

損害額の判断に関する裁判例

－「美容器」事件－

R2.2.28 判決 知財高裁特別部 平成 31 年（ネ）第 10003 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決変更

概要

特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎないとしても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、**特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮すると、事実上の推定が約 6 割覆滅され、これを限界利益から控除すべきであるとされた事例。**

特許請求の範囲

【本件発明 1】

ハンドルの先端部に一對のボールを、相互間隔においてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において、往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように、ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し、一對のボール支持軸の開き角度を 65～80 度、一對のボールの外周面間の間隔を 10～13 mm とし、前記ボールは、非貫通状態でボール支持軸に軸受部材を介して支持されており、ボールの外周面を肌面に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする美容器。

【本件発明 2】

基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において、前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており、軸受け部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ、前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受け部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置することを特徴とする美容器。

主な争点

一審原告の損害額（争点 5）

裁判所の判断

1 限界利益について

『同項の損害額は、侵害行為がなければ特許権者等が販売できた特許権者等の製品についての逸失利益であるから、同項の「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく、管理部門の人件費や交通・通信費などが、通常、これに当たる。また、一審原告は、既に、原告製品を製造販売しており、そのために必要な既に支出した費用（例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの）も、売上高から控除するの**は相当ではない**というべきである。

・・・(略)・・・

（ウ）原告製品の限界利益の額は、原告製品の前記（ア）の売上高から前記（ア）の製造原価と前記（イ）c の各費用の合計額を控除した 69 億 680 9 万 2706 円であり、これを、前記（ア）の期間における原告製品の販売数量 125 万 6410 個で除すると 5546 円（69 億 6809 万 2706 円 ÷ 125 万 6410 個 ÷ 5546.03 円。1 円未満切り捨て）となる。』

2 寄与度について

『原告製品は、一對のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、前記アのとおり、原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した**本件特徴部分の原告製品**

における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である。

・・・(略)・・・

以上より、原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては、原告製品全体の限界利益の額である5546円から、その約6割を控除するのが相当であり、原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2218円(5546円×0.4÷2218円)となる。

・・・(略)・・・

(6) 本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

前記(3)及び(5)のとおり、原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から、特許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。仮に、一審被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。』

3 販売することができないとする事情について

『「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格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侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当するといふべきである。

・・・(略)・・・

ウ 以上によれば、本件においては、前記イ(ア) a で判示した事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である。』

4 寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

『原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から、特許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。仮に、一審被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨

であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。』

5 損害額について

『以上からすると、特許法102条1項による一審原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万1724個のうち、約5割については販売することができないとする事情があるからその分を控除し、控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの利益額2218円に乘じることで、3億9006万円(2218円×35万1724個×0.5÷3億9006万円)となる。

また、一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額、本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円と認めるのが相当である。したがって、一審原告の損害額は、合計で4億4006万円となる。』

検討

一審(大阪地裁)および控訴審(知財高裁)における特許法102条1項の損害額の判断において、特許発明の特徴的部分が特許製品に占める寄与度(一審では「寄与率」と呼ぶ。)に大きな差がみられた。

寄与度について、原告は100%(減額するとしても80%を超える)であると主張し、被告は0%であると主張したことに対して、知財高裁は『特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される』とし、個別具体的な事情である、特許発明の特徴、利益貢献度、顧客誘引力などを総合的に勘案して、寄与度が40%(一部覆滅60%)であると判断した。

特に特許技術と特許技術以外の技術との顧客誘引力の貢献の判断について参考になる。

実務上の指針

寄与度について、一審では10%であったのに対し、控訴審では40%と大きく変更された。

この寄与度は、特許法102条2項の侵害品の利益、同条3項の実施料率、ライセンス契約における実施料率、金銭的価値評価の判断においても重要な指標として考慮されているため、過去裁判例の寄与度を整理しておくことは大変役立つものと考え

以上