

特許権侵害訴訟における損害賠償額の推定覆滅の主張立証に関する研究

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 特許権侵害訴訟において権利侵害が認定されたとしても、損害論の場面で侵害者からの推定覆滅の主張が認められることにより、損害賠償額が大きく減額されることがある。そのため、特許権者にとっては損害賠償額の予測が難しく、訴訟の提起を躊躇する一因となっている。一方、訴訟が提起された場合では、侵害者にとっては、どのような推定覆滅の主張をすれば減額へと結び付けられるか判然としないことが多い。

本稿では、主に侵害者による推定覆滅の主張が争点となった事件の裁判例の調査・研究をし、侵害者（被告）及び特許権者（原告）の双方の立場から、推定覆滅主張の対応について提案することを目的とする。すなわち、本稿では侵害者の立場からは損害賠償額の減額がされやすくなる主張・証拠準備の提案を、特許権者の立場からは、侵害者による推定覆滅の主張が否定されやすくなる主張・証拠準備の提案をする。

目 次

- はじめに
- 推定覆滅の主張要素における肯定率
 - 調査範囲
 - 肯定率分析
- 推定覆滅の主張が肯定されやすくなる被告の主張・証拠準備
 - 「①市場の非同一性」
 - 「②競合品の存在」
 - 「③侵害者の営業努力」
 - 「④侵害品の性能」
- 推定覆滅の主張が否定されやすくなる原告の主張・証拠準備
- 大合議判決前後の裁判所の判断の変化
- おわりに

1. はじめに

特許権侵害による損害については、不法行為による損害として民法709条の規定に基づき賠償の請求が可能である。しかし、特許権侵害では侵害行為と損害との因果関係が不明な場合が

多く、逸失利益の賠償を受けることが容易ではないため、民法709条の特別規定として、特許法102条を設けこれに対応している¹⁾。

原告製品と被告製品との間で因果関係が不明である場合には、原告の逸失利益がないと算定される問題に対し、平成10年改正で特許法102条1項が新設された。同項は、侵害製品の販売数量に、侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額について、「特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において」逸失利益として損害の額とすることができる旨を定めている。また、権利者の「販売することができないとする事情」を侵害者が立証すれば、推定が覆滅され、損害額が減額される旨が規定された（同項ただし書）。

従って、例えば侵害者の営業努力や市場にお

* 2020年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

ける代替品の存在等、「侵害製品の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量」とすることができない事情が存在する場合には、侵害者がその旨を立証することにより、その事情に応じた額を損害額から減額することになる。

同条2項は、侵害者が侵害行為により得た利益の額（侵害者利益）を権利者の損害の額と推定する旨を規定している。特許権侵害の場合、侵害者の利益額を立証する方が、権利者の受けた損害額の立証よりも容易であることが多く、権利者の救済に寄与すると考えられるものの、あくまで損害額の「推定」規定であることから、侵害者の反証により推定が覆滅され、損害額の全部または一部が減額されることがある。

近年の損害賠償額の算定に影響を与えた事例として、二つの大合議判決^{2), 3)}が挙げられる。これらの大合議判決は、特許法102条に規定されている損害額の算定及び推定覆滅に影響を与える考慮要素が例示的に列挙され、判断基準が判示されたことから、権利者及び侵害者双方にとって損害額を想定する上で極めて重要性が高い。当小委員会では、二つの大合議判決にて例示列挙された推定覆滅の主張要素（①市場の非同源性、②競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能）ごとに被告の推定覆滅の主張を分析し、裁判所の推定覆滅の判断に影響を与える要素を比較検討することで、各要素の推定覆滅の立証に与える影響度の違いについて考察することとした。

なお、本稿は、2020年度特許第2委員会第2小委員会の岡田翼（昭和電工，小委員長），芥川正則（キリンホールディングス，小委員長補佐），小林靖典（富士フィルム），箱崎伸幸（日本触媒），福島紀人（富士フィルムビジネスイノベーション），山根友和（日産自動車）が執筆した。

2. 推定覆滅の主張要素における肯定率

2.1 調査範囲

判決日が平成20年1月1日～令和2年12月31日の期間における特許権に関する民事訴訟のうち、表1にかかる事件を裁判所HP「知的財産裁判例集」（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7）より抽出し（351件）、さらにこの中から損害賠償額が算定されている特許権者勝訴案件を対象とした。

表1に示すように、特許権者が勝訴した事件数は、142件であり全体の40%を占める。このうち、侵害者が推定覆滅を主張した事件数は78件であり、特許権者が勝利した事件の55%であった。さらに、このうち、裁判所が被告の推定覆滅の主張を一部でも認めた事件数は43件となり、裁判所による推定覆滅肯定率は55%であった（推定覆滅肯定率は表1の「被告が推定覆滅を主張した事件数」に対する「裁判所が被告の主張を肯定（一部含）した事件数」の比率から算出した）。

表1 裁判所が推定覆滅を肯定した事件数

	件数	割合
原告が「102条1項」もしくは「102条2項」を主張した事件数	351件	-
うち、特許権者が勝訴した事件数	142件	40%
うち、被告が推定覆滅を主張した事件数	78件	55%
うち、裁判所が被告の主張を肯定（一部含）した事件数	43件	55%

2.2 肯定率分析

本節では、被告が推定覆滅を主張した78件について、二つの大合議判決にて、ともに例示列挙された推定覆滅の主張要素①～④において、肯定率の比較分析を行った。

ここで、二酸化炭素含有粘性組成物事件²⁾によると、特許法102条2項では、主張要素①～④に加え、いわゆる寄与率も推定覆滅事由とされている。

一方、美容器事件³⁾によると、102条1項では、寄与率は、同条1項本文にある限界利益の控除事由とされており、同項ただし書の推定覆滅事由としては否定されている。このように寄与率の法的位置づけが102条2項と1項とでは異なっている。

