

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

ノーマルクローズ型流量制御バルブ事件

東京地裁平成23年2月24日判決 事件番号平20(ワ)2944号 損害賠償請求事件

認容額：3億9620万2072円及び遅延損害金

報告者 南部 朋子

事案の概要：

ノーマルクローズ型流量制御バルブについての特許権を有していた原告が、被告製品は原告が特許権を有していた特許発明の技術的範囲に属するものであり、被告製品の製造者である南大阪フジキン株式会社（以下「南大阪フジキン」という。）及び南大阪フジキンから同製品を購入して第三者に販売した被告は共同して原告の特許権を侵害したものであると主張して、被告に対し、民法703条に基づく不当利得金の返還及び民法719条に基づく損害賠償金の支払並びにこれらに対する弁済期（被告に対する催促の日）の翌日ないし不法行為の後である平成19年12月18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事案。

原告の請求内容：

1. 被告による4億9056万円の支払い
内訳：①不当利得6048万円
(H15.1~H16.12 1台あたり12万円×1万6800台×実施料率3%)
②不法行為に基づく損害賠償金4億3008万円（特許法102条2項）
(H17.1~H19.8 1台あたり12万円×2万2400台×粗利益率40%
×バルブ部分構成比40%)
2. 請求の日（平成19年12月18日）から支払済みまで年5%の遅延損害金の支払い。

認容額：3億9620万2072円+平成19年12月18日から支払済みまで5%遅延損害金

争点：

1. 被告製品は、本件発明の技術的範囲に属するか（争点1）。
2. 本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものか（争点2）。
3. 被告の過失の有無（争点3）
4. 被告の不当利得の額（争点4）
5. 原告の損害額（争点5）

<<以下、争点1~3については、説明を省略>>

【争点4（被告の不当利得の額）について】

原告は、本件発明の実施料相当額を不当利得として被告に請求。

- (1) 被告による被告製品の販売台数および売上額につき争いなし。
- (2) 本件発明の実施料率

原告は、被告の売上げの3%と主張。

被告は、不当利得は、あっても売上げの5%に実施料率3%を乗じた額を超えないと主張。

(原告の損失と被告の利得との間の因果関係の問題)

∴①被告製品における流量制御バルブの部品価格構成比が20%程度にすぎない

②被告製品が本件発明に係るノーマルクローズ型流量制御バルブの構成を有することは同製品の売上げに何ら寄与していない（※）

- (a) 被告製品販売期間におけるマスフローコントローラーの市場シェアは、競合会社が約90%を占め、原告は10%弱を占めるにすぎず、競合会社のノーマルクローズ型流量制御バルブでは、本件明細書において従来技術とされた構成（流室に押圧ばねその他の稼働部材を設ける。）が用いられているので本件発明にかかるバルブは需要者の購入要因になっていない
- (b) 流量の制御機能はバルブそのものよりその開閉を制御するシステムに依存し、被告製品における流量制御の原理は、従来のマスフローコントローラーとは根本から相違し、従来のものよりも高い精度、性能を有している
- (c) 東京エレクトロンへの被告製品の販売は、被告の圧力式流量制御装置を高く評価した同社と被告との共同開発等契約に基づくものである
- (d) 東北大学への販売分は被告製品の開発協力者である教授に、被告製品関連研究用として販売したものである
- (e) その他第三者への販売も、バルブ以外での被告製品の技術的優位性によるものである（原告製品では代替不能）

裁判所の判断

→被告の売上げの3%を不当利得として認めた。

1. 実施料率について

- 本件明細書における本件発明の効果の記載内容
- 流量制御装置としての性能を発揮するにはバルブとその制御いずれも重要かつ不可欠な機能であること
- 社団法人発明協会の発行する「実施料率[第5版]」に掲載された「特殊産業用機械」の平均実施料率、「精密機械器具」の平均実施料率、「一般産業用機械」の平均実施料率（以上につき、最低4.2%～最高6.8%）

