

令和3年度特許侵害訴訟における 損害論等の概況

弁護士 齋藤 誠二郎



要 約

本稿では、令和3年に判決が言い渡された特許権侵害訴訟の裁判例の中から、実務上の参考になるとと思われる事例を、損害論等を中心に7件を紹介する（内1件は抗弁である。）。

抗弁に関する1件は、先発医薬品の治験について特許法69条1項に当たると判断された事例である。

損害論に関する3件は、特許法102条2項において併せて90%推定覆滅が認められた事例、特許法102条3項の損害賠償の対象となる侵害品の売上高の範囲を判断された事例、侵害品が原告製品の隣に陳列されていたことから消滅時効の援用が認められた事例である。

その他の3件は、法人の特許権侵害行為について会社法429条1項に基づき取締役等の責任が認められた事例、信義則違反に基づく後訴請求が遮断された事例、特許侵害訴訟の提起が不当訴訟に該当すると判断された事例である。

目次

1. 抗弁

- ① 知財高判（2部）令和3年2月9日（令和3年（ネ）第10051号）〔ウイルスおよび治療法におけるそれらの使用事件〕

2. 損害論

2.1 損害額の推定覆滅

- ② 東京地判（29部）令和3年5月20日（平成30年（ワ）第21900号）〔空調服事件〕

2.2 損害額算定の対象範囲

- ③ 東京地判（40部）令和3年5月19日（平成29年（ワ）第36506号）〔LINEふるふる事件〕

2.3 消滅時効

- ④ 大阪地判（21部）令和3年10月19日（令和2年（ワ）第3474号）〔照明器具事件〕

3. その他

3.1 法人の特許権侵害行為について取締役等の責任

- ⑤ 大阪地判（21部）令和3年9月28日（令和元年（ワ）第5444号）〔炭酸パック化粧品事件（続）〕

3.2 信義則違反に基づく後訴請求の遮断

- ⑥ 知財高判（2部）令和3年4月20日（令和2年（ネ）第10068号）〔装飾品鎖状端部の留め具事件〕

3.3 不当訴訟

- ⑦ 大阪地判（26部）令和3年9月6日（（本訴）令和2年（ワ）第3247号、（反訴）令和2年（ワ）第8842号）〔漏水位置検知装置事件〕

1. 抗弁

＜先発医薬品の治験について特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たると判断した事例＞

- ① 知財高判（2部）令和3年2月9日（令和3年（ネ）第10051号）〔ウイルスおよび治療法におけるそれらの使用事件〕

（1） 事案の概要

本件は、発明の名称を「ウイルス及び治療法におけるそれらの使用」とする特許権（本件特許権）を有する控訴人（原審原告）が、被控訴人（原審被告）が国内において行っている特定のウイルス（T-VEC）を使用した治験について、本件特許権を侵害に当たると主張して、被控訴人に対しT-VECの使用の差止及び廃棄、損害賠償等を求めた事案である（控訴審において請求が拡張されている。）。

被控訴人は、平成29年（2017年）3月頃から、国内において、再生医療等製品に当たるT-VECについて、悪性黒色腫を適応症とする治験（本件治験）を行っている。被控訴人の親会社である米国A社は、T-VECについて、特定の種類のメラノーマ病変（悪性黒色腫）の治療薬として、平成27年（2015年）10月にFDA（米国食品医薬品局）の、同年12月にEMA（欧州医薬品庁）の各承認を受けており、本件

治験は、これらの外国臨床データを利用するブリッジング試験を行うものである。ブリッジング試験とは「外国臨床データを新地域の住民集団に外挿するために新地域で実施される臨床試験であり、新地域における有効性、安全性及び用法・用量に関する臨床データ又は薬力学的データを得ることを目的として行うもの。」のことである。

(2) 判示事項

原審である東京地判(40部)令和2年7月22日(平成31年(ワ)第1409号)は、最二小判平成11年4月16日(平成10年(受)第153号)民集53巻4号627頁〔グアニジノ安息香酸誘導体事件〕(以下「平成11年最判」という。)の趣旨が先発医薬品の外国臨床データを新地域の住民集団に外挿するために新地域で実施される臨床試験においても妥当するとして、本件治験は特許法69条1項の試験又は研究に当たると判断した。

控訴審は、原審と同じく本件治験には平成11年最判の趣旨が妥当するとして、「しかし、新薬の製造販売承認を得るために必要な本件治験が、特許法69条1項の『試験又は研究』に該当することは、原判決『事実及び理由』の第4の1(2)のとおりである。」と判示した⁽¹⁾。

(3) 考察

本件の原審及び控訴審は、平成11年最判の趣旨は先発医薬品の治験にも妥当すると判断したものである。

なお原審では、特許権者である控訴人(原審原告)が、①特許法69条1項の「試験又は研究」は技術の進歩を目的とするものに限定すべきところ、②本件治験は技術の進歩を目的とするものではないことから、特許法69条1項の「試験又は研究」には当たらないと主張した。これに対して原審は、控訴人の主張に関する判示事項ではあるものの、①技術の進歩を目的とするものに限定すべきとの主張について、「特許法69条1項の『試験又は研究』を必ずしも技術の進歩を目的とするものに限定すべき理由はなく、事案に応じてその目的や内容等を考慮しつつ、特許権者の利益との衡量をすれば足りるというべきである。」と判示した。平成11年最判より前の学説においては、69条1項を「技術の進歩」に資するという観点から解釈する立場も有力であったところ、平成11年最判は「技術の進

