

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は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は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¹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²

- (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。