

平成25年2月1日判決言渡

平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止等本訴, 損害賠償反訴請求控訴
事件

(原審・東京地方裁判所 平成21年(ワ)第44391号〔本訴〕, 平成23年(ワ)
第19340号〔反訴〕)

平成24年11月16日 口頭弁論終結

判 決

控訴人兼被控訴人

(第1審本訴原告・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

訴訟代理人弁護士

鮫 島 正 洋

同

久 礼 美 紀 子

同

高 見 憲

同

伊 藤 雅 浩

同

和 田 祐 造

訴訟復代理人弁護士

小 栗 久 典

同

溝 田 宗 司

同

柳 下 彰 彦

補佐人弁護士

蔵 田 昌 俊

同

小 出 俊 實

同

砂 川 克

同

吉 田 親 司

被控訴人兼控訴人

(第1審本訴被告・反訴原告)

アップリカ・チルドレンズプロ
ダクツ株式会社

訴訟代理人弁護士

国 谷 史 朗

同	重	富	貴	光
同	若	林	元	伸
同	竹	平	征	吾
同	吉	村	幸	祐
訴訟代理人弁理士	伊	藤	英	彦
同	竹	内	直	樹

主 文

1 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの控訴及び当審における請求拡張に基づき，原判決中，本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は，別紙イ号物件目録記載の製品を輸入し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。

(2) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は，別紙イ号物件目録記載の製品を廃棄せよ。

(3) 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社は，控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドに対し，1億4807万7022円及び内金132万2725円に対する平成21年12月1日から，内金715万9511円に対する平成22年1月1日から，内金402万4701円に対する同年2月1日から，内金899万8191円に対する同年3月1日から，内金695万0039円に対する同年4月1日から，内金984万8822円に対する同年5月1日から，内金336万5174円に対する同年6月1日から，内金540万2468円に対する同年7月1日から，内金590万7247円に対する同年8月1日から，内金786万0123円に対する同年9月1日から，内金549万8313円に対する同年10月1日から，内金585万8298円に対する同年11月1

日から，内金 805 万 0427 円に対する同年 12 月 1 日から，内金 39 万 0257 円に対する平成 23 年 1 月 1 日から，内金 175 万 1009 円に対する同年 2 月 1 日から，内金 446 万 8834 円に対する同年 3 月 1 日から，内金 1259 万 9360 円に対する同年 4 月 1 日から，内金 421 万 6213 円に対する同年 5 月 1 日から，内金 339 万 8793 円に対する同年 6 月 1 日から，内金 257 万 1290 円に対する同年 7 月 1 日から，内金 368 万 0535 円に対する同年 8 月 1 日から，内金 471 万 5082 円に対する同年 9 月 1 日から，内金 362 万 5097 円に対する同年 10 月 1 日から，内金 387 万 4901 円に対する同年 11 月 1 日から，内金 644 万 0256 円に対する同年 12 月 1 日から，内金 263 万 9356 円に対する平成 24 年 1 月 1 日から，内金 1346 万円に対する同年 9 月 26 日から，各支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

- (4) 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドのその余の請求（当審における拡張部分を含む。）を棄却する。
- 2 被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社の控訴を棄却する。
- 3 訴訟費用は，第 1，2 審を通じて，本訴反訴とも，これを 5 分し，その 1 を控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの負担とし，その余を被控訴人兼控訴人アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社の負担とする。
- 4 この判決は，第 1 項の(1)ないし(3)に限り，仮に執行することができる。
- 5 控訴人兼被控訴人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドに対し，本判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を 30 日と定める。

事 実 及 び 理 由

当事者の表記について，控訴人兼被控訴人（第 1 審本訴原告・反訴被告）サンジェニック・インターナショナル・リミテッドを「原告」と，被控訴人兼控訴人（第

1 審本訴被告・反訴原告) アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社を「被告」という。第1 審において用いられた略語は、当審においてもそのまま用いる。

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

原判決中、本訴請求に関する部分を次のとおり変更する(原告は、当審において、損害賠償請求を、下記(2)のとおり拡張した。)

(1) 主文第1 項(1)、(2) 同旨

(2) 被告は、原告に対し、2 億5 9 6 9 万1 3 4 0 円及び内金1 5 2 1 万5 0 8 4 円に対する平成2 1 年1 1 月6 日から、内金2 2 4 万2 8 0 0 円に対する同年1 2 月1 日から、内金1 2 3 5 万2 4 8 8 円に対する平成2 2 年1 月1 日から、内金5 2 1 万6 1 1 2 円に対する同年2 月1 日から、内金1 1 1 1 万7 8 8 0 円に対する同年3 月1 日から、内金9 5 0 万3 0 6 4 円に対する同年4 月1 日から、内金1 3 3 7 万2 4 2 8 円に対する同年5 月1 日から、内金4 7 4 万4 0 5 6 円に対する同年6 月1 日から、内金7 6 3 万2 9 9 6 円に対する同年7 月1 日から、内金8 3 3 万0 4 0 0 円に対する同年8 月1 日から、内金1 0 3 1 万1 5 4 0 円に対する同年9 月1 日から、内金7 0 6 万2 6 8 4 円に対する同年1 0 月1 日から、内金7 3 6 万4 9 2 8 円に対する同年1 1 月1 日から、内金1 0 3 8 万6 3 0 0 円に対する同年1 2 月1 日から、内金7 9 万5 6 6 0 円に対する平成2 3 年1 月1 日から、内金2 7 4 万7 9 6 4 円に対する同年2 月1 日から、内金5 8 5 万2 6 4 0 円に対する同年3 月1 日から、内金1 5 7 9 万1 4 4 8 円に対する同年4 月1 日から、内金5 4 9 万4 8 6 0 円に対する同年5 月1 日から、内金4 4 3 万0 0 6 4 円に対する同年6 月1 日から、内金3 5 5 万1 1 0 0 円に対する同年7 月1 日から、内金4 5 8 万9 1 9 6 円に対する同年8 月1 日から、内金6 0 0 万3 2 2 8 円に対する同年9 月1 日から、内金4 5 6 万6 7 6 8 円に対する同年1 0 月1 日から、内金4 9 7 万2 6 0 8 円に対する同年1 1 月1 日から、内金8 6 2 万6 2 3 6 円に対する同年1 2 月1 日から、内金4 3 5 万2 1 0 0 円に対する平成2 4 年1 月1 日から、内金