歩」という要件には言及しておらず、平成11年最判は「技術の進歩」を要件とはしていないものと解される⁽²⁾。本件の原審も「技術の進歩」は必ずしも必要ではないとの立場であろう。更に原審は、②の主張について、「仮に、特許法69条1項にいう『試験又は研究』が技術の進歩を目的とするものであることを要するという解釈を採った場合であっても、本件治験は技術の進歩を目的とするものに該当し、同項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たるといべきである。」と判示しており、仮に「技術の進歩」との要件が必要だとしても、本件では充足すると判断した。

本件の原審及び控訴審によって、平成11年最判の趣旨は後発医薬品に限らず先発医薬品の治験にも妥当することが明らかになったが、医薬品の治験以外の事案においても平成11年最判の趣旨がそのまま妥当するか否かについては依然として不明であることから、更なる裁判例が待たれるところである。

2. 損害論

2.1 損害額の推定覆滅

＜特許法102条2項の損害額につき併せて90%の推定覆滅が認められた事例＞

② 東京地判(29部)令和3年5月20日(平成30年(ワ)第21900号)〔空調服事件〕

(1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする特許権(本件特許権)を有する原告が、被告に対し、被告による被告各製品(背面下部にファンを設置して使用する服)の製造販売が本件特許権の請求項3及び9にかかる各発明の実施に当たると主張して、被告各製品の差止及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。請求項3にかかる発明(本件発明1)は空調服の空気排出口調整機構の発明であり、請求項9にかかる発明(本件発明2)は当該機構を備える空調服の服本体の発明である。

裁判所は、被告製品が本件発明1及び2の技術的範囲に属することを認め、被告が主張する無効の抗弁(明確性要件違反、新規性欠如及び進歩性欠如)をいずれも退けた。その上で裁判所は、特許法102条2項の損害額につき併せて90%の推定覆滅を認めた。ここでは、特許法102条2項に関する判断を紹介する⁽³⁾。

(2) 判示事項

裁判所は、原告が製造販売する製品（原告製品）は本件各発明の実施品ではなかったものの、「被告各製品のように複数段階で調整できる空調服が多数販売され、他の電動ファン付きウェアの市場とは異なる独自の市場を形成していたことを認めるに足り証拠はない。そうすると原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当であるから、被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ、原告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認められる。」として原告製品を被告各製品の競合品と認め、特許法102条2項の適用を肯定したうえで、各種証拠から「法102条2項の利益の額は、5652万1465円（消費税込み）と認めるのが相当である。」と認定した。

その上で、裁判所は、被告が主張した「ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること」により80%、「イ 市場における競合品の存在」により50%の推定覆滅をみとめ、結論として「被告による本件特許権の侵害により、原告が被った逸失利益に係る損害額は、565万2147円（5652万1465円×(1-0.8)×(1-0.5)）と認められる。」とし、併せて90%の推定覆滅を認めた。なお被告は「ウ 被告の営業努力」及び「エ その他」の推定覆滅事由を主張していたものの、裁判所はいずれも採用することができないと判断した。特に、推定覆滅事由のうち「ア 本件各発明が被告各製品の部分のみに実施されていること」に関して、裁判所は、①本件発明1は、開口部からの空気の排出の効率化という点では、従来技術の延長線上に位置付けられること、②本件発明1は、主として、従来技術における調整紐を「取付部」を有する「調整ベルト」に置き換えたものであるが、本件特許の出願当時、ボタン及びボタンホール等を使用し、衣服におけるサイズを複数段階で調整することができる周知慣用の技術が存在したことから、従来技術と比較したときの本件発明1の技術的意義は、必ずしも大きいものではないこと、③本件発明1は、容易に襟後部と首後部との間に空気排出口を形成し、これを調整することができるものの、従来技術に比して大きな作用効果があるものとは認められないこと、④被告各製品のうちの本件各発明を実施する部分は、被告各製品の販売価格の1ないし2%にすぎないこと、⑤被告各製品が備える機能のうち本件発明1を実施した部分が占

める割合は小さかったといえ、同部分の顧客誘引力が特に高かったとはいえないこと、などの事情を踏まえたうえで「以上によれば、本件発明1の技術的意義や作用効果、被告各製品のうち本件発明1が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと、本件特許権を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわざるを得ないから、この事情に基づき、法102条2項により推定される損害額の80%について推定の覆滅を認めるのが相当である。」と判断した。

(3) 考察

知財高判（特別部）令和元年6月7日（平成30年（ネ）第10063号）判例時報2430号34頁〔炭酸パック化粧品事件〕は、特許法102条2項の推定覆滅事由として、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）などの事情を挙げつつ、「また、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。」と判示していた。本件事件の裁判所は、大合議判決がいうところの「侵害品の部分のみに実施されている」場合において、従来技術と比較したときの技術的意義や作用効果及び当該部分の顧客吸引力がいずれも小さいとして、80%もの推定覆滅を認めた。なお裁判所は「なお、本件発明2は、本件発明1の空気排出口調整機構を備える空調服の服本体の発明であって、本件発明2につき本件発明1とは異なる独自の技術的意義は認められない。」と判示しており、本件発明2のように服全体がクレームされている場合でも、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていると判断されることがあり得ることを示している。

さらに裁判所は、大合議判決で例示された推定覆滅の事情のうち、②市場における競合品の存在による50%の覆滅をみとめ、特許法102条2項の「利益の額」に別個に乗じて損害額を計算しており、併せて90%（=100%-(20%×50%））の推定覆滅を認めた。当該計算手法は、被告は本件発明実施部分がなくても80%の利益は得られたであろうとし⁽⁴⁾、残り

