

名称：「オフセット輪転機版胴」事件

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

知的財産高等裁判所:平成 25 年(ネ)10051 号 判決日:平成 27 年 11 月 19 日

判決：原判決変更

特許法 2 条 3 項 1 号, 特許法 1 0 2 条 1 項, 同項ただし書き, 民法 7 0 9 条

キーワード：生産、逸失利益の損害賠償、販売することができないとする事情

#### [概要]

顧客先の輪転機の既存の版胴の表面を加工することにより、表面粗さに関する特許発明に係る版胴を新たに作り出した被控訴人の行為について、特許法 1 0 2 条 1 項ならびに同項ただし書きが適用された事例。

#### [事件の経緯]

控訴人（原審原告）は、特許第 2137621 号の特許権者である。

控訴人が、被控訴人（原審被告）の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被控訴人の行為の差止め等を求めた（東京地裁平成 23 年（ネ）第 21311 号）ところ、東京地裁が、控訴人の請求を棄却する判決をしたため、控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。さらに、控訴人は、本件特許の請求項 1 について、訂正審判を請求し、訂正を認める旨が確定した。

知財高裁は、控訴人の控訴の一部を認容し、原判決を変更した。

#### [本件訂正発明（本件訂正発明 2）]

##### 【請求項 1】

版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において、前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し、該版胴の表面粗さ  $R_{m a x}$  を  $6.0 \mu m \leq R_{m a x} \leq 100 \mu m$  に調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴。

#### [被告製品（被告製品 2 (2) 及び(3)）に係る行為]

被控訴人は、本件特許の存続期間中に、業として、顧客先の輪転機に既存の版胴に対するヘアライン加工（表面粗さの調整）を受注し、以下の版胴を新たに作り出した。

版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において、  
前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し、  
前記版胴にヘアライン加工又はショットブラストを施して表面粗さ  $R_{m a x}$  を約  $10 \mu m$  に調整した

ことを特徴とするオフセット輪転機版胴。

#### [争点]

本件特許権の侵害に基づく損害額

1. 被告製品についての特許法 1 0 2 条 1 項の適用の可否
2. 特許法 1 0 2 条 1 項に基づく損害額について

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋，下線）

1. 被告製品についての特許法 1 0 2 条 1 項の適用の可否

『(イ) 製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の「生産」(特許法 2 条 3 項 1 号)として、侵害行為に当たると解するのが相当である。』

本件訂正発明2は、前記2(1)イのとおり、オフセット輪転機の版胴に関する発明であり、版胴の表面粗さを $6.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ に調整することによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させ、これにより版ずれトラブルを防止するというものである。

そして、被控訴人が、被告製品2(2)及び(3)に対して施工した版胴表面のヘアライン加工は、金属(版胴)の表面を一定方向に研磨することで連続的な髪の毛のように細かい線傷をつける加工であり(乙79)、表面粗さ $R_{\text{max}}$ が加工前は $6.0\mu\text{m}$ よりも小さい値であったのを、加工後は約 $10\mu\text{m}$ に調整するものであるから、上記加工は、版胴の表面粗さを $6.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ に調整した本件訂正発明2に係る版胴を新たに作り出す行為であると認められる(弁論の全趣旨)。

したがって、被控訴人の被告製品2(2)及び(3)に係る行為は、特許法2条3項1号の「生産」に当たるといふべきである。

(ウ)また、被控訴人は、顧客から被告製品2(2)及び(3)に対するヘアライン加工を有償で受注し、上記のとおり、ヘアライン加工の施工により本件訂正発明2の版胴を新たに作り出し、これを顧客に納入していること(乙72~77。枝番を含む。)により、控訴人の販売機会を喪失させたことになるから、被告製品2(2)及び(3)についても、特許法102条1項を適用することができるというべきである。

(エ)被控訴人の主張について

被控訴人は、版胴に追加工する場合の顧客の負担と版胴を控訴人製品に交換する場合の顧客の負担に鑑みれば、被控訴人製の輪転機の顧客が、本件訂正発明2を実施した版胴を得たいがためだけに、既存の版胴を廃棄し、控訴人製品をあえて購入した現実的可能性はない旨主張する。

