

(7月号)

(1)

契約かけはし

クレオ国際法律特許事務所

編集発行人 弁護士 西脇 恰史

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16

東京建物八重洲ビル2階

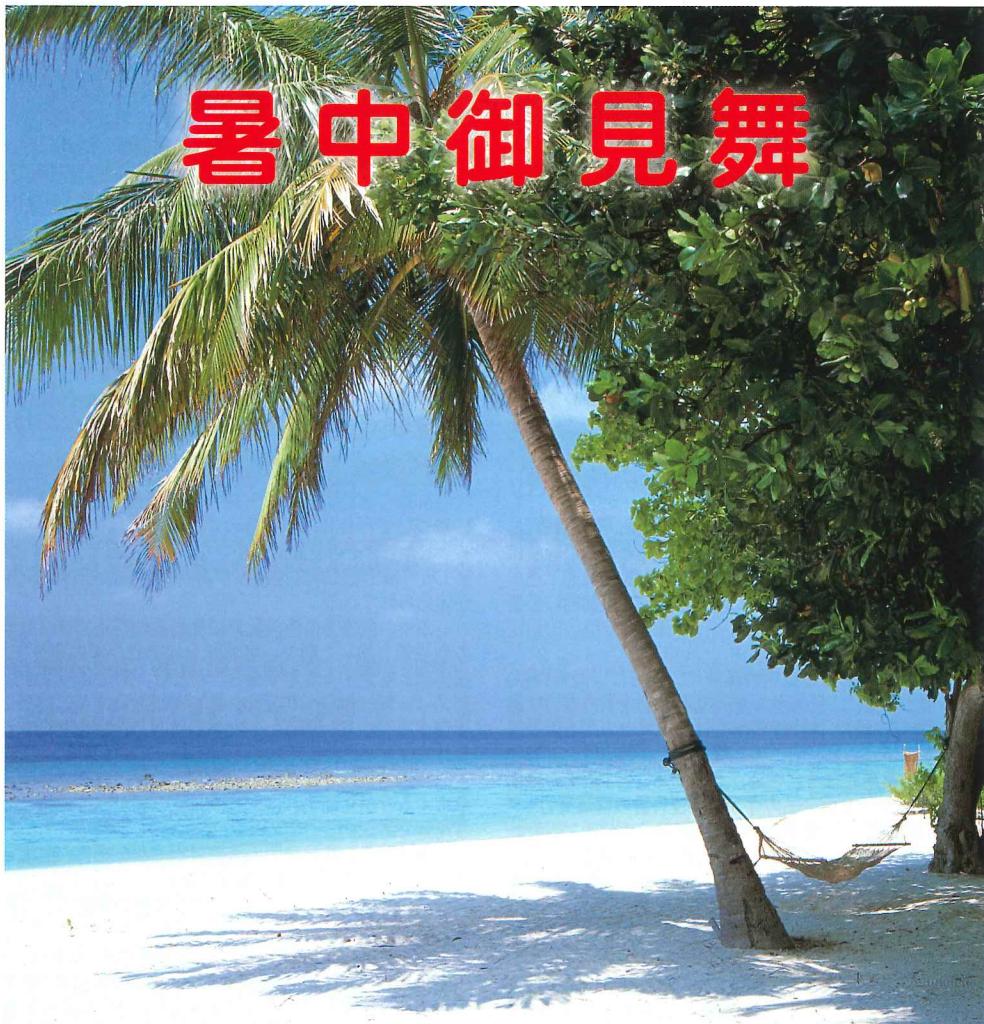
TEL 03(5255)5671(代)

FAX 03(5255)5675



2019・7・10

暑中御見舞



令和元年盛夏

解説

特許権侵害訴訟における損害額の算定
知的財産高等裁判所 平成30年(ネ)第10063号
特許権侵害差止等請求控訴事件
令和元年6月7日判決言渡

第1 事案の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権（特許第4659980号、同第4912492号）を有する被控訴人が、控訴人らに対し、控訴人らが製造販売する炭酸パック化粧料（被告各製品）は、前記特許権に係る発明の技術的範囲に属するなどと主張して、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決（大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第4292号 平成30年6月28日判決言渡）は、被控訴人の控訴人らに対する損害賠償請求の一部を認容したため、控訴人らがこれを不服として控訴した。

本件の争点は、技術的範囲の属否、特許の無効理由の存否、被控訴人の損害額である。

本判決は、被告各製品は特許発明の技術的範囲に属し、特許の無効理由が存するとは認められないとした上で、被控訴人の損害額について控訴人らの控訴を棄却した。

ここでは、本判決に示された損害額算定方法の判断基準部分を紹介する。

第2 判決

- 1 本件控訴をいずれも棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。以下、省略

第3 理由

(1) 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額について

特許法102条2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。

侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、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り、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。

例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たらない。

(2) 特許法102条2項の推定覆滅事由について

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。

競合品といえるためには、市場において侵害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される。また、侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有する、あるいは、侵害品が他の特許発明の実施品であるといった事情があるとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、優れた効能があることや他の特許発明を実施したことが侵害品の売

