

実務的視点から見た特許法102条2項の適用要件及び推定覆滅事由

森 本 純*
大 住 洋**

抄 録 ごみ貯蔵機器知財高裁大合議事件判決は、特許法102条2項の適用要件につき、「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旨判示するとともに、特許権者による特許発明の実施が不要であることを明らかにした。また、本判決は、同項の推定の覆滅について、一般論として、推定覆滅の考慮の可能性につき判示しながら、本事案に対する判断としては推定の覆滅を認めなかった。

同事件については、本誌2013年7月号に田村善之北海道大学法学研究科教授による判例評釈の速報が掲載されているが、本論考は、実務的な視点から、特許法102条2項の適用要件及び損害額推定の覆滅事由につき考察するものである。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 判決要旨（損害論）
4. 検 討
 4. 1 特許法102条2項が適用されるための要件
 4. 2 推定覆滅事由
5. 結 語

1. はじめに

本判決は、これまで学説・裁判例が分かれていた、特許法102条2項の適用にあたり特許権者による特許発明の実施を要するか否かについて、知的財産高等裁判所が大合議事件として審理して判断を示したものである。

本事案では、特許権者である原告は特許発明の実施行為を自ら行っておらず、第1審判決は、特許法102条2項が適用されるためには特許権者が日本国内で自ら特許発明を実施していることが必要であるとして、その適用を否定し、特

許法102条3項に基づき1,813万9,152円に弁護士費用を加えた合計2,113万9,152円の損害賠償請求を認容した。

これに対し、本判決は、特許法102条2項の適用要件につき、「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旨判示するとともに、特許権者による特許発明の実施が不要であることを明らかにした。また、特許法102条2項の推定につき、一般論としては推定覆滅事由が考慮される可能性を示しながら、本事案に対する判断としては推定の覆滅を認めず、1億3,461万7,022円に弁護士費用を加えた合計1億4,807万7,022円の損害賠償請求を認容した。本判決に対しては、上告及び上告受理申立てがなされており、現在係属中である。

* 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士
Jun MORIMOTO

** 小松法律特許事務所 弁護士 Hiroshi OSUMI

このように、本判決は、これまで裁判例及び学説において解釈が分かれていた特許法102条2項の適用要件について、特許権者による特許発明の実施が不要であることを明らかにしたのみならず、新たに「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」との適用要件を示しており、同要件の具体的な適用範囲が問題となる。また、特許法102条2項の推定の覆滅については、特許法102条2項の適用要件の広狭との関連も含めて、新たに検討することが必要である。

本論考は、特許法102条2項の上記の適用要件及び推定覆滅事由に焦点をあて、これらにつき実務的な視点から考察するものである。

2. 事案の概要

原告は、特許第4402165号の特許権者であり、同特許権は、ごみ貯蔵機器及びその交換用カセットにかかる発明についての特許権である¹⁾。

原告は、英国に本拠地がある外国法人であり、上記特許権にかかる特許発明の実施品であるごみ貯蔵機器本体（紙おむつ処理容器）及びごみ貯蔵機器用交換カセット（紙おむつ処理容器用交換カセット）を英国で製造し、これを原告とC社との間で締結した販売店契約に基づきC社に対し販売（輸出）しており、C社において日本国内での販売が行われている。原告とC社との間の上記販売店契約について、具体的なスキーム・条件等は明らかにされていない。

被告は、育児用品等の製造販売等を業とする株式会社であり、ごみ貯蔵機器用交換カセットを日本国内において販売している（以下、「イ号物件」という）。イ号物件は、原告製のごみ貯蔵機器本体と組み合わせて用いることができる。

原告は、被告によるイ号物件の輸入・販売行為が原告の上記特許権を侵害すると主張し、イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求める

とともに、特許法102条2項及び同法102条3項に基づき損害賠償を請求した（このほか、原告は意匠権侵害に基づく損害賠償請求等も主張しており、被告は、反訴を提起して、営業誹謗を理由とする不正競争防止法2条1項14号に基づく損害賠償請求をした。）。

第1審判決²⁾は、交換用カセットにかかる特許権につき特許権侵害の成立を認めたが、損害賠償請求につき「102条2項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要するものと解すべき」と判示し、原告が日本国内において特許発明を実施していないことを理由として、特許法102条2項に基づく請求を排斥し、同条3項に基づく請求を認容した。

これに対し、原告及び被告は、それぞれ敗訴部分の取消しを求めて控訴を提起した。

3. 判決要旨（損害論）

本判決は、特許法102条2項につき、「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、殊更厳格なものとする合理的な理由はない」、「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ころが相当である。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」と判示した。

そして、本事案につき、「原告は、C社³⁾との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、C社を日本国内における原告製品の販売店と

し、C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、C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、C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、C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。」と認定し、「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」と判断して、特許法102条2項の適用を認めた。

また、特許法102条2項の推定の覆滅について、「原告は、C社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、C社を日本国内における原告製品の販売店とし、C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、C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、C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、C社のみであるとはいえない。また、原告とC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C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、C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。」と判示して、推定の覆滅を認めなかった。

4. 検 討

4. 1 特許法102条2項が適用されるための要件

(1) 問題の所在

1) 特許法102条2項は、特許権侵害において、侵害者が侵害行為により利益を受けているとき、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を以て、権利者が受けた損害の額と推定する法律上の事実推定の規定である。民法709条に基づく損害賠償請求であれば、権利者において、損害の発生及び額、これと侵害行為との因果関係を主張立証しなければならない。特許法102条2項は、侵害行為と因果関係のある損害額の立証の困難性を軽減するために設けられた規定である。

