に関する裁判所の判断の概要は表2のとおりである。

以上のとおり、本件特許1との関係においては、被告製法1が本件訂正発明1-1～1-3の技術的範囲に、被告製法3が本件訂正発明1-1の技術的範囲に属することから、原告は被告に対して、被告製法1及び3について本件特許権1に基づく請求が可能である。本件特許2との関係においては、被告製法1～4のいずれもが本件訂正発明2-5の技術的範囲に属するから、原告は被告に対して、被告製法1～4について本件特許権2に基づく請求が可能である。

2.2 被告製法の使用時期

各被告製法がCJインドネシアにおいて使用されていた時期及び本件特許の登録時期の関係をまとめると、図3のとおりとなる（なお原告が損害賠償対象期

間として主張しているのは、本件特許1との関係では平19・1・1～平29・12・31、本件特許2との関係では本件特許2の登録日である平25・8・23～平29・12・31である。)

3. 損害論に関する裁判所の判断

3.1 実施行為の有無及び共同不法行為の成否について

(1) 被告販売分についての被告による日本国内での実施の有無について

裁判所は被告製品のうち被告販売分について、被告がいずれかの被告製法で製造された被告製品の輸入、譲渡及び譲渡の申出を行なっているとして、被告による本件発明1又は本件発明2の実施（特許法2条3項3号）が認められると判断した。

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
特許登録	一平17・3・4本件特許1登録		一平25・8・23本件特許2登録				
被告製法1 [特許権1・2を侵害]	H23.01			H26.05	H27.08	H28.06	
被告製法2 [特許権2を侵害]				H26.04~06	H26.11~12	H27.06	H28.05~08
被告製法3 [特許権1・2を侵害]				H26.06	H27.11		
被告製法4 [特許権2を侵害]						H28.07	H29.12

図3 各被告製法の使用時期と本件特許の登録時期

(2) CJ インドネシア販売分についての被告による日本国内での実施の有無について

一方裁判所は被告製品のうちCJ インドネシア販売分について、以下に述べるとおり、輸入及び譲渡については、日本国内で行われたものではないと判断したが、譲渡の申出については、(CJ インドネシアではなく)被告が日本国内で行ったものであると判断した。

1) 輸入及び譲渡について

裁判所は、上記1.3 (3)「CJ インドネシア販売分に関する事情」の「注文書の記載等」～「被告の作業」までに指摘した事実関係に照らすと、被告製品のうち「CJ インドネシア販売分の売買契約はCJ インドネシアと日本の顧客との間で行われているところ、本件MSG（筆者注：被告製品。以下同様。）の日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFRの貿易条件からは、本件MSGの買主への引渡しは、インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当である」として、「その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり、被告らによる日本への輸入の事実も認められない」（日本への輸入は、買主側によって行われていた）と判断した。

2) 譲渡の申出について

ア 裁判所は、「CJ グループにおける被告とCJ インドネシアとの関係、…CJ インドネシア販売分の注文書が被告宛に提出され、被告を経由してCJ インドネシアに送付されることがあったこと、…被告とCJ インドネシアとの間でCJ インドネシア販売分の売上高の一部を被告に支払う旨の本件コミッション契約が締結されていたこと、…CJ インドネシア販売分について、被告が日本国内での本件MSGのサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと、…被告の会計処理において、CJCJの指示ないしCJCJとの合意に基づいて、CJ インドネシア販売分に係る経費が計上されて

いたことからすれば、…被告は、日本国内において、CJ インドネシアと共同して、CJ インドネシア販売分に係る営業活動を行っていたものと認めるのが相当であり、被告による譲渡の申出があったと認められる」と判断した。

イ 被告は、「譲渡の申出」は、将来の譲渡人である売主によって行われる行為であり、広告宣伝等の申出行為を行う者が譲渡をする者と異なっている場合は譲渡の申出は成立しないと主張した。

これに対し裁判所は、「譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、譲渡の申出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても、当該売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば、当該申出行為を譲渡の申出と解し得ると考えるべきである」とした上で、「CJ インドネシアと被告とは、同じ企業グループに属している上、CJ インドネシア販売分について、本件コミッション契約を締結して利益の分配を行うなどの密接な関係にあった」として、被告の主張を排斥した。

ウ さらに被告は、特許法上の「譲渡」は日本国内での譲渡を意味し、その準備行為である「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味すると主張した。

これに対し裁判所は、CJ インドネシア販売分の譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの、いずれも日本の買主に対する販売であり、これらの被告製品の引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであると指摘した上で、「譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営

業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではな」と判断して、被告の主張を排斥した。

（3）共同不法行為の成否について

以上のような被告による日本国内における実施行為の存在を前提として裁判所は、被告とCJインドネシアとの間の共同不法行為の成否及び範囲について、以下のとおり、被告販売分及びCJインドネシア販売分という販売形態を問わず、その全体について共同不法行為が成立すると判断した。

「被告及びCJインドネシアは、…CJCJを中心とするCJグループに属しており、当該グループ内では、所属企業が、世界各国でCJブランド等の製品の製造や販売を分担していたものである。

そして、被告各製法使用期間中の本件MSGの販売については、被告販売分とCJインドネシア販売分という2つの契約形態が併存しており、日本の顧客に販売する際の商流に被告が入るかどうかという違いはあるものの、いずれも、CJインドネシアによって製造された本件MSGという同一の製品を日本の市場に向けて販売するものであり、…CJインドネシア販売分についても、売買契約の当事者ではない被告がその利益の分配を受けて営業活動を行い、被告販売分と同様に不良品の回収作業等も行っていたことが認められる。また、…被告の会計処理においては、本件MSGの販売に関する輸送費、倉庫費用等について、全体の費用をCJインドネシアの親会社であるCJCJの指示によって、被告販売分とCJインドネシア販売分とに配分していたことが認められる。

これらの事実に照らせば、被告とCJインドネシアは、単に、被告取引分についての本件MSGの仕入先・販売先という関係に留まらず、CJインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及びCJインドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあり、被告販売分及びCJインドネシア販売分についての前記…の各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり、これらについて、被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である。」

3. 2 損害額（特許法102条2項）について

（1）特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額

裁判所は、「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を販売することによりその販売に直接関連して追加的に必要な経費を控除した限界利益の額である。」と判断した。

（2）被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法

1) その上で裁判所は、被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法について、「被告とCJインドネシアが、CJインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及びCJインドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあったことも考慮すれば、被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は、被告ら販売分の全体の売上高から、その販売に直接関連して被告らにおいて追加的に必要な経費を控除することによって算定するのが相当である。」と判断した。

2) 被告は、CJインドネシア販売分に係る実施行為である「譲渡の申出」による損害額はCJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出されるべきではなく、「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきであると主張した。

これに対し裁判所は、「CJインドネシア販売分について、被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること、…CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、『譲渡』自体が日本国外で行われているとしても、CJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法102条2項の適用において、日本国内での『譲渡の申出』によって被告らが受けた利益と認めるのが相当である」として、被告の主張を排斥した。

（3）損害額の計算

裁判所は、被告に対して9億9000万円⁽⁷⁾及びこれ

に対する年5分の割合の遅延損害金の支払いを命じた。しかし、その算定のための具体的な数字の多くが閲覧制限の対象となっているため、以下では控除された経費の費目など、損害額算定の概略について説明するに止める。

1) 経費の扱い

裁判所が限界利益の算出に当たって、被告製品の売上高から控除することを認めた経費及び認めなかった経費は以下のとおりである。

表3 経費に関する認定

控除を認めた経費	控除を認めなかった経費
製造費用（発酵原料費、精製原料費、水道光熱費、梱包費）	固定費（労働、減価償却、その他）
日本までの輸送費	人件費、サービス費用、その他
運送費及び倉庫費	被告のCJインドネシアからの仕入費用額

2) 推定覆滅について

裁判所は以下のとおり述べて、上記のとおり経費の控除を認めて算出された被告限界利益（38億5731万3065円）のうち、50%について、特許法102条2項による推定が覆滅されると判断した。

ア 競合品

裁判所は、被告製品と市場において競合関係にあるグルタミン酸ナトリウム製品について、全体の輸入量から被告ら販売分を控除した数量に占める、原告による輸入販売分の割合が、各年の平均で44.7%であると認定し、50%の推定覆滅を認めた。