→本件発明の実施料率は、被告製品の売上額の3%

2. 寄与度について（原告の損失と被告の利得との間の因果関係の問題）

→被告の主張を排斥

- 市場シェアを決定する要因は、製品の技術的価値（性能）に限られず、製品の価格や、製造会社・販売会社の信用力、営業力等にも依存する
- 製品の性能が要因となり得るとしても、流量制御バルブという製品の一部の構成だけが要因となるのではなく、その他の部分を含むマスフローコントローラー全体の性能が問題となる
- 本件発明を使用していない競合会社の市場シェアが高いことから直ちに、本件発明の構成を有することが被告製品の売上げに寄与していないと認めることはできない
- 圧力式制御装置とサーマル式流量制御装置は、それぞれその性質についても一長一短があり、利用者がどちらの方式を採用するかは、各装置の特長を勘案して、制御対象に最適なものを選択するもの
- 被告が主張する被告製品の特長の多くは、マスフローコントローラーであっても、顧客から同様の仕様希望があれば原告が対応可能

【争点5（原告の損害額）について】

原告は、特許法102条2項に基づく損害賠償を請求。

また、被告及び南大阪フジキンが共同不法行為者であるとして、両者の得た利益の合計について特許法102条2項が適用されると主張。

- (1) 被告による被告製品の販売台数および売上額につき争いなし。
- (2) 被告及び南大阪フジキン（被告ら）の共同不法行為につき争いなし？
（被告の認否は不明）
- (3) 被告製品の売上げに対するバルブの寄与度
原告：40%を下らない
被告：5%を超えない
- (4) 被告製品の製造販売による被告及び南大阪フジキンの利益
原告：粗利は40%を下らない（南大阪フジキン報告書には問題がある）
被告：不明（南大阪フジキン報告書による）
- (5) 特許法102条2項の推定を覆す事情
被告：（不当利得のときに主張した寄与度に関する事実主張2ページ※のとおり）

裁判所の判断

(1) 特になし

(2) 被告及び南大阪フジキン（被告ら）の共同不法行為

- 南大阪フジキンの代表取締役と被告の代表取締役は同一人物
- 被告は南大阪フジキンの株式の半数以上を所有
- 南大阪フジキンは、被告のためにだけ被告製品を製造し、被告は同社の販売する被告製品の全量を南大阪フジキンから仕入れている

→被告製品の製造、販売における被告らの緊密な一体性から被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為を全体的に考察し、被告らが主観的、客観的に共同して侵害行為を行ったとした。

→特許法102条2項に基づいて損害額を推定する際には、被告らを一体的な侵害者（共同不法行為者）と評価した上で、被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為により被告らが受けた利益の全体額をもって、原告が受けた損害の額と推定する

(3) 被告製品の売上げに対する本件発明の寄与度

→争点4（被告の不当利得の額）で認定した事情を総合的に考慮し、被告製品の売上げに対する本件発明の寄与度は40%

(4) 被告製品の製造販売による被告及び南大阪フジキンの利益

① 被告の利益

被告の売上げ、南大阪フジキンからの合計仕入れ額は、争いなし。

公開された判決文からは明確ではないが、被告の利益＝売上額－仕入れ額と認定されている模様。なお被告の利益率について、判決では言及なし。）

② 南大阪フジキンの得た利益

製造原価計算書等、被告製品の製造原価を直接裏付ける客観的な証拠なし、南大阪フジキンは、文書提出命令にも応じず。

- 南大阪フジキンが平成20年4月1日から平成22年3月末日までの間に被告に対して被告製品の販売の際の利益率を記載した報告書の内容をそのまま採用できない
- 帝国データバンクの企業情報によると、平成17年ないし平成19年の南大阪フジキンの純利益率は9%～20%

といった諸事情を総合的に考慮すると、被告製品の1台当たりの限界利益率は、少なくとも15%を下らない、と認定。

(5) 特許法102条2項の推定を覆す事情

必ずしも、被告製品の方が原告製品と比べて優れているとか、競合会社の製品の方が原

告製品より優れており、被告製品の購入先は被告製品が販売されなければ競合会社の製品を購入したはずであるということとはできず、特許法102条2項の推定を覆す事情はない

損害額の計算：

(被告の利益額+南大阪フジキンの利益額) × 本件発明の寄与度 (40%)

不当利得返還請求及び損害賠償請求の合計認容額=3億9620万2072円

参考：特許権侵害と共同不法行為責任に関する裁判例（裁判所HPに掲載あり）

- 大阪地裁平成23年9月22日判決 平成22年（ワ）5012号
特許権侵害差止等請求事件

被告は3名（いずれも法人）。うち1社（被告モリタホールディングス）が他の2社の株を直接または間接に保有していること等を理由に原告が、被告モリタホールディングスは他の被告の共同不法行為者として責任を負うと主張、裁判所は主張を排斥。

