

特許権	判決年月日	令和4年3月14日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成30年(ネ)第10034号		
<p>○ 特許権侵害時及び訴え提起時は令和元年法律第145号による改正特許法の施行日前であるが、口頭弁論終結時の改正特許法102条を適用して、損害賠償額が認定された事例(判旨事項1)。</p> <p>○ 特許法102条1項の適用につき、特許権者の製品は発明の実施品ではないが、侵害品と市場において競合関係に立つものであることを前提として、事実上推定される限界利益の全額から95%の覆滅を認めた上で、同項1号、2号を適用して損害賠償額が判断された事例(判旨事項2)。</p> <p>○ 特許権が共有に係るものであるが非実施の共有者がいる場合において、特許権を実施する共有者が特許の侵害者に対して特許法102条1項の損害賠償を求めるときは、非実施に係る特許権者の実施料相当額を控除すべきではないとされた事例(判旨事項3)。</p>				

(事件類型) 特許権侵害差止請求控訴事件 (結論) 原判決変更・一部認容

(関連条文) 特許法102条、73条2項、民法709条

(関連する権利番号等) 特許第3611969号

判 決 要 旨

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「ソレノイド」とする特許(特許第3611969号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)に係る特許権者の共有者の1名である控訴人が、被控訴人が製造販売する可変容量コンプレッサ容量制御弁(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し、被控訴人による被告製品の製造及び販売等は本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づいて、被告製品の製造等の差止めと被告製品の廃棄を求めた事案である。

原判決は、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属するものと認めることはできないと判断し、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴をした。

なお、控訴人は、控訴審において、侵害期間において行われた本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づいて、被控訴人に対し、19億9644万7139円及びこれに対する民法所定の遅延損害金の支払を求める請求に係る訴えを追加し、後に原審における被告製品の製造等の差止めと廃棄を求める訴えを取り下げた。

2 裁判所の判断

控訴審は、被告製品は本件特許権を侵害（文言侵害）することを前提として、控訴人が選択的に主張する特許法102条1項ないし3項の各損害について判断したが、判旨事項に関連する説示は、以下のとおりである。

(1) 判旨事項1

令和元年法律第3号「特許法等の一部を改正する法律」は、令和元年政令第145号により令和2年4月1日に施行されており、同法には経過規定が置かれていないことから、本件特許権侵害の不法行為時及び本件訴え提起時は改正特許法の施行日前であるが、本件については、上記改正後の特許法が適用される（したがって、改正前特許法102条の適用があることを前提として、同条1項ただし書の事情に当たる数量について特許権者等が侵害者に対して同条3項を適用して実施料相当額の損害を更に求め得るかについては、上記改正により立法的に解決されたため、本件の争点にならない。）。

(2) 判旨事項2

ア 原告製品2は本件発明の実施品ではないが、原告製品2と被告製品は、ともにソレノイドを有する可変容量コンプレッサ容量制御弁であり、ベローズタイプのものであるから、原告製品2と被告製品は、市場において代替可能な競合関係に立つ製品であるといえることができる。そうすると、被控訴人がA社に対して被告製品を販売すると、原告製品2は、被控訴人の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といえることができる。

イ 原告製品2は、本件発明の従来技術の課題とされている、耐食性を必要とする構成部材にメッキ処理を施したものであることや、原告製品2は可変容量コンプレッサ容量制御弁であって、制御弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力があるといえるから、原告製品2の販売によって得られる限界利益の全額を控訴人の逸失利益と認めるのは相当ではないところ、原告製品2が備える機能等や顧客誘引力等の本件諸事情を総合考慮すると、事実上推定される限界利益の全額から95%の覆滅を認めるのが相当である。

ウ 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て、算定した。

エ 特許法102条1項2号は、括弧書で「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認

められない場合を除く。」と規定するところ、この括弧書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たとは認められないときは、その数量に応じた実施相当額を損害として合算しないことを規定するものであると解される。

これを前提として本件についてみると、特許法102条1項1号に規定する特定数量に該当するとされた事情は、前記ウのとおりであるところ、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。

(3) 判旨事項3

共有に係る特許権であっても、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除いて他の共有者の同意を得ることなく特許発明の実施をすることができる（特許法73条2項。なお、本件では、控訴人が共有者との間で実施割合に関する特段の合意をしたと認めるに足りる証拠はない。）ところ、特許法102条1項により算定される損害については、侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出される額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情にも当たらないから、同条2項による損害の推定における場合と異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。