

名称：「ゴミ貯蔵機器」事件（特許権侵害差止等請求事件）
知的財産高等裁判所特別部：平成24年（ネ）第10015号
判決日：平成25年2月1日
判決：請求容認
特許法102条第2項
キーワード：損害額の推定規定

【概要】

ゴミ貯蔵機器に関する特許権及び意匠権を有する控訴人（1審原告）が、被控訴人（1審被告）による被告製品の輸入・販売等が同権利を侵害するとして、被告に対し、差止・損害賠償を求めた事案である。

【1審原告（特許権者）と1審被告の関係】

1審原告（特許権者）は英国の「サンジェニック」という会社で、1審被告は「アプリカ」社である。1審原告は1審被告の前身となる旧アプリカ社を日本総代理店とする契約をし、本件特許発明に係る製品を販売していた。

その後、旧アプリカ社が経営破綻し、その時に特許権者は代理店契約を更新せず、代わりに「コンビ」社に代理店を変更した。「コンビ」社は製品の販売を行っている。

ところが、1審被告（新アプリカ社）は、特許権者との契約が終了してからも、本件特許発明に係る製品の販売を継続した。

【主な争点】

特許権者の代理店が日本国内にて特許発明を実施しているものの、特許権者自身が日本国内にて特許発明を実施していない場合において、特許法102条第2項を適用できるか否かの是非

【原審】

<原告の主張>

特許法102条第2項の適用について、特許権者の実施は要件とされず、特許権者に逸失利益が認められる場合、すなわち「侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになる」という因果関係があれば足り、市場において競合及びシェアを奪い合う関係があれば、同条同項を適用可能。裁判中にも市場におけるシェアを奪い合う関係があることを根拠に102条2項を認めた裁判例がある（東京地裁平成21年8月27日判決）。

<被告の主張>

特許法102条第2項の適用には、特許権者が特許発明を実施していることを要する。

<裁判所の判断>

特許法102条第2項の適用には、特許権者が特許発明を実施していることを要し、1審原告は特許発明を実施していないとして、同項による損害額の推定は認められないとし、法102条第3項に基づく実施料相当額の損害を認定した。

【裁判所の判断】

1 特許法102条2項を適用するための要件について

特許法102条2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。このように、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

で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、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、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、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。

2 本件についての判断

1 審原告は、A社との間で販売店契約を締結し、これに基づき、A社を日本国内における1 審原告製品の販売店とし、A社に対し、英国で製造した本件特許発明に係る1 審原告製カセットを販売（輸出）していること、A社は、1 審原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、1 審原告は、A社を通じて1 審原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、1 審被告は、1 審被告製品を日本国内に輸入し、販売することにより、A社のみならず1 審原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、1 審被告の侵害行為（1 審被告製品の販売）により、1 審原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、1 審原告には、1 審被告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認められるから、1 審原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。

[コメント]

特許法102条第2項は、事実推定規定であるが、損害額を推定する規定であって、損害の発生を推定する規定ではない。従来では、102条第2項の適用を受けるために、①特許権者が特許発明を実施していること、②侵害者の行為により特許権者が損害を蒙ったこと、③侵害者の利益額、を主張立証する必要があるとする説が通説で、判例も通説と同じ立場であったと思われる[知的財産権侵害要論 第5版 竹田稔著 P413 参照]。

この大合議判決によって、「特許権者が当該特許発明を実施していることが要件とされない」となったが、損害の発生した事実を特許権者が主張立証すべきというスタンスに変わらない。逸失利益の存在の前提と言われてきた従前の要件①を必要とせず、逸失利益の存在を立証できれば足りるとした点で代理店のみが実施する取引実情に合致した判決であると考えられる。

以上