20%のうち50%は被告各製品が売られなくても競合品に流れたであろうから、結局残るのは10% (= 20% × 50%) という判断を示したものと考えられる。

(4) 令和3年における関係裁判例

本件の他に、令和3年において特許法102条2項につき大きな割合の推定覆滅を認めた判決として東京地判(46部)令和3年5月18日(平成31年(ワ)第2675号)が挙げられる⁽⁵⁾。当該判決は、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の事案につき、「被告製品は、吹矢協会の関係者において吹矢協会の公認用具であることを理由として購入された割合が相当に高いと認められる。原告の製造販売する吹矢用具は令和2年12月1日以降は吹矢協会の公認用具でなかったから上記の理由で購入された被告製品の需要の全てが原告の製造販売する吹矢の矢に向かうとは認められない。他方、原告の製造する吹矢の矢については、吹矢協会の公認がなくとも購入するとする者もいたことがうかがわれ、被告製品の需要が全く原告の製造販売する吹矢用具に向かわないとはいえない。」とし、原告の吹矢用具が吹矢協会の公認用具でないことを理由した推定覆滅について、65%の覆滅を認めた。購入者の購入動機(吹矢協会の公認用具であるか否か)が推定覆滅事由として重視され得ることを示した判決である。

2. 2 損害額算定の対象範囲

<特許法102条3項において、損害賠償の対象となる侵害品の売上高の範囲について判断した事例>

③ 東京地判(40部)令和3年5月19日(平成29年(ワ)第36506号)[LINEふるふる事件]

(1) 事案の概要

原告は、発明の名称を「コンピュータシステムおよびプログラム」とする特許権の特許権者である原告代表者から専用実施権(本件専用実施権)の許諾を受けている。本件は、原告が、被告アプリ(ユーザ端末にインストールされて動作する商品名「LINE(登録商標)」のアプリケーションソフト)の生産譲渡等が本件専用実施権を侵害したと主張して、被告に対し、民法709条、特許法102条3項に基づく損害賠償の一部として3億円の損害賠償を求めたところ、裁判所は1400万円余りの賠償額を認容した事案である(被告は、充足論及び無効論でも争っていたが、ここでは省略する。)

本件専用実施権は、被告アプリに搭載された機能の

一つである、「ふるふる」機能に関するものである。「ふるふる」機能とは、被告アプリがインストールされたスマホを一緒に振ることで、友だちを追加ができる機能のことである。友だち追加手段としては他にID検索、電話番号検索、QRコードによる追加などもあるが、「ふるふる」機能を用いると多人数でも一度に追加でき、電話番号やメールアドレス等の個人情報を手元に通知することなく追加できるなどのメリットがある。

被告は、被告アプリをユーザに無料で提供しつつ、被告の収益は、①被告アプリ上でアカウントを有する企業等からの公式アカウントや広告、限定スタンプなどによる、アカウント広告の売上げと、②ユーザに対するスタンプや着せ替え機能などコミュニケーションツールの販売による売上(以下「コミュニケーションの売上げ」という。)から得ていた。本件の損害論では、損害賠償額算定の対象として、①アカウント広告の売上げ及び②コミュニケーションの売上げをどこまで含めることができるか、また実施料率を何%と算定するかが、主な争点となった。ここでは損害賠償額算定の対象について紹介をする。判決文によれば、損害賠償額算定の対象期間において、①アカウント広告の売上げの合計額は、②コミュニケーションの売上げ合計額に対して、約1.83倍であった⁽⁶⁾。なお「ふるふる」機能は裁判の途中でサービスが停止されており、報道によれば当事者どうしで和解したとのことである⁽⁷⁾。

(2) 判示事項

裁判所は、損害賠償の対象となる侵害品の売上高の範囲について、「原告は、被告に対し、特許法102条3項に基づく損害賠償を請求しているところ、同項は、『特許権者…は、故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。』旨規定しているから、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。…本件においては、被告アプリが無償で配信されており、被告アプリのユーザが友だち登録をし、友だち等との間で被告システム等によるメッセージの送受信等のサービスを受用すること自体により被告に売上げは発生しない(甲73)から、『侵害品の売上高』をどのように確

定すべきかがまず問題となり、次いで、実施に対し受けるべき料率（相当実施料率）の算定が問題となる。」とした。

次に、裁判所は、①アカウント広告の売上げについて、一般ユーザは企業等との間でも「ふるふる」による友だち登録をなし得るものの、企業等が住所の位置情報をあらかじめ登録している必要があり、企業等はスマートフォンを操作するとは考え難いから、そもそも技術的範囲に属するものではないし、またアカウント広告を構成する各売上の内容に照らすと、これらの売上げは、いずれも一般のユーザ同士の「ふるふる」機能による友だち登録との関係がないか、関係があっても希薄であるというべきであるから、本件の損害賠償の対象とならないと解するのが相当であるとし、侵害品の売上高には一切含めないと判断した。他方、裁判所は、②コミュニケーションの売上げについて、更に細かく分類して検討し、一部の売上（着せ替えや有料通話）については、「ふるふる」機能による友だち登録及びその後の交流とは関係がないか、関係があっても希薄であるというべきであるが、スタンプと絵文字については、友だち登録したユーザ間でコミュニケーションを図る際に利用されるものであって、「ふるふる」機能による友だち登録及びその後の交流の際に利用されるものであるということが出来るから、その売上高は、被告の侵害行為と関連するものというべきであるとした。その上で、裁判所は、②コミュニケーションの売上げで認定した売上高は、「ふるふる」機能以外の友だち登録に関する分も含まれているところ、被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高は、「ふるふる」機能による友だち登録割合を乗じて算出するのが相当であると判断した（具体的な金額については、判決文において伏字となっている。）。

（3） 考察

裁判所は、①アカウント広告の売上について、一般ユーザは企業を友達追加する際にはそもそも専用実施権の技術的範囲に属さず、またアカウント広告を構成する各売上げの内容に照らすと、損害賠償の対象とならないと解するのが相当であるとし、②コミュニケーションの売上については細かく分類をし、「ふるふる」機能とは無関係である分や、「ふるふる」機能以外の友だち登録に関する分を除いたものが、被告の侵害行為と相当因果関係にある売上高にあたりと判断した。

