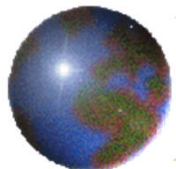


特許法第102条を踏まえた 特許の有効活用

2014/11/25(関東)、2014/11/27(関西)
2013年度特許第2委員会第2小委員会

日本知的財産協会

世界から期待され、世界をリードするJIPA



はじめに

❖ 知財活用の1形態：特許権侵害訴訟

⇒ 日常的に遭遇するものではないものの、当事者になる可能性があり、損害賠償額は大きな関心事

❖ 損害賠償額が算定されるときに考慮される要素

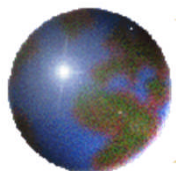
⇒ 発明そのものの価値や重要性、その他の事情

❖ 高額な損害賠償額を獲得するには？

⇒ 考慮される要素を実務の場面で抑えておく

(自社が権利行使を受けた際には防衛策としても役立つ)

本小委員会では、より好適な損害賠償額を獲得するためのポイントを抽出し、企業実務へフィードバックする。



訴訟件数及び損害賠償額

平成18年を除き，平均して毎年10件前後で推移

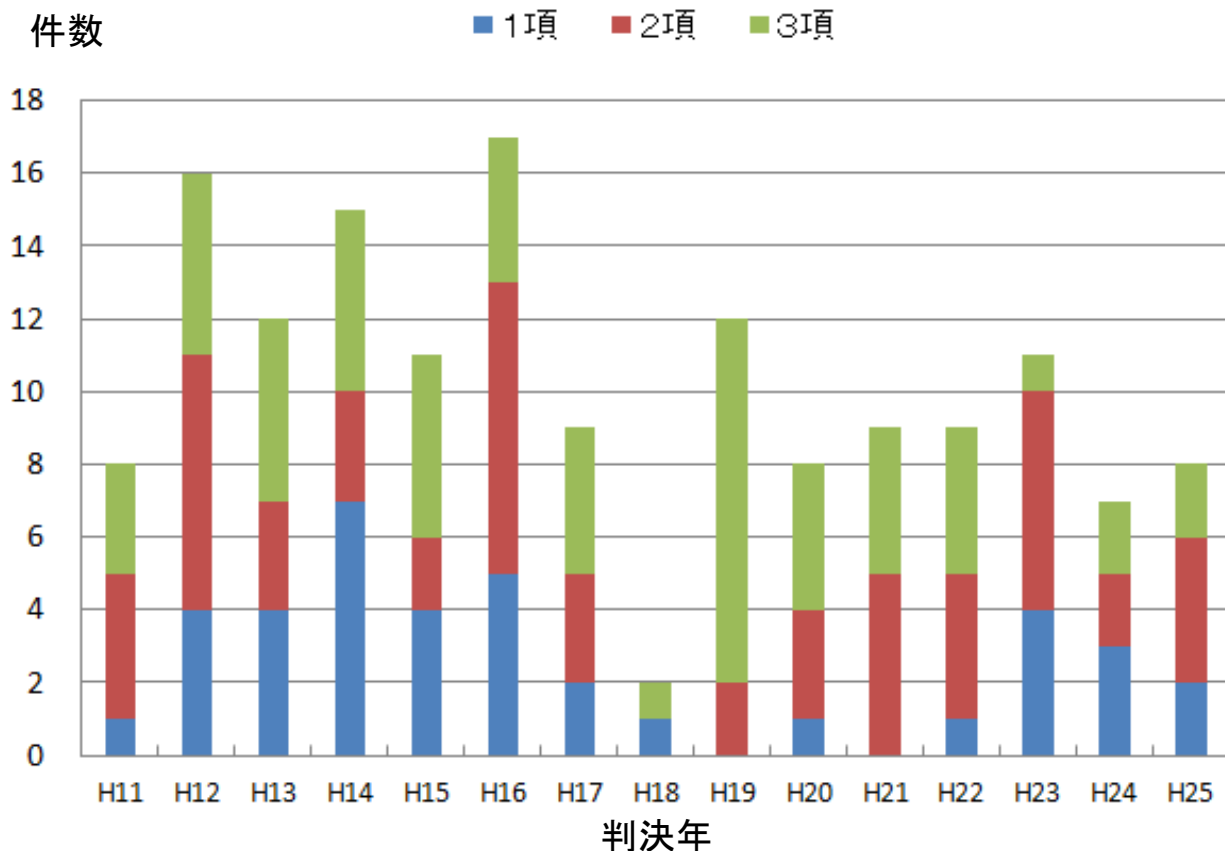
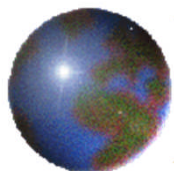


