

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士

特許法102条1項に基づく損害賠償として 1億4600万円余を認容した事例

[東京地裁 平成23年1月20日 平成20年(ワ)第36814号]

1. 事案の概要

本件は、液中の粒子を撮像し、その粒子像を記憶、表示するとともに、粒子像を画像解析することによって、粒子の大きさや形状に関する情報を求める粒子画像分析装置についての特許権(特許第3411112号)を有する原告が、被告装置の製造、販売等の行為が原告の特許権を侵害すると主張して、被告に対し、被告製品の製造、販売等の差し止めと損害賠償を求めた事案です。

本件は、特に目新しい判示事項を含むものではありませんが、原告の請求額とほぼ等しい比較的高額の損害賠償が認容されたケースであること、均等論を除けば、文言侵害論、無効論から損害論までひと通りの争点を含み、特許権侵害訴訟を理解するうえで格好の素材と考えられること、および特許法102条1項の「利益」の意義について、いわゆる限界利益説により判断した一事例を提供するものであることから、実務上参考になるものとして紹介する次第です。

2. 本件特許発明

本件特許の請求項の数は9であり、うち、請求項1、2、4および6の発明について、原告は特許権の侵害を主張しています。本稿では紙幅の都合上、請求項1の発明(以下、本件発明1)についてのみ、発明の構成要件を分説して掲載します。

- 1 A 粒子懸濁液の流れをシース液で取り囲んだ流れに変換するシースフローセルと、
- 1 B 変換された懸濁液流に対して光を照射する光照射手段と、

- 1 C 照射された粒子を撮像する撮像手段と、
- 1 D 撮像された粒子像を解析する画像解析手段と、
- 1 E 表示手段とを備え、
- 1 F 画像解析手段は、撮像された各粒子像の面積および周囲長についての粒子データを測定し、その粒子データから粒子の粒径と円形度を算出する算出手段と、
- 1 G 粒径による粒度頻度データに基づいてヒストグラムを作成すると共に粒径と円形度とに対応する2つのパラメータによる2次元スキャッタ頻度データに基づいて2次元スキャッタグラムを作成して表示手段にそれぞれ表示する図表作成手段と、
- 1 H 撮像された各粒子像を格納する記憶手段と、
- 1 I 記憶手段に格納された各粒子像を表示手段に一括表示する粒子像呼出手段とからなること
- 1 J を特徴とする粒子画像分析装置。

3. 本件の争点と裁判所の判断

(1) 構成要件1 Gのうち「2次元スキャッタ頻度データに基づいて2次元スキャッタグラムを作成」の充足性
(ア) 当事者の主張

構成要件1 Gの「2次元スキャッタ頻度データに基づいて2次元スキャッタグラムを作成」の意義について、原告は、「2次元スキャッタ頻度データ」とは、粒度を d 、円形度を s としたときに、 $[X軸、Y軸]=[d \sim d + \Delta d)、(s \sim s + \Delta s)]$ の領域における頻度データを意味し、「2次元スキャッタグラム」とは、2つのパラメータを用いた頻度分布図を意味すると主張しました。

これに対して被告は、「スキヤッタグラム」とは、測定された2つのパラメータをX軸、Y軸に取り、2次元座標上の1つの「点」として表示する方法を指し、円相当径と円形度のデータを、あらかじめグラフのX軸、Y軸に有限の個数(25個)に分割して作った升目(幅を持った一定の区間)により表示するものである被告製品は、構成要件1 Gを充足しないと主張しました。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、本件明細書の記載からすると、構成要件1 Gの技術的意義は、具体的には、円相当径と円形度による2次元スキヤッタグラムにおいて、凝集分子が分布していると考えられる領域を推定したり、ある2次元領域を設定し、その領域内または領域外の粒子のデータだけに限定して粒度解析や円形度解析をするなどの点にあるため、「本件発明は、2次元スキヤッタグラムの『領域』に着目して各種の推定や設定を行うものである」と認定しました。そのうえで、構成要件1 Gの「2次元スキヤッタグラム」とは、「粒径と円形度に対応する2つのパラメータによる平面を長方形格子に分け、各格子に入る度数のデータを平面上の図に表したものを意味すると解するのが相当」と判示し、被告製品は構成要件1 Gを充足すると判断しました。

(2) 訂正要件違反の有無

被告は、構成要件1 Gに「2次元スキヤッタ頻度データに基づいて」との文言を追加した訂正(以下、本件訂正)について、本件訂正前は「2次元スキヤッタ頻度データ」に基づかない「2次元スキヤッタグラム」であったものが、本件訂正によって「2次元スキヤッタ頻度データ」に基づく「2次元スキヤッタグラム」になったものであるから、本件訂正は実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものであって、訂正要件を欠き無効であるなどと主張しました。

しかし、裁判所は「スキヤッタグラム」という用語の通常の意義や、本件発明において「粒径と円形度とに対応する2つのパラメータによる2次元スキヤッタグラム」を作成することの技術的意義等に鑑みると、本件訂正前の「2次元スキヤッタグラム」が「2次元スキヤッタ頻度データに基づかない2次元スキヤッタ

