

アプリカ事件 (H25. 2. 1知財高裁特別部判決) について

1 はじめに

- (1) 本判決は、サンジェニック・インターナショナル・リミテッド（以下、サンジェニックという）が、アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社（以下、アプリカという）に対して、特許権侵害等で差止めおよび損害賠償を求めた事案である。
- (2) 対象となった製品は、使い捨ておむつ用のゴミ箱に用いられるごみ貯蔵カセット（筒状の袋が収納されているもの）である（事件概要参照）。このカセットをゴミ箱にセットすると、おむつを捨てる度に、口が順次、ねじられることで臭いを防ぎながらおむつを貯蔵することができる。
- (3) 本件訴訟では、ごみ貯蔵カセットが、ごみ貯蔵カセット自体の請求項（請求項14）の直接侵害、および本体（ごみ貯蔵機器）に対する請求項（請求項11）の間接侵害、そして意匠権侵害に当たるとして差止め等の請求がなされた。
- (4) また、サンジェニックが、アプリカの顧客に対して送った通知の文言を巡り、アプリカ側からサンジェニックに対して、いわゆる虚偽告知（不正競争防止法2条1項14号）を原因とする反訴が提起されている。
- (5) 一審、控訴審ともに、特許権の直接侵害については認容されたが、間接侵害、意匠権侵害、虚偽告知は認められなかった。ただし、損害賠償額は、一審が2113万9152円なのに対し、控訴審では1億4807万0702円と大幅に増額された。
- (6) アプリカは上告した。

2 本判決の位置づけ

- (1) 本判決では、構成要件該当性、無効理由の存否など多様な争点が存在するが、主な争点は、被告が得た利益を損害額と推定する損害賠償額の推定規定（特許法102条2項）の適用可否である。特に、同項の適用において、原告自身が特許発明を実施していることが要件とされるか否かが争われた。原告であるサンジェニックは、訴外コンビを独占的販売代理店として、英国で製造した製品をコンビに供給していたのであるが、厳密な意味では、特許法上の実施行為（製造、使用、輸入等）を日本国内で行っていたとは言えなかった。被告であるアプリカは、この点を捉え、102条2項の適用には特許権者の実施が必要であると主張し、原告であるサンジェニックは特許権者の実施は要件ではないと争った。

- (2) 一審では、特許権者の実施が要件であると解釈して、特許法102条2項の適用は認めず、同条3項のいわゆる実施料相当額の損害賠償を認めた。控訴審では、「特許法102条2項の適用について、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く、特許権者に、侵害者による特許権侵害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、同項の適用が認められると解すべきである」として、特許法102条2項の適用を認めた。

3 損害論概要

- (1) 特許権侵害における損害額の立証の困難性に鑑み、特許法には損害額について以下の推定規定（特許法102条1～3項）が用意されている。

102条1項 特許権者等の譲渡数量×1個当たりの利益額を損害賠償額と推定する旨の規定である。侵害行為による譲渡数量分だけ、特許権者が販売の機会を喪失したとの考え方に基づく推定である。従って、特許権者が販売できる数量、即ち、特許権者等の実施の能力、販売することができない事情を考慮した制限が課せられた規定内容となっている。

102条2項 侵害者が侵害行為によって得ている利益を、特許権者等の逸失利益と推定する旨の規定である。

102条3項 実施料相当額を損害額と推定する旨の規定である。

- (2) 102条2項について、特に、特許権者の実施を要件とする文言は存在しない。しかし、特許権者等が権利を保有するのみで特許発明を実施していない場合には、特許権者には「逸失利益」が存在しないから、同項の推定は働かないと解されている。

その他、同項について、特許権者等による「実施」に関する論点および判例としては、次のものがある。

- ① 特許権者が侵害者の製品と同種または競合する製品を製造等していない場合も、同項の推定は働かないとするもの（名古屋地判平成10.3.6）。
- ② 特許権者は特許発明の実施をしてはいないが、侵害製品と競合する製品を製造等している場合に、同項の推定の適用を認めるもの（名古屋高裁金沢支部平成12.4.12）。
- ③ 特許権者が特許発明品としての装置を賃貸して収入を得ており、侵害者が侵害装置を製造販売している場合、製造販売によって賃料に対する逸失利益は生じないとして同項の推定の適用を認めないもの（福岡高裁平成8.4.25）。

