

特許法 102 条の解釈の動向と問題点



早稲田大学教授 鈴木 將文

要 約

特許権侵害に係る損害賠償制度については、特に、損害額の認定に関する特則である特許法 102 条の解釈を巡り、従来から多くの点について、活発な議論が行われてきた。そして、ここ数年の間に、それらの争点の多くについて一定の見解を示す、4 つの知財高裁の大合議判決が出された。また、2019 年には、特許法 102 条の改正が行われた。

これらにより、特許権侵害に係る損害賠償制度に関する動きは、1 つの節目を経たといえる。しかし、これらの立法及び判決によって、従来の争点がすべて解決されたわけではなく、依然として不明確な論点も少なくない。

本稿では、上記知財高裁大合議判決のポイントを整理したうえで、今日、むしろ混迷が深まっていると思われる論点である、特許法 102 条 1 項 1 号及び 2 号の具体的な適用方法について、論じる。

目次

1. はじめに
2. 知財高裁大合議判決のポイント
 2. 1 序
 2. 2 知財高判平 25・2・1（紙おむつ処理容器事件）
 - (1) 判決のポイント
 - (2) コメント
 2. 3 知財高判令元・6・7（二酸化炭素含有粘性組成物事件）
 - (1) 判決のポイント
 - (2) コメント
 2. 4 知財高判令 2・2・28（美容器事件）
 - (1) 判決のポイント
 - (2) コメント
 2. 5 知財高判令 4・10・20（椅子式マッサージ機事件）
 - (1) 判決のポイント
 - (2) コメント
3. 知財高裁大合議判決の問題点
 3. 1 序
 3. 2 特許法 102 条 1 項 1 号の解釈
 3. 3 特許法 102 条 1 項 2 号の適用
4. おわりに

1. はじめに

本稿では、特許権侵害による損害賠償について、現時点の実務に事実上の指針を与えている知財高裁の大合議判決のポイントを整理するとともに、特許法 102 条の解釈に関し依然残されている問題について、若干の検討を行う。

特許権侵害に係る損害賠償制度については、特に、損害額の認定に関する特則である特許法 102 条の解釈を巡

り、従来から多くの点について、活発な議論が行われてきた。そして、ここ数年の間に、それらの争点の多くについて、一定の見解を示す知財高裁の大合議判決が出された。具体的には、特許法 102 条 2 項に関する知財高判平 25・2・1（紙おむつ処理容器事件）⁽¹⁾、同項及び同条 3 項に関する知財高判令元・6・7（二酸化炭素含有粘性組成物事件）⁽²⁾、同条 1 項に関する知財高判令 2・2・28（美容器事件）⁽³⁾、同条 2 項及び 3 項に関する知財高判令 4・10・20（椅子式マッサージ機事件）⁽⁴⁾の各大合議判決である。また、2019 年には、特許法 102 条の改正が行われた。

これらにより、特許権侵害に係る損害賠償制度に関する動きは、1つの節目を経たといえる。では、従来の争点は、これらの立法及び判決によって、解決されたのだろうか。私見としては、ある程度解決した争点が多いものの、依然として不明確な論点も少なくない。本稿では、後者のうち、むしろ混迷が深まっていると思われる論点、すなわち、特許法 102 条 1 項 1 号及び 2 号の具体的な適用方法に焦点を当てて、論じることとしたい。

2. 知財高裁大合議判決のポイント

2.1 序

本節では、上記の 4 つの知財高裁大合議判決について、時系列にそって各判決のポイントを簡潔にまとめておく。もちろん、各判決の意義を理解するためには、それぞれの事件の具体的内容を知る必要があるが、ここでは紙幅の関係で、事案の紹介は省略する。

2.2 知財高判平 25・2・1（紙おむつ処理容器事件）

(1) 判決のポイント

本判決は、特許法 102 条 2 項に関し、以下の点を明らかにした。

- ・同項の趣旨：特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性の軽減を図った規定である。
- ・同項適用の要件：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、同項の適用が認められる。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。
- ・推定の覆滅：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。

