



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の範囲及び均等論が問題となった裁判例について：L-グルタミン酸製造方法事件一審判決
Author(s)	鈴木, 將文
Citation	知的財産法政策学研究, 67, 241-284
Issue Date	2023-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/88679
Type	departmental bulletin paper
File Information	67_06-Suzuki.pdf



越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の 範囲及び均等論が問題となった裁判例について —L-グルタミン酸製造方法事件— 一審判決—

鈴木 將 文

目次

1. はじめに
2. 本件事案と本判決の概要
 - (1) 本件事案の概要
 - (ア) 原告の有する特許権
 - (イ) 被告の位置づけ
 - (ウ) 前提事実等
 - (エ) 原告の主張と被告の反論
 - (a) 侵害の成否について
 - (b) 無効の抗弁と訂正の再抗弁等
 - (c) 損害論
 - (2) 本判決の判旨
 - (ア) 主文
 - (イ) クレーム充足性について
 - (a) 文言侵害
 - (b) 均等論
 - (ウ) 無効の抗弁及び訂正の再抗弁
 - (a) 無効の抗弁（本件特許1）
 - (b) 訂正の再抗弁（本件特許1）
 - (c) 訂正の再抗弁（本件特許2）
 - (エ) 損害
 - (a) 認定の結論
 - (b) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲
 - (c) 特許法102条2項による損害額
 - (オ) 差止請求・廃棄請求について
3. 検討
 - (1) 「譲渡の申出」について
 - (ア) 特許法に導入された経緯
 - (イ) 「譲渡の申出」の解釈
 - (ウ) 「譲渡の申出」に係る地理的要件について

- (エ) 主要諸国の「譲渡の申出」に対応する行為類型に関する動向
- (2) 損害賠償に係る認定について
 - (ア) はじめに
 - (イ) 共同不法行為について
 - (a) 本判決の認定
 - (b) 共同不法行為の成立について
 - (ウ) CJインドネシア販売分に係る損害の認定について
 - (a) 「譲渡の申出」による損害の範囲
 - (b) 特許法102条2項の適用について（補足）
 - (エ) 被告販売分に係る損害の認定について
 - (オ) 特許法102条2項の適用における推定の覆滅について
- (3) 均等論の適用について（本件特許権2と被告製法4との関係）
 - (ア) 前提としての補正の経緯と本判決による評価
 - (イ) 検討

1. はじめに

本稿では、越境的な行為による特許権侵害の成否及び損害の範囲の関係や、均等侵害の成否等が争点となった、東京地裁判決¹（以下、「本判決」又は「判決」という。）について、検討する²。特に、越境的な行為に関しては、近時、別の事件に係る複数の判決³が話題となっているところ、本判決は、「譲渡の申出」の概念及び損害の範囲の認定において、属地主義との関係を比較的緩やかに解した判決例として、注目すべきものである。また、均等論については、特に第5要件との関係で、検討すべき判示が見られる。

なお、本稿の検討は、本判決の(1)侵害行為の認定（「譲渡の申出」の概

¹ 東京地判令和2年9月24日平成28年(ワ)25436号。なお、本事件は、一審被告が控訴し、控訴審段階で和解で終了している。本判決の判批として、平井祐希「判批」*パテント*74巻9号79頁(2021)がある。

² 筆者は、本事件の控訴審段階で、控訴人(原審被告)側の意見書を提出しており、本稿において、同意見書を利用している。当然ながら、本稿で示す意見は、筆者個人のものである。また、本稿の内容について、第139回同志社大学知的財産法研究会(2022年3月5日開催)で報告の機会を得た。同研究会の参加者から有益なコメントをいただいたことに感謝する。また、本稿は、科研費(17H00963、18H05216、22K01283)による研究の成果を用いている。

³ 東京地判令和4年3月24日令和元年(ワ)25152号、知財高判令和4年7月20日平成30年(ネ)10077号。これらについては、鈴木将文「判批」*L&T*98号11頁(2023)参照。

念)と(2)損害賠償に係る認定について焦点を当てることとし、(3)均等論の適用については簡単に触れるにとどめる。

2. 本件事案と本判決の概要⁴

(1) 本件事案の概要

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。以下「CJJ」ということがある。)に対し、後掲する被告の行為が原告の有する本件特許権を侵害するとして、被告各製品(グルタミン酸ナトリウム。以下、「本件MSG」ということがある。)の譲渡等の差止め、被告各製品の廃棄及び損害賠償(損害金9億9,000万円及びこれに対する遅延損害金)を求めた事案である。

(ア) 原告の有する特許権

本件各特許権は、発酵法⁵によるグルタミン酸の製造方法に関するものである。

本件特許権1は、発明の名称を「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」とする特許第3651002号(本件特許1)に係る特許権(2019年9月22日存続期間満了)である。本件特許1については、被告が無効審判を請求し⁶、原告は同審判手続において訂正請求をし(本件訂正1)、2019年1月8日付けで、本件訂正1を認めるとともに、審判請求を不成立とする(とともに、訂正によって削除された請求項に関しては審判請求を却下する)審決がなされた。同審決につき、被告が審決取消訴訟を提起し、本件口頭弁論最終時において

⁴ 以下、本判決中、元号で表記されている年号は、原則として西暦に改める。

⁵ 「グルタミン酸を始めとするアミノ酸の製造方法の1つとして、微生物を培養する培地に糖蜜などの原料を入れ、微生物の増殖とともにアミノ酸を生産させるアミノ酸発酵法」(本判決16頁)。本稿で引く、本判決の頁数は、裁判所HP掲載の公開版のものである。

⁶ 無効2017-800021。

審決は未確定であった⁷。本件訂正1により、請求項は元の8から4（本判決の本件発明1-1ないし1-4に対応）となっている。なお、本件訴訟において、原告は、本件訂正1に係る訂正の再抗弁を主張した。

本件特許権2は、発明の名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」とする特許第5343303号（本件特許2）に係る特許権である。本件特許2についても、被告が無効審判を請求し⁸、原告は同審判手続において訂正請求をし（本件訂正2）、2019年1月8日付けで、本件訂正2を認めるとともに、審判請求を不成立とする（とともに、訂正によって削除された請求項に関しては審判請求を却下する）審決がなされた。同審決につき、被告が審決取消訴訟を提起し、本件口頭弁論終結時において審決は未確定であった⁹。本件訂正2により、請求項は元の12から11となり、本件訴訟ではそのうち5つの請求項に係る発明（本判決の本件発明2-1ないし2-5に対応）について侵害が主張されている。なお、本件訴訟において、原告は、本件訂正2に係る訂正の再抗弁も主張した。また、原告は、再訂正の予定があるとして、再訂正の再抗弁も主張した（口頭弁論終結時点で、再訂正の請求はなされていない。）。

（イ）被告の位置づけ

被告は、韓国法人シージェー チェイルジェダン コーポレーション（以下「CJCJ」という。）を中心とする企業グループ（以下「CJグループ」という。）に属する日本法人である。また、被告は、持株会社である韓国法人のCJ CORP.（以下「CJカンパニー」という。）の100%子会社であり、CJカンパニーはCJCJの株式の44%を保有している。

PT CHEIL JEDANG INDONESIA（以下「CJインドネシア」という。）は、CJグループに属するインドネシア法人であり、CJCJの100%子会社である。

⁷ その後、2021年5月14日に確定している。

⁸ 無効2017-800022。

⁹ その後、2021年4月20日に確定している。

(ウ) 前提事実等

裁判所は、当事者に争いが無い、又は、証拠から容易に認定できる事実として、以下を挙げている(本判決21頁)。

①被告は、2007年以降、少なくとも2017年末まで、製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウム(以下「本件MSG」という。)を、インドネシアから日本国内に輸入し、譲渡の申出及び譲渡を行っている。

②本件MSGは、CJインドネシアにより、インドネシア国内の工場、発酵法によって製造されたものである。

なお、被告は、対象期間中にインドネシアから輸入され日本で流通している本件MSGには、(i)被告販売分(被告が輸入して販売したもの)と、(ii)CJインドネシア販売分(CJインドネシアが、直接日本の顧客に販売したもの)とがあり、そしてCJインドネシア販売分については、被告は本件特許権侵害の不法行為責任を負わないと主張している。

(エ) 原告の主張と被告の反論

(a) 侵害の成否について

原告は、クレーム充足性について、次表のように主張した。

被告製品	対応する製法	技術的範囲への帰属
被告製品1	被告製法1	本件発明1(1-1 ¹⁰ ~1-4)及び2(2-5)
被告製品2	被告製法2	本件発明2(2-5)
被告製品3	被告製法3	本件発明1(1-1及び1-4)及び2(2-5)
被告製品4	被告製法4	本件発明2と均等

そして、原告の主位的主張は、次のとおりである。

① 2007年以降の被告ら販売分に係る本件MSGは、すべて被告製品1で

¹⁰「本件発明1-1」とは、本件特許1の請求項1に係る発明であり、「本件発明1-2」以下も請求項2以下に対応している(本判決18頁)。

ある。

② 2007年から2013年8月22日までの被告の行為は、特許権1の侵害、同月23日以降の被告の行為は、特許権1及び2の侵害に当たる。

これに対し、被告は、2011年1月頃から2014年5月頃まで、本件MSGが被告製法1によって製造されていたことは認め(ただし、一部例外あり)、クレーム充足性は争った。

原告は、さらに予備的主張として、2007年以降の期間に応じて、使用された製法を主張した(判決別紙9。ただし、判決公開版では内容不明)。これに対し、被告は、判決別紙9の対比表のとおりの主張をした(判決公開版では内容不明)。また、各被告製法のクレーム充足性については争った。

