



特許権侵害訴訟における損害賠償額の 推定覆滅の主張立証に関する研究

2020年度 特許第2委員会 第2小委員会
(推定覆滅チーム)



特許第2委員会 第2小委員会について

◆ 特許第2委員会

日本に於ける特許権(実用新案権)の登録後の問題・課題について、実務上重要な最新の各種傾向・情報を収集・分析すると共に、その成果を会員等に提供する。また適宜、当該成果内容及び同委員会が有する知見に基づき、関係当局に意見具申を行う。

◆ 第2小委員会

『特許権侵害訴訟の実務に関する研究』

特許権侵害訴訟で争われた事例を通じて、権利活用場面等に潜む疑問点・問題点について研究する。

＊ 2021年度テーマ

・数値限定における記載不備要件に関する調査・研究



特許第2委員会 第2小委員会について

◆ 2020年度メンバー（11名）

小委員長	岡田 翼（昭和電工）
小委員長補佐	芥川 正則（麒麟） 三宅 彩（日本製紙） 渡邊 極（日本製鉄）
委員	小林 靖典（富士フィルム）篠原 礼奈（カネカ）原田 一慧（カシオ計算機）山下 誠（日本電産） 福島 紀人（富士ゼロックス）山根 友和（日産） ○箱崎 伸幸（日本触媒）

2020年度の研究成果をまとめた論説を、
知財管理誌（2022年2月号）に掲載予定



目次

1. 背景・目的
2. 推定覆滅の主張要素における肯定率
3. 推定覆滅の主張が肯定されやすくなる各要素別の
被告の主張・証拠準備
 - 3-1. 市場の非同一性
 - 3-2. 競合品の存在
 - 3-3. 侵害者の営業努力
 - 3-4. 侵害品の性能
4. 推定覆滅主張が否定されやすくなる原告の主張・証拠準備
5. 大合議判決前後の裁判所の判断変化



1. 背景・目的



1. 背景・目的

- ◆ 特許権侵害訴訟において被疑侵害者の権利侵害が認定されたとしても、推定覆滅の主張が認められることにより、損害賠償額が大きく減額されることがある。
- ◆ そのため、特許権者にとっては損害賠償額の予測が難しく、訴訟の提起を躊躇する要因となっている。
- ◆ 一方で、訴訟が提起された場合では、被疑侵害者にとっては、どのような主張をすれば減額へと結び付けられるか判然としないことが多い。

本研究では、推定覆滅が争点となった裁判例について、推定覆滅に影響を与える要素とその判断基準について分析・比較することで、減額要素等の予見可能性を高めることを目的に検討した。

また、知財高裁の大合議判決 2 件※で例示された、「特許権者が販売することができないとする事情」について着目して検討した。

※令和元年6月7日判決 平成30年（ネ）10063号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件
令和2年2月28日判決 平成31年（ネ）10003号「美容器」事件



