

第二東京弁護士会知的財産法研究会平成 24 年 3 月例会
高額賠償が認容された判決例
ゴルフボール事件

東京地裁平成 22 年 2 月 26 日判決 17 億 8620 万 4028 円
知財高裁平成 24 年 1 月 24 日判決 9 億 2152 万 4055 円

報告者 大塚 一郎

1. 事案の概要

(1) 当事者

原告（被控訴人）ブリヂストンスポーツ（株）
被告（控訴人）アクシネット・ジャパン・インク

(2) 事案の概要

1) 本件は、発明の名称を「ソリッドゴルフボール」とする特許番号第 2669051 号の特許（以下、この特許を「本件特許」、この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者であった原告が、被告が別紙物件目録記載のゴルフボール（以下「被告各製品」と総称し、個々の製品は、同物件目録の番号欄の番号に応じて「被告製品〔1〕」、「被告製品〔2〕」などという。）を輸入、販売した行為が、本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償又は不当利得の返還として 56 億 7786 万 2000 円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

2) 本件特許について特許無効審判事件（無効 2006-80172 号事件）において、原告は、平成 18 年 11 月 21 日付で、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書について訂正請求をした（以下「第 1 次訂正」という。）。そして、原告は、平成 20 年 3 月 21 日、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書について訂正審判請求（訂正 2008-390031 号事件）をした（以下「第 2 次訂正」という。）（第 2 次訂正後の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明を「本件訂正発明」という）。

3) 被告は、平成 14 年 3 月から被告製品〔11〕を、平成 15 年 2 月ころから被告製品〔6〕ないし〔10〕を、平成 17 年 2 月ころから被告製品〔1〕ないし〔5〕をそれぞれ輸入、販売していた。

(3) 適用条文

特許法第 102 条 1 項、3 項

2. 論点

(1) 被告各製品が本件訂正発明の構成要件 D（ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩を含有すること）充足し、本件訂正発明の技術的範囲に属するか否か。

(2) 本件特許に無効理由があり、原告の本件特許権の行使が特許法 104 条の 3 第 1 項により制限されるかどうか。

(3) 被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利得額。

- 1) 特許法第102条1項本文の「譲渡数量」には、無償譲渡分が含まれるか。
- 2) 特許法第102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」は、特許発明の実施品に限定されるか、市場において侵害品と競合する製品であれば足りるか。
- 3) 特許法第102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」は、市場において侵害品と競合する製品で足りるとした場合、競合品であるかどうかはどのように決定されるか。
- 4) 特許法第102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」は、特許発明の寄与率を考慮して算定すべきか。
- 5) 特許法第102条1項ただし書の侵害品の譲渡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」は何を意味するか。原告製品のマーケットシェアを考慮する際、その原告製品は、侵害品と競合する原告製品のマーケットシェアに限定すべきか。
- 6) 「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた被告各製品の譲渡数量部分についても、被告が無許諾で実施していたことに変わりはないから、当該部分について、特許法102条3項に基づいて、実施工料相当額の損害賠償を請求できるか。
- 7) 原告の平成18年1月1日から同年2月19日までの間の被告製品〔1〕ないし〔5〕の譲渡数量に係る本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求は、平成21年2月20日付け訴えの変更申立書で追加されたものであるが、同日の時点において、上記損害賠償請求権は、3年の消滅時効が完成しているか。
- 8) 被告の平成14年3月から同年12月までの間の被告製品〔11〕の販売及び平成18年1月1日から同年2月19日までの間の被告製品〔1〕ないし〔5〕の販売について消滅時効が成立していても、原告は不当利得返還請求ができるが、その不当利得額の計算の基礎となる実施工料相当額はいくらか。

3. 第1審の判断

- (1) 被告各製品は、いずれも、その芯球に「ペンタクロロチオフェノール●（省略）●」を含有することが認められる。そして、「ペンタクロロチオフェノール●（省略）●」は、「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に該当するから、被告各製品は、本件訂正発明の構成要件Dを充足するものと認められる。
- (2) 本件訂正発明は、乙3等記載発明と本件出願当時の周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたとの被告の主張は、理由がない。本件特許には無効理由はない。

(3) 被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利得額。

1) 特許法第102条1項本文の「譲渡数量」には、無償譲渡分が含まれるか。

特許法102条1項本文の「その侵害行為を組成した物を譲渡したとき」の「譲渡」は、文理上何ら限定がないから、有償であると、無償であるとを問わず、また、譲渡の目的を問わないものと解される。