「被告モリタホールディングスが、被告2名の株式を直接又は間接に保有しているとしても、そのことから同被告らが被告モリタホールディングスの一事業部にすぎないなどということとはできないし、原告が主張するその他の事情も上記のような評価を基礎づけることはできない。

仮に原告が主張するとおり、被告モリタホールディングスが被告2名の所有する知的財産権を統一管理しているとしても、被告製品の製造販売など営業上の行為について責任を負うということには直ちに結びつかないし、取締役のうち兼務しているものがあることや貸し付けをしていることについても、一般に、親子会社関係において存在する経営上の協力関係を超えるものではない。これらの事情から、親会社が子会社の行為について、直ちに責任を負うということとはできない。

被告モリタホールディングスが被告2名の行為を幫助したとする点についても、親子会社関係において通常存在する経営上の協力関係を取り上げているにすぎず、このことから子会社（又は孫会社）による個別の不法行為に関する親会社の幫助責任まで基礎づけることはできないというべきである。」

- 東京地裁平成19年4月24日判決 平17年（ワ）第15327号・平18年（ワ）第26540号 「写ルンです」再生品事件

「被告大東貿易による輸入・販売のうち被告ハマ・コーポレーションに対する販売に係る

行為及び被告ハマ・コーポレーションによる販売は、前記認定のとおり、被告らの共同不法行為である（被告大東貿易による輸入・販売のうち、被告ハマ・コーポレーション以外の者に対する販売に係る行為については、被告らの共同不法行為であるとは認められないことも前記認定のとおりである。）。

したがって、被告らは、承継参加人に対し、被告大東貿易による被告ハマ・コーポレーションに対する販売及び被告ハマ・コーポレーションによる販売により生じる損害についてのみ連帯して損害賠償の責を負うものである。

b) 特許権侵害行為について複数の被告間に共同不法行為が認められる場合における損害額の算定については、特許法102条2項に基づく利益の額の損害賠償請求の場合においては、複数の被告の損害額（利益の額）を合算した損害額について連帯して賠償を認めるべきであり、また、同条3項に基づく実施料相当額の請求の場合には、通常もっとも高額となる末端の販売額に実施料率をかけた実施料相当額を上限とした損害額について連帯してその賠償を認めるべきである。また、本件のように、被告大東貿易について実施料相当額の損害賠償を認め、被告ハマ・コーポレーションについて、利益の額を損害とする賠償を認め、被告ハマ・コーポレーション販売分についてのみ共同不法行為を認める場合においては、両者の行為を共同不法行為として一体としてみる以上、上記の二つのタイプのいずれかのうち、もっとも高額な損害額すなわち本件においては双方の利益の額（損害額）を合算した損害額を上限として、連帯してその賠償を認めるべきである。」

- 東京地裁平成19年12月25日 マンホール構造用止水可とう継手事件 判タ 1286号 303頁

「被告サンリツ技研は、被告サンリツの関連会社であり、被告サンリツは、被告サンリツ技研に対し被告物件の製造を委託してこれを購入した上で、第三者に対し被告物件を販売しているものである。そうすると、被告サンリツと被告サンリツ技研は、それぞれ本件特許権を侵害する者に当たるのみならず、客観的に関連し共同して本件特許権を侵害したものであるから、特許法102条2項の規定により損害の額と推定される利益の額は、上記(2)ウのとおり、被告サンリツと被告サンリツ技研のそれぞれの利益の額の合計額である4189万7742円となる。

…被告らは、被告サンリツ技研が被告サンリツに販売する行為は本件特許権の侵害行為ではなく、その準備行為であるとして、特許法102条2項の規定により損害の額と推定される利益の額は、被告サンリツの利益の額に限られると主張する。

しかしながら、被告サンリツ技研と被告サンリツは別法人であって、被告サンリツ技研は被告物件を製造しこれを販売する行為によって本件特許権を侵害していると認められるから、これを本件特許権の侵害行為の準備行為であると認めることはできない。」

- 東京地裁平成20年11月13日 平成18年(ワ)第22106号
簡易顕微鏡事件

「被告JAPAN CREATEと被告匠は代表者が共通であることに加え、両社の取締役は全員共通であること(甲53ないし55)、被告JAPAN CREATEと被告匠とは、各被告製品の販売について、その製造元と発売元の関係にあること(甲2、3及び弁論の全趣旨)等に照らせば、被告らは、上記侵害行為について共同不法行為責任(民法719条1項)を負うというべきである(不真正連帯債務)。」