上げに貢献しているといった事情がなければならないというべきである。

(3) 特許法102条3項所定の受けるべき金銭の額について

特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。

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。

特許法102条3項所定の「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」については、平成10年法律第51号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のしきになってしまふとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。

特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被控訴者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならぬ必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後に定められる、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

第4 考察

特許権侵害訴訟における損害賠償請求は民法第709条の規定に基づいて行われ、損害額の立証責任は原告（特許権者）にある。しかし、その立証は容易でないことに鑑み、特許法第102条第1項～第3項に特許権侵害があった場合の損害額の算定方式が定められている。

一項は、侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額と推定する規定である。ただし、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情が存在するときは、その事情に応じた額を控除するものとされている。

二項は、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される規定である。

三項は、その特許発明の実施料相当額を損害の賠償として請求することができるとする規定である。

今回、知財高裁の大合議判決で損害額の算定方法の判断基準が具体的に示された。

本年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が5月10日に可決・成立し、同月17日に法律第3号として公布された。侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする損害賠償額算定方法の見直しや、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する等の改正が行われることになっている。

実務の参考になるところがあると思われる所以紹介した。

以上

大企業による知的財産の不当取得などを実態調査

■公正取引委員会■

公正取引委員会は、大企業が下請け先の中小企業などから知的財産権や生産ノウハウを不当に取得している事例を約730件確認したと発表した。

中小製造業者3万社を対象とした公正取引委員会の実態調査では、企業機密の設計図やノウハウの開示を強要されるケースが目立った。このうち取引先に製品を納めるだけの契約だったにもかかわらず、設計図やデータの開示や提供を強いられたケースが254件、共同の研究開発の内容を取引先に一方的に与える契約にされた

ケースが131件、設計図などを安い価格で買ったたかれたケースが116件あった。取引先が不当に得たノウハウや知的財産を使って内製化するなど、実際に不利益が生じたケースもあった。

中小の製造業者がこうした取引を受け入れざるを得ない理由としては「断ったら今後の取引に影響があると判断した」との回答が最も多く36%を占めている。

公正取引委員会は、大手企業が優越的な地位を利用して、取引先の中小企業などに不当に不利益を与えていれば、独占禁止法で問題になるとして、業界団体を通じて改善を促す。悪質だと判断したケースについては、勧告などの行政処分に踏み切る場合もある。

詳細は公正取引委員会HP
<https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html>

片務的なNDA	ノウハウの開示強要	買いたたき
相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的なNDA契約を締結させられる。 ※NDA Non-disclosure agreement (秘密保持契約)	営業秘密のレシピを「商品力ルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。	金型設計図面等込みの発注になつたにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。
名ばかりの共同研究	出願に干渉	知財の無償譲渡等
ほとんど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。	取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる。	特許権の1/2を無償譲渡せられる。 一方的に無償ライセンスせられる。

公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」より抜粋

■知的財産推進計画2019■ 訴訟のIT化を目指す 商標の審査期間を短縮

政府の知的財産戦略本部は、2019年の知的財産推進計画を決定した。

「知的財産推進計画2019」では、知財訴訟をはじめとした民事訴訟手続きなどのIT化に向け、年度内にも法制審議会（法相の諮問機関）へ諮問する方針を打ち出した。

民事訴訟手続きのIT化は裁判の迅速化や利便性の向上が狙いで、昨年3月の有識者会議の提言を受け、法務省を中心に検討を進めている。

知財推進計画では具体例として、訴訟記録の全面電子化、オンラインでの書面提出やウェブ会議による手続きを可能とするなどを挙げた。

2019年度中の法制審議会への諮問を目指し、具体的な検討を引き続き進めている。

近年、商標出願件数の大幅な増加で商標の審査期間が長期化していることを踏まえ、2022年度末までに一次審査通知までの期間を6.5ヶ月とすることにより、権利化までの期間を国際的にそん色のないスピードである8ヶ月にできるよう、商標審査体制を強化する方針。

インターネットを通じた日本のアニメや音楽などの配信を後押しするため、曲名や歌詞などを英語に表記する作業を、政府が補助金を出して支援するとしている。

一方、漫画などをネット上に無断で公開する「海賊版サイト」への対策をめぐっては、政府・与党内で違法とするダウンロードの範囲の拡大などに慎重な意見があることを踏まえ、海賊版サイトの広告の自主規制などの対策を盛り込むにとどめた。

審決紹介

本願商標「段戸山高原牛」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない、と判断された事例(不服2018-9751、平成31年3月25日審決、審決公報第233号)

