

「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

知的財産高等裁判所
平成30年(ネ)第10063号
特許件侵害差止等請求控訴事件(令和元年6月7日判決)

SOFTIC 判例ゼミ2020 (第3回)

石崎 航輝

本田 亘一郎

目次

0. 目次	・・・2
1. 事案の概要	・・・3~5
2. 争点	・・・6
3. 損害論	・・・7~13
4. 争点⑤損害額について（原審）	・・・14
5. 争点⑤損害額について（控訴審）	・・・15~21
6. 控訴審判決の意義	・・・22
7. ディスカッション	・・・23~27
8. おまけ	・・・28
9. 議論内容（報告後追記）	・・・29
10. 発表者所感（報告後追記）	・・・30,31

事案の概要

原告：株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ

被告：ネオケミア株式会社、株式会社コスメプロ、株式会社アイリカ、株式会社キアラマキアート、リズム株式会社、株式会社アンプリー、合同会社SHIN、株式会社ジャパンコスメ、ウインセンス株式会社、株式会社コスメボーゼ、クリアノワール株式会社(被告コスメプロら)

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（特許第4659980号及び特許第4912492号。本件特許権1及び本件特許権2）を有する被控訴人が、
①控訴人らが製造、販売する原判決別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック化粧品（被告各製品）は上記各特許権に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに、
②控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各特許権の間接侵害行為（特許法101条1号又は2号）に該当するなどとして、
控訴人らに対し、同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに、別紙「請求一覧」のとおり、特許登録日から各項記載の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

事案の概要…原告・被告製品について

原告および被告の製品は、いずれも炭酸ガスの効能を利用したフェイス用パック剤、いわゆる「炭酸パック」であり、ジェル剤（含水粘性組成物）に顆粒剤を加えることで、ジェル剤の中で二酸化炭素を発生させ、発生した二酸化炭素を封じ込めることを可能にする。

原告製品



step1 混ぜる

step2 乗せる

step3 取る



ジェルと顆粒をカップに入れて、スパチュラ等でまんべんなく混ぜます。



洗顔後の清潔なお肌に、ジェルを乗せるような感じで厚めに塗り、そのまま20~30分パックします。



スパチュラ等でジェルをおおまかに取った後、ぬれタオル等でふき取り、洗い流します。

被告製品



ネオケミア知的財産経営報告書2006より引用

メディオン・リサーチ・ラボラトリーズWEBサイトより引用

事案の概要…原告特許について

特許内容は、炭酸塩と酸を反応させることで発生する二酸化炭素を気泡上で保持できる含水粘性組成物と顆粒剤等との組み合わせからなる二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキット、というもの。

本件特許権 1（特許第4659980号）

【請求項 1】

部分肥満改善用化粧品、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

- 1) 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒（細粒、粉末）剤の組み合わせ；又は
 - 2) 炭酸塩及び酸を含む複合顆粒（細粒、粉末）剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ
- からなり、

含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、
含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

本件特許権 2（特許第4912492号）

【請求項 1】

医薬組成物又は化粧品として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

- 1) 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；
- 2) 酸及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、炭酸塩を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；又は
- 3) 炭酸塩と酸を含有する複合顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ；

からなり、

含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、
含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

争点

- ①技術的範囲の属否
- ②作用効果不奏功
- ③無効の抗弁（発明未完成、サポート要件違反、実施可能要件違反、進歩性欠如）
- ④過失の有無
- ⑤損害額 ← 控訴審の主たる判断はここ

争点	原審	控訴審
①技術的範囲の属否	被告各製品は技術的範囲に属する	被告各製品は技術的範囲に属する
②作用効果不奏功	被告各製品は本件各発明の作用効果を奏している	被告各製品は本件各発明の作用効果を奏している
③無効の抗弁（発明未完成、サポート要件違反、実施可能要件違反、進歩性欠如）	否定	否定
④過失の有無	被告らに過失があったことは否定されず，同被告は原告に対して損害賠償責任を負う	被告らに過失があったことは否定されず，同被告は原告に対して損害賠償責任を負う
⑤損害額	次スライド以降に記載	次スライド以降に記載

損害論（争点⑤の前に） - 1

特許侵害における損害額

特許侵害訴訟において、特許権者が侵害者に特許権侵害に基づく損害賠償請求をする場合、民法709条を根拠に損害賠償請求することになるが、民法709条で求められる損害額の立証は難しく、**権利者の損害額の立証を容易にしたのが特許法102条**

