

海外から日本に流入する製品に関する特許権侵害の成否

東京地判令和2年9月24日（平成28年（ワ）第25436号）

グルタミン酸ナトリウム事件

知的財産法研究会

レクシア特許法律事務所

弁護士・弁理士 山田 威一郎

第1 はじめに

本判決は、海外の事業者が、日本の製法特許に係る発明を用いて海外で生産した製品を、日本の顧客に直接販売した事案に関し、当該海外事業者のグループ企業である被告（日本法人）の営業行為が日本における「譲渡の申出」にあたりと判断し、日本の特許権侵害を肯定した判決である。

海外の事業者が、日本の顧客に対して、直接、製品を販売している事案においては、日本への「輸入」行為の主体は、日本の顧客であり、海外の事業者の行為は、海外の国における「輸出」行為にすぎないとの考えから、海外の事業者やその日本法人に対して特許権侵害の責任を問うことは、属地主義の観点から困難であるとの考え方が従来は比較的主流であったように思われる。

この判決では、海外の事業者のグループ企業である被告が日本において営業活動をしていたことを根拠に、日本における特許権侵害の成立を肯定しており、国境を跨ぐ侵害事案に関する侵害の成否を考える上で、参考になる判決である。

以下では、本判決のうち、上記の論点に関連する箇所を紹介した上で、海外から日本に流入する製品に係る特許権侵害の成否に関する問題点を論じることとする。

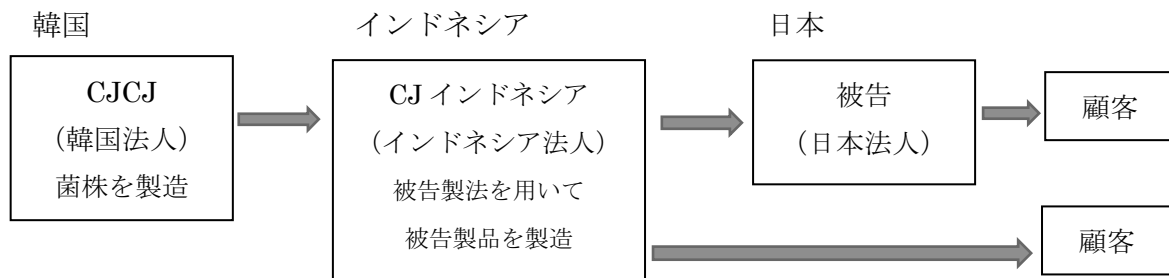
第2 本件判決の概要

1 事案の概要

本件は、原告（味の素株式会社）が、被告（シージェイシージャパン株式会社）に対し、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号の特許権（本件特許権1）及び発明の名称を「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号の特許権（本件特許権2）に基づき、被告製法1乃至4で製造された被告製品1乃至4の輸入、譲渡及び譲渡の申出の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

被告製品の商流は以下の図に記載の通りであり、本件訴訟の被告である日本法人・シージェイシージャパン株式会社（持株会社である韓国法人・C Jカンパニーの100%子会社）は、被告製品の日本での営業活動及び販売業務を行っていた。また、被告製品は、韓国法人・C J C J（C Jカンパニーが40%の株式を保有）が製造した菌株を用いて、インドネシア法人・C Jインドネシア（C J C Jの100%子会社）が、被告方法を用いてインドネシアで製造した製品であった。

被告製品の日本における販売ルートに関しては、被告がC Jインドネシアから被告製品を仕入れて顧客に販売するルート（被告販売分）と、C Jインドネシアが日本の顧客に直接販売するルート（C Jインドネシア販売分）の2つのルートが存在していた。



本件では、被告方法が、本件特許発明の技術的範囲に属するか、本件特許1及び2の無効理由の存否、訂正の再抗弁の成否等のほか、上記の2つのルートで販売された被告製品（特にC Jインドネシア販売分）に関し、日本法人である被告に損害賠償責任を認めてよいか争点になっていたが、東京地裁は、特許権侵害の成立を認め、被告製品の譲渡、輸入、譲渡の申出の差止めと9億9000万円の損害賠償（特許権侵害による逸失利益は19億2865万6532円と認定されたが、原告が一部請求として求めた9億円を特許法102条2項の損害額と認定し、弁護士費用相当額9000万円を加算）を認めている。

以下では、本判決の内容のうち、C Jインドネシアが日本の顧客に直接販売した被告製品に関する特許権侵害の成否と損害賠償額の算定方法に関する判決の内容を紹介する。

2 本件判決

(1) C Jインドネシア販売分に関する輸入・譲渡について

a …C Jインドネシア販売分については、その売買契約はC J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（…）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C J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、C J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。C J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。

b 原告の主張について

原告は、C Jインドネシア販売分は、実際には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と主張するが、…C Jグループにおける被告とC Jインドネシアとの