

平成25年6月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成20年(ワ)第14955号 特許権侵害差止等請求事件(以下「甲事件」という。)

平成21年(ワ)第43334号 特許権侵害差止等本訴請求事件(以下「乙事件本訴」という。)

平成22年(ワ)第2146号 虚偽事実告知・流布行為差止等反訴請求事件(以下「乙事件反訴」という。)

口頭弁論終結日 平成25年4月17日

判 決

栃木県上都賀郡<以下略>

甲事件・乙事件本訴原告・乙事件反訴被告

株式会社チャンピオン

(以下「原告」という。)

同訴訟代理人弁護士

酒 井 将

同訴訟復代理人弁護士

太 期 宗 平

同

櫻 井 遥 二

同

小 瀬 弘 典

栃木県栃木市<以下略>

甲事件・乙事件本訴被告・乙事件反訴原告

亀山社中株式会社

(以下「被告亀山社中」という。)

栃木県栃木市<以下略>

乙事件本訴被告・乙事件反訴原告

有限会社チャンピオン化成

(以下「被告チャンピオン化成」といい、被告亀山社中と併せて「被告ら」という。)

被告兩名訴訟代理人弁護士

熊 倉 禎 男

同 渡 辺 光
同 佐 竹 勝 一
同 補 佐 人 弁 理 士 前 田 純 博
主 文

- 1 被告らは、原告に対し、連帯して、176万9580円及びこれに対する平成22年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 3 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
- 4 訴訟費用は、甲事件について生じた分はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告亀山社中の負担とし、乙事件本訴について生じた分は原告の負担とし、乙事件反訴について生じた分は被告らの負担とする。
- 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

〔甲事件・乙事件本訴〕

- 1 被告チャンピオン化成は、別紙物件目録記載の製品（以下「レボ1」という。）を製造してはならない。
- 2 被告亀山社中は、レボ1を販売し、又は販売のために展示してはならない。
- 3 被告らは、原告に対し、連帯して、562万1940円及びこれに対する平成22年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

（上記を主位的請求とする予備的請求）

- 被告らは、原告に対し、連帯して、440万5158円及びこれに対する平成22年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 被告らは、原告に対し、連帯して、3630万円及びこれに対する平成21年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

〔乙事件反訴〕

- 1 原告は、被告ら又は原告の製造・販売に係る商品を現に取り扱い、又は今後取り扱う可能性のある相手方に対し、別紙告知行為目録記載の各告知をし、又は一般に流布してはならない。
- 2 原告は、原告のウェブページに掲載されている、別紙表示目録記載の記事を抹消せよ。
- 3 原告は、被告亀山社中に対し、3310万円及びこれに対する平成22年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告は、被告チャンピオン化成に対し、2810万円及びこれに対する平成22年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 5 原告は、日本屋根経済新聞紙に、別紙謝罪広告目録記載の掲載要領で、同目録記載の内容の謝罪広告を1回、及び自ら運営するウェブサイト (<http://www.champion-hp.info/>) のトップページに、同目録記載の内容の謝罪広告を180日間、各掲載せよ。

第2 事案の概要

- 1 前提となる事実（末尾に証拠〔枝番省略〕を掲げていない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 原告の有する特許権

ア 原告は、次の特許権を有している（以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）。

発明の名称 屋根下地材

特許番号 第2741655号

出願日 平成6年6月28日

登録日 平成10年1月30日

イ 本件特許の特許請求の範囲、明細書及び図面の内容は、別紙特許公報記載のとおりである（以下、上記明細書及び図面を「本件明細書等」という。）。

ウ 本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は3であるが、そのうち請求項1の記載は、別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項1】記載のとおりである（以下、同請求項記載の発明を「本件発明」という。）。

(2) 本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、それぞれの記号に従い、「構成要件A」などという。）。

- A 軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、
- B 上記シート状基材の上面には、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に、
- C これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とする
- D 屋根下地材。

(3) 被告らの行為

ア 被告チャンピオン化成は、「ゴールドREV0」という名称の屋根下地材（以下「ゴールドレボ」という。）を製造し、被告亀山社中は、平成19年11月から平成20年2月まで、同製品を合計5220本販売した。

〔A甲3の1, 2, A乙8, A検甲1〕

イ 被告チャンピオン化成は、レボ1を製造し、被告亀山社中は、同製品を販売した。

2(1) 甲事件について

甲事件は、被告チャンピオン化成が製造し、被告亀山社中が販売するゴールドレボが、本件発明の技術的範囲に属するとして、原告が、被告亀山社中に対し、本件特許権侵害による損害賠償請求として、主位的に562万1940円及びこれに対する平成22年6月3日（同月8日付け「請求の拡張申立書」送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅

延損害金の各支払を，予備的に440万5158円及びこれに対する同年11月27日（同月26日付け原告第7準備書面送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(2) 乙事件本訴について

乙事件本訴は，被告チャンピオン化成が製造し，被告亀山社中が販売するゴールドレボ及びレボ1が，いずれも本件発明の技術的範囲に属するとして，原告が，被告らに対し，レボ1の製造，販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，共同不法行為（本件特許権侵害）による損害賠償請求として，(1)被告チャンピオン化成に対しては，①主位的に562万1940円及びこれに対する平成22年6月3日（同月8日付け「請求の拡張申立書」送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を，予備的に440万5158円及びこれに対する同年11月27日（同月26日付け原告第7準備書面送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め，並びに，②3630万円及びこれに対する平成21年12月15日（乙事件本訴の訴状送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め，(2)被告亀山社中に対しては3630万円及びこれに対する平成21年12月15日（前同）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(3) 乙事件反訴について

乙事件反訴は，原告が，被告チャンピオン化成が製造し，被告亀山社中が販売する製品に関する虚偽の事実を被告らの取引先に告知し，又は，原告のホームページにおいて流布し，被告らの営業上の利益を侵害したとして，被告らが，原告に対し，不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項14号，同法3条に基づき，上記各告知及び流布行為の差止め，並びにホー

ムページからの記事の削除を求め、同法4条に基づき、被告らに発生した損害（①被告亀山社中につき、逸失利益として1260万円、弁護士費用として220万円及び名誉毀損による損害1000万円の合計2480万円及びこれに対する平成22年2月2日〔乙事件反訴状送達の日翌日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金、②被告チャンピオン化成につき、逸失利益として1260万円、弁護士費用として220万円及び名誉毀損による損害500万円の合計1980万円並びにこれに対する平成22年2月2日〔前同〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金）の賠償を求め、不競法14条の規定に基づき、業界紙（日本屋根経済新聞紙）及び原告のホームページに謝罪広告を掲載することを求めるとともに、さらに、原告による本件訴訟の提起及び仮処分命令の申立て（当庁平成21年(ヨ)第22082号。以下「本件仮処分命令の申立て」という。）は不当提訴（不法行為）であるとして、原告に対し、被告らに発生した損害（被告ら各自につき信用毀損等による損害500万円及び弁護士費用330万円の合計830万円並びにこれに対する平成22年2月2日〔前同〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金）の賠償を求める事案である。

3 本件の争点

〔甲事件・乙事件本訴の争点〕

- (1) ゴールドレボ及びレボ1は、それぞれ本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Bの充足性)
- (2) 本件発明は進歩性が欠如しているため特許無効審判により無効にされるべきものか
 - ア A乙12 (B乙11) を主引例とする無効主張
 - イ B乙4 (A乙11) を主引例とする無効主張
- (3) 被告亀山社中の過失の有無

(4) 損害の有無及びその額

ア ゴールドレボにつき

(ア) 特許法 102 条 1 項による損害額

(イ) 特許法 102 条 3 項による損害額

(ウ) 寄与率

イ レボ 1 についての損害額

[乙事件反訴の争点]

(5) 原告の行為は、虚偽告知等の不正競争行為（不競法 2 条 1 項 1 4 号）に当たるか

(6) 原告による本件訴訟の提起及び本件仮処分命令の申立ては不当提訴として不法行為といえるか

(7) 損害の有無及びその額

第 3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)（ゴールドレボ及びレボ 1 は、それぞれ本件発明の技術的範囲に属するか（構成要件 B の充足性））について

[原告の主張]

ゴールドレボ及びレボ 1 は、いずれも、構成要件 A、C 及び D を充足することはもとより、構成要件 B を充足しており、本件発明の技術的範囲に属する。

(1) ゴールドレボの構成

ゴールドレボは、次の構成 a ないし d を有する。

a 軟質性合成樹脂のシート状基材(1)の上下両面に紙(2)(3)を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、

b 上記シート状基材(1)の上面には、外径が約 2 mm と小径であり、高さが約 2 mm の円柱形状に形成された多数のすべり止め突部(6)が、一体的に突出した状態で形成されているとともに、当該すべり止め突部(6)は、その高さ約 0.5 mm にわたる上端部分(5)の外径が約 1.5 mm と他の主たる部分

(4)と比較してやや小径になっており、

c これらのすべり止め突部(6)を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けた

d 屋根下地材。

(2) ゴールドレボに係る構成要件の充足性

ア ゴールドレボの構成 a, c 及び d は、本件発明の構成要件 A, C 及び D を充足する。

イ ゴールドレボの構成 b は、次のとおり、本件発明の構成要件 B を充足する。

すなわち、ゴールドレボは、すべり止め突部につき、下部は直径が約 2 mm、高さが約 2 mm、上部は直径が 1.5 mm、高さが 0.5 mm との構成を有している。これによれば、ゴールドレボは、明らかに下部が大径で、上部が小径とされ、所定の高さだけ 2 段階に突出されている（A 乙 6 のイ号説明書【図 1】）。

そうすると、ゴールドレボのすべり止め突部につき、下部が大径、上部が小径とされる 2 段階に突出した形状であることは明らかである。

ウ 被告らの主張に対する反論

被告らは、本件発明の作用・効果、すなわち、野地板上に敷かれた屋根下地材の上面に乗って瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮し、特に下部大径突起で作業者の踏み感の安定性を維持するとともに、上部小径突起で作業者の作業靴下面に食いつき状となってすべり止め効果を増大させるためには、本件発明に係る屋根下地材は、すべり止め突部の下部大径部が 4 mm 程度、上部小径部の直径が 2 mm 程度と妥当な範囲の直径が定められているということができると主張する。

しかし、本件明細書等によれば、本件発明は、2 段階に突出した形状のものであって、屋根下地材の上面に乗って瓦葺き作業をする際に、作業者

の足がすべるのを防止するすべり止め機能を有するものであれば、平面形状や側面形状、高さ等はどのようなものでもよい。そして、ゴールドレボのすべり止め突部(6)が、このようなすべり止め機能を有することは明らかである。

また、被告らは、上記の本件発明の作用・効果を達成するためには、本件発明に係る下地材は、すべり止め突部の下部大径部の高さが約1.5mm程度、上部小径部の高さが約1mm程度必要とされているということができると主張する。

しかし、上記のように、本件明細書等によれば、本件発明は、2段階に突出した形状のものであって、屋根下地材の上面に乗って瓦葺き作業をする際に、作業者の足がすべるのを防止するすべり止め機能を有するものであれば、平面形状や側面形状、高さ等はどのようなものでもよい。そして、ゴールドレボのすべり止め突部(6)が、このようなすべり止め機能を有することは明らかである。

もとより、ゴールドレボは、1段階構成の場合と比べて、防滑性が顕著であり、実質的に1段階構成の場合とみることはできない。

以上のとおり、被告らの上記主張はいずれも失当である。

(3) レボ1の構成

レボ1は、次の構成aないしdを有する。

- a 軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、
- b 上記シート状基材の上面には、外径が約2mm、高さが約1.5mmの円柱形状に形成された主たる部分と、外径が約0.5ないし1mm、高さが約0.2ないし0.5mmの略半球状に形成された上端部分とからなる多数のすべり止め突部が、一体的に突出した状態で形成されているとともに、

c これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けた

d 屋根下地材。

(4) レボ 1 に係る構成要件の充足性

ア レボ 1 の構成 a, c 及び d は, 本件発明の構成要件 A, C 及び D を充足する。

イ レボ 1 の構成 b は, 次のとおり, 本件発明の構成要件 B を充足する。

すなわち, レボ 1 は, すべり止め突部につき, その下部に当たる主たる部分は直径が約 2 mm の径を有する円形形状であるとともに, その主たる部分における上端面の略中心部分には, 約 0.5 mm の径を有する突起が形成されていて, 主たる部分と上記突起には約 1.5 mm の径差がある。

そして, 主たる部分の上端面における突起部分を除いた部分は, 上記径差の分だけ突起の周囲を取り囲むように略水平の平坦面状に形成されている。

これによれば, レボ 1 は, 主たる部分と上記突起とが, 主たる部分の上端面における平坦面状に形成された部分を境目として, それぞれが独立した存在として明確に区別し得る構成となっている。

そうすると, レボ 1 のすべり止め突部につき, 上記境目を介して下部が大径, 上部が小径とされる 2 段階に突出した形状であるといえる。

[被告らの主張]

ゴールドレボ及びレボ 1 は, いずれも, 構成要件 B を充足しないから, その他の構成要件 A, C, D を充足するとしても, 本件発明の技術的範囲に属しない。

(1) 本件発明において, 構成要件 B 「上記シート状基材の上面には, 下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ 2 段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に, 」が要件となっている技術的意義は, シート

状基材の上面に所定の高さだけ 2 段階に突出して一体的に形成された多数のすべり止め突部により，野地板上に敷かれた屋根下地材の上面に乗って瓦葺き作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮し，すべり止め突部の下部大径突部により，踏み感の安定性を維持し，同上部小径突部により，作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させることができる，という効果を発揮させるためである。

したがって，すべり止め突部が下部と上部に区画されておらず，すべり止め突部の下部から上部にまでわたって直径が等しい場合，すなわち，すべり止め突部が 1 段階構成の場合には，構成要件 B を充足しない。

また，すべり止め突部が下部と上部に区画されるとしても，すべり止め突部が全体として本来下部の大径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合や，すべり止め突部が全体として本来上部の小径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合には，実質的にはすべり止め突部が 1 段階構成の場合とみなすことができる。

したがって，かかる場合にも，構成要件 B を充足しない。

(2) ゴールドレボは，直径が約 2 mm であり，金型切削の際にエンドミルによる加工の際にすじが付いたことによるもの，いわば金型製造時の工程におけるミスから形成されたものであり，大径と小径というような明確な二段階構成の突起形状のものではない。

また，ゴールドレボは，1 段階構成の場合と摩擦係数がほとんど変わらないし，「下部大径部で踏み感の安定を維持する。」という効果を有しないから，実質的にはすべり止め突部が 1 段階構成の場合とみなすことができる。

(3) レボ 1 は，そのすべり止め突部が，略円形状か，極めて円柱に近いテーパ状であり，テーパ状の部分は，下部の径が上部の径と比べて大きいとはいえどもその差はわずかであり，かつ，連続的に径が変化している。また，レボ 1 は，そのすべり止め突部が，その上面は不規則な形状をしており，凹