(2) コメント

特許法 102 条 2 項の適用の要件に関し、特許権者が特許発明を実施していることを要するとする説、特許権者が特許発明を実施していなくても、侵害品と市場で競合する製品を販売していればよいとする説、特許権者側の事情を問わずに適用可能とする説などがあったところ、本判決は、特許権者が特許発明を実施している必要はなく、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」が認められれば足りるとした。しかし、当該事情が、具体的に何を意味するかについては、明らかにしていない。

2.3 知財高判令元・6・7（二酸化炭素含有粘性組成物事件）

(1) 判決のポイント

本判決は、第一に、特許法 102 条 2 項に関し、その趣旨及び適用要件について上記平成 25 年知財高判と同旨を確認した上で、以下の点を明らかにした。

- ・侵害行為により侵害者が受けた利益の額：原則として、侵害者が得た利益全額であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶ。また、限界利益の額（侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害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を控除した額）であり、その主張立証責任は特許権者側にある。
- ・推定の覆滅：侵害者が得た利益と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が、推定覆滅の事情となり、侵害者が主張立証責任を負う。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の

非同一性)、②市場における競合品の存在、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)などの事情を、推定覆滅の事情として考慮することができる。特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合も、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、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、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。

本判決は、第二に、特許法 102 条 3 項について、以下の点を明らかにした。

- ・同項の趣旨：同項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。
- ・同項による損害：原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。同料率については、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も考慮に入れつつ、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である。

(2) コメント

本判決は、特許法 102 条 2 項に関し、上記平成 25 年知財高判よりも一歩進んで、利益額及び推定の覆滅について、具体的に述べている。後者については、2019 年法改正前の同条 1 項ただし書きの事情(現行規定では同項 1 号の特定数量を根拠づける事情)と同様である旨を明示している。

また、同条 3 項についても、判断基準を述べているが、その内容は特段目新しいものではない。実施料率の考え方は、2019 年改正で導入された特許法 102 条 4 項と実質上同趣旨である(本事件は、同改正前の規定が適用されている)。

なお、本事件では、特許権者が、特許法 102 条 2 項と 3 項の適用を選択的に求めたため、両規定の併用は問題となっていない。

2. 4 知財高判令 2・2・28 (美容器事件)

(1) 判決のポイント

本判決は、特許法 102 条 1 項(2019 年改正前。改正後の同項 1 号と実質的には同じ)について、以下の点を明らかにした。

- ・「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の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りる。
- ・「単位数量当たりの利益の額」：限界利益の額(特許権者の製品の売上高から、特許権者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を控除した額)であり、その主張立証責任は特許権者側にある。また、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が、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、特許権者の製品の販売によって得られる特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮して、事実上の推定が覆滅され得る(本件では、6 割が覆滅され、限界利益から控除された)。
- ・「実施の能力」：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にも実施の能力が認められる。その主張立証責任は特許権者側にある。
- ・「特許権者が販売することができないとする事情」：侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品及び特許権者の製品の

性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、上記の事情及び同事情に相当する数量の主張立証責任は、侵害者側にある。

- ・ 侵害品の販売への特許発明の寄与度による減額：そのような減額を認める規定も根拠もないから、認められない。

（２） コメント

本判決は、特許法 102 条 1 項（2019 年改正前）について、具体的な解釈の指針を示した。しかし、その内容には、種々の問題があると思われ、後述する。

２．５ 知財高判令 4・10・20（椅子式マッサージ機事件）

（１） 判決のポイント

本判決は、第一に、特許法 102 条 2 項に関し、同項の趣旨について、上記平成 25 年知財高判及び令和元年知財高判が述べていた点に加え、以下の点を明らかにした。

- ・ 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、特許権者の事情：特許権者が、侵害品との競合品を輸出又は販売していた場合には、当該事情が存在する。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しない。
- ・ 推定の覆滅事由：被疑侵害者が、①特許発明が被告製品 1 の部分のみに実施されていること、②市場における競合品の存在、③市場の非同一性、④被控訴人の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、⑤被告製品の性能（機能、デザイン等本件特許発明以外の特徴）を主張したのに対し、本件事案の事情に照らし、①及び③を一部覆滅事由と認定（9 割の覆滅を認定）。

