

特許権の越境侵害 ——近時の2つの裁判例を素材として——

Cross-Border Patent Infringement: Two Recent Cases

愛知靖之*
ECHI Yasuyuki

〔抄録〕

IoT 時代を迎え、「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されているというケースや、日本向け製品のサプライチェーンにおいて、一部の実施行為が海外で行われているというケースについて、いかなる場合に我が国の特許権侵害が成立するのかが重要な問題となっている。このような問題に関して、近時、東京地判令和2年9月24日平成28（ワ）25436 [L-グルタミン酸製造方法] と、東京地判令和4年3月24日令和1（ワ）25152 [コメント配信システム] という重要な裁判例が登場した。

上記の問題が扱われる際には、「属地主義の原則」が堅持され、この原則に反しないよう、「実施行為がどこの国で行われたのか」という基準に基づいた解釈論が志向されるのが一般的であった。しかしながら、クラウド環境が整備され、世界中がネットワークで容易に結びつく時代にあっては、どの国にサーバや機器が置かれ、実施行為がどの国で行われているのかはもはや重要ではなくなっている。このような状況下では、実務上求められている保護のニーズと乖離を来さないよう「属地主義」に過度に囚われた議論を行うべきではない。

したがって、「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されたというケース（コメント配信システム事件）、一部の実施行為が海外で行われているというケース（L-グルタミン酸製造方法事件）いずれについても、侵害者側の製品・サービスの提供が日本市場に向けて行われることで、我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば（すなわち、「市場地」が日本であれば）、実施行為自体がどの地で行われていようとも、準拠法は日本法であり、我が国で特許権を取得している特許権者は、我が国特許権の侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を行い得ると考えるべきである。

1. はじめに

IoT 時代においては、インターネット技術やクラウドコンピューティングなどの進歩を背景に、相互にネットワーク上で接続されたサーバ・ユーザー端末等が国境を越えて分散的に配置されたシステムを通じてサービス提供が行われることが増えている。また、サプライチェーンが複数国にま

たがることにより、これを構成する一部の取引が外国で行われるというケースも数多く見受けられる。これらを背景に、特許発明の実施についても、「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されているというケース（たとえば、発明の構成要件の一部が日本で、別の一部が他国で実施されたというケース）や、日本向け製品のサプラ

* 京都大学大学院法学研究科 教授
Professor, Graduate School of Law, Kyoto University

イチェーンにおいて、一部の実施行為が海外で行われているというケースについて、いかなる場合に我が国の特許権侵害が成立するのかが重要な問題となっている。

筆者は、このような問題関心のもと、既に「ネットワーク関連発明」の国境を越えた実施に対する我が国特許権侵害の成否をテーマとする論考を公表している¹⁾。しかし、その後、上記の問題に関して、2件の重要な裁判例が登場した。東京地判令和2年9月24日平成28(ワ)25436[L-グルタミン酸製造方法]と、東京地判令和4年3月24日令和1(ワ)25152[コメント配信システム]である。

そこで、前稿の議論を踏まえた上で、以上の裁判例を素材として、改めて上記の重要問題をどのように処理すべきかについて検討するのが本稿の目的である。とりわけ、属地主義の原則を堅持し、これを所与の前提とするような硬直的な姿勢が、事件の本質や実務上の保護ニーズと齟齬を来しかねないという点を強調する。それゆえ、これらの裁判例の争点は多岐にわたり、中には重要な争点もあるものの、本稿は、その全てを網羅的に紹介・検討するものではない。事案や判旨の紹介も、上記課題に関連する部分に限定して行う。判決の時系列とは異なるが、前稿で扱ったテーマと事例が近いことから、先にコメント配信システム事件について検討する。また、本稿では、国際裁判管轄の問題は取り上げない。

2. ネットワーク関連発明の越境侵害

(1) コメント配信システム事件の事案と判旨

コメント配信システム事件で問題となった特許発明は、サーバ及びこれとネットワークを介して接続された複数の端末装置（ユーザー端末）で構成されるコメント配信システムであり、動画を視

聴中のユーザーから付与されたコメントを端末装置に表示させるシステムの発明である。このうち、本件発明を構成するサーバは、動画を視聴中のユーザーからコメントを受信する機能を有するとともに、ユーザーの端末装置に動画とコメント情報（コメント及びコメント付与時間が含まれる）を送信する機能を有する。東京地裁は、被告システムが本件発明の技術的範囲に属することは認められたものの、被告システムが日本語によるコメント表示にも対応しており、日本からのアクセスが可能であったにもかかわらず、被告サービスを構成するサーバがアメリカに存在していることを理由に、被告ら（米国人 Y₁ と日本人 Y₂）の行為は我が国の特許権侵害を構成しないと判断した。その判旨の詳細は以下の通りである。

本判決は、最初に準拠法について、次のように判示している。「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであるから（最高裁平成12年（受）第580同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁）、本件の差止め及び除却等の請求についても、本件特許権が登録された国の法律である日本法が準拠法となる」。「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為である（前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決）。したがって、その準拠法については、通則法17条によるべきであるから、『加害行為の結果が発生した地の法』となる。」

「原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、日本国特許である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結

果は日本で発生したということが出来るから、上記損害賠償請求に係る準拠法は日本法である。」

その上で、被告 Y₁ が被告システムにより提供するサービスが手順どおり機能することにより、本件特許発明の構成要件を充足するコメント配信システムが「生産」されたと認められるかという争点について、次のように判示し、これを否定した。

「物の発明の『実施』としての『生産』（特許法 2 条 3 項 1 号）とは、発明の技術的範囲に属する『物』を新たに作り出す行為をいうと解される。また、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属地主義の原則（最高裁平成 7 年（オ）第 1988 号同 9 年 7 月 1 日第三小法廷判決・民集 51 卷 6 号 2299 頁，最高裁平成 12 年（受）第 580 号同 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決・民集 56 卷 7 号 1551 頁参照）からは、上記『生産』は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の『生産』に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」

「本件発明 1 における『サーバ』（構成要件 1A 等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに（構成要件 1B）、端末装置に『動画』及び『コメント情報』を送信する機能（構成要件 1C）を有するものであるところ、これに該当する被告 Y₁ が管理する……動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、……令和元年 5 月 17 日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。」

「そうすると、被告サービス 1 により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス 1 が……手順どおりに機能す

ることによって、本件発明 1 の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム 1）が作り出されるものである。」

「したがって、完成した被告システム 1 のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明 1 の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明 1 の対象となる『物』である『コメント配信システム』が日本国内において『生産』されていると認めることができない。」

「特許法 2 条 3 項 1 号の『生産』に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の『実施』としての『生産』の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム 1 の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム 1 が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。」

また、本件発明 1 の目的に照らせば、動画の送信・コメントの受信・コメント情報の送信を行うサーバは、「この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、本件発明 1 に関しては、ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、『生産』の対象となる被告システム 1 の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきである。」

「さらに、……被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、……平成26年当時、日本法人である被告Y₂が、被告Y₁の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以降の時期において、米国法人である被告Y₁が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信サーバ及びコメント配信サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。」