よって、寄与率を推定覆滅事由の主張要素としてその肯定率を分析するにあたっては、102条2項で主張された場合のみを対象とするべきである。しかし、102条1項においても、被告により寄与率に基づく損害賠償額の減額主張がされ、裁判所により減額が認められた事件(オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法事件⁴⁾)もある。このように、被告の立場からすると寄与率の主張は102条2項と同様に1項においても、非常に重要な減額要素の一つであることから、本節では、「⑤その他(寄与率等)」として、あくまで参考値と位置づけ、102条1項の場合も推定覆滅事由として集計し、肯定率を算出した。

さらに、いずれの大合議判決も、侵害品の一部分で特許発明が実施されている場合にいわゆる寄与率を算出しているが、本節では、これに限らず、広義の寄与率として、侵害品全体の売上に対する特許発明の寄与率(売上に対する特許発明の貢献度)を被告が主張している場合も、寄与率の主張案件として肯定率の算出をしている。

図1に推定覆滅の各主張要素における肯定率のグラフを示す。

「①市場の非同一性」については、主張要素①～④の中では、主張件数は最も少ない16件であるが、裁判所の肯定率は最も高い44%であり、肯定されやすいことがわかる。「②競合品の存在」の主張は、最も多く35件あり、その肯定率も「①市場の非同一性」に次ぐ37%となってお

り、被告としては、比較的主張しやすい要素であると考えられる。「③侵害者の営業努力」については、主張件数は、「②競合品の存在」に次いで多い29件であるが、肯定率は最も低い24%であり、推定覆滅の主張が認められにくい傾向が見える。「④侵害品の性能」の主張に関しては、主張件数は22件、肯定率は32%とそれぞれ主張要素①～④の中では、3番目となっていることがわかる。

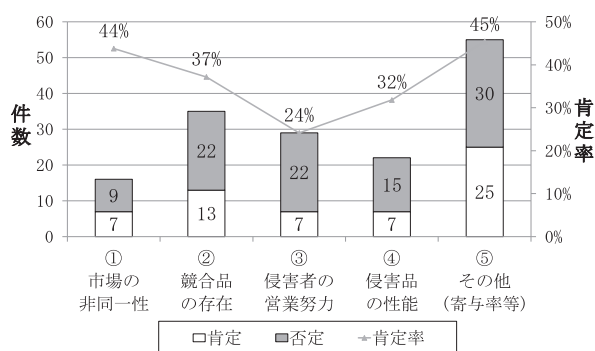


図1 推定覆滅の各主張要素における肯定率

3. 推定覆滅の主張が肯定されやすくなる被告の主張・証拠準備

3.1 「①市場の非同一性」

「①市場の非同一性」について被告が推定覆滅を主張し、裁判所が損害賠償額の減額をすべきかを判断した事件を対象として、裁判所ウェブサイト掲載の判決文から、「2.1 調査範囲」に記載の範囲で事件を調査・分析を実施した。

(1) 具体的事例

1) 被告の主張が認められた事例

歯ブラシ事件

大阪地裁 平成25年2月28日判決

平成21年(ワ)第10811号

(事件概要)

歯ブラシの製造及び販売等を行う被告に対

し、原告（特許権者）が差止及び損害賠償請求を求めた事件である。

（被告の主張）

「製品の構造」、「製品の効果、使用方法」、「顧客層（一般消費者の消費行動）」、「類似商品の存在及び価格」が異なることから、被告は原告製品と被告製品とが市場において競合せず、「販売することができない事情」があるとして、「被告製品がなかったならば、原告製品の販売数量が増加するとの関係は一切認められない」として推定覆滅を主張した。

（裁判所の判断）

裁判所は「販売することができないとする事情」として、原告製品が1,500～3,000円、被告製品が500円であることに言及し、「（原告製品は）歯ブラシとしては相当に高額なのであるから、この一点をしても、被告製品と同じ数量の販売ができたかは疑わしい」として、「価格差」による推定覆滅を認めた（なお、裁判所は「製品の価格差」だけではなく、「宣伝広告」、「製品の構造」に原告製品と被告製品とで相違点があることを認定し、これらの点も損害賠償額の減額に寄与すると判断している）。

2) 被告の主張が認められなかった事例

下肢用衣料事件

大阪地裁 平成30年3月12日判決

平成26年(ワ)第7604号

（事件概要）

下肢用衣料の製造及び販売等を行う被告に対し、原告（特許権者）が差止及び損害賠償請求を求めた事件である。原告は通信販売及びネット販売、被告は通信販売及びネット販売だけではなく、更に店頭販売を行っていた。

（被告の主張）

原告と被告との間には「販売態様の差異」があることを被告は主張し、「少なくとも店頭で販売されているものについては、原告とは販売

形態が相違するのであって、仮に被告らがこれらの店頭販売を行っていなかったとしても、需要者は店頭において被告らの製品の類似品を購入していたはずであり、店頭販売を行っていない原告がその分の利益を上げることはできなかったといえる」として、「販売態様の差異」による推定覆滅を主張している。

（裁判所の判断）

「インターネット販売や通信販売は、いずれも購入手段として広く活用されているものであり、インターネットが普及した現代において、需要者にとって、被告製品と同様の機能を有する下着を検索することは容易であるというべきであるから、被告製品の販売がなかった場合に、被告製品を店頭で購入した消費者が原告製品をインターネット販売又は通信販売の方法で購入した可能性は相当程度あるというべきであり、店頭販売の有無という原告及び被告らの販売形態の相違を、特許法102条2項の推定を覆滅すべき事由とまでいうことはできない。」として、裁判所は店頭販売の有無という「販売態様の差異」による推定覆滅を認めなかった。

(2) 考 察

「①市場の非同一性」についての主張では、被告は「原告製品と被告製品とでは需要者層が異なること」（両製品が対象とする顧客層の質が異なること⁵⁾）を主張・立証することが重要であると考えられる。原告が生み出すことができなかった需要層を被告が作ることであった場合には、大合議判決で示された「特許権者が販売することができないとする事情」に該当し、推定覆滅の主張が認められることになるであろう。

