

判例研究

特許侵害訴訟において先使用権を 援用しうる者の範囲

— 移載装置事件 —

名古屋地判平成17年4月28日・判時1917号142頁

村 井 麻衣子

【事実の概要】

本件は、移載装置に関する特許権を有する原告X（各種輸送機器の製造等を目的とするライン工業株式会社）が、被告Y（段ボール製造機械及び段ボール搬送機械の設計、製造、販売などを目的とする株式会社神戸製作所）の製造・販売したパレット積替装置は当該特許発明の技術的範囲に属すると主張して、その製造等の差止め及び損害賠償等の支払を求めた訴訟において、被告が先使用権を援用できるか否か等が問題となった事案である。

(1) 原告の特許権

原告Xは、平成5年4月14日を出願日とする、移載装置に関する特許権を有している。特許権における特許請求の範囲は、以下のような内容となっている。

「パレットやベニヤ板のような敷板の待機位置に対して敷板を搬入及び搬出する敷板搬送手段と、前記敷板待機位置に製品を供給する製品供給ラインと、前記敷板待機位置の側方に張設され、少なくとも前記製品供給ラインの供給方向に沿って移動する張設区間を有する、循環駆動式の無端チェーンと、

前記製品供給ラインから供給された製品を載せて、前記無端チェーンに牽引されつつ、前記敷板待機位置の敷板の上面を前記製品供給ラインの端側から供給方向に沿って滑動可能な可撓性の薄板と、

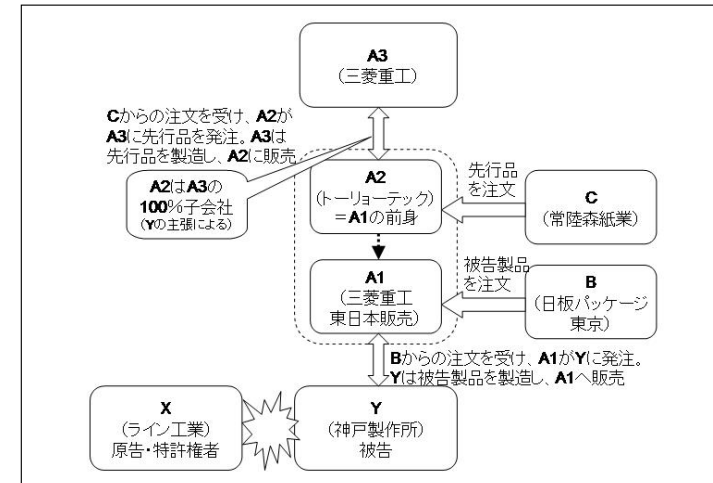
前記薄板の滑動方向の端部近傍に配設され、前記薄板に載せられ移動する製品と当接可能な製品ストッパとを有することを特徴とする移載装置。」

(2) 被告Yによる製造・販売行為

被告Yは、平成14年1月7日ころ、三菱重工東日本販売株式会社(当時。以下「三菱重工東日本販売」=A1という)との間で、代金5460万円(消費税込み)でパレット積替装置を製造し、日板パッケージ東京株式会社(以下「日板パッケージ東京」=Bという)松戸工場に納入するとの契約を締結し、同年5月ころまでに、同装置を製造、納入し(以下、被告Yが日板パッケージ東京松戸工場に納入したパレット積替装置を「被告製品」という)、同年6月末日ころ、三菱重工東日本販売から上記代金の支払を受けた。

被告製品は、移載装置などから成り、本件発明の構成要件をいずれも充足する点については争いが無い。

この被告Yの製造・販売したパレット積替装置について、原告Xが特許権侵害に基づく訴えを提起した。これに対し、被告Yは、①三菱重工業株式会社(以下「三菱重工」=A3という)が本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、本件発明と同一の技術的範囲に属する先行品を製造したので、三菱重工A3は本件発明について先使用権を有すること、②三菱重工A3の子会社であるトーリョーテック株式会社(以下「トーリョーテック」=A2)は、三菱重工A3から先行品を購入した上で、常陸森紙業株式会社(以下「常陸森紙業」=C)に対して販売したから、本件発明について先使用権を有すること、③三菱重工東日本販売A1は、トーリョーテックA2の一般承継人であること、④被告Yは、三菱重工東日本販売A1の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したことを理由として、被告製品の製造及び販売が、三菱重工東日本販売A1の先使用権の範囲に属する旨主張した。



【判旨】

請求認容。

製造等の差止め、及び損害賠償329万8471円を認める。

1. 争点(1) (侵害論—被告による先使用権の援用の可否) について

(1) 被告による本件発明の実施について

「原告は、本件特許権を有しているところ、被告によって製造、販売された被告製品の移載装置が本件発明の構成要件すべてを充足していることは、前記前提事実のとおりである。」

(2) 先使用権の及ぶ範囲について

「一般に、特許法79条が先使用による通常実施権の制度を定めたのは、特許出願の際に、国内においてその発明と同一の技術思想を有していただけでなく、更に進んでその発明の実施である事業をしていたり、その事業の準備をしていた善意の者については、公平の見地から、出願人に特許権

が付与された後においてもなお継続してこれを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによると解される。

そうすると、ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売(転売)するような場合においては、当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができるかと解するのが相当である。なぜなら、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからである。

もっとも、先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである。」

(3) 被告による先使用権援用の可否について

「そこで、本件について検討するに、被告は、〈1〉三菱重工が本件発明の内容を知らないで、本件特許出願日前に、本件発明と同一の技術的範囲に属する先行品を製造したので、三菱重工は本件発明について先使用権を有すること、〈2〉三菱重工の子会社であるトーヨーテックは、三菱重工から先行品を購入した上で、常陸森紙業に対して販売したから、本件発明について先使用権を有すること、〈3〉三菱重工東日本販売は、トーヨーテックの一般承継人であること、〈4〉被告は、三菱重工東日本販売の注文及び具体的な指示を受けて被告製品を製造したこと、以上を理由として、被告製品の製造及び販売は三菱重工東日本販売の先使用権の範囲に属する旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、仮に、三菱重工が、先行品を製造・販売したことによって、本件発明について先使用権を取得したとしても、トーヨーテックないし三菱重工東日本販売は、三菱重工が製造する(先行品と同一の範囲内の)製品を販売することが本件特許権の侵害とならないこ

とを主張できるとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。そうすると、仮に、被告が、三菱重工東日本販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても、かかる行為を正当化することができないことも当然である。

したがって、被告による先使用権の援用は許されないというべきである。」

2. 争点(2)(損害論その1-特許法102条2項の推定覆滅等の成否)について

(1) 特許法102条2項の意義について

「特許法102条2項は、特許権が侵害された特許権者の保護を図るため、…立証上の容易性の観点から、侵害行為によって得られた利益の額をもって特許権者が受けた損害額と推定することを許容している。

もっとも、同項は、損害額についての推定規定であって、損害の発生そのものの推定を許容するものではないから、特許権者が、特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合には、侵害行為によって損害を被ったことを主張立証しなければならぬ。しかしながら、特許権者が当該発明を実施して製品を製造・販売していた場合には、特段の事情がない限り、特許権侵害により得べかりし利益が喪失するという関係があると考えられるから、特許権者における損害の発生を肯認できるというべきところ、原告が本件発明を利用して、移載装置を含むバレット積替装置を製造・販売していたことは、被告の自認するところである。

したがって、上記の推定が覆滅するためには、これを妨げるべき特段の事情が認められる必要があるところ、その主張立証責任は、推定の覆滅を主張する被告が負担すべきものである。」

(2) 被告の主位的主張(推定の全部覆滅)について

原告の信用不安や三菱重工東日本販売との取引関係に照らせば、原告が日板パッケージ東京の松戸工場の案件を受注する可能性がおよそなかったとの被告の主張に対し、本判決は、以下のように述べて推定の全部覆滅を否定した。

① 原告の信用不安に基づく受注不能について

「…原告は、平成13年12月25日に手形不渡り事故を発生させ、平成14年2月25日に民事再生手続の開始命令を受けているなど、平成13年の末ころから平成14年にかけての時期において、客観的に資金繰り等が懸念される状況であったことが明らかである。

しかしながら、日板パッケージ東京が松戸工場のコルゲータマシン等の契約相手方を選定しようとしていた平成13年7、8月ころ、同社が原告の経営状態悪化の事実を認識していたことを認めるに足る証拠はなく、イソワが受注することができなかった原因が、専ら原告の経営状態の悪化にあったと認めることはできない。

また、原告は、平成13年8月14日にイソワから代金1億6000万円もの設備を受注し、また、平成14年1月納期の搬送装置を納期に遅れることなく納品していたことにかんがみると、その経営状態の悪化のため、日板パッケージ東京松戸工場に納入すべきパレット積替装置を納入する能力を欠いていたとまで認めることはできない。

