

損害額の判断に関する裁判例

－「発光ダイオード」事件－

R2.11.18 判決 知財高裁 令和2年（ネ）第10025号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決変更

概要

特許法102条3項の実施料相当額を算定するに当たり、特許発明に係る物（LED）の額ではなく、当該物を含む製品（テレビ）の販売額をロイヤリティベースとして、実施料率と損害額が決定された事例。

事件の経緯

一審原告は、本件特許権1～3（特許第5177317号、特許第6056934号、特許第5825390号）の特許権者である。

一審被告は、海外のメーカーが設計、製造等した液晶テレビ（一審被告製品1及び2）を輸入し、譲渡等したところ、一審被告製品には本件LED（一審被告製品1にはイ号LED、一審被告製品2にはロ号LED）が搭載されていた。

原審は、一審原告の損害賠償請求を1795万6641円等の支払を求める限度で認容し、その余の損害賠償請求並びに差止請求及び廃棄の請求を棄却した。原判決を不服として、一審原告及び一審被告の双方が控訴を提起した。

特許請求の範囲

（本件特許権1）「白色系を発光する発光ダイオードであって、該発光ダイオードは、・・・（略）・・・発光スペクトルのピークが420～490nmの範囲にあるLEDチップと、・・・（略）・・・ガネット系蛍光体とを含む、ことを特徴とする発光ダイオード。」

（本件特許権2）「・・・（略）・・・工程と、を有することを特徴とする発光装置の製造方法。」

（本件特許権3）「・・・（略）・・・を備える樹脂パッケージを有し、・・・（略）・・・を特徴とする発光装置。」

争点

- 1 一審被告が不服とする争点（争点1～7）
- 2 一審原告が不服とする争点は、損害発生の有無及びその額のみ（争点8）

裁判所の判断

- 1 争点1～7について

『一審被告の当審における補充主張は、いずれもその前提を欠くものであって、採用できない。』

- 2 争点8について

（1）特許法102条3項所定の「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」について

『特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

そして、同項所定の「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」については、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定される特許発明の実施許諾契約の場合と異なり、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わないことや、平成10年法律第51号による同項の改正の経緯に照らし、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はない。特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきであり、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、合理的な実施料率を定めるべきである。』

（2）実施料率を乗じる基礎（ロイヤリティベース）について

『（ア）前記（1）で特許法102条3項について指摘した点に加え、①本件LEDは直下型バックライトに搭載されて一審被告製品に使用されていたところ、直下型バックライトは、液晶テレビである一審被告製品の内部に搭載された基幹的な部品の

一つというべきであり、一審被告製品から容易に分離することが可能なものとはいえないこと、②LEDの性能は、液晶テレビの画質に大きく影響するとともに、どのようなLEDを用い、どのようにして製造するかは製造コストにも影響するものであること、③一審被告は、後記イのとおり、本件LEDの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので、一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと等に照らすと、一審被告製品の売上げを基礎として、特許法102条3項の実施料相当額を算定するのが相当である。

(イ) これに対し、一審被告は、本件特許1～3の貢献が、LEDチップに限定される旨を主張するが、採用することができない。また、一審被告は、LEDチップが独立して客観的な市場価値を有して流通していると主張するが、そうであるとしても、上記(ア)①～③の事情からすると、本件において**LEDの価格をロイヤリティのベースとすることは相当ではない**。なお、直下型バックライトについても、独立の市場価値を有するものと認められるが、上記(ア)①～③の事情からすると、**直下型バックライトの価格をロイヤリティベースとすることも相当ではない**。さらに、一審被告は、最終製品を実施料算定の基礎とすると、本件LEDがより高価な最終製品に搭載されるほど実施料が高額になると主張するが、**本件LEDがより高額な製品に搭載されてより高額な収入をもたらしたのであれば、その製品の売上げに対する本件LEDの貢献度に応じて実施料を請求することができるとしても不合理ではない**。』

『(イ) 液晶テレビである一審被告製品は、本件LED以外の多数の部品から成り立っており、**上記(ア)の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが**、前記(ア)cのとおり、本件発明1～3の技術は、液晶テレビのバックモニター用の白色LEDとして、大きく活かされるものであったといえることができる上、一審被告製品は、映像美を一つのセールスポイントとするなどして、売れ行きは好調であった(前記(2)ウ(イ)c、d)のであるから、一審被告製品の売上げに対する本件発明1～3の技術の貢献は相当に大きいものであり、前記(2)で認定した白色LEDの価格等に係る事情を考慮しても、平成26年1月から平成28年1月までの間(ただし、本件特許3については平成27年10月23日以後、本件特許2については平成28年12月16日以後)において、**一審被告製品の売上げを基礎とした場合の実施料率は、0.5%を下回るものではないと認めるのが相当である**。』

(3) 一審原告が一審被告に請求し得る額の算定について

『以上を踏まえると、一審原告が一審被告に請求し得る額は、次のとおりとなる。

ア 実施料相当額について、一審被告製品の総売上高は、一審被告製品1が147億1230万5518円、一審被告製品2が102億2138万151

9円で、合計249億3368万7037円であり、同額に、上記(3)の実施料率0.5%を乗じると、1億2466万8435円(1円未満四捨五入)となる。

イ 弁護士費用相当額については、原告の主張額である1200万円を認めるのが相当である。

ウ したがって、一審原告は、一審被告に対し、少なくとも損害賠償として、合計1億3666万8435円を請求することができる。この金額は、一審原告の請求額を超えているので、消費税相当額の加算について判断するまでもなく、一審原告の損害賠償請求は、全部について理由がある。』

3 結論

『よって、・・・(略)・・・の支払を求める一審原告の損害賠償請求には理由があるところ、これと異なり、1795万6641円及びこれに対する同遅延損害金の限度で同請求を一部認容し、その余を棄却した原判決は、一部失当であって、一審原告の本件控訴は理由があるから、原判決を変更することとし、一審被告の控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。』

検討

1 原審では、特許法102条3項の実施料相当額を算定するに当たり、特許発明に係る物(LED)の額をロイヤリティベースとして、実施料率と損害額が決定されたが、本判決(控訴審)では、当該物を含む製品(テレビ)の販売額をロイヤリティベースとして、実施料率と損害額が決定された。その際の判断基準として、規範が示されているが、**この規範自体は、大合議判決(平成30年(ネ)第10063号)を踏襲するものである**。

2 特許法102条3項は、「特許権又は専用実施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」旨を規定するが、これまでは原審のように、特許発明に係る物の額をロイヤリティベースとする考え方が主流であった。従って、本判決は、特許法102条3項の実施料相当額を算定するに当たり、特許発明に係る物を含む製品の販売額が、ロイヤリティベースとなり得ることを示した点で、画期的であるといえる。

実務上の指針

これまで、102条1項～3項を比較した場合、3項による損害額が最も低額になると考えられていた。しかし、本判決の場合、102条3項に基づいて、LEDの売上の約80%の損害額が認められており、一般的な特許権者等の限界利益を考慮すると、102条1項による算定額を超えている可能性がある。このため、事案によっては、102条3項によって、より高額な損害額の請求を検討することも有効な場合がある。

以上