

判決年月日	平成 2 7 年 1 1 月 1 9 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成25年(ネ)10051号		
○既存の版胴を加工することにより表面粗さに関する特許発明に係る版胴を新たに作り出した被告の行為について、特許法 1 0 2 条 1 項が適用された事例。 ○特許法 1 0 2 条 1 項ただし書の規定する「販売することができないとする事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当し、上記事情については侵害者が立証責任を負う。			

（関連条文）特許法 1 0 2 条

（関連する権利番号等）特許番号第 3 7 9 0 4 9 0 号，特許番号第 2 1 3 7 6 2 1 号

本件は，控訴人が，①被控訴人が被告製品 1 を製造，販売等する行為は，控訴人の有する発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする本件特許権 1 を侵害する行為であると主張し，被控訴人に対し，特許法 1 0 0 条 1 項に基づき，被告製品 1 の製造，販売等の差止めを求めるとともに，同条 2 項に基づき，被告製品 1 の廃棄を求め，併せて，民法 7 0 9 条，特許法 1 0 2 条 3 項に基づき，一部請求として 5 0 0 万円の支払を求め，②被控訴人が被告製品 2 を製造，販売等した行為は，控訴人の有していた発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする本件特許権 2 を侵害する行為であると主張し，被控訴人に対し，民法 7 0 9 条，特許法 1 0 2 条 1 項ないし 3 項に基づき，一部請求として 2 億 4 0 0 0 万円の支払を求めた事案である。

原判決は，①被告製品 1 は，本件特許権 1 に係る特許の請求項 1 に記載された発明の技術的範囲に属しないから，被控訴人が被告製品 1 を製造，販売等する行為は，本件特許権 1 の侵害行為に該当せず，②被告製品 2 は，本件特許権 2 に係る特許の請求項 1 に記載された発明（本件発明 2）の技術的範囲に属するが，本件特許 2 は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許 2 に係る権利を行使することはできないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。

そこで，控訴人が，原判決を不服として控訴したものである。本件特許 2 の請求項 1 について，その後訂正審決が確定した。

本判決は，①本件特許権 1 に基づく請求については原判決を是認したが，②本件特許権 2 に基づく請求については，被告製品 2 は，本件訂正発明 2 の技術的範囲に属し，本件特許 2 は特許無効審判により無効にされるべきものとはいえないとした上，損害額について，大要，以下のように判断して，原判決を変更した。

「ア 被告製品 2 (2)及び(3)についての特許法 1 0 2 条 1 項の適用の可否

(ア) 製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の「生産」(特許法 2 条 3 項 1 号)として、侵害行為に当たると解するのが相当である。

本件訂正発明 2 は、オフセット輪転機の版胴に関する発明であり、版胴の表面粗さを $6.0 \mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100 \mu\text{m}$ に調整することによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させ、これにより版ずれトラブルを防止するというものである。

そして、被控訴人が、被告製品 2 (2)及び(3)に対して施工した版胴表面のヘアライン加工は、金属(版胴)の表面を一定方向に研磨することで連続的な髪の毛のように細かい線の傷をつける加工であり、表面粗さ R_{max} が加工前は $6.0 \mu\text{m}$ よりも小さい値であったのを、加工後は約 $10 \mu\text{m}$ に調整するものであるから、上記加工は、版胴の表面粗さを $6.0 \mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100 \mu\text{m}$ に調整した本件訂正発明 2 に係る版胴を新たに作り出す行為であると認められる。

したがって、被控訴人の被告製品 2 (2)及び(3)に係る行為は、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に当たるといふべきである。

(イ) また、被控訴人は、顧客から被告製品に対するヘアライン加工を有償で受注し、ヘアライン加工の施工により本件訂正発明 2 の版胴を新たに作り出し、これを顧客に納入していることにより、控訴人の販売機会を喪失させたことになるから、被告製品 2 (2)及び(3)についても、特許法 1 0 2 条 1 項を適用することができるというべきである。

(ウ) 被控訴人は、版胴に追加工する場合の顧客の負担と版胴を控訴人製品に交換する場合の顧客の負担に鑑みれば、被控訴人製の輪転機の顧客が、本件訂正発明 2 を実施した版胴を得たいがためだけに、既存の版胴を廃棄し、控訴人製品をあえて購入した現実的可能性はない旨主張する。

しかし、…版ずれトラブルに直面した被控訴人製の輪転機ユーザーにおいて、版ずれトラブルを回避するために、控訴人製品を購入した可能性がないとまでいうことはできない。そして、被控訴人主張の上記事情については、特許法 1 0 2 条 1 項ただし書において考慮すべきものである。

イ 特許法 1 0 2 条 1 項に基づく損害額について

(ア) 特許法 1 0 2 条 1 項は、民法 7 0 9 条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、同項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の

転換を図ることにより、従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。

特許法 102 条 1 項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。また、「単位数量当たりの利益額」は、特許権者等の製品の販売価格から製造原価及び製品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

さらに、特許法 102 条 1 項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については、侵害者が立証責任を負い、かかる事情の存在が立証されたときに、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものであるが、「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当するといふべきである。

（イ） 「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」について

取引事例 1 ないし 3 に係る控訴人製品は、いずれも被告製品と市場において競合関係に立つ製品であるから、特許法 102 条 1 項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たる。

（ウ） 実施能力について

a 特許法 102 条 1 項は、譲渡数量に特許権者等の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定するものであるが、特許権者等の実施能力は、侵害行為の行われた期間に現実に存在していなくても、侵害行為の行われた期間又はこれに近接する時期において、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して供給し得る潜在的能力が認められれば足りると解すべきである。

b 控訴人の実施能力

…本件侵害行為の当時、控訴人には、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して控訴人製品を供給し得る能力があったものと認められる。

（エ） 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額

譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額は、以下の計算式のとおり、合計…円となる。…

（オ） 「販売することができないとする事情」の有無

…控訴人において、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行った例があること（取引事例

1～3)に加え、他社においても、インターネットホームページに、版胴単体の取引の申込みを行っている例があり、また、被控訴人においても、被告輪転機2(2)及び(3)の増設工事に伴い、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行っていることが認められることからすれば、輪転機の販売を伴わない版胴単体での取引がおおよそ想定されないものであるとは認められない。

しかし、①本件訂正発明2のほかに、版ずれトラブルを解決するのに一定の効果がある手段(版胴表面粗さ R_{max} を $1.0\mu m \leq R_{max} < 6.0\mu m$ に調整すること)が存したこと、②被控訴人は、被告製品の加工当時、控訴人に次ぐシェアを有する輪転機メーカーであり、顧客から、技術力や営業力を評価されていたこと、③版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、被告輪転機2にあえて控訴人製品を導入することについては時間と費用がかかるところ、被控訴人が被告製品2(2)について工事の発注を受けたのは平成22年9月頃、被告製品2(3)についての工事の発注を受けたのは同年10月頃であり、本件特許2の存続期間は平成23年3月26日までであるにもかかわらず、控訴人が、被告輪転機2(2)及び(3)に導入する控訴人製品を製造、販売しようとするれば、実際に版胴を製造し、これを顧客に引き渡すまでには長期間を要すること、④被控訴人が被告製品2(2)及び(3)に対してヘアライン加工を施したことによる顧客の負担額に比べ、被告輪転機2(2)及び(3)に、控訴人製品を導入する場合には、高額のコストを要することが認められる。

これらの事実を総合考慮すれば、被告製品2(2)及び(3)について、その譲渡数量の4分の3に相当する数量については、控訴人が販売することができない事情があるというべきである。」