しかし、…(略)…版ずれトラブルに直面した被控訴人製の輪転機ユーザーにおいて、版ずれトラブルを回避するために、控訴人製品を購入した可能性がないとまでいうことはできない。そして、被控訴人主張の上記事情については、特許法102条1項ただし書において考慮すべきものである。』

## 2. 特許法102条1項に基づく損害額について

『(ア)特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、同項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害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額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。』

特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。また、「単位数量当たりの利益額」は、特許権者等の製品の販売価格から製造原価及び製品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した額(限界利益の額)であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

さらに、特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については、侵害者が立証責任を負い、かかる事情の存在が立証されたときに、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものであるが、「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の

販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。

(イ)「侵害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額」について  
…（略）…取引事例1ないし3に係る控訴人製品は、いずれも被告製品と市場において競合関係に立つ製品であるから、特許法102条1項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たる…（略）…

(ウ)実施能力について

a 特許法102条1項は、譲渡数量に特許権者等の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定するものであるが、特許権者等の実施能力は、侵害行為の行われた期間に現実に存在していなくても、侵害行為の行われた期間又はこれに近接する時期において、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して供給し得る潜在的な能力が認められれば足りると解すべきである。

b 控訴人の実施能力

…（略）…本件侵害行為の当時、控訴人には、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応して控訴人製品を供給し得る能力があったものと認められる。

(エ) 譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額

譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額は、以下の計算式のとおり、合計…（略）…円となる。…（略）…

(オ)「販売することができないとする事情」の有無

…（略）…控訴人において、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行った例があること（取引事例1～3）に加え、他社においても、インターネットホームページに、版胴単体の取引の申込みを行っている例があり、また、被控訴人においても、被告輪転機2(2)及び(3)の増設工事に伴い、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行っていることが認められることからすれば、輪転機の販売を伴わない版胴単体での取引がおよそ想定されないものであるとは認められない。

しかし、①本件訂正発明2のほかに、版ずれトラブルを解決するのに一定の効果がある手段（版胴表面粗さ $R_{max}$ を $1.0\mu m \leq R_{max} < 6.0\mu m$ に調整すること）が存したこと、②被控訴人は、被告製品の加工当時、控訴人に次ぐシェアを有する輪転機メーカーであり、顧客から、技術力や営業力を評価されていたこと、③版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、被告輪転機2にあえて控訴人製品を導入することについては時間と費用がかかるところ、被控訴人が被告製品2(2)について工事の発注を受けたのは平成22年9月頃、被告製品2(3)についての工事の発注を受けたのは同年10月頃であり、本件特許2の存続期間は平成23年3月26日までであるにもかかわらず、控訴人が、被告輪転機2(2)及び(3)に導入する控訴人製品を製造、販売しようとするれば、実際に版胴を製造し、これを顧客に引き渡すまでには長期間を要すること、④被控訴人が被告製品2(2)及び(3)に対してヘアライン加工を施したことによる顧客の負担額に比べ、被告輪転機2(2)及び(3)に、控訴人製品を導入する場合には、高額な費用を要することが認められる。

これらの事実を総合考慮すれば、被告製品2(2)及び(3)について、その譲渡数量の4分の3に相当する数量については、控訴人が販売することができない事情があるというべきである。』

[コメント]

被控訴人の被告製品に係る行為が、特許法2条3項1号の「生産」に当たるという判断は、インクタンク事件（最判平成19年11月8日判決、平成18年（受）第826号）の判示を踏襲したものであるといえ、妥当であると考えられる。また、特許法102条1項ただし書の解釈に

ついても、椅子式マッサージ機事件（平成 17 年（ネ）第 10047 号）等の判示を踏襲したものであり、一般論に新しい点はないが、本件は「販売することができないとする事情」についての具体的な事例のひとつとして参考となると考える。

以上

(担当弁理士：片岡 慎吾)

---