

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 共同被告の一人についての責任主体性が争われた事例

[東京地方裁判所 令和3年8月20日判決 令和2年(ワ)第4332号]

## 1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」とする発明に係る特許権を有する原告が、被告Y1およびY2に対して被告らが共同で被告製品の販売、輸出、輸入および販売の申し出をすることが本件特許権の侵害に当たると主張して被告製品の譲渡、輸出、輸入、譲渡の申し出の差止めおよび廃棄を求めた事案です。

本件では、①被告製品の構成要件該当性、②特許無効の抗弁の成否、③被告Y2の責任主体性、④差止めの必要性——が争点になりました。このうち、③と④について紹介します。

## 2. 争いのない事実等

## (1) 当事者

被告Y1は、喫煙具類や電子製品の企画、製造、販売および輸出入等を目的として、平成30年2月28日に設立された株式会社である。

被告Y2は、電化製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入等を目的として、平成25年1月30日に設立された株式会社であり、中国C社を中核企業とし、米国、

欧州、アジア各国でスマートフォンやタブレットの製造、販売を行う国際的な企業グループ（C社グループ）の日本法人である。

## (2) 被告製品の販売等

被告Y1は、平成30年6月ころから被告製品の販売、輸入および販売の申し出をした。

## (3) 本件特許権に基づく仮処分

原告は、被告らを債務者として、被告製品の譲渡等の差止めを求める民事保全の申立てをしたところ、令和元年12月18日、同申立てを認容した（本件仮処分命令）。

## (4) 別件訴訟

原告は、被告Y1に対し本件特許権とは別の特許権に基づき、被告製品の譲渡等の差止めを求める訴訟を東京地方裁判所に提起したところ、同裁判所は令和2年3月25日、原告の差止請求を認容する判決をし、同判決は確定した。

## 3. 当事者の主張

## (1) 原告の主張

「特許法上の侵害行為者が誰である

かを検討するに当たっては、事態を物理的、自然的に観察するだけでなく、社会的、経済的側面をも含め総合的に観察して、侵害行為の法的な帰属主体が誰であるかを規範的に判断すべきであるところ、以下の事実関係によれば、被告Y2は、被告Y1と主観的かつ客観的に共同して、被告製品の販売等をしていたと評価し得る」

## ア. 主観的共同関係

「被告らは、いずれも中国C社を中心とする中国C社グループの日本法人であり、代表者が共通している」

「被告製品1及び2の記者発表に関する記事等……には、『C社グループが技術的にサポートしたことから、Y2のY社長がY1の代表取締役を兼任する』などと記載され、同記者会見は、両者の代表者を兼ねるYが自ら行った」

「被告製品3の記者発表に関する記事……には、当時被告Y2の従業員であったZ……が『Y1事業戦略本部マネージャー』との肩書きで行ったと記載されている」

「被告Y1の登記簿上の本店所在地は（住所は省略）であり、アマゾンの出品者プロフィール上の所在地は同住所に所在する（省略）にあるシェアオフィ

ス……となっている……。同オフィスの利用契約は、当初、被告Y2が契約し、被告Y1に契約上の地位が譲渡されたものである。

#### イ. 客観的共同関係

「楽天における被告製品の販売サイトにおいては、商品の返送先住所が〔住所は省略〕と記載されているが、これは被告Y2の所在地と同じビルである」

「被告Y1の従業員の勤務日数及び勤務時間に照らすと、被告Y1の代表者及び社員が、ショッピングサイトとの日常的な業務連絡、輸入通関手続関連の業務、ウェブサイトの作成、広告宣伝活動等を行っているとは考え難い」

「仮に業務委託費が毎月固定額であったとしても、被告Y2に経済的な利益が帰属していることは否定できず、被告らはいずれも同じC社グループの100%子会社であり、被告製品の販売行為による損益（計算）は、最終的には中国C社に帰するから、利益の帰属や計算を厳格に区別する意味はない」

「本件において被告Y2を責任主体と評価しなければ、侵害リスクの高い製品を販売する業者は、ペーパーカンパニーを設立し、事業活動を当該法人の名義で行うことにより、自らは侵害の責任を容易に免れることが可能となり、相当でない」

#### ウ. 差止めの必要性

「被告らは、本件別件訴訟の被告製品の譲渡等の差止めを認める判決が確定していることを理由に、本件訴訟において差止めの必要性がないと主張する。

しかし、本件別件訴訟の確定判決は

被告Y1のみを対象とするものであり、被告Y2は対象となっていないから、被告Y2が被告Y1と共同して行う被告製品の譲渡等を差し止める必要がある。また、被告Y1は自社サイトや楽天サイト上の店舗を維持しており、いつでも直ちにオンライン上で被告製品の販売再開が可能であるから、被告Y1に対する被告製品の販売等の差止めの必要性は引き続き存在する」

「被告らは、被告製品の輸出の差止めの必要はないと主張する。

しかし、被告製品は、国際的な企業グループであるC社グループの製品で、被告製品のユーザーガイド……に外国語による説明の記載があることから明らかなおり、海外での販売を予定したものであり、現に、日本以外の国でも販売されている……。

したがって、被告らが本件仮処分命令により日本で販売できなくなった被告製品を海外に輸出する可能性は高く、本件仮処分命令でも被告製品の輸出は差止めの対象とされている」

