



2023.冬号

No. 11

# 知的 財産 Newsletter

判例

グループ会社全体の事情を理由に、自ら実施していない権利者について特許法102条2項の適用を認めた例

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

## グループ会社全体の事情を理由に、自ら実施していない権利者について特許法102条2項の適用を認めた例



渡辺 洋

Hiro Watanabe

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10091号)裁判所ウェブサイト〔軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件〕

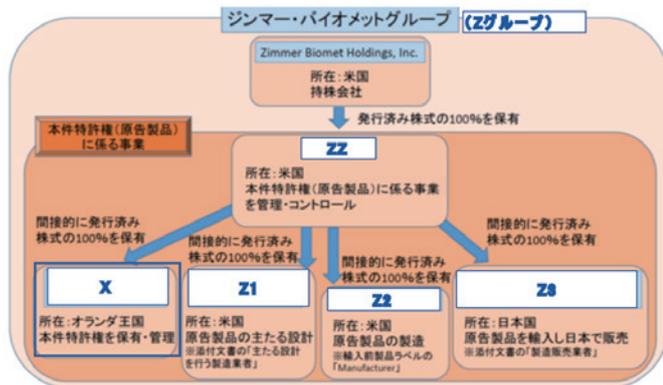
裁判例はこちら

## 1. 事案の概要

(1) 本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする特許(本件特許)に係る権利者であるXが、Yが製造販売する製品(Y製品)は、本件特許発明の技術的範囲に属するものであり、Y製品を生産・譲渡等することは本件特許権を侵害すると主張して、Yに対し、特許法102条1項及び同条2項等に基づき、Y製品の生産・譲渡等の差止及び廃棄並びに損害賠償金の支払を求めた事案です。原判決と本判決とで、特許法102条2項<sup>1)</sup>の適用の可否について判断が別れましたので、本稿ではその点を取り上げます。

(2) 本件の特徴として、X自身は、本件特許発明を実施していなかったという点が挙げられます。すなわち、Xは米国法人であるZimmer Biomet Holdings, Inc.を最終親会社とするジンマー・バイオメットグループ(Zグループ)に属する会社であったところ、Zグループにおいて、本件特許はXが保有・管理していたものの、本件特許発明を利用した製品(X製品。実施品でありY製品と競合します。)の製造及び販売は、それぞれZグループの別の会社(Z2やZ3)が行っており、X自身は、X製品の製造も販売も行っていませんでした。

Zグループ概要：青枠がX(本判決より。但し青枠等は筆者)



## 2. 原判決—特許法102条2項の適用否定

原判決は、Y製品の一部について、生産・譲渡等の差止及び廃棄請求を認容しましたが、損害賠償請求については、Xが本件特許発明を実施しておらず、Yによる本件特許権の侵害行為がなかったならばXが利益を得られたであろうという事情を認めることはできないとして、特許法102条2項の適用を否定したうえ、同条3項に基づき、損害賠償額を約70万円の限度で一部認容しました。

## 3. 本判決—特許法102条2項の適用肯定

原判決に対し、XY双方が控訴したところ、知財高裁は、以下のように述べて特許法102条2項の適用を肯定し、約454万円まで損害賠償額を増額しました(下線等は筆者)。

- ▶ 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を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る。
- ▶ 本件についてみると、X製品を販売するのはZ3であって特許権者であるXではないものの、①Xは、その株式の100%を間接的に保有するZZの管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしていること、②Xのグループ会社であるZ2が、ZZの管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造したX製品を、同一グループに属するZ3が、ZZの管理及び指示の下で、本件特許権を利用してX製品の販売をしていることから、Zグループは、本件特許権の侵害が問題とされている期間、ZZの管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。

そうすると、Zグループにおいては、本件特許権の侵害行為

<sup>1)</sup> 特許法102条2項：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。

であるY製品の販売がなかったならば、Y製品を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

▶そして、Xは、Zグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ZグループにおいてXの外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

