

2014 Luncheon Meeting #2

特許法102条2項の適用要件および推定覆滅事由

—ごみ貯蔵器事件知財高裁大合議判決—

2014年3月5日
化学I-2 水原正弘

1. 事案の概要

知財高裁平成25年2月1日判決（平成24年（ネ）第10015号）

（原審東京地裁平成21年（ワ）第44391号[本訴]、平成23年（ワ）第19340号[反訴]）

原告： サンジェニック・インターナショナル・リミテッド（特許権者）

被告： アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

本件特許発明： ごみ貯蔵機器及びごみ貯蔵カセット
(登録日：H21.11.06) (特許番号第4402165号)

<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。

「ごみ貯蔵機器本体(紙おむつ処理容器)」



「ごみ貯蔵機器用交換カセット(本件対象)」



<コンビ社HPより(<http://www.combi.co.jp/products/diaper/kurupoi/>)>

AOYAMA & PARTNERS

REGISTERED PATENT ATTORNEYS

特許・ネジって閉じ込める
おむつ密封力

特許取得

1 特許・ネジって閉じ込める
 おむつ密封力

レバーをまわすだけで抗菌衛生フィルムがネジれて、紙おむつを密封します。紙おむつをひとつずつ包むので、ふたを開けても嫌な臭いを外に漏らさずしっかり閉じ込めます。

カンタン！まわすだけ

ネジって、においを閉じ込める！

ゴミ箱タイプだとふたを開けるたびににおいが気になります。

におい・クルルンポイはネジって閉じこめるタイプだとふたを開けてもにおいしません。

使い方もかんたん！

「におい・クルルンポイ」は、使い方もかんたん！使用済みのおむつを入れてレバーをまわすだけ！中身を捨てる時も内蔵カッターで簡単に処理できます！

<p>ごみ捨て</p>  <p>捨てるときは、内蔵カッターでかんたんにフィルムカットーフタを取り外して中身を捨てるだけ</p>	<p>カセット交換</p>  <p>カセットが空になったら、新しいカセットと取り替えるだけ</p>
---	--

<コンビニHPより>

原告と被告の関係

平成5年頃～ 原告は、被告の前身企業、アップリカ葛西株式会社を日本における総代理店としていた。
原告製品の紙おむつ処理容器及び対応ごみ貯蔵カセットを販売。

平成20年4月1日 アップリカ葛西株式会社は、米国法人Newell社が日本に設立した被告に事業を譲渡。

平成20年10月 原告は、被告に対し販売代理契約を更新しない旨を通知。
平成20年11月26日をもって、原告と被告の間の販売代理契約が終了。
翌27日より、コンビ株式会社が原告の日本における総代理店として、原告製品を販売。

被告は、契約終了後も
原告製品の紙おむつ処理容器に使用するための「ごみ貯蔵カセット」(「イ号物件」)
を輸入販売を継続。
→平成21年11月6日から平成23年12月末日までに50万9583個を販売し、
2億1504万3189円の売上を得ていた。

原告のごみ貯蔵カセット

- A** ごみ貯蔵器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵器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、
- B** 該ごみ貯蔵カセットは、
- B-1** 略円柱状のコアを画定する内側壁と、
- B-2** 外側壁と、
- B-3** 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、
- B-4** 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、使用時に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、
- B-5** 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、
- C** 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、
- D** ごみ貯蔵カセット。

イ号物件

- a ごみ貯蔵容器の上部に取り付けるためのごみ貯蔵カセットであり、
- b ごみ貯蔵カセットは、
 - b-1 略円柱状のコアを画定する内側壁と、
 - b-2 外側壁と、
 - b-3 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、
 - b-4 前記内側壁の上部から前記外側壁に向けて延出する延出部であって、使用時に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、
 - b-5 前記外側壁外周面の円周方向の等間隔の4箇所欠缺部を有する突出部、を備える。

事実関係

- 原告は、日本国内において特許発明を実施していない。
- 原告は、コンビ社との間で本件特許発明の販売店契約を締結し、該契約に基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した原告製ごみ貯蔵カセットを販売（輸出）。
コンビ社は、日本国内の一般消費者に対し、原告製ごみ貯蔵カセットを販売。
- 被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売。
- 被告は、原告およびコンビ社と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。
- イ号物件の販売により、原告製ごみ貯蔵カセットの日本国内での売上げが減少。

<争点>

1. 1審被告製品が1審原告の有する本件特許発明の技術的範囲に属するか否か



1審および2審ともに、
イ号物件が特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると判断

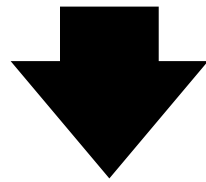
2. 1審被告の本件特許権侵害による1審原告の侵害額の算定方法



- 特許法102条2項は適用されるか？
- 推定の覆滅は認められるか？

特許法102条2項

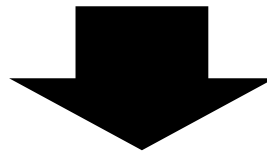
「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者が**その侵害の行為により利益を受けているときは**、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた**損害の額**と推定する。」



「**特許権者による特許発明の実施**」を要件とする旨の文言は存在しない。

特許法102条2項

特許法102条2項は、損害額の推定規定であり、
損害と侵害行為との因果関係及び損害額が推定されるため、
特許権者は損害の発生および逸失利益を立証主張すればよい。

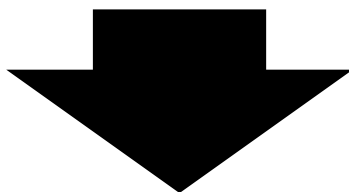


特許権者が特許発明を実施していなければ、
損害は発生しないの？

第1審判決

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

「原告は、コンビ社に独占的販売権を付与し、わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は、コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって、原告が我が国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。したがって、原告においては、特許法102条2項の推定の前提を欠き、同条項に基づき損害額を算定することができないというべきである。」



