

<平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止等本訴, 損害賠償反訴請求控訴事件>

## 1. 事件の概要

原審: 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第44391号〔本訴〕, 平成23年(ワ)第19340号〔反訴〕)

当事者: 控訴人兼被控訴人 (第1 審本訴原告・反訴被告)

サンジェニック・インターナショナル・リミテッド

被控訴人兼控訴人 (第1 審本訴被告・反訴原告)

アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

権利の種別: 特許権

発明の名称: ごみ貯蔵機器 (特許番号: 4402165号)

判決言渡日: 平成25年2月1日

## 2. 論点

### (1) 特許法102条2項の適用条件として特許権者の実施の有無

特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

被告の上記主張は、採用することができない。すなわち、

・特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、

・上記で述べたとおり、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。

### (2) 特許法102条2項に基づく損害額の算定

むしろ、被告がイ号物件の販売のために要した費用の詳細が明らかではない本件においては、上記期間における被告の粗利益率62.6% (217万2000円〔売上合計〕 - 81万2073円〔仕入原価合計。ただし、1セット当たり7.2ドルで仕入れているため、為替レートを1ドル=93.99円として算出した金額]) / 217万2000円〔売上合計〕 = 0.626 [小数第4位以下四捨五入]) をもって、被告の利益を算定するのが相当である (乙53, 68~70。・・・)。

### (3) 逸失利益の不発生ないし推定の覆滅に関する被告の主張について

(ア) まず、被告は、日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは、コンビ社であって原告ではない、また、原告とコンビ社間には、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあり、原告には損害が生じないから、原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、上記のとおり、

・原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における

原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、

・コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることからすれば、日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのは、コンビ社のみであるとはいえない。

・また、原告とコンビ社間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足りる証拠は存在しない。のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、コンビ社が原告製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。

(イ) また、被告は、イ号物件がM a r k II 本体に使用された場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏さないものであって特許権侵害は成立しないから、イ号物件の販売数からM a r k II 本体に使用されている個数を控除すべきであると主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間に、M a r k II 本体に関して、被告に対する問合せが合計282件あったことはいずれも、イ号物件がM a r k II 本体に使用された数は不明であり、イ号物件の上記販売数量に占める、M a r k II 本体に使用される数量を確定できないから、上記推定の覆滅を認めることはできない。

(ウ) さらに、被告は、

①原告製カセット1パック（3個入り）の値段は、イ号物件のカセット1パック（3個入り）に比べて500円高く、イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない、

②「アプリカ」のブランド力を理由に製品を購入する消費者が多数存在するものと考えられるから、イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない、

③イ号物件の販売以外にも、被告の新製品（非侵害品）や他者の競合品の販売数量の増大、原告製本体の不具合や消費者の使用方法の変更が原告製カセットの販売数減少に影響を与えたなどとして、原告の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張も、以下のとおり採用できない。

すなわち、イ号物件も原告製カセットと同様、通常、原告製本体とともに、当該用途にのみ使用されるものであること、イ号物件と原告製カセットの価格差は1パック（3個入り）で500円程度（1個当たり約167円）であること（甲50参照）、原告が日本における販売店に指定したコンビ社は、日本国内において「アプリカ」とブランド力において遜色はないと推認されること（弁論の全趣旨）に照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、「アプリカ」のブランド力、原告製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。

#### （４）弁護士・弁理士費用

原告が、本件訴訟の提起及び追行を、原告代理人らに委任したことは当裁判所に顕著であり、本件での逸失利益額、事案の難易度、審理の内容等本件の一切の事情を考慮し、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては、1

346万円と認めるのが相当である。

(5) 営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布（不正競争防止法2条1項14号）

「さて、コンビ株式会社は、コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理システムを所有・製造している英国法人サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの日本におけるすべての顧客及び取引経路について、2008年11月27日付より販売パートナーとして任命されております。」

「これらの製品は、1993年の日本市場での発売以来、長い間成功を博してきました。その間、サンジェニックの開発・生産システムは、マーケット・リーダーとしての地位を確立し、当該事業は当該分野における豊富な知識を蓄積し、英国の生産拠点から日本市場へ高品質な製品が納品されるよう、常に技術に関する特許に基づいた製品開発に投資を続けてきました。コンビ/サンジェニックの紙おむつ処理システムの構成部分（ポット本体、スペアカセット及びフィルム）は、使用済みおむつの処理のために、高品質、機能的かつ衛生的な解決方法を提供するようデザインされています。・・・」

「紙おむつ処理システムの開発・生産者として、サンジェニックは、紙おむつ処理ポット及びスペアカセットのデザイン及び生産について、世界各地で多くの知的財産権を有しています。サンジェニックは、・・・競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合には、・・・当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」

(2) 判断

・原告による本件通知行為は、被告によるイ号物件の販売時期と重なるものではあるが、本件通知書においては、原告の保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について具体的な表示がされているわけではない。

・また、本件通知書には、「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」について、「競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合」には、「当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」と記載され、同記載は、原告が自ら保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使をして、自社事業を守るとの一般的な意向が示されたものと理解される。

上記の記載内容によれば、本件通知行為をもって、「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知、流布する行為と認めることはできない。

本件通知書の記載は、原告が「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」に関し、原告及び被告の顧客に対し、原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まること、イ号物件は、本件通知書送付の3か月余りに後に登録された本件特許権を侵害するものであったこと、原告は、本件通知書送付の約4か月後に本訴を提起したことが認められる。

以上によれば、

・本件通知書の送付は、原告が知的財産権の行使の一環として行ったものであり、被告の信用を毀損して原告が市場において優位に立つことを目的としたものとはいえず、内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず、権利行使の範囲を逸脱するものとはいえない。

・また、イ号物件は、本件意匠権を侵害するものではないが、原告が、イ号物件を本件登録意匠の類似の範囲に含まれると解したことに全く根拠がないとはいえないなどの諸事情を総合考慮すれば、原告の告知行為を違法であると評価することはできない。

以上