

## 特許法102条 1項ただし書の解釈及び 1項と3項の併用の可否

——ゴースト事件——

大阪地方裁判所平成19年4月19日判決 平成17年(ワ)第12207号  
特許権侵害差止等請求事件 請求一部認容  
判例時報1983号126頁

大 友 信 秀\*\*

### 【要 旨】

被告の侵害品（ゴースト）譲渡数量の99%が特許法102条 1項ただし書における「特許権者が販売することができないとする事情」があるとして控除され、また、同条 1項による控除部分への3項の適用を否定した事例。

＜参照条文＞特許法102条 1項， 3項

### 【事 実】

X（原告）は、眼鏡・サングラスの製造販売等を業とする株式会社であり、発明の名称を「ゴースト」とする特許権（以下、本件特許権という。）及び意匠に係る物品の名称を「水中眼鏡」とする意匠権（以下、本件意匠権という。）を有する。Y（被告）は、子供用水中ゴースト（以下、Y製品という。）を輸入し、販売していた。Xは、Y行為が本件特許権及び意匠権を侵害すると主張し、両権利に基づき、Y製品の製造販売の差止め及び廃棄並びにY製品の製造に必要な金型の除却を求めるとともに、損害賠償を請求した。

裁判所は、Xが主張した本件特許権の請求項

1， 2， 4， 5のうち5を除くすべてに無効理由があるとし、5を除くすべての請求項に基づくXの権利行使を認めなかった（104条の3）。また、Y製品の意匠は、本件意匠権とその要部において顕著に異なり、非類似であり、本件意匠権を侵害するものではないとされた。

裁判所は、本件特許権の請求項5に基づくYに対する損害賠償請求を認めたが、Y製品の製造の差止め及び廃棄並びにY製品の製造に必要な金型の除却は、Yが自ら製造を行っておらず、また、Y製品のすべてが廃棄又は返品されているとして、認めず、販売の差止請求のみを認めた。

### 【判 旨】

請求一部認容

#### 1. 102条 1項による損害額の算定

##### (1) 侵害の行為がなければ販売することができた物について

「(ア)「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害品と市場において競合

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 金沢大学人間社会研究域法学系教授  
Nobuhide OTOMO

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、侵害品が販売されなければその需要が喚起されたであろう特許権者の商品を指す。』

「認定事実によれば、Y製品は、1個100円という通常では想定し難い価格を設定し、かつ、子供を対象とした商品であることを購買者に対する最大のセールスポイントとしたスイミングゴーグルであったということが出来る。このことからすると、成人が自ら使用するために購入するというよりは、親が子供のために購入することの多い製品であったものと認められる。

他方、本件X製品は、フィットネス用の製品としての基本性能に加えて、シリコン素材を使用したり、度付きレンズと交換可能であるなどの付加的な機能も備えた中級品であることが認められる。

以上のとおり、Y製品は、これまで市場で流通していたスイミングゴーグルと比較して圧倒的な低価格を実現したものであったため、その低価格ゆえに、本来、スイミングゴーグルを購入する意思のなかった購買者層を新たに開拓した面があることも否定できない。

しかし、子供用のスイミングゴーグルの購買層の中には、Y製品が存在しなければ、それに代わるものとして、これまで市場に流通していたスイミングゴーグルを購入したであろう購買者層も存在したであろうことが推認される。そのような購買者は、従前スイミングゴーグルが販売されていたスポーツ用品店等において本件X製品を含む従来商品を選択していたものと想定される。その場合、本件X製品の本体価格は、X製品のうち最も安価な子供用ゴーグル（本体価格1,000円）の2倍程度であること、本件X製品は鼻ベルトを3サイズから選択可能であり、ベルトの長さも調節可能であるから、子供が使用することも可能であることを考慮すると、デザイン等の好みや付加的機能により、本件X製品を選択する者も存在するものと推認される。

