

椅子式マッサージ機事件 大合議判決について

弁護士 河合 哲志



1 はじめに

令和4年10月20日、損害論に関する知財高裁大合議判決が出た(令和2年(ネ)第10024号、椅子式マッサージ機事件。以下「本件判決」という)。

本稿では、本件判決の判示のうち、実務上重要な部分を紹介する。

2 事案の概要

本件は、一審原告(控訴人)が、一審被告(被控訴人)が販売するマッサージ機について、3件の特許権の侵害を理由として(ただし、それぞれの特許権の対象製品は異なる)、製造販売等の差止、廃棄及び損害賠償を求め提訴した事案である。

原審(大阪地判令和2年2月20日・平成30年(ワ)第3226号)は、被告各製品は本件各発明の構成要件を充足しないとして、一審原告の請求をいずれも棄却した。これに対し、一審原告が2件の特許権に基づく請求部分について控訴した。

本判決は、被告製品1及び2は本件各発明Cの技術的範囲に属するとし、同製品の製造販売等の差止及び廃棄請求を認めた。また、損害賠償請求については、特許法102条2項を適用し、推定が一部覆滅された部分についてさらに同条3項を適用し、3億9154万9273円についての損害賠償を認めた。

以下では、侵害が認められた特許権(特許権C)についての損害論に関する判示を紹介する。

3 特許法102条2項の適用の可否について

(1)本判決は、「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と解すべきである」とした上で、「同項の規定の趣旨に照らすと、特許権者が、侵害者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(以下「競合品」という場合がある。)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。」と判示した。

そして、控訴人製品1と被告製品1の輸出先(仕向国)の一部が共通すること、両製品は「肘掛部に施療者の前腕部をマッサージする前腕部施療機構を備えた椅子式マッサージ機」である点において、被告製品1と需要者を共通にする同種の製品であって、施療者の前腕部をマッサージできるという機能が共通することを考慮し、競合品を輸出していたものとして、特許法102条2項の適用を肯定した。

(2)「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」がある場合に、同項の適用が認められることは、ごみ貯蔵機器事件大合議判決(知財高判令和25年2月1日)で既に示されていたところであるが、同事件は、英国企業である特許権者が、日本国内の販売店に対し、特許発明の実施品を輸出し、販売店が日本国内で同実施品を販売することにより、特許発明の実施品を販売しており、被告が販売店のみならず特許権者とも競業関係があったという事案であり、特許権者が特許発明の実施はしていないが、

同種の製品を販売しているという事案ではなかった。

ごみ貯蔵機器事件以降の裁判例は、原告商品(方法)と被告商品(方法)が需要者を共通とし、市場において競合しているか否かにより同項の適用の可否を判断しており、特許発明の実施品を販売している場合は当然として、実施していなくとも、競合品を販売していれば足りるとする傾向にあった。本判決はごみ貯蔵機器事件以降の裁判例を踏襲しつつ、大合議として一般論を提示した点に意義があるといえよう。また、当該事情が認められるためには、特許権者の製品が特許発明と同様の作用効果を奏することは必ずしも必要ではないとしている点も重要である。

本判決は、競合品を販売する場合について同項の適用が認められることを判示したにすぎず、例えば、権利者自身が製品を販売していない場合に、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う事情が認められる場合があることを否定していない。本判決の判示する場面以外で、どのような場合に2項の適用が認められるかは裁判例の集積を待つほかないといえる。

4 特許法102条2項の推定の覆滅部分に対する同条3項の適用

(1)本判決は、被控訴人が主張した推定覆滅事由のうち、①本件各発明Cが被告製品1の部分のみに実施されていること、②輸出された被告製品1のうち、控訴人製品1が輸出されていない仕向国への輸出分があることを推定覆滅事由として認めた。

その上で、本判決は、「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。」「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、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、それ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覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の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することができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。」と判示し、前記①の事由については3項の適用を否定し、前記②の事由(市場の非同一性)については、適用を肯定した。

(2)特許法102条1項については、令和元年改正法により、販売数量減少による逸失利益(1号)に加えて、ライセンス機会の喪失に係る実施料相当額の損害(2号)の賠償を請求できることが明文化されたが、同条2項についての改正はなかった。もっとも、2項の推定覆滅部分についても、ライセンス機会の喪失があれば、特段の措置がなくとも、改正後の1項と同様の認定がなされるとされていたところである(特許庁・令和元年法律改正解説書25頁)。

本判決は、一般論として、特許権者が実施許諾をすることができたことと認められるときは推定覆滅部分に3項が適用され得ることを明示するとともに、実施能力を超える部分とそれ以外の理由による販売等を行うことができない事情を区別し、後者については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るとの枠組みを提示した上で、市場の非同一性を理由とする部分については適用を肯定し、侵害品の部分のみ発明が実施されていることを理由とする部分については適用を否定した。

本判決の判示する2項及び3項の損害の性質は、改正後の102条1項1号及び2号とほぼ同じであり、同項の解釈論にも大きな影響を与えるものと考えられる。

本判決を受け、今後、同条2項と3項の重畳適用の主張と、同条3項の主張を選択的に主張するケースが増加するだろう。