

特許法102条2項及び3項に関する 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 特許権侵害差止等請求控訴事件

高 橋 元 弘*

抄 録 本判決は、特許法102条2項に基づく損害額の算定、同項の推定覆滅、同条3項に基づく損害額の算定について、知的財産高等裁判所が大合議事件として判示したものである。従来の裁判例及び学説を踏まえて、大合議判決において法的解釈を統一すると共に、損害額の算定基準、推定覆滅の基準を示して、考慮要素を例示的に列挙している。これらの基準に基づいて具体的にどのような算定を行っているかについても注目されるが、多くの残された課題も存在する。特に、本判決は、特許権侵害に基づく損害賠償の高額化を企図しているとも考えられることから、本判決を踏まえた損害額の子測可能性を高めるためには、残された課題に関して、従来の裁判例の分析に加えて、本判決の規範を前提とする今後の裁判例の分析が必要となってくると思われる。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要と知財高裁大合議判決の内容
 2. 1 事案の概要
 2. 2 原審の判断
 2. 3 控訴審の判断
3. 解 説
 3. 1 特許法102条2項に基づく損害額の算定方法－侵害行為により侵害者が受けた利益の額
 3. 2 特許法102条の推定覆滅
 3. 3 特許法102条3項に基づく損害額の算定方法
4. おわりに

1. はじめに

特許法では、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をする場合において、特許法102条1項ないし3項（以下、本稿における条文番

号は特許法を指す）においてその損害額を推定する規定を設けており、そのほとんどの事件ではいずれかの規定に基づいて損害賠償請求を行っている。

このような損害賠償を請求する場合において発生した損害の額と特許権侵害行為との因果関係を主張・立証しなければならないが、とりわけ侵害者の逸失利益を立証することは極めて困難である。そこで、102条では、権利者の主張・立証の責任を軽減するために損害額の推定規定を設けている。

他方で、これらの規定に基づく損害賠償額の認定に関しては、特許権者からは結果に不満であるとの意見が比較的多く挙げられており¹⁾、そこで損害賠償額の算定方法の一層の改善を図るために産業構造審議会知的財産分科会特許制

* 弁護士 Motohiro TAKAHASHI

度小委員会での議論²⁾を踏まえて、102条1項及び3項に基づく損害額算定方法の見直しを図った令和元年特許法等改正法（令和元年法律第3号）が令和元年5月17日に交付されている。

そのような中、知的財産高等裁判所は、大阪地裁平成30年6月28日判決（平成27年（ワ）第4292号）の控訴事件（平成30年（ネ）第10063号事件）を大合議事件とした上で、令和元年6月7日判決において、102条2項及び3項に関する損害額の算定方法等について判断を示した。

大合議事件とは、知財高裁において裁判官5名の合議体（大合議体、慣例として4つの通常部の裁判長4名と主任裁判官1名からなる）により審理することとした事件であり、このような大合議事件とすることで知財高裁として法的解釈の統一を図ることを目的としている。

102条2項は、「特許権者…が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侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定されており、ここにいう「その侵害行為により」侵害者が受けている「利益の額」がどのように算定されるか、具体的には侵害者が侵害品を販売等したことによる売上からいかなる費用を控除することができるのかが問題となる。

また、102条2項は損害額の「推定」規定であることから、反証があればその推定が全部または一部覆滅される。そのため、推定された損害額がいかなる事由がある場合に全部または一部覆滅することになるのかも争点となる。

102条3項では、「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。」と規定されており、この「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」の算定方法が問題となる。

以下では、知財高裁令和元年6月7日大合議判決の内容を示した上で、当該大合議判決において法的解釈を統一した点、及び、残された問題について解説すると共に、必要に応じて令和元年特許法改正についても触れることとする。

2. 事案の概要と知財高裁大合議判決の内容

2. 1 事案の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号）を有する原告・被控訴人が、被告・控訴人らが製造、販売する炭酸パック化粧料（被告各製品）は上記各特許権に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するなどとして、被告・控訴人らに対し、同法100条1項及び2項に基づく被告各製品等の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事件である。

原告・被控訴人は、原審においては、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求については、主位的に102条2項により算定される損害額を、予備的に102条3項に基づく損害額を主張し、控訴審では、選択的に、すなわち、102条2項及び3項により算出された損害額のいずれか高い方を損害として認定すべきと主張していた。