被告が主張すべき要素としての具体的な例では「原告製品と被告製品との価格差」による主張が挙げられる。上記1)の歯ブラシ事件のように原告・被告の製品にある程度の価格差が存在していることを被告が主張・立証することが

できれば、原告が開拓することができなかった需要を被告が作っているということを示すことができるので、推定覆滅の主張が認められることになるであろう。一方、原告製品と被告製品との価格差が微小であるような場合には、原告・被告間で需要者を取り合っているだけの関係にすぎないため、推定覆滅の主張が認められるのは困難であろう。

一方、「販売態様の差異」は被告が主張しがちではあるが、「販売態様の差異」だけでは推定覆滅の主張が認められるのは困難であると考えられる。上記2)の下肢用衣料事件のように、原告(特許権者)の販売態様が通信販売及びネット販売、被告の販売態様が通信販売及びネット販売に加えて店頭販売をしていたという事例では、最終的に需要者層が異なることにはならないため(顧客層の質が異なること⁵⁾にはならないため)、単に販売態様が異なるというだけでは推定覆滅の主張が認められないと考えられる。

本調査による事例では確認できなかったが、「①市場の非同一性」において、「価格差」及び「販売態様の差異」以外に、被告が推定覆滅の事由として主張可能であると考えられる要素として、「実施態様が異なること」が挙げられるだろう。例えば、原告が製品を販売しているのに対して、被告は製品の販売はしていないがレンタル事業を行っている場合や、原告は国内にのみ販売しているのに対し被告が製品を国外へ輸出しているといった場合には、「原告製品と被告製品とでは需要者層が異なること(顧客層の質が異なること⁵⁾)」を被告は主張でき、推定覆滅の主張が認められる可能性は多少なりとも存在すると考えられる。

3. 2 「②競合品の存在」

「2. 2 肯定率分析」で示したように、推定覆滅事由の要件である「②競合品の存在」は、被告による主張頻度の割に比較的その肯定率が

低い⁶⁾ことに着目し、「②競合品の存在」を理由に被告が推定覆滅を主張した事件のうち、「②競合品の存在」の主張が肯定された事例を調査した。

本節では、「②競合品の存在」についての推定覆滅が主張された事件のうち、以下の3つの事例に分けて紹介する。

- 1) 損害賠償額の減額が認められた特殊事例
- 2) 被告の主張が肯定された事例
- 3) 被告の主張が肯定されなかった事例

(1) 具体的事例

1) 損害賠償額の減額が認められた特殊事例

- a) 競合品の存在を認めつつも限定的と判断された事例

オキサロール事件

東京地裁 平成29年7月27日判決

平成27年(ワ)第22491号

(事件概要)

先発医薬品に関する特許権者である原告の製品が、後発の被告のジェネリック製剤により市場におけるシェアを奪われ、市場シェアの減少に依じて逸失利益の損害を被ったとして、102条1項に基づき損害賠償の請求をした事件である。裁判所は、原告の製品と競合する薬品が存在し、被告製品が競合品のシェアも一定程度奪っていたものと認めつつも、それら競合品は医師の処方箋を必要とする薬品であり、消費者が自由に選択できるものではなく、処方箋の変更なしに患者が自由に購入できるのは被告製品だけであるとし、その推定覆滅の割合を10%と認定した。なお、裁判所は被告製品が薬価基準を収載された結果、先発医薬品である原告製品の薬価が引き下げられたことを理由に、価格下落分の損害額についても認めた。

- b) 競合品の明示がなくとも競合品の存在を認めた事例

飛灰用重金属固定化処理剤事件
知財高裁 平成23年12月22日判決
平成22年(ネ)第10091号
(事件概要)

ピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤に関する特許権者である原告が、被告製品の販売が本件特許権の侵害に当たるとして、102条1項に基づき損害賠償の請求をした事件である。

被告は、当該処理剤を製造・販売する競合他社が被告のほかにも存在する旨を主張するも、裁判所は競合他社の存在について特段具体的な証拠を提出していないと認定した。その一方で、裁判所は当該処理剤に用いられる化学物質は化審法に基づく指定化学物質であり、製造数量及び輸入数量を経済産業大臣に届け出なければならぬものであることから、その公表される合計値は、その正確性が刑罰によって担保されている以上、その市場規模を正確に反映しているものであると認定した。そのうえで、ある一定期間においては原告製品と被告製品の届出量と公表値の差異があることから、裁判所はその差異を競合他社の存在を推認させるものと認定し、損害額の算出において考慮した。

2) 被告の主張が肯定された事例

光照射装置事件
知財高裁 令和2年9月30日判決
令和2年(ネ)第10004号
(事件概要)

光照射装置に関する特許権者である原告が、被告の製造・販売する製品が本件特許権の侵害に当たるとして、102条2項に基づき損害賠償の請求をした事件である。

裁判所は、本件訂正発明の技術的意義は必ずしも性能の向上に直結するものではなく、汎用性を向上させることであって、製品の販売価格をより廉価とすることで競合品との価格競争力を高め得るものであるところ、他の競合品の価

格より競争力がある程度に廉価でなければ顧客吸引力は乏しいと評価した。その上で、被告証拠である競合品各製品の市場における実勢価格は概ね同程度であり、被告のカタログにも本件訂正発明の実施により性能が向上していることや他社製品より廉価で販売可能である宣伝文句もないことから、被告による各製品の販売がなかった場合に、これに対応する需要が全て原告各製品に向かったであろうと見ることに合理性はないとして、競合品の存在が本件推定を覆す事情に該当すると判断し、損害賠償額の減額を認めた。

3) 被告の主張が肯定されなかった事例

蓋体及び蓋体を備える容器事件
知財高裁 平成27年4月28日判決
平成25年(ネ)第10097号
(事件概要)

