

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】<損害論> 2つの大合議判決

(「美容器」事件、「二酸化炭素含有粘性組成物」事件)

【特許】損害論

2つの大合議判決

(①「美容器」事件、②「二酸化炭素含有粘性組成物」事件)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹



特許権侵害の損害「額」推定（特許法102条1～3項）

＜特許権者が競合品を販売している場合＞

1項～特許権者の譲渡可能数量×1個あたりの利益
(特許権者の「実施能力」、「実施できない事情」も考慮される)

2項～侵害者の利益額(侵害者の譲渡数量
×1個あたりの利益)

＜特許権者が競合品を販売していない場合＞

3項～~~通常~~の相当な実施料(侵害プレミアムあり!!)

知財高判(大合議)平成30年(ネ)第10063号

「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

＜特許法102条3項＞相当実施料

「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。」と判示し、**料率を定める方針**として、

「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」、と判示した。

知財高判(大合議)平成30年(ネ)第10063号

「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

＜特許法102条2項＞侵害者が受けた利益額
「利益全額について同項による推定が及ぶ」と解し、推定覆滅事由
である「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」としては、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」、および、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている
場合」を例示した。＜「美容器」事件の1項に関する判示と同じ!!＞

知財高判(大合議)平成31年(ネ)10003「美容器」事件

＜特許法102条1項＞特許権者の譲渡可能数量基準

「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がその一部分にすぎないとしても、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る。」と解し、推定覆滅事由である「特許権者が販売することができないとする事情」としては、例えば、「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」を例示した。《「二酸化炭素含有粘性組成物」事件の2項に関する判示と同じ》

知財高判(大合議)平成31年(ネ)10003「美容器」事件

＜特許法102条1項＞～その他の判示事項

(1) 「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、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の製品であれば足りる。

(2) 「単位数量当たりの利益の額」は、特許権者の製品の売上高から、特許権者において上記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であり、その主張立証責任は特許権者側にある。

(3) 「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、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は実施の能力がある。その主張立証責任は、特許権者側にある。

(まとめ／TIP)

＜特許法102条3項＞相当実施料～ 「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。」

＜特許法102条2項＞侵害者が受けた利益額

＜特許法102条1項＞特許権者の譲渡可能数量基準

1項も、2項も、一旦「利益の全額」が推定された上で、推定覆滅要素が検討される。(推定覆滅要素は同じ!!)