



令和元年 8月26日(月)
® (2019年)

No. 14999 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・送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複製・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

☆知財の常識・非常識 ②
知財高裁令和元年6月7日大合議判決…… (1)

☆知的財産研修会(職務発明規定の変更並びに
一括払い方式の導入及び遡及適用の実務) … (11)

知財の常識・非常識 ②

知財高裁令和元年6月7日大合議判決

桜坂法律事務所

弁護士 岡田 健太郎

第1 はじめに

元号が「令和」になって初めての知財高裁大合議判決が、本年6月7日に出されました。今回の大合議判決では、特許権侵害における損害論、特に特許法102条2項及び3項の複数の論点について判断が示されています。具体的には、特許法102条2項における推定の及ぶ範囲、侵害者が受けた利益の額の

算定方法、その主張立証責任、同項における推定の覆滅の事情、その主張立証責任、同条3項による損害の算定方法、算定の基礎となる実施料率の算出などについて判断が示されています。今後、本判決についての評釈が数多く出されると考えられますが、判決が出て間もない現時点において判決の内容を検討する論考を出すことは意味のあることだと考え、



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタリカレテパワージャパン株式会社

お問合せ先 IP事業本部 西田 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

今回の知財の常識・非常識のテーマにしました。

検討の進め方としては、論点が多岐にわたることから、まず事案の概要を説明したうえで、個々の論点ごとに、(1)で判示内容を確認し、(2)で検討を行います。本稿では、参照の便宜のために判示内容について①～④の通し番号を付けています。また、今回の知財高裁令和元年6月7日大合議判決のことを、単に「大合議判決」と呼ぶことがあります。

第2 事案の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権を有する被控訴人(原審原告)が、控訴人ら(原審被告ら)に対し、控訴人らが製造販売する炭酸パック化粧品(被告各製品)は、上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するなど主張して、特許法100条1項及び2項に基づく被告各製品等の製造、販売等の差止め、廃棄と、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案です。

原審(大阪地裁平成30年6月28日判決)は、被告らによる特許権の侵害を認め、原告の差止め、廃棄請求を認めるとともに、原告の損害賠償請求を一部認容しました。

大合議判決は、被告各製品は少なくとも本件発明1-1及び本件発明2-1の技術的範囲に属し、無効事由も認められないとしたうえで、損害論について詳細に判示しました。本稿では、損害論に絞って検討します。

第3 特許法102条2項

1 特許法102条2項の立法趣旨、適用のための要件、推定の及ぶ範囲

(1) 大合議判決の判示内容

① 特許法102条2項の立法趣旨、適用のための要件

「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。」

② 推定の及ぶ範囲

「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) 検討

ア 推定の及ぶ範囲(判示内容②)

大合議判決は、「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。」と判示しています。

特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に、侵害品を販売して得た利益全額について2項による推定が及ぶと解すべきか、それとも製品全体の利益における当該特許発明の寄与した利益のみについて同項の推定が及ぶ(=特許発明の寄与した利益であることの立証責任を特許権者側が負う)と解すべきかについては争いがあり、裁判例においても考え方が分かれていました。

大合議判決は、上記のとおり、原則として侵害者が得た利益全額について同項による推定が及ぶとしたうえで、後述する推定覆滅事

由の中で、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができる」としています。

原則として侵害者が得た利益全額について同項による推定が及ぶとする判示内容は、特許法102条2項の枠内で特許権者側に有利に解釈しようとする知財高裁の姿勢が表れているといえます。

イ ごみ貯蔵機器事件大合議判決(判示内容①)

上記の大合議判決の①の判示内容は、知財高裁平成25年2月1日大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)の判示内容を踏襲するものです。ごみ貯蔵機器事件大合議判決では、イギリス法人である原告(特許権者)が原告特許に係る原告製品を日本国内で直接販売しておらず、他社を通じて販売していたという事情があり、被告(侵害者)は、原告は日本国内において原告特許を実施していないから、特許法102条2項の適用はなく、仮に同項の適用があるとしても、同項による推定を覆滅する事情が認められると主張しました。これに対し、知財高裁は、特許法102条2項の立法趣旨について、上記判示内容①と同様の判示をしたうえで、「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ないというべきである。」「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。」と述べ、被告の侵害行為によって原告製品の日本国内での売上げが減少していることが認められるので、「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」が存在し、特許法102条2項の適用は認められると