そうすると、Y製品が本件X製品と市場において競合しないと断定することはできない。（イ）したがって、本件X製品は、特許法102条1項の「侵害の行為がなければ販売することができた物」に該当すると認めるのが相当である。』

### (2) Xの実施能力

「特許法102条1項の「実施の能力」は、潜在的な実施能力であれば足りると解されるところ、……本件X製品は、Y製品の販売数量……程度であれば、追加設備投資などは要せずに増産可能であると認められる。」

### (3) 単位数量当たりの利益額について

「(ア) 証拠（証拠略）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

a 本件原告製品の出荷価格は、1個当たり800円である。

b 原告は、本件原告製品の組立工程を外注しており、その後、自社で曇止め加工を施すなどしている。原価は1個当たり合計386.18円であるが、追加して製造することによって要したであろう追加的費用は、原材料費と外注費であり、その他の経費である労務費、製造間接費（工場の製造設備や建屋の償却費）は、増加することのない経費であると認められる。そして、原材料費は263.80円、外注加工費は31.60円であるから、製造原価は1個当たり295.40円である。

(イ) 以上によれば、本件原告製品の限界利益は、1個当たりの出荷額800円から追加的製造販売のための費用295.40円を控除して得ることができる。よって、本件原告製品1個当たりの利益の額は504円である（1円未満切捨て。）」

### (4) 特許法102条1項ただし書に該当する事情について

「(ア) 特許法102条1項は、権利者の逸失利

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

益の算定を容易にするために設けられた規定であり、同項本文は、侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者の実施能力の限度で損害額と推定することを規定し、同項ただし書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定したものと解するのが相当である。そして、同項ただし書の「販売することができないとする事情」としては、侵害品の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める当該特許発明の寄与度等の事情を考慮することができるのが相当である。この点に関するXの主張、すなわち、特許法102条1項本文は、上記の方法により算出した額を損害額と擬制することを定めた規定であるとして、同項ただし書の「販売することができないとする事情」を限定的にとらえるべきである旨の主張は、採用しない。

(イ) Y製品の譲渡数量の全部又は一部をXが販売することができないとする事情として、証拠(証拠略)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

a 侵害品の価格について

本件X製品は、本体価格2,000円であり、X製品は子供用ゴーグルでも1,050円ないし1,365円であるのに対して、Y製品は、本体価格が100円という極めて安価なものである。

Y製品が本件X製品と市場において全く競合しないといえないことは、前記説示のとおりであるが、上記のような価格差からすれば、Y製品は子供用の玩具といってもよいものであるから、両製品の市場における競合の程度は極めて低いものと認められる。

b 販売ルートの違いについて

Y製品は、いわゆる100円ショップ最大手の「ダイソー」で独占的に販売されていた製品で

ある。本件X製品のように、スポーツ専門店等で販売される場合であれば、購買者は、他のブランドのゴーグルとの機能、性能、価格、デザインにおける差異に着目してこれを購入するかどうかの意思決定をするのが通常であると考えられるが、100円ショップにおいて販売される場合には、消費者は「通常ではわずか100円では購入できない物が購入できる」という意外性を期待して買い物をする場合が少なくないため(証拠略)、スポーツ専門店等のスポーツ用品売場における消費者(通常は、特定の用品を購入することを志向して来店する消費者)の消費行動とは異なり、上記のような意外性ゆえに購入する消費者も一定数存在するものと推認されるし、「ダイソー」の店舗数の多さによれば、機能以外の面に着目してY製品を購入した消費者も相当数存在していたものと認められる。したがって、Y製品が「ダイソー」で販売されていたという事情は、特許法102条1項ただし書において考慮すべき事情であるということが出来る(なお、Xは、大創も本件特許権を侵害した共同不法行為者なのであるから、このような事情は考慮すべきではないと主張するが、特許発明を実施したことによる特徴的部分とは異なる事情によってY製品の販売数が増加したことを考慮してこそ、適正な逸失利益の算定が可能となるのであるから、上記事情を特許法102条1項ただし書において考慮すべき事情から除外する根拠はなく、Xの上記主張は採用できない)。

c 競合品の存在について

……平成17年当時のゴーグル市場におけるXのシェアは17.6%であり、Yのシェアはほとんどゼロに近いものであったところ、ゴーグル市場の中のフィットネス用ゴーグルあるいはスクール用ゴーグルの市場においてXのシェアが特に高いといった事情は見当たらないから、本件X製品が属するフィットネス用ゴーグル市場及