蓋体及び蓋体を備える容器(いわゆるフードコンテナ)に関する特許権者である原告が、被告製品の販売が本件特許権の侵害に当たるとして、102条2項に基づき損害賠償の請求をした事件である。

被告は、原告製品及び被告製品以外にも類似の製品が多数販売されていると主張しており、競合各社の市場占有率を示した証拠として、被告人作成による報告書を提出した。しかし、裁判所は、本件発明の食品用容器の取扱い販売店を全てピックアップしたものではなく、日本国内の全ての都道府県に所在する販売店を網羅するものではない上に、調査対象とした販売店の選択基準も明らかではないことに基づき、被告が示す市場占有率を認定できないとして「②競合品の存在」による推定覆滅を否定した。

(2) 考察

前記「1) 損害賠償額の減額が認められた特殊事例」では、被告が推定覆滅に関して主張し

た要素のうち、「②競合品の存在」のみで損害賠償額の減額が認められた案件である。事例 a) では、薬価基準に記載されている事実、事例 b) では経済産業大臣により公表された事実、をもとに「②競合品の存在」を認定している。このように、公開された事実は有用な証拠となり得るため、そのような事実がある場合においては、原告・被告ともにその事実を軸に主張を組み立てることが有効であろう。

一方、前記「2）被告の主張が肯定された事例」を検討すると、被告による「②競合品の存在」の推定覆滅の主張が認められるための事情としては、原告特許発明の実施による需要喚起の有無が重要であるが、競合品の価格帯が類似していることも重要な要因となると考えられる。従って、「②競合品の存在」をもって推定覆滅を主張する際には、それらの価格の類似性が窺われる証拠を示すことが有効であろう。また、前記のとおり、特許発明の実施による効果が需要喚起となったか否かを示す上でも、被告製品のカタログ等の記載にも注目すべきであろう。また、必要に応じて、発明の作用効果の実験結果を提出することも有効であろう。仮に、発明の効果とは別の効果をカタログに記載しているような場合であれば、後述する「③侵害品の性能」を含めた主張も有効となるケースもあると考えられる。

前記「3）被告の主張が肯定されなかった事例」においては、裁判所の判断は一見すると厳しいようにも思えるが、市場占有率等を示す証拠としてはやはり客観性が重要といえよう。しかしながら、業界にもよるが、多くのケースで客観性の高い明確な市場占有率を示すことは難しく、特に、競合他社の存在が明確となっていないBtoBビジネスのケースではよりハードルが高い。そういったケースでは、例えば、市場リサーチ会社等を活用した市場調査レポートなど第三者のデータを示すことが有効と考える。

本調査を行った範囲における「②競合品の存在」による推定覆滅が肯定されたケースでは、前記1)の「特殊な事例」以外では、「②競合品の存在」のみで推定覆滅の主張が認められたケースはほとんどなく、以下で述べる「③侵害者の営業努力」や「④侵害品の性能」と合わせて推定覆滅の主張が認められるケースがほとんどである（判決文では、推定覆滅の要素を総合した覆滅割合が示されるため、「②競合品の存在」のみでの覆滅割合がどの程度であるのかは明確にはわからない）。従って、推定覆滅を主張するにあたっては、「③侵害者の営業努力」や「④侵害品の性能」と合わせて主張していくことが一般的な流れであり、被告にとっては推定覆滅を認定させるには有効であると考えられる。

3. 3 「③侵害者の営業努力」

二酸化炭素含有粘性組成物事件²⁾で推定覆滅の要素の1つとして示された「③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）」であるが、同判決では、被告の「③侵害者の営業努力」による推定覆滅の主張を裁判所は認めなかった。その理由として、本大合議判決で本要素での被告の主張が否定された理由として「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」、またそれらの「的確な証拠はない」と示されていることから、本要素での推定覆滅の主張が肯定されるためには、被告は「通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力」を、「証拠」を伴って主張することが必要と考えられる。

本調査の結果、被告が「③侵害者の営業努力」をもって推定覆滅を主張した事件で、推定覆滅が肯定された主張の特徴は、下記の3つが挙げられる。以下に、1)～3)の特徴が示唆された事例を紹介する。

- 1) 市場における高いシェア（営業努力、ブランド力）

- 2) 特定顧客との具体的関係性
- 3) 営業の手段的な要因（広告、販路）

(1) 具体的事例

- 1) 市場における高いシェア（営業努力、ブランド力）

本項目による主張は「③侵害者の営業努力」において、裁判所によって肯定された理由で最も多い。「原告が販売することができない事情」として、市場調査レポートなどにより、被告製品が高いシェアを占めていることが被告により主張され、それを裁判所が認めた事例が存在している。

具体的事例としては、対象製品の市場において特許権者である原告の製品は「みるべきシェアがない」とされたのに比して、被告製品は製品種によってシェアが第1位あるいは第2位であるなどとして、原告製品よりも被告製品が高いシェアを有していることが考慮された事例（電池式警報器事件⁷⁾）が挙げられる。他には、原告（特許権者）と被告の2社でシェアが寡占状態であった事例（オフセット輪転機版胴事件⁸⁾）なども挙げられる。

このように判決に考慮されることがある「高いシェア」であるが、「③侵害者の営業努力」との関係について、「市場占有率にはメーカー各社の営業努力及びブランド力が反映されているものと推認される」と示された判決も挙げられており（ソリッドゴルフボール事件⁹⁾）、「通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力」といったやや漠然とした内容が求められる本要素において、定量的に主張できるアプローチの1つとして示唆が与えられている。

- 2) 特定顧客との具体的関係性

被告製品を購入した特定顧客の意見により、被告製品の販売実績や開発対応力への継続的な信頼を示したことで、被告の推定覆滅の主張が裁判所に肯定された事例がある（オフセット輪

