

損害額の算定方法に関する裁判例
 「二酸化炭素外用剤調製用組成物」事件

H26.8.27 判決 知財高裁 平成 26 年（ネ）第 10016 号

損害賠償請求控訴事件：原判決の一部変更

概要

本件特許発明の実施品が第三者の特許権の侵害品に当たる場合に、**特許法102条2項の推定覆滅事情に当たり得る余地があると示唆された**が、当該事情に当たらないと判断された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水溶性酸、増粘剤として加工澱粉、デキストリン、馬鈴薯澱粉、トウモロコシ澱粉、キサンタンガム及びヒドロキシプロピルセルロースから選択される1種又は2種以上、この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤として乳糖、白糖、D-マンニトール、及び尿素から選択される1種又は2種以上を必須成分とし、前記増粘剤が前記水溶性酸及び前記水溶性分散剤と混合されている粒状物と、

炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物とを含み、

前記粒状物全体に対して前記水溶性酸が2～50重量%、前記増粘剤が10～40重量%、前記水溶性分散剤が30～85重量%であり、

前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が0.1～10重量%、水が70～97.5重量%、前記粘性組成物の増粘剤が0.5～20重量%であり、

前記粒状物と粘性組成物との重量比が1：10～40であることを特徴とする二酸化炭素外用剤調製用組成物。

【原審】

原審は、損害論に関して、(i) 控訴人の警告書が被控訴人に到着した日から控訴人の特許権設定登録日までの間における被告製品の売上高合計に実施料率5パーセントを乗じた補償金と、(ii) 被告製品の売上高合計に利益率20パーセントを乗じた損害賠償金と、(iii) 弁護士費用相当の損害額とを認め、これらの合計額80万3800円及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を一部認容し、その余は理由がないとして棄却した。

【争点】

(i) 被告製品の製造、販売による損害額（特許法102条2項、3項に基づく算定）

(ii) 補償金額

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、下線。）

2 争点(2)（損害論）について

(1) 被告製品の製造、販売による損害

・・・(略)・・・

イ 特許法102条2項に基づく算定

・・・(略)・・・

(イ) a 利益率については、被控訴人が販売価格の20パーセントの限度で認めていることにも鑑み、原判決と同じく、販売価格の20パーセントとするのが相当である。

・・・(略)・・・

(ウ) 以上を前提として、特許法102条2項に基づき、損害額を算定する。

別紙3によれば、本件損害賠償請求対象期間中の各被告製品の売上高は、被告製品イ号が62万4000円、被告製品ロ号・ニ号が247万5000円、被告製品ホ号が180万円である。したがって、本件における損害額は、これらの売上高の合計額489万9000円に上記利益率20パーセントを乗じた97万9800円となる。

なお、控訴人は、特許法102条3項に基づく損害額の算定も主張するが、これは、同法102条2項に基づく損害額の算定の主張との関係では選択的なものと解され、本件においては、後述するとおり実施料率を7パーセントと認めることから、同法102条3項に基づいて損害額を算定した場合、前記の97万9800円よりも低額になることは明らかといえるので、同項に基づく損害の算定については判断しない。

(2) 補償金

・・・(略)・・・補償金支払請求に当たっての本件特許発明の実施料率については、7パーセントと認めるのが相当である。

・・・(略)・・・

(3) 特許法102条1項ただし書所定の事情について

被控訴人は、控訴人が製造、販売している本件特許発明の実施品がメディオン社の有する特許権の侵害品に当たることを指摘し、これが特許法102条1項ただし書所定の事情に当たるとして・・・

(略)・・・損害額が控除されなければならず、また、実施料率も1パーセント程度と評価されるべき

である旨主張する。

ア 損害賠償の点についてみると、そもそも特許法102条1項ただし書は、特許権者が受けた損害の額を同項本文に基づいて算定することを前提としており、これを直ちに同法102条2項、3項に適用又は準用できると解するのは相当ではない。

もっとも、同法102条2項は、特許権侵害者が当該侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定するものであるところ、被控訴人の主張する事実は、上記推定を覆滅させる事情に当たり得る余地があるものといえる。

・・・(略)・・・

しかしながら、控訴人自身がメディオン社から製品の製造、販売の中止を求められるなど、本件特許発明の実施品の製造、販売を妨げられる事態が生じたと認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、上記①から③の点は特許法102条2項の推定を覆滅させるものとはいえず、したがって、前記損害額の認定を左右するものではない。

イ 実施料率についても、上記のとおり、本件特許発明の実施品の製造、販売を妨げられる事態が生じたと認めるに足りる証拠はないことから、上記①から③の点は、前記のとおり7パーセントと認定した実施料率を更に低減させるまでのものとはいえない。

・・・(略)・・・

第4 結論

以上によれば、控訴人の請求は、その余の点について判断するまでもなく、145万4200円(97万9800円+34万4400円+13万円)及びこれに対する平成23年10月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきであるところ、これと異なり、控訴人の請求を80万3800円及びこれに対する平成23年10月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で一部認容し、その余を棄却した原判決は一部失当であって、本件控訴の一部は理由があるから、原判決を上記のとおり変更することとして、主文のとおり判決する。

[検討]

特許法102条1項は、特許権の侵害により生じた損害(逸失利益)の額の算定方法を定めるものであり、「侵害者が譲渡した数量」に「権利者の単位数量あたりの利益額」を乗じた額を権利者の損害(逸失利益)の額とする算定方法を定めている。なお、ただし書においては、「(侵害者の)譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があ

るときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」と規定されているが、これは競合製品の存在や、特許権者等の実施能力(設備の有無など)、侵害品に別の優れた性能を有しているため、侵害品の譲渡数量が伸びた等の事情に応じて、損害額の一部が控除されることとなる。

一方、特許法102条2項は、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を請求する者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨を定め、特許法102条3項においては、実施料相当額を損害賠償額として請求できる旨を規定している。

本判決において、被控訴人は、特許権者の製品が第三者(メディオン社)の特許権を侵害することが、特許法102条1項ただし書の所定の事情に当たるとして、損害賠償請求金などの減額を主張した。

この主張に対して、本判決では、特許法102条2項の推定を覆滅させる事情に当たり得る余地があると示唆する一方で、覆滅事情を認めさせるまでの証拠を、被控訴人が提示できなかったため、被控訴人の主張を認めなかった。

《実務上の指針》

特許権者により侵害する旨の警告を受けた際に、侵害行為を自認している場合には、直ちに、実施を取りやめることは言うまでもないが、もしも、自己の実施につき、正当な権原や理由(例えば、先使用权の存在など)を有するのであれば、その旨主張し、正当な権原等がない場合であっても、特許に無効理由を有すると判断した場合には、無効審判請求することで、損害賠償請求を回避できる可能性が生じるため、検討すべきであろう。

また、本判決のように、特許権者の製品が、第三者の特許権の侵害品に該当する場合には、第三者に対して、特許権者の製品による侵害行為の存在を伝え、警告措置などを講ずるように促し、損害賠償請求金の減額に努めることも検討すべきであろう。

以上