

均等侵害及び推定覆滅を認めた事例

東京地方裁判所 令和2年3月19日 平成29年(ワ)第32839号
特許権侵害差止等請求事件
美容器事件

岩 坪 哲*

抄 録 本件は、最高裁が示した均等5要件に沿って均等侵害を認めると共に、特許法102条2項に基づく損害賠償請求について、原告の製品と被告製品の価格帯の差異を理由に5割の推定覆滅を認めた事例である。均等侵害を認めたロジックは最高裁等が確立した規範を忠実に当てはめたものであり、推定覆滅に関しては知財高裁大合議判決に基づくものと認められ、単体の判決としてみた場合、本判決は格別特異なものではない。しかし、本件特許権者は同時期、別の特許権侵害を巡り大阪地裁でも同一侵害対象物件について侵害訴訟を行っており、本件は、かかる権利行使手法に基づく訴訟戦略の理論上の問題点やメリット・デメリットを考察するうえでの格好の素材を提供するものと考えられる。

目 次

1. 緒 言
2. 事 案
 - 2.1 概 要
 - 2.2 事実関係
 - 2.3 本件判決
3. 研 究
 - 3.1 均等侵害について
 - 3.2 推定覆滅について
 - 3.3 同時進行の訴訟について
 - 3.4 理論上の問題点
 - 3.5 実務上のメリット・デメリット

1. 緒 言

均等侵害の成否に関する規範は、二つの最高裁判決¹⁾と知財高裁大合議判決²⁾により確定している。本件は、当該規範に忠実に、事実関係を当て嵌めたものであって、妥当なものと考えられる。

一方、本件で特許権者は特許法102条2項に基づく損害賠償を請求しているところ、知財高裁大合議判決の論旨に従い、同条項における損害額の推定を一部覆滅させた。この点についても格別目新しい判断が示されたものではない。

他方、本件特許権者は同一被疑侵害者を被告として同時に大阪地裁でも侵害訴訟を提起、追行しており、一定額の損害賠償を獲得している（その控訴審は知財高裁特別部に係属し、上記とは別途の大合議判決³⁾が下りている）。

同一侵害対象物件に対する権利行使である以上、特許権者の選択肢として二つの訴訟を東京地裁と大阪地裁に提訴するのではなく、請求の客観的併合（民訴法136条）により一挙に係属させることもなし得た⁴⁾。

敢えて別訴訟として東京地裁と大阪地裁に提訴した真の意図は知る術がないが、客観的併合

* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

による集中的（統合型）権利行使と本件のような分散型権利行使において、理論的、実務的にどのような問題があるか、本件のような訴訟戦略のメリット、デメリットにフットライトを当ててるのが本稿の目的である。

2. 事 案

2.1 概 要

本件原告（以下「X」）は、特許第6121026号（発明の名称：美容器。以下「本件特許」）の特許権者である。本件被告（以下「Y」）は原告同様美容器（美容用ローラー）を製造販売するものである。

Xは、Yに対し、Yが製造販売する美容器が本件特許を文言上又は均等論上侵害するとして、その製造販売の差止め、及び、特許法102条2項に基づく損害賠償請求として損害賠償金1億0089万6,455円の一部である5,000万円の支払いを求めた。

2.2 事実関係

(1) 本件特許

本件特許は、平成28年4月26日出願に係る、特願2014-65029号の分割特許である（原出願日平成26年3月27日）。

特許請求の範囲（請求項1。以下「本件発明」。構成要件に分節）は以下のとおりである。

- A 棒状のハンドル本体と、該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と、上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと、
- B 上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と、
- C 該一対の分枝部のそれぞれに形成されるとともに、上記凹部に連通する軸孔と、

- D 該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと、
- E 該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと、を備え、
- F 上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が、上記ハンドルの表面を構成している、
- G 美容器。

本件明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「例えばハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して、ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には、ハンドルの成形精度や強度が低下したり、各部材がハンドルの内部を密閉する作業に手間がかかって美容器の組み立て作業性が低下したりするおそれがある。

本発明は、かかる背景に鑑みてなされたもので、ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに、組み立て作業性の向上が図られる美容器を提供しようとするものである。