凸を有するものもあれば、弧を描くものもあって、しかも連続的に形状が変化しているから、すべり止め突部が1段階構成の場合に当たる。

(4) したがって、ゴールドレボ及びレボ1は、いずれも、構成要件Bを充足しない。

2 争点(2) (本件発明は進歩性が欠如しているため特許無効審判により無効にされるべきものか) について

[被告らの主張]

(1) A乙12 (B乙11) を主引例とする無効主張

ア 本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である実願昭49-152910号 (実開昭51-77821号) のマイクロフィルム (A乙12, B乙11。以下「A乙12文献」といい、これに記載された発明を「引用発明1」という。) には、屋根下地材に関する発明として、次の記載がある。

(7) 実用新案登録請求の範囲

「半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材において、少くとも一面は、紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的うね状突起を有し、該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる屋根下地材。」 (1頁5行～9行)

(イ) 「この考案によると、上層にうね状突起を無数に設けることにより、基材と表層の紙との一体化は物理的に強化され、施行時に紙が破れ、又は剥離することなく、結露防止、湿気の吸収、作業能率の向上が達成され、施行時の紙の剥離がないので滑ることがなく作業の安全が確保される。」 (3頁2行～8行)

(ロ) 「瓦棧と下地材の間に隙間を保ち、屋根からの漏水を瓦棧上角に滞留させることなく、流下せしめ、且つ、通気良好のため、併せて湿気による瓦棧の腐蝕を防止できる。」 (3頁11行～14行)

イ 本件発明と引用発明1との対比

(ア) 一致点

本件発明と引用発明 1 とは、次の点で一致する。

軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材である点（構成要件 A，D）

(イ) 相違点

本件発明と引用発明 1 とは、次の点で相違する。

〔相違点 1〕

本件発明では、シート状基材の上面には、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ 2 段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成している（構成要件 B）のに対して、引用発明 1 は、シート状基材の少なくとも一面に、通気、排水用うね状突起をおおむね一方向に並べたものであり、本件発明の構成要件 B に相当する構成が開示されていない点

〔相違点 2〕

本件発明では、シート状基材の上面には、すべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けている（構成要件 C）のに対して、引用発明 1 は、シート状基材の少なくとも一面に、通気、排水用うね状突起をおおむね一方向に並べたものであり、本件発明の構成要件 C に相当する構成が開示されていない点

ウ 各相違点の検討

(ア) 相違点 1 につき

- a 実願昭 49-60154 号（実開昭 50-148022 号）のマイクロフィルム（A乙 10。以下「A乙 10 文献」といい、これに記載された発明を「A乙 10 発明」という。）には、「従来、屋根下地材として熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材が汎用されているが、該熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材は野地板上に敷設施工した

後、該屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に、作業者が足を滑らし易いと云う欠点がある」との記載（１頁、１１行～１６行）、「本考案の屋根下地材は熱可塑性樹脂シート表面に凸部を粗面化せる凹凸を形成せしめて成る」との記載（２頁１１行～１３行）がある。

- b また、特開平４－３７１６４４号公報（Ａ乙１１。以下「Ａ乙１１文献」といい、これに記載された発明を「Ａ乙１１発明」という。）には、「たとえば、多数の小突起からなるドット(1)を加工成形した塩化ビニル樹脂発泡体等の軟質塩化ビニル樹脂シート(2)」との記載（２頁２欄３１行～３３行）がある。
- c 引用発明１のみならず、Ａ乙１０発明、Ａ乙１１発明も、いずれも屋根下地材であり、技術分野は同一である。
- d そうすると、引用発明１に記載された屋根下地材において、「屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に、作業者が足を滑らし易いと云う欠点」を解消するために、引用発明１のうね状突起に代えて、Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか、又は、Ａ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット(1)」を採用することは、当業者にとって容易に想到できることである。
- e また、Ａ乙１１発明には、「もちろんこの発明は、以上の例によって限定されるものではない。屋根下地材の構成、不織布の種類、ドットの形状およびその加工法、また各層の配設法等の細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。」との記載（３頁３欄１９行～４欄２行）がある。

そうすると、引用発明１の「うね状突起」に代えて、Ａ乙１０発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか、又はＡ乙１１発明の「多数の小突起からなるドット(1)」を採用するに当たり、防滑性及び把持

力を高めるために、特開平5-64840号公報（A乙31。以下「A乙31文献」といい、これに記載された発明を「A乙31発明」という。）に記載されているように、すべり止め突起5として、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した四角形状や円形状のすべり止め突起5を採用することも、当業者にとって容易に想到できることである。

(イ) 相違点2について

A乙10文献には、その図面に示されるように、複数の凹凸2が所定の単位面積中に複数個存在するように配置した点そのまま開示されている。また、A乙11文献の図2には、多数の小突起からなるドットを所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けた点そのまま開示されている。

そうすると、相違点2は、引用発明1にA乙10発明及びA乙11発明を組み合わせることで自ずと解消されるものにすぎない。

(ウ) そうすると、A乙10文献に記載されているように、「屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を吹き上げる時に作業者が足を滑らすおそれ」をなくすために、引用発明1の通気、排水用うね状突起の代わりに、A乙10発明の凹凸を設けるか、又は熱可塑性樹脂シート表面にA乙10文献に記載の「凸部を粗面化せる凹凸」に代えて、凸部の表面にA乙11文献に記載された「小突起からなるドット」を設けるとともに、当該「ドット」の形状として、A乙12文献の「ドットの形状・・・については種々な態様が可能であることはいうまでもない。」との記載に基づいて、引用発明1の「ドット」として、凸部の表面に円柱形状の突起を設け、結果的に2段階に突出した突起形状を採用することは、当業者にとってさほど困難性を伴うことなく想到できることである。

エ そうすると、本件発明は、引用発明1、A乙10発明、A乙11発明に

基づいて当業者が容易に想到することができたものであり、特許法29条2項に該当するものであるから、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである（特許法第104条の3）。

(2) B乙4（A乙11）を主引例とする無効主張

ア 特開平4-371644号公報（B乙4，A乙11。以下「B乙4文献」といい、これに記載された発明を「引用発明2」という。）には、次のとおり記載されている。

a 軟質性合成樹脂のシート状基材の下面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、

b 上記シート状基材の上面には、多数のすべり止めドットを一体的に形成すると共に、

c これらのすべり止めドットを所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とする屋根下地材

なお、引用発明2において、屋根下地材に多数のドットを設けた目的は、「瓦葺き作業の安全性」（1欄34行）を含む瓦のすべり止め機能の向上にある（2欄25行）。

イ 本件発明と引用発明2との対比

引用発明2の構成aは、上面に紙を一体的に接合した点を除き、構成要件Aと一致する。引用発明2の構成bは、すべり止めドットが、「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出」している点を除き、構成要件Bと一致する。引用発明2の構成cは、構成要件Cと一致する。また、作用効果の点においても、瓦葺きの作業者のすべり止め機能を向上させ、安全性を向上させる点において共通する。

したがって、両発明の相違点は、次の2点である。

〔相違点1〕

本件発明では、屋根下地材の上面に紙を一体的に接合した構成を有する

(構成要件A)のに対し、引用発明2は、屋根下地材の上面に紙を一体的に接合するか否かが不明である点

〔相違点2〕

本件発明では、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を有する(構成要件B)のに対し、引用発明2は、多数のすべり止めドットが、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出しているか不明である点

ウ 相違点1(上面にも紙を接合する構成)について

屋根下地材の上下両面に紙を一体的に接合することは、周知技術であるから(B乙7ないし11)、当業者が相違点1に係る構成を想到することは容易である。

エ 相違点2(突部が2段階に突出する構成)について

すべり止め用の突部を設けるときに、当該突部を1段よりも2段にした方がすべり止めの効果が大きくなることは、摩擦力に関する技術常識である。すなわち、すべり止め突部において「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出」している構成は、特開昭53-82026号公報(B乙29。以下「B乙29文献」という。)及び実願平4-32363号(実開平6-20642号)のCD-ROM(B乙30。以下「B乙30文献」という。)に記載されているように、建物や構造物の建築の分野において周知であるだけでなく、特開平5-64840号公報(B乙14。以下「B乙14文献」という。)、実願昭58-42722号(実開昭59-14953号)のマイクロフィルム(B乙15。以下「B乙15文献」という。)、株式会社学習研究社発行「タミヤRC30年間の全記録」(B乙16。以下「B乙16文献」という。)、特開平6-78653号公報(B乙31。以下「B乙31文献」という。)、実願昭57-112452号(実開昭59-16479号)のマイクロフィルム(B乙

32。以下「B乙32文献」という。)に記載されているように、すべり止め突部を有する製品の分野において周知である。したがって、当業者が、本件発明における小径とされた部分がなく1段階であるすべり止め突部を、周知であるところの下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出するすべり止め突部にすることは、何ら困難性はなく、当業者が相違点2に係る構成を想到することは容易である。

オ そうすると、本件発明は、引用発明2、周知技術及び技術常識等に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから、特許法29条2項に該当するものであり、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである(特許法104条の3)。

[原告の主張]

(1) A乙12文献を主引例とする無効主張について

ア 引用発明1の認定

(ア) 引用発明1は、A乙12文献の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された事項であって、これを構成要件に分説すると、次のとおりである。

A 半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材において、

B 少なくとも一面は紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的うね状突起を有し、

C 該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる

D 屋根下地材。

(イ) 作用効果

上記構成を採用することにより、引用発明1は、上層にうね状突起を無数に設けることで、基材と表層との一体化が物理的に強化され、施工時において紙が破れたり又は剥離したりせず、滑ることなく作業の安全

を確保することが可能となる。

イ 本件発明と引用発明 1 との対比

(ア) 一致点

本件発明と引用発明 1 とは、上記構成要件 A の一部及び上記構成要件 D について一致している。すなわち、シート状基材の上下両面に紙を一体的に接合すること、及び屋根の野地板上に敷く屋根下地材であること、の点で一致する。

(イ) 相違点

本件発明と引用発明 1 とは、次の点で相違する。

〔相違点 A〕

シート状基材の材質について、本件発明では軟質性合成樹脂を採用する（構成要件 A）のに対し、引用発明 1 では半硬質の合成樹脂を採用している点

〔相違点 B〕

本件発明では、シート状基材の上面には、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ 2 段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成している（構成要件 B）のに対し、引用発明 1 では、シート状基材の少なくとも一面に紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的うね状突起を有している点

〔相違点 C〕

本件発明では、すべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けている（構成要件 C）のに対し、引用発明 1 では、うね状突起がおおむね一方向に並んでいる点

ウ 各相違点の検討

上記の各相違点について、被告らは、A乙10文献、A乙11文献及びA乙31文献を引用して、本件発明は当業者が容易に想到できるものであ

ると主張するが、次のとおり、少なくとも相違点A及びBにつき失当である。

(ア) 相違点Aについて

シート状基材の材質が軟質であるか半硬質であるかによって、折曲性能や敷設の際の作業性等に少なからず影響を及ぼすことは明らかであるところ、被告らは、相違点Aを看過している。

(イ) 相違点Bについて

- a 被告らは、引用発明1のうね状突起に代えて、A乙10発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか、又は、A乙11発明の「多数の小突起からなるドット」を採用することで、本件発明を容易に想到し得る旨主張する。

しかし、本件発明は、単にシート状基材に凹凸を設けるだけで成立するものではない。本件発明は、シート状基材の上面に、下部が大径で上部が小径とされ、かつ、所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成して、以上をもって初めて成立するものである。

そうすると、引用発明1にA乙10発明、若しくはA乙11発明を適用してもなお、本件発明を容易に想到し得ないことは明らかである。

- b なお、被告らは、A乙31文献を引用し、A乙10発明の「凸部を粗面化せる凹凸」あるいはA乙11発明の「多数の小突起からなるドット」にA乙31発明の2段階突起を採用することは容易であり、当業者は、構成要件Bの2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成することも容易に想到し得る旨主張する。

しかし、A乙31発明は、履物の底面形状についての技術である。被告らは、屋根下地材のすべり止め効果と関連付けて、該履物と屋根下地材とがあたかも同一分野あるいは密接な関連分野であるかのよう

に主張するが、屋根下地材とは分野を全く異にするものであるから、被告らの上記主張は失当である。

(2) B乙4文献を主引例とする無効主張について

ア 被告らの主張する相違点のうち、少なくとも前記相違点2については、当業者が、引用発明2、周知技術及び技術常識等に基づいて本件発明を容易に想到し得たということはできない。すなわち、被告らの提出するB乙4文献のほか、B乙14ないしB乙16、B乙29ないしB乙32の各文献を見ても、これらの発明には、単に、すべり止め用の2段突起が図示されていて、「二段とした方がすべり止め効果が向上する」という記述が記載されているにすぎず、2段突起の具体的な形状や寸法についてまで言及した記載やその示唆をする内容は何ら開示されていない。なお、B乙31文献には、寸法について具体的に記載されているが、B乙31文献に記載の突起は、釣竿の握部に形成され、直接手の平に触れるものであることから、手が痛くならないようにしつつすべり防止を検討するなど、本件発明とは解決課題を異にするものである。また、B乙31文献に記載の突起は、その具体的な構成を見ても、B乙31文献の第2欄第39行目ないし第3欄第15行目に記載されるとおり、極めて微細な寸法の突起であり、そのすべり止め効果を得る対象物が相違しているし、その課題を解決するための具体的手段としてスクリーン印刷で形成する手段を採用している点においても大きく相違している。

イ また、B乙14文献、B乙15文献及びB乙32文献の各先行技術文献の図面には2段突起が記載されているが、これらの技術分野は、それぞれ運動靴、カーマット及びラグマットであって、屋根下地材とは技術分野を異にしており、異なる技術分野である屋根下地材の技術を組み合わせることには阻害要因がある。

ウ したがって、本件発明は、引用発明2との対比において、本件特許の出

願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法29条2項の規定には該当しない。

3 争点(3) (被告亀山社中の過失の有無) について

[被告亀山社中の主張]

本件では、原告が製造販売する「ゴールドチャンピオン」(以下「本件原告製品」という。)は本件発明の技術的範囲に属しないことを原告自ら表明していたこと、ゴールドレボは本件原告製品と同様の製品であること、原告は、ゴールドレボを実際に入手した後もしばらくの間はゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないと考えていたこと、特許の専門家である弁理士においてもゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないとの判断を下していたこと、被告亀山社中は、原告の上記判断に基づいてゴールドレボの販売を決断したものであるという事情が存する。以上の事情に基づけば、被告亀山社中がゴールドレボの販売を開始した平成19年11月時点はもとより、同年12月27日付け通知書(A乙55)及び平成20年2月4日付け警告書(A甲7の1)を受領した時点においても、被告亀山社中にはゴールドレボの販売が本件特許権を侵害するものであることを認識する期待可能性はなく、特許法103条の過失の推定は覆されるべきである。

[原告の主張]

被告亀山社中の主張する事実はすべて否認する。少なくとも、警告書(A甲7の1)が特許権侵害を警告したものであることはその記載から明らかであり、被告亀山社中が本件特許権の侵害についての認識を有していたことは明白である。