第二に、特許法 102 条 2 項と 3 項の併用に関し、以下の点を明らかにした。

- ・ 同条 3 項の趣旨：同項は、特許権者が自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわらず、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会）の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当する。
- ・ 同条 2 項と 3 項の併用：特許権者の損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るところ、同条 2 項による推定が覆滅される部分について、特許権者が実施許諾を行うことができたことと認められるときは、同条 3 項の適用が認められる。そして、同条 2 項による推定の覆滅事由のうち、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、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾を行うことができたことと認められるのに対し、それ以外の理由により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行うことができたかどうかを個別的に判断すべきである（本件では、市場の非同一性を理由とする覆滅部分について同条 3 項の適用を認め、特許発明が侵害品の部分にのみ実施されていることを理由とする覆滅部分については同項の適用を否定）。

（２） コメント

本判決は、特許法 102 条 2 項の適用の前提とされる、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、従来の大合議判決よりもさらに踏み込んだ説明をしている。ただし、その事情の外延（限界）までは明らかにしていない。

また、特に、同条 2 項と 3 項の併用について述べている部分は、同条 1 項 2 号の文言及び同号に係る有力な解釈に沿って、同条 2 項と 3 項の併用についても判断しようとするものと解される。

3. 知財高裁大合議判決の問題点

3. 1 序

上記の4つの判決によって、特許法102条に係る多くの論点についての解釈が一般的な形で示され、それらは、知財高裁大合議判決の判断であることに照らせば、今後の実務に大きな影響を与えることが確実である。しかし、冒頭に述べたように、むしろ同条の運用を混迷に陥れかねない問題が存在すると思われる。そのような問題は、特に、特許法102条1項1号及び2号並びに2項の解釈に関するものであるが、以下では主として前者（1項1号及び2号）について述べることにしたい⁽⁵⁾。

3. 2 特許法102条1項1号の解釈

美容器事件に係る令和2年知財高判は、権利者が「販売することができないとする事情」（以下、「販売阻害事情」という）につき、「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」をいうとし、例えば、①市場の非同一性、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するとした。一般論として、「単位数量当たり利益額×侵害品譲渡数量（ただし権利者にとっての実施可能数量）」の額を調整して特許権者の逸失利益に近づけるために、幅広い事情を考慮することが可能とする立場と思われ、基本的には支持できる。

しかし、同判決による、製品（特許権者の製品又は侵害品）の販売に対する特許発明の貢献度の扱いには問題がある。すなわち、同判決は、権利者側の単位数量当たり利益額の認定において、①権利者製品の販売による限界利益の全額が、逸失利益となることが事実上推定されるとしつつ、②特許発明の特徴部分が権利者製品の販売による利益に貢献する程度まで、推定が覆滅されるとし、特許発明による需要への貢献を勘案している。他方、侵害品の販売に対する特許発明の「寄与度」については、考慮しないとしている。

特許権侵害に基づく損害賠償において、製品の需要に対する特許発明の貢献度をどのように勘案するかについては、活発な議論が行われてきた。その際、特許発明が権利者製品または侵害品の一部のみに利用されている場合の損害額をどう算定するかという問題が独立して設定されることがある⁽⁶⁾。しかし、特許発明を利用した部分が、物理的に権利者製品または侵害品の一部のみを構成するという場合は、特許発明が製品需要に与える影響が問題となり得る事案の種類の1つにすぎず、かつ、その場合には必然的に特許発明の製品需要への影響が小さいというわけではないことから、そもそも上記のような問題設定は適切でないと思われる。

すなわち、特許発明利用部分が製品の一部を構成するにすぎなくても、その部分が存在することによって当該製品の需要が生まれていることはあり得るし、逆に、特許発明が製品の全体に利用されていても、発明が陳腐化しているために製品需要にまったく貢献していないこともあり得る。要するに、問題は、特許発明が製品に利用されていることが、市場における当該製品への需要にどの程度貢献しているかという因果関係いかんであり、製品の特徴、代替品の存在、需要側の嗜好等が絡み合っただけで因果関係を構成しているはずであるから、因果関係に影響し得る一要因にすぎない、発明を利用する部分の物理的な割合という事項のみを独立に取り出して論じることは、妥当でないと考え（独立の要因として取り出したつもりでも、他の要因にも影響しているために、二重に勘案する結果になる等の実害もあり得る）。

さて、従来から、2019年改正前102条1項の適用における、製品需要への特許発明の貢献度の勘案については、本文説、1項ただし書説（改正後1項1号ではただし書とされていないことから、以下「販売阻害事情説」という）、民法709条説があった⁽⁷⁾。令和2年知財高判は、本文説を採ったことになる。しかし、以下の理由から賛成できない。

第一に、販売阻害事情との区別が困難である。上に述べたように、特許発明がそれを利用する製品の需要にどう影響するかについては、様々な要因が絡み合っており、要因を明確に切り分けることは不可能と思われる。例えば、同判決は、原告製品と被告製品の価格差を、販売阻害事情として考慮した。その判断において、比較対象とされているのは、製品需要、ひいては価格を通じた利益に対する特許発明の貢献度が（判決によれば）4割の原告製

品である。原告製品の価格は、当然、特許発明の貢献度を反映しているものであり、したがって、販売阻害事情の判断において、特許発明の貢献度を排除できていないのである。

第二に、特許権者が特許発明実施品でなく競合品を販売している場合に 102 条 1 項を適用するとき、単位数量当たり利益額について、同様の手法を採れないという難点がある⁽⁸⁾。これは、結局、102 条 1 項の構造が、単位数量当たり利益額は権利者側の実情に基づいて客観的に算定し、あとは侵害品の譲渡数量を「出発点」として、権利者の逸失利益に影響を与える諸事情をすべて当該譲渡数量の認定の中で勘案するというものであるところ、利益額の算定の方で特許発明の貢献度（のみ）を勘案するという無理を冒しているためであろう⁽⁹⁾。

では、特許発明の製品需要への貢献度について、102 条 1 項 1 号の解釈上どのように考慮すべきか。結論として、販売阻害事情説が妥当である。同説につき、民法 709 条説は、特許発明の貢献が需要の一部にとどまることを販売阻害事情と捉えることへの違和感、販売阻害事情が「数量」に係るものであることとの整合性などを問題とする⁽¹⁰⁾。しかし、第一に、特許発明が侵害品の販売に結び付いていないという問題を販売阻害事情として考慮することは自然であり、第二に、102 条 1 項は「数量」の調整によって逸失利益に近づけるといふ一種の割り切りをしている規定と解されることから⁽¹¹⁾、特許発明の貢献度の問題も数量問題に還元することはやむを得ないと思われ、第三に、民法 709 条説は、販売阻害事情と特許発明の貢献度の問題を切り分けることが可能とする点で本文説と同様の問題を抱えているとともに、102 条 1 項によって一旦損害額を認定したうえで民法 709 条により減額をするという条文の適用方法が不自然と思われる。

3. 3 特許法 102 条 1 項 2 号の適用

2019 年改正前は、特許法 102 条 1 項が適用され、侵害品の譲渡数量のうち同項による損害算定上控除された数量分について、同条 3 項を適用して実施料相当額を損害とすることができるか（以下「併用問題」という）に関し、裁判例および学説上異なる見解が示されてきた⁽¹²⁾。改正後 102 条 1 項が、併用を認める旨を定めたことにより、全面否定説は採ることができなくなったが、改正後も、同条 1 項 1 号で控除された侵害品譲渡数量のうち、実施相応数量を超える部分等に限り併用を認める一部肯定説⁽¹³⁾と全面肯定説とのいずれをとるべきかについて、議論が続いている。また、美容器事件では、原告が同条 1 項と 3 項の併用を求めておらず、併用問題は検討対象となっていないが、同事件の知財高裁の判断は、この問題にも一定の影響を与えるものである。

私見としては、全面肯定説が妥当と考える。

まず、併用を認めるべき根拠を確認しておこう。全面否定説の主な論拠は、第一に、2019 年改正前 102 条 1 項は「侵害行為がなかったという仮定」を前提とする一方、同条 3 項は「侵害行為があったこと」を前提とし、両項の算定方式は前提を異にすることから、両者を同時に適用することはできない⁽¹⁴⁾、第二に、改正前 102 条 1 項により算定された損害額は「特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果」であるから、並行して同条 3 項により請求できる損害を勘案する余地はない⁽¹⁵⁾、というものであった。