また、原告は、予備的主張において、被告製法4につき、本件発明2-5との関係で均等侵害を主張した。被告は、これを争うとともに、第5要件に係る特段の事情を主張した¹¹。

(b) 無効の抗弁と訂正の再抗弁等

被告は、本件発明1に係る特許につき、進歩性欠如、実施可能要件違反、サポート要件違反の無効理由による無効の抗弁を主張した。原告は、いずれも争うとともに、訂正の再抗弁を主張した。

また、被告は、本件発明2に係る特許についても、新規性欠如、進歩性欠如、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反の無効理由による無効の抗弁を主張した。原告は、いずれも争うとともに、訂正の再抗弁を主張し、また、予備的主張として、再訂正の再抗弁を主張した。

¹¹ 判決40-41頁参照(「本件明細書2の記載や出願経過等によれば、別菌種由来のyggB遺伝子を用いた被告製法4は、19型変異使用構成の技術的範囲から意識的に除外された。したがって、第5要件も満たされていない。」「原告は、特許出願の際には、明細書に、コリネバクテリウム・グルタミカム以外のコリネバクテリウム・カルナエ等の別菌種を明示していたにも関わらず、出願経過においてコリネバクテリウム・グルタミカムに菌種を限定し、さらに変異を導入する配列をコリネバクテリウム・グルタミカムの中でも同一性の極めて高い範囲に限定した。このような外形の作出に対する第三者の信頼は保護されるべきである。」)。

(c) 損害論

原告の主張は、被告製品1ないし4につき、被告ら販売分(被告販売分及び(被告の主張によれば)CJインドネシア販売分とされるもの)全体につき、「被告ないしCJインドネシアによる、輸入、譲渡及び譲渡の申出という、日本国内の実施が認められる」とし、また、「被告とCJインドネシアとの間には、共同不法行為の成立が認められるから」、被告は、被告ら販売分全体について、対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負うと主張した。

以下、本判決(100頁以下)から引用する(下線及び太字は引用者による。)

「ア CJインドネシア販売分についての日本国内での実施について

(ア) 輸入・譲渡について

被告販売分とCJインドネシア販売分については、いずれも、被告、CJインドネシア及びCJが一体となって製造・販売しているものであり、被告販売分とCJインドネシア販売分というのは、CJインドネシアが製造した本件MSGを日本国内で販売するにあたり、CJグループ内部での利益の分配方法が異なるというものにすぎず、それぞれの取引における被告の関与の方法は異ならない。

被告がCJインドネシア販売分と主張する販売は、契約書上はCJインドネシアの名義でなされていても、実際には、被告が日本国内の取引先と契約書作成の手續等をし、被告各製品は、被告の倉庫又は被告が手配した倉庫に輸入され、被告が取引先に配送又は配送手配するというものと考えられ、被告らによる日本国内への輸入・日本国内での譲渡と評価されるべきものであり、国内での実施に当たる。

被告が主張するように、CJインドネシア取引分において、CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し、日本の取引先がコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているとしても、特許権侵害物品に関しては、保税地域への搬入も輸入行為に該当すると解すべきであるから、CJインドネシアの行為は輸入に該当する。また、CJインドネシアから運搬を委託され、その手足とみなされる船会社から日本の取引先への譲渡行為も日本国内で行われているから、この点でも、被告らによる日本国内での譲渡も存在している。

(イ) 譲渡の申出について

a 被告は、CJインドネシア販売分について、日本国内において日本国内の取引先からの注文を受けており、少なくとも、被告らによる譲渡の申出が日本国内でなされている。被告は、CJインドネシア販売分については、注文書をCJインドネシアに転送していただけており、被告は売主ではないと主張するが、被告に注文書が送付されることがあるとの事実からは、少なくとも、被告が譲渡の申出をしていたことが推認される。

なお、特許法は『譲渡の申出』を売主によるものと限定しておらず、売主と異なる者が行った場合でも、譲渡の申出があれば譲渡を可能にできる者による申出は、譲渡の申出に含まれる。」

「イ 被告とCJインドネシアの共同不法行為について

前記ア(ア)のとおり、被告販売分とCJインドネシア販売分については、いずれも、被告、CJインドネシア及びCJ CJが一体となって製造・販売しているものである。

被告は、CJインドネシア販売分について、コミッションという名目での利益分配を得ているが、これは、被告がCJインドネシア販売分について相当の役割を果たしていることを示すものである。また、被告は、被告販売分とCJインドネシア販売分に係る経費についても、CJ CJの指示でその配分を変更する等しており、この点も、被告、CJインドネシア及びCJ CJの一体性を示すものである。」

さらに、原告は、以下のいずれかの計算方法により、一部請求として9億円の支払を求めるとした（本判決299頁以下、本判決別紙）。

- ① 102条2項：被告ら販売分全体について、被告らの利益全体が、同項による損害額となる。損害額は、49億9,488万5,970円。
- ② 102条3項：特許権ごとに18.6%の実施料率による損害額を主張（ただし、両特許権が侵害された期間については、選択的に請求）。
- ③ 被告販売分につき102条3項、CJインドネシア販売分につき同条2項。
- ④ 被告販売分につき102条3項、CJインドネシア販売分に係る被告のコミッションにつき同条2項（コミッションが、被告による譲渡の申出という侵害行為によって被告が得た利益）。

一方、被告は、次のとおり主張した(本判決103頁以下)。

- ① CJインドネシア販売分については、CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し、販売された本件MSGの所有権はインドネシアで日本の取引先に移転している。日本の取引先によっては、CJインドネシア販売分の注文書を被告に送付してることがあるが、売主はCJインドネシアである。
- ② (実施行為としての) 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、かつ、日本国内での譲渡のための申出を意味する。仮にCJインドネシア販売分について、被告による譲渡の申出が認められるとしても、損害額は譲渡の申出に固有の範囲に留まる。
- ③ CJインドネシアによる本件MSGの製造販売は、インドネシアで行われており、日本の特許権侵害の不法行為とならない。また、グループ企業であるという以上に、被告、CJインドネシア及びCJCJとの間の客観的関連共同性や主観的関連共同性について具体的な主張立証がなされていないから、この点でも共同不法行為は成立しない。

(2) 本判決の判旨¹²

(ア) 主文

- 1 被告は、別紙17差止対象製品目録記載1及び2の各製品を譲渡し、輸入し、又はその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはならない。
- 2 被告は、前項記載の各製品を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、9億9000万円及びこれに対する平成28年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 5 訴訟費用は、これを20分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

¹² 本判決の引用中、下線及び太字は引用者による。

(イ) クレーム充足性について

(a) 文言侵害

被告製法 1 ないし 3 につき、原告の主張どおりに認める。

(b) 均等論

被告製法 4 に係る均等侵害を、以下のとおり認める。

まず、被告製法 4 と本件発明 2 との対比について、前者は、後者の構成要件を充足せず、相違点は 3 点である (判決 129 頁以下)。(i) 導入されている変異型 *yggB* 遺伝子が由来する細菌の種類の違い (被告製法 4 ではコリネバクテリウム・カルナエ、本件発明 2 ではコリネバクテリウム・グルタミカム) 及びそれによる *yggB* 遺伝子の具体的な配列の違い、(ii) *yggB* 遺伝子がコードするアミノ酸配列の違い、(iii) 被告製法 4 の菌株では V241I 変異が導入されている点。

均等論の第 1 要件について、相違点 1 ないし 3 は、いずれも特許発明の本質的部分ではないことから、同要件を充足する。

第 2 要件について、被告製法 4 の菌株も、本件発明 2 (「19型変異使用構成」) と、グルタミン酸生産能につき同一の作用効果を奏すると認められる。

第 3 要件について、19型変異使用構成について、相違点 1 ないし 3 に係る構成に置き換えることは、被告製法 4 による製造が開始された時点 (2016年 7 月) で、当業者が容易に想到することができたと認められる。

第 4 要件について、均等法理の適用が除外されるべき事情に関し、主張立証がない。

第 5 要件について、判決は以下のとおり述べた。

「(10) 第 5 要件について (特段の事情)

ア 出願当初の請求項等の記載と補正の状況

証拠 (甲 79～82、乙 80～84) 及び弁論の全趣旨によれば、本件発明 2 の出願当初の請求項 1 は『L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって、*yggB* 遺伝子を用いて改変されたことにより、非改変株と比較して L-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌』(乙 80) と記載されて

おり、本件発明 2 は変異型 yggB 遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特定しない請求項を含んでいたが、その後、拒絶理由通知を受けて、2 度の補正をした結果、登録時の請求項 1 の記載は、別紙 5-1 特許請求の範囲（本件特許 2）の【請求項 1】のとおりとなり、変異型 yggB 遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番号が、コリネバクテリウム・グルタミカム（プレビバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号 6、62、68、84 及び 85 に特定され、そこに導入される変異の内容も特定され、これによって、本件発明 2 には、被告製法 4 のように、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 yggB 遺伝子を使用する構成が、文言上、本件発明 2 の技術的範囲に含まれなくなったことが認められる。

また、証拠（甲 81、82、乙 82～84）によれば、出願時の本件明細書 2 において、コリネバクテリウム・カルナエについての言及は、段落【0012】及び【0013】にのみ存在しており、この部分は上記の補正の際にも補正の対象とされなかったことが認められる。

イ 特段の事情の有無の判断

(ア) 第 5 要件において、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは、均等の主張は許されないものとしている理由は、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、または外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないというところにある（平成 10 年最高裁判決、平成 29 年最高裁判決参照）。

(イ) 前記アの出願及び補正の経過のとおり、出願時の請求項 1 は、被告製法 4 のような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 yggB 遺伝子を使用する構成を含み得るものであったところ、補正によって、そのような構成は文言上本件発明 2 に含まれなくなったものである。