被告・控訴人らは、①技術的範囲の属否を争い、また、②作用効果不奏功、③無効の抗弁（発明未完成、サポート要件違反、実施可能要件違反、進歩性欠如）を主張して特許権侵害の有無を争うほか、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求については④過失の有無、⑤損害額

等について争っている³⁾。

2. 2 原審の判断

原審である大阪地裁平成30年6月28日判決では、被告各製品が2件の特許権にかかる各発明（本件各発明）の技術的範囲に属し、被告各製品は本件各発明の作用効果も奏しているとし、無効の抗弁の成立も否定して、被告各製品が前記特許権を侵害することを認めた。

また、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求については過失が否定されなかった上⁴⁾、102条2項の損害額の算定について、「特許法102条2項の「利益」とは、当該特許権を侵害した製品の売上合計額から侵害製品の製造、販売と直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除したものを指すと解するのが相当である。」と判示し、被告各製品の売上額から控除される費用として、仕入れ代または原料・材料費、運送費のほか、各被告の主張及び立証の程度を加味して、個別に控除できる費用を認定している。

そして、102条2項の損害額の推定に関して一部覆滅する事由があるかについては、被告らが競合品の存在を主張したことに対して、原審判決では、競合品の存在が推定覆滅事由となるためには、当該競合品が本件各特許と同等の作用効果を有しており、需要者である消費者にとって、同等の選択肢として競合する存在であることを要すると解するのが相当であるとして、本件各発明の技術的意義等に照らして、競合品となり得る製品の販売時期やシェアは不明であって、推定が覆滅されるとは認められないとしている。そのほか、原審判決では、①本件各発明の実施品（原告製品）と被告各製品との効能に関し、推定覆滅を認めるほどの違いがあったと認めることはできないこと、②被告らの被告各製品に関する工夫や営業努力等が通常の工夫や営業努力等の範囲を超えた格別のものである

とまでは認められず、他方で、被告各製品の宣伝広告では二酸化炭素の皮下組織等への供給効果（＝本件各発明の作用効果）も消費者の購入動機に相当程度影響を与えていること、③被告の一社の保有する特許権の存在が宣伝されているが、このことが消費者の購入動機に影響を与え、推定が覆滅されるとまでは認められないこと、など、被告が推定覆滅事由として主張したことを全て否定して、推定の一部覆滅が認められないとした。

102条3項により算定される損害額については、被告各製品の売上高に実施料率を乗じて計算することを前提に、その実施料率については、本件各発明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%であり、また、本件が侵害訴訟にまで至った事案であることを踏まえて認定している（但し、具体的な実施料率については、非開示となっている。）。

その上で、102条2項及び3項で算定された損害額のうち、高い方の損害額を各被告に対する損害額として認定している。

2. 3 控訴審の判断

控訴審である知財高裁特別部令和元年6月7日判決では、原審と同様に、被告の被告各製品を製造・販売する行為等が本件各特許権を侵害し、また、過失も否定されなかった上で、損害額について以下のとおり判示している。

(1) 特許法102条2項に基づく損害額の算定方法

1) 特許法102条2項の意義

「特許法102条2項は、「特許権者…が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侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の

額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。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。」

「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

「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。」

「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。」

そして、当事者間に売上高から控除することに争いのない経費のほか、特定の被告製品の防錆、防カビ試験に関する外注の試験研究費、特定の被告製品についての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と認められたが、その余の外注の試験研究費、宣伝広告費は、被告各製品との関連が明らかではないから控除すべき費用とは認めなかった。また、R&Dセンターの研究員の人件費やパート従業員の人件費については、その業務の具体的内容や被告製品の製造販売に関する従事状況が明らかではないため、これらの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認められないとした。

(2) 推定覆滅事由について

「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。」

1) 市場における競合品の存在

「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。」

2) 侵害者の営業努力

「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。」

3) 侵害品の性能

「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効果を有するとしても、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、当該優れた効果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。」

「被告各製品及び原告製品は、いずれも本件発明1-1及び本件発明2-1の実施品であり、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、皮膚に適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより、美肌、部分肥満改善等に効果を有するものであると認められるのであり、…、被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効果を有し、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。」

