

## 特許法102条2項及び同3項の解釈と考慮事由を示した 大合議判決 [二酸化炭素含有粘性組成物事件]

事 件 知的財産高等裁判所特別部令和元年6月7日判決  
特許権侵害差止等請求事件  
事件番号 知的財産高等裁判所平成30年（ネ）第10063号  
原 審 大阪地方裁判所平成27年（ワ）第4292号  
判 決 控訴棄却

知的財産権法研究会  
小松法律特許事務所  
弁護士 原 悠介

### 第1 はじめに

本件は、特許法102条2項の各要件及び同3項の実施料相当額の算定における考慮事由について、知的財産高等裁判所が大合議事件として判断を示したものである。

本判決は、大合議判決として、特許法102条2項に関するこれまでの裁判例の蓄積を踏まえて解釈を整理するとともに、同条3項について、令和元年5月17日に可決、公布された特許法改正（法律第3号、以下「令和元年改正法」等々という。）による改正を見据えつつ、その具体的考慮要素を明らかにしたものである。

本判決は、今後、特許法102条2項及び同3項に基づき損害額を算定するにあたって重要な先例となるものであり、また、その具体的な事実認定についても、実務上、参考になると思われることから、本報告で取り上げる次第である。

### 第2 事案の概要

#### 1 概 要

本件は、発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許発明に係る特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号、以下「本件各特許権」といい、判決では、その発明を「本件発明1-1」などと特定している。）を有するX（原告、被控訴人）が、本件各特許権の侵害を主張して、Yら（被告ら、控訴人ら）<sup>1</sup>に対し、Yらが製造販売する炭酸パック化粧品（以下「被告各製品」という。）の製造販売の差止を求めるとともに、特許法102条2項及び3項に基づき損

害額を推定し、その賠償を求めた事案である。

原審は、Xの請求を一部認容したため、Yらが控訴した。

本判決は、Yらの控訴を棄却したものであるが、特許法102条2項及び3項の解釈及び認定に関し、「第3」に記載のとおり判示した。

なお、本判決は、技術的範囲論、間接侵害や共同不法行為の成否等、多岐に亘る争点を含むものであるが、本報告では、紙幅の関係上、損害論に関する議論に焦点を絞り検討する。

## 2 当事者

Xは、本件各特許権の特許権者であり、医薬品、化粧品等の研究、開発、製造、販売等を業とする株式会社である。

Yらは、化粧品・医薬部外品等の開発、製造等を業とする株式会社等である。

## 3 本件特許権及び原告製品

本件各特許権のうち、特許第4912492号にかかる明細書の記載、本件発明の構成の概要は、次のとおりである。

### (1) 技術分野

本発明は、水虫、虫さされ、アトピー性皮膚炎等の皮膚粘膜疾患…そばかす、肌荒れ、肌のくすみなどの美容上の問題などを副作用をほとんどともなわずに、治療あるいは改善でき…る二酸化炭素含有粘性組成物等に関する（【0001】）。

### (2) 背景技術

痒みの治療に対しては、局所療法として抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤等が一般的に使用されているが、これらは、アトピー性皮膚炎、水虫や虫刺されによる痒みに効果がなかった。

他方、湿疹を伴う痒みについては、非ステロイド抗炎症剤やステロイド剤が用いられるが、これらは即効性がなく、特にステロイド剤には副作用があることから使用が容易でないという問題点があった（【0002】、【0003】）。

### (3) 本件発明の目的

本発明は、…そばかす、肌荒れ…などの美容上の問題…に有効な製剤とそれを用いる予防及び治療方法を提供することを目的とする（【0004】）。

### (4) 構成要件

本件発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、請求項1に係る発明の構成要件は、次のとおりである。

A 医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

B 1) 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；

2) 酸及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水性組成物と、炭酸塩を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；又は

3) 炭酸塩と酸を含有する複合顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤と、アルギン酸ナトリウムを

1 原審では、被告製品を製造販売した会社だけでなく、被告製品に使用する顆粒剤を製造し、これを製造販売元に販売した会社を含む11社が被告とされている。もっとも、原判決言渡し後、原告と一部被告との間で和解が成立したことから控訴人は7社となっている。本報告では、被告（控訴人）について、それぞれ、Y1等と記載する。