4 一審判決について

- (1) 原告（サンジェニック）の主張概要

原告が102条2項の適用を主張した根拠は次の通りである。

- ① 同項においては、「逸失利益の発生の有無」であって、「特許権者の実施の有無」ではない。侵害行為と利益の喪失との因果関係の有無が問題である。
 - ② 同項の適用条件として、「特許権者の実施」は明示されていない。
 - ③ 同項が適用されず同条3項では侵害のペナルティとして低きに失し、違法な行為を助長する。
- (2) 被告（アプリカ）の主張概要
- 被告が102条2項の適用否定を主張した根拠は次の通りである。
- ① 同項は、損害の発生自体を推定するものではないから、特許権者が損害の発生を立証すること、具体的には特許権者が自ら特許を実施していることを立証することが必要と解されている。
 - ② 属地主義の見地から、日本国内での実施行為を要する。
- (3) 判決概要
- 次の理由により102条2項の適用を否定した。
- ① 原告製品の輸入および販売等はコンビが担当していたものであり、原告が我が国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ない。
 - ② 102条2項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要する。
 - ③ 侵害製品の販売によって、原告が、特許権者が特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するといえるか否かが問題であり、原告が我が国において特許発明を実施しているのと同視できるだけの事実関係が存在するか否かが問題である。

5 控訴審判決について

- (1) 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。
- (2) 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するのが相当である。
- (3) 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。
- (4) 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。…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。

6 検討

- (1) 従前、逸失利益がないとされる典型的な例は、特許権者が権利を保有するのみで全く実施行為をしていないというケースであるが、本件

では、特許権者が外国で特許製品を製造等しており、我が国では代理店を通じてのみ販売しているという事例であり、全く実施行為をしていないというケースとは事案が異なる。

- (2) 一審、控訴審ともに、102条2項について、損害（逸失利益）の発生を推定する規定ではないと解する点では同じである。ただし、一審は、損害を、特許権者による実施による利益に対するものと限定的に捉えており、このことから、特許権者による実施が同項適用の前提であると解しているのに対し、控訴審は、こうした限定なく、特許権侵害行為がなかったならば得られたはずの利益と捉えている点が相違する。

属地主義は権利の効力範囲、即ち侵害の成否について考慮されるべきものであり、損害についてまで属地主義を適用する理由はないのではなかろうか。従って、控訴審の考え方が妥当と考える。

- (3) 控訴審では、「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」と102条2項の適用要件を述べているが、これは、侵害行為と逸失利益との因果関係、つまり損害の発生を述べていると考えられる。その立証責任は、原告にあることになる。

- (4) 本件控訴審判決に基づき、従前の判決を検討する。

- ① 特許権者が侵害者の製品と同種または競合する製品を製造等していない場合も、同項の推定は働かないとするもの（名古屋地判平成10.3.6）。

かかる場合は、特許権者は侵害者と競合関係にないのであるから、「特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた」とは言えず、102条2項は適用されないことになる。よって、上記判決と同じ結論となる。

- ② 特許権者は特許発明の実施をしてはいないが、侵害製品と競合する製品を製造等している場合に、同項の推定の適用を認めるもの（名古屋高裁金沢支部平成12.4.12）。

かかる場合は、特許権者は侵害者と競合関係にあるから、「特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた」と言え、102条2項が適用されることになる。よって、上記判決と同じ結論となる。

- ③ 特許権者が特許発明品としての装置を賃貸して収入を得ており、侵害者が侵害装置を製造販売している場合、製造販売によって賃料に対する逸失利益は生じないとして同項の推定の適用を認めないもの（福岡高裁平成8.4.25）。

