

判決年月日	平成 1 8 年 9 月 2 5 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成 1 7 年(ネ) 1 0 0 4 7 号		

○ 特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が，特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには，特許権者が，出願手続において，当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し，あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど，当該対象製品に係る構成を明確に認識し，これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要する。

○ 特許法 1 0 2 条 1 項ただし書の「販売することができないとする事情」としては，特許権者が販売することができた物に固有な事情に限られず，市場における当該製品の競合品・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他の特徴（デザイン，機能等），侵害品の価格などの事情をも考慮することができる。

○ 椅子式マッサージ市場の状況，被控訴人製品及び控訴人の販売及び売上高の推移，被控訴人製品及び控訴人製品の内容及びそのパンフレットの記載，控訴人製品についての紹介記事等，競合製品の状況などを考慮して，控訴人各製品の譲渡数量のうち，被控訴人が販売することができなかったと認められる数量を控除した数量を譲渡数量の 1 % と認めた事例。

○ 特許法 1 0 2 条 1 項ただし書を適用して，被控訴人によって販売できないとされた分について，特許法 1 0 2 条 3 項の実施料相当額を損害として請求することはできない。

（関連条文）特許法 6 8 条，1 0 2 条 1 項，3 項，1 0 4 条の 3

1 事案の概要

特許権者である被控訴人と控訴人との間には，エアーマッサージ機に関する 5 件の特許（特許 1 ～ 5 ）をめぐる紛争が生じ，特許侵害訴訟及び複数の審決取消訴訟が提起された。原判決は，特許 1 ～ 5 が有効であり，各特許が侵害されているなどとして，控訴人製品 3，4 の椅子式マッサージ機製造，販売等の差止め，約 1 5 億 5 0 0 0 万円の損害賠償の支払いを命じたが，その後，控訴審に事件が係属中に，審決取消訴訟により特許 1 ～ 4 の無効が確定し，特許 5 のみ有効と判断された。したがって，控訴審においては，特許 5 に基づく特許侵害のみが問題となり，本判決は，控訴人製品(3)(4)の椅子式マッサージ機製造，販売等の差止め，1 1 4 8 万 8 5 0 0 円の損害賠償の支払い等の限度で認容した。

2 争点

控訴審における主な争点は、控訴人各製品が本件特許５の構成要件を充足するかどうか、同特許権の均等侵害の成否（予備的主張）、本件特許５の有効性、損害額である。

３ 本判決の要点

（１） 本件特許５の構成要件の充足性

ア 構成要件Ａ１及びＢの「押し上げる」との文言の意義について、控訴人は、緊張が感じられる程度あるいは張りを感じる程度まで筋肉を伸展・伸張（ストレッチ）するに足るものであることを要すると主張したが、本判決は、「椅子式マッサージ機の座部に設けられた袋体に空気を供給することにより加えることのできる程度の押圧力を意味し、脚部を固定することとあいまって、脚部や尻部の筋肉を伸ばし得る程度の力で下から力を加えることを意味する」と判示し、控訴人各製品は、構成要件Ａ１、Ｂの構成要件を充足すると判断した。

イ 構成要件Ａ３の「使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部」との文言については、左右脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されていることを要するのか、脚用袋体が左右の脚部を一体として挟持することで構成要件を充足するかが争点となった。控訴人製品３、４は、脚部の片側にチップウレタン等が配設されているので、前者の被控訴人の解釈によればＡ３の構成要件を充足せず、後者の控訴人の解釈によれば同要件を充足することになる。

本判決は、以下のとおり、左右脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されていることを要すると判断した。

「本件明細書５には、脚部の片側のみに袋体が配設され、両脚部を一体として挟持することや、そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく、実施例及びその図面においても、左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。このような明細書の記載及び図面に加え、中間壁など脚載置部の詳細な構造が特許請求の範囲には含まれていない本件発明５において、空気袋によって脚部を確実に挟持するという本件発明５の目的を達成するには、左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており、空気で膨張した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると、「使用者の脚部」との用語は、「左右それぞれの脚部」を意味すると解することが合理的である。」

（２） 均等侵害の成否

本判決は、以下のとおり、控訴人製品３、４が構成要件Ａ３を充足しないとしても、同各製品の構成が本件発明５と均等なものとして、本件発明５の技術的範囲に属するといえらると判断した。

ア 本質的部分（第１要件）

本判決は、以下のとおり、置換された構成部分は本件発明５の本質的部分ではないと判

断した。

「本件発明５の上述した課題，構成，作用効果に照らすと，本件発明５の本質的部分は，座部用袋体及び脚用袋体の膨張のタイミングを工夫することにより，脚用袋体によって脚部を両側から挟持した状態で，座部用袋体を膨張させ，脚部及び尻部のストレッチ及びマッサージを可能にした点にあるというべきであり，そのために必要な構成要素として，空気袋を膨張させて使用者の各脚を両側から挟持するという構成には特徴が認められるとしても，使用者の各脚を挟持するための手段として，脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設するのか，片側のみに空気袋を配設し，他方にはチップウレタン等の緩衝材を配設するのかという点は，発明を特徴付ける本質的部分ではないというべきである。」