そうすると、原告が、その経営状態の悪化のために、上記パレット積替装置を受注することができなかったと認めることはできない。」

② 三菱重工東日本販売からの受注不能について

「また、[我が国におけるコルゲータマシンの製造業者は、三菱重工東日本販売とイソワの2社のみであるところ、原告はイソワに、被告は三菱重工東日本販売にそれぞれパレット積替装置等を納入しているという]事実によれば、確かに、三菱重工東日本販売が日板パッケージ東京の物件を受注した場合には、イソワとの関係が密接であった原告が、三菱重工東日本販売からパレット積替装置を受注することは事実上困難であったというほかない。

しかしながら、仮に、三菱重工東日本販売が、受注者の選定過程において、日板パッケージ東京に対し、その古河工場における原告製品と同等品のパレット積載装置を供給することは本件特許権の侵害になり得る旨回答していた場合には、日板パッケージ東京の要望に添えないこととなるから、そもそも三菱重工東日本販売が受注した可能性は極めて低かったと推認される。かかる場合には、相対的にイソワが日板パッケージ東京から受

注する可能性が高まると考えられるから、三菱重工東日本販売と被告との密接な関係を考慮しても、原告が、上記パレット積替装置を受注することができなかったと認めることはできない。」

(3) 被告の予備的主張（推定の一部覆滅）について

また、原告よりも被告の営業力が顕著に優れているから、推定の量的一部覆滅を認めるべきであるという被告の主張に対しても、以下のように述べて一部覆滅を否定している。

「確かに、侵害者の方が特許権者よりも、営業努力、宣伝や広告、製造技術等において格段に勝っており、大量の商品を販売する能力を有していた結果、侵害者に大きな利益をもたらしていたと認められる場合には、同利益の相当部分は、特許権の侵害以外の要因によって得られたと考えられるから、推定の量的一部覆滅を認める余地を否定できない。

しかしながら、本件のように、単発的な装置の製造、販売においては、営業能力、販売能力など、特許権以外の要因が利益の取得に大きく影響すると考えることは困難であるので、かかる推定の量的一部覆滅を認めるべき基礎は認め難いというべきである。」

3. 争点(3)（損害論その2－被告の利益額）について

(1) 特許法102条2項にいう「利益」の意義

「特許法102条2項にいう『利益』とは、侵害者が特許権侵害に係る製品の製造、販売のみに要する専用の設備を新たに設置し、あるいは従業員を雇い入れたといった例外的な事情がない限り、侵害に係る製品の売上額から、原材料の仕入れ、加工、保管、運送等に要した経費のうち当該製品の製造、販売のみのために要した変動費を控除した限界利益をいう（もっとも、必ずしも財務会計上の限界利益と一致するものではない。）と解するのが相当である。」

(2) 寄与割合

「ところで、本件発明の目的は、従来の移載装置では荷崩れ及び荷傷み

を生じやすかったことから、これらを発生させない移載装置を提供することにより…、この課題を解決するため、『パレットやベニヤ板などの敷板の待機位置の側方に、少なくとも製品供給ラインの供給方向に沿って移動可能な張設区間を有する循環駆動式の無端チェーンを配設し、この無端チェーンによって可撓性の薄板を敷板の上面に於いて製品供給ラインの端側から供給方向に沿って牽引して滑動させ、薄板に載せられて敷板上に移動された製品に製品ストッパを当てて停止させ、この状態で敷板を製品の下面から引き抜くことにより製品を敷板上に載置させるようにした』ことが、本件発明の特徴である…。すなわち、本件発明の新規性・進歩性は、ひとえに構成要件c) [敷板待機位置の側方に張設され、少なくとも製品供給ラインの供給方向に沿って移動する張設区間を有する、循環駆動式の無端チェーン] 及びe) [薄板の滑動方向の端部近傍に配設され、薄板に載せられ移動する製品と当接可能な製品ストッパとを有することを特徴とする] にかかっているといえる…。

このように、特許発明の新規性・進歩性が当該発明の一部にかかる場合には、侵害者による製造・販売による利益のうち、新規性・進歩性にかかる部分のみが寄与した部分、すなわち全体の利益に寄与割合を乗じた金額をもって、特許法102条2項の所定の利益に当たると解するのが相当である。

本件発明の構成要件c) 及びe) は、被告製品においては…『移載装置』に該当するところ、[本件特許出願日より一年以上も前に先行品が製造されている事実、本件発明の実施品を設置するにあたっての経済的なマイナス事項、日板パッケージの発注が本件発明の進歩性に着目したものか明らかでないこと、本件発明の実施品にはない被告製品の利点等] の事項を総合考慮すれば、被告製品の製造・販売によって得られた被告の限界利益のうち、上記移載装置が寄与する割合は、20パーセントと認めるのが相当である。』

(3) 具体的金額

本判決は、被告製品全体の利益は、(ア) 被告製品の販売価格 (5460万円) から、(イ) 部品代 (3537万6853円)、(ウ) 交際費を控除した交通費その他 (135万6165円)、(エ) 残業時間に相当する人件費 (137万4627円)

を順次控除した1649万2355円となるとしたうえで、「被告製品を製造、販売したことにより被告が得た利益額は、上記1649万2355円に本件発明の寄与割合20パーセントを乗じた329万8471円となる。そして、特許法102条2項によって、同金額が原告の損害と推定されるところ、これを覆す事情のないことは前記のとおりである。」と結論した。

なお、人件費の控除、及び控除することを否定した管理費の扱いについては、以下のように述べている。

人件費について、「…前記の限界利益の考え方からは、特別の事情がない限り、組立に要する人件費、経費（旅費交通費、減価償却費、賃借料、修繕費、水道光熱費、電力費、消耗品費、リース料、燃料費、雑費）の全部が製造原価に含まれるものではなく、当該製品の製造のみのために要した部分に限り、売上げから控除すべきである…。

もつとも、被告においては、通常は残業がないにもかかわらず、受注した被告製品を製造するに際し、1日1人当たり2時間ないし4時間の残業をしたことが認められる…ところ、これは、被告製品の製造のために特に要したものであって、原告が本件特許権に基づく製品を製造するためにも同程度の残業を要したものと認められるから、これに対する手当の支払については、変動経費として売上げから控除すべきものと判断する。

そして、残業時間に対する割増賃金の支払を考慮すると、組立における人件費のうち残業時間に相当する部分の占める割合は30パーセントと認めるのが相当である。

そうすると、被告の利益の算定に当たって控除すべき人件費の額は、下記のとおり、137万4627円となる。」

管理費について、「被告は、管理費1104万4902円を控除すべき旨主張する。しかし、前記のとおり、控除すべき管理費は、侵害者が侵害品の製造、販売のために初めて追加的に要したものに限られるところ、被告の主張する上記管理費は、被告製品の売上高に一般管理費の製造原価に対する比率を乗じたものであるから…、必ずしも製品の販売のために追加的に要したものと認められない。したがって、被告の利益の計算に当たって、管理費を控除することはできない。」

【検討】

I. 先使用権の援用の可否

1. 先使用権制度の趣旨

特許法79条は、特許出願の発明の内容を知らないで自ら発明をなした者自身、もしくはその者から発明を知らされた者が、特許出願の際に国内においてその発明の実施である事業、またはその事業の準備をしている場合には、特許権侵害とはならないとして、いわゆる先使用権の制度を定めている^{*1}。

先使用権制度の趣旨については、かつて、既存の事業設備の廃絶を防止し、事業に着手していた者の不測の損害や国民経済上の無駄を防ぐものであるとする国家経済説が主張されてきたが^{*2}、最近では、先使用者と特許権者の公平を図るものであるとする公平説などにより説明されることが多いようである^{*3}。

先使用権が認められるための要件である「事業の準備」が主に問題とな

*1 ドイツ、フランスの先使用制度について、土肥一史「特許法における先使用制度」日本工業所有権法学会年報26号（2003年）159-175頁、米国における先発明者の抗弁について、泉克幸「先発明主義と先使用の抗弁 —米国特許法におけるビジネス方法特許に関する先発明者の抗弁を中心に」日本工業所有権法学会年報26号（2003年）177-192頁参照。

*2 平田慶吉「工業所有権における先使用について」民商法雑誌11巻2号（1940年）3頁、土井輝生「地球儀型ラジオ事件一審判批」ジュリスト257号（1962年）136頁、仙元隆一郎「地球儀型ラジオ事件判批」民商法雑誌63巻6号964-965、142頁、奥村長生「地球儀型ラジオ事件判解」法曹時報22巻4号（1970年）90頁。

この国家経済説に対しては、先使用者の不測の損害を防ぐためには、事業の準備が出願より後であっても出願公開より前であれば先使用の抗弁を認める必要があるはずである等の批判がなされている（田村善之『知的財産法』（第4版・有斐閣・2006年）260頁）。

*3 中山信弘編『注解特許法（上巻）』（第3版・青林書院・2000年）843-844頁〔松本重敏=美勢克彦執筆部分〕、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第2版増補版・弘文堂・2000年）468頁、土肥・前掲161頁。