イ 寄与の程度

被告は、本件各特許発明は、複雑かつ多様な工程を備えたグルタミン酸の製造方法のうちごく一部に寄与しているにすぎず、それぞれの被告製品の製造への寄与の程度は低いなどと主張した。

これに対し裁判所は、本件各特許発明は特定の特徴を有する菌株を使用することによるグルタミン酸の製造方法の発明であるから、当該菌株を使用して製造された被告製品の販売等によって上記の各特許発明の実

施が認められる場合には、当該各特許発明は、いずれも販売された被告製品の全体について実施されているものというべきであるとした上で、「発酵法によるグルタミン酸の製造に当たり、発酵段階と精製段階があり、さらに発酵段階において菌株内で複数の反応があつて、上記の各特許発明がそのうち特定の段階ないし反応に係るものであるとしても、それをもって本件MSGの製造への上記各特許発明の寄与の程度が低いとは認められ」ないとして、被告の主張を排斥し、各特許発明の寄与度を理由とする推定の覆滅を認めなかった。

3) 認容額

以上のとおり、裁判所は本件各特許権侵害による逸失利益額を19億2865万6532円（限界利益額38億5731万3065円の50%）と認定した上で、原告が一部請求として求める9億円の範囲で請求を認容した。

また、弁護士・弁理士費用相当額として9000万円（本件特許権1及び2の侵害について、それぞれ4500万円ずつ。）を認容した。

4. 検討

4. 1 CJインドネシア販売分の利益の捉え方

(1) 裁判所は、CJインドネシア販売分について、CIFないしCFRといった貿易条件などからすると、被告製品の譲渡は日本国外において行われている、日本への輸入は買主側によって行われていたと判断している。その一方で、譲渡の申出については、被告が日本国内で行なっていたものと認定している。

本稿では詳しくは論じないが、「譲渡」（特許法2条3項1号、3号）については、「物の発明たる特許発明を仮体した特許製品についての移転」⁽⁸⁾とか、「物に対する支配・処分権を相手方に移転し、相手方が物を自由に『使用』し得る状態を実現することで、物の取得に対する市場需要を満足させる行為」⁽⁹⁾などと説明されている。そして、本件のように海外から日本国内に向けて販売が行われた場合において、これを日本国内における譲渡と評価すべきか否かという論点が存在

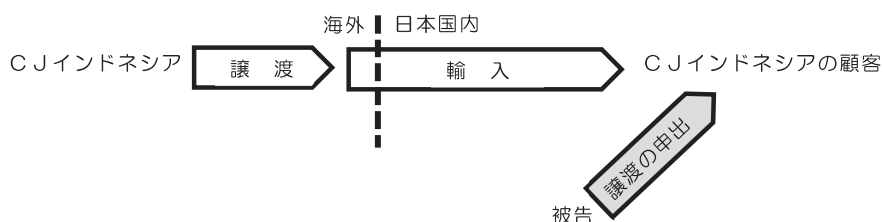


図4 CJインドネシア販売分に関する裁判所の認定

する⁽¹⁰⁾。

また、譲渡の申出については、①日本における譲渡のための申出に限定されるか、海外における譲渡のための申出も含むのか、②自身が行う譲渡のための申出に限定されるか、第三者が行う譲渡のための申出も含むのかという論点が存在する⁽¹¹⁾。

以下では、本判決における裁判所の判断を前提とした場合の、特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額の捉え方について、検討を行う。

(2) CJインドネシア販売分について、本件各特許権を侵害する実施行為と認定されているのは、譲渡の申出のみである。当該譲渡の申出に引き続いて行われる譲渡行為それ自体は、海外における譲渡であると認定されているため、我が国で登録された本件各特許権を侵害するものではない。それにも関わらず本判決は、前述のとおり、CJインドネシア販売分について、その譲渡に係る限界利益が、日本国内での「譲渡の申出」によって被告らが受けた利益に当たると判断している。

裁判所はそのように判断する理由として①被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること、②CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことを挙げる。