しかし、両規定は、いずれも「侵害なかりせば」という状況と「侵害がなされた」状況との比較を行う点で、それらの前提は両立している。そして、改正前同条 1 項は、特許権者が実際に市場において特許発明の価値を現実化している場合において、侵害品の市場参入によって、特許権者による販売数量の減少による影響を評価する算定方法⁽¹⁶⁾、同条 3 項は、侵害者が特許発明の価値を現実的に市場で利用したことに着目し、その利用された価値を実施料の形で算定するものである。改正前同条 1 項による算定でカバーされない損失を観念できるのであれば、同条 3 項を適用することに問題はないはずである。例えば、椅子式マッサージ事件の令和 4 年知財高判は、上述のように、特許法 102 条 2 項と 3 項の併用について論じる文脈であるが、同趣旨を述べている。

さて、2019 年改正後の 102 条 1 項の下では、実施相応数量を超えるとして同条 1 項 1 号の算定上控除した部分については、併用（同項 2 号の適用）を認めることについて、ほぼ異論がない⁽¹⁷⁾。一部肯定説は、それ以外の、特に特許発明が侵害品（または権利者製品）の需要に対して貢献していないとして控除した部分については、併用を認めるべきでないとする⁽¹⁸⁾。美容器事件知財高判は結果的にこのような結論を導くこととなり、また、改正後 1 項 2 号について特許庁はこのような見解を示している。

しかし、一部肯定説は、以下の理由から支持できない。

同説の基本的な考え方は、特許法 102 条 1 項 1 号による損害額算定において、特許発明が製品販売に貢献していないとされた侵害品販売数量につき、併用を認めることは、特許発明と関係しない侵害品販売について損害を認めることになるから、不合理であるというものと思われる。しかし、この考え方は、同項 2 号（及び同条 3 項）の算定においても、特許発明の貢献度が考慮されることを無視している点で、正しくないであろう。すなわち、同項 2 号（及び同条 3 項）の適用における、侵害行為に係る実施料相当額の計算では、侵害品の販売に対する特許発明の貢献度は、実施料率を通じて、当然に考慮されるであろう。つまり、同項 1 号の損害額算定上控除された数量部分の全体について同項 2 号を適用する場合、その全体について、特許発明の貢献度を勘案した実施料率が決定され、損害額が算定されることになる。

逆に、一部肯定説の考え方を貫くのであれば、102 条 1 項 1 号で実施相応数量を超えるとされた部分についても、特許発明が侵害品の販売に貢献していない部分を控除したうえで同項 2 号の適用対象とし、かつ、同号の下で、特許発明が侵害品の需要に全面的に貢献することを前提とした実施料を算定しないと、整合的でないのではなかろうか。なぜならば、実施相応数量を超える部分についても、侵害品の販売が可能となったのは、（実施相応数量内の販売分と同様に）特許発明の貢献のほか、多様な要因が関与しているはずだからである。実施相応数量を超える部分については、当然に全量に対し 1 項 2 号が適用されるのに対し、それ以外の 1 項 1 号の適用からはずされる数量分については、適用を否定される理由に応じて同項 2 号の適用の可否が異なるというのは、合理的でないと思われる。他方、仮に、同項 2 号において上記のような算定をするとなると、前提として、現実の侵害品でなく、（特許発明が販売に全面的に貢献する）侵害品を仮想する必要がある。そのような侵害品を想定することは現実的でなく、同項 2 号（及び 3 項）がかかる算定方法を想定しているとは、考えられない。

なお、102 条 1 項 2 号は、かっこ書において「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…を所得たと認められない場合を除く。」と定めている。特許庁はその部分について「特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合」等を除いて、同号により「ライセンス機会喪失に伴う逸失利益」の請求を認める趣旨であると説明している⁽¹⁹⁾。

しかし、そのような適用対象の限定自体、支持できないことは、上述のとおりである。また、特許庁が述べるような解釈は、規定の文言上困難と思われる。例えば、特許発明が製品の一部に利用されているにとどまる場合であっても、その製品が一体のものとして提供されているときは、原則、当該製品に対し特許権の行使として差止請求が可能であり、したがって、当該製品の製造販売に関し、実施権の許諾・設定が可能はずだからである⁽²⁰⁾。