損害論（争点⑤の前に） - 2

各条項の抜粋

民法 709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。

特許法 102条1項抜粋

特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者…が受けた損害の額とすることができる。

一 特許権者…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あたりの利益の額に、自己の特許権…を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者…の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者…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（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係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

損害論（争点⑤の前に） - 3

不法行為として民法に基づいて請求する場合（民法709条）

- ・ 侵害者に故意過失があることを証明する必要がある
- ・ 当該侵害行為と損害との間の因果関係を証明する必要がある
- ・ 立証手段は民訴法に基づく

特許法の特則

- ・ 過失の推定（特許法103条）

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。

- ・ 損害の額の推定等（特許法102条1項柱書）

特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者…が受けた損害の額とすることができる。

損害論（争点⑤の前に） - 4

損害額の推定（特許法102条1項1号） 方法1（前半）

特許権者…が①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当たりの利益の額に、自己の特許権…を②侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該③特許権者…の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者…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（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

原則：損害額＝（権利者側製品の利益額①）×（侵害品の販売数量②）

※②は、③の数量が控除される

(ア)侵害者製品の売り上げは原告のほうで証明が必要

(イ)権利者の単位数当たりの限界利益の証明が必要

(ウ)権利者の実施能力を超えないことが必要

(エ)侵害者の譲渡数量の全部又は一部を特許権者が販売できない事情がある場合、当該事情に相当する額を控除する

損害論（争点⑤の前に） - 5

損害額の推定（特許法102条1項2号） 方法1（後半）

譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）における これらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係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

同条1項1号において実施能力を超えた数量が存在する場合でも、その数量は本来であれば特許権者がライセンスをしなければ侵害者は販売できなかった分である。この部分について損害を認めないと、侵害によってライセンスをする機会を失うことになるため、102条1項2号が規定されている。

原則：損害額=譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量に応じた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

損害論（争点⑤の前に）－ 6

損害額の推定（特許法102条2項）

特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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…が受けた損害の額と推定する。

原則：損害額＝侵害品の利益額×侵害品の販売数量

(ア)被告の得た利益自体の立証は必要

(イ)特許権者が特許発明を実施していることは不要（1項は実施している必要がある）

※知的財産高等裁判所 平成25年2月1日判決 平成24年（ネ）第10015号

https://www.softic.or.jp/semi/2013/7_140123/index.html

(ウ)特許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必要

(エ)推定覆滅事由がある場合には減額される

論点：利益の額の意義、推定覆滅事由があるというにはどのようなことが考慮されるか、特許発明の侵害品の売り上げへの貢献度合いをどう考慮するか

損害論（争点⑤の前に） - 7

損害額の推定（特許法102条3項）

特許権者又は専用実施権者は、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**の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる

原則：損害額=侵害品の売上高×実施に対し受けるべき料率

論点：実施に対し受けるべき料率をどう決めるか

争点⑤損害額について（原審）

102条2項の意義

「在庫製品分の仕入金額も経費として売上額から控除すべきである」という被告の主張について、「特許法102条2項の「利益」とは、当該特許権を侵害した製品の売上合計額から侵害製品の製造、販売と直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除したものを指すと解するのが相当である。」「そして、在庫製品は結局販売されなかった物であるから、当然、その売上げは売上額に計上されておらず、在庫製品の仕入額が、侵害製品の製造、販売と直接関連して追加的に必要となった経費といえないことは明らかである。」

推定覆滅事由

被告らは競合品が存在していたとも主張しているが、推定覆滅事由となるためには、当該競合品が本件各特許と同等の作用効果を有しており、需要者である消費者にとって、同等の選択肢として競合する存在であることを要すると解するのが相当である。
本件各発明の技術的意義等に照らして、競合品となり得る製品の販売時期やシェアは不明であって、推定が覆滅されるとは認められない。

争点⑤損害額について（控訴審） - 1

102条2項の意義

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。

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えることができる。

- まとめ
- ・ 特許法102条2項は損害額の推定規定である
 - ・ 利益全額に推定が及ぶ
 - ・ 推定は覆滅される

争点⑤損害額について（控訴審） - 2

侵害行為により侵害者が受けた利益の額

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。

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。

利益の額は営業利益ではなく、限界利益。

営業利益：売り上げ - (固定費 + 変動費)

限界利益：売り上げ - 変動費

変動費（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）は、原材料費、仕入費用、運送費が含まれる。

争点⑤損害額について（控訴審） - 3

推定覆滅事由

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前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。

