

海外向けにも侵害品が販売されている場合の 専用実施権者に対する特許法102条1項の適用と 専用実施権を設定した特許権者の損害賠償請求について

知的財産事例研究会
弁護士 平野 和宏

—知的財産高等裁判所平成26年9月11日判決・平成26年(ネ)第10022号
(原審：東京地方裁判所平成26年1月30日判決・平成21年(ワ)第32515号)—

第1 事案の概要

- 1 本件は、発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」とする本件特許の特許権者であった被控訴人1（1審原告）及びその専用実施権者であった被控訴人2（1審原告）が、控訴人（1審被告）の製造販売する布類展張搬送機（控訴人製品）が本件特許に係る本件特許権を侵害すると主張して、控訴人に対し、控訴人製品の販売による逸失利益相当額の損害賠償を求める事案である。
- 2 原審は、控訴人製品が本件特許権を侵害すると認め、被控訴人1については民法709条に基づき3770万円及び遅延損害金の支払を、被控訴人2については民法709条、特許法102条1項に基づき2億3993万7507円及び遅延損害金の支払を、それぞれ求める限度で被控訴人らの請求を一部認容した。
- 3 控訴人はこれを不服として控訴するとともに、民事訴訟法260条2項に基づき、原判決の仮執行宣言に基づき被控訴人らに支払った金員の返還を求める申立てをし、被控訴人1は、原判決が控訴人製品の海外販売分に係る同人の損害賠償請求を棄却した部分について附帯控訴した。さらに、被控訴人らは、附帯控訴により、当審において請求を拡張し、原審での請求に係る控訴人製品の販売期間以後、本件特許の特許期間満了日までの期間に係る損害賠償を新たに求めた。
- 4 本件特許権に係る、平成9年5月9日付け手続補正、平成11年2月15日付け訂正、平成14年2月21日付け訂正を経た後の明細書（特許請求の範囲を含む。）及び図面は、無効2001-035330の特許審決公報（略）17～24頁のとおりである（以下、この訂正後の明細書（特許

請求の範囲を含む。)及び図面を合わせて「本件明細書」という。その請求項1の発明(以下「本件発明」という。)の本件発明の構成要件を分説すると、以下のとおりである。

- A アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置であって、
- B 該装置はコンベヤベルトからなり、
- C 該コンベヤベルトの正面側端部において、フラットワーク物品が、前記コンベヤベルトの長手方向を横切って走行しかつ引き外し自在のクランプが設けられた一对のキャリッジを有するレールからなる延伸装置から移動することができ、
- D 前記フラットワーク物品の隅部が前記コンベヤベルトの反対側のレール手段の側に設けられ操作者によって動かされるいくつかの挿入装置によって該クランプに挿入され、
- E 前記一对のキャリッジには、当該キャリッジを前記コンベヤベルトの正面側端部の中央と好ましくは反対側の地点から延長した位置に移動させて離間せしめるのに適した駆動手段が設けられ、
- F 該延長した位置でクランプがコンベヤベルトの中央に関して対称に位置づけられ、前記フラットワーク物品の上端部が延伸され、
- G フラットワーク物品の上端部をコンベヤベルトの正面側端部に移動するための手段が設けられた、洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置において、
- H 前記操作者によって制御される挿入装置(14)が操作位置から昇降作動する昇降手段であって、互いに隣接して設けられ、フラットワーク物品を一对のキャリッジ(8,9)の方へ持ち上げる複数の昇降手段からなり、
- I 前記一对のキャリッジが、昇降手段のいずれかと対向する位置においてフラットワーク物品と接触するのに適しており、
- J 当該位置が、前記昇降手段の少なくともいくつかについて前記コンベヤベルトの正面側端部の中央と対向する位置からずれており、
- K フラットワーク物品が前記昇降手段のレール手段(15)に沿って昇降移動自在のスライド(16)の一对のクランプ(17,18)に挿入され、
- L 前記スライド(16)が、操作位置より実質的に高い位置に設けられた前記一对のキャリッジ(8,9)に対してフラットワーク物品を上向きに動かすことを特徴とする装置。

5 控訴人製品が、本件発明の構成要件A、B、D、F、I、J、Lを充足することは争いがない。控訴人製品が構成要件C、E、G、H、Kを充足するかは以下のとおり争いがある。

構成要件Cの充足性について：控訴人製品において「該コンベヤベルトの正面側端部において、フラットワーク物品が、……延伸装置から移動することができ」るかは争いがある。

構成要件Cは、フラットワーク物品を延伸装置からコンベヤベルトへ「直接」移動させるものに限定しているか否か。

構成要件Eの充足性について：控訴人製品の一对のキャリッジ22,22は、駆動手段として左右動装置23, 23を有しているが、これが「当該キャリッジを前記コンベヤベルトの正面側端部の中央と好ましくは反対側の地点から延長した位置に移動させて離間せしめるのに適した駆動手段」といえるかは争いがある。

構成要件Eを満たすためには、キャリッジがまず中央部に移動し、その上で、両側に移動するもの(中央展開方式)でなければならないか否か。

構成要件Gの充足性について：控訴人製品は「洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を