

## 第二東京弁護士会知的財産法研究会

### 損害の論点（概要）

平成 29 年 2 月 15 日

報告者 大塚 一郎

#### 1. 高額賠償の理由

これらの事件が高額賠償なのは、被告侵害製品または原告特許製品の単価が以下のとおり高額だからである。

##### （1）オフセット輪転機版胴事件

判決では販売価格が黒塗りのため不明であるが、三菱重工の 2002 年のニュースによると 1 台あたり、6 億 5000 万円と 7 億 5000 万円となっていた。

##### （2）生海苔異物除去機事件

被告装置 357 万円から 777 万円（59 台販売）、

##### （3）農産物選別事件

被告の選果装置の落札価格は、3 億 7400 万円、11 億 4155 万円、5 億 800 万円、5 億 7800 万円及び 4 億 7500 万円である。

#### 2. 裁判所の認容額が低い理由

いずれも当該特許発明が、製品の機能（特性）の一部又は構成部品の一部に関するものであることから、寄与率が低いことが原因と思われる。

##### （1）オフセット輪転機版胴事件

原告の特許発明はオフセット輪転機の構成部品の一部である版胴に関するものであり、版ずれトラブルを解決するのに一定効果のあるものである。

##### （2）生海苔異物除去機事件

本件各発明は、公知の回転板方式の生海苔異物分離除去装置に、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点に技術的意義があるものであって、共回り防止手段に係る構成（共回り防止装置）は、回転板方式の生海苔異物分離除去装置である被告装置のうちの一部にとどまり、また、もともと、従来技術である回転板方式による生海苔異物分離除去装置自体が、異物分離除去機能を発揮するものである。

##### （2）農産物選別事件

本件発明 1 は農産物の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること及びその終端を工夫したことにより、本件発明 2-1 及び 2-2 は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設け、遮光手段を工夫したことにより、それぞれ技術的意義があるものと認められる。他方、被告製品は、選別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備（二号物件を除く。）、箱詰設備、封函・製品搬送設備、製函・空箱搬送設

備その他の設備から構成されるものであり、被告製品の利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含まれており、〔2〕被告製品の各設置場所に関する入札条件上、少なくともリターンコンペアの戻し位置を本件発明1所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明2-1及び2-2所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされていなかった。

### 3. 特許法第102条1項及び2項の「利益」の算定

オフセット輪転機版胴事件は原告の利益額（特許法第102条1項）、農産物選別事件は被告の利益額（特許法第102条2項）が損害額とされたが、いずれも限界利益額が同項の「利益額」とされ、限界利益額は、売上額から原価と変動費（売上に比例して発生する費用）を控除した金額とされた。なお、農産物選別事件では、社内の労務費等を変動費とする被告の主張は、変動費用であると認めるに足りる証拠はないとして判決は認めなかった。

### 4. 法的論点

以下が法的論点として争われた。但し、(2)は、事実認定（立証）の問題でもある。

#### (1) オフセット輪転機版胴事件

被告製品2(2)及び(3)についても特許法第102条1項が適用されるか  
被告製品2(2)及び(3)は、既納入の輪転機の版胴に被控訴人が表面粗さを高める「加工」を行っただけであって、これらについては、「譲渡」がなく「生産」の実施行行為があつただけであるから、特許法102条1項は適用されないか。

#### (2) 農産物選別事件

特許法第102条2項において、推定の覆滅が認められるか。

以上

## 第二東京弁護士会知的財産法研究会

### オフセット輪転機版胴事件（損害の争点）

平成 29 年 2 月 15 日

報告者 大塚 一郎

特許権侵害行為差止等請求事件

知財高裁第 4 部（高部裁判長）平成 27 年 11 月 19 日判決（平成 25 年（ネ）第 10051 号事件）

原審 東京地方裁判所民事第 29 部（大須賀裁判長）平成 25 年 4 月 26 日判決（平成 23 年（ワ）第 21311 号事件）

#### 第 1 原告の請求金額と判決

##### 1. 第 1 審

###### (1) 請求金額

1000 万円（一部請求）

###### (2) 判決

特許侵害が認められなかつたため、請求棄却。

##### 2. 控訴審

###### (1) 請求金額

2 億 4500 万円

###### (2) 判決

8799 万 0088 円認容

#### 第 2 控訴審における争点、当事者の主張及び裁判所の判断（下線は報告者）

##### 1. 特許法第 102 条 1 項にかかる被告製品 2（2）及び（3）についての争点

###### (1) 争点 1

被告製品 2（2）及び（3）についても特許法第 102 条 1 項が適用されるか

被告製品 2（2）及び（3）は、既納入の輪転機の版胴に被控訴人が表面粗さを高める「加工」を行つただけであつて、これらについては、「譲渡」がなく「生産」の実施行為があつただけであるから、特許法 102 条 1 項は適用されないか。

###### (2) 争点 2

被控訴人の被告製品 2（2）及び（3）の譲渡数量は、被控訴人が加工を行つた顧客の輪転機の版胴数になるか。

(3) 争点3

控訴人製品（版胴）の限界利益

(4) 争点4

控訴人の実施能力

(5) 争点5

「販売することができないとする事情」の有無

2. 特許法第102条1項にかかる被告製品2（1）についての争点

(1) 争点6

取引事例がない「4×1」機向け「一本胴」単体の単位数量当たりの利益額は、控訴人の取引事例1ないし3における「4×2」機向け「一本胴」における限界利益額に、被控訴人における「4×1」機向け「一本胴」の限界利益額の「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額に対する比率を乗じて、算定すべきか

3. 特許法第102条1項にかかる被告製品2（2）及び（3）についての争点

(1) 争点1

ア. 控訴人の主張

(ア) 特許法102条1項は、「譲渡」以外の行為についても、同項の算定ルールが妥当する場合には、同算定ルールを適用して損害賠償額を算定することが可能であると説明されていること、同項の適用においては、特許権者の製品の販売機会が喪失すれば、有償、無償等の侵害態様を問わず、同項が適用されるとするのが特許法の趣旨であることなどからすれば、被告製品2（2）及び（3）が「既存版胴に対するヘアライン加工」という、より安価な侵害態様であっても、特許権者の製品の販売機会が喪失する以上、同項が適用されるべきである。

(イ) 仮に、特許法102条1項を適用するには、被控訴人が主張するような「補完関係が相当程度あったと認められる特段の事情」が必要であったとしても、被控訴人の顧客は、現実に版ずれ問題に悩まされていたのであるから、もし、被控訴人がヘアライン加工を行わなかったとするならば、控訴人が本件訂正発明2の実施品である版胴を販売し得たことは、本件訂正発明2の技術的意義、優位性から明らかである。

したがって、被告製品2（2）及び（3）について、かかる補完関係は十分に認められるというべきである。

(ウ) 以上によれば、被告製品2（2）及び（3）についても、特許法102条1項を適用して、控訴人の販売利益に基づき損害額を推定すべきである。

イ 被控訴人の主張

(ア) 被告製品2（2）及び（3）は、既納入の輪軸機の版胴に被控訴人が表面粗さを高める「加工」を行っただけであって、これらについては、「譲渡」がなく「生産」の実施行為があつただけであるから、特許法102条1項は適用されない。

(イ) ところで、同項については、「譲渡」以外の場合（「貸渡し」等）についても、同項の算定ルールが妥当する場合には、この考え方を参考にした損害賠償額の算定が可能と考えられると説明される。

この観点からすれば、同項の類推適用が認められるためには、権利者と侵害者双方の実施行為が、関係する市場において競合し、双方の実施行為の間に一定の補完関係が認められることを要すると解すべきである。

被告製品2(2)及び(3)の「加工」について、控訴人製品の販売利益を用いる前提で特許法102条1項を類推適用するには、被控訴人による「加工」がなければ控訴人製品が「販売」できたという補完関係が相当程度あったと認められる特段の事情が必要であるというべきである。

(ウ) 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（前者は版胴48個で●●●円、後者は1個当たり●●●●円）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 possibility はない。

(エ) したがって、被告製品2(2)及び(3)について、上記補完関係はないから、加工利益を用いるなら格別、販売利益を用いる前提で特許法102条1項を類推適用することはできない。

#### (オ) 加工利益について

控訴人主張の加工利益は、ショットblast加工を前提とするものである。既に輪転機に組み込まれた版胴への追加工の場合に、ヘアライン加工ではなくショットblast加工を選択することは現実的でないから、控訴人主張の加工利益を用いるのは妥当でない。

#### ウ 裁判所の判断

(イ) 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、前記2(1)イのとおり、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 $6.0 \mu m \leq R_{max} \leq 100 \mu m$ 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（乙79）、表面粗さ $R_{max}$ が加工前は $6.0 \mu m$ よりも小さい値であったのを、加工後は約 $10 \mu m$ 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 $6.0 \mu m \leq R_{max} \leq 100 \mu m$ 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（弁論の全趣旨）。

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」に当たるというべきである。

(ウ) また、被控訴人は、顧客から被告製品2(2)及び(3)に対するヘアライン加工を有償で受注し、上記のとおり、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（乙72～77。枝番を含む。）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102条1項を適用することができるというべきである。

(エ) 被控訴人の主張について

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、控訴人に対して、輪転機や版胴の組立図面を提供し、現地調査を依頼するなどし、これによって、控訴人において、当該輪転機用に調整された版胴を作製するために必要な情報を得て、被控訴人製の輪転機に用いる版胴を作製することができないものと認めることはできない。

また、証拠（甲11，23，26）及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕版ずれトラブルが生じると、輪転機ユーザーは輪転機を停止し、版交換を行わなければならず、印刷工程の遅れにつながるため、厳しい納期の下で新聞印刷を行う印刷会社にとって、版ずれトラブルは正に「頭の痛い問題」であること、〔2〕版ずれトラブルが生じた場合には、版の再製作が必要となり、その都度新しい版代（1枚1000円程度）がかかるほか、版交換のために輪転機を停止し、再開することに伴う損紙のコスト、残業代等の人工費、工場から販売店への輸送の遅れを回避するためのチャーター便の費用等がかかることがあり、経費削減の面からも、版ずれトラブルは輪転機ユーザーが避けなければならない問題であること、〔3〕版ずれトラブルは、輪転機の稼働年数とともに発生件数が増加し、多いときには月に40件以上も発生する例もあること、〔4〕他の手段を試みても解決しなかった版ずれトラブルを解決する手段として、本件訂正発明2（版胴表面粗さRmaxを調整）は、有効であることが認められる。上記のとおり、輪転機ユーザーにとって版胴トラブルを解決することが重要であること、本件訂正発明2が版胴トラブルの解決に有効な手段であることに照らせば、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102条1項ただし書において考慮すべきものである。