本発明の一の態様は、

棒状のハンドル本体と、該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と、上記ハンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと、

上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と、

該一対の分枝部のそれぞれに形成されるとともに、上記凹部に連通する軸孔と、

該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと、

該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと、

を備え、

上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が、上記ハンドルの表面を構成して

いる、美容器にある。

上記美容器において、ハンドル本体は棒状であって、長手方向の一端に一对の分枝部が一体的に形成されている。そして、ハンドル本体には凹部が形成され、該凹部は分枝部に形成された軸孔が連通するとともに、ハンドルカバーによって覆われている。上記美容器は、このような構成を有することにより、ハンドルを上下又は左右に分割した場合に比べて、ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに、ハンドルカバーによって凹部の内部を容易に密閉できることから美容器の組み立て作業性が向上する。／以上のごとく、本発明によれば、ハンドルの成形精度や強度を高く維持することができるとともに、組み立て作業性の向上が図られる美容器を提供することができる。」

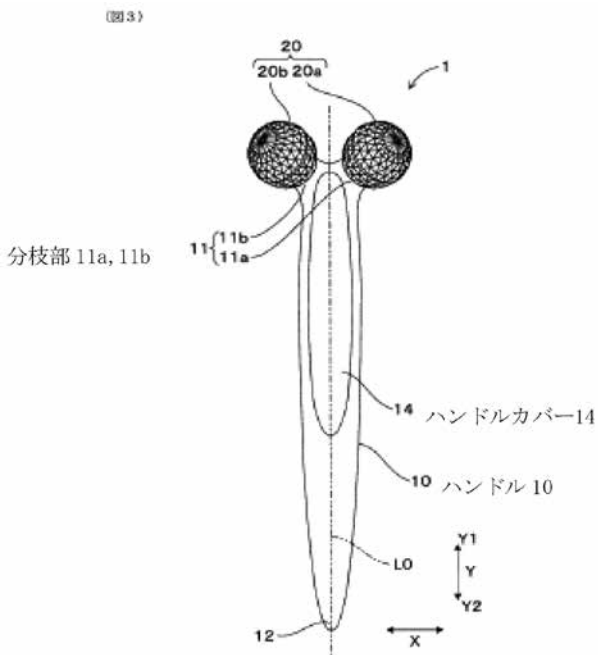


図1 本件特許図面 (図3)

(図4)

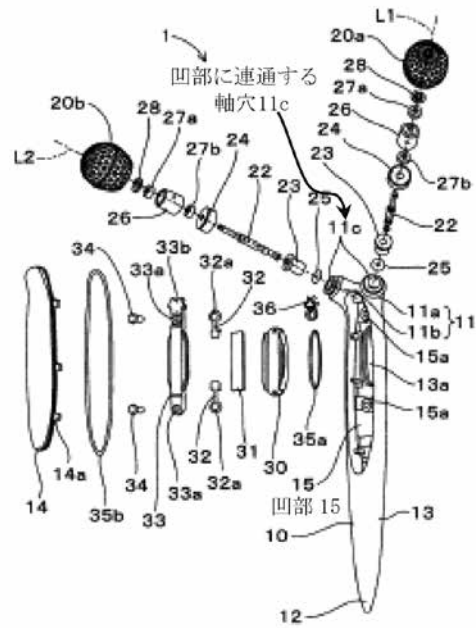


図2 本件特許図面 (図4)

(2) Yの行為

Yは本件特許の登録日である平成29年4月27日以降、遅くとも平成30年10月24日まで、下記構成を有する美容用ローラー（以下「Y製品」）を輸入、製造、販売していた⁵⁾。

- a 平面視において基端側が扇状に広がっており且つ側面視において全体に湾曲したハンドル本体と、ハンドル本体の表面から内方に窪んだ穴部と、穴部に収容された錘と、穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられた蓋部とを有している。穴部は、ハンドル本体の下面の表面全体において形成されており、錘を収容している。蓋部には爪が形成されており、当該爪が穴部内の溝に係合することで、蓋部が穴部を覆うようにハンドル本体に取り付けられている。
- b ハンドル本体の長手方向の先端側に連続して形成された一对の分枝部を有している。
- c 一对の分枝部はそれぞれ中空であり、当該中空は、ハンドル本体の穴部に貫通していない。

