

特許発明の特徴が侵害製品の一部に及ぶに止まる場合の特許法 102 条 1 項の逸失利益の推定とその覆滅の過程

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 2 年 2 月 28 日
【事 件 番 号】 平成 31 年（ネ）第 10003 号
【事 件 名】 特許権侵害差止等請求控訴事件
【裁 判 結 果】 控訴一部認容・一部棄却
【参 照 法 令】 特許法 102 条 1 項
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25570744

東京大学教授 田村善之

事実の概要

本稿が扱うのは、美容器に係る特許侵害事件において、特許法 102 条 1 項の逸失利益の推定規定の適用のあり方が争われた大合議事件である、知財高大判令 2・2・28 平成 31（ネ）10003 [美容器] である。

本件では、原告の特許発明の特徴部分は、被告や原告が製造販売する製品の一部に関わるに過ぎないという事情があったところ、原判決（大阪地判平 30・11・29 平成 28（ワ）5345 [美容器]）は、特許法 102 条 1 項の推定額を決定するに当たり、本件発明の利用が被告製品に寄与した度合い（＝「寄与率」）として 10%を乗じたうえ、さらに同項但書きを適用して 5 割の推定覆滅を認めた。これに対し、控訴審である本大合議判決は、発明の特徴部分が原告製品の部分に止まることを 102 条 1 項の「単位数量当たりの利益の額」の算定の問題として把握し、そのような事情があっても、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判示したうえで、「単位数量当たりの利益の額」のところでその事実上の推定の覆滅を 6 割認め、さらに、102 条 1 項但書き（本判決時点で未施行であったが、2019 年改正特許法 102 条 1 項 1 号括弧書きに相当する）の下でその他の事情を斟酌して 5 割の覆滅を認めた¹⁾。

判決の要旨**1 特許法 102 条 1 項本文の単位数量当たりの利益の額の推定について**

本判決は、特許発明の特徴部分が製品の一部に止まる場合の処理について、特許法 102 条 1 項の「単位数量当たりの利益の額」の問題として扱いつつ、そのような場合でも限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが推定されるという一般論を説いた。

「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が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。」

そのうえで、本件特許発明の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という事情を斟酌して、推定額の限界利益額を 6 割控除した。

「原告製品は、一対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。」

「以上より、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、原告製品全体の限界利益の額である 5546 円から、その約 6 割を控除するのが相当である」。

2 特許法 102 条 1 項但書きについて

被告は、本件発明に係る軸受けの製造費用が被告製品全体の製造費用の僅かな部分を占めるに過ぎないことを特許法 102 条 1 項但書きの「販売することができないとする事情」として主張していたが、本判決は、そのような事情は「単位数量当たりの利益」の算定の際に考慮済みであることを理由にこれを退けた。

「本件発明 2 が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は、既に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考慮しているのであるから、重ねて、これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。」

判例の解説

一 本判決の位置づけ

特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、従前の裁判例は、大別すると、いわゆる「寄与率」の問題として処理するもの（東京高判平 11・6・15 判時 1697 号 96 頁〔蓄熱材の製造方法〕等）、単位数量当たりの損害額（東京地判平 15・3・26 判時 1837 号 101 頁〔エアマッサー装置〕等）、特許法 102 条 1 項但書きの問題として処理するもの（知財高判平 18・9・25 平成 17（ネ）10047〔エアマッサー装置〕等）に分かれていた。そのようななか、本判決は、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まるという事情を「単位数量当たりの利益の額」の算定の問題として把握するとともに、102 条 1 項の要求する推定ではなく、事実上の推定という理屈を用いて、この事情により単位数量当たりの利益の額を減じていく責任を侵害者に課した点に特徴

がある。

本判決に先立って、やはり大合議で下された知財高大判令元・6・7 判時 2430 号 34 頁〔二酸化炭素含有粘性組成物〕は、特許法 102 条 1 項ではなく、102 条 2 項の侵害者利益額の推定に関して、実施部分が侵害製品の一部に止まる場合の処理に関して、傍論ながら、当該実施部分から得られる利益を推定額とするのではなく、侵害製品全体の製造販売から得られる利益全額を推定額としたうえで、あとは推定の（一部）覆滅の問題として扱っていた²⁾。これに対して、本判決は、この利益の推定とその覆滅を 102 条 1 項の推定と同項但書きによる覆滅の外で取り扱ったという違いがある。

