

純粋持株会社による特許権の権利行使に102条2項の適用が認められた事例

知財高判令和5年（ネ）第10053号

（「金融商品取引管理装置」事件）

原審：東京地判令和5年2月16日（令和2年（ワ）第17104号）

知的財産権法研究会

小松法律特許事務所

弁護士 川端 さとみ

第1 はじめに

本稿では、知財高判令和6年7月4日（令和5年（ネ）第10053号、以下「本判決」という。）を取り上げる。本件は、前訴にて特許発明を実施していない特許権者（以下「一審原告」という。）が特許権侵害差止請求訴訟を提起し、請求認容判決（東京地判平成30年10月24日・平29（ワ）24174号、知財高判令和元年10月8日・平30（ネ）10085号）が確定した後に特許法102条1項、2項又は3項による損害金等の支払いを求めた事案である。原審は、特許権者等がその特許発明を実施していない場合には、特許法102条1項の推定の前提を欠き、特許法102条1項の規定は適用又は類推適用されないとするとともに、一審原告の完全子会社（以下「原告子会社」という。）が本件特許発明を実施していたという事情について、一審原告とその完全子会社は、飽くまで別法人であるから、原告子会社が得られる利益がそのまま一審原告の利益とするのは相当でないとし、特許法102条2項の規定は適用されないとした。

本判決は、一審原告は本件発明を実施している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より、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り、一審原告グループは一審原告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できること、一審原告は一審原告グループにおいて、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り、同グループにおいて一審原告以外に権利行使主体が存在しないことも併せて考慮し、特許法102条2項を適用することができると判断した。

特許権者が特許発明の実施主体でない場合の損害について、知財高裁平成24年（ネ）第10015号【ごみ貯蔵機器大合議事件】により「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」であれば特許法102条2項が適用され得るという規範が確立している。

本稿では、本判決及び近時の知財高裁判決を踏まえて、どのような事実関係の下であれば「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」として特許法102条2項の適用が可能となるのかという点について考察したい。

第2 事案の概要

1 当事者等

一審原告は、外国為替取引業、外国為替取次業務等の事業を営む会社等の株式等を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理すること等を目的とする株式会社である。一審原告は、金融商品取引業者としての登録を受けておらず、また、外国為替証拠金取引（以下「FX取引」という。）業も営んでいない。

株式会社マネースクエア（原告子会社）は、FX取引等を事業内容とする株式会社であり、一審原告の完全子会社である。原告子会社は、金融商品取引業者としての登録を受け、FX取引業を営んでいた。

一審被告は、外国為替に関する業務等を目的とする株式会社である。

2 概要

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。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である一審原告が、一審被告に対し、一審被告が外国為替取引管理方法である「iサイクル注文」（以下「被告サービス」という。）を別紙被告サーバ目録記載のサーバ（以下「被告サーバ」という。）からインターネット回線等を通じて顧客に提供したところ、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（以下「本件発明」という。）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。なお、同条1項又は3項による損害金との関係では、一部請求である。）及び遅延損害金の支払を求める事案である。

3 争点

(1) 本件特許の無効理由の有無（争点1）

(2) 損害額等（争点2）

ア 特許法102条1項に基づく損害額等（争点2-1）

（ア） 特許法102条1項の類推適用の可否（争点2-1-1）

（イ） 特許法102条1項に基づく損害額（争点2-1-2）

イ 特許法102条2項に基づく損害額等（争点2-2）

（ア） 特許法102条2項の適用の可否（争点2-2-1）

（イ） 特許法102条2項に基づく損害額（争点2-2-2）

ウ 特許法102条3項に基づく損害額等（争点2-3）

(3) 消滅時効の成否（争点3）

以上のとおり、本件の争点は多岐にわたるが、本稿では102条2項の適用の可否の点についてのみ取り上げることとする。