



「ソリッドゴルフボール事件」－特許法102条1項の損害  
東京地裁平成22年2月26日判決

弁護士 人 見 友 美

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「ソリッドゴルフボール」とする特許番号第2669051号の特許（以下、この特許を「本件特許」、この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者であった原告が、被告が別紙物件目録記載のゴルフボール（以下「被告各製品」と総称し、個々の製品は、同物件目録の番号欄の番号に応じて「被告製品①」、「被告製品②」などという。）を輸入、販売した行為が、本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償又は不当利得の返還として56億7786万2000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

2. 特許庁における手続の経緯等

- (1) 株式会社ブリヂストンは、平成元年5月11日、本件特許の特許出願（特願平1-118460号。以下「本件出願」という。）をし、その後、本件出願に係る特許を受ける権利は、同社から原告に移転され、その旨の届出（出願人名義変更届）がされた。特許庁は、平成8年11月27日付けで拒絶理由通知（以下「本件拒絶理由通知」という。）をし、その後、原告は、平成9年3月10日付けで、本件出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の補正（以下「本件補正」という。）をするとともに、同日付け意見書（以下「本件意見書」という。）を提出した。原告は、平成9年7月4日、本件特許権の設定登録（請求項の数1）を受けた。
- (2) 被告は、本件訴訟係属中の平成18年9月5日、本件特許について特許無効審判請求（無効2006-80172号事件）をした。原告は、その審判手続において、同年11月21日付けで、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書について訂正請求をした（以下「第1次訂正」という。）。特許庁は、平成19年6月8日、無効2006-80172号事件について、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その後同審決は確定した。
- (3) 原告は、平成20年3月21日、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書について訂正審判請求【訂正2008-390031号事件】をした（以下「第2次訂正」という。）。特許庁は、同年4月30日、訂正2008-390031号事件について、第2次訂正を認める旨の審決をし、同審決はそのころ確定した。
- (4) 本件特許権は、平成21年5月11日、存続期間満了により消滅した。

3. 特許請求の範囲

- (1) 本件特許権の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（同請求項1に係る発明を「本件発明」という。）。

「【請求項1】ワンピースゴルフボール又はカバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」

- (2) 第1次訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（同請求項1に係る発明を「第1次訂正発明」という。）。

「【請求項1】カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩から選ばれる有機硫黄化合物とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」

- (3) 第2次訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（同請求項1に係る発明を「本件訂正発明」という。）。

「【請求項1】カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、基材ゴムと、不飽和カルボン酸の金属塩と、ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩とを含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール。」

#### 4. 本件訂正発明の構成要件の分説

- A カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボールの芯球を、
- B 基材ゴムと、
- C 不飽和カルボン酸の金属塩と、
- D ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩と
- E を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするソリッドゴルフボール

#### 5. 被告の行為等

被告は、平成14年3月から被告製品⑩を、平成15年2月ころから被告製品⑥ないし⑩を、平成17年2月ころから被告製品①ないし⑤をそれぞれ輸入、販売していた。

#### 6. 争点

- (1) 被告各製品が本件訂正発明の構成要件Dを充足し、本件訂正発明の技術的範囲に属するか否か（争点1）
- (2) 本件訂正発明は、本件出願前に頒布された刊行物である特開昭59-228868号公報（乙3）、特開昭59-228866号公報（乙25）又は特開昭59-228867号公報（乙26）に記載された発明（以下、これらを併せて「乙3等記載発明」という。）と本件出願当時の周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたものであるから、本件特許には、特許法29条2項に違反する無効理由（同法123条1項2号）があり、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、同法104条の3第1項の規定により、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができないか（争点

2)

(3) 被告が賠償又は返還すべき原告の損害額又は被告の利得額（争点3）

## 7. 裁判所の判断

### (1) 争点1（技術的範囲の属否）

被告各製品は、いずれも、その芯球に「ペンタクロロチオフェノール●（省略）●」を含有することが認められる。そして、「ペンタクロロチオフェノール●（省略）●」は、「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」に該当するから、被告各製品は、本件訂正発明の構成要件Dを充足するものと認められる。