転機版胴事件⁸⁾）。また、一般消費者へ小売りされない製品である場合には、被告の営業努力や顧客との継続的な関係性といった要素が被告の売上げに大きな役割を果たしたことは否定できないとして推定覆滅が肯定された事例も挙げられる（防蟻用組成物事件¹⁰⁾）。なお、これらの裁判では、被告の顧客からの意見を被告が意見書等で提出しており、そうした証拠が判決文で取り上げられている。

- 3) 営業の手段的な要因（広告、販路）

被告が行った営業の手段的な要因が肯定された事例も存在する。具体的事例としては、被告が原告（特許権者）とは異なる特定の販売ターゲットを設定して集中的な広告宣伝活動や営業活動を行い、かつ原告とは異なる販路（取引先）を用いたことで主張が肯定された事例（ブルニアリンク作成デバイスおよびキット事件¹¹⁾）が挙げられる。この事例では、被告の販売ターゲットへの広告宣伝活動や販促・営業活動が一定程度各被告製品の売上に貢献している、として被告の推定覆滅の主張が肯定されている。

また、この事例では、被告が行った多くの広告宣伝や販促活動では、被告がターゲットとした顧客層が原告（特許権者）のそれと異なるとして、「①市場の非同一性」と「③侵害者の営業努力」とを併せて推定覆滅の主張が裁判所に肯定されている。

(2) 考察

「③侵害者の営業努力」の主張では、被告は通常範囲を超える「営業努力（やブランド力）が反映されている定量的なデータや客観的事実」を示すことが好適と考えられる。参考までに、本要素で肯定されなかった案件での被告の主張としては、営業活動として特段の特徴も挙げておらず、また証拠が揃っていないなどの指摘を受けている事例が散見されている。被告による「③侵害者の営業努力」で推定覆滅の主

張が認められた案件の特徴として、前述の1)～3)の3つを挙げているが、いずれの事例も被告により提出された証拠が裁判所により認められている。そのため、前述の1)～3)などに関連した、常日頃の営業活動で収集できる営業活動の記録やシェア情報などは常時収集しておき、裁判時に提出できるように備えておくことが好ましいと考えられる。

ここで、「③侵害者の営業努力」としての1)～3)のいずれであっても、例えば肯定された判決数が多かった「1)市場における高いシェア(営業努力、ブランド力)」の点で被告自身がシェアトップであること、を主張できる企業は限定的である。また、2)、3)のように、自他社で明確な差異を含む営業活動による主張を検討できる事例も多くはないものと見込まれる。そのため、前記「2. 推定覆滅の主張要素における肯定率」に示されたように、他の主張要素と比べて「③侵害者の営業努力」が肯定される割合が低い結果であったと推測される。

ここで、「③侵害者の営業努力」においても、本要素だけで覆滅主張が肯定された事例は殆どない。例えば、「③侵害者の営業努力」で有効な主張の1つと見込まれるシェア情報においても、該当市場における「②競合品の存在」、あるいは「①市場の非同一性」を考慮することになるため、これらの主張要素を併せて検討することで、推定覆滅の主張がより肯定されやすくなるものとする。

3. 4 「④侵害品の性能」

二酸化炭素含有粘性組成物事件²⁾では、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として、「④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)」が例示され、さらに「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有する、あるいは、侵害品が他の特許発明の実施品である」といった事情

があるとしても、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、優れた効能があることや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。」と判示されている。

すなわち、被告の立場からは、以下の1)、2)の点を主張・立証することが必要と思われる。

1) 性能差について

特許発明以外の特徴である機能やデザイン等に関する性能について、特許権者の製品と侵害品とを比較する際、侵害品の性能の方が優れていること。

2) 侵害品の売上への貢献について

その優れた性能が、侵害品の購買者の需要を喚起し売上に貢献していること。

この主張・立証により、「仮に侵害品が存在しないとした場合でも、その需要は特許権者の製品には向かわず特許権者の取引の機会を奪われることはなかった」と判断されれば覆滅事由として認められると考えられる。

(1) 具体的事例

1) 性能差について

前述したように、被告は、被告製品の性能が特許権者の製品の性能より優れていることを主張・立証する必要がある。

これに反し、美容器事件³⁾では、被告は、被告製品の性能が特許権者の製品の性能より劣ると主張したものの、当然ながら裁判所は推定覆滅を認めなかった。

美容器事件³⁾における被告の主張とは、「原告製品を購入する者は、このマイクロカレントの美容効果を期待して、原告製品を選択するところ、マイクロカレントによる美容効果を期待して商品選択をする者が、マイクロカレントの効果が存在しない被告製品を選択することは通常あり得ない。」として、被告製品の性能が原

告（特許権者）の製品よりも劣るというものであった。しかし、裁判所は「原告製品は、微弱電流を発生する機構を有しており、一方で、被告製品はそのような機構を有していないが、このことは、被告製品は、原告製品に比べ顧客誘引力が劣ることを意味するから、被告製品が存在しなかった場合に、その需要が原告製品に向かうことを妨げる事情とはいいいない」として、被告製品の性能が原告（特許権者）の製品よりも劣るとした被告の主張を推定覆滅事由として認めなかった。このことから、前述のように、被告は、被告製品の性能が特許権者の製品の性能より優れていることを主張・立証する必要があるということが言える。

そこで次に、被告製品の性能が特許権者の製品の性能よりも優れていることを被告が主張・立証した事件のうち、推定覆滅が裁判所に認められた具体的事例を紹介する。

推定覆滅が認められた裁判例としては、特許発明以外の特徴である機能やデザイン等に関する性能について、被告製品には、特許権者の製品が備えていない機能（一酸化炭素検出機能）があるとされた事例（一酸化炭素検出機能付き火災警報器事件¹²⁾）や、侵害品には特許権者の製品にはない商品バリエーション（素材、形態）があった事例（下肢用衣料事件¹³⁾）が挙げられる。

