

特許法102条2項に基づく損害について 6割の推定覆滅を認めた事例 —棒状フック用のカードケース事件—

裁判例 大阪地判令和元年9月10日(平成28年(ワ)第12296号)
(裁判所ホームページ知的財産裁判例集)(以下「本判決」という。)

知的財産法研究会
かける法律事務所
弁護士 細井 大輔

第1 本判決を検討する意義

1 令和元年6月7日に出された二酸化炭素含有粘性組成物事件(知財高裁平成30年(ネ)第10063号)の知財高裁大合議判決(以下「知財高裁大合議判決」という。)は、特許法102条2項の解釈¹に関し、従来の裁判例や学説を整理し、今後の侵害訴訟における損害賠償の審理の指針を示した²。

2 すなわち、知財高裁大合議判決は、特許法102条2項の趣旨を「侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の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」であるとし、同趣旨からすれば、「侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶ」とする一方で、「侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅される」とした。

また、同推定覆滅の主張立証責任は特許法102条1項ただし書の事情と同様に侵害者が負い、「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情」が推定覆滅事由に該当するとし、以下の①から④の事情を例示した。

- 1 特許法102条2項に関する従前の議論に関し、田村善之「侵害による利益を損害額と推定する特許法102条2項の適用の要件と推定の覆滅の可否—ごみ貯蔵器事件—」知財管理Vol.63 No.7・1107頁、高部真規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ふりずむVol.14 No.160・18頁等
- 2 松本司「特許法102条2項及び3項についての知財高裁大合議判決」知財ふりずむvol.17 No.203号(2019年)70頁

- ① 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）
- ② 市場における競合品の存在
- ③ 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）
- ④ 侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

そのため、推定覆滅事由について主張立証責任を負う侵害者にとって、推定覆滅事由をどのように主張立証していくかが重要な課題となる。

3 本判決では、知財高裁大合議判決を引用し、被告製品に係る取引の実情から被告製品の具体的な販売方法とともに、被告製品を販売するに当たり、被告自身の販売力や企業規模、ブランドイメージが需要者に与えた影響を考慮し、特許法102条2項に基づく損害について6割の推定覆滅を認めており、推定覆滅事由の内容を検討するうえで、参考になる。

また、本判決では、他に特許権の共有者がいることについて、推定覆滅事由として考慮しており、特許権が共有されるケースにおける損害額の算定方法の一例として参考になる。

第2 事案の概要

1 原告X1及びX2の被告に対する請求

本件は、発明の名称を「棒状フック用のカードケース」とする特許権（特許第4012616号）（以下「本件特許権」という。）を共有していた原告X1とX2（共有持分2分の1ずつ）が、被告に対し、被告がカードケースの販売により本件特許権を侵害したとして、不法行為に基づき、特許法102条1項又は2項（原告X2については、予備的に同条3項）に基づく損害等の賠償を求めた事案である。

2 本件特許が共有に至った経緯

本件特許の設定登録時、特許権者は原告X2であったが、原告X1がその一部（共有持分2分の1）を原告X2から取得し、平成24年10月18日、特定承継により本件特許権の一部が原告X2から原告X1に対して移転した旨の登録がされ、その後、原告らが本件特許権を共有していた。

3 本発明に係る構成要件

本発明は、十手フックと呼ばれている吊り下げ式陳列具に使用するのに好適なカードケースに関するもので、本発明に係る構成要件は以下のとおりである。