## [解説]

第102条1項は、損害額の算定において「侵害者が譲渡した侵害の行為を組成した物の数量」を基準としており、侵害行為は「譲渡」のみを対象としているようにみえる。これについては、「侵害行為には物の「譲渡」だけではなく、「貸渡し」等様々なものが含まれるところ、過去の民法709条のみに基づく損害賠償請求事例はほとんどが侵害品譲渡によるものであり、また、本条項の算定ルールにすべての侵害行為を列記することは条文構成上難しいため、代表的なケースである「譲渡」の場合を規定したものであり、「貸渡し」等についても、本規定の算定ルールが妥当する場合には、この考え方を参考した損害賠償の算定が可能と考えられる」(平成10年解説法の解説18頁)とされており、「譲渡」以外の場合も本項が類推適用されるとされている(青柳注解特許法第三版上巻1001頁)。

田村先生は、「消尽に関する[インクタンク]最高裁判決の「製造」の法理を援用しているが、場面が異なる。消尽と「製造」を区別した最高裁判決は、「製造」を絞ることで、消尽として非侵害とする場合を確保すると意義があった。純粋な侵害の事例では、「生産」を絞る理由はない。非侵害製品を譲渡後、自ら加工して(=生産)侵害製品としたという事案を前提としている。自ら非侵害製品を譲渡していない場合にも適用があるだろう。」というご見解であった。

### (2) 爭点2 被控訴人の被告製品2(2)及び(3)の譲渡数量

#### ア 控訴人の主張

##### a 被告輪転機2(1)に係る販売数量

被控訴人は、48個(「4×1」機向け「一本胴」)を販売した。

さらに、故障等に備えるための交換用版胴として、通常、少なくとも輪転機1セット当たり2個を追加購入すると考えられるので、交換用版胴として合計4個を販売した。

##### b 被告輪転機2(2)に係る加工数量等

被控訴人は、48個(「4×2」機向け「一本胴」12個、「4×2」機向け「シェル胴」36個)にヘアライン加工を施した。

さらに、交換用版胴として、通常、少なくとも輪転機1セット当たり2個を追加購入すると考えられるので、被控訴人は、交換用版胴として合計4個を譲渡したものと考えられる。

##### c 被告輪転機2(3)に係る加工数量等

被控訴人は、48個(「4×2」機向け「一本胴」12個、「4×2」機向け「シェル胴」36個)にヘアライン加工を施した。

さらに、交換用版胴として、通常、少なくとも輪転機1セット当たり2個を追加購入すると考えられるので、被控訴人は、交換用版胴として合計4個を譲渡したものと考えられる。

イ 被控訴人の主張

上記（1）イ

ウ 裁判所の判断

控訴人の主張とおり。

（3）争点3 控訴人製品の限界利益

ア 控訴人の主張

控訴人は、平成8年2月28日から平成23年3月26日までの期間、本件訂正発明2の実施品であるオフセット輪転機版胴（以下「控訴人製品」という。）を販売していた。

控訴人製品1個当たりの限界利益の額については、控訴人における取引事例を参照すると、以下のとおり算定されるべきである。

a 「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額

控訴人製品の「4×2」機向け「一本胴」に係る取引事例（甲25、甲40の1～3、甲41）によれば、その限界利益額は●●●●●●●円である。

b 「4×1」機向け「一本胴」の限界利益額

被控訴人においては、「4×1」機向け「一本胴」の限界利益額は「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額の●●●●%となっていることから、この比率を用いて控訴人製品について、「4×1」機向け「一本胴」の限界利益額を算定すると、●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●円×●●●●●●）となる。

c 「4×2」機向け「シェル胴」の限界利益額

控訴人製品の「4×2」機向け「シェル胴」に係る取引事例（甲45の1～8、甲46の1～8）によれば、その限界利益額は、両取引事例の限界利益の平均額●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●円+●●●●●●●●●●円）●●と算定されるべきである。

（ウ）算定

a 被告製品2（1）

被告輪転機2（1）は、「4×1」機向け「一本胴」48個から構成されているから、●●●●●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●●●円×48個。計算額は控訴人主張による。）となる。

b 被告製品2（2）

被告輪転機2（2）は、「4×2」機向け「一本胴」12個及び「4×2」機向け「シェル胴」36個から構成されているから、●●●●●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●●●円×12個+●●●●●●●●●●円×36個）となる。

c 被告製品2（3）

被告輪転機2（3）は、「4×2」機向け「一本胴」12個及び「4×2」機向け「シェル胴」36個から構成されているから、●●●●●●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●●●●円

円×12個+●●●●●●●●円×36個)となる。

d 合計額

四

仮に、被告製品2(2)及び(3)について、控訴人の販売利益に基づき損害額を推定すべきではないとしても、控訴人が既存版胴への追加工に応じることができたものとして、控訴人における版胴1個当たりの追加工による利益額に加工版胴の個数を乗じることにより控訴人が受けた損害額を推定すべきである。

控訴人において被告製品2(2)及び(3)の合計96個分について追加工を施した場合の利益額は、●●●●●円と算定することができる(甲54)。

また、上記金額は「製造原価」に相当するものであり、前記イ（イ）aの取引事例を参考に、これに一般管理費や利益を加算し、製造原価及び変動経費を控除して限界利益額を推計してみると、控訴人において被告製品2（2）及び（3）の合計96個分について追加工を施した場合の限界利益額は、●●●●●●●●●円と算定することができる。

## イ 被控訴人の主張

なし。

## エ 裁判所の判断

a 控訴人は、控訴人製品の限界利益について、以下の取引事例3例を挙げるが、その立証としては、わずかに後掲各証拠しか提出しない（なお、受注に至らない段階の見積書にすぎない甲47は除く。）。後掲各証拠は、取引ごとに見積書、契約金額算出書類等の体裁や費目の計上上の仕方等が異なる上に、いずれも大半が黒塗りであって、費目の詳細が明らかでないものがあるところ、各証拠の記載に弁論の全趣旨を総合して認められる事実は、以下のとおりである。

### (a) 取引事例 1

## 《1》取引の内容

控訴人は、●●●●●●●頃、本件訂正発明2の実施品であるオフセット輪転機版胴（「●●●」機向け「シェル胴」）●個及びプランケット胴の新製交換工事の発注を受け、これを契約金額●●●●●円（税抜価格）で受注した（以下「取引事例1」という。甲45の2、45の4～7）。

## 《2》控訴人製品の売上額

取引事例1の上記契約金額は、「工事費」と「部品費」とから成り、部品費には、  
●●●●●●●●●●が含まれる(甲45の1)。

そして、契約金額全体に占める部品費の割合は、全体の約●●●●% (●●●●●)  
●●●円 / ●●●●●●●●●円。小数点第2位以下四捨五入。以下同じ。) であり、  
部品費全体に対する上記〔2〕の版胴の部品費の比率は●●●●% (●●●●●●●●●)  
円 / ●●●●●●●●●円) と認められる(甲45の1)。

したがって、取引事例1における控訴人製品（版権）の売上額は、契約金額のうち部品費に相当する額に、部品費全体に占める上記〔2〕の版権部分の割合を乗じた額である●●●●●●●●円（●●●●●●円×●●●●●%×●●●●●%）に相当するものとして、算定することとする。

《3》 経費

取引事例 1における版胴の製造原価は、●●●●●●●円である（甲 4 5 の 1）。それ以外に控除すべき変動経費についての立証はないが、取引事例 1 について、控訴人内部の契約金額算出書類（甲 4 5 の 3）に計上された「製造原価」の額は●●●●●●●●●●円であり、見積書（甲 4 5 の 1）における部品費の額である●●●●●●●●●●円におおむね一致することからすると、控訴人内部の契約金額算出書類（甲 4 5 の 3）において、製造原価以外の経費として計上された費目は、見積書（甲 4 5 の 1）においては、「工事費」に含め計上されているものと推認される。

## 《4》界限利益額

取引事例1における控訴人製品（「4×2」機向け「シェル胴」）1個当たりの限界利益額は、上記《2》の控訴人製品の売上額である●●●●●●●●円から、上記《3》の製造原価として●●●●●●●●円を控除した、●●●●●●●●円をもって相当と認める。

(b) 取引事例2

## 《1》取引の内容

控訴人は、●●●●●●頃、本件訂正発明2の実施品であるオフセット輪転機版胴  
(「●●●」機(向け「一本胴」)) ●個の発注を受け、これを契約金額●●●●円(税抜  
価格)で受注した(以下「取引事例2」という。甲37の1~3、甲39、甲40の1  
~3)。

## 《2》控訴人製品の売上額

取引事例 2 の契約金額全体に占める控訴人製品の割合は、取引事例 2 に係る証拠から  
は明らかではないが、取引事例 1 における契約金額全体に占める部品費の割合と同等と  
して、取引事例 2 の契約金額●●●●円に占める控訴人製品の売上額に相当する額を推  
定すると、●●●●●●●円 (●●●●●●●%) となる。

《3》経費

取引事例2に関する控訴人内部の契約金額算出書類(甲25の2)には、「製造原価」として、●●●●●●円が計上されている。この製造原価に含まれる費目の詳細は、取引事例2に係る証拠からは明らかではないが、費目の計上の仕方などその体裁からすると、このうちには、「工事費」に係る原価も含まれていることが窺われる。したがつ

て、製造原価全体に占める控訴人製品に係る製造原価の割合を上記と同等として、製造原価の額を推定すると、●●●●●●●円（●●●●●●●円×●●●●%）となる。

## 《4》界限利益額

したがって、取引事例2における控訴人製品の限界利益額は、上記《2》の売上額●●●●●●●円から上記《3》の製造原価額●●●●●●●円及び変動経費額●●●●●円を控除した●●●●●●●円をもって相当と認める。