かかる判断について、特に①アカウント広告の売上を全面的に対象外した点については、第三者の特許権を侵害するような特定の機能を盛り込んだアプリを無料で提供しつつ、企業からの広告等で収益を上げているようなビジネスモデルにおいて、広告等も「売上高」に含めなければビジネスモデルに即しておらず、不当な判断であるとの批判も考えられよう。しかし法律論でいけば、アプリに盛り込まれた第三者の特許権を侵害するような特定の機能というものが、企業からの広告等の売上にどれだけ寄与したかという相当因果関係の問題であり、結局は事案次第であり、本件についても直ちに不当な判断とは言えないと解する。例えば、第三者の特許権を侵害するような特定の機能というものが、アプリそのものの魅力や市場競争力に直結するよう重要な機能であり、かかる機能を備えていなければ多数のユーザを獲得できず、結果的に広告の売上が大幅に減少するような場合であれば、広告の売上との間で相当因果関係が認められよう。他方、第三者の特許権を侵害するような特定の機能を除外しても、アプリそのものの魅力や市場競争力に殆ど影響しないのであれば、広告の売上との間で相当因果関係が否定されるのはやむを得ない。

本件については、広告主である企業の立場からすると、膨大なユーザ数に期待して広告料等を支払っていると推察されること、被告アプリにおいて「ふるふる」機能とはユーザ同士で友達登録をするための手段の一つにすぎず、「ふるふる」機能以外の登録手段も存在しており、「ふるふる」機能がユーザの獲得に多大な貢献をしたか否かは不明であり、少なくともそのような立証はなされていない事案である。したがって「アカウント広告による売上は、一般のユーザ同士の本件機能による友達登録との関係がないか、関係があっても希薄である」という結論はやむを得ないと考えるし、本件とは異なる事案においては、特定の機能との相当因果関係が認められることも十分に想定されよう。

2. 3 消滅時効

＜侵害品が原告製品の隣に陳列されていた事案において、消滅時効の援用が認められた事例＞

④ 大阪地判（21部）令和3年10月19日（令和2年（ワ）第3474号）〔照明器具事件〕

（1） 事案の概要

本件は、発明の名称を「照明器具」とする発明（本件発明）の特許権を有する原告が、被告に対し、被告による各被告製品（一般家庭に用いられる人感センサー付きシーリングライト）が本件発明の技術的範囲に属し、その製造販売等が原告特許権を侵害するとして、被告に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

被告は、本件発明の各構成要件の充足性を争い、進歩性欠如に基づく無効の抗弁を主張し、損害額につき争った。さらに、被告は、各被告製品のうちの一部にかかる損害賠償請求権については、消滅時効の起算点は平成22年であり、訴えの提起日（令和2年4月9日）までに発生から3年を経過した部分について時効による消滅を主張したところ、原告は、各被告製品による本件特許権侵害の事実を知ったのは平成30年2月頃であり、訴えの提起日（令和2年4月9日）の時点では3年を経過していないと反論した。

結論的には、裁判所は、各構成要件充足を認め、無効の抗弁を退け、時効考慮前の損害額を認定したうえで、消滅時効の起算点を平成22年であるとし、「本件訴えの提起日である令和2年4月9日までに発生（販売行為）から3年を経過した部分については、時効によって消滅したものと認められる」と判断した。ここでは消滅時効に関する判断を紹介する。

（2） 判示事項

裁判所は、①平成22年10月21日から同年11月5日にかけて、大手家電量販店チェーンの3店舗において、原告製品と被告製品が隣り合った状態で陳列され販売されたいところ、原告製品と各被告製品は同種の用途の競合品であって、大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的な商品陳列を行っていると考えられ、原告においても、営業担当者等を通じて、当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられること、②本件発明の作用効果は外観上明らかであって、各被告製品の

外観から、各被告製品が原告製品の隣りに陳列されていたこと、③被告は、各被告製品を毎年発行する被告のカタログに掲載すると共に、各被告製品の仕様や構造を記載した「施工・取扱説明書」をインターネット上で公開していたことが認められ、カタログには引掛シーリングに取り付けるタイプであること、人感センサーがあり、本体可動式であること等が記載され、施工・取扱説明書には、購入者又は工事店が各被告製品を取り付けることができるよう、各部を分解した構造図とセンサーの可動範囲等が記載されていたことなどを認定し、これら①～③の事情を踏まえると、「原告は、各被告製品の存在を知り、その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で、各被告製品の構造等を容易に検討することができたといえる。…被告製品3及び4については平成22年11月5日に、その余の各被告製品については遅くとも発売開始日の3か月後に、原告において本件特許権侵害行為に基づく損害賠償請求権の行使が可能になったと解するのが相当である。」と判断した。すなわち、原告は平成22年の時点で特許権侵害の事実を知っていたことから、平成22年が消滅時効の起算点であるとした。

（3） 考察

不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」（民法724条）は時効によって消滅するとされ、当事者が消滅時効を援用（民法145条）することで、消滅時効の効果を発生する。本件でも被告が消滅時効を援用したところ、原告が「損害及び加害者を知った時」について、原告が主張する平成30年か、又は被告が主張する平成22年かが、争点となった。

民法724条の「損害及び加害者を知った時」の意義について、①通説・判例は認識必要説であり、被害者が「損害」の発生を現実に認識した時であり（最三小平成14年1月29日（平成8年（オ）第2607号）民集56巻1号218頁）、また「加害者」の存在を、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時（最二小判昭和48年11月16日（昭和45年（オ）第628号）民集27巻10号1374頁）とされている。なお学説上は、②原則として現実の認識を要するが、例外的に別段の労力・費用を要せずに損害及び加害者を容易に確知できるよう