判断しています。

これに対し、今回の大合議判決の事案では、原告(被控訴人)が本件発明1-1及び本件発明2-1の実施品を日本国内において製造、販売しており、「侵害品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」が問題なく認められています。

ウ 特許法102条2項の立法趣旨(判示内容①)

特許法102条2項の規定が創設されたのは昭和34年の特許法改正であり(当時は特許法102条1項)、当時、不真正事務管理の理論などを参考に、侵害者が侵害によって得た利益を全て権利者に返還させるという規定が案として挙がっていましたが、結局、採用されず、侵害者が侵害行為によって受けている利益の額を特許権者が受けた損害の額と「推定する」という規定になったという経緯があります。このような立法経緯から、本条項の立法趣旨は、侵害者の得た利益を権利者に返還させるというものではなく、不法行為による損害賠償の枠内において逸失利益による損害の額を推定した規定であると解するのが通説であり、裁判例も同様の判示をしています。

この立法趣旨をもう少し詳しく説明すると、不法行為に基づく損害賠償請求において、権利者は、「権利侵害行為がなかったのであれば権利者が得られたはずの利益」(逸失利益)を権利者の損害として賠償請求することができる。この「権利侵害行為がなかったのであれば権利者が得られたはずの利益」は、権利侵害行為がなかった場合という仮定の状況における権利者の売上高や費用を算定して計算する必要があり、現実の金額から計算するよりも立証に困難が伴います。これに対し、特許法102条2項は、権利者による立証の対象を、侵害行為によって侵害者が得た利益額という現実の金額にすることによって、権利者の立証を容易にしているということがいえます。

推定規定ですので、侵害者の側で反証をすることが許されます(大合議判決の上記判示内容②)。

なお、本条項は、平成10年の法改正において特許法102条1項が創設されたことにより、2項に繰り下げられましたが、内容は変更されていません。また、令和元年5月17日に特許法102条の内容を改正する法律が可決された際にも、特許法102条2項の内容は変更されていません。

2 侵害行為によって侵害者が受けた利益の額

(1) 大合議判決の判示内容

③ 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。」

④ 控除すべき経費について

「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。」

⑤ 控除すべき経費について個別検討(抜粋)

(ア) R&Dセンターの研究員の人件費

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(顆粒剤を含む)の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人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とはできない。

(イ) 外注の試験研究費

控訴人Y2の主張する外注の試験研究費のうち、被告製品18の防腐、防カビ試験に関するものであると認められる試験に係る費用は、同製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といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当た

る。これに対し、その余の試験費はどの製品に係るものであるかも明らかではないから、その試験費が被告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とはできず、売上高から控除すべき経費とみるのは相当でない。

(ウ) 宣伝広告費

控訴人Y3は広告宣伝費を控除すべきであると主張するが、控訴人Y3の提出した証拠からは、被告製品5に関するものであるかが明らかではないから、控訴人Y3の主張する広告宣伝費が、同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とはできず、上記広告宣伝費を同製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない。

控訴人Y4は、被告製品5についてのプロモーション代を支出したことが認められ、これは同製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といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。

(エ) 在庫品分及びサンプル分の仕入金額

控訴人Y7の主張する在庫品分の仕入金額は被告製品15の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費ではないことは明らかであり、このことは、その性質上、仮処分申立事件の和解により販売を控えたかどうかなどの在庫品が生じた理由によって変わるものではない。また、控訴人Y7が、サンプルを配布したことも、これが同製品の製造販売にどのように関連して追加的に必要となったかも明らかではないから、控訴人Y7の主張するサンプル分の仕入金額が、同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とはできない。よって、控訴人Yの主張する上記仕入金額を、同製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない。

(2) 検討

ア 限界利益とその定義(判示内容③、④)

大合議判決は、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について、「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」であると判示しています。

