

## 特許発明の特徴部分が権利者製品の一部のみに 留まる場合を「単位数量当たりの利益の額」において 考慮した事案（美容器事件）

事 件 知的財産高等裁判所令和2年2月28日特別部判決（平成31年（ネ）第10003号）  
（原審：大阪地方裁判所平成30年11月29日判決（平成28年（ワ）第5345号））

知的財産権法研究会  
弁護士 原 悠介

### 第1 はじめに

- 1 本判決は、損害賠償の算定方法を定めた特許法102条1項の解釈、特に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を構成するにすぎない場合の判断手法について、新たな判断を示した14件目の知財高裁の大合議判決である。
- 2 従来、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を構成するにすぎない場合について、これを、いわゆる「寄与率」の問題として考慮する裁判例も多数存在したが、本判決は、「寄与率」の概念を採用することなく「単位数量当たりの利益の額」という要件の問題として検討するものとした。本判決は、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を特許権者の逸失利益と事実上推定した上、この推定の覆滅の有無及び程度に関し、特許発明の特徴部分の特許権者の製品における位置づけや、権利者製品が特徴部分以外に備えている特徴、その顧客誘引力等を総合考慮して決ずるとしている。
- 3 その他、本判決は、特許法102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」や「実施の能力」の解釈等、同項の各要件に関し、これまでの裁判例を整理するものであり、実務上、極めて重要な裁判例となっている。

### 第2 事案の概要

#### 1 概要

- (1) 本件は、発明の名称を「美容器」とする2件の発明に関する特許権者である一審原告が、一審被告の製造販売する美容器（以下「被告製品」という。）は上記各特許発明の技術的範囲に属し、同製品を製造・販売等する一審被告の行為が一審原告の有する上記各特許権を侵害する

として、特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄、並びに民法709条、特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として、3億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

- (2) 原審は、被告製品が、一審原告の特許権<sup>1</sup>を侵害するとした上で、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄、並びに損害金1億0735万0651円及びこれに対する遅延損害金の支払を認めた。
- (3) これに対し、一審原告及び一審被告は、いずれも原判決を不服として控訴した。
- なお、一審原告は、原審において、美容器の製造、使用、貸渡し、輸出及び貸渡しの申出の差止を求めていたが、控訴審においてこれらの訴えを取り下げるとともに、控訴審において、損害賠償の一部請求額を5億円に拡張している。

## 2 当事者

一審原告は、健康機器、美容機器、医療用具、医薬部外品の企画、開発、製造、販売等を業とする株式会社である。

一審被告は、健康機器、美容健康機器等の販売、輸出入業務等を業とする株式会社である。

## 3 本件特許権について<sup>2</sup>

- (1) 本件特許権2（その発明を「本件発明2」という。）について

### ア 本件特許権2

特許番号 特許第5847904号  
出願日 平成26年9月26日  
原出願日 平成23年11月16日  
登録日 平成27年12月4日

### イ 構成要件

本件発明2の構成要件は、次のとおり分説される。

F 基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である。

G 前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受部材を介して支持されている。

H 軸受部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされている。

- 
- 1 原審は、被告製品が後記「3」に記載の本件特許権2の侵害を認めており、本判決も同様である。
- 2 本件では、本件特許権1（その発明を「本件発明1」という。）として、特許第5356625号に係る特許権も請求原因として主張されている。もっとも、一審原告は、本件発明1に基づく差止請求の対象を被告製品の一部のみとし、また、損害賠償請求の原因としては本件特許2の侵害のみを主張したことから、原審は、まず、本件発明2に基づく請求が認められるかを検討し、これが認められない場合に本件発明1に基づく請求の可否を判断するとした。結果として、原審では、本判決では本件発明2に基づく請求が一部認容（差止請求の範囲では全部認容）されていることから、本件発明1の侵害についての判断は示されていない。また、本判決では、被告製品は本件発明1の技術的範囲に属さないとして侵害が否定されていることから、紙幅の関係上、本件発明1に関する争点及び技術的範囲論に関する争点は割愛する。

- I 前記軸受部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出ている。
- J 軸受部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有している。
- K 同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。
- L 前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置している。

#### ウ 従来技術の課題及び作用効果等

##### 【0001】

この発明は、回転体を身体上で転動させることにより、美肌効果等の美容作用を付与するようにした美容器に関するものである。

##### 【0002】

従来、この種の美容器としては、例えば特許文献1<sup>3</sup>に開示されるような構成が提案されている。この従来構成の美容器においては、ハンドルの先端に二叉部分が設けられている。二叉部の先端には回転体が支持されている。そして、各回転体を身体の皮膚に押し付けて回転させることにより、身体に対して美肌効果等の美容的作用が付与されるとしている。

##### 【発明が解決しようとする課題】

##### 【0004】

前記特許文献1においては、回転体を支持するための軸等の支持構造が開示されていない。この発明の目的は、回転体を支持軸に対して回転可能に支持することができる美容器を提供することにある。

##### 【課題を解決するための手段】

##### 【0005】

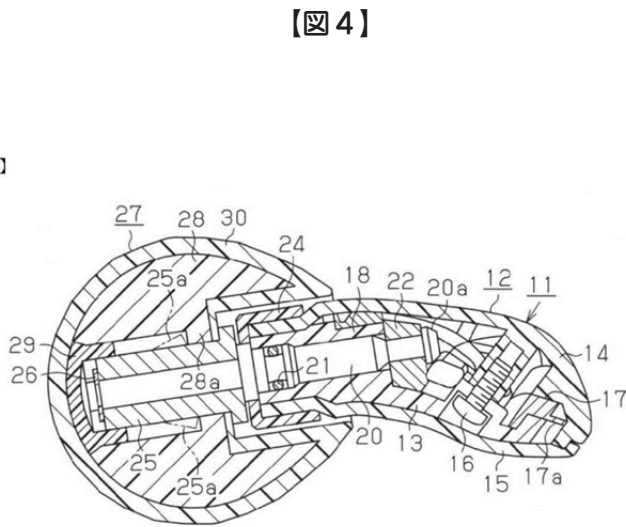
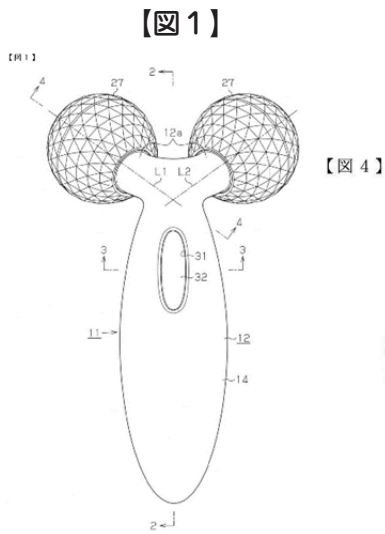
上記の目的を達成するために、この発明は、基端において抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である。

#### エ 実施例

##### 【0015】

図4に示すように、前記各支持軸20の突出端部には、合成樹脂よりなる円筒状の軸受け部材25が嵌合されて、ストップリング26により抜け止め固定されている。この軸受け部材25の表裏両面を含む外側全面には金属メッキが施され、軸受け部材25と支持軸20との間の導電が確保されている。また、金属メッキに代えて、軸受け部材25を導電性樹脂によって構成することにより前記導電を確保してもよい。図4及び図8に示すように、各軸受け部材25の外周には、一对の弾性変形可能な係止爪25aが突設されている。各支持軸20条の軸受け部材25には、ほぼ球体状をなす一对の回転体27が回転可能に嵌挿支持されている。そして、前記各回転体27は、合成樹脂よりなる芯材28と、その芯材28の先端内周に嵌着された合成樹脂よりなるキャップ材29と、芯材28及びキャップ材29の外周に被覆成形された合成樹脂よりなる外被材30とより構成されている。…芯材28の内周には、前記軸受け部材25の係止爪25aに係合可能な段差部28aが形成されている。そして、回転体27が軸受け部材25に嵌挿された状態で、係止爪25aが段差部28aに係合され、回転体27が軸受

け部材25に対して抜け止め保持されている。



13=ベース体、20=支持軸、22=ホルダ、25=軸受け部材、27=回転体、28=芯材、29=キャップ材、  
26=ストップリング

#### 4 被告製品について

##### (1) 被告製品の構成

f 支持軸は基端において二股部の先端に抜け止め固定されており、ローリング部が、支持軸に回転可能に支持されており、ローリング部により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器である。

g ローリング部は、基端側のみに開口を有する中空材であり、その中空内には、先端側に空隙を設けた状態で、先端側から円筒状の金具1（円筒部分）及びリング状の金具2（円筒状リング）が、ローリング部1と相対回転不能に嵌め込まれている。

また、ローリング部は、その中空内に支持軸の先端が位置する非貫通状態であり、ローリング部、円筒状の金具1及びリング状の金具2は、軸受部材を介して、支持軸に回転可能に支持されている。

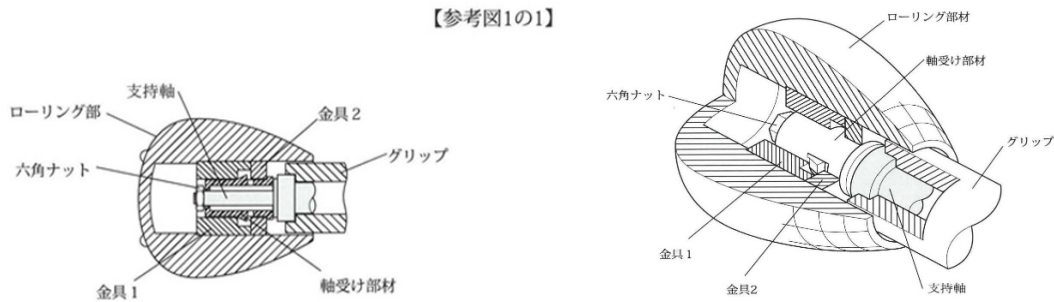
h 軸受部材は、ローリング部の開口とは反対側となる先端側で、支持軸に対し、抜け止め部材で抜け止めされている。

i 軸受部材の周面には、周方向に弾性変形可能な係止爪が突出している。

j 軸受部材の基端側に鏝部が設けられている。

k 軸受部材の係止爪は、先端側に向かうほど軸受部材の回転中心との距離が短くなる傾斜面を有している。

l ローリング部の中空内の円筒状の金具1（円筒部材）は、その基端側内周面において他の部分に比較して内径の大きな大径部分を有し、係止爪が当該大径部分に位置している。ローリング部の中空内のリング状の金具2（円筒状リング）は係止爪の基端側に係止されるとともに、係止爪と鏝部との間に位置している。