(ウ) しかしながら、前記(8)ア(ウ)のとおり、コリネバクテリウム・カルナエ DSM20147 株の全ゲノム及び yggB 遺伝子のアミノ酸配列の解析がされて利用可能となったのは平成 25 年 3 月頃以降であり、本件優先日 2 である平成 16 年 12 月 28 日の時点、あるいは、本件特許 2 の出願日である平成 17 年

12月28日の時点において、コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子のアミノ酸配列を特定することはできなかつたものである。そうすると、前記(8)ア(イ)のとおり、本件優先日2より前から、コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり、コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていたことを考慮しても、本件発明2の出願時において、出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であつたとは認められない。

(エ) また、前記アのとおり、出願時の請求項1は、概括的に『L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌』という以上に菌種を特定しない記載をしたものであり、特に、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を記載したものではなく、本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエへの言及も、本件発明2のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例（【0012】、【0013】）として挙げられているものに留まり、コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件明細書2ではされていない。

(オ) 前記(ウ)及び(エ)の事情に照らせば、前記(イ)の出願及び補正の経過をもって、客観的、外形的に見て、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはいえ、その他、本件全証拠によつても、被告製法4について、第5要件に係る、特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとは認められない。」

(ウ) 無効の抗弁及び訂正の再抗弁

(a) 無効の抗弁（本件特許1）

本件発明1に係る特許は、(少なくとも) サポート要件違反の無効理由が認められる（アルギニンの製造方法についての発明の開示が不十分）。

(b) 訂正の再抗弁(本件特許1)

本件訂正発明1-1、1-2及び1-3(本件発明1-4に対応)については、訂正の再抗弁の要件が充たされ、同再抗弁が認められる。本件発明1-3については、訂正の再抗弁の主張がないことから、無効の抗弁により、権利行使をすることができない。

(c) 訂正の再抗弁(本件特許2)

本件訂正2は、訂正要件を充たし、被告各製法は本件訂正発明2-5の技術的範囲に含まれ、本件訂正発明2-5について無効理由は認められない。(なお、本判決は、特許2については、無効の抗弁について直接検討することなく、訂正の再抗弁の検討をしている。)

(エ) 損害

(a) 認定の結論

製法	技術的範囲への帰属	使用時期
被告製法1	本件訂正発明1-1～1-4及び2-5	2001年1月～2004年5月 2005年8月～2006年6月
被告製法2	本件訂正発明2-5	2004年4月～6月、11月、12月、 2005年6月、2006年5月～8月
被告製法3	本件訂正発明2-5	2004年6月～2005年11月
被告製法4	本件訂正発明2-5と均等 (判決206頁)	2006年7月～2007年12月

(b) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲

① 事実認定

本判決は、まず以下の事実を認定している。

(i) CJグループの関係(本判決223頁)

日本にはバイオ部門の製造拠点はないとされている。

CJ CJは研究開発部門を有しており、被告各製法使用期間中、CJインドネシアのインドネシアの工場において本件MSGの製造に使用された菌株は、

CJ CJによって開発され、CJインドネシアに送付されたものであった。

(ii) 被告販売分（本判決223頁）

「被告は、被告各製法使用期間中において、CJインドネシアがインドネシア国内において製造した本件MSG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、日本国内において譲渡の申出及び譲渡をしている。」

(iii) CJインドネシア販売分

「CJインドネシアは、被告各製法使用期間中において、被告販売分とは別に、自らがインドネシアで製造した本件MSGを、日本の顧客に対して、自らが売主となって販売して」いる。（本判決224頁）

「被告とCJインドネシアとの間には、被告各製法使用期間中、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の●%（数字不表示）に相当する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…が存在していた。」（同）

「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、注文書（CJインドネシアの日本の顧客が被告宛に送ってきたもの）の転送のほか、少なくとも、本件MSGのサンプルの配送や不良品の回収を行うことがあった。」（本判決225頁）

(iv) 被告ら販売分についての販管費の会計処理

「被告は、被告各製法使用期間中において、会計処理上、本件MSGの販売に係る販管費として、『運送費』、『倉庫費』、『人件費』、『サービス費用』、『その他』の費目において、被告販売分のほか、CJインドネシア販売分に係る費用を計上していた。被告各製法使用期間中に計上された上記の販管費の合計額を比較すると、被告販売分に係る販管費とCJインドネシア販売分に係る販管費は概ね4対3の割合であった。」（同）

② 被告販売分についての国内実施

「被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造されたもの（被告各製品）であるところ、…当該期間中の

被告販売分については、被告によって、本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出がなされているから、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。」(本判決226頁)

③ CJインドネシア販売分についての国内実施

「(イ) 輸入・譲渡について

a 前記ア(ウ)で認定した事実からすれば、CJインドネシア販売分については、その売買契約は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(前記ア(ウ)b)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り、これに反して、本件MSGの買主への引渡しは陸揚港での陸揚後に行われていたことや、日本への輸入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、CJインドネシア販売分に係る本件MSGについては、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。CJインドネシア販売分に係る本件MSGの日本国内への輸入については、本件MSGの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。」(本判決227頁)

「(ウ) 譲渡の申出について

a 前記(イ)のとおり、CJインドネシア販売分について、本件MSGの譲渡自体が日本国内で行われているとは認められないものの、前記ア(ア)のCJグループにおける被告とCJインドネシアとの関係、前記ア(ウ)aのとおり、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、同cのとおり、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、同dのとおり、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、前記ア(エ)のとおり、被告の会計処理において、CJの指示ないしCJ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、被告各製法使用期

間中のCJインドネシア販売分について、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。

そして、前記イのとおり、被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造されたもの（被告各製品）であるから、当該期間中の被告による本件MSGの譲渡の申出は、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）に当たる。

b 被告の主張について

(a) 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して、CJインドネシア販売分について、売主ではない被告が何らかの関与をしたとしても、当該行為は譲渡の申出には当たらないと主張する。

しかしながら、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。そして、前記aで検討したところからすれば、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いえるから、CJインドネシア販売分の売買契約の主体がCJインドネシアであって被告ではないことは、被告の上記aの関与が本件MSGの譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではない。

(b) 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から、CJインドネシア販売分についての被告の行為は譲渡の申出には当たらないとも主張する。

確かに、前記(i)aのとおり、CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主へ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、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、本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後には本件MSG

が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った。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、CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように、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、上記 a のとおり、日本国内において被告とCJインドネシアが共同してCJインドネシア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』に当たると解するのが相当であり、この点の被告の主張は採用できない。」(本判決228頁以下)

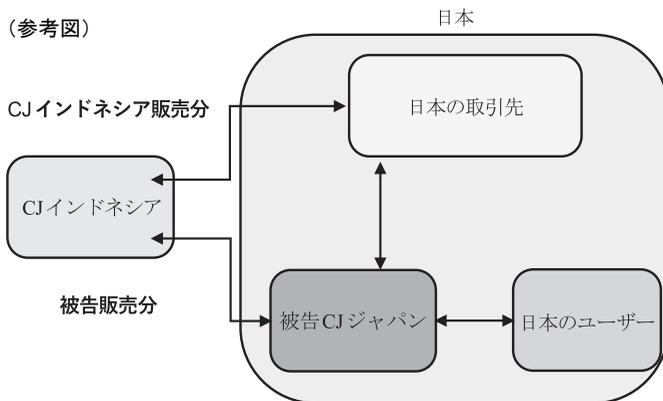
④ 被告とCJインドネシアの共同不法行為について

「(ア) 前記イ及びウのとおり、被告各製法使用期間中、被告によって、被告販売分については本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出、CJインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出という本件特許権1又は本件特許権2の実施がなされている。

(イ) 前記ア(ア)のとおり、被告及びCJインドネシアは、CJインドネシアの100%親会社であるCJ CJ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、前記ウ(ウ)で検討したとおり、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、前記ア(エ)のとおり、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CJ CJ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(ア)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。」(本判決230頁以下)



(c) 特許法102条2項による損害額

原告は、損害額につき、上記のように4つの算定方法による主張をしているところ、本判決は、特許法102条2項に基づく損害額を合計19億2,865万6,532円とし、原告による一部請求額9億円に対し、本件特許権1及び2のそれぞれに基づく請求につき各4億5,000万円を認容するとした。その他、弁護士費用・弁理士費用として9,000万円を認め、損害額9億9,000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた請求を、全部認容した。

以下、特許法102条2項の適用に係る部分の一部を、引用する。

「ア 特許法102条2項の利益の意義

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となった経費を控除した限界利益の額である。

イ 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

(ア) 前記(2)のとおり、被告販売分については本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出、CJインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出について、本件特許権1又は本件特許権2の実施がなされており、これらについて、被告とCJインドネシアとの共同不法行為が成立すると認められるから、特許法102条2項に基づく損害額の推定の場面でも、上記の被告ら販売分に係る各侵害行為について、前記アの算定方法による被告らの限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定されるというべきである。

そして、前記(2)のとおり、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となった全体の経費を控除することによって算定するのが相当である。

(イ) この点について、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する。

しかしながら、前記(2)エのとおり、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、前記(2)ウ(イ) b (b)で検討したとおり、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り、被告の上記主張は採用できない。」(判決231頁以下)

本判決は、以上の考え方にに基づき、以下のとおり算定した。

(被告ら販売分の売上高－控除額(＊))－推定覆滅事由による減額(**)

＊ 本件MSG製造費用(被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費)、日本への輸送費用、国内運送費及び倉庫費。その他の販管費、及び仕入費用は、控除すべき経費に該当しない。

