

特許権	判決年月日	令和4年10月20日	担当部	知財高裁特別部
	事件番号	令和2年(ネ)第10024号		
<p>○ 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項が適用されるべきところ、特許権者が、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当該製品の売上げが減少したものと評価できるから、上記事情が存在するものとして、同項が適用される。</p> <p>○ 特許法102条2項による推定が一部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と認められるときは、同条3項が適用される。</p> <p>○ 特許法102条2項の推定の覆滅事由のうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施されてい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同条3項の適用を否定したが、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同項の適用を認めた事例</p>				

(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2項、3項、民法709条

(関連する権利番号等) 特許第4504690号、特許第4866978号

判 決 要 旨

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「椅子式施療装置」とする特許第4504690号（本件特許A）、発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする特許第5162718号（本件特許B）及び特許第4866978号（本件特許C）の特許権者である控訴人が、被控訴人によるマッサージ機（被告製品1ないし12の合計12製品）の製造、販売等が本件特許権AないしC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項に基づき、被告製品1ないし12の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として、15億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、被告製品1ないし12は、本件特許AないしCに係る発明の技術的範囲に属さないとして、その余の点について判断することなく、控訴人の請求をいずれも棄却した。

控訴人は、被告製品1ないし8について本件特許権A及びCに係る請求を棄却した部分について、控訴の趣旨（ただし、遅延損害金請求については当審における拡張分を含む。）の限度で、原判決を不服として、本件控訴を提起した。

本件の争点は、被告製品 1 ないし 8 の本件特許 A 及び C に係る発明の技術的範囲の属否、本件特許 A 及び C に係る発明の無効の抗弁の成否、控訴人の損害額等であり、控訴人は、特許法 102 条 2 項又は 3 項に基づく損害額を請求している。

2 本判決の概要

- (1) 本件特許権 A に係る請求については、被告製品 1 ないし 3、5 及び 8 が本件特許 A に係る発明の技術的範囲に属することを認めたが、本件特許権 A には、本件特許 A に係る発明が公然実施発明と同一の発明であるとの無効理由（特許法 29 条 1 項 2 号）があり、無効の抗弁が成立するため、控訴人は、被控訴人に対し、本件特許権 A に基づいて権利行使することができないとして（同法 104 条の 3 第 1 項）、その余の点について判断するまでもなく、請求をいずれも棄却すべきものと判断した。
- (2) 本件特許権 C に係る請求については、被控訴人による被告製品 1 及び 2 の輸出又は販売が本件特許権 C の侵害に当たると判断し、被告製品 1 及び 2 の販売等の差止請求を認容するとともに、被告製品 1 及び 2 に係る損害賠償請求を 3 億 9 1 5 4 万 9 2 7 3 円及び遅延損害金の支払を命じる限度で一部認容し、その余の請求を棄却すべきものと判断した。
- (3) 本判決は、被告製品 1 に係る損害額について、概要、以下のとおり判示した。

ア(ア) 特許権者が特許権侵害を理由に民法 709 条の不法行為に基づく損害賠償を請求する場合には、特許権者において、侵害者の故意又は過失、自己の損害の発生、侵害行為と損害との間の因果関係及び損害額を立証する必要があるところ、特許法 102 条 2 項は、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定すると規定している。

この規定の趣旨は、特許権者による損害額の立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定し、これにより立証の困難性の軽減を図ったものであり、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（知的財産高等裁判所平成 25 年 2 月 1 日特別部判決、知的財産高等裁判所令和元年 6 月 7 日特別部判決参照）。そして、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（競合品）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。

(イ) 控訴人は、被告製品1が輸出された時期と同じ時期に共通の仕向国へ、控訴人製品1を輸出したことが認められるところ、控訴人製品1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に鑑みると、控訴人製品1は、上記共通の仕向国の各市場において、被告製品1が輸出されなければ輸出することができたという競合関係にある製品（競合品）であることが認められるから、控訴人製品1について、控訴人に、被控訴人による本件特許権Cの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認められる。

したがって、被告製品1の輸出に係る控訴人の損害額の算定に関しては、特許法102条2項が適用される。

イ 被控訴人が被告製品1の輸出により得た利益の額（限界利益額）は、特許法102条2項により、控訴人が受けた損害額と推定される（以下、この推定を「本件推定」という。）。

被控訴人は、①特許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること、②市場における競合品の存在、③市場の非同一性、④被控訴人の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、⑤被告製品1の性能（機能、デザイン等）は、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するところ、①及び③は、覆滅事由に該当するものと認められるが、②、④及び⑤は、覆滅事由に該当するものと認めることはできない。

そして、上記①及び③の覆滅事由の内容、本件特許Cに係る発明の技術的意義等を総合考慮すると、被告製品1の購買動機の形成に対する本件特許Cに係る発明の寄与割合は特定の割合と認められ、この割合を超える部分については被告製品1の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。

したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるから、控訴人の同項に基づく損害額は、被告製品1の限界利益額のうち、上記割合に相当する金額と認められる。

ウ(ア) 特許法102条3項は、特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる」と規定し、同条5項本文（令和元年改正特許法による改正前の同条4項本文）は、同条3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないと規定している。そして、特許権は、特許権者の実施許諾を得ずに、第三者が業として特許

発明を実施することを禁止し、その実施を排除し得る効力を有すること（特許法 68 条参照）に鑑みると、特許法 102 条 3 項は、特許権者が、侵害者に対し、自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわりなく、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会。以下同じ。）の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。

一方で、特許法 102 条 2 項の侵害者の侵害行為による「利益」の額（限界利益額）は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。

特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができると鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

そうすると、特許法 102 条 2 項による推定が一部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。

そして、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する事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、実施許諾をする事ができたことと認められるのに対し、上記の販売等をする事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事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。

- (イ) 本件推定の覆滅事由は、特許発明が被告製品 1 の部分のみに実施されていること及び市場の非同一性を理由とするものであり、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではない。

しかるところ、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、被控訴人による被告製品 1 の各仕向国への輸出があった時期において、

控訴人製品 1 は当該仕向国への輸出があったものと認められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製品 1 は、被告製品 1 の輸出がなければ輸出することができたという競合関係があるとは認められないことによるものであり、控訴人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる。

一方で、本件特許 C に係る発明が侵害品の部分のみに実施されてい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、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品 1 に対し本件特許 C に係る発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件特許 C に係る発明が寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない。

そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法 102 条 3 項の適用を認めるのが相当である。

エ 控訴人の被告製品 1 に係る損害額は、特許法 102 条 2 項に基づく損害額と市場の非同一性を理由とする同項の推定の推定覆滅部分に係る同条 3 項に基づく損害額の合計額である。

(4) 本判決は、被告製品 2 に係る損害額について、被告製品 2 の売上高よりも控除すべき経費額が多いため、利益額（限界利益額）が存在せず、特許法 102 条 2 項は適用されないとした上で、同条 3 項に基づく損害額を認定した。

その上で、被控訴人が賠償すべき控訴人の損害額を被告製品 1 及び 2 の損害額と弁護士費用相当額の合計 3 億 9 1 5 4 万 9 2 7 3 円と認定した。