特許法102条2項の利益の額を求めるにあたって、特許権者側の事情を考慮する考え方もありますが、上記の大合議判決の判示内容(特に「侵害者の」や「侵害者において」といった文言)からして、知財高裁は、専ら侵害者側の事情によって利益の額を算定することを予定していると考えられます。

また、大合議判決は、売上高から控除すべき経費の判断基準について、「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」という基準を明示したうえで、控除すべき経費の例として、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等を挙げ、通常、控除すべき経費に当たらない例として、管理部門の人件費や交通・通信費を挙げています。このような知財高裁の判断基準は、現在の裁判例や学説において広く認められている考え方であるといえます。

イ 主張立証責任(判示内容③)

大合議判決は、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の主張立証責任は特許権者側にあると判示しており、特許権者は、「侵害者の侵害品の売上高」及び「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」の金額を主張立証する責任があることとなります。

ただ、大合議判決は、控除すべき経費の個別の検討においては、たとえば、控訴人らが主張するR&Dセンターの研究員の人件費について、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という理由で、控除すべき経費には当たらないと判断するなど、控除すべき費用の立証責任を事実上侵害者側に負わせているに等しい判断内容となってい

ます。

ウ 個別の費目の判断(判示内容⑤)

大合議判決は、単なる費目の種類(「人件費」、「宣伝広告費」など)によって控除すべき経費か否かを判断せず、費用ごとに「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」といえるかを個別に検討し、控除すべき経費か否かを判断しています。

3 推定覆滅事由について

(1) 大合議判決の判示内容

⑥ 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、①特許権者と侵害者の業務態様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侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。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においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。」

⑦ 市場における競合品

控訴人らが、炭酸ガスを利用したパック化粧料全てが競合品であることを前提に、他の炭酸パック化粧料の存在が推定覆滅事由となると主張したのに対し、大合議判決は、「そもそも、競合品といえるためには、市場において侵害品と競合関係に立つ製品であること

を要する」としたうえで、「被告各製品は、炭酸パックの2剤型のキットの1剤を含水粘性組成物とし、炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック化粧料である。そして、化粧料における剤型は、簡便さ、扱いやすさのみならず、手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり、各消費者の必要や好みに応じて選択されるものであるから、剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用したパック化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場占有率等が不明であり、市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。」と判示しました。

⑧ 侵害者の利便性、営業努力等

「控訴人らは、被告各製品が利便性に優れているとか、被告各製品の販売は控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。

しかし、事業者は、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえないところ、本件において、控訴人らが通常範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」

⑨ その他

大合議判決は、控訴人ら(被告ら)が主張したその他の推定覆滅事由についても否定し、特許法102条2項で推定された金額全額を、被控訴人の損害額として認定しました。

(2) 検討

ア 推定の覆滅(判示内容⑥)

特許法102条2項は民事訴訟法の概念でいう法律上の事実推定にあたるので、権利者が侵害者の利益額を立証した場合には、権利者

の損害についての立証責任が転換され、侵害者が「侵害行為と相当因果関係のある権利者の損害」が発生していないことの立証責任を負うこととなります。大合議判決がいう、「相当因果関係を阻害する事情」を立証するということは、「侵害行為と相当因果関係のある損害の全部ないし一部存在しないこと」を立証するということと同義であると考えることができ、立証ができた限度において推定が覆滅することとなります。

イ 市場の非同一性(判示内容⑥)

大合議判決は、推定覆滅の事情として、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)を挙げています。これは、知財高裁平成25年2月2日大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)の判示内容(「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するのが相当である。」)を踏襲したものであると解されます。ごみ貯蔵機器事件大合議判決は、前述したとおり、イギリス法人である原告(権利者)が原告特許に係る原告製品を日本国内で直接販売しておらず、他社を通じて販売していたという事情があり、このような事情は、「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること」の一例であると考えられます。もっとも、このような事情があれば必ず推定の覆滅が認められるわけではなく、ごみ貯蔵機器事件大合議判決においても、結論としては推定の覆滅は認められていません。

ウ 市場における競合品の存在(判示内容⑥、⑦)