含有する含水粘性組成物の組み合わせ；からなり

C 含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする

D 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

(5) 作用効果

発明者らが鋭意研究を行った結果、二酸化炭素含有粘性組成物が、…抗炎症作用や創傷治癒促進作用、美肌作用、部分肥満解消作用、経皮吸収作用なども有することを発見して本発明を完成した（【0006】）。

(6) 原告製品

Xは、平成11年9月以降、本件発明の実施品として、パック化粧品を製造販売している（以下「原告製品」という。）。

なお、原告製品は、主に、ジェル（含水性粘性組成物）と顆粒からなるところ、i）ジェルと顆粒をカップに入れ、ii）スパチュラなどでまんべんなく混ぜ、iii）できあがったジェルを肌に厚めに塗り、20分～30分パックし、iv）スパチュラなどでジェルをおおまかに取った後、濡れタオルで拭き洗い流す、という一連の方法により使用される。

### 第3 判 旨

#### 「5 損害（特許法102条2項）（争点6-1）」

(1) 特許法102条2項について

ア …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。

イ 被控訴人は、平成11年9月以降、…との商品名でジェル剤と顆粒剤からなる2剤混合型の炭酸パック化粧料を製造、販売している。これらの…原告製品…は、本件発明1-1及び本件発明2-1の実施品である…。これによれば、本件において、被控訴人に、控訴人ら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ことが認められ、特許法102条2項の適用が認められる。

ウ 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

ア 利益の意義

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。…

ウ 控除すべき経費

(ア) 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、被控訴人は、本件損害期間に係る上記原材料費、仕入費用及び運送費等控除すべき経費として…のとおり主張し、この額の限度では当事者間に争いが無い。控訴人らは、…さらに控除すべき経費を主張するので、以下において判断する。

(イ) Y1の経費について(被告各製品)

Y1は、R&Dセンターの研究員の人件費を控除すべきであると主張する。しかし、R&Dセンターの研究員の業務の具体的内容や被告各製品(…)の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、Y1の主張する人件費が、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いうこととはできない。…

(ウ) Y2の経費について(被告製品1、14、15及び18)

a パート従業員の人件費

Y2は、パート従業員の人件費を控除すべきであると主張する。

しかし、パート従業員の担当する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は明らかではないから、Y2の主張する人件費が、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いうこととはできない。…

b 外注の試験研究費

Y2は、外注の試験研究費として37万8880円を控除すべきであると主張するところ、…に係る試験は平成26年11月に行われたものであり、同年12月に販売された被告製品18の防錆、防カビ試験に関するものであると認められる(…)。よって、上記試験に係る費用(合計3万8880円)は同製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といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。これに対し、その余の試験費(…)はどの製品に係るものであるかも明らかではないから、その試験費が被告製品…の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。…

c 広告費等

Y2は、広告費を控除すべきであると主張する。しかし、…によっても、展示会におけるY2の展示内容やその中の被告製品…の出品状況は明らかではないから、Y2の主張する広告費が、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いうこととはできない。…

d 無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代

Y2は、サンプル代(原材料費、人件費、送料)を控除すべきであると主張する。しかし、…によっても、Y2が被告製品…について、販売用の製品とは別にサンプルに係る経費を負担したことが明らかではないから、Y2の主張するサンプル代が、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いうこととはできない。…

(エ) Y3の広告宣伝費(被告製品5)

Y3は、広告宣伝費を控除すべきであると主張する。しかし、…からは、被告製品5に関する

ものであるかが明らかではないから、Y3の主張する広告宣伝費が、同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いうことはできない。…

(オ) Y4の宣伝広告費(被告製品5)

Y4は、被告製品5についてのプロモーション代として108万9837円を支出したことが認められ(…)、これは同製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といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。

(カ) Y5の人件費(被告製品13)

Y5は、被告製品13を専門に担当するパート従業員の人件費を控除すべきであると主張する。しかし、…によっても、パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品13の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、Y5の主張する人件費が、同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いうことはできない。…