表1 損害賠償額平均

条文	平均損害賠償額	合計件数
1項	5.37億円	39
2項	1.33億円	56
3項	0.59億円	59

図1 判決年毎の訴訟件数の推移 (調査対象154件)

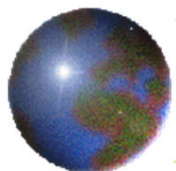


損害賠償額の上位10事件

No.	損害賠償額	条文	被告製品	事件番号
1	74.2億円	1項	スロットマシン	平成11(ワ)23945 東京地裁
2	18.0億円	1項	重金属固定化 処理剤	平成22(ネ)10091 知財高裁
3	17.0億円	1項	ゴルフボール	平成17(ワ)26473 東京地裁
4	15.9億円	1項	トラニラスト	平成12(ネ)2645 東京高裁
5	15.2億円	1項	椅子式 マッサージ機	平成13(ワ)3485 東京地裁
6	15.0億円	2項	組合せ計量 装置	平成19(ワ)2076 大阪地裁
7	12.7億円	1項	海苔異物除去 装置	平成12(ワ)14499 東京地裁
8	12.0億円	2項	人工腎臓灌流 用剤	平成14(ワ)6178 大阪地裁
9	9.9億円	1項	スロットマシン	平成11(ワ)13360 東京地裁
10	9.2億円	1項	ゴルフボール	平成22(ネ)10032 知財高裁

✪ 1項、2項の案件が占める

(平成11年～)



出願書類と損害賠償額の算定要素の関係

❖ 企業の実務者が出願書類で意識していること

- ❖ 発明の新規性および進歩性が主張できること
- ❖ 権利行使しやすくすること(侵害発見を容易化する)

❖ 出願書類が損害賠償額に影響を与える？

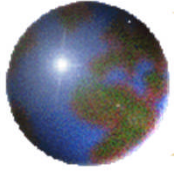
⇒ あれば、そのような観点も踏まえて出願書類の記載を工夫

※特許侵害訴訟の当事者となった場合、出願書類の記載を踏まえつつ関連する資料を証拠として提出することで、主張に説得力を持たせることができる。

以下、裁判例のいくつかを紹介し、

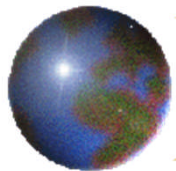
- 出願書類の作成時に留意しておくべきポイント
- 特許侵害訴訟における主張や提出する証拠

など、企業実務へフィードバックできる事項を説明する。



4つのカテゴリーに分類し検討

- ⊕ 部品クレームと最終製品の関係
- ⊕ 発明の対象物が製品全体と一致している場合
- ⊕ 従属項の損害賠償額への影響
- ⊕ カタログ・広告等の記載の影響



部品クレームと最終製品の関係

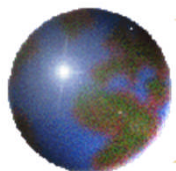
❁ 特許発明＝部品クレーム

(部品： 最終製品の部品または部分)