### 第3 原 審

原審は、原告製品の単位数量当たりの利益額、製造原価以外の控除すべき費用、被告製品の譲渡数量及び原告が被告製品の譲渡数量について実施能力を有していたことを認定した上で、次のとおり判断した。

#### 〔2〕 特許法102条1項に基づく損害額の推定

##### 「エ 寄与率について

本件発明2は、美容器に関するものではあっても、美容効果を生じさせるローラの性質や構造等に関するものではなく、ローラを回転可能に支持するところの軸受に関するものである。

被告は、軸受部分が製造原価に占める割合は1.12%程度であり、これをもって本件発明2の寄与率とし、その限度で損害を算定すべきであると主張する。

この点、特許の技術が製品の一部に用いられている場合、あるいは多数の特許技術が一個の製品に用いられている場合であっても、製品が発明の技術的範囲に属するものと認められる限り、一個の特許に基づいて、製品全体の販売等を差止める事はできるが、製品全体の販売による利益を算定の根拠とした場合、本来認められるべき範囲を超える金額が算定されかねないことから、当該特許が製品の販売に寄与する度合い（寄与率）を適切に考慮して、損害賠償の範囲を適切に画する必要がある。

本件発明2は、美容器のローラの軸受に関するものであるところ、寄与率は、上記のとおり、特許が製品の販売に寄与するところを考慮するものであるから、製品全体に占める軸受部分の原価の割合や、軸受部分の価格それ自体によって機械的に画されるものではなく、軸受がローラを円滑に回転し得るよう保持していることは、製品全体の中で一定の意義を有しているというべきであるが、軸受は、美容器の一部であり、需要者の目に入るものではないし、被告が本件訴訟提起後に設計変更しているとおり、ローラが円滑に回転し得るよう支持する軸受の代替技術は存したと解されるから、本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく、上記事情を総合すると、その寄与率は10%と認めるのが相当である。

##### オ 「販売することができないとする事情」について

前記エは、発明それ自体の性質から、製品の販売に寄与する度合いを考えたものであるが、これとは別に、本件特許2の効力により被告製品が販売されなかった場合に、本来であれば原告において同数の原告製品を販売できたと推定すべきところ、これを覆すべき事情が存するかを検討する必要がある。

前記認定した通り、原告製品は百貨店等で2万円以上の価格で販売され、微弱電流を発生す

る機能を有する高価品、高級品に位置づけられるのに対し、被告製品はディスカウントストア等で販売され、微弱電流を生ずる機能のない廉価品である。

そうすると、本来原告製品の購入を希望していた需要者が被告製品を見て、類似した機能を有する製品を安く入手できるとしてこれを購入したような場合は、被告製品の販売がなければ、その需要が原告製品に向かう可能性はあるものの、高級品に位置付けられ、マイクロカレント等の特徴的な機能を有する原告製品とは異なり、ディスカウントストア等で販売され、前記機能を有しない廉価品であることを認識した上で被告製品を購入したような場合は、被告製品の販売がなかったとしても、その需要が原告製品に向かう可能性は低いと考えられる。

以上の点、特に原告製品と被告製品との価格の違いが大きいことを考慮すると、被告製品の譲渡数量のうち5割について、原告には販売することができない事情があったとするのが相当である。

#### カ 損害額の算定

…特許法102条1項による原告の損害額は、被告製品の譲渡数量…のうち、5割については販売することができないとする事情があるから控除し、これに原告製品の単位数量当たりの利益額…及び本件特許2の寄与率10%を乗じることで、●（省略）●円となる。」

## 第4 本判決

### 〔1〕 特許法102条1項について

特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、特許法102条1項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者（以下「特許権者等」という。）がその侵害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額を乗じた額を、特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。

特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が「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と解すべきである。

また、「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額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

さらに、特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については、侵害者が主張立証責任を負い、このような事情の存在が主張立証されたときに、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものである。



上高が342億0958万6196円であり…、同売上を占める原告製品の売上比率は38.72%となる…。

- c 前記（ア）の期間における原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要な費用は、前記（ア）の製造原価のほか、後記①～⑨のとおりである<sup>4</sup>。
- d 一審被告は、原告製品の売上高から、一審原告の全ての費用を、原告製品の売上比率に従って控除すべきであると主張する。しかし、前記(1)のとおり、特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害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額を乗じた額を上記の損害額としたものである。このように、同項の損害額は、侵害行為がなければ特許権者等が販売できた特許権者等の製品についての逸失利益であるから、同項の「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく、管理部門のPersonnel費や交通・通信費などが、通常、これに当たる。また、一審原告は、既に、原告製品を製造販売しており、そのために必要な既に支出した費用（例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの）も、売上高から控除するのは相当ではないというべきである。

一審被告が、売上高から控除すべきであると主張する上記費用のうち、前記cの①～⑨の費用以外の費用は、全て上記の売上高から控除するのが相当ではない費用に当たるといえるべきであるから、一審被告の上記主張は理由がない。

- (ウ) 原告製品の限界利益の額は、原告製品の前記（ア）の売上高から前記（ア）の製造原価と前記（イ）cの各費用の合計額を控除した69億6809万2706円であり、これを、前記（ア）の期間における原告製品の販売数量125万6410個で除すると5546円…となる。
- (エ) 本件発明2の特許請求の範囲の記載及び前記1で認定した本件明細書2の記載からすると、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を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、前記アのとおり、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

4 本判決では、原審と同様、①販売手数料、②販売促進費、③ポイント引当金、④見本品費、⑤宣伝広告費、⑥荷造運賃、⑦クレーム処理費、⑧製品保証引当金繰入、⑨市場調査費が控除費目として認められている。



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。…

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り、原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2218円（5546円×0.4≒2218円）となる。

#### (4) 実施の能力に応じた額

特許法102条1項は、前記(1)のとおり、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、前記(3)アのとおり、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。

したがって、一審原告は、一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量の原告製品を販売する能力を有していたと認められる。

#### (5) 一審原告が販売することができないとする事情

ア 前記(1)のとおり、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規定しており、侵害者が、販売できない事情として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。

イ 以下、一審被告が販売できない事情として主張する事情について検討する。

(ア) 一審被告は、原告製品と被告製品の価格の差異や販売店舗の差異を、販売できない事情と

して主張する。

a 本件においては、前記(2)ウ、(3)アのとおり、原告製品は、大手通販業者や百貨店において、2万3800円又はこれに近い価格で販売されているのに対し、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において、3000円ないし5000円程度の価格で販売されているが、このように、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べきである。また、前記(3)アのとおり、原告製品は、ローラの表面にプラチナムコートが施され、ソーラーパネルが搭載されて、微弱電流を発生させるものであるから、これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高いといえることができ、したがって、原告製品は、その販売価格が約2万4000円であるとしても、3000円ないし5000円程度の販売価格の被告製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるといべきである。以上からすると、原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。

b このように、原告製品と被告製品との価格の差異は、需要者の購入動機に影響を与えているといえるが、大手通販業者や百貨店において商品を購入する者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験則があるとは認め難いから、価格の差を離れて、原告製品と被告製品の上記販売態様の差異が、需要者の購入動機に影響を与えているとは認められず、販売態様の差異は、販売できない事情として認めることはできないといべきである。

(イ) 一審被告は、競合品が多数存在することを、販売できない事情として主張する。

平成31年4月の時点で、原告製品と被告製品の同種の製品として、少なくとも29種類の製品が販売されていることが認められる…が、本件証拠上、本件侵害期間…に、市場において、原告製品と競合関係に立つ製品が販売されていたと認めるに足りないから、この点を、販売できない事情と認めることはできない。

(ウ) 一審被告は、本件発明2は軸受けについての発明であるところ、被告製品における軸受けの製造費用は全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎず、軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。

しかし、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べきである。

(エ) 一審被告は、軸受けの部分は外見上認識することができず、代替技術が存することなどを販売できない事情として主張する。しかし、一審被告の主張する上記の事情は、被告製品及び原告製品のいずれにも当てはまるものであるから、同事情の存在によって、被告製品がなかった場合に、被告製品に対する需要が原告製品に向かわなくなるということはできず、したがって、これらの事情を販売できない事情と認めることはできない。

(オ) 一審被告は、原告製品は、微弱電流を発生する機構を有しているが、被告製品はそのような機構を有していないことを販売できない事情として主張する。

確かに、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難い。したがって、上記の点は、販売できない事情と認めることはできない。

(カ) 一審被告は、一審被告の営業努力を、販売できない事情として主張するが、本件証拠上、一審被告に、販売できない事情と認めるに足りる程度の営業努力があったとは認められない。

ウ 以上によれば、本件においては、前記イ（ア）aで判示した事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である。

(6) 本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

前記(3)及び(5)のとおり、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、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。仮に、一審被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。

(7) 損害額の算定

以上からすると、特許法102条1項による一審原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万1724個のうち、約5割については販売することができないとする事情があるからその分を控除し、控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの利益額2218円に乘じることで、3億9006万円…となる。

また、一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額、本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円と認めるのが相当である。

したがって、一審原告の損害額は、合計で4億4006万円となる。

## 第5 若干の検討<sup>5</sup>

### 1 特許法102条1項の趣旨と「侵害行為がなければ販売することができた物」

(1) 特許法102条1項は、本文において、「侵害品の譲渡数量」×「権利者の製品の単位数量当たりの利益額」を、実施の能力に応じた額を超えない限度で、特許権者等の損害額とする。これに対し、同項ただし書において、「特許権者等が譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を販売することができないとする事情」が存在する場合には、「当該事情に相当する数量に応じた額を控除する」ものとされており、同項ただし書は、減額事由を定めるとともに、その立証責