ったウォーキングビーム炉事件において、昭和61年最高裁判決^{*4}は、「…先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、…」として、「公平」という文言を用いており、公平説を採用しているとみられている。本判決も「特許出願の際に、国内においてその発明と同一の技術思想を有していただけでなく、更に進んでその発明の実施である事業をしていたり、その事業の準備をしていた善意の者については、公平の見地から、出願人に特許権が付与された後においてもなお継続してこれを実施する権利を認めるのが相当と考えられたことによる」と述べている。

しかし、出願前に発明を実施していた者と特許権者をなぜ「公平」に扱わなければならないのかという点については、必ずしも明らかにされていない^{*5}。

日本特許制度において先願主義がとられている以上、最先に出願されて特許された発明と、出願されず、また最先の出願に先立って公知公用の状態にあったとも評価されない他の同一発明との関係において、先に出願がなされた前者の排他権に後者が服さなければならないことは、先願主義がもたらす原則的な帰結であるとされる^{*6}。そして、特許権が、故意過失を問うことなく侵害を問うことのできる排他権として規定されている以上、独自発明者であっても、出願をして特許権を得た者の排他権から免れるこ

*4 最判昭和61.10.3民集40巻6号1068頁〔ウォーキングビーム炉〕

*5 学説においても、公平説の内実については様々な見解が示されている。例えば、「発明の占有」という状態の保護が公平説の根拠として主張されることがあるが（森林稔「先使用権制度の存在理由」『工業所有権法の諸問題 石黒淳平先生馬瀬文夫先生還暦記念』（法律文化社・1972年）181-183頁、盛岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学30巻1・2号（1987年）206-207頁等）、このような説に対しては、有体物について用いられてきた占有概念を無体物に持ち込むことは疑問である等の批判がなされている（吉田広志「先使用の範囲に関する一考察 —実施形式の変更が許される範囲の基準について—」『特許法』56巻6号（2003年）62頁）。

*6 牧野利秋「特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義と先使用による通常実施権の範囲」『内田修先生傘壽記念 判例特許侵害法Ⅱ』（発明協会・1998年）756頁、泉・前掲178頁、吉田・前掲62頁。

とはできない^{*7}。

しかし、発明をなした者は、必ずしも出願を強制されるわけではない^{*8}。発明があったことに気がついていても、あえて特許出願をせず、ノウハウとして秘匿しておきたい場合もあるであろう^{*9}。また、逆に、他者からの権利行使に備えて万全な特許出願をしておこうとしても、将来を予測するという点からも、出願コストがかさむという点からも、他者のあらゆる態様の権利行使に対処しうるように出願しておくことは、現実的に不可能である^{*10}。このような事情のもとでは、企業等が一連の経済活動を行うなかで特許となりうべき発明をすべて出願することは、おおよそ期待できないと考えられる^{*11}。

そうであるならば、故意過失を問うことなく侵害を認める排他権を先願の者に対して与えるという原則を、いかなる場合においても貫くことは妥当とはいえ、一定の配慮が必要となると考えられる。出願より前の時点においては、未だ発明を公開して社会に寄与する意思を示していないという点では、特許権者と先使用権者に変わるところはなく、むしろ、先使用権者が実際に発明の実施あるいは準備を行っているにもかかわらず、出願がなされた後に、出願前に遡って先使用者の実施を差止めることは、産業の発展を目的とする特許法の趣旨に反することになると考えられるから

*7 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』（第3版・有斐閣・2005年）215頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲知的財産法229頁

*8 中山・前掲467-468頁、土肥・前掲159頁、吉田・前掲61頁

*9 中山・前掲467-468頁、吉田・前掲61頁

*10 技術をもれなく出願することの難しさについて、特許第2委員会第1小委員会「先使用権に関する判例研究 ―ウォーキングビーム加熱炉事件判決から最近の判決まで―」知財管理51巻9号（2001年）1440頁参照。

*11 前掲・特許判例ガイド215頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲知的財産法259-260頁、土肥・前掲159頁は、先使用権制度の趣旨について、無駄な出願を抑止するという効果についても言及しているが、実際は、先使用権制度を前提にあえて出願しないことはあまりないようである（吉田・前掲73頁注4）。むしろ、先使用権制度は、自らがなした発明を全て出願しておくことが現実的に困難であることを補う役割を果たすように思われる（吉田・前掲73頁注4は、先使用権制度に後願排除効がない以上、出願抑制を求めるには荷が重いとしている）。

である^{*12}。

このような意味で、先使用権制度は、先願主義という原則のもと、特許権者と先使用権者の利益を調整し、公平に取り扱うという意義をもつ制度であると説明できるのではないだろうか。すなわち、発明の実用化が特許法の目的に寄与するものであることから、発明の実施である事業またはその事業の準備が出願前になされていた場合に限り保護を与えることで、先願主義の弊害を是正する機能を果たす制度であると位置づけることができるかもしれない^{*13}。

ただし、先使用権が特許法の目的にかなう発明の実用化を保護するものであるとしても、積極的に発明の実施を促進するものとまではいえないと思われる^{*14}。先使用権の成立要件は特許出願時までに満たされていなければならないため、先使用者は自分自身でなした発明だからといって必ずしも安心して発明を実施できるとは限らない^{*15}。発明があったことに気がついていれば出願しておいた方が実務的には無難であるということが指摘されているように^{*16}、現実においては、先使用制度の存在を前提に意識的に発明を実施にとどめておくというよりは、むしろ、発明をあえて出願せずにノウハウとして秘匿していた場合や、発明があったことに気がつかずに出願しなかった場合、特許性を満たさないだろうと判断して出願しなかった場合、出願手続に手間取って出願より実施が先行してしまった場合等に、特許侵害訴訟等において訴えられた側が先使用権を主張することが多いの

*12 蘆立順美「先使用権の効力は改良した装置にも及ぶか ―便座カバー製造装置使用差止仮処分事件―」法学63巻3号（1999年）166頁

*13 ただし、先使用権制度は先願主義のもとでのみ問題となるわけではない（土肥・前掲9頁、竹田和彦『特許の知識 ―理論と実際』（第8版・ダイヤモンド社・2006年）469頁）。

*14 先使用権の立法趣旨を発明の実施の促進ととらえるものとして、吉田・前掲61頁、田村・前掲知的財産法259-260頁。

*15 吉田・前掲61頁、72-73頁注3は、先使用権の成否の基準時が特許権の出願時であることについては、先使用者の予測可能性はある程度切り捨てられているとする。

*16 吉田・前掲73頁注4

ではないかと考えられる^{*17}。

このように考えると、先使用権制度は、その存在が事前的に実施のインセンティブとして積極的に機能するというよりも、産業の発展に寄与するという特許法の目的に鑑み、先願主義を前提としながらも、出願前になされていた発明の実施を一定の場合、事後的に保護するものとして機能するにとまるのではないかと思われる。

2. 先使用権の援用の範囲

本件では、本件特許出願より前にA3が製造した先行品について、その先行品の販売を行っていたA2の後身であるA1の注文により、被告製品の製造・販売を行ったYが、先使用権を主張することができるか否かが争点となった。

(1) 販売・使用における先使用権の援用

先使用権を主張しうる者は、先使用権を自ら取得した主体（あるいは先使用権を承継した者や、移転を受けた者^{*18}）に限られず、他者の先使用権を援用しうる場合もあるとされている^{*19}。

その一つが、先使用権のもとで製造された物を販売・使用等する場合である。物の生産が先使用権のもとでなされた場合、その下流にある物の販売・使用については、自ら先使用権を取得していなくとも、物の製造にかかる先使用権を援用することができると考えられている^{*20}。先使用権者が

*17 吉田・前掲61頁、73頁注4、特許第2委員会第1小委員会・前掲1440頁参照

*18 先使用権は通常実施権として規定されており、相続その他の一般承継の対象となる他、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合には移転することができる（94条1項）。

*19 前掲・特許判例ガイド226頁〔田村執筆部分〕

*20 使用に関して援用を認めた事例として、「先使用権者の製造した物件を買って屋根を施工している被告に対しては、原告は本件意匠権の侵害を主張しえず、なぜなら先使用権者からその製造販売に係る物件を買った第三者がこれを通常の用法に従って使用、収益、処分することは、先使用権者の事業自体が当然に予

製造・販売する製品について、その後の販売や使用が適法に行えないとすると、製造された製品を購入しようとする者がいなくなり、特に転売が予定される製品について、事実上、製造行為を行うことが困難となり、先使用権を認めた意味が失われるおそれがある。このような事態を生じさせないためには、物の製造の下流の行為について、先使用権の援用を認める必要がある^{*21} ^{*22}。

本判決も、ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者について先使用権の発生要件の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先

想しているところで、これに対し意匠権者が権利侵害を主張しうるとすれば、先使用権者から当該物件を買受ける者はいなくなり、先使用権を認めた趣旨が没却されることになるからである」と判示した、千葉地判平成4.12.14知裁集24巻3号894頁〔建築用板材の連結具〕がある。