したがって、仮に被告各製品の無償譲渡分が被告が主張するような目的による譲渡であったとしても、同項本文の「譲渡」に該当するというべきである。

2) 特許法第102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」は、特許発明の実施品に限定されるか、市場において侵害品と競合する製品であれば足りるか。

特許法102条1項本文は、侵害行為を組成した物の譲渡数量に、「侵害の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の額」を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施能力を得た額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害額とすると規定している。

同項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、その文理上、特許発明の実施品に限定されるものではなく、市場において侵害品（「侵害行為を組成した物」）と代替可能性のある権利者（「特許権者又は専用実施権者」）の製品、すなわち、市場において侵害品と競合する権利者の製品であれば足りると解するのが相当である。

3) 特許法第102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」は、市場において侵害品と競合する製品で足りるとした場合、競合品であるかどうかはどのように決定されるか。

価格帯が共通のゴルフボールに対して向けられる需要は競合するものといえるから、価格帯が共通の製品は市場において競合する製品に当たるものと解される。また、特定のユーザー層を対象とした製品については、価格帯が共通しない場合であっても、その価格差が大きなものでないときは、需要が競合する可能性が高いものといえるから、市場において競合する製品に当たるものと解される。

4) 特許法第102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」は、特許発明の寄与率を考慮して算定すべきか。

被告は、〔1〕特許法102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」は、特許発明の寄与率を考慮して算定すべきであるところ、ゴルフボールは多数の特許権でカバーされているので当然に寄与率を考慮すべきである、〔2〕本件訂正発明の寄与率の算定に際しては、市場において本件訂正発明の実施品と同等以上の効果を有する代替可能な製品が存在すること、本件訂正発明の実施品であることが需要者の購入の動機付けとなっていないことなどを考慮すべきである旨主張する。

しかし、被告の主張する代替可能な製品の存在等は、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」に当たるかどうかの問題として考慮すべきものであって、「単位数量当たりの利益の額」の算定に影響を及ぼす事情には当たらないと解される。また、被告が主張するように一般にゴルフボールが多数の特許権でカバーさ

れているとしても、被告は、原告各製品について本件特許と本件特許以外の原告の特許がどのように実施されているのかについて具体的に主張立証するものではないから、寄与率を論じる前提を欠いている。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

5) 特許法第102条1項ただし書の侵害品の譲渡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」は何を意味するか。原告製品のマーケットシェアを考慮する際、その原告製品は、侵害品と競合する原告製品のマーケットシェアに限定すべきか。

[1] 前記a (a) 認定のゴルフボールの販売個数の市場占有率のうち、他社メーカーの市場占有率分の数量は、被告の侵害行為の有無に影響されるものではないと考えられるところ、被告を除く市場を仮定した場合の他社メーカーの市場占有率は●(省略)●であること、[2] 平成15年から平成19年までの間の原告及び被告の上記市場占有率には大きな変動がみられないこと、[3] 上記市場占有率にはメーカー各社の営業努力及びブランド力が反映されているものと推認されること、[4] 被告作成の製品カタログ(甲43)では、「PRO V1」(被告製品[1], [6]と同じシリーズ)、「PRO V1x」(被告製品[2], [7]と同じシリーズ)、「NXT TOUR」(被告製品[4], [9]と同じシリーズ)、「NXT」(被告製品[3], [8]と同じシリーズ)、「DT Solو」(被告製品[5], [10]と同じシリーズ)について、本件訂正発明と同様の効果である飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げており(前記a (b)), このセールスポイントがユーザーが上記各製品を購買する動機付けの一つとなっているといえること、[5] ユーザーがゴルフボールを選択する際、ゴルフボールの性能(飛距離性能、スピンドル等)を重視する傾向にあるといえるが(前記イ(ア)b (c)), 一般のユーザーはゴルフボールの性能を發揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等については特段の関心を抱いていないものとうかがわれること(甲53中のゴルフダイジェスト及び週間ゴルフダイジェストにおいては、ゴルフボールの性能等が類似する製品を対比して紹介しているが、性能を発揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等についての説明はみられない。), 以上[1]ないし[5]の事情を総合考慮すると、前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量のうち、60%に相当する数量については、被告の営業努力、ブランド力、他社の競合品の存在等に起因するものであり、被告による本件特許権の侵害がなくとも、原告が原告各製品を「販売することができないとする事情」があったものと認めるのが相当である。

