

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

特許法第102条第2項の損害の推定を 覆滅する事情が判断された事例

[東京地方裁判所 平成28年5月26日判決 平成25年(ワ)第33070号]

1. 事件の概要

本件は、本件特許権1（特許第3702110号）および本件特許権2（特許第3249628号）を有する原告が、被告によるロ～ホ号物件の製造・販売が本件特許権1を、ロ号物件、ニ号物件、ホ号物件およびヘ号物件の製造・販売が本件特許権2をそれぞれ侵害するなどと主張して、被告に対し、民法709条、特許法102条2項に基づく損害賠償金の支払い等を求めた事案です。

本稿では、特許法102条2項の推定の覆滅について判断した1事例として紹介します。

2. 本件各特許権

(1) 本件特許権1の請求項1の発明（以下、本件発明1）は、次の構成要件に分説されます。

- 1 A 搬送手段に連結されていない受皿と、農産物供給位置から農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受皿を搬送する搬送手段とを備え、
- 1 B この搬送手段には、この受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するために上記搬送手段の途中に設定された計測軌道領

域、及び該計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流側の仕分排出軌道領域を設定し、

- 1 C 前記各受皿に、その上に載せられている農産物の仕分け情報を直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能に記録し、
- 1 D 前記仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々の受皿の農産物仕分け情報を読出して該当する仕分区分の仕分ラインに該受皿を排出する農産物の選別装置において、
- 1 E 前記仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設けると共に、このリターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を、前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間としたことを特徴とする
- 1 F 農産物の選別装置。

(2) 本件特許権2の請求項1の発明（以下、本件発明2－1）は、次の構成要件に分説されます。

- 2 A 搬送コンベアにより水平に搬送面上を移送され、中央部に貫通した穴を有し、その上部に青果物を載せて移送するトレート、
- 2 B この搬送コンベア上のトレーに載った青果物に対し複数の光源により周囲から光を照射し、照射された青果物から出る透過光を受光するように上記トレーの貫通した穴を通して該青果物の一部表面に対向する受光手段と、
- 2 C この受光手段に上記透過光以外の外乱光が入光するのを阻止するように青果物と上記受光手段の対向位置の間に配置される遮光手段と、
- 2 D 複数の発光光源からの照射光を上記受光手段及び遮光手段の（「遮光手段の」は誤記と認める。）間を除く青果物の周囲から該青果物を照射する投光手段とを備えたことを特徴とする
- 2 E 青果物の内部品質検査用の光透過検出装置。

(3) 本件特許権2の請求項2の発明(以下、本件発明2-2)は、次の構成要件に分説されます。

2 F 請求項1において、青果物の周囲から該青果物を照射する投光手段は、……ことを特徴とする

2 G 青果物の内部品質検査用の光透過検出装置。

3. 被告の行為

被告は、集出荷選果施設等における5つの選果装置(ロ～ヘ号物件)を、競争入札によって次の価格で落札・納入しました。

ロ号物件	3億7400万円
ハ号物件	11億4155万円
ニ号物件	5億8000万円
ホ号物件	5億7800万円
ヘ号物件	4億7500万円

4. 争点

本件では、被告製品の構成要件充足性、本件特許についての無効理由の有無、損害額等が争われました。

本稿では、上記争点のうち、損害額に関して、特許法102条2項の損害の推定を覆滅する事情が判断された点について紹介します。

なお、損害論の前提として、本件では、ロ号物件は本件発明1および本件発明2-1の技術的範囲、ハ号物件は本件発明1の技術的範囲、ニ号物件は本件発明1、本件発明2-1および本件発明2-2の技術的範囲、ホ号物件は本件発明1の技術的範囲、ヘ号物件は本件発明2-1および本件発明2-2の技術的範囲にそれぞれ属し、また、無効理由は認められないと判断されました。

また、原告の特許法102条2項に基づく損害額の主張について、左記のロ～ヘ号物件の売上高から、仕入れおよび下請けに係る原価を控除した次の価格が被告の利益額として認定されました。

ロ号物件	5632万円
ハ号物件	7377万円
ニ号物件	5738万円
ホ号物件	9529万円
ヘ号物件	5360万円

特許法102条2項には、「侵害した者……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」と規定されているところ、本件では、この推定の覆滅について、以下のとおり両当事者の主張および裁判所の判断がなされました。

5. 被告の主張

「ニ号物件については、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、ロ号～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、ロ号、ニ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」

6. 原告の主張

「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」

7. 裁判所の判断

「ウ 推定を覆滅する事情

……本件明細書1……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に、同2……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)のとおりロ号～ホ号物件はプールコンベアに設定される仕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

パフォーマンス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 ロ号～ハ号物件は、選別設備及び内部品質検査装置のほかに荷受設備（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、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……、② ロ号～ハ号物件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（ロ号～ハ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、二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」

8. 考察

(1) 上記のように、本件判決では、裁判所は、(i) 本件発明の技術的意義、(ii) 本件発明1が被告の利益に寄与する割合を減少させる、被告製品の構成、(iii) 被告製品が、選別設備および内部品質検査装置以外の設備も備えるものであること、(iv) 入札条件、を考慮して、損害額の推定の覆滅を認めました。

(2) 特に本件では、上記の(ii)について、「ロ号～ハ号物件はプールコンベアに設定される仕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パフォーマンス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」と判示されたように、本件発明以外の被告製品の技術的な構成の位置づけとして、その構成が顧客吸引力を有するというのではなく、本件発明が技術的意義を発揮する場面を限定する構成であることを、推定の覆滅事情として考慮している点が特徴的であると思われます。

(3) 本件判決において、2つの特許権を侵害した被告製品（ロ号物件および二号物件）の推定の覆滅および損害額は、次のように算定されました。

損害額＝被告の利益額×{(100%－本件発明1の推定覆滅割合(75%))+(100%－本件発明2の推定覆滅割合(95%))}
＝被告の利益額×(25%+5%)
＝被告の利益額×(30%)

すなわち、本件判決では、2つの特許権の寄与率（25%と5%）を合算して被告利益額に乘じた金額が、損害として認められました。本件特許権1と本件特許権2とは、元々、別の出願人が出願したものであり、技術的な関連性がそれほどないものでしたが、仮に互いに密接な関連がある複数の特許権の侵害の場合には、本件とは異なる計算式になる場合もあり得るかと思われます。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。