- d 一对の分枝部内の中空に一对のローラ軸それぞれが差し込まれている。
- e 一对のそれぞれのローラ軸には、その軸廻りを回転可能となるように一对のローラが取り付けられている。
- f ハンドル本体の表面及び蓋部の表面が、ハンドルの表面を構成している。
- g 美容器である。

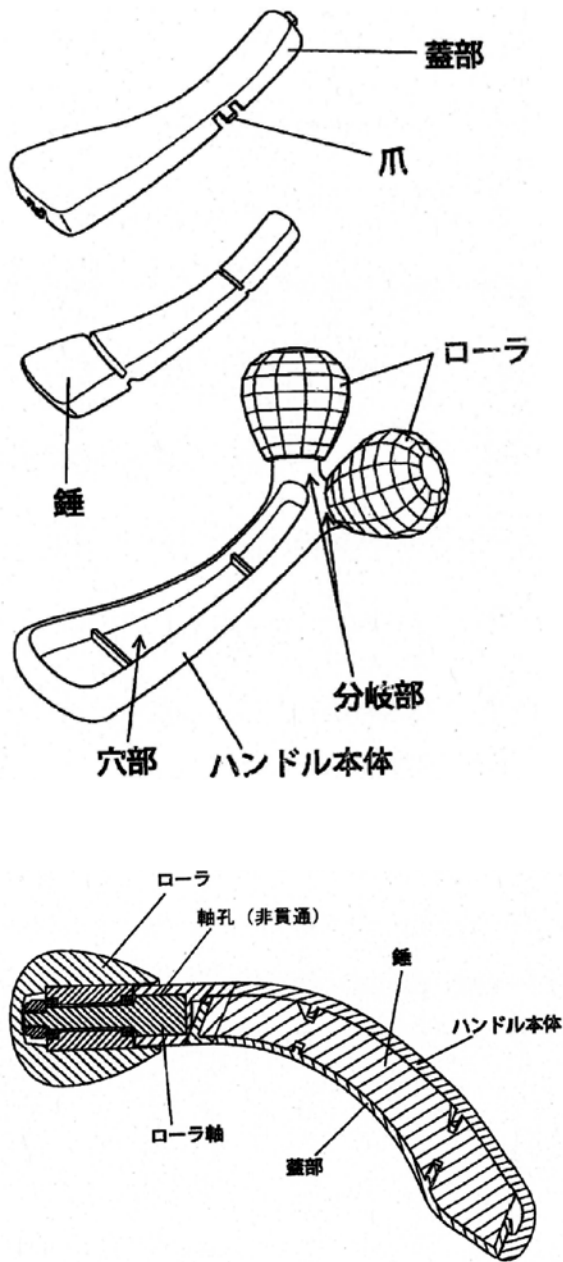


図3 新被告製品

2. 3 本件判決

請求一部認容。

(1) 均等侵害の成否

「① まず、新被告製品の構成 c 2 (筆者注：前記2. 2 (2) の「c」) が、「一对の分枝部はそれぞれ中空であり、当該中空は、ハンドル本体の穴部に貫通していない。」というものであって(以下「非貫通の構成」ということがある。), 「連通する軸孔」(構成要件C)の文言を充足せず、新被告製品が本件発明との間でこのような相違部分を有することは当事者間で争いがないところ、原告は、このような新被告製品は、本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり、本件発明の技術的範囲に属する旨主張する。

しかして、本件特許請求の範囲に記載された構成中に新被告製品と異なる部分が存する場合であっても、所定の要件(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照。以下「第1要件」ないし「第5要件」という。)を満たすときには、新被告製品は、本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するというべきである。そこで、以下検討する。

② 第1ないし第3要件について

…本件発明の技術的思想(課題解決原理)は、二股の美容器において、ハンドルを中心線に沿って上下又は左右に分割して、ハンドルの内部に各部材を収納する構成とした場合には、ハンドルの成形精度や強度、組み立て作業性が低下するなどの技術的課題が生じていたため、ハンドルを、凹部を有するハンドル本体と、その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより、従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも、ハンドルの成形精度や強度を高