(2) 検討

① 結論

本判決は、属地主義の原則を堅持し、本件特許発明に関してはサーバ所在地が外国であることを根拠に、我が国での特許発明の実施を否定している²⁾。しかし、IoT時代が到来しクラウド環境が整備された現代においては、もはや、システムを構成するサーバや端末がどこに置かれているかは重要ではない。属地主義に固執したこのような判断は、ネットワークを駆使し国際的に展開されるサービスが盛んに行われている状況下では、もはや時代遅れと言わざるを得ない。

② 準拠法選択と「属地主義」

当事者の主張に基づいた判断とはいえ、本判決は、準拠法を日本法に指定したにもかかわらず、その後、改めて「属地主義の原則」を持ち出して我が国特許権の効力が及ぶのかを判断している。準拠法を日本法と決定した後、属地主義を持ち出していることからすれば、この「属地主義」は、

抵触法上の属地主義ではなく、実質法上の属地主義を指していることになる。しかし、前稿でも論じたように³⁾、特許権をめぐる法律関係を私法的法律関係と解する限りは、抵触法（国際私法）自体が実質法規の場所的適用範囲を決めることになり、実質法規が有する場所的な適用意思は無視される（「法律関係からのアプローチ」）。いったん抵触法（国際私法）に基づき準拠法を決定すれば、準拠法とされた実質法規がそのまま適用されることになる。当該実質法規を適用する際に改めて、実質法規の場所的適用範囲を問題とする余地はないのである⁴⁾。実質法上の属地主義に基づく判断を行うには、特許権侵害をめぐる法律関係を公権力性が高いという意味での「公法的法律関係」と理解し、特許法をいわゆる「国際的強行法規（絶対的強行法規・強行的適用法規）」と捉えた上で、実質法規たる特許法の場所的適用範囲に関する意思を示したものが（不文ではあるものの）実質法上の属地主義であると捉えるほかない（「法規からのアプローチ」）。しかしながら、公法的法律関係との理解に立った場合には、今度は、国際私法・抵触法の対象とはならず、準拠法選択の問題は出てこなくなる。実質法規固有の場所的適用範囲がそのまま当てはめられるだけである。抵触法上の属地主義が問題となる「準拠法選択」の問題（私法的法律関係と理解する場合）と実質法上の属地主義の問題（公法的法律関係と理解する場合）が、ともに扱われることはあり得ない。にもかかわらず、本判決は、一方で、差止請求と損害賠償請求の「準拠法」を決定した上で、さらに「属地主義の原則」という特許法の場所的適用範囲も問題としている点で、適切な判断ではない。

特許権侵害をめぐる法律関係を私法的法律関係と解する限り⁵⁾、適切な問題の立て方は、「ネットワーク関連発明が複数国にまたがって実施され

ている場合に、国際私法上、準拠法はどこの国の法律となるのか」、「いかなる場合に日本法を準拠法とすることができるのか」であり、その際に、抵触法上の属地主義に基づいて準拠法を決めるべきかが問題となるにすぎない。本件では、差止請求・損害賠償請求いずれも、あっさり準拠法を日本法としているが、そうであれば、そのまま被告システムについて我が国特許法を適用した上で、我が国特許法上、本件特許発明が複数主体により分担実施されているのか、仮に分担実施がされているケースあれば、それをどのように扱うのかを判断すべきであった。

③特許権侵害の準拠法と「加害行為の結果発生地」 ——（抵触法上の）属地主義を堅持する必要性

以上のように考えると、問題とすべきは抵触法上の属地主義であるが、前稿で述べたように⁶⁾、特許権侵害に基づく差止請求・損害賠償請求の準拠法を定める際には、（抵触法上の）属地主義を重視する必要はなく、いずれの請求も不法行為と性質決定した上で、準拠法は法の適用に関する通則法 17 条により加害行為の結果発生地の法とすれば足りる⁷⁾。

属地主義を堅持する必要性がないと考える理由は以下の通りである。各国が属地主義の原則を採用しているのは、条約等に根拠があるためではなく、特許法を初めとする知的財産法が各国の産業政策・文化政策と密接に結びついた法であるとの理解を前提に、知的財産法の属地的適用という抵触法上のルールを各国が政策的判断として採用しているからにすぎない。属地主義の採用は、あくまで政策的な判断によるものにすぎず、その判断の前提をなす「知的財産法が各国の産業政策・文化政策と密接に結びついた法である」という各国の共通理解も、現代ほど情報関連技術・ネットワ

ーク技術が高度に発達した時代に形成されたものではなく、また不変であるわけでもない。ネットワークによる結びつきが強固となり、これまで以上に国境という概念が希薄になった現代においては、旧態依然とした政策的判断に固執する理由はどこにもない。属地主義の採用という政策的判断の前提をなしてきた事情が大きく変容した現代にあつては、この原則に囚われることなく、より柔軟な抵触法的判断を志向すべきなのである^{8), 9)}。

このように、特許権侵害に基づく差止請求・損害賠償請求の準拠法は通則法 17 条により加害行為の結果発生地とすべきである。そして、この加害行為の結果発生地とは、侵害行為によって、我が国特許権者に対して、我が国の特許発明に対する需要（市場機会・投下資本回収等の機会）が奪われるという法益侵害が発生した地（すなわち「市場地」）と理解すべきである¹⁰⁾。特許制度の趣旨は、我が国特許権者に特許発明の実施による市場機会の排他的利用を保障することで、発明の開発・創作のための投下資本の回収やそれらを上回る利潤の獲得を容易にし、もって創作インセンティブを保障するという点にあるからである。クラウド環境が整備された現代においては、自らが投下資本を回収し、収益を上げるためのターゲットとした市場地とは別の地でシステムを分散的に構築し、これらを相互にネットワークで結合することにより、目的とする市場地でサービスを展開し収益につなげることが容易となっている。世界中がネットワークで容易に結びつく時代にあつては、どの地にサーバや機器が置かれ、その操作が行われているのかはもはや重要ではなくなっている。属地主義に固執し、実施行為自体がどの地で行われているのかにこだわる時代は終焉を迎えているといえよう。サーバ所在地のみで結論が変わるような考え方では、クラウド時代には到底対応すること

はできない。「特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されること」が要求される積極的な理由などもはや存在しないのである。

そうすると、ネットワークで接続されたサーバやユーザー端末（クライアント）から構成されるシステム発明を無断実施した被疑侵害者側のシステム・サービスの提供が日本市場に向けて行われることで、我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば、実施行為自体がどの地で行われていようとも、当該システム発明について我が国で特許権を取得している特許権者については、我が国特許権の侵害を理由とする差止め・損害賠償請求が認められ得ると考えるべきである^{11), 12)}。

このような考え方を前提とすれば、本件における被告システムは、日本語によるコメント表示にも対応しており、日本からのアクセスも可能であった以上、日本をターゲットとしたサービスでもあったことは明らかであろう。被告がこのシステムを用いてサービスを行うことにより、特許権者たる原告の日本における市場機会・需要が奪われると考えられるため、日本法が準拠法となり、我が国特許法に基づき特許権侵害が肯定される余地が生まれるのである^{13), 14)}。

