

乾海苔の夾雑物検出装置事件

判決年月日 平成 23 年 6 月 9 日

事件名 平成 19 年 (ワ) 第 5015 号 特許権侵害差止等請求事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110613140020.pdf>

担当部 大阪地方裁判所第 2 6 民事部

【コメント】

1 はじめに

本判決では、侵害論につき文言侵害が認められていますが、これについては特記すべき点はありません。損害論について、以下、コメントをします。

2 特許法第 1 0 2 条 1 項、2 項に基づく損害額の共有持分権者間における按分

本件は、特許権の共有持分権者ら (2 名、それぞれ持分 2 分の 1) である原告らが、被告らに対し、特許権侵害に基づき損害賠償等を請求した事案です。

原告らは、損害額につき、特許法第 1 0 2 条 1 項による算定を主位的に請求し、同条 2 項による算定と同条 3 項による算定を予備的に請求していました (同条 2 項と同条 3 項の算定については、裁判所より選択的主張と解されています。)。

一般に、複数の共有持分権者が、特許法第 1 0 2 条 1 項あるいは 2 項に基づき損害賠償請求をする場合、各共有持分権者間における賠償額の按分方法が問題となるところです。

特許法 1 0 2 条 1 項については、侵害者の譲渡数量を、各権利者の譲渡数量で按分したものに各権利者の単位数量当たりの利益額を乗じるのが公平であると考えられます。また、2 項については、各共有持分権者の利益額で按分するのが公平である等の見解が示されています (森義之著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟』(平成 2 0 年、青林書院、2 4 8 頁))。

本件では、共有持分権者らが、本件訴訟の提起に先立ち、本件訴訟によって得られるべき損害賠償請求権について、本件特許権の共有持分の割合に応じて帰属させる合意をしており、裁判所も、この合意に基づく各共有持分権者への帰属を認めています。

3 共有持分権者らが特許法 1 0 2 条 1 項の適用を求める場合の原告製品の単位数量当たりの利益額

共有持分権者らは、特許法第102条1項による算定にあたり、「便宜上」、一方持分権者において生じる単位数量当たりの利益額のみを算定の根拠とし、裁判所も、これを前提として損害の算定をしています。

共有持分権者らによる特許法第102条1項に基づく請求では、共有持分権者それぞれの単位数量当たりの利益額が問題となるところですが、判決書に示されている「便宜上」の具体的意味、本判決が一方持分権者において生じる単位数量当たりの利益額のみを損害額算定の基礎とした理由は明らかでなく、疑問が残るところです。

4 裁判所が、侵害期間を2つに分けて、特許法第102条1項、3項をそれぞれ適用したこと

本件では、上記のとおり、原告らは、特許法第102条1項による算定を主位的に請求し、同条2項による算定と同条3項による算定とを予備的に請求していましたが、裁判所は、同条1項の適用にあたり、侵害行為がなされた期間のうち平成11年度以前における販売価格及び経費等の正確な数字が不明であるとして、平成12年度以後については、特許法第102条1項に基づく算定をし、平成11年度以前については、同条2項に基づく算定、同条3項に基づく算定を比べ、より高額である同条3項に基づく算定額を損害額としました。

このように、本判決では、特許権者らから具体的に主張はされていないにもかかわらず、裁判所の方で、侵害期間を2つに分けて、一方の期間には特許法第102条1項を適用し、他方の期間には同条3項を適用しているのですが、このような算定方法をさらに推し進めると、特許権者の利益率、侵害者の利益率が年度によって異なる場合等に、1年単位で、1項ないし3項のいずれが最も高額となるか計算し、年度ごとに異なる算定方法を採用する等、さらに複雑な算定を行うことも考え得るところです。また、かように複雑な算定を、当事者の主張なくして、どこまで裁判所が採用するのか、という問題も生じるところです。

5 特許法第102条1項の適用における寄与率の斟酌

本件特許は製品全体に対する特許ですが、被告物件には、本件発明にかかる異物検出機能以外の他の機能も付いていることから、被告らは、被告各物件の有する機能のうち本件特許発明が使用された機能は一部であるとして、特許法第102条1項本文の適用に基づく算定額について、寄与率に応じた減額をすべきであると主張しました。