4 争点(4)ア(ア) (ゴールドレボについての特許法102条1項による損害額) について

[原告の主張]

(1) ゴールドレボの売上本数は、平成19年11月から平成20年2月までの間で、5220本である。

本件原告製品1本当たりの製造単価は、次のとおりとなる。

ア 製造に関する原価 約1415.13円

内訳 原材料費 樹脂につき約799.14円

紙につき約326.6円

電気代 約80.54円

人件費 約208.85円

イ 梱包・出荷準備費用 約23.34円

ウ 運賃 約256.86円

エ その他諸経費 約11.31円

内訳 工場用地代 約8.09円

フォークリフト代 約3.22円

オ 以上合計約1707円

そして、本件原告製品1本当たりの製造単価を1707円として、これに基づいて、請求明細書(A甲13)記載の平成19年9月から平成20年5月までの期間に係る本件原告製品の売上利益を算定すると、868万8113円となる。これを当該期間の本件原告製品の販売本数8066本で除すると、1077円となる。

したがって、特許法102条1項による原告の損害額は、上記1077円に5220本を乗じた562万1940円となる。

(2) 被告らの主張に対する原告の反論

ア 本件原告製品1本当たりの利益額の算定につき

この点に関して被告らは、原価として本社経費や営業経費等も計上すべきである旨主張する。

しかし、本社経費や営業経費をも原価として算定するのは、本件におけ

る損害額の算定として不正確であって、被告らの主張は失当である。

イ 損害との因果関係につき

この点に関して被告らは、原告が多量の不良品を製造していて市場の需要を満たせなくなる一方で、被告らは、ゴールドレボを製造・販売することによって市場の需要にんでいたのであるから、本件原告製品の売上の低下は、被告らがゴールドレボを製造・販売していたこととは因果関係がないと主張する。

しかし、原告は、本件原告製品の不良品を大量に製造した事実はない。被告らがゴールドレボを製造・販売したことにより、原告は本件原告製品の市場機会を奪われたのであり、ゴールドレボの販売と本件原告製品の売上低下に因果関係が存在することは明らかである。

また、被告らは、民訴法224条1項又は2項及び3項の適用により、被告らによるゴールドレボの製造・販売は、原告による本件原告製品の販売量の減少について、何らの因果関係を有していないとの被告らの主張が認められるべきである旨主張するが、原告は、手元に現存する文書を全て提出しており、一部の未提出文書は原告の不注意によって散逸したものであるから、いずれの適用も認められるべきではない。

ウ 「実施の能力」につき

被告らは、原告が多量の不良品を製造していて、現に販売した数量以上の本件原告製品を製造することができなかったことを理由に、被告らによるゴールドレボの売上は、全て原告の「実施の能力に応じた額」（特許法102条1項本文）を超えた部分であると主張する。

しかし、原告は、技術者が退職した平成19年10月以降も、熟練の技術者が工場で稼働していて、十分な製造能力を備えていたし、樹脂の適正な配合により不良品の製造は少なかったのであるから、ゴールドレボの売上本数全部について「実施の能力」を有していたことは明らかで

ある。

エ 「販売することができないとする事情」について

(ア) 被告らは、本件原告製品は不良品率が高く、そのために顧客が流出したこと、本件原告製品には競合品があり、市場における原告製品のシェアは30パーセント程度であったことなどを理由として、それらの事情が特許法102条1項の「販売することができないとする事情」に当たると主張する。

しかし、同条項の立法趣旨に照らせば、同条項は、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定であるから、同項ただし書の「販売することができないとする事情」とは、具体的には①天災等により必要不可欠の部品の供給等が途絶えて生産ラインが止まり、あるいは原材料が払底してしまい、その事情が特許権の存続期間中には解消できない場合、②侵害行為の後に当該特許発明の実施に何らかの法的規制が行われ、その実施が法的に禁止されるか又は制限された場合、③侵害行為の後、新たに画期的な新技術が開発され、当該特許発明が陳腐化して市場における販売に限界が生じた場合等、市場機会の喪失とさえも評価できないような特別の事情のある場合をいうのであって、本件原告製品の不良品率の高さとか、侵害者の営業努力とか、競合製品の存在等は上記「販売することができないとする事情」には含まれないというべきであるから、被告らの上記主張は失当である。

(イ) 仮に上記(ア)が認められないとしても、以下のとおり、この点に関する被告らの主張は失当である。

a 被告らは、原告の技術者が大量に退職した平成19年10月以降、原告の技術力が著しく低下したと主張する。

しかし、平成19年9月に、原告の技術者6名のうち4名が退職し

たことはあるが、平成19年11月から平成20年2月までの期間において、原告技術者が多数退職したという事実はなく、技術力が著しく低下したという事実はない。また、原告代表者も、樹脂の配合等に関し専門的な知識を有している。

b 被告らは、原告が、平成19年11月頃から平成20年2月頃まで劣化した樹脂を使って不良品を大量に生産したと主張する。

しかし、そもそもそのような事実はない。原告は、樹脂の仕入先である株式会社大誠樹脂（以下「大誠樹脂」という。）と、継続的に、仕入れた樹脂に対する物性試験を行っていたのであり（A甲74, 80～83）、不良品を大量に製造し続けることはあり得ない。

c また、原料となる樹脂の配合の誤りや機械の調子等の関係で、若干の不良品が発生したことはあるが、その割合はせいぜい1.25パーセント程度であり、不良品率が約50パーセントにも上ったという事実はない。

オ 寄与率について

被告らの寄与率に係る主張はいずれも否認ないし争う。

[被告らの主張]

(1) 本件原告製品1本当たりの利益額について

ア 原告は、本件原告製品の利益額を主張しているのであるから、その計算には、本件原告製品の販売単価のみを用いるべきであるところ、A甲5には、本件原告製品以外の原告製品も含まれており、どのような資料に基づいてどのような経緯で作成された書類であるかが不明であり、信用性がない。

イ 本件原告製品の平均販売価格は、2800円である。

本件原告製品の原価率は、92.3パーセントであるから、その原価は約2584円となり、本件原告製品1本当たりの得べかりし利益は、せ

いぜい 2 1 6 円である。

ウ なお、費目別に計算するときは、本件原告製品の 1 本当たりに要する費用の単価は、次のとおり、約 3 1 4 1 円となる。

(ア) 製造に関する原価	1 7 1 0 円
内訳 原材料費 樹脂	1 0 0 1 円
紙	3 5 1 円
電気代	1 本当たり 1 5 0 円
人件費	1 本当たり 2 0 8 円
(イ) 機械償却費及びリース代・工場設備費	約 2 6 0 円
(ウ) その他諸経費（製造原価の 1 割）	約 1 7 1 円
(エ) 運賃及び梱包費	1 本当たり 4 0 0 円
(オ) 本社経費	4 0 0 円
(カ) 営業経費	2 0 0 円
(キ) 以上合計	約 3 1 4 1 円

(2) 損害との因果関係について

原告は、被告らがゴールドレボを製造・販売していた平成 1 9 年 1 1 月から平成 2 0 年 2 月までの期間において、多量の不良品を製造していて、市場の需要を満たせなくなり、代替品が求められていた。被告らは、かかる市場の状況の下でゴールドレボを製造・販売して、市場の需要に応えていたのであるから、本件原告製品の売上の低下は、被告らがゴールドレボを製造・販売していたこととは因果関係がない。

また、被告亀山社中が文書提出命令の申立てをして、当庁が原告に確定申告書等の提出を命じたにもかかわらず、原告はこれに従わないで確定申告書等の一部を提出していないから、民訴法 2 2 4 条 1 項又は 2 項及び 3 項の適用により、被告らによるゴールドレボの製造・販売は原告による本件原告製品の販売量の減少について何らの因果関係を有していないとの被告らの主張

が認められるべきである。

(3) 「実施の能力」について

原告は、多量の不良品を製造していて、現に販売した数量以上の本件原告製品を製造することができなかつたから、被告らがゴールドレボを製造・販売していた平成19年11月から平成20年2月までの期間においては、原告の販売数量が原告の実施能力の上限であった。

したがって、ゴールドレボの売上は、全て原告の「実施の能力に応じた額」（特許法102条1項本文）を超えた部分であり、原告は被告らに対して損害として賠償を求めることはできない。

(4) 「販売することができないとする事情」について

ア 原告には、平成19年11月から平成20年2月までの間、原告の技術者が多数退職したこと、原料の樹脂に著しく劣化した樹脂を使用したことなどによって、本件原告製品において不良品が多数発生し、多くの顧客を失ったという事情がある。

すなわち、原告の決算書類（A乙76ないし79）に基づいて計算すると、本件原告製品の不良品率は、被告らがゴールドレボを製造・販売した平成19年11月から平成20年2月までの間、80パーセント超であった。

また、本件においては、屋根下葺材業界に複数の業者が参入していて、本件原告製品と価格帯が共通する複数の競合品が市場で流通していたものであり、また、本件原告製品のシェア、ゴールドレボの品質、被告らの営業努力、本件発明の本件原告製品の売上げに対する寄与等も、被告らが売り上げた売上本数の全部又は一部に相当する数量を「販売することができないとする事情」に当たる。

したがって、被告らは、ゴールドレボを5220本製造し販売したが、上記の事情を考慮すると、原告が本件原告製品を同数製造・販売できた

と仮定すべきではなく、その約90パーセントが、「特許権者・・・が販売することができない・・・」とされるべきである。

イ 原告の主張に対する反論

原告は、特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」とは、市場機会の喪失とさえも評価できないような特別の事情のある場合をいうのであって、本件原告製品の不良品率の高さとか、侵害者の営業努力とか、競合製品の存在等は上記「販売することができないとする事情」には含まれないと主張する。

しかし、同条項の立法趣旨からすれば、同条項に基づく損害額の算定に当たっては、侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情はもちろんのこと、権利者製品の売り上げ減退という形で生じる損害と侵害行為との因果関係を阻害しうる一切の事情を「販売することができないとする事情」として考慮すべきであって、原告の上記解釈は明らかに誤りである。

(5) 寄与率について

本件発明は、その作用効果、すなわち防滑性の点において、レボ1のように1段階構成を有するものと比較しても実用的な差がない。また、顧客は、本件原告製品について、その構成をほとんど認識していないか、若しくは全く評価しておらず、被告亀山社中がゴールドレボの販売を終了してレボ1の販売に切り替えた際に、突起が2段階構成でなくなることを理由に、購入をレボ1から本件原告製品に切り替えた業者は皆無であった。さらに、本件原告製品の競業品がいずれも突起が1段階構成を有するものであったこと、原告が自ら、本件原告製品の上記構成によって防滑性能が高いことについては一切宣伝しておらず、宣伝において特許番号を付すこともしなかったことからすると、本件発明が顧客の選択に影響を与えた程度はごくわずかであり、本件原告製品の利益に対する本件発明の寄与率は、せいぜい10パーセントというべきである。

5 争点(4)ア(イ) (ゴールドレボについての特許法102条3項による損害額)について

[原告の主張]

前記4の特許法102条1項に基づく損害算定が認められないとしても、少なくとも特許法102条3項に基づく実施料相当額の損害が認定されるべきである。

(1) 被告亀山社中の売上高

ア ゴールドレボの定価

被告亀山社中は、平成19年12月、ゴールドレボを1636本販売し、459万1650円の売上を上げたものであり(A乙1)、また、平成20年1月、ゴールドレボを900本販売し、254万1000円の売上を上げたものである(A乙5)。

そうすると、ゴールドレボの定価の平均額は、

$$713万2650円 \div 2536本 = 2,812.5591 \dots \\ \approx 2813円$$

である。

イ ゴールドレボの売上額

そうすると、被告亀山社中が平成19年11月から平成20年2月までに販売した本製品の本数は5220本であるから、この期間のゴールドレボの推定売上額は、

$$2813円 \times 5,220本 = 1468万3860円$$

である。

(2) 相当実施料率

本件発明の技術分野、原告と被告らとの関係性等に鑑みれば、本件発明実施について相当な実施料率は、ゴールドレボの売上額の30パーセントを下るものではない。

そうすると、本件における相当実施料は、

$$1468万3860円 \times 0.3 = 440万5158円$$

を下るものではない。

したがって、仮に特許法102条1項に基づく損害算定が認められないとしても、同3項に基づく損害算定により、被告らは、原告に対して、440万5158円の損害賠償責任を負っているというべきである。

[被告らの主張]

原告の上記主張は争う。

6 争点(4)イ（レボ1についての損害額）について

[原告の主張]

被告らは、レボ1を1本当たり平均2800円で販売しているところ、原告において製造販売している同種製品の製造原価は、平均1700円である。そして、被告らは、取引先に対して、レボ1を1月当たり1500本販売している。

そうすると、被告らの1月当たりの利益は、165万円となり、被告らは、レボ1を平成20年2月から平成21年11月まで販売しているから、レボ1によって3630万円の利益を上げていることとなる。

したがって、特許法102条1項により、同額が、被告らによるレボ1の製造販売によって原告の被った損害額であると推定される。

[被告らの主張]

原告の上記主張は争う。

7 争点(5)（原告の行為は、虚偽告知等の不正競争行為（不競法2条1項14号）に当たるか）について

[被告らの主張]

原告は、以下のとおり、被告らの営業上の信用に関する各事実の告知及び流布行為を行った。これらの原告による各告知行為及び流布行為が、不競法

2条1項14号に基づく被告らの営業上の信用を害する虚偽の告知・流布行為に該当することは明らかである。

(1)ア 原告代表者は、常陸屋根材センターのM氏に対し、「亀山社中が屋根下葺材製品を販売する際に、同社製品にチャンピオンの社名を示すラベルを貼って、チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため、チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生している。」との発言を行った（以下「告知行為(1)①」という。）。

イ 原告代表者は、平成20年4月頃、栃木県瓦工事業組合連合会が主催する総会の際、同連合会会長であるS氏や屋根施工業者らに対して、「チャンピオンを退職した従業員が、退職前に不良品を大量に生産したため、チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。」との発言を行った（以下「告知行為(1)②」という。）。

(2) 原告は、平成20年2月頃から平成20年9月頃までの間に、被告らの取引先に対して、「亀山社中の屋根下葺材はチャンピオンの特許を侵害している。」（以下「告知行為(2)①」という。）、「亀山社中の商品は、特許違反品なので販売すると損害賠償の対象となるから、購入はやめたほうが良い。」との告知をした（以下「告知行為(2)②」という。）。

(3) 原告代表者は、平成20年中頃、被告らの取引先の代表取締役に対して、「亀山社中の大谷は、背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。」などと発言した（以下「告知行為(3)」という。）。

(4) 原告は、被告らの取引先に対し、「亀山社中はもうすぐ倒産するため、今後保証を受けることができなくなるから同社製品は買わない方がよい。」との告知を行った（以下「告知行為(4)」という。）。

(5) 原告は、平成19年（2007年）11月12日付け及び平成21年（2009年）10月付けで、自社のウェブページにおいて、「チャンピオンルーフィングシリーズの模造品並びに特許侵害商品が市場で流通していま