かかる場合、侵害者が装置を製造販売したことによって、原告から賃貸する者が減ることも考えられる。また、賃貸できる台数が限られているなど、賃貸の態様によっては、侵害者による製造販売による影響がない場合もある。従って、特許権者による賃貸、侵害者による製造販売の態様に応じて、具体的に「特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた」と言えるか否かを判断する

ことになると思われる。
いずれにしても、本件判決は、従前の判例を変更するものではなく、一般化したものと考えられそうである。

7 その他

(1) 間接侵害（特許法101条2号）について

本件判決では、イ号（カセット）について、ごみ貯蔵機器の請求項の間接侵害（特許法101条2号）の成否が争われた。一審は、カセットは、「その物（ごみ貯蔵機器）の生産に用いる物」に当たらないと判断し、間接侵害の成立を否定した。その理由は、①ごみ貯蔵機器（本体）とカセットは一体として販売されている、②消費者は、カセットを交換品として購入する、③消耗品の交換は特許製品（ごみ貯蔵機器）の生産には該当しないというものである。

部品の交換、修理等が「生産」に該当するか否かが、特許製品の特徵部分の交換に該当するかなどの観点から、実質的に新たな生産と言えるかという観点で判断されることに基づいた解釈と言える。

しかし、かかる解釈に従えば、交換部品には間接侵害は成立し得ないこととなる。一方、必ずしも交換部品自体で権利化が図れるとは限らない。このように考えると、上記解釈で良いのか疑問も覚える。

生産に用いる物とは、消費者が使用する際の行為自体が「生産」に該当するか否かではなく、客観的な要件として、生産に用いることができる物、つまり当該交換部品の取付けによって請求項の構成要件を満たす特許製品を完成させることができることを意味するものと解することはできないだろうか。今後の検討課題である。

(2) 虚偽告知（不正競争防止法2条1項14号）について

本件において、サンジェニックおよびコンビが、アプリカの顧客に対して送付した通知書が、虚偽告知に該当するか否かが争われたが、一審、控訴審ともに、虚偽告知には該当しないと判断された。

通知書には、「サンジェニックは、…競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合には、…当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」というように、アプリカの名称も、製品名等も記載されていなかったからである。

一審判決では、「原告の保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について、具体的に言及したものはなっておらず、…内容面においても、原告の顧客に対し、原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まると解される」と述べられている。

本件では、特許権侵害が認定されているから、そもそも「虚偽」告知に該当しないとも考えられる案件ではあるが、虚偽告知を回避する記載方法という点で参考になると思われる。

以上

事 件 概 要

【原告（反訴被告）】 サンジェニック・インターナショナル・リミテッド

【被告（反訴原告）】 アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

【一審（平成23年12月26日 東京地方裁判所／民事第29部 判決）】

事件番号：（本訴）平成21年（ワ）第44391号／（反訴）平成23年（ワ）第19340号

請求概要：（本訴）特許権および意匠権侵害に基づき、イ号物件の差止め・廃棄および
損害賠償2億0672万9983円

（反訴）不競法2条1項14号（虚偽告知）に基づき、損害賠償7527万
4696円

主文概要：1 イ号物件の差止め・廃棄を認容

2 損害賠償として2113万9152円及び利息を認容

3 反訴請求は棄却

【控訴審（平成25年2月1日 知財高裁特別部 判決）】 →アプリカ上告

事件番号：平成24年（ネ）第10015号

主文概要：損害賠償額を1億4807万702円に増額

【対象となった権利】

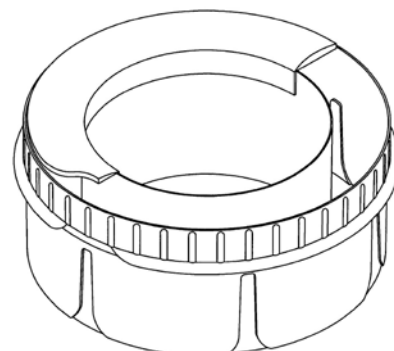
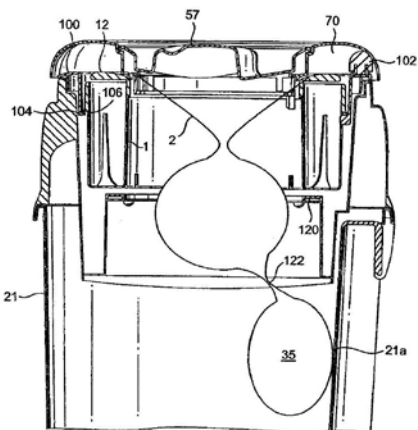
特許第4402165号