---

5 特許法102条については、平成31年特許法改正（法律第3号、令和2年4月1日施行予定）により、改正が予定されているが、本判決は同改正前の事案であり、本稿も改正前の条文を前提とする。

任を侵害者に負担させている。

- (2) 同項の法的性質に関し、学説では、特許法102条1項本文について、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つことを法的に擬制したものであると理解する見解もある（補完擬制説）。この立場からは、「侵害行為がなければ販売することができた物」については、権利者側が特許発明の実施品を販売している必要があると解され<sup>6</sup>、同項ただし書の「販売することができないとする事情」は、かかる法的擬制を覆すに足りる例外的事情をいうのであって、例えば、天変地異等により権利者が特許権の存続期間内に特許発明の実施ができないような場合に限られることとなり、その適用は謙抑的であるべきとされる。

これに対し、立法担当者及び多数説は、特許法102条1項本文について、相当因果関係を推定する規定であると理解している。この立場からは、「侵害行為がなければ販売することができた物」については、特許発明の実施品のみならず競合品であれば足りるとされ<sup>7</sup>、同項ただし書については、本文での推定を覆す規定であり、補完擬制説が挙げる事情以外にも、本文における損害額の推定を覆減させる一切の事情を含みうるとされている（推定・一部覆減許容説）。

この点、裁判例の趨勢は、例えば、知財高判平成18年9月25日（平成17年（ネ）第10047号〔エアマッサージ装置事件〕）において、「侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益率を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定することとした規定であると解すべきところ、同項但書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定したもの」と判断されており、多数説である推定・一部覆減許容説の立場に立つものと理解されてきた。

- (3) 本判決は、特許法102条1項ただし書に関し、「侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である」としており、同項本文について、侵害行為と損害の相当因果関係を推定する規定であるとの理解を前提としているものと考えられる。

本判決は、かかる法的性質の理解を前提に、「侵害行為がなければ販売することができた物」について、侵害品と競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる旨を明示しており、従来の裁判例の理解を大合議判決として確認した点に意義を有する。

## 2 「単位数量当たりの利益の額」の意義

- (1) 特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」については、一般的に、権利者の売上げから変動経費を控除した額である権利者側の限界利益と解されている<sup>8</sup>。

この根拠については、権利者側が侵害品と同数を追加的に販売できたとの想定を前提としても、既に権利者側は販売のための初期投資を終了しているのが通常であるために追加的投資が必要とならず、権利者側の実施の能力の範囲内では新たな販売設備や従業員への給与等の固定費についても変動がないと理解されること等が挙げられる<sup>9</sup>。

6 三村量一「損害-特許法102条1項」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法』288頁。東京地判平成13年7月17日（平成11年（ワ）第23013号〔タコグラフ・チャート用紙原紙事件〕）等。

7 知財高判平成24年1月25日（平成22年（ネ）第10032号、同第10041号〔ソリッドゴルフボール事件〕、知財高判平成27年11月19日（平成25年（ネ）第10051号〔オフセット輪転機版胴事件〕）等。

8 中山信弘「特許法 第4版」400頁（有斐閣、令和元年）

9 小池眞一「損害額の推定等(1)」『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-小松陽一郎先生古希記念論文集』725頁（株式会社青林書院、平成30年）

- (2) 本判決は、「単位数量当たりの利益の額」について、特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において、その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と解し、その立証責任は特許権者側にあるとしており、大合議判決として、これまでの通説及び裁判例の趨勢の立場を確認したものといえる。

また、本判決は、その具体的な認定にあたっては、特許権者等における管理部門の人件費や通信費等については、通常、特許権者等の製造販売のために直接関連しない費用であること、既に原告製品の製造販売のために支出した費用も売上高から控除されるものではないと判示するなど、上記の限界利益説の根拠に即した判断がなされている<sup>10</sup>。

### 3 特許発明の特徴部分が原告製品の一部分のみに現れている場合（いわゆる「寄与率」の概念について）

- (1) 本判決の判示事項

本判決の最も重要な判示は、特許発明の特徴部分が権利者製品の一部分のみに実施されている場合に関する点である。

まず、前提として、本件発明2は、クレーム上は「美容器」に関するものであるが、明細書上、「この発明の目的は、回転体を支持軸に対して回転可能に支持することができる美容器を提供することにある。」（【発明が解決しようとする課題】【0004】）とされており、その特徴的部分は軸受け部材と回転体の内周面の形状にあると認定されている。これに対し、原告製品は、一對のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより肌を摘み上げ、美容的作用をもたらす美容器であり、本件発明2の特徴部分は、原告製品全体との関係ではその一部に現れているにすぎない。

このような場合に関し、本判決は、特許発明の特徴部分が権利者製品の販売による利益に対してどの程度貢献しているか、という点を「単位数量当たりの利益の額」の要件の問題であることを前提に、この場合にも、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等の逸失利益となることが事実上推定されるとする。

その上で、本件においては、原告製品が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美容器であるところ、①本件特徴部分の原告製品における位置付け、②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」することにより、事実上の推定が約6割の程度で覆滅されると判断している。

