



2023.夏号

No.13

知的 財産 Newsletter

判例

特許法102条2項の推定覆滅部分に対する
同条3項の重畳適用を否定した事例

判例の解説ポイント

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

大江橋法律事務所

OH-EBASHI

判例

特許法102条2項の推定覆滅部分に対する
同条3項の重畳適用を否定した事例

鷲見 健人

Kento Sumi

PROFILEはこちら

大阪地裁(21部)令和5年4月20日判決(令和2年(ワ)第4913号)裁判所ウェブサイト〔電動式衝撃締め付け工具事件〕

裁判例はこちら

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許(「本件特許」)に係る特許権(「本件特許権」)を有する原告(X)が、被告(Y)が製造販売等する電動式衝撃締め付け工具(「Y製品」)が、本件特許の請求項1の発明(訂正後の発明を「本件訂正発明」といいます)の技術的範囲に属すると主張して、Yに対し、Y製品の製造販売等の差止め等を求めると共に、特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金等として11億円の支払を求めた事案です。

裁判所は、Yによる本件特許権の侵害を認定して、Y製品の製造販売等の差止め等を認容すると共に、特許法102条2項により算出された4486万7903円の範囲で損害賠償請求を認容しました。

本件の争点は多岐に渡りますが、本稿では、損害額の認定に係る裁判所の判断(特に、特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用の可否に関する判断)についてご紹介いたします。

2 裁判所の判断

まず、裁判所は、特許法102条2項に基づく損害額の算定に当たり、Y製品の限界利益の額を認定した上で、推定覆滅事由として、①Y製品とX製品と共通する電動式締め付け工具の市場において競合品が一定数存在すること(ただし、Y製品とX製品の市場占有率等が明らかではないこと等から、大幅な覆滅は認められないと判断)、②Y製品は、本件訂正発明及びその作用効果(小型、軽量、低反力、耐久性)以外にも、種々の技術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が需要者の購入動機の形成に相当程度寄与していること、③本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていること(Y製品の特徴である「高トルク、低反力、メンテナンス軽減」の作用効果は、本件訂正発明のみによって実現されているとはいえない

上、Y製品が備える種々の性能の一部にすぎないこと)を認定し、6割の推定覆滅を認定しました。

その上で、裁判所は、上記推定覆滅部分に対して特許法102条3項の適用が認められるか否かについて、知財高裁令和4年10月20日大合議判決(椅子式マッサージ機事件)が示した規範を引用し、以下のとおり判断しました。

- ▶ 特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。そして、同項による推定の覆滅事由が、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えること以外の理由によって特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする場合の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別に判断すべきものと解される。
- ▶ これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認められるのは競合品の存在、Y製品の本件訂正発明以外の性能及び本件訂正発明がY製品の一部のみに使用されていることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力を超えること以外の理由により特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とするものである。
- ▶ 市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、特許権者であるXがYに対して実施許諾をするという関係に立たないことから、XがYに実施許諾をすることができたと認められないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂正発明の効果と同様の性能等を有するものの、…本件訂正

次ページへ続く

発明の構成とは異なる機構を有していると認められるから、この点からも、Xが、当該覆滅部分について、実施許諾の機会を喪失したとはいえない。

- ▶ また、Y製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、Y製品の売上に對し本件訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるものであり、このような特許発明が寄与していない部分について、Xが実施許諾をすることができたとは認められない。
- ▶ したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。

3 まとめ

本裁判例は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決(椅子式マッサージ機事件)の後、特許法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用の可否の論点に関し、同判決の規範を用いて判断を行った一例目の下級審裁判例です。同大合議判決は、認定した推定覆滅事由のうち、①市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認めたのに対し、②特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認めませんでした。本裁判例は、推定覆滅事由のうち、後者(侵害品の部分のみに実施されていること)に関する大合議判決の判断を踏襲し、さらに、市場における競合品の存在及び特許発明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についても、特許法102条3項の適用を認めない旨の判断を示しました。大合議判決において問題とならなかった他の推定覆滅事由に関して、大合議判決が示した規範に基づく帰結を示した裁判例として参考になるものと思い、ご紹介いたしました。

判例の解説ポイント

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

1 特許法102条2項について

特許法102条2項は、特許権侵害に基づく損害額の算定に関して、侵害者が侵害行為によって得た利益の額を特許権者が被った損害の額と推定する旨を規定しています。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、その利益の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のが特許法102条2項の趣旨であると解されています。