6306万4708円に対する同年9月26日から，各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告

(1) 原判決中，被告敗訴部分を取り消す。

(2) 原告は，被告に対し，7527万4696円及びこれに対する平成23年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 原告の請求（当審において拡張された請求を含む。）を棄却する。

第2 事案の概要及び当事者の主張等

1 事案の概要

原告は，ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権，並びに，従前，被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社（旧アップリカ）との間で締結していた販売代理契約に基づいて，被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品（イ号物件）は，上記特許権及び意匠権を侵害する，あるいは，被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して，イ号物件の輸入・販売等の差止め（特許法100条1項，意匠法37条1項，上記約定）及び廃棄（特許法100条2項，3項，意匠法39条2項，3項，民法709条）として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日（ただし，平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については，同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月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た（本訴）。

他方，被告は，原告が平成21年7月ころから，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反訴状送達の日
の翌日である平成23年6月15日から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た(反訴)。

原審は, 本訴について, イ号物件は, 本件発明1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, 本件発明には, 新規性・進歩性の欠如, 特許法3
6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不法行為後となる各期間の各末日の翌日
(ただし, 平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については同月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認め, イ号物件
の意匠は, 本件登録意匠に類似していないとして, 本件意匠権に基づく原告の請求
を棄却した。また, 原審は, 反訴について, 原告の通知行為をもって, 「他人の営業
上の信用を害する虚偽の事実」を告知する行為と認めることはできないとして, 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不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,
弁護士・弁理士費用については, 平成24年9月24日付け「訴えの変更の申立書」
の送達日の翌日である同月26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 前提となる事実及び争点

以下のとおり改めるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 前提となる事実」，「3 争点」(原判決5頁10行目ないし15頁3行目)記載のとおりであるから，これを引用する(以下，書証は枝番号を含む。)

原判決12頁19行目ないし25行目及び13頁の表を，次のとおり改める。

「(11) イ号物件の販売数量及び売上額(乙38, 55, 75, 76)

イ号物件の平成21年11月6日から平成23年12月末日までの販売数量及び売上金額は，以下のとおりであり，販売数量が合計16万9861セット(1セットは，イ号物件3個である。)，50万9583個(=16万9861セット×3個)であり，売上金額が合計2億1504万3189円である。

期 間	販売数量	売上金額
平成21年11月 (6日~30日)	2100セット	211万2980円
平成21年12月	1万1566セット	1143万6919円
平成22年1月	4884セット	642万9236円
平成22年2月	1万0410セット	1437万4108円
平成22年3月	8898セット	1110万2300円
平成22年4月	1万2521セット	1573万2943円
平成22年5月	4442セット	537万5678円
平成22年6月	7147セット	863万0142円
平成22年7月	7800セット	943万6498円
平成22年8月	9655セット	1255万6108円
平成22年9月	6613セット	878万3248円
平成22年10月	6896セット	935万8305円
平成22年11月	9725セット	1286万0108円
平成22年12月	745セット	62万3414円

平成23年1月	2573セット	279万7139円
平成23年2月	5480セット	713万8714円
平成23年3月	1万4786セット	2012万6774円
平成23年4月	5145セット	673万5166円
平成23年5月	4148セット	542万9383円
平成23年6月	3325セット	410万7493円
平成23年7月	4297セット	587万9449円
平成23年8月	5621セット	753万2080円
平成23年9月	4276セット	579万0891円
平成23年10月	4656セット	618万9939円
平成23年11月	8077セット	1028万7950円
平成23年12月	4075セット	421万6224円
合計	16万9861セット	2億1504万3189円

」

3 争点に対する当事者の主張

次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「4 争点に対する当事者の主張」(原判決15頁4行目ないし77頁3行目)記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決54頁17行目ないし22行目を，次のとおり改める。

「(5) 差止め・廃棄請求の可否

(原告)

被告は，イ号物件を製造販売することにより，原告の本件特許権，本件意匠権を侵害している。

なお，仮に，被告がイ号物件の製造及び販売を終了したとしても，在庫が存在する可能性がある上，製造及び販売はいつでも再開できることからすれば，本件特許

権侵害のおそれはなお継続しているといえる。

したがって、原告には、イ号物件に係る差止め・廃棄を求める理由がある。

(被告)

原告の主張は、争う。

被告は、平成23年12月末日をもって、イ号物件の製造及び販売を終了しており、本件特許権に基づく差止請求は、棄却されるべきである。」

(2) 原判決55頁3行目ないし62頁13行目を、次のとおり改める。

「(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)

原告は、被告の特許権侵害、意匠権侵害により、次のとおりの損害を被った(特許法102条2項、意匠法39条2項)。なお、本件意匠権侵害に基づく損害賠償請求に係る意匠法39条2項による損害額の推定に関する主張は、特許法102条2項による損害額の推定に関する以下の主張と同様である。また、本件特許権侵害及び本件意匠権侵害が重複する期間の損害額については、権利ごとに重ねて損害額を主張するものではなく、いずれかの権利侵害に基づく損害額を選択的に主張する。