意匠登録第1224008号

請求項14 ごみ貯蔵カセット

請求項11 ごみ貯蔵機器

【図4】



【イ号物件（下記貯蔵機器用のカセット）】



におわなくてポイイージー



内部構造

（いずれもAmazon.comのホームページより引用）

【一審判決（要約）】

第1 請求（略）

第2 事案の概要

1…（略）

2（1）当事者（略）

（2）原告の特許権（甲2、17）

（3）構成要件の分説

ア 本件発明1（請求項14）

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。

イ 本件発明2（請求項11）

H（A）ごみ貯蔵機器の上部に設けられたごみ貯蔵カセットを受け入れる小室と、

I（A）前記小室内で前記ごみ貯蔵カセットを回転させるために、前記小室内に回転可能に据え付けられ、前記ごみ貯蔵カセットに係合するように形成されたごみ貯蔵カセット回転装置と、を備えるごみ貯蔵機器であって、

J（B）前記ごみ貯蔵カセット回転装置は、

（B-1）上部環と、

K（B-2）該上部環から下方へ延びる円筒壁と、

L（B-3）前記ごみ貯蔵カセットの回転のためにごみ貯蔵カセットを支持するための、該円筒壁の下部から内側へ突出するフランジと、を備え、

M（C）前記ごみ貯蔵機器は、前記ごみ貯蔵カセット回転装置に係合・支持されるごみ貯蔵カセットをさらに備え、

N（D）前記ごみ貯蔵カセットは、

（D-1）略円柱状のコアを画定する内側壁と、

O（D-2）外側壁と、

P（D-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、を備え、

Q（E）前記ごみ貯蔵カセットは、前記外側壁に設けられ、前記外側壁か

ら突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成を有し、

R (F) 前記ごみ貯蔵カセットは前記構成によってごみ貯蔵カセット回転装置の前記内側へ突出するフランジから吊り下げられるように構成された、

(G) ごみ貯蔵機器。

(4) 原告の意匠権 (甲 7、8) (略)

(5) 被告の行為 (略)

(6) イ号物件の構成 (略)

(7) 本件発明とイ号物件との対比等 (略)

(8) 特許出願の経緯等 (略)

(9) 販売代理契約の推移等 (甲 15、乙 15～17)

ア 原告は、平成5年ころ以降、アプリカ育児研究会アプリカ葛西株式会社 (以下「旧アプリカ」という。) を、日本における総代理店としていた。原告と旧アプリカは、平成15年11月26日には、…包括的な販売代理契約 (甲 15。以下「本件販売代理契約」という。) を締結した。

：

イ 旧アプリカは、…平成5年ころから、Mark I (商品名におわなくてポイ) と称するごみ貯蔵機器及び対応ごみ貯蔵カセットの、平成11年ころから、Mark II (商品名におわなくてポイ マルチ) と称するごみ貯蔵機器及び対応ごみ貯蔵カセットの、平成18年から、Mark III (商品名におわなくてポイ・イージー) と称するごみ貯蔵機器及び対応ごみ貯蔵カセットの各販売を開始した。Mark I 本体及びMark II 本体は、ごみ貯蔵カセット回転装置を備えていないが、Mark III 本体は、ごみ貯蔵カセット回転装置を備える構成である。

ウ 原告と米国法人 Newell Rubbermaid Inc. (以下「Newell」という。) は、平成20年3月7日付け契約 (乙 15) により、Newell が旧アプリカの事業を取得することに伴い、本件販売代理契約の契約上の地位を、旧アプリカから Newell に移転することを合意した。旧アプリカは、同年4月1日、Newell が日本において設立した被告に対し、事業を譲渡した (乙 16)。