4) 他の特許の実施品であるとの主張について

「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。控訴人Y1が、二酸化炭素外用剤に関連する特許…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。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。」

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。」

そのほか、控訴審判決は、控訴人の主張する推定覆滅事由については何れも否定し、推定の

覆滅を認めなかった。

(3) 特許法102条3項に基づく損害額の算定方法

「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。」

1) 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

「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。」

2) あてはめ

「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。」

(4) 損害論における結論

以上の特許法102条2項及び3項で算定された損害額のうち、高い方の損害額を各控訴人に対する損害額として認定し、控訴人の控訴を棄却した。

3. 解 説

3. 1 特許法102条2項に基づく損害額の算定方法—侵害行為により侵害者が受けた利益の額

(1) 本判決の意義

①特許法102条2項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する「全額説」を採用したこと⁵⁾、②「利益」については、近時の裁判例の多数が採用する侵害者基準の限界利益説を採用したこと、③その立証責任は特許権者側にあるとする見解を採用したこと⁶⁾、に知財高裁として法的解釈の統一を図ったことに本判決の意義があるといえる。

(2) 特許法102条2項に関する本判決の判示内容と残された課題

1) 「侵害行為により受けた利益」について

本判決では、102条2項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しており、例外的に利益全額に推定が及ばないことがあることを想定しているが、そのような例外的な場合についての判示はない。

例えば、大阪地裁平成30年2月15日判決（平成27年(ワ)第8736号）では、医療用軟質容器を用いた栄養供給システムのうち、医療用軟質容

器すなわちバッグ部分に関する発明に係る特許権の侵害が認められた事例で、被告製品はそのようなバッグ部分と他の製品との組み合わせで販売していたものであることから、その利益の推定を被告製品のうちバッグ部分に限定している⁷⁾。

本判決が想定している例外は、この事例のように、特許発明の技術的範囲に属する製品の一部分が独立して把握できるような場合を想定していると思われる⁸⁾。

2) 「利益」の意義

102条2項の「利益」の意義については、従来、粗利益説（売上高から製造原価・仕入原価を控除した額を「利益の額」とする見解）と純利益説（売上額から製造原価・仕入原価のみならず、販売費、一般管理費、営業外損益、公租公課等の売上げを上げるために必要な費用をすべて控除した額を「利益の額」とする見解）の対立があったが、現在の裁判例は、限界利益説を採用している。

「限界費用」とは、「生産量を1単位だけ増加させることに伴う総費用の増加分」⁹⁾のことを指し、一般的には変動費をいうが、102条2項の「限界利益」は、必ずしも売上高から変動費を控除した利益を意味していない。

本判決では、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るとしているが、個別の費用を見た場合にはその範囲は必ずしも明らかではない。

本判決は、売上高から、控除すべき経費としては、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り、これに対して、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としているが、例えば、

金型製作費や製造設備の原価償却費、製造原価に含まれる労務費などは、「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」に該当するのにかつては、判断されていない。

例えば、知財高裁平成27年4月28日判決（平成25年（ネ）第10097号）では、「特許法102条2項は、侵害者が「その侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額」をもって特許権者が受けた損害の額と推定する規定であるから、侵害者が侵害製品の製造・販売をするに当たり直接必要となった経費であれば、固定費であるからといって、これを控除しないとするのは相当ではない。」として、金型が特許権を侵害しない他の製品に転用できないものであるならば、その金型の製作費用は、直接固定費としてこれを控除すべきと判示している。このような金型製作費については、本判決を前提としても控除される費用に含まれると考えられる¹⁰⁾。

また、原価償却費については一般的には否定される傾向にあると考えられるが、例えば、侵害品の製造のみのために新たに投資した製造設備等の減価償却費については控除を認める余地がある¹¹⁾。なお、大阪地裁令和元年9月19日判決（平成29年（ワ）第7576号）では、侵害品の製造に必要な成形機を設置するための費用について、金型を変更すれば侵害品以外の製品の製造のための成形機を使用できることから、その耐用年数を考慮し、侵害品の製造を中止した以降の経済的価値を除外して、その一部の費用を控除することを認めている。

製造原価たる労務費については、例えば、生産計画に応じてその勤務シフトが調整されていたパート従業員などは、製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費とみることができよう¹²⁾。本判決では、パート従業員の人件費については、その業務の具体的内容や被告製品の製造販売に関する従事状況が明らかではないため、その控除を否定しているが、その立証がなされ

ていれば控除される可能性があったといえる。

上記のようなパート従業員以外の社内労務費について、東京地裁平成23年8月26日判決（平成20年（ワ）第831号）判例タイムズ1402号344頁では、特許法102条2項所定の「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは」にいう「利益」とは、侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益（限界利益）をいい、ここで控除の対象とすべき費用は、侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当であるとした上で、労務費や原価償却費を含む製造経費などを全製品のうち侵害品の占める割合で案分して算出した費用を控除した計算鑑定の結果を支持している。この裁判例は、本判決とは異なり、侵害品の製造又は販売に直接必要か否かで判断しているため、「追加的に」必要となった経費か否かという基準を前提とすると、このような社内労務費については控除すべき経費に該当しないとも考えられる¹³⁾。

3. 2 特許法102条の推定覆滅

(1) 本判決の意義

102条2項は損害額の推定規定であるからその覆滅が認められるものであり、それを推定の覆滅というか、又は寄与率による減額というかは別として、推定された損害額を減額することは一般的に認められてきたといえる。

例えば、知財高裁平成26年12月17日判決（平成25年（ネ）第10025号）では、「特許権等の侵害者が受けた利益を特許権者等の損害と推定する102条2項の推定を覆滅できるか否かは、侵害行為によって生じた特許権者等の損害を適正に回復するとの観点から、侵害品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか、市場における代替品の存在、侵害者の営業努力、広告、独自の販売形態、ブランド等といった営業的要因や、侵害品の性能、デザイン、需要者の購買

に結びつく当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に考慮して、判断すべきものである。」として、本判決と同様の考慮要素を例示して、推定覆滅ができるかについては当該要素を総合的に考慮して判断するとしている。

しかしながら、このような推定覆滅や寄与率の判断については、認定が不十分、不明瞭で納得感がないとの権利者側からの不満があり、また、その推定覆滅事由を明示すべきで、認定理由が不明瞭な寄与率はやめてもらいたいという意見もあったとされる¹⁴⁾。

本判決は、「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」として、推定覆滅が認められる場合について相当因果関係を阻害する事情か否かで判断するとして一定の基準を示したこと、及びその覆滅は侵害者が主張立証責任を負うとしたことに意義があるといえよう。

(2) 102条2項の推定覆滅に関する本判決の判示内容と残された課題¹⁵⁾

本判決では、一般論として特許法102条2項の推定が覆滅されることがあることを認めながら、具体的な事件の結論としては推定の覆滅を認めなかった。

また、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との因果関係を阻害する事情として、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）を挙げるが、例示に過ぎないことから、他にどのような事情があれば推定の覆滅が認められるかが問題となる。

1) 侵害品の部分にのみ特許発明が実施されている事情

本判決では、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に推定覆滅が認められるか否かは、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることだけでは足りず、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としている。例えば、侵害品のうち特許発明が実施されている一部分の製造原価の割合を主張・立証して、その割合にまで推定が覆滅されると主張するだけでは推定覆滅は認められない。これは侵害品の一部に特許発明が実施されていても、その実施部分があるからこそ顧客がその製品を購入するということがあるからである。

特許発明が形式的に全体、実質的に部分で実施されている場合において、従来の裁判例では、製造原価の割合のほか、特許発明による商品又は役務の価値ないし需要者の購入動機への寄与に影響しうる各種の事情が考慮されてきた¹⁶⁾。

本判決の判示に沿えば、上記のような製造原価の割合は推定覆滅事由としては重視されず¹⁷⁾、侵害品のうち特許発明の実施部分以外の特徴に購買者の需要喚起力があるという事情が立証されなければ、かかる事情を考慮して推定の覆滅は認められないこととなる。

このことは侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との因果関係を阻害する事情として例示される「侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）」についても同様のことがいえ、特許発明の特徴とは異なる部分に特徴があり、これによって侵害品の購買者の需要が喚起されていたことが主張、立証される必要があると考えられる¹⁸⁾。

2) 市場における競合品の存在

本判決では、「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。」とした上で、いかなる範囲が競合品であるかを認定した上で、「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。」と判断している。