まず①について、共同不法行為が成立するのは、譲渡の申出という実施行為についてであり、適法行為である海外における譲渡についてではない。共同不法行為が成立することによって、不法行為により生じた損害のうち、各共同不法行為者が責任を負う範囲が拡張されることがあるとしても、適法な行為が違法に転じるわけではない。本判決も、(適法な)譲渡行為による利益とは構成せず、譲渡の申出によって受けた利益であると述べている。これは特許法102条2項の「その者がその侵害の行為により利益を受けているとき」という要件について、①共同不法行為とすることで「その者」にCJインドネシアを含めた上で、②「譲渡の申出」という侵害の行為と利益との因果関係を広く解釈、認定したものと評価できるが、以下に述べるとおり、この判断には疑問がある。

(3) 本判決も指摘するように、「譲渡」と「譲渡の

申出」とは別個に実施行為とされている。そして、CJインドネシア販売分の限界利益と、より直接的な因果関係を有する実施行為である譲渡が適法である以上、適法な譲渡行為により得られた利益を、別の実施行為である譲渡の申出による利益であるとして、因果関係を肯定すべきではない⁽¹²⁾。本判決の判断は、譲渡の申出との因果関係という衣を纏いつつも、実質的には海外における譲渡行為に対して日本特許権に基づく権利行使を認めるに等しく、属地主義の観点からしても疑問があると言わざるを得ない⁽¹³⁾。

また、譲渡と譲渡の申出とは別の実施行為と規定されていることは条文上そのとおりであるとしても、その性質として、譲渡の申出は、実施品の「譲渡」を実行的に規律することを目的として特許法上実施行為と規定されたものであるなどと説明されている⁽¹⁴⁾。そうすると、本件のように譲渡自体が適法である場合に、その譲渡により得た利益を譲渡の申出と相当因果関係があるものと捉えるというのは、上記のような譲渡の申出を独立の実施行為と捉える趣旨を逸脱しているように思われる⁽¹⁵⁾。

(4) 譲渡の申出が譲渡とは別の実施行為と規定されていることからすれば、譲渡の申出による利益と譲渡による利益とは別に把握されるべきである⁽¹⁶⁾。譲渡の申出による利益としては、広告会社が売主のために譲渡の申出を行なうに当たって売主から受領する広告料などが典型であり、本件で言えば、被告が受領していた本件コミッションが、譲渡の申出による利益と言えるのかという議論はあり得るであろう。

(5) なおこのように特許法102条2項の侵害者利益を捉えた場合、本件原告は日本国内で自社製品について自ら譲渡の申出を行なっていると思われ、譲渡の申出行為からは直接的に利益を得ていないと想像される(判決文からは明らかではない)。その場合に、特許法102条2項の適用要件とされる「特許権者に、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が認められるのかについても疑問はある。

4. 2 被告販売分の利益の捉え方

(1) 一方被告販売分に関しては、本判決は被告販売分の限界利益を、被告の売上げから、CJインドネシアに生じた製造費用や日本に向けた輸送費のほか、日本国内の運送費などを経費として控除して算定し、

被告の仕入額を経費として控除することを認めなかった。

(2) しかし、ここで数字を単純化した以下のような設例を考えた場合、一般的な考え方に従えば、被告が譲渡行為によって得た被告製品1個あたりの限界利益は、10円（120円_[売上額] - 100円_[仕入額] - 10円_[経費額] = 10円_[限界利益額]）となるはずである。これに対して、本判決の算定方法によれば、限界利益額は50円（120円_[売上額] - 60円_[CJインドネシア経費] - 10円_[被告経費額] = 50円_[限界利益額]）となる。



図5 数字を単純化した設例

(3) 本判決は、実質的にはCJインドネシアから被告への譲渡に係るCJインドネシアの限界利益額を、被告に対して請求していることになる。上記設例で言えば、CJインドネシアから被告への譲渡に係る限界利益は、40円（100円_[売上額] - 60円_[経費額] = 40円_[限界利益額]）となる。本判決の算定では、本来的な被告の限界利益額である10円に、このCJインドネシアの限界利益である40円を加えた、計50円が被告販売分に係る限界利益として評価されていることになる。