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

びスクール用ゴーグル市場におけるXのシェアも上記と同程度と見るのが相当である（なお、本件特許発明5と競合する技術を用いた他社ゴーグルにいかなるものがあり、そのシェアがそれぞれの程度であるのかは、証拠上必ずしも明らかではないが、鼻ベルトの両端部の前面が、取付台部の後面に面接触しているとの構成等は、上記のとおり消費者のゴーグル購買動機として有力なものとはいえないから、厳密な意味での競合品を特定しなければならないほどの技術的事項ではない。）。

そして、Y製品が市場に存在しなければ、実際にY製品を購入した者が、本件X製品を購入するか、その競合品を購入するかについては、他に特段の事情の認められない本件においては、それぞれのシェアに対応する割合でそれぞれの製品の購入に向かうと推認するのが相当である。したがって、Y製品が販売されなかった場合、Xは、実際に販売されたY製品の数量の17.6%についてY製品と競合し得るX製品のフィットネス用ゴーグルあるいはスクール用ゴーグルを販売することができたと認められる……。

### d 特許発明の寄与度について

……本件特許発明5は、すべて取付台部の後面側に属する部品についての技術的事項を内容とするものであって、ゴーグルの前面からは確認することはできないものである。また、Y製品は、シュリンク包装がされているため、消費者は購入するまで手に取ってこれを観察することができず、取付台部の裏側に着目して商品を購入することを想定することは困難である。したがって、本件特許発明5の本質的部分がY製品の販売に寄与したと想定することはいささか困難なものである。

そして、鼻ベルトは、ゴーグル装着時に前面中央に位置し、比較的注目される部材ではあるといえるが、さらにその裏面に注目するかどうかという点については、ゴーグルの機能やデザ

インにつき高い関心のある需要者であればともかく、Y製品が子供向けの小売価格100円の低価格商品であり、かつ、基本的には購入前に手に取って鼻ベルトの裏側の構成を観察してこれを購入することはできない包装がなされていることからすれば、基本的には鼻ベルトの裏側の構成に注目することはないと認めるのが相当であるし、仮に包装を開封してY製品を手にする場合があったとしても、その低価格さゆえに、消費者が注目するのは通常の使用に耐え得る構造であるかどうかや、デザインの好みといった点である場合が多いと考えられ、あえて鼻ベルトの裏側の構成に注目して購入する消費者が多いと想定することは困難である。

そうすると、本件特許発明5に係る鼻ベルトの裏側の構成が、消費者にとっての購買動機となり得る場合は極めて少ないと認めるのが相当である……。

### e その他の事情について

本件X製品は、平成18年のXのカタログには掲載されておらず、かつ、明示的に本件X製品の後継品であると称する製品も掲載されていないことによれば、少なくとも平成17年当時にはさほど売上高の高い製品ではなかったと推認されるから、平成17年4月以降にY製品の販売が開始されたことによって受けた影響は限定的なものであったと認めるのが相当である。

(ウ) 以上の事情を総合考慮すれば、Y製品の譲渡数量に相当する数量のうち、Xが販売することができなかったと認められる本件X製品の数量を控除した数量は、上記譲渡数量の1%と認めるのが相当である。]

