

特許権	判決年月日	令和4年8月8日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成31年(ネ)第10007号		
<p>○ 発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」とする特許に係る特許権に基づく損害賠償請求について、プログラマブル表示器本体とそのソフトウェアのいずれもが、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法101条2号）に該当すると判断した事例</p> <p>○ 直接侵害品の生産以外の用途でも用いられ得るプログラマブル表示器本体とそのソフトウェアのいずれもが、「発明の実施に用いられることを知りながら」譲渡等されたものと判断した事例</p> <p>○ 直接侵害品の生産に用いられることのなかった間接侵害品がある場合には、当該間接侵害品の数量は「販売することができないとする事情」（特許法102条1項1号）に相当する数量に該当すると判断した事例</p> <p>○ 直接侵害品の生産に用いられることのなかった間接侵害品がある場合には、当該間接侵害品の数量は、特許法102条2項における損害額推定の覆滅事由になると判断した事例</p>				

(事件類型) 特許権侵害行為差止等 (差止請求取下後・損害賠償請求)

(結論) 原判決一部変更

(関連条文) 特許法101条2号、102条1項1号、2項

(関連する権利番号等) 特許第3700528号、無効2018-800131号

(原判決) 大阪地方裁判所平成27年(ワ)第8974号・平成30年12月13日判決

判 決 要 旨

第1 事案の概要

1 本件は、一審原告が、一審被告がプログラマブル表示器本体（被告表示器A等）及びそのソフトウェア（被告製品3）を製造、販売等する行為は、頭書掲記の発明（本件発明1）に係る特許権（本件特許権1）及びその外3件の特許権（本件特許権2ないし4）の直接侵害又は間接侵害（特許法101条1号若しくは2号）になると主張して、一審被告に対し、本件特許権1ないし4に基づき一審被告各製品の製造、販売等の差止・廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である（令和2年3月31日までにいずれの特許権も存続期間満了により失効したため、差止請求等は取り下げられた。）。

2 原判決（大阪地方裁判所平成27年(ワ)第8974号・平成30年12月13日判決）は、被告製品3の製造、販売等が本件特許権1の特許法101条2号の間接侵害に該当するとして、一審被告に対し、被告製品3の生産、譲渡等の差止等

と損害賠償金4702万円余の支払を命じ、一審原告のその余の請求をいずれも棄却した。

3 本判決は、下記第2のとおり、被告表示器A及び被告製品3のいずれについても、それら製造、販売等が本件特許権1の特許法101条2号の間接侵害に該当するとして、一審被告に対し、特許法102条1項1号の規定を用いて算定した5562万円余の損害賠償金の支払を命じ、一審原告のその余の請求をいずれも棄却した。

第2 本判決の判断

1 特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」について

本判決は、次のとおり、被告製品3のみならず、被告表示器Aも「発明による課題の解決に不可欠なもの」と判断した。

「特許法101条2号において、その生産、譲渡等を侵害行為とみなす物を「発明による課題の解決に不可欠なもの」とした趣旨は、同号が対象とする物が、侵害用途のみならず非侵害用途にも用いることができるものであることから、特許権の効力の不当な拡張にならないよう、譲渡等の行為を侵害行為とみなす物（間接侵害品）を、発明という観点から見て重要な部品、道具、原料等（以下「部品等」という。）に限定する点にあり、そのために、単に「発明の実施に不可欠なもの」ではなく、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定されていると解される。この趣旨に照らせば、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（課題解決不可欠品）とは、それをを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品等、換言すれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が、これに該当するものと解するのが相当である。

…本件発明1が新たに開示する特徴的技術手段は、「異常種類が当該タッチにより指定されたときにその指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路を表示する手段」（構成要件1E）が「表示されたラダー回路の…出力要素…をタッチして指定するタッチパネルと、表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより指定されたときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示」（接点検索）する構成（以下「異常発生時におけるタッチによる接点検索」ということがある。）であると認められる。」