102条2項における利益の額が限界利益とするのは、特許権者においても固定費が追加されることなく、特許権者が侵害者と同じ数だけ製品を製造し、かつ販売できるという前提があり、この前提を阻害できるものが推定覆滅事由となる。〈次ページに続く〉

争点⑤損害額について（控訴審） - 4

推定覆滅事由

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）
侵害者が侵害品を製造しなかった前提で、特許権者が製品を増産したとしても、侵害品を購入していた顧客が特許権者の製品を購入することにはならず、相当因果関係が否定される。

②市場における競合品の存在
侵害者が侵害品を製造しなかった前提で、特許権者が製品を増産したとしても、特許権者の製品とは異なる「競合品」の製造販売実績（売上）も増加することから、相当因果関係が一部否定される。

③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）
侵害者が侵害品を製造しなかった前提で、特許権者が製品を増産したとしても、「侵害者の営業努力」によるところは、売上が増加するとは言えず、相当因果関係が一部否定される。
ただし、特許権者も一定の営業を行うため、侵害者の営業努力は津城の営業努力を超過したものであることが必要。

争点⑤損害額について（控訴審） – 5

推定覆滅事由

④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

侵害者が侵害品を製造しなかった前提で、特許権者が製品を増産したとしても、「特許発明以外の特徴」によるところは、製造販売実績（売上）が増加するとは言えず、相当因果関係が一部否定される。

争点⑤損害額について（控訴審）－6

特許法102条3項について

次ページ記載の内容を述べた上で、
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業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。

争点⑤損害額について（控訴審） - 7

特許法102条3項について

同項（特許法102条3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。

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。

控訴審判決の意義

控訴審判決の意義

- ・ 特許法102条2項の「利益」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り、この利益全額について同項による推定が及ぶとする「全額説」を採用
- ・ 「利益」について、侵害者基準の限界利益説（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）を採用
- ・ 上記の立証責任は特許権者側にあるとする見解を採用

ディスカッションー 1

特許法102条2項

「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」について

本判決では、「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。」と判示している。（※知的財産高等裁判所 平成25年2月1日判決 平成24年（ネ）第10015号 「ごみ貯蔵機器事件」参照）

本件において「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」とは、具体的には何を指しているか？特許発明を実施していることを指しているのか？本件で原告が特許発明を実施していなかったとした場合に102条2項の規定の適用はあるか？

ディスカッションー 2

特許法102条2項 費用の控除について
(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か否か)

本判決では「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」としたうえで、当事者間に売上高から控除することに争いのない経費のほか、特定の被告製品の防腐、防カビ試験に関する外注の試験研究費、特定の被告製品についてのプロモーション代については、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認めたが、その余の外注の試験研究費、宣伝広告費は、**被告各製品との関連が明らかではないから**控除すべき費用とは認めなかった。

また、R & Dセンターの研究員の人件費やパート従業員の人件費については、**その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が明らかではないため**、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は認められないとした。

もし、被告各製品との関連、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が明らかであれば、次ページの費用のうち「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」として認められうるものはあるか？例えば、パート従業員の人件費などはどうか？

(控訴人ネオケミア)	
R & Dセンター研究員の人件費	業務の具体的内容、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く、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
(控訴人コスメプロ)	
パート人件費	業務の具体的内容、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く、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
外注の試験研究費	平成26年11月の試験は、被告製品18の防腐、防カビ試験に関する認められるから、控除すべき経費にあたる。その余の試験費はどの製品に係るものか明らかではないから、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
広告費等	展示会での展示内容、被告製品の出品状況は明らかではなく、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
サンプル代	被告製品について、販売用の製品とは別にサンプルに係る経費を負担したかが明らかではなく、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
(控訴人アイリカ)	
広告宣伝費	被告製品に関するものが明らかではない
(控訴人キアラマキアート)	
宣伝広告費	被告製品5についてのプロモーション代として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になったものといえる
(控訴人ウインセンス)	
パート人件費	業務の具体的内容、被告製品13の製造販売に関する従事状況は明らかではなく、製造販売に直接関連して追加的に必要となったとはいえない
(控訴人クリアノール)	
在庫品等の仕入れ	在庫品の仕入れ金額は、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。サンプルの配布が、同製品の製造販売にどのように関連して追加的に必要になったかも明らかではない
宣伝広告費等	被告製品に関するものが明らかではない

