

商 標	判決年月日	令和３年９月１６日	担 当 部	知財高裁第４部
	事 件 番 号	令和３年（ネ）第１０００５号		
○ 本件訂正発明を実施する侵害物件を設計変更したものが、侵害物件より優れた効果を生じているとする実験結果をもとに、本件訂正発明が実施可能要件，サポート要件を欠くとした主張が容れられなかった事例				
○ 特許法１０２条３項の実施料相当損害につき，原判決の判断が変更された事例				

(事件類型) 特許権侵害に基づく損害賠償請求 (結論) 原判決変更

(関連条文) 特許法36条4項1号, 6項1号, 123条1項4号, 102条3項

(関連する権利番号等) 特許第4304544号

(原判決) 東京地方裁判所平成29年(ワ)第28541号

判 決 要 旨

- 1 発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許（特許第4304544号）の特許権者である一審原告が、一審被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、損害賠償金請求又は不当利得返還請求をした。

原判決は、特許法102条2項により算定される損害と、同条3項により算定される損害のうち、多額となる後者に基づき、請求を一部認容した。

一審原告は、損害賠償請求を一部棄却した部分について控訴の上請求を拡張し、一審被告は敗訴部分全部を不服として控訴した。

- 2 本件特許に関しては、一審被告により2回にわたり無効審判請求がされたが、いずれも不成立とされ、審決取消訴訟も棄却され、確定している。一審被告は、控訴審において、これらの無効審判で無効理由としたものについては主張を撤回した。

- 3 実施可能要件違反について

一審被告は、設計変更品の方が、侵害物件より優れた効果を奏するから、本件訂正発明が効果を奏さないことは明らかであるとし、本件訂正発明が特定の条件下では効果を奏することがあったとしても、そのための条件が何であるかが明細書に記載されていないとして、その実施に当たっては過度の試行錯誤を要すると主張するが、一審被告の依拠する実験結果は、実験条件が不明であり、その信用性を検証することができないし、また、設計変更品は、本件訂正発明の構成要件Eを充足しないが、その余の構成要件を充足するところ、本件訂正発明は構成要件C及びFによって冷媒漏れが防止されるのであり、設計変更品が、侵害物件と同等以上の圧縮率を達成していることは、本件訂正発明が体積効率の向上という効果を奏することを否定するものとはいえず、同実験結果を

もって、実施可能要件についての判断が左右されるものではない。

4 サポート要件違反について

一審被告は、設計変更品の方が、侵害物件より優れた効果を奏するから、本件訂正発明が効果を奏さないことは明らかであるとし、本件訂正発明の構成では、発明の目的である体積効率の向上を達成することはできないから、本件訂正発明は、課題の解決手段として発明の詳細な説明に記載したものでないと主張するが、一審被告の依拠する実験結果は、実験条件が不明であり、その信用性を検証することができないし、また、本件訂正発明は、吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の入口に向けてロータリバルブを付勢する圧縮反力伝達手段を有し、これが課題解決手段に対応するものであるところ、設計変更品は、本件訂正発明の構成要件E以外の構成要件を充足するもので、侵害品と同様の撓み可能なスラスト軸受構造を備え、これにより、吐出行程にあるシリンダボアに連通する吸入通路の入口に向けてロータリバルブを付勢するという、上記課題解決手段に相当する構成となっているから、設計変更品が、侵害物件と同等以上の圧縮率を達成していることは、本件訂正発明の効果を否定するものとはいえず、同実験結果によって、上記サポート要件についての判断が左右されるものではない。

5 損害額

- (1) 特許法102条3項による損害額として、侵害品の売上高を基準とし、そこに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定する場合、実施に対し受けるべき金銭の料率の算定に当たっては、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。
- (2) 圧縮機の分野の実施料率の実例、本件訂正発明がロータリバルブ方式の実用化に貢献したもので相応の技術的価値を有し、侵害時に代替品もなかったこと、一審原告と一審被告が競業関係にあり、相互に実施許諾を行うことが考えにくいこと、他方、本件訂正発明における体積効率改善の効果は具体的数値をもっては明らかでないことから顧客吸引力等は一定程度限定されること、被告各製品の売上高はクラッチ部分を含むものであること等の諸事情を考慮し、原判決の認めた料率を引き上げた。なお、一審被告が侵害品を販売したことによる限界利益の額が特許法102条2項により算定される損害の上限となるところ、同条3項により算定される損害額が限界利益より大きいことから、同条2項の推定の覆滅事由の有無にかかわらず、同条3項により算定される損害額が同条2項により算定される損害額を上回ることは明らかといえるとして、同条2項による損害については詳細な判断はしていない。