

## ～裁判例の紹介～

### 「美容器事件」(知財高裁 大合議判決)

東京セントラル特許事務所  
パートナー弁理士 岸本達人  
(作成日 2020年8月28日)

#### 判決のポイント

本件(控訴審)は、特許法102条1項に基づいて損害の額を算定するにあたり、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るというべきであるが、本件においては、本件発明の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、事実上の推定が約6割覆減されるとして、限界利益の額から6割控除すると判示した。なお原審は、寄与率を10%と認定し、これに相当する9割の減額をした。

本件は、「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」が覆減される程度を見積もるための指針を与える。また本件は、102条1項の趣旨・条文上の文言の意義について網羅的に判示した大合議判決であり、実務上の参考になる。

事件の表示 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件  
(原審 大阪地方裁判所 平成28年(ワ)第5345号)  
参照条文 特許法102条1項、民法709条  
Key Word 損害額の算定、覆減、寄与率、限界利益、  
単位数量当たりの利益の額、販売することができないとする事情

#### <<目次>>

##### 第一章 事案の概要

1. 本件の訴えに至る経緯
2. 原審判決の概要
3. 本件の争点
4. 本件判決の概要
5. 本件発明2の構成要件と被告製品の外観

##### 第二章 裁判所の判断(102条1項に基づく損害額についての判示事項)

1. 侵害行為がなければ販売することができた物
2. 原告製品の単位数量当たりの利益の額
  - (1) 原告製品の限界利益の額
  - (2) 事実上の推定の一部覆減(覆減事由と覆減の程度)
  - (3) 単位数量当たりの利益の額(限界利益の額×一部覆減)
3. 販売することができたと認められる原告製品の数量
  - (1) 侵害の行為を組成した物の譲渡数量
  - (2) 実施の能力に応じた額
  - (3) 一審原告が販売することができないとする事情
4. 損害額の算定

##### 第三章 解説・考察

1. 本件における「一部覆減」及び原審における「寄与率」についての考察
  - (1) 一部覆減の程度の意義
  - (2) 原審における寄与率の意義
  - (3) 本件において一部覆減の程度を見積もった論法の合理性について
  - (4) 一般論における寄与率の意義
2. 102条1項1号及び2号に基づく首位的な請求と予備的な請求
3. 本件における限界利益の額を算出した過程
4. 本件において販売することができないとする事情として認められなかった事情
5. 本件の主な判事事項

## 第一章 事案の概要

### 1. 本件の訴えに至る経緯

本件は、原審の原告（一審原告）・被告（一審被告）双方が、原判決を不服として訴えた控訴審である。

一審原告は、発明の名称を「美容器」とする本件特許権1（登録番号：特許第5356625号）及び本件特許権2（特許第5847904号）を有している。

本件において一審原告は、一審被告に対し、一審被告が被告製品1～9（美容器）の販売等を行うことは、上記各特許権を侵害すると主張して、その差止め、廃棄及び特許法102条1項の損害金5億円（一部請求）の支払を求めた。なお、損害金の請求額は、原審の請求額（3億円）から拡張された。

### 2. 原審判決の概要

原審は、本件特許権1の侵害については判断しなかったが、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認めるとともに、損害金の請求額3億（一部請求）のうち1億0735万0651円及びこの損害金に伴う遅延損害金の支払いを認めた。

原審は、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、原告製品の単位数量当たりの利益の額に被告製品の譲渡数量を乗じた額から、同項ただし書の事情（特許権者等が販売することができないとする事情）として5割を控除し、さらに、寄与率（本件発明2の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合い）を10%と認定し、これに相当する控除として9割の減額をした。

### 3. 本件の争点

- (1) 被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属するか。
- (2) 本件特許1は、特許無効審判により無効にされるべきものか。
- (3) 被告製品は、本件発明2の技術的範囲に属するか。
- (4) 本件特許2は、特許無効審判により無効にされるべきものか。
- (5) 一審原告の損害額

### 4. 本件判決の概要

- (1) 被告製品は、本件発明1の技術的範囲に属しないから本件特許権1を侵害しないが、本件特許権2を侵害すると認定された。
- (2) 損害額は、特許法102条1項の規定に基づいて、「原告製品の単位数量当たりの利益の額」に、「侵害行為がなければ販売することができたと認められる原告製品の数量」を乗じて算定された。
- (3) 単位数量当たりの利益の額について  
「原告製品の販売によって得られる限界利益の全額が原告の逸失利益となる」という事実上の推定が約6割覆滅されると認定された。「原告製品の単位数量当たりの利益の額」は、限界利益の全額から6割控除した額であるとされた。
- (4) 販売することができたと認められる原告製品の数量について  
被告製品の販売数量（102条1項の「譲渡数量」）は、一審原告が原告製品を販売する能力（102条1項の「実施相応数量」）を超えないが、原告製品を販売することができない事情に相当する数量（102条1項の「特定数量」）は全体の約5割であると認定された。「侵害行為がなければ販売することができたと認められる原告製品の数量」は、被告製品の販売数量から上記の特定数量を控除した数量であるとされた。
- (5) 102条1項により損害額は3億9006万円と算定され、弁護士費用は5000万

円と認められ、損害金の合計4億4006万円及びこの損害金に伴う遅延損害金の支払いが認められた（判決文 p. 125, L11-L20）。

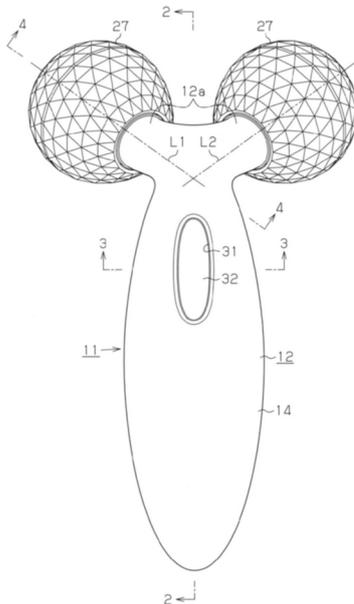
## 5. 本件発明2の構成要件と被告製品の外観

### (1) 本件発明2（特許第5847904号）の構成要件（分説）

- F 基端においてハンドル（12）に抜け止め固定された支持軸（20）と、前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体（27）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である。
- G 前記回転体（27）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（20）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（25）を介して支持されている。
- H 軸受け部材（25）は、前記回転体（27）の穴とは反対側となる先端で支持軸（20）に抜け止めされている。
- I 前記軸受け部材（25）からは弾性変形可能な係止爪（25a）が突き出ている。
- J 軸受け部材（25）は係止爪（25a）の前記基端側に鏝部を有している。
- K 同係止爪（25a）は前記先端側に向かうほど軸受け部材（25）における回転体（27）の回転中心との距離が短くなる斜面を有している。
- L 前記回転体（27）は内周に前記係止爪（25a）に係合可能な段差部（28a）を有し、前記段差部（28a）は前記係止爪（25a）の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪（25a）と前記鏝部との間に位置している。

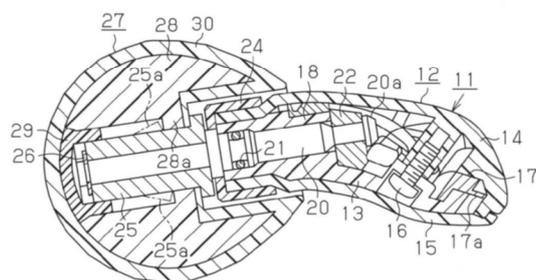
[本件発明2]（本件特許2明細書の図1・図4を引用）

正面図



部分断面図

(回転体・指示軸・軸受け部材の構造)



## (2) 被告製品の外観

[被告製品4] (本件判決文の別紙写真4を引用)



## 第二章 裁判所の判断

(102条1項に基づく損害額についての判示事項) ※判決文 p.115- p.125

### 1. 侵害行為がなければ販売することができた物

「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害品（被告製品）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。

一審原告は、本件発明2の実施品として「ReFa CARAT（リファ カラット）」という名称の美容器（以下「原告製品」という。）を販売している。原告製品は、「侵害行為がなければ販売することができた物」に当たる。

### 2. 原告製品の単位数量当たりの利益の額

#### (1) 原告製品の限界利益の額

原告製品の限界利益の額は、原告製品の売上高から製造原価と製造原価以外の控除すべき各費用①～⑨の合計額を控除した69億6809万2706円である。これを、原告製品の販売数量125万6410個で除すると5546円となる（69億6809万2706円÷125万6410個≒5546円）。

#### (2) 事実上の推定の一部覆滅（覆滅事由と覆滅の程度）

本件発明2（美容器）は、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明である（以下、この部分を「本件特徴部分」という。）。本件特徴部分は、原告製品の一部分であるにすぎない。