ディスカッションー 3

特許法102条2項 推定覆滅について

本判決では、「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。」と判示しているが、

実際には、これらの事情を侵害者が立証して侵害者利益の推定を覆滅させることは非常に難しいのではないか？どのようにしてこれらの事情を立証すればよいか？

また、侵害者が主張立証すべき推定覆滅の事情として、

- ①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）

などを挙げているが、他に考えられるものはあるか？

例えば、特許権者の製品と侵害品との価格差（侵害品の価格が特許権者の製品に比べて安い場合、価格に影響を受けて購入した者が存在する可能性がある）などはいかがでしょうか。

ディスカッション - 4

特許法102条3項 実施料率について

- ・ 実施料率の算定において、帝国データバンクのアンケート資料が引用されているが、自社でライセンスの実施料を決める際にはどのような方法で算定しているか？

全体として

- ・ 侵害者側にとって厳しい判決となっており、改正特許法の趣旨からしても今後、損害賠償額が高額になる傾向にあると思われるが、これについてどう思うか。賛成か、反対か。
- ・ また、諸外国で導入されている懲罰的損害賠償についてどう考えるか？日本での導入は難しいか？

おまけ

本件特許権 1 および本件特許権 2 の発明者は「田中 雅也」氏および「日置 正人」氏での2名であるが、田中氏は被告ネオケミアの代表取締役である。すなわち、原告であるメディオン・リサーチ・ラボラトリーズ（以下、「メディオン」）に特許を受ける権利を譲渡した発明者である田中氏が、数年後にネオケミアを設立して独立し（2001年5月）、その後、メディオンに譲渡したその発明に係る特許権を侵害しているとしてメディオンから訴えられた・・・という経緯のようである。

議論内容（報告後追記）

ディスカッションポイント2について

議題提起の通り、被告各製品との関連、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が明らかであれば、「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」として認められうるように読める。

ただ、日本の雇用関係において、特定のプロジェクト・業務にのみ従事している人は少なく、人件費と製品が明確に関連付けして管理されているケースは珍しく、実際に証明するのは難しい。

業界によっては、プロジェクトや製品ごとに誰が何時間携わったか記録を作る慣習があり、その場合は控除が認められうる。

全体として

本件における102条3項の判断について、「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」とし、通常のライセンス料より高くなるとしている。もし侵害を否定できそうにない場合は、そもそも有効性について争わない方が、102条3項の金額は低くなるのか。

侵害者はまず無効を主張するはずだが、勝てない場合の選択肢にはなりうる。

議論内容（報告後追記）

知財分野における損害賠償制度について

（特許庁資料「特許権侵害に係る損害賠償制度について」を用いて議論した。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/39-shiryuu/03.pdf)

- ・懲罰的損害賠償について中小企業に賛成が多い。一芸に特化し、売り上げを保っている企業であれば、侵害を訴えてもお金が取れないのであれば意味がなく、懲罰賠償を求める傾向がある。
- ・著作権侵害についても、もっと損害賠償額が高くてもよいのではないか。
- ・日本のメーカーはクロスライセンスで解決する場合も多く、侵害訴訟は海外ほど多くないのではないか。
- ・最判平成9年7月11日第2小法廷判決においても、「（懲罰的損害賠償制度は）我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる」とあり、日本での導入はやはり難しいのではないか。
- ・日本の損害賠償は補填賠償を目的としているが、多額の弁護士費用もかかることを考慮すると、必ずしも填補賠償ぎりぎりにする必要はないのではないか。
- ・懲罰的損害賠償において、成功報酬型の契約の場合、弁護士の報酬も増える。裁判ではなく和解の場合、どのように弁護士が影響したかで、報酬についてもめる可能性がある。

発表者所感（報告後追記）

石崎

本判決は、102条2項及び3項の損害額の算定について一定の基準を示したものと思います。102条2項に関して、ディスカッションポイントにも挙げた費用の控除について、人件費等であれば具体的にどの程度関連があれば控除されるのか、今後の裁判例にも注目していきたいと思います。102条3項については、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明言しており、特許侵害に関する損害賠償の高額化を裁判所においても意識されているのではと感じました。

本田

本判決は、侵害者が得た利益から控除すべき費用などを具体的に示していますが、人件費などを正確に算出することは難しく、課題もあるのではないかと感じました。本判決や特許法102条の改正趣旨からして、今後、特許権侵害に基づく損害賠償額が高額化される傾向にあるのではないかと思います。このような状況の中で、懲罰的損害賠償制度についての議論も行われており、今回のゼミにおいてもさまざまな議論が出来たことは大変有意義であったと思います。今後の裁判例も含めて分析することで、損害賠償額算定に当たっての基準がより明確になっていくのではないかと思います。