特許法102条2項については、一般に、損害と侵害行為との因果関係、損害額を推定するものであり、損害の発生は、特許権者において主張立証しなければならないと解されている。また、特許法102条2項が推定する損害の種類については、特許権者の売上減少による逸失利益とするのが多数説である⁴⁾。

特許法102条2項は、条文中「その者（侵害者）がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する」と定めているだけであり、従来より、裁判例・学説において、特許法102条2項が適用されるための要件として、特許権者による特許発明の実施が必要であるか否か、特許法102条2項が、特許権者が特許発明を実施しておらず競合品を販売している場合に適用されるか否かにつき見解が分かれていた。

(2) 従来の学説・裁判例

1) 実施を必要とする見解

本判決がなされる前は、特許法102条2項の適用にあたり、特許権者による特許発明の実施を必要とする見解が一般的であった（実施必要説）。

同見解は、特許法102条2項の適用を受けるためには、特許権者において「損害の発生」を主張立証しなければいけないとの前提のもと、特許権者に特許発明の実施により得べかりし利益の喪失が発生していることを要求し、これを特許法102条2項によって推定される「損害」とするものである⁵⁾。「ヤークリアラ事件判決」⁶⁾は、特許法102条2項が、侵害者の利益額を即特許権者の受けた損害と推定していることから、ここにいう「損害」とは、特許権者において侵害者が侵害行為により得ている利益と対比され得るような同種同質の利益を現実失ったという損害をいうものである、としている。

特許法102条2項の適用要件として特許発明の実施が必要である旨明確に判示した近時の裁判例としては、「油性液状クレンジング用組成物事件」⁷⁾、本事件の原判決「ごみ貯蔵機器事件」²⁾、東京地裁平成17年3月10日「多機能測量計測システム事件」⁸⁾を挙げることができる。また、「鉄骨柱の建入れ直し装置事件」⁹⁾では、特許発明を実施していない共有者につき特許法102条2項の適用が認められないことを前提とした判断が示されている。

2) 実施を必要としない見解

他方、特許法102条2項の適用にあたり、特許権者による特許発明の実施は必要ない、とする見解も有力に主張されてきた。特許権者による特許発明の実施は必要ないとしても、如何なる場合に特許法102条2項の適用が認められるか、また、その論拠については、論者によって様々に異なるところである。

これらの見解には、i)「侵害行為による損害の発生自体は、甲（筆者注：特許権者）に主張立証責任がある（括弧内略）。しかし、甲が

その特許権は実施していなくても、競合商品、代替商品を製造販売しており、侵害者の侵害行為によって影響を受ける場合には、損害の発生があるといえよう。したがって甲としては、右のような具体的事情を主張立証することにより、特許法102条1項（筆者注：現行特許法102条2項）の推定を利用することができる。」¹⁰⁾、ii)「特許権は、単に当該発明を実施する権利（特許68条）だけでなく、当該発明を他人に実施させない権利（同法100条）をも表裏一体のものとして含むものであり、かつ差止請求権は自己が発明を実施し又は実施する予定がなくとも成立・行使し得るものであることからすれば、競業者に当該発明の価値を利用させないという競争環境下で競合品の販売利益を確保し得ることも、特許権による法的保護の範囲内にある利益であると解すべきであり、単なる競合品の販売利益の減少も特許権侵害による損害に含まれると解すべきであると思われる」として、特許法102条2項の適用を認めた上で、推定の覆滅を柔軟に考慮する見解¹¹⁾、iii)「同条2項の適用については、必ずしも権利者が特許権を実施していることを前提とするものではなく、逸失利益を観念することが可能である限り同項による損害額を請求することができる」と解したい（逸失利益をおよそ観念できない状況であることは、同項による推定を覆滅する事情として、侵害者が抗弁として主張すべきである）。」¹²⁾、等々がある。

これら見解は、実施必要説のように、特許法102条2項により推定される損害を、特許権者が特許発明の実施をすることによる得べかりし利益の喪失と限定せず、逸失利益を広く捉えるものであり、侵害者の利益と特許権者の損害との同種同質性を厳密に要求しない、あるいは要求しないものと解される。

さらに、特許法102条1項につき、特許権者が実施品を販売しておらず、競合品を販売して

いる場合についても適用が認められていることとの整合性から、特許法102条2項についても、権利者が侵害品と競合する類似商品を市場に投入している限り、適用を認めるべきであるとする見解も示されている¹³⁾。

特許権者が特許発明を実施していない事案につき特許法102条2項の適用を認めた近時の裁判例としては、「経口投与用吸着剤事件Ⅱ」¹⁴⁾、「経口投与用吸着剤事件Ⅰ」¹⁵⁾がある。これら裁判例は、医薬品にかかる特許権侵害の事案であるが、「侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している場合に限定される」とする理由はなく、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項（筆者注：特許法102条2項）が適用されると解すべきである」と判示して、被告製品が原告製品の後発医薬品として販売されていたことに基づき、市場における競合関係等を認定して、特許法102条2項の適用を認めた。

また、「新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件」¹⁶⁾は、医薬品にかかる物の製造方法の発明についての特許権侵害事案において、特許権者は特許発明を実施していないが、侵害者も特許権者も、特許発明の目的物質を販売しており、医薬品市場において競合関係にあることに基づき、特許法102条2項の適用を認めた。