これに対し被告は、①本件特許の出願経過における本件意見書記載の原告の主張を参酌すれば、本件発明（本件特許権の設定登録時の請求項1に係る発明）の「チオフェノール類、チオカルボン酸類及びそれらの金属塩」、ひいてはチオフェノール類に属する本件訂正発明の構成要件Dの「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」は、加硫に関与する添加剤は含まず、また、少なくともラジカル捕獲剤として添加された添加剤又は分子量調整剤として添加された添加剤を含まないと限定解釈すべきである、②被告各製品における「ペンタクロロチオフェノール●（省略）●」は、ラジカルを捕獲し、加硫プロセス中にグラフト鎖の分子量を調整する添加剤（ラジカル捕獲剤、分子量調整剤）であって、加硫に関与する添加剤であるから、被告各製品は、本件訂正発明の構成要件Dを充足しない旨主張する。しかし、被告の主張は、…理由がない。

### (2) 争点2（本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）

#### ア 本件訂正発明と乙3等記載発明との対比

乙3、25、26の「ソリッドコアをカバーで被覆したツーピースゴルフボール及び多層構造のゴルフボール」は、本件訂正発明の「カバー材で直接もしくは中間層を介して被覆した多層構造ゴルフボール」に、乙3、25、26のゴム組成物で製造（形成）される「ソリッドコア」は、本件訂正発明のゴム組成物で形成した「芯球」に、乙3、25、26の「ゴム成分」は、本件訂正発明の「基材ゴム」に、乙3、25、26の「 $\alpha$ 、 $\beta$ -モノエチレン系不飽和カルボン酸金属塩」は、本件訂正発明の「不飽和カルボン酸の金属塩」に相当するから、乙3、25、26記載のゴルフボールは、本件訂正発明の構成要件AないしC及びEの構成を有するものと認められる。他方で、乙3、25、26には、「ソリッドコア」（芯球）を形成するゴム組成物に、それぞれ「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」、「2-（4-モルフオリニルジチオ）ベンゾチアゾール及び／又はその誘導体」、「4、4'-ジチオビス-ジモルフオリン及び／又はその誘導体」を含有することが記載されているが、本件訂正発明の「ペンタチオクロロフェノール及びその金属塩」（構成要件D）を含有することについての記載はない。…本件訂正発明と乙3記載発明とは、構成要件AないしC及びEの構成を有する点で一致するが、本件訂正発明では、芯球を形成するゴム組成物に「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩」（構成要件D）を含有するのに対し、乙3記載発明では、これを含有せず、「ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド及び／又はその誘導体」を含有している点で相違する。

#### イ 周知技術

- (ア) ペンタクロロチオフェノール（PCTP）は、本件出願当時、ゴムの素練りに作用するペプタイザー（素練り促進剤）として周知であったことが認められる。
- (イ) PCTPは、本件出願当時、ペプタイザーとしてのラジカル捕獲剤の機能を有することが当業者に認識されていたことが認められる。
- (ウ) 「N, 1-hydroxy-2, 2, 2-trichloroethyl methacrylamide (methacrylamide HICEMAないしHITCEMA)」を加硫剤として添加するブタジエン・ニトリルゴムの加硫において、ラジカルを供与する加硫促進剤としてPCTPが使用されている。
- (エ) しかし…ペンタクロロチオフェノール（PCTP）という特定の化合物が「グラフト鎖の分子量調整剤」として機能すること（すなわち、ゴム分子主鎖へのグラフト鎖に対する分子量調整剤として作用すること）を記載した刊行物等の証拠は何ら提出されておらず、PCTPそのものが、本件出願当時、「グラフト鎖の分子量調整剤」として周知であったものと認めることも、公知であったものと認めることもできない。
- (オ) PCTPのようなクロロチオフェノール類は、チオール的一种である…チオール類が分子量調整剤であることは、本件出願当時、周知であったことが認められる。

#### ウ 相違点に係る構成の容易性

チオール類が分子量調節剤であることが本件出願当時、周知であったことを考慮しても、当業者といえども、乙3、25又は26記載のゴルフボールにおいて、芯球を形成するゴム組成物に含有するDPTT等に替えて、PCTP（相違点に係る本件訂正発明の構成）を使用することは容易に想到することができたものとは認められない。