す。」との記事を掲載した（以下「流布行為(1)」という。）。

(6)ア 原告は、「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において、弊社が全面勝訴の運びとなりました。」（Ｂ乙２０，６頁）という記事をウェブページに掲載した（以下「流布行為(2)①」という。）。

イ 原告は、「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において、特許庁より侵害判定がされました。」（Ｂ乙２１，４頁）という記事をウェブページに掲載した（以下「流布行為(2)②」という。）。

(7) 原告は、平成２１年６月５日に、「現行製品の『レボ１』や『レボ３』に関しましても、特許庁での判定請求を行っています。（遅くとも年内には判明いたします）今回の判定の内容を勘案しますと、現行製品につきましても、弊社特許権に属する可能性が非常に高いものであると考えられます。・・・また現状では、現行の上記該当模造品を販売すると損害賠償請求の対象になる可能性が非常に高いことから、そのお取扱には十分ご注意ください、慎重なご判断とご検討をしていただくことについて、業界内での呼びかけをよろしくお願い申し上げます。」と記載された文書を、多くの顧客に送信した（以下「流布行為(3)」という。）。

〔原告の主張〕

被告らの上記主張は、いずれも否認ないし争う。被告らが主張するような告知行為はそもそも存在しておらず、原告は、虚偽の告知行為、流布行為を行っていない。

8 争点(6)(原告による本件訴訟の提起及び本件仮処分命令の申立ては不当提訴として不法行為といえるか) について

〔被告らの主張〕

原告は、乙事件本訴請求が事實的、法律的根拠を欠くことを知っており、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず、乙事件本訴を提起し、本件仮処分命令の申立てをしたものである。すなわち、レボ１につ

いて本件特許の技術的範囲に属するかどうかを判断するために必要なのは、レボ1に設けられた突起が1段か2段かという常識的判断だけであったものである。それにもかかわらず、レボ1について乙事件本訴を提起した原告は、特許侵害訴訟が係属中であるという事実を営業に用いるためだけに乙事件本訴を提起し、本件仮処分命令の申立てをしたというべきであって、原告においては不純な動機があったといわざるを得ない。

以上のとおり、原告による乙事件本訴の提起及び本件仮処分命令の申立ては、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くことは明らかであり、不法行為を構成する不当訴訟に該当することは明白である。

[原告の主張]

被告らの上記主張は否認ないし争う。

9 争点(7) (損害の有無及びその額) について

[被告らの主張]

被告らは、次の(1)、(2)の損害を被った。

(1) 不正競争による損害

ア 逸失利益 (各1260万円, 連帯債権)

原告が、被告亀山社中の取引先であった常陸屋根材センターに対して告知行為(1)①、②及び告知行為(3)を行った結果、常陸屋根材センターは、一旦成立した被告亀山社中とのゴールドレボやレボ1、「REVO2」、 「REVO3」、 「REVO4」といった商品(以下、併せて「被告製品」という。)の取引を解消した。同取引は、少なくとも毎月100万円の売上げを伴うものであり、原告の上記告知行為により解消されなければ、遅くとも平成20年4月以降、平成21年12月に至るまで、被告亀山社中は、少なくとも毎月100万円、合計2100万円の売上を計上できたはずであり、被告製品を製造する被告チャンピオン化成においても、これに対応する売上を計上できたはずである。

しかるに、原告の常陸屋根材センターに対する原告製品の販売価格は1本当たり3000円を下らないところ、原告製品の製造原価は1本当たり1200円以下である。そうすると、1本当たりの利益額は1800円であり、利益率は60パーセントである。

したがって、原告が上記不正競争によって得た利益は、1260万円(2100万円×60パーセント)であるから、同額が、被告らが原告の不正競争によって被った損害額と推定される。

イ 信用毀損(被告亀山社中1000万円、被告チャンピオン化成500万円)

被告亀山社中は、被告亀山社中の取引先を対象とした、悪質な告知行為及び流布行為により、社会的信用を著しく害された。そして、原告の告知行為、流布行為が、遅くとも平成20年2月頃からおよそ2年弱の期間にわたって継続されてきたこと、前記常陸屋根材センターにおける損害額、その他にも被告亀山社中が取引に至らなかった事例があること(岐阜県所在の矢橋林業株式会社)を考慮すれば、上記信用毀損によって被告亀山社中が被った損害額は、1000万円を下らない。また、同様に、被告チャンピオン化成が被った信用毀損による損害額は、500万円を下らない。

(2) 不当提訴による損害(各500万円)

被告らは、原告から特許権を侵害したことを理由に本件訴訟提起をされることにより、名誉及び信用が毀損された。また、被告らの代表者及び従業員一同は、本件訴訟の提起により、精神的に大きな損害を被った。これらの信用毀損及び精神的損害の総額は、各被告らにつきそれぞれ500万円を下らない。

(3) 弁護士費用(各550万円、連帯債権)

上記(1)、(2)につき、被告らは、被告ら代理人弁護士に対し、本訴等のほか反訴の提起及び訴訟追行を委任し、着手金及び成功報酬金として各550

万円を支払うことを約した。

(4) 合計

以上によれば,原告の上記行為により,被告亀山社中は合計2810万円,被告チャンピオン化成は合計2310万円の損害を被ったものである(このうち1810万円については被告らの原告に対する連帯債権である。)

[原告の主張]

被告らの上記主張は否認ないし争う。被告らには,原告の行為と相当因果関係のある損害は発生していない。

第4 当裁判所の判断

1 本件発明の意義

(1) 本件明細書等には,次の記載がある。

【産業上の利用分野】

- ・「本発明は,屋根の瓦ぶきの際に野地板上に敷く屋根下地材に関し,特に上記野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をするのに作業者の足のすべり止め効果を発揮することができる屋根下地材に関する。」
(段落【0001】)

【従来 of 技術】

- ・「従来,・・・屋根の瓦ぶきをするのに使用する屋根下地材3は,・・・例えば軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成っていた。或いは,実公昭54-32824号公報に記載されているように,半硬質合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を接合すると共に,少なくともその一面はシート状基材と紙とが接着剤を介さずに圧着一体化されておおむね一方向に並んだうね状突起を有して成っていた。」(段落【0002】)

【発明が解決しようとする課題】

- ・「しかし,このような従来 of 屋根下地材3においては,その上面はおおむ

ね平らに形成されていたので、野地板 2 上に敷かれた屋根下地材 3 の上面にのって瓦ぶき作業をするのに、作業者の足がすべることがあった。・

・」 (段落【0003】)

- ・「・・・実公昭 54-32824 号公報に記載された屋根下地材は、その上面におおむね一方向に並んだうね状突起を有しているが、このうね状突起は屋根からの漏水を軒方向に案内して流下せしめるものであり、その方向性はおおむね屋根の棟から軒に向かって上下方向に伸びるように位置付けられるものであった。従って、この屋根下地材の上面にのって瓦棧を打ち付けた

り、瓦を並べたりする作業において、作業者の足のすべり止めの効果はほとんど期待できず、やはり安全性の確保が十分にできないものであった。」

(段落【0004】)

- ・「そこで、本発明は、このような問題点に対処し、野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をするのに作業者の足のすべり止め効果を発揮して作業の安全性を向上することができる屋根下地材を提供することを目的とする。」 (段落【0005】)

【課題を解決するための手段】

- ・「上記目的を達成するために、本発明による屋根下地材は、軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、上記シート状基材の上面には、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ 2 段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に、これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたものである。」 (段落【0006】)

【作用】

- ・「このように構成された屋根下地材は、シート状基材の上面に所定の高さだけ 2 段階に突出して一体的に形成された多数のすべり止め突部により、

野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮する。このとき、上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し、上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる。また、上記すべり止め突部は、所定の単位面積中に複数個存在するように配置されていることから、屋根下地材の上面に打ち付けられる所定幅の瓦棧をその幅方向において複数個のすべり止め突部で支持することとなり、打ち付け状態の瓦棧が幅方向にぐらつかないように安定させる。」（段落【0009】）

【実施例】

- ・「以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明による屋根下地材の実施例を示す斜視図である。この屋根下地材6は、図8に示すように屋根の瓦ぶきの際に野地板2上に敷くもので、図1に示すように、シート状基材7の上下両面にそれぞれ紙8、9が一体的に接合されている。上記シート状基材7は、本発明の屋根下地材6の芯材となるもので、例えばポリエチレンなどの軟質性合成樹脂により厚さ0.5～1mm程度のシート状に形成されている。また、紙8、9は、上記シート状基材7の上下両面を覆う表面材となるもので、例えばクラフト紙からなり、該シート状基材7の上面及び下面にそれぞれ一体的に接合されている。このような屋根下地材6の全体的な寸法は、例えば幅が1m前後とされ、長さが約21m、42mなどとされている。」（段落【0010】）
- ・「ここで、本発明においては、上記シート状基材7の上面に多数のすべり止め突部10、10、・・・が一体的に形成されている。このすべり止め突部10は、屋根の瓦ぶきの際に野地板上に敷かれた屋根下地材6の上面にのって作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮するもので、図2に示すように、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出している。すなわち、下部大径突部11は、図3に示すように平面視で

直径 4 mm 程度の円形の台座とされており、図 2 に示すように側断面形状は矩形とされ、高さが約 1.5mm とされている。また、上部小径突部 1 2 は、図 3 に示すように上記下部大径突部 1 1 の中心部にて平面視で直径 2 mm 程度の円形の突起とされており、図 2 に示すように側断面形状は矩形とされ、高さが約 1 mm とされている。従って、上記のように 2 段に形成されたすべり止め突部 1 0 の全体では、突出高さ H_1 が約 2.5mm とされている。」（段落【0011】）

- ・「そして、これらのすべり止め突部 1 0， 1 0，・・・は、図 3 に示すように、所定の単位面積 S の中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けられている。すなわち、屋根下地材 6 の上面に打ち付けられる瓦棧 4（図 7 参照）の幅を w とすると、この幅 w を一辺とする正方形の面積を単位面積 S とし、この単位面積 S 中に所定の複数個が配置されている。具体的には、屋根下地材 6 の長手方向に沿って多数行設けられたすべり止め突部 1 0， 1 0，・・・を、一行おきに半ピッチだけ位置をずらして千鳥状に配置し、例えば 18mm 四方の面積 S の中に 4 個以上のすべり止め突部 1 0 が配置されている。」（段落【0012】）
- ・「・・・図 2 に示すようにシート状基材 7 と紙 8， 9 とが圧着一体化されると共に、上記凹型 1 4 によりすべり止め突部 1 0 が形成されて、矢印 C 方向に屋根下地材 6 が連続的に成形流出される。このとき、図 2 に示すように、上面側の紙 8 は、上記すべり止め突部 1 0 の上部小径突部 1 2 によって破られて孔があくことが多いが、その周りの部分は下部大径突部 1 1 の側面部等に圧着一体化されるので問題はない。」（段落【0014】）
- ・「・・・屋根下地材 6 を使用して屋根の瓦ぶきをするには、図 7 に示すように、屋根の傾斜に沿って野地板 2 を打ち付け、この野地板 2 の上面に本発明の屋根下地材 6 を敷き、この屋根下地材 6 の上面に所定の間隔で軒線と平行に瓦棧 4， 4，・・・を釘等で打ち付ける。このとき、作業者は、

作業靴のまま屋根下地材 6 の上面にのるが、図 2 に示すように、シート状基材 7 の上面に所定の高さだけ 2 段階に突出した多数のすべり止め突部 10, 10, …により、足のすべり止めの効果を受ける。すなわち、上記すべり止め突部 10 の上部小径突部 12 がゴム製などの靴底にくいつき状態となり、屋根下地材 6 上でほとんどすべることなく、安全に瓦棧 4 を打ち付けることができる。・・・」(段落【0015】)・「その後、図 8 に示すように、裏面上部に引掛爪を有する瓦 5 の該引掛爪を上記瓦棧 4 の上辺部に引っ掛けることにより、上記瓦 5 を滑り落ちないように掛止して瓦ぶきをし、屋根を形成する。このときも、作業者は、作業靴のまま屋根下地材 6 及び瓦棧 4 の上にのりながら作業をするが、上述と同様に屋根下地材 6 の上面のすべり止め突部 10, 10, …のすべり止め効果により、安全に瓦ぶきの作業をすることができる。」(段落【0016】)

【発明の効果】

- ・「本発明は以上のように構成されたので、シート状基材の上面に所定の高さだけ 2 段階に突出して一体的に形成された多数のすべり止め突部により、野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮する。このとき、上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し、上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状態となりすべり止め効果を増大させることができる。従って、作業者は、屋根下地材上でほとんどすべることなく、作業の安全性を向上することができる。・・・」(段落【0019】)

(2) 上記記載によれば、本件発明は、屋根の瓦ぶき作業をするのに使用していた屋根下地材 3 が、従来、その上面がおおむね平らに形成されていたので、野地板 2 上に敷かれた屋根下地材 3 の上面にのって瓦ぶき作業をするのに、作業者の足がすべることがあるという技術的課題があったことから、かかる課題を解決するため、軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に

紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において、上記シート状基材の上面に、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に、これらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けるという構成を採用したことにより、これらの多数のすべり止め突部により、野地板上に敷かれた屋根下地材の上面にのって瓦ぶき作業をする作業者の足のすべり止め効果を発揮させ、上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し、上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させ、もって屋根の瓦ぶき作業をする際の作業者の作業の安全性を向上させた発明である、と認められる。

2 争点(1) (ゴールドレボ及びレボ1は、それぞれ本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Bの充足性))について

(1) 本件発明における「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部」の意義

ア 前記1のとおり、本件発明は、従来の屋根下地材の上面がおおむね平らに形成されていたことからその上において瓦ぶき作業をする作業者の足がすべることがあったという技術的課題を解決するため、屋根下地材のシート状基材の上面に、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成するとともにこれらのすべり止め突部を所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けるという構成を採用し、これによって、作業者の足のすべり止め効果を発揮させ、上記すべり止め突部の下部大径突部で踏み感の安定性を維持し、上部小径突部で作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させるとの作用効果を生じさせるようにしたという発明である。

かかる本件発明の意義を踏まえると、上記「・・・すべり止め突部」については、外形上、下部が大径で上部が小径というだけでは足りず、下部と上部に区画される２段階構成と見ることができる形状であることを必要とすると解されるから、下部と上部に区画されるといえないようなテーパ状のものは含まれないというべきである。

そして、本件発明は「屋根下地材」に関するものであって、すべり止め効果の対象は何ら特定されておらず、作業者が必ず屋根タビ靴を履くとも限らないのであるから、靴底の堅さとの関係を考慮することは必ずしも必要とはされていないとみるべきである。

したがって、突部が外形上、下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえるものであれば、踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるものであって、これによって従来技術にない技術的効果(瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果の発揮、増大)を生じさせているといえることから、上記「・・・すべり止め突部」には、そのような２段階構成を採用しているものがすべて含まれると解するのが相当である。