## (5) 損害額

「Y製品の譲渡数量は、12万4,249個であり、その1%である1,242個が、Xが販売し得た数量と認めるのが相当である。

これを単位数量当たりの利益の額504円に乗



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

じると、62万5,968円となる。」

## 2. 特許法102条3項に基づく請求について

「……特許法102条1項は、特許権者が被った販売減少等による逸失利益相当の損害の額に関する特則であり、逸失利益相当の損害額を算定するという民法709条の原則を超えた保護を特許権者に付与するための特則ではないと解すべきである。そして、特許法102条1項は、侵害品が販売されなかったとすれば特許権者が得ることができた販売機会に応じて逸失利益を算定することを認めた規定であり、そのただし書において、侵害行為と損害との因果関係を否定すべき事情を考慮することとしているものである。これに対し、同条3項は、当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるところ、同条1項ただし書に基づいて損害と相当因果関係がないと認められた侵害品の販売数量に基づいて実施料相当額を損害として算定したのでは、権利者が被った逸失利益相当の損害を超える額の損害の賠償を認めることとなるから相当ではない。

よって、Xの特許法102条3項に基づく請求は理由がない。」

## 【研究】

### 1. 本判決の位置づけ

本判決は、X主張の特許権侵害を認めた事例であるが、その特徴は損害額の算定にある。本判決では、102条1項に基づき損害額の算定を行ったが、同条ただし書の「特許権者が販売することができないとする事情」を広く認定し、Yの販売量のうち99%についてはXが販売することができなかつたとして損害額より控除した。また、控除された99%の部分につき102条3項による損害額算定を行うことを認めず、102条1項と3項の併用を否定した。同様の判断を行い、99%の高率で控除を行ったものに、知的財産高等裁判所平成18年9月25日判決（椅

子式マッサージ機事件）<sup>1)</sup>があり、同判決では、控除された99%の部分につき102条3項による損害額算定を行うことを認めなかつた点でも、本判決と同様の判断を行っている。

椅子式マッサージ機事件知財高判以前の判決では、102条1項を適用しながら99%もの高率で損害額より被告販売分を控除した例はなく<sup>2)</sup>、本判決が同様の判断を下したことにより、両者に共通する同項ただし書の解釈方法を検討する必要性が高まった。また、本判決は、控除された部分に対する同条3項の適用を否定した知財高判の解釈を踏襲したが、このような判決もまた、それ以前には見られなかつたものである<sup>3)</sup>。この問題に関しては、学説においても、これを肯定するもの<sup>4)</sup>と否定するもの<sup>5)</sup>とに分かれており、本判決と否定説との関係が検討されなければならない。

## 2. 102条1項の立法趣旨・解釈論

### (1) 102条1項の立法趣旨

102条1項は、平成10年改正により新設された規定である。同項は、「侵害行為により生じた販売数量の減少という損害の賠償請求においては、市場構造が極めて単純で、侵害製品の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量と推認できる場合にしか請求は認容されていない。」という問題意識の下、「侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを権利者が販売し得ない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とする損害賠償の算定ルールを新たに設けるものである」と説明される<sup>6)</sup>。

このような立法趣旨から、通説的見解は、102条1項を差額説に基づく逸失利益の算定ルールとしており、販売利益の喪失という逸失利益の立証にあたり、その容易化を図った規定とみる<sup>7)</sup>。

これに対して、同項を市場機会の喪失という規範的な損害概念を採用したものとする立場

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(以下、市場機会喪失説という。)がある<sup>8)</sup>。市場機会喪失説は、本項の前提が「特許権は、その技術を独占的に実施する権利であり、その技術を使った製品は特許権者しか販売できない」<sup>9)</sup>という点にあるとし、「排他的独占権という特許権の本質的な性質に着目するときには、特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとしてとらえるべきであり、このような考え方に基づき侵害品と権利者製品とは市場において補完関係(ゼロサム関係)に立つという擬制の下に設けられたものである。」とする。