特許法102条2項の推定は侵害者が得た利益の額全額に及びますが、侵害者の側で侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で推定は覆滅されます。侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情としては、以下のような事情があると解されています(知財高裁令和元年6月7日大合議判決〔炭酸パック化粧料事件〕参照)。

- ① 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)
- ② 市場における競合品の存在
- ③ 侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)
- ④ 侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)
- ⑤ 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合

2 特許法102条2項の推定が一部覆滅した部分について同条3項を適用することができるか

上記の①～⑤のような事情が存在することにより、特許法102条2項による推定が一部覆滅した場合に、その推定が覆滅

した部分について同条3項(実施料相当額を特許権者が受けた損害の額として賠償を請求できる旨の規定)を適用して実施料相当額の賠償を請求することができるかについては争いがあり、裁判例や学説が対立していました。

令和元年特許法改正においては、侵害者が譲渡した侵害組成物の譲渡数量に基づいて特許権者の損害額を算定する規定である特許法102条1項の改正がなされ、特許権者の「実施の能力に応じた数量」(実施相応数量)を超える数量について同項1号の推定が認められなかったり、特許権者が「販売することができないとする事情」があったりするために、「当該事情に相当する数量」(特定数量)について同項1号の推定が覆滅した場合、これらの数量に応じて、「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の賠償を受けることができる旨の規定が定められました(同項2号)。しかし、令和元年特許法改正では、特許法102条2項の改正はなされず、同項の推定が一部覆滅した場合にその推定覆滅部分について同条3項を適用して実施料相当額の賠償を請求することができるかは、未解決の論点として残されていました。

このような中、知財高裁は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決〔椅子型マッサージ機事件〕において、「特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべき」と判示し、特許法102条2項による推定が一部覆滅した部分に同条3項の適用を認める立場をとりました。

3 どのような場合に特許法102条2項の推定覆滅部分に同条3項を適用できるか

椅子型マッサージ機事件において、知財高裁は、特許法102条2項の推定覆滅部分について「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」に関して、以下のとおり判示しています。

[次ページへ続く](#)

- 特許法102条2項による推定の覆滅事由には、同条1項と同様に、(i)侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、(ii)それ以外の理由によって特許権者が販売等をする事ができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解される。
- (i)実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められる。
- これに対し、(ii)販売等をする事ができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべき。

椅子式マッサージ機事件では、上記①の市場の非同一性、及び、⑤特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由に特許法102条2項の推定が覆滅されましたが(いずれも(i)特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではなく、(ii)に該当する推定覆滅事由です。)、①市場の非同一性を理由とする推定覆滅事由による推定覆滅部分については、特許権者が実施許諾をすることができたものと認められるとして3項の適用が認められました。他方、⑤特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする推定覆滅部分については、発明が寄与していない部分について特許権者が実施許諾をすることができたものと認められないとして、同条3項の適用は否定されました。

椅子式マッサージ機事件は、その他の推定覆滅事由により特許法102条2項の推定が覆滅された部分について3項の適用が認められるかについては判示しておらず、今後の裁判例の展開が待たれていました。

4 本判決について

本判決は、椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決

の判断を踏襲しつつ、同大合議判決では判示されていなかった、②市場における競合品の存在、及び、④特許発明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分について、特許法102条3項の適用を否定するという立場を示した点で注目し値します。

裁判所は、市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆滅部分について同条3項の適用を否定する理由として、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、特許権者であるが侵害者に対して実施許諾をするという関係に立たないことから、特許権者が侵害者に実施許諾をすることができたとは認められない旨を判示しています。

また、侵害品が特許発明以外の性能を有すること及び特許発明は侵害品の一部のみに使用されていることを理由とする覆滅部分については、侵害品の売上に対し特許発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅されるものであり、このような特許発明が寄与していない部分について、特許権者が実施許諾をすることができたとは認められないために、同条3項の適用を否定する旨判示しています。

5 まとめ

椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決は、特許法102条2項の推定が覆滅した部分について同条3項を適用することについて、謙抑的な見解に与したものと評価されていますが、このような謙抑的な判断については、批判的な見解もあるところです¹。

特許法102条2項の推定覆滅部分について同条3項の適用が認められ得るとして、同条3項の適用がいかなる場合に肯定されるのかについては、判例上、未だ統一的な見解は示されていない状況であり、今後の裁判例の動向を見守る必要があるかと思えます。

¹ 田村善之「特許法102条2項の推定の一部覆滅後に同条3項の賠償が認められる条件について～椅子式マッサージ機事件知財高裁大合議判決(知財高裁令和4年10月20日判決)～」(《WLJ》判例コラム》第279号、<https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230113/>)