

名称：「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」事件
特許権侵害差止等請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償の申立事件
知的財産高等裁判所：H27年(ネ)10048号、H27年(ネ)10088号 判決日：平成27年11月12日
判決：原判決変更
特許法100条1項、100条2項、101条1号、102条3項
キーワード：メンテナンス行為、新たな製造、差止請求、間接侵害、損害賠償、実施料相当額

[概要]

特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」として、異物分離除去機能の維持、発揮のために行われる行為（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）をおよそ差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないとされた事例。

[事件の経緯]

控訴人兼被控訴人（原審原告、以下「一審原告」）は、特許第3966527号の特許権者である。一審原告が、被控訴人兼控訴人（原審被告、以下「一審被告」）の行為が当該特許権を侵害すると主張して、一審被告の行為の差止め等を求めた（東京地裁平成25年(ワ)第32555号）ところ、東京地裁が、一審原告の請求の一部を棄却する判決をしたため、一審原告は、原判決中の敗訴部分の一部を、一審被告が、原判決中の敗訴部分を、それぞれ不服として控訴を提起した。

知財高裁は、一審原告の控訴の一部を認容し、原判決を変更した。

[本件発明]

【請求項1】生海苔排出口を有する選別ケーシング、及び回転板、この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段、並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において、

前記防止手段を、突起・板体の突起物とし、この突起物を、前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。

[被告製品]

被告は、型名「WK-500」等で示される生海苔異物除去機（以下「被告装置」という。）を使用している業者（ユーザー）に対して、補充部品として本件固定リング及び本件板状部材を供給している。なお、本件固定リングは、「環状固定板4」に当たり、本件板状部材は、「板状部材8」に当たる。

[争点]

- (5) 本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否
- (6) 一審原告の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額

[原判決]

原判決は、・・・(略)・・・⑤原判決別紙メンテナンス行為目録1記載の行為（本件メンテナンス行為1）のうち、本件板状部材を取り付ける行為は、本件各発明に係る物を「生産」する行為（特許法2条3項1号）に当たるが、本件メンテナンス行為1のうち、本件固定リングを取り付ける行為及び同目録2記載の行為（本件メンテナンス行為2）は、本件各発明に係る物を「生産」する行為には当たらない、⑥本件特許権の設定登録日である平成19年6月8日から平成26年10月28日までの間の実施について一審原告が受けるべき金銭の

額は合計6372万8115円となること、本件特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権は、平成22年9月10日までの侵害行為に係る分(2811万1180円)については、時効により消滅したものと認められ、これについては不当利得返還請求が認められるなどとして、一審原告の請求を、・・・(略)・・・認容し、その余は棄却した。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

争点(5) (本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否) について

(1) 本件メンテナンス行為1の差止請求について

『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。

・・・(略)・・・

上記のとおり、本件板状部材は本件固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」(構成要件A3)に該当する「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を形成するものであるが、本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置の使用(回転円板の回転)に伴って摩耗するから、このような摩耗によって上記突出部を失い、共回り、目詰まり防止の効果を喪失した被告装置は、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き、もはや「共回り防止装置」には該当しない。

そうすると、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を失った被告装置について、新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方、あるいは、いずれか一方を交換することにより、新たに「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を設ける行為は、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり、特許法2条3項1号の「生産」に該当する。

・・・(略)・・・

エ 上記イのとおり、一審原告は、被告装置において、本件固定リング又は本件板状部材を、新しい本件固定リング又は本件板状部材に交換する行為の差止めを求めることができる。

・・・(略)・・・

他方、本件メンテナンス行為1の差止請求に、部品の交換以外の態様で、これらの部材を取り付ける行為の差止めを求める趣旨が含まれているとすれば、そのような行為は実施行為に当たらず、侵害の予防に必要な行為にも当たらないから、当該行為の差止請求を認める根拠はない。

オ 以上によれば、一審原告は、一審被告に対し、特許法100条1項に基づき、前記9の差止めに加え、被告装置のいずれかに対し、本件固定リング又は本件板状部材を取り付ける行為(ただし、部品の交換としての行為に限る。)の差止めを求めることができる。』

(2) 本件メンテナンス行為2について

『イ 特許法100条2項が、特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として、侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば、同項にいう「侵害の予防に必要な行為」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解される(最高裁平成10年(オ)第604号同11年7月16日第二小法廷判決・民集53巻6号957頁)。

ウ 本件メンテナンス行為2は、原判決別紙メンテナンス行為目録2記載の行為、すなわち、

被告装置に対して、点検、整備、部品の交換、修理を行う行為（ただし、本件メンテナンス行為1を除く。）というものである。

本件各発明は、クリアランスを利用した回転板方式の生海苔異物分離除去装置の発明ではなく、その発明を先行技術として、そこに「共回りを防止する防止手段」を設けた「共回り防止装置」を具備することによって、先行技術が有する「共回り」の課題を解決することとした発明である。したがって、被告装置に対して、点検、整備、部品の交換、修理を行うこと（ただし、本件固定リング又は本件板状部材の交換は除く。）により、本件固定リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持、発揮されることは、先行技術による効果であって、本件各発明の実施により奏する効果であるとはいえない。

本件メンテナンス行為1（本件固定リング又は本件板状部材の交換）に先立って、被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理が行われるのが通常であったとしても、本件各発明の上記内容に照らせば、本件固定リング又は本件板状部材の交換の差止請求権の行使を実効あらしめるために、本件固定リング又は本件板状部材の製造、販売及び交換の差止めに加え、異物分離除去機能の維持、発揮のために行われる行為（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）をおよそ差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないというべきである。』

争点(6)（一審原告の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額）について

『(1) 特許法102条3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」とは、特許権者等が侵害者から得べかりし実施料相当額と解されるから、原則として、侵害品（直接侵害品又は間接侵害品）の売上高を基準とし、そこに、当該特許発明自体の価値や当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献などを斟酌して相当とされる実施料率を乗じて算定するのが相当である。

・・・(略)・・・

ア 被告装置

被告装置の売上高である19億7164万円に、3%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、5914万9200円となる。

イ 本件固定リング

本件固定リングの売上高である4200万1550円に、10%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、420万0155円となる。

ウ 本件板状部材

本件板状部材の売上高である378万7600円に、10%を乗じると、一審原告が受けるべき額は、37万8760円となる。』

[コメント]

本判決では、メンテナンス行為1（各部材の取付け行為）について、原審とは異なり、両者ともに生産に相当するため、両者ともに差止請求できると判断した。また、メンテナンス行為2（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）を差し止めるというのは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないと判断した。特許発明の内容等が考慮されており、本判決による上記判断は妥当であると考えられる。なお、特許法2条3項1号の「生産」に当たるか否かの判断については、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）を踏まえて判断された。

以上
(担当弁理士：塚 恭子)