

令和元年特許法等改正後の損害論 ～推定覆滅事由に関する裁判例の検討を中心に～



会員・弁護士 西脇 怜史

要 約

まず、令和元年改正特許法及び損害論に関する知財高裁大合議判決について整理した。次に、特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情（推定覆滅の事情）について、炭酸パック事件が示した事由ごとに近時の裁判例をピックアップし、主張立証に役立つ要素を検討した。

推定覆滅が認められるためには、例えば、原告製品と被告製品の実施地域、販売ルート、販売製品の種類の差異等に着眼し主張立証することが有用であると考えられる。また、価格の差異も重要な要素である。競合品の存在については、原告製品と同じ価格帯に同じ機能・作用効果等の特徴を有する競合品の存在の有無、競合品に該当する商品数、知名度（ブランド力）・原告製品や競合品の販売実績・市場シェア等に基づいて、侵害品が存在しない場合の需要が原告製品に向かわないことを主張立証することがポイントとなる。

目次

1. はじめに
2. 改正法と損害論に関する大合議判決の整理
 2. 1 特許法 102 条 2 項（侵害者利益）
 - (1) 特許法 102 条 2 項の適用が認められる場合
 - (2) 侵害者が受けた利益
 - (3) 推定覆滅事由
 - (4) 特許法 102 条 3 項重量適用の可否
 2. 2 特許法 102 条 3 項 / 4 項（実施料率）
 2. 3 特許法 102 条 1 項（権利者利益）
 - (1) 侵害行為がなければ販売することができた物
 - (2) 単位数量当たりの利益の額
 - (3) 販売することができないとする事情
 - (4) 102 条 1 項 2 号に基づく請求
3. 考察
 3. 1 推定覆滅事由について
 - (1) 市場の非同一性（業務態様の相違・価格差）
 - (2) 競合品の存在
 - (3) 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）
 - (4) 侵害品の性能（機能、デザイン等、特許発明以外の特徴）
 - (5) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合
 - (6) 意匠権侵害の事案について
 - (7) 商標権侵害の事案について
 3. 2 推定覆滅部分の相当実施料請求の可否
4. おわりに

1. はじめに

令和元年改正特許法等が 2020（令和 2）年 4 月 1 日に施行されてから早 3 年が経過した。また、令和に入ってから

ら損害論に関する知財高裁大合議判決が3件出ており（二酸化炭素含有粘性組成物事件（本稿では「炭酸パック事件」という。）（知財高判令和元年6月7日平成30（ネ）10063判時2430号34頁）、美容器事件（知財高判令和2年2月28日平成31（ネ）10003判時2464号61頁）、椅子式マッサージ機事件（知財高判令和4年10月20日令和2（ネ）10024）、損害論における主張立証の指針が徐々に形成されている⁽¹⁾。

本稿では、改正特許法と大合議判決の概要を整理し、推定覆滅事由について、近時の判例を踏まえて考察する。

2. 改正法と損害論に関する大合議判決の整理

令和元年改正においては、特許法102条1項、4項及び5項が改正され、2項及び3項は改正されなかった。なお、5項は、4項の新設に伴い、旧4項が繰り下がったものである。

本稿では、まず、改正がなされなかった2項及び3項について説明し、その後に1項について説明する。

2. 1 特許法102条2項（侵害者利益）

特許法102条2項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その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。」と規定する。

「侵害の行為により利益を受けているとき」と規定されているとおり、被疑侵害者の実施品において被疑侵害者に利益が発生していないときは、特許法102条2項の適用はない⁽²⁾。

（1）特許法102条2項の適用が認められる場合

「その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合」として2項の適用が認められる場合とは、「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」である⁽³⁾⁽⁴⁾。

特許権者の製品が実施品ではない場合、上記事情が存在するのか、がまさに問題となったのが椅子式マッサージ機事件である⁽⁵⁾。

同事件では、競合品、すなわち「特許権者が、侵害者と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品」を輸出又は販売していた場合には、当該侵害行為により特許権者の競合品の売上げが減少したものと評価できるから、上記事情が存在するものと解するのが相当であるとした。また、上記事情が存在するというためには、「特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではない」と判示した。