「前記(ア)のとおり、特許法101条2号は、間接侵害品を当該発明の特徴的部分を特徴付ける特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等に限定していると解されるが、「部品等」の範囲は、物理的又は機能的な一体性を有するか否かを社会的経済的な側面からの観察を含めて決定されるべきものであり、ある部材が既存の部品等であっても、当該発明の課題解決に供する部品等として用い

るためのものとして製造販売等がされているような場合には、当該部材もまた当該発明による課題の解決に不可欠なものに該当すると解すべきものである。なぜならば、特徴的な部品等といえども公知の部品等が組み合わされているにすぎない場合が多いところ、一体性を有するものも形式的に分離できるのであれば直ちに間接侵害の適用が排除されるとすると、間接侵害の規定が及ぶ範囲を極度に限定することとなり、特許法が間接侵害を特許権侵害とみなして特許権の保護を認めた趣旨に著しく反することになるからである。」

「(エ) 被告製品 3 について

被告製品 3 は、拡張／オプション機能 OS のうちの回路モニタ機能等部分を格納しており、これが被告表示器 A にインストールされることによって、被告表示器 A において回路モニタ機能等の使用が可能となるものである。そして、被告製品 3 の回路モニタ機能等部分とこれを除く他の部分とは、物理的にかつ機能的にも一体性を有するものと認められる。

そうすると、被告製品 3 は、全体として、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品であると認められる。

したがって、被告製品 3 は本件発明 1 の課題解決不可欠品に当たる。」

「(オ) 被告表示器 A について

本件発明 1 が新たに開示する特徴的技術手段である、異常発生時のタッチによる接点検索との構成は、被告表示器 A と被告製品 3 の双方があって初めて実現し得る構成である。そして、一審被告が自認するとおり、回路モニタ機能等を実現するために被告表示器 A にインストールできる OS は被告製品 3 のみであり、同機能の実現のために被告製品 3 がインストールできる表示器は被告表示器 A のみであるから…、上記構成を実現するように被告表示器 A が機能し得るのは、被告製品 3 の OS がインストールされた場合であり、かつ、その場合に限る。その上、被告表示器 A と被告製品 3 は、いずれも一審被告が生産、販売するものであり、一審被告は上記のような構成を熟知し、あえてこのような構成を選択し、かつ、顧客に両者を提供しているものといえる。

以上からすると、被告表示器 A と被告製品 3 とは、たまたま物理的に別個の製品とされたことにより、一つの機能が複数の部品に分属させられているものの、本来的には、被告表示器 A は、被告製品 3 と機能的・一体的不可分の関係にあるものであって、独立した製品とされていたとしても、本件発明 1 の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品等を構成するものであるというべきである。

したがって、被告表示器 A は本件発明 1 の課題解決不可欠品である。」

2 特許法 101 条 2 号の「その物がその発明の実施に用いられることを知りな

がら」（主観的要件②）について

本判決は、次のとおり、直接侵害品の生産以外の用途でも用いられ得る被告表示器A及び被告製品3が上記主観的要件を満たすものであると判断した。

「b まず、どのような場合に主観的要件②を満たすものと考えるべきか、すなわち、適法な用途にも使用することができる物の生産、譲渡等が「発明の実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて検討する。

特許法101条2号の間接侵害は、適法な用途にも使用することができる物（多用途品）の生産、譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが、その成立要件として、主観的要件②を必要としたのは、対象品（部品等）が適法な用途に使用されるか、特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは、個々の使用者（ユーザ）の判断に委ねられていることから、当該物の生産、譲渡等をしようとする者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり、取引の安全を著しく欠くおそれがあることから、いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないように配慮する趣旨と解される。

このような趣旨に照らせば、単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様で使用される一般的可能性があり、ある部品等の生産、譲渡等をした者において、そのような一般的可能性があることを認識、認容してただけで、主観的要件②を満たすと解するのでは、主観的要件②によって多用途品の取引の安全に配慮することとした趣旨を軽視することになり相当でなく、これを満たすためには、一般的可能性を超えて、当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実であり、そのことを当該部品等の生産、譲渡等をした者において認識、認容していることを要すると解すべきである。

