



令和元年 (2019年) 9月17日 (火)
No. 15014 1部370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

経済産業調査会ホームページ 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

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所特別部》

特許権侵害差止等請求控訴事件

(「二酸化炭素含有粘性組成物」事件－特許法102条2項、3項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した知財高裁大合議判決) [上] (全2回)

－知財高判 (大合議) 平成30年 (ネ) 第10063号、令和元年6月7日判決言渡 (高部裁判長)－

【本稿の概要】

本判決は、特許法102条2項 (侵害者の利益相当額)、特許法102条3項 (実施料相当額) に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した。

特許法102条2項については、限界利益を算定するために控除できる経費を「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となった経費」のみとし、「利益全額について同項による推定が及ぶ」と解し、推定覆滅事由として、「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…。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…」



創業1923年
杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作
鈴木 治
寺嶋 勇太
吉澤 雄郎
門田 尚也
市枝 信之
田中 睦美
鹿山 昌代

塚中 哲雄
福尾 誠
結城 仁美
小松 靖之
加藤 正樹
君塚 絵美
宮谷 昂佑
北村 慎吾

澤田 達也
齋藤 恭一
川原 敬祐
伊藤 怜愛
坂本 晃太郎
朴 瑛哲
井上 高雄
廣 昇
伊藤 佐保子

富田 和幸
池田 浩
岡野 大和
片岡 憲一郎
西尾 隆弘
真能 清志
辻 啓太
鈴木 裕貴
岡本 岳

下地 健一
吉田 憲悟
前田 勇人
田中 達也
石川 雅章
石井 裕充
塩川 未久
Stephen Scott

大倉 昭人
山口 雄輔
坪内 伸
高橋 林太郎
色部 暁義
鈴木 俊樹
橋本 大佑
水間 章子

栗野 晴夫
中山 健一
甲原 秀俊
福井 敏夫
色部 暁義
鈴木 麻菜美
貴志 浩充

河合 隆慶
村松 由布子
太田 昌宏
酒匂 健吾
田浦 弘達
内海 一成
大島 かおり
山本 睦也

所員190名うち弁理士67名、弁護士2名、欧州弁理士1名

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: https://sugimura.partners/

という二段階を判示した。

特許法102条3項については、令和元年新法特許法102条4項を先取りして、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。」と判示し、料率を定める具体的方針として、「①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競争関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべき」とした。

最終的には、控訴人キアラマキアート以外は、特許法102条2項に基づいて算定した損害額が、特許法102条3項に基づいて算定した損害額を上回ったため、特許法102条2項に基づいて算定した損害額が認容された。控訴人キアラマキアートについては、特許法102条3項に基づいて算定した損害額が、特許法102条2項に基づいて算定した損害額を上回ったため、特許法102条3項に基づいて算定した損害額が認容された。本判決は、大合議判決として特許法102条2項及び3項について判示した知財高裁の意見表明であるから、今後の実務上極めて重要な意義を有すると思われる。

【①特許法102条2項（侵害者の利益相当額）＋考察】

1. 条文（特許法102条2項）

「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施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、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」

2. 特許法102条2項が適用されるための要件

（判旨抜粋）「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。」

本大合議判決の事案では、特許権者も本件発明1－1及び2－1の技術的範囲に属する製品を製造・販売していたから、実質的な争点ではなかった。

過去の重要裁判例として、知財高裁（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器」事件は、「…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。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由は無いというべきである。したがって、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り、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるところのが相当である。…特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。…原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売している