これらの裁判例は、いずれも、特許権者が特許発明を実施していなくても、医薬品の市場において、特許権者の製品と侵害者の製品とが競合しており、シェアを奪い合う関係にあることを明確に認定しやすい事案だったと思われる。

(3) 本判決の判断

1) 本事件において、原判決は、特許法102条2項が適用されるためには特許権者による特許発明の実施が必要であるとし、また、実施が

必要ないとの立場に立ったとしても、「侵害者の侵害製品の販売によって、原告が特許権者が特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するといえるか」、「原告が我が国において本件発明Ⅰを実施しているのと同視できるだけの事実関係が存在するか否か」が問題となるとして、これらにつき明らかとなっていない原告について同項の適用を否定し、特許法102条3項を適用して損害額を算定した。

これに対し、控訴審である本判決は、特許法102条2項が適用されるための要件につき、「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」、「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」、「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」と判示して、特許法102条2項の適用を認めた。

したがって、本判決は、条文上要件とされていない特許権者による特許発明の実施を要求して、特許法102条2項の適用範囲を限定するのではなく、「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」が存在することを適用の前提要件として、特許法102条2項の適用範囲を広く認めた上で、推定を覆滅させる事情を考慮する旨判示したもののといえる。

しかし、本判決の判示の限りでは、要件「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」につき、(i)「利益」が、具体的に如何なる内容の利益を意味するものであるか、(ii)どの程度の事実関係があれば、「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」が存在すると認められるのかは明らかと

なっており、検討が必要である。

2) なお、本判決は、原告とC社との間で販売店契約が締結され、これに基づき、原告がC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）していること、C社が、日本国内において、一般消費者に対し、原告製カセットを販売していること、原告が、C社との間で、定例会議及び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C社に対する支援などを行っていること等を認定して、「原告は、C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」と判示している。

それ故、本事案の解決の限りでは、「実施」行為を規範的に捉えることによって、原告が特許発明を「実施」していると評価して、特許法102条2項の適用を認める、という判断も可能であったのではないかと考えられる。原告も、C社による販売を以て、原告による販売と同視することができる旨主張しており、これに対し上記のとおり判断をしていれば、本判決は、特許権者による特許発明の実施の要否に踏み込んで判断を示す必要はなかったともいえる。

しかし、「実施」行為を規範的に捉える判断をするためには、特許法102条2項の趣旨に立ち返って、特許法102条2項の適用において「実施」行為を規範的に捉えることの可否、如何なる具体的事情のもと「実施」を規範的に捉えることができるか等について、解釈を示さなければならなかったものと思われる。

それ故、いずれにせよ、本事案は、特許法102条2項の趣旨に立ち返って、その適用要件を検討すべき事案であったといえる。

(4) 検討—「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」

1) 「損害の発生」の主張立証責任・「損害」の内容

本判決は、上記のとおり、特許法102条2項の適用の前提要件として、「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」が認められることが必要である旨判示したが、これは、従来の多数説が示すとおり、同項の適用につき、特許権者において「損害の発生」を主張立証しなければならないとの立場に立ったものといえる。

また、「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」との文言より、本判決は、侵害者の侵害行為によって、特許権者に「逸失利益」が生じたことを適用要件とし、かかる逸失利益を「損害」として推定する規定である旨判示したものと解される。

したがって、本判決は、特許権者において「損害の発生」を主張立証すべきであること、特許法102条2項の推定を受ける損害の内容が、侵害行為により特許権者に生じた「逸失利益」であることを明確に示したものといえる。

2) 特許法102条2項が推定する逸失利益の内容

上記のとおり、本判決は、特許法102条2項につき、侵害者の侵害行為によって特許権者に生じた「逸失利益」を推定する規定としたものと解されるが、特許法102条2項が推定する逸失利益の内容は、同項の適用要件と表裏一体のものとして、従来より見解が分かれてきた。前記「ヤンククリアラ事件判決」が判示するように、侵害者が侵害行為により受けた利益と同種同質性が認められる逸失利益（例えば、侵害行為による実施品の売上減少に基づく逸失利益）に限られるのか、競合品の売上減少に基づく逸

失利益も推定の対象となるのか、さらには、特許権者の営業において生ずる逸失利益すべてを広く含むかが問題となる。

この点、本判決は、「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」において、単に「利益」と示すだけであり、逸失利益の内容については文言上何ら限定をしていない。

本判決は、「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」があれば特許法102条2項の適用が認められるとする理由につき、「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、殊更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」と判示している。

また、本判決は、「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」と判示しているが、これは、特許権者の損害と侵害者の利益とが業務態様等の相違によって同種同質でない場合も含めて、推定規定の適用がなされることを前提としたものと解される。

さらに、本判決は、本事案に対する特許法102条2項の適用において、「上記認定事実によれば、原告は、C社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、C社を日本国内における原告製品の販売店とし、C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、C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、C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、C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。」とだけ認定して、「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」の存在を認めている。

販売店契約といっても、実務的には、具体的なスキームあるいは条件によって、メーカー側の利益の内容は様々に異なる。C社が原告から製品を購入して、購入した製品を自らの責任で販売する場合、いわゆる代理店契約を「販売店契約」と称している場合、被告が主張するように、原告とC社との間の強制的な最低購入量の定めがある場合、最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがある場合、あるいは、ロイヤリティーあるいはマージンの約定の有無等々によって、それぞれ、特許権者である原告が得ることができる「利益」の具体的な内容は異なる。侵害者の利益と同種同質の損害を受けているのは日本国内で製品を販売しているC社であって、原告は、侵害者が侵害行為により受けた利益と同種同質の損害を受けていないと認められる可能性も考えられる。