- (2) この点、従来、特許発明が権利者製品の一部のみを構成する場合について、いわゆる「寄与率」の概念を用いて損害額を調整すべきとの見解もあり、実際、原審は、本件発明2が、美容効果を生じさせるローラの構造等に関するものではなく、あくまでローラを回転可能に支持するところの軸受けに関するものであるという点を捉え、「特許の技術が製品の一部に用いられている場合、あるいは多数の特許技術が一個の製品に用いられている場合」について、「当該特許が製品の販売に寄与する度合い（寄与率）を適切に考慮して、損害償の範囲を適切に画す

10 なお、「単位数量当たりの利益の額」における「固定経費」及び「変動経費」は、あくまで法的概念であり、会計上の概念とは異なるものである点に注意が必要である。この点、原審では、原告が「増産すべき数量が多である場合には、一般固定費も追加的に必要になることも考えられる」として事案に応じて、一般固定費が控除対象となりうる旨判示している（もっとも、原審では、最終的に一番原告に増産を行う態勢があり、増産をした場合にも人件費が生じないとして、一般固定費の控除を否定している。）。

る必要がある。」として、「寄与率」という概念を減額事由又は損害額の調整事由として採用している。

そして、原審は、本件発明2の寄与率について、「美容器の一部であり、需要者の目に入るものではないし、被告が本件訴訟提起後に設計変更しているとおりに、ローラが円滑に回転し得るよう支持する軸受の代替技術は存したと解されるから、本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くない」として、これらを総合考慮の上で10%と認定している。本件では、原審及び本判決を通じ、限界利益の額、譲渡数量等に判断の相違はないが、本件発明2の特徴部分の評価が大きく異なっており、この点が本判決における損害賠償額の高額化につながっている。

## (2) 学説及び裁判例の整理

### ア 特許発明が製品の部分において実施された場合の考慮の可否

まず、本件のように、特許発明が特許権者等の製品の部分において実施されたに留まる場合、特許発明の貢献の程度を超えた逸失利益を認めることは権利者側に過大な利益をもたらすもので相当ではなく、これを考慮して損害賠償額を調整すべきとする考え方が通説的な見解であり、特許発明が形式的には特許権者等の製品の全体に及んでいるものの、当該特許発明の特徴部分が権利者製品の部分にのみ現れている場合についても、肯定説が有力である<sup>11</sup>。

もっとも、このような考慮して、いかなる要件の問題として検討すべきかという点については、従来から争いがあった<sup>12</sup>。

この点に関しては、特許法102条1項本文における「単位数量当たりの利益の額」において考慮すべきとする見解（本文説）<sup>13</sup>、同項ただし書における「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」において考慮する見解（但書説）<sup>14</sup>、及び民法709条における因果関係一般の問題として考慮すべきであるとして、特許法102条1項但書外の減額事由の問題として考慮する見解（但書外説・民法709条）<sup>15</sup>等が存在する。

### イ 「寄与率」という概念の採否について

また、これに関連して、このような損害額の調整事由として「寄与率」なる概念を採用すべきか否かというレベルにおいても議論が存在する。

この点について、従来の裁判例では、広く「寄与率」という概念を用いることによって、損害賠償額の減額を認めた事案も多数存在するところである<sup>16</sup>。

これに対し、「寄与率」は、特許法の明文上規定された概念ではなく、むしろ「『特許発明の

11 飯田圭「損害の額の推定等」1872頁『新注解特許法第2版 [中巻]』

12 学説については、特許発明が製品の部分において実施されたに留まる場合に関する前掲注12、1867頁の整理による。

13 高部真規子編「特許訴訟の実務 [第2版]」221頁 [高部真規子] 執筆。裁判例として、東京地判平成20年6月26日（平成19年（ワ）第21425号 [風船用クリップ止め装置事件]）

14 田村善之『損害賠償 [新版]』313頁。裁判例として、知財高判平成18年9月25日（平成17年（ネ）第10047号 [マッサージ機事件]）。

15 古城春実「特許法102条の損害算定と寄与率の概念:『液体充填装置におけるノズル』事件」AIIP51巻7号33頁等。

16 知財高判平成24年1月24日（平成22年（ネ）10032号 [ソリッドゴルフボール事件]）、大阪地判平成24年10月11日（平成23年（ワ）3850号 [軟質プラスチック容器事件]）、知財高判平成27年11月19日（平成25年（ネ）10051号 [オフセット輪転機版胴事件]）。

寄与率』という主張の内実が、主張者によってさまざまに異なっている」との指摘や<sup>17</sup>、「寄与率」という不明確な概念によって損害額が低額化されているのではないかとの問題点も指摘されていた<sup>18</sup>。このような状況の中、「損害の算定においては、特許法102条の条文の要件に帰着すべきであり、この条文とは別に民法709条をもって寄与率という概念を使用する必要はない。」<sup>19</sup>として、近時は、「寄与率」の概念を用いることに否定的な見解も有力となっていた。また、裁判例においても、知財高判平成28年6月1日（平成27（ネ）10091号〔破袋機とその駆動方法機事件〕）は、「被告製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり、その特徴に購買者の需要喚起力があるという事情が立証されていない以上、寄与率なる概念によって損害を減額することはできないし、特許法102条1項ただし書に該当する事情であるということもできない。」として、「寄与率」を減額事由とすることに對し消極的な判示をしたものも存在する。

