



2020.夏号

No.02

知的 財産 Newsletter

判例1

特許法102条1項に基づく
損害額の算定について判示した
知財高裁大合議判決

判例1の解説ポイント

判例2

和解契約上の不爭条項により
無効審判の請求人適格が否定された事例

判例2の解説ポイント

事務所News・執筆情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

判例1

特許法102条1項に基づく損害額の算定について判示した
知財高裁大合議判決

古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(特別部)令和2年2月28日判決(平成31年(ネ)第10003号)裁判所ウェブサイト〔美容器事件大合議判決〕

裁判例はこちら

令和2年2月28日、知財高裁は、特許法102条1項に基づく損害額の算定に関する大合議判決を言い渡しました。本稿では、特許法102条1項の各要件に関する本判決の内容の概要をご紹介します。

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「美容器」とする特許権(「X特許権」)を有する一番原告Xが、一番被告Yに対し、Yによる美容器(「Y製品」)の製造、譲渡等が上記特許権を侵害すると主張して、Y製品の製造販売等の差止め及び廃棄、並びに、損害賠償を請求した事案です。

原審は、Y製品の製造販売等は、X特許権を侵害するとして、Y製品の販売等の差止め及び廃棄を認め、損害賠償請求の一部を認容しました。Xは、特許法102条1項による損害額を主張しており、原審は同項の損害額の算定に当たって、Xの製品(「X製品」)の単位数量当たりの利益の額にY製品の譲渡数量を乗じた額から、同項ただし書の事情として5割を控除し、さらに、寄与度を考慮して9割の減額をしました。

知財高裁は本件を大合議事件として審理し、結論としては、Y製品は本件特許権2を侵害するとして、Y製品の販売等の差止め及び廃棄を認め、X特許権の侵害による特許法102条1項の損害額を4億4006万円と認定し、損害額についての原審の判断を変更しました。

2 「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の意義

(1)「侵害行為がなければ販売することができた物」

本判決は、「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、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、と判示しました。

そのうえで、X製品は、X特許権に係る発明(「本件発明」)の

実施品であり、「侵害行為がなければ販売することができた物」に当たることは明らかであると判断しました。

(2)「単位数量当たりの利益の額」

本判決は、「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と判示しました。

本件においては、製造原価、販売手数料、販売促進費等の費用が、X製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用として控除すべき費用であると判断されました。他方、「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではないとして、(管理部門の人件費や交通・通信費、X製品の製造販売のために必要な既に支出した費用(例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したものは、控除すべき費用ではないとされました。

(3)特許発明の特徴部分が製品の一部にすぎない場合

本判決は、特許発明を実施した特許権者等の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、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が特許権者等の逸失利益となるのが事実上推定されるというべきであると判示したうえで、本件においては、X製品の特徴部分がX製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、X製品の販売によって得られる限界利益の全額をXの逸失利益と認めるのは相当でなく、事実上の推定が一部覆減されると判断しました。

具体的には、本判決は、X製品の特徴部分のX製品における位置付け、X製品が上記特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同

次ページへ続く

覆滅がされる程度は、全体の約6割であると判示し、「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たって、X製品全体の限界利益の額から、その約6割を控除した金額をX製品の「単位数量当たりの利益の額」と認定しました。

3 「実施の能力に応じた額」

本判決は、特許法102条1項の「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある、と判断しました。

そのうえで、Xは、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認でき、この余剰能力の範囲内で月に平均2万個程度(Yは月平均2万0690個程度のY製品を譲渡)の数量のX製品を追加して販売する能力を有しており、Xには、Yが販売したY製品の数量のX製品を販売する能力を有していたと認められると判断しました。

4 「販売することができないとする事情」

本判決は、特許法102条1項ただし書の「特許権者が販売することができないとする事情」(「販売できない事情」)とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、これらの事情や同事情に相当する数量の主張立証責任は、侵害者側にあると判示しました。

本判決は、X製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、Y製品は、X製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、Y製品を購入した者は、Y製品が存在しなかった場合には、X製品を購入するとは必ずしもいえないというべきであるから、価格の差異を販売できない事情として認めることができると判断しましたが、その他にYが主張する事情は販売できない事情であるとは認めませんでした。

販売できない事情として認められた価格の差異に相当する数量について、本判決は、X製品及びY製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売でき

ない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる一方で、美容器の需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在すること、X製品はY製品に比べてその品質は高く、X製品は、その販売価格が約2万4000円であるとしても、3000円ないし5000円程度の販売価格のY製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるといえることなどを考慮して、相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。以上の事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当であると判断しました。

5 発明の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

Yは、本件発明のY製品の販売への寄与率は0であると主張しましたが、本判決は、Yの主張が、上記の各控除とは別に、発明がY製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできないと判示しました。

6 損害額

以上を踏まえて、本判決は、特許法102条1項によるXの損害額は、3億9006万円、Yによる本件特許権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額、本件訴訟の難易度及びXの差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円であると認め、合計4億4006万円の損害賠償を認容しました。

