

名称：「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

特許権侵害差止等請求控訴事件

知的財産高等裁判所・特別部：平成30年（ネ）第10063号 判決日：令和元年6月7日

判決：控訴棄却

条文：特許法102条2項、3項、民法709条

キーワード：損害の額の推定、推定覆滅事由、実施料率

判決文：http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/088717_hanrei.pdf

[概要]

特許法102条2項の規定における「利益の額」とは、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となった経費を控除した限界利益の額であるとし、控除すべき経費及び推定覆滅事由についても一定の判断基準・考慮事情を示した事例。

特許法102条3項の規定において、実施に対し受けるべき料率の算定において合理的に総合考慮すべき諸事情等についても示した事例。

[事件の経緯]

被控訴人（原審原告）は、特許第4659980号・第4912492号の特許権者である。

被控訴人は、控訴人（原審被告）の行為が当該特許権を侵害すると主張して、控訴人の行為の差止め等を求めた（大阪地裁：平成27年（ワ）第4292号）ところ、大阪地裁は、被控訴人の請求を認容したため、控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。

知財高裁は、控訴人の控訴を棄却した。

[本件発明]（／は改行部分。）

【請求項1】（特許第4659980号）

部分肥満改善用化粧品、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、／1）炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒（細粒、粉末）剤の組み合わせ；又は／2）炭酸塩及び酸を含む複合顆粒（細粒、粉末）剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり、／含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、／含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

【請求項1】（特許第4912492号）

医薬組成物又は化粧品として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、（以下、特許第4659980号と同様。）・・・（略）・・・。

[主な争点]

- 1 被控訴人の損害額－特許法102条2項（争点6－1）
- 2 被控訴人の損害額－特許法102条3項（争点6－2）

[裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『5 損害（特許法102条2項）（争点6－1）

（1）特許法102条2項について

ア・・・（略）・・・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。

・・・(略)・・・

ウ そして、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うことが出来る。』

『(2) 侵害行為により侵害者が受けた利益の額

ア 利益の意義

特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、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となった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。

・・・(略)・・・

ウ 控除すべき経費

(ア) 前記のとおり、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となったものをいい、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、管理部門の人件費や交通・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となった経費には当たらない。

・・・(略)・・・

(ウ) 控訴人コスメプロの経費について(被告製品1、14、15及び18)

・・・(略)・・・

b 外注の試験研究費

控訴人コスメプロは、外注の試験研究費として37万8880円を控除すべきであると主張するところ、乙B2の9②及び③に係る試験は平成26年11月に行われたものであり、同年12月に販売された被告製品18の防腐、防カビ試験に関するものであると認められる(弁論の全趣旨)。

・・・(略)・・・

(オ) 控訴人キアラマキアートの宣伝広告費(被告製品5)

控訴人キアラマキアートは、被告製品5についてのプロモーション代として108万9837円を支出したことが認められ(乙B8の4)、これは同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものといえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。』

『(3) 推定覆滅事由について

ア 推定覆滅の事情

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。

イ 控訴人らは、炭酸ガスを利用したパック化粧品全てが競合品であることを前提に、他の炭酸パック化粧品の存在が推定覆滅事由となると主張する。

しかし、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。

被告各製品は、炭酸パックの2剤型のキットの1剤を含水粘性組成物とし、炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック化粧品である。そして、化粧品における剤型は、簡便さ、扱いやすさのみならず、手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり、各消費者の必要や好みに応じて選択されるものであるから、剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用したパック化粧品全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場占有率等が不明であり、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。

ウ・・・(略)・・・しかし、事業者は、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえないところ、本件において、控訴人らが通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。

エ・・・(略)・・・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。

・・・(略)・・・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。

オ・・・(略)・・・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。

・・・(略)・・・。控訴人ネオケミアが、二酸化炭素外用剤に関連する特許・・・(略)・・・を保有していることは認められるが、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。

・・・(略)・・・

ケ 控訴人らの主張するその余の点は、いずれも、特許法102条2項の推定覆滅事由とはならないものであり、以上によれば、本件において同項の推定の覆滅は認められない。』

『6 損害(特許法102条3項)(争点6-2)

(1) 特許法102条3項について

ア 被控訴人は、選択的に・・・(略)・・・特許法102条3項により算定される損害額も主張している。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る。

イ 特許法102条3項は、「特許権者…は、故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対し、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の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」旨規定する。そうすると、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。』

『(2) 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

ア 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うとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。

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。

・・・(略)・・・

ウ 実施に対し受けるべき金銭の額

上記のとおり、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被控訴人と控訴人ら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すると、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。なお、本件特許権1及び本件特許権2の内容に照らし、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。』

[コメント]

1 本判決では、損害の額の推定規定等(特許法102条2項、3項)について、大合議判決としての、一定の具体的な判断基準や考慮事情、その主張立証責任等が示された。いずれも近時の主流の考え方に沿うものといえ、概して特許権者側に有利な方向に働きやすいものといえる。(各条項についてのコメント等は弊所ニュースレター30-1に掲載。)

2 損害額の算定に関してはこれまで多くの論点や種々の裁判例が混在しているが、大合議として審理された本判決により今後整理されていくであろう(R1.6.20:平成29年(ワ)第9201号判決でも踏襲)。本判決は種々の考慮要素を総合考慮するものであり、主として特許権者に資する方向であるが、被疑侵害者側としても、例えば、経済的価値の乏しい発明あることや製品の利益率が低いことを主張立証すれば減額方向に向けうるものであり、事案に応じた柔軟な算定が期待される。また、本判決は施行目前の特許法102条3項改正の内容とも非常に整合的である。

3 また、本件特許では同じ当事者間で無効審判とその審決取消訴訟でも争われているが、同じ知財高裁において無効不成立審決が維持されている(平成30年(行ケ)第10033号判決)。

以上

(担当弁理士:東田 進弘)