な場合には例外的に時効の進行を認める説、③被害者が現実に認識していなくとも、被害者と同様の立場にある一般人ならば認識するであろうという事情があれば「知った」として良い説なども、主張されている⁽⁸⁾。

本件については、上記①の通説・判例の立場からは、各被告製品が原告製品の隣に陳列され、本件発明の効果を奏することが外観から認識でき、詳細な構造を「施工・取扱説明書」（インターネット上で公開）により容易に検討できたなどの事情から、原告製品の隣で陳列された被告製品3及び4については陳列開始から約2週間後に、その余の各被告製品については発売開始日の3か月後に、原告が「損害及び加害者を知った」として事実認定されたのであり、原告が主張する平成30年は合理的な理由無しとして排斥されたものと⁽⁹⁾、理解できよう。もっとも、本判決の「原告は、各被告製品の存在を知り、その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で、各被告製品の構造等を容易に検討することができたといえる」との判示からすれば、一般人を基準に容易に確知できるか否かを問題としているようにも思え⁽¹⁰⁾、本判決は上記②又は③の学説にも親和的とも思える。いずれにせよ、特許権者側で侵害品の存在・構造等を容易に知ることができる事案では、「損害及び加害者を知った時」とは侵害品が上市された直後と認定されうる。

(4) 令和3年における関係裁判例

東京地判（47部）令和3年8月31日（平成30年（ワ）第1130号）は、消滅時効の起算点について「消滅時効の起算点は、被害者等が『損害及び加害者を知った時』、すなわち加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当であり、また、違法行為による損害の発生及び加害者を現実に了知したことを要すると解される。本件のような物の製造販売による特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の事案では、被害者である特許権者が、加害者による当該物の製造販売の事実及びそれによる損害発生的事実を認識したことに加え、当該物が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属することを認識したことも必要であると解するのが相当である。」と述べており、認識必要説であり、特に「損害」の発生について特許発明の技術的範囲に属することの認識を必要とし

た⁽¹¹⁾。東京地判（47部）の事例における被告は、原告がドイツ国内において特許権侵害訴訟を提起した対象物品（ドイツ侵害品）は、日本国内の被告製品と若干の相違があるだけで、原告は被告製品の構成などを既に認識していたなどと主張したが、裁判所は、被告製品とドイツ侵害品の構成が同一であり本件特許権の技術的範囲に属することを確定的に認識したことを認めるに足りる証拠は無いとして、実際に原告が被告製品の構造の分析を終えた時点が消滅時効の起算点になるとした。消滅時効の起算点は、事案ごとの判断になるだろう。

3. その他

3. 1 法人の特許権侵害行為について取締役等の責任

＜法人の特許権侵害行為について、会社法429条1項に基づき、当該法人の取締役等の責任が認められた事例＞

⑤ 大阪地判（21部）令和3年9月28日（令和元年（ワ）第5444号）〔炭酸パック化粧品事件（続）〕

(1) 事案の概要

原告は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許権（以下、まとめて「原告特許権」という。）の権利者である。本件は、原告が、訴外2社による製造販売行為が原告特許権を侵害し損害を受けたとして、訴外2社の代表取締役、取締役であった被告ら（P1～P4の4名）に対し、主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償を、予備的に民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。

従前の経緯として、原告は、訴外2社を含む複数の法人に対して、原告特許権を侵害しているとして損害賠償請求を求めた別件訴訟を提起し、別件訴訟では原告が勝訴し、損害賠償請求が確定していた（知財高判（特別部）令和元年6月7日（平成30年（ネ）第10063号）判例時報2430号34頁〔炭酸パック化粧品事件〕を参照。）。

しかしながら、原告は訴外2社からは損害賠償金の全額を回収できず、訴外2社のうち1社は破産手続開始決定を受けていた。そこで原告は、訴外2社の代表取締役又は取締役であった被告らに対して、損害賠償を求めた。裁判所は、主位的請求である会社法429条1項に基づく損害賠償について、被告P1～P4の悪意

又は重過失の任務懈怠が認定し、損害賠償金の未払分について支払うように命じた。

(2) 規範部分

まず裁判所は、法人の代表者等が、法人の業務として第三者の特許権を侵害する行為を行った場合に、法人は第三者に対し損害賠償債務を負担すると共に、法人自身も刑罰の対象となることから、会社の取締役は、その善管注意義務の内容として、会社がそのような行為に及ぶことのないよう注意すべき義務を負うとした。もっとも、特許権者と被疑侵害者との間で厳しく意見が対立し、特許庁あるいは裁判所の手続を経て公権的判断が確定するまでには、一定の時間を要することがある。このような場合に、会社側は、いかなる場合であっても実施行為を停止すべきであるということとはできないし、逆に非侵害又は特許の無効を主張する一定の論拠があるからといって、実施行為を継続することが当然に許容されることにもならないとした。その上で裁判所は、規範部分で次のように判示した。

【規範部分の判旨】

「自社の行為が第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役としては、侵害の成否又は権利の有効性についての自社の論拠及び相手方の論拠を慎重に検討した上で、前述のとおり、侵害の成否または権利の有効性については、公権的判断が確定するまではいずれとも決しない場合があること、その判断が自社に有利に確定するとは限らないこと、正常な経済活動を理由なく停止すべきではないが、第三者の権利を侵害して損害賠償債務を負担する事態は可及的に回避すべきであり、仮に侵害となる場合であっても、負担する損害賠償債務は可及的に抑制すべきこと等を総合的に考慮しつつ、当該事案において最も適切な経営判断を行うべきこととなり、それが取締役としての善管注意義務の内容をなすと考えられる。