7 おわりに

知財高裁は、令和元年6月7日大合議判決(炭酸パック化粧品事件大合議判決)において、特許法102条2項及び3項に基づく損害額算定の在り方について判示しましたが、本判決において、特許法102条1項に基づく損害額算定に関しても知財高裁の考え方が明らかになりました。

本判決の個々の判断内容自体に目新しい点は多くはありませんが、位置付けについて諸説があった「寄与度」、「寄与率」を特許法102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」の枠内で考慮するという立場を採用しているようにも考えられます。

特許権侵害に基づく損害賠償の在り方が見直されている中で、本判決は、実務上重要な意義を有するといえ、ご紹介させていただいた次第です。

判例1の解説ポイント



重富 貴光
Takamitsu Shigetomi
PROFILEはこちら

本判決は特許法102条1項の解釈に関する知財高裁大合議判決です。知財高裁は、重要な法令解釈の問題を含む知的財産事件において、信頼性のあるルール形成及び高裁レベルでの事実上の判断統一を目的として、通常の合議体ではなく、5名の裁判官から構成される合議体によって審理を行って大合議判決をすることができます。本件は通算14件目の大合議判決です。

特許法102条1項¹の概要ですが、特許権者が特許権侵害に基づく損害賠償請求を行う場合において、①侵害者が譲渡した侵害品の譲渡数量に、②特許権者が侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を、③特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、損害額と算定することができるというものです(特許法102条1項本文)。但し、④侵害者の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができない事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとされています(特許法102条1項但書)。

本判決で示された特許法102条1項の適用に関する考え方は解説にて説明されているとおりです。もっとも、注目すべきこととして、従来、裁判例及び学説にて分かれていた解釈を統一した判断部分を以下に示しておきます。

1 「特許権者が侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち、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。【Point1】

2 「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であり、その主張立証責任は特許権者側にある。【Point2】

3 特許発明を実施した特許権者等の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、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が特許権者等の逸失利益となることが事実上推定される。もっとも、本件においては、特許権者の製品の特徴部分が特許権者の製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、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認めるのは相当でなく、事実上の推定が一部覆滅される。【Point3】

4 「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。【Point4】

5 特許法102条1項但書の「特許権者が販売することができないとする事情」(「販売できない事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝

¹ 特許法102条1項は、令和元年特許法改正(施行日令和2年4月1日)によって改正されていますが、本稿の特許法102条1項は改正前の条項を意味します。

広告)、④侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、これらの事情や同事情に相当する数量の主張立証責任は、侵害者側にある。【Point5】

今般、大合議判決によって上記1～5の考え方が示されたことから、今後は、特許法102条1項の解釈については、同様の解釈の下で判断がされることになると考えられます。特に、上記3(特許発明の特徴部分が製品の一部分に過ぎない場合)については、①特許法102条1項本文の問題、②特許法102条1項但書

の問題、③特許法102条1項の規定自体には表れない寄与率・寄与度の問題のいずれとして整理するかが議論されていましたが、大合議判決は特許法102条1項本文の問題であると判断した点が注目されます。

最後に、特許法102条1項に関しては、令和元年特許法改正により、特許権者の実施の能力を超える数量や、特許権者が販売することができないとされた数量部分について、いわゆる実施料相当額としての損害額算定を可能とする規定が追加されていますので、併せてご確認下さい。

判例1のPoint

Point1

特許発明の実施品でなくとも、侵害品と市場にて競合する製品を特許権者が販売していれば足りるとの考え方を採用

Point2

いわゆる限界利益額の考え方を採用

Point3

特許発明の特徴部分が製品の一部分に過ぎない場合には、「特許権者が侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」(特許法102条1項本文)の事実上の推定及びその覆滅問題と位置付けるとの考え方を採用～いわゆる寄与度・寄与率の考え方の不採用

Point4

特許権者の実施の能力は潜在的能力で足りるとの考え方を採用

Point5

侵害者が「販売できない事情」を立証すれば、当該事情は侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情として考慮され、損害額が減じられるとの考え方を採用

判例2

和解契約上の不爭条項により無効審判の請求人適格が
否定された事例

黒田 佑輝

Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和元年12月19日判決(平成31年(行ケ)第10053号)裁判所ウェブサイト〔二重鹼形成用テープ事件〕

裁判例はこちら [▶](#)

本件は、無効審判の請求人が、利害関係人(特許法123条2項)に該当せず請求人適格を有しないとして、無効審判請求を却下されたことを不服として審決取消訴訟を提起したものです。主たる争点は、無効審判の請求人(原告)が被請求人(被告)との間で、無効審判請求前に締結していた和解契約の不爭条項に基づき、無効審判の請求が制限されるか、というものでした。知財高裁は特許庁の判断を支持し、原告の請求を棄却しました。