(3) 推定覆滅事由について

ア 推定覆滅の事情

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。

イ 控訴人らは、炭酸ガスを利用したパック化粧品全てが競合品であることを前提に、他の炭酸パック化粧品の存在が推定覆滅事由となると主張する。

しかし、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。

ウ 控訴人らは、被告各製品が利便性に優れているとか、被告各製品の販売は控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。

しかし、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ころ、本件において、控訴人らが通常の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。

エ 控訴人らは、被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると主張する。

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

(ウ) 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、上記(ア)及び(イ)に認定した事実<sup>2</sup>によっても、被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、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。

オ 控訴人らは、被告各製品がY1の有する特許発明の実施品であるなどとして、これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべきであると主張する。

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。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。

## 6 損害(特許法102条3項)(争点6-2)

(1) 特許法102条3項について

ア 被控訴人は、選択的に、…特許法102条3項により算定される損害額も主張している。特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。

イ 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。

(2) 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

ア 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

---

2 本判決が認定する原告製品及び被告各製品の宣伝内容と使用方法を指す。

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。

#### イ 認定事実

(ア) 本件各特許についての実際の実施許諾契約の実施料率は本件訴訟に現れていないところ、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

a 株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～（平成22年3月）」（以下「本件報告書」という。）の表Ⅲ-10には、国内企業のロイヤルティ料率に関するアンケート結果として、産業分野を化学とする特許のロイヤルティ率は5.3%と記載されている。もっとも、平成19年の国内企業・団体に対するアンケート結果を記載した表Ⅱ-3には、技術分類を化学とする特許のロイヤルティ率の平均は4.3%（最大値32.5%、最低0.5%）（件数103件）と記載されている。

b 本件報告書の表Ⅲ-12には、平成16年から平成20年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は、平均値6.1%（最大値20%、最小値0.3%）（件数5件）と記載されている。

他方で、本件報告書の表Ⅲ-11には、平成9年から平成20年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は、平均値3.1%（中央値3.0%、最高値5.0%、件数7件）と記載されている。

c 被控訴人の保有する他の特許権に関する和解

(a) 被控訴人は、本件各特許権のほか、…別件特許…を保有している。…

(b) 被控訴人による訴訟外の和解

被控訴人は、A1に対し、別件特許に係る特許権に基づき、同社が製造、販売している製品の製造、販売の中止を求め、同社との間で、平成25年4月30日、その製品の売上高の10%に相当する56万1219円の解決金の支払を受けることなどを内容とする訴訟外の和解をし、その解決金の支払を受けた（…）。

被控訴人は、A2に対し、別件特許に係る特許権に基づき、同社が販売している製品の販売の中止を求め、同社との間で、平成25年10月1日、その製品の売上高の10%に相当する34万6225円の解決金の支払を受けることなどを内容とする訴訟外の和解をし、その解決金の支払を受けた（…）。

- (イ) …本件発明1-1及び本件発明2-1は、2剤型のキットの1剤につきアルギン酸ナトリウムを含む含水粘性組成物とし、炭酸塩と酸を含む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、皮膚粘膜又は損傷皮膚組織や皮膚に適用して二酸化炭素を持続的に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もたらすものである。そして、本件発明1-1及び本件発明2-1は、二酸化炭素を気泡状で保持させる化粧品等において1剤につきアルギン酸ナトリウムを含む含水粘性組成物とする点において、化粧品における剤型という構成全体に関わる発明であり、相応の重要性を有するものということができる。また、二酸化炭素を気泡状で保持させる化粧品等に関し、2剤型のキットの1剤につきアルギン酸ナトリウムを含む含水粘性組成物とする従来技術は存在せず、この点についての代替技術が存在することはうかがわれない。
- (ウ) …本件発明1-1及び本件発明2-1は被告各製品の全体について実施されているというべきである。そして、バック化粧品における剤型は、需要者の購入動機に影響を与えるものであるから、上記両発明を被告各製品に用いることにより控訴人らの売上げ及び利益に貢献するものと認められる。
- (エ) 控訴人と被控訴人はいずれも化粧品の製造販売業者であり、競業関係にある。