- (ア) 一般にラジカル重合における連鎖移動剤として作用する化合物のいずれもが特定の重合系におけるグラフト鎖の分子量調整剤として適切に機能し、所望の効果をえられるとの認識は当業者にないものといわざるを得ず、このような作用効果をえられるかどうかについては、一つ一つの化合物を実際に試してみないと分からないといわざるを得ない。
- (イ) PCTPは、本件出願当時、「グラフト鎖の分子量調整剤」として周知であったものと認められないことはもとより、公知であったものと認められない…また、本件においては、本件出願当時、PCTPが、そもそも分子量調節剤、連鎖移動剤として公知であったことを示す証拠も提出されていない。
- (ウ) 前記…を総合すれば、乙3、25又は26に接した当業者が、乙3、25又は26記載のゴルフボールにおいて、DPTT等に替えて、PCTPを用いることについての動機付けないし契機となるものが存在したものと認めることはできない。
- (エ) PCTPが、本件出願当時、ペプタイザー（素練り促進剤）として周知であり、ペプタイザーとしてのラジカル捕獲剤の機能を有することが当業者に認識されていたこと、PCTPが「N, 1-hydroxy-2, 2, 2-trichloroethyl methacrylamide (methacrylamide HICEMAないしHITCEMA)」を加硫剤として添加するブタジエン・ニトリルゴムの加硫において、ラジカルを供与する加硫促進剤としてPCTPが使用されていることが公知であったことは、前記…のとおりであるが、これらの

点が、乙3、25又は26記載のゴルフボールにおいて、DPTT等に替えて、PCTPを用いることについての動機付けとなるものではない。

(3) 争点3 (原告の損害額等)

ア 特許法102条1項の損害額 (逸失利益)

(ア) 被告各製品の譲渡数量

被告による被告各製品の無償譲渡は、サンプリングと呼ばれる販売店などへの販売促進目的と、リーダーシップと呼ばれるプロ選手などへの提供を目的とするものであり、これらの目的による無償譲渡は、原告も当然に行っており、原告の逸失利益の喪失を生じさせないのは明らかであるから、逸失利益の算定対象に含めるべきではない旨主張する。しかし、特許法102条1項本文の「その侵害行為を組成した物を譲渡したとき」の「譲渡」は、文理上何ら限定がないから、有償であると、無償であるとを問わず、また、譲渡の目的を問わないものと解される。したがって、仮に被告各製品の無償譲渡分が被告が主張するような目的による譲渡であったとしても、同項本文の「譲渡」に該当するというべきであるから、被告の上記主張は採用することができない。

(イ) 単位数量あたりの利益額

a 侵害の行為がなければ販売することができた物

文理上、特許発明の実施品に限定されるものではなく、市場において侵害品（「侵害行為を組成した物」）と代替可能性のある権利者（「特許権者又は専用実施権者」）の製品、すなわち、市場において侵害品と競合する権利者の製品であれば足りると解するのが相当である。

b 本件の場合

ゴルフボールのユーザーは、価格、ゴルフボールの性能（飛距離性能、スピン性能等）、その性能とユーザーの技術との適合性、打球感、ブランドなどの諸要素を考慮して、ゴルフボールを選択するものであり（甲50、弁論の全趣旨）、その中でも、価格及び性能を重視する傾向があるものと考えられる。そうすると、価格帯が共通のゴルフボールに対して向けられる需要は競合するものといえるから、価格帯が共通の製品は市場において競合する製品に当たるものと解される。また、特定のユーザー層を対象とした製品については、価格帯が共通しない場合であっても、その価格差が大きなものでないときは、需要が競合する可能性が高いものといえるから、市場において競合する製品に当たるものと解される。

(ウ) 原告の実施能力

A1 計算鑑定の結果によれば、原告は、前記アの被告各製品の販売数量の全部について原告各製品を製造販売する能力（供給能力）を有していたものと認められる。

(エ) 特許法102条1項ただし書に該当する事情

a 特許法102条1項ただし書は、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が「販売することができないとする事情」があるときは、同項本文の

損害額から、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする旨規定している。

- b ①ゴルフボールの販売個数の市場占有率のうち、他社メーカーの市場占有率分の数量は、被告の侵害行為の有無に影響されるものではないと考えられるところ、被告を除く市場を仮定した場合の他社メーカーの市場占有率は●(省略)●であること、②平成15年から平成19年までの間の原告及び被告の上記市場占有率には大きな変動がみられないこと、③上記市場占有率にはメーカー各社の営業努力及びブランド力が反映されているものと推認されること、④被告作成の製品カタログ…では、『PRO V1』(被告製品①、⑥と同じシリーズ)、『PRO V1x』(被告製品②、⑦と同じシリーズ)、『NXT TOUR』(被告製品④、⑨と同じシリーズ)、『NXT』(被告製品③、⑧と同じシリーズ)、『DT Solo』(被告製品⑤、⑩と同じシリーズ)について、本件訂正発明と同様の効果である飛距離性能の向上をセールスポイントとして挙げており…このセールスポイントがユーザーが上記各製品を購入する動機付けの1つとなっているといえること、⑤ユーザーがゴルフボールを選択する際、ゴルフボールの性能(飛距離性能、スピン性能等)を重視する傾向にあるといえるが…一般のユーザーはゴルフボールの性能を発揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等については特段の関心を抱いていないものとうかがわれること…以上①ないし⑤の事情を総合考慮すると…被告各製品の譲渡数量のうち、60%に相当する数量については、被告の営業努力、ブランド力、他社の競合品の存在等に起因するものであり、被告による本件特許権の侵害がなくとも、原告が原告各製品を『販売することができないとする事情』があったものと認めるのが相当である。

