

特許権	判決年月日	令和2年11月30日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	平成29年(ネ)第10049号		

○ 名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明に係る特許権の共有者の一人が、特許法73条2項の「別段の定」に反して同発明の実施品を日本において製造販売したことが特許権侵害に当たるとして、他の共有者からの特許権侵害に基づく損害賠償請求及び差止請求が認められた事例

(事件類型) 特許権侵害訴訟等 (結論) 原判決変更・一部認容

(関連条文) 特許法73条2項, 100条1項, 102条2項

(関連する権利番号等) 特許第5079926号, 特許第5392519号

判 決 要 旨

1 特許権侵害の損害賠償請求について

(1) 特許法102条2項に基づく請求

ア 被控訴人の売上げ

本件対象期間内の被控訴人の売上げについては、調査嘱託に対し、被控訴人から直接購入したと回答した取引先に係るもののほか、①調査嘱託の対象となっていないが、乙409（被控訴人が、本件対象期間中に、控訴人から輸入した靴ひも〔中国産キャタピラン〕及び被告各商品を販売した取引先に係る取引金額を記載したものに）に記載された取引先、②被控訴人が乙409に記載したが、調査嘱託に回答しなかった取引先、③被控訴人が乙409に記載したが、調査嘱託の回答には取引なしと記載している取引先に係るものを認定すべきである。

ここから、本件対象期間中に販売された中国産キャタピランの取引金額を控除して、本件対象期間中の被控訴人の被告各商品の売上げを認定するのが相当である。

イ 被控訴人の経費

(ア) 原材料費について

「原料仕入高」、「租税公課（関税）」、「委託製造仕入高（スリーランナー、モリト）」、「包装費（スリーランナー、モリト、TLC製専用）」、「包装費（パッケージ、台紙、JANシール）」、「包装外注工賃（国産製専用）」及び「包装外注工賃」は、いずれも、被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認められるから、限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

(イ) 個別固定費について

「賃金（製造担当者のみ）」、「法定福利費」、「工場消耗品費」、「製紐機修繕費」及び「旅費交通費」は、いずれも被告各商品を製造するために追加して必要となった費用であると認められるから、限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

「地代家賃」については、被控訴人は、被告各商品だけでなく、被告各商品以外

の結ばない靴ひもを製造したり，試作品を製造するなどしていることが認められるから，製造ラインを設置し，その製造ラインのために工場を賃借する費用が，被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認めることはできない。

(ウ) 製造変動費について

「外注加工費」及び「水道光熱費等」は，いずれも被告各商品を製造するために追加して必要となった費用であると認められるから，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

「製紐機の減価償却費」については，製紐機を使用して，被告各商品だけでなく被告各商品以外の商品も製造していることからすると，前記(イ)の「地代家賃」と同様に，被告各商品を製造するために追加して必要となった費用であると認めることはできないから，これを限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。

(エ) 運賃について

「運賃（材料輸入時）」及び「荷造り運賃（福山通運）」は，いずれも被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認められるから，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

(オ) 在庫保管経費について

被控訴人は，TLCの製造ラインで，被告各商品だけでなく，被告各商品以外の結ばない靴ひもを製造したり，試作品を製造するなどしていることが認められる上，倉庫部分が工場部分と同一建物内に設けられていることからすると，被控訴人が当該建物を倉庫部分として賃借して使用することは，被告各商品を保管するかどうかにかかわらず，被控訴人にとって必要な経費であると認められる。

したがって，在庫保管のための「地代家賃」が被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認めることはできず，これを限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。

もっとも，在庫保管経費としての「水道光熱費」は，被告各商品を製造販売することによって，追加して必要となった費用であると認められるから，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

(カ) 販売管理費について

「支払手数料（販売口銭）」，「業務委託費」及び「広告宣伝費」は，いずれも被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認められるから，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。

ウ 損害の覆滅事由の有無について

(ア) 控訴人に実施能力がないという点について

控訴人が日本において本件発明の実施品の販売を行っていなかった期間があるか

らとって、その間に控訴人が本件発明の実施品の販売を行うことができなかつたというべき事情は認められないから、被控訴人が得た利益と控訴人が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情となると認めることはできない。

(イ) 被控訴人の顕著な営業努力について

①キャタピランは、新聞、雑誌やその他マスメディアにおいて取り上げられ、反響を得たこと、②被控訴人代表者は、被控訴人代表者やキャタピランの開発に至る経緯を著名人らによって紹介してもらうなどして被告各商品の認知を得たこと、③被控訴人は、各種プロスポーツチームとスポンサー契約を締結し、競技場でのイベント、コラボグッズの販売や協賛品の配布などによってキャタピランを宣伝していること、④被控訴人は、東京マラソンEXPOなどのスポーツイベントにキャタピランを出品したり、協賛品としてキャタピランを配布したり、ランニングイベントに協賛するなどしたこと、⑤被控訴人は、著名人にキャタピランアンバサダーに就任してもらい、広告活動を行ってもらっていること、⑥被控訴人は、ランニングイベントを定期的実施し、市民ランナーにキャタピランの宣伝をしていること、⑦被控訴人は、ユーザーから回収したアンケート結果をマーケティング戦略や商品の改良に利用したり、大学との共同研究を通じてキャタピランの商品価値を検討し、これに基づいたマーケティング戦略を行っていること、⑧「結ばない靴ひも」の「キャタピーくん」というキャラクターを作り、これを宣伝活動に利用していることなどが認められる。被控訴人の宣伝活動は、広範囲にわたって行われているものの、スポーツ用品として用いることができる被告各商品の営業活動としては、通常考えられるものであって、特に顕著なものであるとは認められない。

(ウ) 市場における競合品の存在について

「結ばなくても良い」靴ひもであること、スポーツなどに最適な足へのフィット感を訴求したものであることなどをうたった商品が、被告各商品以外に市場に存在しており、これらの商品は、被告各商品と比較されることや同じ場所で販売されることがあったことが認められるが、本件発明は、伸縮性素材によって作られたくつ紐にこぶを作ることにより、結ぶ必要がないことを特徴とするものであり、被告各商品もこの特徴を有すると認められるところ、被控訴人の主張する競合品は、靴ひもを結ばないための仕組みが、被告各商品の上記特徴とは全く異なるのであるから、これらの商品が、覆滅事由としての被告各商品の競合品であると認めることはできない。

(エ) その他、本件において、特許法102条2項の損害の推定について覆滅事由を認めることはできない。

(2) 特許法102条2項による損害の推定において、損害の覆滅事由は認められないから、控訴人の損害額は、特許法102条2項により推定された額が認められることになる。

控訴人の被控訴人に対する特許権侵害に基づく損害賠償請求の上記損害額は、1億3814万3157円となり、被控訴人の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、1400万円と認められる（総額1億5214万3157円）。

2 差止請求について

(1) 被控訴人が日本において被告各商品を製造、販売したことは、特許法73条2項の「別段の定」に反するものであり、控訴人の特許権を侵害するものであるから、特許法100条1項に基づく控訴人の被告各商品の製造及び販売の差止請求には理由がある。

(2) 被控訴人は、契約13条により、本件特許権を剥奪されることになり、その場合には、本件発明の実施品の製造のみならず販売もできないのであるから、差止めの対象は、日本における販売にも及ぶと認めるのが相当である。

以上