

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 先使用権の抗弁において発明知得の経路が争われた事例

[先行事件第一審：大阪地裁平成25年1月31日判決・平成23年(ワ)第7407号]  
 [先行事件控訴審：知財高裁平成25年8月28日判決・平成25年(ネ)第10018号]  
 [後行事件第一審：大阪地裁平成27年1月15日判決・平成26年(ワ)第654号]  
 [後行事件控訴審：知財高裁平成27年6月30日判決・平成27年(ネ)第10025号]

## 1. 本件の特色

先行事件と後行事件では当事者が異なりますが、社会的事実は一であるため、併せて紹介します。

本件では、構成要件充足性、特許無効の抗弁、先使用権の抗弁などが争われました。そのうち、先使用権の抗弁において、発明知得の経路が異なるかどうか争点となったことに本件の特色があります。本稿では、紙面の都合上、先使用権関連に絞って説明します。

## 2. 当事者の関係等

## (1) 先行事件

先行事件は差止請求権等不存在確認請求事件です。原告X<sub>1</sub>は化粧品等の製造輸入販売等を目的とする株式会社で国際的に展開するXグループの日本法人、原告X<sub>2</sub>はX<sub>1</sub>の100%子会社、被告P<sub>1</sub>は本件特許権者(個人)、被告Yは化粧品の製造販売を目的とする株式会社でP<sub>1</sub>が代表を務めています。

## (2) 後行事件

後行事件は特許権に基づく損害賠償請求事件です。前記P<sub>1</sub>が原告であり、被告はX<sub>3</sub>(X<sub>1</sub>の100%子会社〈X<sub>2</sub>とは別法人)です。

## (3) 本件特許および本件特許発明

本件特許発明は、繰り出し容器(口紅等の容器)の発明で、本件特許は、平成19年3月1日に出願されました。

## 3. 当事者の主張

## (1) 先行事件原告、後行事件被告

## ア. 主張の概要

X<sub>1</sub>らが日本国内に輸入し、販売している口紅の容器(本件容器)は、本件特許発明の発明者とされるP<sub>1</sub>の指示によることなく、台湾に本店を置くA社(台湾A社)が、A社の実用新案権に係る考案(A社考案)の実施として、その子会社である蘇州A社において製造したものである。

X<sub>1</sub>らは、本件特許出願の際、B社を介して本件容器を備えた口紅を日本に輸入し、また日本国内で譲渡の準備をしていたから、先使用権を有している。

## イ. 本件出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者

台湾A社は平成17年8月から同年10月にかけて、A社考案を日本、中国、台湾、イギリスなど、複数の国に特許または実用新案登録出願をした。A社考案の考案者は、蘇州A社の代表取締役P<sub>2</sub>の息子P<sub>4</sub>である。

平成17年11月19日、蘇州A社により、A社考案に基づいて、Xグループブランドの口紅容器(本件容器とは異なる別のブランド)の製作図面(本件図面)が作成され、平成18年2月14日に一部修正された。

ウ. 特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者

本件容器を備える口紅(本件口紅)は、平成18年12月27日に蘇州A社で製造され、同月28日にはB社倉庫に保管されていた。そして、平成19年1月5日には上海を出港し、同月10日には東京税関を通過。同月15日にはX<sub>1</sub>の倉庫に納入された。

## エ. 知得

発明の実施品を仕入れる行為によっても知得は生じ得る。X<sub>1</sub>は、B社を介してA社の製造した本件口紅を本件出願日前に日本国内に輸入したのであるから、「本件出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者」であるA社から知得したといえる。

また、本件図面は、Xグループの筆頭であるフランスX社が保管し、その内容を知っていたものである。したがって、

Xグループの一員であるX<sub>1</sub>も本件発明の内容を知得していたといえる。

#### オ。(後行事件のみ)親会社の先使用権の援用の主張

X<sub>3</sub>はX<sub>1</sub>の完全子会社であるから、仮にX<sub>3</sub>自体に先使用権は成立しないとしても、X<sub>1</sub>が有する先使用権を援用することができる。

