

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

特許法102条2項および3項の損害額の算定基準を 詳細に論じた知財高裁大合議判決

[知的財産高等裁判所 令和元年6月7日判決 平成30年(ネ)第10063号]

1. 事案の概要

本事案は、控訴人らが製造、販売する被告各製品について、被控訴人の保有する本件各特許権における各特許発明の技術的範囲に属し、控訴人らが被告各製品を製造、販売等する行為は上記各特許権の直接侵害、間接侵害等に当たるとして、被控訴人が、その製造、販売等の差止め、廃棄、102条2項および3項などの損害賠償を請求した特許権侵害訴訟の控訴審です。この判決は知財高裁特別部で下された大合議判決としては12件目です（13件中1件は取り下げ）。

特許権者（被控訴人）は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許権（特許第4659980号、特許第4912492号）を保有しています。また、化粧品・医薬部外品等の製造、販売等を行う7社（控訴人ら）は、「2剤混合型の炭酸パック」（被告各製品）を製造、販売等していました。

なお、原審では、被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するとして、被告各製品の製造、販売等の差止め、廃棄、損害賠償請求を認容しています。

本事案の争点は多岐にわたりましたが、本稿では102条2項および3項の損害額についてのみ取り上げます。

2. 裁判所の判断

(1) 102条2項の利益の額

まず、「特許法102条2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、その利益の額を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、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである」と102条2項の趣旨を示したうえで、「侵害者が受けた利益の額」について、以下のように判示しました。

「特許法102条2項の上記趣旨からすると、同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。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものといえることができる」

そのうえで、「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な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」として、102条1項と同様に限界利益説を採用すること、および主張・立証責任が特許権者にあることを示しました。

一方、限界利益で控除される経費については、以下のように示しました。

「控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要なものをいい、例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の件費や交通・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な経費には当たら

ない]

そして、控訴人らが主張した、「R&Dセンター研究員の人件費」「パート従業員の人件費」「外注の試験研究費」「宣伝広告費等」「無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代」「在庫品及びサンプル分の仕入れ金額」のうち、一部の被告製品の試験に関する費用、プロモーション代については、「被告製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」であると認定して控除を認めました。

しかし、それ以外の費用については、被告各製品の製造、販売に関する従事状況が明らかではないなど、被告各製品の製造、販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない、として控除すべき経費として認めませんでした。

(2) 102条2項の推定覆滅事由

次に、裁判所は推定覆滅事由について、以下のように判示しました。

「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」

控訴人らは、2剤混合型の炭酸パック以外にも、炭酸ガスを利用した炭酸パック化粧料のすべてが競合品であり、推定覆滅事由があることを主張しましたが、「そもそも、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」とし、控訴人らの主張した競合品について、「市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない」としました。

また、被告各製品が被控訴人の製品よりも顕著に優れた効果を有すると主張した点については、「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、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、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬ」というべきである」としたうえで、「被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、これが控訴人らの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず、ほかにこれを認めるに足りる的確な証拠はない」としてその主張を認めませんでした。

さらに、控訴人らは、被告各製品は、控訴人の特許発明の実施品であり、「これらの特許発明の寄与を考慮して損害

賠償額が減額されるべき」であると主張しました。

この点については、「侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、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、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ぬ」というべきである」としました。

そして、控訴人が特許を保有していることは認めましたが、「被告各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠はないから、そもそも、被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができない。よって、これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない」とし、「なお、被告各製品の中には、上記特許権の存在や、特許取得済みであることを外装箱に表示したり、宣伝広告に表示したりしているものがあつたことが認められる……が、特許発明の実施の事実が認められない場合に、その特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないから、この点による推定の覆滅を認めることもできない」として、この点からの推定覆滅も認めませんでした。

(3) 102条3項の損害額

裁判所は、「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」とし、「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」としました。

また、3項における「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』では侵害のし得になってしまおうとして、同改正により『通常』の部分削除された経緯がある」として改正経緯を考慮しました。

そして、「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ない必然性はなく、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、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」として判断基準を示しました。

そして、本案については、「①本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%で、司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること、②本件発明1-1及び本件発明2-1は相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、③本件発明1-1及び本件発明2-1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること、④被控訴人と控訴人は競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮し、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である」として、実施料率10%を認めました。なお、特許権の内容に照らして、「一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異なるものと解すべきである」として、

侵害している特許権の数では実施料率に差はつけていません。

また、一部の控訴人については、3項の損害額が2項の損害額よりも高いとして、3項の損害額を被控訴人の損害として認めました。

3. 考察

本案は、102条2項および3項の損害額の算定基準について詳細に論じた知財高裁大合議判決ですから、実務上、極めて重要な判決です。

2項で控除される経費は、「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」と基準を示しました。

推定覆滅事由の主張・立証責任は侵害者側ですので、侵害者は、本判決で示された具体的な考慮事由を参考にし、経費に該当することを主張することになります。ただ、本案の認定でもそうですが、単に経費である旨を主張するのではなく、侵害品の製造、販売に直接関連した費用であることから経費に当たる旨を精緻に主張・立証しなければならぬ点に留意すべきでしょう。

3項でも、実施に対し受けるべき料率について①～④の条件を総合考慮して合理的な料率を定めるべきであるとしていますので、その観点から精緻に主張・立証をしなければならない点に留意すべきでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よしうら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。