** 競合品(原告による輸入販売分以外)の販売を考慮し、50%を覆滅(本判決237-238頁)。

被告は、各特許の寄与率を考慮すべしとも主張したが、本判決は、次のように述べて、これを否定した。

「しかしながら、被告各製法使用期間において実施が認められる、本件発明1-1(本件訂正発明1-1)、本件発明1-2(本件訂正発明1-2)及び本件発明1-4(本件訂正発明1-3)並びに本件発明2-5(本件訂正発明2-5)は、いずれも、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(アミノ酸)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本件MSG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本件MSGの全体について実施されているものというべきである。

そして、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の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ず、その他、本件証拠上、上記各特許発明の寄与度を理由として、本件各特許権に基づく請求について特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情があるとは認められないから、被告の上記主張は採用できない。」(本判決239頁)

(オ) 差止請求・廃棄請求について

存続期間が満了していない本件特許権2との関係で、差止め及び廃棄を求める必要性が認められるとして、請求対象製品の一部につき、請求を認容した。

3. 検討

(1) 「譲渡の申出」について

(ア) 特許法に導入された経緯

我が国の特許法2条3項において、発明の「実施」の概念に関し、「譲渡等の申出」(本件事案において、貸渡しの申出は直接関係しないことから、以下、単に「譲渡の申出」という。)が追加されたのは、1994年(平成6年)の特許法改正¹³による。この法改正は、1993年12月に合意に達し、1994年4月に署名されたWTO協定の一部であるTRIPS協定¹⁴の履行義務を果たすためであった。すなわち、TRIPS協定28条1項は、特許権の効力につき、特許製品等の「販売の申出」(“offering for sale”)を防止することを含むことを明記している¹⁵。

TRIPS協定28条1項において、「販売の申出」が置かれた具体的理由は、

¹³ 平成6年法律第116号による一部改正。施行日は、平成7年7月1日。同改正前は、「譲渡若しくは貸渡のために展示」する行為とされていたのを、展示よりも広い概念としての「申出」に改めた。なお、同改正で追加された文言は、「譲渡若しくは貸渡しの申出」であり、平成14年の法改正時に、現行法の文言に改められた。

¹⁴ WTO協定附属書1C「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」。

¹⁵ TRIPS協定28条1項は、次のように定める(注は省略。下線は引用者による)。
「特許は、特許権者に次の排他的権利を与える。

(a) 特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利

(b) 特許の対象が方法である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利」

なお、TRIPS協定の「販売の申出」という表現に対し、我が国特許法が「譲渡(又は貸渡し)の申出」という表現を用いた理由について、改正法案担当者は、従来から特許法が「譲渡」の概念を使用するとともに、貸渡しについても「申出」の行為があり得ることから、「販売の申出」よりも広い概念を採用した旨を述べている(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正工業所有権法の解説』(発明協会・1995)11頁)。

公開された記録からは明らかでない¹⁶。おそらく、すでに欧州の主要国において同様の行為に特許権の効力が及ぶとされていたことから¹⁷（具体的には、後掲「(エ)」を参照）、そのような実例を受けて、提案され、特段の異論もなく導入されたものと思われる。なお、米国では、我が国と同様、従来の特許法上、「販売の申出」に該当する行為が特許権の効力範囲に定められていなかったため、TRIPS協定の発効に備えて、「販売の申出」(“offer to sell”)を侵害行為に追加する法改正が行われた¹⁸。

以上のように、我が国特許法上の「譲渡の申出」は、TRIPS協定に由来する概念である。しかし、同協定自体は、「販売の申出」の内容について特段の定めを置いておらず、基本的に加盟国の解釈に委ねていると考えられる。

(イ)「譲渡の申出」の解釈

では、我が国特許法における「譲渡の申出」について、どう解釈すべき

¹⁶ 例えば、Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, 461-66 (5th ed., Sweet & Maxwell 2021)が28条の成立経緯について説明しているが、「販売の申出」については特段の言及がない。

¹⁷ 例えば、ドイツでは、すでに旧法(1877年法)6条が、“feilhalten”(販売の申出)に特許権の効力が及ぶ旨を定めていた(ドイツの現行特許法9条では、“anbieten”(提供)という表現に修正されている。)

また、共同体特許条約(Community Patent Convention (76/76/EEC)。共同体として単一の特許制度を設けることを目的とし、1975年に9か国が締結したものの、発効に至らなかった。)が、特許製品の提供(“offering”)に特許権が及ぶと定めていた。上記条約を受けて、例えば英国は、1977年制定の特許法において、「譲渡の申出」(“offer [] to dispose of”)に特許権が及ぶ旨を定めた。英国特許法60条(1)(a)参照。「譲渡の申出」の解釈を論じた *Gerber v Lectra* [1995] R.P.C. 383 が、共同体特許条約を踏まえて同概念が導入されたことを説明している(同判決411頁)。

¹⁸ 5 *Chisum on Patents* §16.02 [g]. 米国特許法(35 U.S.C.) 271条(特許侵害)は、「(a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。」と定める(本稿における外国の特許法の和訳は、日本国特許庁のウェブサイト上の「外国知財情報」が提供する翻訳による。下線は引用者。)

であろうか。

まず、第一に、特許法2条3項1号及び3号において、「譲渡の申出」が独立の実施行為として定められていることは疑う余地がないところ¹⁹、その趣旨については、次のように考えられる。すなわち、第三者が、正当な事由なく特許発明実施品の譲渡を申し出る行為は、現実には侵害品が相手方に譲渡されるよりも前の段階であるものの、権利者の製品に対する現存又は将来の需要を奪い、さらに、競合品の参入の見込みによる価格低下をもたらす等の悪影響を特許権者にもたらす可能性があることから、特許権の保護の実効性を高めるために、当該行為を特許権侵害と認めることとされたと考えられる。

第二に、上記の趣旨を踏まえると、「譲渡の申出」とは、特許発明実施品を譲渡する意思ないし希望を、他人が認識でき、かつ、何らかの方法で応答できるような形で、表明する行為を意味すると考えられる。その内容を敷衍すると、以下のとおりである。

①「譲渡の申出」は、特許発明実施品について行われていることが、客観的に明らかであることを要すると考えられる²⁰。「譲渡の申出」が実施行為に追加された趣旨に照らすと、譲渡の対象となる特許発明実施品は、申出の時点で存在している必要はない(例えば、申出に対して注文がなされた後に、生産される場合も含まれる。)と解するべきであろう。他方で、現実の製品を直接的・物理的に扱う行為ではない「譲渡の申出」の概念をあまりに緩やかに解すると、特許権侵害の潜在的可能性が高まり、事業活動に委縮効果を与え、同活動を不適切に阻害するおそれがあることにも留意が必要である。したがって、「譲渡の申出」は、対象が漠然とした営業活動等は含まず、特許発明実施品を対象とするものであることが客観的に明らかであることを要すると考えられる。

② 特許発明実施品を譲渡する意思ないし希望を、他人が認識でき、かつ、

¹⁹ TRIPS 協定28条1項は、特許権が及ぶ行為(特許権者が禁止し得る、第三者の行為)の一つとして、「販売の申出」を掲げており、販売の申出の行為自体が特許権侵害を構成するとの趣旨であることが明らかである。

²⁰ 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』中山信弘ほか編『知的財産権 法理と提言』(青林書院・2013)193頁が、『譲渡』の対象となる実施品を客観的に特定できることが必要」と述べているのも、同旨と思われる。

何らかの方法で応答できるような形で、表明する行為であることを要すると考えられる。

「申出」は、特許法2条3項1号が「譲渡等のための展示」を含む旨を明示していることから明らかなように、売買契約等の申込みとしての法的効果を持つ行為に限らず、商品の展示行為、カタログによる勧誘、パンフレットの配布などを含むとされている²¹。ただし、譲渡（典型的には販売）につながり得る行為であることが必要であり、具体的には、譲渡の意思・希望を、他人（譲受人となる可能性を持つ者）が認識できることはもちろんのこと、その者が応答する（特に、譲り受けたいと考えた者が、その旨の意思・希望を、譲渡人となるべき者に直接又は間接に伝達する。）ための方途も示されている必要があると考えられる²²。例えば、商品の紹介と販売予定に関する情報提供において、購入したいと考える者がその意思・希望をどのように伝えればよいのかが明らかでなければ、当該情報は「譲渡の申出」とはいえないと考えられる。

③ なお、「譲渡の申出」の主体と「譲渡」の主体は、同一であることが通

²¹ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』（発明推進協会・2022）15頁。

²² 横山・前掲注20・193-194頁は、「申出行為の名宛人となる需要者の視点からみて、…特定の者から実施品を取得することが可能になるということが認識できなければならない」などと述べつつ、具体的にどのような条件を充たせばそのような認識可能性を認め得るかを積極的に説明していないが、おそらく本文が述べる所と趣旨は同様であると思われる。また、知財高判平成29年2月9日平成27年(ネ)10109号の以下の判示も、同趣旨と考えられる。「当社がそのウェブサイトにおいて製造メーカーのウェブサイトにリンクを貼るだけで、同メーカーのウェブサイトに掲載されている製品のすべてについて常に譲渡の申出をしていると解することはできないけれども、その当社と製造メーカーとが取引関係にあることが記載され、当該当社に問い合わせれば当該製造メーカーの製品を購入することができる趣旨の記載があり、かつ、製造メーカーのウェブサイトには、製品の種類や仕様等の販売に必要な情報が開示されているなどの状況があれば、製造メーカーのウェブサイトにリンクを貼り、これを利用している場合でも、製造メーカー作成のカタログを利用する場合と同様に、製造メーカーのウェブサイト掲載の製品について、譲渡の申出をしていると解される」。

常であろう²³。しかし、「申出」に対する相手方の応答行為が、結果的に「申出」の対象である特許発明実施品の「譲渡」につながり得るという関係が、両主体の間に存在すれば、同一主体であることを常に求める必要はないように思われる。