本件のように、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るというべきである（判決文 p.120, L8-L11 参照）。

そして、本件特徴部分も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、原告製品はソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。

これらの事情からすると、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く、したがって、原告製品においては、上記の事実

上の推定が一部覆滅されるというべきである（判決文 p. 120, L20-L23 参照）。

上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である。

(3) 単位数量当たりの利益の額（限界利益の額×一部覆滅）

原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たっては、原告製品全体の限界利益の額である5546円から、その約6割を控除するのが相当であり、原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2218円（5546円×0.4÷2218円）となる。

### 3. 販売することができたと認められる原告製品の数量

(1) 侵害の行為を組成した物の譲渡数量

本件侵害期間（平成27年12月4日から平成29年5月8日までの期間）における被告製品1～9の譲渡数量は、総計35万1724個、月平均2万0690個である。

(2) 実施の能力に応じた額

原告製品の月平均販売個数は5万4626個、最も多い月の販売個数が8万5492個である。一審原告は、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認できる。

したがって、一審原告は、一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量（月平均2万0690個）の原告製品を販売する能力を有していたと認められる。

(3) 一審原告が販売することができないとする事情

原告製品は、2万3800円又はこれに近い価格で販売されているのに対し、被告製品は、3000円ないし5000円程度の価格で販売されている。上記の販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる。その他の主張に係る事情は販売できない事情と認めることはできない。

原告製品と被告製品の価格の差異、美容器という商品の性格、原告製品と被告製品の品質の差を考慮すると、販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である。

### 4. 損害額の算定

以上からすると、特許法102条1項による一審原告の損害額は、被告製品の譲渡数量35万1724個のうち、約5割については販売することができないとする事情があるからその分を控除し、控除後の販売数量を原告製品の単位数量当たりの利益額2218円に乘じることで、3億9006万円（2218円×35万1724個×0.5÷3億9006万円）となる。

また、一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、5000万円と認めるのが相当である。

したがって、一審原告の損害額は、合計で4億4006万円となる。

## 第三章 解説・考察

### 1. 本件における「一部覆滅」及び原審における「寄与率」についての考察

(1) 一部覆滅の程度の意義

本件は、特許発明を実施した特許権者の製品（原告製品）において、特許発明の特徴部分（本件特徴部分）がその一部分にすぎないため、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ず、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額が原告の逸失利益であると認めることは妥当でないという事情があった。このような事情の下で原告製品の単位数量当たりの利益の額を算定するためには、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額から控除すべき一部覆滅の程度を適切に評価する必要がある。

本件において一部覆滅の程度とは、原告製品の販売による利益のうち本件特徴部分が貢献しているとはいえない部分の割合のことを意味していると考えられる。

#### (2) 原審における寄与率の意義

原審は、寄与率について、「当該特許が製品の販売に寄与した度合い（寄与率）」（原審判決文 p. 65, L4-L5）、或いは、「本件発明 2 の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく、上記事情を総合すると、その寄与率は 10% と認めるのが相当である。」（原審判決文 p. 65, L14-L15）と述べている。

つまり、原審において「寄与率」は、「被告製品の販売に寄与した度合い」を意味する。

本件における「一部覆滅の程度」は、上記（1）のとおり「原告製品の販売による利益のうち本件特徴部分が貢献しているとはいえない部分の割合」のことを意味していると考えられるのに対し、原審において「寄与率」は、「被告製品の販売に寄与した度合い」を意味するから、両者の意義は異なる。

また、限界利益の全額から控除すべき額を、本件のように原告製品の販売による利益に貢献しなかった程度である「一部覆滅の程度」から見積もる場合と、被告製品の販売に寄与した度合いである「寄与率」から見積もる場合とで、控除すべき額が実質的に異なってくる可能性があると考えられる。

実際、本件と原審においては、 $(\text{限界利益の額}) \times (\text{販売することができた認められる原告製品の数量}) \times (\text{覆滅の程度 6 割又は寄与率 10\% に相当する控除係数})$  という計算式で損害額が算定されたところ、限界利益の額と、販売することができた認められる原告製品の数量は、全く同じか又はほとんど同じであると考えられるから、覆滅の程度 6 割に相当する控除係数（ $\times 0.4$ ）と寄与率 10% に相当する控除係数（ $\times 0.1$ ）の差異（4 倍）が、そのまま損害額の差異（約 4 倍）となって表れたと考えられる。