ア 特許法102条2項による損害額の推定

(ア) 特許法102条2項の適用要件として、特許権者による日本国内における同法2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする主張

a 特許法102条2項は、特許権者に逸失利益の発生が認められれば適用の前提があり、特許権者が当該特許発明を実施していることは要件でない。すなわち、特許法102条2項においては、同条1項と異なり、『特許権者の実施』が条文上の要件とされていない上、本来、侵害者は特許権に係る製品を販売することができないから、侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者は当該1つの製品の販売機会を喪失することになる。このように、特許法102条2項は、侵害者の販売個数と特許権者の販売個数との間に一定の因果関係が存在することを前提にして、侵

害者の受けた利益の額（侵害者の販売数量に侵害者の単位利益額を乗じたもの）を立証すれば、当該利益の額を権利者の損害（逸失利益）の額と推定することに一定の合理性を認め、権利者の立証責任の軽減を図った規定である。このような特許法 102 条 2 項の趣旨からすれば、同項が適用されるためには、侵害者が 1 つの侵害製品を販売すれば、特許権者が 1 つの製品の販売機会を喪失することになるという因果関係が存在すること、及び侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益（逸失利益）が発生することは要件であるというべきであるが、特許権者が当該特許発明を実施していることは要件ではない。仮に、特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者が当該特許発明を実施していることを要件とすると、特許権者側に、実質的に損害額の立証を求めることとなり、特許法 102 条 2 項の趣旨を没却することになる。

b 本件においては、原告がコンビ社と独占販売店契約を締結し、これに基づきコンビ社に原告製カセットを販売しており、コンビ社を通じて原告が日本市場に原告製カセットを供給し、マーケットを支配していること、原告製カセットとイ号物件は、いずれも原告製本体（Mark 本体及びMark 本体）に装着して使用されるものであり、日本市場において競合しており、被告の侵害行為がなければ原告製カセットが購入されていたといえることからすれば、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の存在と、被告の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生が認められる。

なお、コンビ社は、独占販売店契約に基づき、原告から原告製カセットを譲り受け、日本国内において販売しているが、本件発明に係る専用実施権ないし通常実施権を有するものではなく、本件特許に基づく権利行使を行う地位は認められない。したがって、原告について、日本国内での実施行為がないとの理由で特許法 102 条 2 項の適用を否定するならば、このような事情の下での正当な損害の回復を拒むこととなり妥当を欠く。

c 仮に、特許権者が当該特許発明を実施していることが、特許法102条2項が適用されるための要件であると解したとしても、特許法2条3項所定の『実施』に限定する必要はなく、当該実施が日本国内で行われている必要もない。特許権者に当該特許発明の実施を要求する趣旨は、特許権者自らが利益を上げられるはずであったことを認めるためにすぎないから、事実行為として製造販売等がされていれば足りるのであって、特許法2条3項所定の『実施』行為である必要はない。また、損害の発生は、属地主義の原則とは関係がないから、特許権者の当該特許発明の実施について地理的制限を加える理由はない。仮に、特許法102条2項の適用要件として、日本国内における特許権者の実施を要するとすれば、日本国内に製造・販売拠点等を持たない在外者が、日本国外で特許製品を製造販売しても、日本国内で特許製品を製造販売する者との同一の法律上の救済を受けられないこととなり、パリ条約2条の内国民待遇の原則に反することとなる。

(イ) 特許法102条2項の適用要件として 特許権者による日本国内における同法2条3項所定の『実施』を必要とすることを前提とする主張

仮に、特許法102条2項の適用要件として、特許権者による日本国内における同法2条3項所定の『実施』を要としても、原告は日本国内において本件発明を実施しているといえる。

すなわち、原告は、日本国内において、コンビ社との間で、独占販売店契約を締結し、その後、更新しているところ、上記契約の締結・更新は、特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』に当たる。

また、コンビ社は、原告の手足として、原告製品の販売・マーケティング活動を行っているところ、原告は、コンビ社に対し、日本国内における小売店及び消費者への販売促進活動（価格値下げ等）に関する資金援助や、販売活動に対する支援等を行っていたほか、定期的な販売会議の開催、販売計画の進捗確認や立案、拡販に向けたコンサルティングなどの営業活動を行っていたのであって、かかる行為は、特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』に当たる。

さらに、原告は、コンビ社との間の独占販売店契約に基づき、コンビ社に対し、原告製カセットを日本国内において販売しており、特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っている。

この点について、被告は、原告とコンビ社との間の引渡条件はF O B (Free on Board)であり、原告は、英国における輸出許可の取得や通関手続の履践をし、船積港(英国)の本船上で原告製カセットを引き渡すだけであり、日本での輸入に関与しておらず、日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っているとはいえないと主張する。しかし、被告の主張は、以下のとおり失当である。まず、原告とコンビ社との間の引渡条件がF O B (Free on Board)であるとの主張は、被告の推測に基づくものである。のみならず、製品の引渡条件という些細な取引条件により、販売元である特許権者の特許発明の実施の有無が定まり、これにより特許法102条2項の適用の有無に影響を与えるとする見解は、妥当を欠く。また、原告とコンビ社との間の独占販売店契約において、(省略)と規定されていることからすれば、原告製カセットの所有権は、日本国内において原告からコンビ社に移転している。さらに、(省略)が、原告の承諾は日本国内において合意した製品販売の確認にすぎないから、原告からコンビ社に対する販売は、日本国内において行われているといえる。

以上に加えて、コンビ社による日本国内における原告製品の販売は、原告による特許法2条3項1号所定の『譲渡』と同視することができる。すなわち、上記のとおり、原告は、コンビ社との間で独占販売店契約を締結した上、コンビ社を通じて日本市場に原告製カセットを供給し、コンビ社による日本国内における原告製品の販売を支援している。そうすると、原告は、コンビ社を手足として、日本市場において原告製品を販売しているものであって、実質的には、日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っているといえる。

(ウ) 小括

以上のとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者による日本国内に

おける同法2条3項所定の『実施』は必要でなく、仮にこれを要するとしても、原告は日本国内において本件発明1を実施しているといえるから、本件特許権侵害に基づく損害額の算定においては、同法102条2項が適用される。