④ 上記のように、「譲渡の申出」が実施行為とされた理由は、これが特許権者にとって需要を横取り（又は先取り）される等の害をもたらすおそれがあるためである。したがって、このようなおそれがない事案、例えば、販売者と購入者の間である製品に係る取引がすでに確定している場合において、第三者が、過去や将来の購入者、あるいは継続的購入者に対する何らかのサービスを提供する行為は、それだけでは「譲渡の申出」に当たらないと考えられる。

(ウ)「譲渡の申出」に係る地理的要件について

「譲渡（販売）の申出」について、侵害が成立するために、「譲渡」と「申出」がともに特許権登録国内でなされる必要があるかについては、後述するように、国によって制度・解釈が分かれている。

この問題については、特許権に係る属地主義が関係する。我が国では、いわゆるカードリーダー事件最判が属地主義を厳格に解しており²⁴、「申出」のみならず「譲渡」も国内で行われる場合のみに侵害が成立するとの考え

²³ 立法担当者の解釈に関し、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成6年改正 工業所有権法の解説』（発明協会・1995）11-12頁は、『譲渡若しくは貸渡しの申出』は、特許発明に係る物の存在を前提としない概念であるが、実際に行われた申出が特許発明の実施行為と認定されるためには、カタログによる勧誘等が行われた事案に加え、当該物を別途所持していた事実等を立証し、当該物の譲渡若しくは貸渡しを申し出ていることを特定する必要があるものと考えられる」と述べ、一義的に明らかではないものの、譲渡の主体と申出の主体が同一人であることを想定しているように読める。しかし、そのような限定は不要であろう。

²⁴ 最高裁（一小）判決平成14年9月26日民集56巻7号1551頁。また、近時、属地主義を極めて厳格に解した裁判例として、東京地判令和4年3月24日令和元年（ワ）25152号〔ドワンゴ対FC2事件〕参照（判批として、鈴木・前掲注3参照）。

方も示されている²⁵。

しかし、「譲渡の申出」が独立の実施行為として定められているという法律上の位置づけ、及び、上述のように、「申出」自体が特許権者に害を与える可能性があることに照らして実施行為とされているという趣旨を踏まえると、「申出」は国内で行われることが必要である一方²⁶、「譲渡」については、国内で行われることを厳格に求める必要はないと思われる。すなわち、申出の対象となる譲渡行為が、何らかの意味で、特許発明の実施による効果を我が国の市場に生じさせる可能性が認められる場合であれば、譲渡の場所は国内外いずれであってもよいと考えられる²⁷。例えば、国外で譲渡された特許発明実施品が国内に輸入されることが想定されている場合や、国内で特許発明実施品を製造したうえで国外で譲渡することを予定している場合（後者の場合、生産行為や輸出行為も、当然侵害となる。）等である。他方、申出自体は国内で行われていても、その内容が国内市場に全く影響を与える可能性がない場合（例えば、外国に進出する予定の日本企業に、当該国で使用することに適する製品を当該国で販売することをオファーする行為）は、侵害を認めることは適切でないと思われる。特に、インターネットの普及により、広告や購入勧誘行為等が国境を越えて行われることが日常的になっている今日、単に「申出」のみに着目して侵害を肯定しては、事業活動を不当に制限することになる。

以上を踏まえると、本判決が、CJインドネシア販売分について、譲渡は国外で行われるものであっても、いずれも日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品に係る譲渡であることを指摘して、被告に譲渡の申出の実施行為を認めたことは、事実認定の是非は別として、譲渡の申出の解釈論としては支持できる。

²⁵ 例えば、高部眞規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」『特許』65巻3号105頁（2012）の高部発言（『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。）参照。

²⁶ ただし、海外から申出が発信され、国内で受信される場合も、国内で申出が行われたと認めてよいと考える。

²⁷ 鈴木将文「国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否」別冊『特許』12号116、129頁（2014）では、「譲渡等の申出」による侵害につき、「譲渡等」が国外で行われる場合も含む余地があるとのみ述べたが、本文の下記のように補足する。

なお、譲渡が国外でなされる場合でも、譲渡の申出による侵害の余地を認める立場をとる場合、救済措置の判断において、属地主義、及び、実施行為が個別に法定されている趣旨に反することのないよう、特段の注意が必要である。例えば、Aが日本国外において特許発明実施品の生産及び譲渡を行っており、又は、それらを行うおそれがあり、BがAの当該行為に関連する行為を日本国内で行っている場合において、仮に、Bの同行為を「譲渡の申出」と認めるとき、特許権に基づく差止めの対象は、Bによる行為に限られるし、Bに対する損害賠償請求について、Aによる国外での生産・譲渡の行為が実質上特許権侵害を構成するかのような処理をしてはならないと考える。この点は、後述の(2)で論じる。

(エ) 主要諸国の「譲渡の申出」に対応する行為類型に関する動向

参考として、主要国のうち、例えば米国、英国及びドイツの状況を見ておく。第一に、この行為類型を独立の侵害行為と捉えている点では、一致している。すなわち、譲渡（又は販売）が現実に行われることを要件とせず、申出だけで侵害行為を構成すると解されている。

しかし、第二に、国の間で相違している点も多い。例えば、特許制度の属地主義との関係で問題となり得る行為地に関し、譲渡（又は販売）とその申出のそれぞれの地について、(i) 英国ではいずれも国内であることを要するとされ²⁸、また、(ii) 米国では、前者が国内であれば後者は国内でなくてもよいとされる²⁹。さらに、(iii) ドイツでは、後者が国内であれば、

²⁸ 英国特許法60条(1)は、「英国において」なされる行為が侵害行為となる旨を定めるところ、「譲渡の申出」については、国内における譲渡を想定する申出が国内で行われることを要すると解されている (*Kalman and another v PCL Packaging (UK) Ltd and another* [1982] FSR 406)。

²⁹ 米国特許法271条(a)は、「合衆国において」なされる行為が侵害行為となる旨を明記しているところ、「販売の申出」について、判例は、想定している販売が米国内であれば、申出自体は国外でなされたものも侵害行為となる、逆に、想定している販売が国外である場合には、国内で行う申出は侵害行為とならない、としている (*Transocean Offshore Deepwater Drilling v. Maersk*, 617 F.3d. 1296 (Fed. Cir. 2010); *Halo*

前者は国内外を問わないとされてきたが、近年は、申出自体がドイツで行われたといえるにとどまらず、申出の対象もドイツとの関連性を必要とする考え方が強まっているとの評価がある³⁰。

また、ドイツでは、特許権の存続期間経過後の譲渡を約束する申出を、存続期間中に行う行為も侵害となるとされている³¹のに対し、英国では申出と侵害の双方が特許権存続中に行われる場合に侵害が成立する旨を述べる裁判例がある³²。

(2) 損害賠償に係る認定について

(ア) はじめに

本判決の損害賠償に係る認定については、仮に、侵害行為に係る本判決の事実認定を前提としても、問題があると思われる。具体的には、共同不法行為を簡単に認定することにより、(i) CJインドネシア販売分について、「譲渡の申出」の侵害行為による損害賠償に関し、国外で行われた「譲渡」に係る損害をも(特許法102条2項を適用しつつ)損害額に算入してい

Elecs. v. Pulse Elecs., 831 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)). See Timothy R. Holbrook, “Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages,” 92 *Notre Dame L. Rev.* 1745 (2017); Marketa Trimble, “The Territorial Discrepancy between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies,” 23 *Lewis & Clark L. Rev.* 501 (2019).

³⁰ Ann, *Patentrecht* § 33 Rn. 125 (8. Aufl. 2022). 以前から同様の見解を示していた文献の例として、Jochen Pagenberg, “Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen - eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte?”, GRUR Int 1983, 560. また、近時の裁判例として、LG Düsseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 7732 - *Zeitlagenmultiplexverfahren* (デュッセルドルフ地方裁判所2007年2月13日判決。ドイツ国内で行われた見本市で、特許製品に当たる携帯電話を展示・広告した行為につき、たとえ当該電話が外国で販売されるとしても、なお国内における提供は特許権侵害となり得るとした。ただし、外国で販売された電話機の購入者が、ドイツ国内でその電話機を使用し、特許発明の使用をする可能性があることにも言及している。).

³¹ Ann, *Patentrecht* § 33 Rn. 115 (8. Aufl. 2022).

³² *Gerber v Lectra*, *supra* note 17.