また、先使用にもとづく通常実施権者から購入して、販売または販売のための宣伝活動をすることは権利侵害とならないとした判決として、東京地判昭和39.10.13判タ168号152頁〔チェーンの連結装置〕がある。

*21 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（第2版・有斐閣・2006年）347頁、前掲・特許判例ガイド226-227頁〔田村執筆部分〕

*22 先使用権者により適法に製造された製品が販売された場合、その後の販売行為については特許権侵害とすべきではないという発想は、「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したもものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない」という消尽理論と共通するものと思われる（消尽理論との関係について、「シンポジウム 知的財産権と先使用権 質疑応答」日本工業所有権法学会年報26号（2003年）195-196頁〔角田政芳=土肥一史=紋谷暢男=辰巳直彦発言〕の議論を参照）。先使用権が条文上「先使用による通常実施権」とされていることから、消尽理論を用いて販売・使用行為の適法性を説明することも可能なように思われるが、一般に先使用が抗弁として理解されていることからすると（吉田・前掲72頁注1参照）、消尽よりは援用という理論構成がなじむかもしれない。また、販売や使用に関しては消尽と位置づけるとしても、先使用権者から製造の注文を受けた下請業者が先使用権を主張する場合などについて、別途、先使用権の援用の可否を論じる必要性は残る。

使用権を援用することができることを認めている。その理由として、そのように考えないと、販売業者が製造業者から同製品を購入することが事実上困難となり、ひいては先使用権者たる製造業者の利益保護も不十分となって、公平の見地から先使用権を認めた趣旨が没却されるからであると述べている。

(2) 援用における実施態様の変更

① 販売に係る先使用権に基づく製造の可否

販売・使用について先使用権を援用できる者は、製造にかかる先使用権者と同様の先使用権を取得している旨を述べる被告Yの主張に対し、本判決は、「先使用権者たる製造業者の利益保護のためには、販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって、製造業者が先使用権を有しているという一事をもって、販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは、販売業者に過大な権利を与えるものとして、これまた、先使用権制度の趣旨に反することが明らかである」と述べ、販売業者であるA2ないしA1は、先行品を製造したA3にかかる先使用権を援用することができるが、それはあくまで販売行為に関してであり、自ら製造行為をなすことまではできないとの判断を示している。

本判決の述べるように、販売について他者の先使用権を援用する者に、製造をなす権利までも認めるべきではないと思われる。他者の先使用権を援用する者が、販売についてだけでなく、製造、あるいは製造の発注についても先使用権を援用できるとしてしまうことは、先使用権の範囲を徒に拡大し、特許権者の排他権の機能を失わせてしまうと考えられるからである。大量生産品などでは、流通過程で多数の販売業者が関与することになるが、それらの業者全てが製造に関する先使用権を有するとなると(さらに、下請けへの製造の発注ができるということになると)、出願前の市場の状況に比して、特許製品の市場を著しく侵食することになりかねない^{*23}。また、特許権を迂回することを目的として、先使用権にかかる製品の流通

*23 前掲・特許判例ガイド228頁 [田村執筆部分]

の一端を担ったような者に対しても、製造に係る権利の取得を認めるような帰結をもたらすおそれもある。

他方で、販売・使用に対して先使用権を援用する者は、製造に関する投資をなしていなかったのであるから、製造にかかる権利まで認められなくとも、販売・使用行為がなしうることが認められればその保護には十分であり、販売・使用者の予測可能性を奪うことにもならないと考えられる。

② 主体としての先使用権における実施態様の変更との比較

先使用権の援用における販売から製造への業務範囲の拡大は、自ら主体として販売についての先使用権を有している場合であっても実施態様の変更が許されないことと比較しても、認められるべきではないと考えられる。

すなわち、先使用の主体と認められる者としては、先使用品を製造していた者が中心となると考えられるが、製造に限らず、製造を他者に委託している注文者や、輸入業者、そのほか先使用品を販売している者や使用している者にも先使用権が認められる場合がある。本判決は、援用について的一般論を述べた上で、A1のなしうる行為の範囲について述べているため、A1をあくまで援用権者と位置づけていると考えられるが、もしA1の前身のA2が特許権者Xの出願以前から先行品の販売行為を行っていたとすると、A2ひいてはA1が販売に関して先使用権の主体と位置づけられる可能性も考えられる。

その場合であっても、A2(A1)が獲得したのは、あくまで販売に関する先使用権であり、その権限に基づいて製造行為をなすことまでは認められない。特許法79条が、「その発明の実施である事業をしている者…は、その実施…をしている発明及び事業の目的の範囲内において、…通常実施権を有する」と規定している以上、先使用者が取得する先使用権は、その発明の実施である事業の目的の範囲内に限定されることが考えられるからである^{*24}。その実施をしている発明及び事業の目的の範囲以外の事業態様へ

*24 中山・前掲470頁、前掲・注解特許法858頁 [松本=美勢執筆部分]、渋谷・前掲345頁。なお、逆に、製造にかかる先使用権を有する場合には、販売や使用行為もなしうるとされている(前掲・注解特許法858頁 [松本=美勢執筆部分])。先使用

の変更を認めることは、特許権者の出願後における先使用権の拡大を許すことになり、特許権者への影響が多くなってしまふおそれがある。先使用権の趣旨が、出願前にすでになされている実施を保護するものであるということから考えても、出願前になされている実施行為に限り保護を行えば十分であり、先使用権者の予測可能性を奪うことにもならないと考えられる。実際の裁判例においても、先使用に係る事業が「製造販売」であった場合には「製造販売、販売のための展示の範囲内」について^{*25}、「加工販売」であった場合には「加工販売」について^{*26}「輸入販売」であった場合には「輸入販売」について^{*27}というように、先使用に係る事業の範囲内

権のもとで製造された物については、他の者も販売・使用をなしうるのであるから、製造者自らも当然、販売・使用についても適法になし得ると考えられる。ただし、製造さえ行っていればあらゆる行為が認められるというわけではなく、例えば製造物を他へ一切引き渡さずに、自社使用する分のみを製造していたような場合であれば、その事業目的が自社使用のための製造に限定され、販売目的で製造・販売行為を行う行為に拡大することまでは認められないように思われる。

*25 大阪地判平成7.5.30知裁集27巻2号386頁 [配線用引出棒]。「配線用引出棒」に関する本件考案の出願前、被告代表者は、実際の製造を担当したA社の社員及び最初に提案をした者とも協議のうえ、職務の一環として、本件考案の内容を知らないでその考案をし、被告はA社に実際の製造を依頼して、同社からロ号物件の納入を受け、これを販売し、見本市でもロ号物件の注文を受けていたから、被告は本件考案の実用新案登録出願の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ、被告は本件考案についてロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するということができるとした。

*26 広島地福山支判平成7.1.18判例工業所有権法〔2期版〕2037の20頁 [編手袋]。「編手袋」に関する本件特許出願より前から、本件発明を知らずに訴外会社は原告製品（表面にゴム貼加工を施していないもの）を製造し、同社からこれを仕入れた原告はこれにゴム貼加工を施した完成品を得意先に販売していたものと認められ、したがって原告は原告製品を加工販売するにつき先使用による通常実施権を有すると認めた。

*27 東京地判平成12.1.28平成6(ワ)14241(最高裁HP) [三角湾曲縫合針]。本件特許出願の際、発明の内容を知らないで自ら同様の方法を発明した株式会社から、その方法によって製造された医療用湾曲縫合針を輸入し、日本国内において販売していた被告に対し、その方法によって曲げ加工された医療用湾曲縫合針を輸入し、販売することについて、特許法79条による通常実施権を有することになるとした。

で先使用権が認められている^{*28}。

③ 小括

以上のように、先使用権の主体であっても、その実施態様は出願前になされていたものに限定されるのであるから、まして、他者の先使用権を援用する場合に事業態様の変更を認めてしまうならば、バランスを失することになるだろう。販売から製造への事業態様の変更を認めることが特許権者に多大な影響を与える可能性があることを考えても、本判決が述べるように、販売に関して先使用権を援用できるからといって、製造に係る権利を有することまで認めるべきではない。

したがって、本判決の認定に従うと、販売業者A2・A1は、あくまで販売に限り先使用権を援用できるのであって、製造までは許されておらず、よって、販売業者A1の注文を受け、被告製品を製造・納入したYも先使用権を主張することはできないという結論になるだろう。

3. その他の可能性について

本件においては、そもそもA1に自ら製品の製造ないし製造の発注を行う権利までは認められないということが示された時点で、A1の注文を受けて製造したYの行為についても先使用権を援用できないことで決着がついた^{*29}。本判決は、あくまでA1を販売業者として位置づけており、流通の一端を担っているに過ぎない販売業者からの注文を受けて製造したのであれば、Yが先使用権を援用できないという結論には問題がない。しかし、Yの主張する事実からすると、A1(前身のA2)が単なる販売業者以上の地位にあり、その結果、製造に係る先使用権を有している可能性というのも考えられる。被告Yがそのような主張を行っていないため、本判決は検討せず、また、関連する事実認定も行っていないが、以下、その他