イ 置換可能性（第２要件）

本判決は，以下のとおり，控訴人製品３，４のチップウレタン等と本件発明５の空気袋の間に置換可能性があると判断した。

「脚載置部の側壁の一方の空気袋を，緩衝材として用いられるチップウレタン等に置換した場合であっても，一方の空気袋の押圧力により，相対する面に設けられたチップウレタン等に脚部が押しつけられた場合には，当該チップウレタン等から脚部に対して押圧力が生じ，脚部は両側から柔らかく包まれるような形で空気袋とチップウレタン等との間に挟持され，押圧されることになるのであるから，脚載置部の側壁の一方の空気袋をチップウレタン等に置換しても，その目的や作用効果に格別の差異はないものと認められる。したがって，控訴人製品３，４は，一方の空気袋をチップウレタン等で置換しても，本件発明５の椅子式エアーマッサージ機の目的を達し，同様の作用効果を奏するものといえることができる。」

ウ 置換容易性（第３要件）

本判決は，本件発明５の脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋をチップウレタン等で置換することは容易と判断した。

「控訴人は，脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設した控訴人製品１，２を当初製造，販売し，その後，側壁の一方に配設された空気袋を緩衝材であるチップウレタン等に置換した控訴人製品３，４を製造，販売しているところ，チップウレタン等には柔軟性があることは公知であるから，当業者であれば，控訴人製品３，４の製造等の時点において，脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋をチップウレタン等に置換しても空気袋を両側に配設した場合と同様の作用効果を奏することは，容易に推考し得たというべきである。」

エ 控訴人製品の容易推考性（第４要件）

本判決は，本件発明５は，その出願時における公知技術から当業者が容易に想到し得たものではないから，その脚載置部の側壁の一方をチップウレタン等で置換したにすぎない控訴人製品３，４についても，当業者が容易に推考できたものといえることはできないと判断した。

オ 意識的な除外（第５要件）

控訴人は、本件特許５の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であったにもかかわらず、被控訴人は袋体が各脚部の両側に配設される構成のみを選択したのであるから、脚部の一側方のみが袋体である構成を本件発明５から意識的に除外したものと評価できると主張したのに対し、本判決は、以下のとおり、判示した。

「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。

そうすると、控訴人の主張するように、本件特許５の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり、被控訴人が、その特許出願手続において、脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても、そのことから直ちに、そのような構成が本件発明５に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということとはできない。」

(3) 本件特許５の有効性について

本件特許５について、控訴人は、本訴が当審に係属中に無効審判（無効２００４－８００５５号）を請求し、その無効不成立審決に対して審決取消訴訟（当庁平成１７年（行ケ）１０３３９号事件）を提起するとともに、本訴においても、同審決の判断を踏まえ、同特許が無効とされるべき事由として、同審決取消訴訟における審決取消事由と同様の主張をした。本判決は、審決取消訴訟の判決と同様の理由から、本件特許５は無効とはいえないと判断した。。

(4) 損害額について

ア 控訴人は、被控訴人製品は本件発明５の実施品ではないと主張したが、本判決は、被控訴人製品は本件発明５の実施品ということができるので、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」に該当することは明らかであると判断した。

イ 本判決は、特許法１０２条１項ただし書の意義について、以下のとおり判示した。

「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、侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者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，特許権者の販売能力の限度で損害額と推定することとした規定であると解すべきである。そして，同項ただし書は，侵害者が同項本文による推定を覆す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であり，このような「販売することができないとする事情」としては，特許権者が販売することができた物に固有な事情に限られず，市場における当該製品の競合品・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他の特徴（デザイン，機能等），侵害品の価格などの事情をも考慮することができるというべきである。」

ウ 本判決は，椅子式マッサージ市場の状況，被控訴人製品及び控訴人の販売及び売上高の推移，被控訴人製品及び控訴人製品の内容及びそのパンフレットの記載，控訴人製品についての紹介記事等，競合製品の状況などについての事実を認定した上で，以下のとおり判断した。

「本件では，本件発明５の機能は，控訴人各製品の一部の動作モードを選択した場合に初めて発現するものであること，本件発明５に係る作用効果は，椅子式マッサージの作用としては付随的であり，その効果も限られたものであること，控訴人製品のパンフレットや被控訴人製品のパンフレットにおいても，本件発明５に係る作用は，ほとんど紹介されていないこと，本件特許５の設定登録当時，被控訴人の市場占有率は数％にすぎず，椅子式マッサージ機の市場には有力な競業者が存在したこと，控訴人製品は，もみ玉によるマッサージとエアバッグによるマッサージを併用する機能や，光センサーによりツボを自動検索する機能など，本件発明５とは異なる特徴的な機能を備えており，これらの機能を重視して消費者は控訴人製品を選択したと考えられること，被控訴人製品はエアバッグによるマッサージ方式であり，その市場競争力は必ずしも強いものではなく，被控訴人の製品販売力も限定的であったなどの事情が認められる。

これらの事情を総合考慮すれば，控訴人各製品の譲渡数量のうち，被控訴人が販売することができなかったと認められる数量を控除した数量は，いずれの控訴人製品についても，上記譲渡数量の１％と認めるのが相当である。」

エ 特許法１０２条１項ただし書を適用して，被控訴人によって販売できないとされた分（９９％）について，特許法１０２条３項の実施料相当額として販売額の５％が損害として認められるべきかという点について，本判決は，以下のとおり，判示してこれを否定した。

「特許法１０２条１項は，特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し，特許法１０２条３項は当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから，それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり，また，特許権者によって販売できないとされた分についてまで，実施料相当額を請求し得ると解すると，特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求する逸失利益の範囲を超えて，損害の填補を受けることを容認することになるが，このよう

に特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い。」

(5) 結論

本判決は、被控訴人の請求を、控訴人製品３，４の製造、販売等の差止め、同製品の廃棄、損害賠償として１１４８万８５００円及び遅延損害金の限度で認めた。