イ この点に関して被告らは、すべり止め突部が１段階構成の場合のみならず、すべり止め突部が下部と上部に区画されるとしても、すべり止め突部が全体として本来下部の大径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合や、全体として本来上部の小径部が発揮する効果のみしか発揮しない場合も、かかるすべり止め突部は実質的には１段階構成とみなすことができるから構成要件Bを充足しない、と主張する。

しかし、すべり止め突部が外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえる場合には、これによって従来技術にない上記アの技術的効果を生じさせているというべきであるから、かかるすべり止め突部を実質的に１段階構成とみなすことができるとして全て構成要件Bに含ま

れないということはない。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(2) ゴールドレボ及びレボ1の構成要件Bの充足性

ア ゴールドレボについて

(ア) 証拠（A甲3，9，A乙8，検A甲1）及び弁論の全趣旨によれば、ゴールドレボにおける突部の上部，下部の寸法については，被告らが述べている寸法（被告らは，下部が直径約2mm，高さ約2mmの円柱形状で，上部は直径1.5mm，高さ0.5mmの円柱形状とする〔A乙8〕。）であっても，原告が述べている寸法（原告は，外径が約2mm，高さが約1mmの円柱形状に形成された主たる部分と，外径が約1～1.5mmと主たる部分よりもやや小径で，高さが約0.5mm～0.8mmの略円柱形状に形成された上端部分，とする〔A甲9〕）であっても，その実際の寸法から見て許容誤差の範囲内に入っているものと認められる。これを前提として検討すると，ゴールドレボにおける突部の寸法については，その外径の差は，絶対値としては小さくても，径の差ははっきり認識し得るものであって，2段階に突出した突部が容易に見てとれるものである。これによって本件発明が想定するような，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になり，もって，瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果を発揮させるという作用効果を奏することが認められる（A甲10，A乙26，A乙32参照）。そうすると，ゴールドレボにおける突部は，外形上下部と上部に区画される2段階構成を採用しているといえ，「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部」に該当するというべきである。

よって，ゴールドレボは，構成要件Bを充足する。

(イ) この点に関して被告らは，ゴールドレボは，直径が約2mmであり，金型切削の際にエンドミルの加工ですじが付いたものにすぎず，大径と

小径というような明確な二段階突起形状ではないから、すべり止め突部が実質的に1段階構成とみなすことができるとか、ゴールドレボは、1段階構成の場合と摩擦係数がほとんど変わらず、また、「下部大径部で踏み感の安定を維持する。」という効果を有しないなどと主張して、ゴールドレボは構成要件Bを充足しないと主張する。

しかし、上記のとおり、ゴールドレボの突部は、被告らが述べている寸法を前提にしても外形上下部と上部に区画される2段階構成を採用していると見てとることができるものである。そして、証拠（A甲10）によれば、すべり止めの効果について1段階構成の突部と2段階構成の突部とを対比したとき、実際の屋根の傾斜や作業者の体重を考慮してもなお、その効果には有意な差が認められるのであって、被告らが提出する品質性能試験報告書（A乙26）の実験結果は、上記の認定判断を左右するに足りるものではない。したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(ウ) 以上によれば、ゴールドレボは、構成要件Bを充足しており、その他の構成要件A、C、Dについて被告らは、それらの充足性を明らかに争わない。

よって、ゴールドレボは、本件発明の技術的範囲に属するというべきである。

イ レボ1について

(ア) 証拠（B甲4、B乙24、検B甲1）によれば、レボ1の突部は、その構造・形状が、外形上下部と上部に区画されるとはいえないようなテーパ状のものであることが認められ、段差の存在を見てとることができないから、外形上下部と上部に区画される2段階構成を有しているということとはできない。また、突部の2段階構成がすべり止めの効果を奏するものであるところ、レボ1の突部は、かかる構成を有していないから、

本件発明のような作用効果，すなわち，作業靴下面にくいつき状になることによって瓦葺き作業をする際の作業者の足のすべり止め効果を發揮させることも，また，踏み感の安定性を維持するという作用効果を奏するということもできない。

したがって，レボ1は構成要件Bを充足しない。

(イ) この点に関して原告は，レボ1は，主たる部分と突起とが，主たる部分の上端面における平坦面状に形成された部分を境目として，それぞれが独立した存在として明確に区別し得る構成となっており，上記境目を介して下部が大径，上部が小径とされる2段階に突出した形状であるといえるとして，レボ1も構成要件Bを充足する旨主張する。

しかし，証拠（B乙24，検B甲1）によれば，レボ1の突起は，その形状が一様ではなく，突起ごとに差異がある上，上部の径と下部の径とを区画する部位を特定することが容易ではなく，そのほとんどが上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものであることが認められる。そして，このようなテーパ状の突起形状のものについては，段部といえるものがないことから，前記1(2)の本件発明の意義に照らすと，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるような，外形上下部と上部に区画される2段階構成を採用しているとはいえないというべきである。

したがって，レボ1は構成要件Bを充足しないといわざるを得ず，原告の上記主張は採用することができない。

(ウ) 以上によれば，レボ1は，本件発明の技術的範囲に属しないことが明らかである。

3 争点(2)（本件発明は進歩性が欠如しているため特許無効審判により無効にされるべきものか）について

(1) A乙12文献を主引例とする無効主張について

ア A乙12文献の内容

(7) A乙12文献には、以下の記載がある。

・「2 実用新案登録請求の範囲

半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材において、少くとも一面は、紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的うね状突起を有し、該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる屋根下地材。」（1頁5行～9行）

・「この考案によると、上層にうね状突起を無数に設けることにより、基材と表層の紙との一体化は物理的に強化され、施行時に紙が破れ、又は剥離することなく、結露防止、湿気の吸収、作業能率の向上が達成され、施行時の紙の剥離がないので滑ることがなく作業の安全が確保される。」（3頁2行～8行）

・「瓦棧と下地材の間に隙間を保ち、屋根からの漏水を瓦棧上角に滞留させることなく、流下せしめ、且つ、通気良好のため、併せて湿気による瓦棧の腐蝕を防止できる。」（3頁11行～14行）

(i) 上記記載によると、引用発明1は次の構成を有するものと認められる。

- a 半硬質の合成樹脂基材の両面に紙が接合されているシート材において、
- b 少なくとも一面は、紙と基材が圧着一体化して成る規則的又は不規則的うね状突起を有し、
- c 該うね状突起がおおむね一方向に並んでいる
- d 屋根下地材。

イ 本件発明と引用発明1との対比

本件発明と引用発明1とを対比すると、次のとおりとなる。

(7) 一致点

合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根

の野地板上に敷く屋根下地材において、シート状基材の上面に多数の突部を一体的に形成すると共に、これらの突部を複数個存在するように配置して設けた屋根下地材である点

(イ) 相違点 1

屋根下地材を構成し、その上下両面に紙を一体接合される合成樹脂シート状基材が、本件発明では「軟質性合成樹脂」であるのに対して、引用発明 1 では「半硬質の合成樹脂」である点

(ロ) 相違点 2

シート状基材の上面に一体的に形成された多数の突部が、本件発明においては、「所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設け」られた「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ 2 段階に突出した」「すべり止め突部」であるのに対して、引用発明 1 では「不規則的に又は規則的に」「配列され」「おおむね一方向に並んでいる」「うね状突起」である点

ウ 相違点についての判断

被告らは、相違点 2 につき、引用発明 1 に記載された屋根下地材において、「屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に、作業者が足を滑らし易いと云う欠点」を解消するために、引用発明 1 のうね状突起に代えて、A乙 10 発明の「凸部を粗面化せる凹凸」を採用するか、又は、A乙 11 発明の「多数の小突起からなるドット(1)」を採用することは、当業者にとって容易に想到することができる旨主張するので、以下、検討する。

(ア) A乙 10 文献には、次の記載がある。

・「2 実用新案登録請求の範囲

熱可塑性樹脂シート表面に凸部を粗面化せる凹凸を形成せしめてなる成る屋根下地材。」（1 頁 2 行～ 4 行）

- ・「従来、屋根下地材として熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材が汎用されているが、該熱可塑性樹脂シートよりなる屋根下地材は野地板上に敷設施工した後、該屋根下地材上に屋根材を載置して屋根を葺き上げる際に、作業者が足を滑らし易いと云う欠点があ（る）」（２頁１１行～１６行）

(イ) また、Ａ乙１１文献には、次の記載がある。

- ・「【特許請求の範囲】【請求項１】表面ドット加工した軟質塩化ビニル樹脂シートの裏面にタール含浸フェルト紙またはクラフト紙、もしくはゴムアスファルト層を配設してなることを特徴とする屋根下地材。」（２頁１欄１行～５行）
- ・「たとえば、多数の小突起からなるドット（１）を加工成形した塩化ビニル樹脂発泡体等の軟質塩化ビニル樹脂シート（２）の裏面には、タール含浸フェルト紙またはクラフト紙（３）を配設する。」（２頁２欄３１行～３５行）
- ・「このドット（１）は、ロールプレスや発泡成形等の適宜なドット加工により軟質塩化ビニル樹脂シート（２）に成形することができる。こうすることで、従来のような撒き砂よりもはるかに向上した滑り止め効果が実現される。もちろん、このドット（１）の形状や配置については特に制限はなく、任意のものとするすることができる。」（２頁２欄４４行～５０行）
- ・「もちろんこの発明は、以上の例によって限定されるものではない。屋根下地材の構成、不織布の種類、ドットの形状およびその加工法、また各層の配設法等の細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。」（３頁３欄１９行～同頁４欄２行）

(ウ) 以上を前提に検討するに、前記２(１)アのとおり、本件発明における「すべり止め突部」の文言は、突部が外形上、下部と上部に区画される２段

階構成を採用しているといえるものであれば、本件発明の技術的効果、すなわち、踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるものであって、これによって従来技術にない技術的効果（瓦ぶき作業をする際の作業者の足のすべり止め効果の発揮、増大）を生じさせるものとして、かかる形状の突部をすべて含むものである。

この点、A乙10発明、A乙11発明をみると、いずれも、屋根下地材を技術分野とするものであり、「・・・作業者が足を滑らし易いと云う欠点」を解消させるための発明ではある。もっとも、引用発明1のうね状突起に代えて、A乙10発明の「凸部を粗面化せる凹凸」やA乙11発明の「多数の小突起からなるドット（1）」を採用したとしても、それらの「凹凸」や「ドット（1）」は、下部が大径で上部が小径というにとどまり、外形上、下部と上部に区画される2段階構成のものでないことは明らかであり、ほかに「凹凸」や「ドット（1）」がかかる2段階構成のものであることを示すことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、突部について、下部が大径で上部が小径であることを超えて、本件発明の「すべり止め突部」のような2段階構成のものにまで至る示唆ないし動機付けは何らなされていないとみるべきであり、当業者であれば容易に想到できるとはいえない。

(エ) A乙31文献について

a この点について被告らは、A乙31文献を根拠に、すべり止め突起5として、下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した四角形状や円形状のすべり止め突起5を採用することも、当業者にとって容易に想到できることであると主張するので検討する。

b A乙31文献には、次の記載がある。

- ・「【特許請求の範囲】 【請求項1】 熱可塑性樹脂の繊維から成る不織布シート上に、熱硬化性樹脂から成るインクでエンボス模様を印

刷したものを加熱加圧して前記エンボス模様部分に滑り止め突起を形成して成り，また前記エンボス模様以外の部分には不織布が熱融着して薄膜化したソリッドフィルム部を形成して成ることを特徴とするエンボスシート。」（２頁１欄１～８行）

- ・「【産業上の利用分野】本発明は，運動靴の靴底のような防滑性の突起を備えたエンボスシート並びにその製造方法と，このエンボスシートを適用した靴底に関するものである。」（２頁１欄３３行～３６行）
 - ・「ベースたる部分をソリッドフィルム化することで吸水性が無く，薄層に形成され，しかも防滑性が高く，耐摩耗性の有るエンボスを形成する方法を提供するものである。また，これによって得られるエンボスシートをアウターソールとしてミッドソールに被着して，吸水性が無く，地面把持力が有り，耐摩耗性も有する真に軽量化された靴底を提供しようとする。」（２頁２欄２４行～３０行）
 - ・「更に図４に示すように符号９は靴底の滑り止め突起５の模様の反転模様を刻設した上金型であって，滑り止め突起５を形成する部分には凹陷部１０が刻設され，滑り止め突起を形成しない部分は平坦部１１を形成しており，これら凹陷部１０と平坦部１１とが相互に隣接し合って全体として滑り止め突起の反対模様を形成している。」（３頁４欄２８行～３４行）
 - ・「また更に符号１２は上金型９と対となる下金型であって，本実施例では平坦な板で構成されている。」（３頁４欄３５行～３７行）
- c 前記２(1)アのとおり，本件発明における「すべり止め突部」の文言は，踏み感の安定性を維持し作業靴下面にくいつき状になるという技術的効果の見地から，外形上下部と上部に区画される２段階構成を採用しているといえるような形状の突部をいうものと解される。

しかし、上記のとおり、A乙31発明は、あくまで履物の分野における履物の底面形状についての技術であって、本件発明（屋根下地材）とは技術分野を異にすることが明らかであるし、本件発明とはくいつき状の対象としてこれに相對する側となるものであるから、實質的にみても技術を異にするものである。また、A乙31を精査しても、その記載は靴自体の防滑性に関する説明に止まっていて、靴と接地面のどちらか一方に2段階の突部を形成しておくことにより両者の摩擦力を高めるといった技術的知見については記載が見あたらない。そうすると、靴の突部をこれと相對する側となる屋根下地材に付け替えるような改変については、当業者にとってこれを容易に想到できるということは困難といわなければならない。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

エ 以上のとおり、相違点1について検討するまでもなく、本件発明は、引用発明1、A乙10発明、A乙11発明及びA乙31発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものということとはできない。

(2) B乙4文献を主引例とする無効主張について

ア B乙4文献の内容

(ア) B乙4文献には、以下の記載がある。

「【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面ドット加工した軟質塩化ビニル樹脂シートの裏面にタール含浸フェルト紙またはクラフト紙、もしくはゴムアスファルト層を配設してなることを特徴とする屋根下地材。」（2頁1欄1行～5行）

・「図5に施工例を例示したように、屋根下地材（ウ）の上部に配置する瓦（カ）の滑りを、アスファルト含浸基材（エ）表面に散布した砂（オ）により防止している。これによって、瓦葺き作業の安全性を高

めてもいる。」（２頁１欄３１行～３５行）

- ・「塩化ビニル樹脂シートの表面をドット加工することにより，滑り止め機能が向上する。」（２頁２欄２４行～２５行）
- ・「たとえば，多数の小突起からなるドット（１）を加工成形した塩化ビニル樹脂発泡体等の軟質塩化ビニルシート（２）の裏面には，タール含浸フェルト紙またはクラフト紙（３）を配設する。」（２頁２欄３１行～３５行）

(イ) 上記記載によると，引用発明２は，以下の構成を有するものと認められる。

- a 軟質塩化ビニル樹脂シート基材の裏面に紙を配設して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，
- b 上記基材の上面には，多数のドットを一体的に形成する
- c 屋根下地材。

