

サンジェニック対アプリカ 知財高裁大合議判決(平成25.2.1)

村上 好也
今里 明子

概要

【事案の概要】

ごみ貯蔵機器に関する特許権等を有する原告が、被告に対し、当該特許権等に基づいて、被告が輸入・販売等しているイ号物件は上記特許権等を侵害すると主張して、イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに、損害賠償(2億672万9983円及び遅延損害金)の支払いを求める事案。

【判決の要旨】

特許法第102条2項の適用について、
特許権者が、本件特許権に関する発明を実施していることを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として
特許法102条2項に基づき、一審原告の損害額を算定し、原判決の損害賠償認容額を変更した。

損害賠償額に関する条文

【民法709条】

故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【特許法102条1項(概要)】

特許権者又は専用実施権者が、
侵害者による侵害行為がなければ販売することができた物の
単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、
権利者の実施能力に応じた額を超えない限度において損害額と算定する。

【特許法102条2項(概要)】

特許権者又は専用実施権者が、
侵害者が侵害行為により得た利益額を権利者の損害額と推定する。

【特許法102条3項(概要)】

特許権者又は専用実施権者は、
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。

裁判例

【1】特許法102条2項の適用に「特許発明の実施が必要」とした裁判例

●大阪地判(S56. 3. 27判決)「ヤークリアラ事件」

特許権者が国外において特許発明にかかる装置を製造・販売していたが、日本国内では製造販売しておらず、別の業者が国外で製造された実施品を日本国内に輸入し、販売していたという事案について旧特許法102条1項(現2項)の適用が否定された。

※「損害」とは、侵害者が侵害行為により得ている利益と対比され得るような同種同質の利益を特許権者が現実失ったという損害をいうものである、としている。

(その他裁判例) ・東京地判(H24. 5. 23判決)「油性液状クレンジング用組成物事件」

・東京地判(H17. 3. 20判決)「ごみ貯蔵機器事件」(本件の原判決)

【2】特許権者が特許発明の実施はしていないが、侵害製品と競合する製品を製造等している場合に特許法102条2項の適用を認めた裁判例

●名古屋高金沢支判(H12. 4. 12)「新規芳香族・・・誘導体の製造方法事件」

医薬品にかかる物の製造方法の発明について、特許権者は特許発明を実施していないが、侵害者も特許権者も、特許発明の目的物質を販売しており、医薬品市場において競合関係にあるから、「特許権侵害行為がなかったならば利益が得られた」として102条2項の適用を認めた。

●東京地判(H21. 8. 28)「経口投与用吸着剤事件I」

侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許発明を実施している場合に限定される理由はなく、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、102条2項が認められるべきとした。

※特許権者が特許発明を実施していなくても特許権者の製品と侵害者の製品が競合しており、シェアを奪い合う関係にある事が認定された。

概要

【事案の概要】

ごみ貯蔵機器に関する特許権等を有する原告が、被告に対し、当該特許権等に基づいて、被告が輸入・販売等しているイ号物件は上記特許権等を侵害すると主張して、イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに、損害賠償(2億672万9983円及び遅延損害金)の支払いを求める事案。

【判決の要旨】

特許法第102条2項の適用について、
特許権者が、本件特許権に関する発明を実施していることを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として
特許法102条2項に基づき、一審原告の損害額を算定し、原判決の損害賠償認容額を変更した。

当事者

【原告】一審本訴原告・反訴被告

サンジェニック・インターナショナル・リミツド（以下、サンジェニック、という）

- ・イギリスに本拠地を有し、日本国外における幼児用製品の製造等を業とする会社。
- ・ごみ貯蔵機器及びごみ貯蔵機器用カセットに係る特許第4402165号（以下、本件特許権、という）の特許権者。

