

特許法 102 条 2 項における利益の意義、推定の覆滅と、同条 3 項の相当実施料額の算定手法

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 1 年 6 月 7 日
【事 件 番 号】 平成 30 年（ネ）10063 号
【事 件 名】 特許権侵害差止等請求控訴事件
【裁 判 結 果】 控訴棄却
【参 照 法 令】 特許法 102 条 2 項・3 項
【掲 載 誌】 判時 2430 号 34 頁

LEX/DB 文献番号 25570283

事実の概要

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主張して、損害賠償等を求めたという事件である。原判決は、侵害を肯定し、損害額に関しては、特許法 102 条 2 項の推定を認め（他方、推定の（一部）覆滅は認めず）、また同条 3 項の賠償額を算定し、そのうえで、被告毎にいずれか高い金額のほうの賠償額を認容した。

判決の要旨**1 特許法 102 条 2 項について**

「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。」

「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。」

「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）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。」

2 特許法 102 条 3 項について

「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争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。」

判例の解説

一 はじめに

特許法 102 条 2 項について判示した知財高裁の大合議判決としては、本判決¹⁾に先立って、知財高大判平 25・2・1 判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器〕²⁾があるが、その推定の覆滅の過程を解明することを控えていた。これに対し、本判決は、特許法 102 条 2 項の利益の意義、控除すべき費用、推定の覆滅について一般論を説いている点に特徴がある。また、特許法 102 条 3 項の賠償額の算定についても判示している点も重要である。

二 侵害者利益の推定（特許法 102 条 2 項）について

1 「侵害行為による利益」の意義

特許法 102 条 2 項の「侵害行為による利益の額」の意義につき、当初、有力に主張されたのは、ここにいう「侵害行為による」の意味を、事実的因果関係の問題にとらえ、侵害者がかりに侵害行為に及ばなかったと仮定した場合にありうべき財産状態と比較して、侵害行為に及んだことで現実に到達した財産状態の差額であるという見解であった³⁾。

しかし、この見解を字義どおりに受け取ると、特許権者は、侵害者の現実の利益額ばかりでなく、侵害がなかったとした場合の仮定的な利益の額までも立証しない限り、同項の推定規定の恩恵を享受しえないことになる。特許法 102 条 2 項の推定規定は、権利者が侵害行為により受けた自己の逸失利益（＝現実の権利者の財産状態と、侵害がなかったと仮定した場合にありうべき権利者の財産状態との差額）を証明することが困難であるために、その救済規定として設けられたのだというのが通説的な理解であるが、そうだとすれば、同項は自己の仮定的な財産状態を証明することすら権利者にとって困難であると判断していることになるから、その同項自身が返す刀でその適用にあたって相手方である侵害者の仮定的な財産状態の立証を要求するはずがない。特許法 102 条 2 項をしてこのような自己矛盾に陥ることがないようにするためには、侵害行為による利益は、単純に、特許発明の実施行為により得られた現実の利益、つまり、それが特許製品の製造であるならば製造から得られた利益、販売であるならば販売により得られた利益のことを指し、そこから侵害がなかったとした場合の仮定的な利益を控除するには及ばないと解すべきである⁴⁾。

本判決が、2 項の額は「侵害者が得た利益全額である」と説いたのは、この趣旨をいうものと解される⁵⁾。

2 「利益」の意義

特許法 102 条 2 項にいう利益の意義については、かつては、売上利益から販売費や一般管理費その他の費用を控除した額を「純利益」というと明示する判決が多勢を占めていた（大阪高判昭 57・9・16 無体集 14 巻 3 号 571 頁〔鋸用背金〕等）。しかし、権利者が新たに労働力ないしは設備投資

を必要としない限りは、たとえば製品毎の「粗利益」額が逸失利益額になることも十分ありうる。それにも関わらず、一般管理費等、権利者が費やす必要のない費用を侵害者が要したということを理由にその控除を認めてしまうと、推定額が実損額から乖離してしまう。したがって、侵害者は自己の一般管理費用等を立証するだけでは推定額からの控除を受けえないと取り扱うべきであろう⁶⁾。裁判例でも、著作権法 114 条の侵害者利益額の推定規定に関し、この筆者の見解に与することを明言する判決が現れた（東京地判平 7・10・30 判時 1560 号 24 頁 [システムサイエンス]）。