#### (オ) 消滅時効

原告は、平成17年12月19日に、本件特許権に基づく被告各製品の輸入、販売の差止請求、平成17年12月までの被告各製品の譲渡分に係る本件特許権侵害の不法行為による損害賠償及び不当利得返還請求を求める本件訴訟を提起した後、平成21年2月20日に、同日付け訴えの変更申立書を提出して、平成18年1月1日から同年2月末日までの被告製品①ないし⑤の譲渡分について本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求を追加する旨の訴えの変更の申立てをしたこと、その後、原告は、平成21年12月14日に、上記差止請求に係る部分について訴えの取下げをしたことは、当裁判所に顕著な事実である。そして、本件訴訟の…審理経過によれば、原告は、平成18年2月20日の時点において、同年1月1日から同年2月19日までの間に被告が被告製品①ないし⑤を譲渡し、これにより損害を被ったことを知っていたものと認められる。そうすると、上記訴えの変更の申立てがあった平成21年2月20日の時点では、平成18年1月1日から同年2月19日までの被告製品①ないし⑤の譲渡分に係る原告の不法行為による損害賠償請求権は、3年の時効期間が経過し、消滅時効が完成していたというべきである。したがって、原告の上記期間における被告製品①ないし⑤の譲渡に係る不法行為による損害賠償請求権は、被告の消滅時効の援用により消滅したものと認められる。

イ 特許法102条3項の損害額（実施料相当額）

(ア) 「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた被告各製品の譲渡部分についての実施料相当額の損害賠償請求

原告は、原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた被告各製品の譲渡数量部分についても、被告が無許諾で実施していたことには変わりはないから、当該部分について、特許法102条3項に基づいて、実施料相当額の損害賠償を請求できる旨主張する。しかしながら、特許法102条1項は、特許権侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に原告の逸失利益を算定するのに対し、同条3項は、特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、両者は前提を異にする損害算定方式であり、また、特許権者によって販売することができないとされた分についてまで実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めることになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めることは、特段の事情がない限り、妥当でないというべきである（知財高裁平成18年9月25日判決（平成17年（ネ）第10047号）参照）。そして、上記特段の事情としては、例えば、「販売することができないとする事情」に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合などが考えられるが、本件においては、前記(1)ウ認定のとおり、原告は、被告各製品の販売数量の全部について原告各製品を製造販売する能力（供給能力）を有していたものであり、原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量部分についても実施能力を有していたのであるから、このような場合には該当しない。結局、本件証拠上、上記特段の事情があるものと認めるに足りない。

(イ) 被告が返還すべき利得額

a 平成14年3月から同年12月までの分

甲55（発明協会研究センター編（実施料率〔第5版〕）平成15年9月30日発行）には、「表2-27-2 ゴム製品（イニシャル無）の実施料率別契約件数」に、「平成4年度～平成10年度総件数累計」の実施料率の「平均値」が6.5%であるとの記載がある。上記実施料率は、ゴム製品の製造技術分野一般に関するものであり、ゴルフボールを直接の対象としたものではないが、甲55には、ゴム製品であるゴルフボールを除外することを明示した記載はない。甲55の上記記載及び弁論の全趣旨を総合すれば、本件訂正発明の実施料率は、原告が主張するように、売上高の5%と認めるのが相当である。

b 平成18年1月1日から同年2月19日の分

平成18年1月1日から同年2月19日までの被告製品①ないし⑤の譲渡分について被告が返還すべき利得額は、別紙被告利得額一覧の『売上高』欄記載の金額に実施料率5%…を乗じて算出した『利得額』欄記載の金額（合計1022万0497円）と認めるのが相当である。

ウ 弁護士費用相当額

本件事案の性質・内容、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、被告の本件特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、５０００万円と認めるのが相当である。

以上