

侵害による利益を損害額と推定する 特許法102条2項の適用の要件と推定の覆滅の可否 ——ごみ貯蔵機器事件——

知的財産高等裁判所 平成25年2月1日判決
平成24年(ネ)10015号 特許権侵害差止等本訴
損害賠償反訴請求控訴事件 控訴一部認容

田 村 善 之*

【要 旨】

本判決は、ごみ貯蔵機器にかかる特許権の侵害事件において、侵害者が侵害製品を輸入販売しているのに対し、原告特許権者が総代理店である訴外会社を通じて原告製品を輸入販売していたという事件で、特許法102条2項の推定は「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」であれば適用されると判示し、特許権者において特許発明を実施していることを要しないことを明らかにした知財高裁の大合議判決である。また、推定の覆滅に関して、侵害製品と原告製品との間に価格差があるとか、競合品が他に存在すると主張されていたにもかかわらず、推定を全額において維持した点も特徴的である。今後は、いかなる場合に判旨のいう推定の要件が充足されるのか、いかなる場合に推定の（一部）覆滅が認められるのかということが問題となると思われる。

<参照条文> 特許法102条2項

【事 実】¹⁾

イギリスに本拠地を有し、日本国外における

幼児用製品の製造等を業とする原告会社「サンジェニック・インターナショナル・リミテッド」は、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする本件特許権を有している。

原告は、平成5年頃から、被告「アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社」の旧会社「アプリカ育児研究会アプリカ葛西株式会社」（以下「旧アプリカ」という）を日本における総代理店とする販売代理契約を同社と締結しており、同年頃から、原告製品であるごみ貯蔵機器と対応ごみ貯蔵カセットは旧アプリカを通じて販売されていた。

原告と米国法人Newell Rubbermaid Inc.（以下「Newell」という）は、平成20年3月7日付け契約により、Newellが旧アプリカの事業を取得することに伴い、本件販売代理契約の契約上の地位を旧アプリカからNewellに移転することを合意した。旧アプリカは、同年4月1日、Newellが日本において設立した被告に対し、事業を譲渡した。

平成20年11月になって、原告は被告に同年11月27日以降は本件販売代理契約を更新しない旨を通知した。その一方で、原告は、同年10月15

* 北海道大学法学研究科 教授 Yoshiyuki TAMURA

日にコンビ株式会社（以下「コンビ社」という）と赤ちゃん向けおもちゃ処理製品の販売店契約を締結し、同年11月27日以降、コンビ社を日本における総代理店とした。コンビ社は、原告製品を販売している。

被告が、従前の販売代理契約に従ったイ号物件の輸入販売を継続したために、本件訴訟に至った。

原判決（東京地裁平成23年12月26日判決・平成21年(ワ)44391号等 [ごみ貯蔵機器]）は、イ号物件について本件特許権を侵害していると判断したうえで、以下のように論じて特許法102条2項の侵害による利益の推定規定の適用を否定し、同条3項の相当実施料の賠償を認めた。

「原告は、コンビ社に独占的販売権を付与し、わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は、コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって、原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。

したがって、原告においては、特許法102条2項の推定の前提を欠き、同条項に基づき損害額を算定することはできないというべきである。」

「原告は、コンビ社が原告製品を輸入して販売している事実を明らかにしているにすぎず、これによっては、侵害者が1つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということとはできないし、原告が我が国において本件発明1を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。」

特許法102条3項の賠償額に関しては、業界相場は3～4%であるところ、原告がコンビ社に対して独占的販売権を付与しているから、被告に対して実施許諾をする場合には実施料が高くなると推認されることを理由として、他の実施料を低くする要因を考慮してもなお「相当実

施料率」は10%であると判示している。その結果、各月のイ号物件の売上額にこの料率を乗じた1,813万9,152円が3項の賠償額と認定され、それに弁護士、弁理士費用等の「積極的損害」として本件事案に鑑み相当と認めた300万円を加えた2,113万9,152円の損害賠償が認容された。

原告、被告ともに控訴。

【判 旨】

知財高裁は大合議を開いて本件を審理し、原判決と異なり特許法102条2項の侵害による利益の推定に基づく損害賠償を認容した。

「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。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、ことさら厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、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り、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするも

のではないというべきである。]

「前提となる事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

a 原告とコンビ社は、平成20年10月15日、『赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約』（以下『本件販売店契約』という。）を締結した<証拠略>。

b 本件販売店契約には、以下の規定がある<証拠略>。

．．．

c 本件販売店契約に基づき、原告は、コンビ社に対し、原告が英国で製造した原告製カセットを販売（輸出）し、コンビ社は、日本国内において、一般消費者に対し、上記原告製カセットを販売している<証拠略>。

d 原告は、コンビ社との間で、おおむね1月ないし2月ごとに定例会議を、1年に1回上層部会議を開催し、原告製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につきコンビ社に対する支援などを行っている<証拠略>。

e 被告は、少なくとも平成21年7月30日から平成23年12月末日までの間、イ号物件を中国から輸入し、日本国内において販売した<証拠略>。

f 上記のとおり、被告のイ号物件を輸入、販売する行為は、本件特許権を侵害する。]

「上記認定事実によれば、原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を

日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の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認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。]

「したがって、本件においては、原告の上記行為が特許法2条3項所定の『実施』に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができる。また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。]

そのうえで、被告の得た利益額の算定に当たっては、特定の期間について判明している売上額から仕入原価額を控除した額を売上額によって控除することによって得られた「粗利益率」62.6%を用いて、被告の侵害期間における売上額（販売数量は合計50万9,583個、売上金額の合計は2億1,504万3,189円）にこれに乗じることによって得られた1億3,461万7,022円をもって推定額とした。

また、被告から主張されていた推定の覆滅に関しては、以下のように論じて、これを一切否定している。

「原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、

原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることからすれば、日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのは、コンビ社のみであるとはいえない。また、原告とコンビ社間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足りる証拠は存在しない。

のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、コンビ社が原告製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

「イ号物件も原告製カセットと同様、通常、原告製本体とともに、当該用途にのみ使用されるものであること、イ号物件と原告製カセットの価格差は1パック(3個入り)で500円程度(1個当たり約167円)であること<証拠略>、原告が日本における販売店に指定したコンビ社は、日本国内において『アプリカ』とブランド力において遜色はないと推認されること(弁論の全趣旨)に照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、『アプリカ』のブランド力、原告製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

そのうえで「不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用」と認められた1,346万円を加えた合計1億4,807万7,022円とその利息額の賠償を認容した。