エ 原告は、平成20年10月、同年11月27日以降は本件販売代理契約を更新しない旨を通知した。

オ 原告と東京都台東区<以下略>所在のコンビ株式会社 (以下「コンビ社」という。) は、平成20年10月15日、赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約 (甲 56) を締結し、原告は、同年11月27日以降、コンビ社を、日本における総代理店とした。コンビ社は、原告製品 MARK III を「ニオイ・クルルンポイ」の商品名で販売している。

(10) 原告による被告顧客に対する通知 (乙 48)

ア 原告は、平成21年7月28日ころ、被告の顧客に対し、通知書 (乙 48、以下「本件通知書」という。) を送付した (以下「本件通知行為」という。)

イ 本件通知書 (乙 48) には、次のとおりの記載がある。「…サンジェニックは、…競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合には、

…当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」

(11) イ号物件の販売数量及び売上額 (乙38、55)

イ号物件の平成21年11月6日から平成23年5月末日までの販売数量及び売上金額は、以下のとおり、販売数量が40万6602個(1セットは、イ号物件3個である。)、売上金額が1億7103万9163円である。なお、各納入先との取引条件として、物流負担金、販促協力金及び割戻金等様々な名目により行われているイ号物件についての一括値引きを反映した売上総額は、1億6834万7196円である。

3 争点

【本訴】

- (1) 本件発明1に係る特許権の侵害の有無 (略)
- (2) 本件発明2に係る特許権の侵害の有無 (略)
- (3) 本件意匠権の侵害の有無 (略)
- (4) 契約に基づく差止請求の可否
- (5) 差止・廃棄請求の可否
- (6) 故意・過失の有無
- (7) 損害 (略)

【反訴】

- (1) 不正競争行為の成否 (不正競争防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知、流布に当たるか)
- (2) 違法性阻却事由の有無
- (3) 故意・過失の有無
- (4) 損害

4 争点に対する当事者の主張

【本訴】

(略)

(7) 損害

(7) - 1 損害額の算定 (特許法102条2項、意匠法39条2項)

(原告)

:

ア 本件には、特許法102条2項が適用される。

:

(ア) 特許法102条2項適用に特許権者の実施は要件とされない。

- (1) 特許法102条2項は、損害額についての推定規定であり、損害(逸失利益)の発生についての推定規定ではないというのが通説判例である。したがって、同項の適否にあたり論じられるべきは、「逸失利益の発生の有無」であって「特許権者の実施の有無」ではない。要するに、「侵害者が一つの侵害製品を販売すれば、特許権者が一つの製品の販売機会を喪失することになる」という因果関係があることに集約される。原告製カセットと被告のイ号物件は、いずれも原告製本体のみに適合し、日本市場において実質的に競合しているから、被告がイ号物件を1個販売すると、原告は原告製カセットを1個販売できなくなり、その分の利益を得られなくな

るといふ損害を被っている。そして、かかる損害については、不法行為により発生した損害を妥当かつ公平に当該不法行為者に負担させるという不法行為の損害賠償制度（民法709条）の趣旨からも、被告が負担すべきである。

（2） 102条2項には、損害賠償請求の行使主体につき、「特許権者又は専用実施権者」と規定するのみであり、その適用条件として「特許権者の実施」については明示していない。したがって、「特許権者の実施」の存否にかかわらず、「逸失利益の発生」が認められる場合に、同項を適用することは妨げられるべきではないと解するのが正しい法解釈である。

（3） 裁判例の中にも、市場における競合及びシェアを奪い合う関係があることを根拠に特許法102条2項の適用を認めたもの（東京地判平成21年8月27日判決）があり、また、侵害者が一つの製品を販売したときに、特許権者が一つの製品の販売機会を喪失するという逸失利益がないことから、同条項の適用を認めなかったもの（大阪地裁昭和56年3月27日判決、東京高裁平成11年6月15日判決）がある。