イ 損害額の算定

(ア) 前提となる事実(11)のとおり、被告は、平成21年11月6日から平成23年12月末日まで、イ号物件を合計50万9583個販売しており、年間の販売個数は23万6709個となるから、平成21年9月から平成23年12月末日までの販売個数は合計55万2322個(=50万9583個+23万6709個×(5/30+2)/12)となる。

(イ) イ号物件1個当たりの利益額は356円(被告が反訴請求において主張する金額)であるから、前提となる事実(11)の各期間に発生した被告の利益額(原告の損害額)は、各期間の販売数量(セット数)×3(個)×356円で算出され、各期間の各末日の翌日には、当該金額に対する遅延損害金が発生する。

そうすると、平成21年9月から平成23年12月末日までの被告の利益額(原告の損害額)は、合計1億9662万6632円(=55万2322個×356円)となり、このうち、本件意匠権侵害行為に基づく平成21年9月から同年11月5日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1521万5084円(=4万2739個×356円)となり、本件特許権侵害又は本件意匠権侵害に基づく同年11月6日から平成23年12月末日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1億8141万1548円(=50万9583個×356円)となる。

ウ 被告の主張(逸失利益の不発生ないし推定の覆滅)に対する反論

被告は、原告には逸失利益の発生が認められないか、特許法102条2項による推定が大幅に覆滅されるべき事情があると主張するが、以下のとおり、失当である。

(ア) 原告とコンビ社との間では、最低購入量に満たなかった部分における利益相当額を違約金として徴収するとの定めはない。なお、旧アプリカ及び原告間の契約には、最低購入量に係る購入義務規定は存在したが、当該義務の不履行に対する

制裁は契約解除のみであって、金銭的補償をする条項は存在しなかった。

(イ) 被告は、イ号物件について、本件発明1の技術的特徴を利用しない態様で多数使用されていると主張するが、具体的な立証をしていない。そもそも、イ号物件は、Mark 本体及びMark 本体のいずれにも適合するように構成されており、具体的な使用形態により本件特許権侵害が否定されることはない。

(ウ) 原告製カセットとイ号物件に500円の価格差がある。しかし、被告の侵害行為がなければ、原告製本体を購入した消費者は、当然に純正品である原告製カセットを購入していたといえる。

(エ) 原告は、日本国内におけるベビー用品の分野で高い知名度と信用を保持するコンビ社とのダブルブランドで原告製品を販売してきた実績があり、被告ブランドよりも高い知名度・信用性を有している。

(オ) 被告やエンジェルケア社による別製品(非侵害品)は、原告製品と本体及び汚物入れ用カセットの構造を異にしており、原告製本体に適合するものではないから、その販売は、原告製カセットの販売数の減少の根拠とならない。また、被告の新製品の販売が開始されたのは、平成22年7月ころであり、それまでは上記製品の販売による影響は観念できない。

したがって、イ号物件が供給されなければ原告製カセットが購入されたといえる。

(被告)

ア 原告の法的主張は、いずれも争う。なお、被告は、本件意匠権を侵害していないことが明らかであるから、本件意匠権侵害に基づく損害額の算定については論じる必要がない。

イ 特許法102条2項による損害額の推定に対して

(ア) 特許法102条2項の適用要件として、特許権者による日本国内における同法2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする原告の主張に対する反論

a 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規定ではない。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，特許権者が特許発明の実施等の事業により日本国内において独占的利益を享受していたとの事実状態が，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。また，特許発明の実施は，属地主義の原則の見地からも，日本国内における行為であることを要する。

したがって，特許法 102 条 2 項の適用が認められるためには，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』をしていることを要する。

b 原告は，日本国内において，本件発明 1 を実施しておらず，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との立証をしていない。すなわち，原告は，日本国内において原告製カセットを製造していない。また，原告とコンビ社との間の引渡条件は，原告と旧アプリカ間の引渡条件と同様，F O B（Free on Board）であり，原告は，英国における輸出許可の取得や通関手続の履践をし，船積港（英国）の本船上で原告製カセットを引き渡すだけであり，日本での輸入に関与していない。さらに，原告は，日本国内における原告製品の販売・マーケティング活動をコンビ社に委ねており，自らは行っていない。

以上のとおり，原告は，原告製カセットについて日本国内において何ら事業を行っておらず，特許法 2 条 3 項所定の『実施』をしていない。また，被告は，中国で製造されたイ号物件を輸入・販売していたのであって，被告が受けた利益は，輸入・販売により得た利益であるのに対し，原告は，日本国内において原告製品の輸入・販売を行っていないから，輸入・販売利益に相当する損害を被ったとはいえない。

したがって，本件において特許法 102 条 2 項の適用は認められない。

c これに対し，原告は，特許法 102 条 2 項の適用の前提として，特許権者による日本国内における当該特許発明の実施を求めることが，内国民待遇の原則に反すると主張する。

しかし、パリ条約2条は、工業所有権の保護を要求するための条件として、住所又は営業所を有することを要しないとしているのであって、その国における実施要件までも免除するものではない。また、日本法人であっても、日本国内において特許発明を実施していない場合には、特許法102条2項の適用は認められないのであるから、本件において同項の適用を認めないことは、むしろ内国民待遇の原則に合致する。

したがって、特許法102条2項の適用の前提として、特許権者による日本国内における当該特許発明の実施を求めることが、内国民待遇の原則に反するとの原告の主張は、失当である。

(イ) 特許法102条2項の適用要件として、特許権者による日本国内における同法2条3項所定の『実施』を必要とすることを前提とする原告の主張に対する反論

原告は、コンビ社との間で、独占販売店契約を締結した上、コンビ社との定期的な販売会議、販売計画の進捗確認や立案、コンビ社に対する資金援助や販売活動の支援などをしており、日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』を行っている、コンビ社との間の独占販売店契約に基づき、日本国内において、コンビ社に対し、原告製カセットを販売しており、同号所定の『譲渡』を行っている、コンビ社による日本国内における原告製品の販売は、原告によるものと同視することができ、実質的にみて日本国内において同号所定の『譲渡』を行っていると主張する。

