

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2022年3月28日(月)号 (No.15621) 「外国企業による日本向け製品販売に係る特許権侵害」)

外国企業による日本向け製品販売に係る特許権侵害

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 発明の実施行為と属地主義の原則

物の発明について特許が成立している場合、何ら実施権がないにもかかわらず、当該特許発明の技術的範囲に属する物を、業として、「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。以下同じ。）、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。以下同じ。）をする

行為」（特許法2条3項1号）は、当該特許権の侵害行為となる¹。

ただし、「属地主義の原則」により、日本の特許権の効力は、日本国内にのみ及ぶ。「属地主義の原則」について、最判平成14年9月26日（民集56巻7号1551頁・カードリーダー事件）は、次のとおり判示している。

「特許権についての属地主義の原則とは、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を意味するものである…。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」

外国に所在する外国企業が外国で製造した製品を日本に所在する日本企業に販売する事案において、いかなる行為を対象として日本の特許権の効力を及ぼすことができるかが問題となる。

2 東京地判令和2年9月24日(グルタミン酸ナトリウム事件)

東京地判令和2年9月24日(平成28年(ワ)第25436号・グルタミン酸ナトリウム事件)は、次のとおりである。

(1) 事案の概要

本件は、物を生産する方法の発明に係る特許権を有する原告(日本法人)が、被告製品目録記載のグルタミン酸ナトリウム(被告製品)の製法(被告製法)は当該特許発明の技術的範囲に属し、被告(日本法人)が、自ら又は関連会社と共同して、被告製法によって製造された被告製品を輸入、譲渡及び譲渡の申出をすること²は、本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、被告製品の譲渡、輸入及び譲渡の申出の差止、被告製品の廃棄、並びに損害賠償を請求した事案である。

被告は、韓国に所在する韓国法人G1を中心とする企業グループに属し、被告製品は、インドネシアに所在するインドネシア法人G2によって製造され、G2が日本に向けて輸出したものである。G2は、G1の100%子会社、被告は、G1グループに属する韓国に所在する韓国法人G3(持株会社)の100%子会社、G3はG1の44%の株式を保有するという関係にある。

被告は、被告製品の日本国内へ販売ルートとして、被告が輸入して販売したもの(被告販売分)とG2が直接日本の顧客に販売したもの(G2販売分)があると主張した。

本稿では、被告による被告販売分についての譲

渡、譲渡の申出、日本国内への輸入について特許権侵害が成立するとした場合に、G2販売分について被告による特許権侵害が成立するか否かを検討する。

本判決は、以下の各事実を認定した。

- ・G2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G2である旨が記載されていた。ただし、G2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G2に送付していた。
- ・被告製品はインドネシアで船積みされ、G2を荷送人として日本に輸送されており、その輸送に係るインボイスや船荷証券等においても、荷送人はG2である旨が記載されていた。
- ・被告製品の日本への輸送に当たり、輸送に係るインボイスにはG2と日本の顧客との取引条件としてはCIF又はCFRの貿易条件によることが記載されていた。一般的に、CIFの取引条件は陸揚港までの運賃及び保険料を売主が負担するもの、CFRの取引条件は陸揚港までの運賃を売主が負担するものであるが、いずれも売主が輸出・通関手続をして輸出港での船積みを行う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。
- ・被告とG2との間には、被告製法使用期間中、G2が被告に対して、G2販売分の売上高に関するコミッションを支払うことを内容とするコミッション契約(本件コミッション契約)が存在していた。
- ・G2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、注文書の転送のほか、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。
- ・被告は、被告製品の販売に関する販管費のうち「人件費」、「サービス費用」及び「その他」の費目を、被告とG1との合意によって定められた基準で被告販売分とG2販売分に配分していた。

(2) 判示

本判決は、上記の事実関係を前提に、G2販売

分について、以下のとおり判断した。

①「譲渡」及び「輸入」について

本判決は、「譲渡」は日本国外において行われていたと判断し、また、被告製品の買主への「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と判断した。また、日本への「輸入」は、被告製品の引渡しを受けた買主側によって行われていたとして、被告又はG2による日本への「輸入」は認められないと判断した。