【研究】

1. はじめに

本判決は、特許法102条2項の侵害による利益額の推定規定を適用するに際して、特許権者

が特許発明を実施している必要があるか否かという論点について従前の裁判例が分かっていたところ、その必要はない旨を明らかにした知財高裁の大合議判決である。もっとも、本判決は、同項の適用の要件として、「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特許権者に利益が得られたであろうという事情が存在する」ことを要求しており、推定の覆滅事由へと分類された「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情」とともに、その意味如何が問題となる。

なお、本判決は、被疑侵害製品が特許発明の構成を備えているが、発明とは関係しない他用途も存在する場合について直接侵害の成立を否定しなかった原判決を是認している点(先例として、東京地裁平成17年4月8日判決・判例時報1903号127頁[水晶振動子及びその製造方法])、被告から提起された不正競争防止法2条1項14号違反に基づく反訴請求について、侵害者に対して権利行使をして自社事業を守る旨の文書を被告の顧客に配布した原告の行為に関して、被疑侵害物件が原告が有する意匠権を侵害しておらず、当該文書配布時点では本件特許が登録されたのは当該文書の配布より3ヶ月後であったという事情の下で「知的財産権の行使の一環として行った」ものであることを理由に違法性を否定した点²⁾などについても先例的な意義を有しているが、紙幅の都合上、本稿では取り上げることを得ない。

2. 特許法102条2項の起草経緯

特許法102条2項の侵害による利益の推定規定は1959年の現行特許法の制定時に導入された(当時は102条1項として規定された)。改正作業の中間段階では、推定規定ではなく、侵害者利益の返還を認める答申が出されていたのだが³⁾、民法の損害に適合しないとする法務省民事局の反対に遇い、現在の推定規定という形式に変更

された⁴⁾。このように積極的に推定規定の成立が目指されたわけではなく、妥協のような形で推定という形に落ち着いたという背景もあって、理論的になぜ推定されるのかという点が起草過程で深く詰められた形跡はない。特に推定の対象となる損害概念がいまひとつ明確にされないまま立法に至ったために(逸失利益なのか、それともそれとは別の損害概念なのか)⁵⁾、推定の要件やその覆滅に関する明確な指針を導出することが困難となったことは否めず、その点は後の裁判実務や学説による解釈論に委ねられることとなった。

3. 裁判例

3. 1 推定の要件に関する裁判例⁶⁾

裁判例で問題とされたのが、特許権者が特許発明を実施していない等のために、侵害がなかったとしても侵害者の利益に匹敵するような利益を上げることができないと思料される事案の取扱いである。

嚆矢となったのは、損害賠償を請求している実用新案権者自身は考案を実施していなかったという事件で実用新案法29条1項(当時)の適用を否定した東京地裁昭和37年9月22日判決・判例タイムズ136号116頁[二連銃玩具]であり、以降の裁判例に踏襲されている(大阪地裁昭和56年3月27日判決・判例工業所有権法2305の143の63頁[電子的監視装置]、大阪地裁昭和55年6月17日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集12巻1号242頁[表札]、大阪地裁昭和59年5月31日判決・判例タイムズ536号382頁[G図柄]、東京地裁平成元年10月13日判決・判例工業所有権法[2期版]5473の37頁[勾配自在形プレキャストコンクリート側溝]、東京地裁平成2年2月9日判決・判例時報1347号111頁[クロム酸鉛顔料]、東京高裁平成3年8月29日判決・知的財産権関係民事行政裁判例集23巻2号

618頁[ニブリング金型機構]、大阪地裁平成13年10月18日判決・判例工業所有権法[2期版]2293の656頁[掘進機])。

これらの事案で侵害による利益額の推定規定が適用されない理由としては、権利者に消極的損害(=逸失利益)が発生していないこと(前掲大阪地裁判決[表札])、あるいは、権利者が侵害による利益と同種同質の利益を現実に失っているとは考えられないこと(前掲大阪地裁判決[電子的監視装置])が挙げられている。同様の規定である著作権法114条2項に関しては、一部に、権利者が著作物を利用していないことを問題とすることなく、推定を認めこれを維持する判決があるが⁷⁾、管見の限り、特許法102条2項にはそこまで同項の要件を緩める先例は見当たらない。

しかし、このように侵害による利益と匹敵するような利益を権利者が上げることができないということを理由とするのであれば、本来は、権利者が特許発明を実施しているか否かではなく侵害製品の競合品を製造販売しているか等、権利者が侵害者と侵害行為に関して市場において競合していたか否かということの問題とすべきはずである。

裁判実務においては、この点は、特許権者の製品が、侵害された特許を実施しているわけではないが侵害製品と競合する製品である場合にも、102条2項の推定が認められるかということが争点とされた事件で、明示的に意識されることとなった。当初こそ、否定説に立つ判決も現れたが(102条1項と2項とで取扱いを違えつつ、東京高裁平成11年6月15日判決・判例時報1697号96頁[蓄熱材の製造方法])、その後の裁判例ではむしろ肯定説が優勢となっていた。たとえば、侵害者が特許方法を実施して製造したと推定された侵害商品と、特許権者が販売している商品(特許方法を使用したか否かは不明)は医薬品市場において競合関係にあることを理

由に推定を維持した判決がある（名古屋高裁金沢支部平成12年4月12日判決・判例工業所有権法〔2期版〕2563の23頁〔新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法Ⅱ〕）。同様に、侵害製品は特許権者の製品の後発医薬品として製造承認を受け販売されている競合製品であり、特許権者の製品のシェアが高いことを理由に、推定を適用した判決もある（東京地裁平成21年8月27日判決・平成19年(ワ)3494号〔経口投与用吸着剤Ⅰ〕、東京地裁平成21年10月8日判決・平成19年(ワ)3493号〔経口投与用吸着剤Ⅱ〕）。もっとも、やや毛色を異にする判決として、原告特許権者が本件特許発明を実施していない以上、102条2項の推定の基礎を欠くと判示したうえで、実施品ではないが侵害製品と競合する原告製品を製造販売しているとの原告の主張に対し、クレンジング市場における原告のシェアが13.6%（平成21年）、12.9%（平成22年・23年）であって、原告以外に数%ないし十数%のシェアを占めるメーカーが被告を含め10社以上存在することを理由に、「被告各製品がなかった場合に、原告が原告製品を販売することができ、その分の利益を得ることができたであろうと認めるに足りる事情はないものといわざるを得ず、原告につき、本件特許権を実施しているのと同視することができる事情を認めることはできない」と帰結した判決がある（東京地裁平成24年5月23日判決・平成22年(ワ)26341号〔油性液状クレンジング用組成物〕）。推定規定の適用があれば本来、推定の覆滅事由となりそうな市場におけるシェアという事情を推定の前提要件として扱い、しかも一定程度、原告製品のシェアがあるにもかかわらず、一切推定を認めない立場をとっており、その意味では実施と同視しうる特段の事情がない限り、推定を否定する立場であるといえる。判旨の論法の下では、特段の事情としては、原告製品のシェアが著しく高いとか、原告と被告の製品が他製品に比して