さらに同事件は、競合品の認定に関して、「控訴人製品1は、「肘掛部に施療者の前腕部をマッサージする前腕部施療機構を備えた椅子式マッサージ機」である点において、被告製品1と需要者を共通にする同種の製品であって、施療者の前腕部をマッサージできるという機能が共通することに鑑みると、控訴人製品1は、上記共通の仕向国の各市場において、被告製品1が輸出されなければ輸出することができたという競合関係にある製品（競合品）であることが認められる。」と判示した。「競合品」の主張立証に際し、参考になろう⁽⁶⁾。

（2）侵害者が受けた利益

「侵害行為により侵害者が受けた利益の額」とは、侵害者が得た利益全額であり、その全額について、原則、特許法102条2項の推定が及ぶ。ただし、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情（推定覆滅事由）を侵害者が主張立証した場合には、その限度で推定覆滅分が控除され、残りが損害額として認定される（図1参照）。

「侵害者が受けた利益」とは限界利益であり、侵害者の売上高から侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除したものである（図1参照）。この主張立証責任は特許権者側にある。

炭酸パック事件は、控除される経費の具体例を示した（図1参照）。控除される経費か否かは、形式的な費目で

はなく、具体的な製品との関係で支出が必要であることが明らかであるかという実態で決するものである⁽⁷⁾。

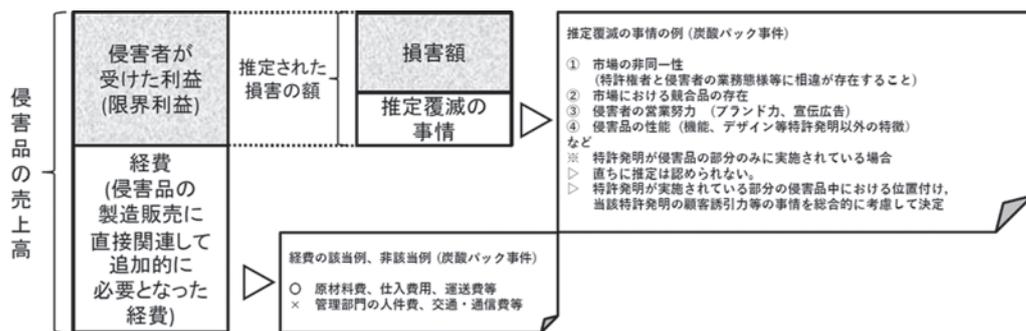


図1 炭酸パック事件を基にした特許法102条2項の整理⁽⁸⁾

(3) 推定覆滅事由

炭酸パック事件において、推定覆滅事由（推定覆滅の事情）が例示された（図1参照）⁽⁹⁾。なお、同事件では具体的な当てはめにおいて推定覆滅を認めなかった。

(4) 特許法102条3項重畳適用の可否

椅子式マッサージ機事件は、102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」は、同条3項の適用が認められると判示した。

そして、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特段の事情のない限り、「実施許諾をすることができたと認められる」とした。一方、それ以外の理由によって特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきと判示した。

同事件の規範は、「実施権の許諾をし得た」（特許法102条1項2号かっこ書）との文言に近く、102条2項の法改正はなかったものの、改正による102条1項1号・2号と同様に解釈することのメッセージであると考えられる⁽¹⁰⁾。特許事件に限らず、商標事件、意匠事件についても、重畳適用を認めることになる⁽¹¹⁾。

また、同事件で認められた推定覆滅事由は、特許発明が被告製品の部分のみに実施されていること及び市場の非同一性であるところ、いずれも特許権者の実施の能力を超えることを理由とするものではないため、個別に実施許諾をすることができたかどうかを判断した。そして、特許発明が被告製品の部分のみに実施されていることについては、寄与していないために実施許諾できたとはいえないとして3項の重畳適用を否定し、市場の非同一性については、自ら輸出をすることができない事情があるが実施許諾できたとして3項の重畳適用を肯定した。

2.2 特許法102条3項／4項（実施料率）

「実施に対し受けるべき」料率について、炭酸パック事件は、「必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべき」として、いくつかの事情⁽¹²⁾を例示した上で、訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきと判示した。102条4項の文言も上記判示の考えに沿うものである。

炭酸パック事件では、本件各特許の技術分野が属する分野の平均実施料率が国内企業のアンケート結果では5.3%である中で、同分野の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること等から、10%を下らないものと認めるのが相当とした。どの程度認められるのかは事案によるが、上記炭酸パック事件の判旨及び102条4項の文言から、特別の事情がない限り、侵害を前提とせず締結する契約に比べ高額なライセンス料率になろう。

2. 3 特許法 102 条 1 項（権利者利益）

改正法により、実施相応数量（権利者の生産・販売能力に基づく数量）を超えた範囲又は販売することができない事情（侵害者の営業努力、競合品の存在等の事情）に応じた「特定数量」については、それらの数量に応じた実施料相当額も請求できることを認めた（102 条 1 項 2 号、図 2 参照）。

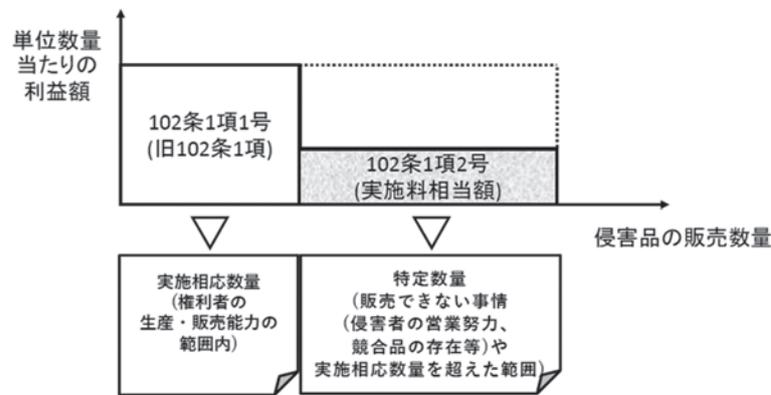


図 2 102 条 1 項の損害の額

(1) 侵害行為がなければ販売することができた物

侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品であり、侵害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（美容器事件）。考え方は、前述した特許法 102 条 2 項に関する大合議判決と同様であるので、参照されたい。

(2) 単位数量当たりの利益の額

特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費⁽¹³⁾を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にある（美容器事件）。「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるとされる（美容器事件）。

そして、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（美容器事件）。

美容器事件では、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、原告製品においては、事実上の推定が一部覆滅されるとして、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し、全体の約 6 割が覆滅されると判示した。

(3) 販売することができないとする事情

「販売することができないとする事情」とは、「侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情」であり、侵害者が主張立証責任を負う（美容器事件）。美容器事件では、炭酸バック事件が挙げた 2 項の推定覆滅事由とほとんど同じ内容⁽¹⁴⁾を列挙している。

(4) 102 条 1 項 2 号に基づく請求

102 条 1 項 2 号に基づく請求に関する大合議判決はない⁽¹⁵⁾。

3. 考察

3.1 推定覆滅事由⁽¹⁶⁾について

近時の判例は、大合議事件の規範に沿い、相当因果関係を阻害する事情を詳細に認定する傾向にある。以下では、炭酸パック事件で挙げられた推定覆滅事由ごとに、それらの事由が相当因果関係を阻害することを論理的に示すための主張立証のポイントを検討する。なお、複数の事情により推定覆滅が認められるケースもあり、どの事情が覆滅割合の数字に寄与するかを特定することは難しいケースが多いであろう。

(1) 市場の非同一性（業務態様の相違・価格差）

椅子式マッサージ機事件では、輸出されていない仕向け国の市場では競合関係にはないことを理由に推定覆滅が肯定された。

美容器事件では、販売価格の差異（被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売）については需要者の購入動機に影響を与えているとして、販売することができない事情として肯定した。もっとも、美容器という商品の性質からすると、需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できることや、原告製品は、被告製品に比べてその品質は高く、販売価格の差異はあるものの被告製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるから、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものかなりの数量になるとは認められないとして、全体の約5割とした。なお、販売態様の差異については、需要者の購入動機に影響を与えているとはいえず、販売することができないとする事情は否定した。

下肢用衣料事件（大阪地判令和5年2月20日平成30（ワ）10590）では、侵害者製品にはハイウエストの製品があるものの、権利者製品にはないといった事情が販売することができないとする事情に該当するとしている⁽¹⁷⁾。また、同事件では、侵害者製品が権利者製品よりも低価格であることは、「販売することができないとする事情」に該当するといえるものの、当該事情を理由として推定された損害が覆滅される程度は高いとはいえないと判示している。

これらの事件をまとめると、その物を購入等する需要者が実際に被告製品と同じ市場において原告製品を購入等できない場合にはその分の推定覆滅はおそらく認められるので、実施地域、販売ルート、販売製品の種類等に着眼することが推定覆滅の主張立証には有用であるといえよう。また、価格の差異は推定覆滅の決定的事由とはいえないと考えられ、権利者側に立てば、商品の性質等から需要者が共通すること等を主張立証することを検討されたい。

(2) 競合品の存在

情報通信ユニット事件（知財高判令和4年6月20日令和3（ネ）10088等）では、知名度や原告製品と比べ価格競争力があること、原告製品の競合品の販売状況と原告製品の売上げを総合して、競合品の存在をもって15%の推定覆滅を認めている。

下肢用衣料事件（大阪地判令和5年2月20日平成30（ワ）10590）では、競合品とされる製品の作用効果や価格帯、ブランド力等の事情が考慮され、推定覆滅を認めた。なお、同事件は、権利者のブランドが需要者に相応に知られ、かつ需要があると認められるケースで、競合品の存在を理由とする覆滅の程度は大きくないと判示している。

照明器具事件（大阪地判令和5年1月23日令和2（ワ）3473）においても、同じ特徴を有する製品が複数存在し、価格帯が原告実施品及び被告製品と概ね同一であることが考慮され、競合品の存在を認め、推定覆滅事情に該当すると判示している。

自立式手動昇降スクリーン事件（大阪地判令和4年6月9日令和元年（ワ）9842）では、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなされるものの、一方で、競合品に該当する商品数が多いとはいえないという事情も考慮されている。

これらの事件から、競合品の存在により推定覆滅が認められるためには、原告製品と同じ価格帯に同じ機能・作用効果等の特徴を有する競合品の存在、競合品に該当する商品数、知名度（ブランド力）・原告製品や競合品の販

売実績・市場シェア等に基づき、侵害品が存在しない場合の需要が原告製品に向かわないことを主張立証することがポイントとなる。

ところで、市場の非同一性と競合品の存在に関する事情として、両製品の価格はキーファクターといえる。

すなわち、権利者製品と侵害者製品に価格の差異がある場合には需要者が異なる可能性が出てくるために市場が非同一であることを理由に推定覆滅が認められるケースもある。一方で、両製品の価格帯がほとんど同じであれば、需要者が共通する可能性が高く市場は同一となりやすく、同価格帯に同じ機能・作用効果⁽¹⁸⁾等の特徴を有する競合品の存在まで主張立証しなければ推定覆滅は認められないので、侵害者側にとってハードルが高いといえよう⁽¹⁹⁾。

(3) 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）

炭酸パック事件では「通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことが必要」と述べ、椅子式マッサージ機事件では被控訴人のブランド力や被告製品の宣伝広告が被告製品の購買動機の形成に寄与したとまで認めることはできないとして否定した。通常の範囲を超えた格別の営業努力により、侵害品の購買動機の形成に寄与したと主張立証するのは非常に困難であり、推定覆滅事由としては認められにくいと思われる。

(4) 侵害品の性能（機能、デザイン等、特許発明以外の特徴）

炭酸パック事件では、侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するだけでは足りず、優れた効能が侵害者の売上げに貢献している事情が必要であり、また、侵害品が他の特許発明の実施品であるだけでは足りず、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献している事情が必要とし、当該事件では推定覆滅を認めていない。

椅子式マッサージ機事件では、各カタログの記載及び被控訴人の受賞歴、被控訴人主張の意匠登録の事実を勘案しても、被告製品のデザイン・機能等が被告製品の購買動機の形成に寄与したとはいえないと判断している。

このように大合議判決は「侵害品の性能」について推定覆滅事由を認めなかったが、近時の下級審判例では、推定覆滅を認めるケースもある。

下肢用衣料事件（大阪地判令和5年2月20日平成30（ワ）10590）では、侵害品の特徴が需要者に訴求されていることが認められ、また、権利者の製品と侵害品は、余多ある女性用ショーツの中で、装飾的な意味でのデザイン性よりも、履き心地、肌触り等の機能面、実質面を重視した商品を購入しようとする需要者を販売対象とした商品であると認められ、そのような需要者にとって、侵害品の特徴は、購入動機の形成にそれなりに寄与するものであると認定し、侵害品が権利者の製品とは異なる特徴を備えることを、「販売することができないとする事情」に該当すると言い得るとしている。もっとも、侵害品の各特徴に基づく顧客誘引力は、商品の形状・機能に直接かわる権利者製品の特徴と比較すると限定的であること等から、覆滅の程度は限定的に解すべきであるとも認定している。

落下防止装置事件（大阪地判令和5年1月30日令和3（ワ）6908）では、侵害者が、本件特許発明以外の特許を実施していることや、作業効率性、美観性といった侵害者製品の他の要素も顧客誘引力に相応に寄与することについて、3割の限度で推定覆滅の立証があったと認定した。

これらの事件からみるに、侵害品の商品としての性質、侵害品固有の特徴や他の特許発明を実施したこと等をアピールするにとどまらず、それらが侵害品の売上に貢献していることを説明できる事情を整理し、それらが需要者の購入動機の形成に影響を与えたり、顧客吸引力があることを主張立証できるかが推定覆滅の鍵となるといえよう。

(5) 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合

炭酸パック事件では、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、①特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、②当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当であると判示したものの、具体的な当てはめにおいては認めていない。

そこで近時の判例を検討すると、まず、椅子式マッサージ機事件では、本件発明の効果や本件発明が製品の一部に実施されていることから、その技術的意義は高いとはいえ、被告製品の購買動機の形成に対する本件各発明の寄与は限定的であるとして、推定覆滅を認めた。

プログラマブル・コントローラ事件（知財高判令和4年8月8日平成31（ネ）10007）は、本件発明の技術的特徴部分が被告表示器及び被告製品の販売数に大きく寄与したものはおよそ想定し難いとし、また、一審原告のプログラマブル表示器（表示装置）における市場シェアは「その他」に含まれるにすぎない僅少なものである上に、原告の製品は、一審原告製のプログラマブル・コントローラにしか接続できないために、被告表示器及び被告製品が本件発明の特徴的技術部分を備えないことによってわずかに販売数が減少したとしても、その減少数分を埋め合わせる需要が、全て一審原告の方に向かうとも想定し難いと認定し、被告表示機の販売数の99%について「販売することができないとする事情」があると認めるのが相当であるとした。

スパーサー事件（知財高判令和2年6月18日令和1（ネ）10067）では、被告製品における特許の顧客吸引力は極めて限定的であり、特許の技術的特徴部分は本体のごく一部を占めるにすぎないこと等を総合考慮し、7割の限度で覆滅されると認定した。

