

## 注目判決

### 平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止請求控訴事件

(平成25年2月1日判決言渡)

## 第1 事案の概要及び前提となる事実

### 1. 事案の概要

控訴人兼被控訴人(第1審本訴原告・反訴被告、以下「原告」という。)は、ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権(特許第4402165号、発明の名称「ごみ貯蔵機器」、以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)等に基づいて、被控訴人兼控訴人(第1審本诉被告・反訴原告、以下「被告」という。)に対し、被告が輸入・販売等をしている製品(イ号物件)は上記特許権等を侵害するなど主張して、イ号物件の輸入・販売等の差止め(特許法100条1項等)及び廃棄(特許法100条2項等)を求めるとともに、損害賠償(特許法102条2項、3項、民法709条等)として合計2億0672万9983円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(本訴)。

他方、被告は、原告が、被告の顧客に対し、被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して、原告に対し、損害賠償(不正競争防止法4条、民法709条、710条)として7527万4696円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(反訴)。

原審(平成23年12月26日判決言渡、平成21年(ワ)第44391号、平成23年(ワ)第19340号)は、①イ号物件は、本件発明1(本件特許の請求項14に係る発明)の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属している、②本件発明には、新規性・進歩性の欠如、特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し、イ号物件の輸入・販売等の差止め、廃棄を認めた上で、原告は、日本国内において本件特許権を実施していたと認めることはできず、同法102条2項の推定の前提を欠き、同項に基づき損害額を算定することはできないとして、同条3項に基づき算定した損害賠償(実施料相当額)1813万9152円、弁護士・弁理士費用300万円、合計2113万9152円及びこれに対する遅延損害金の支払を認めるとともに、被告の請求を棄却した。

これに対し、原告と被告は、それぞれ敗訴部分の取消しを求めて本件各控訴を提起し、原告は、当審において、損害賠償について請求を拡張し、合計2億5969万1340円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

控訴審における主たる争点は、本件特許権侵害による損害に関して、特許法102条2項の適用があるか否か、これが肯定される場合に、推定を覆滅する事情が認められるか否かである。

## 2. 前提となる事実

### (1) 本件発明1

本件発明1を構成要件に分説すると、次のとおりとなる（括弧内の分説は、被告によるものである。以下、本件発明1の構成要件の分説のための符号については、下記のとおり、原告の分説のための符号を先に挙げ、括弧内でこれに対応する被告の分説の符号を示すこととする。）。

- A (A) ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、
- B (B) 該ごみ貯蔵カセットは、
  - (B-1) 略円柱状のコアを画定する内側壁と、
  - C (B-2) 外側壁と、
  - D (B-3) 前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、
  - E (B-4) 前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、
  - F (B-5) 前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え、
- G (C) 前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、
  - (D) ごみ貯蔵カセット。

### (2) イ号物件の構成

- a ごみ貯蔵容器の上部に取り付けるためのごみ貯蔵カセットであり、
- b ごみ貯蔵カセットは、
  - b-1 略円柱状のコアを画定する内側壁と、
  - b-2 外側壁と、
  - b-3 前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、
  - b-4 前記内側壁の上部から前記外側壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、
  - b-5 前記外側壁外周面の円周方向の等間隔の4箇所欠缺部を有する突出部と、を備える。

### (3) 本件発明とイ号物件との対比等

イ号物件は、本件発明1の構成要件B～E（B～B-4）を充足する。

## 第2 裁判所の判断

### 1. 本件発明1に係る特許権の侵害の有無

(1) 本件発明1の構成要件A (A), F (B-5), G (C)に関して, 被告は, 本件発明1のごみ貯蔵カセットは, 「ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付け, かつ, ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる」との用途等に限定されるものと解されるとするのに対し, 原告は, 上記用途等に限定されるものではないと解されると主張するので, この点について検討する。

#### ア 特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲によると, 本件発明1 (請求項14)において, 「ごみ貯蔵カセット」は, 「回転可能に据え付ける」「ために」に「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され」(構成要件A (A)), 「ごみ貯蔵カセットの支持・回転の」「ために」, 「ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」, 「外側壁から突出する構成」を備え(構成要件F (B-5)), 「ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成」(構成要件G (C))されているから, 本件発明1における「ごみ貯蔵カセット」は, ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ, かつ, ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの, 特段, それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。

したがって, 特許請求の範囲の記載からみる限り, 本件発明1における「ごみ貯蔵カセット」については, 上記用途等に限定されるものではないと解するのが相当である。

被告は, 本件発明1の構成要件A (A), F (B-5)に「ために」と記載されていることから, 用途が限定されていると主張するが, 上記「ために」との記載は, 「回転可能に据え付ける」又は「ごみ貯蔵カセットの支持・回転」というごみ貯蔵カセットをごみ貯蔵カセット回転装置に係合させることの目的を表すにすぎず, それ以上に他の用途を排除するものと解することはできない。

#### イ 発明の詳細な説明, 図面

本件明細書の記載によると, 本件発明は, 例えばおむつのようなごみを貯蔵するごみ貯蔵機器に関する発明であり, ごみ貯蔵カセットは, 異なる容器の大きさに対応でき, また, カセットの回転抵抗を最小にすることが望ましいところ, 本件発明のごみ貯蔵機器は, ごみ貯蔵カセットを回転させることができるよう, 把持部をもつ外側の回転可能な円板を備え, 回転可能な円板はごみ貯蔵カセットと係合しており, さらに, ごみ貯蔵カセットは, その外側円筒状壁周りの環状フランジから吊るすように設計されている結果, 多数の異なるタイプの容器に据え付けることができ, 回転するために低抵抗であること, 実施例においても, 同様の構成が開示されていることからすると, 本件明細書において, ごみ貯蔵カセットは, ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成が開示されていると認められる。

しかしながら、他方、本件明細書においては、上記の構成のみに限定し、それ以外の用途に使用される構成を含むことを排除するような記載は特段存していないこと、回転装置が欠落したごみ貯蔵機器にも適合することが本件発明1のごみ貯蔵カセットとしての技術的意義を損なうことをうかがわせるような記載は存在しないことからすると、本件発明1のごみ貯蔵カセットについては、ごみ貯蔵カセット回転装置に係合して吊り下げられる構成ではあるが、かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当であり、このように解することが、本件明細書の記載にも整合するというべきである。

したがって、本件明細書の記載によっても、本件発明1のごみ貯蔵カセットは、上記用途に限定されるものではないと解するのが相当であり、これに反する被告の主張を採用することはできない。

#### ウ 出願経過、出願当時の技術水準

被告は、出願経過及び出願当時の技術水準に照らすと、本件特許の出願人（原告）は、回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるようなごみ貯蔵カセットについては、本件発明1より意識的に除外したと主張する。

そこで検討すると、・・・省略・・・本件特許の出願当時の技術水準及び本件特許の出願経過によれば、本件発明1にかかるごみ貯蔵カセットは、ごみ貯蔵カセット回転装置と係合して据え付けられ、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成として特定されたと認めるのが相当である。そして、他方において、上記の出願経過において、回転装置欠落ごみ貯蔵機器について特段の言及がないこと等からすると、原告（出願人）において、ごみ貯蔵カセットについて、補正により上記の構成とした以上に、回転装置欠落ごみ貯蔵機器に取り付けて使用することができるような構成のごみ貯蔵カセットを意識的に排除したと解することはできないというべきである。したがって、これを前提とする被告の主張は、いずれも採用することはできない。

(2) 以上によると、本件発明1の構成要件A（A）、F（B－5）、G（C）に関して、本件発明1のごみ貯蔵カセットは、「ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付け、かつ、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる」構成であるが、かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当である。

#### (3) 本件発明1の構成要件充足性について

イ号物件は、本件発明1の構成要件B～E（B～B－4）を充足することは、当事者間において争いが無い。また、証拠及び弁論の全趣旨から、イ号物件は、構成要件A（A）、F（B－5）、G（C）を充足する。したがって、イ号物件は、本件発明1の構成要件A（A）～G（D）のすべての構成要件を充足し、その技術的範囲に属している。

## 2. 損害について

(1) 上記のとおり、被告は、イ号物件の輸入、販売、販売の申出により、本件発明1に係る特許権を侵害しているから、被告は、これにより原告が被った損害を賠償する義務がある。

### (2) 特許法102条2項に基づく損害額の算定

原告は、特許法102条2項に基づく損害額の算定を主張するのに対し、被告は、原告は日本国内において本件発明1を実施していないから、同項の適用はない、仮に同項の適用があるとしても、同項による推定を覆滅する事情が認められると主張する。当裁判所は、被告の主張には理由がなく、本件において、原告に生じた損害額を算定するに当たり、特許法102条2項を適用することができ、同項による推定を覆滅する事情は認められないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

#### ア 特許法102条2項を適用するための要件について

特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。

特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるところのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

以上に照らして、本件における特許法102条2項の適用の可否について検討する。

#### イ 事実認定

・・・省略・・・

## ウ 判断

上記認定事実によれば、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。

これに対し、被告は、特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する、原告は、日本国内では、本件発明1に係る原告製カセットの販売等を行っておらず、原告の損害額の算定につき、同法102条2項の適用は否定されるべきである、と主張する。

しかし、被告の上記主張は、採用することができない。すなわち、特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、上記アで述べたとおり、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。上記アのとおり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

したがって、本件においては、原告の上記行為が特許法2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができる。また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。

以上のとおり、被告の上記主張は採用することができず、原告の損害額の算定については、特許法102条2項を適用することができ、同項による推定が及ぶ。

## エ 特許法102条2項に基づく損害額の算定

・・・省略・・・平成21年11月6日から平成23年12月末日までに生じた、原告の損害は、合計1億3461万7022円と推定される。

(3) 逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する被告の主張について

ア 被告は、日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは、コンビ社であって原告ではない、また、原告とコンビ社間には、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあり、原告には損害が生じないから、原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、上記のとおり、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、・・・省略・・・、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることからすれば、日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのは、コンビ社のみであるとはいえない。また、原告とコンビ社間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足りる証拠は存在しない。

のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、コンビ社が原告製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。

イ また、被告は、①原告製カセット1パック（3個入り）の値段は、イ号物件のカセット1パック（3個入り）に比べて500円高く、イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない、②「アプリカ」のブランド力を理由に製品を購入する消費者が多数存在するものと考えられるから、イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない、③イ号物件の販売以外にも、被告の新製品（非侵害品）や他者の競合品の販売数量の増大、原告製本体の不具合や消費者の使用方法の変更が原告製カセットの販売数減少に影響を与えたなどとして、原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張も、以下のとおり採用できない。

すなわち、イ号物件も原告製カセットと同様、通常、原告製本体とともに、当該用途にのみ使用されるものであること、イ号物件と原告製カセットの価格差は1パック（3個入り）で500円程度（1個当たり約167円）であること、原告が日本における販売店に指定したコンビ社は、日本国内において「アプリカ」とブランド力において遜色はないと推認されることに照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、「アプリカ」のブランド力、原告製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。

ウ 以上のとおり、被告の上記主張は採用することができず、原告には被告の侵害行為による逸失利益の発生が認められ、また特許法102条2項による上記損害額の推定の覆滅を認めることはできない。

(4) 弁護士・弁理士費用

原告が、本件訴訟の提起及び追行を、原告代理人らに委任したことは当裁判所に顕著であり、本件での逸失利益額、事案の難易度、審理の内容等本件の一切の事情を考慮し、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては、1346万円と認めるのが相当である。

(5) 小括

以上によれば、原告の被告に対する損害賠償請求は、特許権侵害に基づく損害賠償（逸失利益）1億3461万7022円と弁護士・弁理士費用1346万円の合計1億4807万7022円、及び・・・民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

2013年3月5日



特許業務法人 S S I N P A T