被告は、原告らが販売していた二重鹼形成用テープが、被告の特許(特許第3277180号、「本件特許権」)を侵害すると主張して、原告らとの間で訴訟外の紛争関係に入りましたが、交渉の結果、平成29年8月21日に和解契約(本件和解契約)を締結しました。同契約では、原告らが被告の本件特許権が有効に成立していることを確認した第1条に引き続いて、第2条で「乙ら(原告ら)は、自ら又は第三者を通じて、無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし、甲(被告)が特許侵害を理由として乙ら(原告ら)に対し訴訟提起した場合に、当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」と定められていました。さらに、第3条では原告らが本件商品として特定された商品の販売を同年8月31日までに中止すること、第6条では、紛争解決のための和解金として、本件商品の販売による利益額に相当する4500万円の支払義務を負うことなどが定められていました。被告は、平成30年2月13日に、本件商品とは別の商品について、本件特許権を侵害するとして原告に対して侵害訴訟を提起しました。これに対し、原告は、侵害訴訟内で無効の抗弁を主張するとともに、本件特許権に関する特許無効審判を請求しました。

知財高裁は、本件和解契約第2条について、「特許無効審判請求により本件特許権の効力(有効性)を争ってはならない旨の不爭義務を負うことを定めた条項であって、原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは、およそ許されないことを定

めた趣旨の条項であることを自然に理解できる。」と判断し、双方が代理人を選任して十分に協議を重ねて契約を締結したという経緯から見ても、文言通り解することが相当としました。原告は、第2条による不爭義務は、第3条で販売を中止した本件商品及びそれと同一の構成に係る紛争に限定されるべきであるから、被告が本件商品とは別の構成に関する商品に対して権利行使する場合には、第2条は適用されないと主張しましたが、裁判所は文言及び交渉経緯に照らしてそのような解釈を否定しました。

この他、原告は、本件和解契約が実質的に原告の過去の販売行為に関する特許権実施許諾契約であるから、公正取引委員会作成の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」のうち第4の4の「(7) 不爭義務」が本件和解契約にも適用されるなど、幾つかの理由を挙げて、本件和解契約第2条は公序良俗に違反するとも主張しました。しかし、知財高裁は、そもそも本件和解契約は特許権実施許諾契約としての性質を有しないなどと判断し、原告の公序良俗違反の主張を認めませんでした。

知的財産権侵害に関する訴訟外での和解においては、しばしば不爭条項が設けられることがありますが、本件は不爭条項によって実際に無効審判の請求が妨げられた事例として参考になると考えられます。

[▶](#) 目次へ戻る

判例2の解説ポイント



重富 貴光
Takamitsu Shigetomi
PROFILEはこちら

本件は、いわゆる不爭条項が存在することによって、無効審判請求をすることが許されないと判断された事案です。

不爭条項とは、契約において、一方当事者が他方当事者(権利者)に対し、権利の有効性について争わない義務を負うことを内容とする条項です。本件でも、「●は、自ら又は第三者を通じて、無効審判の請求その他の方法により特許権の効力を争ってはならない。」との取り決めがされており、これが不爭条項に該当します。

不爭条項によって権利の有効性を争わない義務を負うに至った当事者は、権利の有効性を争うことが契約上許容されないことから、無効審判請求をすることができる「利害関係人」(特許法123条2項)に当たらないとして、いわゆる無効審判の請求人適格を有しないと解されています。無効審判の請求人適格を有しない者による無効審判請求は不適法であり、特許法135条にもとづき審決によって却下されるべきこととなります。

本件では、ある商品の販売中止に関連してなされた和解契約に不爭条項が設けられ、和解が成立した後に、別の商品に関する侵害紛争が発生し、不爭条項の対象となった特許権の無効審判請求の可否が問題となった事案です。この事案のように、不爭条項に合意した当事者は、その後に別の商品に関して特許権侵害の問題が発生したとしても、不爭条項によって特許権の有効性を争うことができなくなることから、和解契約時に不爭条項を受諾するか否かについては慎重に検討すべきといえます。

なお、不爭条項は、独占禁止法との関係でも有効性が議論されています。公正取引委員会が公表する「[知的財産の利用](#)

[に関する独占禁止法上の指針](#)」では、独占禁止法上の評価に関し、以下の説明がされていますので、ご参考下さい。

【不爭義務】

ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さい。

しかしながら、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もある(一般指定第12項)。

なお、ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定めることは、原則として不公正な取引方法に該当しない。

事務所 News

ALB IP rankings 2020で
当事務所の知的財産グループは高い評価を得ました。

トムソンロイター社出版のAsian Legal Business(ALB)2020年5月号のIP Rankings 2020において、当事務所はJapan DomesticのPatents部門において、4年連続の高い評価(Tier 1)を得ました。
また、Japan DomesticのCopyright/Trademarks部門においても高い評価(Tier 2)を得ました。

Asian Legal Business のウェブサイトはこちらからご覧いただけます

執筆情報のご案内

株式会社有斐閣 2020年7月16日発売
商標・意匠・不正競争判例百選【第2版】

「機能を確保するために不可欠な形態の判断基準」

—車種別専用ハーネス事件—

著者 平野恵稔

「保護の始期と保護期間の起算点」

—スティック状加湿器事件—

著者 重富貴光

[△ 目次へ戻る](#)