【被告】一審本訴被告・反訴原告

アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社（以下、アプリカ、という）

- ・育児用品・子供乗物・玩具等の製造販売等を業とする株式会社。

原告と被告は、いずれもごみ貯蔵機器及びごみ貯蔵機器用カセットの市場において需要者が共通し、競争関係にある。

経緯1

- ・ 原告は、平成5年ころから被告の旧会社(アップリカ葛西株式会社)との間で包括的な販売代理契約を締結した。
- ・ 被告の旧会社は、これに基づき、日本において、原告製のごみ貯蔵機器及びこれに対応するごみ貯蔵カセットの販売を行っていた。
- ・ その後、被告の旧会社が行っていたこれらの販売事業は、新たに設立された被告アップリカに承継された。
- ・ 原告は、本販売代理契約を更新しない旨を通知した。(H20.10)
- ・ 原告は、コンビ株式会社と販売店契約を締結した。(H20.10.15)
- ・ 本販売店契約に基づき、原告は、コンビ社に対し、原告が英国で製造した原告製カセットを販売(輸出)し、コンビ社は、日本国内において、一般消費者に対し、原告製カセットを販売している。

経緯2

・原告は、コンビ社との間で、1月ないし2月毎に定例会議を、1年に1回上層部会議を開催し、原告製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につきコンビ社に対する支援などを行っている。

・被告は、少なくとも平成21年7月30日から平成23年12月末日までの間、イ号物件を中国から輸入し、日本国内において販売した。

以上の事実関係の下、
原告は、被告が輸入及び販売を行っているイ号物件は本件特許権等を侵害しているとして、被告に対し下記①②を求めて本件本訴を提起した。

- ①イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄。
- ②損害賠償として合計2億672万9983円及び遅延損害金の支払い。

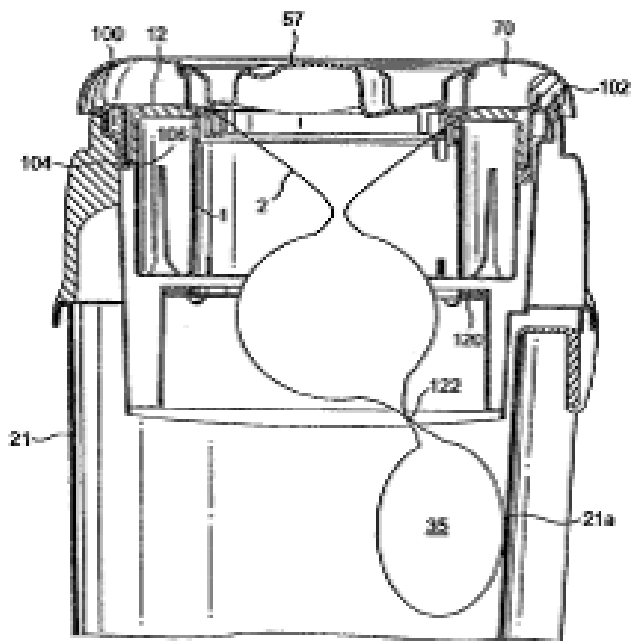
対象となった権利

特許第4402165号

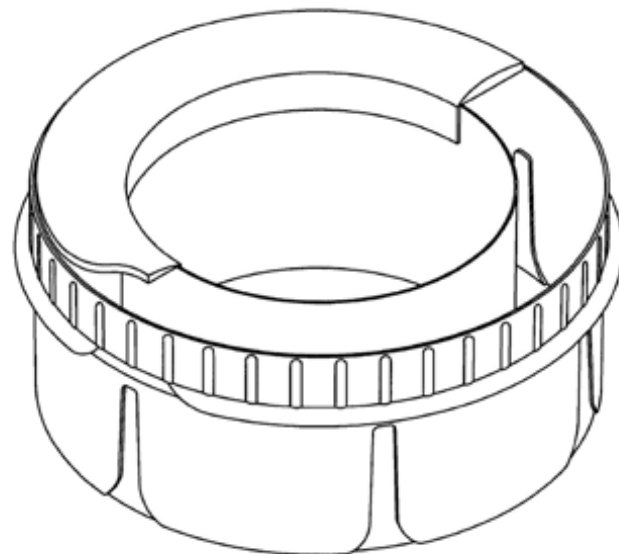
請求項14 ごみ貯蔵カセット

請求項11 ごみ貯蔵機器

【図4】



意匠登録第1224008号



イ号物品



Amazon.comホームページより

原判決(第一審判決)の概要1

【1】特許権侵害の有無

イ号物件は、本件発明のすべての構成要件を充足し、その技術的範囲に属している。

【2】差止め・廃棄請求の可否

本件発明に係る本件特許には、新規性・進歩性の欠如、特許法36条6項2号違反の無効理由は存在しないと判断し、イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を認容した。