著しく似ている等の事情が考えられようか。

ともあれ、多数派を占める裁判例のように市場における競合関係に焦点を当てるとなると、逆に権利者が特許発明の実施品を製造販売していたとしても、侵害者の製品と同種または競合する製品を製造販売していたわけではなかった場合には推定の適用は否定されることになる（名古屋地裁平成10年3月6日判決・判例タイムズ1003号277頁〔示温材料〕）。

この点に関して、特に本件と関連する論点として、特許権者の実施と侵害者の実施の態様が異なる場合にも推定が認められるのかという問題がある。

裁判例では、同一の形態の業務を行っていることが102条2項の適用の前提となると解することはできない旨を説く判決があるが（東京地裁平成16年2月20日判決・平成14年(ワ)12858号〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ〕、東京高裁平成16年9月30日判決・平成16年(ネ)1367号〔同〕、東京地裁平成16年2月20日判決・平成14年(ワ)12867号〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅲ〕、東京高裁平成16年9月30日判決・平成16年(ネ)1436号〔同〕）、その事案は、侵害者は販売業者、特許権者は製造業者であり、しかも、特許権者は販売業務も行っていたというものであった。侵害品の販売により特許権者は製造と販売による利益を逸失していると捉えることが可能であり、推定を維持することに違和感はないと考えられたのであろう。

また、この問題を推定の覆滅の問題として扱い、特許権者は販売、侵害者は製造と販売という事例で、特許権者は製造による利益を取得し得ないこと等を理由に、95%の限度で推定の覆滅を認める裁判例がある（東京地裁平成19年9月19日判決・平成17年(ワ)1599号〔キー変換式ピントンプラー錠〕）。同様に推定を認めたいうえで、利益額を算定する際に控除する費用の範囲の問題として扱い、原告実用新案権者はその製

造した原告器具を自動車用品の取扱代理店に販売しているにすぎず、侵害者と異なり一般消費者に対し原告器具を販売しているわけではないという事案で、被告が販売した被告器具については、原告は、新たな投資を要さずに、右販売価格で右の個数を販売できたとは認められないから、被告の販売費及び一般管理費を経費として控除することが相当であるとして、これらの費用を控除した判決がある（東京地裁平成11年7月16日判決・判例時報1698号132頁〔悪路脱出具〕）。もっとも、著作権法114条2項に関するものであるが、原告会社は、侵害にかかる映像に出演している歌手の実演にかかる他2作品について他会社に販売頒布せしめる目的で他会社と共同製作を行う契約を締結しており、その際、原盤製作費、ビデオカセットあるいはDVD製造に要する費用は他会社と50%で折半していたという事案で、被告侵害者から、原告は作品の製作まで行っており、その後の販売業務や費用の負担は他会社が行っていると主張された事案で、「著作権法114条2項は、当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益を得ている以上、著作権者が同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得られる蓋然性があるという前提に基づき、侵害者が侵害行為により得た利益の額をもって著作権者の逸失利益と推定する規定であると解される」と説いたうえで、「原告会社が自己の作品をDVD化して製造販売し、著作権料のみならず、その販売利益を享受している事実がある以上、原告会社は、本件作品についてもこれを利用し、被告と同様の利益を得られる蓋然性があったということができ、発売に関して原告会社が実際に行う業務の内容や費用の負担割合などがどのようなものであろうと、著作権法114条2項の適用に障害はないというべきである」と説いて同項の推定を認め、侵害による利益につき特に上記事情に基づいた按分を行うことなく推定を維持した判決がある

（東京地裁平成17年3月15日判決・判例時報1894号110頁〔燃えつきるキャロル・ラスト・ライブ〕）。

このように侵害製品と権利者の製品が最終的に市場で競合している場合にはとにもかくにも推定を認める裁判例がほとんどを占めている中で、本件の原判決は、侵害者が輸入販売をなしていたのに対して、特許権者の製品を輸入販売しているのは（原判決の認定では）特許権者ではなく総代理店であったという事案で、102条2項の推定が適用されるためには特許権者が特許発明を実施していることを要するとして、推定を一切認めない立場を示しており、例外的な判決であったといえることができる。

他方、以上に対して、特許権者と侵害者が全く異質の種類の実施を行っていたという場合には、そもそも推定自体を認めないというのが裁判例の趨勢であった。たとえば、方法特許の間接侵害者が間接侵害を構成する装置を貸与していたという事例で、共有特許権者のうち、貸与事業をなしていた権利者については推定を肯定しつつ、建設会社であり販売貸与事業をなしていない権利者については推定を否定した判決がある（東京地裁平成17年3月10日判決・判例時報1918号67頁〔トンネル断面のマーキング方法〕）。同種の業務を行っていることを推定の前提と解した裁判例といえよう。特許方法を実施する装置7台を工場に賃貸して定額の賃料を受領していたというのみでは、侵害者の侵害装置の製造販売により営業を妨害されて得べかりし利益を失うという関係にないということを理由に、推定を認めなかった判決もある（福岡高裁平成8年4月25日判決・判例工業所有権法〔2期版〕2293の290頁〔円筒型長提灯袋製造装置〕）。

3. 2 推定の覆滅に関する裁判例⁸⁾

推定の要件として実施が要求されている反面、かつての裁判実務においては、権利者が実

施してさえいれば、侵害者利益の推定が覆されることは減多になかった。特許の実施部分が侵害製品の一部にすぎない場合や、権利者が複数存在する場合などの若干の例外を除けば、特許権等の侵害においては、いったん推定されれば、その完全な覆滅はもとより、一部が覆滅され賠償額が減額されることすらほとんどなかった⁹⁾。