二 逸失利益の賠償を目標としていることとの論理的整合性について

特許法 102 条 1 項が算定の目標としていると解される逸失利益という損害は、権利者の財産状態を侵害がなかったとした場合にあり得べかりし財産状態と現在の権利者の財産状態の差額として観念される。このような損害の賠償が認められる理由は、権利者の財産状態を侵害がなかった状態に戻すところに求められる³⁾。この逸失利益の額が、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に関わるに止まる場合にどのようなものになるのかということは、侵害がなかったならばどの程度の需要者が特許権者の製品に向かうのかという因果関係の問題そのものであるから、侵害行為と損害との因果関係の証明が困難であるがために特許権者の救済に悖ることがないよう、これを推定することにした特許法 102 条 1 項の趣旨に鑑み、同項但書きの推定の覆滅の問題として取り扱うべきである。

その認定は、単に特許発明と特許権者の製品との関係を観察すれば答えを得られるというのではなく、侵害製品の需要者が、侵害がなかったとした場合に、はたして特許権者の製品を購入するのか、それとも市場における競合製品を購入するのか、あるいは、なお侵害者の製品を購入するのか、はたまた何も購入しないのか、ということで決定されるべき問題であり、その結果、権利者の製品を購入するわけではないという割合が、推定の覆滅の割合として表現されることになるのである。

る。そして、まさにこの証明が困難であるがゆえに、特許権の保護に悖ることのないよう、その責任を侵害者に課すことにしたのが、特許法 102 条 1 項但書きにほかならない⁴⁾。

しかるに、本判決のように、この問題を「単位数量当たりの利益」の問題としたうえで、「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」によって推定の覆滅を決めるという論法は、少なくとも字面を見る限り、侵害製品の状況や、競合製品の状況を顧みることなく、特許発明と特許権者の製品を観察するだけで答えが出るような理解を生みかねない点で疑問を禁じ得ない。

たとえば、本判決は、原告製品が特許発明の特徴とは無関係のソーラーパネルを備えていることを「単位数量当たりの利益」の額を減じる方向に斟酌しているが、本件でかりに被告製品もソーラーパネルを備えており、被告製品の需要者のうち 20% の者がそれに着目しているところ、侵害者は侵害製品を製造販売しなかったとしたならば（簡略化のために、侵害者は侵害をしなかった場合、競合製品を一切販売しないと推認しうものとする）、そのうちの 5 割の者が原告製品を購入すると想定しうるとしよう。本判決の理屈では、この 10% の需要者は、本件特徴部分が原告製品の販売による利益に貢献しているものではないとして、推定の覆滅のほうに入れられてしまう。その結果、本判決の理屈の下では、この 10% の分、侵害なかりせば得べかりし利益の額よりも賠償額が過少となり、逸失利益賠償の目的を達成し得ないことになる。

あるいは、本判決は、特許法 102 条 1 項は逸失利益の算定を目的としていないと解しているのかもしれない。実際、学説のなかには、侵害製品の全ての需要者つまり 100% の需要者が侵害がなければ特許権者の製品を購入すると想定される事例においても、特許発明が製品の一部に関わるに止まる場合には、100% の損害賠償を認めるべきではなく、何らかの配分を行わなければならないと考える向きもあるようである⁵⁾。しかし、そのような配分による減額をなしてしまうと、特許法 102 条 1 項により、侵害がなかったとしたならばあり得べかりし財産状態に権利者の財産状態を回復させることに失敗することになる。

そもそも、本判決自身、「侵害行為がなければ販売することができた物」の解釈のところでは、傍論で、特許権者が販売している製品は、特許発明の実施品である必要はないという解釈を支持している（本稿では紹介を省略した）。そのことと、「単位数量当たりの利益の額」のところでは、特許発明の特徴部分の貢献の程度を問題とする説示は判断に齟齬があるといわざるを得ない。おそらく、そのような場合には、本件発明の特徴部分ではなくそれと競合する部分の貢献の程度と読み替えるなどの彌縫策⁶⁾を講じるのであろうが、かりにそうするとすれば、市場における代替性を顧慮することにほかならず、だとすれば原告製品が特許発明の実施品である場合にも同様の判断をすべきであるといえよう。

三 特許法 102 条 1 項但書きとの振り分けの問題について

本判決は、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部分に関わるということ、特許権者が証明責任を負担すると理解されている「単位当たりの利益の額」の問題としつつ、そのような場合でも、（特に理由も付することなく）「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」と断じ、あとは事実上の推定の覆滅の問題としている。

しかし、前述したように、この問題は本来、特許法 102 条 1 項但書きの推定の覆滅で顧慮されるべきものと考えられる以上、推定の覆滅として扱ったことは正当であるが、しかし、これまた前述したように、論理的には侵害製品や市場の競合製品の状況を勘案して覆滅を認めるべきなのであるから、特許権者の製品の一部に関わるという事情だけを取り出して但書きと区別して吟味することには無理がある。