2.推定覆滅の主張要素における肯定率



2. 推定覆滅の主張件数と肯定率について

- ◆ 調査範囲：裁判所HP「知的財産裁判例集」
平成20/1/1～令和2/12/31

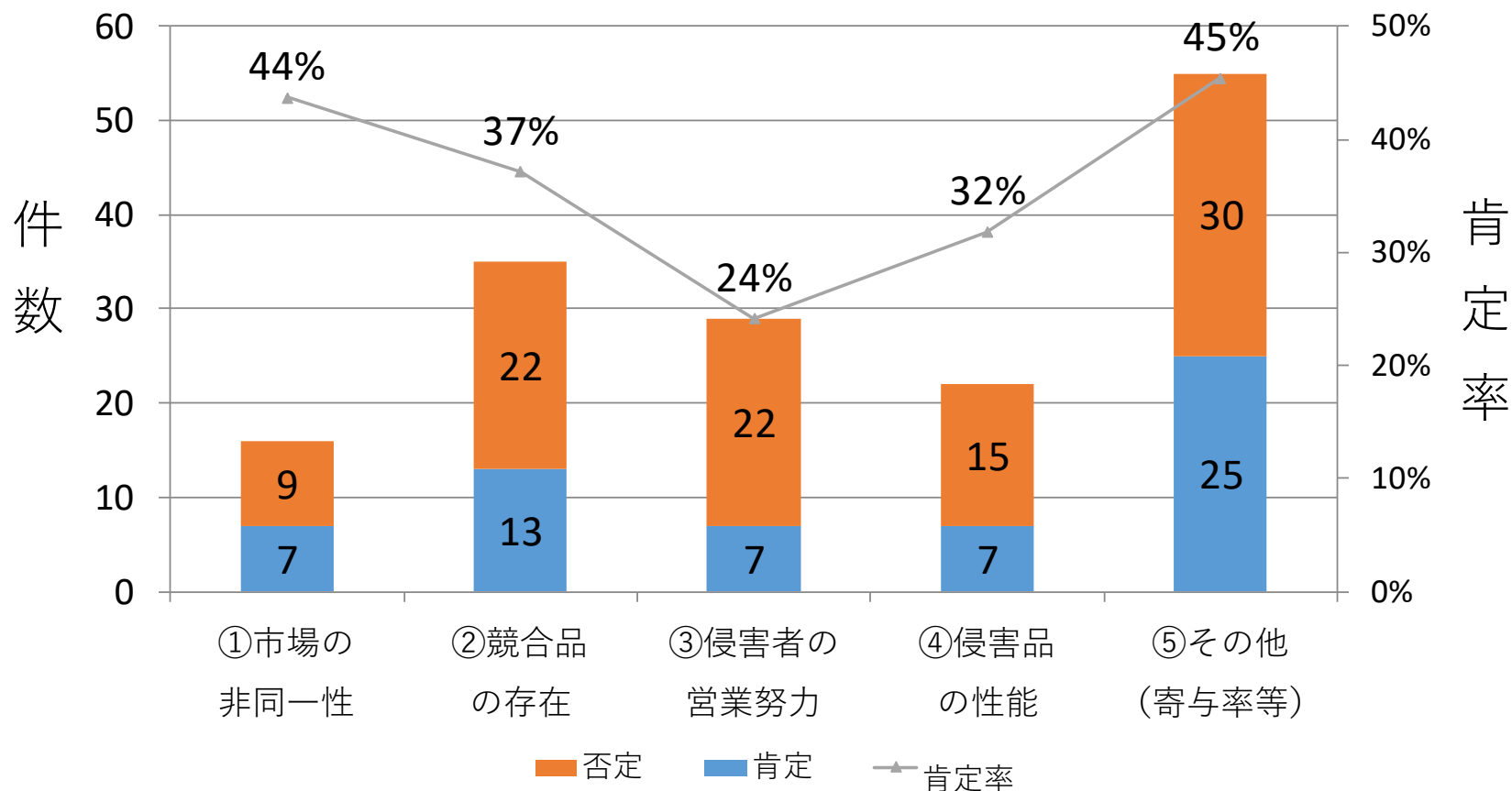
	件 数	割 合
原告が「102条1項」もしくは「102条2項」を主張した事件数	3 5 1 件	—
うち、特許権者が勝訴した事件数	1 4 2 件	4 0 %
うち、被告が推定覆滅を主張した事件数	7 8 件	5 5 %
うち、裁判所が被告の主張を肯定（一部含）した事件数	4 3 件	5 5 %

（和解は除く）



2. 推定覆滅の主張要素における肯定率

◆ 推定覆滅の主張要素①～⑤における各肯定率



寄与率：侵害品の一部で特許発明が実施されている場合に限らず、売上に対する特許発明の貢献度も、寄与率の主張案件として肯定率の算出



3. 推定覆滅主張が肯定されやすくなる 各要素別の被告の主張・証拠準備



3-1. 市場の非同一性

【市場の非同一性】

侵害品が存在しなかった場合に特許権者の製品を購入していたとは必ずしもいえない事情がある場合。

事件	市場の非同一性が容認された被告の主張
知財高裁 平成31（ネ）10003	大合議判決「美容器」事件 価格差：23800円 vs 3000~5000円
大阪地裁 平成21（ワ）10811	「歯ブラシ」事件 価格差：1500~3000円 vs 500円
東京地裁 平成23（ワ）3292	「ガス漏れ警報器」事件 事件被告はガス業界向けのガス漏れ警報器市場において高いシェア 原告はガス業界向けにおいてシェアがほとんどない
事件	市場の非同一性が容認されなかった被告の主張
大阪地裁 平成30（ワ）7604	「下肢用衣料」事件 販売形態の相違（原告：ネット及び通販、被告：ネット及び通販＋店頭販売）
大阪地裁 平成25（ワ）10039	「発泡合成樹脂容器」事件 原告と被告との取引先が重複しないこと
知財高裁 平成25（ネ）10026等	「粉粒体の混合／微粉除去装置」事件 被告製品（部品）は原告製品（乾燥機）の一部で競合しない



3-1. 市場の非同一性

考察

- ◆ 「市場の非同一性」で推定覆滅の主張が肯定されるためには「原告製品と被告製品とでは需要者層が異なること」を主張・立証することが重要。

主張する上での留意点

- ◆ 「価格差」はある程度大きくないと主張が認められにくいと想定される。
⇒ 価格差の存在を主張・立証することで、原告が開拓できなかった需要層を被告が作っていることを示すことができる。
- ◆ 単に「販売態様の差異」は認められにくい。
例：ネット通販と店頭販売では、需要者層が異なることの立証が困難。