②「譲渡の申出」について

本判決は、G2販売分の注文書が被告宛に提出され被告を経由してG2に送付されることがあったこと、本件コミッション契約が締結されていたこと、被告が日本国内で被告製品のサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと、G1の指示ないしG1との合意に基づいてG2販売分に係る経費が計上されていたことを指摘し、被告は、日本国内において、G2と共同して、G2販売分に係る営業活動を行っていたとして、被告による「譲渡の申出」があったと判断した。

「譲渡の申出」は将来の譲渡人によって行われる行為であるとの被告主張に関し、本判決は、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し、G2と被告とは、同じ企業グループに属し、G2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いえるから、G2販売分の売買契約の主体がG2であって被告ではないことは、被告の関与が被告製品の譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではないとした。

また、「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を意味するとの被告主張に関し、本判決は、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、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く、日本国内において被告とG2が共同してG2販売分に係る営業活動を行うことは、被告による「譲渡の申出」に当たるとした。

③共同不法行為

本判決は、被告販売分とG2販売分という2つの契約形態が併存し、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、G2によって製造された被告製品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、G2販売分についても、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、また、被告製品の販売に関する費用をG1の指示によって、被告販売分とG2販売分とに配分していたことに照らし、被告とG2は、被告販売分及びG2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G2販売分について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るとして、これらについて、被告らには共同不法行為が成立すると判断した。

3 「譲渡」について

(1) 「譲渡」の意味

特許法2条3項1号に規定する「物の譲渡」は、物の所有権の移転であるとする見解³と、物の占有の移転も要素とする見解^{4,5}がある。

「譲渡」の一般的意味は、権利、財産、法律上の地位等を他人に移転すること⁶である。ある物を譲渡するという場合、一般的には、その物の所有権を移転することを意味し、その物の占有の移転までは必要としないと解される。譲渡人から被譲渡人に物が譲渡された場合、一般に、被譲渡人は譲渡人に対し、譲渡された物の所有権又は契約に基いて、その物の引渡し、つまり占有の移転を求めることができる。よって、一般的に、「譲渡」は「占有の移転」を要素とせず成立する。

特許権侵害があった場合の損害賠償額の推定

規定である特許法102条1項1号は、「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権…を侵害した者が譲渡した物の数量（…「譲渡数量」…）のうち当該特許権者…の実施の能力に応じた数量（…「実施相応数量」…）を超えない部分…を乗じて得た額」と規定している。ここで、侵害者による侵害品の「譲渡」が、特許権者による特許権者製品の「販売」を奪うとの前提がある。「販売」とは有償による物の所有権の譲渡であって占有の移転までを要しないと一般的に解されており、また、侵害者によって侵害品の譲渡がされればその占有の移転がされなくとも、特許権者による特許権者製品の「販売」は阻害される。よって、ここでも、「物の譲渡」は物の所有権の移転を意味し、その占有の移転までは要件とされていないと解される。実務でも、侵害品の占有の移転があったことまで要件とされることなく、侵害品の「譲渡数量」の認定がなされている。

商標法ではあるが、標章の使用行為の一つとして、2条3項2号は、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」を規定している。ここで、「譲渡し、引き渡し」と並列されており、「譲渡」に引渡しまで要件とすると「譲渡」は「引き渡し」にも該当することになり、「譲渡」を規定する意味がなくなる。よって、物の「譲渡」が所有権の移転を意味するとの一般的解釈に従い、「譲渡し」は、物の所有権の移転を意味するとして規定し、占有の移転は「引き渡し」として規定したと解される。

特許権の効力の問題として、特許法2条3項1号に規定する「物の譲渡」に占有の移転までも要件とすると、特許権者が業として独占することができる特許発明に係る物の「譲渡」は、その物の占有の移転まで含めた行為を対象とすることになるが、このように譲渡となる要件を付加することは、一般的に特許権の効力を弱めることにつながる。「譲渡」という侵害行為の認定に、占有の移転まで立証することが必要になるからである。

以上により、特許法2条3項1号の「物の譲渡」

は、物の所有権の移転を意味し、占有の移転までは必要ないと解すべきである。「物の譲渡」は、有償無償を問わず、物の所有権を移転すること（有償の場合が「販売」である。）を意味し、「物の譲渡し」は、有償無償を問わず、所有権の移転を伴わないで物の占有を移転することを意味すると解すべきである。

