

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）¹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。