(c) 取引事例 3

## 《1》取引の内容

控訴人は、平成25年3月頃、本件訂正発明2の実施品であるオフセット輪転機版胴（「●●●」機向け「シェル胴」）●個の新製交換工事の発注を受け、これを契約金額●●●●円（税抜価格）で受注した（以下「取引事例3」という。甲46の2、46の4～7）。

## 《2》控訴人製品の売上額

取引事例3の上記契約金額は、「●●●●●●●●●●●」から成る。契約金額全体に占める「●●●●●●●」の割合は、●●●●% (●●●●●●●●●●●円／●●●●●●●●●●●円) であるから、控訴人製品の売上額は、●●●●●●●●●●●円 (●●●●●●●●●●●%) と推定される。

《3》 経費

取引事例3に関する控訴人内部の契約金額算出書類（甲46の3）には、「●●●●●円が計上されている。この製造原価に含まれる費目の詳細は、取引事例3に係る証拠からは明らかではないが、費目の計上の仕方などその体裁からすると、このうちには、「●●●●●」に係る原価も含まれていることが窺われる。したがって、製造原価全体に占める控訴人製品に係る製造原価の割合を、契約金額全体に占める控訴人製品の割合と同等として、製造原価の額を推定することとする。控訴人によれば、取引事例3の製造原価は、「●●●●●」として計上された●●●●●●●●●円から、大半が人件費によって占められるとする「●●●●●●●●●●●円」を控除した●●●●●●●●●円（甲46の3）であるから、この額に上記割合を乗じると、●●●●●●●●●円（●●●●●●●●●円×●●●●●%）と推定される。

また、控訴人は、変動経費として、「一般管理費」として計上された●●●●●●●●円（甲46の3）に、控訴人における「●●●●●●●●●●」（甲46の8）にお

ける変動費の割合である●●●●%を乗じた額を控除することを自認しており、この額は●●●●●●円である。

#### 《4》限界利益額

したがって、取引事例3における控訴人製品の限界利益額は、上記《2》の売上額●●●●●●●●●円から上記《3》の製造原価額●●●●●●●●円及び変動経費額●●●●●●●円を控除した●●●●●●●●円をもって相当と認める。

b 前記aの取引事例1ないし3に係る控訴人製品は、いずれも被告製品2(2)及び(3)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(甲37の1~3, 45の4~7, 46の4~7)。

c そして、控訴人製品の販売による1個当たりの限界利益額は、以下のとおり認めることができる。

##### (a) 「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額

「4×2」機向け「一本胴」の取引例は、取引事例2のみしか立証されていないところ、その販売による限界利益額は、●●●●●●●●円として算定することとする。

##### (b) 「4×2」機向け「シェル胴」の限界利益額

「4×2」機向け「シェル胴」についての取引例としては、取引事例1及び3があるところ、取引事例1における限界利益額は、●●●●●●●●円と算定されるのに対し、取引事例3における限界利益額は、●●●●●●●●円と約2倍となっている。両取引事例において、限界利益額に大きな差が生じた事情について、控訴人は何ら説明しないこと、取引事例3が本件特許権2の存続期間中のものではないこと等を考慮して、「4×2」機向け「シェル胴」の販売による限界利益額は、少なくとも●●●●●●●●円であるとして算定することとする。

#### (4) 争点4 控訴人の実施の能力

##### ア 控訴人の主張

控訴人は、平成11年から平成23年の期間において、年平均で控訴人製品を●●●個製造しており、最大で●●●個製造していたから、控訴人が被告製品2(1)ないし(3)の譲渡数量に相当する控訴人製品の製造能力を有していたことは明らかである。

また、控訴人は、「4×1」輪転機について、海外では既に顧客に納入した実績があり、国内では、平成21年11月の時点では、国内で6セットの受注実績があった。したがって、被控訴人が被告製品2(1)ないし(3)を顧客に譲渡した当時、控訴人は、「4×1」版胴の供給能力があったことは明らかである。

##### イ 被控訴人の主張

なし。

##### ウ 裁判所の判断

証拠（甲23、48、49、52）及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕控訴人は、●●●●●●●の期間において、年間平均で約●●●個の控訴人製品を製造しており、最大で●●●個の製造実績があること、〔2〕控訴人の生産設備の稼働能力に照らせば、上記の期間において、実際に受注製造した個数に加え、少なくとも144個の控訴人製品を製造することが可能であったことが認められる。

以上の事実に照らせば、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。

#### （4）争点5 「販売することができないとする事情」の有無

ア 被控訴人の主張

イ 特許法102条1項ただし書による譲渡数量の控除について

本件においては、以下のとおり、同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」があるから、販売数量の全量控除又は少なくとも被告製品2(2)及び(3)に相当する数量の控除が認められるべきである。

（ア）被控訴人製の輪転機に用いる版胴との代替可能性について

オフセット輪転機は、多数の部品から構成される複数の機能ユニット（給紙部・印刷部・レールフレーム部・折部）から成る複雑な機械であり、購入者は、印刷品質や処理速度といった性能面のみならず、輪転機全体のサイズ、作業性、操作性、メンテナンスの容易さ、耐久性、騒音対策といった機能面、価格、保証内容、メンテナンス費用、消費電力、資材使用量といったコスト面など、様々な要素を総合的に考慮して購入機種を選定している。

版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つにすぎず、被控訴人製の輪転機でいえば、全体で約10万点ある部品のうち、版胴に係る部品は約50点にとどまることに加え、輪転機購入時から版ずれ現象が生じることを予期することは困難であるから、本件訂正発明2の実施品である版胴を組み込んだ輪転機か否かは、需要者による輪転機の選定に影響を与えない。

需要者が被控訴人の輪転機を選定する限り、当然に被控訴人製の版胴がその一部品として販売されるのであり、被控訴人製の輪転機と機械的互換性のない控訴人製品が販売できたと見る余地はない。

（イ）版胴単体での取引について

a 他社製の輪転機向けの版胴単体での取引は想定されない。

被控訴人においても、版胴単体の取引が過去に存在しないことはもちろん、他の輪転機メーカーにおいても他社製の輪転機向け版胴の単体取引は行っていない。

これは、そもそも詳細な図面なしには他社製の輪転機向け版胴を事实上製造できることや実測に基づく類似品の製造にも過分の追加費用を要すること、交換部品として販売しても、当該版胴を組み付けた他社製輪転機が正常に作動することの保証ができない

ことにある。

b 控訴人製の版胴と被控訴人製の版胴との間には機械的互換性がなく、印刷機に要求される機械精度との関係で、被控訴人製の版胴の図面なくしてその構成を正確に再現した版胴を製造することは事実上不可能である。

被告製品2(2)及び(3)は、事後的にヘアライン加工を施したものにすぎないところ、控訴人製の版胴と被控訴人製の版胴との間に機械的互換性がないことからすれば、既納入の輪転機で版ずれの問題が起きるようになったとしても、被控訴人製の輪転機購入者が、控訴人製の版胴を購入した可能性はない。

この意味においても、控訴人製の版胴が被控訴人製の版胴に代替できた可能性はない。

c さらに、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(前者は版胴48個で●●●円、後者は1個当たり●●●●円)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 possibilityはない。

(ウ) 競合メーカーの存在について

被告製品2(1)の購入者である株式会社高速オフセットでも、輪転機購入機種の選定において、控訴人、被控訴人、他2社の輪転機を検討している(甲24)。

したがって、被告製品2(1)の販売がなくても、控訴人製品が販売できたとはいえない。

(エ) 本件訂正発明2の版胴需要喚起への寄与率について

被告製品2(1)は、顧客に被控訴人製の輪転機が採用されたため、その一部品として一緒に販売されたにすぎない。

顧客が輪転機の選定に当たって考慮した特徴や被控訴人の対応力は、本件訂正発明2とは無関係であり、本件訂正発明2を実施した版胴が顧客の機種選定に与えた影響はなく、版胴需要喚起への寄与はないか、仮に認め得るとても極めて低いものである。

イ 控訴人の主張

特許法102条1項が規定された趣旨に鑑みれば、「販売することができないとする事情があるとき」等の減額要素を認めることについては謙抑的であるべきである。

本件においては、輪転機ユーザーにとって大きな問題である版ずれの問題を根本的に解決できる技術が、本件訂正発明2以外に存在すると認めるに足る証拠はなく、競合技術が存在しない事案であって、上記事情があるとする被控訴人の主張は失当である。

また、被控訴人が主張する事情は、以下のとおり、いずれも上記事情に該当するとはいえない。

(ア) 被控訴人製の輪転機に用いる版胴との代替可能性について

特許法102条1項は、権利者製品と侵害品とが、市場において一応補完関係に立つという擬制の上に設けられている規定であるから、権利者製品と侵害品とが市場で競合し得ること(代替可能性)さえ立証されればよく、権利者製品と侵害品とが完全に同一

の構成を有するか否かを問題とする余地はない。

本件の場合、輪転機の部品であるという特殊性はあるが、被告製品2(1)ないし(3)の図面を入手し、あるいは、実測しさえすれば調整可能であるところ、納入先である株式会社高速オフセット及び株式会社日経首都圏印刷から控訴人がおよそ図面を入手できず、あるいは実測できないことを認めるに足る証拠はない。かえって、上記2社と控訴人との間に輪転機の取引があること及び本件特許権2を侵害せずに版ずれ防止を根本的に解決する方法がないことに照らすと、上記2社が版ずれ防止策について控訴人に相談し、その解決のために、輪転機及び被控訴人製の版胴の設計図面を開示する可能性や実測を許可する可能性は相当程度高いといえる。

控訴人は三菱重工時代の昭和37年から印刷機械を生産しており、新聞用輪転機に関する高い技術力を有し、印刷品質を左右する版胴に関しても豊富な知見を有しているから、控訴人にとって、被控訴人製の輪転機に、控訴人製品（版胴）を装着することには、格別の技術的困難性はない。

(イ) 版胴単体での取引について

控訴人が版胴単体での取引をしている例があり、他社においても、版胴単体での販売の申出をしている例（甲32の1・2、甲33）がある。

加えて、被控訴人においても、改造工事の際に従来版胴を取り外し、新規にシェル版胴を取り付けるという工事を施工しており、輪転機の販売に付随しない版胴交換に関する取引を行っている（甲34、35）。