#### (2) 先行事件被告、後行事件原告

##### ア. 主張の概要

X<sub>1</sub>らは先使用権を有さない。

##### イ. 本件容器はP<sub>1</sub>の指示に基づいて製作された

平成17年3月26日、Yと蘇州A社は、使い切り容器の製造に関する覚書を交わした。

平成18年2月8日、P<sub>1</sub>は、使い切り容器の試作品製作の打ち合わせで来日していた蘇州A社の代表取締役P<sub>2</sub>に対し、本件特許発明に関するアイデアを説明し、「もし興味があるなら試作品を作ってもらえないか」と持ち掛けたところ、P<sub>2</sub>はこれを快諾した。

同日の晩、P<sub>1</sub>はP<sub>2</sub>に対し、バイク便で本件特許発明の特徴が記載された指示書を送付した。蘇州A社は、それから間もない平成18年2月14日に本件図面を作成した。

##### ウ. X<sub>1</sub>らは本件特許発明の内容を知得していない

一般論として、先使用者が図面などを見た場合の他、発明の実施品を購入することによって発明の内容を「知得」する可能性があることは特段争うものではないが、発明の実施品を購入したからといって、直ちに知得したものとみなすことはできない。

したがって、フランスX社が本件特許発明の内容を知得していたとしても、その子会社とはいえ、別法人であるX<sub>1</sub>らが本件特許発明を知得していたことにはならない。

#### 4. 裁判所の判断

##### (1) 本件容器はA社考案の実施品といえるか

A社考案に係る実用新案登録出願の明細書と本件容器の構造を対比したうえで、結論として、本件容器はA社考案の実施品であると認定しました。

##### (2) 発明の知得経路についての検討

裁判所は、以下を理由として、本件容器は蘇州A社においてP<sub>1</sub>の指示を受けることなく、A社考案の実施品として実施されたものと認定しました。

本件容器がA社考案の実施品であることに加え、蘇州A社の代表取締役P<sub>2</sub>の息子P<sub>4</sub>が、平成17年には既にA社考案を考案し、台湾A社を出願人として、日本や中国などで特許または実用新案登録出願をしていたこと。

そのため、蘇州A社は、P<sub>1</sub>からの指示がなくても、本件容器の構成に至ることができる技術を平成17年の段階で持ち合わせていたこと。

現に、蘇州A社は遅くとも平成18年2月までにA社考案の技術的範囲に属する本件図面を作成していたこと。

これに対し、P<sub>1</sub>が本件特許の出願をしたのは、それらから大幅に遅れる平成19年3月1日であること。

P<sub>1</sub>から蘇州A社に本件特許発明に関する指示があったことを裏づける客観的証拠がないこと。

P<sub>1</sub>が当該指示のあった日とする平成18年2月8日より後にYと蘇州A社の間で締結された口紅容器の製造に係るライセンス契約でも本件特許発明への言及がないこと。

また、平成18年2月8日に、P<sub>1</sub>から蘇州A社の代表取締役P<sub>2</sub>に指示があったとのP<sub>1</sub>の主張に対して、P<sub>1</sub>らは先行事件の答弁書において、蘇州A社に指示したのは、本件特許出願をした平成19年3月1日よりも後のことであると主張していたにもかかわらず、蘇州A社が同日よりも前に本件容器を製造していた旨のX<sub>1</sub>らの主張および裏づけ証拠が提出されるや、指示があった日を平成18年2月8日と大きく変遷させたことなどから、P<sub>1</sub>の供述の信用性が疑わしいとしました。

##### (3) 輸入日

各証拠から、本件特許出願の際、本件容器を備えた本件口紅を日本国内に輸入していたことが認定されました。

##### (4) 知得

本件図面は、平成18年2月14日には蘇州A社によって作成されていたことから、本件図面はそのころフランスX社に送付されたものであることが推認され、この推認を妨げるに足る証拠はないとしました。

そのうえで、フランスX社の子会社で、Xグループの一員であるX<sub>1</sub>らも、本件口紅の輸入時には、「本件特許出願に係る発明を知らないで発明をした者」であるP<sub>4</sub>から、本件発明を「知得」していたと評価するのが相当であると認定しました。