ところが、本判決は、販売店契約の具体的なスキーム・条件等、特許権者が販売店契約により具体的に如何なる利益を上げ、侵害行為により如何なる利益の喪失があったといえるかにつき具体的な認定をすることなく、競業関係の認定を以て、特許権者に侵害行為による逸失利益が認められると判断した。

以上によれば、本判決については、推定される特許権者の逸失利益を、特許発明の実施にかかる逸失利益に限定したのではなく、侵害者が侵害行為により受けた利益と同種同質ではない逸失利益についても、広く推定の対象としたものと解される。この点において、本判決は、侵害者が侵害行為により受けた利益と特許権者

の損害との同種同質性を要求した前記の「ヤーンクリアラ事件判決」とは異なる立場を示したものといえよう。

3) 要件「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」の主張立証

a 特許法102条2項では、特許権者において「損害の発生」につき主張立証しなければならないが、特許権者が特許発明を自ら実施していれば、侵害者の侵害行為により自らの販売機会が喪失し、特許権者に逸失利益が生じることは事実上推認される。今後も、特許権者が特許発明を自ら実施している場合には、「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」は認められ、同要件の充足が特段問題となることはないものと考えられる。

しかし、特許権者が特許発明を実施していない場合、特許権者は「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」につき具体的な事実主張・立証を積み上げなければならない。この場合、具体的に、如何なる事実を主張立証しなければならないか、また、どの程度の事実の主張立証が必要とされるかが問題となる。

b まず、特許権者が実施品を販売しておらず、侵害品と同種の他の製品を販売していれば、一般に、程度の大小は措いて、市場において特許侵害品との間に何らかの競合関係は認められ、特段の事情のない限り、市場における競合関係は完全に否定されるものではないと考えられる。

それ故、特許権者が侵害品と同種の他の製品(競合品)を販売していれば、同事実を以て、「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」は充たし、特許法102条2項の推定が適用されると考えられる。その上で、実際の競合関係の内容・程度

その他の事情は、推定覆滅事情として考慮されることになる。勿論、競合関係が完全に否定される等により損害の発生そのものが認められないような事例であれば、損害賠償請求権自体が成り立たず、適用の前提要件を欠くことになる。

c 次に、侵害者と特許権者との間に市場における直接の競合関係は認められないが、特許権者に逸失利益が認められるような事案であれば、侵害行為により権利者に逸失利益が認められる事情は、一般の民事事実認定の問題と同様、事案に応じて個別具体的に判断されることになろう。

本判決の事案では、原告が日本国内において特許発明を実施しておらず、原告と被告とが直接に市場において競合関係に立っていたものではないが、原告が製造販売した製品と被告製品とが、日本国内の市場において競合していた。そのため、少なくとも、販売店契約を通じて原告に何らかの逸失利益が発生したであろう、ということまでは認定しやすかった事案であったといえる。

d しかし、特許権者においては、「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」を主張立証する前提として、「利益」(逸失利益)の内容を特定する必要があるものと思われる。

この点、本判決では、上記2)のとおり、販売店契約の具体的なスキーム・条件等の詳細が明らかになっていない。そのため、侵害行為によって原告の販売機会が喪失したとしても、販売店契約に基づき具体的にどのような「逸失利益」が生じたのかが不明である。日本国内での原告製カセットの売上減少までは認定できたとしても、それによって、販売店契約に基づき原告に如何なる損害が生じたのかは明らかではなく、原告の「逸失利益」は、抽象的に特定されるにとどまっている。

かような特定が「利益」(逸失利益)の特定

として十分といえるかについては疑問がある。

販売店契約に関する事情は原告側に証拠が偏在するのが通常であって、逸失利益の特定が抽象的なものにとどまると、被告は、上記事情を争うにも、推定覆滅事由を主張するにも困難を強いられる。当事者間の攻撃防御の公平の観点からは、侵害者の側において推定覆滅事由の立証責任を負担することとは区別して、「利益」(逸失利益)の特定までは、特許権者の責任において、より具体的に示されるのが相当と考える。

原告がC社との間で販売店契約に基づき利益を上げているという本事案において、「利益」につき、上記の程度の抽象的な特定で足りるか否かについては見解が分かれよう。

4) 特許権者の損害と侵害者の利益とが異種異質な事例

「利益」の内容について、特許権者の損害と侵害者の利益とが異種異質であって、特許法102条2項の適用が問題となる事例としては、例えば、以下のものが考えられる。

〈事例①〉

侵害者により侵害製品の販売が先行して開始され、その後、特許権者が競合する実施品の製品の販売を開始した場合、特許権者が実施品の販売を開始するより前に侵害者が得た利益についての特許法102条2項の適用の可否。

同事例は、「示温材料事件判決」¹⁷⁾の事案に基づくものである。同判決は、侵害者により侵害品(クロミックPVCコンクゾル)の販売が先行して開始され、その後、特許権者が実施品の販売を開始したという事案において、製品の注文があれば原告が直ちに応じることができたと認められる時点以後の損害については推定規定の適用を認め、同時点より前の損害については推定規定の適用は認められないとして、実施料相当額の損害賠償請求を認めた。

同判決について、田村善之著『特許法の理論』377頁(有斐閣・2009年)は、「特許権者は、先

行して侵害製品を発売されたことにより特許製品の市場を食われたのだから、推定を認めるべきであり、そのうえで時期が遅れるとブームを捉え損ねて侵害者ほどには利益を上げることができなかったのではないかと等々の証明は、推定の覆滅の問題として侵害者に負わせるべきであろう。」と論じている。