(ウ) 競合メーカーの存在について

版胴は輪転機の販売に必ずしも付随しない単体での取引が想定されるものであるから、版胴自体の販売機会に代えて輪転機の販売機会を問題にする被控訴人の主張は失当である。

本件訂正発明2は、版胴に関する技術であり、被告製品2も版胴であるから、輪転機のシェアを立証しても、特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」を立証したことにはならない。

仮に、輪転機のシェアを考慮するとしても、被控訴人による被告製品2(1)ないし(3)に係る取引時期が含まれる期間（●●●●●●●●●●）に新規稼働した輪転機のシェアは、●●●●●●●●●●となっており、控訴人と被控訴人の二社寡占状態であった。

しかも、控訴人以外の他社は、本件訂正発明2の実施品を販売することはできないから、そもそも競合メーカーたり得ない。

(エ) 寄与率について

版ずれ問題は、輪転機ユーザーにとって、有形無形の多大のコストが生じる重大な問題であること、本件特許権2を侵害せずに版ずれ防止を根本的に解決する方法がないこと、被控訴人の顧客は現実に版ずれ問題に悩まされていて照らさせば、本件訂正発

明2が版胴需要喚起への寄与が低いものであるとはいえない。

エ 裁判所の判断

〔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Rmaxを $1.0\mu m \leq R_{max} < 6.0\mu m$ に調整すること）が存在したこと、〔2〕被控訴人は、被告製品2（2）及び（3）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（2）及び（3）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は、合計で●●●●円にすぎないのに対し、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、●●円前後の高額の費用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。

#### 4. 特許法第102条1項にかかる被告製品2（1）についての争点6

ア 控訴人の主張

「4×1」機向け「一本胴」単体での取引事例がないので、これについての単位数量当たりの利益額は、控訴人の「4×2」機向け「一本胴」における限界利益額に、被控訴人における「4×1」機向け「一本胴」の限界利益額の「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額に対する比率を乗じて、算定すべきである

イ 裁判所の判断

「4×1」機向け「一本胴」は、4頁幅×1頁周長の版胴であるのに対し、「4×2」機向け「一本胴」は、4頁幅×2頁周長の版胴であるから、「4×1」機向け「一本胴」の製造に必要な鋼材量は、「4×2」機向け「一本胴」の約4分の1程度となるが、「4×1」機向け「一本胴」は、「4×2」機向け「一本胴」に比べて、表面加工や部品の組込み等に高度な加工技術が必要となり、加工費用も高額となるから、体積（鋼材量）や表面積の比率がそのまま、「4×1」機向け「一本胴」と「4×2」機向け「一本胴」の価格比となるものではない。また、「シェル胴」は二重構造であることから、単体構造の「一本胴」に比べて、その価格は高額となる（弁論の全趣旨）。

したがって、「4×2」機向け「一本胴」の限界利益額に体積（鋼材量）や表面積の

比率を乗じた額を「 $4 \times 1$ 」機向け「一本胴」の限界利益額と推認し、あるいは、「 $4 \times 2$ 」機向け「シェル胴」の限界利益額から「 $4 \times 1$ 」機向け「一本胴」の限界利益額を推認するのは合理的であるとはいえない。

他方、「 $4 \times 1$ 」機向け「一本胴」と「 $4 \times 2$ 」機向け「一本胴」とは、大きさが異なるもののその構造を同じくするものであること、被控訴人が控訴人に次ぐシェアを有する輪転機メーカーであることに照らせば、控訴人における「 $4 \times 2$ 」機向け「一本胴」の限界利益額の「 $4 \times 1$ 」機向け「一本胴」の限界利益額に対する比率と、被控訴人における「 $4 \times 2$ 」機向け「一本胴」の限界利益額の「 $4 \times 1$ 」機向け「一本胴」の限界利益額に対する比率に、大きな違いはないものと推認される。

そうすると、控訴人の主張する算定方法は、他に証拠がない本件においては、必ずしも不合理とはいえない。

#### 被告製品

##### 1. 被告製品 1

カラー・モニター・アンド・コントロール・システム C M A C (シーマック)」  
を商品名とする新聞用色濃度監視制御装置

##### 2. 被告製品 2

被告が販売して顧客に納入し、ヘアライン加工又はショットブラスト加工が施されたオフセット輪転機版胴

- (1) 被告が顧客に納入した高速オフセット輪転機 2 セットの部品として販売納入された版胴
- (2) 顧客のオフセット輪転機の各版胴に顧客の依頼によりヘアライン加工を施した版胴

# 第二東京弁護士会知的財産法研究会

## 生海苔異物除去機事件（損害の論点）

平成 29 年 2 月 15 日

報告者 大塚 一郎

特許権侵害行為差止等請求事件・仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件

知財高裁第 4 部（高部裁判長）平成 27 年 11 月 12 日判決（平成 27 年（ネ）第 10048 号第 10088 号事件）

原審 東京地方裁判所民事第 40 部（東海林裁判長）平成 27 年 3 月 18 日判決（平成 25 年（ワ）第 32555 号事件）

第 1 原告（控訴人）の請求金額と判決

1. 第 1 審

（1）請求金額

2 億 3000 万円（一部請求）

（2）判決

6772 万 8115 円認容。

2. 控訴審

（1）請求金額

2 億 3000 万円

（2）判決

7072 万 8115 円認容（弁護士費用のみ増額）

第 2 第 1 審における争点、当事者の主張及び裁判所の判断（下線は報告者）

特許法第 102 条 3 項の適用が問題となり、実施工率が争われた。

1. 被告製品の売上高

（1）原告

本件特許権の設定登録日（平成 19 年 6 月 8 日）から平成 26 年 10 月までの間の、被告装置、本件固定リング及び本件板状部材の売上高は、それぞれ以下のとおりであり、その総額は 21 億 8479 万円である。

ア 被告装置

19 億 7164 万円（推定 549 台）

イ 本件固定リング

2 億 0790 万円（推定・単価 3 万 1500 円 × 6600 個）

ただし、本件固定リングの売上高が4200万1550円であるとの被告の主張については、争わない。

#### ウ 本件板状部材

525万円（推定・単価525円×1万個）

ただし、本件板状部材の売上高が378万7600円であるとの被告の主張について、争わない。

#### （2）被告の主張

ア 平成19年6月8日から平成26年10月28日までの間の被告装置の売上高が19億7164万円であることは認める。

イ 上記期間の本件固定リングの売上高は、4200万1550円（1629個）である。

ウ 上記期間の本件板状部材の売上高は、378万7600円（2569個）である。

#### （3）実施工率及び寄与度

実施工率に関する資料を参考にし、また、以下の諸事情を考慮すれば、被告装置全体を対象とする特許発明を観念した場合の通常認められる水準の実施工率は、4%が限度である。

さらに、被告装置全体における本件各発明の寄与度はせいぜい10%であって、本件固定リングにおける本件各発明の寄与度は25%である。なお、本件板状部材は目詰まり防止に直接寄与することから、その寄与度は100%と考える。

ア 本件各発明は、生海苔異物分離除去装置全体を対象とするものではなく、回転円板と環状固定板との間に形成されるクリアランスに突起物を設けて、クリアランスの目詰まりをなくし、異物分離除去の効率化を図ろうとした、「共回り防止装置」という補助的・付属的な発明にすぎない。

イ 被告装置は、生海苔・海水混合液を回転円板と環状固定板との間のクリアランスに通過させ、通過できない異物を分離・除去する装置であるところ、かかる異物分離の機能は、従来の生海苔異物分離除去装置に備わるものであり、本件各発明の構成を具備しなくとも達成できるものであって、本件各発明は無関係である。

ウ 被告装置では、クリアランスの目詰まり対策として、回転円板の周縁をテープ状にし、上下方向に移動可能とすることで、クリアランスの隙間を調整する構造を備えているから、海苔生産シーズン（毎年5、6か月間）後半の、目詰まりが発生しやすくなる時期でも、同構造によりクリアランスの隙間を調整することだけで対応可能である。

シーズン終盤の「ハタキ」と呼ばれる時期（2週間ないし1か月間）は、海苔の厚く硬い根元部分まで刈り取るため、目詰まりが生じるが、この時期は、クリアランスの隙間を調整すること及び本件板状部材を用いることの二つの方法で目詰まりを防止することになる。

したがって、被告装置において本件板状部材が有用なのは、この「ハタキ」の時期に

限られる。

エ 上記アのとおり、本件各発明は、生海苔異物分離除去装置を対象にしたものではなく、その補助的・付属的な共回り防止装置に関するものにすぎないから、その実施工率について、生海苔異物分離除去装置である被告装置における粗利益を考慮する余地はない。

### (3) 裁判所の判断

#### ア 被告装置

本件特許権の設定登録日（平成19年6月8日）から平成26年10月28日までの間の被告装置の売上高が19億7164万円であることは、当事者間に争いがない（なお、原告は「平成26年10月まで」と主張して、その最終日を明示しないが、被告は最終日を同月28日として上記売上高を認めていることから、この範囲で当事者間に争いがないものと認める。この算定期間については、以下の本件固定リング及び本件板状部材についても同様である。）。

#### イ 本件固定リング

原告は、本件固定リングの売上高が2億0790万円（推定・単価3万1500円×6600個）であると主張しつつも、本件固定リングの売上高が4200万1550円（1629個）であるとの被告の主張を争わないとして、その余の主張立証を行わないから、本件固定リングの売上高は、争いのない4200万1550円であると認められる。

#### ウ 本件板状部材

原告は、本件板状部材の売上高が525万円（推定・単価525円×1万個）であると主張しつつも、本件板状部材の売上高が378万7600円（2569個）であるとの被告の主張を争わないとして、その余の主張立証を行わないから、本件板状部材の売上高は、争いのない378万7600円であると認められる。

## 2. 実施工率と実施工料相当額

### (1) 原告の主張

本件各発明の実施に対して、原告が受けるべき金銭の額に相当する額の料率は、以下の事情を総合すれば、売上高に対して10%を下ることはない。

この点に関して被告は、実施工率にさらに寄与度を乗ずるとの算定方法を主張をするが、特許法102条3項の適用に際しては、「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」として、売上高を基準として何%を実施工率として乗ずるかを論ずれば十分であるから、被告の上記算定方法は誤りである。