イ 本件発明と引用発明２との対比

本件発明と引用発明２とを対比すると，次のとおりとなる。

(ア) 一致点

軟質性合成樹脂のシート状基材の下面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において，上記シート状基材の上面には，多数のすべり止め突部を一体的に形成するとともに，これらのすべり止め突部を複数個設けた屋根下地材という点

(イ) 相違点１

軟質性合成樹脂のシート状基材に一体的に接合される紙が，本件発明では「軟質性合成樹脂のシート状基材」の「上下両面」に「一体的に接合」されるのに対して，引用発明２では，「裏面」のみに一体的に接合される点

(ウ) 相違点２

「シート状基材の上面」に「一体的に形成」された「多数のすべり止め突部」が、本件発明においては「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出した」ものであるのに対して、引用発明２の「ドット」は、そのような形状を有していない点

(エ) 相違点３

すべり止め突部を複数個設ける際に、本件発明では「所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設け」るのに対して、引用発明２においては「多数」配置することしか特定されていない点

ウ 相違点についての判断

被告らは、本件発明を引用発明２と対比したときの相違点２について、すべり止め用の突部を設けるときに、当該突部を１段よりも２段にした方がすべり止めの効果が大きくなることは、摩擦力に関する技術常識であり、また、すべり止め突部において「下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ２段階に突出」している構成は、すべり止め突部を有する製品の分野において周知であると主張して、Ｂ乙２９文献、Ｂ乙３０文献、Ｂ乙１４文献、Ｂ乙１５文献、Ｂ乙１６文献、Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献を提出する。

しかし、被告らが指摘するＢ乙１４ないしＢ乙１６、Ｂ乙２９ないしＢ乙３２の各文献について、それぞれの技術分野を【発明の名称】等から見ると、Ｂ乙１４文献は「エンボスシート並びにその製造方法並びにこれを使用した靴底」、Ｂ乙１５文献は「置敷カーマット」、Ｂ乙１６文献は高級プラモデルのタイヤ、Ｂ乙２９文献は「建物用すべり止め」、Ｂ乙３０文献は「コンクリートスラブ用滑り止め付き捨型枠」、Ｂ乙３１文献は「滑り止めを有する釣竿とその製造方法」、Ｂ乙３２文献は「ラグ等のマット」であって、組み合わせる対象である引用発明２の「屋根下地材」とは技術分野が異なることが明らかである。そうすると、当業者において、これら

の各周知技術を，上記のように異なる技術分野である「屋根下地材」の発明たる引用発明２と組み合わせることは困難というべきであって，引用発明２から出発して，本件発明に至る論理付けがあるとはいえない。

仮にすべり止め突部を２段階とすることが一般的な技術事項であるとしても，本件発明の「すべり止め突部」の大径とされた「下部」，小径とされた「上部」の技術的意義は，それぞれ，踏み感の安定性を維持すること，作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させることであり，「すべり止め突部」が「所定の高さ」を有することにより「上面側の紙８」が「すべり止め突部１０の上部小径突部１２によって破られて孔があく」（段落００１４）のであるから，本件発明の「すべり止め突部」は，「（シート状基材の上下両面に）紙を一体的に接合」することを前提としている。

一方，上記周知の「二段階のすべり止め突部」は，「紙を一体に接合」するものではなく，まして，上部突起が上面の紙を破る程度の「所定の高さ」を有するものではないことは明らかである。

そうすると，すべり止め突部を２段階とすることが周知であるといえるとしても，本件発明における「所定の高さの二段階のすべり止め突部」が周知であるとは到底いえない。

以上のことから，本件発明において紙の接合はロール成形法によりシート状基材７と紙８，９とを圧着一体化してなされるのであるから，本件発明のすべり止め突部は，その上面から紙を一体的に接合されたものであるのに対して，Ｂ乙２９文献，Ｂ乙３０文献，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献，Ｂ乙１６文献，Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献に記載された二段階のすべり止め突部は，突部上面に紙を一体的に接合することを前提としたものではなく，Ｂ乙２９文献，Ｂ乙３０文献，Ｂ乙１４文献，Ｂ乙１５文献，Ｂ乙１６文献，Ｂ乙３１文献及びＢ乙３２文献において，すべり止め機能の

点からみて突部上面に紙を一体的に接合することが示唆されるということもできない。

エ したがって、いずれにしても、本件発明は、引用発明 2 に基づいて当業者が容易に想到することができたものということとはできない。

よって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件特許は、B 乙 4 文献を主引例として用いても、特許法 29 条 2 項に該当するということとはできないから、特許無効審判により無効にされるべきものである（特許法第 104 条の 3）と認めることはできない。

4 争点(3)（被告亀山社中の過失の有無）について

(1) 特許法 103 条により、被告らには過失が推定される。

この点に関して被告亀山社中は、原告が製造販売する本件原告製品は本件発明の技術的範囲に属しないことを原告自ら表明していたこと、ゴールドレボは本件原告製品と同様の製品であること、原告は、ゴールドレボを実際に入手した後もしばらくの間はゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないと考えていたこと、特許の専門家である弁理士においてもゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属しないとの判断を下していたこと、被告亀山社中は、原告の上記判断に基づいてゴールドレボの販売を決断したものであるという事情に基づけば、被告亀山社中には過失がない旨主張する。

しかし、本件全証拠を精査しても、原告が主張する上記事情を認めるに足りる的確な証拠はなく、仮にそのような事情があったとしても、それらの事情は被告亀山社中の無過失を基礎づけるに足りるものとはいえない。

したがって、過失がないとする被告亀山社中の主張は採用することができない。

(2) そして、以上のほかに、証拠（A 甲 22，30，被告亀山社中代表者）によれば、被告らが本店所在地を同じくし、顧客から被告亀山社中への発注に係る業務を被告チャンピオン化成が全て担っていることが認められる。

したがって、被告らは、ゴールドレボの製造・販売に関し相互に協働関係にあったことは明らかであり、前記前提となる事実のとおり被告チャンピオン化成が製造したゴールドレボを被告亀山社中が合計5220本販売したことについては、被告らの間には客観的関連共同のみならず主観的関連共同も認めるのが相当であるから、被告らはこの点に関し共同不法行為責任を負うというべきである。

5 争点(4)ア(ア) (ゴールドレボについての特許法102条1項による損害額)について

(1) ゴールドレボの販売期間及び販売本数について

被告らがゴールドレボを販売していた期間が平成19年11月から平成20年2月までであること、及びゴールドレボの販売本数が5220本であることについては当事者間に争いが無い。

(2) 単位数量当たりの利益の額について

ア 特許法102条1項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは、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利益の単位数量当たりの額、すなわち、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(変動製造原価及び変動販売費を含む変動経費等)を控除した額を追加的製造販売数量で除した単位当たりの額をいうものと解するのが相当である。

イ 販売単価につき

証拠(A甲13〔枝番を含む。〕)によれば、本件原告製品の販売価格は、一律に設定されたものではなく、販売先や販売時期、販売数量によって異なっているため、販売単価は平均販売価格によるのが相当と認められるところ、販売数量が50本以上の販売規模においては、おおむね2600円前後から3000円前後の価格帯で販売されていたことが認められる

から、本件原告商品の平均販売価格は、2800円と認定するのが相当である。

ウ 単位当たりの変動経費等につき

(ア) 原告は、本件原告製品の1本当たりにつき、費目ごとに個別に金額を挙げた上で、製造単価は1707円であると主張する。これに対して被告らは、費目ごとにみると、製造単価は3141円であると主張し、原告が変動経費として計上していない本社経費及び営業経費を除外しても2541円であると主張するから、原告が主張する製造単価は、被告らの主張額を相当下回るものといえる。そこで、上記当事者の主張を前提として、変動経費等について検討する。

(イ) 変動製造原価につき

a 製造単価のうち原材料費についてみるとして、まず、樹脂については、原告は、約799.14円で足りる旨主張するが、被告らは1001円必要とする旨主張する。

証拠（A甲56，57，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、樹脂には冷えると縮む性質があること、原告は、規格に沿った製品を製造するために、上記の樹脂の性質を踏まえて、規格より幅広めに、かつ厚めに製造し、製品化する際に規格に合わせてカットしていること、そのため、製造工程においてロスとなる樹脂が一定量生じていることが認められる。

この点に関して原告は、ロスとなる樹脂が本件原告製品1本当たり約0.5kgあるとして、樹脂に係る原材料費を主張するが、その主張は、規格より多少長目に製造していることは斟酌しているが、厚めに製造するのに要する樹脂の量まで斟酌していると認めるに足りる的確な証拠はない。加えて、被告らの主張、すなわち、樹脂が成形加工後の冷却時に大きく収縮することから、原告が主張する樹脂の量は過

小である旨主張していることに照らせば、原告が主張する額は、ロスとなる分が十分に斟酌されているとはいえない。また、原告は、樹脂の再利用をもってロスを最小限にしている旨主張して、再利用の工程を示すものとする写真（A甲54の1ないし3）を提出する。しかし、葛西基一が原告の会社員であるにもかかわらず、上記写真の内容について何ら説明できていないこと（証人K）に照らすと、原告の上記主張は直ちに採用することができない。

b また、紙についてみると、原告は、約326.6円で足りる旨主張するが、被告らは351円かかる旨主張する。

原告は、本件原告製品1本当たり紙2kgが必要であるとして、紙1kg当たりの平均価格を算定したものに2を乗じて製造単価を求めている。しかし、原料紙ロールのうち製品の規格に足りない部分は、余剰として廃棄せざるを得ないところ、原告が主張する額は、製造単価を長さではなく重量を基に算出されているため、この点が斟酌されていない。

この点に関して原告は、証拠（A甲45）を提出して、紙にテンションを加えて張り詰めた状態にして製造するから、原料紙1ロール（5000mないし5100m）当たり本件原告製品4ないし5本分（約100m）伸びるとして、原告の算定が合理的である旨主張する。

しかし、本件全証拠を精査しても、上記のように紙が伸びる事実を認めるに足りる的確な証拠はないから、原告の上記主張は直ちに採用することはできない。

以上によれば、変動製造原価のうち原材料費に関する原告の主張を採用することはできない。もっとも、被告らが前記のとおり原材料費を主張し、当該主張額を上回るものではないことを認めているから、

樹脂については1001円、紙については351円と認めるのが相当である。

- c 次に、電気代についてみると、原告は、約80.54円で足りる旨主張するが、被告らは150円かかる旨主張する。上記原告の主張は、被告らがゴールドレボを販売していた期間の全体を通じて加重平均の計算式を用いるべきところ、各月ごとに加重平均の計算式を用いて数値を算出し、さらにそれらの数値の平均値を求めて算出されたものであるが、このように加重平均の計算式を用いた算出の合理性については何ら証明されていない。また、原告は、平均値を取る期間を平成19年6月から平成20年4月までとするが、当該期間に対応しない平成18年10月から平成19年8月までの平均月間製造本数をもって計算しており、原告の算出方法については、その合理性を認めるには足りないというべきである。

したがって、電気代についても、原材料費と同様、原告の主張を採用することはできず、被告らが主張する150円と認めるのが相当である。

- d さらに、人件費についてみると、208円であることは当事者間に争いがないから、同額を認めるのが相当である。
- e そうすると、変動製造原価は、本件原告製品1本当たり1710円となる。

$$1001 + 351 + 150 + 208 = 1710 \text{ (円)}$$

(ウ) 工場用地代及びフォークリフト代につき

原告は、工場用地代として約8.09円、フォークリフト代として約3.22円の合計約11.31円を主張するところ、被告らはこれらについて争うものではないから、原告主張額どおり認定するのが相当である。

(エ) 変動販売費（運送費）につき

原告は、梱包・出荷準備費用として約23,34円、運賃として約256,86円の合計約280,2円で足りる旨主張するが、被告らは運送費として平均350円程度、梱包費として平均50円の合計400円かかる旨主張する。

上記原告の主張は、平成19年10月、同年11月及び平成20年2月における本件原告製品のみを運送した場合の運送費を選択し、その総額を運送した本件原告製品の本数で除し、その数値をもって上記運賃の額とするものである。

しかし、原告が上記期間を選択したことについて十分な合理的根拠が示されておらず、混載便の運送費が斟酌されていないことに鑑みると、原告の算出方法については、その合理性を認めるには足りないというべきである。

また、原告は梱包・出荷準備費用について、商品名「両更クラフト」等の材料ごとに個別に費用を主張するが、商品名「両更クラフト」の単価を示す証拠はA甲51しか提出されていない上、当該証拠は、納品書であり、単価及び金額が手書きのものであり、商品名「両更クラフト」の単価すら認めるに足りないというべきである。

したがって、運送費については、原告の主張を採用することはできず、被告らが主張する400円を下回るものではないと認めるのが相当である。

(オ) その他諸経費につき

被告らは、その他諸経費として、機械償却費及びリース代・工場設備費として約260円を、さらに別途、廃棄物処理費用や値引き、無償での商品供給による負担に鑑みて、製造原価の1割（約171円）の合計約431円をも加算すべきである旨主張する。

しかし、それらの費目は、性質上、原告の製品のうち本件原告製品という特定の製品の売上について直接対応するものとはいえず、これらを変動製造原価あるいは変動販売費と認めるのは相当ではない。

したがって、被告らの上記主張は採用することはできない。

(カ) 本社経費及び営業費用につき

被告らは、本社経費及び営業費用を製造原価に計上すべきと主張するが、いずれも採用できない。すなわち、被告らが主張する本社経費は、事務職員の給与、役員報酬、交際費、出張費、事務所の電気代といったものを計上したものであり、その費目の性質上、本件原告製品を追加的に製造・販売するに当たって追加的に支出が必要となる費用ということではできないから、変動製造原価に計上することは相当ではない。また、営業費用については、証拠（A甲56、原告代表者）によれば、原告が従前から安定した取引実績のある卸売業者に本件原告製品を販売していたことが認められるから、当該費用も、本件原告製品を追加的に製造・販売するに当たって追加的に支出が必要となる費用というには足りないから、変動製造原価若しくは変動販売費に計上することは相当ではない。

この点に関して被告らは、原告の売上高において屋根下葺材製品の売上げが9割強を占め、原告がカタログ作成、新規顧客開拓等の積極的な営業活動を行っていた製品は屋根下葺材製品のみであり、原告による屋根下葺材製品の販売の増加量に応じて本社経費及び営業経費が増加することは明らかであると主張する。

しかし、本社経費及び営業経費は、費目の性質上、ゴールドチャンピオンという特定の製品の売上げについては間接的に対応するものであるにすぎない。現に、本件原告製品の製造量全体に占める割合をみても3割程度にとどまっており、本件全証拠を精査しても、原告が平時と異なりもっぱら本件原告製品の売上げにのみ営業費用を費やした