*28 前掲・特許判例ガイド223頁 [田村執筆部分]

*29 松本司「先使用における事業の範囲」[本件判批] 知財管理56巻1号(2006年)118頁

の可能性について検討してみる*30。

(1) 親子会社の一体性

被告Yの主張によると、「三菱重工A3の販売会社であり、同社の100パーセント子会社であるトーヨーテックA2は、常陸森紙業Cから先行品の注文を受け、これを三菱重工A3に発注した。三菱重工A3は、先行品を製造した上で、トーヨーテックA2に販売し、さらに同社が、常陸森紙業Cに販売した。トーヨーテックA2は、平成5年、三菱重工印刷紙工機械東部株式会社に社名を変更した後、平成6年、三菱重工印刷紙工機械西部株式会社と合併し、社名を三菱重工印刷紙工機械販売株式会社に変更した。さらに、三菱重工印刷紙工機械販売株式会社は、平成10年、外2社と合併して、社名を三菱重工東日本販売A1に変更した。」となっている。

A1の前身であるA2が、A3の100%子会社であったとすると、判決は事実認定をしていないが、A1もA3の子会社である可能性が考えられる。

仮にA1がA3の100%子会社であったとするならば、A1とA3を実質的に同一であるとみなし、A1=A3が有する製造にかかる先使用権を、Yが援用しうるという構成も可能であったと考えられる。親子会社の事例ではないが、いわゆるワンマン社長が被告関連会社の経営権を掌握・支配しているから、被告の関連会社を一体と見るべきであるとして、その関連会社の一つが実用新案権に関する先使用権を有していれば、被告会社もその先使用権を承継してきたということができるとした判決もある*31。

*30 なお、本件発明と同様の先行品が、本件特許出願より前にA3により製造され、Cに納入されたとすると、秘密保持契約がなされていない場合、新規性喪失事由である公用(29条1項2号)に該当し、本件特許が無効事由を包含するものとして、権利濫用(最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁[半導体装置]。平成16年特許法改正により、同判決の説示に相当する特許法104条の3が規定され、平成17年4月1日より施行されたが、本件は平成17年4月1日より前に口頭弁論が終結しており、経過措置により本条は適用されない)として、特許権の行使が認められなかった可能性もあったと考えられる。

*31 浦和地判昭和60.12.19判時1191号125頁[観賞魚用水槽]。なお、内藤義三「先使用権と法人の同一性」『判例特許侵害法Ⅱ』(発明協会・1996年)731-738頁は、この判決を法人格の同一性＝法人格否認の法理を採用したものとして批判してい

このように、法人格が形式上、別になっても、その実質を見て先使用権の主体としては一体と見ることができる場合があると考えられる。本件においても、仮に、親会社・子会社としてその存在は別になっても、その実態が、事業の機能を親会社―子会社間で分担しているにすぎない場合であったとすれば、一つの会社の中でも部門・部署等によってその機能を分担することができる以上、先使用権の主体としては親会社と子会社を同一とみなすことも可能ではないだろうか。

さらに、現在のA1がA3と実質的に同一と判断されないとしても、100パーセント子会社であったトーヨーテックA2が、A3と一体として製造にかかる先使用権を獲得し、その先使用権が事業の移転とともに現在のYに移転、あるいは承継されたということも、具体的な事情によっては認定することができたかもしれない。

(2) 発注についての先使用権

被告Yの主張によると、先行品に関する受注・製造は、A1の前身であるトーヨーテックA2が常陸森紙業Cから先行品の注文を受け、これを三菱重工A3に発注し、この注文に基づいて三菱重工A3が先行品を製造したという形で行われたとされている。

もしこのような経緯のもとに、A1の前身であるA2の注文を受けて、A3が先行品を製造したとすると、A2は注文者として先使用権者の地位に立つ可能性もあると考えられる。

かつて地球儀事件において、昭和44年最高裁判決*32は、米国企業からの注文を受けて日本国内で地球儀型ラジオを製造等した者の意匠権侵害の成否が争われた事案において、「旧意匠法九条にいう『其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ』とは、当該意匠についての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ることは、所論のとおりである。しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、

るが、単に、先使用権の移転を認定したに過ぎないとするものとして、藤原光一「先使用権の承継を認めた事例」特許管理37巻3号(1987年)342頁。

*32 最判昭和44.10.17民集23巻10号1777頁[地球儀型ラジオ]

販売等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、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。」と述べ、被告に製造を依頼した米国企業に対し、先使用権の成立を認めている^{*33}。その他の裁判例においても、下請けに製造を発注しており、自ら製造までは行っていない場合についても、発注者が先使用権者として認められているケースがある^{*34}。

*33 この事件は、以下のような事案である。米国会社が日本の会社（原告）に対して地球儀型ラジオの販売計画の構想を示した上で、製造について研究・協力を求め、原告会社によりラジオの製造が行われていた。この両者間で後に紛争を生じて取引が停止され、米国会社が他の日本企業に地球儀型ラジオの発注を行ったため、製造を行った日本企業を、意匠権者となっていた原告が訴えたという事案であり、冒認的な要素も見受けられる（冒認に基づく特許無効の主張は、第一審（東京地判昭和36.12.23判タ128号115頁）において被告により主張されたものの否定されている）。

なお、先使用権が二重発明のときに成立するかという点も問題となりうるが、少なくとも冒認の場合は、冒認された者を実質的に救済する必要性からも、特許出願にかかる発明の内容を知らずに発明がなされたことに着目して先使用権の対象に含めてもよいと思われる（田村・前掲知的財産法264-266頁参照）。

*34 下請けへの発注者に先使用権の成立を認めた判決として、以下のような例がある。

意匠登録出願の事実を知らなかった訴外会社から意匠製品の見本を添付した製品の試作の依頼があったので、この見本を第三者に渡して試作品の製造を依頼し、その試作品を訴外会社に納入し、以後正式の注文を受けて製造を開始するに至った事実によれば、右試作品の製作は製造販売の事業の準備に当たり、被告は意匠登録出願当時、その製品の製造販売の「事業の準備をしている者」に当たるといべきであるとした東京地判平成3.3.11判例工業所有権法〔2期版〕28巻6558頁〔汗取バンド〕。

「アンカーの製造方法」の特許発明の出願前、被告は既に下請業者に先使用方法を使用してアンカーを製造させており、販売の事実を認めるに足りる証拠はないが、本件特許発明の出願の際、現に日本国内において、少なくとも先使用方法を使用してアンカーを製造し、そのアンカーを販売するという事業の準備をしていたことができ、被告は本件特許権について、被告方法を使用して製造し、被告方法を使用して製造したアンカーを販売する範囲で先使用権を有するとして大阪地判平

したがって、A2がA3に対し注文をする際に、製品について具体的な指示等を行っていたなど、A3に製造を行わせていたとみることでできるような事実関係があれば、A3ではなくむしろA2（さらに、その権利が移転・承継されたとされるならば後のA1）が製造に関する先使用権の主体と認定された可能性もあったと考えられる^{*35}。

成7.7.11判例工業所有権法〔2期版〕14巻2041頁〔アンカーの製造方法〕。

登録出願前、下請会社に部品を製作させ、これを自ら組み合わせて製造販売をしていた場合には、実施の事業をしているものと認定することができるとして大阪地判昭和41.6.29下民集17巻5・6号586頁〔おしゃぶり〕。

テトラポッド製造用型枠の図面の交付を受け、下請業者に製造の指示をし、この下請業者が機械設備の転用、製作、購入をし、材料の発注をした場合には、先使用による通常実施権が認められるとした東京地判昭和39.5.30判タ162号167頁〔四突出体ブロック製造用型枠〕。

*35 他者に発注する形で先行品の製造がなされた場合、発注者と（下請）製造業者のどちらに先使用権が成立するのかということも問題となりうる（特許庁『先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—』（2006年）29-30頁。同報告書は、特許庁編『先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—』（別冊 NBL No.111・商事法務・2006年）（該当頁23-24頁）として出版されており、特許庁 HP<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/pdf/senshiyouken/guideline.pdf>（確認2006-07-31）にも掲載されている）。

これについては、例えば、一義的にどちらかを先使用権者と決めるのではなく、当事者の具体的な関係から、その製造が誰の計算においてなされたか、すなわち、事実上誰の営業としてなされたかということにより、実質的に判断すべきであるという考え方が示されている（中山信弘〔地球儀型ラジオ事件判批〕法学協会雑誌87巻11・12号（1970年）1091-1092頁）。

これに対し、奥村・前掲91頁は、「自己のため、自己の計算において」事業をするという判断基準は必ずしも常に明確なものとはいえないとし、注文を受けて製造したに過ぎない者であっても、特に事業設備に相当の費用や労力を投じているような場合に先使用権を取得しうることを示唆しつつ、注文者と製造者の双方に先使用権の成立を認めるのが相当とする意見にも言及している。