他方、主観的要件②について、部品等の生産、譲渡等をする者において、当該部品等の個々の生産、譲渡等の行為の際に、当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは、当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識、認容している場合でも、個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権の効力が及ばないこととなり、直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法101条2号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。

以上を勘案すると、主観的要件②が認められるためには、当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、その

ことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解するのが相当であり、このように解することは、「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても、不合理とはいえない。

- c これを本件についてみると、前記エのとおり、被告表示器A又は被告製品3を購入等するユーザのうち例外的とはいえない範囲の者が本件特許権1の直接侵害品の生産をする高度の蓋然性がある状況が現に存在すると認められ、前記エにて説示する事実関係からみて、被告表示器A及び被告製品3を生産、譲渡等している一審被告がその事実関係を知らないはずはないから、一審被告は、その状況を認識、認容しながら被告表示器A及び被告製品3の生産、譲渡等を行ったと認めることができる。」

3 間接侵害に対する特許法102条1項の適用について

本判決は、間接侵害にも特許法102条1項が適用されるとした上で、同項の「侵害の行為を組成した物」は特許権者等が販売する完成品のうちの侵害者の間接侵害品相当部分であるとしたが、直接侵害品の生産に用いられることのなかった間接侵害品がある場合には、同項の1号の「販売することのできないとする事情」に該当し、当該事情に相当する数量を控除した数量に「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額が同号の定める損害額になるとした。

「(イ) 譲渡数量

一審被告は、「その侵害の行為を組成した物」は直接侵害品であるところ、被告表示器A及び被告製品3を購入した者の全てが本件発明1の実施品（直接侵害品）を生産しているのではないと主張する…。

しかしながら、間接侵害行為は特許権を「侵害するものとみなす」（特許法101条）とされており、そして、特許権侵害の損害の額について、「その侵害の行為を組成した物」（同法102条1項）とされているところ、前記ア(イ)のとおり、間接侵害にも同法102条の適用があると解する以上、「侵害の行為を組成した物」とは間接侵害品を指すものと解するべきである。

もっとも、特許法101条2号に係る間接侵害品たる部品等は、特許権を侵害しない用途ないし態様で使用することができるものである。そして、そのような部品等の譲渡は、当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高いと認められる場合には、譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず、間接侵害行為を構成するが、実際に譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には、結果的には、間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与していない。そうすると、そのような譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになり、特許権者等に特許発明の物の譲渡による得べ

かりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定することはできないというべきである。そして、このような場合は同法102条1項1号の「販売することができないとする事情」に該当するものと解するのが相当である。一審被告の主張は、仮に、直接侵害品の生産に用いられた数量のみを損害算定の基礎とすべき主張が採用されない場合には、同一の事情を「販売することができないとする事情」として主張するとの趣旨も含むものと解され、その限度で採用することができる。

したがって、特許権者等の損害額の算定に当たっては、そのような販売数量は、特許法102条1項の「譲渡数量」から控除されると解するのが相当である。」

4 間接侵害に対する特許法102条2項の適用について

本判決は、間接侵害にも特許法102条2項が適用されるとした上で、直接侵害品の生産に用いられることのなかった間接侵害品がある場合には、これを推定覆滅事由とすることができるとした（同条1項に基づいて算定した額の方が高いことから、その額が損害額とされた。）。

「ウ 推定覆滅事由について

(ア) 特許法102条2項は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者を受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものと解される。

ここで、特許法101条2号の間接侵害品が実際には直接侵害品の生産に用いられることがなかった場合には、結果的にみれば、当該間接侵害品の譲渡行為がなければ特許発明の物を譲渡することができたという関係にはなく、特許権者に特許発明の物の譲渡により得べかりし利益の損害は発生しないので、当該物の譲渡によって得た利益の額を特許権者を受けた損害の額と推定することはできないというべきであるから、このような場合は同法102条2項の推定を覆す事情に該当するものと解するのが相当である。」