

## 損害額の判断に関する裁判例

### －「下肢用衣料」事件－

H30.11.20 判決 知財高裁 平成 30 年（ネ）第 10031 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：請求棄却

#### 概要

1 特許法 102 条 2 項の損害額の推定において、**特許権者が当該特許発明を実施していることは要件とはならず**、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、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべき、と判断された事例。

2 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**とするのが合理的である、と判断された事例。

#### 特許請求の範囲

##### 【請求項 1】

大腿部が挿通する開口部の湾曲した足割りとなる足割り形成部を備えた前身頃と、この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足割り形成部に連続する足割り形成部を有した後身頃と、前記前身頃と前記後身頃の各足割り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し、前記前身頃の足割り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し、前記後身頃の足割り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し、前記大腿部パーツの山の高さを前記足割り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし、前記足割り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し、取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とする下肢用衣料。

#### 主な争点

- 1 特許法 102 条 2 項の適用の可否（争点 6）
- 2 原告が行使可能な損害賠償請求権の範囲（争点 7）

#### 裁判所の判断

『（2）当審における当事者の主張について

ア 特許法 102 条 2 項の適用の可否（争点 6）について

（ア）1 審被告らは、特許法 102 条 2 項の適用に当たり、権利者は特許発明を自ら実施していることを要するなど主張する。

しかし、侵害者が侵害行為によって利益を得ているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、特許権者の受けた損害額の立証の困難性を軽減するという特許法 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と解するのが相当である。

（イ）1 審被告らは、「ショーツ」自体国内で大量に販売され、市場に流通する物品であることなどから、1 審被告らが被告製品を販売していなくても、1 審原告が原告製品の販売により利益を得られない蓋然性が高いなどと主張する。

しかし、上記のとおり、このような事情は特許法 102 条 2 項の適用の有無に関わる事情ではなく、同項により推定された損害額を覆滅する事情として考慮され得るとどまる。

（ウ）したがって、この点に関する 1 審被告らの主張は採用できない。

イ 1 審原告が行使可能な損害賠償請求権の範囲（争点 7）について

1 審原告は、特許法 102 条 2 項に基づく推定額から共有に係る特許権者である訴外会社に生じた損害額を控除することはできない旨を、1 審被告らは、侵害者の得た利益の額を共有者の持分権の割合によって按分した額を当該共有者の受けた損害額と推定すべき旨を、それぞれ主張する。

民法の原則の下では、特許権侵害による特許権者の損害の賠償を求めるためには、特許権者において損害の発生及び額等につき主張立証しなければならないところ、前記のとおり、特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、加害行為がなかった場合に想定される利益状態と加害行為によって現実に発生した不利益状態とを金銭的に評価した場合の差額を「損害」として把握し、その填補賠償を目的とするという点で、民法上の不法行為による損害賠償制度の枠内にあるものであることに違いはない。特許権の共有は、それぞれ、原則として他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるものの（特許法 73 条 2 項）、その価値の全てを独占するものではないことに鑑みると、特許法 102 条 2 項に

基づく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。なお、本件では、引用に係る原判決指摘のとおり、原告製品は本件発明の実施品と認めるに足りる証拠はないものの、原告製品と被告製品とは市場において競合関係にあるものといえる。このため、前記のとおり特許法102条2項の適用が認められることから、本件においても上記と同様に解するのが相当である。

もっとも、特許発明の実施品（又は侵害品と競合する特許権者の製品）の販売利益の減少等による特許権者の逸失利益と、侵害者から得べかりし実施料の喪失による逸失利益とは、典型的にその性質を異にするものである。また、共有者の一部が当該特許発明を実施しなかったとしても（又は侵害品と競合する製品の製造等を行っていないかつたとしても）、共有に係る特許権の侵害による侵害者の利益は、特許権の共有者の一方の持分権の侵害のみならず他方の持分権の侵害にもよるものである以上、実施料相当額の逸失利益を観念することは可能であり、特許法102条3項もこのことを前提とするものと理解される。そうである以上、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、1審原告は、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ことを指摘する。

しかし、当該請求権は本件における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、訴外会社の1審被告らに対する債権譲渡の結果、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。

その他1審原告ないし1審被告らが指摘する事情を考慮しても、この点についてのそれぞれの主張はいずれも採用できない。』

### 検討

特許法102条2項の適用における「特許権者の特許発明実施の必要性」については、平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器」事件の大合議判決（弊所ニュースレター12-5）によって、「特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである」、「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、特許法102条2項の適用が認められると解す

べき」と判断されている。「ごみ貯蔵機器」事件では、特許権者が外国法人であって、日本国内に実施権者がおり、その実施権者が日本国内で代理店として販売していたという事情があり、本件とは事情が異なるものではあるが、特許権者による特許発明の実施は要件とするものではなく、逸失利益の存在を立証できれば足りるとした点、前記大合議判決を踏襲したものになっていると思われる。

また、行使可能な損害賠償請求権の範囲について、平成21年（ネ）第10028号「鉄骨柱の建入れ直し装置」事件では、「特許権の共有者は、持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度に応じた算定されるべきものである。そして、このことは、損害額の推定規定である特許法102条2項による場合も同様であるということが出来る。」と判断しているものの、不実施の共有者が損害賠償請求権を控訴人に譲渡し、その旨の対抗要件が具備されており、不実施の共有者から被控訴人に対して本件特許権侵害による損害賠償請求が行われることはもはやあり得ない、との事情に鑑みて、「控訴人が、本件訴訟において、本件特許権侵害によって請求し得る損害額は、被控訴人が被控訴人製品を賃貸したことによって得た利益の全額ということになる」と判断されており、本件の判断とは異なるものであった。

さらに、平成28年（ワ）第14748号「遮断弁」事件では、「愛知時計は、特許発明の実施の有無にかかわらず、被告特許の共有持分にに基づき、法102条3項の実施料相当額として、それぞれ、単独保有の場合に想定される実施料相当額を持分割合に応じて按分した額の損害賠償請求を行うことができるから、法102条3項に基づく愛知時計の損害額に相当する部分については、法102条2項に基づく被告の損害額の推定が覆滅されるというべきである」として、法102条2項に基づく被告の損害額の算定においては、法102条3項に基づく愛知時計の損害額に相当する額を被告の損害額から控除すべきである、と判断されており、本件と同様の判断がなされている。

### 実務上の指針

特許法102条2項の適用における「特許権者の特許発明実施の必要性」については、平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器」事件の大合議判決及び今回の判決より、特許権者による特許発明の実施は要件とするものではなく、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、特許法102条2項の適用が認められるものと解される。一方、行使可能な損害賠償請求権の範囲については、今回の判決と過去の判決では判断が異なるものもあり、今後同様のケースでのどのような判断が下されるか注目したい。

以上