ウ 実施に対し受けるべき金銭の額

上記のとおり、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らないものと解すべきである。…

## 7 総括

- (1) Y4（被告製品5）については、上記6で認定した特許法102条3項に係る損害額が、前記5で認定した同条2項に係る損害額よりも高いから、同条3項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。

他方、その余の控訴人らについては、いずれも前記5で認定した同条2項に係る損害額の方が高いから、この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。…」

## 第4 若干の検討

### 1 特許法102条2項の趣旨と推定される額

不法行為における「損害」について、判例は、いわゆる「差額説」に立ち、「損害」とは、「侵害行為がなかったならば惹起しなかったであろう状態（原状）を（a）とし、侵害行為によって惹起されているところの現実の状態（現状）を（b）とし、 $a-b=x$ そのxを金銭で評価したものであるとする（最判昭和39年1月28日（民集18巻1号136頁））。

これを前提に、特許法102条2項は、本来、特許権者側において、損害の発生及び額並びにこ



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、その立証には困難が伴い、妥当な損害の補填がなされないという不都合が生じることから、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額を特許権者の損害額と推定することによって、立証の困難性の軽減を図った規定であると理解されており<sup>3</sup>、本判決もこれを確認している。

## 2 「侵害者が受けた利益の額」の意義と主張立証責任

### (1) 「侵害者が受けた利益の額」の意義

特許法102条2項の「侵害を受けた利益の額」については、従来、同項が現実には被った損害を賠償するための制度であることを踏まえ、変動経費だけでなく一般管理費等も控除対象とする「純利益」を指すという考え方もあったが<sup>4</sup>、近時の裁判例は、侵害者の売上げから当該売上げの増加に伴って増加する侵害者を基準とした変動費のみを控除対象とする、いわゆる「限界利益」を指すという考え方が主流となっていた（侵害者基準の限界利益説）<sup>5</sup>。

本判決は、近時の裁判例の立場を是認し、大合議判決としてこの点を確認したことに意味がある。

### (2) 「限界利益」の主張立証責任の所在について

本判決は、限界利益額について、特許権者側が主張立証責任を負うとしている。

もっとも、本判決の具体的認定を見ると、争いとなった経費に関しては、侵害者側が、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ことを立証しえないことをもって、控除すべき経費には当たらない旨判断しており、上記判断構造は、一見すると、特許権者が「限界利益」の額につき主張立証責任を負うとの判断と矛盾するようにも思われる。

この点に関しては、特許法102条2項の場合、侵害者側の利益を問題とする以上、特許権者側としては、典型的に追加経費と判断できるものを控除の対象として主張立証することで請求原因としては足りると解すべきであろう。具体的な審理については、従来から、「限界利益の額の主張立証責任は原告にあるものの、被告側としては、被告の利益率を算出するに当たり、原告が主張する経費以外にも、限界利益を算出する上で控除すべき経費がある場合には、これを主張立証すべきである。このような主張立証がない以上、原告が主張する以上に控除すべき経費があるとはいえないことになる。」<sup>6</sup>と言及されていたところである。

本判決はこのような立場を前提としつつ、Yらが、特許権者側が主張する費目以外にも控除すべき経費があるとして争っていることから、その採否を検討したと考えられ、限界利益に関する主張立証責任の所在と具体的な認定方法との間に齟齬はないと思われる。

### (3) 控除すべき経費の立証の程度について

ア 本判決は、控除すべき経費について、「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

3 知財高特判平成25年2月1日判タ1388号77頁〔ごみ貯蔵器事件〕、知財高判平成26年9月11日〔電話番号情報の自動作成装置事件〕等。なお、特許法102条2項の推定の対象については、損害額のみならず損害の発生そのものを推定するとの説もあるが、裁判例上は、損害額推定説が多数を占める。