どの程度の価格差や用途・販売態様（例えば、販売とレンタルの違い、国内販売と海外販売の違い）に差異があればよいのかについては、今後の判例において注目していく点。



3-2. 競合品の存在

【競合品の存在】

侵害品の販売による影響は特許権者の製品だけでなく、競合品にも及び、侵害品の販売による影響を受けない部分が存在する場合。

損害賠償額の減額が認められた特殊事件

東京地裁 平成27（ワ）22491	「オキサロール」事件； <u>競合品の存在を認めつつ、限定的と判断。</u> 競合品（薬価基準収載）の存在は認めるが、競合品は処方箋を必要とするため医師の処方箋変更なしに患者が自由に購入できるのは被告品のみとして、減額を10%に留めた。
知財高裁 平成22（ネ）10091	「飛灰用重金属固定化処理剤」事件； <u>競合品の明示がなくとも存在を認めた。</u> 当該処理剤に用いられる化学物質が製造数量・輸入数量の届出が必要なもので、公表される合計数量－原告・被告の届出数量の差異を競合品と認定した。

被告の主張が肯定された事例

知財高裁 令和2（ネ）10004	「光照射装置」事件 <u>競合品各製品の市場の実勢価格は同程度</u> 、被告製品がなかった場合に、それに対応する需要が原告製品のみに向かったとは言えない。⇒肯定
---------------------	--

被告の主張が否定された事例

知財高裁 平成25（ネ）10026等	「蓋体および蓋体を備える容器」事件 <u>被告人作成</u> の競合各社の市場占有率を示し、競合品が多数存在することを主張。 ⇒調査対象の販売店の選択基準や全国的に網羅されていないとして <u>証拠否定</u> 。
-----------------------	---



3-2. 競合品の存在

考察

- ◆ 特殊事例は、被告が推定覆滅に関して主張した要素のうち、「競合品の存在」のみで覆滅を認めたケース。
⇒一般に公表された事実は有効な証拠。

主張する上での留意点

- ◆ 競合品となり得るためには価格帯が類似していることも重要な要因。
- ◆ 競合品を示すための証拠は客観性が重要だが、客観性の高い市場占有率等の証拠を示すことも難しい。（特にBtoBビジネスなど）
⇒市場リサーチ会社等を活用した市場調査レポートなど第三者データを示すことが有効であろう。
- ◆ 特殊事例以外では、「競合品の存在」のみで覆滅を認めたケースはほぼない。
⇒後述する「侵害者の営業努力」「侵害品の性能」と合わせて主張するのが被告主張の一般的流れ。



3-3. 侵害者の営業努力

【侵害者の営業努力】

通常の営業努力を超えて侵害者の営業努力によってなされたものであり、営業努力があったからこそ購入者が侵害品を購入したという場合。

大合議判決※では、「**通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない**」として、営業努力の覆滅を認めず。

※令和元年6月7日判決 平成30年（ネ）10063号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件



「通常の範囲を超える格別な工夫や営業努力」を、「証拠」を伴って主張することが必要と考えられる。

具体的には・・・

- 1) 市場における高いシェア（営業努力、ブランド力）
- 2) 特定顧客との具体的関係性
- 3) 営業の手段的な要因（広告、販路）



3-3. 侵害者の営業努力

1) 市場における高いシェア（営業努力、ブランド力）

「市場占有率にはメーカー各社の営業努力及びブランド力が反映されているものと推認される」※1

⇒市場占有率を示すことが、定量的に主張できるアプローチの一つ。

※1 平成17（ワ）26473 その他に平成23（ワ）3292、平成25（ネ）10051。

2) 特定顧客との具体的関係性

「一般消費者へ小売りされない製品である場合には、被告の営業努力や顧客との継続的な関係性といった要素が被告の売上げに大きな役割を果たしたことは否定できない」※2

⇒顧客意見を被告が意見書等で提出、証拠として判決に取り上げられる可能性がある。

※2 平成27（ワ）16829 その他に平成25（ネ）10051

3) 営業の手段的な要因（広告、販路）

「販売ターゲットへの広告宣伝活動や販促・営業活動が一定程度売上に貢献、ターゲットとなる顧客層が異なることや、取引先・販路の相違等を考慮」※3

※3 平成26（ワ）14635

主張する上での留意点

- ◆ 常日頃の営業活動で収集できる記録、シェア情報の収集が重要。
- ◆ ただ、1) ～3) を主張できる事例も多くはなく、「市場の非同一性」「競合品の存在」と合わせての主張が好ましい。