1 本願商標

本願商標は、「段戸山高原牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月4日に登録出願され、その後、第29類 食用牛脂、牛肉、牛肉製品、牛を用いたカレーシューチー又はスープのもと」他に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「段戸山高原牛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「段戸山」の文字は、「愛知県北設楽郡設楽町にある山」の名称であり、「高原」の文字は、「海面からかなり高い位置にあって、平らな表面をもち、比較的起伏が小さく、谷の発達があまり顕著でない高地。」を、『牛』の文字は、「ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一一群の哺乳類の総称。牛肉。」を、それぞれ意味する語であるから、構成全体として、「段戸山の高原産の牛肉」程度の意味合いを認識させる。また、「段戸山」は山であり、高地であるといえるところ、山や高原といった高地で生産された牛肉を、「〇〇高原牛」(〇〇には地名等が入る)と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者は、「段戸山で生産された牛肉、段戸山で生産された牛肉を使用した商品」であることを理解するにとどまるということが相当であるから、本願商標は単に商品の産地・品質を普通に用いられる方法で表示するに標準のみとなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「段戸山高原牛」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、「改訂 新日本山岳誌」の記載から、本願商標の構成中の「段戸山」の文字は、愛知県北設楽郡設楽町にある「鷹ノ巣山」の旧名であることが認められる。また、当審において職権をもって調査するも、「段戸山高原」なる高原ではなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、「段戸山高原」の文字が、産地・販売地を表示するものとして一般に使用されているという事実、あるいは、産地・販売地として一定の地域を認識させるというべき事情は発見できなかった。

さらに、商品「牛肉、牛を用いたカレー・シュー又はスープのもと」について、本願商標が、請求人及びその取引業者の取扱いに係る商品について使用されていることは確認できるものの、それらが請求人等以外の者の取扱いに係る商品について使用されている事実は確認できません。本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらぬ。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

本願商標「半平太酒」は、商標法第4条第1項第7号に該当しない、と判断された事例(不服2018-5959、平成31年3月20日審決、審決公報第233号)

1 本願商標

本願商標は、「半平太酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒」他を指定商品として、平成29年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「半平太酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「酒」の文字は、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力を有しないものであるため、その構成中の「半平太」の文字が、需要者の注意を特に引く部分であるといえる。そして、「半平太」の文字についてみると、「武市瑞山(半平太)」という歴史上の人物が存在し、当該人物を称する際、「武市」の氏を省略した「半平太」の文字が使用されている事実があり、武市半平太ゆかりの地では、武市半平太の銅像や、旧宅・墓(国指定史跡文化財)などが存在していることから、武市半平太は、その名聲が今日においても高く、地元住民をはじめとして広く親しまれており、かつ、観光資源としても活用されているというのが相当である。そうすると、本願商標を、一私人である出願人が、自己の商標としてその指定商品に独占的に使用することは、武市半平太を敬愛する人々の心情を害するおそれがあるばかりでなく、武市半平太にちなんだ観光振興などの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「半平太酒」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「半平太」の文字は、「武市瑞山」の見出しの下、幕末の志士、武市瑞山の通称を表すものとして、一般的の辞書に掲載されているものであるが、「半平太」の見出しの下では、一般的の辞書に掲載されていない。

そして、武市瑞山の出生地である高知県には、武市瑞山を祀る神社である「瑞山神社」、同人の業績を伝える「瑞山記念館」、同人の旧宅及び墓である「武市半平太旧宅及び墓」及び「武市半平太(瑞山)像」と称する銅像があり、高知県においては、「武市半平太」「武市瑞山」又は「瑞山」の文字が施設等の名称に使用されていることは認められるものの、「半平太」の文字のみを冠した施設等は見受けられず、また、「半平太」の文字のみが、公益的な機関による地域振興や観光振興の施策に使用されている事実も見いだすことはできない。

さらに、武市瑞山が本願の指定商品と関連の深い人物であるとの事情も見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、商標の一部に「半平太」の文字を有するものの、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、地域振興や観光振興のための施策等の名称に「武市半平太」「武市瑞山」又は「瑞山」の文字を使用することに支障を生じさせるとまでいえない。

そして、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑猥い、差別的、嫌激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、その構成自体がそのようなものではなくとも、それを本願の指定商品について使用することが社会公共に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえない。

また、本願商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものもない。

さらに、本願商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足る具体的な事実も見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よつて、結論のとおり審決する。

おしらせ

●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権
(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPをご確認下さい。)

昭和34年 々 44年 々 54年 平成 1年 平成11年 平成11年 平成11年 平成11年 平成21年	商標登録第545025号～第546264号 商標登録第839921号～第842200号 商標登録第1400606号～第1403100号 商標登録第2193505号～第2201794号 商標登録第2724357号～第2724359号 商標登録第 一 号～第一 号 商標登録第4339543号～第4348630号 商標登録第5284333号～第5291301号
---	---

各年の12月1日～12月末日までに設定登録された商標権

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。
更新登録申請について疑問点などございましたならば、お知らせ下さい。

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみなされます。

平成28年8月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは7月中に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご不明の点がございましたならばお問合せください。

●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
31年 4月分	23,431	20,536
前 年 比	104%	118%

詳しくは特許庁HPをご確認下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm