

「製パン器」事件他 特許権侵害差止等請求事件（輸出と間接侵害の成否）
 大阪地判 H8 (ワ) 12109 号 H12.10.24
 大阪地判 H10 (ワ) 12875 号 H12.12.21

第1 はじめに

1 特許法 101 条は、発明に係る物の生産にのみ使用する物（1号）及び発明に係る方法の実施にのみ使用する物（2号）を生産、譲渡等する行為を、特許権を侵害するものとみなしている。このような行為は、一般に間接侵害と称されているが、この間接侵害の成否については、従属説と独立説の対立があるところである。

これらの説は幾つかの局面で結論を異にするが、実務上問題となりうるのは、生産や実施にのみ使用される物（間接侵害品）が日本で生産され、外国に輸出される場合である。そして、この問題について、近時、大阪地裁で2つの判決があったので、ここに紹介させて頂くとともに、若干のコメントを加える。ちなみに、筆者は、後記1の判決の被告代理人であった。

2 なお、間接侵害品が個人的家庭的な使用目的で生産、譲渡等される場合、すなわち、個人的なユーザが間接侵害品を使用して特許製品の生産や特許方法の実施を行う場合、そのような実施行為は特許法 68 条の「業として」の実施に該当しないものであるから、直接侵害行為を構成することがない。しかし、個人的家庭的な特許製品の生産や特許方法の使用が特許権の効力に含まれないのは、「実施」に当たらないのではなく「業として」の実施に当たらないにすぎない（特許法 2 条 3 項で定義される「実施」は個人的家庭的な実施を排除するものではない）。そのため、個人的家庭的に使用される間接侵害品の生産や譲渡等も、このような行為が「業として」なされる以上、間接侵害を構成することになる。このような結論は、従属説によってもほとんど異論なく採用されている。後記1の判決は、この点にも付言しているが、本稿では割愛する。

第2 判決

1 大阪地裁平成 12 年 10 月 24 日判決（平成 8 年(ワ)第 12109 号）

(1) 事案の概要

本件は、原告が、自己の有する特許権及び実用新案

権に基づき、家庭用製パン器を製造、販売している被告に対し、その製造・販売の差止め等と損害賠償を求めた事案である。

原告の行使する権利は7件（但し、うち1件については取下げ）あり、争点も多岐にわたるので、外国への輸出と間接侵害の成否に関する部分に限って紹介する。

問題の特許は、タイマーにより製パン時間を設定する場合における水、イースト菌、小麦粉等の配置方法に関するもの（権利2）、及び、練り開始時における練り用羽根の回転の制御方法に関するもの（権利6）である。

被告の製パン器の製造・販売の態様には、日本で生産され日本で販売されるもの、日本で生産され米国に輸出されるもの、中国で生産され米国に輸出されるもの（但し、契約形態は、日本の被告が中国から購入し、米国に販売するというものである）の3通りがあった。

問題の特許発明の方法を実施するのは、被告の製パン器の購入者であるため、米国に輸出されるものにあつては、実施は米国においてなされることになる。

権利2については、被告製品が発明2の実施にのみ使用されるものであるか否かについても争点となったが、判決はこれを肯定した（本稿ではこの点は割愛する）。そのため、日本国外に輸出される場合に間接侵害が成立するか否かの争点について判断がなされることになった。

(2) 判決

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、前記のとおり、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な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 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。

被告は、権利 2 の対象被告物件を、日本国内で販売しているのみならず、日本国内で製造の上、米国所在の者に販売・輸出しており、また、中国所在の者から購入し、日本を経由することなく、直接米国所在の者に販売しているが、及び は、いずれも、権利 2 の効力が及ばない米国で発明 2 の実施が行われることになるので、特許法 101 条 2 号の間接侵害を構成しないというべきである。

（なお、判決は、権利 6 についても同様の判断をしている。）

2 大阪地裁平成 12 年 12 月 21 日判決（平成 10 年(リ)第 12875 号）

(1) 事案の概要

ビスソルビトールからなる被告製品は、一定の要件を除いて、ポリオレフィン組成物についての本件発明（半結晶ポリオレフィン樹脂に透明剤を導入する方法〔請求項 1〕及び粉末状透明剤〔請求項 14 及び 20〕）の構成要件をいずれも充足し、本件発明の実施にのみ使用される。