(3) 本判決の意義と具体的認定について

ア 本判決は、一審被告による本件発明2の被告製品の販売への寄与の割合を考慮すべきとの主張に對し、「これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。」と判示している。

このような判示からすると、本判決は、「寄与率」という概念を採用することなく、損害額の算定については、あくまで特許法102条1項の規定文言に即して判断すべきという立場が看取できる。

また、本判決は、特許発明が特許権者等の製品の部分において実施されたに留まる場合に関し、「単位数量当たりの利益の額」の要件において検討しており、いわゆる本文説に立つものと解される<sup>20</sup>。

イ その上で、本判決は、「事実上の推定」を用い、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等の逸失利益となるとした上で、その推定覆滅の事由として本件特徴部分が原告製品の販売による利益にどの程度貢献しているかという点を検討している。

この点、特許発明が権利者製品の一部分のみにおいて実施されている場合について、その限界利益の全額が逸失利益と認める旨の経験則が存在するとは言い難く、事実上の推定の基礎となる経験則の存在については議論の余地もあろう。ただ、本判決は、特許発明の権利者製品の販売による利益への貢献の程度について、これまでの「寄与率」という不明確となりがちな判断から、特許法102条1項の条文に即して明確にし、その判断過程を類型化しようとするものであり、この観点からは「事実上の推定」を用いた本判決の立場は是認できるものである。

ウ また、本判決は、事実上の推定の覆滅について、①覆滅の有無、②覆滅の割合、という2段

17 天野研司「特許法102条1項ただし書の事情および同条2項の推定覆滅事由」L&T75号30頁。

18 知財戦略本部「知財推進計画2015」15頁

19 前掲注15

20 なお、本文説を採用する立場からは、同項ただし書説に對し、あくまで「販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額」を控除すると規定しているところ、特許発明の特徴部分が権利者製品の部分にのみ現れている場合に同項ただし書を適用することは、「数量」に応じた額と規定する条文に即したのではないとの批判がある（前掲注15）。なお、本判決も、特許法102条1項ただし書について、「侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任を因ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的」とする規定であると注意深く判示しており、特許発明が権利者製品の一部分を構成する場合、これを同項ただし書において検討した場合には、ただし書の規定文言との整合性が問題となろう。

階に分けて検討している。

このうち、①覆滅の有無については、原告製品のうち、大きな顧客誘引力を有するのがローリング部の構成であることや、ソーラーパネルを備え微弱電流を発生させるという点も顧客誘引力を高めているといった事情を認定しており、本判決を踏まえるならば、今後、侵害者側としては、まず、権利者製品のうち、特許発明の特徴部分以外の部分に大きな顧客誘引力がある旨を主張、立証していく必要がある。

エ 次に、本判決は、②覆滅の割合について、i) 本件特徴部分の原告製品の位置付け、ii) 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吸引力といった事情を総合考慮することにより、全体の約6割の覆滅（本件特徴部分の貢献は約4割）を認めている。

これに対し、原審は、本件発明2の寄与率を10パーセントと認定しており、本判決と原審では、本件発明又は本件特徴部分の評価に関し大きな開きがある。

この点、原審は、「寄与率」として本件発明2の原告製品の利益に対する貢献の程度をストレートに認定しているが、これに対し、本判決は、まず、限界利益の全額が逸失利益であるという事実上の推定を働かせており（その上で推定覆滅を検討する）、このような判断構造の違いが、上記評価の相違に繋がった可能性もある。

また、本判決は、本件特徴部分について、原告製品におけるローリング部の良好な回転のために重要な部材であるとし、「原告製品の販売による利益に相応に貢献している」と認定している。他方、原審は、本件発明2が原告製品にとって一定の意義を有することは認めつつも、本件発明2の代替技術が存在したとの事実も認定しており、両判決では、上記の判断手法のみならず、本件発明2又は本件特徴部分の利益に対する貢献の程度に対する評価自体にも相違がみられるようである。

なお、本判決は、原告製品において大きな顧客誘引力を有するのはローリング部の構成であるとともに、ソーラーパネルを備え微弱電流を発生させる構成も顧客誘引力を高めていると認定していることから、原告製品が有する主たる顧客誘引力は、本件特徴部分以外に存在すると判断していると考えられる。特許発明の特徴部分の販売利益への貢献の程度に関しては、裁判所の裁量的判断によらざるを得ず、裁判所の判断も分かれやすいところではあるが、本判決は、上記の認定を踏まえてもなお、本件特徴部分の原告製品の販売利益への貢献の程度を約4割と認めたこととなり、原審の4倍もの評価となっている点も相まって、損害賠償の高額化に沿うものとして、実務上のインパクトは大きいと考えられる<sup>21</sup>。

オ その他、本判決は、「本件特徴部分」を認定した上で、事実上の推定に対する覆滅の有無及び程度を検討しているが、その「特徴部分」をどのように認定するかによって、推定覆滅の有無及び程度も変わり得ると考えられる。