また、特許発明以外の特徴として、侵害品には特許権者の製品にない技術（被告特許）が使われているとして主張し、推定覆滅が認められた事例（棚装置事件¹⁴⁾）がある。

次に被告が、被告製品の性能が特許権者の製品の性能より優れていることを主張・立証したものの、推定覆滅が裁判所に認められなかった事例を紹介する。

原告（特許権者）の製品が、低品質（粗大粒子含有）であったことを被告が主張したものの、裁判所はこれを認めるに足りる証拠はないと判断した裁判例（液体を微粒子に噴射する方法と

ノズル事件¹⁵⁾）がある。このことから、被告としては、単に特許権者の製品が低品質であることのみを主張するのではなく、侵害品（被告製品）と原告の製品とを直接比較し、侵害品の性能が高いことを明確に主張・立証することが肝要であろう。

また、前述の棚装置事件¹⁴⁾のように、特許発明以外の特徴として、侵害品には特許権者の製品に無い技術（被告特許）が使われていると被告が主張し、推定覆滅が認められた事例もある一方、単に被告製品に被告特許番号が記載されているのみで、被告製品に被告特許発明が使われていることの立証をしていない事例（二酸化炭素含有粘性組成物事件²⁾）では推定覆滅が認められなかった。

その他、特許発明以外の特徴である機能やデザイン等で、裁判所に性能差が認められず、その結果推定覆滅が認められなかった具体的事例としては、以下の二つの事例が挙げられる。

・スクラブ石けん事件¹⁶⁾

石けんに関して、薬機法において、特許権者である原告の製品は医薬部外品であり、侵害品は化粧品との区分であったケース

・梁補強金具事件¹⁷⁾

侵害品の特徴的な点は本件特許発明の構成に由来するものとされたケース

2) 侵害品の売上への貢献について

前述のように、侵害品が特許権者の製品より性能等が優れている場合であっても、その立証だけでは足りず、さらにその優れている性能が需要を喚起し、売上の向上に貢献することまで主張・立証する必要がある。

推定覆滅が認められた事例としては、侵害品には特許発明の特徴とは異なる部分の特徴があり、これによって購買者の需要が喚起されていたとして、商品比較した消費者向け雑誌の記事において、被告製品は風量及び無臭性の項目で他社商品に比較して高い評価を得ているとの主

張立証を被告が行った事例（スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品事件¹⁸⁾）がある。この事例から、侵害品特有の優れた性能が評価されているといったユーザー評価が存在するなどの事情があれば、被告としては、侵害品の性能が売上への貢献につながっているという強い主張ができると考えられる。

一方、推定覆滅が認められなかった事例を以下に紹介する。

生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件¹⁹⁾では、仮に被告製品が特許権者の製品を上回る魅力を備えているという事情が存在するとしても、特許権者の製品を上回る被告製品の魅力が需要者の購買に結びついていることを具体的に裏付ける証拠が示されなかったとされ、推定覆滅の主張が認められなかった。

また、X線異物検査装置事件²⁰⁾では、被告製品特有の作用効果（コンベア下方開放により清掃が容易）が、被告製品のパンフレットでは何ら触れられておらず、また特許権者である原告の製品でも検査室ドア開口で清掃できることから、被告製品の特徴は大きなセールスポイントではないとされ、推定覆滅が認められなかった。これを踏まえると、被告製品の特有の性能に関して被告製品のカタログやパンフレット等に記載がある場合は、被告はより説得力のある主張・立証ができると考えられる。

なお、前述したように、特許発明以外の特徴が被告製品にあることの主張として、被告製品には被告特許発明を使用した独自技術を有する旨の主張がされることがある。しかし、その被告特許発明の技術が被告製品・サービスの売上に貢献したことを具体的に示す証拠はないと判断されている事例（液体を微粒子に噴射する方法とノズル事件²¹⁾、および、情報管理方法、情報管理装置及び情報管理プログラム事件²²⁾）もあることから、被告製品に被告特許発明が使わ

れている場合は、その被告特許発明の特徴が需要を喚起し、売上の向上に貢献することまで主張・立証することも必要であろう。

(2) 考 察

侵害品が特許権者の製品よりも高性能であるという被告の主張としては、侵害品は、自社独自技術を用いていることや原告製品にはない商品バリエーションを有していることが有用であるが、それだけでは足りず、その侵害品の特徴が需要を喚起していたことまで主張することが必要である。

したがって、単に侵害品の性能のみを主張するのでなく、被告製品の特徴部分について被告製品のパンフレットに記載するなどの宣伝・広告等の営業努力なども合わせて主張するとより効果的な主張ができると考えられる。

また、被告製品の優れた性能が顧客の需要を喚起し売上の向上に寄与しているということは、本件特許発明が寄与する性能は顧客吸引力につながることを裏返しの関係にあるとも考えられるため、例えば、被告製品の特徴が被告製品のパンフレット等に記載されている一方、本件特許の性能について記載がされていないことなども推定覆滅の一要素になるであろう。

なお、今回、確認した裁判例では、原告製品と被告製品とを比較している事案だけであったが、本来的には「被告製品が存在しないと仮定した場合に、被告製品に向いていた需要が原告製品に向かない」ことを被告は主張・立証すればよいと、原告製品と被告製品以外の競合品の性能との対比も有効になってくるケースもあるのではないと思われる。

4. 推定覆滅の主張が否定されやすくなる原告の主張・証拠準備

二酸化炭素含有粘性組成物事件²⁾では、推定の覆滅については、被告が主張立証責任を負う

ものであり、被告が得た利益と原告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。その上で、①市場の非同一性、②競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能などの事情が挙げられている。

ここで、上記①～④の事情は例示であって、これ以外にも推定覆滅事由はあり得ると考えられるが、本判決で①～④の事情が例示されたことで、主張立証責任を負う被告としては、主張立証のポイントが明確になったと考えられる。これにより被告の推定覆滅の主張が強くなり、原告は弱い立場になってしまう可能性も考えられる。その対策として、原告の立場を強めるために、被告の推定覆滅の主張に対しての原告の反論を分析することが重要であると考えられる。