4 東京地判昭和39年10月30日〔無臭防虫便所装置事件〕、大阪地判平成9年5月29日〔変位検出装置事件〕等。

5 大阪地判平成24年10月11日〔軟質プラスチック容器事件〕、知財高判平成25年4月11日〔生海苔の共回り防止装置事件〕、東京地判平成26年3月26日〔電池式警報器事件〕等。

6 高部真規子 編『特許訴訟の実務〔第2版〕』（商事法務、2017年）233頁〔高部真規子執筆〕

関連して追加的に必要となった経費には当たらない。」と判断している。

このように、本判決は、①類型的に被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となる経費（原材料費、仕入費用、運送費等）と、②原則として追加的経費には該当しない経費（管理部門の件費や交通費、通信費等）があることを明らかにしている。

イ 限界利益において控除される経費は、その一般的又は抽象的な費目の性質によって定まるものでないことは従来から指摘されていたところであり<sup>7</sup>、本判決も抽象的な費目のみをもって控除対象が決められると判断したものではないであろう。このような観点からは、侵害者側が控除すべき経費を争う場合には、いずれにしても、「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」ことを主張立証する必要がある。

もっとも、本判決が例示的に二つの類型を示していることからすると、侵害者側が、原則として追加的費用とはいえない経費（上記②）を争う場合には、例外的に控除対象に含まれる事情を具体的に主張立証しなければならず、類型的に控除対象となる経費の場合（上記①）と比べ、その立証のハードルは高くなるように思われる。

ウ この点、本判決では、外注試験費や研究センターの件費の控除が争われているところ、例えば、Y2が主張した外注の試験研究費の一部のように、被告製品の販売のための試験を実施するため費やした費用であることまでが立証された場合には、経費として売上高からの控除が認められている。

他方、Y1が主張した「R&Dセンターの研究員の件費」について、本判決は、研究員の「業務の具体的内容や被告各製品の製造販売に関する従事状況」までの立証を求めており、被告製品の製造販売と支出した費用との関連性について詳細な具体的立証を求めている。

エ 特許法102条2項は侵害者側の利益を問題としており、通常は、関連する証拠も侵害者側が保有していることに照らせば、侵害者側で控除対象の経費を争う以上、係る立証を求めることは相当であり、適正妥当な損害額の算定という観点からも望ましい。

反対に、侵害者側の立場からすると、件費や通信費、宣伝広告費等の控除を争う場合には、当該経費と侵害品の製造販売との結びつき等について詳細かつ精密な立証が求められることに留意する必要がある。

### 3 特許法102条2項の推定覆滅事由

#### (1) 本判決の位置付け

ア 本判決は、特許法102条2項の推定覆滅について、「同条1項ただし書と同様に」、侵害者が主張立証責任を負うとした。

その上で、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推定覆滅事由に当たるとし、次の具体例を挙げている。

- ①特許権者と侵害者の業務態様等に相違があること（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）

イ 特許法102条2項の推定覆滅に関しては、各裁判例において個別判断がなされていたものの<sup>8</sup>、知財高特判平成25年2月1日 [ごみ貯蔵器事件判決] においても、僅かに「特許権者と

7 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 [中巻] [第2版]』（青林書院，2017年）1944頁 [飯田圭執筆]

侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。」と判示されているのみであって、推定覆滅事由の整理はなされていなかった。

これに対し、特許法102条1項ただし書については、既に、知財高判平成18年9月25日〔椅子式エアーマッサージ機事件〕<sup>9</sup>及び知財高判平成27年11月19日〔オフセット輪転機版胴事件〕<sup>10</sup>において、推定覆滅事由が整理されており、特に、オフセット輪転機版胴事件では、本判決と同様の具体例が提示されていたところである。

推定覆滅事由は特許法102条2項による推定を阻害する事実の主張であり、必ずしも本判決で例示された事由に限定される訳ではないが、本判決は、特許法102条1項ただし書について整理されていた推定覆滅事由が、同2項においても、同様に覆滅事由として考慮しうることを明示した点において、重要な意義を有するものである。