一般に、侵害品である新製品を特許権者に先行して販売開始したことにより、侵害者に先行者利益が生ずること自体は観念しうる。あとは、特許権者において、抽象的な先行者利益の主張にとどまらず、「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」が具体的に主張立証される必要があり、これを認定することができるか否かの民事事実認定の問題に帰着するものとする。

例えば、市場に競合品・代替品が全く存在しておらず、全く新規な製品を、侵害者が特許権者に先行して販売開始した事案であり、侵害者が販売を開始した時点で、特許権者において製品販売につき具体的な事業計画が策定されており、かつ、侵害者が販売を開始してより後まもなく特許権者が販売を開始したような事案であれば、販売開始時期に多少の時間の先後があっても、「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」は認められるであろう。

逆に、先行者利益について、上記のような具体的な主張を欠き、単なる抽象的な主張にとどまる場合には、「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」があるとは認められず、特許法102条2項の推定規定は適用されないものと思われる。

〈事例②〉¹⁸⁾

X社は、完成品Pにつき特許権を有しているが、原料メーカーであり、自らは完成品Pを製造販売せず、A社に対し、完成品Pの主たる原

料 a を販売し（原料 a を使用しなければ完成品 P を製造することはできない）、 A 社において完成品 P の製造販売がなされていた。

Y 社が X 社が有する上記特許権を侵害して、完成品 P を製造販売した場合、 Y 社の侵害行為により、 A 社の完成品 P の販売機会が喪失し、これにより、原料メーカーである X 社においても、 A 社に対する原料 a の販売機会を喪失したとして、 X 社は、 Y 社に対する特許権侵害訴訟において、特許法102条2項の推定規定の適用を受けることができるか。

上記事例の場合、侵害者の侵害行為による利益は、完成品 P の販売利益であり、他方、権利者が受ける損害は、原料 a の販売にかかる逸失利益であり、両者は同種同質の利益・損害ではなく、また、侵害者の製品と特許権者の製品との間に市場における競合関係はない。

しかし、 A 社が完成品 P の販売機会を喪失していなければ、 X 社が原料 a を A 社に対し販売することができたであろうという事情が認められるのであれば、「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」が存在すると認められ、特許法102条2項の推定規定の適用を受けることができると考えられる。

なお、この事例では、〈 A 社が完成品 P の販売機会を喪失していなければ、 X 社が原料 a を A 社に対し販売することができたであろう事情〉について、特許権者の側で、具体的に主張立証することが必要となろう。

もっとも、本判決は、原告と C 社との間の販売店契約のスキーム・条件等を詳細に認定することなく特許法102条2項の適用を認めており、これと同様に考えれば、 X 社と A 社との間の取引内容、原料 a がありふれた原料であるか否か、 A 社に対し原料 a を販売する業者が X 社のみであるか否か等に関わらず、特許法102条2項の適用を認め、上記の諸事情は推定覆滅事由とし

て考慮することになろう。

〈事例③〉

本事案は、ごみ貯蔵機器本体に対し、ごみ貯蔵カセットを取替交換していくという、いわゆる消耗品ビジネスにおいて、ごみ貯蔵カセットにかかる原告の発明（サブコンビネーションクレーム）につき侵害の成立が認められたものである。被告製品（イ号物件）は、原告が製造販売するごみ貯蔵機器本体（MarkⅢ）の取替用カセットとして使用することができ、被告は、被告製品（イ号物件）用のごみ貯蔵機器本体の製造販売は行っていなかった。

仮に、被告が、ごみ貯蔵機器本体（被告機器）及びごみ貯蔵カセット（被告カセット）の双方を販売しており、被告カセットは原告の特許侵害品であるが、原告が製造販売するごみ貯蔵機器本体（原告機器）には使用することができず、被告機器の専用品だった場合、原告の逸失利益の内容をどのように捉えるべきか、また、この場合、特許法102条2項の適用が認められるか。

上記事例の場合、被告の消耗品ビジネスと原告の消耗品ビジネスとが競合しているが、消耗品の間に互換性がないため、消耗品である被告カセットが1個販売されたからといって、直接には、原告が製造販売するカセット（原告カセット）の販売機会が喪失したことにはならない。

しかし、少なくとも、機器本体を購入する際の最初のカセット購入については、被告カセットが販売されることによって、原告カセットの販売機会は喪失しており、また、消耗品ビジネス全体としてみれば、両社には競合関係が認められるのであるから、少なくとも間接的には、被告カセットの販売によって、原告に逸失利益が発生しているといえる。

本判決によれば、上記事例においても、「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」が存在すると認められ、特許法102条2項の推定が認めら

れる可能性があると考え。

5) 特許権者が実施料のみを得ている場合

本判決は、特許法102条2項の適用の前提要件として、「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」が認められることが必要である旨判示したが、さらに、特許権者が実施料のみを得ている場合にも、特許法102条2項の適用が認められるかが問題として考えられる。

この点、特許法102条3項が存在すること等により、特許権者が実施料のみを得ているような場合は、特許法102条2項の適用は除外されるという見解も示されている¹⁹⁾。

しかし、特許権者がライセンシーからランニングロイヤリティー方式により実施料を得ていて、ライセンシーが実施品を製造販売している場合であれば、侵害者による侵害品の製造販売行為によって、ライセンシーの販売機会が喪失し、それに応じて、特許権者が得るべき実施料が減少するという関係が認められる。