く維持するとともに、美容器の組み立て作業性が向上されるようにして、上記の技術的課題の解決を図ったというところにあるものというべきである。このような本件発明の技術的思想からすれば、分枝部の軸孔とハンドル本体の凹部が連通していない場合であっても、ハンドルを、凹部を有するハンドル本体と、その凹部を覆うハンドルカバーで構成するときには、なお上記の従来の構成の問題点により生ずる技術的課題を解決できることに変わりはなく、この点を置換することによって全体として本件発明とは異なった別の技術的思想となるということとはできない。また、新被告製品のように、「連通する軸孔」との構成をとらずに連通していない構成をとった場合にも、ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに、美容器の組み立て作業性が向上されるとの上記作用効果を奏することについては、本件発明と変わらないものと認められる。

したがって、本件発明と新被告製品の異なる部分（相違部分）は本件発明の本質的部分ではなく（第1要件の充足）、本件発明の構成を新被告製品の構成に置き換えたとしても、本件発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏するといえる（第2要件の充足）。そして、本件発明の上記構成から新被告製品の上記構成への変更は、ハンドルの凹部と分枝部の軸孔がつながっていたところを塞ぐものにすぎず、その性質上、当業者において通常行う設計変更の範囲にとどまるものというべきであり、本件全証拠によっても、このような変更を加えることに対する技術的な障害が存することは認められないから、上記変更は、当業者が、新被告製品の製造時において、容易に想到し得たというべきである（第3要件の充足）。

以上によれば、新被告製品は、均等の第1ないし第3要件を充足する。

これに対し、被告は、本件発明が、軸孔にロー

ラシャフトを貫通させて、凹部に設けた太陽電池パネルの出力端子と電氣的に接続させなければならないものであることを前提として、新被告製品の均等侵害については、第1ないし第3要件のいずれも充足しないと主張するが、本件発明が、被告が指摘するような上記構成に限定されるものでないことは前述のとおりであり、被告の主張はそもそも主張の前提を欠くものであって、採用することはできない。

③ 第4要件について

（省略）

④ 第5要件について

被告は、本件発明のローラシャフトは、太陽電池パネルと電氣的に接続することが前提であり、軸孔に貫通しているものでなければならず、本件明細書にも軸孔が非貫通の実施形態は記載されていないから、分枝部の軸孔がハンドル本体の凹部に連通していない構成は意識的に除外されていると主張する。

しかし、本件発明が、被告が指摘するような上記構成に限定されるものでないことは前述のとおりであり、本件発明のローラシャフトが、太陽電池パネルと電氣的に接続することが前提であるということとはできない。また、非貫通の構成が本件特許の特許出願時において容易に想到することができた構成であったとしても、本件明細書には、軸孔が非貫通の実施形態は記載されておらず、本件証拠上、原告が、客観的、外形的にみて、非貫通の実施形態が本件特許請求の範囲に記載された構成（軸孔に連通するとの構成）を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたことを認めるに足りるものも存せず（最高裁平成28年（受）第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照）、その他、非貫通の実施形態が本件特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの非貫通の実施形態と本件特許請求の範囲に記載の構成と

が均等なものといえない特段の事情が存するということはできない。その他、原告が、軸孔が非貫通の構成を意識的に除外したと認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、新被告製品は、均等の第5要件を充足するというべきである。被告の上記主張は、採用することができない。」

(2) 損害論

本判決は、特許法102条2項でXの損害と推定される侵害者利益につき、これが「侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額である」とし、本件においては被告製品の売上合計額が1億2,883万4,641円であり、追加的に必要となった経費の合計額が7,104万9,345円であることを当事者間で争いが無い事実と認定した後、前記同条項の推定覆滅について、次のように判示した。

「ア 被告は、原告と被告との業務態様等の相違、製品の性能及びデザインの相違、競合品の存在、被告の販売努力、被告各製品に対する本件特許の寄与率、本件特許の顧客誘引力などを考慮すると、相当程度の推定覆滅が認められるべきである旨主張するので、以下検討する。