## (2) 推定覆滅事由に関する主張立証の程度

ア 本判決は、Yらの主張に対応し、上記②ないし④の推定覆滅事由について検討しているが、結論としては、全ての推定覆滅事由の存在を否定している。

イ まず、本判決は、Yらが、「炭酸ガスを利用したパック化粧品全て」が競合品であると主張したのに対し、化粧品における剤型が、「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。」と判断した。

競合品の存在と市場占有率に基づく主張立証が推定覆滅事由とされるのは、仮に、侵害行為がなかった場合、需要者は、権利者製品又は競合品のいずれかを購入したはずであり、しかも、その割合は、侵害品を除いた市場占有率に近似するはずであるとの考えに立脚するものである。

しかし、「競合品」及び「市場」の範囲の認定により「占有率」も大きく変わり得るし、市場占有率の立証方法も業界紙や調査会社の報告書など、限られた証拠によらざるを得ない面がある。また、競合品のブランドイメージ等や、権利者製品と競合品との親和性等、様々な要素が侵害品の購入者の判断に影響を与えることから、侵害品の購入者が市場占有率に従って権利者製品又は第三者製品を購入するはずであるとの擬制には多様かつ複雑な変動要素が含まれている。

このように考えると、「競合品」の存在及び市場占有率については、慎重に認定すべきであり、「競合品」の範囲について、顧客の需要がどの点に向うかについて具体的な検討を行った

---

8 前掲注7（1978頁）において、各裁判例における特許法102条2項の覆滅事由が詳細に整理されている。

9 同裁判例は、特許法102条1項ただし書に関し、「特許権者等が販売することができた物に固有な事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴（デザイン、機能等）、侵害品の価格などの事情をも考慮することができるというべきである。」と判示している。

10 同裁判例は、特許法102条1項ただし書に関し、「『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対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。」と判示しており、本判決と同様の類型を提示している。

本判決の方向性は正当である。

ウ その他、本件では、侵害者による営業努力や侵害品が原告製品に比べて優れた効果があるといった主張もなされている。

本判決では、これらの事由についても、単に抽象的な主張立証では足りず、侵害者側に、通常行われる営業努力を上回る営業努力の内容や、侵害品が優れた効能を有しているとしても、それが侵害品の売上げにどのように結びついているのかといった点にまで踏み込んだ立証を求めており、実務上、推定覆滅事由を主張立証する場合に参考になろう。

オ なお、本判決は、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合」に関しても、推定覆滅の事情として考慮することを明らかにするとともに、推定覆滅の可否は、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、判断するとしている。この点については、「顧客誘引力」の他に、なぜ、「侵害品中における位置付け」が検討要素になるのか明確ではないとの疑問を呈されている<sup>11</sup>。

#### 4 特許法102条3項の考慮要素

(1) 本判決は、平成10年特許法改正（平成10年法律第51号）において、侵害のし得になってしまうという理由から、「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」のうち「通常」の部分<sup>11</sup>が削除された経緯や、ライセンス契約の場面では、技術的範囲の属否や特許権の有効性が明らかではない中でライセンス料が決定されるのに対し、侵害訴訟では、技術的範囲に属すること及び特許権が有効であることを前提として、その損害額が決定されることから、「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」とする。

その上で、実施に対し受けるべき料率の具体的考慮要素として、

- 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
- ② 当該特許発明自体の価値（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とした。

本判決は、民間調査会社におけるライセンス料の統計資料、原告の別件特許に関連した紛争における解決金、本件特許の重要性や代替技術の不存在等の諸事情を考慮し、実施料相当額は「10パーセントを下らない。」とした。

(2) この点、令和元年改正法では、特許法102条4項として、次の規定が定められている（なお、同改正前102条4項は、一部修正の上で、5項として規定される。）。

（令和元年改正後 特許法102条4項）

裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する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、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすることを前提としたならば、当該特許権者又は

11 松本司「特許法102条2項及び3項についての知財高裁大合議判決」知財ぷりずむ203号（2019年）69頁

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。

かかる改正に際し、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の「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）21頁以下では、典型的に増額に働き得ると考えられる考慮要素として、有効な特許が侵害されたことが認定されていることや、侵害者が最低保証料の支払い等の契約上の制約を負っていないことなどが考えられる旨、議論されていた<sup>12</sup>。

