

# 最近の知財高裁の判決・・・ プロパテントの流れ

会長・弁護士 設楽 隆一



令和元年改正特許法の102条は、過去の侵害行為に対する損害賠償請求についても、遡及的に適用される。そのため、改正特許法102条に関する、いくつかの重要な知財高裁の判決が既に言い渡されており、今回は、これらの中から重要な裁判例を紹介したい。ついでに最近の知財高裁のプロパテントの流れを概観してみたい。

## ■ 知財高裁令和4年10月20日特別部判決(令和2年(ネ)第10024号)【椅子式マッサージ機事件】

### (ア) 事案の概要

まず、初めに紹介すべきは、この大合議判決であろう。この判決は、令和元年改正特許法で新設された特許法102条1項2号の規定(実施料相当額追加適用の規定)が、102条2項の規定(被告利益の推定規定)にも適用があると判断し、その上で、どのような場合に実施料相当額の損害が追加認定されるかについて、判示したものであり、重要な判決である(なお、この事案の概要と判決へのコメントは、本誌30頁の河合哲志の論考にも掲載されているので参照されたい)。

この事例は、原告が被告に対し、3件の特許権に基づき、被告のマッサージ機(被告製品)の製造販売等の差止と損害賠償を求めた事案である。一審の大阪地裁は、被告製品1ないし12は、いずれの特許権の技術的範囲にも属しないと判断し、その請求をすべて棄却したのに対し、大合議判決は、3件中1件の特許権に基づき、被告製品1及び2について侵害を認め、被告製品1及び2の製造販売の差止等と約3億9154万円の損害賠償を認めた。

### (イ) 102条2項の適用について

この判決は、102条2項の適用について、「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る場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法102条2項の適用が認められる。」「特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品(競合品)を輸出又は販売していた場合には、当該侵害行為により特許権者の競合品の売上げが減少したものと評価できるから、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ものと解するのが相当である。また、かかる事情が存在するというためには、特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではないと解すべきである。」ことを明示した。この判断については、平成25年2月1日と令和元年6月7日の2件の大合議判決に沿うものである。

本判決は、さらに本件について、①本件発明は、いす式マッサージ機における前腕部の着脱をスムーズにしたものであること、②特許権者である控訴人は、前腕部をマッサージできる機能を有する控訴人製品を製造販売しており、これは、同じ機能を有する被告製品1及び2と共通するから、両者は競合関係にある製品であり、102条2項の適用がある、と判示した。

そして、①控訴人製品は、本件特許発明の作用効果を奏しない、②控訴人製品は、被控訴人が有する別の特許権を侵害しており、本来製造販売することはできない製品であるとの被控訴人の主張に対して、①控訴人製品は、本件特許発明の実施品である必要はない、②控訴人製品が同じ時期に競合品として流通していた事実が認められれば、控訴人が利益が得られた事情が存在するから、仮に控訴人製品が被控訴人保有特許の侵害品であっても、102条2項は適用される、と判断した。この

②の判断は、本件事例特有の判断であり、今後の同種事例の参考となるであろう。

また、本判決は、102条2項の「利益」には、消費税相当分も含まれるとの控訴人の主張について、輸出品には消費税が免除されるとの理由から、これを採用しなかった。

### (ウ) 限界利益の額について

本判決では、①仕入(上海買入)費用、②材料費、⑤製造物流費及び⑦配送費用及び組立費用が被告製品2の製造、販売に直接関連して追加的に必要となった経費として認められ、限界利益が認定された。

なお、令和2年2月28日知財高裁大合議判決は、102条1項の「利益の額」について、「特許発明の特徴部分はその一部分にすぎないとしても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮すると、事実上の推定が約6割覆滅され、これを限界利益から控除すべきである」(知財高裁ウェブページの判決要旨)と判断した。しかし、本件は、102条2項の事例であるため、被告の限界利益についてこのような推定覆滅はされていない。本判決が示すとおり、本件発明の特徴が、「腕部」のみに関することは、次の(エ)のとおり、102条2項の推定覆滅事由の一つとして考慮されるだけである。

### (エ) 推定覆滅事由について

102条2項については、過去の裁判例により、同条1項と同様に、推定一部覆滅事由が考慮される。

被控訴人は、①特許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること、②市場における競合品の存在、③市場の非同一性、④被控訴人の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、⑤被告製品1の性能(機能、デザイン等本件特許発明以外の特徴)は、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張した。

本判決は、①本件特許発明は、「腕ユニット」(肘掛部)及びアームレスト(手掛け部)に係る部分のみに実施されており、椅子式マッサージ機の基本的な機能であるマッサージ機能そのものではなく、「腕部」のマッサージを行う際の付随的なものにすぎないことから、本件発明の技術的意義は高いとはいえず、被告製品1の購買動機の形成に対する本件発明の寄与は限定的である、③控訴人製品1が輸出されていない国のそれぞれの市場においては、競合関係があるということではでき