④「主たる行為地」という判断基準

なお、本判決は、原告の主張に応答する形で、「明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の『実施』としての『生産』の範囲を画するのは相当とはいえない」と判示している。従前から、学説においても「主たる行為地」を基準とするもの、あるいは、少なくともこれを判断要素の1つに位置づける見解が多かった¹⁵⁾。たとえば、「『主たる行為地』が日本にあったと認めら

れるためのハードルとして」、 「日本において『特許発明の本質的部分』が行われて」 いることを要するとされたり¹⁶⁾、特許発明の実施について「主要な行為が国内で行われ、我が国権利者のための国内の排他的市場が実質的に害されているといえるとき」は、我が国特許権の行使が認められると説かれてきた¹⁷⁾。本判決が否定した原告の主張（「『生産』行為の大部分は日本国内で行われている」とか「被告システム……については『生産』という実施行為が全体として見て日本国内で行われているのと同視し得る」という主張）は、これら従来の見解を彷彿させる。もっとも、このような従来学説が前提としているのは、「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」という実質法上の属地主義を出発点として、特許権の効力が及ぶ「実施行為」が日本国内で行われたと評価できるのはどのような場合かを考察するものである。しかし、特許権侵害をめぐる法律関係を私法的法律関係と理解する限りは、このようなアプローチに疑義があることは上述した通りである。これらの学説は、特許権をめぐる問題を「公法的法律関係」と理解した上で、「国際的強行法規」たる日本特許法の場所的適用範囲を論じるものだと評価するほかない。

実質的に見ても、これら「主たる行為地」を基準に据える見解に対しては、既に述べたように、どの地で行われて行われているのかをメルクマールとしていては、クラウド環境が高度に整備され、ネットワークで世界が容易に結びつくことにより、世界のどこからでも柔軟にサービスを提供できる時代に追従できず、現実との齟齬を来しかねないとの批判をせざるを得ない。これらの見解は、ある程度、属地主義の原則を柔軟に理解する立場ではあるものの、それでもなおIoT時代にはそぐわない考え方ではないかと思われる。

翻って、本判決は、このような立場を採用するのですら「明文の根拠」を要するとしており、属地主義の原則こそ明文の根拠がないにもかかわらず、裁判例において、この原則が強固なベースラインとなってしまっている状況を思い知らされる。

なお、仮に「主たる行為地」を基準とするアプローチを取った場合でも、本件では、米国に置かれた被告システムのサーバが、本件発明の「重要な役割を担う」構成だと考えられる¹⁸⁾。そうすると、このサーバによる動画の送信、コメントの受信及びコメント情報の送信行為が「主たる行為」に該当すると考えることになる。やはり、我が国特許権の効力は及ばないとの結論に至る可能性が大いにある。「主たる行為地」を基準に据える立場にも大きな限界があることを示している。

⑤侵害責任回避のためのサーバの国外設置

本判決は、これも原告の主張に応答する形で、「特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない」と説く。このような「著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情」があれば、結論が異なりうることを示唆しているように見える。もっとも、サーバをどこに置くのかは様々なコスト計算や企業戦略などの上で決定されると考えられるため、侵害責任を回避するためにあえて日本国外を選んだとの事情が明確に認定できるケースは極めて希であろう。属地主義を堅持しながら我が国特許権行使を柔軟に認めるための方策としての実用性は、疑わしいように思われる。

また、仮にこのような事情が認められた場合、我が国特許権行使を認めるために、どのような理

論構成によって「属地主義」の適用が回避されるのかも明確ではない。

3. 我が国への製品持ち込みが予定された外国での譲渡と我が国における当該譲渡の申出

(1)L-グルタミン酸製造方法事件の事案と判旨

L-グルタミン酸製造方法事件において問題となった発明は、発酵法によるグルタミン酸の製造方法に関するものである。本件の被告は、日本法人であり、韓国法人「CJ CJ」を中心とする企業グループ「CJ グループ」に属している。CJ グループでは、所属企業が世界各国で製品の製造・販売を分担している。同じく CJ グループに属するインドネシア法人であり CJ CJ の 100%子会社である「CJ インドネシア」がある。被告は、CJ インドネシアによりインドネシア国内の工場で製造されたグルタミン酸ナトリウム（「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、日本国内で譲渡の申出及び譲渡を行っている（「被告販売分」）。さらに、CJ インドネシアは、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（「CJ インドネシア販売分」）。CJ インドネシア販売分については、日本の顧客からの注文書には、売主が CJ インドネシアである旨が記載されていたところ、CJ インドネシアに対する注文書が日本の顧客から被告宛に送られてきた場合、被告はその注文書を CJ インドネシアに送付していた。さらに、被告はこのような注文書の転送のほか、少なくとも、本件 MSG のサンプルの転送や不良品の回収を行うこともあった。

本判決は、本件 MSG の製法が本件発明の技術的範囲に属することを認めた上で、CJ インドネシ

ア販売分については、「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、……CJ グループにおける被告と CJ インドネシアとの関係、……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、……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、……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、……被告の会計処理において、……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、……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。」と判示した。

さらに、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の被告の主張に対して、「確かに、……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としても、その後本件 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、……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」とする。

その上で、被告と CJ インドネシアは、被告販売分・CJ インドネシア販売分を問わず、それぞれ一体的な関係にあり、実施行為を共同して行っているとして、両者に共同不法行為の成立を認めた。そして、これら特許権侵害に基づく共同不法行為の損害額を算定するに際して、102 条 2 項を適用し、被告・CJ インドネシアの限界利益の合計額を損害額と推定しつつ、競合品の存在を理由に 50% の推定覆滅を認めた。なお、CJ インドネシア販売分に係る被告の「譲渡の申出」による損害額の算定において、「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」であると述べている。

(2) 検討

①「譲渡の申出」による特許権侵害の準拠法と加害行為の結果発生地

2 (2) ③で述べたように、本稿は、製品やサービスの提供などが日本市場に向けて行われること

で、我が国特許発明に対する需要が奪われるのであれば（日本市場が収益を上げるためのターゲットにされているのであれば）、実施行為自体がどの地で行われていようとも、我が国の特許権者に対し我が国特許発明の需要・市場機会の喪失という結果が日本国内で発生する以上、準拠法は日本法であり、日本特許権の侵害を理由とする差止め・損害賠償請求が認められ得るという立場を取る。

そうすると、本件 MSG が日本の買主に譲渡され、日本に持ち込まれる限りは、被告による譲渡の申出によって、本件発明を使用して生産される物に対する需要・市場機会が奪われる（あるいはそのおそれがある）という結果が日本国内で我が国特許権者である原告に生じる以上、準拠法は日本法であり、譲渡の申出に対し我が国特許権の行使を認めることに何らの問題もないことになる¹⁹⁾。

②「譲渡の申出」という加害行為の結果発生地

侵害品の譲渡の申出が行われると、需要者に、侵害品の購入を動機付けることを通じて、権利者製品に対する買い控えを生じさせ、これにより特許発明に対する需要喪失（侵害品の購入による需要の充足）を引き起こす現実的危険性が惹起されると言われている²⁰⁾。他方、「譲渡の申出」が行われた段階で、既に権利者製品に対する買い控えが生じている、あるいは、権利者製品の値下げ販売を余儀なくされることも考えられるのであるから、この時点で需要の喪失それ自体が直接に発生しているとの考え方もあり得るかもしれない。いずれにしても、「譲渡の申出」が成立するためには、需要者に対し権利者製品の買い控えを生じさせる程度に、製品が具体的かつ客観的に特定された上で、譲渡の意思・予定が需要者に認識可能な形で客観的に表明されていることを要する^{21), 22)}。

