

1. はじめに
2. 知財高判 H25 年 2 月 1 日—知財高裁大合議事件判決で特許権者による損害賠償の立証要件を緩和～特許法 102 条 2 項の適用にあたり特許権者の実施要件を否定した事例～
3. 知財高判平成 24 年 12 月 25 日—未承認国の国民による PCT 出願を国内出願として取り扱う義務の有無が問題となった事例

1. はじめに

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、森・濱田松本法律事務所知的財産プラクティスグループでは、MHM Intellectual Property News Letter 2013 年春号を作成いたしました。実務における一助となれば幸いに存じます。

2. 知財高判 H25 年 2 月 1 日—知財高裁大合議事件判決で特許権者による損害賠償の立証要件を緩和～特許法 102 条 2 項の適用にあたり特許権者の実施要件を否定した事例について

知的財産高等裁判所特別部(裁判長：飯村敏明知財高裁長官)は平成 25 年 2 月 1 日言渡の大合議事件判決(平成 24 年(ネ)第 10015 号、原審：東京地判平成 23 年 12 月 26 日)において、特許権侵害に基づく損害賠償額の推定規定である特許法 102 条 2 項の適用の可否について、新たなルールを定める判決を下しました。知的財産高等裁判所特別部とは、知財高裁としての統一的な判断を示す必要がある場合及び新たに重要な判断を示す可能性がある場合に、知財高裁長官、全ての部の裁判長ら 5 名の裁判官で特別に構成される合議部で、この特別部で判断される大合議事件判決は知的財産高等裁判所の発足以来 7 件目にあたり、ほぼ 1 年ぶりです。

本判決では、侵害者の得た利益の額を特許権者の損害額と推定する旨を定めた特許法 102 条 2 項の適用に当たって、従来の主な判例・学説の通説を改め、特許権者が日本国内で当該侵害された特許を実施していることを要件とするものではない、と判示し、地裁判決が同条 3 項を適用して認容した損害賠償額 2113 万 9152 円に対し、1 億 4807 万 7022 円の損害賠償額を認容しました。この判決が示した新しいルールに基づいて、今後、日本国内における特許権者による損害賠償額の算定が、一定の場合に従来より高額化する可能性が出てきたといえます。

本件は、赤ちゃん用おむつパケツ用のカセットに関する特許権侵害事件です。特許権者である原告は英国法人であり、英国で製造した原告製カセットを日本に輸出し、日本国内において、日本の販売代理店を通じて販売していました。一方、被告は、原告の元販売代理店でしたが、原告との代理店契約終了後、市場において原告製品の競合品となる被告製品の販売を開始しました。原告は、この被告製品が原告特許権の侵害であると主張して提訴し、その特許権侵害の主張が地裁判決で認められました。地裁判決によれば、原告製品の市場シェアは、侵害品である被告製品の登場により 90%から 41%へ減少し、一方、被告製品のシェアが 0%から 56%へ拡大したと認定されています。

本件において最大の争点となったのは、損害賠償額の認定に関して侵害者の得た利益の額を特許権者の損害額と推定する特許法 102 条 2 項の適用に際して、原告(特許権者)による特許の実施が必要か、という点です。本件では、原告製品は英国で製造され、日本の代理店がこれを輸入して販売しているため、原告は特許法 2 条 3 項に定める「実施」行為を日本で行っていませんでした。

地裁判決は、「102 条 2 項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要するものと解すべき」であるとする従来からの判例・通説の立場に立ち、同項の適用を否定しました。その上で、実施料相当額を損害賠償とする 102 条 3 項を適用し、通常のマーケットにおけるライセンス料が 3~4%であるのに対して、実施料率を 10%として損害賠償額を算定し、合計 1813 万 9152 円、弁護士・弁理士費用として 300 万円を認容し、合計 2113 万 9152 円の損害賠償請求を認めました(なお、知的財産関係事件では、認容された損害賠償額の 10%が弁護士費用として認められることが通常ですが、本件の地裁判決ではそれより高額な弁護士費用が損害として認められています。)

これに対して、知財高裁特別部は、以下のとおり判断しました(なお、下線は筆者が付したものです。)

(一般論)

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。

(あてはめ)

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。

その上で、知財高裁は、被告からの以下のような反論について、いずれも証拠が不十分であるとして否定しました。(1)原告は日本で A 社との間で販売店契約を締結しているから、原告製品の販売で利益を得ているのは A 社である(A 社の利益額等について具体的な主張立証をしていない、として否定。)、(2)被告製品は、消費者によって、特許権侵害にならないおむつバケツでも利用されているから、そのような特許権侵害ではないバケツに利用さ

れた製品数については損害から控除すべきである(特許権侵害ではない利用分があったことは認められるが、その製品数が不明であるから控除できない。)、(3)被告のブランド力が被告売り上げに貢献しているため被告製品がなかったとしても必ずしも原告製品を買ったとは認められない、原告製のおむつパケツには他の競合品も存在しているから被告製品がなかったとしても必ずしも原告製品を買ったとは認められない(原告代理店のブランド力も被告とは遜色はない、競合製品の存在は推定の覆滅を認めるに足りない。))。