#### ア 原告と被告との関係

海苔生産装置（特に生海苔異物除去装置）業界において原告、被告及び親和製作所は三つ巴の関係にあったが、原告と親和製作所との間に特許権侵害訴訟が係属している段階では、原告と被告とは話し合いによる解決を協議していた。しかし、被告は、原告が訴訟提起を遅らせたことを奇貨として、原告からの提案等に対して時間稼ぎをして合意を

引き伸ばし、最終的には交渉を一方的に破棄した上、本件訴えを本案とする仮処分命令申立事件（当庁平成26年（ヨ）第22019号）の決定（以下「本件仮処分決定」という。）が下されるまで、被告製品の製造・販売を一向に止めようとしなかった。これによって、被告が本来であれば得られなかつた違法な利益を獲得したことは明らかである。

このような被告の態度を勘案すれば、特許権侵害を犯した後に支払うべき実施料率（判決によって認定されるべき実施料率）は、製品販売前に誠意をもってライセンス交渉を行い、通常のライセンス契約をした場合の実施料率と比較して格段に高率となることは当然である。

#### イ　原告に実施許諾の意思がないこと

原告は、親和製作所との間の紛争期間中は、被告との話合いを目指したが、それは、被告が原告の傘下に入ること等を内容とする包括的な業務提携に関するものであり、今となっては、仮に被告が本件各発明の実施許諾を求めたとしても、競業者である被告からの、かつ海苔生産装置分野における原告の主力製品の競合品についての実施許諾の要望に応じることは絶対にない。

なお、原告は、親和製作所からの実施許諾の求めも即座に断った。

#### ウ　原告が本件各発明の実施に基づく独占的利益を有すること

原告は、これまで他社に対して本件各発明の実施を許諾することなく、自ら本件各発明を実施している。

また、親和製作所は、被告との特許権侵害訴訟に敗れ、海苔生産装置関連分野から撤退した。しかも、被告も、本件仮処分決定により被告装置を製造・販売することができないから、現状において、ユーザーの要求性能に適う回転板方式の生海苔異物除去装置を製造・販売している事業者は原告だけであり、原告には独占的利益が存在する。

#### エ　本件各発明が極めて高い価値を有すること

回転板方式の生海苔異物除去装置に内在する「共回り」の問題を解決するためには、本件各発明の実施が必要不可欠である。このことは、親和製作所が、原告との特許権侵害訴訟で敗訴した後、販売価格の5%のロイヤルティを提案し、それが拒否されると、自社製品の製造・販売を断念したことからも明らかである。また、海苔生産現場においても、本件各発明は高い評価を得ている。

他方、被告は、本件各発明の代替技術を有しておらず、平成18年から8年以上も本件各発明の実施品である被告装置の販売を継続しており、被告が製造・販売する生海苔異物除去装置は被告装置のみである。被告装置は、1台410万円ないし750万円と高価格であり、その売上げが被告の売上高に貢献しており、しかも、その粗利率は少なくとも40%と推定される。さらに、被告装置は、販売後も補充部品の供給やメンテナンスによって多額の売上げを得ることができる。

よって、原告の損害又は損失は、被告製品の売上総額21億8479万円の約10%

に相当する2億1847万円を下らない。

(2) 被告の主張

ア 実施料率に関する資料を参考にし、また、以下の諸事情を考慮すれば、被告装置全体を対象とする特許発明を観念した場合の通常認められる水準の実施料率は、4%が限度である。

さらに、被告装置全体における本件各発明の寄与度はせいぜい10%であって、本件固定リングにおける本件各発明の寄与度は25%である。なお、本件板状部材は目詰まり防止に直接寄与することから、その寄与度は100%と考える。

(ア) 本件各発明は、生海苔異物分離除去装置全体を対象とするものではなく、回転円板と環状固定板との間に形成されるクリアランスに突起物を設けて、クリアランスの目詰まりをなくし、異物分離除去の効率化を図ろうとした、「共回り防止装置」という補助的・付属的な発明にすぎない。

(イ) 被告装置は、生海苔・海水混合液を回転円板と環状固定板との間のクリアランスに通過させ、通過できない異物を分離・除去する装置であるところ、かかる異物分離の機能は、従来の生海苔異物分離除去装置に備わるものであり、本件各発明の構成を具備しなくとも達成できるものであって、本件各発明は無関係である。

(ウ) 被告装置では、クリアランスの目詰まり対策として、回転円板の周縁をテーパ状にし、上下方向に移動可能とすることで、クリアランスの隙間を調整する構造を備えているから、海苔生産シーズン（毎年5、6か月間）後半の、目詰まりが発生しやすくなる時期でも、同構造によりクリアランスの隙間を調整することだけで対応可能である。

シーズン終盤の「ハタキ」と呼ばれる時期（2週間ないし1か月間）は、海苔の厚く硬い根元部分まで刈り取るため、目詰まりが生じるが、この時期は、クリアランスの隙間を調整すること及び本件板状部材を用いることの二つの方法で目詰まりを防止することになる。

したがって、被告装置において本件板状部材が有用なのは、この「ハタキ」の時期に限られる。

(エ) 上記アのとおり、本件各発明は、生海苔異物分離除去装置を対象にしたものではなく、その補助的・付属的な共回り防止装置に関するものにすぎないから、その実施料率について、生海苔異物分離除去装置である被告装置における粗利益を考慮する余地はない。

また、粗利益が40%であるとの原告の主張は、親和製作所の装置の粗利率が18.39%であったことに照らしても、当を得ない。

イ 不當利得額

(ア) 被告装置 788万6560円

[売上高19億7164万円×実施料率4%×寄与度10%]

(イ) 本件固定リング 42万0015円

[売上高4200万1550円×実施工率4%×寄与度25%]

(ウ) 本件板状部材 15万1504円

[売上高378万7600円×実施工率4%×寄与度100%]

## エ 合計 845万8079円

### (3) 裁判所の判断

イ 証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（ア）本件各発明は、混合液タンクの環状枠板部と回転板との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して、生海苔混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置において、クリアランスに目詰まりが発生して、異物分離作業の能率低下等を招いてしまうことがあったことから、選別ケーシングの円周端面（本件発明1）、回転板及び／又は選別ケーシングの円周面（本件発明3）、あるいは、上記クリアランスに（本件発明4）、突起物を設けることにより、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぎ、効率的・連続的な異物分離を図ろうとした発明であると認められるから、クリアランスを利用する回転板方式の生海苔異物分離除去装置自体は、本件各発明以前から公知の技術であって、本件各発明の技術的意義は、その既成の装置に、クリアランスの目詰まりをなくし共回りの発生を防止するための突起物（共回りを防止する防止手段）を付加した点にあるといえる。

原告は、本件各発明の実施品に当たる生海苔異物分離除去装置を製造し、販売している。

（イ）被告装置において、本件各発明における「共回りを防止する防止手段」に相当する部材は、本件固定リングに取り付けられた本件板状部材である。本件板状部材は、厚さ数mmの長方形形状の部材で、本件固定リングにボルトで取り付けられているが（被告構成β1、2），被告装置の使用（回転円板の回転）によって摩耗しやすいため、着脱して交換されることを予定した消耗品である。本件板状部材の売上げは、2569個で378万7600円であり、その単価は約1474円にすぎない。

本件板状部材を取り付けるための本件固定リングも、回転円板の回転によって側面部分が摩耗しやすいため、着脱して交換されることを予定したものであり、その売上げは、1629個で4200万1550円であり、その単価は約2万5783円である。

一方、被告装置の平均販売価格は、機種ごとに異なるものの、概ね357万円から77万円程度であり、本件板状部材や本件固定リングの単価に比して、極めて高額なものとなっている。

（ウ）被告装置において、本件板状部材はクリアランスの目詰まりを防止するために有効であり、被告は、平成18年6月以降、平成26年10月31日付け本件仮処分決定によりその販売等が仮に差止められた頃まで、本件板状部材を付した被告装置の販売を継続してきた。また、前記（イ）のとおり、本件固定リング及び本件板状部材を被告装置の補充部品として販売し、売上げを得てきた。なお、被告は、被告装置以外の生海苔

異物分離除去装置をほとんど取り扱っていない。

(エ) 被告装置においては、クリアランスの目詰まり対策として、回転円板の周縁をテープ状にし、回転円板を上下方向に移動可能とすることで、クリアランスの隙間を調整する構造を備えており、この調整構造で隙間を大きくすることによって、目詰まりの発生を一定程度防止することができる。もっとも、隙間を大きくしすぎると、異物分離に支障が生じてしまい、特に、海苔生産シーズン（年のうち5、6か月間）の終盤の「ハタキ」と呼ばれる時期（2週間ないし1か月間）は、海苔の厚く硬い根元部分まで刈り取るために、目詰まりが生じやすくなることから、本件板状部材による目詰まりの防止が有用となる。

(オ) 生海苔異物分離除去装置の市場では、かつて原告、親和製作所及び被告が三つ巴で競合していたが、親和製作所は、原告から提起された本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求事件（当庁平成22年（ワ）第24479号、知的財産高等裁判所平成24年（ネ）第10092号）で敗訴したことに伴い、平成25年5月に原告に対して、親和製作所の装置について販売額の5%のライセンス料を支払うことを提案したもの、原告がこれを拒否したため、その後同年7月に、両者間で、親和製作所の生海苔異物分離除去装置を含む海苔機械関連機器の製造・販売に係る営業を原告に譲渡することが合意された。

また、原告は、親和製作所との上記訴訟の係属中、被告に対して、業務提携等の提案を行っていたが、当時、原被告間の協議がまとまるることはなかった。本件訴訟においては、原告は、本件特許権を被告に実施許諾する意思を有しておらず、被告に対して被告装置の製造・販売等の中止を求めており、本件仮処分決定によって仮の差止めを得ている。