仙元・前掲968頁も、自己の計算で自己のため製造がなされていれば、注文者でも先使用権を取得するとしつつ、他動的に型を示されて注文に応じたにすぎない製造業者についても、自主的な実施とはいえないとしても〔先使用権制度の趣旨について国民経済説を支持した上で〕事業設備を有する者として先使用権を認めること

(3) 下請けにおける先使用権の援用の要件

仮に、A3とA2が実質的に同一であるとして、あるいは、A2を注文者として、A2については後のA1に製造にかかる先使用権が認められると、YがA1の下請けとして先使用権を援用しうる場合があると考えられる。製造にかかる先使用権を獲得した場合、下請け等に製造を依頼することもできると考えられているからである^{*36}。日本の産業界においては、製造業者が自ら全てを製造するとは限らず、下請け等が製造した部品を組み立てる製造形態や、開発・企画等のみを行い製造を外注する形態等がとられることも多く^{*37}、自己の機関あるいは手足として、他者に製造を委託することも先使用権の範囲内と考えることが必要であるといわれている^{*38}。

ただし、発注や製造についての先使用権に基づいてあらゆる態様で他者へ製造行為を委託することを許してしまうと、事実上、先使用権に基づく他者への実施許諾を認めることと変わらず^{*39}、結果として、出願前の実施・実施の準備を越えた、広範な範囲において製造に関する先使用権が認

げることができる。

本件については、松本・前掲117-118頁が、A2が製造にかかる先使用権を取得したと法的に評価できる可能性があることを示唆しつつ、A2がA3の親会社であったことから、A3がA2の指揮監督下にA2の手足として行動していたと評価するのは困難な事例であったのかもしれないと指摘している。

*36 前掲・特許判例ガイド226-229頁 [田村執筆部分]、前掲・注解特許法858頁 [松本=美勢執筆部分] 等

*37 中小企業における下請比率は、1980年代から低下し始めたものの、経済産業省・中小企業庁「商工業実態基本調査」によれば、下請企業が全中小製造業に占める割合は1998年調査時点において47.9%であり、業種別でも例えば繊維工業で76.4%、輸送用機械器具で69.3%と、多くの者が下請取引を行っている。また、こうした下請取引関係は、我が国における製造業の発展、競争力の源泉として、非常に大きく貢献してきたということが多くの分析において指摘されているようである(2003年版 中小企業白書<<http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h15/html/15241100.html>> (確認2006-07-08))。

*38 松本・前掲119、122頁、岸本・前掲630、636頁

*39 先使用権に基づく他者への実施許諾は許されないと解されている(奥村・前掲92-93頁、仙元・前掲969頁)。先使用権が、実質的には、事実状態に基づく抗弁である以上は、当然の帰結であると考えられる。

められることとなり、特許権者に多大な影響を与えるおそれがある。よって、下請けに製造を行わせることが認められるためには一定の要件を満たす必要があると考えられる。

先に紹介した地球儀型ラジオ事件において最高裁^{*40}は、「被上告人らは、訴外スチブンス社の注文にもとづき、専ら同社のためのみ、本件地球儀型トランジスターラジオ受信機の製造、販売ないし輸出をしたにすぎないものであり、つまり、被上告人らは、右スチブンス社の機関的な関係において、同社の有する右ラジオ受信機の意匠についての先使用権を行使したにすぎないものである…。そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人がした右ラジオ受信機の製造、販売ないし輸出の行為は、右スチブンス社の右意匠についての先使用権行使の範囲内に属する…」として、依頼者の注文にもとづき、依頼者のためにのみ行われる製造等が、依頼者の先使用権の範囲内であると認定した^{*41}。

*40 前掲・最判昭和44.10.17民集23巻10号1777頁 [地球儀型ラジオ]

*41 先使用権に基づく下請けと同様に、共有者の下請けについても、他の共同者の同意を必要としない自己実施とみることができるかということが問題となる。共有に関する下請けの事例として、以下のようなものがある。

特許権の通常実施権者との契約に基づき特許発明に係る製造機器を使用して製品を製造しその全部を納入する者が右製造機器を使用する行為は、通常実施権者の実施権の行使としてされたものというべきであり、特許権を侵害しないとされた事例(最判平成9.10.28裁時1206号4頁 [鑄造金型])。ただし、判旨の理論構成に対する批判として、前掲・特許判例ガイド423頁 [田村執筆部分]。

権利の共有者の一人との間に請負契約的要素の強い製作物供給契約を締結したものと考えられ、製品の代金は材料費、設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また原料の購入、製品の販売、品質等について右の者が綿密な指揮監督を行なっていて、しかも製品はすべて右の者の経営する会社に納入され、他に売り渡された事実が全くない場合、右製品の製造は右共有者の一人の機関としてなされたものであって、この者が自己の計算において、その支配管理の下に権利の実施をしたものと解すべきであるから、他の共有者の同意がなくても、右製品の製造ならびに納入行為は権利侵害とはならない、とした事例(仙台高秋田支判昭和48.12.19判時753号28頁 [蹄鉄二審])。

実用新案権者の指揮監督の下に、そのものの事業としてその実用新案にかかる物品の製作等を行う者は、その権利者の実施事業の内にあって、実用権者の機関に

「注文者の注文にもとづき、専ら注文者ののためにのみ製造等を行う」^{*42} ということは、より具体的には、製品の規格・品質・性能・形状・デザイン等について具体的な指示があることと、製造した製品を全て発注元に引き渡すことという条件が満たされる必要があると考えられる^{*43} ^{*44}。このような場合であれば、下請的に製造委託が行われる以上、製造の範囲は発注者の資金力・販売力等によって制約を受けることになることとされているので^{*45}、先使用権の範囲を過度に拡大することにはならないと考えられる。

すぎないとした事例（大判昭和13.12.22民集17巻2700頁〔模様メリヤス〕）。

*42 本判決も、「仮に、被告が、三菱重工東日本販売から注文を受けて、専ら同社のために、被告製品を製造、納入したにすぎないとしても」先使用権を主張できないと述べており、A2ないしA1が製品の製造あるいは製造の発注を行うことが認められるのであれば、被告Yも先使用権を主張することができた可能性を示唆している。

*43 共有における下請けの問題について論じたものであるが、岸本達二「共有者の機関としての下請の実施と権利侵害」『判例特許侵害法 馬瀬文夫先生古稀記念論文集』（発明協会・1984年）634-636頁。下請代金支払遅延等防止法により、下請代金を不当に定めること等が禁止されていることに鑑みると、発注元により完全な指揮・管理がなされていることまでは要求するべきではないと指摘されている（下請代金支払遅延等防止法に基づく指摘は、平成17年改正の同法のもとでもほぼ妥当すると考えられる）。芹田幸子「共有特許権者からの下請企業の実施と権利侵害」『判例ライセンス法 山上和則先生還暦記念論文集』（発明協会・2000年）639-651頁も参照。

*44 売買とみるか、請負とみるか、製造物供給契約（製作物供給契約・請負供給契約ともいわれる）（製造物供給契約は、注文に応じての製作という意味で仕事の完成を目的とする請負的要素を含み、製作物の供給による所有権移転は売買的要素も含むため、一般に請負と売買の混合契約と解されている）とみるかといった、元請けと下請けの間の契約の形式を判断基準として用いることについては、下請取引には様々な態様があり、また、状況に応じて取引内容が変更されることがあるのだから、そのような判然としない基準をもちこむべきではないとの指摘がなされている（岸本・前掲634頁）。

*45 岸本・前掲636頁

II. 損害論

本件では、Yによる先使用権の援用が否定され、特許権侵害の成立が肯定されたため、次に、特許法102条2項による損害額の算定が争点となった。

1. 102条2項の推定覆滅の成否

特許法102条2項は、侵害者の利益を特許権者の損害額と推定する旨を定めている。本項の推定においては、実務上、特許権者自身が特許発明を実施していることが要件とされており^{*46}、本判決も、「同項は、損害額についての推定規定であって、損害の発生そのものの推定を許容するものではないから、特許権者が、特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合には、侵害行為によって損害を被ったことを主張立証しなければならない。」と述べている。

もっとも、裁判実務においては、権利者が実施さえしていれば、侵害者利益の推定が覆されることはほとんどないとされており^{*47}、本判決も、「特許権者が当該発明を実施して製品を製造・販売していた場合には、特段の

*46 前掲・特許判例ガイド347頁〔田村執筆部分〕、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」知財管理55巻3号（2005年）366頁、古城春実「損害論の現状と展望」塚原朋一=塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題 一知財高裁1周年一』（金融・商事判例増刊1236号・2006年）79頁、山本雅史「損害賠償に関する平成一〇年特許法改正のポイントと論点」清永利亮=設楽隆一編『現代裁判法大系26 知的財産権』（新日本法規出版・1999年）265頁、高松宏之「損害(2)―特許法一〇二条二項・三項」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』（青林書院・2001年）308頁。損害賠償に関して詳しくは、田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・弘文堂・2004年）も参照。