しかし、原告の上記主張は、失当である。すなわち、特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』とは、特許製品の販売や貸与を目的とする展示を中心とした、譲渡等の前提としての販売促進活動や営業活動等であるところ、日本国内において当該活動を行っているのは、独占的販売をしているコンビ社のみである。また、上記のとおり、原告とコンビ社との間の引渡条件は、F O B (Free on Board) であり、原告は原告製カセットについて英国における出荷(運送業者への引渡し)のみを行い、自らは日本での輸入手続等を行っていないから、原告が日本国内において特許

法2条3項1号所定の『譲渡』を行っているとはいえない。さらに、原告とコンビ社とは、資本関係のない独立の法人であり、コンビ社の行為を原告の行為と同視することはできない。

したがって、原告は、本件発明1について、日本国内において特許法2条3項所定の『実施』をしているとはいえず、原告の上記主張は、失当である。

ウ 逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する主張

以下の諸事情に照らすと、原告には逸失利益の発生が認められないか、特許法102条2項による推定が大幅に覆滅されるべきである。

(ア) 上記のとおり、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、原告は、コンビ社に対し、原告製カセットを含む原告製品を販売し、かつ、日本国内における独占的販売権を付与しているところ、独占的販売権を付与する売買型契約を締結するに当たっては、最低購入量の設定をすることが一般的であり、最低購入量を強制的に購入させる旨の定めや、最低購入量に満たなかった部分における利益相当額を違約金として徴収する旨の定めが置かれる場合がある。原告とコンビ社間の契約においても、かかる定めがあると推測されるから、原告は、原告製カセットの売上実績にかかわらず、最低購入量不達成時に経済的な補填を受けることができ、仮に原告製カセットの売上げがイ号物件の販売により減少したとしても、原告に逸失利益は発生しない。

(イ) ごみ貯蔵カセット回転装置を備えない、ごみ貯蔵機器であるMark 本体は、現在でも相当数が継続的に使用されており、そのためにイ号物件も継続的に購入されているところ、イ号物件がMark 本体に使用される場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏さないものであり特許権侵害は成立しないから、損害の算定において、イ号物件の販売数からMark 本体に使用されている個数を控除すべきである。

この点、平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間に、被告に

対するMark 本体に関する問合せが合計282件存在すること、少なくとも問合せの10倍の使用実績が見込まれること、イ号物件は、カセット3個を1パックとして販売していることからすれば、同期間において販売されたイ号物件のうち、少なくとも8460個(282×10×3=8460個)がMark 本体に使用されたといえる。

(ウ) 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。

(エ) 『アップリカ』は、日本国内におけるベビー用品の分野において、高い知名度と信用性を長期間にわたり保持するブランドであること、消費者はベビー用品を選ぶに当たって安全性や衛生面に注意を払うことを考慮すると、『アップリカ』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、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。

(オ) 被告は、平成22年7月から、新製品である『におわなくてポイ消臭タイプ』の本体及びごみ貯蔵カセットの販売を開始した。これは、使用済みおむつを包むフィルムに消臭・抗菌作用を持ったものを用いること、使用済みおむつをフィルムで包む際にフィルムを捻る等の操作がなく、短いフィルムで多量のおむつを簡単に収納することができて経済的であることを特徴とし、被告の販売促進活動等もあって、発売当初から平成23年5月末までに、本体約12万3000台、カセット約66万8000個が販売された。外部の調査結果によれば、平成22年6月時点では、日本国内の主要な小売店(5大チェーン、40店舗のベビー用品専門店)におけるごみ貯蔵機器本体の販売シェアは、コンビ社90%、被告0%、エンジェルケア社10%であったところ、上記新製品販売開始後、平成23年3月時点では、コンビ社41%、被告56%、エンジェルケア社3%になった。短期間に上記新製品の販売シェアが増大したことからすれば、消費者が原告製品から上記新製品に乗り換えたことが原告製カセットの販売数減少に影響を与えたといえる。

また、原告製品と共通する用途を有する多数の競合製品のうち、『らくらくおむつバケツ』（エンジェルケア社製）は、平成19年の日本国内での販売開始以降、消費者から高評価を得て、市場占有率が徐々に拡大した。上記製品は、カセット1個当たりのおむつ収納量が原告製カセットよりも大きく、本体価格は原告製本体よりも低価格に設定されており、被告の平成20年の調査では、原告製品よりも、形状、色使い、においの密閉度、操作性が良いとの評価を得ていた。したがって、上記他社製品の販売数量増大が、原告製カセットの販売数減少に影響を与えたといえる。

さらに、平成22年当時、原告製本体に、部品が外れたり、カッターの切れ味がよくないなどの不具合が発生しており、その結果として原告製品の使用を中止したり、買い換えをしたりした消費者や、景気の動向から、家計の出費を抑えるため、フィルムの使用量が多い原告製カセットの買足を控え、ゴミ袋や買い物袋を原告製本体に入れておむつを処理したりする消費者が相当数いたと考えられる。」

(3) 原判決64頁11行目ないし21行目を、次のとおり改める。

「ア イ号物件の一括値引きを反映した平成21年11月6日から平成23年12月末日までの売上総額は、2億1153万6887円である。

イ 実施料率について

本件において、本件発明1の技術的意義・価値が高いとはいえないこと、イ号物件は、本件発明1の技術的特徴を利用しない態様で多数使用されていること、イ号物件の販売実績の背景事情としての被告側によるゴミ貯蔵機器の市場開拓、『アプリカ』のブランド力、被告側の販売網、販売努力による多大な貢献・寄与等の個別具体的事情を総合考慮すれば、本件発明1の実施料率は3%が相当である。」