グラム」を意味するものと解することはできないとして、被告の主張を排斥しました。

(3) 記載要件違反の有無

被告は、「2次元スキヤッタ頻度データに基づいて」2次元スキヤッタグラムを作成するとは、どのようなデータ処理を行って2次元スキヤッタグラムを作成することをいうのか明らかなではなく、本件特許は特許請求の範囲において特許を受けようとする発明が明確ではないと主張しました。

しかし裁判所は、「2次元スキヤッタ頻度データ」の意味は、請求項の記載や発明の詳細な説明の記載から明確に理解することができるとして、被告の主張を排斥しました。

(4) 本件発明1の進歩性

裁判所は、本件特許発明と被告が主張する引用例(乙4発明)との間の相違点である、「本件発明1は『表示手段』を有するとともに、本件発明1の『画像解析手段』は、『粒径による粒度頻度データに基づいてヒストグラムを作成すると共に粒径と円形度とに対応する2つのパラメータによる2次元スキヤッタ頻度データに基づいて2次元スキヤッタグラムを作成して表示手段にそれぞれ表示する図表作成手段』を有する」点(相違点②)と、「本件発明1は、『撮像された各粒子像を格納する記憶手段』及び『記憶手段に格納された各粒子像を表示手段に一括表示する粒子像呼出手段』を有している」点(相違点③)について、本件発明1においては、相違点②と③の構成を併せ備えることに重要な技術的意義があると認定しました。そのうえで裁判所は、引用例や他の乙号証には、相違点②と③の構成を併せ備えることについての課題や解決手段についての何らの開示や示唆もないことから、相違点②と③の構成を併せ備えることの意義を認識していない当業者において、相違点②と③の構成を併せ持つ構成に想到することが容易であったとは認められないと判断し、被告の主張を排斥しました。

(5) 特許法102条1項による損害額

裁判所は、特許法102条1項の「単位数量当たりの

利益の額」について、「仮に、特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得られたであろう売上額から、追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除した額を、追加的製造販売量で除した額（以下「限界利益」という。）であると解される」と判示しました。

そのうえで裁判所は、原告製品の売上高から控除すべき金額として、材料費、消耗材料費、外注加工費および原告製品の物流関係変動経費（旅費交通費、運送費、配達費、燃料費および宿泊費）を控除した金1億3379万3389円を原告製品の限界利益であるとししました。

なお、裁判所は、売り上げから控除すべき物流関係変動経費の算定は、原告が実際に原告製品を販売した先への運送費によるべきではなく、原告が原告製品を被告製品の販売先に納入したと仮定した場合に発生する運送費によるべきであり、限界利益の算定にあたって控除すべき運送経費は、被告が被告製品を販売した際に要した費用に基づき算定すべきであると判示しています。

他方、被告は、金型の減価償却費、製造加工費としての労務費、被告製品の製造にあたって従業員が会議等の移動の際に発生した費用、販売管理費、検収作業等の費用をも控除すべきであると主張しましたが、裁判所はこれを排斥しました。

（6）結論

裁判所は、被告製品の製造等の差し止め、被告製品の廃棄の請求を認容し、損害賠償については、特許法102条1項による損害額に弁護士費用等を含めた金1億4679万3389円（請求額は1億4752万7616円）の支払いを被告に命じました。

4. 考察

（1）進歩性の認定

裁判所は、「粒径による粒度頻度データに基づいてヒストグラムを作成すると共に粒径と円形度とに対応する2つのパラメータによる2次元スキャット頻度データに基づいて2次元スキャットグラムを作成して

表示手段にそれぞれ表示する図表作成手段」の有無（相違点②、構成要件1G）と、「記憶手段に格納された各粒子像を表示手段に一括表示する粒子像呼出手段」の有無（相違点③、構成要件1I）について、被告主張の引用例には開示も示唆もないとして進歩性を認めました。

撮像したデータに基づくグラフを作成したり、撮像した粒子像をメモリーに保存し、必要に応じてディスプレイに表示させるということは、一見、当たり前のようにも思えますが、裁判所は進歩性を認め、高額な損害賠償を認容しています。裁判所の判断の可否はさておき、当たり前の技術と即断するのではなく、発明の技術的意義や、発明の技術的意義に鑑みて課題やそれを解決する手段について公知文献等に開示や示唆があるかについて深く検討し、権利化を試みることの重要性を思わせる事例といえます。

（2）限界利益説

特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」の意義について、従来の学説上は、粗利益説、純利益説といった見解もみられましたが、現在の判例実務は、本判決も採用した限界利益説で確立しています。

限界利益説とは、「追加的製造販売により得られたであろう売上額から、追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除」という見解です。要するに追加的製造販売分にかかる変動費のみを控除するということであり、工業簿記でいうところの貢献利益とイコールです。

変動費のみを控除するということですから、販売費（のうちの固定費）や一般管理費、さらには、機械等の減価償却費といった固定費は控除されないこととなります。

いくた てつお

1972年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。82年弁護士・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、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟、技術法務案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。