(カ) 「実施工率〔第5版〕」（発明協会研究センター編、2003年。）においては、「農業・林業・漁業の技術」を含む「他に分類されない製造業・産業の技術」に関する実施工率別契約件数について、最頻値が5%であるとされている。また、「国有特許権等（経済産業省所管）の実施工率設定について」（経済産業省技術振興課、平成21年6月22日。）においては、国有特許権等の実施工率の設定について採用される実施工率の基準となる率（基準率）を、業種別の売上高試験研究費率とすることとされており、農林水産業における売上高試験研究費率は、3.88%であるとされている。このほか、「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～本編」（株式会社帝国データバンク、平成22年3月。）においては、国内アンケートの結果、「農業」の技術分野における特許権のロイヤルティ料率の平均値が3.0%であったとされている。

ウ 上記イで認定した諸事情を総合的に斟酌すると、本件各発明の実施工率は、被告装置については3%とするのが相当であり、本件固定リング及び本件板状部材については、原告主張のとおり、10%とするのが相当である。

(4) 原告が受けるべき金銭の額につき

ア 被告装置

被告装置の売上高である19億7164万円に、本件各発明の実施工率である3%を乗じると、原告が受けるべき額は、5914万9200円となる。

イ 本件固定リング

本件固定リングの売上高である4200万1550円に、本件各発明の実施工率である10%を乗じると、原告が受けるべき額は、420万0155円となる。

ウ 本件板状部材

本件板状部材の売上高である378万7600円に、本件各発明の実施工率である10%を乗じると、原告が受けるべき額は、37万8760円となる。

エ 合計

よって、本件特許権の設定登録日（平成19年6月8日）から平成26年10月28日までの間の被告による本件特許権の実施に基づいて、原告が被告から受けるべき金銭の額は、上記アないしウの合計額である6372万8115円となる。

3. 弁護士費用

(1) 原告の主張

原告は、被告による特許権侵害の不法行為のために本件訴訟の提起を余儀なくされ、弁護士費用として、上記2億1847万円の約10%に相当する2100万円を下らない額の損害を被った。

(2) 裁判所の判断

原告は、本件訴訟の提起・追行を原告訴訟代理人弁護士に委任し、その弁護士費用を支出していると認められるところ、本件事案の内容、事案の難易、訴訟の経緯等の諸般の事情を考慮すると、被告の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は400万円であると認めるのが相当である。

4. 消滅時効

(1) 被告の主張

原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権と不当利得返還請求権を主張するところ、被告は、このうち不法行為に基づく損害賠償請求権について、3年の消滅時効を援用する。

よって、本件訴訟の提起日（平成25年12月11日）から3年を越る平成22年1月11日以前の行為に係る損害賠償請求権は時効により消滅している。

(2) 裁判所の判断

原告は、平成25年9月11日に、被告に対し、被告装置が本件特許権を侵害するとしてその損害賠償を求める通知をし、その後、当該通知から6か月以内である同年12月11日に本件訴訟を提起したところ、本件訴訟において、被告は、本件特許権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権について3年の消滅時効を援用しており、原告

もそれを争っていない。

そうすると、特許権侵害の不法行為に基づく原告の被告に対する損害賠償請求権は、上記通知から3年を遡る平成22年9月10日までの侵害行為に係る分については、時効により消滅したものと認められる（民法147条1号、153条、724条）。

前記（4）のとおり、平成19年6月8日から平成26年10月28日までの間の損害賠償額は6372万8115円であるところ、これを期間により按分すると、消滅時効にかかる平成22年9月10日までの額が2811万1180円、消滅時効にかかる同月11日以降の額が3561万6935円となる。前者については、不法行為に基づく損害賠償請求権としては時効により消滅しているため、不当利得返還請求権として認容すべきこととなる。

### 第3 控訴審における争点、当事者の主張、及び裁判所の判断

#### 1. 実施工率

##### （1）一番原告の主張

本件発明の価値が極めて高いことに照らせば、被告装置に係る実施工率は10%と認定されるべきである。

これに対し、原判決は、被告装置に係る実施工率を3%とするのが相当である旨判断した。しかしながら、原判決が列挙する事情は、以下のとおり、実施工率を認定するに当たり考慮すべき事情であるとはいえない。

（ア）クリアランスを利用する回転板方式の生海苔異物分離除去装置自体は、本件各発明の以前から公知技術であったことは確かであるが、未完成技術であり、本件各発明の「共回り防止装置」を付加した異物分離除去装置となって、初めて実用化が可能である。

本件各発明は、公知の回転板方式に対して、単に突起物を付加したなどというものではない。生海苔という工業製品のように規格がそろっていない「生き物」を対象として、目詰まりの原因であると同時に結果でもある「共回り」という現象（誰も着眼出来なかった現象）に着目して、その特性・挙動などに応じた的確な構成を発案したものである。この点に、本件各発明の技術的思想の高度の創作としての価値が存する。

実際、親和製作所は本件各発明を実施できなくなったために、生海苔異物除去装置の製造販売業から撤退せざるを得なくなった。

（イ）原判決は、被告装置が極めて高額なものであるのに対し、本件固定リングや本件板状部材の各売上げや単価が低いことを挙げるが、これらの事情は本件各発明の実施工率の認定とは全く関係がない。

本件各発明は「共回り防止装置」に関するものであり、「共回り防止手段」に関するものではない。本件板状部材をその部品とする本件固定リング自体も、本件各発明の「共回り防止装置」ではない。本件各発明の「共回り防止装置」は、「生海苔異物分離除去装置」に内蔵され、その一部となる構成を指すものである。一方、「共回り防止装置」

は、生海苔異物分離除去装置の一部の構成を指すから、生海苔異物分離除去装置に該当する被告装置が極めて高額なものであるのに対して、本件板状部材や本件固定リングの各売上げや単価が低いことは、本件各発明の実施工率を認定するに際しては、全く関係のない事実である。

(ウ) 一審被告は、本件各発明を直接実施する部分である本件板状部材を取り付けた構成が、「ハタキ」の時期のみに役立つかのように主張しているが、隙間調整構造で隙間を大きくすることによって、目詰まりの発生を一定程度防止することができるなどという事実は客観的には全く立証されていない。

そもそも、隙間を大きくすれば、当然のことながら、微小な異物がその隙間を通過するため、異物除去の観点からは好ましくないのであり、極めて品質の悪い生海苔を許容することになる。そればかりか、隙間に、本来であれば入り込めない生海苔や異物が食い込むことで、むしろ「共回り」を助長することになる。

隙間調整は、生海苔の状況に応じて隙間を調整したり、異物除去工程後の清掃段階で隙間に詰まった生海苔を容易に除去したりするための手段であって、目詰まり発生防止とは全く異なる事項である。

(エ) 原判決は、親和製作所が、一審原告に対して5%のライセンス料支払を提案して本件各発明の実施許諾を求めたが、一審原告がそれを拒否した事実及び一審原告が一審被告に対して実施許諾の意思を有していないとの事実を認定している。

とすれば、一審被告が、一審原告に対して5%のライセンス料支払を前提として本件各発明の実施許諾を求めたとしても、一審原告がそれに応ずるはずはない。

特許法102条3項の趣旨からすれば、特許権侵害を犯した後に支払うべき実施工率(判決によって認定されるべき実施工率)は、製品販売前に誠意をもったライセンス交渉を行い、通常のライセンス契約をした場合の実施工率と比較して格段に高率となることは当然である。

少なくとも、親和製作所が5%を提案した事実からすれば、本件各発明の実施工料相当額として、それよりも2%も低い3%が相当な実施工率であるはずがない。

「農業・林業・漁業の技術」を含む「他に分類されない製造業・産業の技術」に関する実施工率として最頻値が5%とされていること、国有特許等の基準率(農林水産業)において3.88%とされていること、国内アンケートの結果、「農業」の技術分野におけるロイヤルティ料率の平均値が3.0%であることといった事情は、製品販売前に誠実にライセンス交渉を行う際に引用するには有用であろうが、特許権の侵害行為をした者について引用すべきものではないことも、特許法102条3項の趣旨に照らして明らかである。

## (2) 一審被告の主張

本件各発明は、異物分離除去装置を対象とする特許発明ではなく、あくまでもその装置のうちの「共回り防止装置」に限定される特許発明である。被告装置全体を対象とす

る特許発明があると觀念して、その架空の特許発明について実施工率を考えるとすれば、その実施工率は4%が限度である。

そして、被告装置全体を対象とする架空の特許発明の実施工率4%に対し、「共回り防止装置」のみを対象とする本件各発明の寄与度は10%とすべきである。

なお、「共回り防止装置」を構成する本件固定リングについては、実施工率4%に対し寄与度は25%，本件板状部材については、実施工率4%に対し寄与度は100%とすべきである。

イ 原判決は、被告装置全体を対象として、本件各発明の実施工率は3%が相当と認定するが、そのように認定する理由も明らかでない上に、次のような事情を考慮すれば、不当に高額である。

(ア) 本件各発明は、生海苔異物分離除去装置である被告装置全体を対象とした発明でなく、その一部にすぎない「共回り防止装置」に限られる発明である。

(イ) 被告装置全体の売上げに占める本件各発明に係る「共回り防止装置」を構成する本件固定リングと本件板状部材の単価額（合計約2万7257円）は、被告装置の販売価格（概ね357万円から777万円程度）に比べて極めて低額である。

(ウ) そもそも「共回り防止装置」に限られる本件各発明の実施工料を算定するに当たっては、被告装置全体の売上げを対象とすべきではなく、そのうちの「共回り防止装置」（本件固定リングと本件板状部材）に係る売上げを対象とすべきである。

仮に、被告装置全体を対象として実施工料を算定するとすれば、先ず、被告装置全体を対象とする特許発明を觀念して、その架空の特許発明についての実施工率を前記のとおり4%とした上で、それに対する「共回り防止装置」の寄与度を考えるべきである。そして、「共回り防止装置」の寄与度を考えるに当たっては、本件各発明の作用効果及びその必要な時期が限定的なものにすぎないと考慮すべきである。

### (3) 裁判所の判断

ア 本件各発明の実施について一審原告が受けるべき金銭の額（特許法102条3項）に関し、一審原告は、被告装置、本件固定リング及び本件板状部材のそれぞれの売上高に対して10%を下らないと主張する。

