

「美容器事件」知財高裁大合議事件

特許法102条1項について、特許発明の特徴部分が原告製品（特許製品）の一部分にすぎない場合の損害算定基準——原告製品の販売により得られる限界利益の全部が逸失利益となることが事実上推定され、特徴部分が原告製品の販売による利益のすべてに貢献しているといえない場合は、事実上の推定が一部覆滅される。

知的財産高等裁判所(特別部)令和2年2月28日判決
(平成31年(ネ)第10003号事件)

知的財産権法研究会
弁護士・弁理士 谷口 由記

第1 はじめに

1 知的財産高等裁判所（特別部）は、美容器事件（令和2年2月28日判決、平成31年(ネ)第10003号）において、特許権侵害に基づく損害賠償請求の損害額算定を定める特許法102条1項の適用において、「特許発明の特徴部分が原告(特許権者)製品の一部分を構成するにすぎない場合」の損害額算定の基準を示した。

従来多くの判決において、特許権侵害に基づく損害賠償について、特許技術が製品の一部に用いられている場合や多数の特許技術が一つの製品に用いられている場合等の損害の算定について、寄与率（寄与度・寄与割合）の考え方が採用されてきたが、本事件の事案は、特許発明の特徴部分が特許製品の一部分にすぎない場合で、第1審判決は寄与率を考慮した損害算定手法を採用したが、知財高裁大合議判決はこの損害算定手法を採用せず、近時の知財高裁の算定手法を大合議事件として判示した点で重要である。

本件に先立つ知財高裁（大合議）令和元年6月7日判決（二酸化炭素含有粘性組成物事件）において、特許法102条2項の「侵害者が得た利益」と「推定覆滅」の解釈について、同102条1項但し書の推定覆滅事由と同様に解すべきであると判示しており、本判決は同102条1項の事案で大合議事件として確認したものと見える。

また、特許法102条1項は、令和元年特許法改正（令和元年法律第3号、令和2年4月1日施行）により、特許法102条1項に規定する特許権者等の実施能力を超える数量（実施相応数量）及び特許権者等が販売することができなかった数量（特定数量）について、同法102条3項に基づく特許発明の実施に対し受けるべき金銭に相当する額の損害賠償請求が可能であると改正されたが、本判決日は改正法施行日の約1ヶ月前であり、改正の趣旨が判決に反映されている面もみられるので、興味深い点がある。

2 本判決の評釈について、既に本誌4月号に原悠介弁護士の「新判決例研究」、山内真之弁護士の「知財法務の勘所Q&A」、さらに本誌5月号に加藤浩教授の「損害賠償の算定基準の考え方を判示した知財高裁大合議判決」で詳しく論評しておられるので、重複にもなるが、最近の知財高裁判決の流れを中心に論評することとしたい。

なお、本知財高裁判決の判示事項には、特許法102条1項の「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、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こと（競合品説）、「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限界利益の額とし（限界利益説）、その主張立証責任は特許権者等の実施能力を含め特許権者にあると判示した点は、大合議事件として先例的価値が認められるが、本論評はそれらの点は詳しく触れないものとする。

第2 事案の概要

1 原告の請求

原告は、発明の名称「美容器」の特許権者¹であり、被告が製造販売する製品が本特許発明の技術的範囲に属することから、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3億円及び遅延損害金の支払いを求めた。

2. 第1審判決（大阪地裁平成30年11月29日判決、平成28年(ワ)第5345号事件、裁判所HP）

(1) 判決内容

第1審判決は、被告製品の製造販売が原告特許権の侵害であることを認め、被告に対し、被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄、並びに損害金1億0735万円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡した。

(2) 損害額の算定

ア 「寄与率」の考慮

原告の特許法102条1項に基づく請求に対し、被告は本件特許が原告製品の一部に特徴があることから寄与率を主張した（明確な根拠法条の主張はない）。すなわち、本件発明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り、軸受部分が製造原価に占める割合は1.12%程度であり、この製造原価比率1.12%をもって本件発明の寄与率であり、その限度で損害を算定すべきであると主張した。

裁判所は、特許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し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とし（明確な根拠法条は挙げられていない）、本件発明は、美容器のローラの軸

1 事案では特許発明1と特許発明2があり、特許権侵害は特許発明2の侵害であり、本稿は特許発明2を特許発明と呼ぶ。