譲渡の申出という実施行為により、権利者製品

に対する買い控えによる需要（市場機会・投下資本回収等の機会）の喪失（の現実的危険性）という結果発生が日本国内で発生している限り、すなわち、日本国内で権利者製品の買い控えが生じている限り、譲渡の申出が外国で行われていても、我が国特許権の効力が及ぶと解してよい。前述のように、特許権侵害に対する差止請求・損害賠償請求とも不法行為と性質決定した上で、通則法 17 条により、加害行為の結果発生地の法を準拠法とする立場からは、譲渡の申出という加害行為によって、権利者製品の買い控えによる需要喪失（の現実的危険性）という結果が発生した地の法が準拠法となるからである。さらに、このような帰結は、本件のように、譲渡行為自体が海外で行われていた場合であっても等しく妥当する。あくまで、「実施行為がどの国で行われていたか」ではなく、「実施行為の結果がどの国で発生したか」を問題とするためである。具体的には、譲渡の申出と譲渡がいずれも外国で行われていたとしても（すなわち、譲渡の申出・譲渡という実施行為自体がどの地で行われていようとも）、譲渡の申出と譲渡が日本の顧客を対象としており、かつ、製品を譲り受けた顧客が日本に持ち込むことを前提として譲渡の申出や譲渡が行われている場合には（本件において被告が行った譲渡の申出もこれに該当する）、侵害品の譲渡の申出によって、我が国特許権者の製品に対し買い控えが生じることで、特許発明の需要・市場機会の喪失（の現実的危険性）という結果が日本国内で発生するのであるから、譲渡の申出に対し我が国特許法を適用することは許されると考えるべきである²³⁾。

なお、知財高判平成 22 年 9 月 16 日判タ 1340 号 265 頁 [モータ] は、国際裁判管轄についての判示ではあるが、特許権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求をともに「不法行為に関する訴え」に

該当し、「不法行為があった地」すなわち加害行為地または結果発生地を管轄する裁判所に訴え提起ができるとした上で、譲渡の申出の結果発生地を、申出の発信行為が受領された地と捉えた。しかしながら、加害行為の結果発生地とは、「現実に財産権や人の身体・健康などの法益侵害の結果が発生し、不法行為の成立要件が充足された場所を指す」²⁴⁾。あくまで、法益侵害の発生地を意味するのであるから、たとえ譲渡の申出の発信行為とその受領がともに A 国内で行われても、譲渡自体が B 国で行われることになっているのであれば、申出行為によって権利者製品に対する買い控えが生じるのは B 国となるのだから、特許発明に対する需要・市場機会という特許法が保護する法益が侵害される地は B 国だと考えるべきである。それゆえ、B 国を加害行為の結果発生地とすべきである。ただし、モータ事件はウェブサイトによる告知が行われた事案であって、販売問合せ・販売本部に日本が挙げられていたことや、販売に係る問い合わせフォームを有する日本語表記のウェブサイトの存在、被告物件の 1 つを搭載した製品が日本国内で流通している可能性が高いことなども認定されており、当該申出の受領地たる日本で特許発明の需要喪失（あるいはその現実的危険性）が発生すると解してよいケースであった。モータ事件の結論自体は妥当である。

③「譲渡の申出」や「譲渡」が行われた地（行為地）を重視する立場

以上のように、譲渡が国内で行われていることを要求することも、譲渡の申出が国内で行われていることを要求することも妥当ではない。

これに対して、本判決は、譲渡行為は外国で行われていたものの、譲渡の申出が日本国内で行われていたことを 1 つの根拠に我が国特許法の適用

を認めている。譲渡の申出という実施行為自体がどこで行われたのかを問題とするものであって、（実質法上の）属地主義に基づいた判断である。従来の学説においても、譲渡の申出が国内で行われていることを要することは属地主義の原則からむしろ当然視されており、議論の焦点は、このことを前提に、さらに譲渡も国内で行われていることを要するか否かに当てられていた。譲渡も国内で行われていることを要求する立場²⁵⁾とこれを不要とする立場²⁶⁾に分かれているのである。

しかしながら、譲渡が国内で行われていることを要求する立場に対しては、次のような批判が当てはまる。仮に「譲渡」の成立に物の引き渡し（占有移転）を要するとの考え方に立ったとしても、譲渡が外国で行われた上で譲受人が日本に輸入したのか、譲渡人が日本に輸入した上で譲渡が日本国内で行われたのかは、本件からも窺われるとおり、単に目的物の引渡しや危険負担などに関する取引条件・貿易条件等の事実関係に基づく形式的な事項（しかも特許権者の与り知らない侵害者側の事情）に過ぎず、（もちろん、実際の取引・貿易実務上は重要な事項ではあるだろうが、）譲渡の申出に対して我が国特許権の行使を認めることができるか否かという観点からは、結論を分けるほど決定的な事実であるとは思われない²⁷⁾。さらに、契約をめぐる紛争ではなく、あくまで特許権侵害事件であるにもかかわらず、仮に譲渡契約が締結された地がどこであるかによって結論が異なり得ると考えるのであれば、紛争の実態とそぐわない帰結に陥りかねない。

また、属地主義に基づき本判決や従来の学説でむしろ当然視されていた譲渡の申出行為が国内で行われている必要があるという考え方も、もはや受け入れることはできない。このような判断枠組みでは、ネットワーク技術の高度な発展により、

これまで以上に国境という概念が希薄になった現代にもはや十分に対応できないことは、本稿で繰り返し述べてきたとおりである。たとえば、インターネット上で譲渡の申出行為が行われた場合、実施行為地を基準に判断し、日本国内で譲渡の申出行為が行われたことを要求するとすれば、サーバの所在地が外国であれば、それだけで我が国特許法が適用できなくなるおそれもある。あるいは、「譲渡の申出」がどの地で行われたのかを厳格に判断するためには、国境を越えた隔地者間で譲渡の申出が行われた場合、申出という発信行為が行われた地を基準にすればよいのか、需要者に対し譲渡の意思・予定が認識可能な形で表明されていることを要するのであれば、むしろ申出行為が需要者に到達・受信された地を基準にすべきではないのかといった議論を招くことになる。たとえば、外国から日本国内にいる顧客に対し電話やメール、Web会議システムで譲渡の申出を行った場合、外国と日本のいずれで譲渡の申出行為が行われたことになるのかといった（本稿からすれば不毛な）議論が必要となるように思われる。さらに、仮にこれらのケースで申出行為が外国で行われたと解する場合には、外国にしながらこれらのツールを用いて行う申出行為と日本国内において対面で行う申出行為との間に、我が国特許権侵害の成否を分けるほどの本質的な相違があるといえるのかが問題となろう。

④「譲渡」による特許権侵害の準拠法

以上は「譲渡の申出」に関する議論であるが、「譲渡」それ自体を対象に検討しても、同様の考え方が妥当する。本件のように、譲渡自体が国外で行われているとしても、譲渡が日本の顧客を対象としており、かつ、侵害品を譲り受けた顧客が日本に持ち込むことを前提として譲渡が行われて