#### (2) 被告の主張

##### ア. 主観的共同関係

「被告らは、全く別の法人であり、資本関係はなく、現時点では、代表取締役も異なる」

##### イ. 客観的共同関係

「発明の実施主体であるためには、自己の名義及び計算による実施行為が必要であるというべきところ、被告製品の販売等の実施行為を自己の名義及び計算で行ったのは、被告Y1であり、被告Y2ではない。

被告Y2は、被告製品の返品及びマー

ケティング業務等の委託を被告Y1から受けていただけであり……、被告Y1から業務委託を受けていた複数の会社のうちの一つにすぎない」

##### ウ. 差止めの必要性

「被告Y1は、本件別件訴訟で被告製品の譲渡等の差止めを命じた確定判決を受け入れているのであるから、被告製品の譲渡等を再開することはなく、また、被告Y2は、本件各発明の実施行為をしていないから、被告らが、今後、被告製品の販売、輸入及び販売の申出をすることははない」

「被告製品は、日本での販売を予定したものであって、海外に輸出することを予定したものではない。被告製品のユーザーガイドに外国語の記載があることは、日本で外国語を話すユーザーのためのものであって、輸出とは関係がない」

#### 4. 裁判所の判断

##### (1) 被告Y2の責任主体性

「被告Y1及び被告Y2は、いずれもC社グループに属する法人であり、被告Y1の設立時の代表者と被告Y2の代表者は同一である上、被告Y1の令和元年9月時点での従業員数は2名であり、そのうちの1名であるZは令和元年5月に被告Y2から被告Y1に移籍しているとの事実が認められる。また、被告Y1の本店所在地のオフィスの利用契約上の地位は被告Y2から譲り受けたものであるなど、両社には密接な人的及び物的な関係があるといえることができる。

また、被告Y1は被告製品1及び2の販売に関する記者発表が行われる約

4か月前に設立されているが、その人的態勢は、代表者であるYのほか従業員が2名にすぎず、その2名についても、令和元年9月1日から同月30日までの1人当たりの勤務日数及び勤務時間は通常の事業活動をしているとは考え難いほど短い。また、被告Y1のオフィスはシェアオフィスであり、平成30年10月時点において、同オフィスの入居するビル1階の受付には被告Y1の表示はなかったことなどによれば、被告Y1が被告製品に関する実質的な事業活動を行っていたとは考え難い。

さらに、上記のとおり、楽天における被告製品の販売サイトにおける商品の返送先住所は被告Y2の所在地と同じビルであると認められるところ、被告Y1が被告Y2に対して返品された商品の取扱いを委託するとともに、マーケティング業務などを委託していたことについては当事者間に争いが無い。被告らは、被告Y2が受託したのは上記業務に限定されると主張するが、マーケティング業務も行いながら、商品については返品取扱い業務のみを取り扱っていたとは考え難く、上記の被告Y1の物的・人的態勢も考慮すると、被告Y2は被告製品の販売等に関する業務を被告Y1と共同して行っていたと推認することが相当である」

## (2) 差止めの必要性

「差止めの必要性に関し、被告らは、本件別件訴訟の被告製品の販売等の差止めを認める判決が確定していることを理由に、本件訴訟において差止めの必要性がないと主張する。

しかし、本件別件訴訟は、被告Y1の

みを被告として、本件特許権とは別の特許権に基づいて被告製品の譲渡等の差止めを求めるものであり、その訴訟物は本件訴訟の訴訟物と異なる上、被告Y1がオンライン上で被告製品の販売を再開することが可能であるから、本件別件訴訟の確定判決の有無にかかわらず、被告Y1に対して本件特許権に基づく被告製品の譲渡等の差止めを求める必要性はあるというべきである。

また、被告らは、被告製品の輸出を行ったことはないから、被告製品の輸出の差止めの必要性はないと主張するが、被告製品のユーザーガイドには、外国語による説明の記載があり……、実際、被告製品は、英語圏向けのECサイトにおけるC社グループのオフィシャルストアで販売され、平成31年4月に行われた被告製品3の発売の発表会でも、被告製品が中国、ロシア、イタリア、韓国など世界7か国で販売されていることが発表されていることに照らせば、C社グループの日本法人である被告らが、日本において販売できない被告製品を海外に輸出するおそれはあるというべきである」

## 5. 考察

### (1) 責任主体性について

本件では、被告製品はY1名義で販売されていたことから、Y2が実施行為

者として差止めの名宛人としてふさわしいか否かが争点になりました。この点、形式的に販売元の名義人だけを差止めの対象とすると原告が主張するように、ペーパーカンパニーを立ち上げることで容易に責任逃れを行うことが可能になってしまうので適切ではありません。他方で、発明実施行為の一部にわずかでも関与した者を全員差止めの対象とするのは行き過ぎでしょう。

本判決では、Y1とY2の密接な人的および物的な関係性やY1の営業実態等を総合考慮して、被告製品はY1とY2が共同して販売したと認定しました。本判決では、共同行為と認定できるか否かの判断基準を明確にしていますが、本件事案に関していえば、結論は妥当でしょう。

### (2) 差止めの必要性

被告製品は、別件訴訟の確定判決で差止めが認められていますが、本件訴訟と別件訴訟では対象特許権が異なるので、別件訴訟の確定判決があるからといって、本件訴訟で差止めが認められない理由にはならないでしょう。また、別件訴訟の判決が確定する前に本件仮処分命令が出ているため、それに対応する本案訴訟である本件でも差止めを認める必要があったという事情もあります。

#### いくたてつお

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、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

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、インテックス法律特許事務所に在籍。