（4） 仮に、特許法102条2項ではなく同条3項が適用され、実施料率が低廉になると、侵害のペナルティとして低きに失し、違法な行為を助長する状況になる。

（イ） 原告は本件発明1を実施していると同視できる。（略）

イ 損害額の算定（略）

ウ 被告の主張に対する反論（略）

（被告）

：

イ 特許法102条2項の不適用

（ア） 特許法102条2項は、不法行為の一般成立要件のうち侵害行為と損害との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生自体を推定するものではないから、同条項の適用が認められるためには、特許権者が損害の発生を立証すること、具体的には、特許権者が自ら特許を実施していることを立証することが必要と解されている。また、特許発明の「実施」とは、同法2条3項各号所定の行為を意味し、属地主義の見地から、日本国内における同項所定の行為を意味すると解されている。したがって、特許法102条2項が本件に適用されるためには、原告自身が、日本国内において本件発明1の「実施」（特許法2条3項）をしている必要がある。

本件においては、以下に述べるとおり、原告は、原告製カセットを含む原告製品について日本国内において何らの事業を行っておらず、日本国内において本件発明1の実施をしていないから、特許法102条2項の適用は認められない。

（1） 原告は、旧アプリカとの取引の際、日本において原告製カセットを製造していない。

（2） 旧アプリカと原告間の引渡条件は、FOB（甲15、乙43）であり、原告は、英国における輸出許可の取得や通関手続きの履践、船積港（英国）の本船上で旧アプリカに対して原告製カセットを引渡すだけであり、日本における輸入に関与していない。…

（3） 原告は、訴外コンビに対して、日本における原告製品の販売・マー

ケティング活動を委ねているから、原告は、日本において原告製カセットを含む原告製品の販売及びマーケティングを行っていない。

- (イ) 特許法102条2項が規定するような逸失利益型の損害が発生したというためには、前提として、特許権者が我が国において特許発明の実施等の事業に基づく独占的利益を享受していた事実状態が特許権侵害により損なわれたことを主張立証しなければならない。そして、かかる事実状態があるというためには、特許権者自身が我が国において事業を行っていることが当然の前提となり、かかる事業は、特許権者自身が、我が国において特許発明の実施品を製造販売していることを指すと解するのが一般的であるが、仮に、その必要がないとの立場を採用した場合でも、最低限、特許権者自身が、我が国において競合品の製造販売をすることによって独占的事業利益を享受できたであろう事実状態が前提として形成されていたことが必要というべきである（名古屋高裁金沢支部平成12年4月12日判決・日刊工〔第2期版〕2563の23頁、東京地裁平成21年8月27日判決・平成19年（ワ）第3494号参照）。本件において、原告は、我が国において、自ら本件発明1の実施も競合品の製造販売事業も行っていないから、特許法102条2項が適用される余地はない。
- (ウ) 本件では、原告に逸失利益の発生が認められない諸事情が存在する。
- ：
- (7) - 2 損害額の算定（特許法102条3項、意匠法39条3項）（略）

【反訴】

- (1) 不正競争行為の成否（不正競争防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知、流布に当たるか）（略）
- (2) 違法性阻却事由の有無（略）
- (3) 故意・過失の有無（略）
- (4) 損害（略）

第3 争点に対する裁判所の判断

【本訴】について

：

- 8 争点(2) 本件発明2に係る特許権の侵害の有無、(2) - 1 本件発明2の間接侵害の成否について

：

- (4) 「その物の生産に用いる物」の要件について

原告製品（MARKⅢ・商品名ニオイ・クルルンポイ）の販売においては、原告製のごみ貯蔵機器とごみ貯蔵カセットが一体として販売されている（甲6）。したがって、原告製品（MARKⅢ）用のごみ貯蔵カセットとしてイ号物件を購入する消費者は、一旦、原告製のごみ貯蔵機器と原告製ごみ貯蔵カセットが一体となった商品（甲6によれば税込み価格8400円）を購入した後、ごみ貯蔵カセット部分の交換品としてイ号物件を購入することになる（甲1によれば、イ号製品3個入りパックの価格は2700円、1個当たり900円である。）。したがって、この場合、イ号物件を購入した消費者は、特許実施品である原告製品MARKⅢを購入した後、そのうちの消耗品であるごみ貯蔵カセットの部分をイ号物件に取り替えた

