

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】

譲渡等の申出

①場所(国内外)と②時期(満了間際)(日米比較)

【特許】 譲渡等の申出

①場所(国内外)と②時期(満了間際)
(日米比較の視点も含めて)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹



特許法2条1項3号は、物の発明の「譲渡等の申出」を、「譲渡等」と独立した実施行為として規定している。

①「譲渡の申出」行為は、日本国内である必要があるか？

②「譲渡」が外国であっても、「譲渡の申出」が成立するか？

⇒“国内”「譲渡」の意義が問題となる。

Cf.②′ (1)外国から日本国内への発送、(2)一般的規範

③「譲渡」が特許権存続期間満了後である場合

④その他(譲渡は他人、譲渡につき許諾あり、ウェブサイトでの紹介)

＋東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>

①「譲渡の申出」行為は、日本国内である必要があるか？

平成22年(ネ)10001「モータ」(中野)～国際裁判管轄が争われた事例
「...『譲渡の申出行為』について、申出の発信行為又はその受領という結果の発生が客観的事実関係として日本国内においてなされたか否かにより、日本の国際裁判管轄の有無が決められる。...」

⇒①英語表記のウェブサイト、②販売問合せとして日本を掲げ、販売本部として日本の住所、電話、Fax番号掲載、③日本で営業活動、日本語の名刺、④被告物件が国内メーカーにより製造販売され、日本国内に流通」
⇒申出の発信行為又はその受領という結果が、日本において生じた。

米国CAFC(2010年、617 F.3d 1296) Transocean v. Maersk
米国外で契約交渉・締結がされたが、米国内での履行を内容としており、実際に米国内で引渡しが行われた場合には、271条(a)の「米国内での...譲渡の申出」に該当する。⇒「譲渡の申出」が米国外でも侵害成立？

②「譲渡」が外国であっても、「譲渡の申出」が成立するか？

※各論稿で引用されている、外国で譲渡するための国内での申出行為を特許権侵害としたドイツの裁判例は、特殊な事案であり、参考程度と考えたい。

(※駒田奏土「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Vol.50(2018))は、私見を示さなかった。)

日本では裁判例なし(※間接侵害は「輸出」が実施行為でない。Cf.「製パン器」事件)

<1>「譲渡」も日本国内である必要ありとする学説が有力(米国と同じ)

- ・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Vol. 65 No. 3(2012年))
- ・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』(青林書院、2013年))、他

<2>「譲渡」は日本国内である必要はないとする学説もあるが、少数説

- ・松本司「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」(『知的財産権：法理と提言』青林書院、2013年)
- ・鈴木將文「複数国にまたがる行為と特許権侵害に関する予備的考察」(法制論集255(2014))

米国CAFC(2018年、895 F.3d 1304) TAOS v. Intersil

⇒行為として「譲渡の申出」に相当し得る契約交渉が米国内でなされた場合であっても、将来の販売予定地が米国内でなければ、非侵害(*Transocean v. Maersk判決を引用した。(脚注12))

＝米国CAFC(2014年、769 F.3d 1371) Halo v. Pulse

②「譲渡」が外国から日本国内への発送（通関手続きは他人として）

※「譲渡」が日本国内である必要があることを前提とすると、

日本では特許の裁判例はないが、**平成17年（行ケ）10817**<後藤>

⇒海外の事業者による日本国内の者への商品の直接販売・
発送行為は、国内「譲渡」に該当しないと判断した。（不使用取消）

（**平成14年（行ケ）346**<藤原>も、日本向け輸出を商標の「使用」と認定しなかった。）

（⇒令和3年改正商標法・意匠法～「輸入する行為には、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含まれる」）

⇒**裁判例**及び**法改正**に照らせば、②は国内「譲渡」とは言えないか・・・

（前掲・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」は、侵害とする。）

（※商標権者が通関手続きを行っていたり、少なくとも日本の港引渡しであれば、別論がありうる。）

② “国内”「譲渡」の意義について～一般的規範の考察

日本では裁判例なし(※この点に関する論稿も少なく、確固たる学説を見出したい。)

(★国税庁HP-国外で購入した資産を国内に搬入することなく譲渡した場合には、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない。)

(★国税庁HP-国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、国外に所在する資産を譲渡した場合は、譲渡は国外であり、消費税の課税対象でない。)

※「譲渡」の意義＝「占有の移転」かつ「所有権の移転」？

⇒製品自体は外国にあり、売買契約を日本国内で締結しても、“国内”譲渡は成立しない？

⇒高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」(パテントVol.65 No.3(2012年))の、講演・質疑応答中で、高部判事は、「**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。**」と回答している。(※大野聖二弁護士も同旨の回答をしている。)

(※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」も同旨)

米国(86 F. Supp. 3d 1105 (N.D. Cal. 2015) *Largan Precision v. Genius Elec.*

⇒米国内で交渉、MDSA締結、SOW作成したが、**侵害品引渡し**が米国外⇒米国内の「譲渡」否定

米国(5:14-cv-03750-PS 2015 U.S. Dist. (N.D. Cal.) *Corning v. Solid*

⇒米国内で発注書、支払い、**侵害品引渡し**も米国内(製造は米国外)。⇒米国内の「譲渡」肯定

③「譲渡」が特許権存続期間満了後である(予定している)場合

知財高判平成25年(ネ)10007「攪拌造粒装置」事件<設楽>

「本件特許権の存続期間中...の時点で...将来的な注文の打診があり、これを被控訴人が承諾する形で譲渡の申出がなされ、その後、...設計がなされ、製造が開始されるとともに、見積書の作成もされた...。そして、**上記の譲渡の申出行為は本件特許権を侵害する行為である**(...)。以上の事実に加え、...本件特許権の存続期間満了後ではあるものの...発注がなされ、販売される見込みは高かった...。そうすると、上記製品の販売によって発生する控訴人の損害についても、本件特許権の存続期間中の侵害行為**(譲渡の申出行為)**と相当因果関係にある損害であると認められる。」

