

特許	判決年月日	令和6年4月24日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和5年（ネ）第10052号、10080号、令和6年（ネ）第10002号		
○ 特許権者が特許実施品の部品の製造・販売をしていたにとどまる場合であっても、その技術の中核をなす等の事実関係の下では、特許法102条1項、2項により損害を認定することができることとされた事例 ○ 特許法102条3項算定における相当実施料率が、原判決の30%から15%に改められた事例				

（事件類型） 特許権侵害に基づく差止及び損害賠償請求 （結論） 原判決変更

（関連条文） 特許法102条1項～3項

（関連する権利番号等） 特許第3867108号、第4601965号

（原判決） 東京地方裁判所平成30年（ワ）第28930号

判 決 要 旨

- 1 ①発明の名称を「レーザ加工装置」とする特許（特許第3867108号）及び②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（特許第4601965号）の特許権者である被控訴人が、控訴人製品の製造等が被控訴人の特許権の侵害に当たる旨主張して、差止め及び廃棄と、損害賠償の請求をした。

原判決は、差止め及び廃棄請求を認容し、損害賠償請求については、控訴人製品が完成品（SDダイサー）であるのに対し、特許権者である被控訴人が製造販売しているのがその部品（SDエンジン）であることを理由に特許法102条1項、2項の適用を否定し、同条3項に基づく損害は、控訴人製品の売上高に相当実施料率30%を乗じた額の限度で認容した。

これに対し控訴人が控訴を、被控訴人が附帯控訴を提起した。なお、差止め・廃棄の請求は特許権の存続期間の満了により取り下げられた。

裁判所は、以下のとおり判示し、本件の事実関係の下では特許法102条1項、2項も適用されるとした上で、最も高額な同条2項により算定した損害の限度で請求を認容した。

2 特許法102条2項について

- (1) 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、特許法102条2項の適用が認められる。
- (2) SDダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるA社にほぼ限定されている。被控訴人製SDエンジンは、SDダイサー製品の部品にとどまるが、その技術の中核をなすものであって、控訴人製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がSDダイサー

製品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。

このような事実関係の下では、(1)の事情が認められる。

- (3) S Dエンジンの販売者である被控訴人が、S Dエンジンの販売による利益を超えた損害の賠償を得られる理由はなく、控訴人製品の販売に係る限界利益(①)に、S Dエンジンの価額(②)のS Dダイサーの価額(③)に占める割合を乗じて(①×②／③)被控訴人の損害とし、それを超える部分については推定が覆滅されると解するのが相当である。

3 特許法102条1項について

- (1) 特許法102条1項1号にいう特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、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販売等することができたという競合関係にある製品をいう。
- (2) 2(2)の事実関係の下では、被控訴人製S Dエンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、(1)の競合関係が認められる。

4 特許法102条3項について

- (1) 実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して定めるべきである。
- (2) 被控訴人と控訴人の間では、過去に一定のライセンス料が定められていたが、それは控訴人において被控訴人製S Dエンジンのみを使用してS Dダイサーを製造販売することが前提となっていたから、この前提を欠く場合に、上記ライセンス料のみをもって受けるべき料率とするのは相当でなく、他方、被控訴人製のS Dエンジンの利益そのものを特許法102条3項の料率の基準とする 것도相当でないこと、一般的なライセンス料の傾向、控訴人と被控訴人は競合状態にあること、被告製品は全て本件訂正発明1の技術的範囲に属するが、本件発明2-2や本件発明2-3により補わなければならない課題があるところ、被告製品の一部は本件発明2-2及び本件発明2-3の技術的範囲に属さないこと等の事情を総合すれば、本件において被控訴人が実施に対し受けるべき料率としては、15%と認めるのが相当である。