なお、物の「所有権」の一般的意味は、物を直接的かつ全面的に支配することができる権利であり、所有者は、法令の範囲内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する（民法206条）。所有者が物を占有していない場合においても、所有権の取得に要物性（物の引渡し）を要件としない制度の下においては、占有を所得せずとも所有者はその物を直接的かつ全面的に支配する権利を取得していると考えられている。

前記グルタミン酸ナトリウム事件の判決では、「譲渡」の一般的解釈をしておらず、事実関係に基づいて、G2販売分の被告製品の譲渡は日本国外において行われたと判断した。本判決で、「物の譲渡」は、所有権の移転を意味するのか、占有の移転まで要件とするとしたのかは定かではなく、被告製品の所有権の移転時期も明確に認定していない。もっとも、本件では、G2販売分の被告製品の買主への「引渡し」は、インドネシアでの船積み時点で行われていたと認定しており、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ことを指摘している。一般的に危険負担の移転時期と所有権の移転時期を同じ時期とすることが多いことも考えると、いずれにせよ、G2販売分の「物の譲渡」は、日本国外においてG2から買主に対して行われた事案であって、「物の譲渡」について一般的解釈をすることは必要ないと判断したのかもしれない。

(2) 譲渡の時期

「物の譲渡」を物の所有権の移転と考え、「物の譲渡の時期」は、物の所有権が移転した時期ということになる。

日本民法下では、物の売買契約が締結された場合、その所有権は、その売買対象物が存在して特定される場合、その売買契約の締結時に、売主か

ら買主に移転するのが原則であるが、売買契約において、対象物の所有権の移転時期を別途定めることができる。売買契約において、買主が売主に対して購入代金を支払った時に購入物の所有権が売主から買主に移転するとすることも多い。

日本企業と外国企業との間の国際的な物品の売買の場合、その契約内容と取引実情のほか、その準拠法も問題となる。これらを検討して、問題となる売買対象物の譲渡、すなわち、その所有権が売主から買主に移転した時期を認定することになる。

(3) 譲渡の場所

「物の譲渡」を物の所有権の移転と考えると、「物の譲渡の場所」は、物の所有権が移転した場所ということになる。しかし、「所有権の移転」は権利変動であるから、所有権の移転場所をどこと解するかは難しい問題である。

「所有権」は、物を直接的かつ全面的に支配することができる権利である。特許法2条3項1号の「物の譲渡」の場所を考えるにあたり、直接的かつ全面的支配の対象となるその物の存在場所を中心に考え、その物の所有権が移転した時にその物が存在した場所をもって「譲渡の場所」とすることが妥当であると考えられる。

もっとも、所有権の移転という権利変動を生じさせる具体的行為を対象とする考え方もあり得る。売買契約の場合、具体的には、売主と買主それぞれの売買の意思表示という行為を対象として、それら意思表示が合致した場所、つまり売買契約の成立場所を「譲渡の場所」とすることが考えられる。これによると、売主と買主が一同に会して契約を締結した場合、その場所(例えば、日本国外のG国ならG国)が契約成立場所として「譲渡の場所」となる。売買契約が、例えば、書面や電子メールのやりとりで締結された場合において、意思表示の効果がその相手方への到達をもって発生する場合は、売買の申込に対する承諾が相手方に到達した場所が契約成立場所として「譲渡の場所」となろう。例えば、売主が売買契約書を作成、売主欄に署名をして買主にこれを送付し、買主が買主欄に署名をして売買契約書を売主に対して返送し、これが売主に到達した場合は、その売主の所

在場所が契約成立場所として「譲渡の場所」となろう。また、例えば、買主が発注書を売主に送付し、これに対して売主が請書を買主に発送して、これが買主に到達した場合は、その買主の所在場所が契約成立場所として「譲渡の場所」となろう。これらの場合において、売買対象物の所在場所は「譲渡の場所」の決定において無関係である。そうすると、例えば、売主と買主がいずれも日本国内に所在する日本企業で、日本国内で売買契約を締結した場合、売買対象物が外国に所在し、一度も日本国内に入らない場合においても、日本国内が「譲渡の場所」となり、日本国特許権の侵害となる日本国内の実施行為となり得ることになる。しかし、一度も日本国内に入らない物に対して日本国特許権の効力を及ぼすことは、属地主義の原則の観点から問題がある⁷。日本国外に物が所在する場合、特許権に関してはその物が所在する国の特許権の有無及び特許権が存在する場合はその効力をもって対処するのが属地主義の原則の観点から妥当である。「物の譲渡」は、その物の所有権の移転と考え、その物の所有権が移転した時にその物が存在した場所をもって「譲渡の場所」とすることが妥当であり、一度も日本国内に対象物が入らない場合は、所有権の移転の時期をいずれの時期としても、「日本国内での譲渡」は認められないと解すべきである。