大阪地判平成28年(ワ)4815「油冷式スクリュ圧縮機」事件<杉浦>

(⇒控訴審・知財高判令和2年(ネ)10019は、進歩性欠如で逆転負け)

「...本件特許権の存続期間中に『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間の請負契約が成立している以上、**製造及び納入の完了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても**、これによる原告の損害は、なお本件特許権の存続期間中の侵害行為である**『譲渡の申出』と相当因果関係にある損害**というべきである。」

④その他(「譲渡」者は他人、「譲渡」につき特許権者の許諾あり、一裁判例)

※「譲渡」者が他人であっても、「譲渡の申出」は成立しうる。

Cf.東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>

- ・前掲・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」
- ・鈴木將文「複数国にまたがる行為と特許権侵害に関する予備的考察」(法制論集255(2014))

※「譲渡」につき特許権者の許諾がある場合は、非侵害。

- ・前掲・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」
- ～最判平成18年(受)第826号は、**消尽**の効果が「譲渡等の申出」にも及ぶと判示した。

東京地判平成20年(ワ)11245「装身具用銀合金および装身具」事件<岡本>

「被告は・・・取り扱うネックレスのデザインのバリエーションが広いことを示して、被告ホームページの見栄えをよくするため・・・『参考商品』と明記してウェブサイトに掲載したものであること、当時、本件ネックレス4～6は、各1本ずつ程度しか被告の下に現存していなかった上、製造から既に10年近くを経過していたため、光沢を失い、傷、変色もあって、顧客に販売するのに適した状態にはなかった・・・。・・・被告において本件ネックレス4～6その他の本件特許発明の**実施品を譲渡した事実がなかった**・・・。以上の事実によれば、被告が本件ネックレス4～6を販売(譲渡)するために本件掲載を行ったものと認めることは困難である。」⇒「譲渡の申出」に該当しない

④その他(ウェブサイトでの紹介「譲渡の申出」) Cf.前掲・平成22年(ネ)10001「モータ」(中野)

平成25年(ネ)10014「発光ダイオード」<土肥> (特許第4530094号)

⇒HP上での紹介が該当しないと判断した。(「譲渡の申出」を否定し、特許権者敗訴)
「具体的な製品が掲載されたページにたどり着くためには、複数回リンクをたどる必要があり、...顧客が、必ず、購入したい特定の製品を念頭において被控訴人ウェブサイトアクセスするものとは断定できない上に、...半導体デバイスの仕入先メーカーの一つとしてエバーライト社を紹介し、具体的製品を何ら特定することなく同社製品を一般的に取り扱っている旨を記載しているにすぎず、...ウェブサイトへのリンクも、単に同社のトップページに移動するもので、同社製品に直接リンクするものではない。」⇒「譲渡の申出」に該当しない

★平成27年(ネ)10109「発光ダイオード」<設楽> (特許第4530094号)

⇒HP上の紹介が「譲渡の申出」に該当する規範(上記事件の続き～不競法・過失なし)
「商社が、自社のウェブサイト、取扱製品と同製品の販売に必要な情報を直接掲載し、その販売をする趣旨の記載をしていれば、同製品について、譲渡等の申出をしていることになる...。商社と製造メーカーとが取引関係にあることが記載され、当該商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...」

東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」事件<矢野>

- (1) 譲渡人と申出者とが異なっても、一定の関係にある場合は、「譲渡の申出」成立。
- (2) 「譲渡」が外国であったが、「譲渡の申出」成立。
- (3) 外国での売上高を基準として特許法102条2項を適用した。(外国販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後に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た、という特殊事情があった)

「...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...。...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...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。...

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るとしても、その後に本件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。...

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、...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。」

(まとめ／TIP)～譲渡等の申出(①場所(国内外)と②時期(満了間際))

①「譲渡の申出」行為は、日本国内である必要があるか？

⇒ **日本～必要あり** (平成22年(ネ)10001「モータ」<中野>～国際裁判管轄が争われた事例)

⇒ **米国～必要なし？** (「譲渡」が米国内であればOK?) (Transocean判決(2010))

②「譲渡」が外国であっても、「譲渡の申出」が成立するか？

⇒ **日本～「譲渡の申出」は不成立とする学説が多数**

※「**L-グルタミン酸の製造方法**」事件～「外国販売分はいずれも日本の買主に対する販売」が予定されていた。特殊事情あり。

⇒ **米国～将来の販売予定地が米国内でなければ、不成立** (TAOS判決(2018))

※(“国内”)「譲渡」の意義～「占有の移転」かつ「所有権の移転」？

⇒ 製品自体は外国にあり、売買契約を国内で締結しても、“国内”譲渡は成立しない？ (**米国**も同様の地裁判決がある)

③「譲渡」が特許権存続期間満了後を予定している場合 ⇒ 侵害成立

④その他 ⇒ HP上の紹介が「譲渡の申出」に該当する“一般的規範”(平成27年(ネ)10109)