この権利者側の限界利益説の下では、侵害者の費用の控除を認めるか否かということは、それが権利者にとって追加的に必要な費用であったかどうかという判断にかかってくることになる。これは、もともと、侵害者利益の推定規定が、侵害者の利益をもって権利者の逸失利益を推定するという鵠的な構造をもっていることをそのまま推定額の解釈に反映させたからにはほかならないが、それにしても不自然な作業を強いることに違いは無い。

そのようななか、裁判例では、侵害行為によって侵害者が追加的に必要とした費用のみを控除するという、侵害者側の限界利益説とでもいうべきものが登場することになる（「限界利益」という言葉こそ用いていないが、静岡地判平 6・3・25 判例工業所有権法（2 期版）2623 の 47 頁 [1 α-ヒドロキシビタミン D]）。この見解は、権利者にとって追加的に不要な費用であっても、侵害者にとって必要であれば控除を認めることになる点が、権利者側の限界利益説と異なる。とくに、1998 年改正で逸失利益を推定する特許法 102 条 1 項が新設され、侵害者の費用構造とは無関係に自己の費用構造にしたがって逸失利益の賠償を享受したい者は、102 条 2 項ではなく 1 項を利用すればよい状況になってからは、侵害者側の限界利益説が裁判例の趨勢を占めるようになり、近時は全く例外を見なくなった（東京地判平 12・4・27 判例工業所有権法（2 期版）5477 の 85 頁 [冠婚葬祭用木製看板] 等）⁷⁾。

本判決も、侵害者側の限界利益説をとることを明言した⁸⁾。

3 推定の覆滅

かつての裁判実務においては、権利者が実施してさえいれば、侵害者利益の推定が覆されること

は滅多になかった。特許の実施部分が侵害製品の一部に過ぎない場合や、権利者が複数存在する場合などの若干の例外を除けば、特許権等の侵害においては、いったん推定されれば、その完全な覆滅はもとより、一部が覆滅され賠償額が減額されることすら殆どなかった（よくその趨勢を体现する判決として、大阪地判昭 62・8・26 判例工業所有権法 2585 の 899 の 63 頁 [モルタル注入器]）。

しかし、1998 年特許法改正により、侵害者利益の推定規定のお隣に逸失利益の推定を定める特許法 102 条 1 項が新設され、その但書で推定の一部覆滅が明文化された。その直後、裁判例では、実用新案権者以外にも実施品を製造販売する通常実施権者がいたことを斟酌して、3 分の 1 の限度で推定の覆滅を認めた判決が現れ（東京地判平 11・7・16 判時 1698 号 132 頁 [悪路脱出具]）、以降、推定の一部覆滅を認める判決が散見されるようになった。たしかに、同じ事情がかたや 102 条 1 項では減額を導き、2 項では導かないというのはいかにも均衡を失するといえよう⁹⁾。

もっとも、前掲知財高判 [ごみ貯蔵機器] は、価格差、侵害製品に付着する独自のブランドの力、侵害者の非侵害品や他者の競合品の存在などの推定覆滅事由が主張されていた事件であったのだが、推定の覆滅について一般論を展開することなく、いまだ推定の覆滅をもたらすものとは認められないと帰結していた。

そのようななかで、本判決は、特許法 102 条 2 項についても、同条 1 項但書と同様の推定の覆滅過程を辿るべきことを明言した。

具体的な当てはめに関しても、単純に同種の商品が市場に存在するというだけで（一部）覆滅を導くのではなく、需要者にとって侵害品と代替可能性がある製品が市場に存在するといえる場合に限って覆滅を認めようとしていることも正当である。一般的に同種の製品と括れる場合であっても、需要者にとって実施品と代替可能性のない製品は、侵害がなかったとしても需要者にとって購入されることはないと推察しうるからである。また、本判決は、「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」とも説いている。この説示も、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、ということを論じている（ゆえに例外がありうる）と理解しうる限りにおいて誤りとはいえない¹⁰⁾。

かようにして、本判決は、結論として、推定の覆滅を認めなかった。大合議で下された本判決を受けて、今後の裁判実務では、覆滅理由を具体的に示すことを侵害者に求める取扱いが主流となるのではなかろうか¹¹⁾。

