

判決年月日	平成28年6月1日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成27年(ネ)10091号		
<p>○ 特許法102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。</p>			

（関連条文）特許法102条

（関連する権利番号等）特許番号第4365885号

本件は、発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る本件特許権を有する一審原告が、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するから、一審被告が被告製品を生産、譲渡等する行為は、本件特許権を侵害する行為であるなどと主張して、一審被告に対し、①特許法100条に基づき、被告製品の生産、譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄、②不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金の一部である2816万9021円の支払を求めた事案である。

原判決は、一審原告の請求を一部認容した。そこで、一審原告及び一審被告が、それぞれ原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。

本判決は、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとした上、特許法102条1項の損害について、大要、以下のように判断した。

「ア 特許法102条1項は、民法709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うべきである。

イ 譲渡数量について

…平成21年8月28日(本件特許権の設定登録の日)から平成25年3月頃までの間における被告製品の譲渡数量は、合計8台である。

ウ 「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

…原告製品1台当たりの限界利益額は、351万2740円…と認めるのが相当である。

エ 実施能力について

…本件侵害行為の当時、一審原告には、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原告製品を供給し得る能力があったものと認められる。

オ 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、2810万1920円…となる。

カ 特許法102条1項ただし書の事情の有無

(ア) …上記第三者の販売する破袋機が、本件特許発明と同様の作用効果を発揮するものであるとの事実を認めるに足りない。また、…破袋機市場における販売シェアの状況や第三者が販売する破袋機の価格は不明である。したがって、上記認定事実をもって、一審原告において、被告製品の譲渡数量に相当する原告製品を販売することができない事情があるということはできず、他にその事情があると認めるに足りる証拠はない。

(イ) …対象製品が破袋機という一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であり、また、その耐用期間も少なくとも数年間に及ぶものであることに照らすと、上記の程度の価格差があるからといって、直ちに原告製品と被告製品の市場の同一性が失われるということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(ウ) 以上のとおり、本件において、特許法102条1項ただし書に該当する事情があるということはできない。…

キ 小括

以上によれば、特許法102条1項に基づく損害額は、2810万1920円であると認められる。」