ず、被告製品1と控訴人製品1は、輸出仕向国が異なる限度で、市場が同一でなかった(約7%)として、推定一部覆滅を認め、上記②、④及び⑤については証拠が不十分であると認定したうえで、推定覆滅割合を9割とした。推定覆滅割合が9割との認定はかなり大きな割合との印象を受けるが、本件発明が腕部のマッサージを行う付随的な発明であるとの上記①の理由が、9割の推定覆滅の大きな理由であり、この事例に則した判断であるといえることができる。

### (オ) 推定覆滅部分にかかる特許法102条3項の適用について

本判決は、「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。そうすると、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行うことができたこと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。」と判示した。令和元年改正は、まさに、「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると」という類型事例もあることを前提に改正されたものであり、同改正法の趣旨に沿う判示部分である。

そうすると、本判決が示す通り、「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、実施許諾を行うことができたことと認められるのに対し、上記の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行う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。

本判決は、このような個別判断について、①市場の非同一性については、控訴人は、同一時期に、仕向け国に輸出できたとの競合関係がなかったため、推定覆滅されただけであるから、同時期に輸出できなかったとしても、実施許諾はできたものと認められる、②本件発明が、マッサージ機の腕部分に関するものであり、マッサージ機全体に寄与するものではないとの推定覆滅事由に関しては、実施許諾し得たものとは認めら

れない」と判示した。

なお、本判決は、本件特許発明が付随的な発明であることから、①の追加適用される実施料率を1%と認定した。

(カ)本判決の判示事項は以上のとおりであり、これまでの大合議判決を踏襲し、事例判断を追加したものであるだけでなく、102条2項の推定覆滅事由について実施料相当額の損害が追加されるべき場合を一般論としても説明しており、実務上重要な指針となる判決である。

令和元年改正法は、特許庁解説<sup>1)</sup>によれば、「新第1号で販売数量減少に伴う逸失利益の基準となる数量から除外された、実施相応数量を超える数量又は特定数量があるときにおいて、これがライセンスの機会を喪失したといえない場合(例えば、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部のみ貢献している場合等)を除いては、ライセンスの機会を喪失したことによる逸失利益が発生している。このように、権利者自らが実施すると同時にライセンスを行ったと擬制し得る場合に限って、実施料相当額をライセンス機会喪失に伴う逸失利益として、請求できることを規定する。」ものと説明されている。

筆者は、特許制度小委員会のメンバーとして、改正法の議論に関与し、早稲田大学の「年報知的財産法2020-2021」に「特許法改正と2つの知的財産高等裁判所大合議判決——今後の損害賠償額の算定を巡る特許法解釈」と題して寄稿しているものであるところ、102条1項「2号かっこ書きの規定の「専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾……をし得たとは認められない場合」とは、「実施相応数量を超える数量又は特定数量があるときにおいて、これがライセンスの機会を喪失したといえない場合(例えば、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部のみ貢献している場合等)」であり、「特許発明が、侵害製品の売上について貢献していない場合には、同部分についてはライセンス契約を締結し得たとは認められなかった」という意味である。そして、そのような推定覆滅部分については、ライセンス契約締結機会の喪失はそもそも存在しておらず、実施料請求はできない、というものである。」と記載した<sup>2)</sup>。

また、同論考の末尾に「令和元年改正は、特許法102条1項について、推定覆滅部分について、実施料相当額を請求できる場合があることを明記したものであるけれども、これまでの裁判例を実質的に変更するものではなく、これまでの裁判例をベースに、実施料相当額を逸失利益として認められる場合について、一步踏み込んだものである。」<sup>3)</sup>と記載しており、

本判決も、102条2項について、同趣旨の判断をしていると解される。

以下、同条3項追加適用に関する知財高裁の他の裁判例を紹介する。

## 2 知財高判令和4年6月20日・令和3年(ネ)第10088号【情報通信ユニット事件】

この判決は、特許権侵害を認め、差止、廃棄を認めた原判決を維持し、損害賠償額を原審の2億1966万9722円から1億9493万5883円に微修正した。

上記修正の理由は、競合品の存在による推定覆滅事由を15%と認めたためである。そして、本判決は、「競合品の存在を理由とする同条3項の推定の覆滅は、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、そもそも特許権者である被控訴人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条3項に基づく実施料相当額を受ける余地はない」として、102条2項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、実施料相当額の追加適用を否定した。

