

名称：「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」事件

損害賠償請求控訴事件

知財高裁：令和5年（ネ）第10053号 判決日：令和6年7月4日

判決：原判決一部変更

特許法102条1項、同条2項、同条3項

キーワード：損害額の認定、102条2項による推定の覆滅

判決文：[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/316/093316\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/093316_hanrei.pdf)

#### [概要]

特許権者である原告は本件発明を実施する能力を有しないものの、その子会社が本件発明を実施しており、原告の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業が遂行されていたと評価できるとして、102条2項の適用が認められた事例。

#### [事件の経緯]

(1) 原告は、特許第6154978号の特許権（本件特許権）について被告に対し被告サービスの差止めを求める訴訟（平成29年（ワ）第24174号）を提起したところ、差止請求を認容する旨の判決がなされた。これに対し、被告が控訴（平成30年（ネ）第10085号）したが、請求棄却された。

(2) 被告は、本件特許について特許無効審判（無効2018-800057号事件）を請求したが、特許を維持する旨の審決がなされた。これに対し、被告は、審決の取消しを求める訴訟（平成31年（行ケ）第10056号）を提起したが、請求棄却された

(3) 原告は、本件特許権について被告に対し損害賠償を求める訴訟（令和2年（ワ）第17104号）を提訴し、102条3項に基づく実施料相当額の損害金が認められた。原告および被告は、原審を不服として本件訴訟を提起した。

#### [主な争点]

特許法102条2項の適用の可否（争点2-2-1）

特許法102条2項に基づく損害額（争点2-2-2）

特許法102条3項に基づく損害額等（争点2-3）

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

##### 『第4 当裁判所の判断

・・・(略)・・・

##### 5 争点2-2-1（特許法102条2項の適用の可否）について

###### (1) 特許法102条2項の適用の可否について

ア 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。」と規定する。同項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った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、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、そ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するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、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ると解すべきである（知財高裁平成24年（ネ）第10015号同25年2月1日特別部判決、知





用実施権あるいは独占的通常実施権の契約を締結していれば、原審でも類推適用が認められたものと思われる。そういった意味では、ライセンス契約実務において細心の注意を払う必要があることを再確認させられた事例であるといえる。

以上  
(担当弁理士：丹野 寿典)