- 東京地裁平成19年12月26日 平成17年(ワ)23477号
金属製ドラムアウトースキン事件

「(1) 被告秋田は電着箔製造用ドラムの製造業者であり、被告ニューロングはそのドラムの一手販売会社であることは、当事者間に争いが無い。

(2) また、被告秋田が被告ニューロングと同じ「ニューロング」の名称を用いるグループ企業同士の関係であるとうかがわれることや、前記2(2)ア(ア)の方法2に類似する方法についての特許出願を被告秋田ではなく被告ニューロングがしていることなどから、被告ニューロングと被告秋田との間には、資本的、人的関係があることが推認される。

(3) これらの事実によれば、被告らの間には、強い客観的関連共同性があると認められるから、被告らは、本件特許権1及び2の侵害に関して、共同不法行為の関係にあると認められる。」

- 東京地裁平成19年8月24日 平18年(ワ)第9708号・平19年(ワ)第6486号
回転打撃美容ローラーマッサー器事件

「被告Aは、本件特許権を有する者であり、従前「日本コロンクレンズ振興会」の屋号を用いてイ号物件及びロ号物件を製造販売しており、その後、被告会社を設立して、その代表取締役就任し、以後、被告会社を通じて、イ号物件及びロ号物件の製造販売を行ってきた者であるから、被告会社による本件専用実施権の侵害について共同不法行為責任を負う。」

(共同不法行為責任について、特許権侵害以外の裁判例)

- 知財高裁平成19年1月30日 平成18年(ネ)10026号

「控訴人大創は、控訴人大創のフランチャイズ店は、他の業種のフランチャイズ店とは異なって、ロイヤリティなどを負担せず、ほぼ独立して経営されているから、控訴人大創と

フランチャイズ店について、客観的に一個の共同行為があると認めるべきではなく、したがって、フランチャイズ店に販売するのは、顧客に販売するのと同様であって、代金は65円にすぎず、控訴人大創は差額の15円しか利益を得ていないから、これを利益の基準とすべきであると主張する。

しかしながら、控訴人大創のフランチャイズ店は、控訴人大創から本件商品を仕入れて、控訴人大創の直営店舗と同様に100円均一で販売するのであって、控訴人大創のフランチャイズ店に対する本件商品の販売行為（卸売り）も、控訴人大創のフランチャイズ店における本件商品の販売行為（小売り）も、いずれも本件各商標権を侵害するものであって、客観的に関連共同しているから、フランチャイザーたる控訴人大創は、フランチャイズ店における販売行為についても、共同不法行為者としての責任を負うものである。そして、このことは、控訴人大創のフランチャイズ店がロイヤリティなどを負担していないものであるとしても、変わるものではない。

したがって、控訴人大創がフランチャイズ店に販売した本件商品については、フランチャイズ店が顧客に販売した100円を販売利益額の算定の前提とすべきであるから、控訴人大創の上記主張は、採用することができない。」

- 東京地裁平成20年12月26日 平成19年（ワ）11899号
「黒烏龍茶」類似品事件 判タ 1293号 254頁

「ア 共同不法行為の成否

(ア) 証拠（甲44、53、56）及び弁論の全趣旨によれば、被告ら商品Aの製造及び販売については、被告オールライフサービスが、被告日本ヘルスからの発注に基づき、同被告から発注された数量だけ製造し、製造された被告ら商品Aは、すべて、被告日本ヘルスに販売され、他の業者には販売されていなかったことが認められ、同商品の物流についても、被告日本ヘルスが、被告オールライフサービスに対し、被告日本ヘルスの販売先に関する指示を出し、その指示を受けた被告オールライフサービスが、被告日本ヘルスの販売先に対し、直接、被告ら商品Aを送付していたことが認められる。

(イ) 上記(ア)の認定事実によれば、被告らの間には、被告ら商品Aに関し、被告オールライフサービスのみが商品を製造し、被告日本ヘルスのみが商品の販売を行うという、一対一の関係での緊密な役割分担の下、被告ら商品Aの製造、販売及び配送のために相互に利用、補充する関係にあったと評価することができ、民法719条1項前段の関連共同性を認めることができる。

したがって、被告らによる被告ら商品Aの製造及び販売については、共同不法行為が成立し、被告らは、同行為によって原告が被った損害全額につき、連帯して、賠償責任を負う。」