る点、(ii) 被告販売分につき、CJインドネシアにより国外で行われた行為に係る損害をも(特許法102条2項を適用しつつ)損害に参入している点である。また、特許法102条2項の推定に覆滅に係る判示についても、疑問がある。以下、まず共同不法行為の認定について述べたうえで、CJインドネシア販売分と被告販売分のそれぞれに係る問題について述べる。

(イ) 共同不法行為について

(a) 本判決の認定

本判決は、「被告によって」被告販売分に係る本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出がなされたとともに、「被告により」CJインドネシア販売分に係る譲渡の申出が行われたと認定している(本判決226頁「8(2)イ」、229頁「8(3)ウ(ウ) a」、230頁「8(3)エ(ア)」。そのうえで、それらの実施行為は、被告とCJインドネシアによる共同不法行為であるとも認定している(本判決231頁「8(3)エ(イ)」最終段落)。そして、被告販売分及びCJインドネシア販売分の双方に係る実施行為について、被告とCJインドネシアによる共同不法行為であるとの認定に基づき、特許法102条2項の適用において、被告とCJインドネシアの利益を併せて損害額の推定に用いている。

後述するように、本判決による、102条2項の適用や損害の範囲の判断は、問題があると思われるが、そのような問題につながる共同不法行為の認定について、まず検討する。

(b) 共同不法行為の成立について

本判決が共同不法行為を認めた趣旨は、必ずしも明確でないが、一つの理解として、被告販売分及びCJインドネシア販売分に係る上記各実施行為につき、被告とCJインドネシアがいわば共謀して関与しているという、講学上「主観的関連共同性」又は「主観的共同関係」と呼ばれる関係³³を

³³ 平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』(弘文堂・1992)193頁、加藤雅信『新民法大系Ⅴ事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣・2005)357頁、内田貴『民法Ⅱ債権各論[第2版]』(東京大学出版会・2007)504頁、潮見佳男『不法行為法Ⅱ[第2版]』(信山社・2011)159頁等。

認め、両者が行為主体であるとするものとも思われる（本判決は、CJインドネシアの日本における固有の行為について、不法行為が成立する旨の認定をしていない以上、「被告ら」の共同不法行為を認めるためには、かかる法的構成によるのが自然と思われる。）。しかし、本判決は、そのような共謀関係を根拠づける事実につき、同一企業グループに属するという「一体的な関係」を指摘するにとどまり、具体的な認定事実を十分明らかにしていないと思われる。

共同不法行為を根拠づける、別の理屈として、CJインドネシアが、被告による不法行為（上記のとおり、本判決が、被告によってなされたと認定している特許発明の実施行為）との間で関連共同性のある不法行為を自らしており、両者の行為が共同不法行為を構成するという考え方もあり得る。このような考え方を採用する場合、本件において、CJインドネシアが、被告の行った実施行為そのものを客観的行為によって分担しているとの認定はないことから、問題となるCJインドネシアの具体的な行為は、インドネシア国内における本件MSGの生産及び譲渡であり、それらが、被告の不法行為に対する教唆又は幫助（民法719条2項）に当たると捉えることになる。

本判決は、この第二のような考え方を明示的に述べているわけではない。しかし、本判決が共同不法行為を肯定した理由が十分明確に述べられていないために、基本的には第一の考え方によって主観的関連共同性を理由としつつ、いわば補強材料として、第二の考え方により、CJインドネシアが具体的な行為により被告の不法行為を教唆又は幫助していたという事情をも考慮に入れて、共同不法行為を認定した可能性を全面的に否定することもできないように思われる（そして、そのような理解が、CJインドネシアが日本国外の行為によって挙げた利益までも、損害算定の根拠に参入するという結果を招いている可能性もある。）。

しかしながら、上記の第二の考え方については、カードリーダー事件最判との関係が問題となる。すなわち、同最判の法廷意見は、属地主義の下で、「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」と述べている。この判断は、直接的には法例11条2項の解釈・適用の文脈で示されたものではあるが、実体法の解釈においても

無視できないと思われる。また、「積極的に誘導する行為」について論じているが、その趣旨は、より一般的な教唆や幫助の行為にも及ぶと解するのが合理的である(積極的に誘導する行為が違法でないならば、ましてや、侵害に対してそこまでの積極的働きかけがない教唆や幫助の行為を、違法とすべきでない)。結論として、同最判の立場を前提とする限りは、本件事案において上記第二の考え方は採用できないと考えられる³⁴。なお、仮に第二の考え方を採用する場合には、特許法102条2項を適用すべきでないこと等について、後述する。

(ウ) CJインドネシア販売分に係る損害の認定について

(a) 「譲渡の申出」による損害の範囲

本判決は、CJインドネシア販売分について、被告(並びに、被告及びCJインドネシア)が「譲渡の申出」を行ったと認めている。他方、CJインドネシア販売分に係る本件MSGの生産及び譲渡(「日本の取引先」への販売)は、インドネシア国内で行われており、原告の特許権の侵害を構成しないとしている。仮に、この事実認定を前提とした場合、当該「譲渡の申出」による損害の範囲は、どのように認められるべきか。

第一の考え方としては、「譲渡の申出」それ自体による損害は、その後に行われた「譲渡」による損害と切り離して算定すべきであるとの考え方があり得る³⁵。この考え方に立つ場合、「申出」の結果、譲渡が実現した場合

³⁴ なお、筆者としては、国内における特許権侵害に対し国外から関与する行為を不法行為と認めることは可能と解するべきと考える。しかし、仮にその立場を前提としても、本判決の共同不法行為に係る認定は、明確さを欠き、支持できない。

³⁵ ちなみに、米国では、「販売の申出」のみによる損害は「販売」による損害とは全く異なるであろうと述べる判決があり(ただし傍論と解される。)、同判決が引用する学術論文は、具体的に、「販売の申出」のみによる損害として想定されるのは、(侵害者の申出によって影響された)特許権者の製品価格の引き下げ(price erosion)による損害であろうとしている。*Transocean Offshore Deepwater Drilling v. Maersk*, 617 F.3d 1296, 1308 (Fed. Cir. 2010) (「申出が受け入れられなかった場合の販売申出による損害は、実際の販売による損害と全く異なるであろう」(“the damages that would flow from an unaccepted offer to sell and an actual sale would likely be quite different”)と

と実現しなかった場合とで、「申出」自体による損害の額は基本的に変わらないことになろう。損害の具体的内容としては、被告(ら)による「譲渡の申出」自体によって、原告の製品販売量が減少したとか、原告製品の価格を引き下げざるを得なくなった等による損害が、一応考えられる。仮に、そのような損害を観念的には想定できるとしても、経験則上、単なる「譲渡の申出」によって、そのような具体的損害の発生が通常予想されるとまでいえるかは、疑問である。特許法102条2項の適用について、近時の知財高裁大合議判決は、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」の存在を要件としているところ³⁶、「譲渡の申出」による権利者側の販売量の減少につき同項を適用するためには、具体的事案において、権利者が、当該申出行為がなかったならば利益が得られたという事情を主張立証する必要があると考えられる。また、特許権者の製品価格引き下げに係る損害額については、特許法102条による特則の適用はなく、民法709条に基づき、基本的に権利者側の主張立証により算定されることになろう³⁷。

第二に、「譲渡の申出」自体による損害には、申出後に行われた「譲渡」による損害も相当因果関係があるとして、損害の範囲に含め得るとの考え方があり得る。本件事案に即していえば、被告(及びCJインドネシア)の

述べる。)。引用された論文は、Timothy R. Holbrook, “Liability for the Threat of a Sale: Assessing Patent Infringement for Offering to Sell an Invention and Implications for the On-Sale Patent Ability Bar and Other Forms of Infringement,” 43 *Santa Clara L. Rev.* 751, 791-92 (2003) (価格低下による損害があり得ると指摘。)。See also, Thomas F. Cotter, “Extraterritorial Damages in Patent Law,” 39 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 1, 53 (2021).

³⁶ 知財高裁(特別部)判決平成25年2月1日判時2179号36頁(紙おむつ処理容器)、知財高裁(特別部)判決令和元年6月7日判時2430号34頁(二酸化炭素含有粘性組成物)。なお、前者の判決は、特許法102条2項につき、「損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定」であるとし、損害の発生までも推定する趣旨の規定とは認めていない。後者の判決も同様の立場に立つと解される。

³⁷ 特許権侵害により、権利者(独占的通常実施権者)の製品の販売数量の減少による逸失利益について特許法102条1項(令和元年法改正前)、同製品の取引価格低下による損害について民法709条をそれぞれ適用して損害額を算定した最近の事例として、東京地裁判決平成29年7月27日判時2359号84頁(ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法)がある。

「譲渡の申出」に応じた発注によって、インドネシアで本件MSGが生産・販売されたことにより原告が受けた損害も、当該「申出」と相当因果関係が認められ、損害賠償の対象に含まれ得るとの考え方である。本件事案でこの考え方を採用するためには、(i) 特許権侵害による損害賠償の範囲につき、外国(すなわち我が国の特許権の効力が及ぶ領域外)で権利者が被った損害も含み得るとの立場をとることが前提となる。また、(ii) 特許法2条3項1号が、物の発明に係る実施行為について、「生産」、「譲渡」、「譲渡の申出」、「輸出」、「輸入」等の行為を別個の行為として定めているところ、「譲渡の申出」のみを行った侵害者に対し、「生産」及び「譲渡」という別の実施行為が、しかも、国外で適法に行われたことによって、特許権者が受けた「損害」までも賠償させることに問題はないと判断する必要がある。

上記(i)については、特許権者の実効的保護を図るために、国内における特許権侵害行為によって、特許権者が国外で受けた損害についても、一定範囲で損害賠償の範囲に含めてよいと考える³⁸。しかし、それは、例えば、侵害者が、日本国内で侵害品を生産し、輸出することにより、当該輸出先国の市場において特許権者の製品の販売量を減少させたというような、日本国内で行われた実施行為により生産され流通に載せられた侵害品によって惹起された損害といえるものを算入することは許されてよいという趣旨である。それに対し、日本国内において「譲渡の申出」が行われたにとどまり、国外で「生産」及び「譲渡」が行われた事案に関し、国外の行為が特許権者に与える損害まで、我が国特許権の侵害による損害賠償の対象とすることは、妥当でないと考える。すなわち、上記(ii)については、問題があるというべきである。

国内で「譲渡の申出」のみが行われた場合、国外において特許権者に損害をもたらす製品は、国内における実施行為とは別個の、国外における(適法な)実施行為によってはじめて現実に生じたものである。そのような物に起因する損害までも、損害の範囲に含めることは、まず、属地主義に照らして問題があると考えられる。例えば、国外で組み立てられる特許発明実施品向けに、国内で専用部品を生産する行為について、裁判例及び通説は、

³⁸ この問題についての国際比較として、Cotter, *supra* note 35.