### (2) ただし書の解釈

本判決は、X製品とY製品の価格の差(前者が2,000円であるのに対して後者は100円)が大きいことから、両製品の市場における競合の程度は極めて低いものとした。また、X特許の技術事項はGoogleの前面からは確認することができないものであり、消費者が包装の外からGoogle裏面を見ることのできないY製品の包装態様(シュリンク包装)や低価格な製品としての特性から、あえて鼻ベルトの裏側の構成に注目して購入する消費者が多いと想定することは困難であり、本件特許発明が消費者にとっての購買動機となり得る場合は極めて少ないと認めるのが相当であるとした。そのほか、販売ルートの違い、競合品の存在等を理由にY製品の譲渡数量に相当する数量のうち、1%をXが販売し得た数量と認めた。

このように、本判決は、通説的見解にたった上で、ただし書に該当する事項を広く認めたものであるが、本判決のただし書の解釈において特徴的な点は、X主張の請求項4つのうち3つが無効理由を含むものとされ、残された1つの請求項の内容もY製品の販売形態の中で購買者によって認識される可能性が低かったという点にある。そして、このXの特許技術自体がY製品の販売に寄与した度合いが極めて低いことに

加え、X製品とY製品との間の価格の差及び販売形態の相違(X製品がスポーツ専門店で販売されるのに対して、Y製品は100円ショップ大手で販売されていた。)という事実が、Y製品の販売数のほぼすべてがXによっては販売できなかったものと認定される理由となった。

最終的に示された控除割合である99%という数値がどのような算定式で導き出されたのかは判決からは必ずしも明らかではないが、この数値をXの販売可能割合を正確に導き出したものと見るよりは、限りなく0に近い数値を導き出したものと見るほうが素直であると考えられる。

### 3. 102条1項と3項の併用

本判決は、102条1項に基づく逸失利益の算定額を、Y製品の販売数量の1%である1,242個を単位数量当たりの利益の額である504円に乗じて62万5,968円とした。その上で、同項ただし書が適用された結果、販売できないと認定された分について同条3項に基づく請求を認めることは、権利者の逸失利益を超える損害額の賠償を認めることになり、これを認めることはできないとした。

同条1項と3項の併用に関しては、学説・判例においても、これを肯定するものと否定するものに分かれているが、どちらの立場をとるかは、102条各項の相互関係をどのように捉えるのか、そのために、各項の性質をどのように捉えるのかによって決定される。

102条各項は、それぞれが前提を異にする算定方法を採用しているが、いずれかの算定方法により損害額の算定が行われた場合には、その結果により逸失利益は算定されつくしており、他の項による算定を行うことは二重に損害額を算定することとなるとするのが併用否定説の理由であり<sup>10)</sup>、この場合の3項の位置づけは、実施料相当額を定めた同項は逸失利益を具体的に主張し得ない場合に法が認めた擬制であるということになる。逆に併用肯定説は、1項は侵害

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

品の販売数量と因果関係が認められる権利者製品の販売数量の減少分のみに適用される算定方法であるが、1項により控除された数量についても無許諾の実施品であることに変わりはなく、依然として3項の適用対象となるとする。肯定説は、3項自体が1項とは異なり逸失利益の填補を目的とするのではなく、法の認める特別な損害（規範的損害）であるとの理解に基づくものと考えられる<sup>11)</sup>。

否定説も、権利者の実施能力を超えた侵害品の販売数量部分については、損害の算出がされていないことから3項の適用を肯定し<sup>12)</sup>、権利者と侵害者の製品の販売地域が異なる場合、対象とする顧客層が異なる場合、価格帯が異なる場合など実質的に同一市場に属さないことが理由で「販売することができないとする事情」が認められた場合についても3項の適用を肯定する<sup>13)</sup>。

1項と3項の併用に関しては、3項が不実施の権利者にも同項に基づく請求を認めている点、否定説が併用を認めている例外的場合とそうでない場合の区分けが必ずしも容易ではない点等から、併用肯定説が妥当であると考えられる。

