



令和元年 10月 4日 (金)
(2019年)

No. 15026 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆特許法102条2項、3項に関する大合議判決
-知財高裁平成30年(ネ)第10063号、令和元年6月7日大合議判決-(1)

特許法102条2項、3項に関する大合議判決

- 知財高裁平成30年(ネ)第10063号、令和元年6月7日大合議判決 -

青木・関根・田中法律事務所

弁護士・弁理士 森 修一郎

第1 はじめに

本判決は、12件目の知財高裁大合議判決となる。

本判決では、特許法102条2項の「利益」の意義、推定覆滅事由や同条3項のいわゆる実施料の算定等の論点についての判断が示された。

102条2項および3項は、損害賠償請求における損害の推定に関する規定であり、同条1項を含めて多くの論点が存在し、関連する多くの学説・裁判例

が存在する。

また、102条2項に関する知財高裁大合議判決は、ごみ貯蔵機器事件(知財高大合議判平25・2・1)につづいて、本判決で2件目となる。

本稿では、本判決の事案と判旨を紹介し解説する。

第2 事案と判旨

1 事案

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。

 TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

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号および特許第4912492号。本件特許権 1 および本件特許権 2) を有する被控訴人 X (一審原告 X) は、①控訴人 Y 1 ~ Y 7 (一審被告 Y 1 ~ Y 7) が製造、販売する炭酸パック化粧品 (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、②控訴人 Y 1 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 号または 2 号) に該当するなどとして、控訴人らに対し、同法 100 条 1 項および 2 項に基づく被告各製品および顆粒剤の製造、販売等の差止めおよび廃棄並びに、不法行為に基づく損害賠償金 (および遅延損害金) の支払を求めた。

原審は、被控訴人の控訴人らに対する差止めおよ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、控訴人らが控訴した。なお、被控訴人は、控訴審において、控訴人らに対する差止めおよび廃棄請求を取り下げた。

本判決は、控訴人らの控訴を棄却した。

2 判旨

〔(1) 特許法 102 条 2 項について

ア 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ぬところ、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。

イ 被控訴人は、平成 11 年 9 月以降、『メディプロローラー』、『スパオキシジェル』及び『ナノアクアジェルパック』との商品名でジェル剤と顆粒剤からなる 2 剤混合型の炭酸パック化粧品を製造、販売している。これらの製品 (以下、併せて『原告製品』という) は、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の実施品である (…)

これによれば、本件において、被控訴人に、控訴人ら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ことが認められ、特許法 102 条 2 項の適用が認められる。

ウ そして、特許法 102 条 2 項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものといえることができる。

(2) 侵害行為により侵害者が受けた利益の額

ア 利益の意義

特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害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な経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。(…)

(3) 推定覆滅事由について

ア 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、