(3) 本判決は、上記改正法の内容や、それまでに議論されていた典型的増額要素についても、上記改正前の102条3項において考慮すべき事由であることを示したものであり、今後は、改正前後を通じて、上記の考慮要素を中心に据えて、実施料率の主張立証がなされることとなろう。

## 5 特許法102条2項と同3項の適用関係

(1) 本判決は、「Y4（被告製品5）については、…特許法102条3項に係る損害額が、…同条2項に係る損害額よりも高いから、同条3項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。」と判断している。

特許法102条3項は、「賠償額の最低限度を法定」したものと理解されており、本判決もこの点を確認しているところ、同条1項ないし3項は、いずれも、特許権侵害という不法行為によって生じた損害の額を算定するための方法であり、権利者としては、選択的に主張することが可能であり、上記判示は、係る特許権者の主張を前提に、Y4について、特許法102条2項ではなく、同条3項に基づく損害額の賠償を認めたものである。

(2) なお、本件では判断されていないが、特許法102条については、同条1項及び2項において、推定が覆滅された部分に同項3項の併用適用が可能という点が論点となっていた<sup>13</sup>。この点に関連し、令和元年改正後の特許法102条1項では、改正前102条1項と3項を重畳適用した額に相当する額が損害額とされることとなった。

（令和元年改正後 特許法102条1項）

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

- 一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額
- 二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実

12 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」[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/190215\\_tokkyo\\_houkoku/01.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/190215_tokkyo_houkoku/01.pdf)

13 平野和宏「特許法102条1項又は2項と同条3項の併用適用」、小松陽一郎先生古稀記念論文集『特許権侵害紛争の実務－裁判例を踏まえた解決手段とその展望－』（青林書院、2018年）787頁

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。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る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

上記2号の文言からすると、1号において「販売することができないとする事情」に相当する数量(特定数量、改正前102条1項ただし書に相当)として控除された数量分についても、特許権者は、2号(改正前3項に相当)に基づき算定が可能であるようにみえる。

(3) もっとも、この点については、「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」19頁において、次の説明がなされている。

「他方、第1項ただし書の「販売することができないとする事情」による覆滅部分について相当実施料額を認めるべきかについては、肯定・否定も含めて様々な意見があったが、第1項本文又はただし書による覆滅部分の双方について相当実施料額を損害賠償額として一切認められないとする「否定説」を主張する意見は見られなかった。このため、立法上、第1項本文の「実施の能力」がないことを理由とする覆滅部分と第1項ただし書の「販売することができないとする事情」があることを理由とする覆滅部分について、損害賠償額として相当実施料額を認められる場合もあり得る旨を規定上明確にし、具体的にどのようなケースにおいて相当実施料額が認められるかについては、引き続き、裁判実務の動向を注視することとする。」

このように、改正法においても、改正前特許法102条1項ただし書で推定覆滅された部分に関し、同条3項が適用できるかについては、明確にされておらず、今後の解釈に委ねられている。

(4) そして、令和元年改正では特許法102条2項の文言は変更されていないものの、本判決が102条2項の推定覆滅事由について、「特許法102条1項ただし書の事情と同様」として、両者をパラレルに考えていることや、「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」20頁では、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の取扱いが認められることと解釈されることが考えられる。」とされていることからすると、どのような場合に推定覆滅部分について実施料相当額を請求しうるかという問題は、特許法102条2項においても妥当すると考えられる。

(5) 本判決は、Yらの主張する推定覆滅事由が否定された事案であったことから、この点については判断されていないが、今後、特許法102条2項の推定覆滅事由が認められる事案において、覆滅部分に対する同条3項の重畳適用の可否及びその要件の判断が注目される。

## 第5 おわりに

本判決は、学説や裁判例が二分されていたような特定の論点について新判断を示したものではないが、大合議判決として、特許法102条2項に関するこれまでの裁判例の考え方を整理したことに加え、令和元年改正後の同条4項の考慮要素が、改正前の同条3項においても解釈上含まれていたことを明らかにした点に意義がある。

以 上