### 4. おわりに

本判決は、102条1項と3項の併用を否定した上で、1項によって算定した62万5,968円を損害賠償額として認めている。本判決の事例においては、そもそもただし書の控除割合を限りなく100%に近いものとして算定することも考えられ、それにより1項の適用がないということになれば、3項の適用により、Yの販売量である12万4,249個にY製品の価格である100円及び実施料率を乗じた額が損害額となる。本判決でXの主張している5%を試みに実施料率とした場合には、損害額は62万1,245円となる。

本判決において裁判所が1項と3項の併用を認めなかったのは、上記3項による併用分を認めることは、このように損害額をほぼ2倍に算

定することにつながるためであったのかもしれない。

本件や椅子式マッサージ機事件のように、権利者の特許技術が被告製品の販売に寄与していると認定することが困難な事例においては、今後も本件のように、1項の判断で極端に低率の譲渡割合を認めることがあるかもしれない。その場合においては、割合を0%としない限り、3項の算定額を加えることが妥当な算定額を導く障害になることも考えられる。今後の実務においては、解釈上1項と3項の併用が可能であることを前提に、権利者製品と被告製品が市場において競合する可能性が極めて低い場合には1項を適用しないとする判断が必要になるものと考えられる。

### 注 記

- 1) 最高裁HP, 岩原将文「判批」Lexis判例速報14号119頁(2006年), 美勢克彦「判批」小松陽一郎先生還暦記念論文集『最新判例知財法』(青林書院, 2008年)148頁参照。
- 2) 権利者製品の知名度, 侵害品との価格差等を考慮して70%を控除した例はある。大阪高判平成14年4月10日最高裁HP, 大阪地判平成12年12月12日最高裁HP(複層タイヤ事件), 磯田直也「特許法102条1項に基づく損害主張」パテント60巻12号(2007)136頁別表参照。
- 3) これまでの判例は, 102条1項及び3項の併用を認めてきた。たとえば, 大阪地判平成17年2月10日判時1909号78頁(病理組織検査標本作成用トレイ事件), 複層タイヤ事件控訴審判決, 同原審, 前掲注2)参照。
- 4) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻3号335頁, 同『知的財産権と損害賠償〔新版〕』(弘文堂, 2004年)317~318頁, 中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕上巻』(青林書院, 2000年)1012頁〔青柳吟子〕。
- 5) 小池豊「知的財産権侵害による損害賠償算定の視点—平成10年改正特許法102条の運用をめぐる—」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集『知的財産権 その形成と保護』(新日本法規, 2002年)300, 312頁, 尾崎英男「特許を実施しない権利

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 者製品の利益に基づく特許法102条1項の損害額の算定」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』（発明協会，2002年）615，623頁，飯村敏明・設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』（青林書院，2008年）214頁〔市川正巳〕。
- 6) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』（発明協会，1998年）16頁。
- 7) 田村・前掲注4）知財管理49巻3号329頁，同・前掲注4）『知的財産権と損害賠償〔新版〕』308頁，青柳・前掲注4）999頁，尾崎・前掲注5）615頁参照。
- 8) 三村量一「損害(1)」牧野利秋・飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（新裁判実務大系4）（青林書院，2001年）294，296～298頁，東京地判平成14年3月19日判時1803号78頁（スロットマシン1事件）参照。
- 9) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室・前掲注6）16頁。
- 10) 小池・前掲注5）314頁。
- 11) 肯定説をこのように理解するものとして，小池豊「特許法102条の解釈に関する実務の方向」渋谷達紀ほか編『I.P. Annual Report 知財年報2007』（別冊NBL120号，2007年）285頁。肯定説を採用する田村教授も1項を逸失利益の賠償に関する推定規定，3項を市場機会の喪失という損害概念で捉えている（田村・前掲注4）『知的財産権と損害賠償〔新版〕』335頁）。
- 12) 尾崎・前掲注5）623頁。
- 13) 古城・前掲注5）272頁。

（原稿受領日 2008年10月15日）