「譲渡」を占有の移転までを要件とする立場からは、占有の移転がされた場所を「譲渡の場所」とすることが考えられる。「譲渡」について、物を直接的かつ全面的に支配することができる状態を考えたとして、占有の移転を受けて初めてその物を直接的かつ全面的に支配することができる状態に至ると考えることや、物の発明についてその発明の本来的価値又は発明の効果は、その物を占有して初めてその享受が可能となると考えることにより、占有の移転がされた場所を「譲渡の場所」とすることは一つの合理的な立場であろう。しかし、前記のとおり、現行特許法下の解釈として、「譲渡」には占有の移転までは要しないとする立場から、「譲渡の場所」についても占有の移転の場所を要素とすることは妥当ではないと考える。

4 「譲渡の申出」について

(1) 「譲渡の申出」の意味

「譲渡の申出」は、平成6年特許法改正によって新たに実施行為に加えられた。加盟国が最低限確保すべき知的財産権の保護水準についての義務等を規定したTRIPS協定の第28条には、特許により与えられる排他的権利の内容が規定されており、物の発明については「生産、使用、販売の申出、販売、輸入」が規定されている。これに対し、物の発明の実施行為として、平成6年改正前の特許法では、「その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」とされ、「譲渡若しくは貸渡のために展示」が規定されていたが「販売の申出」は規定されていなかった。このため、TRIPS協定への対応のため、平成6年改正により、「譲渡の申出」を加えることにし、「譲渡」と並列的に規定されている「貸渡」についても「貸渡し申出」を加え、「譲渡又は貸渡しのために展示」は「譲渡又は貸渡し申出」に含まれるものとして、「その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し申出（譲渡又は貸渡しのために展示を含む。以下同じ。）をする行為」とされた^{8,9}。

「譲渡の申出」とは、「譲渡」の意思・希望を外部に表明するための行為をいう¹⁰。「譲渡の申出」に該当する行為として、「譲渡のための展示」のほか、カタログによる勧誘やパンフレットの配布¹¹、ウェブサイトにおける宣伝広告、売買契約における売主による売買の申込み¹²も「譲渡の申出」に該当するというべきである。

(2) 「譲渡の申出」の主体

「譲渡の申出」を「譲渡の意思・希望を外部に表明するための行為」と解ずるとした場合、「譲渡の申出」をする者は、その「譲渡の申出」によって譲渡が成立した場合にその物の譲渡者となる者（有償譲渡である販売の場合は売主）と解するのが自然な解釈である。

この点、「譲渡の申出」者をその物の譲渡者となる者に限定しない見解もある¹³。しかし、何らの権限もない者が「他者が譲渡者となる譲渡の申

出」をしても、それに対する承諾により、「物の譲渡」すなわち、その物の所有権の移転は生じないのであるから、「譲渡」の前段階の行為又は準備行為と考えられる「譲渡の申出」に該当するとするのは妥当ではない。「譲渡の申出」は、その「譲渡の申出」によって「譲渡」、すなわち所有権の移転につながる行為を対象とすべきである。製品の販売広告の場合において、実際に広告をする者が譲渡者となる者とは異なる場合、その実際の広告者が譲渡者の代理人又は使者として広告をしているとか、実際の広告者の広告行為が法的観点から譲渡者の広告行為であると評価できる場合、つまりは、その譲渡の申出の効果が譲渡者となる者に帰属する場合に限られるべきである¹⁴。

(3) 「譲渡の申出」は「日本国内における譲渡」の申出か

日本国特許権の侵害となる「譲渡の申出」は、「日本国内における譲渡」の申出を意味するかにについては争いがある。

前記グルタミン酸ナトリウム事件の判決は、G2販売分の譲渡は日本国外で行われたと判断したが、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、日本国内での被告の営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入されており、G2販売分について、被告による「譲渡の申出」があったと判断した。本判決は、日本国特許権の侵害となる「譲渡の申出」は、「日本国内における譲渡」の申出に限定していない。しかし、「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」をどう解しているのか明らかではなく、また、日本国内での被告の営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入されていることから、どのような理由で、「日本国外における譲渡」の申出を日本国特許権侵害となる実施行為としてよいのかも明らかではない。