とみるべき特段の事情も認められない。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(キ) まとめ

以上のとおり、本件原告製品の製造単価は、2122円と認めるのが相当である。

$$(1001+351+150+208) + 400 + 11.31 = 2121.31 \div 2122 \text{ (円)}$$

エ 小括

そうすると、本件原告製品1本当たりの利益の額は、678円を下回るものでないことは認めることができる。

$$2800 - 2122 = 678 \text{ (円)}$$

(3) 損害との因果関係について

ア 被告らは、本件原告製品の販売量の減少について、被告らのゴールドレボの製造・販売とは因果関係がない旨主張する。

しかし、原告が本件原告製品を製造・販売していた期間及び地域において、被告らが本件特許権の侵害品を製造・販売して、市場において競業関係を生じさせていたことは明らかであるから、被告らの製造・販売行為と原告らの損害の発生との間に因果関係があることは優に推認できる。

この点に関して被告らは、因果関係不存在の理由として、原告が本件原告製品の不良品を大量に製造していたと主張するが、後記(5)ウ(イ)のとおり、被告らが主張するほどの不良品の存在は認められないから、被告らの上記主張は、その前提において失当であり、上記推認を覆すには足りない。

イ また、被告らは、民訴法224条1項又は2項及び3項の適用により、被告らによるゴールドレボの製造・販売は、原告による本件原告製品の販売量の減少について、何らの因果関係を有していないとの被告らの主張が認められるべきである旨主張する。

確かに、被告亀山社中による文書提出命令の申立てに基づいて、平成2

3年11月7日、当庁が原告に対し、平成19年度、及び平成20年度の確定申告書等の提出を命じたにもかかわらず、原告が、その一部である平成19年度及び平成20年度の「法人事業概況説明書 月別の売上高等の状況」を提出していないことは当裁判所に顕著である。

しかし、証拠（A甲63）によれば、原告が平成19年度、平成20年度の「法人事業概況説明書 月別の売上高等の状況」を提出していないことについては、原告が文書管理上の不手際によりこれを紛失したものと認められるから、原告が「文書提出命令に従わない」（民訴法224条1項）ということとはできないし、「相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき」（民訴法224条2項）に当たるということもできない。さらに、原告は、貸借対照表、損益計算書、平成19年度については法人事業概況説明書の中の月別の売上高等の状況を開示しており、このことからすれば、「当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるとき」（民訴法224条3項）に該当すると認めるのも相当ではない。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(4) 実施の能力について

被告らは、原告の実施の能力を争うが、特許法102条1項にいう「実施の能力」は、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造・販売を行う潜在的な能力を備えていれば足りると解される所、これを本件についてみると、証拠（A甲56～58、証人K、原告代表者）によれば、原告は、平成19年11月以前から本件原告製品を製造しており、同月から平成20年2月までの期間においては、工員の退職があつたとはいえ、熟練工1名のほか一定の経験年数を備えた者を製造業務に従事させるとともに作業人員を補充して、本件原告製品の製造に当たっていたことが認められ

るから、原告が同項の「実施の能力」を備えていたと認めるのが相当である。

この点に関して被告らは、原告が本件原告製品の不良品を製造していたことなどを理由として原告には「実施の能力」がなかった旨主張するが、後記(5)ウ(イ)のとおり、被告らが主張するほどの不良品の存在は認められないし、そもそも、上記説示したとおり、同項の「実施の能力」とは、製造・販売の潜在的能力をいうものであって、これを基礎づける生産体制が認定できれば足りるというべきであるから、本件原告製品の不良品の存在は、同項の「実施の能力」に係る前記の認定判断を左右するものではないというべきである。

したがって、被告らの上記主張は採用することができない。

(5) 「販売することができないとする事情」について

ア 特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の意義

特許法102条1項本文は、民法709条に基づき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、その趣旨は、特許権はその技術を独占的に実施する権利であり、その技術を使った製品は特許権者等の権利者しか販売することができず、したがって、特許権者等の実施の能力の限度では侵害者の譲渡数量と特許権者等の喪失した販売数量が一致するとみることができるから、侵害者の譲渡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製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を実施の能力に応じた額の限度において損害額と推定した規定と解すべきである。そして、同項ただし書は、実際の侵害事件では、様々な要因により侵害品の販売数量と特許権者等が喪失した販売数量が一致しない事情が存在する場合があることから、侵害者がそのような事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定

したものと解される。したがって、「販売することができないとする事情」としては、市場機会の喪失とさえも評価できないような事情に限らず、特許権者等が販売することができたものに固有の事情をはじめ、市場における当該製品の競合品や代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の特徴、侵害品の価格などの事情をも考慮することができると解するのが相当である。

上記解釈を前提に、以下、「販売することができないとする事情」の有無について検討する。

イ 平成19年11月から平成20年2月までの不良品の発生等について

(ア) 販売数量の推移

被告らがゴールドレボを販売していた期間（平成19年11月から平成20年2月まで）の前後において、本件原告製品の販売本数をみると、証拠（A甲13）によれば、販売数量の推移は次のとおりであることが認められる。

平成19年10月	3129本
平成19年11月	1577本
平成19年12月	630本
平成20年1月	241本
平成20年2月	581本
平成20年3月	277本
平成20年4月	500本
平成20年5月	286本

(イ) 売上高と材料仕入高の推移

証拠（A乙76～79）及び弁論の全趣旨によれば、原告の決算書類において、販売本数と関係する売上高が、平成19年度は約4億1000万円であったのに、平成20年度は約1億9000万円と大幅に下落

したこと、その一方で、製造本数と関係する材料仕入高が、平成19年度は約4039万円であったところ、平成20年度は約3272万円と比較的小幅な変化に止まっていたことが認められる。

(ウ) 原告の体制及び生産状況等

証拠（A甲33の5～11，46～49，56～58，A乙44～46，72，73，証人K，証人E，証人R，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

- a 原告においては、平成19年9月末、当時7名いた工場職員のうち4名が退職し、以後、KやCといった派遣社員を雇い入れて人員を補充した。退職した工場職員には、長年にわたって工場職員として勤務したOがおり、同人らが退職した後は、その時点におけるプラスチック樹脂の製造業務の経験者としては、勤続25年以上のIのほかは、勤続3年以上のG、工場で稼働して2年目の原告代表者がいたが、補充人員は、原告に就職するまでプラスチック樹脂の製造業務を経験したことがなかった。
- b 原告代表者は、平成19年10月頃、コスト削減の一環として原価費削減のために、大誠樹脂から安価なプラスチック樹脂を購入するようになった。そのプラスチック樹脂は、容器リサイクル原料と呼ばれる種類のもので、劣化が激しく、柔軟性が乏しいものであった。
- c 原告においては、平成19年10月以降、原告製品の生産量は減少していたが、電気代や人件費に見るべき減少はなく、かえって人件費においては、全体で平成19年10月は約140万円、同年11月は約180万円、同年12月から平成20年2月までは200万円を超えていて、増加傾向にあった。
- d 本件原告製品は、平成19年11月頃から、シートを曲げるとポキポキと折れてしまうことがあり、原告の取引先であった日産機械販売

株式会社等の卸売業者が、そのような状態の本件原告製品を不良品として原告に返品したり、交換を要請したりするなどし、それでもなお不良品が納品されるといった事態が続いた。屋根瓦施工業者からは、本件原告製品について、少しの力でシートが破れてしまう、湾曲していて屋根の上でまっすぐに敷くことができない、同じ製品なのに重さがばらばらで、ロールの太さもばらばらである、といったクレームが出ていた。

また、上記卸売業者が原告に本件原告製品を発注しても、原告の納品が遅滞して、発注から納品まで二、三か月かかることがあった。そのため、上記卸売業者は、代わりに他社の屋根下葺材を屋根瓦施工業者に卸すことがあった。

(エ) 以上の事実が認められるところ、原告は、証人Eが被告らと強い結びつきを有し、原告に敵対的な立場にあること、証人Rが被告亀山社中と取引関係を継続していて、あえて原告に不利な証言をする立場にあることから、その証言はいずれも信用すべきでないと主張する。

しかし、上記E及び上記Rはいずれも、本件原告製品について、シートを曲げるとポキポキ折れる、などと品質が不良であった状況や、顧客のクレームの内容について上記認定したように具体的に供述し、反対尋問を経ても内容が一貫しており、それらの証言は十分に信用できる。

また、証人K及び原告代表者は、大誠樹脂から購入したプラスチック樹脂が安価であるとしても、そのことをもって直ちに品質が悪いということにはならず、適切な比率で配合すれば支障のない品質で製造できるし、原告においては製造テストによって品質を確認していたから、不良品を製造したことはないなどと、原告の主張に沿った供述をするが、次の理由により、いずれも採用できない。

すなわち、証人Kにあつては、製造業務に従事しているにもかかわらず

ず、製造テストとしていかなる作業を行うのか何ら説明することができず、配合したプラスチック樹脂の品質をどのように確認するのかについても曖昧な説明しかできない。原告代表者も、プラスチック樹脂の試験方法について、その概要を説明することができず、屋根下葺材に求められるプラスチック樹脂の性能について十分な説明をしていない。また、大誠樹脂が行っていたとする試験結果を見ると、試験に使用される試験片は、本件原告製品に用いられる押し出し成形によるものではなく、インジェクション成形によって作成されたものであって、証人Eの供述、すなわち、証人Eが、試験方法が原告製品の成形方法に即しておらず、不適切であると指摘することに照らすと、本件原告製品の品質が客観的に裏付けられているとは認められない。加えて、証人Eが、大誠樹脂が原告に納めたプラスチック樹脂が著しく品質が悪いものであり、原告の工場の機械の網が目詰まりしてプラスチック樹脂があふれ出ている状況を見たことや、原告代表者から、原告製品に不良品が多く、従業員への技術指導を依頼されたことなどを詳細に供述しており、かかる供述も併せて総合考慮すると、証人K及び原告代表者の上記供述部分はいずれもにわかに信用することができない。

ウ 不良品の発生率について

(ア) 以上認定したとおり、本件原告製品が平成19年11月から平成20年2月までの期間において、その販売数量が著しく少ないところ、前年度比の売上高の減少幅（約5割）に比して前年度比の材料仕入高の減少幅（約2割）が小さいことから、客観的に見て、製造しても売上げに結び付かない製品が相当数に上っていたことが窺われる。

そこで、上記期間における原告の生産体制等をみると、原告においては、熟練工の退職に伴い技術力が一定程度低下し、併せて品質の劣る原材料を用いて本件原告製品を製造したため、本件原告製品の品質が低下

し、ときには返品される事態となっていたことが認められる。しかも、本件原告製品の販売数が著しく少ないにもかかわらず、電気代や人件費が従前と比べてさして変化がないことから、原告が従前と同様に工場を稼働させていたと推認できるところである。

以上の諸事情を総合考慮すると、原告代表者が供述するように、屋根下葺材としての性質上、冬期には、積雪地を中心に工事数が減ることから販売量が減少する傾向にあることを十分に考慮しても、相当多数の不良品が生じていたことが推認でき、その不良品の率は、当該時期において80パーセントを超える状況であったとまでは推認するには足りないが、少なくとも被告らが平成20年度の通年における不良品の率として主張する3割程度を上回る程度に及んでいたことが推認できるというべきである。

(イ) この点に関して被告らは、原告の確定申告書類（A乙76～79）に基づいて計算すると、原告の本件原告製品において、平成20年度（平成19年10月1日～平成20年9月30日）の不良品率が34.8パーセント、被告亀山社中がゴールドレボを販売していた平成19年11月から平成20年2月には87.6パーセントにもなり、原告が、本件原告製品を、実際に販売した以上に販売できなかったことは明らかであると主張する。

確かに、原告が工場職員の退職後に派遣社員を雇って人員を補充したとはいえ、熟練工の退職に伴い技術者が大幅に減少したことや、販売量に比べて工場の稼働時間が相当長いことなどは、相当量の不良品を製造したことを窺わせるものであり、かかる事情は売上げに結び付かない原因の主たるものとなり得るところである。

もっとも、被告らの試算は、材料仕入高から製造本数を求め、その製造本数と商品・製品棚卸高（期末と期首の差額）から販売本数を求め、

その販売本数と売上高から販売単価を求めるというもので、試算の前提として、原告が屋根下葺材のみを製造していること、材料仕入高が全て紙の購入費用からなるとするものである。しかるに、証拠（B乙21）によれば、原告は、平成19年度においては、同年9月末にプラスチック部材製造販売部門を廃止するまで、屋根下葺材のほかにプラスチック部材も製造しているから、試算の前提に正確性が担保されておらず、本件原告製品の不良品の率を求めるには合理性を認めるに足りない。また、製造しても売上げに結び付かない原因としては、被告らによるゴールドレボ等の競合品の販売といった事情があることは否定できない。したがって、被告らのように数値的な検討をしても、そのことをもって直ちに、不良品の製造の率を導くことができるとはいえないというべきである。

さらに、原告は、預金通帳（A甲64、65）、手形帳（A甲66）を提出して、原告が資金面で十分にやり繰りをしていたことを明らかにしている。

以上によれば、原告が製造した不良品の率は、被告らが主張するように8割を超えるとは認められないから、被告らの上記主張は採用することができない。

- エ 「販売することができないとする事情」として控除すべき割合について
- 上記の不良品の率に係る諸事情に併せて、原告も認めるとおり、本件原告製品が同様の価格帯において同業他社の製品と競合していたこと（「日本一シリーズ」東和合成工業株式会社、「ライトスーパーシート／スパイクルーフ」アナン通商株式会社、「ノンスリップルーフ」浅野化学商事）、原告製品の市場におけるシェアは3割程度であったことも考慮すると、シェア確保のために製品の品質の維持が求められている状況の下で、原告が本件原告製品について不良品を流通させ、そのために本件原告製品の販売量が大きく減少したことは容易に推察される。それに加えて、被告らにお

いてなされた営業努力等も勘案すると、被告らのゴールドレボの販売本数 5 2 2 0 本のうち、その 5 割につき「販売することができないとする事情」があるものと認めるのが相当である。

(6) 具体的な損害額

以上によれば、原告の特許法 1 0 2 条 1 項による損害額は、次のとおり、1 7 6 万 9 5 8 0 円となる。

$$678 \text{ (円)} \times 5,220 \text{ (本)} \times (1 - 0.5) = 1,769,580 \text{ (円)}$$

(7) 寄与率について

被告らは、本件発明は、その作用効果、すなわち防滑性の点において、レボ 1 のように 1 段階構成を有するものと比較しても実用的な差がないことを前提に、顧客は、本件原告製品について、その構成をほとんど認識していないか、若しくは全く評価しておらず、被告亀山社中がゴールドレボの販売を終了してレボ 1 の販売に切り替えた際にも、突起が 2 段階構成でなくなることを理由に購入をレボ 1 から本件原告製品に切り替えた業者は皆無であったこと、さらに、本件原告製品の競業品がいずれも突起が 1 段階構成を有するものであったこと、原告が自ら、本件原告製品の上記構成によって防滑性能が高いことについては一切宣伝しておらず、宣伝において特許番号を付すこともしなかったことからすると、本件発明が顧客の選択に影響を与えた程度はごくわずかであるから寄与率を考慮すべきであると主張する。

しかし、先に説示したとおり、本件発明は、1 段階構成の突部を有するものと対比して、2 段階構成の突部を有することから所定の作用効果を有するものと認められるから、作用効果の点においてレボ 1 などとは有意な差が認められるものであること、そして、2 段階構成の突部が本件原告製品の特色といえること、被告らが主張するように競合品は 1 段階構成の突部を有していたにすぎないところ、市場において本件原告製品の上記構成はその独自の

