

特許法102条2項及び3項についての知財高裁大合議判決

知高（大）判令和元年6月7日（平30ネ10063）
（知財高裁ホームページ）

知的財産法研究会
弁護士法人関西法律特許事務所
弁護士 松本 司

第1 事案の概要

発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許権¹を保有するX（原告、被控訴人）は、Yら（被告、控訴人）²に対し、Yらが製造販売する炭酸パック化粧品（以下「被告各製品」という。）が上記特許権を侵害する旨主張し、差止及び特許法102条2項又は3項に基づく損害賠償請求を求めた事案である。原審の大阪地判³は上記特許権（各特許権の請求項1に係る発明。「本件発明1-1」、「本件発明2-1」と略されている。）の侵害を肯定し、損害賠償請求の一部を認容したため、Yらが控訴した。

本件判決は、上記特許権の侵害につき、原審を支持するとともに、Xの損害額について、次項のとおり判示して、Yらの控訴を棄却した。

第2 本件判決

以下では、本件判決のうち、損害賠償金の算定に係る特許法102条2項及び3項についての判示部分を引用する（なお、以下の下線は筆者が付したものである。）。

「5 損害（特許法102条2項）（争点6-1）」

（1）特許法102条2項について

ア 特許法102条2項は、『……』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

1 特許第4659980号及び特許第4912492号

2 原審の大阪地裁では被告は11社であったが、うち4社と大阪地裁判決後に和解が成立したため、本件の控訴審では控訴人は7社となっている。本文ではY1、Y2等と表記する。

3 大地判平成30年6月28日（平27ワ4292）

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?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、……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うことができる。

(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となった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。……。

イ 売上高

被告各製品……の売上高が……『売上高』欄記載のとおりであることについては、当事者間に争いはない。

ウ 控除すべき経費

(ア) 前記のとおり、控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。Yらは、……『控訴人らの主張する経費』欄記載のとおり、さらに控除すべき経費を主張するので、以下において判断する。

(イ) Y1の経費について（被告各製品）

……。しかし、R & Dセンターの研究員の業務の具体的内容や被告各製品（……）の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、Y1の主張する人件費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということはできない。

(ウ) Y2の経費について（被告製品1、14、15及び18）

a パート従業員の人件費

……。しかし、パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということはできない。

b 外注の試験研究費