

特許権	判決年月日	令和6年3月6日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和5年(ネ)第10037号		
○ 特許権者が特許実施品の完成品ではなく部品の製造販売をしていた場合に、特許法102条2項により損害を認定することができないとされた事例。				

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 原判決変更

(関連条文) 特許法102条1項、2項、3項

(関連する権利番号等) 特許第4509578号

(原判決) 東京地方裁判所平成30年(ワ)第28931号・令和5年2月15日判決

判 決 要 旨

- 1 本件は、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする特許（請求項の数14）について、特許権者である原告が、被告の製造販売等する各対象製品は、請求項8及び11に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属するものであり、各対象製品の製造販売等は本件特許権を侵害するとして、各対象製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償請求をした事案である。
- 2 原判決は、各対象製品の一部（被告旧製品）の製造・販売等についての特許権侵害を認めたが、原告が、特許実施品（SD装置）の一部（SDエンジン）のみを製造販売する者であることから特許法102条2項の適用はないものと判断し、同条1項及び3項による損害額を算定した上で、同条3項により算定された額により原告の請求を一部認容し、双方が控訴した。
- 3 本判決は、充足性については原審の結論（被告旧製品について充足）を維持した上で、次のとおり判断して、本件では、特許法102条2項により損害を認定することはできないとし、同条1項による算定額により原告の請求を一部認容した（原判決より増額）。
 - (1) 本件では、原告のSDエンジンは、SD装置が本件各発明を含むステルスダイシング技術を用いたレーザ加工機能を実現するために必須となる部品であって枢要な機能を担うものであり、被告による被告旧製品（侵害品）の製造及び輸出・販売行為がなかったならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売することにより、輸出・販売された被告旧製品に対応する利益が得られたであろうといえる。しかしながら、原告はSDエンジンを販売していたものであって、侵害品と同種の製品であるSD装置を製造・販売していたものではない。また、原告において自らSD装置を製造する能力があり、具体的にSD装置を製造・販売する予定があったことを認めるに足りる証拠もない。原告の逸失利益はあくまでもSDエンジンの売上喪失によるものであって、SD装置の売上喪失によるものではない。そして、SD装置とSDエンジンとは需要者及び市場を異にし、同一市場において競合しているわけではない。したがって、SD装置の売上げに係る被告の利益全体をもって、原告の喪失したSDエン

ジンの売上利益（原告の損害）と推定する合理的事情はない。

- (2) 原告は、被告旧製品の限界利益のうち、SDエンジン相当部分の限界利益が原告の損害と推定されるべきであるとも主張する。しかし、SDエンジンは、SD装置の一部を構成する部品であって、その対価は製造原価を構成する多数の項目の一つにすぎない。そして、本件において、SD装置の限界利益のうちどの程度の部分が、それぞれの部品に由来するものであるかを特定するに足りる事情はなく、「SDエンジン」に由来する部分を特定することは困難というほかないのであって、「SDエンジン相当部分」の限界利益を一義的に特定することはできない。
- (3) 以上によれば、本件において、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あるとして特許法102条2項の規定の適用が認められるとはいえるものの、SDエンジン相当部分の限界利益を特定することができないから、同項の推定規定により本件における原告の損害を認定することはできない。
- (4) 被告は、同一当事者・同一製品を対象とした別件訴訟の対象特許（965特許）による侵害を考慮し、本件と別件訴訟において損害額を2分の1とするのが相当であると主張するが、各対象製品の製造・販売等が965特許を侵害するものであるか否かという点は、本件訴訟の審理対象となっているものではなく、仮に本件において原告に生じた損害のうち、965特許の侵害による損害と重なる部分があるとしても、本件において965特許の侵害が成立することを前提として損害額を算定することは相当ではないから、損害の算定方法にかかわらず、被告の上記主張は採用することができない。
- (5) 本件では、被告の侵害行為がなければ、原告はその製造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたものと推認され、原告は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品である原告エンジンを販売していたということが出来るから、特許法102条1項を適用することができる。

本件各発明の機能の性質や、代替技術があること等の事情を総合すると、同項1号の「特許権者が販売することができないとする事情」に相当する数量は、7割であると認めるのが相当である。

そして、同項により算定される損害額は、同条3項により算定される損害額を上回る。

以 上