

判決年月日	平成 2 7 年 1 1 月 1 2 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成27年(ネ)10048号・10088号		
○原告の特許権を侵害する被告装置に対して，点検，整備，部品の交換，修理を行う行為の差止請求は，間接侵害品である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。 ○特許法 1 0 2 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，原則として，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べきである。			

（関連条文）特許法 100 条 2 項， 101 条 1 号， 102 条 3 項

（関連する権利番号等）特許番号第 3966527 号

1 事案の概要

（１）本件は，発明の名称を「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」とする発明に係る特許権を有する X が，被告装置並びにその部品である本件固定リング及び本件板状部材（総称して被告製品）を製造，販売，輸出又は販売の申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であり，さらに，本件各メンテナンス行為も本件特許権を侵害する行為であると主張して，Y に対し，①特許法 100 条 1 項に基づき，被告製品の製造，販売，輸出又は販売の申出及び本件各メンテナンス行為の差止めを求めるとともに，②同条 2 項に基づき被告製品の廃棄を求め，③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は無償実施による不当利得返還請求権に基づき，2 億 3 0 0 0 万円（一部請求）の支払を求めた事案である。

（２）原判決は，①被告装置は，本件各発明の技術的範囲に属するものである，②本件固定リング及び本件板状部材は，特許法 101 条 1 号の間接侵害品に該当する，③本件各発明に係る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とはいえない，④ Y が，本件特許について先使用権を有するとは認められない，⑤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本件特許権の実施について X が受けるべき金銭の額は合計 6 3 7 2 万 8 1 1 5 円，弁護士費用は 4 0 0 万円となるなどとして，X の請求を，①被告装置の製造，販売，輸出又は販売の申出の差止め，本件固定リング及び本件板状部材の製造，販売又は販売の申出の差止め，被告装置に対して本件板状部材を取り付ける行為の差止め，②被告製品の廃棄，③ 6 7 7 2 万 8 1 1 5 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その

余は棄却した。

(3) そこで、Xが、原判決中、本件固定リング及び本件板状部材の輸出の差止請求が棄却された部分を除くその余の敗訴部分を、Yが、原判決中の敗訴部分を、それぞれ不服として控訴し、さらに、Yが、Xに対し、原判決の仮執行の宣言に基づく支払について、民訴法260条2項に基づく裁判を申し立てた。

2 本判決

本判決は、原判決の前記1(2)の⑤⑥の判断について、概要、以下のとおり判示するなどして、Xの請求を、①被告装置の製造、販売、輸出又は販売の申出の差止め、本件固定リング及び本件板状部材の製造、販売又は販売の申出の差止め、本件メンテナンス行為1(ただし、部品の交換としての行為に限る。)の差止め、②被告製品の廃棄、③7072万8115円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却すべきものと、原判決を変更した。

(1) 本件メンテナンス行為1の差止請求について

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。

…X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。

…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。

以上によれば、Xは、Yに対し、特許法100条1項に基づき、…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

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…。

本件メンテナンス行為２は、…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するのは、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。

…以上によれば、Xの本件メンテナンス行為２に係る差止請求は理由がない。

（３）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

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。

また、不当利得返還請求については、特許法１０２条３項の「受けるべき金銭の額に相当する額」は、…本来、侵害者がその特許発明の実施に当たり特許権者に対して支払うべ

きであった実施料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく特許発明を実施した場合は、その実施により、侵害者は同額の利得を得、特許権者は同額の損失を受けたものと評価することができる。したがって、特許法102条3項の「受けるべき金銭の額に相当する額」が、不当利得（民法703条）における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の損失の額に相当すると認めるのが相当である。…

本件各発明は、公知の回転板方式の生海苔異物分離除去装置に、共回りの発生をなくし、クリアランスの目詰まりの発生を防ぐための手段を付加した点に技術的意義があるものであって、共回り防止手段に係る構成（共回り防止装置）は、回転板方式の生海苔異物分離除去装置である被告装置のうちの一部にとどまり、また、もともと、従来技術である回転板方式による生海苔異物分離除去装置自体が、異物分離除去機能を発揮するものである。以上のような本件各発明の技術的意義や共回り防止手段に係る構成の被告装置全体における寄与度をはじめとする上記の諸事情を総合的に斟酌すると、本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては、被告装置の売上高の3%が相当である。…

本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置における共回り防止手段を構成する部材であることからすれば、これらについては、本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては、本件固定リング及び本件板状部材の売上高の各10%が相当である。

…本件事案の内容、事案の難易、差止請求が認容されていること、損害賠償請求の認容額、訴訟の経緯等、本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、Yの本件特許権の侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は、700万円と認めるのが相当である。