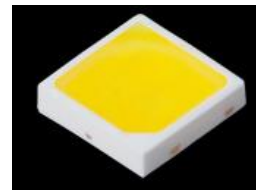


LED 特許侵害に対し、LED を搭載したテレビを基礎とした損害賠償請求を認容



S8 SERIES
高画質スタイリッシュレグザ



事案の概要

日亜化学工業株式会社（以下、「日亜化学」または「原告」という。）は、発明の名称を「発光装置と表示装置」とする本件特許権1（特許第5177317号）、発明の名称を「発光装置、樹脂パッケージ、樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権2（特許第6056934号）、及び発明の名称を「発光装置、樹脂パッケージ、樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権3（特許第5825390号）の特許権者である。

平成26年1月から平成28年12月までの間に、東芝映像ソリューション株式会社（以下、「東芝映像ソリューション」または「一審被告」という。）らは、海外のメーカーが設計、製造等した液晶テレビを輸入し、譲渡し、その譲渡の申出をしたところ、一審被告製品には本件LED（一審被告製品1にはイ号LED、一審被告製品2にはロ号LED）が搭載されていた。

本件は、日亜化学が、本件LED及び本件LEDの製造方法が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、一審被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償金1億4350万1857円（特許法102条3項に基づく損害額1億2466万8436円、弁護士費用1200万円及び消費税相当額683万3421円の合計額）のうち1億3200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

東京地裁は、日亜化学の損害賠償請求を1795万6641円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の損害賠償請求並びに差止請求及び廃棄の請求を棄却した。

知財高判令和2年11月18日の判断

知財高裁（森裁判長）は、次のように判示し、日亜化学の損害賠償請求の全部を認容するのが相当であると、1億3200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を認容した。



(1) 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

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り、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。

そして、同項所定の「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、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、被許諾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特許発明の実施許諾契約の場合と異なり、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ことや、平成10年法律第51号による同項の改正の経緯に照らし、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ない必然性はない。特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、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り、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、合理的な実施料率を定めるべきである。

(2) 実施料率の算定

ア 実施料率を乗じる基礎（ロイヤルティベース）について

(ア) 前記で特許法102条3項について指摘した点に加え、①本件LEDは直下型バックライトに搭載されて一審被告製品に使用されていたところ、直下型バックライトは、液晶テレビである一審被告製品の内部に搭載された基幹的な部品の一つというべきであり、一審被告製品から容易に分離することが可能なものとはいえないこと、②LEDの性能は、液晶テレビの画質に大きく影響するとともに、どのようなLEDを用い、どのようにして製造するかは製造コストにも影響するものであること、③一審被告は、本件LEDの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので、一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと等に照らすと、一審被告製品の売上げを基礎として、特許法102条3項の実施料相当額を算定するのが相当である。

(イ) これに対し、一審被告は、本件特許1～3の貢献が、LEDチップに限定される旨を主張するが、採用することができない。また、一審被告は、LEDチップが独立して客観的な市場価値を有して流通していると主張するが、そうであるとしても、上記(ア)①～③の事情からすると、本件においてLEDの価格をロイヤリティのベースとすることは相当ではない。なお、直下型バックライトについても、独立の市場価値を有するものと認められるが、上記(ア)①～③の事情からすると、直下型バックライトの価格をロイヤリティのベースとするのも相当ではない。さらに、一審被告は、最終製品を実施料算定の基礎とすると、本件LEDがより高価な最終製品に搭載されるほど実施料が高額になると主張するが、本件LEDがより高額な製品に搭載されてより高額な収入をもたらしたのであれば、その製品の売上げに対する本件LEDの貢献度に応じて実施料を請求することができるとしても不合理ではない。



イ 実施料率について

以上で述べたところに、前記で特許法102条3項の実施料率について述べたところや、前記で認定した関連技術分野における実施料率の特徴や幅、YAG系蛍光体を用いた白色LEDの価値等に係る他の事情を総合すると、平成26年1月から平成28年12月までの期間（ただし、本件特許3については平成27年10月23日以後、本件特許2については平成28年12月16日以後）における本件発明1～3の実施料率は、10%を下回ることはない相当に高い数値となるものと認められる。

