

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

共有特許権者の一人が単独で 損害賠償請求をした場合などの特許法102条2項の 損害額の推定覆滅理由について判断した事例

[知的財産高等裁判所 令和2年9月30日判決 令和2年(ネ)第10004号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「光照射装置」とする特許（特許第4366431号）の特許権者である一審原告が、一審被告製品の製造および販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告各製品の製造・販売等の差止め、廃棄、損害賠償金の支払いを求めた事件の控訴審です。原審は、特許権侵害を認め、被告製品の製造・販売の差止めおよび損害賠償請求の一部を認める判決をしたところ、原告被告の双方が控訴しました。

本件は、被告が被告各製品を製造・販売した期間の一部で本件特許権が原告とA社の共有になっており、原告のみが訴訟を提起したという興味深い特徴があります。また、被告各製品の一部では本件再訂正発明の効果を十分に発揮していない点も特徴的です。

2. 争点

本件では、無効の抗弁の成否（争点1）、先使用権の抗弁の成否（争点2）、自由技術の抗弁の成否（争点3）、作用効果不奏功の抗弁の成否（争点4）、一審被告の過失の有無（争点5）、一審原告の損害額（争点6）、消滅時効の成否（争点7）、一審被告の利得額（争点8：予

備的請求に関する争点）が争点になりました。本稿では、争点6のうち、特許法102条2項の推定覆滅事由について説明します。

3. 争点に関する当事者の主張

（1）一審被告の主張

ア. 特許法102条2項の不適用

[以下、原審における被告の主張]

（ア）「原告は、本件再訂正発明の実施品を販売していない」

（イ）「本件再訂正発明は、光照射装置の性能を向上させる発明ではなく、順方向電圧の異なるLEDを用いた光照射装置を製造する場合に部品点数及び製造コストの削減を図る発明にすぎない。ここで、被告各製品のうち、白色LED搭載製品と青色LED搭載製品とは、順方向電圧は同じであるから、LED基板は共通のサイズのものが利用される。このため、本件再訂正発明は、赤色LED搭載製品の製造に際し、赤色LEDに固有のサイズのLED基板を用意しなくてもよいというメリットがあるにとどまる。ところが、赤色LED搭載製品の販売実績は乏しいことから、その製造上このコストダウンというメリットは零に等しい」

（ウ）「これらの事情に鑑みると、原告に、被告による本件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は存在しないから、特許法102条2項による推定の前提を欠く」

イ. 推定覆滅理由

（ア）本件再訂正発明の顧客吸引力等

「前記ア（ア）及び（イ）……事情は、本件再訂正発明に顧客吸引力がないことなどを示すものであり、推定覆滅事由として考慮すべきものである」

[以下、控訴審における追加主張]

「被告各製品において、白色LEDと青色LED（被告製品1に搭載された白色LEDと被告製品3に搭載された青色LED、被告製品4に搭載された白色LEDと被告製品6に搭載された青色LED）とは、いずれも順方向電圧は同じであり、順方向電圧が異なるのは赤色LED（被告製品2及び5に搭載された赤色LED）であり、順方向電圧が同じLEDを搭載するLED基板は、もともと共通の基板サイズのものが利用される。そして、赤色LEDは、白色LEDや青色LEDと比較すると暗いため、検査用照明としての需要が極めて少ないことは業界常識であり、実際にも、一審被告が本件期間1ないし4の期間中に

販売した被告製品2の販売個数は数個であり、売上高はごく僅かな額にとどまっている。

このように被告各製品においては順方向電圧が同じである白色LEDと青色LEDを搭載するLED基板は、もともと共通の基板サイズのもが利用されていること、順方向電圧の異なる赤色LED搭載製品の販売実績は乏しいことからすると、一審被告が販売した被告各製品については本件再訂正発明の作用効果が奏していないか、又は仮に奏していたとしても、著しく低いものであって、本件再訂正発明に顧客吸引力はないから、かかる事情は推定覆滅事由として考慮すべきである」

(イ) 共有特許権者の存在

〔以下、原審における被告の主張〕

「原告は、A社と本件特許権を共有していた期間……における被告の販売分に係る損害額については、持分割合（本件においては50%）に応じて案分した額の限度で請求できるにすぎない」

(2) 一審原告の主張

ア. 特許法102条2項の適用

〔以下、原審における原告の主張〕

「権利者が特許発明の実施品を販売していなくても、侵害品と競合する製品を販売していれば同項が適用されるのであり、少なくとも原告はそのような製品を販売している」

イ. 推定覆滅理由の不存在

(ア) 本件再訂正発明の顧客吸引力等

「本件再訂正発明を実施することにより、需要者に対し、白色LEDが搭載されたLED基板、赤色LEDが搭載されたLED基板又は青色LEDが搭載された

LED基板を備えた各種の光照射装置について、それぞれの順方向電圧が異なるにもかかわらず同じサイズのものを選択できるという選択の幅を提示することができ、顧客吸引力につながる」

(イ) 共有特許権者の存在

「一審原告は、A社から本件特許権の共有持分の移転を受けた際、A社から、A社の有する本件特許権侵害に基づく一審被告に対する損害賠償請求権を承継した」

「一方の共有者が不実施で他方の共有者のみが実施している場合、不実施の共有者が特許法102条3項により算定される損害額を現に請求していない限り、実施している共有者は、同条2項により算定される損害額全額について請求可能であるというべきである」