日本国特許権の侵害となる「譲渡」は、その意味について前記のとおり争いがあるが、属地主義の原則から「日本国内における譲渡」を対象とするということについて争いはないと解される。「譲渡の申出」を「譲渡」に加えて実施行為とした趣旨は、特許権侵害行為となる「譲渡」の前段階の

行為又はその準備行為も実施行為とすることにより、特許権の効力を強化する目的で規定されたと解すべきである。前記のとおり、「譲渡の申出」は、TRIPS協定に対する対応のために実施行為に追加されたが、TRIPS協定の「販売の申出」が、「特許権の存する国以外の国における販売」の申出をも対象にしていたとは解されないし、日本国特許法で特許権侵害の対象行為となる「物の譲渡」は属地主義の原則の観点で「日本国内における譲渡」に限られるとの解釈の上で、「譲渡の申出」を追加する際に、「日本国内における譲渡」の申出に加えて、「日本国外における譲渡」の申出をも対象に加える趣旨であったとも解されない。「譲渡の申出」が「譲渡」とは別個の実施行為として規定されているといっても、特許権侵害行為となる「譲渡」の前段階の行為又はその準備行為も実施行為とすることにより、特許権の効力を強化する目的で規定されたと解すべきであり、その趣旨からは、「譲渡の申出」の「譲渡」は、未然に防止しようとした「譲渡」を対象にしていると解すべきである。よって、属地主義の原則から、「譲渡」を「日本国内における譲渡」を対象にする以上、「譲渡の申出」も「日本国内における譲渡」の申出を対象にしていると解すべきである¹⁵。

これに対し、「外国における譲渡」の申出も対象とする見解もある¹⁶。同見解は、理由の一つとして、「仮に外国での譲渡等を目的とする「譲渡等の申出」が実質的に違法性のない行為であるとするなら、「輸出」を実施行為とし、またその準備行為である「輸出のための所持」を侵害とみなす行為としたことと整合しないことになるからである。これらの行為を禁止されるべき行為としたのは、今日のグローバル社会では国境を越えた侵害品の取引が行われる際に、その前段階として日本国内で行われる行為を捕捉する必要があるとされたからであろう。」¹⁷と述べる。しかし、「輸出」を実施行為としたのは、日本に所在する企業による製品の「輸出取引」そのものを日本国特許権によって保護対象としたと考えるべきであり、競争の対象は「輸出ビジネス」と考えるべきである。「輸出先における競争市場」を念頭に、その前段階として日本国内で行われる輸出を規制対象にするこ

とを目的とはしていないと解すべきである。日本における「輸出ビジネス市場」における競争を対象とすると解して初めて、輸出先に特許権を有するかは問題とすることなく、また、日本にのみ特許権を有する場合においても、「日本における輸出行為」について日本国特許権侵害の違法性を見出すことができる。

5. 共同不法行為について

共同不法行為の要件として、行為者間に主観的関連共同と客観的関連共同があることを要件とするかそのいずれか一方で足りるかについては争いがあるが、行為者それぞれが少なくとも不法行為者に該当することは共同不法行為の成立要件であると解される。

前記グルタミン酸ナトリウム事件の判決事案で、「譲渡の申出」は「日本国内における譲渡」の申出を対象にするとする見解によると、被告による「外国における譲渡」の申出は、その申出行為（営業活動）が日本国内で行われたとしても、日本国特許権の実施対象とすべき行為にならないので、被告による特許権侵害行為とはならない。これは、被告がG2の代理人若しくは使者又は被告の営業活動行為を譲渡人であるG2の行為と法的に評価しても同じである。よって、被告とG2のいずれも特許権侵害行為となる「日本国内における譲渡」の申出をしていないので、そこに特許権侵害行為という共同不法行為は成立しないというべきである。

本判決事案で、G2販売分の買主による被告製品の日本への「輸入」は特許権侵害行為となる。被告又はG2が、被告製品の日本への「輸入」について特許権侵害者となり得るかについて、被告又はG2が、日本への実際の輸入者である買主の代理人若しくは使者又は法的観点から買主の輸入行為が被告又はG2の行為であると評価されない限り、やはり「輸入」についても被告とG2のいずれも特許権侵害者とされないというべきである。実際の輸入者である買主が、被告又はG2とは全く独立した事業者である場合、被告又はG2をそのような買主の代理人若しくは使者に該当するとしたり、法的観点からそのような買主の輸入行為を被告又はG2の行為と評価することは妥当でない。したがって、実際の輸入者である買主の輸入行為が特許権侵害行為になるに