具体的には、①非侵害又は無効の判断が得られる蓋然性を考慮して、実施行為を停止し、あるいは製品の構造、構成等を変更する、②相手方との間で、非侵害又は無効についての自社の主張を反映した料率を定め、使用料を支払って実施行為を継続する、③暫定的合意により実施行為を停止し、非侵害又は無効の判断が確定すれば、その間の補償が得られるようにする、④実施行為を継続しつつ、損害賠償相当額を利益より留保するなどして、侵害かつ有効の判断が確定した場

合には直ちに補償を行い、自社が損害賠償債務を実質的には負担しないようにするなど、いくつかの方法が考えられるのであって、それぞれの事案の特質に応じ、取締役の行った経営判断が適切であったかを検討すべきことになる。」

(3) 当てはめ

上記規範を前提にしつつ、裁判所は、概ね次の①～⑤の事実を指摘しつつ、被告 P1 については悪意の任務懈怠であると認定した（被告 P2～P4 の当てはめについては、ここでは省略する。）。①被告 P1 は弁護士から進歩性欠如の話の聞いたと主張するが、進歩性欠如の無効理由について十分な検討をしていたとは認められないこと、②弁護士による鑑定書は、取引先に対して不安を静めるために保証書を差し入れたのと同じ目的のものと考えられ、これによって被告 P1 が販売継続の可否の判断をしたものとは考えられないこと、③別件訴訟において弁護士らが非侵害の主張に自信を持ち、勝訴の見込みがあると考えていたとしても、その具体的な根拠は明らかではないこと、④被告 P1 は、利用関係で誤解があり、自社出願が特許登録された以上、その実施品については原告特許権の侵害にはならないものと考え、製造販売を継続し取引先に説明していたこと（別件訴訟の提起後に、被告 P1 は誤解に気が付いた。）、⑤製品販売による利益から賠償相当額を留保していれば、損害賠償債務を補填できたのにこれを怠ったこと。

(4) 考察

会社法 429 条 1 項は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されるところ、本事案では被告 P1 を悪意の任務懈怠とし、被告 P2～P4 を重過失の任務懈怠としている。大阪地裁の規範部分はやや厳しい判断との印象も受けるが、本件事案のあてはめを見る限りでは、本件の被告 P1 らは十分な検討していたとは言い難いように思える。一般論でいえば、特許権者から特許権侵害である旨の警告書を受領した場合には、担当役員等は任務懈怠とはならないよう、十分な検討をすることが望ましいであろう⁽¹²⁾。

なお、会社法 429 条 1 項の損害賠償請求が認容された別の裁判例としては、知財高判（3 部）平成 30 年 6

月19日・平成30年（ネ）第10001号が挙げられる。もっとも仮処分という形ではあるものの裁判所による公権的判断が既になされていたにもかかわらず、中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討を怠っていた事案であり、本件とは事案が異なる。

他方、棄却された裁判例として、東京地判（40部）令和元年10月30日・平成28年（ワ）第10759号が挙げられる。同事件では、OEM契約を締結して製造委託していた製品が特許権を侵害する旨の警告書を受領した法人の代表取締役が、製造委託先に問い合わせ、同委託先から製造方法が異なるため特許権侵害にならない旨の説明を受けた場合において、委託会社は具体的な製造方法等についての専門性、知見を有していたと認めるに足りる証拠はなく、製造委託先に対し具体的な製造方法についてさらに問い合わせをする義務があったとまでは認められないなどの理由で、当該代表取締役の会社法429条1項の責任は否定された（具体的には、法人及び法人の代表取締役が被告とされていたところ、代表取締役の責任は否定されつつ、法人に対する損害賠償請求等は認められた。）。

3. 2 信義則違反に基づく後訴請求の遮断

＜既に非侵害が確定した請求項の従属項であった請求項による後訴が、信義則違反などとされた事例＞

⑥ 知財高判（2部）令和3年4月20日（令和2年（ネ）第10068号）〔装飾品鎖状端部の留め具事件〕

（1） 事案の概要

控訴人（原告）は、発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である。他に専用実施権者も控訴人となっているが、ここでは省略する。

本件以前の経緯については非常に複雑であるので、簡略化して記載すると、控訴人は、被控訴人ら（被告ら）に対して、本件発明1の侵害を主張し、差止請求及び損害賠償請求を求める訴え提起したが、非充足を理由に請求が棄却され、棄却判決が確定していた（以下「前訴」という。）。次に控訴人は、棄却判決の確定後に第3次訂正審判を請求し、訂正許可の審決を受けて、再審請求（民事訴訟法338条1項8号）をしたものの、棄却された。更に控訴人は、訂正審判を経て、本件発明2（当初は本件発明1の従属項であったが第1次訂正により独立項化）の第4次訂正審判を請求し、訂正後の本件発明2の侵害を主張して、同一の被控訴

人らに対して本件訴訟を提起し、差止請求、損害賠償請求及び不当利得返還請求を求めた。

結論的には、原審及び控訴審のいずれもが、本件訴訟は前訴の既判力に抵触する他、信義則違反になると判断した。

（2） 判示事項

原審である東京地判（40部）令和2年11月25日（令和元年（ワ）第29883号）は、差止請求に関しては前訴の既判力によって遮断されて請求棄却、損害賠償請求及び不当利得返還請求については信義則違反で訴え却下とした。差止請求に関しては、本件発明2はもともと本件発明1の従属項でその権利範囲を限定するなどの事情から、訴訟物は同一で、請求項が異なることは攻撃方法の差異にとどまるとし（知財高裁平成28年（ネ）第10103号参照）、前訴の既判力が本件訴訟に及ぶとした。そのうえで、原告は前訴の既判力の基準時より前に訂正審判を請求し、前訴においてそれを踏まえた主張をすることができたのにしなかったのであるから、訂正審判の請求は既判力の基準時の後に生じた新たな事由には当たらないとした。