#### 4. 本判決の意義

特許法102条2項の適用要件については、既に知財高判平成25年2月1日〔ごみ貯蔵機器大合議事件〕において、「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」が存在すれば適用要件としては足り、「特許権者において当該特許発明を実施していること」までは不要であるとの規範が示されています。

本判決もこれと同様の判断枠組によるものといえますが、①「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」を肯定するうえで、Zグループ全体で本件特許権を利用した事業を遂行していると評価できる点を考慮し、X単体としてではなく、Zグループとして、当該事情が存在するとしている点、そして②Xの権利行使がそうしたZグループの利益を代表するものであり、かつX以外に権利行使できる主体が存在しない点を理由に、特許法102条2項の適用を認めた点に特徴があるといえます。

グループ会社においては特定の子会社にグループの知的財産権の管理・帰属を集中させる体制をとることがありますが、そういった体制下で当該子会社が権利行使を行う場合には、仮に当該子会社単体では「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」が肯定できない場合でも、グループ全体で当該事情が認められ、特許法102条2項の適用の余地があることを判示している点で、本判決は参照価値があると考え、紹介する次第です。

[△ 目次へ戻る](#)

## 判例の解説ポイント

長谷部 陽平  
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

近年、特許権侵害における、いわゆる損害論に関する重要な裁判例及び学説が数多く出されています。本判決も、「特許権者が特許発明を実施しておらず、特許権者から許諾を受けた第三者が特許発明を実施している場合、特許権者について、特許法102条2項に基づく損害賠償請求権が認められるか」という論点に関し、旧来の多数の裁判例の判断と異なる判断を示した重要判決と評価できるものと思います。

旧来、多くの裁判例では、特許権者が侵害者の実施行為と同種の実施行為を全く行っていない場合には、特許法102条2項は適用できず、特許法102条3項の実施料相当額の損害のみが認められるとの判断が示されてきました。多数説も、特許権者が自ら発明の実施をしていない場合には、売上の低下という消極的損害の発生自体を観念することができないこと等を理由として、特許法102条2項の適用を否定してきました。

このような状況下において、本判例の解説でも指摘されている知財高判平成25年2月1日〔ごみ貯蔵機器大合議事件〕は、以下のとおり、旧来の裁判例・多数説と異なる判断を示しました。

- ・ 特許法102条2項は、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。
- ・ 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。

もっとも、ごみ貯蔵機器大合議事件判決は、上記「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」に関し、特許権者が、自身が製造した商品(被疑侵害品の競合品)を、日本代理店を通じて、日本国内において販売しているといえるとの事実認定・評価を示しています。ごみ貯蔵機器大合議事件判決のこの事実認定・評価は、同判決が、特許法102条2項の適用には特許法上の特許発明の実施行為こそ不要であるものの、侵害者による侵害品の販売に対応する同種の逸失利益が特許権者自身に生じることは必要で

あるとの理解を示しているとも評価し得るものでした。

本判決は、特許権者と同じグループ内の事業会社が特許発明の実施品(侵害者が販売する侵害品の競合品)を販売しているという特徴的な事案ではあるものの、特許権者が競合品等の販売を一切行っていない場合にも、特許権の保有による利益が帰属する特許権者の利益が害されたということができるとして、特許法102条2項の適用を認めるとの判断を示しました。本判決は、特許法102条2項の適用に当たり、侵害者による侵害品の販売に対応する同種の逸失利益が特許権者自身に生じる必要はないとの理解を明確に示したものと評価できます。

しかも、本判決は、当該事案において、特許法102条2項の推定を覆滅する事由があるとは認められないとして、侵害品の販売により侵害者が得た利益全額に相当する額を、特許権の保有による利益の侵害により特許権者が被った損害の額であると認定しました。かかる認定は、競合品等の販売を一切行っていない特許権者に、競合品等の販売を行っている者と同種の逸失利益相当損害を認めたことを意味します。本判決は、この点においても、実務的にも理論的にも興味深いものといえます。