*47 前掲・特許判例ガイド357頁〔田村執筆部分〕。例えば、「被告会社がイ号製品を製造、販売しなかったとすれば、同数の製品を原告が製造、販売したものと断定することはできないし、被告会社によるイ号製品の製造、販売によつて原告の製品の売行きがどの程度減少したかを確定することもできない」として得べかりし利益の喪失による損害を否定する一方、被告会社がイ号製品の製造、販売によつて得た純利益の額を原告の蒙つた損害の額と推定した大阪地判昭和62.8.26特管判1988 II 179頁〔モルタル注入器〕等、同・357頁に紹介されている裁判例を参照。

事情がない限り、特許権侵害により得べかりし利益が喪失するという関係があると考えられるから、特許権者における損害の発生を肯認できる」と述べている。実際、原告は本件発明を利用して、移載装置を含むパレット積替装置を製造・販売していた。

その上で、Xの信用不安や取引関係に照らせば、Yが受注した侵害製品の製造について、Xが受注する可能性がおおよそなかったとするYの主張に対しては、以下のような理由によって否定している。

まず、本件で問題となったパレット積載装置の取引関係においては、日本におけるコルゲータマシンの製造業者が三菱重工東日本販売とイソワの2社のみであるところ、原告Xはイソワに、被告Yは三菱重工東日本販売A1にそれぞれパレット積替装置等を納入しており、原告Xは、過去十数年にわたって、三菱重工A3ないしその関連会社からパレット積替装置の発注を受けたことはないという取引事情があった。そこで、本判決は、イソワとの関係が密接であった原告が、三菱重工東日本販売A1からパレット積替装置を受注することは事実上困難であったということ認めながらも、仮に、三菱重工東日本販売が、受注者の選定過程において、被告製品を供給することが本件特許権の侵害になり得る旨回答していた場合には、注文者である日板パッケージ東京Bの要望に添えないこととなるから、そもそも三菱重工東日本販売が受注した可能性は極めて低かったと推認され、相対的にイソワが日板パッケージ東京から受注する可能性が高まると考えられるから、原告がパレット積替装置を受注することができなかつたと認めることはできない、としている。

また、原告の信用不安に基づく受注不能については、原告は、手形不渡り事故を発生させ、その後、民事再生手続の開始命令を受けているなど、平成13年の末ころから平成14年にかけての時期において、客観的に資金繰り等が懸念される状況であったことが明らかであるとしながらも、被告が受注を受けた時期については、イソワが受注することができなかった原因が専ら原告の経営状態の悪化にあったと認めることはできないとし、平成14年1月納期の搬送装置を納期に遅れることなく納品していたことにかんがみると、その経営状態の悪化のため、被告製品に代わってパレット積替装置を納入する能力を欠いていたとまで認めることはできないとしている。

このように、Xの取引関係や信用不安から、受注する可能性がYに比べ低かつたとしても、判決の述べるように受注の可能性が全くないわけではなかつたため、推定自体が覆されることはなかつたと考えられる。

なお、原告よりも被告の営業力が顕著に優れているから、推定の量的一部覆滅を認めるべきであるとの被告Yの主張に対し、本判決は、「侵害者の方が特許権者よりも、営業努力、宣伝や広告、製造技術等において格段に勝っており、大量の商品を販売する能力を有していた結果、侵害者に大きな利益をもたらしていたと認められる場合には、同利益の相当部分は、特許権の侵害以外の要因によって得られたと考えられるから、推定の量的一部覆滅を認める余地を否定できない」と述べ、そのような場合に推定の一部覆滅が認められる可能性があることを示しつつ^{*48}、本件については、単発的な装置の製造、販売であるため、営業能力、販売能力など、特許権以外の要因が利益の取得に大きく影響すると考えることは困難であるとして、推定の一部覆滅を認めなかつた。このような侵害者が特に寄与した要因の存在の指摘だけでは推定は覆滅されず、損害額の立証が必要であるということが指摘されており^{*49}、特に本件は、判決が言うように、大量生産品ではなく、単発的な装置の製造、販売である以上(判決の認定によると、被告製品は一台製造・販売されたのみである)、推定の一部覆滅を観念することが難しいケースであったと考えられる。

2. 102条2項の利益

(1) 利益の意味

102条2項の「利益」について、従来、裁判例においては、売上利益から販売費や一般管理費その他の費用を控除した額である「純利益」とする判決や^{*50}、権利者が「粗利益」を主張・立証し、そこから「純利益」に近

*48 侵害者の資本・営業努力・宣伝広告・製造技術等の販売利益に貢献する要因を推定覆滅事項になることを支持する学説について、前掲・注解特許法1035-1036頁〔青柳執筆部分〕参照。

*49 前掲・注解特許法1035頁〔青柳執筆部分〕

*50 「純利益」説を採用した判決として、例えば、大阪高判昭和57.9.16無体集14

づけるための費用の控除は侵害者が立証しなくてはならないとする「粗利益」説があったとされている^{*51}。しかしいずれの考え方も、純利益を推定額とすることで、侵害者が要したからといって権利者が要しなかったかもしれない一般管理費等が控除されてしまい、推定額が実損額から乖離するおそれがあるということに対し、疑問が呈されていた^{*52}。

そこで、権利者が「粗利益」を主張・立証すれば、同項の推定を受けることができ、権利者にとって追加的に必要な費用であれば、侵害者の費用の控除を認めるという「限界利益」説が提唱された^{*53}。裁判例においても、

卷3号571頁[鋸用背金]（「意匠法三九条一項に云う利益は純利益を云うものと解される・・・。」とした）、東京地判昭和63.4.27無体集20巻1号209頁[L.V マーク]（「商標法三八条一項所定の「利益の額」は、商品の売上額から仕入額を差し引いた粗利益の額ではなく、商品の売上額から仕入額、宣伝広告費用、人件費、店舗又は展示会場等の賃料等の売上げに要したすべての費用を差し引いた額をいうものと解すべきである」とした）、大阪地判平成1.8.30判例工業所有権法〔二期版〕5469の11頁〔表装用等の加熱プレス〕（粗利益を否定し、純粹利益を採用）、東京地判平成2.2.9判タ725号213頁〔クロム酸鉛顔料組成物〕（特許法102条1項〔現行法における2項〕の規定にいう「利益の額」とは、侵害行為に直接関係のある費用は控除してよいが、それと関係なく生じている一般管理費や営業外損益等を控除するのは妥当ではないという原告の主張を否定し、販売費、一般管理費、営業外損益及び特別損益も、被告製品の製造販売行為と関係なく生じている費用であるということとはできないとし、それらの費用を売上総利益から差し引いた純利益を損害額と認めた）等（その他の裁判例について、前掲・特許判例ガイド350頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲知的財産権と損害賠償236、322頁参照）。

*51 「粗利益」説を採用した判決として、例えば、大阪地判昭和60.6.28無体集17巻2号311頁（「商標法三八条一項の適用にあたっては、証拠上被告の純利益を把握しえたときはこれによるべきものであるが、その場合原告側が粗利益額について一応の立証を遂げていれば、純利益額を算出するためのこれを減額する要素は、被告側にその主張・立証責任を負わせるのが相当であると解する」とした）等。

*52 前掲・特許判例ガイド350頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲損害賠償額の算定368頁。「純利益」説や「粗利益」説に対する理論的な考察・批判について、詳しくは、田村・前掲知的財産権と損害賠償235-240頁。

*53 前掲・特許判例ガイド350-351頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲損害賠償額の算定368頁、田村・前掲知的財産権と損害賠償235-240、322-323頁

このような考え方が採用するものが現れたが^{*54}、その後、平成10年改正により102条1項が新設されたのを契機として、権利者の失った利益については1項で救済を図ることができるようになったためか、侵害行為によって侵害者が追加的に必要とした費用のみを控除するという「侵害者側の限界利益説」が主流を占めるようになったとされている^{*55}。

*54 「限界利益」説を採用した判決として、東京地判平成7.10.30判時1560号24頁〔システムサイエンス〕（著作権法114条の侵害者利益額の推定規定について、「推定の前提事実である侵害者が侵害の行為により受けた利益の意味も、財務会計上の利益概念にとらわれることなく、推定される事実との関係で定めるべきであり、本件の原告のように、装置を制御するプログラムの著作権者がそのプログラムによって制御する装置の開発を完了し、現実に営業的製造販売を行っている場合には、原告としては既に工場設備や直接当該装置の製造販売に従事する従業員の慣熟のための訓練や管理部門の従業員の雇用は確定したもとなっているのであるから、新たな設備投資や従業員の雇用、訓練を要さず、そのままの状態でも製造販売ができる台数の範囲内では、原告の逸失利益とは、当該装置一台分の失われた売上額から当該装置の製造販売のための変動経費のみを控除した限界利益とでもいうべきものの、台数分と考えるべきである」とした）等（その他の裁判例について、前掲・特許判例ガイド351-352頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲損害賠償額の算定368-369頁、田村・前掲知的財産権と損害賠償323頁参照）。