大合議判決は、推定覆滅の事情として、市場における競合品の存在を挙げています。

ただ、大合議判決は、上記のとおり、控訴人らが主張する炭酸ガスを利用したパック化粧料について、競合品であること自体を否定

しています。

市場における競合品があった場合に、推定覆滅の事情としてどのように考慮するかについては、大合議判決では明示されていませんが、単に市場における競合品があるというだけで推定覆滅が認められるわけではなく、競合品があることによって、侵害者の得た利益額のうちの一部が権利者の損害(=侵害行為がなければ権利者が得られたであろう利益)にならないことを侵害者が立証した場合に、相当因果関係が阻害され、その部分について推定が覆滅されると考えられます。

エ 侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)

大合議判決は、推定覆滅の事情として、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)を挙げています。そのうえで、大合議判決は、営業努力を行うのは通常であるから、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことが必要である旨述べています。通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたと認定できる場合に推定覆滅の事情としてどのように考慮されるかについて明確な基準は示されていませんが、他の事情と合わせて総合的に判断されることになると思われます。

オ 侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)

大合議判決は、推定覆滅の事情として、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)を挙げています。この点についても、大合議判決は明示していませんが、侵害品が特徴的な性能を有していることだけで直ちに推定の覆滅が認められるわけではなく、他の事情も総合的に考慮して、侵害品がなかった場合に侵害品の利益分と同じだけ原告製品が販売できないことが立証できているかどうかで判断されるものと解されます。

第4 特許法102条3項

1 特許法102条3項の立法趣旨、損害算定の方法

(1) 大合議判決の判示内容

⑩「特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定

した規定である。」

⑪「同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。」

(2) 検討

ア 立法趣旨(判示内容⑩)

特許法102条3項の規定が創設されたのは昭和34年の特許法改正です(当時は特許法102条2項)。それより以前から裁判例において実施料相当額が侵害と相当因果関係にある損害額となることが認められていたところ、同項はそれを立法化した規定であるとされています。

大合議判決がいう「最低限度の損害額を法定した規定」という立法趣旨は、従前から裁判例や学説において広く認められてきた考え方です。

イ 特許法102条3項による損害算定の方法(判示内容⑪)

大合議判決は、特許法102条3項による損害算定の方法について、原則として「侵害品の売上高」×「実施に対し受けるべき料率」として算定するという計算方法を提示しています。この方法は従前の裁判例の大多数が採用してきた計算方法です。

なお、大合議判決は、「原則として」と述べていることからして、これ以外の計算方法を一切否定する趣旨ではないと解されます。

2 実施料額算定における考慮要素

(1) 大合議判決の判示内容

⑫ 実施許諾契約との比較

「特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については、平成10年法律第51号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。

特許発明の実施許諾契約においては、技

術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、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。」

⑬ 実施料率についての考慮要素

「したがって、実施に対し受けるべき料率は、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である。」

⑭ 本件でのあてはめ

大合議判決は、株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～(平成22年3月)」に記載された内容を以下のとおり指摘しています。

・国内企業のロイヤルティ料率に関するアン

ケート結果として、産業分野を化学とする特許のロイヤルティ率は5.3%

- ・平成19年の国内企業・団体に対するアンケート結果として、技術分類を化学とする特許のロイヤルティ率の平均は4.3% (最大値32.5%、最低0.5%) (件数103件)
- ・平成16年から平成20年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は、平均値6.1% (最大値20%、最小値0.3%) (件数5件)
- ・平成9年から平成20年までの産業分野を化学とする特許の司法決定によるロイヤルティ料率は、平均値3.1% (中央値3.0%、最高値5.0%、件数7件)

その上で、大合議判決は、その他の事情も認定したうえで、以下のとおり判示しています。

「①本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%で、司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること、②本件発明1-1及び本件発明2-1は相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、③本件発明1-1及び本件発明2-1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること、④被控訴人と控訴人らは競争関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である。なお、本件特許権1及び本件特許権2の内容に照らし、一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異なるものとは解すべきである。」

(2) 検討

ア 実施許諾契約との比較 (判示内容⑫)

大合議判決は、上記判示内容アにおいて、

特許法102条3項から「通常」の部分が削除された経緯や、特許法102条3項における損害賠償請求の状況と実施許諾契約における状況との比較を行い、特許法102条3項の算定の基礎になる実施料率は、通常の実施許諾契約における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ています。