競合品の存在により侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との因果関係を阻害するのは、侵害品が存在しない場合に、原告の製品を購入するのではなく、その競合品を購入する可能性があるからである。そのため、本判決で判示するとおり、推定が覆滅されるためには侵害品の販売時において現に市場に競合品が存在している必要があるといえる。

更に、本判決では、市場における競合品が存在することだけでは足りず、そのシェアも明らかにするなどして、侵害品が販売されなければ競合品を購入することになることを具体的に立証することが求められていると考えられる。

また、何をもって競合品とするのかという点も問題となる。例えば、大阪地裁令和元年9月10日判決（平成28年(ワ)第12296号）では、被告が主張する競合品が本件発明の構成の基本部分を備えたものと認めることもできないとして、競合品には該当しないとしている¹⁹⁾。侵害者の主張する競合品が特許発明の基本部分を備えたものであるか否かは、侵害品が販売されなければその競合品を購入するか否かには必ずしも直結しないようにも思われ、今後の裁判例の集積を見る必要があるだろう。

3) 侵害者の営業努力

通常の工夫や営業努力をしたことは、本判決のように推定覆滅事由には該当しないとされている²⁰⁾。

侵害者の営業努力が推定覆滅事由に該当するとした事例として、前掲大阪地裁令和元年9月10日判決では、被告製品の需要者の大半が他の店舗用品と組み合わせて購入できる利便性や、

内装工事を含めて店舗全体又は売り場全体の什器・備品を総合的に購入することができるという被告の販売体制に魅力を感じて、被告と取引をするに至り、その取引の一環として被告製品を購入したことや、被告が被告製品を販売するに当たり、被告自身の販売力や企業規模、ブランドイメージが需要者に与えた影響も小さくないなどの事情を考慮して、覆滅割合を60%と認定している。

なお、特許権者の製品と侵害品との価格差が推定覆滅事由に該当する場合があります。例えば、大阪地裁平成30年3月12日判決（平成26年(ワ)第7604号）判例時報2413・2414号156頁〈参考収録〉では、権利者の製品（女性用下着）の一部が2,500円であるのに対して、侵害品の価格差がこれよりも1,200～1,500円価格が安いという事例において、価格に影響を受けて侵害品を購入した需要者が存在すると認定し、推定覆滅事由たり得るとしている。他方で、大阪地裁令和元年7月18日判決（平成29年(ワ)第4311号）では、アイメイク施術台たる侵害品の価格が11万8,000円に対して、特許権者による実施品の価格が18万2,000円であった事例において、その価格差は直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということができないとしている。価格の差による推定の覆滅は、価格の差が顧客の購買動機につながっているか否かによって異なるといえる。

3. 3 特許法102条3項に基づく損害額の算定方法

(1) 本判決の意義

本判決でも述べられているとおり、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年特許法改正前は「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の金銭」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。

平成10年特許法改正前において、実施料相当額の認定において特許権者が既に他社に設定している実施料率や、業界相場、国有特許の実施料率に基づき認容された例が多く、このような状況は、「侵害を発見されなければ実施料すら払う必要がなく、仮に侵害を発見されたとしても支払うべき実施料相当額が誠実にライセンスを受けたものと同じ実施料では、他人の権利を尊重し、事前にライセンスを申し込むというインセンティブが働かず、侵害を助長しかねない」という批判が生じていた。そのため、実施料相当額の認定において、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるように平成10年改正が行われたものである²¹⁾。

この改正に関連して、有効な特許が侵害されたことが判明したことを増額要素として考慮すべきか、いわゆる「侵害プレミアム」が認められるかが問題となり、本判決以前もこれを明示的に考慮した裁判例もあった²²⁾。

他方で、平成10年改正後の裁判例における102条3項に基づく損害額の算定において、同改正の趣旨が十分に斟酌されているかどうか判然としない状況にあったことから、令和元年改正では、102条に第4項として「裁判所は、…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を認定するに当たっては、特許権者…が、自己の特許権…に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権…の侵害があつたことを前提として当該特許権…を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。」との規定を新設し、いわゆる侵害プレミアムを明文化している²³⁾。