なお、併用問題について全面肯定説に立つ論者から、改正後 1 項 2 号かっこ書の解釈について、案が出されている⁽²¹⁾。筆者としては、特許権者が専用実施権を設定していて他に実施権を許諾・設定できないような場合を意味するとする田村説に賛成したい⁽²²⁾。

4. おわりに

知財高裁大合議判決は、一見、精緻な解釈論を展開しているように見えるものの、本稿で述べたように、その内容には論理的な一貫性や合理性に欠けた面があると言わざるを得ない。また、2019 年改正により導入された特許法 102 条 1 項 2 号については、解釈に窮する面さえ見られる。特許権侵害に係る損害賠償制度については、上記の判決や立法によって問題が終息したわけでない。むしろ、大合議判決等によって不適切な運用が固定化してしまわないよう、さらに議論を続けていく必要があると思われる。

(注)

(1) 知財高（特別部）判平 25・2・1 平 24（ネ）10015 号・判時 2179 号 36 頁。筆者による評釈として、鈴木將文「判批」ジュリ 1466 号 274 頁（2014 年）。

(2) 知財高（特別部）判令元・6・7 平 30（ネ）10063 号。

(3) 知財高（特別部）判令 2・2・28 平 31（ネ）10003 号。筆者による分析として、鈴木將文「特許権侵害に基づく損害賠償に関する

一考察—特許法 102 条 1 項を中心として—」Law & Technology 90 号 12 頁 (2021 年) (以下、鈴木「考察」として引用する。)