その趨勢をよく体現する判決として、たとえば、一方で因果関係を問題にして売上げ減退による逸失利益額の請求を否定しつつ、他方で侵害者の利益額の請求を推定規定によって全利益額に関して賠償を認容した判決がある（大阪地裁昭和62年8月26日判決・判例工業所有権法2585の899の63頁〔モルタル注入器〕、大阪地裁平成3年3月25日判決・判例工業所有権法〔2期版〕2399の130頁〔紙管口金取付装置〕、大阪地裁平成9年5月29日判決・判例工業所有権法〔2期版〕2567の8頁〔変位検出装置〕。意匠権の完全独占的通常実施権者の損害賠償請求に関する大阪地裁昭和59年12月20日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集16巻3号803頁〔ヘアブラシ〕も参照）。多数の非独占的通常実施権者が存在する場合でも、それだけでは原告特許権者が被った現実の損害額が侵害者利益額の推定による金額より低額であるとは認められないとする判決もある（大阪地裁昭和62年11月25日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集19巻3号434頁〔寄木模様建材の製造法〕）。権利者の製品の唯一の購入者が二社から供給を受ける体制を敷くことを方針としており、くわえて権利者の製品に不満を抱いていたから、侵害製品が製造販売されなかったとしても、早晩、新たな業者に発注したであろうと見込まれる場合であっても、新規参入業者がどの時点で発生し、どの程度販売することになるかということを確認するに足る証拠はないということで推定を覆さなかった判決がある（大阪地裁平成11年7月6日判決・判例工業所有権法〔2期版〕5385

の135頁〔包装用トレー〕）。近時においても、侵害者利益額全額の推定を認める判決は少なくない（東京地裁平成16年4月27日判決・平成14年(ネ)4448号〔焼結軸受材の製造法〕、大阪地裁平成16年5月27日判決・平成14年(ワ)6178号〔重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤〕、東京地裁平成16年5月31日判決・平成15年(ワ)9316号〔紙幣処理装置〕）。

ただし、従前から一部に柔軟な算定を志向した判決が全くなかったというわけでもない。たとえば、商標権侵害事件で、原告登録商標権者が取引を自ら行った場合の利益が1ダース270円（400ダースで10万8,000円）程度であることを斟酌し、侵害商標を印刷した商品400ダースを製造、販売して11万6,000円の利益を上げたY1、侵害商標の印刷を請け負って工賃2万9,028円の利益を得た印刷業者Y2、侵害商品を輸出してマージン7万5,955円を得たY3の各利益の合算額ではなく、Y1の利益11万6,000円の限度で102条1項の推定を維持した判決がある（大阪地裁平成元年5月24日判決・判例工業所有権法〔2期版〕8352頁〔SuperDoll〕）。また、商標法38条1項（当時）に関して、「侵害による」利益という枠組み内ではあるが、オール・オア・ナッシングではなく、利益を特許権者に帰属すべき分と侵害者に留保する分に配分するという帰結を指向する判決がある（大阪高裁昭和56年2月19日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集13巻1号71頁〔にしじん〕、名古屋高裁昭和56年7月17日判決・判例時報1022号69頁〔花紋〕、東京地裁昭和57年10月22日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集14巻3号732頁〔制糖茶〕）。製品の一部に特許権がある場合という限定的な場面ではあるが、特許権でもこの手法を用いたものもある（大阪高裁昭和61年3月26日判決・判例工業所有権法2535の279頁〔柱上安全帯尾錠〕）。

さらに、最近では、実用新案権者以外にも実施品を製造販売する通常実施権者がいたことを斟酌して、3分の1の限度で推定の覆滅を認めた判決がある（前掲東京地裁判決〔悪路脱出具〕）。明示的に推定の一部覆滅を認めた裁判例として注目される。その後の裁判例でも、侵害者が、侵害者の製品の取引先と特許権者の従前の取引先とが異なり、特許権者の信用にも不安があったと主張して侵害者利益を否定しようとしたのに対して、これらを明示的に推定の覆滅事由と捉えたうえで、認定の問題として推定の覆滅を認めなかった判決がある（名古屋地裁平成17年4月28日判決・平成16年(ワ)1307号〔移栽装置〕）。102条1項但書きにおいて推定の覆滅を導くに至る事情がある場合には、それとの平仄を合わせるために、102条2項においても推定の覆滅が認められると考えられはじめたのではないかと推察される。

4. 学 説

学説¹⁰⁾では、特許法102条1項は損害額の推定規定に止まり、損害の発生までをも推定するものではないということを理由に¹¹⁾、裁判実務の趨勢に与するものがほとんどである。

もっとも、その際に、同項の推定を受けるためには、特許権者が特許発明を「実施」している必要があるのか、それとも競合品の製造販売等、侵害行為に対して市場で競合する行為をなしていれば足りるのかという論点に関しては争いがある。一方では、実施品でなくとも市場で競合する製品を製造販売している以上、特許権者には侵害なかりせば得べかりし利益、すなわち逸失利益が発生しているのであるから同項の適用に支障はないとする理解が多数を占めているが¹²⁾、他方では、大要、特許権者の利益に対する独占が法的に保護されたものでないことに着目して、権利者による特許発明の実施を推定の要件とする見解も存在する¹³⁾。

また、権利者が特許発明を実施していたとしても、市場において侵害行為と競合関係に立たない場合の取扱いに関しては、競合関係があることが推定の要件であるとの理解が多いように思われるが¹⁴⁾、推定の覆滅の問題とすべきであるとする学説もある¹⁵⁾。たとえば、特許権者が製造業者で小売を行っていない場合、小売業者である侵害者に対して侵害による利益額の推定に基づいた請求をなすのかという事例設定を行ったうえで、推定を認めつつ、事業形態が異なることを理由として控除する経費の範囲を広くとったり、推定の一部覆滅をなすことにより処理を図るべきである旨を説くものがある¹⁶⁾。

推定の（一部）覆滅に関しては、特に1998年改正特許法102条1項の新設により、逸失利益の推定規定の但書きとしてその（一部）覆滅過程が明文で規律されるに至って以降、具体的な議論がされるようになった。多くの学説が、他の競合品の存在など、102条1項但書きにおいて推定の（一部）覆滅が認められると一般的に理解されている事情¹⁷⁾がある場合には、102条2項の推定の（一部）覆滅が認められると理解しているが¹⁸⁾、反対説もある¹⁹⁾。

さて、以上に紹介した学説は、ニュアンスには大分差異があるが、そのほとんどが概ね何らかの逸失利益が権利者に生じていることが特許法102条1項の推定規定を適用するための前提となると理解している。これに対して、筆者は、第一に、逸失利益に関して損害の発生と損害の額を明確に区分することは理論的に困難であること、第二に、権利者がかりに実施していなかったり競合品を製造販売していなかったとしても、102条3項の賠償は請求しうるはずであり、事後的に相当な実施料額賠償を認めたと解される3項の賠償額の算定に当たっては実施による利益であるところの侵害者利益をベースに権利者に対して相当額の利益の配分を認めるという手法がありうることを理由として、102条2項

は3項の損害額をも推定する規定であると理解すべきであり、権利者が競合品を製造販売していなかったとしても、侵害による利益額に対して1項の推定が適用され、そこから賠償額を控除していく責任は侵害者に課せられる旨を説いている²⁰⁾。この見解は、2項や3項が前提とする損害概念を、逸失利益ではなく、侵害行為により奪われた特許権者の市場を利用する機会の喪失という規範的損害概念と解しつつ、利得吐き出し機能、より正確には、利益の(一部)配分機能をもたせようとするものであるが、その損害概念について一部に支持する動きがあるものの²¹⁾、未だ少数説に止まっている²²⁾。

5. 本判決の意義

5.1 推定の要件について

以上のように学説、裁判例が分かれていたところ、本判決は、まず特許法102条2項の推定の要件に関して、「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、ということを明らかにした。「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情」は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるともいう。その結果、特許権者が侵害にかかる特許発明を実施していることは要件とはならないと帰結している。

もっとも、本判決は、筆者のような少数説がとる、特許権者が侵害に対応する利益を上げる見込みがない場合にまで推定を(一部)維持し、一定の利益配分を認める見解を採用しているわけではない。特許発明の実施は不要、業務態様に相違があってもそれは推定の覆滅の話であるとしつつ、なお「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」が存在することは必要というのである

から、その線引きがどの辺りにあるのかということが問題となる。本判決の真意に迫るためには、事案に対する具体的な処理の仕方を吟味する必要がある。

本件で被告はイ号物件の輸入販売を行っていたが、他方で、原告は訴外コンビ社を日本の総代理店として、同社を通じて原告製品を日本国内で販売していた。つまり、消費者に対して原告製品を直接販売しているのは訴外コンビ社であって原告ではなく、その意味で侵害行為と競合する行為を原告は少なくとも直接はなしていない事案であった。また、かりに、(本判決の認定とは異なり)日本国内への原告製品の輸入が専ら訴外コンビ社によってなされていたと評価できる事案だったのであれば、原告は日本国内において一切特許を実施していないことになる。そして、まさに原判決は、輸入も販売も訴外コンビ社がなしており、原告がなしているわけではないという評価の下、原告は日本国内における「実施」がないから102条2項の適用もないと帰結したのであった。

これに対して、本判決はまず事実認定の問題として、原告はコンビ社との間で各種会議を開催し、販売数量の確認、販売計画の立案、拡販に向けたコンサルティングをしていること等をもって、「原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえる」と評価したうえで、被告の侵害行為により原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる以上、「原告には、被告の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認められる」から、102条2項が適用されると論じている。

判旨の論法がどのような事案に妥当するのかということ推測するには、原告も販売をなしているという評価がどの程度、本判決の結論に影響しているのかということを見極めることが必要となる。

一方の極には、この評価がなく、日本国内で原告製品を販売しているのがコンビ社のみであったという事案であったのであれば、本判決の理論は及ばず、ゆえに2項の推定の適用は否定すべきであるという見解がありえよう。判旨が結論を導く際に、その直前に考慮すべき事情として掲げている以上、このような理解は判旨の素直な読み方であることは否めない。

しかし、判旨の理論を押し進めていくと、次のように読むことも可能である。かりに本件で原告が販売に一切関与していなかったとしても、被告製品の売上げにより原告製品の売上げが減少するという関係にある以上、侵害がなければ原告製品の売上げが少なくともある程度は上昇したと考えられる。そうだとすれば、「原告には、被告の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認められる」のであるから、本判決の論法の下でも、2項の推定を適用するに支障はない。

いずれの立場を妥当とするのかということは、結局、本判決のいうところの、被告の侵害行為がなかったならば得られたであろう「利益」の意味如何に関わる。これが、かつての裁判例（前掲大阪地裁判決〔電子的監視装置〕）が説くように、侵害者の利益と「同種同質の利益」でなければならぬとすれば、原告の利益は輸入による利益、被告の利益は国内販売による利益であり、両者は異質であって推定に適しないと判断されることであろう。

他方で、本判決が説くように、ことさらに厳格な要件を2項に課すことは損害の立証が困難であるという事態から権利者を救済するという同項の趣旨に悖ること、いずれにせよ効果は推定に止まることに鑑みると、本判決は「同種同質の利益」を上げることまでをも要求するはずはないのではないかと推論することも十分に可能であるように思われる。特に、業務態様に相違があってもそれは推定の覆滅の問題であると

する本判決のくだりに接すると、なおさらその感を強くする。かりに業務の態様の相違をもって推定を一部覆滅することができるのだとすれば（この点は推定の覆滅に関する判決の理解のところで検討する）、原告が販売していないという一事をもって一律に推定を否定する必要はないように思われる。そして、最低取扱数量の保障があり、売上げの多寡に関わらず原告には損害が生じないという類の事情も、推定の覆滅の問題として取り扱えば足りるであろう（現に、本判決もそのように取り扱っている）。

従前の裁判例においても、前述したように、被告侵害者が侵害製品を一般消費者に対し販売しているのに対して、原告権利者は原告製品を取扱代理店に販売しているにすぎないという事案で、推定を認めつつ、あとは経費として控除できる費用の範囲の問題として調整した判決（前掲東京地裁判決〔悪路脱出具〕²³⁾、原告特許権者は販売、被告侵害者は製造と販売という事例で2項の推定を認めつつ、特許権者が製造による利益を取得しえないという事情を推定の覆滅の問題として処理した判決（前掲東京地裁判決〔キー変換式ピンタンブラー錠〕）、著作権法114条2項に関し、原告権利者が作品の製作まで行っており、その後の販売業務や費用の負担は他会社に委ねることが一般的であったと主張された事案で、同項の推定を否定しなかった判決（前掲東京地裁判決〔燃えつきるキャロル・ラスト・ライブ〕）がある。いずれも、侵害者のなしている業務に権利者が従事しているとはいえないという事情があっても、推定規定を適用しているところに特徴がある。

本件は、原告が販売まで関与していると認定できる事案であるから、本判決はそこまで立ち入ったうえで、事案に沿って当てはめを行ったにすぎず、これらの裁判例の取扱いを否定するものとまで理解する必要はないように思われる。

さらにいえば、かりに本件が（原判決の認定のように）販売はおろか輸入も専らコンビ社がなしていたと評価される事案であったとしても、日本国内における侵害行為がなければ、原告製品のコンビ社への輸出が増える関係にあり、原告の財産状態も上昇することが見込まれる以上、原告には侵害なかりせば得べかりし利益があることは否めない。そのような事案でも102条2項の適用を否定する必要はないのではないか。