被告は、当該製品を日本国内で製造し、外国向けにのみ販売・輸出し、日本国内向けには販売していない。

したがって、被告が被告製品を製造し販売する行為は、日本国内でなされるものであれば、特許法 101 条 1 号の規定する「その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡」する行為に該当し（請求項 14 及び 20 関係）、かつ同二号に規定する「その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡」する行為に該当する（請求項 1 関係）ものであった。

しかしながら、被告製品はすべて国外に輸出され、日本では販売されていなかった。ちなみに、日本における販売のおそれの有無も争点となっているが、判決は、これを否定している。そのため、外国向けに販売・輸出される被告製品が間接侵害を構成するか、という争点について判断がなされた。

(2) 判決

本来、特許権は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものである（特許法 68 条）から、特許権侵害とされるべきものは、物の発明においてはその物の生産、販売等の行為であり、方法の発明においては当該方法を使用して当該特許発明を実施する行為であるのが原則である（特許法 2 条 3 項）。

しかしながら、物の発明の場合のその物の生産、販売等の行為や、方法の発明の場合の当該方法の使用行為を、特許権者がすべて捕捉することは容易ではないことから、発明に係る物の生産、販売や方法の使用行為のみを規制の対象とするのでは、特許権の効力の実効性を確保するのに十分とはいえない。そしてこの場合、発明に係る物の生産に当たっては材料や装置を使用することが通常であるし、発明に係る方法の使用に当たっても何らかの物を用いることが通常であること

から、発明に係る物の生産に用いられる物（材料又は装置）や、発明に係る方法の使用に用いられる物の生産、販売等を規制することとすれば、特許権の効力の実効性を確保するために寄与するところが大きいと考えられる。

しかし他方、発明に係る物の生産や、発明に係る方法の使用に用いられる物は多種多様であり、それらの生産、販売等を一律に規制の対象としたのでは、本来特許権の効力が及ばないはずの、当該特許発明の実施以外の行為をも規制することにつながり、特許権の効力が不当に拡張されることになるおそれもある。

特許法 101 条が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、発明に係る物の生産「にのみ」使用する物（1号）及び発明に係る方法の実施「にのみ」使用する物（2号）を生産、譲渡等する行為に限定したのは、以上のような考慮に基づくものであって、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡される等の場合には侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高いことから、その生産、譲渡等を規制しても特許権の効力の不当な拡張とならないとの趣旨に出るものであると解される。

このように、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、「その物の生産にのみ使用する物」（1号）及び「その発明の実施にのみ使用する物」（2号）という要件が予定する「生産」及び「実施」がどのようなものでなければならぬ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な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。

ところで、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物を製造し又は方法を使用してその価値を利用して、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、一般に属地主義として承認されているところであるが、このような見地からすると、特許法 2 条 3 項にいう「生産」、「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、外国において発明に係る物の生産や発明に係る方法の使用に供される物について「その物の生産にのみ使用する物」、「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。したがって、「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」、「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「生産」、「実施」の意義にも整合するものというべきである。

しかるところ、1 で認定した事実によれば、被告製品は日本国内で製造されてはいるものの、これまですべて外国向けに販売、輸出されており、今後も日本国内向けに販売されるおそれは認められないのであるから、仮に被告製品が乾式混合の過程で必ず本件発明所定の粒径の要件を充足するに至るとしても、それは外国での「生産」や「実施」の過程でのみ生じるにすぎないから、被告製品は、101 条所定の要件を満たさないというべきである。

第 3 コメント

(1) 上記各判決の争点は、被告製品が原告発明の実施のみに使用されるものであるとした場合、日本国外への販売に係る物を製造、販売する行為が、間接侵害として原告の特許権を侵害するか否かである。そして、独立説によるか従属説によるかで明確に結論を異にすることになるが、判例としては初めてこの点の判断がなされたものである。