しかし、CJインドネシアの製造行為及び被告への譲渡行為は、いずれも海外における行為であって日本特許権を侵害する行為には当たらない（本判決でも侵害行為として認定されていない）。すなわち本判決は、被告販売分についても、適法行為によって得られた利益を特許法102条2項所定の侵害の行為により受けた利益と評価していることになり、妥当ではない⁽¹⁷⁾。

4.3 総括

以上のとおり、本判決は特許法102条2項所定の侵害の行為により受けた利益の因果関係の問題として扱いつつ、実質的には海外で行われた適法な（少なくとも日本特許権を侵害しない）行為によって得た利益への権利行使を認めているに等しい。このような判断は、属地主義の観点からも疑問がある。

近年国境を跨いだ知的財産権の侵害や、複数当事者が関与する知的財産権の侵害が増えており、国際裁判管轄や実体法の観点から、日本の知的財産権が実効性を持つ範囲が、果たして現在の法制度や解釈で必要十分であるかなどについては、知財訴訟に関わる一実務

家として強く問題意識は持っている⁽¹⁸⁾。本件のようなケースも実務上よく目にするところではあり、このような場合に日本の特許権が行使を認めるべきか否かについては、大いに議論されるべきことであろう。

しかし本判決が、譲渡は海外で行われていると判断しながら、譲渡の申出が日本で行われていることを理由に、譲渡に係る利益を、譲渡の申出と因果関係があるものとして捉えている点については、疑問を抱かざるを得ない。特許法102条2項は実務上使い勝手の良い、便利な規定ではあるが、推定の根拠となるだけの社会的経験則が果たしてどの程度盤石なものであるのかという点については大いに疑問もあり、特許法102条2項をあまり融通無碍に活用して良いのかという点については躊躇を覚えるところである。

(注)

- (1) 東京地裁民事第29部（山田真紀裁判長、矢野紀夫裁判官、西山芳樹裁判官）
- (2) ただし本件発明2-5の技術的範囲に属するか否かを判断する前提として、本件発明2-5が引用する本件発明2-1~2-4の技術的範囲に属する細菌を使用しているか否かが問題となる。
- (3) 正確には、被告製法1~4で生産されたL-グルタミン酸を、ナトリウム塩にしたL-グルタミン酸ナトリウム。
- (4) CIF (Cost, Insurance and Freight)：陸揚港までの運賃及び保険料を売主が負担する貿易条件。CFR (Cost and Freight)：陸揚港までの運賃を売主が負担する貿易条件。いずれの貿易条件においても、売主が輸出・通関手続をして輸出港での船積みをすることによって買主に目的物の引渡しが行われ、その際に危険負担も売主から買主に移転するものとされている。
- (5) なお判決文を見る限り、実際にこのようにCJインドネシア販売分の経費が発生していたというわけではなく、被告の会計処理上、そのように扱われていたということのようである。
- (6) 判決文からは、被告製品に関する全倉庫費であるのか、他の製品に関して発生したものも含めて被告に生じた全倉庫費であるのかは必ずしも明らかではない。
- (7) 一部請求額の全額（逸失利益9億円と弁護士・弁理士費用相当額9000万円の合計）。認定した逸失利益額は19億2865万6532円。
- (8) 中山信弘ら編「新・注解特許法〔上巻〕（第2版）」48頁（有斐閣・2017年）。平嶋竜太教授担当部分。
- (9) 横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」知的財産権 法理と提言 - 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 85頁（青林書院・2013年）
- (10) この点に関し、例えば、牧野知彦「特許法における『譲渡』行為概念についての一考察」知財管理 Vol.58, No.11

（2008年）1413頁は、「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（筆者注：海外から日本に向けて販売が行われているという設例）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、海外から日本に向けた販売行為は、原則として海外からの輸出に過ぎないと解釈せざるを得ないと述べる。