このような考え方に対しては、あるいは、原告の損害が国外で発生していることを理由に、そもそも準拠法の問題として日本の特許法が適用されるのかということ論難する向きがあるかもしれない。しかし、侵害行為という結果が発生した地は、あくまでも特許権という法益が侵害された日本であり、ただその侵害行為から因果関係を有する損害が国外において発生しているにすぎないのであるから、日本法を適用するに支障はないように思われる（参照、最高裁判平成14年9月26日判決・最高裁判所民事判例集56巻7号1561頁 [FM信号復調装置]、法の適用に関する通則法17条）。裁判例でも、日本への輸入ではなく日本からの輸出の事案であるが、日本国内で実施品を製造し外国の顧客向けに譲渡（輸出）することに対しては、日本の特許権が及ぶ旨を説き、当該譲渡によって生じた損害の賠償を認容した判決がある（2006年改正で2条3項1号に輸出が含まれる前の事件に対し、大阪地裁平成22年1月28日判決・判例時報2094号104頁 [組合せ計量装置]）。

なお、従前の裁判例や学説で対立が見られた論点であるところの、権利者が侵害にかかる特許の実施品ではないが侵害製品と競合する製品を製造販売していた場合の処理については、「実施」であることを要しないとす本判決の論法の下では、当然、102条2項の推定が肯定されることになる。

5. 2 推定の覆滅について

本件で被告は、前述した最低購入量（本判決により事実認定の問題としてそのような定めがあったとは認められないと退けられている）などの他に、価格差²⁴⁾、被告製品に付着する「アプリカ」のブランド力、被告の非侵害品や他者の競合品の存在などの事情があると主張していたが、本判決は、いずれの事情によっても推定の覆滅を認めることはできないとしている。

しかし、特許法102条2項ではなく1項の逸失利益の推定の場面では、とりわけ価格差や、他の競合品の存在は、同項但書きの推定の一部覆滅事由として斟酌されており²⁵⁾、本判決が一切の推定の覆滅を認めなかった点は、従前の1項における裁判例の趨勢に鑑みると、いささか奇異に映る。特に、さきほど紹介したように、近時は102条2項の場面でも推定の一部覆滅を認める裁判例が現れてきており、学説でも好意的に迎えられていることに鑑みると、本判決がそのような動向をどのように考えているのかということが、判旨の射程を考えるうえで最大の関心事となる。

本判旨の理解の仕方としては以下のような可能性がある²⁶⁾。

第一に、そもそも本判決は、あくまでも推定が適用されるか、それともその適用が完全に否定されるのかということの問題としているのであって、推定の一部覆滅などは想定していないと読むことができるかもしれない。かつての裁判例が、この種のオール・オア・ナッシング的志向を採用していたことは既に指摘したとおりである。

もともと、102条2項に対しては、特許発明による利益は実施者や実施の仕方によって大幅に異なるものなのだから、経験則の問題として、侵害者の利益額をもって権利者の逸失利益としての損害額と推定することには無理があること

が指摘されている²⁷⁾。このように規定の合理性が見えないということは、逆にいったん推定してしまうと、どのように推定を覆していくのか、推定の覆滅過程を規律する合理的指針を欠くということをも意味している。102条1項の場面であれば、侵害なかりせば得べかりし利益という明確な基準があるために、競合製品の存在などの事情は、それによって権利者の売上げの減退がどの程度見込まれるのかという形で逸失利益に影響を与えるという論理的な道筋を背景に、但書きの中で推定が一部覆滅するその割合を見積っていくことができる。ところが、2項の場面では、競合製品の存在は、権利者の逸失利益に影響を与えるだろう、だから侵害者利益もそれに応じて按分したほうがよさそうということはいえても、もともと推定に合理性がないのだから、どの程度、合理性を外してよいのか確たる指針などは実はどこにもないのではないかということが問題となるのである。推定の覆滅だけを語り、一部覆滅という説示をどこにも示さない本判決の背後にそのような論理を読み取ってもあながち不合理とはいえないのかもしれない。

しかし、同じ事情がかたや102条1項では減額を導き、2項では導かないというのはいかにも均衡を失する。そこで半ば衡平の観点から、102条1項但書きの過程と類似の手法で2項の推定を一部覆滅させるべきである、というのが、近時の一部覆滅を認める裁判例であり、学説だったのではあるまいか²⁸⁾。かりに本判決が、推定の覆滅の問題をオール・オア・ナッシング的に捉えており、推定の全部覆滅をもたらすほどの大きな心証の揺らぎを与える事情でない限り、一切、推定を覆滅しないという立場を採用しているのだとすると、それはひいてはそのような強い推定を正当化するような事情がそもそも備わっていたのかということや、推定の要件において吟味することを要求することにつな

がりかねない。

本稿は、先に推定の要件のところ、原告が販売に関わっていないという原判決の認定を元にしても、なお推定を適用すべきであると説く件で、本判決は権利者が侵害者と「同種同質の利益」を上げられたであろうということまでは要求していないと読むべきことを説いた。しかし、かりに本判決が、推定の一部覆滅を認めないという意味で強い推定を前提としているのであれば、そのような推定の合理性を担保するためには、権利者が「同種同質の利益」を上げられたと考えられる事案であることを要求せざるをえなくなる。換言すれば、本判決が原告権利者が販売もなしていたと評価したのは、推定の適用に当たって実は決定的な判断であったと評さざるをえなくなる。

第二の可能性は、本判決は、事実認定の問題として、製品の価格差は大きなものではないと評価し、また原告製品を取り扱うコンビ社は被告製品が依存する「アプリカ」とブランド力において遜色はなく、ゆえに「イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当である」と判断しているのだから、推定の覆滅を一切認めなかったのもこの事実認定を基礎としているだけであって、第一の可能性のように判旨を（過度に悲観的に）読み込む必要は毛頭ない、というものである。本判決後の裁判例がかつてのオール・オア・ナッシング的志向に再び陥ることなく²⁹⁾、事案に応じた推定とその（一部）覆滅を実現していくためには、このような理解が必要となろう。

結局、推定の覆滅に関する本判決は、事実認定の問題として推定の覆滅を否定したのであるから、一部覆滅を認めるのかどうかということは今後に残された課題となった³⁰⁾。意見が分かれているところ、あえて今回、大合議という形で決着をつけるのではなく、問題を今後の裁判

例の展開に先送りしたということなのかもしれないが、しかし、本件に顕れた事情が、本当に認定の問題として推定の一部覆滅すらもたらしうるものではないと一蹴しうるほど薄弱なものであったのか、少なくとももう少し説明が必要であったように思われる。