そのためか、上記各判決は、法 101 条の趣旨を極めて丁寧に解説したうえ、これに基づいて判断を導いており、先例としての価値が極めて高いものである。多少長めではあるが引用させて頂いた次第である。

(2) 上記各判決は、間接侵害規制の趣旨から説き起こ

しているものの、「生産」や「実施」が日本国内でなされることを要すると述べていることからすれば、直接侵害行為を前提とするものと言わざるを得ず、従属説を採用したものと考えられる。

松本重敏氏の「特許発明の保護範囲」、松尾和子氏の「間接侵害(1) - 間接侵害物件」、松尾和子氏の「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・牧野利秋編)、中山信弘編・注解特許法第三版における第101条の解説部分、吉井参也氏の「特許権侵害訴訟大要」、竹田稔氏の「知的財産侵害要論」等、説明の方法は様々であり、また、試験研究のための実施者への間接侵害品の供給の場合など、細部の結論に差異は見られるものの、通説は、折衷的な従属説(吉井参也氏は、等価説という)に立つものである。

もっとも、個人的家庭的実施の場合に間接侵害の成立を否定する純粋な従属説は、極めて少数であるが(羽柴隆氏の「間接侵害について」、特許管理26巻11号、27巻5号、28巻4号、28巻10号。但し、クレームの記載方法次第でほとんどの不都合が回避できることを根拠の一つとしているのであり、従属説の欠陥に対する観点が他の説とは大きく異なっている)、上記1の判決は、従属説をとりつつ、個人的家庭的実施の場合における間接侵害の成立を理論的に試みている(ちなみに、上記1の判決の事案においては、個人的家庭的実施における間接侵害の成否の点は全く争点になっていなかったにもかかわらず、この点についても判決が付言していることからすると、裁判所の間接侵害論の展開には相当な意気込みが感じられる)。

(3) 従属説に対する独立説の根拠は、101条の「みなす」という条文の文理解釈及び特許権の実効性確保の要請である(特許権本来の効力とは別の効力が付与された付加的規定と解する)(吉藤「特許法概説13版」457頁)。

これらに対する反論は、上記諸説に尽きている。文理解釈については、松本重敏氏も「不用意な立法」と指摘し、また、三宅正雄氏は、昭和46年当時すでに、この条文の稚拙さを指摘している。(「ある疑問 - 特許法第101条の場合 - 」原判事退官記念論文集上)。

しかしながら、吉藤幸朔氏のような純粋の独立説は、極めて少数説である。独立説ではあっても、仙元隆一郎氏の「特許法講義第三版」などは、直接侵害を予防するという理念からの制約を広く認めるので、折衷的

な従属説と大差ない。

(4) さらに、独立説の論拠として、欧州共同体特許条約やドイツ、米国等の特許法が独立説を採用していることが挙げられている(吉藤、前掲)。すなわち、1981年改正のドイツ特許法10条・11条や欧州共同体特許条約26条(1994年? 改正前30条)、1984年改正の米国特許法271条f項が間接侵害における独立説を採用していると述べられている。

まず、ドイツ特許法10条・11条は、欧州共同体特許条約と無関係に存在するものではなく、これに対応して改正されたものであるから、両者は、ほぼ同一の内容である。なるほどドイツ特許法10条1項の適用においては、11条1号ないし3号の行為(非営業的实施、実験のための実施、医薬品の私的調合行為)をなす者は、特許発明を実施する権限を有するものとはみなされないとしている(その結果、これらの場合には10条1項が適用される)ので、この点をとらえて、間接侵害における独立説を採用したと述べているものと思われる。

しかしながら、間接侵害の根本規定である10条1項に、“within the territory to which this Law applies”(本法施行の地域内において)と規定されていることから明らかなように、間接侵害における独立説を採用したものではない(施行地域外で実施される場合への供給も、独立説ならば、間接侵害となるはずである)。10条1項の適用除外を定めた同条3項も、松本重敏氏の上記著書にあるように、11条1号ないし3号の行為について「あくまで直接侵害に関してのみ適用されるべき特許権の効力制限規定であることを明らかにする趣旨」であるとも解されるのであるから、むしろ従属説に沿う規定であると考えられるのである(個人的家庭的実施の場合でも間接侵害の成立を認める通説的な従属説と同じである)。