しても、被告とG2は、いずれも「輸入」についても特許権侵害という不法行為をしていないので、「輸入」についても共同不法行為者とはならないと解すべきである。

¹ 特許法上の「物」には「プログラム等」(プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの)を含む(2条3項1号及び同条4項)が、本稿では有体物である「物」を対象に検討する。

² 物を生産する方法の発明にあつては、「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」は、発明の実施行為となる(特許法2条3項3号)。本稿では3号への言及は省略する。

³ 中山信弘『特許法〔第4版〕』(2019年8月30日発行 弘文堂)342頁は、「譲渡の典型例は所有権の移転であるが、それ以外でも実質的にそれと同視できるような場合も含まれ、たとえば法律上は請負と評価される行為であっても、対価を得て製造・納入するものであれば譲渡に該当する。」とする。

⁴ 高部真規子・大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」(『パテント』65巻3号95頁(2012))は、「譲渡」の概念は、…「占有の移転」プラス「所有権の移転」という、アンド条件が必要なかなと思っています。」(108頁左欄、大野聖二回答部分)とする。

⁵ 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」(『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』2013年1月24日発行 青林書院 178頁)は、「物の発明において、「譲渡」は、特許発明の対象となる「物」の取得に対する需要を充足する行為としての意味を有している。そして、物の取得に対する需要は、物に対する支配権が需要者に移転し、需要者が当該物を自由に「使用」・「譲渡」し得る状態が実現されて初めて満足されるべきものであるから、特許法における「譲渡」とは、物の引渡し(占有の移転)を不可欠の要素とするものである。」(196頁)とする。

⁶ 有斐閣『法律用語辞典〔第4版〕』(2012年6月25日発行)599頁

⁷ 製品が日本に一度も入っていない事案において、前掲注(4)文献は、「売買契約だけでYの「譲渡」が成立したとする(すなわち、Yジャパン社に侵害が成立する)ことは、多分、多くの人が違うと考えられる

のだらうと思っています。」(101頁左欄)、「製品が一度も日本に入っていないわけですので、特許法69条2項1号で日本国内を通過するだけの場合は特許権の効力は及ばないと規定されていることとの対比でいっても、特許権の効力を及ぼすのは無理ではないかと解されます。」(107頁左欄)(いずれも高部真規子回答部分)とする。結論として、日本国の特許権の効力を及ぼすことを否定する。

⁸ 『平成6年改正 工業所有権法の解説』(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編)(1995年4月26日発行)10頁-11頁参照

⁹ なお、「輸出」は平成18年特許法改正で追加された。

¹⁰ 前掲注(5)文献191頁

¹¹ 前掲注(8)文献11頁参照

¹² 前掲注(5)文献197頁

¹³ 前掲注(4)文献は、「譲渡の申出」の譲渡は、Yジャパン社だけではなくて、誰がやってもよいと考えます。別に何の主体的関係がなくても、Yジャパン社が「譲渡の申出」をしている以上は、その「譲渡」が誰によってなされようと、日本国特許権に対するそれなりの危険が生じているので、基本的には「譲渡の申出」として、特許侵害として扱ってよいのではないかと考えています。」(108頁右欄、大野聖二回答部分)とする。

¹⁴ 前掲注(4)文献は、「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まではいえないと思います。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。」(106頁左欄、高部真規子回答部分)とする。無関係者の譲渡についての申出を「譲渡の申出」に当たらないとするので、「譲渡の申出」者に該当し得る者に制限をかけているが、その範囲は明らかではない。

¹⁵ 「日本における譲渡」の申込を対象とするとの見解として、前掲注(4)文献105頁右欄(高部真規子回答部分)、同文献108頁左欄-右欄(大野聖二回答部分)、前掲注(5)文献201頁

¹⁶ 松本司「〔譲渡等の申出〕と属地主義の原則」(『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』2013年1月24日発行 青林書院 161頁)171頁-173頁

¹⁷ 前掲注(16)文献171頁

—おわり—