これに対し、本判決は、特許法第102条1項に基づく算定にあたり、発明の寄与率も、同項但書所定の「販売することができないとする事情」の一つとして考慮することができる旨判示するとともに、発明の寄与率は、本件発明にかかる異物検出機能が被告物件の機能全体に占める量的割合に限定されるものではない旨判示し、寄与率の具体的認定にあたっては、発明の意義、代替技術の存在、原告及び被告らの市場占有状況等をも勘案して、被告物件1の後期型の販売における寄与率を20%、被告物件2の販売における寄与率を25%と認定しました。その上で、原告製品の単位数量当たりの利益の額に譲渡数量を乗じた額に対し、寄与率を乗じて、損害額を算定しています。

本判決が、寄与率を、同項但書「販売することができないとする事情」の一つとして考慮したのか、あるいは、「販売することができないとする事情」を総合考慮した結果を「寄与率」(1 - 「寄与率」)と位置づけたのかは判然としないところです。

【参考】

東京地判平成15年3月26日判タ1135号262頁[エアマッサージ装置事件]は、エアマッサージ機にかかる複数の特許権について特許権侵害が争われた事案に対する判決ですが、特許法第102条1項に基づく損害額の算定にあたり、同項但書所定の事情が存在すると認めることはできない旨判示した上で、発明(本件発明1, 3ないし5)は、脚部を対象とするものではあるが、エアマッサージ式の椅子の全体的な機能に関連して製品の販売促進に寄与しているものと考えられるとして、その寄与度は95%であると認定し、侵害者の譲渡数量に原告の単位数量当たりの利益額を乗じたものに、上記寄与度を乗じて損害額を算定しています。

「被告は、椅子式マッサージ製品に関しては、他社の製品が存在すること、被告製品が販売できたのは、被告製品に独自の特徴を持たせたことや独自の営業活動を行ったことの結果であるから、被告が販売した数量と同数を、原告において販売することはできなかった事情が存在すると解すべきである旨主張する。しかし、原告の事業規模、原告の過去における販売実績等を総合考慮すると、本件において、法102条1項ただし書に該当する事情が存在すると認めることができない。」

「本件発明1, 3ないし5は、脚部を対象とするものではあるが、他方、同発明は、エアマッサ

ージ式の椅子の全体的な機能に関連し、製品の販売促進に寄与しているともと考えられ、ごく一部分だけに関連すると評価するのは必ずしも適切ではないこと、被告各製品は、いずれも原告の有する複数の特許権を侵害していること等の諸事情を総合考慮すると、本件においては、損害額のうち、5パーセントに相当する額を減額するのが妥当である」

なお、上記判決については、第1審判決の後に、本件発明1ないし4にかかる各特許を無効とする審決がそれぞれ確定し、上記第1審判決に対する控訴審判決（知財高判平成18年9月25日（最高裁HP））は、本件発明5について均等侵害を認めましたが、損害額については、特許法第102条1項但書を適用し、譲渡数量の99%を「販売することができない」と認定して、これを控除しています。

【事例】

- 1 共有持分権者らによる特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において、共有持分権者ら（2名、持分はそれぞれ2分の1）が、訴訟提起に先立ち、本件訴訟によって得られるべき損害賠償請求権について、本件特許権の共有持分の割合に応じて帰属させる旨の合意をしていたところ、裁判所より、同合意に基づき、各共有持分権者に対する損害賠償額がそれぞれ認定された事例
- 2 特許権侵害による損害額の算定にあたり、原告らからは、特許法第102条1項による算定に基づく損害が主的に請求され、同条2項による算定と同条3項による算定とが予備的に請求されていたのに対し、裁判所が、侵害期間を2つに分けて、一方の期間には特許法第102条1項を適用し、他方の期間には同条3項を適用した事例
- 3 特許法第102条1項に基づく算定にあたり、発明の寄与率を同項但書所定の「販売することができないとする事情」の一つとして考慮することができる旨判示した事例

【判決内容の概要】

本件特許は製品全体に対する特許ですが、特許法第102条1項の適用における寄与率の考慮につき（上記【コメント】3項）、「特許法102条1項ただし書は、[『]（侵害者による）譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を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があると

きは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。』と規定されているところ、競合品や代替品の存在、販売力などに関する事情も上記ただし書における事情として考慮することができ、被告らが主張する寄与率もその1つの事情として考慮することができると考える。」と判示しています。

〔文責：森本 純〕

以 上