

判決年月日	平成22年 4 月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 2 1 年（ネ） 1 0 0 2 8 号		

○1 被控訴人製品の製造・貸与が、控訴人が共有する「鉄骨柱の建入れ直し装置」の発明に係る特許権を侵害し、かつ、同発明は、引用発明とは、課題を異にし、精度、大きさ、強度等についての構造等にも違いが生ずるものであるなどとし、被控訴人の主張する進歩性がないとする無効の抗弁を排斥して、損害賠償及び差止請求を認めた事例

2 特許権の共有者の1人Aからの特許権侵害を理由とする損害賠償請求において、Aのみが当該特許権を実施しており、他の共有者Bは同実施あるいは第三者に対する実施許諾をしていないこと、Bが侵害者に対して実施料相当額の損害賠償請求権を行使することがないことなどの事実関係の下において、特許法102条2項の規定を適用し、侵害者が侵害の行為により受けた利益の全額をAの損害額と推定した事例

（関連条文）（1について）特許法29条2項，（2について）特許法73条2項，102条2項

1 本件は、控訴人が、被控訴人製品を製造・貸与した被控訴人の行為は、控訴人が2分の1の持分を有する発明の名称を「鉄骨柱の建入れ直し装置」とする特許権（特許番号第3499754号）を侵害するものであると主張して、①特許法100条1項に基づく被控訴人製品の製造、貸与、貸与のための展示及び貸与の申出の差止め、②同条2項に基づく被控訴人製品の回収及び廃棄、③本件特許権侵害に係る民法709条に基づく損害賠償として特許法102条2項所定の利益相当額の損害520万円及び弁護士費用相当額180万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。

原判決は、本件特許に係る発明は進歩性がないとする無効の抗弁を認め、控訴人の請求をすべて棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴するとともに、1審請求分以降の被控訴人の取引に係る売上額に基づく特許法102条2項所定の利益相当額の損害99万5446円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を追加した。

2 本判決は、次のとおり判示するなどし、被控訴人製品の製造・貸与が本件の特許権を侵害し、かつ、無効の抗弁も認められないとして、差止請求のうち被控訴人製品の製造、貸与、貸与のための展示及び貸与の申出の差止め、被控訴人製品の廃棄並びに損害賠償請求の一部を認めた。

〔無効の抗弁について〕

「相違点1についてみるに、本件発明は鉄骨柱の立て直し装置であるのに対し、引用発

明は車両ホイスト（ジャッキ装置）であって、必ずしも技術分野が共通するものということとはできない。

…本件発明では、鉄骨柱は、その底部に取付けられたベースプレートを通じて基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され、このベースプレートの縁部が本件発明のナットの突出部に接して置かれることによって鉄骨柱の重量の大半をこのテツダンゴが引き受けることとなり、それ故、本件発明に係る装置のボルトを回転操作して上記ナットを上昇させることによって、上記ベースプレートの縁部の高さについて精密な制御による微量調整が可能となり、かつ、ワイヤロープも不要で鉄骨柱の建入れの矯正又は修正がされるというものであるところ、本件発明は、対象となるベースプレートの縁部を上昇させるという機能を有しているが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めて調整をするためであって、そのためにも、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではなく、てこの原理によって、ベースプレートの低い側の縁部に、鉄骨柱の重量に対して比較的小さな力を加えることによって、その縁部を持ち上げて微調整をすることを可能としているといえることができるのに対し、乙1発明は、省力化のため、電動モータの力によって、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするホイスト（ジャッキ装置）を提供するものであって、発明の課題が異なるものである。

…本件発明は、ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し、乙1発明は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって、その課題を異にし、また、それ故、必然的に、ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって、本件発明も乙1発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるのではなく、また、このような相違が、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできないというべきである。

…本件発明は乙1発明を引用例として容易想到であるという被控訴人の主張は採用することができない。」

〔損害額について〕

「本件特許は、控訴人とBとの持分を各2分の1とする共有特許であるところ、控訴人のみが本件特許権を実施しており、Bは本件特許権の実施をしておらず、第三者に実施許諾を行ったこともないことが認められる。…ところで、特許権の共有者は、持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものである。そして、このことは、損害額の推定規定である特許法102条2項による場合も同様であるといえることができる。…もっとも、本件特許権を実施していないBも、被控訴人に対し

て、実施料相当額の損害賠償請求を行うことができるものであったが（特許法102条3項）、Bは、同損害賠償請求権を控訴人に譲渡し、その旨の対抗要件が具備されており（甲24の1・2、甲25）、Bから被控訴人に対して本件特許権侵害による損害賠償請求が行われることはもはやあり得ないことから、控訴人が、本件訴訟において、本件特許権侵害によって請求し得る損害額は、被控訴人が被控訴人製品を賃貸したことによって得た利益の全額ということになる。」