いるケースでは、我が国特許権者に対して、我が国において特許発明の需要喪失という結果が発生するのであるから、「譲渡」に対しても日本特許法を適用することは許されると考えることになるのである²⁸⁾。③でも述べたとおり、「譲渡」がどこの国で行われたのかは形式的な事情に過ぎず、これが我が国特許権行使の成否を分けるほどの実質的な意味合いを持つとは思われない。

令和3年改正により、個人輸入による模倣品流入に対する規制を行うことを目的に商標法・意匠法が「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が「輸入」に含まれることとなったが、本稿の考え方からすれば、「日本国内に……持ち込ませる」ために、「外国にある者」が「他人」（配送業者等）に模倣品（侵害品）を「譲渡」する行為に対して我が国商標法・意匠法を適用し我が国の権利侵害に問うことは改正前でも可能であったことになる（「譲渡」に対する権利行使という形をとる）。もとより、同種の改正が行われていない特許法にもこの理は妥当する。

もっとも、本改正は、「外国にある者」による行為のうち、日本国内に到達する時点以降の行為を対象に、国内での実施行為と規定するものであり、「実施行為がどの地で行われているのか」を基準に据える「属地主義」を維持しながらも、越境取引が急増する中、実務で求められている保護のニーズに対応した優れた改正であることは間違いない。本稿が唱えるような「属地主義」からの脱却を図る極端な考え方がにわかに裁判実務等で採用されることが現実的でないのは、筆者も自覚している。ネットワークを通じて様々なモノが国境を越えてつながるIoT時代を迎え、実務で求められる保護ニーズと属地主義に強く固執する中で出来上がった知的財産法が乖離する中、保護ニーズに応えるためには、令和3年意匠法・商標法改

正のように、漸進的にでも、このような知的財産法を改めていくのが、現実的な方策なのかもしれない。もっとも、属地主義に拘泥するあまり、これが改正に対する足かせとなることで、ニーズを的確に反映させた改正が実現できない、あるいは、（上記の意匠法・商標法改正にもその嫌いがある）かなり技巧的で不明確な規定が出来上がるおそれもある。やはり属地主義を議論のベースラインとする姿勢からの脱却を進めていくことが肝要であろう。

以上のように、本稿の立場からは、国外での譲渡行為であっても、一定の場合には、我が国特許法に基づき特許権侵害を肯定し損害賠償請求を認めることもできる（「譲渡」という侵害行為に対する損害賠償という形を取る）。本判決が、共同不法行為を認めた点については、必ずしも十分な根拠が示されているとは思われないなど疑義もあるところではあるが、その点はさておき、さしあたり被告と CJ インドネシアが一体であることを前提とした場合には、本判決が国外で譲渡されている 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を 102 条 2 項の侵害者利益として損害賠償額に含めたことは、結論としては妥当であったことになる。もっとも、本判決は、被告と CJ インドネシアについて共同不法行為が成立することを前提として、あくまで、CJ インドネシア販売分の売上高に基づく利益、すなわち、国外譲渡により被告らが受けた利益を、国内で行われた「譲渡の申出」により被告らが受けた利益と捉えている（「譲渡の申出」という侵害行為に対する損害賠償という形を取る）。侵害品の譲渡による売上減少の逸失利益も、あくまで、譲渡の申出によって権利者製品の買い控えが生じたことに起因して発生したものであって、侵害品の譲渡による損害も、譲渡の申出行為と相当因果関係の

ある損害だと把握したものと思われる。本判決は、外国で行われた行為によって特許権者が被った損害を、国内で行われた行為と相当因果関係のある損害として、賠償を肯定したことになる²⁹⁾。このような考え方が、本判決が前提とする実質法上の属地主義と整合的に理解できるのかについて、属地主義を堅持する立場からはさらなる検討を要しよう。実際に、適法な譲渡行為により得られた利益を、これとは別の実施行為である譲渡の申出による利益として因果関係を肯定するのは妥当ではなく、本判決は、実質的には国外での譲渡行為に対して我が国特許権の行使を認めるに等しく、属地主義の観点からも疑問があるとの批判が加えられているところである³⁰⁾。

4. おわりに

本稿では、コメント配信システム事件と L-グルタミン酸製造方法事件という近時の 2 つの裁判例をもとに、国境を越えた特許権侵害事件において「属地主義の原則」に強く固執した判断では、IoT 時代における実務上の保護ニーズとの乖離を来しかねない点を指摘した。

前稿でも述べたことではあるが³¹⁾、「属地主義の原則」自体は条約をはじめとする実定法規に根拠を有するものではなく、現代ほど国境が希薄となっていない時代に形成された各国の政策的判断に基礎を置くものにすぎない。ネットワークを通じて様々なモノが国境を越えてつながる時代にあっては、「（実施）行為」がどの国で行われたのかを、問題を解決する上での基点とすることが著しく困難となりつつある。少なくとも特許権を初めとする知的財産権侵害の場面では、属地主義の原則に根ざしたこのような政策的判断は変容を迫られている。属地主義の原則を、無批判的に議論のベースラインに据えるような姿勢を改めるべき

時期を迎えているのである。もちろん、本稿のようなドラスティックな変化が裁判例等によってすぐに実現されるとは思えない。それでも、進み行く時代に取り残されないよう、（司法による実現が困難なのであれば、法改正を含めて）漸進的にも保護ニーズに適合した知的財産法への改革を進めていくことが求められる。

※本稿脱稿後、東京地判平成30年9月19日平成28年（ワ）38565号〔表示装置、コメント表示方法、及びプログラム〕の控訴審である知財高判令和4年7月20日平成30年（ネ）10077号が下された。この判決の分析は他日を期すこととしたい。

注)

- 1) 愛知靖之「IoT時代における『属地主義の原則』の意義——「ネットワーク関連発明」の国境を越えた実施と特許権侵害——」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』262-277頁（2020年）。
- 2) 本判決以前に、複数主体による特許権侵害について、いわゆる「道具理論」をとった判決として著名な東京地判平成13年9月20日判時1764号112頁〔電着画像形成方法〕も、方法特許の一部の工程が日本国内で、残りの工程が外国で実施される場合には、「国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできず、属地主義の原則に照らすと、我が国特許権の侵害ということとはできないと」していた。
- 3) 愛知・前掲注1・264-268頁。
- 4) 以上、早川吉尚「国境を跨ぐ特許侵害と国際的知的財産法の解釈論的基盤」IPジャーナル2号17頁、21頁（2017年）。また、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〕に対する批判であるが、出口耕自〔判批〕コピーライト42巻501号29頁（2003年）、道垣内正人〔判批〕平成14年重要判例解説280頁（2003年）、横溝大〔判批〕法学協会雑誌120巻11号2307-2309頁（2003年）、早川吉尚〔判批〕国際私法判例百選〔新法対応補正版〕95頁（2007年）も参照。
- 5) 特許権侵害をめぐる法律関係を公法的法律関係と理解すべきではない理由については、愛知・前掲注1・267-268頁、及び、同頁で引用している茶園成樹「特許権侵害の準拠法」国際私法年報44頁（2004年）参照。
 なお、カードリーダー事件において、東京高判平成12年1月27日民集56巻7号1600頁〔同控訴審〕が、「特許権については、国際的に広く承認されている属地主義の原則が適用され、外国特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない」と述べたのは、公法的法律関係との理解が前提とされていると解される。これに対して、前掲注4カードリーダー最判は、差止請求・廃棄請求が「私人の財産権に基づく請求」であることを理由に、「準拠法を決定する必要がある」と述べたのは、私法的法律関係との理解に立っていることを示している。