#### (3) 本件において一部覆滅の程度を見積もった論法の合理性について

102 条 1 項を根拠として損害の額を算定する場合には、特許発明を実施した特許権者の製品（原告製品）の販売によって得られる限界利益の全額から控除すべき額を見積もることが求められる。したがって、この場合に控除すべき額については、本件のように原告製品の販売による利益に貢献しなかった程度である一部覆滅の程度から見積もることが合理的であると考えられる。

一方、102 条 2 項を根拠として損害の額を算定する場合には、特許権の侵害者が侵害の行為により受けた利益を算定するために、侵害品の限界利益の全額から控除すべき額を見積もることが求められる。したがって、この場合に控除すべき額については、原審で採用したような「被告製品の販売に寄与した度合い」である寄与率から見積もることが合理的であると考えられる。

#### (4) 一般論における寄与率の意義

「寄与率」という文言は、多義的な意義を有している。特許法 102 条 1 項に基づいて損害の額を算定するにあたり、原告製品の単位数量当たりの利益の額を算定するための控除要素として捉えられる場合と、被告の侵害行為と相当因果関係のある譲渡数量を特定するための控除要素として捉えられる場合があると考えられる。

特許庁の平成 30 年 3 月公表研究報告書「特許権侵害における損害賠償の適正な評価に向けて」の第 45 ページには、次のように記載されている。



	<p>を乗じた額である（比率 a : 一審原告の全製品に対する原告製品の売上比率）。</p> <p>※2）②及び⑤の額については、「R e F a」ブランドの製品について生じた各費用に前記 b の比率を乗じた額である（比率 b : 「R e F a」ブランドの製品全体の売上に占める原告製品の売上比率）。</p>
オ	<p>控除が認められなかった費目（原審判決文から引用）</p> <p>① 制作費、② 旅費交通費、③ 保管料、                  ④ 役員報酬、給与手当、スタッフ給与手当、役員賞与、賞与、通勤費、退職金、                  ⑤ 法定福利費、福利厚生費、⑥ 研修費、⑦ 求人費、⑧ 顧客管理費、                  ⑨ 車両費、⑩ 賃借料、⑪ 保険料、⑫ 維持管理費、⑬ 通信費、                  ⑭ 水道光熱費、⑮ 消耗品費、⑯ 事務用品費、⑰ 新聞図書費、⑱ 会議費、                  ⑲ 交際費、⑳ 諸会費、㉑ 寄付金、㉒ 支払手数料、㉓ 報酬、㉔ 雑費、雑損失、                  ㉕ 法人税、公租公課、㉖ 支払利息、㉗ 為替差損</p>

#### 4. 本件において販売することができないとする事情として認められなかった事情

本件においては、原告製品と被告製品の販売価格の差異があることが、販売することができないとする事情であると認められたが、その他の主張に係る事情は販売することができないとする事情であるとは認められなかった。

一審被告が主張したにもかかわらず認められなかった事情（下記①～⑥）と、認められなかった理由も、実務上の参考になる。

##### 【認められなかった事情】

下記①～⑥のうち、①、②、⑥の事情は、販売することができないとする事情として主張されることが多いものである。

- ① 原告製品は大手通販業者や百貨店において販売され、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において販売されているという、販売店舗の差異
- ② 競合品が多数存在すること
- ③ 本件発明 2 が美容器の一部に特徴のある発明であること
- ④ 軸受けの部分は外見上認識することができないこと
- ⑤ 原告製品は微弱電流を発生する機構を有しているが、被告製品はそのような機構を有していないこと
- ⑥ 一審被告の営業努力

#### 5. 本件の主な判事事項

- (1) 特許法 102 条 1 項の趣旨（判決文 p. 115, L6-L15 参照）
- (2) 「侵害行為がなければ販売することができた物」の意義（判決文 p. 115, L16-L19 参照）
- (3) 「単位数量当たりの利益の額」の意義（判決文 p. 115, L20-L24 参照）。
- (4) 「限界利益の全額が逸失利益となる」との事実上の推定（判決文 p. 120, L8-L11 参照）
- (5) 「実施の能力」の意義（判決文 p. 121, L18-L20 参照）。
- (6) 「販売することができないとする事情」の意義（判決文 p. 122, L8-L13 参照）。