(4) 原判決66頁21行目ないし68頁13行目を、次のとおり改める。

「(7) - 3 弁護士・弁理士費用

(原告)

ア 損害額の算定

(ア) 本件訴訟遂行においては代理人を選任せざるを得ず、弁護士・弁理士費用の発生は不可避であるから、その全額が、被告の侵害行為と相当因果関係のある損害と認定されるべきである。

(イ) 原告は、本件に関する弁護士・弁理士費用として、平成21年7月から平成24年6月6日までに6306万4710円の支払をした(1ポンド=135円で換算)。

(ウ) (イ)の費用のうち、約22%相当の1387万4236円は、本件特許権侵害、本件意匠権侵害のいずれかに分類できない性質のものである。また、(イ)の費用のうち、約78%相当の4919万0473円は、本件特許権侵害、本件意匠権侵害のいずれかに分類できる性質のものであり、そのうち、本件特許権侵害に基づく費用は約80%相当の3935万2378円であり、本件意匠権侵害に基づく費用は約20%相当の983万8094円である。

イ 弁護士・弁理士費用相当額の損害は、全額が認められるべきである。

(ア) 特許権・意匠権侵害等に基づく損害賠償請求事案における弁護士・弁理士費用相当額は、一律、認容額の約10%とするのではなく、訴訟の難易、審理の経過、認容内容、訴訟に至る経緯等を考慮すべきである。

(イ) 本件において、原告は、在外者であり、原告本人が本件訴訟を遂行することが極めて困難であること、本件訴訟が専門性の高い特許権・意匠権に関する知的財産権侵害訴訟であること、本件では総合的侵害対策を講じなければならなかったこと、被告の侵害行為は、契約関係における信義則に違反するものである上、故意によるものである点で、極めて悪質であり、被告は、かかる侵害行為をすれば確実に紛争になり、在外者である原告が代理人を選任せざるを得ないことを十分に予見し、又は予見し得たはずであり、代理人費用という特別損害について、その損害を生じさせた事情を予見し、又は予見することができたこと(民法416条2項の類推適用)等の本件の特殊性に鑑みると、代理人費用の全額について、特許権及び意匠権侵害行為と相当因果関係があると認めるべきである。

ウ 以上によると、原告の損害は、次のとおりとなる。

(ア) 本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく損害

本件意匠権侵害に基づく損害（意匠法39条2項）1521万5084円＋
本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく損害（特許法102条2項又は意匠法39
条2項）1億8141万1548円＋ 本件意匠権侵害に基づく代理人費用に係る
損害983万8094円＋ 本件特許権侵害に基づく代理人費用に係る損害393
5万2378円＋ 本件特許権又は本件意匠権侵害に基づく代理人費用に係る損害
1387万4236円＝2億5969万1340円

(イ) 本件特許権侵害に基づく損害

+ + = 2億3463万8162円」

(5) 原判決69頁4行目ないし9行目を、次のとおり改める。

「ア 原告は、平成21年7月22日ころから、西松屋や赤ちゃん本舗等の被告
の大口取引先を訪問し、原告の製造するカセットを純正品であると称し、原告製品
以外の商品は、知的財産権侵害の法的問題があるから取扱いを避けるように告知、
流布した上、同月28日、被告の顧客に対し、本件通知書（乙48）を送付し、『イ
号物件が原告のデザイン及び生産に関する知的財産権を侵害している』との事実（以
下「本件通知事項」という。）を告知、流布した。」

(6) 原判決71頁5行目の後に、行を改めて、次のとおり挿入する。

「エ 被告は、本件通知行為のほか、原告が原告製品以外の商品は知的財産権侵
害の法的問題があるから取扱いを避けるよう告知、流布した行為が、他人の営業上
の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為に当たると主張する。しかし、被
告の上記主張は、失当である。すなわち、原告が上記行為をしたことを裏付ける客
観的証拠は存在しない。また、被告社員Aの陳述書（乙47）記載に係る原告の告
知内容は、『純正品以外の商品は法的に問題のある商品であるので、純正品以外の使
用を控えて欲しい。純正品以外を使用した場合のカスタマーサービスはお断りする』
などというものであって、イ号物件が原告の知的財産権を侵害する旨告知、流布す

るものではなく，被告の営業上の信用とも無関係である。」

第3 当裁判所の判断

当裁判所は，原告の本訴請求（当審において拡張された請求を含む。）は一部につき理由があり，被告の反訴請求は理由がないと判断する。その理由は，次のとおりである。

1 本訴について

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

次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する裁判所の判断」【本訴について】1ないし13（原判決77頁6行目ないし132頁5行目）記載のとおりであるから，これを引用する。

ア 原判決112頁15行目「したがって，」から23行目までを，次のとおり改める。

「したがって，明細書の【0024】において，チューブの捺りについて，『前記ねじりは，人手によって実施しても良いし，器具により実施しても良い。』とされている部分についても，人手による捺りに，捺り部分が戻りやすいなどの欠点があるなどという課題に関する認識があることはうかがわれない。また，フィルム（チューブ，パッケージ）の「捺り」については，器具を用いる場合，どのような器具の構成によって，ごみ貯蔵カセットを回転させ，チューブを捺るのか，その具体的構成は記載も示唆もされておらず，吊り下げたカセット自体を回転させて捺るという技術的思想はうかがわれない。」

イ 原判決114頁6行目の後に，行を改めて，次のとおり挿入する。

「また，乙18には，廃棄物貯蔵装置の本体100の内部にカセットフランジ117と嵌合するクラッチ270を設け，クラッチ270が単一の回転方向に回転す

るときに、クラッチ 270 の上方に位置する貯蔵フィルムカセット 130 が回転する構成が記載されているが、同構成は、貯蔵フィルムカセット 130 を底面から支えるものであって、カセットの外側に突出した部分を設け、この突出部を利用して、カセットを吊り下げのように支持する構成は、記載も示唆もされていない。」