〔以下、控訴審における追加主張〕

「侵害者が複数いる場合にそれぞれの損害賠償債務が不真正連帯債務となると考えられていることからすれば、権利者が複数いる場合のそれぞれの損害賠償債権も不真正連帯債権になると考えるべきである。……不真正連帯債権であれば侵害者の二重払の危険も防止することができ、侵害者保護としては十分である」

4. 裁判所の判断

(1) 特許法102条2項の適用

「原告各製品と……被告各製品の需要者は共通するものといえるから、本件においては、原告に、被告による本件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」

(2) 推定覆滅理由

ア. 本件再訂正発明の顧客吸引力等

「被告各製品においては、本件再訂正発明は、白色LED搭載製品及び青色LED搭載製品と順方向電圧が異なる赤色LED搭載製品（被告製品2及び5）及び赤外LED搭載製品（被告製品7）について、専用のLED基板及びこれを収容する筐体を用意する必要はなく、白色LED搭載製品及び青色LED搭載製品と共通のサイズのLED基板及び同一の筐体を用いることができる点において主たる効果を発揮するものと認められる」

「被告製品2、5及び7の販売個数（合計●●個）が全体の約●●●●であることは、本件期間1ないし4における被告各製品の売上げに対する本件再訂正発明の寄与ないし貢献の程度が相当低いことを示すものといえる。

したがって、被告製品2、5及び7の販売個数（合計●●個）が全体の約●●●●であることは、本件推定を覆す事情に該当するものと認められる」

イ. 共有特許権者の存在

「一審原告がA社の有する本件特許権侵害に基づく一審被告に対する損害賠償権を承継したことを認めるに足る証拠はない」

「特許権の共有者は、自己の共有持分権の侵害による損害を被った場合には、侵害者に対し、特許発明の実施の程度に応じて特許法102条2項に基づく損害額の損害賠償を請求できるものと解される。また、同条3項は特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であると解されることに鑑みると、特許権の共有者による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しないため、同条2項の適用が認められない場合であっても、自己の共有持分割合に応じて、同条3項に基づく実施料相当額の損害額の損害賠償を請求できるものと解される。

しかるところ、例えば、2名の共有者の一方が単独で同条2項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合、侵害者が侵害行為により受けた利益は、一方の共有者の共有持分権の侵害のみならず、他方の共有者の共有者持分権の侵害によるものであるといえるから、上記利益の額のうち、他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当する部分については、一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められ、この限度で同条2項による推定は覆滅されるものと解するのが相当である」

「権利者が複数いることから直ちにそれぞれの損害賠償債権が不真正連帯債権になると解すべき理由はない」

5. 考察

(1) 本件再訂正発明の顧客吸引力等

本件では、被告製品に、白色LED搭載製品、青色LED搭載製品、赤色LED搭載製品および赤外LED搭載製品の4種類があり、その全てが本件再訂正発明の技術的範囲に属すると認定されましたが、本件再訂正発明の主たる効果は、赤色LED搭載製品（被告製品2、5）および赤外LED搭載製品（被告製品7）で発揮されていると認定され、主たる効果を発揮する被告製品2、5、7の割合が少ないことが推定覆滅理由になると判断されました。

構成要件を充足している場合、特許発明の主たる効果を奏しないとしても、非侵害と認定することはできません。そのため裁判所は効果不奏功の抗弁（争点4）は認めませんでした。しかし、損害額の推定の際に効果不奏功を考慮することは可能であり、裁判所の認定手法は妥当でしょう。

(2) 共有特許権者の存在

本件では、被告が侵害した時期の一部で特許権が原告とA社の共有になっており、かつ、A社が損害賠償請求をしていないことから問題になりました。

原告は、原告の損害賠償請求権とA社の損害賠償請求権は不真正連帯債権になると主張したものの、認められませんでした。

仮に不真正連帯債権となる場合には、損害賠償は次のステップで清算されることになります。

①本件訴訟で、被告は原告に対して、原告の損害分とA社の損害分の合計を賠償する。

②本件訴訟の後に、原告が受領した損害賠償額を原告とA社の間で清算する。

しかし、侵害者が複数いる場合には、民法719条の規定により不真正連帯債務になりますが、侵害された権利者が複数いた場合に不真正連帯債権となるという規定は民法、特許法のいずれにも

ありません。本件では不真正連帯債権にならないとした裁判所の判断は妥当でしょう。

他方で、被告は、原告の損害賠償請求額は特許法102条2項で推定される額に特許権の持ち分（50%）を乗じた額である旨の主張をしましたが、これも認められませんでした。仮に特許権が金銭債権に転換したのであれば（例えば、特許権を売却したときの代金債権）、特許権の持ち分に応じて金銭債権が分配されることになると思われます。しかし、特許権侵害に基づく損害賠償請求権は、特許権が金銭債権に転換したのではなく、共有特許権者の各自に生じた損害を金銭で賠償させるものであり、共有特許権者の各自に生じた損害は特許権の持ち分に比例するものではありませんから、被告の主張は失当でしょう。

本件で裁判所が認定したように、共有特許権者の各自に生じた損害は、各共有特許権者の実施割合に比例すると推定するのが合理的であり、特許法102条3項は最低損害額を規定したものと解されます。よって結局、原告とA社の両者が特許権を持ち分均等で共有し、A社が侵害品と競合する製品を実施していない場合には、原告の損害額は、特許法102条2項によって推定される金額から同法3項で算定される金額の2分の1を控除した金額になります。

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。

さの たつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。