

海外でのノックダウン生産と特許権侵害

事案の概要

株式会社村田製作所（以下、「原告」という。）は、発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権（以下、「本件特許権」という。）の特許権者である。原告は、OPPC株式会社（以下、「被告」という。）による別紙被告物件目録記載の物件（以下、「被告物件」という。）の販売が同特許権の侵害行為であり、これにより損害を受けたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及び遅延損害金の支払を求めた。

大阪地判平成24年3月22日の判断

大阪地裁（森崎裁判長）は、被告物件は、上記特許に係る特許請求の範囲（平成21年4月21日付け訂正の審決による訂正後のもの）に記載された発明（以下、「本件特許発明」という。）の構成要件をすべて充足するから、本件特許発明の技術的範囲に属すると認められ、また、被告物件の海外向け販売分について、本件特許発明の実施行為が認められるか否かについては、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）であるということとは妨げられないなどとして、原告の損害賠償請求を1億2811万5144円および遅延損害金の支払いを求める限度で認容した。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に関する判示は、以下のとおりである。

被告物件について、特に海外の顧客（韓国の三星電機、台湾のダーフォン社）向けの取引に関して以下の事実が認められる。

ア 被告は、被告物件と同様の昇降型バッチ式雰囲気焼成炉について、その仕様及び性能の概要を記した製造者を被告とする営業用のパンフレットを用意し、また、被告のホームページ上に、被告の取扱商品としてセラミックコンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉をその仕様及び性能の概要と共に掲載し、さらに、平成16年11月に、積層セラミックコンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉の販売実績があると表示していた。

イ 被告は、各顧客との間で被告物件の売買契約を締結した。なお、得意先名を「三星電機」（サムスン）とする取引は、被告と日本法人である日本サムスン株式会社との間で締結された契約に基づくものである。各売買契約締結時において、売買契約の対象となる被告物件は稼働する製品とし



ては存在しておらず、その後、売買契約において前提とされた設計図に基づいて製造されることが予定されていた（したがって、いわゆる受注生産であるといえる。）。

ウ 被告は、顧客との売買契約締結後、中村製作所をして、上記設計図に基づき、同製作所栗東工場において、炉体、リフター等を製作させ、さらに、ヒータを東海高熱工業から、制御板を向洋電機からそれぞれ購入して、同工場に納入させた。その後、中村製作所をして、同工場において、被告物件の仮組立てをさせ、仮配線の上、リフターの動作確認を行わせた。また、仮配線をしたものについては、炉体の仮焼き（700℃程度で空気を注入しながら断熱材のバインダーを除去する作業であり、実際に炉を稼働させる前に安定稼働させるために必要な作業である。）を行わせることもあった（なお、炉体の仮焼きは納品先で行われることもあった。）。なお、同工場における仮組立てには、被告担当者が立ち会っており、部品に不足がないかを確認していた。

エ 中村製作所栗東工場で仮組立てがされた被告物件は、その後、分解されて部品状態に戻された上で仮梱包され、被告の指示により、同工場から海外へ輸送された。そして、被告物件は、海外の現地において、再び組み立てられ、調整の上稼働に供せられた。現地での組立ての際には、現地ですべて調達された部品が付加されることもあるが、それらの部品は、本件特許発明の構成要件とは関係のない部品である。

以上の事実関係に基づき検討するに、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。

そして、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）したといえることができる。

なお、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、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。

したがって、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いえることができる。

Practical tips

ノックダウン生産とは、国内で製造・調達した部品を輸出し、仕向国において組み立てて製品を完成させる生産方式をいう。ノックダウン生産が行われる理由としては、輸送コストの削減、完成品毀損リスクの回避、関税上の理由などが挙げられる。



海外におけるノックダウン生産に用いる部品の製造・輸出については、裁判例は、属地主義の観点などから、間接侵害を否定していた。この帰結はいずれの国の特許法によっても侵害者利益を捕捉できない空白地帯を生むことになり不当であるとして、間接侵害を肯定する見解も提唱されていたが、平成18年特許法改正において、特許法2条3項に「輸出」が加えられたのに対して、特許法101条の間接侵害行為に「輸出」が加えられなかったとの立法経緯に照らせば、現行法の解釈論として間接侵害を肯定することは困難であり、立法的手当が必要であるとされていた。また、従前、ノックダウン生産に用いる部品の製造・輸出については、間接侵害ではなく、直接侵害の成否を論じるべきであるとの見解も提唱されていた。

そのような中、本判決は、被告の一連の行為を「譲渡¹」と捉え、直接侵害を肯定した点で画期的である。本判決は、直接侵害を肯定した理由として、被告が被告物件について営業活動（「譲渡の申出」）を行っていたこと、被告が被告物件を国内で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行っていること、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こと、を挙げている。本判決は、本件事実関係の下での事例判決であり、一般的な規範を定立していない。本判決が重視したように思われる「国内での仮組立て」を行わない場合にまで直接侵害を肯定できるかについては、学説上も争いがあり、今後の裁判例が待たれる。

なお、東京地判平成19年2月27日（設楽裁判長）は、本判決における事実関係と異なり、構成要件の一部を充足していない未完成の段階で輸出され、仕向国において未完成品の購入者に対して部品が提供されたという事案において、直接侵害を否定している。

¹ 平成18年特許法改正により、特許法2条3項1号に「輸出」が追加されたが、被告の行為は平成18年特許法改正の施行前に行われたため、「譲渡」に該当するかが争われた。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496

FAX 06-6949-1487

MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com