6. 結びに代えて

このように特許法102条2項については、本判決をもってしても推定の要件やその覆滅過程が完全に明らかになったとはいえない状況にあり、今後も裁判例の進展が期待される場所であるが³¹⁾、同項の推定がいったいどのような合理性に基づいているのかということが明らかにならない限り、独占的通常実施権者や共有特許権者が絡んだり、複数の侵害者が絡むなど、多種多様な損害賠償にかかる事件において普遍的に通用する基準を導くことは困難であろう。筆者自身は、かねてより、解決の鍵は、伝統的な逸失利益という損害概念で同項を説明するという無理難題を諦め、それとは別の利益の（全部ないし一部の）配分を志向する規範的な損害概念を採用していると理解する方途にあるのではないかと思っているが³²⁾、もはや紙幅も尽きたので、ここら辺りで筆を置くことにする。

注 記

- 1) 紙幅の都合上、標題のテーマに関連する事実と判旨のみ紹介する。
- 2) 参照、田村善之／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第4版・2012年・有斐閣）324～333頁、瀬川信久「知的財産権の侵害警告と正当な権利行使」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』（2008年・有斐閣）。
- 3) 特許庁編『工業所有権制度審議会答申説明書』（1957年・発明協会）142～143頁。
- 4) 詳しい経緯につき、田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・2004年・弘文堂）56～57頁。
- 5) 特許庁の起草作業過程では、民法学の権威であり工業所有権制度改正調査審議会一般部会委員

でもあった我妻栄の損害論が参酌されている（田村／前掲注4）57頁）。この我妻説は、特許権なるものが一般に権利者の下において利得を生ずるものである以上、権利者自身がはたしてそれだけの利得を上げえたかということを検討することなく、侵害者が得た利得を権利者の損害とするのが妥当である、とするものであった。ただし侵害者が特殊な才能や機会に恵まれて、一般に合理的と予期される以上の利得を獲得したとすれば、その返還は認めないというものであった（我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』（1937年・日本評論社）22・45頁）。起草当時、特許庁の事務官として起草作業に従事した織田季明は、後年、この我妻説をそのまま102条1項（当時）の解釈論に当てている（織田季明＝石川義雄『増訂 新特許法詳解』（1972年・日本発明新聞社）368～369頁）。これらの見解では、推定の覆滅が、権利者の逸失利益との比較で推定を覆滅していくという作業ではなく、むしろ、あくまでも侵害者の利益を睨んだまま、侵害による利益を侵害者と権利者に適切に配分していく作業として捉えられている節が窺われ、興味深い。この起草経過からは、特許法102条を（一定の条件の下での）「利得吐き出し型損害賠償」として機能させる契機があることが窺われるからである（参照、窪田充見「不法行為と制裁」『民法学の課題と展開』（石田喜久夫古希・2000年・成文堂）687頁、「利得吐き出し型損害賠償」という命名とともに、潮見佳男「特許権侵害による損害賠償請求と民法」大淵哲也他編『特許訴訟 上巻』（専門訴訟講座・2012年・民事法研究会）348～353頁）。

- 6) 参照、田村／前掲注2）368～371頁。
- 7) たとえば、いずれもその点が争点とされた事件ではないが、原告自身は画家の相続人であって出版業を営んでいないという事案で、侵害者の利益額の推定を認めた判決（東京地裁昭和59年8月31日判決・無体財産権関係民事行政裁判例集16巻2号547頁〔レオナルド・フジタ絵画複製〕）、原告がサッカー選手の事例で、被告発行の書籍にその詩が無断で掲載されたことによる被告の利益額の賠償を認めた判決（東京地裁平成12年2月29日判決・判例時報1715号76頁〔中田英寿〕、東京高裁平成12年12月25日判決・判例時報1743号130頁〔同〕もこれを維持）がある。