わが国の特許権侵害訴訟では、従来、損害賠償の認容額が一般に他国に比べて低い傾向があることが問題であるとししばしば指摘されてきました。本判決は、日本において被告製品と競合する製品の特許権者が直接または代理店等を通じて販売している限り、比較的高額の損害が認められ易い特許法 102 条 2 条の適用を認めるもので、今後、日本で製品を販売している特許権者にとっては従来より高額な損害賠償額の認容の可能性を高めるものといえるでしょう。一方、被告側としては、推定を覆す事実の立証はどこまで行えば十分であるかについて、今後更なる検討が必要となりそうです。

弁護士 野口 祐子
☎ 03-5223-7761
✉ yuko.noguchi@mhmjapan.com

3. 知財高判平成 24 年 12 月 25 日一未承認国の国民による PCT 出願を国内出願として取り扱う義務の有無が問題となった事例一

知的財産高等裁判所第 1 部(裁判長:飯村敏明知財高裁長官)は、平成 24 年 12 月 25 日言渡の判決(平成 23 年(行コ)第 10004 号、原審:東京地判平成 23 年 9 月 15 日)において、北朝鮮国籍を有する者による特許協力条約(「PCT」)に基づく国際出願(「本件国際出願」)について、我が国は、PCT による国際出願として取り扱う義務を負うものではない旨判示しました。

本判決は、北朝鮮国籍を有する者による本件国際出願について、出願人から当該発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が、特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ、特許庁長官が、本件国際出願は、日本が国家として承認しておらず、その為 PCT の加盟国としても認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりなされたものであることを理由に、国内書面等に係る手続を却下したため、同却下処分の取消を求めた事案に関するものです(なお、北朝鮮は、日本よりも後の 1980 年に PCT 条約に加盟しています。))。

原審の東京地裁は、同却下処分に取消事由はないとして、原告の請求を棄却しました。これに対し、原告の訴訟承継人である参加人が、原審の判断を不服としてなした控訴について、本判決がなされたものです。

本件の主たる争点は、未承認国の国民による国際出願が、特許法 184 条の 3 第 1 項所定の PCT に基づく「国際出願」として、同項に基づき日本において「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことができるか、言い換えれば、我が国と、我が国が承認していない PCT 加盟国との間で、PCT 上の権利義務関係が生ずるのかという点にありました。

この点について、知財高裁は、「一般に、我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合、当該条約に基づき締結国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別、未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず、我が国は、当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である」との一般論を述べた上、(1)我が国よりも後に北朝鮮が PCT に加入していること、(2)PCT は、締結国における工業所有権の保護を図るものであり、これを超えて、普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締結国に負担させるものではないと解されること、(3)我が国政府は、北朝鮮を国家

承認しておらず、我が国と北朝鮮との間には、国際法上の主体である国家の関係は存在しないとの見解を有していると判示し、本件国際出願については、我が国は、PCT による国際出願として取り扱う義務を負うものではないから、本件国際出願を、特許法 184 条 1 項を適用して、「その国際出願日にされた特許出願とみなす」ことはできないと判示しました。

我が国と未承認国との間で多国間条約上の権利義務関係が生ずるのかという論点については、我が国が承認していない北朝鮮に対して文化的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約上の義務を負っているのか(北朝鮮の著作物が日本国著作権法 6 条 3 号の「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」に該当するか)が争われた「北朝鮮映画事件」(最判平成 23 年 12 月 8 日民集第 65 巻 9 号 3275 頁)がリーディングケースとして挙げられます。

本判決は、上記「北朝鮮映画事件」の最高裁判決を引用した上で、我が国は、未承認国の国民による国際出願について、PCT に基づく国際出願として取り扱う義務を負わないことを明らかにしたものであり、特許出願の実務において参考となるものと考えられます。

弁護士 上村 哲史
☎ 03-6266-8508
✉ tetsushi.kamimura@mhmjapan.com

セミナー・文献情報

➤ セミナー 『知的財産権をめぐる契約条項の基本と実務』

開催日時 2012 年 4 月 23 日 (火) 13:30~16:30
講師 三好 豊
主催 株式会社商事法務

➤ 論文 「映画の保護期間」

掲載誌 ジュリスト No.1451 2013 年 3 月 1 日号
著者等 野口 祐子

➤ 論文 「〔特集〕著作権法改正と立法動向～日本版フェアユースと間接侵害をめぐる～：著作権法改正に見る立法過程」

掲載誌 IP マネジメントレビュー 8 号 2013 年 3 月 1 日刊
著者等 池村 聡

News

➤ アソシエイト 5 名が 1 月付でパートナーおよびオブ・カウンセルに就任しました

本年 1 月 1 日付にて、増島 雅和 弁護士、上村 哲史 弁護士、眞鍋 佳奈 弁護士が当事務所パートナーに、小山 洋平 弁護士、足立 格 弁護士が、当事務所オブ・カウンセルに就任いたしました。

➤ Chambers Asia 2013 にて高い評価を得ました

Chambers Asia 2013 で、当事務所は Intellectual Property 他 11 の分野で上位グループにランキングされました。

また、日本を代表する弁護士として、当事務所の松田 政行 弁護士、三好 豊 弁護士、飯田 耕一郎 弁護士、野口 祐子 弁護士をはじめ、25 名の弁護士がそれぞれの分野で選ばれました。

MHM Intellectual Property and Technology Newsletter 2013 年第 1 号 (通算第 2 号) [2013.3.13 発行]

(当事務所に関するお問い合わせ)
森・濱田松本法律事務所 広報担当
mhm_info@mhmjapan.com
03-6212-8330

www.mhmjapan.com