そこで本章では、被告の推定覆滅の主張が否定されやすくなる原告の主張・証拠準備について、被告が推定覆滅を主張した事件のうち、減額が認められなかった事件の中で原告の主張が採用された事件について原告の主張内容を検討した。

(1) 具体的事例

1) 剪断式破碎機の切断刃事件

大阪地裁 平成25年5月23日判決

平成23年(ワ)第13054号

(事件概要)

本件は、発明の名称を「剪断式破碎機の切断刃」とする特許権を有する原告が、被告に対し、被告の製造・販売等する製品は特許権の技術的範囲に含まれ、被告の行為は特許権侵害に当たると主張し、被告製品の製造、販売等の差止め等を求めるとともに、102条2項に基づき損害賠償の請求をした事案である。

(被告の主張)

102条2項における推定の覆滅について、被告は、本件特許発明の切断刃は、交換装置と共に利用されて初めて技術的な貢献をするもので

あり、切断刃自体は、公知の切断刃の一部に極めてありふれた単純な構造（環状凹部で形成した係合部）の付加を行っただけの物品であるから、本件特許発明は、被告製品全体のうち、せいぜい公知の切断刃の物品に付加された構成による利用価値を高めるだけであり、被告製品の購買動機に影響を与えるものではないと主張した。

(原告の主張)

被告の主張に対して原告は、本件特許発明の技術的価値を理由として顧客らが被告製品を購入したことを主張している。具体的には、原告は証拠の提出により、被告製品の「環状凹部で形成した係合部」と係合する切断刃交換装置を購入した顧客らは、被告への発注を止めた後、公知の切断刃ではなく、原告から本件特許発明の実施品である切断刃を購入したことを主張したと推測される。また原告は、被告製品が、本件特許発明の実施品でなければ、その購入はあり得なかった点を主張したと推測される。

(裁判所の判断)

判決では、原告の提出した証拠により原告の主張が認められ、本件特許発明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合は、むしろ大きいといふべきであって、損害額の推定の全部又は一部が覆滅されるべき事情があったとは認められないとされた。

2) スクラブ石けん事件

東京地裁 令和元年10月30日判決

平成28年(ワ)第10759号

(事件概要)

本件は、発明の名称を「スクラブ石けん」、「スクラブ石けんの製造方法」とする各特許権を共有する原告らが、被告らに対し、被告らの製造、販売等する製品の製造方法及び同製品は特許権の技術的範囲に含まれ、被告らの行為は特許権侵害に当たると主張し、被告製品の製造、販売

等の差止め等を求めるとともに、102条1項に基づき損害賠償の請求をした事案である。

(被告の主張)

102条1項における推定の覆滅について、被告は、被告製品のようなシラス配合石けんは10銘柄存在し、市場における競争が激しかった可能性が高いことから、被告製品の譲渡数量の全てを原告らが販売できたとはいうことはできない。競合品に原告製品との代替性があれば、厳格に本件発明の作用効果が一致する必要はなく、シラスの原材料を配合したことを明示した8銘柄の商品は、いずれも原告製品と代替性を有すると主張した(論点1)。

また、被告の取引先は中国、米国、ラトビア、イギリス等であり、原告らの海外取引先である中国及び米国と全て競合するわけではない。また、原告らの海外取引は、中国に対して原告製品2,700個を販売しただけで、継続的な取引をしておらず、海外の市場において競合しているということとはできない。そのため、被告らが被告製品を販売しなかったとしても、その全てについて消費者が原告製品を購入したという関係にないと主張した(論点2)。

(原告の主張)

被告の主張に対して原告らは、証拠(調査嘱託の結果)の提出により、第三者が販売しているシラス含有の石けんの販売数は、被告製品の販売数に比べて無視してもよいほど小さいものである。また、第三者の石けんは、シラスを配合しているものの、シラスバルーンを配合するものではないから、本件発明の作用効果を有するものではない。そのため、シラスを配合した第三者が販売する石けんの存在は、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情に該当しないと主張した(論点1)。

同様に原告らは、証拠の提出により、中国及び米国に原告製品を販売しているから、被告と

海外市場で競合しており、被告が海外に被告製品を販売した数量分、被告製品と同じ作用効果をもつ原告製品が消費者に購入される数量が減るのであり、この点も「販売できないとする事情」に当たらないと主張した(論点2)。

(裁判所の判断)

判決では、原告の提出した証拠により原告主張が認められ、被告らが主張する事情は、いずれも「販売することができないとする事情」に当たらないから、102条1項に基づく損害額の推定は覆滅されないとされた。

(2) 考察

知財高裁大合議判決^{2), 3)}で、推定の覆滅については、被告が得た利益と原告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とされている。つまり、原告としては、「被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係をその証拠をもって主張する」ことで、被告の推定覆滅の主張が否定されやすくなるものと考えられる。

「(1) 具体的事例」にて挙げた事例1(剪断式破碎機の切断刃事件)においては、原告(特許権者)が、特許発明の技術的価値を理由として顧客らが被告製品を購入したことの証拠を示すことで、一方事例2)では、原告(特許権者)が、競合品が存在しないもしくはその影響が極めて少ないことの証拠を示すことで、被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係が認められている。

このことから、原告としては被告が得た利益と原告が受けた損害との相当因果関係を有する証拠、具体的には、被告が実施した原告の特許発明の特徴部分が顧客の被告製品の購入動機となっている証拠、第三者による競合品の影響が小さいことを示す証拠、原告製品が高いシェアやブランド力を有している証拠などを準備して主張することで、被告の推定覆滅の主張が否

定されやすくなるものと考えられる。

また、これらの証拠は、訴訟を起こしてからでは時間的な制約もあり十分な準備が出来ないと考えられる。そのため、原告としては、将来の訴訟に備えて、発明の特徴部分により性能が優れることを積極的にアピール（パンフレットやプレスリリースなど）しておくこと、また、製品を販売する時のマーケティング調査も証拠となるように整理しておく（市場シェア、受容者への影響、経済分析など）ことも有効であると考えられる。

