

特許権侵害差止等請求事件

【事件の概要】

部品状態で輸出されたイ号物件について直接侵害の成立が認められた事例

【事件の表示、出典】

平成24年3月22日 大阪地裁 平成21年（ワ）第15096号
裁判所HP知的財産裁判例集

【参照条文】

特許法第2条第3項第1号

【キーワード】 特許発明の実施、ノックダウン

1. 事実関係

原告は、「炉内ヒータ及びそれを備えた熱処理炉」（特許第3196261号）の特許権者である。原告は、被告が平成15年～平成17年までの間、被告物件を国内企業及び海外企業に対して販売（受注生産）した行為につき、損害賠償を請求した。本件において、海外向け販売分に係る被告物件は、仮組立・動作確認後に分解されて部品状態で海外へ輸送されており、現地で再び組み立てられ、稼働に供されていた。

2. 争点

本件では、構成要件充足性等のほか、被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無が争点となった。

3. 裁判所の判断

裁判所は、上記被告の行為は、「生産」、「譲渡」に当たるとして、直接侵害の成立を認めた。

被告は、営業用パンフレットやホームページにおいて、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する営業活動を行っていたというのであるから、昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被告物件についても、日本国内において「譲渡の申出」（特許法2条3項1号）をしていたことがうかがえるところである。

被告は、海外顧客向けの被告物件についても、日本国内の中村製作所栗東工場において、必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行っており、一部については炉体の仮焼きまで行っている。そして、同物件は、その後、部品状態に戻されて輸出されるというのであるが、海外の現地での組立て時に付加される部品はあるものの、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であることからすると、その日本国内における仮組立ての段階において、被告物件は、仕掛品状態であるけれども、既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると、この点を捉えて、被告は、日本国内において、本件特

許発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)したとすることができる。...

・・・被告物件は、仮組立て及び動作確認の後、部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが、証拠によれば、被告物件の上記仮組立ての状態は、その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからすると、いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは、搬送の便宜のためにすぎないものと認められる。

以上を総合して考えると、被告が、日本国内においてした被告物件の販売を巡る一連の行為は、被告物件が輸出前段階では部品状態にされていることを考慮したとしても、特許発明の実施である「譲渡」(特許法2条3項1号)であるということは妨げられないとすることができる。

4.検討

①組み立てや試運転が日本国内で予め行われた後に分解して輸出されたときは、日本国内で製造行為があったと見ることが可能であるとする学説は存在した(裁判実務体系9間接侵害(2)松尾和子)。

②Cf. 東京地判平成19.2.27(多関節搬送装置事件)

・被告は、クレームの構成要件に係る「第3アーム」を備えないイ号物件を製造して駆動検査の上、輸出→輸出先にて、外国で製造された「第3アーム」を、イ号物件購入者に譲渡。

・裁判所は、海外輸出分について、直接侵害、間接侵害ともに成立を否定。

「原告は、必要な部品をすべて日本で生産し、その組み立てを海外で行っている場合と同視できるとも主張する。しかしながら、本件においては、被告が未完成イ号物件について必要なすべての部品を日本で生産しているとの事実を認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は採用し得ない。」

③仮組立がない場合には、直接侵害の成立を認めるのは困難であると思われる。

(弁護士 本橋たえこ)