これに対し、一審被告は、被告装置全体を対象とする本件各発明の実施工率は4%とし、本件各発明の被告装置全体に対する寄与率は10%とすべきであり、本件固定リングについては、実施工率を4%とし、本件各発明の本件固定リングに対する寄与率は25%とすべきであり、本件板状部材については、実施工率を4%とし、本件各発明の本件板状部材に対する寄与率は100%とすべきである旨主張する。

イ 証拠（甲11の1・2，甲12，甲13の1～3，甲37の1・2，甲80の1～5，乙46～50）及び弁論の全趣旨によれば、本件について、以下の事情が認められる。

(ア) 本件各発明は、前記1(3)のとおり、生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周

面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して、生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置において、クリアランスの目詰まりが発生する状況が生じ、回転板の停止又は作業の停止を招いて、結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうとの課題を解決するために、突起・板体の突起物を選別ケーシングの円周端面に設け（本件発明1）、回転板及び／又は選別ケーシングの円周面に設け（本件発明3）、あるいは、クリアランスに設けること（本件発明4）によって、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐというものである。

生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して、生海苔・海水混合液から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装置自体は、本件特許の出願前から公知の技術であって、本件各発明の技術的意義は、従来から公知の装置において、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点にある。

被告装置の構成のうち、本件各発明の「共回り防止装置」（構成要件C）に相当するのは、前記3のとおり、板状部材8が、環状固定板4の表面4bの一部に形成された凹部に嵌め込むようにして取り付けられ、ボルトで固定されており、板状部材8の表面部分が環状固定板4の表面4bよりも僅かに突出することにより、「表面側の突出部」を形成し、板状部材8の側面部分が環状固定板4の内周側部分（内周端面）4aよりも僅かに突出することにより、環状固定板4と回転円板3とで形成された環状隙間C内に「側面側の突出部」を形成する構成部分（被告構成β1及び2）である。

（イ）被告装置の平均販売価格は、機種ごとに異なるものの、概ね357万円から777万円程度である。これに対し、被告装置において、本件固定リングは、1629個で4200万1550円（1個当たり約2万5783円）、本件板状部材は、2569個で378万7600円（1個当たり約1474円）である（以上につき、弁論の全趣旨）。

（ウ）生海苔異物分離除去装置の市場では、かつて一審原告、親和製作所及び一審被告が三つ巴で競合していたが、親和製作所は、一審原告から提起された本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求事件（東京地裁平成22年（ワ）第24479号、知的財産高等裁判所平成24年（ネ）第10092号）で敗訴したことに伴い、平成25年5月、一審原告に対して、本件特許の実施許諾に関し、親和製作所の装置について販売額の5%のライセンス料を支払うことを提案した。しかし、一審原告がライセンス契約の締結自体を拒否したため、その後、平成25年7月、一審原告と親和製作所との間で、親和製作所の生海苔異物分離除去装置を含む海苔機械関連機器の製造販売に係る営業を一審原告に譲渡することが合意された。なお、上記親和製作所に対する訴訟においては、本件特許権の侵害品とされた親和製作所の製造販売に係る装置についての損害額（特許法102条2項）の算定に当たり、装置全体における本件発明3の寄与度が20%である旨認定された（以上につき、甲13の1～3、甲80の1～5）。

(エ) 本件訴訟の提起前、一審原告は、一審被告に対し、業務提携等の提案を行っていたが、両者間の協議は成立しなかった。一審原告は、本件各発明の実施品である生海苔異物分離除去装置を製造、販売しており、一審原告は、現在、本件特許権を一審被告に実施許諾する意思を有していない（以上につき、甲11の1・2、甲12、甲37の1・2、乙50、弁論の全趣旨）。

(オ) 被告装置においては、クリアランスの目詰まり対策として、回転円板の周縁をテープ状にし、回転円板を上下方向に移動可能とすることで、クリアランスの隙間を調整する構造を備えており、この調整構造で隙間を大きくすることによって、目詰まりの発生を一定程度防止することができる。もっとも、隙間を大きくしすぎると、異物分離に支障が生じてしまい、特に、海苔生産シーズン（年のうち5、6か月間）の終盤の「ハタキ」と呼ばれる時期（2週間ないし1か月間）は、海苔の厚く硬い根元部分まで刈り取るために、目詰まりが生じやすくなることから、本件板状部材による目詰まりの防止が有用となる（以上につき、乙49）。

(カ) 「実施工率〔第5版〕」（発明協会研究センター編、2003年。乙46）においては、「農業・林業・漁業の技術」を含む「他に分類されない製造業・産業の技術」に関する実施工率別契約件数について、最頻値が5%であるとされている。また、「国有特許権等（経済産業省所管）の実施工率設定について」（経済産業省技術振興課、平成21年6月22日。乙47）においては、国有特許権等の実施工率の設定について採用される実施工率の基準となる率（基準率）を、業種別の売上高試験研究費率とすることとされており、農林水産業における売上高試験研究費率は、3.88%であるとされている。このほか、「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方にに関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～本編」（株式会社帝国データバンク、平成22年3月。乙48）においては、国内アンケートの結果、「農業」の技術分野における特許権のロイヤルティ料率の平均値が3.0%であったとされている。

#### ウ 受けるべき金銭の額

##### (ア) 被告装置

前記イ(ア)のとおり、本件各発明は、公知の回転板方式の生海苔異物分離除去装置に、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点に技術的意義があるものであって、共回り防止手段に係る構成（共回り防止装置）は、回転板方式の生海苔異物分離除去装置である被告装置のうちの一部にとどまり、また、もともと、従来技術である回転板方式による生海苔異物分離除去装置自体が、異物分離除去機能を発揮するものである。以上のような本件各発明の技術的意義や共回り防止手段に係る構成の被告装置全体における寄与度をはじめとする上記イの諸事情を総合的に斟酌すると、本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては、被告装置の売上高の3%が相当である。

一審原告は、平成25年5月、親和製作所から、本件特許の実施許諾に関し、親和製作所の装置について販売額の5%のライセンス料の支払の提案を受けたものの、これを拒否した事実をもって、本件特許の実施料率が、被告装置の売上高の5%を下回る料率は相当でないと主張する。

しかし、前記イ(ウ)及びエの事実によれば、生海苔異物分離除去装置の市場は、当時、一審原告、親和製作所及び一審被告が三つ巴で競合する状況にあり、一審原告は、競合会社である親和製作所に対しては、営業譲渡を、一審被告に対しては、業務提携を提案しており、そもそも、営業譲渡や業務提携を伴わない、単なる本件特許の実施許諾は一切行わない方針であったことがうかがわれる。一審原告の上記ライセンスポリシーに照らすと、親和製作所が提案した、その装置の販売額の5%のライセンス料をもって本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の料率を5%以上にすべきものとはいえない。

#### (イ) 本件固定リング及び本件板状部材

本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置における共回り防止手段を構成する部材であることからすれば、これらについては、本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては、本件固定リング及び本件板状部材の売上高の各10%が相当である。

#### (4) 一審原告が受けるべき金銭の額

##### ア 被告装置

被告装置の売上高である19億7164万円に、3%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、5914万9200円となる。

##### イ 本件固定リング

本件固定リングの売上高である4200万1550円に、10%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、420万0155円となる。

##### ウ 本件板状部材

本件板状部材の売上高である378万7600円に、10%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、37万8760円となる。

##### エ 小計

本件特許権の設定登録日（平成19年6月8日）から平成26年10月28日までの間の一審被告による本件各発明の実施について、一審原告が一審被告から受けるべき金銭の額は、上記アないしウの合計額である6372万8115円となる。

#### 2. 弁護士費用

##### (1) 一審原告の主張

(ア) 原判決は、一審被告の特許権侵害の不法行為と相当因果関係がある弁護士費用の額は400万円であると認定した。

しかし、本件においては、〔1〕一審原告が本件訴訟を提起したことについて、一審被告に全面的に帰責事由があるという経緯（一審被告が本件訴訟提起前における一審原告との事前交渉を一方的に破棄したという事情）、〔2〕仮処分手続や無効審判2件の手

続も経ていること、〔3〕訴訟提起の約2年前から一審被告との間で本件特許権侵害を前提とした交渉がもたれていたのであり、一審被告は、訴訟になった場合、自ら委任する弁護士の費用のみならず、敗訴した場合に損害賠償を負担しなければならないという事実を知っていたこと(民法416条2項の特別事情に該当する事情)等も考慮すれば、原判決における上記認定額は低額にすぎるというべきである。

(イ) 本件訴訟の提起に至る上記経緯等も併せ考慮すれば、一審被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額としては、損害額の約15%に相当する300万円と認定されるべきである。

## (2) 裁判所の判断

一審原告は、本件訴訟の提起・遂行を一審原告訴訟代理人弁護士に委任し、その弁護士費用を支出しているものと認められる。

そして、本件事案の内容、事案の難易、差止請求が認容されていること、損害賠償請求の認容額、訴訟の経緯等、本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、一審被告の本件特許権の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は、700万円と認めるのが相当である。

## 第二東京弁護士会知的財産法研究会

### 農産物選別機事件（損害の論点）

平成 29 年 2 月 15 日

報告者 大塚 一郎

#### 特許権侵害行為差止等請求事件

東京地方裁判所民事第 46 部（長谷川裁判長）平成 28 年 5 月 26 日判決（平成 25 年（ワ）第 33070 号事件）

#### 第 1 原告の請求金額と判決

##### 1. 請求金額

2 億 2062 万円

##### 2. 判決

8705 万 5000 円認容

#### 第 2 争点、当事者の主張及び裁判所の判断（下線は報告者）

##### 1. 特許法第 102 条 2 項に基づく損害

###### （1）原告の主張

口号～～号物件の落札価格は 3 億 7400 万円、11 億 4155 万円、5 億 8000 万円、5 億 7800 万円及び 4 億 7500 万円であり、その限界利益は 5632 万円、7377 万円、5738 万円、9529 万円、5360 万円であるところ、本件発明 1 の寄与率は集出荷施設における選別設備の不可欠かつ中心的機能に照らし 50 % を、同 2-1 及び 2-2 の寄与率は内部品質検査装置を備えた選別設備が存在しなければ集出荷施設として成り立たないことに照らし 30 % をそれぞれ下回らない。加えて、本件発明 1 及び 2-1 又は 2-2 のいずれの技術的範囲にも属することが明らかなものについては、複数の特許が寄与してより高い価値が生み出されたものとして、より高い寄与率を認めるべきである。