3-4. 侵害品の性能

【侵害品の性能】

特許発明以外の特徴に惹かれて購入者が侵害品を購入したという場合。

大合議判決※では、機能・デザイン等特許発明以外の特徴として「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有する、あるいは、侵害品が他の特許発明の実施品であるといった事情があるとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、優れた効能があることや他の特許発明を実施したことが侵害品の売上に貢献しているといった事情がなければならない」と判事。

※令和元年6月7日判決 平成30年（ネ）10063号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件



1) 性能差：侵害品の方が性能が優れている

「美容器」大合議では、「特許権者の製品の方が優れる」と逆の主張：覆滅は認められず。

2) 売上への貢献度：優れた性能が購買者の需要を喚起、売上へ貢献

上記1) ,2) の点を主張・立証することが必要。



3-4. 侵害品の性能

主張する上での留意点

1) 性能差

侵害品（被告製品）と原告の製品とを**直接比較し**、侵害品の方が性能が高いことを**明確に主張・立証**することが肝要。

⇒例えば、侵害品は**自社独自技術**を用いていることや**原告製品にはないバリエーション**を有していることなどが考えられる。

2) 侵害品の売上への貢献

侵害品の優れた性能がゆえに、売上が向上していることの主張・立証が肝要。

⇒例えば、侵害品の特有性能が評価されている**ユーザー評価**、被告製品特有の性能に関して記載のある**カタログやパンフレット等**があれば、より説得力のある主張・立証が可能と考えられる。



特許発明が寄与する性能は顧客吸引力に繋がらないこと（本特許発明の性能がカタログやパンフレット等に記載がないこと）も覆滅の一要素となる可能性もある。

◆ 原告製品と被告製品以外の競合品の性能との対比が有効となるケースもあり得る。



4 .推定覆滅主張が否定されやすくなる 原告の主張・証拠準備



4. 原告の主張・証拠準備

- ◆ 推定覆滅の主張・立証責任は、被告側にある。
被告は、前記した推定覆滅の主張要素に沿って、より明確な主張が可能。
⇒結果、推定覆滅については被告側の主張が優位。

被告による推定覆滅の主張に対して、原告は対抗できない？



推定覆滅が主張された事件のうち、減額が認められなかった事件から原告側の主張が採用された事件の主張内容を検討することで、原告としての対抗しうる主張・証拠の傾向を提言できないか？



4. 原告の主張・証拠準備

事件	採用された原告主張
大阪地裁 平成23（ワ）13054	「剪断式破碎機の切断刃」事件 被告の「特許発明の切断刃はありふれた構造の付加品であり、被告製品の購買動機に影響を与えるものではない」との主張に対し、原告は、顧客らが被告への発注を止めた後に公知の切断刃ではなく、 <u>原告から特許発明の実施品である切断刃を購入していることを証拠として提出</u> 、特許発明の実施品だったからこそ被告製品が購入されたことを主張した。
東京地裁 平成28（ワ）10759	「スクラブ石鹸」事件 被告の「市場による競争は激しく、競合品（10銘柄）に原告製品との代替性があること（競合品の存在）、海外取引国が全て一致しないし、継続的取引もしていない（市場の非同一）」との主張に対し、原告は、第三者の販売数は被告製品に比べ無視できるほど小さい <u>証拠（調査囑託）</u> を提出、また、同一の国（中国・米国）には販売しているのだから海外市場でも原告製品と被告製品は競合していることを主張した。

考察

- ◆ 原告が受けた損害と被告が得た利益との相当因果関係を証拠をもって主張することが対抗手段
- ◆ 一方で、訴訟を起こしてからの準備では時間的制約から十分できない。
⇒将来的な訴訟に備え、特許発明の特徴部分により性能が優れることの積極的アピール（パンフレット・プレスリリース）、マーケティング調査（市場シェア、経済分析、など）も重要。



5. 大合議判決前後の裁判所の判断変化



2. 推定覆滅の主張件数と肯定率について

- ◆ 大合議判決では、被告の主張の大半が認められなかった。
⇒推定覆滅の判断が厳格化する可能性がある。



大合議判決前後の推定覆滅の肯定率※を比較

調査範囲：①平成20/1/1～令和1/6/6判決（大合議前）

②令和1/6/7～令和2/12/31判決（大合議後）

※裁判所が推定覆滅を認めた事件数／被告が推定覆滅を主張した事件数

調査結果：①肯定率 54.5%（24件／44件）

②肯定率 44.4%（4件／9件）

- ◆ 大合議判決自体が推定覆滅の枠組みを整理したものであり、判断基準そのものを変えるものではないことを考慮すると、大合議判決前後では、多少肯定率は下がっているものの大きな変化はないと判断する。
- ◆ 今後の動向を注視していく必要がある。

ご清聴有難うございました

~Creating IP Vision for the World~



一般社団法人日本知的財産協会

