

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許法102条1項に基づく損害額の推定に関する大合議判決

[知的財産高等裁判所特別部 令和2年2月28日判決 平成31年(ネ)第10003号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「美容器」とする特許権2件を有する一審原告が、一審被告に対して侵害差止めと損害賠償を求めた事件の控訴審です。原審は、差止めと損害賠償の一部を認容したところ、原告被告の双方が原判決を不服として控訴しました。

本件では、被告製品が特許発明の技術的範囲に属するか否か（争点1、3）、特許無効の抗弁の成否（争点2、4）および一審原告の損害額（争点5）が争点になりました。そのうち、損害額の認定が先例として重要と考えられますので、本稿では争点5の関連事項に絞って説明します。

2. 争点1～4の判断等

本件特許発明は、「美容器」に係る物の発明です。当該美容器は、回転体、支持軸、軸受け部材およびハンドル等の部材から構成されており、本件特許発明は美容器の軸受け部材と回転体の内周面の形状に主な特徴があります。

控訴審は、本件特許1について、被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないと判断し（争点1）、本件特許2について、被告製品は特許発明の技術的

範囲に属し（争点3）、無効理由はない（争点4）と判断しました。

3. 当事者の主張

(1) 一審原告の主張

「原告は本件特許2に係る実施品……を販売しており、原告製品と被告製品は、市場において競合する関係にある」

「原告は、……において、最も多い月は約……個、最も少ない月は約……個の原告製品を実施しており、この範囲で販売数量が増減しても供給可能である程度の実施能力を有していた」

「被告は、被告製品の軸受部材の原価率を損害額算定について乗ずるべきと主張する。しかし、本件発明2は、美容器に係る特許権であって、製品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素であるから、寄与率を考慮する必要はない」

「特許権は商標権のように需要者の識別機能を前提とするものではないので、需要者が本件発明2を外から確認できるか否か、及びこれを認識して商品を選択していたか否かは特許法102条1項を適用する上で問題とならない」

(2) 一審被告の主張

「原告の主張する損害は、本件特許2

に関するものであるので、比較対象となるのは原告製品と被告製品の全体ではなく、それぞれの軸受部分のみである」

「原告製品及び被告製品における軸受は、各製品を分解しなければ確認することができないので、需要者は軸受により製品の選択を行っているわけではない。……被告製品の市場における競合品は、高価格商品である原告製品ではなく、被告製品と同一の価格帯で販売されている他社製の美容ローラである」

「特許発明が製品の一部を構成しているに過ぎない場合は、当該発明が技術的に優れており需要者の製品選択に寄与している場合に当該寄与の程度が考慮され、そのような事情が認められない場合には、全体の製造費用に占める特許発明に該当する部分の製造費用の割合が寄与の程度とされる。……本件特許2は被告製品、原告製品の選択に全く寄与しないのであるから、製造費用に占める本件発明2に該当する部分（軸受）の製造費用の割合が寄与の程度とされるべきである」

「軸受は……基本的かつ汎用的な部材であり、「原告製品に使用されている軸受には多数の競合品が存在するため、特許法102条1項適用の基礎を欠く」

4. 裁判所の判断

『侵害行為がなければ販売することができた物』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」

「特許法102条1項所定の『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において上記製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」

「本件発明2は、回転体、支持軸、軸受け部材、ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下、この部分を『本件特徴部分』という)。

原告製品は、支持軸に回転可能に支持された一对のローリング部を肌押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから、本件特徴部分は、原告製品の一部分であるにすぎない。

ところで、本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。

そして、原告製品にとっては、ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり、そのために必要な部材

である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし、上記のとおり、原告製品は、一对のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である。

この点に関し、一審被告は、原告製品全体の製造費用に占める軸受けの製造費用の割合を貢献の程度とすべき旨主張するが、上記の推定覆滅は、原告製品の販売による利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり、当該部分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない」

「特許法102条1項は、……侵害者の

譲渡数量に特許権者等の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とするのではなく、特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ、この『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。そして、……一審原告は、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから、この余剰能力の範囲内で月に平均2万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である」

「特許法102条1項ただし書は、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(以下『販売できない事情』という。)があるときは、販売できない事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」と規定しており、侵害者が、販売できない事情とし、認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場合には、同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。そして、『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一次性)、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侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである」

「原告製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきである。したがって、上記の販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる。」

そして、原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる。

一方で、上記両製品は美容器であるところ、美容器という商品の性質からすると、その需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できるといえるべきである」

「原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から、特許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である」

5. 考察

(1)「侵害行為がなければ販売することができた物」の解釈

特許法102条1項本文には「侵害行為がなければ販売することができた物」との文言があります。学説では、この「物」は、「侵害者の製品と市場で競合する製品であれば足りる」という説と「特許発明の実施品でなければならない」とする説がありますが、本判決では前者の見解を採りました。

なお、知財高裁平成25年2月1日大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)では、原告が特許発明を実施していない場合であっても特段の事情があれば102条2項の推定規定が適用できる旨判示していますが、同条1項の適用については判示していませんでした。

(2)「寄与率」について

特許発明の実施部分が侵害品のごく一部にすぎない場合に、侵害品全体の利益に基づいて特許権者の損害額を推定してよいか、という問題があります。

特許発明の実施部分が侵害品のごく一部にすぎないのに、侵害品全体の利益に基づいて損害額を算出しては妥当な結論にならない場合があることは争いがないでしょう。裁判例では、侵害品の販売数量×単位数量あたりの利益額×寄与率で損害額を認定した判決が

多数あります。しかし、特許法の条文には「寄与率」またはそれに相当する文言はなく、条文をどのように解釈して「寄与率」の概念を導くのか学説上争いがあります。

本判決では、特許発明の特徴部分が製品の一部分にすぎない場合であっても、「製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となる」と事実上推定したうえで、「特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえない」ことから、上記の事実上の推定が一部覆滅される、と判断しました。

すなわち、多くの先行裁判例では、「製品全体の利益額×○% (寄与率)」を特許権者の損害額と考えているのに対し、本件では「製品全体の利益額－事情に鑑み推定が覆滅される額」を損害額と考えているのでしょうか。

もっとも、具体的な損害額の算出では、「原告製品の限界利益の全額から6割を控除し」と計算しているため、寄与率40%を乗じた計算と違いがありません。先行裁判例の「寄与率」でも、部品の製造費用の割合で一律に決めるわけではなく、製品全体の価値に対する特許発明部分の貢献度を考慮していますから、寄与率を認めた多くの先行裁判例と本件判決とは説明の仕方が異なっているだけだと思います。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。