また、原審は、損害賠償請求及び不当利得返還請求に関しては本件訴訟の損害賠償（民法709条）の対象期間が前訴のそれとは異なっており、前訴の損害賠償（民法709条）の対象期間は本件訴訟では不当利得返還請求（民法703条）になっていることなどから、前訴と本件訴訟では訴訟物は異なるとした。その上で、原審は、信義則違反につき最高裁判例を引用しつつ、①本件訴訟の本件発明2は、前訴の本件発明1をさらに限定するものであるから、前訴で非充足とされた以上、本件訴訟でも非充足なのは明らかであり、控訴人は前訴とは異なる解釈論を展開するものの、同一争点に再度の審理を求めていること、②被控訴人らは、前訴の確定や再審棄却決定により、同様の請求を受けることがないと期待するのは当然であること、③被疑侵害品、特許権、争点は前訴といずれも同一であり、控訴人が本訴により達成しようとする目的も前訴と異なるものではないこと、以上の①～③を踏まえると、本件訴訟は前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反し許されないと判断した。

控訴審の判断は、原審の判断と殆ど同じであるが、特許法126条6項については原審よりもやや踏み込んだ判示をし、特許法における特許請求の範囲等の訂正

は「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」(特許法126条6項)と規定されていることから、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障されている以上は、「本件訂正発明2に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは、前訴の蒸し返しとなることは明らかである。」とした。

(3) 考察

事案に即した妥当な結論といえ、具体的な検討過程は実務上の参考になると考え紹介する。なお詳細は省くが、本件訴訟では、前訴で当事者でなかった専用実施権者も原告の一人となっていたところ、専用実施権者は特許権者の親族であった。裁判所は、専用実施権者は口頭弁論終結後の承継人(民事訴訟法115条1項3号)として既判力が及ぶほか、専用実施権者は特許権者の関係性を考慮して、専用実施権者との関係でも信義則違反により却下したのであり、かかる点も注目に値しよう。

3.3 不当訴訟

＜特許侵害訴訟の提起が不当訴訟に該当するとして、反訴請求が認められた事例＞

⑦ 大阪地判(26部)令和3年9月6日((本訴)令和2年(ワ)第3247号、(反訴)令和2年(ワ)第8842号)[漏水位置検知装置事件]

(1) 事案の概要

本訴は、発明の名称を「水道配管における漏水位置検知装置」とする発明(本件発明1及び2)の特許権を有する原告が、被告に対し、被告がその業務として行う漏水探査に際して使用する器具は本件発明1及び2の技術的範囲に属するから、被告によるその使用は原告の特許権を侵害するとして、被告に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

反訴は、被告が、本訴は事実的及び法律的根拠を欠き、原告が本訴を提起したことは不法行為を構成するとして、原告に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

裁判所は、結論的には、被告装置の文言侵害及び均等侵害をいずれも否定し、原告による本訴提起は不当訴訟に該当するから被告に対する不法行為を構成するとして、被告による反訴請求を認めた。ここでは不当

訴訟に関する判断を紹介する。

(2) 判示事項

裁判所は、最三小判昭和63年1月26日(昭和60年(オ)第122号)民集42巻1号1頁に言及しつつ、訴訟提起は原則として正当な行為であり、不当訴訟を構成するのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるとしつつも、本件は以下の事情が認められると判示した。まず、裁判所は、①原告は、被告が原告を退職して独立開業した後、被告の事業活動を問題視し、被告の使用する工法が、原告の工法を無断で使用するものであるなどとして、刑事告訴の可能性にも言及するなどしつつ、被告に対して直接非難する趣旨を含む書面を送付したこと、②原告は、漏水調査協会に対しても、有資格者名簿に被告が記載されていることにつき、質問の形式を取りながら、これを問題視していることをうかがわせる内容の書面を送付したこと(しかも、本訴提起後も改めてこのような行為に及んだ)、③本件特許権の設定登録後には、被告の行為は特許権侵害にあたるとして、技術使用料の支払を重ねて求めたこと、これらの経緯に照らせば、「本訴の提起も、被告がその事業上実施する工法を原告が問題視して行った一連の行動の一環として行われたものと理解される。」と認定した。次に、裁判所は、④原告は、被告から特許侵害ではないなどと反論されたにもかかわらず、被告行為が特許権侵害と考える理由に言及したことはなく、被告が使用する方法や装置について質問等をしたのも「最後通告書」が初めてであったこと、⑤本件訴訟において原告は、裁判提訴まで被告工法については知る由は無かったと述べており、実際に、被告が主張する被告装置の構成等を前提として、原告が主張立証を行っていること、これら事情に鑑みると、「原告は、本訴の提起に先立ち、被告の使用する漏水探査方法やこれに使用する装置に関する調査等を自ら積極的には必ずしも行っていなかったことがうかがわれる。」と認定した。その上で、裁判所は、「このような本訴の提起に至る経緯や訴訟の経過等に加え、前記のとおり、被告装置につき本件各発明の技術

的範囲に属さないことに照らすと、原告は、本訴で主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることにつき、少なくとも通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、被告による事業展開を妨げることすなわち営業を妨害することを目的として、敢えて本訴を提起したものと見るのが相当である。そうすると、原告による本訴の提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められるから、被告に対する不法行為を構成する。」と結論づけた。

