

判決年月日	平成２６年８月２７日	担当部	知的財産高等裁判所 第２部
事 件 番 号	平成２６年（ネ）第１００１６号		
○補償金及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の事案において、①侵害論につき、原判決が充足性を否定した被控訴人販売に係る製品につき、充足性を認め、②損害論につき、補償金を算定するに当たり、原判決よりも高率の実施料率を認めるなどして、原判決を一部変更した事例。			

（関連条文）特許法６５条１項、１０２条１項ただし書、１０２条２項

（関連する権利番号等）特許第４５８９４３２号、特許第５１６４４３８号

１ 事案の概要等

本件は、控訴人が、被控訴人の製造、販売する製品（化粧品）は控訴人の特許発明（発明の名称「二酸化炭素外用剤調製用組成物」。以下「本件特許発明」という。）の技術的範囲に属するとして、①特許法６５条１項に基づく、特許権設定登録前の補償金の一部（１６００万円）、②不法行為に基づく、特許権設定登録後に被控訴人の上記製造、販売により被った損害等の賠償金の一部（３４００万円。うち３００万円は弁護士費用相当の損害。）及び③①と②の合計金５０００万円に対する遅延損害金（年５分）の支払を求めた事案である。

原審は、①侵害論に関しては、被告製品の一部につき、充足性又は販売の事実を認めず、②損害論に関しては、控訴人の特許発明の実施料率を５パーセント、被告製品の販売による利益率を２０パーセントとして補償金、損害賠償金を算定し、控訴人の請求につき、８０万３８００円及び遅延損害金の支払を求める限度で一部認容した。

控訴人は、原判決を不服として控訴した。

２ 争点

(1)侵害論につき、①被告製品へ号、ト号、チ号及びリ号が本件特許発明の技術的範囲に属するか、②被控訴人が平成２３年以降に販売した被告製品ロ号、ホ号と同一名の製品（被告製品ロ号、ホ号が本件特許発明の技術的範囲に属することは争いなし。）が、本件特許発明の技術的範囲に属するか、(2)損害論につき、①被告製品の製造、販売による損害額（被告製品ハ号及びチ号の販売の有無、特許法１０２条２項に基づく算定、同法１０２条３項に基づく算定）、②補償金額、③弁護士費用相当の損害額が争点となった。

３ 本判決の判断

(1) 本判決は、①侵害論につき、被告製品へ号、ト号、チ号及びリ号は、いずれも本件特許発明の技術的範囲に属しない、②損害論につき、被告製品ハ号の販売の事実を認めるに足りない（被告製品チ号は、非充足なので販売の有無の判断を要しない。）として、これらの点についての原判決の判断を維持した。

他方、本判決は、上記被告製品ロ号、ホ号と同一名の製品の充足性、被告製品の製造、販売による損害額、補償金額、弁護士費用相当の損害額につき、原判決を変更した。

(2) 原判決を変更した主な点は以下のとおりである。

ア 被告製品口号、ホ号と同一名の製品の充足性

被告製品は化粧品であるから、その含有成分や重量比は、顧客誘引力の主たる要因として重要な意義を有し、各製品を特徴付けてほかの製品と識別するものといえ、このことに鑑みると、被告製品と同一の名称を有する製品は、含有成分や重量比を当該被告製品と同じくし、本件特許発明の技術的範囲に属するものと推認でき、したがって、被告製品口号、ホ号と同一名の製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものと推認できる。

被控訴人は、本件特許発明の侵害を回避するために成分変更を実施した旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

イ 補償金

控訴人は、実施料率を10パーセントと主張するが、7パーセントが相当である。

(3) また、被控訴人は、控訴人が製造、販売している本件特許発明の実施品が第三者の有する特許権（発明の名称「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」）の侵害品に当たることを指摘し、これは特許法102条1項ただし書所定の事情に当たるとして、損害賠償金額、補償金額の減額を主張した。

本判決は、特許法102条2項に基づき損害賠償金を算定しており、同算定に同法102条1項ただし書を適用又は準用できると解するのは相当ではないとした上で、被控訴人指摘の事情は、同法102条2項の推定を覆滅させる事情に当たり得る余地があるものの、確かに、本件特許発明の実施品には、上記第三者の有する特許権の侵害品に当たるものもあるが、当該第三者から製造、販売の中止を求められるなど、実施品の販売、製造を妨げられる事態が生じたと認めるに足りる証拠はなく、したがって、推定を覆滅させるものとはいえないとした。

(4) 結論として、本判決は、控訴人の請求を、損害賠償金97万9800円、補償金34万4400円、弁護士費用相当の損害額13万円の合計145万4200円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、原判決を変更した。

なお、本判決は、弁護士費用相当の損害額の算定に当たり、補償金の認容額についても不法行為に基づく損害賠償金の認容額に準じて考慮した。

以 上