

特許権	判決年月日	平成30年11月20日	知財高裁第1部
	事件番号	平成30年(ネ)第10031号	
<p>○ 特許法102条2項の損害額の推定を受けるに当たり、共有者は、原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定される</p> <p>○ 特許法102条2項による損害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては、同項に基づく損害額の推定は、不実施に係る他の共有者の持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅される</p> <p>○ 控訴審における1審被告らの無効の抗弁等の主張の追加につき、時機に後れたものであるとともに、無効の抗弁等の主張の追加については審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものでもあるとして却下した事例</p>			

(事件類型) 特許権侵害行為差止等 (結論) 控訴棄却 (双方)

(関連条文) 特許法29条1項2号・2項, 36条6項1号・2号, 70条, 73条2項, 102条2項, 104条の3第1項・2項, 民訴法157条1項

(関連する権利番号等) 特許第4213194号

判 決 要 旨

1 本件は、1審原告が、1審被告らが被告製品を製造販売等する行為は、本件特許権を侵害する行為であると主張して、1審被告らに対し、特許法100条に基づき被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

2 原判決(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第7604号・平成29年12月25日判決)は、被告製品につき本件発明の技術的範囲に属するとし、また、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして、1審原告の請求のうち被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償請求の一部を認容した。これに対し、1審原告、1審被告ら双方が控訴したが、控訴にあたり、1審被告らは、控訴理由書提出期限経過後に提出した書面において、少なくとも6項目に及ぶ無効理由に基づく無効の抗弁等の追加を主張した。

3 本判決は、被告製品につき本件発明の技術的範囲に属するとし、原審で主張された無効の抗弁の主張を排斥した上で、以下のとおり判断した。

(1) 特許法102条2項の適用につき、特許権者による特許発明の実施の要否について
損害額の立証の困難性軽減という特許法102条2項の趣旨に鑑みると、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、同条2項の適用が認められ、特許権者が当該特許発明を実施していることは同項を適用するための要件とはいえない。また、上記の事情が存在する場合であるにも

かかわらず特許権者が利益を得られなかったことを基礎付ける事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮される。

(2) 共有に係る特許権侵害の場合の特許法 102 条 2 項の損害額の推定について

特許法 102 条 2 項の損害額の推定を受けるに当たり、共有者は、原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であり、共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の割合を基準とすることは合理的でない。

もっとも、同条 2 項による損害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては、同条 2 項に基づく損害額の推定は、不実施に係る他の共有者の持分割合による同条 3 項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である。

また、本件における特別の事情として、訴外会社の 1 審被告らに対する損害賠償請求権が 1 審原告に債権譲渡されているけれども、当該請求権は 1 審原告固有の損害賠償請求権とその発生原因を異にし、債権譲渡の結果、1 審原告の下に両立していると考えられること、1 審原告が、債権譲渡を受けた損害賠償請求権を行使しないで、固有の損害賠償請求権のみの行使を主張する旨明言していることなどに鑑みると、本件においては、結果として同一人に帰属しているからといって、結論を異にすべき事情ということとはできない。

(3) 控訴審における無効の抗弁等の主張の追加について

本件訴訟の経過に鑑みると、1 審被告らの控訴審における無効の抗弁等の主張の追加が時機に後れたものであること、1 審被告らにその点につき少なくとも過失が認められることは明らかであり、民訴法 157 条 1 項に基づき時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである。

また、上記事情に加え、1 審被告らは、原審において法条単位で 4 個もの無効理由を主張しているところ、控訴審において追加しようとする無効理由は少なくとも 6 項目に及ぶ。控訴審におけるこれほど多数の無効理由による無効の抗弁の追加は、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものといわざるを得ない。

したがって、無効の抗弁の追加主張については、特許法 104 条の 3 第 2 項によっても、却下されるべきものである。