属地主義を理由として間接侵害を否定しているところ³⁹、そのような取扱いとの対比でも、上記の事例において、国外の「生産」及び「譲渡」による損害を損害賠償の対象に含めることは属地主義に反すると思われる。また、特許法上、実施行為が個別具体的に法定されている趣旨は、主観的要件を必要とせず、かつ、侵害の成否の判断に困難を伴うことが多い特許権侵害に関し、権利者以外の者の経済活動の自由を確保するために、侵害を構成する行為を限定的に特定したものと考えられるところ、「譲渡の申出」という、現実の侵害品の市場参入と必ずしも直結しない行為に係る損害の範囲に、「生産」や「譲渡」という現実の侵害品そのものに係る行為による損害を算入することは、実施行為の法定の趣旨からも疑問である。

本判決は、正面から上記の第二の考え方を採用する旨を述べているわけではない。しかし、共同不法行為の認定及び特許法102条2項の適用を通じて、結果的に、この考え方をとっていることになる。したがって、本判決のCJインドネシア販売分に係る損害額の認定については、上記の批判が当てはまる。

(b) 特許法102条2項の適用について（補足）

以上、本判決が、CJインドネシア販売分に係る損害額を認定するに当たって、次のような判断を行ったものと理解して、その判断の問題点を指摘した。すなわち、本判決は、前提として、被告とCJインドネシアの主観的関連共同性（共謀）によって、特許発明実施品の「譲渡の申出」の行為がなされたと認め、これを共同不法行為と評価し、同行為による損害額について、特許法102条2項を適用し、被告とCJインドネシアが上記販売分に係る本件MSGの販売から得た利益のすべてを損害額として推定した、との理解である。

ところで、上で触れたように、被告とCJインドネシアによる共同不法行為については、被告による「譲渡の申出」による不法行為をCJインドネシアが教唆又は幫助したと把握することも、一応考えられる。このような考

³⁹ 例えば、東京地裁判決平成19年2月27日判タ1253号241頁（多関節搬送装置）（特許法101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」の「生産」は、日本国内における生産を意味すると述べる。）、関根澄子「特許権の間接侵害」高部眞規子編著『最新裁判実務大系10 知的財産権訴訟 I』（青林書院・2018）219-220頁参照。

え方については、(i) 国外で行われる教唆・幫助の行為を違法と認める点で、カードリーダー事件最判との整合性が問題となること、(ii) 仮に、CJ インドネシアによるインドネシア国内での本件MSGの生産及び譲渡が、教唆・幫助の行為に該当すると評価し、同行為によって原告が受けた損害を、国内の「譲渡の申出」行為と相当因果関係があるとして、損害の範囲に加える場合には、属地主義や、特許法の実施行為の規定の趣旨に照らして問題があることは、これまで述べたところから明らかと思われる。

ここでは、さらに、教唆・幫助による共同不法行為という構成を仮に採用する場合、教唆・幫助の行為による損害については、特許法102条を適用することはできず、民法709条に基づき、原告が損害額の主張立証をする必要があるという点を、念のため指摘しておきたい。すなわち、まず、特許権侵害行為と特許権侵害に係る教唆・幫助の行為は、明確に区別され、後者は侵害行為そのものではないことから、例えば、後者に対して差止めを求めることはできないと解されている⁴⁰。そして、特許権侵害を教唆・幫助した者が、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合、特許法102条の損害額に係る特則は適用されず、民法709条に基づく通常の損害賠償の認定がなされる(そのため、特許権者側が損害の発生及び額について主張立証責任を負う)ことになる⁴¹。また、教唆・幫助の対象である直接侵害行為による損害額の認定において、特許法102条2項を適用する場合、教

⁴⁰ 東京地裁判決平成16年8月17日平成16年(ワ)9208号参照。同判決は、特許権侵害を教唆・幫助した者に対して差止請求をなし得ないことの理由として、差止請求の主体に関する説明をするほか、「教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにもかかわらず、被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任(民法719条2項)を負わせることにしたものである」と述べている。

⁴¹ 杜下弘記「間接侵害」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)266頁以下参照(「間接侵害となるかどうかの議論は、これらの規定〔引用者注、特許法100条、102条、103条等を指す。〕の適用が受けられるかどうかという点で実益があるものであり、間接侵害とならない場合に共同不法行為となるかどうかは、これらの規定の適用がないことを前提として、損害賠償責任を負うべき範囲を画するという意味がある。」、「〔直接侵害及び間接侵害を構成せず、幫助にとどまる〕部品Bの製造販売業者Yの行為については〔特許法102条〕の適用がない」などと述べる。)

唆・幫助者がその行為によって得た利益まで算入することはできない（教唆・幫助の行為による利益は、「侵害の行為により」受けた利益ではないため）と解される⁴²。

（エ）被告販売分に係る損害の認定について

本判決は、被告販売分に関し、被告によって被告販売分に係る本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出がなされたとしつつ、これらの行為は、被告とCJインドネシアの共同不法行為と評価できるとし、同共同不法行為による損害の額につき、特許法102条2項を適用して被告とCJインドネシアの利益（限界利益）の合計額が損害額と推定されるとしている。

本判決の上記認定については、すでにCJインドネシア販売分に関して述べた、共同不法行為の認定根拠の不明さ、CJインドネシアによる日本国外における行為によって発生した損害の参入の不合理性が、やはり指摘できると考える。後者の点に関し、以下、補足する。

本判決は、CJインドネシアがインドネシアにおいて被告に対し本件MSGを販売したことによって挙げた利益をも、損害額の推定の根拠に含めている（具体的には、被告がCJインドネシアから本件MSGを購入した際の仕入費用を、被告販売分の売上高から控除することを否定することにより（本判決236-237頁）、そのような帰結をもたらしている。）。これは、実質的に、日本法上適法と評価されるCJインドネシアによる本件MSGのインドネシアにおける販売によって特許権者が受けた損害を、損害賠償の範囲に含めるということであり、属地主義の観点から疑問があるとともに、

⁴² この点を確認した裁判例として、大阪高裁判決平成14年8月28日平成12年（ネ）3015号・同3014号（五相ステップングモータの駆動方法）参照（被控訴人の顧客が、控訴人（特許権者）の方法発明に係る特許権の直接侵害を行い、被控訴人が当該直接侵害が成立することを認識しつつ、同方法発明の実施に用いる製品を販売した（ただし間接侵害は成立せず、幫助にとどまる）場合について、「被控訴人〔引用者注、幫助者〕のシャープ〔引用者注、被控訴人の顧客であり、直接侵害者〕に対するST25の販売利益をもって損害額とする控訴人の主張は、被控訴人の同販売が本件特許権侵害の不法行為に該当する場合に認められるものであって、シャープの直接侵害による不法行為による損害として認められるものでない。」と述べる。）。)

特許法102条2項の定める、侵害の行為により受けた利益の額に該当しない利益額を加算している点でも、問題があろう。

(オ) 特許法102条2項の適用における推定の覆滅について

本判決は、102条2項による推定につき、競合品の存在による50%の覆滅を認める一方、特許発明の寄与の程度による減額は認めていない。後者は、被告側の主張立証と裁判所の事実認定による面が大きいことから、断定的な評価はできないものの、本判決の判示は説得力を欠くといわざるを得ない。

すなわち、本判決は、本件発明が本件MSGの「全体について実施されている」(本判決239頁)ことを指摘し、他方で、本件発明がグルタミン酸製造の特定の(一部の)段階ないし反応であることを確認しつつも、特段の論拠なく「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」ないと述べるにとどまっている。前者は、本件発明が被疑侵害品の一部ではなく全体に利用されているという趣旨と思われるが、問題とすべきは、製造過程の一部に係る発明である本件発明を実施したことが、侵害品の販売(ひいては原告の製品の販売)にどの程度影響したかであろう。「全体についての実施」と本件発明の侵害品の販売への影響は全く別の問題であり、前者を指摘したところで、有意な結論を導くことはできないと思われる。さらに、判示の説明のみならず、結論についても、本件事案では、非侵害の競合品が存在したということであるから、本件発明が被告製品の販売に100%貢献したという認定は、説得的でないと思われる。

なお、本件発明の寄与の程度を認定する具体的方法としては、例えば、侵害者が本件発明の代替技術(非侵害の技術であって、本件発明に最も近い作用効果をもたらし得る技術)を利用した場合を想定し、その場合と比較することによって、本件発明の実施が被疑侵害品の販売に与えた影響を検討することが考えられる。

(3) 均等論の適用について（本件特許権 2 と被告製法 4 との関係）

本判決の均等論に関する判断のうち、第 5 要件に関する部分について疑問があることから、触れておきたい

(ア) 前提としての補正の経緯と本判決による評価

本件特許権 2 に係る出願⁴³当初の請求項 1 は、次のとおりであった。本判決143頁は、「変異型 yggB 遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特定しない請求項」と指摘している。

「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって、yggB 遺伝子を用いて改変されたことにより、非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌」

これに対し、補正⁴⁴後の請求項 1 は、次のとおりである。この補正に関し、本判決143頁は、「変異型 yggB 遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番号が、コリネバクテリウム・グルタミカム（プレバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号 6、62、68、84及び85に特定され、そこに導入される変異の内容も特定され、これによって、本件発明 2 には、被告製法 4 のように、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 yggB 遺伝子を使用する構成が、文言上、本件発明 2 の技術的範囲に含まれなくなったことが認められる。」と述べている。

「1L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって、変異型 yggB 遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって前記変異型 yggB 遺伝子は、(i)、(i')、(i'') または (ii) の変異が導入された、コリネ型細菌：

⁴³ 出願日は2005年12月28日、優先日は2004年12月28日。

⁴⁴ 補正は、2011年 8 月11日付け及び2012年 6 月14日付けの 2 回にわたって行われており、いずれの補正でも、請求項 1 が減縮されている。なお、登録日は、2013年 8 月23日。

- (i) 配列番号6、68、84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の欠失、
- (i') 配列番号6、68、84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域へのインサージョンシーケンス又はトランスポゾンの挿入、
- (i'') 配列番号6、68、84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異、
または
- (ii) 配列番号6、62、68、84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23、86-108、及び110-132からなる群から選ばれる領域における1若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、又は挿入。」

また、出願時の明細書における発明の詳細な説明には、次のように、「コリネ型細菌」の例として、コリネバクテリウム・カルナエへの言及があった。本判決144頁は、「コリネバクテリウム・カルナエについての言及は、段落【0012】及び【0013】にのみ存在しており、この部分は上記の補正の際にも補正の対象とされなかったことが認められる。」と指摘している。

「【0012】

本発明において、『コリネ型細菌』とは、従来プレバクテリウム属に分類されていたが、現在コリネバクテリウム属に分類された細菌も含み (Int. J. Syst. Bacteriol., 41, 255 (1991))、またコリネバクテリウム属と非常に近縁なプレバクテリウム属細菌を含む。このようなコリネ型細菌の例として以下のものが挙げられる。

.....