令和元年5月17日に可決された特許法102条の改正において、4項が以下のとおり新設されました。

特許法102条4項(改正により新設)

「裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たっては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。」

大合議判決が上記判示内容⑫で述べていることは、今回の改正により新たに設けられた特許法102条4項と同趣旨のものであると解されます。

イ 実施料率についての考慮要素(判示内容⑬、⑭)

(ア) 考慮要素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業界における実施料の相場等

大合議判決は、考慮要素として、まず、「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」を挙げています。

権利侵害されている特許発明の実際の実施許諾契約があれば、その契約で定められた実施料率は、特に参考にされるべきものであると考えられます。ただ、判示内容⑫で述べられているとおり、特許法102条3

項の算定基礎になる実施料率は、実施許諾契約における実施料率に比べて自ずと高額になると解されるため、実際の実施許諾契約における実施料率がそのまま特許法102条3項の算定基礎となる実施料率になるわけではなく、通常は同項の算定基礎となる実施料率は過去の実施許諾契約の実施料率よりも高くなると解されます。

また、大合議判決は、実際の実施許諾契約における実施料率が明らかでない場合には、業界における実施料の相場等を考慮に入れるとしています。大合議判決では、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%であることを前提としたうえで、他の事情も考慮し、最終的な実施料率は10%という認定になっており、業界における実施料率の相場と比較して高い認定になっています。

なお、平成16年から平成20年までの司法決定によるロイヤルティ料率は平均値6.1%とされていますが、ここにいう司法決定によるロイヤルティ料率というのは、損害賠償請求訴訟において裁判所が認定した実施料率です(上記調査報告書参照)。大合議判決が認めた10%という実施料率は、従前の特許法102条3項の実施料率に関する裁判例からすると高い実施料率を認めたといえます。

(イ) 考慮要素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

特許発明が他の技術において代替可能であり、重要性が低い場合には、実施料率を低くする要素になり得ます。

大合議判決では、本件発明1-1及び本件発明2-2は、「化粧品における剤型という構成全体に関わる発明であり、相応の重要性を有するもの」であり、「二酸化炭素を気泡状で保持させる化粧品等に関し、2剤型のキットの1剤につきアルギン酸ナトリウムを含む含水粘性組成物とする従来技

術は存在せず、この点についての代替技術が存在することはうかがわれない」と述べたうえで、「②本件発明1-1及び本件発明2-1は相応の重要性を有し、代替技術があるものではない」と判示しています。

(ウ) 考慮要素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

考慮要素③は、侵害製品の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様という侵害者側の事情を考慮すべきとしたものであり、従前から寄与率として考慮されていた事情もこれに含まれると解されます。

大合議判決は、「本件発明1-1及び本件発明2-1は被告各製品の全体について実施されているというべきである。そして、パック化粧品における剤型は、需要者の購入動機に影響を与えるものであるから、上記両発明を被告各製品に用いることにより控訴人らの売上げ及び利益に貢献するものと認められる。」と認定しています。

(エ) 考慮要素④：特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等

大合議判決は、特許権者と侵害者との競業関係にあるのか否かについても実施料率に影響するものと判示しています。

また、大合議判決は、特許権者の営業方針も考慮するとしています。例えば、特許権者が他社に一切ライセンスをせず特許発明を自社で独占的に実施する方針を取っている場合には、特許権者は、本来、高額の実施料を提示されたとしてもライセンスをしないはずなので、特許権を侵害された場合の実施料率も高くすべきと考えられますが、大合議判決では、どこまで大きく考慮できるかについては明示されていません。

に満足のいく賠償を認めようとする姿勢が見られる判決であると考えられます。

—つづく—

⑩は令和元年(2019年)6月7日付掲載
※次回は令和元年(2019年)10月掲載予定

第4 最後に

大合議判決は、特許法102条2項及び3項の各論点について、従前から学説や裁判例で認められてきた考え方を基に知財高裁としての判断を示すととも、損害賠償理論の枠組みの中 devenir べく特許権者