- 6) 愛知・前掲注1・270-272頁。
- 7) 不法行為と性質決定した以上、通則法20条・21条・22条も適用されうる（愛知・前掲注1・271-272頁）。以下では、これらの規定が適用されないことを前提に議論を進める。
- 8) 以上、愛知・前掲注1・268-270頁。
- 9) もっとも、特許権を初めとする知的財産権それ自体の存否（発生・消滅）や有効性・効力などについては、権利そのものをどのような要件下でどのような内容のものとして発生・消滅させるべきか、どのような要件の下で有効性を承認するのかという権利それ自体の客観的な存否・性質に直接かかわる問題である。このような問題に対しては、当該知的財産権を付与した権利付与国（登録国）の知的財産政策が直接に色濃く反映されており、今なお最大限これを尊重すべきであるということができよう（河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』316頁（2010年、弘文堂）〔島並良執筆〕）。また、権利の付与は特定の国の行政庁の行政処分によって行われているという事実も軽視できない。したがって、このような問題も私法的法律関係に属するものではあるが、その準拠法は権利付与国法（登録国法）によることになる（以上、愛知・前掲注1・270頁）。
 これに対して、本稿で問題としているのは、特許権侵害（知的財産権侵害）という、いったん成立した権利をめぐる特定当事者間の純粹な私的紛争上の問題である。特許権をはじめとする知的財産権も私権にすぎない。侵害行為からの被害者（権利者）の救済が問題となるという点では、知的財産権以外の他の私権の侵害とそれに対する救済が問題となる場面（不法行為）と異なるものではない。特許権を初めとする知的財産権に固有の政策的配慮を行う必要はないのである（以上、愛知・前掲注1・270-271頁）。
- 10) 愛知・前掲注1・273-274頁。
- 11) 愛知・前掲注1・276頁。
- 12) その上で、日本特許法の解釈適用に際して、仮に、ネットワーク関連発明について、被疑侵害者側が一人で全ての構成要件を実施しておらず、複数者が分担実施しているという場合には、我が国特許権侵害が成立するか否かの判断として、共同直接侵害に当たるか、あるいは「道具理論」（前掲注2電着画像形成方法事件）が適用できるかなどを検討することになる（愛知靖之「複数主体による特許権侵害」小松陽一郎先生古稀記念論文集『特許権侵害紛争の実務』390-404頁（青林書院、

2018年) 参照)。

- 13) その上で、我が国特許法の下で、最終的に、本件における被告らの行為が特許権侵害を構成するかどうかを判断するためには、そもそも被告らとユーザーによる分担実施があったのか、それとも、被告らの行為のみで実施行為は完結していたといえるのかを検討することになり、仮に分担実施があるとされる場合には、前掲注12の問題を検討することになる。

本件発明は、大要、サーバ及びこれとネットワークを介して接続された複数のユーザー端末とを備えるコメント配信システムであって、動画を視聴中のユーザーから付与されたコメントをサーバが受信し、ユーザー端末に動画とコメント情報を送信することで、動画とコメントをユーザー端末に表示させるシステムである。そして、本件で侵害が主張された実施行為は上記システムの「生産」行為である。したがって、このようなプロセスが実現される、そのための技術環境をシステムとしてあらかじめ整備すれば、その段階で構成要件の全てを充足する発明本来の内容が実現し、「生産」が行われたと考えられる。サーバを被告システムが実現できるよう設定・準備し、最終的には、当該サーバから動画ファイル・コメントファイル等が送信されれば、技術環境としての「システム」の「生産」は完了したことになる(知財高裁平成22年3月24日判タ1358号184頁[インターネットサーバーのアクセス管理及びモニターシステム]に関する愛知・前掲注12・402-403頁も参照)。それゆえ、このようなシステムの「生産」主体は被告らのみであって、被告らとユーザーという複数人による分担実施がなされたケースとはいえない。したがって、結論としても、我が国特許権侵害に基づく差止請求・損害賠償請求を認容すべきであったと考える。

- 14) なお、小池眞一[判批]知財ぷりずむ20巻237号71頁(2020年)は、「物の発明を機能させるようにするのが、本来の生産であり、ネットワーク型発明では、端末においてシステムが完成する以上、これを生産とみることができるのではないかと述べている。サーバから送信された動画・コメント等が日本国内にあるユーザー端末に受信された時点でシステムが完成するのであって、このシステム完成をもって「生産」が行われたと解せば、結局のところ、「生産」は日本国内で行われたことになるとの立場が示唆されている。仮にこのような立場が妥当なのであれば、本件に関する限りは、本文で述べたような大上段の議論を振りかざさなくとも、同様の結論を導くことができるかもしれない。

しかしながら、サーバによる動画送信、コメントの受信及びコメント情報の送信というプロセスも、本件コメント配信システムの「生産」(技術環境の整備)を構成する要素である上に、後掲注18で述べるとおり、本件発明の目的からすれば、外国に設置されているサーバを通じて行われるこれらのプロセスこそが、システムを実現する上での重要な構成要素であり、システムの「生産」における主たる構成要素と評価できる。それゆえ、直ちに、「生産」行為の全てが日本国内のみで完結的に行われていると評価することは困難と思われる。

- 15) 山内貴博「『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律——実務家の視点から——」IPジャーナル2号13-14頁(2017年)、平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』

と特許法による保護」IPジャーナル2号28-29頁(2017年)、横山久芳「AIに関する著作権法・特許法上の問題」法律時報91巻8号56頁(2019年)など。平成27年度特許委員会第3部会「クラウド時代に向けた域外適用・複数主体問題」パテント70巻1号48-50頁(2017年)、高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕』357-359頁(金融財政事情研究会、2022年)も同旨と思われる。

- 16) 山内・前掲注15・13-14頁。
17) 横山・前掲注15・56頁。同頁によれば、サーバが海外に置かれる場合でも、日本企業が日本人向けにシステムを提供しており、システムの管理が日本で行われている場合には、我が国の権利行使が認められる。

- 18) もっとも、小池・前掲注14・70-71頁は、「発明の従来技術と異なる構成要件はコメントの表示が重ならないように表示装置に表示させる点にあり、主要な行為はわが国の端末装置で行われている」という当事者の主張を「説得な主張を展開している」と評している。