5. 大合議判決前後の裁判所の判断の変化

推定覆滅についての被告の主張の大半が認められなかった2つの大合議判決²⁾・³⁾の影響を受け、大合議判決以降の地裁の判断は、推定覆滅の判断が厳格化するとも考えられる。そこで、大合議判決前後の地裁の推定覆滅の肯定率を比較し、地裁の判断に変化があったのか、検討を試みた。

(1) 調査の概要

= 調査範囲 =

集合1（大合議判決前）

平成20年1月1日～令和1年6月6日判決

集合2（大合議判決以後）

令和1年6月7日～令和2年12月31日判決

= 調査方法 =

上記の調査範囲の期間に判決がなされた地裁事件の判決文を確認し、被告が推定覆滅の主張をした事件数を分母、裁判所が推定覆滅を認めた事件数を分子として算出した割合を「肯定率」とした。

= 調査結果 =

集合1：肯定率54.5%（24/44）

集合2：肯定率44.4%（4/9）

(2) 考察

大合議判決の前後では、地裁における被告の推定覆滅の主張の肯定率には大きな変化は見られなかった。その理由として、大合議判決自体は今までの推定覆滅に関する枠組みを整理しただけであり（大合議判決より前の事件でも推定覆滅事由に言及していたものはあった⁸⁾）、裁判所の判断基準そのものを変えるものではなかったためであるからと考えられる。

大合議判決以後の判決（集合2）はまだ事件数が少ないものの、いずれにせよ今後の裁判例の動向を注視していく必要があると考えられる。

6. おわりに

本稿では、損害賠償額の算定が争点となった近時の裁判例を抽出し、推定覆滅の主張要素毎に肯定率を分析した。主張要素のうち主張件数が最も少ない「①市場の非同一性」の肯定率が①-④のうちで最も高く、「③侵害者の営業努力」が最も肯定率が低い結果が明らかとなった。

肯定率が最も高い「①市場の非同一性」について、原告製品と被告製品において「製品の価格差」がある場合には、その差異を具体的な数値をもって示すことで両者が市場において競合関係にないと認められる可能性が高く、侵害者にとって効果的な主張になるものと考えられる。一方で特許権者としては、製品間の価格差や用途、販売態様が大きくかけ離れている場合には、顧客や需要者層が異なると認定され、推定覆滅により損害賠償額が減額される可能性が高くなる点に留意する必要がある。

この点、製品間でどの程度の価格差や用途、販売態様に差異があれば「①市場の非同一性」が肯定されるかについては、今後の判例において注目すべき点と考えられる。

一方で、肯定率が最も低かった「③侵害者の営業努力」については、事業を行う上で広告宣伝活動を通じた営業努力は通常行うものであ

り、「通常の範囲」を超えた営業努力を的確な証拠をもって立証することは困難であることが要因として考えられる。侵害者による独自の販売チャネルや特定顧客との特殊な取引関係等を定量的なデータや客観的事実により示すことができれば「③侵害者の営業努力」が肯定される有力な主張材料になり得ると考えるが、いずれも特殊事情によるところが多く、これらに該当する事例は少ないと考えられる。被告製品が高い市場シェアを占めていることにより、推定覆滅の主張が認められる事例があることから、特許権者としては被疑侵害品の存在を確認した場合には、それを放置せず速やかな権利行使を検討する等、市場に被疑侵害品が大量に流通する前に適切な対応を心掛けるべきと考えられる。

一方で、侵害者の推定覆滅の主張に対抗すべく、特許権者は自身が有する特許発明の特徴部分が顧客の被告製品の購入動機となっている証拠、第三者による競合品の影響が小さいことを示す証拠、特許権者の製品が高いシェアやブランド力を有している証拠などを常日頃から準備しておき、争いが起きた時に証拠として提出できるように心がけておく必要があると考えられる。

本稿が特許権による攻撃・防御に携わる実務家への一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 発明推進協会, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕, p.338, 2020年
- 2) 知財高裁令和元年6月7日判決平成30年(ネ)第10063号
- 3) 知財高裁令和2年2月28日判決平成31年(ネ)第10003号

- 4) 知財高裁平成26年3月26日判決平成25年(ネ)第10017号
- 5) 天野研司, Law&Technology, 75, p.23, 2017年
- 6) 特許第2委員会第2小委員会, 知財管理 Vol.67, No.11, pp.1662-1677 (2017)
- 7) 東京地裁平成26年3月26日判決平成23年(ワ)第3292号
- 8) 知財高裁平成27年11月19日判決平成25年(ネ)第10051号
- 9) 東京地裁平成22年2月26日判決平成17年(ワ)第26473号
- 10) 東京地裁平成29年9月14日判決平成27年(ワ)第16829号
- 11) 東京地裁平成30年3月1日判決平成26年(ワ)第14635号
- 12) 東京地裁平成26年3月26日判決平成23年(ワ)第3292号
- 13) 知財高裁平成30年11月20日判決平成30年(ネ)第10031号
- 14) 大阪地裁平成28年2月29日判決平成25年(ワ)第6674号
- 15) 知財高裁令和2年5月27日判決平成30年(ネ)第10016号
- 16) 東京地裁令和元年10月30日判決平成28年(ワ)第10759号
- 17) 東京地裁平成31年3月20日判決平成29年(ワ)第26468号
- 18) 大阪地裁平成30年3月22日判決平成26年(ワ)第6361号
- 19) 知財高裁平成30年3月22日判決平成29年(ネ)第10071号
- 20) 大阪地裁平成21年10月29日判決平成19年(ワ)第13513号
- 21) 前掲注15)
- 22) 東京地裁令和元年9月4日判決平成28年(ワ)第16912号

(原稿受領日 2021年9月30日)