液体を微粒子に噴射する方法とノズル事件（知財高判令和2年5月27日平成30（ネ）10016）では、本件噴霧乾燥機の限界利益中には、ノズル以外の設備又はその部品に対応する部分が大部分を占めており、購入者の本件噴霧乾燥機の購入動機の形成には、ノズル以外の設備及びその性能も寄与又は貢献しているものと認められること、本件発明は、本件噴霧乾燥機のノズル部分に関する発明であって、装置全体の発明ではないことに鑑みると、侵害品のノズルが本件噴霧乾燥機の一部品であることは、推定覆滅事由に該当すると認定した。なお、この事情に加えて、噴霧乾燥機におけるノズルの技術的位置付けと本件発明の技術的意義を総合考慮して、購入者の本件噴霧乾燥機の購入動機の形成に対する本件発明の寄与割合は30%と認めるのが相当であり、それを超える部分について本件噴霧乾燥機の限界利益の額と損害額との間の相当因果関係を否定した。

照明器具事件（大阪地判令和5年1月23日令和2（ワ）3473）は、特許発明の技術的意義の顧客吸引力が限定的であり、侵害品の売上に貢献する程度が低いことを推定覆滅事情として捉え、さらに、権利者が登録日以降実施品を製造しておらず、その販売方法（販路）等が相当程度限定され、その規模も極めて小さいことや、権利者が後継品を販売しているものの、当該製品が本件各発明とは異なる技術により本件各発明と同様の作用効果を奏しているといった実施品の販売状況が推定を大きな割合で覆滅させるといった事情を重視した上で総合的に考慮し、侵害品の販売がなかった場合に、これに対応する需要が権利者の実施品ないし権利者の後継品に向かう蓋然性はむしろ低いとみるべきであり、特許法102条2項により推定された損害の8割が覆滅されると判示した。

以上の事件を鑑みると、特許発明が侵害品の部分のみ実施している場合に推定覆滅が認められる要素としては、①特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付けについては、技術的な位置づけはもちろんのこと、限界利益中の割合も考慮されることがあること、また、②特許発明の顧客誘引力については、a その技術的特徴が購入動機の形成に寄与するのか（特許発明以外の部分が寄与するのか）、b 権利者が実施品の製造販売を継続しているのか、c 実施品ではなく競合品を販売している場合には、その競合品に特許発明の作用効果がない、あるいは当該特許発明とは異なる技術により作用効果を奏しているかといった事情が考慮されうるので、留意されたい。

また、侵害品の部分のみに実施されていることを推定覆滅事由として主張立証することができれば、覆滅の程度は比較的大きく認定されていることも留意されたい。

（6） 意匠権侵害の事案について

意匠の事件では、製品のデザイン性ではなく侵害品の機能が第一次的な購入動機となっているのか、特に実用品であれば機能性が重要な要因となると思われ、その点に関する主張立証が推定覆滅のポイントとなろう⁽²⁰⁾。もちろん、機能面で原被告製品と競合する他社の製品が市場に存在するために被告製品が販売されなかったとしてもその需要の全てが原告製品に向かうものではないといった競合品の存在に関する事情も重要な要素となる。

(7) 商標権侵害の事案について

商標権は、特許権等の他の工業所有権とは異なり、それ自体に創作的価値があるものではなく、商品又は役務の出所である事業者の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生じるという性質を有する。このため、商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客吸引力のみによって得られたものとは必ずしもいえない場合が多く⁽²¹⁾、推定覆滅の割合は、他の工業所有権を侵害した場合に比較して大きくなりやすいと思われる⁽²²⁾。

3. 2 推定覆滅部分の相当実施料請求の可否

近時の判例を参考にすると、実施相応数量を超える数量、市場の非同一性⁽²³⁾、侵害者の営業努力⁽²⁴⁾は肯定される方向で、特許発明が侵害品の部分のみに実施していること⁽²⁵⁾は否定される方向で考えられ、侵害品の性能、競合品の存在は事案により肯定⁽²⁶⁾・否定⁽²⁷⁾どちらもあり得るのではないかと考えられる。

