

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

特許権者による特許発明の実施は 特許法102条2項の適用要件ではないとした事例

[知的財産高等裁判所 平成25年2月1日判決 平成24年(ネ)第10015号]

1. はじめに

(1) 侵害者の利益と権利者の損害

特許法102条2項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する」と規定しています。

特許権侵害者が得た利益の額を、特許権者等の受けた損害の額と推定する旨の規定です。

(2) 本判決の意義

従来、特許権者が同項の規定の適用を受けるためには、その前提として、特許権者自身が特許発明の実施をしていることが必要であり、特許権者が特許発明を実施していないときは、特許法102条2項は適用されない[同条3項の規定(実施料相当額の賠償)によることになる]と解するのが判例・通説でした。

本判決は、知財高裁の大合議部が、従来の判例・通説の解釈を覆したものであり、実務上、極めて重要な判決です。

2. 事案の概要および第一審判決

(1) 本件の概要

本件は、「ごみ貯蔵機器」の発明に関する特許権(特許第4402165号)を有する原告が、被告(アップリカ社)によるごみ貯蔵カセット(イ号物件)の輸入・販売等が本件特許権および原告の有する意匠権を侵害すると主張し、被告に対して、イ号物件の輸入・販売等の差し止めおよび損害賠償を請求した事件です。

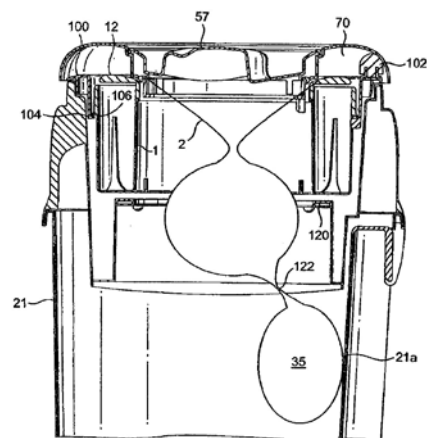
なお、被告は、原告が被告の顧客に対して、被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどが、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して、原告に対し、損害賠償請求の反訴を提起しています。

【参考】本件発明1のクレーム (請求項14)

「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、該ごみ貯蔵カセットは、略円柱状のコアを画定する

内側壁と、外側壁と、前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置に係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え、前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット」

[ごみ貯蔵機器]



※1がカセット

(2) 原告による本件特許発明の不実施

原告は英国法人であり、日本国外において原告製のごみ貯蔵カセットの製造等は行っていたものの、日本国内においては、日本国内の販売店（以下、コンビ社）が、原告との販売店契約に基づき、原告製ごみ貯蔵カセットを輸入・販売していました。

したがって、原告は、自らは日本国内において本件特許発明を実施していませんでした。

(3) 第一審判決

第一審判決（東京地判平成23年12月26日）は、イ号物件は本件発明1の技術的範囲に属するとして、イ号物件の輸入・販売等の差し止めを認め、損害賠償請求を一部認容しました（意匠権については非侵害と判断、被告の反訴請求は棄却）。

このうち、損害賠償請求について、第一審判決は、原告が日本国内において本件特許権を実施していないことを理由として、特許法102条2項の適用を認めず、同条3項に基づき算定した損害賠償額（2113万円余）を認容しました。

3. 裁判所の判断

(1) 本判決の概要

裁判所は、以下のように判示して、特許法102条2項の適用を認め、第一審判決の認容額の約7倍である1億4807万円余りの損害賠償請求を認容しました（上告）。

(2) 判旨

(ア) 特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か

「特許法102条2項は、『特許権者……が故意又は過失により自己の特許権……を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者……が受けた損害の額と推定する。』と規定する。

特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるところなのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当

該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである」

(イ) 本件へのあてはめ

「……上記認定事実によれば、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである」

(ウ) 推定の覆滅について

「……被告は、日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは、コンビ社であって原告ではない、また、原告とコンビ社間には、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあり、原告には損害が生じないから、原告の損

害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、上記のとおり、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売(輸出)していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることからすれば、日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのは、コンビ社のみであるとはいえない。また、原告とコンビ社間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足る証拠は存在しない。

のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、コンビ社が原告製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない」

4. 考察

(1) 従来の判例・通説

従来の判例・通説においては、特許法102条2項は、損害額の推定規定ではあっても、損害の発生を推定した規定ではないので、特許法102条2項の適用の前提として、特許権者に逸失利益が発生していることが必要であるところ、特許権者が特許発明を実施して

いない場合には、特許権者には逸失利益が発生しないはずである、という理由に基づき、特許権者が特許発明を実施していない場合には、特許法102条2項は適用されないと解してきました。

このような従来の判例・通説の立場に立つと、日本国内の販売店を通じて製品を販売し、自らは日本国内において特許発明の実施行為を行っていない原告について、特許法102条2項の規定は適用されないことになります。

本件の第一審判決もこのような結論を採りました(同種事案で特許法102条2項の適用を否定したものとして、東京地判 平成17年3月10日[判例時報1918号p.67[多機能測量計測システム]]等)。

(2) 本判決の結論

しかし、本判決は、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が特許権者にある場合には特許法102条2項を適用することができるとしたうえで、特許権者による特許発明の実施は特許法102条2項適用の前提条件ではないとしました。

原告が自ら日本国内で特許発明を実施していないとしても、本件のように特許発明の実施品である原告製品が日本国内で流通し、現実には競業関係にある場合、特許権者自らが日本国内で特許発明を実施するか、それとも、販売代理店を用いるかは、形式的な違いに

すぎないとも考えられ、特許法102条2項の侵害者利益額の賠償を認めず、同条3項の実施料相当額の賠償しか認めないとすることは、侵害者を不当に利することとなつて妥当ではないように思われます。

したがって、本判決が、原告について特許法102条2項の適用を認めたことは、結論において妥当と考えられるでしょう。

(3) 今後の問題点

本件は、上告されているとのことであり、本判決による特許法102条2項の解釈が最高裁によって維持されるかどうか注目されます。

また、本件のように、外国の特許権者が日本国内の販売店を用いて特許発明の実施品を流通させている場合の他、どのような場合に「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう」といえるかは明確ではなく、事例の蓄積が待たれます。

さらに、本判決では、「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮される」と述べています。

原告が特許発明を実施していないケースにおいて、具体的にどのような事情が特許法102条2項の推定の覆滅事由となるかは、さらに検討を要するところです。

いくた てつお

1972年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。生田名越高橋法律特許事務所にて、侵害訴訟等の知的財産権法務、システム関連契約案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。