また、米国特許法271条f項についてであるが、このf項の規定のうち、(1)は、同条b項の教唆的侵害の海外実施への拡張であり、(2)は、同条c項の寄与侵害の海外実施への拡張であるから、なるほど、直接侵害が成立しない外国における実施の場合でも間接侵害の成立を認めるものである。しかし、これは同条b項やc項では捕捉しきれなかったからこそ、このような規定が新設されたものである(Chisum on Patent Vol.5の§16.07[7]によれば、“legislative solution to close a

loophole in patent law”)。すなわち、同条 b 項や c 項の侵害態様のうち、組立てのみを残して部品を輸出する場合について、主観的要件及び客観的要件を追加した上、この要件に該当する行為をする者に対して、特許侵害者としての責任を負わせているのである。

以上のとおり、ドイツ特許法や米国特許法は、我国の特許法 101 条の解釈において、何ら独立説を採用すべきとする根拠とはならないと思われる。

(5) 上記 2 の判決の控訴審（大阪高裁平成 13 年 8 月 30 日判決、大阪高裁平成 13(㊟)240 号事件）では、一審で敗訴した原告は、ドイツ特許法や米国特許法を独立説を採用すべき根拠として挙げたものと思われる。

しかし、大阪高裁は、日本国外における実施や生産のみに使用される製品と間接侵害の成否については、次のように述べて控訴を棄却した。

「 当裁判所も、被告製品が日本国外にのみ輸出されるものである場合、特許法 101 条所定の「その物の生産のみに使用する物」(1号)及び「その発明の実施のみに使用する物」(2号)に当たるとはいえないと判断する。

その理由は、後記 ないし のとおり補足するほか、原判決「事実及び理由」中の「第四 争点に対する当裁判所の判断」一 2 に記載のとおりであるから、これを引用する

(省略)

他国の立法例について

原告は、間接侵害の成立のためには直接侵害の成立は不要であるとする理論（独立説）が、ドイツやアメリカ合衆国の特許法において明文規定として採用されており、日本の特許法においても同様の解釈をとるべきである旨主張する。

しかし、他国において、その国の立法政策により、明示的に独立説がとられるに至ったとしても、特許法 101 条の解釈に当然に影響を与えるものとはいえない。

日本の特許法では、日本の特許権は日本国内においてのみ効力を有するという属地主義がとられていること、間接侵害の成否の判断にあたっては、特許権の効力の不当な拡張とならないようにする必要があることを考えると、本件のように、被告製品の全てが輸出されている場合において、間接侵害の成立を認め、被告製品の製造を差し止め、これを輸出できなくすることは、法の許容するところではないと考える。

(省略)

(6) いずれにしる、上記各判決は、直接侵害と間接侵害との関係を明確に示した貴重な先例であり、これらの理論的検討は、間接侵害論発展の一助になると思われる。

上記各判決の理論的検討は専門家に任せることとして、ここでは、筆者が感じた上記各判決の問題点を指摘するに留める。

(a) 1 の判決は、「被告は、権利 2 の対象被告物件を、日本国内で販売しているのみならず、日本国内で製造の上、米国所在の者に販売・輸出しており、また、中国所在の者から購入し、日本を経由することなく、直接米国所在の者に販売しているが、及びは、いずれも、権利 2 の効力が及ばない米国で発明 2 の実施が行われることになるので、特許法 101 条 2 号の間接侵害を構成しないというべきである。」と判示しているが、これは、権利 2 の対象被告物件のうち日本国内で製造されたものには、日本国内で販売されるものと米国に販売輸出されるものとの両方が存在することを前提としているものと思われる。すなわち、権利 2 の対象被告物件として、例えば口(1)号物件という特定では、海外販売向けと国内販売向けの両者を含むものである。

(b) これに対して 2 の判決では、「被告製品は日本国内で製造されてはいるものの、これまですべて外国向けに販売、輸出されており、今後も日本国内向けに販売されるおそれは認められない」という点を重視し、日本国内で製造されたものは日本国内で販売されることはないことを前提にして、「生産」や「実施」は外国で行われるにすぎないから、被告製品は、101 条所定の要件を満たさないと判断している。