4. おわりに

当事者は、大合議判決で示されている内容に沿い、大きく、①売上高、②経費、③推定覆滅事由、④実施料率を争うことになる。本稿では、改正法の条文と大合議判決を整理し、③推定覆滅事由に関する主張立証のポイントとなる事実を考察した。

裁判時における主張立証を中心に検討したが、権利者側の平時の対応としては、日ごろの営業活動から宣伝広告において特許発明の特徴部分により性能が優れていることや、商標と営業上の信用を結び付けて積極的にアピールする等によりブランディングすることが考えられる。さらに、侵害品の流通によりマーケットシェアを奪われないようにウォッチングをし、侵害品を発見した場合にはできる限り迅速に権利行使をすることも重要である。

本稿が皆様の日ごろの実務に役立つことができれば幸甚である。

(注)

- (1) 損害論に関する評釈についてまとめたものとして、中平健、Law&Technology, No.95, pp55 脚注1 参照。椅子式マッサージ機事件の評釈については、田村善之、《WLJ 判例コラム》第279号、金子敏哉、TKC ローライブラリー 新・判例解説 Watch 知的財産法 No.156 等がある。
- (2) 椅子式マッサージ機事件では、被告製品のうち日本国内向け製品の製造・販売行為に関しては、限界利益が赤字のために特許法102条2項は適用されていない。
- (3) ごみ貯蔵機器事件（知財高判平成25年2月1日平成24（ネ）10015）、炭酸パック事件参照。
- (4) 法人の中には、権利の管理主体と実施主体が異なることがある。このように、特許権者と実施者が異なる場合も、特許法102条2項の適用が認められるのが問題となる。軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件（知財高判令和4年4月20日令和3（ネ）10091）は、「一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、…ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば」、102条2項の適用が可能であると判示しているので参考にされたい。
- (5) ごみ貯蔵機器事件、炭酸パック事件においても、102条2項の文言に実施を要するとの限定がないこと等から、特許権者が「特許発明を実施していること」は適用要件とすべきではないと判示していたが、特許権者の製品は、ごみ貯蔵機器事件では国外で販売されていた特許発明の実施品、炭酸パック事件では特許発明の実施品であった。
- (6) 椅子式マッサージ機事件は、競合品が事後的に他人の侵害品であると判断された場合であっても、現に、当該競合品が市場において侵害品と同じ時期に流通していた事実が認められる以上は、侵害者の侵害品に向けられていた需要が当該競合品に向かうという関係性が認められるという理由から、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ことを否定できないと判示している。なお、執筆時点において、椅子式マッサージ機事件の判決は確定していない。
- (7) 経費については、堀籠佳典、特許ニュース、No.15724を参照されたい。
- (8) 令和2年11月27日付け特許庁作成「侵害者利益吐き出し型賠償制度」（第43回特許制度小委員会）参照。
- (9) 炭酸パック事件で例示された以外の推定覆滅事由として、近時の判例では、直接侵害品の生産に用いられることのなかった間接侵

