

損害額の判断に関する裁判例

－「二酸化炭素含有粘性組成物」事件－

R1.6.7 判決 知財高裁特別部 平成 30 年（ネ）第 10063 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

概要

1 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。

2 特許法 102 条 3 項の規定において、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りうることを考慮したうえで、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。

特許請求の範囲

【請求項 1】（／は改行部分。他方の特許は略。）

部分肥満改善用化粧料・・・（略）・・・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。

主な争点

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

裁判所の判断

『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。もともと、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。』

『（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。』

『（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に相違が存在すること（市場の非同源性）、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。』

『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・・・（略）・・・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。』

検討

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、特に目新しい考慮要素等があげられているわけではないが、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。

2 特許法102条2項における「利益の額」とは限界利益の額であるとした上で、控除すべき経費及び推定覆滅事由については、結果的に、本判決では減額方向に働く要素がほとんど認められない結果となっている。ただ、各費目等に基づき機械的にふるい分けられたものではなく、本判決での例示項目に該当しても、主張立証次第では控除可能な経費や推定覆滅事情となる余地はありそうである。また、例えば、推定覆滅事由としては、H26.12.17：平成25（ネ）第10025号判決においても今回とほぼ同様の例示がなされている。

3 また、特許法102条3項における実施に対し受けるべき料率については、これまでは同分野製品の一般的な相場を重視する等、機械的に、低廉気味に算定されるケースが多かった。これに対して、本判決では、当該事情に応じてより合理的な算定をなすよう、総合考慮のための具体的な要素を示すとともに、「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」と明示していることは、抑止力としての意味合いも含め、特許権の適正な保護において大きな意義を齎すであろう。

実務上の指針

1 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しるのであり、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102条3項改正の内容とも非常に整合的である。

2 また、本件特許においては、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