したがって、上記の場合にも、「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」は認められるのであって、特許法102条2項の適用が排斥される理由はない。特許法102条3項が存在することは、理論的には、同条2項の適用を排除する理由とはならないのではないかと考える。

もっとも、この場合には、侵害者の側で、特許権者が実施料のみを得ている事実、実施料率を主張立証することによって、推定が覆滅されることになる。それ故、特許権者において、あえて特許法102条2項に基づく請求を立てる実益は乏しいものと思われる。

他方、特許権者がライセンシーから固定額方式（イニシャルペイメントのみの場合を含む）により実施料を得ている場合であれば、ライセンシーが実施品を製造販売していて、侵害者による侵害品の製造販売行為によって、ライセン

シーの販売機会が喪失する関係が認められたとしても、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」は認められない。したがって、この場合には、特許法102条2項の推定規定の適用は認められないものとする。

しかし、本判決は、販売店契約の具体的なスキーム・条件等の詳細が明らかになっておらず、被告の販売行為によって原告に如何なる逸失利益が生じたのかを具体的に認定しないまま、特許法102条2項の適用を認めた。これとの整合性を考えれば、特許権者がライセンスをしているとの事情のみを以て、「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」が認められ、あとは推定覆滅の問題であるとする可能性も考えられるところである。

4. 2 推定覆滅事由

(1) 特許法102条2項による推定の覆滅

特許法102条2項は法律上の事実推定規定であるから、推定事実である「侵害行為と因果関係のある損害額」の不存在を立証することにより、推定を覆滅することができる。

従来は、侵害者が権利者の現実の損害額を立証することは極めて困難であるから、特許法102条2項（改正前102条1項）の推定の覆滅は事実上極めて困難であるとされてきたが、平成10年改正により新設された特許法102条1項において、譲渡数量の全部または一部に相当する数量を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きは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除することができる旨規定されたことから、特許法102条2項の推定についても、損害額の一部の不存在を基礎付ける事情が認められれば、事情に応じて推定を一部覆滅すべきとの見解が有力に主張されるようになった。推定覆滅事由としては、他の代替技術の存

在、他の代替品あるいは競合品の存在、侵害者の市場開発努力・営業努力・ブランド力・販売力等があるとされている²⁰⁾。

推定の一部覆滅を認めた裁判例としては、「キー変換式ピンタンプラナー錠事件」²¹⁾、「悪路脱出器具事件判決」²²⁾(実用新案権侵害事件)等がある。

(2) 本判決の判断及び検討

1) 本判決は、「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」が認められれば特許法102条2項の推定規定の適用を認められる旨判示して、特許法102条2項の推定規定の適用の範囲を拡げたものと解される一方で、「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」と判示して、推定覆滅により妥当な損害額を算定する途を示した。

本事案では、推定覆滅事由として、原告自らが原告製カセットを日本国内で販売するのではなく、C社を通じて販売している、という事実に対する評価が問題となる。市場では、直接には、C社による原告製カセットの販売と被告によるイ号物件の販売とが競合していたのであるから、侵害者が侵害行為によって得た利益は、そのまま原告の逸失利益に直接的に対応するようなものでない。

しかし、本判決は、「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」との一般論を判示しただけで、事案に対する判断としては、被告が原告製カセットの販売におけるC社の利益額等について具体的な主張立証をしていない、また、原告と被告との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ない等として、推定の覆滅を認めなかった。

本判決については、一般論として、推定覆滅事由に基づき推定の覆滅を考慮する旨判示したものの、推定覆滅の機能が十分に確保されているのかについては、慎重な検討が必要であると考える。

2) すなわち、本判決は、侵害者の利益額と特許権者の損害額とが同種同質でない場合にも特許法102条2項の適用を認める趣旨のものと解されるが、侵害者の利益と特許権者の損害とが同種同質でない場合、損害額の算定において推定規定が適用されたとしても、侵害者が得た利益が、内容的にみて、そのまま直接に特許権者の損害に対応するわけではない。それ故、侵害者の利益と特許権者の損害とが同種同質でない事情は、抽象的なレベルでは、侵害者の利益額を以て、そのまま特許権者の損害額と算定することが相当でないことを基礎付ける事情となる。

しかし、一旦推定された損害額につき推定を覆滅させるためには、金額的あるいは割合的に推定を一部覆滅させるという判断が必要である。異種異質な利益・損害間で金額の調整を図る物差しなどなく、単なる事情を抽象的に並べただけでは、金額的あるいは割合的に推定を一部覆滅する認定は困難であろう。諸事情を総合考慮して認定するとしても、客観性・合理性は担保されない。

それ故、侵害者においては、異種異質な利益・損害間における金額の調整の問題であることを踏まえた上で、なお、本証として、一定の金額あるいは割合において推定を覆滅させるのが相当と認定するに足りるだけの根拠事実を具体的に主張立証しなければならないことになる。

しかし、これでは、侵害者において、特許権者の損害額を主張立証するに等しい負担となってしまう、推定覆滅による妥当な損害額の算定が現実に柔軟に機能するか、非常に疑問である。