本判決は、令和元年特許法改正前であっても、侵害プレミアムを考慮することができることを

示した点にその意義がある。

(2) 特許法102条3項に関する本判決の判示 内容と残された問題

本判決では、まず102条3項に基づく損害額(=「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」)の算定は、「侵害品の売上高」×「実施に対し受けるべき料率」で算定するとしており、これ自体は従来裁判例における一般的な算定方法である。なお、本判決は、この算定方法に限定する趣旨ではなく、例えば、「侵害品1個あたりの実施料」×「侵害品の個数」といった算定方法を排斥する趣旨ではない。

そして、「実施に対し受けるべき料率」は、「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」として、いわゆる侵害プレミアムを明示的に認めた。

更に、本判決は、「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、業界における実施料の相場等、②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争関係や特許権者の営業方針、などを総合考慮して、合理的な料率を定めるとしている。これらの考慮要素は、従来裁判例でも考慮されてきた事情であり、また、例示である。

本判決では、上記①の「業界における実施料率の相場」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%であったのに対して、結論として「実施に対し受けるべき料率」を10%と認めている。これは特許権者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%とした事例を重視したものと考えられ²⁴⁾、侵害プレミアムを含めて、どのような事情があれば、実施料率がどの程度増減する

かは必ずしも明らかとはなっていない。

1) 侵害プレミアムについて

侵害プレミアムについては、令和元年特許法改正でも明文化された考慮要素であって、かかる事情によりどの程度、実施料率が高率化するかは重要な問題である。

本判決の判示を踏まえても、事後的に定められる実施料率が、必ず通常の実施料率よりも高額となるものではないと考えられる。例えば、知財高裁令和元年9月11日判決（平成30年(ネ)第10006号）では、本判決と同様に侵害プレミアムが認められる旨を判示した上で、特許の技術分野が属する平均的な実施料率が2.5%であったのに対して、1つの特許権については3%の実施料率を認めたが、他方の特許権については1.5%の実施料率を認めるに留めている。

また、いかなる場合でも侵害プレミアムが認められるかどうかは検討を要する。例えば、東京地裁平成29年12月25日判決（平成27年(ワ)第2862号）では、訴訟提起時の訂正前の発明であると無効理由を有していたところ、その後の訂正によって無効理由が解消したという事件において、無効理由があることからすると、被告が原告との間でライセンス契約を締結することなく被告製品を製造販売して特許権を侵害してきたことをもって、実施料率をそれほど高額なものとして認定することは相当とはいえないとしている。同控訴審の知財高裁平成31年4月25日判決（平成30年(ネ)第10017号）でも、一審被告が実施許諾を得ずに被告製品の製造販売を継続していた一方、結果的に訂正により解消したとはいえ特許は無効理由を有していたことを考慮している。このように、訂正前の特許には無効理由があり、その後訂正によって無効理由を回避したという場合に、侵害プレミアムを認めない判断もあり得ると考えられる。

2) 代替可能性について

実施に対し受けるべき料率を低率化する場合

に考慮されることの多い事情として代替技術の有無が挙げられる²⁵⁾。そのためいかなる代替技術が存在することを示せば、実施料率の減率が認められるかが問題となる。

実施料率を定めるにあたり代替技術の有無を検討するのは、ライセンシーが支払う意思のある最高の水準の実施料率を算出するためとする考えがある。すなわち、代替技術を利用することで、対象特許を利用した場合と比べて、費用が大幅に増加する、又は販売価格が低下するなどの影響がある場合、このような代替技術への切り替えに要する追加的費用がライセンシーが支払ってよいと考える実施料の上限となるという考えである²⁶⁾。

このような考え方からは、102条3項の損害額を算出するにあたって考慮される代替技術は、同条2項の推定の覆滅の場合の考慮要素である競合品の存在のように、現に市場に代替技術を採用した競合品が存在している必要まではないと考えられる。また、代替技術といえる範囲も厳密に考えなくとも、そのような技術を採用した場合に生じる追加的費用の程度を考慮すれば足りると思われる。

本判決を踏まえ、今後どのような場合に代替技術があると認められるのかは、残された課題であるといえる。

4. おわりに

本判決は、これまで解説してきたとおり、法的解釈を統一し、また102条2項及び102条3項の損害額の算定について一定の基準を示したものである。また、102条2項の推定覆滅は侵害者が主張立証責任を負うが、その主張・立証の難易度を上げていること²⁷⁾や、102条3項の損害額の算定については侵害プレミアムを認めることを明言している点など、特許権侵害に基づく損害賠償の高額化を企図していると思われる。そのため、本判決を踏まえた損害額の予測