ところで、寄与率を特許法 102 条 1 項但書きと別個独立に吟味することに対しては、特許発明の製品の一部に関わるに止まるという事情を寄与率と但書きで二重に考慮することにつながりかねないという疑問があることが指摘されていた⁷⁾。この点に関して、本判決は、侵害製品の一部に特許発明が関わるという事情は、特許権者の製品の一部に特許発明の特徴があるという事情として、「単位数量当たりの利益の額」で考慮しているか

ら、但書きのところで重ねて考慮しないと論じることで、二重評価の問題を回避している。しかし、このように重複して評価することを意図的に避ければならないということ自体が、この問題を二つの場面に分けて考察することに無理があることを如実に体现している。

あるいは、本判決の理屈の下では、いずれに分類されたとしても、その証明責任は侵害者にあるのだから、批難されるに値しないと思われるかもしれない。しかし、2019年改正特許法102条1項が施行されている現在、本判決の理屈が施行後の同項にも及ぶのだとすると、「単位数量当たりの利益の額」に分類されるのか、それとも2019年改正前の特許法102条1項但書きに相当する2019年改正特許法102条1項1号の「特定数量」の問題に分類されるのかということは、推定が覆滅された部分について2019年改正特許法102条1項2号により相当実施料額の敗者復活が認められるのか（2019年改正特許法102条1項1号の「特定数量」の問題に分類された場合）、あるいは、そのような条文の要請がないことになるのか（「単位数量当たりの利益の額」の問題に分類された場合）という違いを生じることになる。両者にそのように取扱いを違える質的な相違を見出すことが困難である以上、このような分断を解釈論として許容することはできないといわざるを得ない。

もっとも、この点に関しては、特許発明が侵害製品や特許権者の製品の一部に関わるに止まるために推定が覆滅したという事情は、2019年改正特許法102条1項2号括弧書き（「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」）に該当するので、相当実施料額の敗者復活は認められないとする見解が主張されていることに注意する必要がある。この見解に与する限り、「単位数量当たりの利益の額」と「特定数量」のどちらに分類されたとしても、相当実施料額の敗者復活は認められないことになるのだから、どちらに分類されるのかということに対して目くじらを立てる必要はなくなる⁸⁾。しかし、そもそもそのような解釈を2019年改正特許法102条1項2号括弧書きで採用してよいのかということが問題となろう⁹⁾。

――注

- 1) 本判決の論点は多岐にわたるが、本稿は、紙幅の都合上、最も論争契機的な標題の論点に絞って概観する。より詳細な検討は、田村善之「判批」知的財産法政策学研究59号掲載予定を参照。
- 2) 参照、田村善之「判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）27号（2020年）239～242頁、同「判批」知的財産法政策学研究58号掲載予定。
- 3) 特許法102条1項から3項の役割分担という視点から、1項が逸失利益を算定目標としていると解すべきことにつき、田村善之「特許法102条が前提とする損害概念の検討——二酸化炭素含有性組成物事件知財高裁大合議判決を契機として」論ジュリ31号（2019年）168～169頁。
- 4) 参照、金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償——モデル化による寄与率等へのアプローチ」日本工業所有権法学会年報41号（2018年）82～83頁、宮脇正晴「米国法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41号（2018年）105～106頁。
- 5) 本判決を担当した裁判官が著した、佐野信「製品の一部のみに特許発明が実施されている場合の特許法102条1項、2項による損害額算定における諸問題」知的財産紛争の最前線（L&T別冊）6号（2020年）82頁を参照。
- 6) 佐野・前掲注5）85～86頁は、他者に特許発明を実施させないことにより、特許権者の非特許製品の売り上げが増大し利益を得ることができることも特許発明が貢献している利益に含まれる旨を説くことで批判をかわそうとしている。そこでは、特許発明の実施品に「顧客吸引力」があるので、他者に実施されてしまうと特許権者の非特許製品の売り上げが減少することが見込まれるという因果の流れも特許発明の貢献であるとされている。しかし、このような説明の下では、特許発明の特徴部分が「顧客吸引力」があり、ゆえにそれを他者に実施させないことにより製品全体の売り上げを見込めるという因果の流れも、特許発明の貢献と考えざるを得ないように思われる。そうだとすると、特許発明が侵害製品の一部に止まる際に、特許発明の貢献ではない部分を必ず減額しろとする佐野・前掲82頁との論理的整合性はかなり危ういものとなる。
- 7) 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定——裁判例の動向と理論的な分析」パテント67巻1号（2014年）142～143頁。
- 8) 古河謙一「令和元年改正特許法102条をめぐる諸問題」知的財産紛争の最前線（L&T別冊）6号（2020年）76～77頁、佐野・前掲注5）90頁。
- 9) 金子敏哉「判批」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選（第5版）』（有斐閣、2019年）87頁。