逆に、明示的に限界利益を排斥する判決として、京都地判平成12.9.28判例工業所有権法〔二期版〕5469の177頁〔搬送ローラのガイド装置〕（「[実用新案法二九条二項]にいう「利益」は、特段の事情がない限り純利益を指すと解するべきである」として、限界利益をとする主張を排斥した）等。

*55 前掲・特許判例ガイド351-353頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲損害賠償額の算定368-370頁。

「侵害者側の限界利益説」に立った判決として、例えば、東京地判平成15.12.26判時1851号138頁〔液体充填機ノズル〕（「[特許]法102条2項所定の利益額については、被告液体充填機の販売額の増減に応じて変動する経費を控除すべきである」と述べている）、大阪地判平成16.9.30平成13年(ワ)第1334号〔根尖位置検出装置〕（「特許法102条2項にいう「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額から、侵害者において当該侵害行為を構成する商品の製造、仕入、輸入、販売等に必要であった諸経費を控除した金額であると解するのが相当である」とした）等（その他の裁判例について、前掲・特許判例ガイド352頁〔田村執筆部分〕、田村・前掲損害賠償額の算定369-370頁参照）。

本判決も、「特許法102条2項にいう『利益』とは、侵害者が特許権侵害に係る製品の製造、販売のみに要する専用の設備を新たに設置し、あるいは従業員を雇い入れたといった例外的な事情がない限り、侵害に係る製品の売上額から、原材料の仕入れ、加工、保管、運送等に要した経費のうち当該製品の製造、販売のみのために要した変動費を控除した限界利益をいう」と述べており、「侵害者側の限界利益説」に立つことを明らかにしている。具体的な算定においても、被告製品を製造するに当たり必要となった交通費等、被告製品の製造のために特に要した残業代等の控除は認める一方、管理費については、必ずしも製品の販売のために追加的に要したものと認められないとして、控除することを否定している。結論として、販売価格から、部品代と被告製品を製造するに当たり必要となった交通費等（交際費を控除した額）・人件費を控除した1649万2355円を被告製品全体の利益と認定している。

これに対し、本来の（権利者側の）「限界利益説」であれば、あくまで権利者側にとって追加的に必要な費用を控除し、なるべく権利者の逸失利益額に近づけるための算定がなされることになる^{*56}。本判決も、侵害者にとって追加的な費用を控除するという算定を行いながらも、残業代を控除するにあたって、「被告製品の製造のために特に要したものであって、原告が本件特許権に基づく製品を製造するためにも同程度の残業を要したものと認められる」と述べているところから、権利者と侵害者として費用構造が大きく変わらないことが多く^{*57}、侵害者側にとって追加的な費用が、権利者にとっても追加的な費用として必要とされたであろうという前提で、権利者の逸失利益の推定を行うことを意図していたのかもしれない。

侵害者にとって必要な費用を控除した利益とする考え方を支持するものとして、古城・前掲80頁、高松・前掲315頁等。

*56 前掲・特許判例ガイド353頁 [田村執筆部分]、田村・前掲損害賠償額の算定369頁

*57 前掲・特許判例ガイド353頁 [田村執筆部分]、田村・前掲損害賠償額の算定370頁

(2) 寄与割合

本判決は、本件発明の新規性・進歩性が、ひとえに構成要件の一部にかかるものであるとし、「このように、特許発明の新規性・進歩性が当該発明の一部にかかる場合には、侵害者による製造・販売による利益のうち、新規性・進歩性にかかる部分のみが寄与した部分、すなわち全体の利益に寄与割合を乗じた金額をもって、特許法102条2項の所定の利益に当たると解するのが相当である。」と述べている。

そして、被告製品の製造原価（原材料費及び組立費）のうち、特許発明の新規性・進歩性にかかる構成要件の部分である「移載装置」の占める割合は11.4%としたうえで、本件特許出願日より1年以上前に本件発明と類似する先行品が製造されていること、本件発明の実施品を設置するには経済的にマイナスな点があること（一定のスペースを必要とし、工場に穴（ピット）を設ける必要がある）、被告製品が注文を受ける際、原告製品と同等品であることを要望された理由は、本件発明の進歩性に着目したことに基づくものであるか明確ではないこと、被告製品においては原告製品にはない利点があるプラスチックベルトが用いられていたこと等の事情を総合考慮して、本件発明の寄与部分を20%と認めるのが相当であるとしている。

損害賠償において寄与割合が算定されるのは、通常、特許発明の実施品が侵害製品の一部を占めるに過ぎない場合であり^{*58}、そのように製品全体のうちの一部が侵害にかかる場合ではなく特許発明は製品全体をカバーしている場合に、特許発明の特徴的部分がその一部の構成要件にあるとして、寄与率を考慮すべきであるという被告側の主張は、一般に、否定され

*58 例えば、大阪高判昭和61.3.26判例工業所有権法2535の279頁 [柱上安全対尾錠] は、「右侵害行為と相当因果関係を有する利益は、前記各製品の製造、販売による全利益のうち、右侵害品すなわち本件被控訴人尾錠の寄与した限度にとどまるものと解するのが相当である」と述べており（前掲・特許判例ガイド371-373頁 [田村執筆部分] の解説参照）、前掲・東京地判平成15.12.26判時1851号138頁 [液体充填機ノズル] は、「ノズルを組み込んだ液体充填機」の販売額を基礎とし、ノズル部分の液体充填機に対する寄与率を20パーセントとして、損害額の算定をしている（その他、前掲・注解特許法1036-1037頁 [青柳執筆部分]、前掲・特許判例ガイド37頁 [田村執筆部分] 掲載の裁判例も参照）。

ているとされている^{*59}。しかし、本判決は、被告Yの主張を容れ、特許発明の新規性・進歩性がひとえに当該発明の一部にかかるものであるとして、構成要件の中に寄与割合を持ち込んでいる^{*60}。

いずれにせよ、寄与割合を考慮するのであれば、理論的には、侵害がなければどの程度権利者の製品が購入されたかという因果関係の問題となるはずであるが^{*61}、本判決は様々な事情を総合考慮した上で寄与割合を算定しており、事実上、特許権の価値や侵害の態様を考慮して、損害額の調

*59 前掲・注解特許法1039頁〔青柳執筆部分〕。発明の一部の寄与割合を考慮することの否定例として、例えば、京都地判平成11.9.9判例工業所有権法〔二期版〕5469の11頁〔サーマルヘッド〕（「一般的には、特許発明の実施品の製品全体に対する寄与度、又は利用率を考慮して、全体利益の一部を損害額として推定すべきである」ということはできるが、本件特許発明は『サーマルヘッドの部品』ではなく、『サーマルヘッド』についての発明であるから、特段の事情がない限り、サーマルヘッドである被告物件の販売による利益額をもって損害と推定するに妨げない。被告の主張が、特許発明のうち要旨に相当する部分の利益をもって特許権者の損害と推定すべきであるという趣旨とすれば、特許発明が一体として一つの技術思想を形成するものであることを無視するものであって、採用の限りでない」と述べている）、東京地判平成4.11.18判時1450号128頁〔部分かつら〕（発明の特徴が製品の部分である止着部材にあるとしても、実施部分が製品全体としての部分かつらにわたるのであれば、侵害者利益も製品全体である部分かつらの利益によって算定されるべきであるとした）がある（その他、前掲・注解特許法1040頁〔青柳執筆部分〕、前掲・特許判例ガイド370-371頁〔田村執筆部分〕掲載の裁判例も参照）。

これに対し、西田美昭=熊倉禎男=青柳吟子編『民事弁護と裁判実務8 知的財産権』（ぎょうせい・1998年）334頁〔古城春実執筆部分〕は、実質的な発明は全体装置の一部分の構成に存するが、特許請求されているのはその構成を含む全体装置であるような場合であっても、発明の実質が同じであれば、特許請求の範囲の書き方如何によって異なる取扱をすべき理由はないようにも思われると述べている。

*60 本件特許請求の範囲には、移載装置全体が記載されているが、本件における被告製品は、移載装置などからなるとされており、原告Xの主張によると、その他、駆動コンベア、直交移載機、敷紙供給装置、フリーローラ、ターンテーブル、パレット関係装置などの汎用品で構成されているようである。その意味では、製品の一部に特許発明が存する場合と位置づけることもできるかもしれないが、本判決が構成要件の寄与割合を算定していることに変わりはない。

*61 前掲・特許判例ガイド369-370頁〔田村執筆部分〕

整を行うために寄与割合が用いられているようにも思われる。また、侵害の成否においては被告Yが先使用権を援用することを否定したが、「三菱重工が本件発明の先使用権を有するか否かはともかくとしても、本件特許出願日より1年以上前に、本件発明と類似する先行品が製造されている事実は、無視することができない」として、損害の算定において先行品の存在を斟酌していることから、侵害の成否と賠償額の算定を全体として捉えて、ある程度中間的な解決を図っているとみることもできるかもしれない。

【追記】脱稿後、愛知靖之「援用可能な先使用権の範囲」〔本件判批〕判時1937号（2006年・判例評論572号）206頁に接した。