3) 例えば、上記4. 1で示した事例①では、

一般に、先行者利益の大小は、先行者の販売手法・営業努力に依るところが大きく、また、侵害者が先行者利益を上げた時期と、特許権者が後行して販売を行った時期との間にズレがあるため、侵害者が得た先行者利益の額を、そのまま後行して販売を開始した特許権者の損害額とするのは相当でなく、推定覆滅による妥当な損害額の算定が必要であることまでは容易に理解される。しかし、上記の事情等から推定覆滅により控除すべき金額あるいは割合それ自体を具体的に認定するのは困難であろう。それ故、事例①において、推定の覆滅が認められるためには、侵害者が先行販売により利益を上げたことに対し、侵害行為がなければ、後行して販売を開始した特許権者において、どれだけの販売数量を確保することができたかの算定を問題とせざるを得ない。しかし、かかる販売数量を主張立証すること自体が困難であり、また、これを算定することができれば、特許権者の単位数量当たりの利益額（特許権者から開示を受ける必要があるが）を乗じることによって、特許権者の逸失利益を直接に算定することができるのであって、結局のところ、侵害者は、特許権者の逸失利益の額を直接に主張立証するに等しい負担を負うことになってしまう。

また、上記4. 1で示した事例②では、侵害者が完成品を販売することによって得た利益と、特許権者における原料 a の販売機会の喪失による逸失利益とは異種異質である。特許法102条2項の適用のもと、侵害者としては、推定を覆滅させるため、販売された完成品の製造に対して如何なる量の原料 a が必要であるか、特許権者がこれらの原料 a を販売することができていれば如何なる利益を上げることができたかにつき、具体的に立証することが必要となる。しかし、これは、侵害者に対し、特許権者の販売数量、利益率、逸失利益の額を具体的に立証させるに等しいものである。

さらに、上記4. 1で示した事例③では、特許権者が販売するカセットと侵害者が販売するカセットとで互換性はないが、特許権者と侵害者とが消耗品ビジネスにおいて競合しており、そのために侵害者の販売により特許権者に逸失利益が生じている。このような事案では、侵害者利益と特許権者の損害とが異種異質であって、金額的あるいは割合的に推定を一部覆滅させるに足りるだけの事実主張及び立証そのものが困難ではないかと思われる。

4) 本事案でも、販売店契約を締結したC社を通じて販売している原告と販売業者である被告とでは業態が異なり、また、イ号物件と原告製カセットとの間には価格差もある。これらの事情は、推定を一部覆滅させるのが相当であることを抽象的に示す事実とはなるが、侵害者の利益と特許権者の損害とが同種同質でない以上、それだけでは、推定覆滅の具体的な金額あるいは割合を認定するのは困難である。

あるいは、原告の損害額についての推定を覆滅させる方法として、1個の原告製カセットの販売によりC社が得たであろう利益の額を明らかにして、これに基づき侵害者利益からC社の逸失利益の全部または一部を控除する方法も考えられる。

しかし、侵害者利益からC社の逸失利益の一部または全部を控除することが相当か否か、また、控除するのが相当であるとして、うち如何なる額あるいは如何なる割合を控除するのが相当かなど、容易に判断し得るものではない。

原告とC社との間の利益配分の内容等が明らかになっていなければ、徒らに侵害者利益からC社の逸失利益のうち一定額あるいは一定割合を控除しても何らの意味もない。侵害者が得た利益からC社が得た利益を一定程度控除すべきとするのであれば、結局のところ、妥当な控除額は、原告の逸失利益の想定額を明らかにしなければ判断の仕様がなない。

これでは、被告において、原告が1個の原告製カセットの販売により得たであろう利益の額を主張立証しなければならないというに等しく、損害額についての立証責任を、侵害者に完全に転換するようなことになりかねない。

5) しかも、上記の推定覆滅のためには、原告とC社との間の販売店契約及び取引条件についての具体的な内容を明らかにする必要があるが、被告が、求釈明により、あるいは、特許法105条1項に基づき、必要な書類の提出を求めた場合に、現実問題として、原告による開示が円滑になされるか、原告が営業秘密に該当するとして開示を拒んだ場合には推定覆滅が成り立たないのではないか、という問題がある。原告としても、被告に開示してまで特許法102条2項に基づく請求を維持するか、それとも同条3項に基づく請求に切り替えるかという選択が必要となろう。

6) 結局のところ、特許権者が自ら実施品を販売しているケースであれば、侵害者が受ける侵害利益と特許権者の逸失利益とが同種同質であるため、侵害者利益と特許権者の損害とに対応関係を認めることができ、上記のような問題が生じることはなかったものと思われる。

また、特許権者が実施品を販売しておらず競合品を販売しているケースでも、市場の動向に基づき、侵害品の販売数量に対し、侵害行為がなければ特許権者が販売することができたであろう数量を割合的に認定することは可能である。

しかし、侵害者の利益と特許権者の損害とが同種同質でない場合には、一旦推定された額を推定覆滅によって調整すること自体が困難であると思われる。本判決によって、特許法102条2項の適用範囲は広がったものの、事実上、推定の覆滅は相当に困難なのではないかと危惧するところである。

(3) サブコンビネーションクレームと推定覆滅

本事案において、被告は、イ号物件は、ごみ貯蔵カセット回転装置を備えないごみ貯蔵機器であるMark II 本体にも使用されていたとして、その場合には、本件発明1の作用効果は何ら奏さないものであり、特許権侵害は成立しないから、損害の算定において、イ号物件の販売数からMark II 本体に使用されている個数を控除すべきである旨主張した。

これに対し、本判決は、イ号物件がMark II 本体に使用された数は不明であり、イ号物件の販売数量に占めるMark II 本体に使用される数量を確定できないから、推定覆滅を認めることはできない旨判示した。