イ 業務態様等の相違

まず、被告は、業務態様等の相違として、原告と被告では製品の販売方法が異なり、製品の価格にも10倍ほどの差があるから、原告の製品と被告各製品とは購入者層が全く異なると主張するところ、証拠…によれば、被告各製品は3000円程度の価格帯であり、原告が販売する製品は3万円程度の価格帯であると認められる。このような価格帯の差の程度に照らせば、被告各製品を購入した者は、被告各製品が存在しなかった場合には、原告の製品を購入するとは必

ずしいえないといわざるを得ない。そうすると、上記の価格帯の差異は、特許法102条2項の推定を覆滅する事情に当たると認めることができ、その覆滅の程度についても、相応の大きさの割合とみるべきものといえる。

もつとも、原告の製品及び被告各製品は美容器であるところ、美容器という商品の性質からすると、その需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できるというべきである。そして、原告と被告では、いずれも、本件発明の技術的思想（二股の美容器において、ハンドルを、凹部を有するハンドル本体と、その凹部を覆うハンドルカバーで構成することにより、従来のハンドルが上下又は左右に分割された構成よりも、ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに、美容器の組み立て作業性が向上されるようにして、上記の技術的課題の解決を図るという思想）を用いた製品を販売しており、このようなハンドルの成形精度や強度の維持は、美容器による使用に関する需要者一般が関心を有する美容器の基本構造に係る事項として、二股美容器の使用やマッサージの施行に直接影響する事項であるといえ、被告各製品が存在しなかった場合には、一定程度の需要者は、原告の製品を購入するとみることとも可能というべきである。これらを併せ考慮すれば、原告の製品及び被告各製品の上記の価格帯の差異による特許法102条2項の推定の覆滅の程度は、全体の5割をもって相当と認められる。」

その他、Yは推定覆滅事情として製品の性能及びデザインの相違、競合品の存在、被告の販売努力、被告各製品に対する本件特許の寄与率、本件特許の顧客誘引力等を主張したが、悉く斥けられている。

一点、寄与率に関し、次のように判示されていることを紹介する。

「被告は、美容器の購入者が最も関心を寄せるのは、当該美容器のマッサージ効果であるから、本件発明は需要者の商品選択に特段寄与せず、本件発明の寄与率は、被告各製品の製造費用に占めるハンドル部分の製造費用の割合である12.52%程度である旨主張する。

しかし、特許法の明文に規定のない寄与度による減額を殊更認めることはそもそも相当でない。そして、被告の上記主張を、被告利益に貢献している程度についていうものと善解したとしても、本件発明の課題はハンドルの成形精度や強度の維持にあり、その特徴的部分もハンドルの構成等の点にあるところ、需要者は、美容器のハンドルを持ち、ローラを肌に押し当ててこれを使用するのであるから、ハンドルの強度等は、まさに美容器全体の構成に係る事項であるといえる。すなわち、本件発明の特徴的部分は、美容器の一部に係るものではなく、美容器全体の構成に係るものと評価するのが相当であるから、同全体の構成をもって顧客吸引力を有するものといえ、本件発明の特徴的部分は被告利益全体に貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、被告が主張するように、本件発明が需要者の商品選択に特段寄与しないとか、本件発明の寄与が限定的であるということとはできず、被告の上記主張により、被告利益を減額することは相当とはいえない。そして、その他、本件において、本件発明の寄与率を考慮して、推定を覆滅すべきことを相当と認める事情は認められない。」

3. 研究

3.1 均等侵害について

本判決が判示するとおり、均等侵害の成立要件（均等5要件）に関しては最判平成10年2月

24日（ボールスプライン上告審。以下「ボールスプライン最判」）により確立した規範が示され、裁判実務上の通説となり、学説上もこれに対する異論は見ない。

ただ、第1要件（置換部分が特許発明の非本質的部分であること）の具体的意味合いをボールスプライン最判は明示しておらず、これについてはいわゆる本質的部分説と技術的思想同一説の対立があった⁶⁾。しかし、この争いも、知財高（特別部）判平成28年3月25日（マキサカルシトール控訴審）が明細書の開示を踏まえて「…確定される本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分の本質的部分ではないと判断される」と判示することで技術的思想同一説を採用し、同判決が最高裁で確定したことによって、実務上の決着を見ている。

