

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

ノックダウン生産について 特許権の直接侵害を認めた事例

[大阪地方裁判所 平成24年3月22日判決 平成21年(ワ)第15096号]

1. はじめに

ノックダウン生産とは、完成品を現地に輸出するのではなく、部品を現地に輸出して、現地で組み立てて製品を完成させる生産方式をいいます。

日本から部品を輸出し海外で製品を組み立て、完成させるというノックダウン生産の場合、国内で完成品を製造していない以上、形式的には発明の実施行為がなく、日本の特許権の直接侵害には該当しないとも考えられます。

しかし、ノックダウン生産は、実質的に完成品を日本で製造しているのと同様変わらないとも考えられ、これに日本の特許権が及ばないとするのは不当ではないかとも思われます。

本判決は、ノックダウン生産について特許権の直接侵害を認めたものであり、大変重要な事例です。

2. 事案の概要

本件は、「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」の発明の特許権（特許第3196261号。以下、本件特許権）を有する原告が、被告物件の販売により本件特許権を侵害されたと主張し、2億3800万円余の損害賠償を求めた事案です。

被告物件は、平成15年11月～平成17年10月の間（すなわち平成18年改正特許法の施行前）に32台販売され、うち1台が国内に、残り31台が海外に販売されました。

被告は、海外販売分の31台については、海外の現地で組み立てられるものであり、日本国内では被告物件の組立部品が販売されるにすぎないから、発明の実施をしていないと主張しました。

3. 本件特許発明

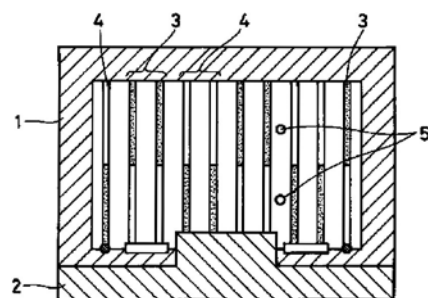
本件特許の特許請求の範囲に記載された発明（以下、本件特許発明）を構成要件に分説すると、以下のとおりです。

- A 炉側壁を含む炉本体と、炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し、
- B 該熱処理空間には、略鉛直方向に挿入され、かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され、鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し、前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした複数の炉内ヒータを備え、
- C 前記複数の炉内ヒータの前記発熱

部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ってそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする、
D 熱処理炉。

4. 争点と裁判所の判断

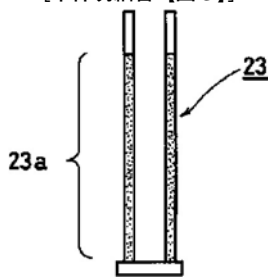
[実施例の図面]



(1) 技術的範囲の属否

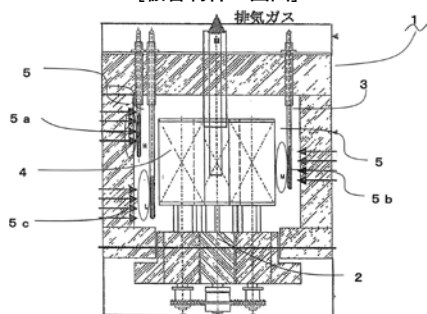
被告は、構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し、前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」について、本件明細書に記載された従来技術である【図6】の炉内ヒータを除外し「端部（天井への差し込み部および天井への差し込み部から連続する発熱しない部分）を除いた部分に対し、鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し、前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」と解釈すべきだと主張しました。

[本件明細書【図6】]



そして被告は、被告物件の発熱体について、端部を除いた部分は、すべて一つの発熱部となっているから、構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し、前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」を充足しないと主張しました（主張ア）。

[被告物件の図面]



また被告は、本件特許発明は、熱処理空間内における長さが固定された炉内ヒータを技術思想とするものであるところ、被告物件の炉内ヒータは、炉本体に懸垂保持され高さ調整を行うことができるので、本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張しました（主張イ）。

しかし裁判所は、構成要件Bの構成は、「該熱処理空間」において、鉛直方向に沿ってヒータの発熱部と非発熱部が位置している配設態様をいうと解されるから、そもそも天井への差し込み部の構成は本件特許発明の技術的範囲を検討するうえで考慮する必要がなく、【図6】の炉内ヒータについて、「熱

