

# 粘性組成物事件大合議判決評釈（1）



TH弁護士法人  
弁護士・弁理士 高橋 淳

## 第1 はじめに

本判決は令和最初の大合議判決として注目を集めたものであり、既に複数の評釈も出ているところである<sup>1</sup>。しかしながら、本判決が学説は裁判例等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ように見えるため<sup>2</sup>、議論の盛り上がりには若干かけるように思われる。そこで、本判決の控訴人代理人である当職の独自の観点からの評釈も議論に一石を投じる意味があるものと考えて筆を執った次第である。

## 第2 事案の概要等

### 1 事案の概要

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（特許第4659980号及び特許第4912492号。本件特許権1及び本件特許権2）を有する被控訴人が、（ア）控訴人らが製造、販売する原判決別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック化粧料（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とともに、（イ）控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各特許権の間接侵害行為（特許法101条1号又は2号）に該当するなどとして、控訴人らに対し、同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに特許登録日から各項記載の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

損害額の算定については、被控訴人は、同法102条2項に基づく算定と同条3項に基づく算定

---

1 松本司「特許法102条及び3項についての知財大合議判決」知財ぶりずむ203号（2019年）69号（以下「松本評釈」、原悠介「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〕」知財ぶりずむ206号（2019年）72号（以下「原評釈」、田村善之「WLJ判例コラム第177号」特許法102条2項（侵害者利益の推定）における利益の意義、推定の覆滅と、同条3項（相当実施料額賠償）の相当実施料額の算定について～二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決（令和元年6月7日判決言渡）の検討～（以下「田村評釈」）等。

2 原評釈71頁。

を選択的に主張していた。

## 2 不服申立ての内容

原判決は、被控訴人の控訴人らに対する差止め及び廃棄請求を認容するとともに、控訴人らに対する損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したため、控訴人ら（原判決における被告ら）が控訴した。

## 第3 大合議が判断を示した主たる争点

本件の争点は多岐に亘るが、大合議が判断を示した主たる争点は、損害論に関するものであり、具体的には、特許法102条2項における推定覆滅事由の存否及び同3項に基づく損害額の算定である。

## 第4 大合議の判断の大要

### 1 特許法102条2項の推定覆滅事由について

#### 1-1 特許法102条2項の趣旨

特許法102条2項は、「特許権者…が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、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。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するためには、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。

#### 1-2 推定覆滅事由について

##### 1-2-1 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前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。