

特許権	判決年月日	令和6年7月4日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和5年(ネ)第10053号		
○ 発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許に係る特許権に基づく損害賠償請求において、特許権者である持株会社につき、上記特許権に係る事業を完全子会社である事業会社が行っている場合に、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ものといえるとして、特許法102条2項の適用を肯定した事例				

(事件類型) 損害賠償請求事件 (結論) 原判決一部変更

(関連条文) 特許法102条2項

(関連する権利番号等) 特許6154978

(原判決) 東京地方裁判所令和2年(ワ)第17104号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明に係る特許（特許第6154978号。本件特許）の特許権者であるX（1審原告）が、Y（1審被告）に対し、Yが「iサイクル注文」との名称の外国為替取引管理方法に係るサービス（被告サービス）を被告サーバからインターネット回線等を通じて顧客に提供したことにつき、被告サーバが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、11億9000万円（特許法102条1項、2項又は3項による損害金並びに弁護士費用及び弁理士費用）及び遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は、XのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を認め、その損害につき、特許法102条1項及び2項に基づく算定を否定し、同条3項に基づく算定をした上で、2014万9093円及び遅延損害金の限度で請求を認容した。これに対し、X及びYは、それぞれ本件控訴を提起した。

2 本判決は、Yによる本件特許権の侵害を認めた上で、特許法102条2項の適用の可否の争点については、要旨、次のとおり説示し、特許法102条2項の適用を認める判断をした。

(1) 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。同項は、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、その利益の額の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、同項の適用が認められると解すべきである（知財高裁平成24年（ネ）第10015号同25年2月1日特別部判決、知財高裁平成30年（ネ）第10063号令和元年6月7日特別部判決）。

（2）これを本件についてみると、Xの完全子会社ZはFX事業を提供しており、「トラリピ」という名称の原告サービスを提供しているところ、証拠によると、トラリピとは、イフダン（新規と決済を同時に発注する注文）に、リピート（注文を繰り返す機能）とトラップ（一度にまとめて発注できる仕組み）を搭載したFXの発注管理機能をいい、トラリピの専用機能として「決済トレール」（決済価格が値動きのトレンドを追いかけることで、利益の極大化を狙う機能）があることが認められ、被告サービスと競合するものであるといえる。そして、原告サービスを提供しているのはXの完全子会社であって、特許権者であるXとは別法人であるものの、Xは、原告子会社の株式の100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社である（Xグループ）。そうすると、原告子会社は、Xのグループ会社として持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであり、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これは国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことによるものにとどまり、Xが原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないことを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施しているものといえ、Xグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成29年7月から平成31年3月までの期間、持株会社であるXの管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。

したがって、Xグループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、Xの利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、XはXグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、XグループにおいてXのほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、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ものといえるから、特許法102条2項を適用することができるというべきである。