【3】損害額の推定について(★)

原告は、日本国内において本件特許権を実施していたと認めることはできないため、特許法第102条2項の推定の前提を欠き、同項に基づいて損害額を算定することはできないとして、同条3項に基づき算定した損害賠償額(実施料相当額)の支払いを認めた。

原判決(第一審判決)の概要2

【3】損害額の推定について

<原告の主張概要>

特許法102条2項について、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、同条同項の適用の基礎があり、本件においては、被告がイ号物品を1個販売すると、原告は原告製カセットを1個販売できなくなる。また、原告は、本件特許発明を実施していると同視できる。
(原判決 p55～56、p133行参照)

原判決(第一審判決)の概要3

【3】損害額の推定について

＜被告の主張概要＞

特許法102条2項は、不法行為の一般成立要件のうち侵害行為と損害との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生自体を推定するものではないから、同条項の適用が認められるためには、特許権者が損害の発生を立証すること、具体的には、特許権者が自ら特許を実施していることを立証することが必要と解されている。

(原判決p58～p59参照)

原判決(第一審判決)の概要4

【3】損害額の推定について

＜原審における裁判所の判断＞

特許法102条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ものと解すべき。

原告は、コンビ社が原告製品を輸入して販売している事実を明らかにしているにすぎず、これによって、侵害者が1つの侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということとはできないし、原告が我が国において本件発明を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。したがって、原告の上記主張を採用することができない。

以上のとおり、原告について、特許法102条2項の推定は及ばず、同条項に基づいて損害額を算定することはできないというべきである。(原判決p133～p134参照)

※法102条3項に基づく実施料相当額の損害が認定された。

本件の争点

<主な争点1>

本件特許権侵害による損害に関して
特許法102条2項の適用があるか否か。

～特許権者による特許発明の実施が適用要件か？

<主な争点2>

法102条2項の適用が肯定される場合に、
推定を覆滅する事情が認められるか否か。

<その他の争点(争点3)>

原告が被告に対し、被告の営業上の信用を害する虚偽の真実の告知・流布を行ったといえるか。(不正競争防止法2条1項14号)

※下記の争点については原審とほぼ同じである為、本ゼミでは割愛する。

- ①本件発明に係る特許権侵害の有無、②差止め・廃棄請求の可否、
- ③故意・過失の有無

争点1に関する原告と被告の主張1

～特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か？

【1-1】法102条2項の適用に、特許権者による特許法2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする主張。

原告の主張

- ・特許法102条2項においては、同条1項と異なり、『特許権者の実施』が条文上の要件とされていない。
- ・同項が適用されるためには、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存在すること、及び侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益(逸失利益)が発生することは要件であるというべきであるが、特許権者が当該特許発明を実施していることは要件ではない。

被告の主張

- ・特許法102条2項は、不法行為の一般成立要件のうち侵害行為と損害との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生自体を推定する規定ではない。
- ・特許法102条2項が規定するような逸失利益型の損害が発生したというためには、前提として、特許権者が特許発明の実施等の事業により日本国内において独占的利益を享受していたとの事実状態が、特許権侵害により損なわれたことを主張立証しなければならぬ。

争点1に関する原告と被告の主張2

～特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か？

【1-2】法102条2項の適用に、特許権者による特許法2条3項所定の『実施』を必要としないことを前提とする主張。

原告の主張

・原告がコンビニに原告製カセットを販売しており、コンビニを通じて原告が日本市場に原告製カセットを供給し、マーケットを支配していること、原告製カセットとイ号物件は、日本市場において競合しており、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の存在と、被告の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生が認められる。

・損害の発生は属地主義の原則とは関係ないから、特許権者の当該発明の実施について地理的制限を加える理由はない。

被告の主張

・特許発明の実施は、属地主義の原則の見地からも、日本国内における行為であることを要する。

したがって、・・・日本国内において同法2条3項所定の『実施』をしていることを要する。

争点1に関する原告と被告の主張3

～特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か？

【2】法102条2項の適用に、特許権者による特許法2条3項所定の『実施』を必要とすることを前提とする主張。

原告の主張

- ・ 契約の締結・更新は、特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』に当たる。
- ・ コンビ社は、原告の手足として、原告製品の販売・マーケティング活動を行っている・・・特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』に当たる。
- ・ 原告は、コンビ社に対し、原告製カセットを日本国内において販売しており、特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っている。
- ・ 原告は、コンビ社を手足として、・・・原告製品を販売しているものであって、実質的には、日本国内において特許法2条3項1号所定の『譲渡』を行っているといえる。

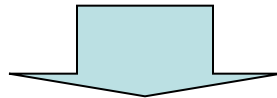
被告の主張

- ・ 特許法2条3項1号所定の『譲渡等の申出』とは、譲渡等の前提としての販売促進活動や営業活動である・・・。
- ・ 原告製品の販売・マーケティング活動をコンビ社に委ねており、自らは行ってない。
- ・ 原告とコンビ社は資本関係のない独立の法人であり、コンビ社の行為を原告の行為と同視することはできない。
- ・ 原告は、・・・英国の本船上で原告製カセットを引き渡すだけであり、日本での輸入に関与していない。

争点1に関する裁判所の判断1

～特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か？

- ・原告は、コンビ社に対し、英国で製造した原告製カセットを販売している。
- ・コンビ社は原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売している。
⇒原告は、コンビ社を通じて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。
- ・被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず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。
- ・被告の侵害行為により原告製カセットの日本国内での売上が減少している。



- ・原告の行為が特許法2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができる。
- ・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、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。

争点1に関する裁判所の判断2

～特許権者による特許発明の実施は、特許法102条2項の適用要件か？

【本裁判での特許法102条2項の適用判断基準】

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。

- ①特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、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。
- ②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。
- ③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。

争点2に関する原告と被告の主張

～法102条2項の適用が肯定される場合に、**推定を覆滅する事情**が認められるか

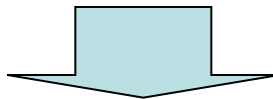
被告の主張

- ・原告製品を販売して利益を得ているのは、コンビニであって原告ではない。
- ・原告はコンビニに対し、最低購入量の・・・定めがあると推測されるから、・・・最低購入量不達時に経済的な補填を受けることができ、・・・原告に逸失利益は発生しない。
- ・損害の算定において、イ号物件の販売数からMarkII本体に使用されている個数を控除すべきである。
- ・原告製カセット・・・はイ号物件・・・に比べて高く、イ号物件が供給されなかったときに原告製カセットが購入されるとは限らない。
- ・アプリカのブランド力を理由に製品を購入する消費者が多数存在する。
- ・被告の新製品の販売シェアが増大したことからすれば、消費者が原告製品から新製品に乗り換えたことが原告製カセットの販売数量減少に影響を与えたといえる。
- ・原告製品と共通する用途を有する多数の競合製品

争点2に関する裁判所の判断

～法102条2項の適用が肯定される場合に、**推定を覆滅する事情が認められるか**

- ・原告は、コンビニを通じて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。
⇒原告製品の販売から利益を得ているのは、コンビニのみであるとはいえない。
- ・原告とコンビニ間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足りる証拠は存在しない。
- ・被告は、原告製カセットの販売におけるコンビニの利益額等について具体的な主張立証をしていない。
- ・イ号物品がMarkII本体に使用された数は不明であり、イ号物件の販売数量に占めるMarkII本端に使用される数量を確定できない。



【結論】

コンビニが原告製カセットの販売をしていることをもって、**推定の覆滅を認めることはできない。**

(一部覆滅を認定するほどの主張立証がなされていないため、被告の販売数だけ原告製品の売上げが減少したと認定されている。)

争点3に関する裁判所の判断

～不正競争防止法2条1項14号(反訴)について

- ・本件通知書においては、原告の保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について具体的な表示なされているわけではない。
- ・本件通知書の記載は、原告が原告及び被告の顧客に対し、原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まる。
- ・イ号物件は、本件特許権を侵害するものであった。
- ・原告は、本件通知書送付の約4ヶ月後に本訴を提起した。



- ・本件通知書の送付は、原告が知的財産権の行使の一環として行ったものであり、被告の信用を毀損して原告が市場において優位に立つことを目的としたものとはいえない。
- ・内容・態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず、権利行使の範囲を逸脱するものとはいえない。



【結論】

原告が被告に対し、被告の営業上の信用を害する虚偽の真実の告知、流布(不正競争法2条1項14号)を行ったとはいえない。

討論したい内容

【1】どのような場合に、「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」といえるかが明確ではない。

- ①「利益」が具体的にいかなる内容の利益を意味するのか。
- ②どの程度の事実関係があれば「・・・利益がえられたであろう」事情が存在すると認められるか。

【2】原告が特許発明を実施していないケースで、具体的にどのような事情が特許法102条2項の推定の覆滅の事由となるか。

- ①被告が、原告製カセットの販売によるコンビ社の利益額を具体的に主張立証した場合には、同額については原告の利益に当たらないとして、推定が覆滅されるのか？
- ②「特許権侵害に当たらない態様で使用される場合があること」「原告製品がイ号物件より高価であること」「イ号物件の売上げには被告のブランドが寄与していること」「被告の特許権侵害をしない新製品の発売」「他社の競合品の販売量の増大」「原告製商品の不具合」等・・・が原告製品の売上減少の原因であった場合、これらの事情が十分に立証された場合には特許法102条2項の推定を覆滅する事情に当たる可能性があると考えてよいか？

参考(原告の特許権)

特許番号	: 第4402165号
発明の名称	: ごみ貯蔵機器
出願日(優先日)	: 平成21年6月5日(平成15年10月23日)
登録日	: 平成21年11月6日

<特許成立までの経緯>

平成15年10月23日	: サンジェニックが英国で原出願
平成16年10月21日	: サンジェニックが優先権を主張して日本で特許出願
平成21年6月5日	: サンジェニックが分割出願
平成21年11月6日	: 特許が設定登録

参考(原告の特許権)

＜特許請求の範囲＞(特許発明1)

【請求項14】

ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、
該ごみ貯蔵カセットは、略円柱状のコアを画定する内側壁と、外側壁と、
前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、
前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、
使用時前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、
前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、
前記外側壁から突出する構成と、を備え、
前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット。

参考(原告の特許権)

＜特許請求の範囲＞(特許発明2)

【請求項11】

ごみ貯蔵機器の上部にもうけられたごみ貯蔵カセットを受け入れる小室と、前記小室内で前記ごみ貯蔵カセットを回転させるために、前記小室内に回転可能に据えつけられ、前記ごみ貯蔵カセットに係合するように形成されたごみ貯蔵カセット回転装置と、を備えるごみ貯蔵機器であって、前記ごみ貯蔵カセット回転装置は、上部環と、該上部環から下方へ延びる円筒壁と、前記ごみ貯蔵カセット回転のためにごみ貯蔵カセットを支持するための、該円筒壁の下部から内側へ突出するフランジと、を備え、前記ごみ貯蔵機器は、前記ごみ貯蔵カセット回転装置に係合・支持されるごみ貯蔵カセットをさらに備え、前記ごみ貯蔵カセットは、略円柱状のコアを画定する内側壁と、外側壁と、前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、を備え、前記ごみ貯蔵カセットは、前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合するように備えられた構成を有し、前記ごみ貯蔵カセットは前記構成によってごみ貯蔵カセット回転装置の前記内側へ突出するフランジから吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵機器。