本判決の上記判断も、上記(2)のとおり、推定覆滅を認めるにあたり、金額的あるいは割合的に推定を一部覆滅させるに足りるだけの具体的な事実主張及び立証が要求されることの顕れといえる。

一般に、サブコンビネーションクレームの侵害事件では、侵害者より、侵害態様とならない組み合わせによる使用につき損害額から控除すべきとの反論がなされることが考えられる²³⁾。このような推定覆滅は、理論的には成り立つ余地を認めることも可能であるが、現実問題として、推定覆滅が認められるに足るだけの具体的な数量あるいは割合を主張立証することは非常に困難であろう。それ故、侵害態様とならない組み合わせによる使用例があることを以て、推定覆滅が認められるような事案は、ごく限定的であろうと思われる²⁴⁾。

5. 結 語

特許法102条2項の適用について特許権者による特許発明の実施の要否は長年議論がなされてきた論点であり、これについては、本判決により一応の結着が付いた。本判決は、特許法102条2項につき、侵害者利益と特許権者の損

害とが同種同質でない場合も含めて、広く、特許権者の逸失利益を推定する途を開いたものと解される。

特許法102条2項の推定適用が拡大されたことに対しては、他方で、推定の覆滅が柔軟に適用され、妥当な損害額の算定が確保されることが求められるが、本判決は、適用の入口を拡げたものの、これに応じて、推定の覆滅が現実に十分に機能するのか、課題を残したものと思われる。

注 記

- 1) 本論考では、第1審原告を「原告」、第1審被告を「被告」と表記することとする。
- 2) 東京地裁平成23年12月26日 平成21年(ワ)第44391号ほか、最高裁HP
- 3) 原告との間で販売店契約を締結した相手方については、判決文の引用箇所も含め、「C社」と表記することとする。
- 4) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』1612頁(青林書院・2011年)[飯田圭]
- 5) 清水利亮「損害(4)－複数の侵害者」(牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法』)352頁(青林書院・1985年)は、特許権侵害による損害は、特許権者が特許発明の実施を妨げられることによって被る損害を意味するとして、「特許権者は、損害の発生として、特許発明の実施を妨げられたことを主張立証すべきことになる。したがって、特許権者は、現にしている特許発明の実施を妨げられたこと、又はこれからしようとしている特許発明の実施を妨げられたことの主張立証を要するということになる。」としている。
- 6) 大阪地裁昭和56年3月27日判決 昭和51年(ワ)第5493号ほか、判例工業所有権法2305の143の63頁
- 7) 東京地裁平成24年5月23日判決 平成22年(ワ)第26341号、最高裁HP
- 8) 東京地裁平成17年3月10日判決 平成15年(ワ)第5813号ほか、判例時報1918号67頁
- 9) 知財高裁平成22年4月28日判決 平成21年(ネ)第10028号、最高裁HP
- 10) 吉原省三「損害(5)－複数の権利者」(牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法』)366頁(青林書院・1985年)
- 11) 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『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』)309頁(青林書院・2001年)
- 12) 三村量一「特許法102条2項にいう「利益」の意義」(中山信弘ほか編『別冊ジュリスト特許判例百選第4版』)175頁(有斐閣・2012年)
- 13) 関西法律特許事務所編『全面改訂特許侵害訴訟の実務』319頁(経済産業調査会・2008年)
- 14) 東京地裁平成21年10月8日判決 平成19年(ワ)第3493号、最高裁HP
- 15) 東京地裁平成21年8月27日判決 平成19年(ワ)第3494号、最高裁HP
- 16) 名古屋高裁金沢支部平成12年4月12日判決 平成9年(ネ)第31号ほか、判例集未掲載
- 17) 名古屋地裁平成10年3月6日判決 平成4年(ワ)第474号ほか、判例タイムズ1003号277頁
- 18) 平成25年3月22日に行われた知的財産権法研究会において、平野和宏弁護士から問題提起をいただいた事例である。
- 19) 判例時報2179号39頁
- 20) 前掲注4)『新・注解特許法【下巻】』1668頁
- 21) 東京地裁平成19年9月19日判決 平成17年(ワ)第1599号、最高裁HP
- 22) 東京地裁平成11年7月16日判決 平成8年(ワ)第6636号、判例タイムズ1017号245頁
- 23) 「環状カッタ事件」(大阪地裁平成13年3月1日判決 平成10年(ワ)第7820号ほか、最高裁HP)は、サブコンビネーションクレーム発明である環状カッタの発明にかかる特許権侵害事件の判決であり、特許法102条3項に基づき算定される損害額につき、侵害者より、他用途に使用されるための販売は損害額から控除すべきとの主張がなされたが、判決は侵害者の同主張を排斥した。
- 24) 「医療用器具事件」(東京地裁平成23年6月10日判決 平成20年(ワ)第19874号、最高裁HP)は、特許法101条2号の間接侵害の成否が争われた事案であり、胃瘻(イロウ)を造設するための胃壁固定具である被告製品につき、医師による各使用態様によって、侵害の成否が分かれた事案である。同事件では、裁判所が200もの医療機関に対し調査囑託を実施し、その結果に基づき、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

侵害が成立する使用態様で被告製品が使用された使用症例の割合が約3割である旨認定し、特許法102条2項による推定につき、被告製品の販売数量の約7割に係る部分につき推定の覆滅を認めた。

同事件は、医療機関に対する調査嘱託により他用途に利用される割合の認定が可能となったものであるが、一般には、納品先において他の用途に利用されている数量・割合等を個別具体的に主張・立証することは非常に困難であろう。

(原稿受領日 2013年6月15日)