本判決も、明細書の開示を踏まえ、Y製品において置換された構成であっても別の技術的思想となるものではないと説示することで第1要件適合性を認定しており、上記知財高判に倣って技術的思想同一説を採用したものと理解される。

Yは、第5要件も争っているが、本判決は前提事実が異なるとしてYの主張を斥けた。第5要件に関しては、本判決文中に現れる最判平成29年3月24日（マキサカルシトール上告審）が重要であるので、留意されたい⁷⁾。

いずれにせよ、本件において本判決がY製品について本件特許発明の均等侵害を認めた結論と理由付けは妥当である。

3.2 推定覆滅について

(1) 知財高（特別部）判令和元年6月7日

特許法102条2項の趣旨について、知財高（特別部）判令和元年6月7日（炭酸パック控訴審）は、以下のように説示している。

「特許法102条2項は、『特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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…が受けた損害の額と推定する。』と規定する。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。そして、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る。』

そして、炭酸パック控訴審判決は、同条項の推定覆滅について次のように判示する。

「特許法102条2項の上記趣旨からすると、同項所定の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解すべきである。もっとも、上記規定は推定規定であるから、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ものといえることができる。』

「特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、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これに当たると解される。例えば、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）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情⁸⁾と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。』

侵害者利益100%が損害と推定されるのを原則とし、推定覆滅事情（①業務態様等の相違、②競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能、等）の証明責任を被疑侵害者に転換することで、損害賠償請求の局面での特許権者の保護が強化される趣旨をいうものである。

(2) 本件について

本件においては、上代3,000円程度のY製品と、同じく3万円台の原告製品の価格帯の差異に着目し、「このような価格帯の差の程度に照らせば、被告各製品を購入した者は、被告各製品が存在しなかった場合には、原告の製品を購入するとは必ずしもいえないといわざるを得ない。そうすると、上記の価格帯の差異は、特許法102条2項の推定を覆滅する事情に当たると認めことができ、その覆滅の程度についても、相応の大きさの割合とみるべきものといえる」と判示されている。

価格帯の差異を推定覆滅事情として考慮することは、廉価なY製品なかりせばその総需要が高価な原告の製品に向かったとは経験則上考え

られないことから、妥当な判断である。

(3) 残された問題

本判決は、Y製品と原告の製品との価格帯の差異から、一足飛びに、推定覆滅割合を50%とする結論を導いている。

推定覆滅事情（特許発明の非寄与割合）をロジカルに算出することは容易な作業ではないことは自明であるものの⁹⁾、需要者の購入動機に与えた影響（特許発明の顧客誘引力）といった観念的なものを重視し、本件において排斥されたYの主張（ハンドル部分の原価割合といった、客観性を際立って担保し得る事情）などは考慮する余地が小さいとするならば、第三者（被疑侵害者）予測可能性が削がれる。かといって、競合品の占めるシェアといった算術的に覆滅割合を認定することが可能な客観性の高い覆滅事情は稀にしか存在せず、推定覆滅事情（特許発明の非寄与割合）をどの程度考慮するかが或る程度判断者（受訴裁判所）の胸先三寸で大括りに決まることは、この論点の宿命と言わざるを得ないであろう。

もう一つの問題として、本件は単独の特許権に基づく損害賠償請求であったため原告は出発点において100%の寄与を躊躇なく主張できたが、複数特許に基づき同一侵害対象物件について損害賠償を求める場合（次項で紹介する本件同一当事者間の別事件も2件の特許権侵害の客観的併合の案件である）がある。全ての特許の侵害利益獲得に対する「寄与」を100%ずつと主張することは不合理との誹りを免れず、勢い、近時批判の多い各特許発明の「寄与率」を特許権者の方から主張せざるを得ないことである¹⁰⁾。この点については、各特許の寄与率合計を100%とする（合計100%になりさえすれば各特許の非寄与割合（覆滅割合）は受訴裁判所の認定に委ねる）旨の予備的選択的併合を主張するという手法があり得ることが紹介されているが¹¹⁾、