したがって、前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量のうち、60%に相当する数量に応じた額を、原告の損害額から控除すべきである。

ゴルフメーカー各社の営業努力及びブランド力は、市場占有率に反映されているといえるが、それを適切に評価するためには、ゴルフボール全体の市場占有率を考慮するのが相当であると考えられること、本件においては、原告各製品と競合する他社メーカーの具体的な製品についての市場占有率に関する主張がされていないなど、被告各製品の譲渡数量のうち、原告各製品の市場占有率を超える部分は他の製品が代替して販売されたものと評価できることを基礎付ける事情はうかがわれないことに照らすならば、被告の上記主張は採用することができない。

6) 「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた被告各製品の譲渡数量部分についても、被告が無許諾で実施していたことに変わりはないから、当該部分

について、特許法102条3項に基づいて、実施工料相当額の損害賠償を請求できるか。特許法102条1項は、特許権侵害に当たる実施工行為がなかったことを前提に原告の逸失利益を算定するのに対し、同条3項は、特許発明の実施に対し受けるべき実施工料相当額を損害とするものであるから、両者は前提を異にする損害算定方式であり、また、特許権者によって販売することができないとされた分についてまで実施工料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めることになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めることは、特段の事情がない限り、妥当でないというべきである（知財高裁平成18年9月25日判決（平成17年（ネ）第10047号）参照）。

そして、上記特段の事情としては、例えば、「販売することができないとする事情」に相当する数量部分が権利者の実施工能を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合などが考えられるが、本件においては、前記（1）ウ認定のとおり、原告は、被告各製品の販売数量の全部について原告各製品を製造販売する能力（供給能力）を有していたものであり、原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量部分についても実施工能を有していたのであるから、このような場合には該当しない。結局、本件証拠上、上記特段の事情があるものと認めるに足りない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

7)原告の平成18年1月1日から同年2月19日までの間の被告製品〔1〕ないし〔5〕の譲渡数量に係る本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求は、平成21年2月20日付け訴えの変更申立書で追加されたものであるが、同日の時点において、上記損害賠償請求権は、3年の消滅時効が完成しているか。

消滅時効は完成している。

8)被告の平成14年3月から同年12月までの間の被告製品〔11〕の販売及び平成18年1月1日から同年2月19日までの間の被告製品〔1〕ないし〔5〕の販売について消滅時効が成立していても、原告は不当利得返還請求ができるが、その不当利得額の計算の基礎となる実施工料相当額はいくらか。

甲55（発明協会研究センター編「実施工料率〔第5版〕」平成15年9月30日発行）には、「表2-27-2 ゴム製品（イニシャル無）の実施工料率別契約件数」に、「平成4年度～平成10年度総件数累計」の実施工料率の「平均値」が6.5%であるとの記載がある。上記実施工料率は、ゴム製品の製造技術分野一般に関するものであり、ゴルフボールを直接の対象としたものではないが、甲55には、ゴム製品であるゴルフボールを除外することを明示した記載はない。

甲55の上記記載及び弁論の全趣旨を総合すれば、本件訂正発明の実施工料率は、原告が主張するように、売上高の5%と認めるのが相当である。

4. 控訴審の判断

（1）第1審と同じ。

(2) 一審被告が平成21年2月26日付けでなした本件特許についての特許無効審判請求(無効2009-800049号事件)が特許庁において平成21年9月14日請求不成立の審決がなされ、これに不服の一審被告が提起した審決取消訴訟(平成21年(行ケ)第10430号事件)も平成23年2月28日に当庁から請求棄却の判決がなされ確定したことから、前記2の争点〔2〕(無効論)に関する主張は撤回された。

(3) 被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利得額。

1) 第1審と同じ。

2) 第1審と同じ。

3) 第1審と同じ。

4) 第1審と同じ。

5) 第1審と同じ。

6) 第1審と同じ。

7) 第1審と同じ。

8) 不当利得額の計算の基礎となる実施工料相当額

一審被告は、本件訂正発明の内容、他の構成の代替可能性、本件訂正発明の寄与度、一審被告の高いブランド力、営業努力につき、本件訂正発明の実施工料率の減額要素として考慮すべき旨主張する。