- 抽象論ではあるが、侵害時に著作権者が著作物を利用してなくても、保護期間満了までに著作物を利用する可能性がある以上、推定規定に基づく賠償を求められることができると理由づける判決も現れている（東京地裁平成12年12月26日判決・平成11年(ワ)20712号 [キャンディ・キャンディⅣ]）。学説でも保護期間の長さの違いを理由に、このような別異の取扱いを正当化するものがある（高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」パテント59巻1号74頁（2006年））。
- 8) 参照，田村／前掲注2）376～377頁。
 - 9) 詳細につき，参照，田村善之／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（初版・1996年・有斐閣）282～283頁。
 - 10) 参照，田村・前掲注4）14～23頁，飯田圭／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』（2011年・青林書院）1630～1638頁。
 - 11) 吉原省三「特許権侵害による損害賠償請求訴訟の要件事実」『無体財産権法の諸問題』（石黒淳平追悼・1980年・法律文化社）186頁他多数。
 - 12) 内田護文他『出願・審査・審判・訴訟』（特許法セミナー（2）・1970年・有斐閣）872～873頁 [原増司発言]，吉原／前掲注11）193頁，筒井豊「損害（1）－推定規定の適用要件」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』（裁判実務大系9・1985年・青林書院）327頁，高松宏之「損害（2）－特許法102条2項・3項」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（追補版・2004年・青林書院）308～311頁，松本重敏『特許権の本質とその限界 特許法と倫理』（2005年・有斐閣）168～169頁，飯田／前掲注10）1630～1635頁，吉田和彦「損害賠償」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『知的財産法の実務的発展』（現代知的財産法講座Ⅱ・2012年・日本評論社）169頁，三村量一 [判批] 中山信弘他編『特許判例百選』（第4版・2012年・有斐閣）175頁，横山久芳「特許権侵害による損害賠償請求と特許法（特許法102条各項）」大淵他編・前掲注5）371～373頁。なお，折衷的な見解として，特許権者が市場を独占し侵害者がそれを熟知している場合には具体的な事情如何で本項の適用があるとする結論を示すものに，青柳吟子／中山信弘編『注解特許法』（第3版・2000年・青林書院）1022頁があるが，その後，青柳吟子 [判批] 中山他編・前掲本注173頁は，多数の改良特許の特許権者が有している場合で一部の権利者の製品と侵害製品とが競合している場合という具体例を上げつつ，本項の推定に合理性があるといえる競業関係の存在が認められる場合には推定を肯定する旨を説いており，適用肯定説に与するようである。
 - 13) 特許権者が類似品を製造販売して侵害者と競合しているのであれば，侵害者は類似品を製造販売することにより同様の利益を得ることができたということの意味しているから，侵害がなかった場合に特許権者の類似品の売上げが増すという関係にはないということを経由として，新保克芳「権利者，侵害者が複数の場合の問題点」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編『知的財産権』（民事弁護と裁判実務8・1998年・ぎょうせい）。類似品が他者の競合する特許実施品と同程度に販売できたといえるのか吟味する必要があると説く見解もある（三山峻司「最近の裁判例に見る特許法102条各項の適用問題」『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（村林隆一傘寿・2011年・青林書院）219頁）。しかし，これらの事情は推定の（一部）覆滅事由として考慮することができるだろう。その他，否定説として，高林／前掲注7）74頁，尾崎英男 [判批]『特許侵害裁判の潮流』（大場正成喜寿・2002年・発明協会）624～625頁。
 - 14) 吉原省三「損害（5）－複数の権利者」牧野編・前掲注12）363頁，設樂隆一「損害（2）－侵害行為により受けた利益」牧野編・前掲注12）331頁。吉川泉「損害2 特許法102条2項に基づく請求について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務2 特許法【Ⅱ】』（2007年・新日本法規）281頁，横山／前掲注12）372頁。立法趣旨に鑑み，損害の発生という要件を過度に厳格に解すべきではないとしつつ，古城春実「損害額」大淵哲也他編『特許訴訟 下巻』（専門訴訟講座・2012年・民事法研究会）778頁。
 - 15) 飯田／前掲注10）1637～1638頁。
 - 16) 森義之「損害3（複数の侵害者・複数の権利者）」飯村敏明＝設樂隆一編『知的財産関係訴訟』（リーガル・プロGRESS・シリーズ3・2008年・青林書院）244頁。
 - 17) もっとも，競合品が存在するというだけでは102条1項の推定の覆滅を認めないとする少数説として，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・2001年・青林書院)291~293・296~299頁,裁判例につき,後述注26)。それに対する批判として,田村善之「1998年改正特許法102条1項の推定の構造について」同・前掲注4)334~339頁。
- 18) 高松/前掲注12)317~319頁,榎戸道也[判批]中山信弘他編『特許判例百選』(第3版・2004年・有斐閣)195頁,佐野信「損害2(特許法102条2項・3項)」飯村=設樂編・前掲注16)219~220頁,田中成志「特許法102条2項と原因の競合-特に複数の発明の実施にかかわる場合-」高林龍編『知的財産権侵害と損害賠償』(2011年・成文堂)56~57頁,古城/前掲注14)782~783頁,吉田/前掲注12)170~171頁,古城春実[判批]中山他編・前掲注12)176~177頁,横山/前掲注12)378~379頁。
- 19) 交通事故に遭った幼児の逸失利益の賠償請求を引き合いに出して,逸失利益とは,「特許権者が実施能力を備えていれば発生すると考えられている損害」であると定義し,実施能力がある以上,その蓋然性がなくとも推定は覆滅されないと理解するものとして,渋谷達紀『知的財産法講義 I 特許法・実用新案法・種苗法』(2006年・有斐閣)306~307頁。
- 20) 田村・前掲注4)15~16・220~221・230~231頁。
- 21) 鎌田薫「特許権侵害と損害賠償」CIPICジャーナル79号16頁(1998年),茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリスト1162号52~53頁(1999年),中山信弘『特許法』(2010年・弘文堂)350~351頁。沖野眞己「損害賠償額の算定-特許権侵害の場合」法学教室219号62頁(1998年)も参照。なお,102条1項についても「市場機会の喪失」という規範的損害を導入する見解があるが(三村/前掲注17)294頁),筆者は,1項は通説どおり逸失利益を推定する規定であると考えている(田村/前掲注17)334~336頁)。
- 22) 2項の適用要件に関して賛意を表明するものに,飯田秀郷「訴訟における主張・立証」久保利英明=北尾哲郎『知財訴訟』(専門訴訟大系2・2010年・青林書院)231~233頁。横山/前掲注12)384~386頁の評価も参照。2項に利得吐き出し機能を見る学説に関しては,前述注5)を参照。
- 23) 判旨はそのような論法を採用していないが,権利者側の限界利益説ではなく,侵害者側の限界利益説が多数を占めている現在の裁判例の下では(両者の区別とともに,田村/前掲注2)371~376頁),推定の一部覆滅と理解したほうが座りがよいように思われる。
- 24) 3個パックで500円,一個あたりで約167円。なお,被告製品の販売数量は合計50万9,583個,売上金額の合計は2億1,504万3,189円と認定されているから,一個当たりの平均価格は約422円となる。
- 25) 裁判例につき,田村/前掲注2)363~366頁。
- 26) この他の可能性として,本判決は,102条1項但書きに関しても,簡単にはその(一部)覆滅を認めないという立場を前提としており,その意味で1項と2項の取扱いを一貫させているというものがありえないわけではない。従来,1項但書きを限定的に解する判決は,主として一時期の民事46部(三村量一裁判長)にかかるものに集中していた(東京地裁平成14年3月19日判決・判例時報1803号78頁[スロットマシンII],東京地裁平成14年3月19日判決・判例時報1803号78頁[スロットマシンI],東京地裁平成14年4月25日判決・平成13年(ワ)14954号[生海苔の異物分離除去装置II],東京地裁平成14年6月27日判決・平成12年(ワ)14499号[生海苔の異物分離除去装置III])(その評価につき,参照,前掲注17)。しかし,1998年改正法施行前の判決であるが,競合品が存在するか,侵害製品の売上げには侵害者独自の営業努力が寄与している等を理由として因果関係が否定されるべきであるという被告侵害者の主張を認めず,逸失利益の賠償を命じたものもある(東京地裁昭和10年10月12日判決・知的財産権関係民事行政裁判例集30巻4号709頁[シメチジン製剤](飯村敏明裁判長))。したがって,このような読み方が全く不可能というわけではない。もっとも,1項但書きにおいて柔軟に処理する取扱いが定着している現在,このような読み方は単に論理的な可能性として排除されないというものに止まる。
- 27) 中山/前掲注21)349頁,吉田/前掲注12)168頁。
- 28) 吉川/前掲注14)289頁。
- 29) 102条1項但書きがかつての逸失利益の賠償に見られたその種のオール・オア・ナッシング的アプローチを否定するために設けられたことにつき,田村・前掲注4)309~311頁。もっとも,推定の一部覆滅という処理ができなくとも,従前の裁判例に照らせば,102条2項の「侵害行為

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

による利益」の解釈として、特許権の侵害部分が被告製品全体の製造販売による利益に寄与している割合（＝寄与率）に応じて賠償される利益を按分していくという処理は可能であろう（筆者の見解とともに、裁判例につき、田村／前掲注2）396～397頁）。

- 30) 参照, 「知財高裁詳報 特許法102条2項の適用要件 紙おむつ処理容器事件」Law and Technology 59号66頁（2013年）。
- 31) 前掲注30) 知財高裁詳報66頁。
- 32) 前掲注20) に対応する本文と前掲注5) を参照。

（原稿受領日 2013年5月16日）