⇒ 損害賠償額の算定基礎は、最終製品？ or その部品？

❁ 部品クレームに基づいて、その部品を含む 最終製品を対象に損害賠償を請求した裁判 例を紹介

❁ 部品よりも高額な損害賠償金を得るための 方策とは？



インバータ事件

事件概要

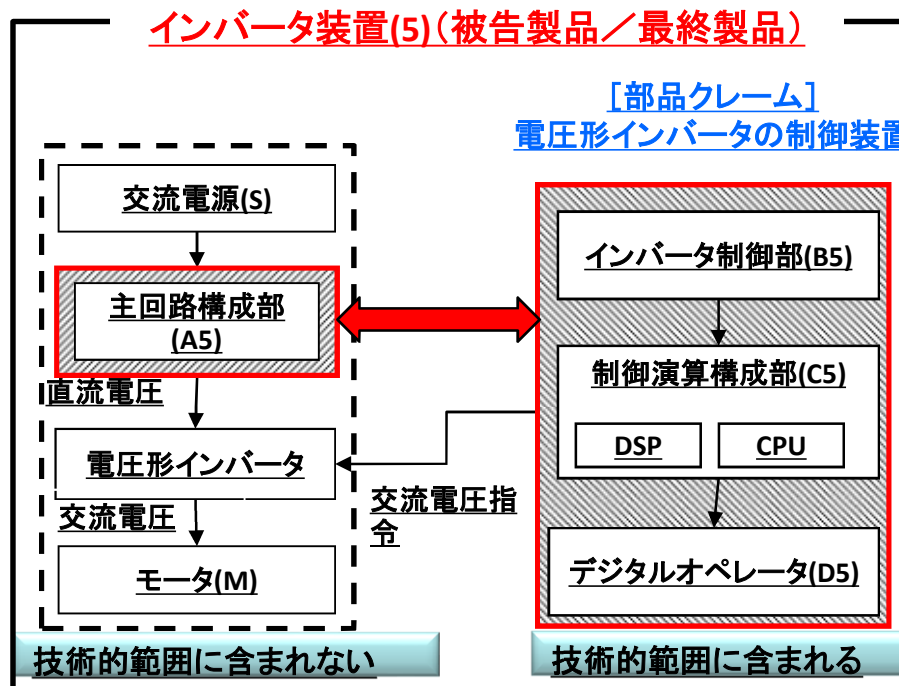
被告製品(インバータ装置(5))が、原告の「電圧形インバータの制御装置」に関する特許権を侵害するとして、差止め及び特許法102条3項による損害賠償を請求

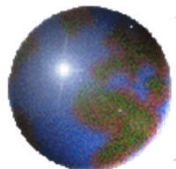
- ❖ 裁判所: 知的財産高等裁判所
- ❖ 事件番号: 平成21(ネ)第10012号
- ❖ 判決日: 平成20年12月24日
- ❖ 適用条文: 102条3項
- ❖ 特許番号: 特許第1751443号

争点(損害賠償額の算定基礎)

	損害賠償額(円)	算定基礎
原告	27億9,100万	被告製品[インバータ装置(5)]の販売額
被告	1,360万	被告製品の一部品[制御演算構成部(C5)に含まれるDSP]の販売額

- 被告の主張の根拠: 特許発明は電圧形インバータの制御装置であり、被告製品の一構成部品のみが発明に相当するため

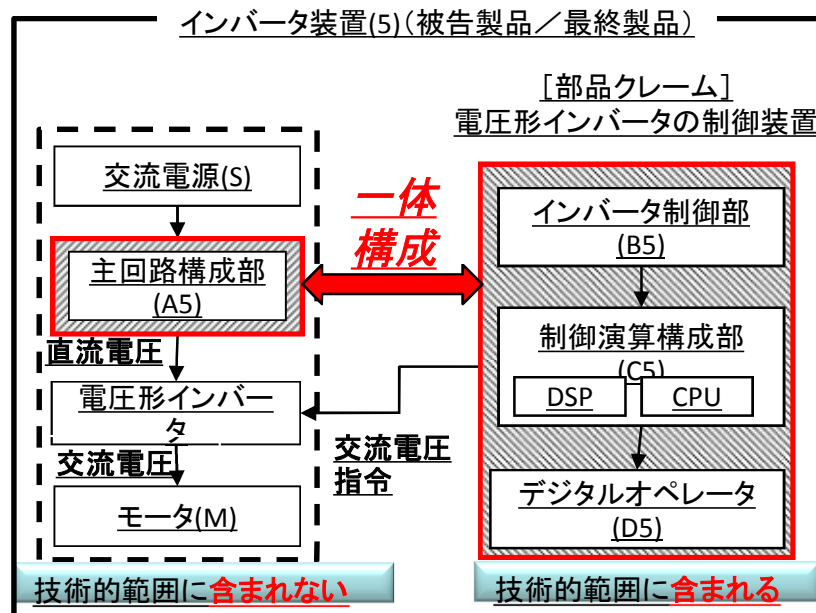




裁判所の判断

認定事項

技術的範囲に含まれない	被告製品[インバータ装置(5)] 交流電源(S) モータ(M) 主回路構成部(A5)
含まれる	制御演算構成部(C5) インバータ制御部(B5) デジタルオペレータ(D5)



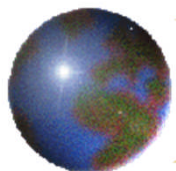
考慮要素

- ❖ 損害賠償額の算定基礎とすべき販売額は、**被告製品の一部品(DSP)の販売額(1,360万円)ではなく、被告製品(インバータ装置(5))の販売額(27億9,100万円)**
- ❖ 主回路構成部(A5)が技術的範囲に含まれない点は、相当実施料率を判断する際の一事情
- ❖ **電圧形インバータの制御装置が被告製品[インバータ装置(5)]の核心部**

損害額

- ❖ 8,373万円
- ❖ 被告製品の全体の販売額(27億9,100万円)の3%

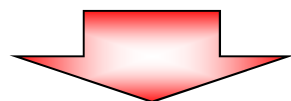




企業実務へのフィードバック

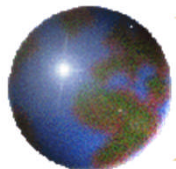
✪ 出願時の明細書に積極的に記載する事項

- ✪ クレームされた部品が
 - 最終製品の核心部であること
 - それ以外の部品と構成上一体となって最終製品の効果が奏されること



✪ 高額な損害賠償額となる可能性

- ✪ 最終製品の販売額が損害賠償の算定基礎とされる
- ✪ 最終製品に対する貢献度(寄与度)が高く評価される

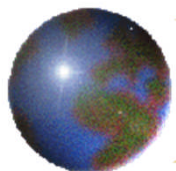


発明の対象物が製品全体と一致している場合

❁ 損害賠償額の算定に与える影響 寄与率

- ❁ 売上に対する特許発明の貢献度
- ❁ 特許発明の特徴が製品全体において占める割合

❁ 寄与率が高く認定されるために必要なことは？



X線異物検査装置事件

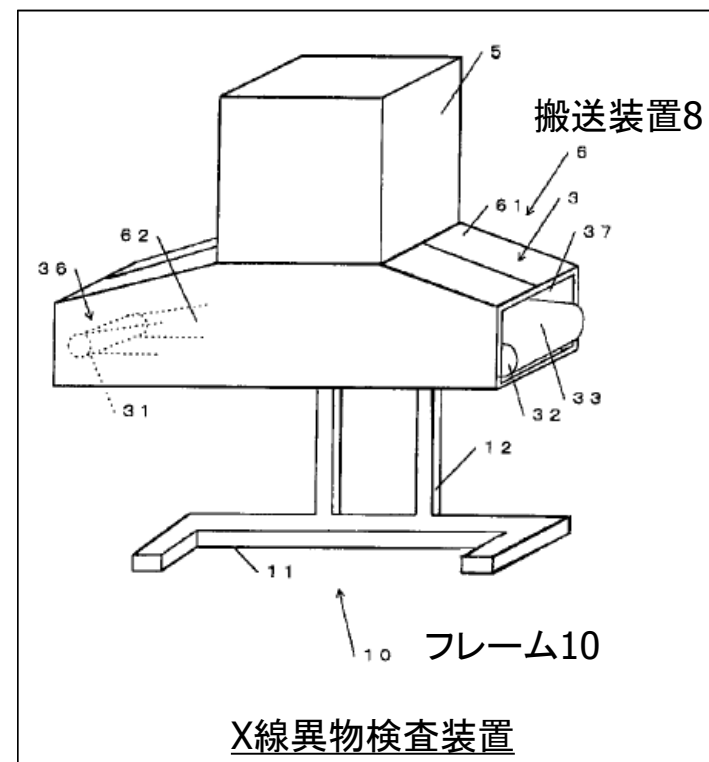
❖ 事件概要

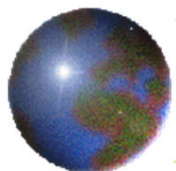
被告が製造販売する、食品等に混入した異物を検出するX線異物検査装置が、原告の「X線異物検査装置」に関する特許権を侵害するとして、差止めと損害賠償を請求した。

- ❖ 裁判所: 大阪地方裁判所
- ❖ 事件番号: 平成19(ワ)第13513号
- ❖ 判決日: 平成21年10月29日
- ❖ 適用条文: 102条2項
- ❖ 特許番号: 特許第3804687号

❖ 特許発明の特徴

- ❖ X線異物検査装置の**本来的な機能に関する発明ではない**。
- ❖ 被検査物が搬送される「搬送装置8」を片持ち支持する「フレーム10」を採用することで搬送装置の一部を開放可能とし、**メンテナンス性を向上させるという付随的な機能**に関する発明である。





X線異物検査装置事件

原告の主張 <寄与率60%を主張>

- ❑ 食品業者にとって、日常のメンテナンスが容易で優れていることは、選択購入の動機において極めて重要。
- ❑ 被告自ら被告製品についてメンテナンス性をセールスポイントとして宣伝広告している。

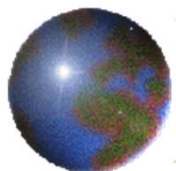
被告の主張 <寄与率0.1%を主張>

- ❑ メンテナンスを容易にするために片持ちを採用するという技術的思想は公用物件において既に備わっている。

裁判所の判断 <寄与率20%を認定>

- ❑ 被告製品のパンフレットによれば清掃性が強調されており、清掃性に直結する本件発明は被告製品の販売に少なからず寄与している。
- ❑ ただし、メンテナンス性については重要な機能であるものの、あくまで付随的な機能。





企業実務へのフィードバック

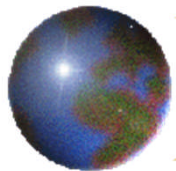
✦ 寄与率が高く認定されるためには

✦ 出願段階

付随的な機能に関する特許発明の場合は、発明を異なる視点で捉えて製品の本来的な機能に影響を与える要素を見出し、出願時の明細書へ記載しておく。

✦ 特許を活用する段階

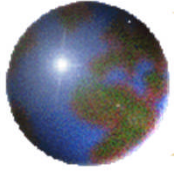
特許発明が付随的な機能に関する発明であっても、有用性の高い点（本件のメンテナンス性など、被告がセールスポイントとして宣伝広告を行っていた事実）を主張する。



従属項の損害賠償額への影響

従属項の役割

- ⊕ 権利取得前段階
 - ⊞ 拒絶応答の回数の低減
 - ⊞ 権利が認められる範囲の模索
- ⊕ 権利取得後
 - ⊞ 有効な従属項に限定する訂正
- ⊕ 権利活用の際での役割はあるか？



中空針事件

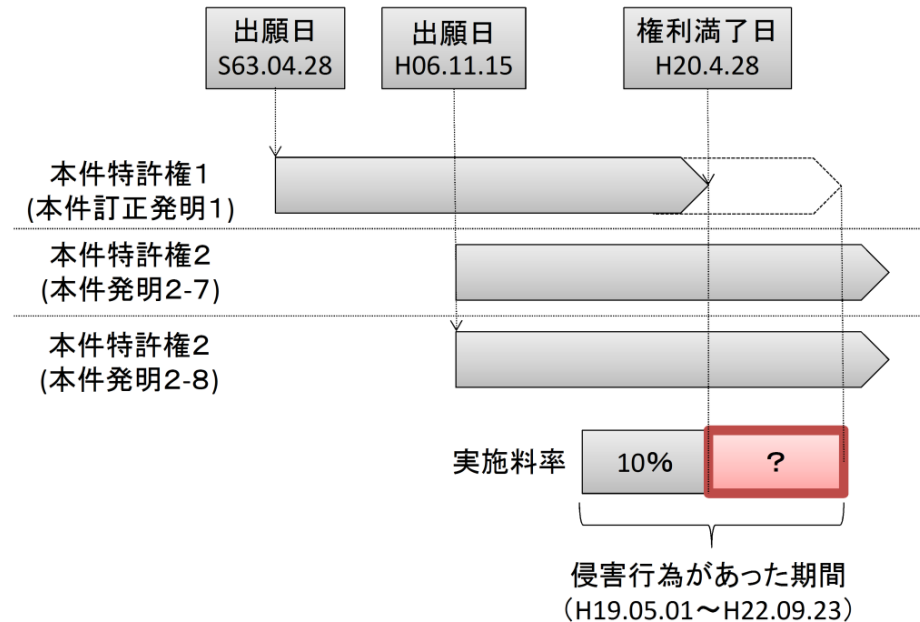
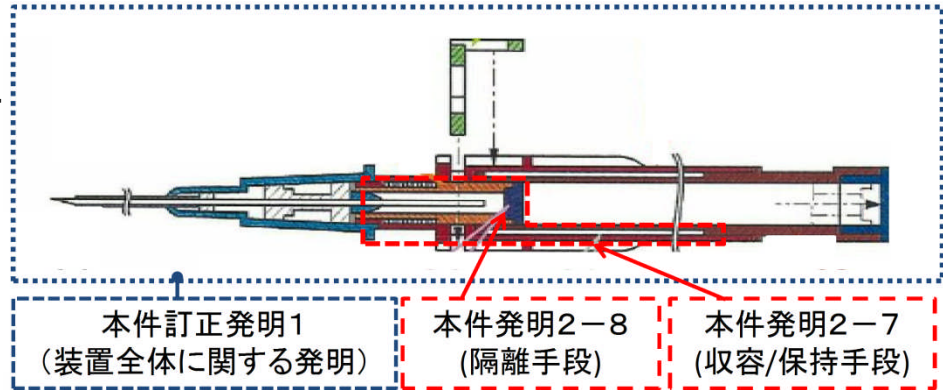
事件概要

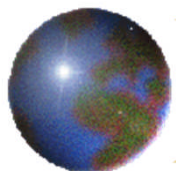
存続期間の満了日が異なる2件の特許権(特許権1及び特許権2)に基づき、差止め及び特許法102条3項による損害賠償が請求された事件

- ❏ 裁判所: 東京地方裁判所
- ❏ 事件番号: 平成20(ワ)第33536号
- ❏ 判決日: 平成24年2月7日
- ❏ 適用条文: 102条3項
- ❏ 特許番号: 特許第2647132号
(特許権1・基本発明)
特許第2588375号
(特許権2・改良発明)

争点

改良発明のみが存続している期間の実施料率



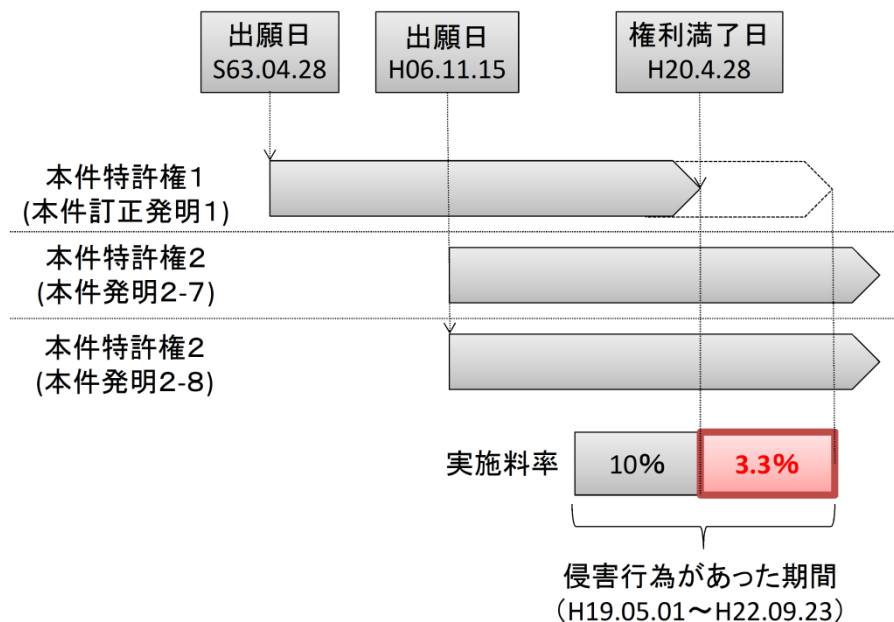
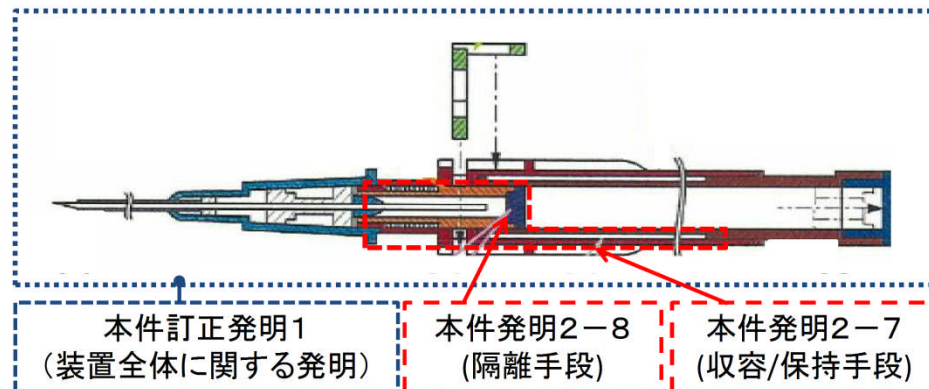


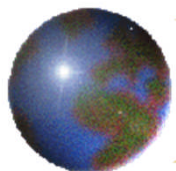
裁判所の判断

- 裁判所による発明の評価
- 本件特許権1に係る発明
= 装置全体に係る発明
- 本件特許権2に係る発明
= 本件特許権1に係る発明に
他の構成を付加したもの



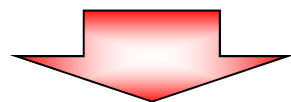
- 本件特許権1の存続期間満了前後で実施料率を異ならしめるのが相当と判断
- 満了後の実施料率は3.3%と認定





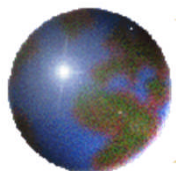
企業実務へのフィードバック

- ❖ 改良発明に係る特許権のみが存続した期間でも3.3%の実施料率が認められている。



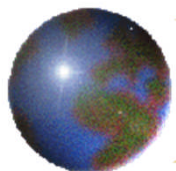
- ❖ 改良発明の従属項を軽視しない

狭い範囲であっても、改良発明の権利取得、従属項の作成も効果的。



カタログ・広告等の記載の影響

- ❖ 被告のカタログや宣伝広告に記載された効果が特許発明の寄与率を定める上で考慮されることは、たびたび見受けられる。
- ❖ 原告のカタログにおける記載が損害賠償額の算定に考慮されることはあるか？



ゴルフボール事件

事件概要

- 一審被告の輸入販売するゴルフボールが、一審原告の有する「ソリッドゴルフボール」に関する特許権を侵害するとして特許法102条1項による損害賠償及び不当利得の返還を請求

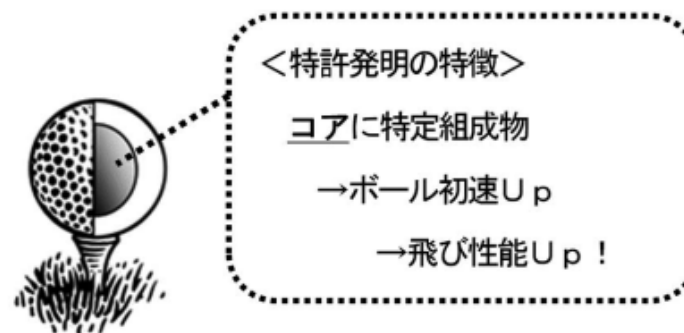
裁判所： 知的財産高等裁判所

- ❑ 事件番号：平成22(ネ)第10032号
- ❑ 判決日： 平成24年1月24日
- ❑ 適用条文：102条1項
- ❑ 特許番号：特許第2669051号

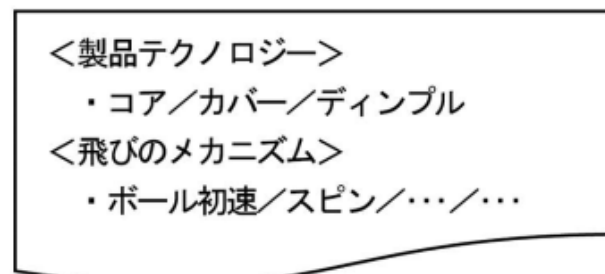
発明の概要

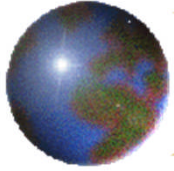
ゴルフボールの**芯球を特定のゴム組成物**で形成したことにより、初速度が高められ、**飛び性能が向上**された。

特許発明の特徴と原告製品カタログイメージ



[原告製品カタログ (イメージ)]





争点

争点

原審

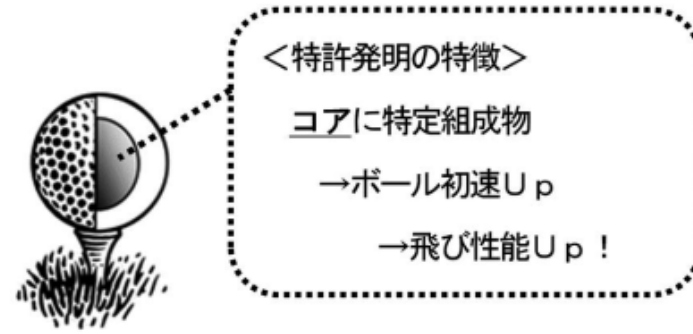
被告の営業努力, ブランド力, 他社の競合品の存在等を総合的に考慮して, 被告各製品の譲渡数量のうち60%に相当する数量について「販売することができないとする事情」があったものとして, これに応じた額を損害額から控除

控訴審(本件)

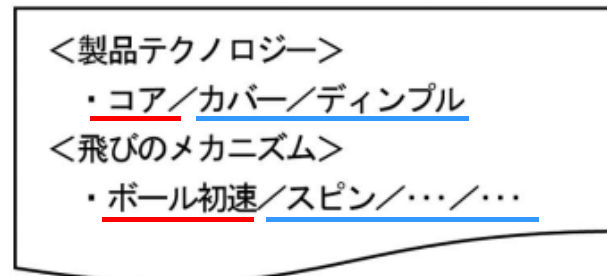
特許法102条1項但し書きの適用においてさらに寄与率を考慮するべきか?

当事者の主張

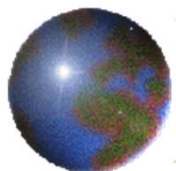
特許発明の特徴と原告製品カタログイメージ



[原告製品カタログ(イメージ)]



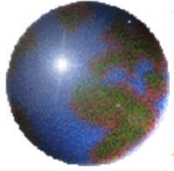
一審原告	ゴルフボールの 芯球 は正に 最終製品の最重要の核 である。 飛び性能 (初速度)が 最も重要な性能 である。
一審被告	原告のカタログに 芯球以外の技術 、 飛び性能以外の効果 が 並列的 に記載。上記原告の主張は誤り。



特許法第102条1項

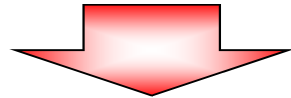
◆ 特許法第102条1項

特許権者・・・が・・・自己の特許権・・・を侵害した者に対し・・・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を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量・・・に、特許権者・・・がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数あたりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者・・・の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者・・・が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者・・・が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

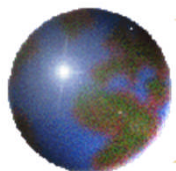


裁判所の判断

- ⊕ 裁判所の判断
- ⊕ 本件特許は、必ずしも製品全体の利益に直結するとはいえないから、寄与率を考慮する。
- ⊕ 原告のゴルフボールでも本件特許以外に多くの特許が用いられている。
- ⊕ ゴルフボールにおいては芯球のみでなく、カバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピン、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要である。

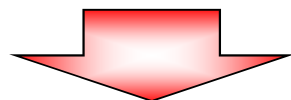


- ⊕ 被告の営業努力、ブランド力、他社の競合品の存在等を総合的に考慮して、被告各製品の譲渡数量のうち60%に相当する数量について「販売することができないとする事情」があったとする原審の判断を維持。
- ⊕ さらに但し書きの適用において寄与率を50%と認定。
- ⊕ 損害額： 9億2,152万4,055円

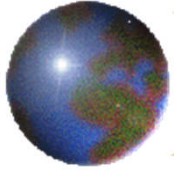


企業実務へのフィードバック

- ❖ 権利者側の製品カタログに記載された内容が、損害賠償額の算定に影響した可能性がある。

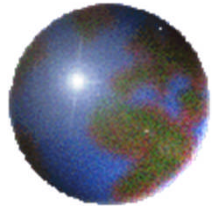


- ・可能な範囲で、自己の製品カタログに、特許発明にかかわる効果や技術的特徴を強調して掲載する。
- ・権利行使を受けた立場では、特許権者のカタログその他の頒布資料における効果等の記載から、特許発明の寄与率が低いことを指摘する。



まとめ

- ❖ 損害賠償額に影響を与えうる要因は多岐に渡る
 - ❖ クレームと製品の関係
 - ❖ 従属請求項
 - ❖ カタログ等の記載
- ❖ 出願と権利行使（損害賠償請求）のフェーズを俯瞰的にみるべきである



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました