

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

**特許法102条1項の推定が覆滅された部分について、
特段の事情があるときは、同条3項の
実施料相当額の請求ができると判示した事例**

[東京地方裁判所 平成22年2月26日判決 平成17年(ワ)第26473号]

1. はじめに

(1) 特許法102条3項は、特許権者等が特許権等の侵害者に対して実施料相当額の損害賠償を請求できる旨を規定しています。

特許法102条3項は、侵害者が合法的に特許発明を実施しようとするればライセンス契約を締結して実施料相当額を支払わなければならないはずであるという考え方に基づく規定であり、同条1項、2項とは異なり、たとえ権利者が不実施であっても請求が可能な最低限の損害額であると理解されています。

そして、従来の裁判例においては、102条1項の推定が覆滅された部分についても、同条3項の損害賠償請求が可能であるとされていました（東京高裁平成11年6月15日判決、判時1697号96頁など）。

(2) しかし、知財高裁平成18年9月25日判決（エアマッサージ装置事件）は、侵害者の譲渡数量の99%について102条1項の推定を覆滅したうえで、その部分を含めて、同条3項による損害賠償請求を認めませんでした。

その理由として知財高裁は、102条1項と3項が前提を異にする損害算定方式であること、また、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相当でないことを挙げています。

(3) 本判決は、エアマッサージ装置事件知財高裁判決と同様に、102条1項の推定が覆滅された部分について同条3項の損害賠償請求を認めなかった1事例です。

ただ、本判決は、傍論ではありますが、特段の事情があるときは同条3項の損害賠償請求を認める余地があるとしており、エアマッサージ装置事件知財高裁判決とは異なる判示事項を含んでいる点で、大変興味深い判決です。

2. 事案の概要

(1) 本件は、「ソリッドゴルフボール」の発明についての特許権（特許第2669051号／以下、本件特許権）を有する原告が、被告の輸入販売に係るゴルフボールが本件特許権を侵害するとして、被告に対し不法行為による損害賠償（特許法102条1項および3項）または不当利得の返還として56億円余の支払いを求めた事案です。

(2) 本件では、特許請求の範囲の記載について2度の訂正が行われています。第2次訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりです。

【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。(以下、本件訂正発明)

(3) 本件の争点は、①「ペンタクロロチオフェノール又はその金属塩と」という構成要件の充足性、②本件特許の無効理由の有無、および③原告の損害額または被告の利得額でした。

本件は、結論として原告請求のうち17億円余という大きな額が認容された事案であり、また、特許請求の範囲の記載について2度の訂正を経ていることもあって、①および②の点についても検討すべき点を多く含むものですが、本稿では誌面の都合上、③の争点に絞って判示事項を紹介します。

3. 裁判所の判断

(1) 裁判所は、被告製品が本件訂正発明の技術的範囲に属し(前記争点①)、本件特許に無効理由は存在しない(前記争点②)として、被告製品の輸入販売は本件特許権の侵害行為であると判断しました。

(2) 損害論について、裁判所は、以下のとおり判示して、被告の譲渡数量の60%について、102条1項の推定を覆滅しました。

「以上の認定事実を前提に検討するに、① 前記 a (a) 認定の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(甲43)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(前記 a (b))、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一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(前記イ(ア) b (c))、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(甲53中のゴルフダイジェスト及び週間ゴルフダイジェストにおいては、ゴルフボールの性能等が類似する製品を対比して紹介しているが、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の説明はみられない。)、以上①ないし⑤の事情を総合考慮すると、前記ア(ウ)認定の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。

したがって、前記ア(ウ)認定の被告各製品の譲渡数量のうち、60%に相当する数量に応じた額を、原告の損害額から控除すべきである。」

(3) 原告は、102条1項の推定が覆滅された譲渡数量の60%の部分について、被告が無許諾で実施していたことに変わりはないから、当該部分について同条3項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求できると主張しました。

この主張に対して本判決は、エアマッサージ装置事件知財高裁判決を参照しつつ、次のように判示しました。

「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、妥当でないといふべきである(知財高裁平成18年9月25日判決[平成17年(ネ)第10047号]参照)。」

(4) 裁判所は、本件における「特段の事情」の有無について、次のように判示しました。

「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。」

(5) 裁判所は、被告各製品の販売数量のうち、不法行為による損害賠償請求権が消滅時効にかかった部分について、売上高の5%の実施料相当額の不当利得返還請求を認容しました。

4. 考察

(1) 本判決は、エアマッサー装置事件知財高裁判決と同様に、102条1項の推定が覆滅された部分について同条3項の損害賠償請求を認めない(ただし、本判決は「特段の事情」による例外を認める)としています。

したがって、仮に特許権者が不実施であれば、被告の譲渡数量の全体について同条3項の損害賠償請求が可能なのはであるのに、自ら実施している特許権者が同条1項の損害賠償請求を行ったときには、同条1項の推定が覆滅された数量については、同条3項の損害賠償請求が認められないということになります。

このような結論に対しては、アンバランスであるとして、批判する論者もいます。

しかし、102条1項と3項は、あくまでも独立した損害の計算方法の規定であり、実際に102条1項に基づいて計算された損害額よりも、同条3項による損害額のほうが上回るケースは考えにくいと思われることからすると、必ずしもアンバランスとまではいえないのかもしれません。

(2) 本判決は、権利者の実施能力を超えるとして102条1項の損害額算定の対象とされなかった部分について、「特段の事情」があるとして同条3項に基づく実施料相当額の損害賠償請求を認める余地を残しています。この点で、本判決は、エアマッサー装置事件知財高裁判決と異なる判示を含んでいます。

本判決によれば、権利者の実施能力を超えると考えられるケースについては「特段の事情」ありとして同条3項の損害賠償請求を認めるのに対し、被告の営業努力、ブランド力、他社競合品の存在等を理由として102条1項ただし書きにより推定が覆滅されるケースについては、3項の損害賠償請求は認めないということになります。

しかし、侵害者が合法的に特許発明を実施しようとするれば、ライセンス契約を締結して実施料相当額を支払わなければならないはずであり、たとえ権利者が不実施であっても、実施料相当額は最低限の損害額として認められるはずであるというのが102条3項の規定の基礎にある考え方です。

このような102条3項の規定の趣旨に照らすと、両者のケースで結論を異にすることが果たして合理的であるかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。

なぜなら、権利者の実施能力を超える場合であれ、被告の営業努力等により102条1項の推定が覆滅される場合であれ、どちらも特許権侵害である事実が変わりがない以上、同条3項による損害賠償請求の可否に差を生じる理由がないようにも思われるからです。

(3) 102条1項の推定の覆滅と同条3項の関係については、さらなる判例の展開が待たれるところです。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。同年生田名越法律特許事務所(現:生田名越高橋法律特許事務所)入所。同事務所にて知財侵害訴訟のほか、プログラムに関する著作権、システム関連契約などの技術法務案件に多数従事している。