以上によれば、特許法 102 条 2 項に基づき、口号物件につき本件特許権 1 及び 2 の侵害を併せて 5000 万円、ハ号物件による本件特許権 1 の侵害につき 3689 万円、ニ号物件につき本件特許権 1 及び 2 の侵害を併せて 5000 万円、ホ号物件による本件特許権 1 の侵害につき 4765 万円、ヘ号物件による本件特許権 2 の侵害につき 1608 万円の合計 2 億 0062 万円が原告の損害額となる。

###### （2）被告の主張

特許法 102 条 2 項所定の被告製品の利益を算定するに当たり、売上げから被告製品の製造及び施工に係る仕入れ、外注工賃等の費用及び社内の労務費、旅費日当等を控除

すべきである。

二号物件については、原告は入札に参加していないから、損害が発生し得ず、同項は適用されない。

加えて、農産物の集出荷施設においては荷受設備、製函設備その他の設備があること、本件発明1の技術的意義はリターンコンベアの採用及びその戻し位置の特定という点のみであって被告製品において大きな意義を有さず、その回避が容易である上、被告製品において受皿がオーバーフローしてリターンコンベアに送られることが稀であること、本件特許権1を侵害しなければ入札に参加できない事情がないことからすれば、口号～ホ号物件の利益に対する本件発明1の寄与率は2.5%とすべきである。また、内部品質検査装置が集出荷施設のごく一部にすぎないこと、本件発明2-1及び2-2が技術的意義に乏しく代替技術が存在することなどからすれば、口号、二号及びヘ号物件の利益に対する本件発明2-1及び2-2の寄与率は0.3%，0.9%及び0.2%，とすべきである。

### (3) 裁判所の判断

#### ア 売上高

前記前提事実(3)アのとおり、口号～ヘ号物件の落札価格はそれぞれ3億7400万円、11億4155万円、5億8000万円、5億7800万円及び4億7500万円であり、被告は被告製品の納入によりこれら金額の売上げを得たと認められる。

#### イ 控除すべき費用の額及び被告の利益額

原告が、口号～ヘ号物件に係る売上高から控除すべき仕入れ及び下請けに係る原価はそれぞれ3億1768万円、10億6778万円、5億2262万円、4億8271万円及び4億2140万円にとどまると主張する一方、被告はこれを争うとともに、社内の労務費等を控除すべきであると主張し、その額は少なくとも被告作成の原価・利益額比較表(乙59)のとおりであると主張する。

そこで判断するに、被告製品の製造及び施工に当たって仕入れ及び下請けに要した費用については、証拠(乙37～45、47～50、54～59)及び弁論の全趣旨によれば、こうした費用を要したことが認められるもののその具体的金額については被告の提出する各証拠間に変遷があり、原告が主張する上記各金額を上回る額を認めるに足りない。社内の労務費等については、被告製品の製造及び施工のために発生した変動費用であると認めるに足りる証拠はない。そうすると、上記比較表記載の原価額を控除すべきものとする被告の主張は失当というほかない。

したがって、原告が自認する上記各金額の限度で前記売上高から控除して利益額を算出するのが相当であり、口号～ヘ号物件についてそれぞれ5632万円、7377万円、5738万円、9529万円及び5360万円であると認められる。

#### ウ 推定を覆滅する事情

本件の各発明が被告の上記利益に寄与した割合について、本件発明1につき被告は2.

5 %, 原告は 50 % であると, 同 2-1 及び 2-2 につき被告は口号物件につき 0.3 %, ニ号物件につき 0.9 %, ヘ号物件につき 0.2 %, 原告は 30 % であるとし, その余の部分につき特許法 102 条 2 項の推定が覆滅する旨主張する。

そこで判断するに, 本件明細書 1 (甲 2) によれば本件発明 1 は農産物の選別装置に関するものであって主としてリターンコンベアを設けること及びその終端を工夫したこと, 同 2 (甲 4) によれば本件発明 2-1 及び 2-2 は内部品質検査装置に係るものであって主として複数の光源を設け, 遮光手段を工夫したこと, それぞれ技術的意義があるものと認められる。その一方で, 前記 1 (1) のとおり口号～ホ号物件は parallel コンベアに設定される仕分区分が集積状態によって適宜変動する構成を採用しており, その結果, そうでない構成と比べてオーバーフローする青果物入り受皿の数が減少するものと認められ, その限度において本件発明 1 が被告の上記利益に寄与した割合が減少すると考えられる。

また, 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば, [1] 口号～ヘ号物件は, 選別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備(ニ号物件を除く。), 箱詰設備, 封函・製品搬送設備, 製函・空箱搬送設備その他の設備から構成されるものであり, 上記イの利益にこれらの製造及び施工に係る利益が含まれていること(乙 38～41), [2] 口号～ヘ号物件の各設置場所に関する入札条件(甲 14～18)上, 少なくともリターンコンベアの戻し位置を本件発明 1 所定の位置にすること及び内部品質検査装置において本件発明 2-1 及び 2-2 所定の複数の発光光源を設けることは必須の要件とされていなかったこと, 以上の事実が認められる。

上記の技術的意義及び事実関係によれば, 上記利益額の一部については特許権侵害による原告の損害額であるとの推定を覆滅する事情があると認められ, その割合は本件発明 1 につき 75 %, 同 2-1 及び 2-2 につき 95 % と認めるのが相当である。

## エ 小括

したがって, 特許法 102 条 2 項に基づいて算定される損害額は, 上記イの利益額に対し, 本件発明 1 につき 25 %, 同 2-1 及び 2-2 につき 5 % を乗じた額であり, その合計額は 7905 万 5000 円(口号～ヘ号物件につきそれぞれ 1689 万 6000 円, 1844 万 2500 円, 1721 万 4000 円, 2382 万 2500 円及び 268 万円)であり, 原告がこれを上回る損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。

なお, 被告は, ニ号物件につき原告が入札に参加していないから損害が発生し得ず, 同項の適用がないと主張するが, 同項は原告による特許権の実施を要件とするものでなく, 被告による特許権侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうとの事情があればその適用が認められるところ, 原告と被告が競合関係にあること, 被告が本件特許権 1 又は 2 を侵害しない構成の装置として入札した場合に落札し得たか不明であることに照らせば原告が入札に参加しなかったことのみで同項の推定が覆滅するとはいえないと解される。

## 2. 特許法第102条3項に基づく損害

### (1) 原告の主張

被告製品の売上額は上記アのとおりであるところ、農業用選果機であり、その製造者が数社に限定されていること、顧客が農業協同組合に限定され、競争入札による取引であること、一度納入すると次の販売機会まで長期間を要することなどからすれば、本件発明1, 2-1及び2-2の実施工料相当額は合計で被告製品の売上額の10%を下回らない。したがって、原告が本件発明1, 2-1及び2-2の実施に対して受けるべき金銭の額は3億1450万円を下らないから、この額が原告の損害額又は被告の不当利得額となる。

### (2) 被告の主張

農産物の集出荷施設においては荷受け設備、製函設備その他の設備があること、本件発明1の技術的意義はリターンコンベアの採用及びその戻し位置の特定という点のみであって被告製品において大きな意義を有さず、その回避が容易である上、被告製品において受皿がオーバーフローしてリターンコンベアに送られることが稀であること、本件特許権1を侵害しなければ入札に参加できない事情がないことからすれば、口号～ホ号物件の利益に対する本件発明1の寄与率は2.5%，売上げに対する実施工料率は0.15%とすべきである。また、内部品質検査装置が集出荷施設のごく一部にすぎないこと、本件発明2-1及び2-2が技術的意義に乏しく代替技術が存在することなどからすれば、ロ号、二号及びヘ号物件の利益に対する本件発明2-1及び2-2の寄与率は0.3%，0.9%及び0.2%，売上げに対する実施工料率は0.07%，0.2%及び0.04%とすべきである。

### (3) 裁判所の判断

ロ号～ヘ号物件の売上高は前記(1)アのとおりである。

本件発明1の実施工料率について原告は10%，被告は0.15%と、同2-1及び2-2に係る発明の実施工料率について原告は10%，被告はロ号物件につき0.07%，二号物件につき0.2%，ヘ号物件につき0.04%と主張するところ、前記(1)ウにおいて説示した事情に照らすと、本件発明1につき2%，同2-1及び2-2につき全体として0.5%であると認めるのが相当である。

したがって、特許法102条3項に基づいて算定される損害又は不当利得の額は、前記売上高に対し上記各割合を乗じた額であり、その額は6061万6000円(ロ号～ヘ号物件につきそれぞれ935万円、2283万1000円、1450万円、1156万円及び237万5000円)であり、これを上回る損害又は不当利得の額を認めるに足りる証拠はない。

## 3. 弁護士費用

### (1) 原告の主張

本件訴訟を追行するに当たって相当な弁護士及び弁理士費用額は2000万円を下

らない。

## （2）裁判所の判断

本件訴訟を追行するに当たって相当な弁護士及び弁理士費用額は800万円と認められる。

### [解説]

青柳　注解特許法第三版上巻1034-1035頁は、「従来旧102条1項（現行2項）の推定の覆滅は、事実上極めて困難と解されてきた」が、「新設された1項が権利者に実施の能力があること、侵害数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情があるときは相当数量分は控除することを明定した規定となっていることから、かかる1項の新設をうけて、今後は2項の推定覆滅事由としても、競業者の存在あるいは権利者の供給能力の欠如により推定額より少なくなった「権利者の損害額」を主張立証しての推定覆滅事由の主張の増加が予測されるところである」として、「侵害者の販売利益は常に全てが特許権侵害によるものではなく、販売利益に貢献する要因としては、侵害者の資本、営業努力、宣伝広告、製造技術等の様々な要因があり、販売利益はこれらの要因の総合結果である。これらの寄与要因について、これを2項の推定覆滅事由になる。」という説（筒井豊「推定規定の適用要件」設楽・牧野・裁判実務大系9巻工業所有権訴訟法）を紹介している。