コリネバクテリウム・カルナエ
コリネバクテリウム・グルタミカム

.....

【0013】

具体的には、下記のような菌株を例示することができる。

.....

コリネバクテリウム・カルナエ ATCC15991

コリネバクテリウム・グルタミカム ATCC13020, ATCC13032,
ATCC13060

・ ・ ・ ・]

以上のように、当初のクレームに含まれており、かつ、明細書で言及のあった、被告製法4に対応する構成が、補正によってクレームから除外された経緯がある。なお、当該補正は、進歩性欠如、実施可能要件違反、及びサポート要件違反を指摘する拒絶理由通知に対応するものであったと解される。

上記のような出願及び補正の経緯を踏まえると、第5要件に係る特段の事情が認められそうに思えるが、本判決は、次のように述べて、特段の事情を否定した（本判決144-145頁。下線は引用者による。）。

「(ウ) しかしながら、前記(8)ア(ウ)のとおり、コリネバクテリウム・カルナエ DSM20147株の全ゲノム及びyggB遺伝子のアミノ酸配列の解析がされて利用可能となったのは平成25年3月頃以降であり、本件優先日2である平成16年12月28日の時点、あるいは、本件特許2の出願日である平成17年12月28日の時点において、コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子のアミノ酸配列を特定することはできなかつたものである。そうすると、前記(8)ア(イ)のとおり、本件優先日2より前から、コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり、コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていたことを考慮しても、本件発明2の出願時において、出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない。

(エ) また、前記アのとおり、出願時の請求項1は、概括的に『L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌』という以上に菌種を特定しない記載をしたものであり、特に、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を記載したものではなく、本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエへの言及も、本件発明2のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例（【0012】、【0013】）として挙げられているものに留

まり、コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件明細書2ではされていない。

(オ) 前記(ウ)及び(エ)の事情に照らせば、前記(イ)の出願及び補正の経過をもって、客観的、外形的に見て、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはいえ、その他、本件全証拠によっても、被告製法4について、第5要件に係る、特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとは認められない。」

(イ) 検討

まず、本判決の「特段の事情」の存否に関する判断基準については、上位の基準として、(i)「客観的、外形的に見て」被疑侵害物件の構成をクレームから「あえて除外する旨が表示されていた」か否かを問うている。この(i)については、マキサカルシトール事件最判⁴⁵の示した規範を応用したものと解される。同最判は、出願時同効材を巡る事案に関する判断基準を示したものであるところ(同判決の射程は、そのような事案に及ぶにとどまると解される。)、同判断基準と同様の文言を、出願人が積極的に補正を行った場合についてそのまま採用してよいかは、議論の余地があるかもしれない。

次に、本判決の具体的な判断の根拠は、次のとおりである。

(ii) 出願時に、出願人(原告)が、記載要件を充たす形で、クレームに被疑侵害物件に対応する構成(以下「E」という。)を、記載することが容易に可能ではなかった。(本判決144頁)。

(iii) 補正の前後を通じて、クレーム及び明細書において、Eが「概括的に」記載されていたものの、具体的に(発明の実施を可能とする程度に)記載されていたわけではなかった。(同145頁)。

上記の判断根拠については、以下の疑問がある。

第一に、(ii)は、補正による禁反言を問題とする文脈で、なぜ出願時に

⁴⁵ 最(二小)判平成29年3月24日民集71巻3号359頁。

おけるクレームへのEの記載可能性を問題にするのかが、不明である。

仮に本判決のように、均等物に関する記載可能性を問題とするのであれば、具体的に問題とすべきは、補正の時点において、(出願人ではなく)当業者が、E(その構成又はその作用効果)を予見できたか否か、であろう。本判決の考え方の下では、例えば、出願人が、出願時には予見できなかったとしても、補正の時点では予見できた構成をあえて除外するような補正を行った場合、意識的除外を認めることができなくなる。また、出願人の予見可能性は、第三者にとって原則、認識不可能であり、当業者の予見可能性を問題とすべきであろう。

なお、上記の代替案は、米国のFesto連邦裁判⁴⁶が、クレームの減縮補正があった場合のprosecution history estoppelの推定を否定する類型の一つである、unforeseeability基準に似たものである。すなわち、米国では、クレームを縮減する補正(特許付与可能性に関係する理由でなされたもの)があった場合、禁反言の適用が推定され、特許権者側が、補正によってEをsurrenderしたと認めることは合理的でないというべき事情、例えば、unforeseeability(補正の時点で、Eを予見できなかった場合)、tangentialness(補正の内容がEとほとんど無関係の場合)、その他の「当業者が、補正時点において、Eをクレームに維持することを合理的に期待できない理由」の存在を立証すれば、禁反言の適用を排除できるとされている⁴⁷。

ただし、米国の運用は、我が国の第5要件の運用とは、主張立証責任が異なる点に留意する必要がある(もともと、我が国でも、被疑侵害者側が補正の事実を主張立証し、特許権者側が当該補正は意識的除外を意味す

⁴⁶ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

⁴⁷ *Id.* at 740-42 (stating “[t]here are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.”) (なお、引用文中の“at the time of the application”は補正時点と解釈されている。See *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 344 F.3d 1359, 1365, n.2 (Fed. Cir. 2003), cert. denied, 541 U.S. 988 (2004).).

ると認めるべきではない事情を主張立証する、という分配を採用することも考えられる。)。また、米国の実際の運用では、予見不可能性の認定はかなり厳格である(予期不可能を理由として禁反言を否定するためのハードルが高い。)といわれている⁴⁸。

もっとも、そもそも、補正による意識的除外の認定に関し、予見可能性を基準として持ち込むことの妥当性については、少なくとも基準の不明確性という問題があろう。すなわち、予見可能性という基準自体、一義的に明確ではないうえに、一般論として、出願時における技術常識や公知技術等については、出願書類をはじめとする情報が第三者にも比較的容易に入手できるのに対し、補正時のそれは、第三者に認識が困難であることから、第三者にとって判断が難しく、第三者の信頼を保護するという第5要件の趣旨に合致しない面があることを否定できないと思われる。

また、本件事案では、優先日前から、「コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり、コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていた」(本判決144頁)。出願人は、そのような既知の物に係る構成を、出願当初のクレームに含めるとともに、明細書で具体的に記載しておいたという事情がある。そのうえで、出願人が、補正でクレームから当該構成を除外した場合において、第三者に、補正時点における予見可能性に関する調査(当該物に由来する遺伝子の作用効果についての調査)を負担させる必要があるのだろうか。むしろ、出願人が、当該構成をクレームから除外したことは、出願人の発明に当該構成が含まれないことを客観的・外形的に表明したと評価するに十分な事実といえるの

⁴⁸ Daryl Lim, “Judging Equivalents,” 36 *Santa Clara High Tech. L.J.* 223, 274 (2020). 米国では、予見可能性基準を含む prosecution history estoppel について多くの議論がなされているが(例えば、Matthew J. Conigliaro, Andrew C. Greenberg & Mark A. Lemley, “Foreseeability in Patent Law,” 16 *Berkeley Tech. L.J.* 1045 (2001); R. Polk Wagner, “Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo,” 151 *U. Pa. L. Rev.* 159 (2002); Michael J. Meurer & Craig Allen Nard, “Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents,” 93 *Geo. L.J.* 1947 (2005); Timothy R. Holbrook, “Equivalency and Patent Law’s Possession Paradox,” 23 *Harv. J.L. & Tech.* 1 (2009))、その検討を含め我が国における第5要件についての詳細な検討は、別の機会に行うこととしたい。

ではないかという疑問が残る。

第二に、(iii)の事実は、当初のクレーム及び明細書について、実施可能要件違反（及び、サポート要件違反？）があったことを示唆している（現に、おそらく特許庁もそのような認定をし、補正に至っている。）。このような場合に、補正による意識的除外を否定することは、一般的に出願の実務に対し、当初は、記載要件をあまり気にせずに広いクレームで出願し、その後必要に応じて補正をするという行動を、積極的に許容する効果を持つ可能性がある。もっとも、他方で、このような場合に補正による意識的除外を肯定することは、出願実務において、クレームと明細書の記載の調整の柔軟性を損ない、発明の保護に悪影響を及ぼすおそれを指摘できるかもしれない。以上については、とりあえず、前者の懸念に基づき、本判決の立場と異なり、(iii)の事実は意識的除外を否定しないと解した方がよいのではないかと考えるが、さらに出願実務の実態を踏まえて検討したい。

（付記）本稿脱稿後に、本判決について論じる愛知靖之「特許権の越境侵害－近時の2つの裁判例を素材として－」特許研究74号6頁（2022）に接した。