特徴となっていたといえることからすると、本件発明は、本件原告製品の販売に大きく寄与したものと認めるのが相当であり、同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。

したがって、本件において、本件原告製品の利益に対して本件発明の寄与度による減額を認める必要性は認められないというべきである。

6 争点(4)ア(イ) (ゴールドレボについての特許法102条3項による損害額)について

原告は、予備的に、特許法102条3項に基づいて算定される額を損害額として主張する。

しかし、特許法102条1項は、前記5(5)アで説示したとおりの規定であるから、同項により算定される損害額は市場機会の喪失に関し特許権者等に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果であると認められる。他方、同条3項は、侵害者による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の金銭を特許権者等が受けた損害の額としてその賠償を請求できるとするものであって、特許権侵害という不法行為により特許権者等が被った損害の立証の便宜を図るための規定であるから、上記のとおり、同条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上、特許権者等は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、さらにこれと並行して、同条3項に基づいて算定される額を請求することはできないと解するのが相当である。

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の上記主張は理由がない。

7 争点(5) (原告の行為は、虚偽告知等の不正競争行為 (不競法2条1項14号) に当たるか) について

(1)ア 告知行為(1)①について

被告らは、原告代表者が、常陸屋根材センターのMに対し、「亀山社中が屋根下葺材製品を販売する際に、同社製品にチャンピオンの社名を示すラベルを貼って、チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため、チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生している。」との発言を行ったと主張する。

しかし、本件全証拠を精査しても、原告代表者が上記発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお、被告らは、原告において、平成19年11月から平成20年2月頃まで、原告の不良品率が80パーセントを超えるような状況にあった旨指摘するが、これを認めることができないことは、前記5(5)ウ(イ)のとおりである。

イ 告知行為(1)②について

被告らは、原告代表者が、平成20年4月頃、栃木県瓦工事業組合連合会が主催する総会の際、同連合会会長であるS氏や屋根施工業者らに対して、「チャンピオンを退職した従業員が、退職前に不良品を大量に生産したため、チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。」との発言を行ったと主張する。

しかし、被告らが主張する内容自体、その発言は原告を退職した従業員についてのものであるし、あくまで原告の製造・販売する製品に関するものにすぎないから、これが、被告らに対する関係で不正競争行為となると見ることは相当ではないばかりか、本件全証拠を精査しても、上記事実を認めるに足りる的確な証拠はない。この点について、Zの陳述書(B乙35)には、被告らの主張に沿う記載があるが、その内容は簡潔にすぎ、上記発言が行われた経緯等が明らかにされておらず、直ちに信用することはできない。

ほかに、被告らは、原告において不良品を多数供給していたことから原告代表者がこの点について釈明しなかったはずがないと主張するが、

前記5(5)ウ(イ)のとおり、被告らの主張するように不良品の率が80パーセントを超えていたことは認めることができないのであって、ある程度の不良品が出ていたとしても、原告代表者が上記発言をしたことが直ちに推認されるとはいえない。結局、被告らの上記主張を認めるに足りる的確な証拠はないというほかない。

(2) 告知行為(2)①及び②について

被告らは、原告が、平成20年2月頃から平成20年9月頃までの間に、被告らの取引先に対して、「亀山社中の屋根下葺材はチャンピオンの特許を侵害している。」(告知行為(2)①)、「亀山社中の商品は、特許違反品なので販売すると損害賠償の対象となるから、購入はやめたほうが良い。」(告知行為(2)②)と告知をしたと主張する。

しかし、原告代表者が、ファックス(B乙18)を送信したほかに、上記告知をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお、上記告知が行われたことを前提としても、ゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属するというべきであること、レボ1についても、その突起の形状が本件発明の技術的意義に関連するものであるところ、証拠(B乙24)によれば、レボ1の突起の形状は一定せず、特定するのが容易なものではなく、上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものもあることが認められ、レボ1が本件発明の技術的範囲に属しないとたやすく判断できるものとはいえないことに照らせば、結果的にレボ1が同範囲に属しないとしても、上記告知がその主要部分において虚偽であるということとはできない。

(3) 告知行為(3)について

被告らは、原告代表者が、平成20年中頃、被告らの取引先の代表取締役に対して、「亀山社中の大谷は、背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。」などと発言したと主張し、被告亀山社中代表者の陳述書(B乙17)及び当法廷における供述中にはこれに沿う部分があるが、上記発言の

相手先が特定されていないことや、原告代表者が上記発言の存在を否定していること（B甲35，原告代表者）に照らして採用できず、ほかに上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。

(4) 告知行為(4)について

被告らは、原告が、被告らの取引先に対し、「亀山社中はもうすぐ倒産するため、今後保証を受けることができなくなるから同社製品は買わない方がよい。」との告知を行ったと主張する。

確かに、この点、原告は、そのウェブサイト（B乙20）において、模倣品を購入した業者の認識、感想という体裁で、「製品不良があったが、購入したメーカーの対応が悪い、既に倒産していて製品保証が受けられずに困っている。また、今後そのような危険性がある」（2009年10月の項）、等の不安が大きくなっている旨を記載したことが認められる。

しかし、上記記載そのもののみならず前後の文脈を考慮しても、同記載にある「メーカー」が被告らを指すものと解することは困難である。また、原告が口頭で、取引先に対して告知行為(4)を行ったと認めるに足りる的確な証拠はない。

したがって、被告らの上記主張を採用することはできない。

(5) 流布行為(1)について

被告らは、原告が、平成19年（2007年）11月12日付け及び平成21年（2009年）10月付けで、自社のウェブページにおいて、「チャンピオンルーフィングシリーズの模倣品並びに特許侵害商品が市場で流通しています。」（B乙20，6頁）との記事を掲載した行為が、虚偽事実の流布に当たると主張する。

しかし、前記(2)のとおり、ゴールドレボが本件発明の技術的範囲に属するというべきである以上、結果的にレボ1が同範囲に属しないとしても、上記流布がその主要な部分において虚偽であるということとはできない。

したがって、被告らの上記主張を採用することはできない。

(6) ア 流布行為(2)①について

被告らは、原告が、「弊社模倣品に対する特許侵害損害賠償事件において、弊社が全面勝訴の運びとなりました。」(B乙20, 6頁)との記事をウェブページに掲載したことをもって、虚偽事実の流布に当たると主張する。

しかし、上記記事のみならず、上記ウェブページを精査しても、被告らの名称等は何ら示されていないから、上記流布が直ちに虚偽であるということとはできない。また、記事掲載後ではあるが、特許庁により、ゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属する旨判定が行われたこと(A甲12)や、前記(2)のとおりゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであることなどからすれば、上記記載はその主要な部分において虚偽ということとはできず、少なくとも原告に過失があると認めることはできないというべきである。

したがって、被告らの上記主張を採用することはできない。

イ 流布行為(2)②について

被告らは、原告が、「弊社模造品に対する特許侵害損害賠償事件において、特許庁より侵害判定がされました。」(B乙21, 4頁)との記事をウェブページに掲載したことをもって、虚偽事実の流布に当たると主張する。

しかし、ゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであること、その旨の判定(A甲12)が行われていたことからすると、たとえ「模造品」がゴールドレボに限定するものでないとしても、上記記載はその主要な部分において虚偽ということとはできない。

したがって、被告らの上記主張を採用することはできない。

(7) 流布行為(3)について

被告らは、原告が、平成21年6月5日に、「現行製品の『レボ1』や『レボ3』に関しましても、特許庁での判定請求を行っています。（遅くとも年内には判明いたします） 今回の判定の内容を勘案いたしますと、現行製品につきましても、弊社特許権に属する可能性が非常に高いものであると考えられます。」「また現状では、現行の上記該当模倣品を販売すると損害賠償請求の対象になる可能性が非常に高いことから、そのお取扱には十分にご注意いただき、慎重なご判断とご検討をしていただくことについて、業界内での呼びかけをよろしくお願い申し上げます。」と記載された文書（B乙22の1及び2）を、多くの顧客に送信したことが、虚偽事実の流布に当たると主張する。

しかし、前記(2)のとおり、先行製品であるゴールドレボについて本件発明の技術的範囲に属するというべきであること、レボ1が本件発明の技術的範囲に属しないとたやすく判断できるものとはいえないことに照らせば、レボ1、レボ3について、上記の程度の文章を取引先に配布したとしても、原告において過失があったと認めるのは相当ではないというべきである。

したがって、被告らの上記主張を採用することはできない。

8 争点(6)（原告による本件訴訟の提起及び本件仮処分命令の申立ては不当提訴として不法行為といえるか）について

被告らは、レボ1について本件発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するために必要なのは、レボ1に設けられた突起が1段か2段かという常識的判断だけであって、原告は、乙事件本訴請求が事実的、法律的根拠を欠くことを知っており、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず、乙事件を提起し、本件仮処分命令の申立てをしたものであり、また、特許侵害訴訟が係属中であるという事実を営業に用いるためだけに乙事件を訴訟提起したものであるから、不純な動機があったと主張する。

この点に関し、民事訴訟の提起が違法な行為となる場合とは、当該訴訟に

において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合をいうものと解するのが相当である（最高裁昭和60年（オ）第122号昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照）。

これを本件についてみると、前記2(2)イのとおり、レボ1の突起の形状は一定せず、特定するのが容易なものではなく、上部の径と下部の径とが連続的に変化しているテーパ状のものもあり、レボ1に設けられた突起が1段か2段か区別することは、通常人の常識をもって容易に判断できるものとはいえず、さらには、レボ1の突起は、上記のような形状からして、本件発明の構成要件Bの技術的な意義である「作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる。」という作用効果を奏するものではないと判断することが容易でないことは明らかである。

また、本件全証拠を精査しても、被告らが主張するような提訴の動機が原告にあるとは認めることができない。

そうすると、被告らの上記主張は、そもそも提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであるとの前提を欠くというべきであり、採用することができない。

9 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、甲事件、乙事件本訴請求のうち、ゴールドレボに関する請求については主文掲記の限度で理由があり、また、レボ1に関する請求はいずれも理由がなく、乙事件反訴請求についてはいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

東 海 林 保

裁判官

実 本 滋

裁判官

本 井 修 平

(別紙)

物 件 目 録

商品名を「REVO1」とする屋根下地材。

(別紙)

告知行為目録

- 1-1 亀山社中株式会社（以下「亀山社中」という。）が屋根下葺材製品を販売する際に、同社製品に株式会社チャンピオン（以下「チャンピオン」という。）の社名を示すラベルを貼って、チャンピオン製造であるかのように偽造して販売しているため、チャンピオンの製造、販売する製品に不良品が多数発生している。
- 1-2 チャンピオンを退職した従業員が、退職前に不良品を大量に生産したため、チャンピオンの製造・販売する製品に不良品が多数発生した。
- 2-1 亀山社中の屋根下葺材製品はチャンピオンの特許を侵害している。
- 2-2 亀山社中の商品は、特許違反品なので販売すると損害賠償の対象になるから、購入はやめたほうが良い。
- 3 亀山社中の〇は、背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っている。
- 4 亀山社中はもうすぐ倒産するため、今後補償を受けることができなくなるから同社製品は買わないほうがよい。

(別紙)

表示目録

- 1 平成19年(2007年)11月12日及び平成21年(2009年)10月付の、「チャンピオンルーフィングシリーズの模倣品並びに特許侵害商品が市場で流通しています。」との表示。
- 2 平成21年(2009年)10月付の、「弊社模倣品に対する特許侵害損害賠償請求事件において、特許庁より侵害判定がされました。知的財産権が重視される社会に変化したことを示すように、当裁判において、弊社所有の特許権の有効性が示されたことは非常に有意義なものであり、特許権を侵害する該当事業者が、常識的なルールを侵し、非常識に自らの利益を追求するために、悪徳に利益を得る行為は決して許されるべき商行為ではありません。弊社におきましては、歴史と伝統、信頼と信用を重視する瓦業界において将来的にも不利益となるこのような悪徳事業者を業界から排除するため、今回の経験を活かし、瓦業界に貢献するべく、その一役を担うことを改めました。これまでに、全瓦連の組合員皆様に代表される施工事業者様は模造品とはわからずに、または、販売店に知らされずに購入されてしまっており、云わば被害者であるのが実情のため、『製品不良があったが、購入したメーカーの対応が悪い、既に倒産していて製品保証が受けられずに困っている。また、今後そのような危険性がある』等々、不安が大きくなっているのが現実的な問題でもあります。弊社では、施工事業者様のこれらの不安を解消するために、悪徳事業者の業界からの排除を目的として、その予防策や対応策について、特に全瓦連や全陶連を通じて、その組合員様に対する広報活動や講習会等を行い、業界における模造品排除の周知活動を地道に行っていく所存であります。」との表示。

(別紙)

謝罪広告目録

当社は、

- 1 遅くとも平成20年2月ころから、貴社の取引先に対し、①当社を退職し、亀山社中株式会社殿の代表取締役又は従業員となった者が、退職前に不良品を大量に生産したため、当社の製造・販売する製品に不良品が多数発生したこと、②貴社の商品が、当社製品の特許権侵害の有無について客観的な判定機関によって終局的な判断がなされていないにもかかわらず、特許違反品と断定し、取引先に貴社の商品の購入はやめた方がよいこと、③亀山社中株式会社殿の代表取締役が、そのような事実が一切ないにもかかわらず背任罪と窃盗罪の罪で刑務所に入っていること、④亀山社中株式会社殿が、そのような事実が一切ないにもかかわらず亀山社中株式会社殿が倒産するため、貴社の製品は買わないほうがよいこと等の虚偽の事実を告知し、貴社の社会的信用を著しく毀損いたしました。
- 2 当社のホームページ上において、①平成19年(2007年)11月12日及び平成21年(2009年)10月付で、貴社の製品と当社製品との特許権侵害の有無について客観的な判定機関による終局的な判断がなされていないにもかかわらず、貴社の商品を弊社の模倣品として扱い、模倣品並びに特許侵害商品が市場で流通していること、②2009年(平成21年)10月付で、特許庁による侵害判定がなされていないにもかかわらず、貴社の商品を弊社模倣品として扱い、弊社模倣品に対する特許侵害損害賠償請求事件において、特許庁より侵害判定がされたこと等の虚偽の事実を掲載したことにより、貴社の社会的信用を著しく毀損いたしました。
- 3 当社の行ったかかる行為について心より深くお詫び申し上げるとともに、今後二度とこのような行為を行わないことを誓約いたします。

平成 年 月 日

株式会社チャンピオン

代表取締役 T

亀山社中株式会社 及び 有限会社チャンピオン化成 御中

(掲載要領)

- 1 広告を掲載する紙面 最終頁
- 2 使用する活字 本文は、本文記載で一般に用いられている大きさの活字を用い、「謝罪広告」との表題部分は、同活字の倍角のものを用いる。
- 3 広告の大きさ 縦135mm×横118mm以上とする。