処理空間」内に「端部」が存在すると認めることもできないなどと述べて、被告の主張アを退けました。

また裁判所は、本件特許発明の構成要件においては、炉内ヒータの長さについて限定はなく、炉内ヒータが本体に懸垂保持されている場合が除外されると解すべき理由はないとして、被告の主張イを退けました。

(2) 特許無効の抗弁（進歩性）

被告は、本件特許発明は特公昭63-24239号公報（以下、乙1発明）に基づき、容易想到であると主張しました。

この点、本件特許発明と乙1発明の間には、「前者は、複数の炉内ヒータが、『発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられている』のに対して、後者は、複数の発熱体の発熱部の位置関係を特定していない点」（以下、相違点B）という相違点がありますが、被告は、相違点Bについても公知文献（乙19文献、乙20考案および乙21文献）から容易想到であると主張しました。

しかし裁判所は、いずれの公知文献も相違点Bを開示するものではないとして、被告の主張を退けました。

(3) 海外販売分についての本件特許発明の実施行為の有無

裁判所は以下のように述べ、被告が日本国内における一連の行為は特許発明の実施である「譲渡」（特許法2条3項1号）に該当するとしました。

「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」

「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、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」

「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）であるということとは妨げられないといえることができる」

（４）損害

裁判所は、原告の損害は１億2800万円余と認定し、原告の請求を一部認容しました。

2. 考察

（１）「譲渡」と「輸出」

本件において、被告の行為は、「輸出」行為を特許発明の実施行為に列挙した平成18年改正特許法の施行前に行われたものであるため（平成19年１月１日以前の行為には旧法が適用される。平成18年改正附則３条２項）、「譲渡」に該当するか否かという形で争われました。

日本国内から海外の顧客等に販売することが「譲渡」に該当するか否かについては争いがあり、大阪地判平成22年１月28日（組み合わせ計量装置）は、輸出は「譲渡」の概念に含まれると判示していました。本判決も同様の立場に立ったものです。

もっとも、現行法では「輸出」が実施行為に含まれることは明確にされているため、その施行日である平成19年１月１日以降の行為については、あまり実益のある議論ではありません。

（２）ノックダウン生産と直接侵害

本判決は、日本から部品を輸出して海外で製品を組み立て、完成させるというノックダウン生産について、特許権の直接侵害を肯定したのですが、あくまでも本件の被告の行為に限った判断であって、その射程をノックダウン生産一般について直ちに拡大できるものではありません。

ただ、本判決が、本件では日本国内の工場で仮組み立てと動作確認がなされ、海外で付加される部品があるものの、本件特許発明の構成要件に関連するものではないため、被告物件は日本国内において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ということを厚く述べている点は、ノックダウン生産が特許権の直接侵害に該当するかを判断するにあたっての裁判所の考え方の傾向を示すものとして重要と考えられます。

本判決の判示事項からみると、裁判所は、発明の構成要件をすべて充足していなければ当該発明の実施とはいえず、したがって、特許権の直接侵害を肯定するためには、発明の構成要件をすべて充足する状態が日本国内において実質的に実現していたと評価できることが最低限必要と考えているように思われます。

本判決のような考え方からすると、ノックダウン生産のなかでも、日本国

内において特許発明の構成要件を充足する状態が一度でも実現しない場合には、特許権の直接侵害は認められ難いと考えられます（例えば、東京地判平成19年２月27日〔多関節搬送装置〕のケース）。

（３）ノックダウン生産と間接侵害

なお、ノックダウン生産については、部品の輸出が日本の特許権の間接侵害に該当するとの主張も考えられるところ です。

しかし、ノックダウン生産と間接侵害の成否に関しては、特許権の属地主義の原則を理由として、間接侵害の成立について否定的に解する立場が支配的です。

裁判例でも、大阪地判平成12年10月24日（製パン器）や、前記東京地判平成19年２月27日（多関節搬送装置）などが、部品の輸出について間接侵害の成立を否定する判断を行っています。

しかし、特許法101条３号、６号が輸出目的での所持をも差し止めの対象としていることからみると、部品の輸出について間接侵害の成立を否定するという結論は、バランスを欠くとの指摘もあります（『特許判例百選 第４版』有斐閣、72事件）。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。