

## 日本における損害賠償額増、 特許権所有・行使にメリット増大の兆しか

直近の日本知財高等裁判所の判決において、地方裁判所で認められた損害賠償額の約4倍の損害賠償額が認定されました。それは2019年の日本特許法改正による結果であるかどうかにかかわらず、日本における特許権の所有及び権利行使のメリットは、これまで思われていたより大きいかもしれません。

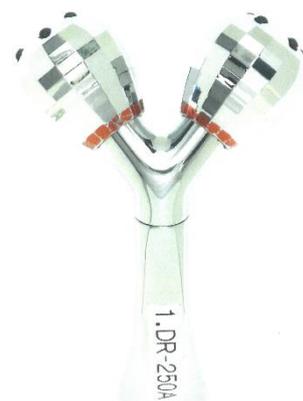
美容器（美顔器）についての特許権を有する特許権者（株式会社MTG、一審原告）が、自己の保有する特許権を侵害するとして、被疑侵害者（株式会社ファイブスター、一審被告）の販売行為の差し止めと製品（侵害品）の廃棄、損害賠償を求めた事件です（事件番号平成31年（ネ）第10003号）。

大阪地方裁判所で行われた原審の判決において特許権の侵害が認定されましたが、一審原告・被告ともに控訴し、令和2年2月28日に知的財産高等裁判所の大合議判決がなされました。

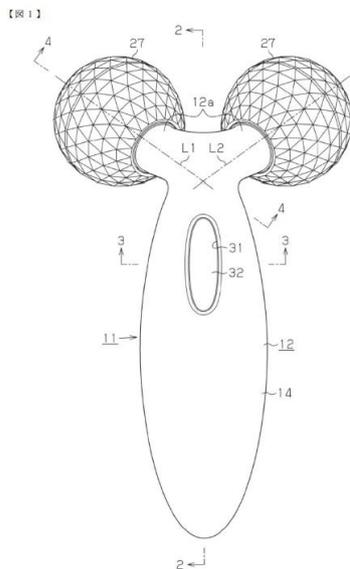
特許法102条1項に基づく損害額の算定において、特許発明の特徴部分が、実施された特許権者の製品（特許製品）の一部分にすぎない場合であっても、特許製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されます。しかしながら、本事件では、特許製品のうち顧客誘引力を有する部分など特許発明の特徴部分以外の部分を考慮し、限界利益の4割を逸失利益の算定に用いると判断されました。また、特許製品と侵害品の販売価格に大きな相違があり特許権者が販売することができないとする事情がある場合であっても、本事件では、その商品の性質から侵害品の需要者の一部を取り込むことが可能と判断されました。

侵害品を右に、本件特許権（特許権者が所有する特許権2件のうちの1件。特許第5847904号）の一部を以下に示します。

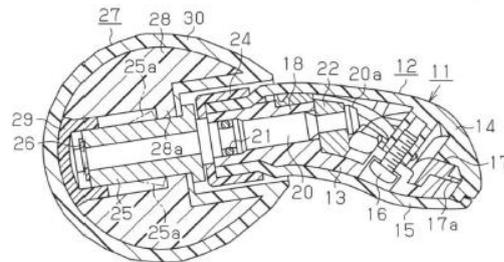
【請求項1】基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え、その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において、前記回転体は基端側にのみ穴を有し、回転体は、その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持され



ており、軸受け部材は、前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ、前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに、軸受け部材は係止爪の前記基端側に鏝部を有しており、同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し、前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し、前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鏝部との間に位置することを特徴とする美容器。



【図4】



日本における特許権侵害に対する損害賠償は、民法第709条に基づいて請求されます。以下に、民法第709条の条文を示します。

#### (不法行為による損害賠償)

**第七百九条** 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

すなわち、日本における損害賠償は、特許権を侵害する製品が販売された結果として、意図的な（故意の）侵害行為であったとしても、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害（逸失利益）の範囲にとどまります。この点、逸失利益以上（例えば、3倍）の賠償額を認める懲罰的賠償の制度を採用する米国や韓国と異なっています。

このとき、損害額の立証責任は、損害賠償を請求する側、すなわち、特許権者側にあります。しかしながら、この立証は容易なことではないため、特許法第102条という特別規定によって、損害額の算定方法を定めている。特許法第102条第1項の条文を示します。（下線は強調のために付加。）

#### (損害の額の推定等)

**第一〇二条 第1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を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の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て得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

（注）本条文は、令和元年に改正されており、本判決においては上記の改正前の条文に基づいている。

この条文によれば、損害額は、

（被疑侵害者が販売した製品の個数）×（特許権者の製品の1個当たりの利益額）

であって、

- 特許権者の実施の能力を超えないこと。
- 被疑侵害者が販売した製品の個数を特許権者が販売できないとする事情がある場合には、相応分を差し引く。

とされています。

今回の知財高裁判決では、この条文に規定されている各項目について、本件の場合に基づいた具体的な指摘を行いながら判示しているので、それらの内容を示します。

#### （1）「侵害の行為を組成した物の譲渡数量」

本件判決の前半部分（詳細は省略）において被告製品の譲渡行為が上記特許権を侵害することを認定しており、被告製品は「侵害の行為を組成した物」に該当するとしています。特許権者が損害賠償請求をしている不法行為の期間の被告製品の譲渡数量については、争いはありませんでした。

#### （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」

##### （a）「侵害行為がなければ販売することができた物」

一般に、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されます。

本件では、特許権者の本件発明の実施品（特許製品）が特定されています。

##### （b）「単位数量当たりの利益の額」

一般に、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において特許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、すなわち、特許権者の特許製品の1個当たりの売上額

から製造原価と当該特許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を差し引いた額とされています。なお、ここでいう限界利益は、米国の増分利益 (incremental profit) に類似します。

本件においては、製造原価のほか、①販売手数料、②販売促進費、③ポイント引当金、④見本品費、⑤宣伝広告費、⑥荷造運賃、⑦クレーム処理費、⑧製品保証引当金繰入、⑨市場調査費の各費用が計算され差し引かれている。特許権者の特許製品の製造販売のために直接関連しない費用である、管理部門の人件費や交通・通信費などは、売上高から控除するのは相当ではないとしています。また、実際に計算された費用のうち、①、③、④、⑥～⑨については、特許権者の全製品について生じた各費用に当該特許製品の売上高の比率を乗じた額であり、②及び⑤については、当該特許製品が属するブランドの全製品について生じた各費用に当該特許製品の売上高の比率を乗じた額です。

一般に、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分は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の逸失利益となることが事実上推定されます。

しかし本件においては、原告特許製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、本件特許発明の特徴部分（軸受け周りの形状）以外の部分であると認め、「本件特徴部分が原告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、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でな（い）」として、その一部を覆滅し6割を控除しています。なお、この点について、「推定の覆滅は、原告製品の販売による利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり、当該部分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない。」としています。

### （3）実施の能力に応じた額

一般に、「実施の能力」は潜在的な能力でよく、（自社の工場等で生産する能力に限定されず）「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」としています。

本件では、特許権者は、侵害者が販売した侵害品の全数を特許権者が販売する能力を有していたと認めています。

### （4）特許権者が販売することができないとする事情

販売することができないとする事情とその事情に相当する数量に応じた額は侵害者が主張立証する責任を負います。

一般に、「『販売することができないとする事情』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、例として、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を列挙しています。

本件の場合、特に①について、「販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる。」ものの、「美容器という商品の性質からすると、その需要者の中には、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ものと推認できる」としている。侵害品の販売価格が3000円ないし5000円程度であることに對し、特許権者の製品は販売価格が約2万4000円であるとしても、侵害品の需要者の一定数を取り込むことは可能と判断しています。②～④については、さまざまな理由により、侵害者の主張を退けています。

侵害者が特許権者に支払うべきの損害賠償額の再算定の結果として、知的財産高等裁判所大合議判決において、その損害賠償額は、地方裁判所で認められた損害賠償額の実質的に4倍の金額、USドルにすると、約百万USドルから約4百万USドルと認定され、特許権者の勝利とも言えるでしょう。

### 考察及びコメント

日本における特許の出願件数は、2001年の44万件弱をピークに減少し、2018年は31万件強と低迷しています。このような大きな減少・低迷は欧米における特許出願には見られず、その要因の一つとして、日本では特許権を行使しても侵害に対する損害賠償額が低く、日本で特許権を保有することについてのメリットが少ないと感じられているのではないかとの意見がありました。この点は諮問機関である産業構造審議会の特許制度小委員会においても議論され、令和元年度の法改正に至りました。その委員会審議において裁判所から、現行（改正前）の法律においても事件を総合的に判断することで適切な損害賠償額の算定は可能であるとの意見が出されていました。今回の判決は、その一例と言えます。今後、特許権者がより有意の損害賠償額を受けられるかは、改正後の特許法に基づく訴訟判決の結果が示してくれるでしょう。