以上

(3) 考察

裁判所は、最高裁判例に照らし、本訴提起に至るまでの経緯を詳細に認定したうえで、営業妨害目的での本訴提起と判断して不法行為該当を認めた。本件以外に、特許権がらみで不当訴訟を理由とする反訴請求が認められた事例としては、東京地判（40部）平成30年3月2日（本訴：平成27年（ワ）第31774号、反訴：平成28年（ワ）第15181号）が挙げられる。東京地判（40部）の事案では、原告の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることはもちろんのこと、原告が冒認出願であることを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したというべきであるから、本訴の提起は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められるといわざるを得ないとされ、不当訴訟に基づく反訴請求が認められた。もっとも一般論でいれば、特許侵害訴訟を提起して結果的に特許権者が敗訴したとしても、直ちに不法行為とはならないのが原則であり⁽¹³⁾、本件事例等の方が例外であろう。

(注)

- (1) 知的財産高等裁判所の裁判例検索によれば、控訴審の判決に対して上告受理申立てがなされたところ、令和3年7月26日に不受理決定がなされたとのことである。
- (2) 法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成11年度（上）』326頁（法曹会、平成14年）〔高部眞規子〕は、「本判決は、『技術の進歩』につき何らの言及もしておらず、特許法69条1項について、少なくとも『技術の次の段階への進歩』を要件とはしない趣旨であろう。」（350頁）とし、高部眞規子「いわゆる後発医薬品について薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことと特許法69条1

項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』ジュリスト1162号（平成11年）133頁は、「本判決が『技術の進歩』の要件について言及していないことからすれば、本判決は、特許法69条1項に、文言上付されていない右要件が必要であるとは解していないものと解される。」（135頁）とする。

- (3) 控訴審である知財高判（1部）令和4年2月10日（令和3年（ネ）第10055）においては、原審被告による控訴及び原審原告による付帯控訴のいずれもが棄却と判断され、原審の判断が維持された。
- (4) 田村善之「特許法102条2項における利益の意義・推定の覆滅と同条3項の相当実施料額の算定について：二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決」知的財産法政策学研究 Vol.58（2021年）35頁は、「特許発明を部分的に実施しているに過ぎないという事情は、それがゆえにそのような侵害部分がなくとも一定の利益が得られたであろうという事情として、推定覆滅事由として顧慮されるに止まると解すべきである。」（45～46頁）とする。
- (5) 控訴審である知財高判（2部）令和4年3月30日（令和3年（ネ）第10049等）においては、文言侵害及び均等侵害の成立をいずれも否定され、原判決取消との結論になった。
- (6) 判決文には、平成29年度から令和2年度（上期）までの①アカウント広告の売上げ及び②コミュニケーションの売上げがそれぞれ記載されており、計算できる。
- (7) 2021年5月19日付けのNHK NEWS WEB「LINE『ふるふる』機能 特許侵害1400万円余の賠償命令 東京地裁」を参照のこと（現在はリンク切れ）。<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210519/k10013039161000.html>
- (8) 判例・学説の動向については、最三小平成14年1月29日（平成10年（オ）第780号）集民第205号309頁の判例評釈である判例タイムズ1125号98頁を参照。
- (9) 本判決は「原告の主張によれば、原告は、各被告製品が被告のカタログに掲載され、家電量販店で原告製品に隣接して販売されていたにもかかわらず、平成22年9月から7年5か月もの長期にわたって各被告製品の存在に気付かず、各被告製品がほとんど販売を終了し、市場への影響も原告に与える損害もわずかとなった平成30年2月頃になって、突然、各被告製品の存在に気付いたということになるが、同月以前には各被告製品に気付かなかったことがやむを得ないとするような事情や、同月に至って初めて気付いたことが合理的と思えるような事情の変化については、特に主張も立証もしていない。」と述べている。
- (10) 本判決は「原告が主張するところによれば、各被告製品の構造等に着目し、検討の結果、本件特許権を侵害するとの明確な判断をしない限り、民法724条の時効期間は進行しないこととなるが、本件のように侵害品となるものの販売等がオープンになされていた場合に、権利者がこれを検討の俎上に上げない限り時効期間が進行しないものとした場合、一方では注意深い権利者よりも、競業者の行為等に注意を怠った者を有利に扱うことにもなりかねないし、時効期間の進行という公平が求められる事項について、権利者の恣意的な取扱

いを許すこととなり、妥当ではないというべきである。」とも述べており、一般人を基準にして判断することで結論の妥当性に配慮しているようにも思える。

(11)他には例えば、大阪地判（21部）平成22年1月28日（平成19年（ワ）第2076号）、東京地判（46部）平成22年11月18日（平成19年（ワ）第507号）が、対象物件が自己の特許発明と対比してその技術的範囲に属することの認識を必要とした。

(12)理論的に言えば、特許権者は、特許権侵害行為を行っていると思われる法人を被告としつつ、会社法429条1項により当該法人の担当役員等を連帯債務者として被告らに加えて、損害賠償請求訴訟の提起が可能である。

(13)大阪地判（21部）令和3年6月10日（平成30年（ワ）

第5037号、令和2年（ワ）第10857号）は、「一般に、特許権の侵害訴訟においては、訴訟を提起したものの、被告製品は発明の技術的範囲に属しないとして請求棄却となることはあるものであり、この場合に特許権者は、発明の内容も被告製品の構成も知った上で訴訟を提起しているのであるが、これが直ちに不法行為になるとは解されていない。また、ある引例の存在を知りつつも、これによって特許は無効になるものではないと判断して訴訟を提起することは一般に行われているが、当該引例による無効の抗弁が認められて請求棄却となった場合に、抗弁となり得る事由の存在を知りながら訴訟を提起したことが、直ちに不法行為になるとも解されていない。」と判示しており、このような考え方が一般的であろう。

（原稿受領 2022.5.6）

ヒット商品は こうして 生まれました！

令和元年
改訂版

**JPAA
Information**

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました！」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。