

|                                                                                                       |       |                |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|
| 特許権                                                                                                   | 判決年月日 | 令和2年1月21日      | 担当部 | 知財高裁第1部 |
|                                                                                                       | 事件番号  | 令和元年(ネ)第10036号 |     |         |
| ○ 特許法102条2項による損害額の推定につき，侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合を考慮して少なくとも70%の割合で推定が覆滅されるべきとの侵害者の主張を排斥し，覆滅を認めなかった事例。 |       |                |     |         |

(事件類型) 特許権侵害差止 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法70条1項，2項，29条1項3号，2項，104条の3，100条1項，2項，102条2項，3項

(関連する権利番号等) 特許第3909365号

(原審) 東京地方裁判所平成29年(ワ)第26468号

### 判 決 要 旨

1 本件は，発明の名称を「梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造」とする特許権を有する被控訴人が，控訴人に対し，控訴人による被告各製品の製造，使用及び販売等が，本件特許権を侵害する旨主張して，被告各製品の生産，使用，譲渡等の差止め及び同各製品の廃棄並びに不法行為に基づく特許法102条2項の損害賠償金の支払を求める事案である。

原判決は，被控訴人の控訴人に対する差止め及び廃棄請求を認容するとともに，損害賠償請求のうち，156万2345円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を認容し，その余の請求を棄却したため，控訴人は，原判決を不服として，控訴を提起した。

2 本判決は，被告各製品は，本件各発明の技術的範囲に属し，また，本件各訂正は適法で，訂正後の本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないとした上で，損害額について，以下のとおり判断して，控訴を棄却した。

#### (1) 特許法102条2項について

特許法102条2項は，「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。」と規定する。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うことができる。

## (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るところ、控訴人が、被告各製品を販売したことにより受けた利益の額については、当事者間に争いがない。

## (3) 推定覆滅事由について

### ア 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。

### イ 控訴人の主張について

(ア) 控訴人は、本件各発明等は、その全体が被告各製品の全体を対象とするものの、特徴部分はフランジ部であるところ、侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合、すなわち特許発明の寄与度を考慮すべきであり、上記推定は、少なくとも70%の割合で覆滅されるべきであると主張するが、本件明細書等の記載によれば、本件各発明等の特徴部分が、フランジ部のみにあるということとはできない。

(イ) 控訴人は、フランジ部に特有の効果は、被告各製品の宣伝広告において、需要者に何ら積極的に訴求されていないなどと主張するが、ウェブサイトやカタログ等において、被告各製品のフランジ状の部分も図示され、記載された被告各製品の特徴は、本件各発明等の構成に由来するものであると考えられる。

(ウ) 推定覆滅の事情は、侵害者が主張立証責任を負うものであるところ、以上によれば、本件においては、損害額の推定を覆滅すべき事情があるとは認められない。