可能性を高めるためには、限界利益を算出するに当たって控除すべき費用がいかなる範囲か、102条2項の推定覆滅がいかなる事由を主張、立証すれば認められるのか、同条3項の実施に対し受けるべき料率はどのような事情がある場合にどの程度増減がされるのか、ということ、今後の裁判例も含めて分析する必要がある。

注 記

- 1) 一般財団法人知的財産研究所作成の平成27年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月)。
- 2) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」(平成31年2月)。
- 3) 本件では一部の請求項については間接侵害の成否が争点となり、また、被告(控訴人)の一家が製造、販売する顆粒剤(被告各製品の材料)の間接侵害も争点となったが、原審判決及び本判決でも間接侵害の成立を認めている。また、共同不法行為の成否も争点となっており、一部の被告各製品について、一部の被告(控訴人)間での共同不法行為の成立のみ認めている。
- 4) 特許法では、他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定されるため(103条)、過失がないことを被告が立証しなければならない。
- 5) 学説の対立については、「知財高裁詳報(特許法102条2項および同条3項による損害額の算定方法)」Law and Technology85巻85頁参照。
- 6) 大阪地裁令和元年9月10日判決(平成28年(ワ)第12296号)では、特許権者である原告が、被告の主張する被告製品の製造販売にかかる経費について高すぎるなどの疑問があるとしたことに対して、本判決における立証責任に関する判示を引用し「そのような観点から検討すると、原告らは原告製品の製造販売に係る経費と対比をするのみで、被告製品の製造販売に係る経費について具体的な立証をしているわけではない。」として、立証責任のある原告に不利に、「利益」の認定をしている。
- 7) なお、大阪地裁平成29年9月28日判決(平成27

年(ワ)第3134号)では、発明の名称を「位置検出装置」とする発明に係る特許権の侵害が問題となった事件において、被告製品のうち、位置検出装置以外の部分としてクランプ部材部分が存在していること等から、被告製品のうち位置検出装置部分の占める割合を95%として、被告製品全体の利益に0.95を乗じた金額を、特許法102条2項による損害と推定している。

- 8) 前掲注5)85頁では、部品特許に係る場合や、製品の一部が部品として別途独立して販売されている場合が例外にあたり得ると思われるとしている。なお、高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』(平成28年・きんざい)257頁も参照。
- 9) 新村出編『広辞苑第六版』(岩波書店・平成20年)。
- 10) 金型製作費に関してその全部又は一部の控除を認めた裁判例として、知財高裁平成28年9月29日判決(平成28年(ネ)第10039号)、同原審の大阪地裁平成28年2月29日判決(平成25年(ワ)第6674号)、大阪地裁平成27年10月1日判決(平成25年(ワ)第10039号)、知財高裁平成26年12月17日判決(平成25年(ネ)第10025)などがある。
- 11) 商標法38条2項の事例であるが、東京地裁平成26年4月30日判決(平成24年(ワ)第964号)。
- 12) これを認めた裁判例として、大阪地裁平成30年3月22日判決(平成26年(ワ)第6361号)がある。
- 13) 例えば、東京地裁平成26年2月14日判決(平成23年(ワ)第16885号)では、変動社内加工費のうち社内労務費について控除すべきとの主張に対して「社内労務費については、被告の主張によっても従業員の賃金等をいうにすぎないと解されるから、被告製品の追加的な製造・販売に必要な費用とは認められない。」としてその控除を否定している。同様に、知財高裁平成28年9月29日判決では、「本件において、一審被告が一審被告製品の製造販売のために従業員を雇用する必要があったことや新たに従業員を雇用したというような事情は認められないし、加工費に時間外の人件費が含まれているとも認められない。」として、加工費たる人件費は侵害品の製造に直接関連して追加的に必要になったとは認められないとしている。
- 14) 前掲注1)vi~vii頁。
- 15) 令和元年特許法改正では、102条1項の損害額の推定覆滅に関する規定の改正が行われたが、そ