三 相当実施料賠償（特許法 102 条 3 項）について

侵害訴訟における特許法 102 条 3 項の実施に対し受けるべき金銭の額を算定する際には、過去に既に行われている実施行為（＝侵害行為）に対して遡及的にその対価を算定する作業が行われる。その意味で、同項の額は、事後的に見て相当な実施料額であるといつてよい。そこでは、通例のライセンス契約の場面と異なり、侵害であること、無効の抗弁が提出されなかったか、成り立たないことが確定した実施行為に対してその対価が算定されることになるこの場合、その種のリスクを勘案した割引の影響を受けているライセンス契約における実施料の業界相場をそのまま用いてしまうと、必要がないリスクの分が参入されてしまい、その分、対価額が過少となってしまう。したがって、特許法 102 条 3 項の金額を算定する場合で業界の相場に依拠する場合には、こうしたリスクで割り引かれている分を逆に割増し（＝侵害プレミアム）を与える必要がある¹²⁾。

1998 年改正では、筆者のこうした提言を受け入れ、契約ベースでの一般のライセンス料の算定に過度に依存することなく、被侵害特許における特殊性を考慮した算定がなされるよう、従前の「実施に対し通常受けるべき金銭の額」なる文言から「通常」を削除するという改正がなされている。

裁判例でも、改正の直後から、その趣旨に鑑み侵害訴訟の場面における実施料の算定手法と、ライセンス契約における実施料算定手法との相違点を踏まえて、問題となった具体の発明の技術的、経済的価値を斟酌したうえで、高率の実施料率の賠償を認める判決が現れていた（東京地判平成 12.7.18 判例工業所有権法 [2 期版] 2199 頁 [ヒンジ] 等）。

本判決も、こうした経緯を踏まえて、事後的に見て相当な実施料額という発想を採用することを明言した¹³⁾。具体的な当てはめとしても、業界の相場として 5.3% という数字が出ていたところ、原告が有する別特許の侵害に関する解決金などを参酌しつつ、売上高の 10% をもって 3 項の実施料率としており、侵害プレミアムを具現している。特許権者の同種特許に対する侵害にかかる紛争における解決金も参酌しているとはいえ、それ自体、侵害を踏まえた金額の例であり、特段の事情なく、侵害プレミアムのみをもって相場の倍額と判断したわけであるから、今後の裁判例では、相場の倍額を一つの標準として、そこから調整していく取扱いが流行るのではなかろうか¹⁴⁾。

●——注

- 1) 参照、田村善之「判批」WLJ 判例コラム 177 号（2019 年）1～21 頁。
- 2) 参照、田村善之「判批」知財管理 63 巻 7 号（2013 年）1107～1123 頁。
- 3) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 21 版〕』（発明協会、2020 年）344 頁。
- 4) 田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（弘文堂、2003 年）242～243 頁。
- 5) 参照、「判解」Law & Technology 85 号（2019 年）85 頁。
- 6) 田村・前掲注 4）235～240 頁。
- 7) 裁判例がそのように変化することを予言していたものとして、田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理 49 巻 3 号（1999 年）338 頁。
- 8) 控除費用の証明責任に関する本判決の立場につき、前田健「判批」NBL1154 号（2019 年）9～10 頁、前掲注 5）判解 86 頁。控除すべき費用項目につき、裁判例とともに、高橋元弘「判批」知財管理 70 巻 2 号（2020 年）258～259・264 頁。
- 9) 参照、田村・前掲注 2）1115 頁。
- 10) 宮脇正晴「判批」Law & Technology 86 号（2020 年）89～91 頁も参照。
- 11) 前田・前掲注 8）11～12 頁。近時の裁判例の動向につき、高橋・前掲注 8）260～261・265 頁。
- 12) 田村・前掲注 4）219～223 頁。
- 13) 施行は本判決後であるが、本判決に先立って成立した 2019 年改正特許法 102 条 4 項は、事後的に見て相当な実施料額算定を行うべきことを明文化している。
- 14) 訂正による無効理由解消という事情が侵害プレミアムに与える影響に関し、裁判例とともに、高橋・前掲注 8）263 頁。