ウ 原判決 118 頁 16 行目ないし 21 行目を、次のとおり改める。

「被告は、本件発明 1 と乙 18 発明の支持構造の相違は、作用効果的に見て顕著な差となるものではなく、『吊り下げ式』とするか『底部支持式』とするかは、当業者にとって設計事項にすぎないなどと主張する。しかし、被告の主張は、技術的観点から何らの根拠を示すことなく、単に設計事項であるから容易想到であるとするものであって、採用することができない。

したがって、乙 14 文献、乙 20 文献及び乙 21 文献等に、「吊り下げ式」が周知技術として開示されているとしても、これを乙 18 発明に組み合わせて、『前記外壁から突出する構成』にすることや『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』することが容易想到であったということはできない。」

エ 原判決 125 頁 12 行目、130 頁 6 行目、13 行目、20 行目、131 頁 9 行目の「美観」を、いずれも「美感」と改める。

オ 原判決 131 頁 18 行目ないし 23 行目を、次のとおり改める。

「以上によると、イ号物件は、原告の本件特許権の技術的範囲に属しており、本件特許権には、無効理由が存すると認めることはできないところ、被告が、本件特許権侵害の事実を争っていること、本訴提起後も平成 23 年 12 月末日まで、イ号物件の販売を続けていたこと、イ号物件の在庫が存在する可能性があることなどに照らすと、仮に現時点においてイ号物件の製造、販売がされていないとしても、被告による本件特許権侵害のおそれは継続しており、原告の本件特許権侵害に基づく差止請求及びイ号物件の廃棄請求については、いずれも理由がある。」

(2) 争点(7) (損害) について

ア 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。

イ 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(甲56。以下、訳文のみを示す。なお、以下において「販売店」とは、コンビ社を指す。)

(省略)

c 本件販売店契約に基づき、原告は、コンビ社に対し、原告が英国で製造した原告製カセットを販売(輸出)し、コンビ社は、日本国内において、一般消費者に対し、上記原告製カセットを販売している(甲6, 50, 52)。

d 原告は、コンビ社との間で、おおむね1月ないし2月ごとに定例会議を、1年に1回上層部会議を開催し、原告製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につきコンビ社に対する支援などを行っている(甲63~66)。

e 被告は、少なくとも平成21年7月30日から平成23年12月末日までの間、イ号物件を中国から輸入し、日本国内において販売した(当事者間において争いのない事実)。

f 上記のとおり、被告のイ号物件を輸入、販売する行為は、本件特許権を侵害する。

(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。

(I) 特許法 102 条 2 項に基づく損害額の算定

a 前提となる事実(11)のとおり、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及び売上額は上記一覧表記載のとおりであり、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。確かに、被告は、反訴請求において、イ号物件 1 個当たりの販売利益額が 356 円であることを前提とした主張をするが、同主張は、平成 21 年 10 月 5 日及び同月 6 日に、被告が西松屋に対して販売したイ号物件の販売数量、販売金額及び仕入原価等に基づいて算出した金額であり、同金額に販売数量を乗ずることにより、イ号物件の販売に関し、原告の請求に係る全期間の被告に生じた利益を算出することは、妥当を欠く。むしろ、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% (217 万 2000 円〔売上合計〕 - 81 万 2073 円〔仕入原価合計。ただし、1 セット当たり 7.2 ドルで仕入れているため、為替レートを 1 ドル = 93.99 円として算出した金額) / 217 万 2000 円〔売上合計〕 = 0.626〔小数第 4 位以下四捨五入〕) をもって、被告の利益を算定するのが相当である(乙 53, 68 ~ 70)。なお、被告主張の「一括値引き」は、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る値引きを指すもの

と推測されるが、その詳細は判然とせず、イ号物件の販売に係る利益を算出するに当たり、これを考慮することはできない。)

c 以上によれば、前提となる事実(11)の各期間に発生した被告の利益額(売上金額×62.6%)は、以下のとおりである(1円未満切り捨て)

そうすると、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。

期 間	売上金額	被告の利益額 (原告の損害額)	遅延損害金の起算点
平成21年11月 (6日~30日)	211万2980円	132万2725円	平成21年12月1日
平成21年12月	1143万6919円	715万9511円	平成22年1月1日
平成22年1月	642万9236円	402万4701円	平成22年2月1日
平成22年2月	1437万4108円	899万8191円	平成22年3月1日
平成22年3月	1110万2300円	695万0039円	平成22年4月1日
平成22年4月	1573万2943円	984万8822円	平成22年5月1日
平成22年5月	537万5678円	336万5174円	平成22年6月1日
平成22年6月	863万0142円	540万2468円	平成22年7月1日
平成22年7月	943万6498円	590万7247円	平成22年8月1日
平成22年8月	1255万6108円	786万0123円	平成22年9月1日
平成22年9月	878万3248円	549万8313円	平成22年10月1日
平成22年10月	935万8305円	585万8298円	平成22年11月1日
平成22年11月	1286万0108円	805万0427円	平成22年12月1日
平成22年12月	62万3414円	39万0257円	平成23年1月1日
平成23年1月	279万7139円	175万1009円	平成23年2月1日
平成23年2月	713万8714円	446万8834円	平成23年3月1日

平成23年3月	2012万6774円	1259万9360円	平成23年4月1日
平成23年4月	673万5166円	421万6213円	平成23年5月1日
平成23年5月	542万9383円	339万8793円	平成23年6月1日
平成23年6月	410万7493円	257万1290円	平成23年7月1日
平成23年7月	587万9449円	368万0535円	平成23年8月1日
平成23年8月	753万2080円	471万5082円	平成23年9月1日
平成23年9月	579万0891円	362万5097円	平成23年10月1日
平成23年10月	618万9939円	387万4901円	平成23年11月1日
平成23年11月	1028万7950円	644万0256円	平成23年12月1日
平成23年12月	421万6224円	263万9356円	平成24年1月1日
合計	2億1504万3189円	1億3461万7022円	