- 害品がある場合の当該間接侵害品の数量が挙げられる（プログラマブル・コントローラ事件（知財高判令和4年8月8日平成31（ネ）10007））。
- (10) 特許庁による令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書25頁も同趣旨である。
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html>
- (11) 椅子式マッサージ機事件以降の判例として、商標では守半事件（知財高判令和4年11月30日令和2（ネ）10017）において、卸売販売（市場の非同一性に関わる事情）についてのみ重畳適用を肯定した。椅子式マッサージ機事件以前の判例ではあるが、意匠ではHDD意匠（データ記憶機）事件（大阪高判令和3年2月18日令和2（ネ）1492）、頭部マッサージ具事件（大阪地判令和4年2月10日令和（ワ）10829）において、侵害品の性能及ぶ競合品の存在に係る推定覆滅について重畳適用を肯定している。
- (12) ①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等である。
- (13) 経費については、前述した102条2項に関する記載を参照されたい。
- (14) 相違点は、①美容器事件では、市場の非同一性として価格等の相違にも言及し、性能については侵害品のみならず特許権者の製品の性能も考慮しているが、炭酸パック事件ではそうではないこと、②部分実施に関して炭酸パック事件では推定覆滅事由として取り扱ったが、美容器事件では「単位数量当たりの利益の額」の算定に当たって考慮するため、重ねて「販売することができないとする事情」において考慮する必要はないとした2点が挙げられる。
- (15) ソレノイド事件（知財高判令和4年3月14日平成30（ネ）10034）は、102条1項2号括弧書部分は、特定数量がある場合であってもライセンスをし得たと認められないときは、その数量に応じた実施料相当額を損害として合算しないことを規定するものと解し、性能面の差異については、ライセンスをし得たのにその機会を失ったものとは認められないとしたものの、営業努力等については、本件発明の存在を前提にした上でのものとしてその機会を失ったものといえと判示した。そして、特定数量2割のうちライセンスの機会を喪失したといえる数量は、その半分に当たる譲渡数量の1割とするのが相当と判示し、102条1項2号に基づく請求を肯定した。
- (16) 先に述べたとおり、美容器事件では「販売することができないとする事情」について、炭酸パック事件が挙げた2項の推定覆滅事由とほとんど同じ内容を列挙していることから、明示する場合を除き、それらを区別することなく「推定覆滅事由」として記載する。推定覆滅事由について詳細に検討した文献としては、特許第2委員会第2小委員会、知財管理 Vol.72, No. 2, pp192～206を参照されたい。
- (17) 販売することができないとする事情に該当することについては争いがなかった。
- (18) 椅子式マッサージ機事件によれば、特許発明と同様の作用効果でなくてもよい。
- (19) 美容器事件や椅子式マッサージ機事件は、同じ特徴を有している製品の存在や販売状況等が明らかではないとして否定している。現実には、競合品の存在を主張立証することが難しい事案も多いであろう。
- (20) 前掲データ記憶機事件、頭部マッサージ具事件参照。
- (21) 「X」型十字スニーカー事件（知財高判令和3年4月21日令和2（ネ）10055）、パーキン／ケリー事件（東京地判令和5年3月9日令和3（ワ）22287）参照。
- (22) 守半事件は、被控訴人が「守半總本舗」の標章を使用したことにより控訴人の売上げが相当程度低下したとはいえ、卸売販売については市場が異なっており、店舗数の違いから販売能力に差があるといえ、さらに需要者の8割は固定客であって誤認混同するおそれが少ない等の事情を総合して、9割の限度で推定覆滅を認めた。ところで、特許とは異なり、商標では損害不発生ということもあり得る。「登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」と判示した小僧寿し事件（最三小判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁）を参照されたい。
- (23) 椅子式マッサージ機事件。商標事件ではあるが、守半事件。
- (24) ソレノイド事件。
- (25) 椅子式マッサージ機事件。発光装置と表示装置事件（東京地判令和3年12月23日平成30（ワ）15676）は、本件の推定覆滅は、被告LEDの被告製品におけるいわば付属品との位置付けによるものであるから、このような限定的なパーツに対する特許発明をもって、当該パーツと必ずしも関連しない製品の他の大部分（推定覆滅部分）に相当する販売数量分につき、実施権の許諾をし得たと評価することは困難というほかないとして重畳適用を否定した。
- (26) 意匠事件ではあるが、前掲データ記憶機事件、頭部マッサージ具事件。
- (27) ソレノイド事件。コンクリート造基礎の支持構造事件（東京地判令和3年1月29日平成30（ワ）1233）は、本件実施に係る場所打ちコンクリート杭について、本件発明の作用効果が顧客吸引力に与えた影響がある程度限定的として3割の割合で認めた推定覆滅事由について、原告がライセンス機会を喪失したとは認められないとして重畳適用を否定した。
情報通信ユニット事件（知財高判令和4年6月20日令和3（ネ）10088等）は、競合品の存在を理由とする同項の推定の覆滅は、

侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条3項に基づく実施料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもないとする。

(原稿受領 2023.5.10)