---

21 なお、知財高裁令和元年6月7日大合議判決（平成30年（ネ）第10063号[二酸化炭素含有粘性組成物事件]）は、特許法102条2項について、同条1項ただし書の事情と同様に、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した上で、「特許発明が侵害品の部品のみを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吸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。」と判示している。

本判決と二酸化炭素粘性組成物事件の判示からすると、特許発明が製品の一部のみに実施されている場合、特許法102条1項の場合には、同項本文の「単位数量当たりの利益の額」においてこれを考慮し、同条2項の場合には相当因果関係の推定を阻害する推定覆滅事由として考慮することとなろう。



本判決は、特許発明の「特徴部分」について、権利者製品の販売による利益に対する貢献の程度に着目するものであり、当該部分の製造費用の割合のみにより推定覆滅がなされるものではない旨を判示している。

特許発明の権利者製品の利益への貢献の程度は、特許発明による需要者の商品購入の需要を喚起しているかという点が重視されるものであって、製造費用の割合が高低は直接的に、かかる需要喚起に影響するものではなく、本判決の判示は妥当である。

本判決は、これ以上に「特徴部分」の認定について、具体的な規範を示すものではないが、上記のとおり「特徴部分」の認定如何によって覆滅割合の認定に影響を与える可能性があることから、実務上、当事者は、損害論の審理において、「特徴部分」の範囲に関する主張立証を尽くす必要があると考えられる<sup>22</sup>。

#### 4 「実施の能力」について

「実施の能力」に関しては、特許権者等において、侵害行為期間又はこれに近接する時期を基準として、侵害行為が無かった場合に想定される追加需要に対応して製品を供給しうる潜在的能力が認められることで足りるとする裁判例が存在している<sup>23</sup>。

この点、仮に、特許権者側に、侵害品と同数の権利者製品を供給する能力を有すること等の主張立証責任を厳格に負わせた場合には、ただし書において、侵害者側に推定覆滅事由の主張立証責任を負わせた意義が損なわれることもあり、近時の学説においては、委託製造業者等による製造能力や販売委託業者による販売能力をも考慮に入れることが許されるとするなど<sup>24</sup>、実施能力の範囲を緩やかに考える傾向にある。

本判決は、「実施の能力」について、「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」と判断しているが、特に「生産委託等の方法」による供給可能性がある場合も「実施の能力」があるとして緩やかな解釈を示しており、「実施の能力」が欠ける事例は限定され则认为られる。

#### 5 特許法102条1項ただし書における「販売することができないとする事情」

(1) 特許法102条1項ただし書の減額事由については、上記のとおり補完擬制説の立場から、天変地位などにより権利者等が特許権の存続期間内に特許発明の実施ができない場合に限定されるとする見解も存在する<sup>25</sup>。

もっとも、現在の実務の趨勢は、同項が侵害行為と損害額の相当因果関係を推定した規定であるとの理解から、同項ただし書は、広く推定を覆滅する事情を含むものと理解されている。

(2) この点、特許法102条1項に関しては、既に、知財高判平成18年9月25日（平成17年（ネ）第10047号 [椅子式エアマッサージ機事件]）において、「『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

22 この点に関し、前掲注13は、「特許発明の構成要件の有機的一体性に鑑み、寄与率考慮の基礎となる特許発明の特徴部分を、徒に公知部分を除くことがないよう慎重に特定することが必要であろう。」とする。

23 知財高判平成27年11月19日（平成25年（ネ）10051号 [オフセット輪転機胴版事件]）

24 天野研司「特許権侵害による損害」『最新裁判実務大系10 知的財産権訴訟I』287頁。

25 牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法』288頁 [三村量一]

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。」と判示しているところである。

また、二酸化炭素含有粘性組成物事件の大合議判決においても、特許法102条2項の解釈において、「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。」と判示をしている。本判決は、特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」について、侵害行為と特許権者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うとし、その具体例として、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侵害品と特許権者の製品の性能の相違の存在等の事情を示すとともに、これらの事情の存在及びその数量についての主張立証責任は侵害者側が負担するものと判断しており、大合議事件として、二酸化炭素含有粘性組成物事件の大合議判決を含む従来の裁判例の立場を是認し、確認したものと見える<sup>26</sup>。

## 6 終わりに

本判決は、特許法102条1項について、大合議判決として、これまでの裁判例等における到達点を整理しているが、特許発明の特徴部分が権利者製品の一部分のみに留まる場合について、特許法102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」の要件として判断するものとし、この場合であっても、限界利益の全額が特許権者等の逸失利益となることが事実上推定されるとした上で、推定覆滅により損害額の調整が図られることを明らかにした点において重要な意味を有するものである。

以上

---

26 なお、「販売をすることができない事情」についての推定覆滅の程度は、原審及び本判決を通じて全体の約5割と認定されており、両判決を通じ、特許発明の特徴部分の貢献に関する事実上の推定覆滅のような評価の大幅な違いは生じていない。

また、実務上、権利者製品の侵害品と侵害品が、それぞれ高級店とディスカウントストア等、顧客層の異なる店舗で販売されていることをもって「販売をすることができないとする事情」に当たる旨、主張されることも多いが、本判決は、価格以外にこのような販売態様の差が需要者の購入動機に影響を与えるものではないと推定されている。