- の際、同様の規定を同条2項にも設けることが検討されたが、解釈により1項と同様の覆滅が行われている例が多く、別途の条文化の措置がなくても2項による覆滅部分にも同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられるとして、2項の改正は行われなかった(前掲注2)20頁)。改正法施行後に、改正102条1項と同様、推定が覆滅された部分について、更に「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」による損害の推定を肯定することとなるのが問題となる。
- 16) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕【中巻】』(青林書院・平成29年)1968頁(飯田圭執筆部分)。
- 17) 知財高裁平成28年6月1日判決(平成27年(ネ)第10091号)では、一審被告が、被告製品はその一部で本件特許権の侵害となるにすぎないことを一つの理由として、寄与率が30%を超えることはないと主張したことに対して、「被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり、その特徴に購買者の需要喚起力があるという事情が立証されていない以上、寄与率なる概念によって損害を減額することはできないし、特許法102条1項ただし書に該当する事情であるということもできない。」と判示している。
- 18) 大阪地裁平成30年3月22日判決(平成27年(ワ)第6361号)では、「特許法102条2項の推定の覆滅が認められるためには、侵害者において、侵害者による侵害品の売上が特許権者の売上減少との間に因果関係を有しないこと、具体的には、侵害品には、特許発明の特徴とは異なる部分に特徴があり、これによって被告製品の購買者の需要が喚起されていたことが主張、立証される必要があるが、上記①の代替技術が存するとか、③の特許発明の技術内容が高度ではないとの事情は、仮にその事情が認められるとしても、それによって消費者の被告製品の購入動機にかなる影響を及ぼしているかについて主張立証されているわけではない(なお本件発明の技術内容が高度か否かにかかわらず、それ自体、消費者への訴求力が弱く、他方、被告製品には別の消費者に訴求する特徴があることから推定覆滅事由となる…。)」としている。
- 19) 大阪地裁令和元年9月19日判決(平成29年(ワ)第7576号)も同旨。
- 20) 例えば、大阪地裁平成30年3月29日判決(平成27年(ワ)第8621号)。また、田村善之「特許法102条2項(侵害者利益の推定)における利益の意義、推定の覆滅と、同条3項(相当実施料額賠償)の相当実施料額の算定について」WJ判例コラム)第177号(文献番号2019WJJC022)11頁は、本判決の判断について「一般的な傾向として、その程度の営業努力は皆がなしていることであるから、それが侵害品の需要者にとっての購買動機となっていることはあまりなく、ゆえに侵害がなかったとしてもそのような努力があるがゆえに侵害者の製品がなお購入されるとは認めにくい、という証拠の問題として論じている(ゆえに例外がありうる)と理解しうる限りにおいて誤りであるとはいいがたい。」と述べている。
- 21) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正工業所有権法の解説』(発明協会・平成10年)22~23頁。
- 22) 東京地裁平成12年7月18日判決(平成9年(ワ)第19789号)では、平成10年改正について言及した上、「実際、ライセンス契約では、被許諾者において、発明の実施品の販売数量の多寡にかかわらず一定金額(最低保証料)を支払わねばならず、一定の事由のあるときを除いて契約を解除できず、また、万一当該特許が無効とされた場合であっても支払済みのライセンス料の返還を求めることができないなどの制約を契約上負担させられるのが通常であるのに対して、特許権侵害の場合には、侵害者は、これらの契約上の制約を負わないという点だけを見ても、既にはるかに有利な立場に立つものである。そして、このことは、本件の被告においても、当てはまるところである。」と述べて、売上高に対して乗じる実施料率を10%とした。なお、不当利得返還請求の事案について、東京高裁平成16年9月30日(平成16年(ネ)第1367号)、東京高裁平成16年9月30日(平成16年(ネ)第1436号)。
- 23) 川上敏寛「論説 令和元年特許法等改正法の概要(上)」NBL1154号38頁。
- 24) 前田健「論説 特許法102条2項・3項による損害額の算定方法-炭酸バック事件大合議判決-」NBL1154号13頁。
- 25) 特許第2委員会第2小委員会「特許法102条3項により算定される損害賠償金額の予測可能性」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本誌64巻2号226頁。

- 26) 特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」ら編・平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」（平成30年3

月）64～67頁。

- 27) 前掲注24) 11～12頁では「本判決は、相当程度具体的に裏付けないと覆滅は認められないという理解を採っているように思われる。」としている。

（原稿受領日 2019年11月26日