しかし、本件発明の明細書によれば、本件発明は「従来技術におけるシステムでは、……ユーザ間において、リアルタイムでのコメントのやりとりをすることができず、コミュニケーションとしての面白みが十分とはいえなかった」という課題があったところ、本件発明の「目的は、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システム、端末装置、コメント配信方法、及びプログラムを提供することにある。」とされている。このような明細書の記載からは、ユーザーが同じ動画を共有してリアルタイムでのコメントのやり取りをできるような技術環境を、サーバによる動画送信、コメントの受信及びコメント情報の送信を通じてシステムとして整備することこそが、本件システムを「生産」する上での主たる構成要素であると理解すべきであろう。このような本件システムの生産を構成する主たる行為は、あくまでサーバによって実現されているのであって、「主要な行為はわが国の端末装置で行われている」と評価することはできないと考える。サーバからユーザー端末に送信される「コメント情報」には、動画再生時間のうち、いつコメントが付与されたのかを示すコメント付与時間も含まれるところ、サーバからのこのような「コメント情報」の送信も、リアルタイムでのコメントのやり取りを実現する上で重要な役割を担っているものと思われる。

- 19) なお、2条3項の「譲渡等の申出」に含まれる貸渡しの申出や譲渡・貸渡しのための展示も、そのような実施行為により、需要者が事後的な侵害品の購入や借り受けを企図することにより、現時点で権利者製品に対する買い控えが生じうるという状況に変わりはない。以降、本文では、L-グルタミン酸製造方法事件を前提とするため、譲渡の申出のみを対象とするが、ここでの議論はこれらの実施行為にも等しく妥当する。

- 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」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権法理と提言』190-191頁(青林書院、2013年)。

- 21) 横山・前掲注20・193-194頁。

- 22) なお、需要者に対し権利者製品の買い控えを生じさせる程度に、製品が具体的かつ客観的に特定された上で、譲渡の意思・予定が需要者に認識可能な形で客観的に

表明されている限りは、譲渡の主体と申出の主体が別主体である場合にも、譲渡の申出は成立しうる。もっとも、「譲渡の申出」と「譲渡が予定されているという事実の単なる告知」とは異なるため、あくまで、申出主体が譲渡主体に成り代わって、譲渡主体による譲渡の意思・予定を客観的に表明していると評価しうるだけの一定の関係が両主体間に存在することを要すると考えるべきであろう（横山・前掲注 20・192-193 頁注 25）。侵害の成立範囲をいたずらに拡張しないという観点からも、本判決と同様に、両主体には「一定の関係」があることを要し、譲渡主体と全く無関係な者による行為については「譲渡の申出」に該当しないと解すべきである（高部眞規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」パテント 65 巻 5 号 106 頁（2012 年）〔高部眞規子発言〕、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『知的財産権 法理と提言』174 頁（青林書院、2013 年）、横山・前掲注 20・192-193 頁注 25）。

23) なお、侵害品の譲渡主体が、日本市場を一切念頭に置くことなく、外国の顧客のみに対して、国外で譲渡を行い、顧客がその製品を日本に持ち込むことなど一切想定されていないという場合であっても、当該製品に係る物の発明について日本特許権を保有している我が国特許権者が、日本から当該外国に向けて製品を販売しているというケースでは、侵害品の譲渡の申出により、我が国特許権者の製品に買い控えが生じることで、特許発明の需要・市場機会の喪失（の現実的危険性）という結果が日本国内で生じるとの理解もあり得る（松本・前掲注 22・171 頁参照）。しかしながら、このようなケースにおいて、侵害者側は外国市場における需要の充足を図っているのであって、収益を上げるためのターゲットとしている市場は外国市場である（市場地は当該外国）。あくまで、製品に対する顧客獲得競争・販売競争は外国の需要者を対象として外国市場で行われているのであって、特許権者の製品に買い控えが生じることによって需要者に対する譲渡機会が奪われ、需要を喪失するという結果が発生するのは外国市場においてであると考えられるべきであろう（横山・前掲注 20・201 頁）。実質的に見ても、侵害者側としては、日本市場を一切念頭に置くことなく、外国市場のみをターゲットとした取引をしているだけであるのに、たまたま日本特許権が成立しており、それと抵触するというだけで、準拠法が日本法とされてしまうと、予測可能性を害するおそれが生じるだろう。したがって、仮に結果発生地を日本と捉えたとしても、本稿の立場では、通則法 17 条但書により、「その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったとき」として、準拠法は、加害行為地の法となる。もっとも、譲渡の申出自体が日本国内で行われている場合には、行為地が日本である以上、日本特許権の存在と内容を調査することを求めても過度の負担とは言い難く、予測可能性に対する影響は限定的といえる。それゆえ、この通則法 17 条但書により、準拠法を加害行為地たる日本の法として差し支えない。

24) 櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法 第 1 巻』444 頁（有斐閣、2011 年）〔西谷祐子執筆〕。

25) 高部＝大野・前掲注 22・105-106 頁〔高部眞規子発言〕は、「『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。つまり、全て外国で販売されて、日本では全く販売されない、譲渡されないという場合に、その譲渡を申し出たとしても、それを『譲渡の申出』というのは難しいのではないかと考えています」と述べる。さらに、「『譲渡』という概念が『輸出』や『輸入』などとは別個の概念として『実施』行為として規定されていることから、外国と日本の間で売買契約が締結され、製品が外国から日本にきているというケース（外国から国内へ製品が送付され、これが日本に持ち込まれるというケース）についても、あくまで外国での「輸出」が行われたのであって、日本における「譲渡」が行われたと解するのは困難であるとも述べている（同 107 頁）。そうすると、L-グルタミン酸製造方法事件についても、日本における「譲渡」がないとされる以上、譲渡の申出に対する特許権行使は否定されるべきことになる。しかし、本文で詳述したように、このような考え方では、譲渡の申出によって、我が国特許発明に対する日本国内での需要が奪われる場合にも、我が国特許権を行使できないことになり妥当性を欠くように思われる。

高部＝大野・前掲注 22・108 頁〔大野聖二発言〕も、「『譲渡』自体が日本国内で行われる必要がある」と説く。ただし、同 108・109 頁における大野発言では、① A が製品を日本に持ち込んだ後に日本国内で B に譲渡した場合と、② A が国外で製品を B に譲渡した後に B が日本に持ち込んだ場合のいずれも、「譲渡」自体は国内で行われたと解している。②のケースについても、B が輸入後に自らに対し日本国内で「譲渡」を行っていることと捉えることで（同 109 頁で、「同一の当事者間でも『譲渡』の概念を入れてもいいと考えています」と発言）、国内譲渡があると扱う。その上で、実際には B による「国内譲渡」ではなく A が行う製品販売についての申出が行われていたとしても（たとえば A の親会社である A' が A による国外での製品販売のみを申し出たとしても）、「一連の過程で、基本的に『譲渡』がなされますので、結局、この取引に対して、……『譲渡の申出』をしていると考えます」と言う（同 109 頁）。あくまで、A の行為から B の行為に至る全過程に対する「申出」を観念し、その過程を通して最終的に製品が日本国内に入れば足り、かつ、この過程において A と B がどのように行為を分担しているかは重要ではない（それゆえ、①と②で結論が変わらない）ということであろうか。しかし、②のケースを含めて、国内譲渡の申出があったと構成するのは非常に技巧的であり、実質的には、譲渡が日本国内で行われていることを不要とする立場と変わりがないように思われる。

26) 松本・前掲注 22・171 頁は、国外で譲渡が行われる場合でも、譲渡の申出が国内で行われれば、需要者に対する製品の「営業活動（売り込み）」について特許権者と譲渡の申出主体（侵害者）との間で日本国内における市場競争が起きることなどを根拠として、譲渡が国外で行われてもよいとする。しかし、注 23 で述べたとおり、国外で譲渡が完結し日本に製品が持ち込まれることが想定されていないケースにおいては、需要の喪失が生じるのは、外国の需要者に対する顧客獲得競争・販売競争が行われている外国市場と考えるべきである。

横山・前掲注 20・200-203 頁は、外国での譲渡行為は、「特許権者の外国における実施品の譲渡機会を奪う行

為であって、日本国内における実施品の『譲渡』機会を奪う行為ではない（同 201 頁）ため、外国で譲渡が行われる場合には、その申出は我が国特許権の侵害とはならないとする。この点では、国内譲渡を必要とする見解に親和的である。しかしながら、外国企業の日本に対する「輸出」は日本国内における譲渡行為には当たらないものの、「日本国内における特許権者の『譲渡』機会を確保する」（同 203 頁）ために、日本国内への輸出の申出も「譲渡の申出」に含まれるものとして、我が国特許権の効力が及ぶとする（もっとも、外国から国内に実施品が送付された場合には、日本国内で「輸入」が行われるため、輸入に対して権利行使することはもとより可能である。しかし、それが実効性を伴わないことについて、高部＝大野・前掲注 22・101 頁〔牧野知彦発言〕、松本・前掲注 22・171 頁、横山・前掲注 20・203 頁注 47、山田威一郎〔判批〕知財ぷりずむ 20 巻 232 号 39 頁（2022 年）を参照）。譲渡の申出が国内で行われているケースに限っては、本稿の立場と同様の帰結となる。もっとも、厳密に言えば、私見では、輸出の申出のみならず、国外譲渡の後、買主自身が日本へ持ち込む場合に行われる国外譲渡の申出にも、我が国特許法が適用されると考える。

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 129 頁（2014 年）も、譲渡が国外で行われてもよいとする立場である。

駒田泰士「越境する特許製品とわが国の特許権に基づく損害賠償」知的財産法政策学研究 50 号 13-14 頁（2018 年）も、明言はしていないが、「外国法人 Y がわが国法人 Z に侵害品を販売し、通関手続きを Z が行った」という事例について、Y が我が国で譲渡の申出をしていれば、我が国特許権の侵害に当たると述べており、譲渡が国外で行われていてもよいとする立場を前提としている。

山田・前掲・43 頁も、国外譲渡でもよいとする本判決に賛意を示している。

27) これに対して、高部＝大野・前掲注 22・108 頁〔大野聖二発言〕は、物の占有（物の現実的支配）の移転がどの時点、どの地で行われるのかに係る売買契約のあり方で、「譲渡」に対する特許権侵害の成否が異なりうることに積極的な立場が示されている。ただし、前掲注 25 も参照。

28) もっとも、本稿のような立場を取る限り、現行特許法が「輸出」を実施行為として規定しているところ（平成 18 年改正により「輸出」が実施行為に追加された）、日本からの輸出行為に対し、日本特許法を適用できることをどのように正当化できるかが問題となる。

そもそも、輸出は輸出先の外国における特許発明の需要・市場機会を喪失させるという結果を発生させる行為であるから、我が国特許法を適用すべきではないという考え方があり得るかもしれない。確かに、輸出行為という侵害行為により、輸出先の外国市場において特許発明に対する需要・市場機会の喪失という結果が発生するため、加害行為の結果発生地（市場地）の法を特許権侵害による差止め・損害賠償請求の準拠法と捉える本稿の立場からは、準拠法は当該外国の法であって、日本特許法は適用されないことになる。日本からの「輸出」に対して実際にどのような請求ができるかは、当該外国特許法次第であるが、たとえば、輸出先の外国

特許権が成立している場合に、当該外国における「輸入」・「譲渡」（販売）に対する当該外国特許権侵害という形で、差止め・損害賠償請求が認められるケースが考えられる。

しかしながら、輸出行為は、日本国内において、我が国特許権者に対する法益侵害も惹起する。我が国特許権者に無断で輸出行為を行うことにより、特許権者自身の日本国内からの輸出機会も奪われ、輸出行為それ自体に対する日本国内での需要・市場機会も失われるのである。すなわち、「日本国内における輸出市場」（輸出行為それ自体の市場）における需要喪失という結果が我が国特許権者に対して日本国内で発生していることになる（「輸出市場」の市場地は日本）。したがって、日本からの輸出行為に対する我が国特許権者による差止め・損害賠償請求の準拠法は日本法となり、我が国特許法が適用される（横山・前掲注 20・190 頁注 20、田村善之〔判批〕国際私法判例百選〔第 3 版〕73 頁（2021 年））。ただし、賠償請求できる損害は「日本国内における輸出市場」において発生したものに限られ（実際には、売上減少による逸失利益は外国市場で発生しているため、市場機会の喪失という 102 条 3 項の損害のみが認められることになる）、輸出先の外国市場で発生した売上減少による逸失利益まで、102 条 1 項・2 項により賠償請求することはできないと考える（反対、田村善之〔判批〕知財管理 63 巻 7 号 1118 頁（2013 年）、同・前掲国際私法判例百選 73 頁、駒田・前掲注 26・5-10 頁）。

29) なお、知財高判平成 26 年 6 月 26 日平成 25 年（ネ）第 10007 号〔攪拌造粒装置〕（その評釈として、駒田泰士〔判批〕新・判例解説 Watch18 号 269-272 頁（2016 年））は、侵害品の一部について、譲渡自体は存続期間満了後になされた可能性を否定できず、存続期間内に製品図面の支給や見積書の作成がされていたことなどを理由に、存続期間内に譲渡の申出があったと認定した上で、存続期間満了後の譲渡行為によって発生する損害も存続期間内に行われた譲渡の申出行為と相当因果関係のある損害と認められるとして、102 条 1 項に基づき算定される損害額に含めている。また、大阪地判令和 2 年 1 月 20 日平成 28 年（ワ）第 4815 号〔油冷式スクリュウ圧縮機〕は、侵害者が存続期間中に譲渡の申出を行った上で受注しており、この時点で顧客との請負契約が成立していたことを理由に、製造・納入完了が存続期間満了後であったとしても、これによる特許権者の損害も譲渡の申出と相当因果関係のある損害と認められるとして、102 条 2 項に基づき算定される損害額に含めている（もっとも、その控訴審である知財高判令和 3 年 5 月 19 日令和 2 年（ネ）第 10019 号は、無効の抗弁を認めて権利行使を否定し、一審被告敗訴部分を取り消している）。さらに、東京高判平成 14 年 10 月 31 日判時 1823 号 109 頁〔新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法〕は、譲渡の申出の事案とは異なるが、存続期間内に生産され、期間満了後に譲渡された分について、期間満了後の譲渡によって生じる損害も存続期間内に行われた生産という侵害行為と相当因果関係のある損害と認められるとして、102 条 1 項に基づき算定される損害額に含めている。

30) 平井佑希〔判批〕特許 74 巻 9 号 86 頁（2021 年）、山田・前掲注 26・44 頁。

31) 愛知・前掲注 1・276-277 頁。