本判決における競合品とは、当該特許発明に含まれない競合品であるから、前記1)の大合議判決及び特許庁解説の趣旨からして、妥当な結論であろう。

## 3 知財高判令和4年3月14日・平成30年(ネ)第10034号【ソレノイド事件】

原審は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないとして、原告の請求を棄却したのに対し、この判決は、特許権の侵害を認め、8920万円の損害賠償を認めた。

本判決は、102条1項に基づき認定される限界利益について、原告製品の主たる顧客吸引力が本件特許発明の特徴とは異なる点にあることから、95%の推定覆滅を認め、さらに、102条1項1号の販売できない事情として、営業努力や商品性能の差異を理由に2割の推定覆滅事由を認めた(特定数量)。そして、この特定数量のうち商品の性能の差異によるものについては、実施料相当額の追加適用を認めなかったが、営業努力によるものについてはその追加適用を認め、特定数量の半分について実施料相当額を認めた。

すなわち、この判決は、「侵害品である被告製品と原告製品2の価格差、被控訴人によるサポート面や協力態勢の面でA社

との間との一定の信頼関係の構築、被告製品と原告製品2の性能面の差異といった事情は、特許法102条1項の「その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」に当たるものとして、特許法102条1項1号により算定される控訴人の損害額は、譲渡数量のうち約2割については販売することができない事情があるからその分を控除し」た上で、「被告製品と原告製品2の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものとは認められないが、被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものといえる。これらの事情を総合考慮すると、特定数量2割のうちライセンスの機会を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の1割とするのが相当である。」と判断した。

この判決については、商品性能の差異による推定覆滅には実施料相当額の追加適用を認めず、その余の営業努力による推定覆滅について、ライセンス機会の喪失を認め、追加適用を肯定した点が注目される。

## 4 知財高判令和4年8月8日・平成31年(ネ)第10007号【プログラマブル・コントローラ・ラダー回路表示装置事件】

原審は、被告製品1-1、1-2、被告製品2-1、2-2が本件発明1の技術的範囲に属し、被告製品3の生産譲渡が特許法101条2号の間接侵害に当たるとして、被告製品3の製造販売の差止、廃棄等を認め、4702万8368円の損害賠償を認めた。本判決は、原審が間接侵害を否定した製品についても間接侵害を認めて損害賠償の額を5562万9205円と増額し、一審被告の控訴を棄却した(なお、差止、廃棄請求は特許期間満了のため取下げられている)。

本判決は、間接侵害について、特許法102条1項及び2項のいずれも適用されたとした上で、同条1項については「侵害の行為を組成した物」は特許権者等が販売する完成品のうちの侵害者の間接侵害品相当部分であるとしたが、直接侵害品の生産に用いられることのない間接侵害品がある場合には、同項の1号の「販売することのできないとする事情」に該当し、当該事情に相当する数量を控除した数量に「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額が同号の定める損害額になるとした。また、同特定数量について、同項2号の適用は否定し

た。また、同条2項についても適用を肯定した上で、実施料相当額の追加適用は否定している。

本判決は、間接侵害にも102条1項及び2項の適用がある旨を判示したところに意義がある。すなわち、本判決は、「本件のように間接侵害品が部品であり、特許権者等が販売する物が完成品である場合には、前者は部品市場、後者は完成品市場を対象とするものであるから、両者の譲渡・販売行為が、直接的には、同一の市場において競合するわけではない。しかし、この場合も、間接侵害品たる部品を用いて生産された直接侵害品たる実施品と、特許権者等が販売する完成品とは、間接的には、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、いずれにも同じ機能を担う部品が包含されている。そうすると、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、間接侵害品たる部品の譲渡行為は、それを用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合する関係にあるといえるから、その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許法102条1項を適用することができる。」と判示した。

本判決が、特定数量及び同条2項の推定覆滅部分について、実施料相当額の追加適用を否定したことについては、異論はないところと解される。

## 5 知財高判令和4年11月30日・令和2年(ネ)第10017号【守半商標事件】

最後に、商標権侵害訴訟の事例を紹介する。本判決は、商標法38条2項による推定について9割の推定覆滅を認め、同覆滅部分の一部に実施料相当額を追加適用して0.5%の実施料相当額を認めた。

すなわち、本判決は、市場が異なること、侵害行為により権利者の売上げが相当程度低下したとはいえないこと、店舗数の違いから販売能力に差があること、需要者の8割は固定客であって誤認混同するおそれが少ないことによる推定覆滅割合を9割と認め、市場が異なることによる覆滅部分についてのみ、商標権者が使用許諾できたものとして、同条3項追加適用を肯定し、0.5%の実施料相当額を認め、その他の事由による覆滅部分については追加適用を否定した。

1) 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(一般社団法人発明推進協会 2020年) 17頁  
2) 同15頁  
3) 同19頁