特許法102条2項の損害額の推定は認められないと判断し、
特許法102条3項に基づき、実施料相当額の損害を認容した。

特許権者による特許発明の実施が**必要**

特許法102条2項は、損害額の推定規定であり、売上の減少による逸失利益の額の単なる計算規定であるため、損害の発生事実についてまで推定されるものではないと解した上で、特許権者が自ら実施していない場合は、消極的損害の発生自体を観念することができないので2項の推定は適用されない。

(参考裁判例)

大阪地裁昭和56年3月27日判決 昭和51年(ワ)第5493号ほか(ヤークリアラ事件)
東京地裁平成24年5月23日判決 平成22年(ワ)第26341号(油状クレンジング用組成物事件)
東京地裁平成23年12月26日判決 平成21年(ワ)第44391号ほか(本件の原審)

近年、実施を**必要としない**見解も有力となってきている。

特許発明自体を実施していなくても、競業者に当該特許発明を実施させずに自ら競合技術を実施して得る利益についても特許権による法的保護の範囲内にある利益にあたるといった理由から、特許権者等による競合技術の実施で足りる。

(参考裁判例)

名古屋高裁金沢支部平成12年4月12判決 平成9年(ネ)第31号ほか(トラニラスト事件)
東京地裁平成21年8月27日判決 平成19年(ワ)第3494号(経皮投与用吸着剤事件I)
東京地裁平成21年10月8日判決 平成19年(ワ)第3493号(経皮投与用吸着剤事件II)

第2審判決

特許法102条2項の適用要件

「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。

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。」



特許権者による特許発明の実施が**不要**であることを明らかにした。

特許法102条2項の適用の可否の判断

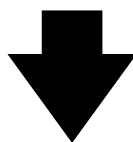
「原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売(輸出)していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、**原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、**被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内での売上げが減少していることが認められる。」と事実認定。



以上の事実経緯に照らすならば、**原告には、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である。**

被告の主張

「特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する。原告は、日本国内では、本件発明1に係る原告製カセットの販売等を行っておらず、原告の損害額の算定につき、同法102条の適用は否定されるべきである。」



「特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることを照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、**特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件といえない。**

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る。

したがって、本件においては、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。また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原告に反するといえない。」

特許法102条2項による推定の覆滅

被告は、「原告には逸失利益が発生していないか、又は特許法102条2項による推定が覆滅されるべきである」と主張。

**推定覆滅事由: 他の代替技術の存在
他の代替品あるいは競合品の存在
侵害者の市場開発努力・営業努力・ブランド力・販売力**

従来は、権利者の現実の損害額を立証することは困難であったが、平成10年改正により新設された特許法102条1項の規定によって、損害額の一部の不存在を基礎付ける事情が認められれば、事情に応じて推定を一部覆滅すべきとの見解が有力に主張されるようになった。

(推定の一部覆滅を認めた裁判例)

東京地裁平成19年9月19日判決、平成17年(ワ)第1599号(キー変換式ピンタンプラー錠事件)

東京地裁平成11年7月16日判決、平成8年(ワ)第6636号(悪路脱出具事件判決)

推定の覆滅についての判断

被告の主張①

「日本国内において原告製品を販売して利益を得ているのは、コンビ社であって、原告ではない、また、原告とコンビ社間には、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り、原告には損害が生じない。」



「原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売(輸出)していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、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、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ことからすれば、**日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのはコンビ社のみであるとはいえない。**

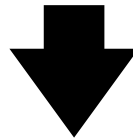
また、原告とコンビ社間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足る証拠は存在しない。

のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、コンビ社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ができない。」**

被告の主張②

「イ号物件が、MarkII本体*に使用された場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏されないものであって特許権侵害は成立しないから、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。」

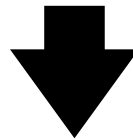
* MarkIIとは、ごみ貯蔵カセット回転装置を備えていない、原告製のごみ貯蔵機器。



「平成22年5月24日から平成23年12月27日までの間にMarkII本体に関して、被告に対する問合せが合計282件あったことはうかがわれるものの、イ号物件がMarkII本体に使用される数は不明であり、イ号物件の上記販売数量に占める、MarkII本体に使用される数量を確定できないから、**推定の覆滅を認めることができない。**」

被告の主張③

「①原告製アセット1パック(3個入り)の値段は、イ号物件のカセット1パックに比べて500円高く、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、
②「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と考えられるから、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、
③イ号物件の販売以外にも、被告の新製品(非侵害品)や他者の競合品の販売数量の増大、原告製本体の不具合や消費者の使用方法の変更が原告製カセットの販売数減少に影響を与えた。」



「原告が日本における販売店に指定したコンビニ社は、日本国内において「アプリカ」とブランド力において遜色はないと推認されることに照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、「アプリカ」のブランド力、原告製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって、推定の覆滅を認めることはできない。」

まとめ

－102条2項の適用要件について

- 特許法102条2項の適用に当たり、特許権者自身が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ことが明確に示された。
- 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るといった新たな前提条件が示された。

－推定の覆滅について

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の一般論が示された。
本件では、推定の覆滅は一切認められていない。

終わりに

○ 本判決によって、「特許権者による特許発明の実施」が特許法102条2項の適用要件ではないことが明らかにされたが、新たに「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」との前提要件が示されたことから、同要件の具体的な適用範囲が今後問題になると考えられる。

○ 特許法102条2項の適用において、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。

○ 推定の覆滅について、「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」との一般論が示されたが、具体的にどのような場合に認められるのかは明確にされておらず、今後注目すべき点である。

ご静聴ありがとうございました。