(c) 右の相違をどのように考えるべきか、判決の文面のみからは判然としない。1 の判決を素直に読めば、2 の判決とは矛盾するように見える。

ちなみに 1 の判決では、上記のように口(1)号物件というような特定しかなされていないため、判決主文では、海外販売向けの口(1)号物件の製造等は差止の対象とはならないが、海外販売向けに製造された口(1)号物件も廃棄の対象には含まれることになる。この点について、判決は、廃棄の対象は現に国内向けに販売しているものに限るのが相当であると述べるのみであるが、国内向けに販売される可能性がある以上口(1)号物件のうち海外販売向けも併せて廃棄の対象となってもや

むを得ないと考えたのであろうか、あるいは、口(1)号物件には国内販売向けのみならず海外販売向けも存在することを失念していたのであろうか。

(d)1の判決の控訴審(但し、和解で終了したため判決には至っていない)では、原告は、次のように主張して一審判決を攻撃した。

「間接侵害品についてもその製造が侵害とみなされ、製造時に間接侵害品かどうかの識別が、その物自体でできなければならないはずである。ところが、原判決の判断では、製造時には、物自体は同じでも、その販売先が国内か海外かで侵害物であるかが分かれることになる。それでは、間接侵害において、間接侵害物の製造等を独占させた法の趣旨に合わない。物に対しては物理的な違いがない限り、同一の評価をすべきであるが、それが外国向けに販売されるかそうでないかによって、侵害品かどうかの評価が変わるといのはいかにも奇妙な解釈である。」

これに対しては、直接侵害が問題となる場合でも、たとえば、通常実施権の許諾を受けた被告が契約に反する販売先に販売する場合、試験研究用に製造した製品を一般に販売する場合など、製造時には物自体は同

じであるから、その時点では特許侵害品か否かは識別できない、などの反論が考えられる。また、著作権侵害物でも、個人的使用目的で複製したものを事後に別の目的に使用する場合(著作権49条)等、作成時点では侵害品か否か区別できない場合が想定されている、などの反論もできるであろう。

もっとも、権利2の対象被告物件であっても、国内販売向けと米国向けとでは、仕様も型番も異なっていたため、全く同じ製品が国内販売向けになったり米国向けになったりするわけではなかったが、物件目録上は国内販売向けか米国向けかというような区別は、一審ではなされていなかった。

上記1の判決の事案で控訴審でも判決がなされたとすれば、そして、2の判決の大阪高裁が被告製品は国内で販売されるおそれのないことを認定していることからすれば、大阪高裁は、被告に対して、物件目録の特定上海外向けと国内向けとの区別をさせたのではないかと感じている(ちなみに和解の席上で裁判官より、製品自体で国内販売向けか米国向けか区別できるのかという質問がなされたことを紹介させて頂く)。

(弁護士 松浦 康治・黒河内 明子)

正副会長の 1日

- 小池会長編 -

1月15日(火)

午前中 法改正対応活動
13:00~16:30 正副会長会
17:00~17:30 会員問題指導会務
18:00~20:00 新年賀詞交歓会
20:00~20:30 関係者慰労会

1月16日(水)

終日 法改正対応活動
11:45~13:30 発明協会東京支部交歓会

- 牛久副会長編 -

1月11日(金)

10:00~11:00 平成13年度弁理士実務総合研修会・始業式
12:30~14:50 知的財産支援センター部会長会議
14:00~16:00 大学における知的財産管理体制の構築支援の
14:30~15:30 あり方に関する委員会
早稲田大学高林教授等来会、打合せ

この日は上記以外に非公式の会合が昼食を挟んで2つあり、また突然の打合せが1つ入り、かなり重複してしまったので、会議によっては少し顔を出すにとどめたり、欠席せざるを得なかった。16:00以降、体が空いたので、出席できなかった2つの会議について様子を聞いたり打合せをした。18:00以降、詳細な打合せのために街に出た。