- (4) 知財高 (特別部) 判令 4・10・20 令 2 (ネ) 10024 号。
- (5) 以下の記述は、鈴木「考察」の一部を用いている。なお、特許法 102 条について論じるためには、本来、損害概念や同条各項の役割につき論じる必要があるが、本稿では理論面への深入りはしない。その点についての筆者の考えについては、鈴木将文「特許権侵害に基づく損害賠償—総論」日本工業所有権法学会年報 41 号 51 頁 (2018 年) 及び鈴木「考察」を参照いただければ幸いである (一言で述べれば、筆者は、損害概念として「市場における特許発明の価値を利用する可能性の喪失」と捉え、逸失利益額や実施料相当額は、その算定方法であると理解している)。本文で後述するように、知財高裁大合議判決は、特許法 102 条 1 項 (1 号及び 2 号) ないし 3 項につき、いずれも逸失利益の推定規定と理解していると思われるが、特に、同条 1 項 2 号及び 3 項の定める損害額の算定について、旧来からの差額説的損害論に沿った説明と、規範的な損害論に近づいた考え方を採るかのような説明が混在しており、考え方が一貫していないように思われる。
- (6) 最近の例として、佐野信「製品の一部分のみに特許発明が実施されている場合の特許法 102 条 1 項、2 項による損害額算定における諸問題」L&T 別冊 6 号 81 頁 (2020 年)。なお、米国でも、製品の一部分に特許発明が利用する場合には“apportionment”が必要であるという主張がある。研究者の間でも意見が分かれているが、そのような要素は逸失利益や合理的実施料の算定 (特許発明と損害との因果関係の判断) の中で考慮されており、独立に考慮することは損害額の過小評価につながるの見解も有力である (その立場をとる CAFC の判決の紹介を含め、Christopher B. Seaman et al., Lost Profits and Disgorgement, in *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus* (C. Bradford Biddle et al., Cambridge University Press, 2019) 66-69 参照)。
- (7) 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法 [第 2 版]』1867 頁以下 [飯田圭] (青林書院・2017 年) 参照。
- (8) 「判解」Law & Technology 88 号 59、66 頁 (2020 年) は、「今後の検討課題」と述べる。解釈の案を示すものとして、佐野・前掲注 6・86 頁。
- (9) 古城春実「判批」AIPPI51 巻 7 号 405、417 頁 (2006 年) が、「単位当たり利益額の問題として寄与率を考えることは、理論的には筋が通らない」と述べるのは、102 条 1 項に係る同様の理解に基づくと思われる。
- (10) 中山=小泉編・前掲注 7・1871 頁以下 [飯田]
- (11) 2019 年改正前の特許法 102 条 1 項が、侵害品の譲渡数量をあくまで「出発点」としつつ、事案ごとの諸条件を幅広く考慮に入れて販売阻害事情等を十分勘案したうえで損害額を算定する規定であることにつき、同項を導入する法改正の担当者による、山本雅史「損害賠償に関する平成 10 年特許法改正のポイントと論点」清永利亮=設楽隆一編『知的財産権』261、269 頁 (新日本法規・1999 年) 参照。同旨、工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書『知的財産権の強い保護』56 頁 (1997 年)。
- (12) 飯田圭「判批」AIPPI52 巻 7 号 30 頁 (2007 年)、田村善之「逸失利益の推定覆滅後の相当実施料賠償の可否」知的財産法政策学 研究 31 号 1 頁 (2010 年)、中山=小泉編・前掲注 7・1880 頁以下 [飯田]、金子敏哉「判批」別冊ジュリ 244 号 (特許判例百選 [第 5 版]) 86 頁 (2019 年) 及びそれらが挙げる文献を参照。
- (13) 折衷説とも呼ばれる。なお、この説の中でも、併用を認める範囲について見解が分かれている。
- (14) 知財高判平 18・9・25 平 17 (ネ) 10047 号 (椅子式マッサージ) (金子敏哉「判批」別冊ジュリ 209 号 (特許判例百選 [第 4 版]) 170 頁 (2012 年) 等参照)、東京地判平 22・11・18 平 19 (ワ) 507 号 (飛灰中の重金属固定化処理) 等。
- (15) 知財高判平 23・12・22 平 22 (ネ) 10091 号・判時 2152 号 69 頁 (飛灰中の重金属固定化処理) (愛知靖之「判批」知財管理 62 巻 10 号 1477 頁 (2012 年)、金子・前掲注 12・86 頁等)、知財高判平 24・1・24 (ソリッドゴルフボール) (愛知靖之「判批」Law & Technology 60 号 55 頁 (2013 年) 等)。
- (16) この点は、美容器事件の令和 2 年知財高判も明言するところである。なお、価格への影響まで算定に入れるかについては、議論がある。鈴木「考察」19 頁参照。
- (17) 2019 年法改正について審議した、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」(平成 31 年 2 月) 19 頁は、その旨を明記する。また、改正法案についての国会審議でも、政府側から、その旨の説明がなされている。第 198 回国会衆議院経済産業委員会 (平成 31 年 4 月 12 日) および参議院経済産業委員会 (令和元年 5 月 9 日) 議事録中の宗像政府参考人 (特許庁長官) 答弁を参照。
- (18) 既述のように、一部肯定説の中でも、併用を認める範囲については異なる見解が見られる。この点については、田村善之『知的財産権と損害賠償 [第 3 版]』391 頁以下 (弘文堂、2023 年) の分析を参照。
- (19) 特許庁総務部総務課制度審議室『令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会、2020 年) 12 頁。なお、改正法案に係る国会審議において、改正後 2 号かつこの解釈については言及がなかったようである。前掲注 17 の委員会議事録参照。ちなみに、前掲解説書は、改正後 102 条 1 項 2 号と同条 3 項の法的性質を別異にとらえているように読める (同書 24 頁等)。仮にそのような趣旨の主張であれば、妥当でない。金子敏哉「令和元年改正後の特許法 102 条 1 項 2 号の意義と解釈」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦 II』103、117 頁参照。
- (20) 田村・前掲注 18・364 頁 (初出 2021 年) 参照。
- (21) 金子・前掲注 18・87 頁、田村・前掲注 18・365 頁 (初出 2021 年)、金子・前掲注 19・118 頁。他に、一部肯定説の立場から検討するものとして、古河謙一「令和元年改正特許法 102 条をめぐる諸問題」L&T 別冊 6 号 74 頁 (2020 年)。

(22) 損害不発生の場合を意味すると解する金子説（飯田圭「損害賠償の実効化に向けて一令和元年改正特許法」ジュリ 1541 号 27 頁、29 頁（2020 年）も、同説を好意的に評する）も、十分成り立ち得るが、実施料相当額の損害算定の関係で損害不発生の特許を前提とする規定が特許法にあえて設けられたと解することには、躊躇を覚える。

（原稿受領 2023.5.31）