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

被告は、以下の(ア)ないし(ウ)の点を根拠として、原告には逸失利益が発生していないか、又は特許法102条2項による推定が覆滅されるべきであると主張する。しかし、被告の主張は、以下のとおり採用することができない。

(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、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、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 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 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、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間に、Mark 本体に関して、被告に対する問合せが合計282件あったことはうかがわれるものの、イ号物件がMark 本体に使用された数は不明であり、イ号物件の上記販売数量に占める、Mark 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、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、「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、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（甲50参照）、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「アップリカ」とブランド力において遜色はないと推認されること（弁論の全趣旨）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、「アップリカ」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。

(I) 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

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。

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、及び特許権侵害に基づく損害賠償（逸失利益）については、上記一覧表の「遅延損害金の起算点」欄記載のとおり、各期間の各末日の翌日から支払済みまで、弁護士・弁理士費用については、平成24年9月24日付け訴えの変更の申立書の送達日の翌日である同月26日から支払済みまで、いずれも民法所定の年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。

2 反訴について

当裁判所は、原告が被告に対し、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）を行ったとはいえず、被告の反訴請求には理由がないものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

(1) 事実認定

前提となる事実に加え、証拠（乙47～49）及び弁論の全趣旨によると、次の各事実を認めることができる。

ア 被告は、平成21年5月ころ、イ号物件について、同年7月後半ころの発売の見通しが立ったことから、顧客に対し、商品説明及び受注の依頼等の営業活動を開始した。被告は、同年6月ころ、西松屋等からイ号物件の受注の内諾を得た。

イ 前提となる事実(10)のとおり、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。

「さて、コンビ株式会社は、コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理システムを所有・製造している英国法人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの日本におけるすべての顧客及び取引経路について、2008年11月27日付より販売パートナーとして任命されております。」

「これらの製品は、1993年の日本市場での発売以来、長い間成功を博してきました。その間、サンジェニックの開発・生産システムは、マーケット・リーダーとしての地位を確立し、当該事業は当該分野における豊富な知識を蓄積し、英国の生産拠点から日本市場へ高品質な製品が納品されるよう、常に技術に関する特許に基づいた製品開発に投資を続けてきました。コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理システムの構成部分（ポット本体、スペアカセット及びフィルム）は、使用済みおむつの処理のために、高品質、機能的かつ衛生的な解決方法を提供するようデザインされています。・・・」

「紙おむつ処理システムの開発・生産者として、サンジェニックは、紙おむつ処

理ポット及びスペアカセットのデザイン及び生産について、世界各地で多くの知的財産権を有しています。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。」

ウ 被告は、平成21年7月28日ころ、複数の顧客から、イ号物件の取引を控える旨の通知を受けた。

エ 被告は、顧客に対し、平成21年7月28日付け通知書(乙49)を送付し、「この度発売予定の弊社製品が他社の特許権を侵害することは決してないということをお客様にお伝えしたいと思います。」等と通知した。

オ 原告は、被告に対し、平成21年12月8日、本訴を提起した。

(2) 判断

上記認定事実によると、原告による本件通知行為は、被告によるイ号物件の販売時期と重なるものではあるが、本件通知書においては、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な表示がされているわけではない。また、本件通知書には、「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」について、「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。」と記載され、同記載は、原告が自ら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をして、自社事業を守るとの一般的な意向が示されたものと理解される。

上記の記載内容によれば、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ない。

これに対し、被告は、本件通知行為が行われた時期や、原告製本体に装着可能な商品が被告のイ号物件しか存在しないなどの事情の下では、本件通知書に、被告の名称が明示されていなくとも、その送付を受けた顧客において、当該事実は被告に関する事実であると理解できる程度に特定されているから、不正競争防止法2条1

項14号の信用毀損行為に該当すると主張する。

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、本件通知書の記載は、原告が「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」に関し、原告及び被告の顧客に対し、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こと、イ号物件は、本件通知書送付の3か月余り後に登録された本件特許権を侵害するものであったこと、原告は、本件通知書送付の約4か月後に本訴を提起したことが認められる。

以上によれば、本件通知書の送付は、原告が知的財産権の行使の一環として行ったものであり、被告の信用を毀損して原告が市場において優位に立つことを目的としたものとはいえず、内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず、権利行使の範囲を逸脱するものとはいえない。また、イ号物件は、本件意匠権を侵害するものではないが、原告が、イ号物件を本件登録意匠の類似の範囲に含まれると解したことに全く根拠がないとはいえないなどの諸事情を総合考慮すれば、原告の告知行為を違法であると評価することはできない。

さらに、被告は、平成21年7月22日ころから、原告が、西松屋や赤ちゃん本舗等の被告の大口取引先を訪問し、原告の製造するカセットを純正品であると称し、原告製品以外の商品は、知的財産権侵害の法的問題があるから取扱いを避けるように告知、流布したことが、「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知、流布する行為に当たると主張し、これに沿う証拠として、被告社員Aの陳述書(乙47)を提出する。しかし、上記陳述書には、Aが西松屋のBから聞いたとする伝聞が記載されているにすぎず、その内容も、原告(ないしは原告の関連会社)とコンビ社の訪問を受け、「純正品以外の商品は法的に問題のある商品であるので、純正品以外の使用を控えて欲しい。純正品以外を使用した場合のカスタマーサービスはお断りする」などと言われたというものであって、これをもって、原告が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知、流布する行為をしたと認めることはできない。

その他，原告が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知，流布したことを裏付ける証拠はない。

(3) 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。

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