確かに、実施工料率を定めるに際し、当事者間において許諾例が存在する場合、その内容が当事者の意思を最もよく反映しており、当該業界における実施工料率の統計値よりも実態に近いものと認められるから、本件でも、■を検討することとする。また、一審被告が主張する上記の各事情についても、実施工料率を検討するに当たっては重要な考慮要素であるから、これらについても同様に考慮することとする。

そこで検討するに、■、それぞれ認められる。

以上の事実及び前記(1)オ(イ)認定の各事実を総合的に考慮すると、本件での実施工料率としては3%が相当と認める。

5. 損害額の算定

(1) 第1審

1) 特許法102条1項の損害額(逸失利益)

別紙損害額一覧(逸失利益)の「譲渡数量」欄記載の各数量に「単位当たり利益の額」欄記載の金額を乗じた額から前記エ(ア)の原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた額を控除した額、すなわち、上記乗じた額に「ただし書の数量控除後の割合」欄記載の割合(100%-60% = 40%)を乗じて算出した「損害額」欄記載の金額(合計17億0198万3531円)であることが認められる。

2) 被告が返還すべき利得額

a 甲55（発明協会研究センター編「実施工率〔第5版〕」平成15年9月30日発行）には、「表2-27-2 ゴム製品（イニシャル無）の実施工率別契約件数」に、「平成4年度～平成10年度総件数累計」の実施工率の「平均値」が6.5%であるとの記載がある。上記実施工率は、ゴム製品の製造技術分野一般に関するものであり、ゴルフボールを直接の対象としたものではないが、甲55には、ゴム製品であるゴルフボールを除外することを明示した記載はない。

甲55の上記記載及び弁論の全趣旨を総合すれば、本件訂正発明の実施工率は、原告が主張するように、売上高の5%と認めるのが相当である。

平成14年3月から同年12月までの被告製品〔11〕の譲渡分について被告が返還すべき利得額は、被告製品〔11〕の売上高●（省略）●（前記（ア））に実施工率5%（前記（イ）a）を乗じた●（省略）●と認めるのが相当である。

b 平成18年1月1日から同年2月19日までの被告製品〔1〕ないし〔5〕の譲渡分について被告が返還すべき利得額は、別紙被告利得額一覧の「売上高」欄記載の金額に実施工率5%（前記ア（イ）a）を乗じて算出した「利得額」欄記載の金額（合計1022万0497円）と認めるのが相当である。

3) 弁護士費用

本事案の性質・内容、本件審理の経過等諸般の事情にかんがみれば、被告の本件特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、5000万円と認めるのが相当である。

（2）控訴審

1) 特許法102条1項の損害額（逸失利益）

一審被告による本件特許権侵害により一審被告が賠償又は返還すべき一審原告の損害額及び利得額は、別表13の「製品別損害額」及び「製品別利得額」の各金額となる（なお、その内訳は、別表14及び15のとおり）。（第1審の認定金額の半分）

2) 被告が返還すべき利得額

一審被告は、原判決が、本件での実施工率につき5%したことにつき、過大であり、■を考慮して、許諾例を前提に実施工率を算出すべき旨主張する。

また、一審被告は、本件訂正発明の内容、他の構成の代替可能性、本件訂正発明の寄与度、一審被告の高いブランド力、営業努力につき、本件訂正発明の実施工率の減額要素として考慮すべき旨主張する。

確かに、実施工率を定めるに際し、当事者間において許諾例が存在する場合、その内容が当事者の意思を最もよく反映しており、当該業界における実施工率の統計値よりも実態に近いものと認められるから、本件でも、■を検討することとする。また、一審被告が主張する上記の各事情についても、実施工率を検討するに当たっては重要な考慮要素であるから、これらについても同様に考慮することとする。

そこで検討するに、■、それぞれ認められる。

以上の事実及び前記（1）オ（イ）認定の各事実を総合的に考慮すると、本件での実施工率としては3%が相当と認める。

（イ）原判決97頁11行目から98頁8行目まで、及び原判決の別表10を

引用する（ただし、97頁13行目の「5%」を「3%」と、「2400万円」を「1440万円」と、98頁6行目の「5%」を「3%」と、同頁7行目の「1022万0497円」を「613万2294円」と、それぞれ訂正する。）。

3) 弁護士費用

5000万円

6. コメント

(1) 第1審と知財高裁の認容損害額の違い

控訴審は各論点については、第1審と同じ見解をとりながら、損害額については、第1審の認容額のほぼ半額としている。その理由は、以下のように、寄与率50%を考慮したことと、実施工料を5%から3%としたことによる。

「ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は、必ずしも製品（ゴルフボール）全体の利益に直結するとはいえないため、特許法102条1項ただし書の適用において、本件特許の寄与率を考慮することとする。」

そして、前記（ア）、（イ）のとおり、我が国のゴルフボール市場においては、平成15年ないし平成19年において、一審原告が1位、一審被告が3位のシェアを有しております、一審被告を除いた市場を仮定すると、一審原告のシェアは約40%強である。一方、米国では、2005年（平成17年）ころ、アクシネット・カンパニーがゴルフボール市場のシェアにおいて1位であり、日本でも、宣伝等によりその知名度は非常に高い。

また、前記のとおり、ゴルフボールは特許の塊ともいわれ、一審原告のゴルフボールにおいても、本件特許以外に多くの特許が用いられており、本件特許は、ゴルフボールの芯球部分を特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とし、飛び性能の更なる向上を目的とするものである。

そして、ゴルフボールにおいては、コア（芯球）のみでなく、カバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピンドル角、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要である。

以上の諸事情を総合的に考慮して、本件特許の寄与率を50%と認定することとし、本件において、一審原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた控除後の割合としては、原判決における40%を前提としつつ、本件特許の寄与率50%をも考慮して、上記控除後の割合を20%と認めるのが相当である。」

なぜ、寄与率を考慮して、それを50%としたのか不明であるし、そもそも第1審が認定した「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」という第102条1項ただし書に基づく控除後の損害額をさらに寄与率を考慮してその半分とできるか疑問である。第102条2項の場合は特許侵害者の利益額であるので、特許技術の寄与率を考慮できるとしても、第102条1項は被告侵害製品がなければ特許権者が販売できたはずの製品の利益の額であるから、寄与率は関係しないはずである。

控訴審が損害人定額を半分にしたのは、おそらく1審被告が控訴審で主張した以下の2つの批判を考慮したと推測される。第1審被告の主張に対して、控訴審はいずれも「本判決では、『販売することができないとする事情』に基づく控除割合を8割とするものであるから、一審被告の上記批判は当たらない。」と反論しているからである。

(i) 原告製品のうち2種類のモデルにつき、これと競合する被告製品の譲渡数量の40%に相当する数量を加算すると、荒川計算鑑定書に記載された上記各製品の販売数量の数倍となり、あり得ないと考えられること。

(ii) 原判決は、被告各製品の高いブランド力を考慮することなく「販売することができないとする事情」を認定しているが、これは誤りであり、「市場占有率」等とは別個にブランド力を考慮すべきこと。

なお、第1審被告は、「PCTP亜鉛塩を含有するPRO V1シリーズのゴルフボールと、PCTP亜鉛塩を含まない日本国用に作られたPRO V1シリーズのゴルフボールの性能に関する実験結果（乙68）からすれば、本件訂正発明の対象であるPCTPの使用の有無にかかわらず、一審被告のゴルフボールの飛行性能は同一であり、これによって、一審原告や一審被告のゴルフボールの販売や利益の多寡に全く影響を与えていないことは明白である旨」も主張している。控訴審は「乙68の実験では、単にPCTP亜鉛塩の含有の有無しか記載されておらず、他の化学物質の配合等は不明であって、上記実験結果のみにより、PCTPの有無にかかわらずゴルフボールの性能が同一であるとまでは認められない上、仮に性能が同一であるとしても、それによって、一審被告による本件訂正発明の利用により一審原告に全く損害が発生しなかつたとまではいえず（一審被告が、事後的に、本件訂正発明を利用したゴルフボールに匹敵し得る性質を有するゴルフボールを開発したものとも解し得る。）、一審被告の上記主張は採用することができない。」として、この第1審被告の主張を認めていない。しかし、仮に第1審被告が本件特許の侵害製品を販売できなかつたとしても、その代替製品を販売できたことを示すものであり、この点も控訴審は考慮したのでないかと推測される。

(2) 論点6)の「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた被告各製品の譲渡数量部分についても、被告が無許諾で実施していたことに変わりはないから、当該部分について、特許法102条3項に基づいて、実施工料相当額の損害賠償を請求できるか。」

知財高裁は請求できないとしているが、学説ではこれを認める説があり、田村教授も「因果関係が認められなかった部分について102条3項の賠償が否定される謂れはない」として、これを認めている。

以上