また、高部眞規子・大野聖二「渉外事件のあるべき解決方法」パテントVol.65, No.3, 107頁（2012年）において高部判事は、中国と日本との間で売買契約が締結され、製品は中国からやってくるという事例を想定して、中国における売主の行為は「飽くまで中国における輸出であって、日本における『譲渡』というのとはなかなか難しいのではないかと思います。」と述べる。一方同論文の108頁で大野弁護士は国際取引売買契約において、「Yチャイナ社（筆者注：売主）が、この取引契約において、例えば、上海の港まで売主の責任で運送し、その後は、買主の責任で輸入するというような条件下で、国際取引売買契約が行われているケースであれば、現実的な支配は、おそらく上海の港において、日本のZジャパン社（筆者注：買主）に移ります。そうではなくて、Yチャイナ社が、例えば、横浜の港に製品を持っていく義務がある、あるいはZジャパン社の本店所在地まで持っていく義務があるというようなケースであれば、基本的にはYチャイナ社が輸入して譲渡している、そのように考えるのではないかと思います。」と述べる。

(11) ①について、例えば松本司「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」知的財産権法理と提言－牧野利秋先生傘寿記念論文集、171頁（青林書院・2013年）は、「『譲渡等の申出』が日本国内での『譲渡等』の準備行為である場合も勿論あるが、外国での『譲渡等』の準備行為を含むと解釈しても、少なくとも形式上は問題はない。」と述べる。一方、前掲高部・大野105頁で高部判事は「『譲渡の申出』は『譲渡の』前段階ですから、日本における『譲渡』が前提になっているものと思います。」と述べる。同108頁において大野弁護士も高部判事と同旨。②について、前掲高部・大野106頁で高部判事は、「次に、自ら行う譲渡であることが必要かどうかという点については、必ずしもそうでなければならないとは思いません。つまり、広告をする者と譲渡をする者とが異なっても、別に構わないのではないかと思います。ただ、全く関係ない者の譲渡について申し出たとしても、それは『譲渡の申出』に当たらないのではないかと思います。」と述べる。前掲横山192頁（特に脚注25）も同旨。

(12) 本件とは譲渡行為自体が適法とされる理由は異なるが、特許権の存続期間中に譲渡の申出が行われ、その後特許権の存

続期間の満了後に譲渡が行われた場合において、その譲渡による利益が譲渡の申出と相当因果関係にある損害であると認定した裁判例として、大阪地判令2・1・20（平28ワ4815）。ただし、同判決は知財高判令3・5・19（令2ネ10019）で、被告敗訴部分が取り消されている（請求棄却）。

(13) 法例11条2項の解釈に関するものであるが、最一小判平14・9・26（民集56巻7号1551頁。FM信号復調装置事件。）は、被上告人がアメリカ特許権を侵害する製品（FMカードリーダー）を日本において製造し、アメリカに輸出等していたという事案において、被上告人の行為は、アメリカ特許法271条（b）に規定する積極的誘導行為に当たるとして、損害賠償責任が肯定される余地があるものの、その場合、法例11条2項により、我が国の法律が累積的に適用されるが、「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。」と判断している。

(14) 前掲横山190頁。

(15) 比喩的に言えば、殺人予備罪（刑法201条。2年以下の懲役。）を犯した者に、殺人罪の刑（死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役）を課すようなものである。

(16) 譲渡の申出に基づく損害賠償の範囲について詳細に論じた論文はほとんど見られないが、前掲牧野1418頁脚注27では、「『譲渡の申出』が成立すると考えた場合に、A1（筆者注：海外から日本に向けて販売を行なっている業者）による売上を基に特許法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。」と指摘されている。

(17) なお本判決が、被告販売分に関して本件各特許権を侵害する実施行為として認定しているのは、輸入、譲渡、譲渡の申出であり、裁判所がそのいずれの行為と相当因果関係があるものとして捉えているのかは、明らかではない。

(18) 例えば、海外メーカーが製造した製品が日本で流通している場合に、日本ではその販売業者を被告とせざるを得ないが、メーカー自身を被告とすることができるようになれば、その方が紛争解決の観点からはより望ましいように思われる。販売業者は日本国内で多く存在し、その一者一者に対して訴訟提起をするのは煩雑である上、審理に際しても、被疑侵害製品の構成や、技術水準などを熟知しているのはメーカーである。また、仮に和解に至った場合に、メーカーとの間で和解をするほうが、紛争の一回的な解決に資する。

（原稿受領2021.6.1）