

# 【判例紹介】 金融商品取引管理装置事件

(知財高判令和6年7月4日・令和5年(ネ)第10053号)

持株会社が有する特許について102条2項の適用を認めた  
知財高裁判決

弁護士 松阪 絵里佳



## 1 はじめに

グループ会社において、ホールディングス制を採用し、持株会社がグループ内の知的財産権を管理する場合や、グループ内に知財管理会社を置いて一元的に知的財産権を管理する場合、特許権者は特許発明の実施を含む事業によって売上を上げることが予定されていない。このような場合、実際に事業を行う事業会社がグループ内の特許権者から独占的通常実施権の設定を受けていれば、事業会社自身が独占的通常実施権者として特許権に基づく損害賠償請求をすることができ、特許法102条1項ないし2項の損害額に関する規定の適用を受けることができるとされている。本件は、純粋持株会社が特許権者であり、グループ内の完全子会社が特許権を利用した事業を行っているものの、両社の間に独占的通常実施権の設定が認められなかった一方で、控訴審において102条2項の適用が認められた例である。

## 2 第1審判決

(東京地判令和5年2月16日・令和2年(ワ)第17104号)

本件発明は主にFX取引において用いられる金融商品取引装置の発明であり、被告によるFX取引サービスの提供に際した被告サーバの使用が本件特許の侵害にあたるという認定を前提として、第1審判決は、原告であるホール

ディングス会社は、「本件期間を通じて金融商品取引業者としての登録を受けていないため実施の能力すらなく、FX取引業を営んでいなかったことが認められる」として、102条1項及び2項の適用を否定し、102条3項による損害額についてのみ原告の請求を認容した。原告は、原告の完全子会社(以下、「原告子会社」という。)はFX取引業を営んでいたと主張したが、同判決は、特許権者である「原告と原告子会社は、飽くまで別法人であるから、完全子会社が被った損害がそのまま完全親会社の被った損害とするのは相当ではない」として、原告の主張を退けた。

## 3 控訴審判決

(知財高判令和6年7月4日・令和5年(ネ)第10053号)

控訴審で原告は、「1審原告と原告子会社とは、100%子会社の関係に立ち、本訴における損害賠償対象期間の当時、1審原告グループにおいて事業で売上を立てていたのはほぼ原告子会社のみであった。また、1審原告自身に生じる売上も全て、原告子会社から1審原告に支払われる配当金、ロイヤリティ収入等で賄われており、原告子会社以外から生じる売上はゼロであった。」「1審原告と原告子会社は、経済的に一体の関係に立ち、…1審原告と原告子会社とは実質一体の関係にある。」等の事情を補充し、「1審原告は、原告子会社の株式の100%を保有する持株会社として本件特許権の管理及び権利行使をしており、原告子会社が

1審原告の管理及び指示の下で、本件特許発明の競合サービスである原告サービス(FX事業)を実施しているのから、1審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている期間、1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発明の競合サービスである事業を遂行していると評価することができるのであって、特許法102条1項及び2項の適用が認められるべきである。」と主張した。

控訴審判決は、「1審原告は、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…。そうすると、原告子会社は、1審原告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…原告子会社が本件発明を実施しているものといえ、1審原告グループは、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1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することができる。」、「したがって、1審原告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。」と判示した上で、「1審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、1審原告は1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、1審原告グループにおいて1審原告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。」として、本件における102条2項の適用を認め、第1審(2014万9093円)より高額な4356万5491円について、原告の請求を認めた。

#### 4 本判決の意義

本件は、PCT出願による外国特許についてはライセンス契約が書面で締結されていたにもかかわらず、基礎出願である日本特許についてはライセンス契約締結の事実が認定されず、独占的通常実施権が許諾されていたとは認めにくい事情があった。ホールディングス会社や知財管理会社がグループ会社内の知的財産権を一元的に保有する場合、実際に事業を実施する事業会社とは、書面によって独占的通常実施権設定契約を締結しておくことが望ましいと考えられる。他方で、そのような契約が認められない場合であっても、グループとしてみれば、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して、少なくとも102条2項の適用を認める判決により、他社にもライセンスをしており、グループ中の事業会社に独占的にライセンスをしがたい場合等でも、侵害者の売上をベースにした損害額が認められる可能性が広がったといえる。なお、同じ裁判長による判決であるが、ホールディングス会社ではなく、知財管理会社についても同様の判断を示した例として、知財高判令和4年4月20日・令和3年(ネ)第10091号がある。