本稿執筆時点においてこのような手法が権利者によって主張され、裁判所が採用した例は寡聞である。

3.3 同時進行の訴訟について

本件提訴当時、大阪地方裁判所ではXを原告とし、Yを被告とする別個の特許に基づく同一侵害対象物件¹²⁾に対する特許権侵害差止・損害賠償請求事件（大阪地裁平成28年（ワ）第5345号特許権侵害差止等請求事件。以下「別件」）が係属していた。

本件と別件の簡単な時系列を示す。

平成25年9月6日 別件第1特許登録

平成27年12月4日 別件第2特許登録

平成28年6月1日 別件提訴（大阪地裁）

平成29年4月7日 本件特許登録

平成29年9月27日 本件提訴（東京地裁）

平成30年8月23日 別件第1審終結

平成30年11月29日 別件第1審判決

令和元年11月27日 本件第1審終結

令和2年1月24日 別件控訴審終結

令和2年2月28日 別件控訴審判決

令和2年3月19日 本件判決

本件が東京地裁に提訴された平成29年9月から別件控訴審が終結する令和2年1月までの約28か月間、本件両当事者は東西の裁判所で同時に侵害訴訟を迫行していた。

別件提訴時、本件特許出願は早期審査事情説明書が提出されたステージであり、特許権者の選択肢としては本件特許の権利化（登録）を待つて3件の特許権侵害を客観的併合しての提訴もあり得たところである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、本件特許権者（X）は大阪地裁で別件を先行提訴し、本件特許の登録を機に、東京地裁で本件を提訴した。

3. 4 理論上の問題点

先にも示唆したが、同一侵害対象物件の102条2項の侵害者利益が「寄与率」100%を超えて特許権者により回収されることは明らかに不合理である。

しかしながら、別の受訴裁判所（本件でいえば東京地裁）が別件訴訟の存在について善意である限り、同一製品の製造販売行為が第1訴訟と第2訴訟の双方の損害賠償請求の対象となり、合計すると100%の侵害者利益を超えて損害賠償額が認定される事態が生じ得る。

この設例は机上の空論とは言えず、例えば、医療用医薬品に関して有効成分の物質特許侵害の第1訴訟では100%の寄与が認められる蓋然性が高いと考えられるところ、別途製法特許の第2訴訟が提起された場合、製法特許についての第2訴訟において先行第1訴訟の存在を理由に100%の推定覆滅が認められるとは俄かに考え難い¹³⁾。

同一の組織としての裁判所（東京地裁又は大阪地裁）に事件が同時係属すれば、係属時期にもよるが¹⁴⁾、弁論の併合（民訴152条1項。同一受訴裁判所による審理）若しくは事実上の同時審理（同一期日に弁論準備手続等期日が指定されることによって事実上弁論を併合したのと同じ進行とすること）が期待できるため、上記のような不合理な事態が現出する恐れは小さいと思われるが、特許権者が権利行使のタイミングを異ならせることで、別個の受訴裁判所が別個の損害論を審理することにより、上記のような問題が生ずる可能性は否定できず、理論的な何らかの手当てが必要ではないかと思料される。

筆者は本稿執筆時点において、良策を想到するに至っていない。権利の濫用（民1条3項）

或いは訴訟上の信義則違背（民訴2条）などの一般条項が発動されるケースであろうか¹⁵⁾。

3. 5 実務上のメリット・デメリット

言い換えれば、特許権者にしてみれば、被疑侵害者が適切な推定覆滅事由の主張立証に成功しない限り、複数の特許を分散して訴訟の俎上に載せることによって100%の侵害者利益を超えた金銭的救済が得られる可能性があり、これは棚から牡丹餅の感を否めないものの、分散型権利行使によって得られる可能性のあるメリットと言ってよいかもしれない。

これに対し、このような収益の獲得に躊躇を覚える権利者は、各特許権侵害の客観的併合により前記3. 2(3)で示唆した、同時権利行使（権利者の主張責任の下で各特許の寄与度を割り付けることに嫌気するなら合計100%の選択的寄与を主張する予備的選択的併合）の手法を選択すればよい。