ことになる。

このようなイ号物件の購入の態様、ごみ貯蔵機器本体との価格比等に照らすと、消費者による取替えの品としてのイ号物件の設置によって、新たな特許実施品であるごみ貯蔵機器が生産されたものとは認められないから、イ号物件は「その物の生産に用いる物」ということはできない。

：

14 争点(7) 損害、(7)-1 損害額の算定(特許法102条2項)、(7)-2 損害額の算定(特許法102条3項)、(7)-3 積極損害について
(1) 以上のとおり、被告は、イ号物件の輸入、販売、販売の申し出により、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に係る特許権を実施していないから、同条項の推定は及ばないと主張するので、この点について検討する。

ア 前提となる事実に加え、証拠(甲56)及び弁論の全趣旨によると、原告とコンビ社は、平成20年10月15日、「赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約」を締結したこと、同契約において、●(省略)●原告は、コンビ社との間の独占的販売契約の内容について、甲56により開示した以外に、ロイヤルティの約定の有無や、製品の引渡し時期・場所、代金の支払い時期等について明らかにしていないことがそれぞれ認められる。

イ 以上の認定事実及び原告自身も本件口頭弁論終結時までの間に原告が本件特許を日本国内で実施しているとは主張していないことに照らせば、原告製品の所有権の移転の時期については、明確ではない点があるものの、原告は、コンビ社に独占的販売権を付与し、わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は、コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって、原告が我が国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ない。

したがって、原告においては、特許法102条2項の推定の前提を欠き、同条項に基づき損害額を算定することはできないというべきである。

ウ この点について、原告は、特許法102条2項を適用するについて、特許権者の実施は要件とされておらず、特許権者に逸失利益が認められる場合、すなわち、「侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになる」という因果関係があれば足りるのであり、市場において競合及びシェアを奪い合う関係があれば、同条項の適用の基礎があり、本件においては、被告がイ号物件を1個販売すると、原告は原告製カセットを1個販売できなくなることは明白であるから、逸失利益の発生が認められると主張し、また、原告は、本件発明1を実施しているのと同視できるとも主張する。

しかしながら、102条2項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要するものと解すべきことは前記のとおりである。

なお、仮に、原告が主張するような立場に立って考えるとしても、ここでの問題は、侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が1つの製品の販売

利益を喪失するのではなく、侵害者の侵害製品の販売によって、原告が特許権者が特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するといえるかであり、また、原告が我が国において本件発明 1 を実施しているのと同視できるだけの事実関係が存在するか否かである。

この点について、原告は、コンビ社が原告製品を輸入して販売している事実を明らかにしているにすぎず、これによつては、侵害者が 1 つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということはできないし、原告が我が国において本件発明 1 を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。

したがって、原告の上記各主張を採用することはできない。

エ 以上のとおり、原告について、特許法 102 条 2 項の推定は及ばず、同条項に基づいて損害額を算定することはできないというべきである。

(3) 特許法 102 条 3 項に基づく損害額の算定

:

(イ) 以上の認定事実によると、本件特許が属する技術分野におけるロイヤルティの相場は 3～4% であることが認められるが、本件において、原告は、コンビ社との間で総代理店契約を締結し、同社に対して独占的販売権を付与しているから、原告において、重ねて被告に対して実施許諾をする場合には、実施料率が高くなることが推認されることからすると、旧アプリカが原告とダブルブランドとして MARK II、MARK III を販売していた時期があり、旧アプリカが市場開拓に相応の努力、貢献をしたものと推認されること、被告による新製品販売開始後、コンビ社の市場における販売シェアが低下していることを考慮したとしても、実施料率は相当高くなるというべきであり、上記諸事情を考慮し、特許法 102 条 3 項の…相当実施料率は 10% と認めるのが相当である。

:

ウ したがって、特許法 102 条 3 項に基づく原告の損害は、各月の売上金額（前提となる事実（11））に相当実施料率 10% を乗じることにより、次のとおりと認めるのが相当である。…

(ニ) 合計 1813 万 9152 円

(4) 積極損害（略）

(5) したがって、原告の特許権侵害に基づく損害賠償請求は、合計 2113 万 9152 円及び…遅延損害金の支払を求める限度で理由があるというべきである。

【反訴】について

1 争点（1）不正競争行為の成否（不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の虚偽の事実の告知、流布に当たるか）について

…原告及びコンビ社は、平成 21 年 7 月 28 日ころ、原告及び被告の顧客に対し、本件通知書（乙 48）を送付した。同通知書には、次のとおりの記載がある。…「サンジェニックは、…競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合には、…当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」

:

本件通知書（乙 48）においては、原告の保有する知的財産権や、侵害行為に關す

る侵害の主体、侵害品等について、具体的に言及したものとはなっておらず、…内容面においても、原告の顧客に対し、原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まると解されるものである。したがって、本件通知行為をもって、「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知流布する行為と認めることはできず、その他、これを認めるに足りる証拠はない。…

2 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、被告の反訴請求は理由がない。

第4 結論

以上により、原告の本訴請求は、イ号物件の輸入、販売、販売の申し出の差止及びイ号物件の廃棄を求めるとともに、上記各期間の金額及びこれに対する不法行為後となる期間の翌月1日（ただし、平成23年7月分及び積極損害分については同月12日）から各支払済みまで民法所定の年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から、その限度で認容し、その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、被告の反訴請求は、理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官 大須賀滋 裁判官 菊池絵理 裁判官 小川雅敏）

控訴審判決要約

知財高裁判決要約

第1 当事者の求めた裁判（略）

第2 事案の概要及び当事者の主張等

1 事案の概要

…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 前提となる事実及び争点（略）

3 争点に対する当事者の主張（略）

第3 当裁判所の判断

（略）

(2) 争点(7)（損害）について

ア（略）

イ 特許法102条2項に基づく損害額の算定

…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するのが相当である。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

前提となる事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

a 原告とコンビ社は、平成20年10月15日、「赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約」（以下「本件販売店契約」という。）を締結した（甲56）。

b 本件販売店契約には、以下の規定がある（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

a …本件特許権が成立した平成21年11月6日から平成23年12月末日までの各月におけるイ号物件の…販売数量は合計50万9583個、売上金額の合計は2億1504万3189円である。

b この点について、原告は、イ号物件1個当たりの販売利益額が356円であると主張する。…被告がイ号物件の販売のために要した費用の詳細が明らかではない本件においては、上記期間における被告の粗利益率62.6%…をもって、被告の利益を算定するのが相当である…。

c 以上によれば、…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。(略)

ウ 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

(略)

(ア) まず、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、…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、イ号物件がMark II本体に使用された場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏さないものであって特許権侵害は成立しないから、イ号物件の販売数からMark II本体に使用されている個数を控除すべきであると主張する。

しかし、…イ号物件の上記販売数量に占める、Mark II本体に使用される数量を確定できないから、上記推定の覆滅を認めることはできない。

(ウ) さらに、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。…

(エ) 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。

エ 弁護士・弁理士費用（略）

オ 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…の支払を求める限度で理由がある。

2 反訴について（略）

3 結論

以上のとおり、原告の本訴請求（当審において拡張された請求を含む。）は、主文第1項の(1)ないし(3)の限度で理由があり、その余の請求は理由がないから、原告の控訴及び当審における請求拡張に基づき、原判決を主文第1項のとおり変更し、被告の控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所特別部

裁判長裁判官 飯村 敏明

裁判官 塩月 秀平

裁判官 芝田 俊文

裁判官 土肥 章大

裁判官 知野 明