また、X<sub>1</sub>とフランスX社はあくまで別法人であるから、フランスX社の知得をX<sub>1</sub>らの知得と同視すべきではない旨の主張に対し、「先使用権の成否を判断するに当たり、発明の実施者が親会社であるか、あるいは、同社が支配する子会社であるかによって結論を左右させることは、特許法79条による利害調整の趣旨に沿う解釈とはいえず、採用できない」と判断しました。

### (5) 後行事件提訴は不適法か

後行事件の被告X<sub>3</sub>は、後行事件は形式的には当事者が異なるものの、先行事件で決着のついた紛争の蒸し返しを目的とするものであり、信義則に反して不適法な提訴である旨を主張しましたが、裁判所(後行事件第一審)は、「原告の訴訟態度からすると、本件に訴権濫用の法理を適用することも検討の余地がある。しかしながら、判決の理由中の判断には本来拘束力がないこと、前訴とは当事者が異なる……等を総合的に考慮すると、なお訴えが不適法であるとはできない」と判示しました。

## 5. 考察

### (1) 発明の知得経路について

発明の知得経路の独立性は、先使用権の抗弁の成立の要件事実であるため、先使用権を主張する者が主張立証する必要があります。

先使用者が自ら発明した場合には、自ら発明した事実を立証すればよく、発明の知得経路の独立性の立証は、それほど困難ではありません。

本件では、X<sub>1</sub>らは自ら本件容器の発明をしたのではなく、製造委託先の蘇州A

社から発明を知得したものであって、特許権者P<sub>1</sub>も蘇州A社と契約関係にあったことから、発明の知得経路が異なっているのかが争点になりました。

本件では、本件特許の出願日より1年以上前にA社考案の出願があったことおよび本件図面が作成されていたという客観的事実があったため、P<sub>1</sub>の指示を受けることなくA社が発明したことが認定され、X<sub>1</sub>らは発明の知得経路の独立性の立証に成功しました。

しかし、一般に、委託製造先が独自に発明したことを立証するのは容易ではありません。先使用者の委託製造先と特許権者の契約先が共通するような場合には、発明の知得経路の独立性の立証が困難なケースもあるでしょう。

### (2) 「知得」について

X<sub>1</sub>らは、本件発明が実施されている本件容器を輸入したことをもって発明を知得した旨を主張しましたが、裁判所は、輸入したことのみから発明の知得があったとは判断せず、本件図面がフランスX社に送られた事実から、フランスX社が本件発明を知得しており、Xグループの一員であるX<sub>1</sub>らも知得しているとするのが相当であると判断しました。

一般に、物の発明の場合、その発明が実施された物を購入することによって当該発明を知得できる場合が少なくありませんが、購入したとしても、必ず知得できるわけでもありません。

よって、本件容器を輸入した事実だけでは発明の知得とは必ずしも認められないでしょう。

### (3) 親会社と子会社の関係について

本件では、親会社のフランスX社が発明を知得していることから、X<sub>1</sub>らも発明を知得していると評価しています。

先使用権の成否の判断に関しては、先使用権者とは法人格が別であっても、先使用権者の一機関と評価できる者は先使用権を援用できるものと解されていることに鑑みれば、フランスX社とX<sub>1</sub>の法人格が異なるという形式上の理由だけでX<sub>1</sub>の知得を否定することはできません。

なお、訴訟提起の違法性の主張に関して、後行事件では、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>とX<sub>3</sub>の法人格が異なることから、後行事件の訴訟提起は不適法とまではいえないと判断しています。確定判決の効力が及ぶ者の範囲は、民事訴訟法115条に明確に定められているため、当事者の法人格が異なる先行事件の確定判決の効力は、後行事件に及ばないためです。

なお、後行事件の判断理由は、先行事件の判断理由とほぼ同じですが、先行事件での判断を援用するのではなく、あらためて証拠に基づいて事実認定をしたうえで先行事件と同じ判断を行っています。これは、判決の理由中の判断には法的拘束力がないためです。

#### 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。

#### さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。