液晶テレビである一審被告製品は、本件LED以外の多数の部品から成り立っており、上記の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが、前記のとおり、本件発明1～3の技術は、液晶テレビのバックモニタ用の白色LEDとして、大きく活かされるものであったといえることができる上、一審被告製品は、映像美を一つのセールスポイントとするなどして、売れ行きは好調であったのであるから、一審被告製品の売上げに対する本件発明1～3の技術の貢献は相当に大きいものであり、前記で認定した白色LEDの価格等に係る事情を考慮しても、平成26年1月から平成28年1月までの間（ただし、本件特許3については平成27年10月23日以後、本件特許2については平成28年12月16日以後）において、一審被告製品の売上げを基礎とした場合の実施料率は、0.5%を下回るものではないと認めるのが相当である。

実施料相当額について、一審被告製品の総売上高は、一審被告製品1が147億1230万5518円、一審被告製品2が102億2138万1519円で、合計249億3368万7037円であり、同額に、上記の実施料率0.5%を乗じると、1億2466万8435円（1円未満四捨五入）となる。

弁護士費用相当額については、原告の主張額である1200万円を認めるのが相当である。

したがって、日亜化学は、東芝映像ソリューションに対し、少なくとも損害賠償として、合計1億3666万8435円を請求することができる。この金額は、日亜化学の請求額を超えているので、消費税相当額の加算について判断するまでもなく、日亜化学の損害賠償請求は、全部について理由がある。

Practical tips

米国においては、判例法上、**entire market value rule**（特許が製品全体の一部のみに係る場合に、権利者により「特許部分が非特許部分を含む製品全体の需要の源泉となっていること」という要件の立証が認められれば、製品全体を基礎とした損害賠償が認められるルール。以下、「EMVルール」という。）が認められる。CAFCは、プロパテント政策の下、EMVルールの適用要件を大きく緩和させてきたが、損害賠償額の高騰化、パテントトロール問題の顕在化等を一因として、EMVルールの適用要件の厳格化傾向がみられるようになった¹。これに対して、我が国の損害賠償額は低廉であると批判されてきたが、2つの知財高裁大合議判決と令和元年特許法改正により損害賠償額の適正化の試みがなされ、知財高裁が一審判決の数倍の損害賠償額を認容する例も散見される。本判決も、そのような損害賠償額の適正化の流れの1つと位置付けることができよう。そして、本判決と同様の考え方は、知財高判大合議令和元年6月7日の特許法102条2項の推定覆滅の事情に関する「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、

¹ 孫櫻情「米国特許損害賠償事件における entire-market-value rule の分析」知的財産法政策学研究 24巻179頁，182-183頁，203頁（2009）



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。」との判示部分に、既に見て取れる。また、本判決が挙げる「一審被告は、本件LEDの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので、一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと」というファクターは、米国判例法がいう「特許部分が非特許部分を含む製品全体の需要の源泉となっていること」という要件と類似性があるといえよう。

部品の特許権者としては、今後は、最終製品を基礎とした損害賠償額の請求を行うことが可能かを検討すべきである。但し、本件における日亜化学の特許発明は、エジソン以来のパラダイムシフトを成し遂げたパイオニア発明であり、だからこそ最終製品を基礎とした損害賠償が認容されたともいえる。このようなパイオニア発明でない場合、どのレベルまでの発明であれば最終製品を基礎とした損害賠償が認容されるかについて、今後の裁判例の集積が注目される。

被告になる立場としては、今後は、パテントトロール等が本判決を元に、部品特許に対して最終製品を基礎とした損害賠償額を和解金として提示してくることに警戒が必要である。

本件は、最高裁に上告受理申立がなされている。最高裁の判断が注目される。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS

阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com



www.abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。