無論、分散型権利行使によって掛かる労力及びコストは集中型（統合型）権利行使と比較して大きくなるのが容易に予想される。しかし、このことは、相手方（被疑侵害者）に対してもそれだけの工数を費消させることを意味し、波状攻撃によって被疑侵害者の事業部門、技術部門、知財部門にダメージを与えることとの引き換えで、労力とコストを惜しまないという選択肢は、その余力があれば、有効な権利活用手法といえるであろう。

注 記

- 1) 最（三）判平成10年2月24日・民集52巻1号113頁（ボールスプライン上告審）、最（二）判平成29年3月24日・民集71巻3号359頁（マキサカルシトール上告審）
- 2) 知財高（特別部）判平成28年3月25日・判時2306号87頁＝判タ1430号152頁（マキサカルシトール控訴審）
- 3) 知財高（特別部）判令和2年2月28日・平成31年

(ネ) 第10003号(美容器控訴審)

- 4) 同時進行の事件(先行事件)の対象特許(特許第5356625号及び同第5847904号)の登録日が平成25年9月6日、同27年12月4日、本件訴訟の対象特許の登録日が平成29年4月7日と登録日のズレが有ることを見越しても、先行事件において第2特許の登録まで第1特許の権利行使を控え、これらを併合して提訴しているのだから、原出願が係属中の本件対象特許の登録を待つて合わせて提訴するというパターンは十分にあり得た。
- 5) 本件においては文言侵害が認められた「被告旧製品」も侵害対象となっており、本文に掲げたのは構造の一部を変更した「被告新製品」であるが、紙幅の関係もあって、本稿では「被告新製品」の構成のみを紹介し、均等論に関する判断の妥当性の検討に供する。
- 6) 詳細は、『新・注解特許法(第2版)』中巻(青林書院、2017年)1249頁以下(岩坪哲執筆部分)
- 7) 注6の『新・注解特許法(第2版)』中巻1282頁以下参照。
- 8) ここでの特許法102条1項とは令和元年法律第3号改正前のものである。
- 9) 裁判例における寄与度の認定事情及び認定割合(実績)については、注6の『新・注解特許法(第2版)』1968頁以下(飯田圭執筆部分)に詳しい。
- 10) 宮脇正晴「判例研究 二酸化炭素含有粘性組成物事件」L&T86号87頁脚注3において「『知的財産推進計画2016』…においては、次のような記述がみられる。「現行特許法の規定のうち、同法第102条第2項に関しては、…明文の規定のない『寄与率』という概念により、本来想定した覆滅分に係る侵害者の立証責任が権利者の立証責任に実質的に転換させた運用になっている場合があること、また、覆滅分に係る立証責任が侵害者にあることを明確にしている同条第1項につ

いても、『寄与率』という概念が使われる場合があること等の課題がある」との指摘がなされている。そして、別件の控訴審である注3の知財高(特別部)判令和2年2月28日が、特許法102条1項(令和元年法律第3号改正前)の適用上、寄与率による減額の法律上の根拠が無いことを判示するに至った。本判決も「特許法の明文に規定のない寄与度による減額を殊更認めることはそもそも相当でない」と判示しており、これに倣うものである。

- 11) 大阪弁護士会知財委員会主催2019年9月30日損害論シンポジウムのパネルディスカッションにおける、田村善之教授発言
- 12) 厳密には「シャイン」シリーズ(先行事件)と「シャインミニ」シリーズ(本件)という微妙な違いがあるが、いずれにせよ二股ローラ型美容器である点で変わりはない。
- 13) 村林隆一ほか『全面改訂特許侵害訴訟の実務』(経済産業調査会、2008年)325頁以下、岩坪哲執筆部分
- 14) 例えば、大阪地方裁判所知財専門部の特実事件審理モデル
<https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/sinrimoderu2013331.pdf>(参照日:2020年12月28日)を例に取れば、「弁論準備①」実施後(属否論の主張が両当事者から出揃った段階)に提訴された第2訴訟が先行の第1訴訟と併合される可能性は小さいと思われる。
- 15) 本文記載の医薬品特許の事例で、物質特許の侵害対象医薬品に対する寄与が100%を下回るとは俄かに考え難く、かといって製法特許や剤型特許などの派生発明の寄与がゼロとも言いにくいと思われ、権利の濫用に擬することにも躊躇を覚える。

(原稿受領日 2020年12月29日)