

特集 《知的財産権とお金》

美容器大合議における利益額に係る
事実上の推定覆滅について

— その後の学説・裁判例の展開を踏まえて —



明治大学法学部教授 金子 敏哉

要 約

本稿は、知財高判令和2年2月28日判時2464号61頁〔美容器大合議〕における利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断について検討するものである。本稿の検討では〔美容器大合議〕の判断内容を踏まえ、筆者自身の現在の立場を明らかにし、その後の1項1号に関する裁判例（特に知財高判令和4年3月14日平成30（ネ）10034〔ソレノイド〕と知財高判令和4年8月8日平成31（ネ）10007〔ラダー回路表示装置〕）を踏まえて、利益額に係る事実上の覆滅の是非を巡る基本的な対立軸（逸失販売数量分の権利者製品の限界利益額は全額賠償の対象となるべきか、販売阻害事情の認定において侵害者が仮想的な代替品を販売することを想定するか）を整理して示すとともに、権利者製品が非実施品である場合の取扱いについての筆者の立場を示している。

目次

1. はじめに
2. 〔美容器大合議〕による利益額に係る事実上の推定覆滅
 2. 1 〔美容器大合議〕
 - (1) 事案と判断の概要
 - (2) 旧1項の利益額に係る事実上の推定とその覆滅についての判示
 2. 2 寄与度・寄与率に係る事情を巡る議論状況と〔美容器大合議〕の意義
 2. 3 〔美容器大合議〕に対する学説の批判と筆者の改説
 - (1) 学説の批判
 - (2) 改説後の筆者の立場
3. 〔美容器大合議〕後の1項（1号）に関する算定事例
 3. 1 裁判例の一覧（特許法以外のものも含めて）
 3. 2 特許法102条1項1号に関する判断事例
 - (1) [6] 知財高判令和4年3月14日平成30（ネ）10034〔ソレノイド〕
 - (2) [10] 知財高判令和4年8月8日平成31（ネ）10007〔ラダー回路表示装置〕
 - (3) [13] 大阪地判令和5年2月20日平成30（ワ）10590〔下肢用衣料〕
4. 議論の対立軸と権利者製品が非実施品である場合の取扱い
 4. 1 議論の大きな対立軸
 - (1) 根本的な対立：侵害の行為がなければ販売できた数量分の権利者製品について、その限界利益全額が常に賠償対象となるべきか？
 - (2) 逸失販売数量の認定において「侵害の行為がなければ」侵害者は仮想的な代替品を販売すると想定するか？（両製品における部分実施等の取扱い）
 4. 2 権利者製品が非実施品である場合について
5. おわりに

1. はじめに

本稿では、知財高判令和2年2月28日判時2464号61頁〔美容器大合議〕⁽¹⁾による、令和元年改正前の特許法102条旧1項の利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断について、その後の学説による議論と、〔美容器大合議〕

以後の特許法 102 条 1 項 1 号等に関する裁判例の状況を踏まえて検討を行うものである。

なお令和元年改正後の 1 項 2 号（特にカッコ書き）の解釈については、2 項の推定覆減分への 3 項の適用と加算（2 項と 3 項の併用・重畳適用。知財高判令和 4 年 10 月 20 日令和 2 年（ネ）10034〔椅子式マッサージ機大合議〕⁽²⁾参照）と合わせて議論の大きな焦点となっているところであり、令和 5 年改正法の施行後は著作権法 114 条 1 項（令和 5 年法律第 33 号による改正）⁽³⁾・不正競争防止法 5 条 1 項（令和 5 年法律第 61 号による改正）⁽⁴⁾についても問題となるところであるが、詳細な検討は別稿⁽⁵⁾に譲る。

本稿の記述では、以下の用語法による場合がある。

（旧）1 項（1 号）の利益額：特許法 102 条 1 項 1 号等の「侵害の行為がなければ販売できた物」の「単位数量当たりの利益の額」

（旧）1 項（1 号）の「物」：特許法 102 条 1 項 1 号等の「侵害の行為がなければ販売できた物」。

販売阻害事情：（旧）1 項但書・1 項 1 号における、侵害品譲渡数量の「全部又は一部に相当する数量を」権利者が「販売することができないとする事情」。

逸失販売数量：侵害行為がなければ販売できたものと認定された権利者製品の数量。1 項 1 号の場合、①侵害品譲渡数量－②権利者の実施能力に応じた数量（「実施相応数量」）を超える数量－「特定数量」（①－②の数量のうち、販売阻害事情の存在を理由とする控除数量）として算定される。

（旧）1 項（1 号）における控除数量：上記の②と③の控除数量

1 項 2 号カッコ書きの場合：特許法 102 条 1 項 2 号カッコ書きの権利者が実施権の設定・許諾を「し得たと認められない場合」（1 項 1 号の控除数量について、2 号による加算が認められない場合についての条文の文言）

部分実施等：権利者製品又は侵害品について、特許発明が製品の一部にのみ実施されている場合（狭義の部分実施）と、特許発明の特徴部分が製品の一部に過ぎない場合の双方を含むものとする。

2. [美容器大合議] による利益額に係る事実上の推定覆減

2. 1 [美容器大合議]

(1) 事案と判断の概要

知財高判令和 2 年 2 月 28 日判時 2464 号 61 頁〔美容器大合議〕は、令和元年改正前の特許法 102 条旧 1 項についての判断を示した最初の大合議判決である。

事案としては、X（一審原告）と Y（一審被告）はそれぞれ顔の美容マッサージ等に使用されるローラー美容器（X 製品・Y 製品）を製造販売していたところ、Y 製品の製造販売が X の有する特許権 2 の侵害に当たると認定された。

本件発明 2（特許権 2 に係る発明）はローラー美容器に関するものであるが、特にローリング部を支持する「軸受け部材と回転体の内周面の形状」（本件特徴部分）に特徴があった。

Y 製品はディスカウントストア等において 3000～5000 円の価格で、X 製品（本件発明 2 の実施品）は Y 製品にはない特徴として「ソーラーパネルが搭載されて、微弱電流を発生させる」等の機構（以下、微弱電流機構）を備え百貨店等において約 2 万 4000 円の価格で販売されていた。

〔美容器大合議〕は、結論としては、旧 1 項の利益額（限界利益全額×事実上の推定覆減（100%－60%））×逸失販売数量（侵害品の譲渡数量×旧 1 項但書の事情（両製品の価格差）による控除（100%－50%））との算定式により、旧 1 項の損害額を約 3.9 億円と算定した。

〔美容器大合議〕の判示した旧 1 項に関する一般論のうち、多くの点（旧 1 項の趣旨の理解、権利者製品について侵害品との市場における競合関係が認められれば（実施品でなくとも）旧 1 項の「物」に該当すること、旧 1 項の利益額がいわゆる限界利益であること、旧 1 項但書の意義と販売阻害事情の例）は、従来からの旧 1 項に関する多数説・近年の裁判例の理解⁽⁶⁾を踏襲したものである。

それに対して、従前及びその後の議論との関係で特に注目されているのが、以下紹介する、権利者製品における部分実施等について旧 1 項の利益額についての事実上の推定の一部覆減を認めた判示部分である。

(2) 旧1項の利益額に係る事実上の推定とその覆滅についての判示

〔美容器大合議〕は、旧1項の利益額に係るあてはめの判断では、X製品の限界利益額を算定した上で、本件発明2の特徴部分（軸受け部材と回転体の内周面の形状。本件特徴部分）がX製品（美容器）の一部に過ぎないことを判示した上で、以下のように判示した。

「ところで、本件のように、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というべきである。」

そして当該事案の事実関係について、X製品の販売利益には本件特徴部分も「相応に貢献」をしているが、「X製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であり、また前述の微弱電流機構もX製品の「顧客吸引力を高めているものと認められる」ことを述べた上で、続けて以下のように判示した。

「これらの事情からすると、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、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した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すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である。」

2. 2 寄与度・寄与率に係る事情を巡る議論状況と〔美容器大合議〕の意義

特許法102条旧1項における権利者製品・侵害者製品での部分実施等の取扱いを巡っては、(A)権利者製品における部分実施等を考慮して「利益額」を当該製品の販売利益の一部として算定するもの（本文説）、(B)販売阻害事情として考慮するもの（但書説）、(C)「利益額」や販売阻害事情とは別に「寄与度」等として考慮し最終的な損害額を減額するもの、との3つの算定手法があり、いずれの手法によるべきかを巡り裁判例・学説が分かっていた⁽⁷⁾。

この論点につき〔美容器大合議〕は、(A)権利者製品における部分実施等を旧1項の利益額で考慮すべきとする考え方を基礎としつつ、部分実施等に係る「利益額」の減額を根拠づける事情の立証責任を事実上の推定の覆滅という形で実質的に侵害者側に負担させたものと評価することができよう。

ただし〔美容器大合議〕の下でも、権利者製品中の実施部分を独立の物・プログラムと評価できる（あるいはすべき）場合については、旧1項の「物」が実施部分のみと評価されて、製品全体の限界利益についての事実上の推定が認められない可能性もある⁽⁸⁾。

また〔美容器大合議〕は、(C)の方式（旧1項の利益額や販売阻害事情の判断とは別に、寄与度・寄与率等を理由として減額すること）については「これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はない」と判示し明示的に否定している⁽⁹⁾。

他方、(B)（主に侵害品における）部分実施を販売阻害事情として考慮する算定手法については、本件ではそのような趣旨のY側の主張に対して旧1項の利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断で考慮済みであることを理由に退けたが、判断内容が重複しない限り考慮されうる判示ぶりとなっている（そして後述のように、その後の裁判例でも実際に考慮されている）。

2. 3 〔美容器大合議〕に対する学説の批判と筆者の改説

(1) 学説の批判

〔美容器大合議〕による利益額に係る事実上の推定覆滅の判断に対しては、学説からは、特許発明の部分実施等の事情は他の事情（価格差、競合品の存在、両製品の性能差等）と合わせて専ら販売阻害事情においてのみ考慮されるべきとの強い批判⁽¹⁰⁾がされている。

本稿の筆者もこれら批判説と同じく、2017年の工業所有権法学会での報告以来⁽¹¹⁾、権利者製品の販売による利

益に特許発明が部分的にしか貢献していないとの事情（いわゆる寄与度・寄与率に係る事情）は、専ら販売阻害事情として逸失販売数量の認定においてのみ考慮されるべきとの立場に立っていた⁽¹²⁾。

しかしその後筆者は、〔美容器大合議〕における利益額について（なおいくつかの点について見解を異にしながらも）結論として、販売阻害事情の判断とは別に、利益額に係る事実上の推定の覆滅という形で賠償されるべき利益の範囲を限定した点について、結論として支持しうるとする立場に見解を改めた⁽¹³⁾。

（２）改説後の筆者の立場

改説後の筆者の見解としては、権利者製品の販売数量減少による逸失利益額の算定は、基本的に、①逸失販売数量の認定と、②逸失販売数量相当分につき権利者が得べき利益額の算定の二つのプロセスからなると解している⁽¹⁴⁾。

〔① 逸失販売数量の認定〕

①の逸失販売数量の認定は、全ての事情（価格差・競合品・性能差等の販売阻害事情（権利者部分実施も含む））を考慮し、侵害者製品の販売がなければ（実際に販売されていた又は現実に販売可能であった特定の）権利者製品がいくつ購入されたかに関する事実的因果関係の認定を行うプロセスと位置付けるべきである。

①の判断では、一般的に、侵害者製品において特許発明以外の機能・特徴の（侵害品の購入者に対する）顧客吸引力が高い程、侵害品を購入した需要者が特許発明ではなくそれ以外の機能・特徴が主要な購買動機となって侵害品を購入した蓋然性が高くなり、侵害行為がない場合に（当該機能等を有さない）権利者製品が購入された可能性は低くなる。他方で権利者製品については、特許発明以外の機能等があればあるほど（当該機能を備えていない）競合品ではなく権利者製品が購入された可能性が高くなる点に特に留意する必要がある。

またこの①の判断では実際に侵害者や第三者が非侵害の代替品を販売していた場合には当該代替品の存在が販売阻害事情として考慮され得る。しかし実際には侵害者によって非侵害の代替品が販売されず、また具体的に特定の代替品が事実として販売可能であったという事情⁽¹⁵⁾が認められない場合に、仮想的な非侵害の競合品を想定することは具体的にどのような製品（とその価格）を想定すべきかかの判断が困難なものとなるため適切ではない（この、侵害行為がない場合の規範的な代替品の想定の論点については、後程検討する）。

〔② 逸失販売数量相当分につき権利者が得べき利益額の算定〕

②の判断プロセスにおいては、まず権利者製品全体のいわゆる限界利益額（販売価格から当該製品の「直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額」（〔美容器大合議〕を控除した金額）が算定される。この限界利益額の算定については、①に先行しても実質的には大きな問題はないが、論理的に厳密には①の逸失販売数量を先行して認定したうえで当該数量に対応する限界利益額として算定すべきものであろう。

そしてかつての筆者は、〔美容器大合議〕に対する批判説と同様⁽¹⁶⁾、①の逸失販売数量が認定された権利者製品についてはその限界利益全額が常に賠償対象となるべきと解していた。しかし改説後の筆者は、当該限界利益額について、さらに被侵害権利の保護法益に照らし当該権利の損害論における保護範囲外と評価される利益分を控除すべき場合がある、と解する立場となっている。

特許権侵害については、①の判断において侵害品の販売がなければ権利者製品が購入されたとの事実的因果関係が認められる場合でも、当該想定購入者（侵害品購入者のうち侵害がなければ権利者製品を購入したであろう購入者）の権利者製品に対する購買動機の多くが特許発明 α とは全く無関係の要素 β による場合、特許権はあくまで α （とこれに関連する）需要に係る独占権である以上、全く無関係の β に係る需要まで α に係る特許権の損害論における保護範囲に含めるべきではなく、②の判断プロセスにおいて権利者製品の販売による限界利益のうち β に対する支払意思額相当分（侵害者とその立証に成功した場合に限る）を控除した部分のみを損害賠償の対象とすべきである（ β 相当利益の控除）⁽¹⁷⁾。特許法 102 条 1 項 1 号における解釈としては、文言外の減額事由とする⁽¹⁸⁾か、上記の趣旨を明示して「利益額」に関する例外的な減額（利益額に係る事実上の推定覆滅）をすべきこととなろう。

もっとも、以上の筆者の改説後の立場は、万全の自信をもってというよりも、なおその正当性や妥当性、明確性等についていくつかのためらい⁽¹⁹⁾を覚えながら提示しているものである。特に具体的に問題となるのは、権利者製品において特許発明が実施されていない場合の取扱いであるが、この点については後述する。

ともあれ以上の筆者の立場からは、〔美容器大合議〕の事実上の推定覆滅の判断は、販売阻害事情に基づく逸失販売数量の認定とは別に、被告製品の購買動機に対する特許発明と無関係の（あるいは無関係と評価すべき）要素の貢献を考慮してこれに相当する分を控除する必要があるとの趣旨⁽²⁰⁾であれば、その限りで妥当なものであると考える。具体的な判断の点でも、本判決の算定を、侵害行為がなければ Y 製品購入者の 50% が高額な X 製品を購入したが、その X 製品に対する支払意思額の（9 割ではなく）6 割は本件発明 2 とは無関係の要素（微弱電流機構等）に係るものであるとの認定に基づくものとみれば、本判決の結論は妥当といえよう。

他方、筆者の立場からみた〔美容器大合議〕の第一の問題点としては、販売阻害事由の判断（①）に先行して、権利者部分実施のみを独立して 1 項の「利益額」の減額事由とするかの判示をしている点で問題があると考えられる。本稿の立場からは②における β 相当利益の控除は、権利者製品の一般的な需要者ではなく、①の判断を経たうえで侵害品の販売がなければ権利者製品を購入したと認定された需要者を想定して行う必要がある⁽²¹⁾。

筆者からみた〔美容器大合議〕の第二の問題点は、その判示内容が、権利者製品における部分実施を他の販売阻害事情とは区別して取り扱っているかのようにみえる点である。①の逸失販売数量の認定においてはもちろん、②の賠償範囲に含まれるべき利益額の認定（ β 相当分の控除）においても、権利者製品の部分実施は他の販売阻害事情（特に価格差、競合品の存在、特許発明以外の特徴）と密接かつ複雑に関わるものであり、独立に考慮すべきものではない⁽²²⁾。もっともこの点については、〔美容器大合議〕は部分実施等を独立の考慮事情とすべきかについては（事実上の推定が認められること以外では）直接的に言及しておらず、具体的な判断としても「本件に現れた事情を総合考慮」して事実上の推定の覆滅を認めたものである点で、他の諸事情と総合考慮すること自体は否定しておらず、むしろ実際に行ったものとも評価することもできよう。

3. 〔美容器大合議〕後の 1 項（1 号）に関する算定事例

3. 1 裁判例の一覧（特許法以外のものも含めて）

〔美容器大合議〕以降の裁判例において、特許法 102 条他（実用新案法 29 条・意匠法 39 条・商標法 38 条・著作権法 114 条・不正競争防止法 5 条）の 1 項（1 号）についての算定がされた事例⁽²³⁾としては、以下のものがある（紙幅の都合上、基本的に個々の事例の詳細は省略している）。

- [1] 知財高判令和 2 年 2 月 28 日判時 2464 号 61 頁〔美容器大合議〕
- [2] 知財高判令和 2 年 10 月 6 日令和 2（ネ）10018〔BL 同人誌海賊版サイト〕
- [3] 大阪高判令和 2 年 10 月 30 日令和 1（ネ）2739 等〔食品包装容器〕
- [4] 東京地判令和 2 年 11 月 11 日平成 30（ワ）29036〔毛穴化粧水包装箱〕
- [5] 東京地判令和 3 年 1 月 26 日平成 31（ワ）2597 等〔開運推命おみくじ〕
- [6] 知財高判令和 4 年 3 月 14 日平成 30（ネ）10034〔ソレノイド〕（後述）
- [7] 大阪地判令和 4 年 6 月 13 日令和 3（ワ）4467〔婦人服用スプリングコート〕
- [8] 知財高判令和 4 年 6 月 29 日令和 4（ネ）10005 等〔漫画村広告代理店〕
- [9] 東京地判令和 4 年 8 月 4 日令和 2（ワ）17626〔携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器〕（〔低圧持続吸引器第一審〕と表記する）⁽²⁴⁾
- [10] 知財高判令和 4 年 8 月 8 日平成 31（ネ）10007〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置〕（〔ラダー回路表示装置〕と表記する）
- [11] 東京地判令和 4 年 9 月 22 日令和 2（ワ）15955〔鍋ふたスタンド〕
- [12] 大阪地判令和 4 年 12 月 8 日令和 1（ワ）11484〔SIX-PACK INNER〕
- [13] 大阪地判令和 5 年 2 月 20 日平成 30（ワ）10590〔下肢用衣料〕（後述）
- [14] 知財高判令和 5 年 3 月 23 日令和 4（ネ）10095 等〔携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器〕（〔低圧持続吸引器控訴審〕と表記）⁽²⁵⁾

これら裁判例の判断内容の概要をまとめた表が以下となる。「2号の損害額」の欄は、令和5年改正前の旧1項の控除数量分への3項の適用についても含めて記載をしている。

「×」は、利益額に係る事実上の推定覆減（又は寄与度を理由とする減額）や販売阻害事情の存在を侵害者側が主張したが、裁判所に全面的に退けられた事案を意味する。

	裁判所	事件名	権利・不正競争	1項（1号）の損害額	2号の損害額（1項と3項の併用）	利益額に係る事実上の推定覆減	販売阻害事情による控除
[1]	知高	〔美容器大合議〕	特許権	¥390,060,000	判断なし	-60%	-50%
[2]	知高	〔BL同人誌海賊版サイト〕	著作権	¥2,192,215	判断なし	判断なし	90%（PV数ベース）
[3]	大高	〔食品包装容器〕	意匠権	¥53,487,589	判断なし	×寄与度	×
[4]	東地	〔毛穴化粧水包装箱〕	不競法2条1項1号	¥2,812,788	判断なし	判断なし	×
[5]	東地	〔開運推命おみくじ〕	著作権	¥5,728,590	判断なし	判断なし	判断なし
[6]	知高	〔ソレノイド〕	特許権	伏字	約268万	-95%	-20%
[7]	大地	〔婦人服用スプリングコート〕	不競法2条1項3号	¥2,719,870	判断なし	判断なし	×
[8]	知高	〔漫画村広告代理店〕	著作権	¥30,866,548	判断なし	判断なし	判断なし
[9]	東地	〔低圧持続吸引器第一審〕	不競法2条1項1号	¥12,283,708	判断なし	判断なし	-40%
[10]	知高	〔ラダー回路表示装置〕	特許権間接侵害	¥50,629,205	×	判断なし	-99%超
[11]	東地	〔鍋ふたスタンド〕	不競法2条1項3号	伏字	伏字（実施料率5%）	判断なし	-85%
[12]	大地	〔SIX-PACK INNER〕	不競法2条1項3号	¥4,985,736	判断なし	判断なし	-25%
[13]	大地	〔下肢用衣料〕	特許権	伏字	伏字（実施料率6%）	判断なし	-15%
[14]	知高	〔低圧持続吸引器控訴審〕	不競法2条1項1号	¥22,522,848	判断なし	判断なし	×

以上の一覧で示されているように、〔美容器大合議〕以降、1項（1号）の利益額に係る事実上の推定の覆減について判断された事例は、特許法102条1項1号に係る〔6〕〔ソレノイド〕のみという状況である。

3. 2 特許法102条1項1号に関する判断事例

(1) [6] 知財高判令和4年3月14日平成30（ネ）10034〔ソレノイド〕

被告製品の製造・販売が、原告と訴外共有者の共有⁽²⁶⁾に係る特許権の侵害に該当するとして損害賠償請求が一部認容された事案である。

本件の特許発明は、取付孔と端部部材の間のシール部材を設ける等してソレノイドの耐久性と取付性を向上させたものであるが、従来技術としては腐食防止のために鉄系材料にメッキを施すことで耐久性を保つ代替技術が存在した。

被告製品（侵害品）と原告製品（非実施品であり、メッキによる従来技術を使用）は、いずれもソレノイドを有する可変容量コンプレッサ容量制御弁であり、侵害品・権利者製品の双方について部分実施的な事案であったといえる。

特許法102条1項1号については、原告製品2（非実施品）の利益額について原告製品2が従来技術を用いた製品であること、制御弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力がある点等を総合考慮し、95%の事実上の推定の覆減を認めた上で、販売阻害事情として侵害者の営業努力（販売先との信頼関係）と侵害品と原告製品2の性

能弁としての性能差を考慮して控除数量を20%と認定した⁽²⁷⁾。

本件は、美容器大合議]以降、1項1号の利益額に係る事実上の推定の覆滅を認めた（またこの点について判断した）執筆時点で確認できた唯一の事件であり、また非実施品である権利者製品につきこの覆滅を認めた点でも注目される⁽²⁸⁾。

販売阻害事情に関する判断の点で注目されるのが、被告側が「被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると被控訴人において認識すれば、「メッキ処理」に変更した代替品に転換することは容易に可能であった」と主張したところ、裁判所が「本件侵害期間中に原告製品2を被告製品の販売個数では販売することができなかった事情が問題となるのであって、被控訴人が主張する上記のような仮定的事情はこれに当たらない」として退けている点である。

(2) [10] 知財高判令和4年8月8日平成31(ネ)10007〔ラダー回路表示装置〕

被告による被告製品3（被告表示器A専用のソフトウェア）及び被告表示器A（PLC（プログラマブル・コントローラ）に接続される表示操作装置）の販売の両者について、原告の有する本件特許権1の特許法100条2号の間接侵害⁽²⁹⁾が成立すると認定され、また間接侵害品の譲渡についての102条1項1号⁽³⁰⁾の適用が認められ事例である。

被告製品3をインストールした被告表示器Aは、本件発明1（本件特許権に係る発明）の技術的特徴に係るもの以外にも多数の機能を有し、被告製のPLC以外とも組み合わせて使用可能であり、また常に直接侵害品となるものではなく被告製の対応PLCと接続する利用態様で用いる等の一定の条件を満たす必要があった。

原告製品は、被告製品3をインストールした被告表示器A（完成品）に相当するものであるが、本件発明1の実施品ではなく、また原告製のPLCにしか接続できなかった。

最終的な1項の損害額は、原告製品の限界利益全額×被告表示器A⁽³¹⁾の譲渡数量×販売阻害事情その1を理由とする控除（100%－99%）×販売阻害事情その2を理由とする控除（直接侵害に使用されていないと推認される数量分の控除（100%－伏字%））により、算定されている。

本判決は、侵害品が間接侵害品である部品、権利者製品が完成品に相当する場合についても特許法102条1項1号の要件を満たすとしつつ、この場合の1項1号の「物」は、「特許権者等が販売する完成品のうちの、侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当」との一般論を示した。ただし第一審（大阪地判平成30年12月13日判時2478号74頁）⁽³²⁾と異なり、被告製品3のみならず被告表示器Aの販売についても間接侵害が成立すると認定したため、完成品に相当する原告製品全体が「間接侵害品相当部分」とされ、その限界利益全額が旧1項の利益額と算定されている。

販売阻害事情その1の認定について裁判所は、本件発明1の技術的特徴部分が原告製品でも実施されておらず、また被告製品3及び被告表示器Aが本件発明1の技術的特徴部分以外の多数の機能を有すること、原告製品の市場シェアは低く原告製品が原告のPLCにしか接続できないこと等を挙げて「被告表示器A及び被告製品3が本件発明1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」として、被告表示器Aの販売数の99%について控除を認めた。

さらに控訴審は、販売阻害事情その2として、被告製品3の販売数のうち直接侵害品の生産に使用されなかったと推認された数量割合分についての控除（100%－伏字%）を独立に（販売阻害事情其の1による控除後の数量から、更に）控除している。

以上のように、本件は、間接侵害に係る販売阻害事情その2の判断に加えて、販売阻害事情その1の判断において、侵害の行為がなかった場合として侵害者が仮想的な代替品として非侵害品を販売する状況を想定している（「被告表示器A及び被告製品3が本件発明1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…」）点が注目される。また侵害品における部分実施等の事情を〔美容器大合議〕以降に販売阻害事情その1において考慮した事例である点でも注目される。

(3) [13] 大阪地判令和5年2月20日平成30(ワ)10590〔下肢用衣料〕

被告製品の販売が、原告（特許権の共有者の一人。他の共有者から損害賠償債権の譲渡を受けた）の共有する、下肢用衣料に係る特許権の侵害が認められた事例である。

被告製品と原告製品⁽³³⁾は、本件各特徴（①脚口部分が前方に突出する立体的な形状に構成され、②脚口（裾口）部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴。本件発明の作用効果に含まれる）を備えた女性用ショーツとして市場において競合するとして原告製品は1項1号の「物」に該当すると判断された。

特許法102条1項1号の損害額としては、侵害品譲渡数量×販売阻害事情の存在（競合品の存在、上記本件各発明以外の被告製品固有の特徴の存在、被告製品に原告製品にないハイウエストタイプが存在すること、価格差を考慮）を理由とする控除（100%-15%）×原告製品の単位数量当たりの限界利益額が損害額とされた。

本件では、本件各特徴が侵害品・権利者製品の両者につき宣伝で強調されていた事案である、部分実施等の事案と評価できるかははっきりしないところであるが、侵害品における本件各特徴以外の被告製品固有の特徴を販売阻害事情として考慮しているという点は指摘できよう。他方、本件において、侵害の行為がなかった場合の被告による代替品の販売可能性等についてどのような想定をしているかは明らかではないようである。

4. 議論の対立軸と権利者製品が非実施品である場合の取扱い

4. 1 議論の大きな対立軸

(1) 根本的な対立：侵害の行為がなければ販売できた数量分の権利者製品について、その限界利益全額が常に賠償対象となるべきか？

前述の通り、〔美容器大合議〕における旧1項の利益額に係る事実上の推定覆滅については、学説上、権利者製品における部分実施等の事情は販売阻害事情としてのみ考慮すべきとの強く批判をする見解が有力である。

これに対して改説後の筆者のように、〔美容器大合議〕の利益額に係る事実上の推定覆滅を、少なくとも、販売阻害事情に基づく逸失販売数量の認定とは別に賠償範囲を限定すべき場合があるとの点では賛同する見解⁽³⁴⁾も主張されている。

これら二つの立場の根本的な対立軸は、知的財産権の侵害の行為（不正競争行為）がなければ販売できたと認定された数量分の権利者製品について、常に、その利益全額を賠償対象とすべきと解するか否か、の点にある。

〔美容器大合議〕に対する批判説のうち、寄与度・寄与率に係る事情は専ら販売阻害事情で考慮すべきとする点について最も徹底した立場⁽³⁵⁾から、権利者製品の販売数量減少による「逸失利益」の損害は、常に、逸失販売数量分の権利者製品の限界利益全額を意味し、限界利益全額が賠償されなければならないことが主張されている。

これに対して、〔美容器大合議〕の利益額に係る事実上の推定覆滅の判断を（部分的にあるいはその結論の点で）支持する立場からは、逸失販売数量分の権利者製品についても、常に限界利益全額が賠償対象となるべきとはいえず、特許発明の購買動機への影響の度合い等によって、限界利益額のうち賠償され範囲が限定されるべき場合があると考える⁽³⁶⁾。

このような立場からは、〔美容器大合議〕の判示中の「逸失利益」の用語は、権利者製品全体の限界利益額を常に意味するものではなく、限界利益額のうち本来権利者に帰属すべきものとして規範的に評価される範囲の利益額と解されることとなる。

(2) 逸失販売数量の認定において「侵害の行為がなければ」侵害者は仮想的な代替品を販売すると想定するか？（両製品における部分実施等の取扱い）

逸失販売数量の認定（販売阻害事情の判断）とは別に「利益額」について特許発明（又は特許発明と無関係の要素）による需要者の購買動機の形成の度合いに応じて賠償範囲を限定することの是非の議論と（論理必然ではないが）大きく関連する論点が、逸失販売数量の認定における「侵害の行為がなければ」という想定について、侵害者が非侵害の仮想的な代替品を販売する状況をどの程度規範的に想定するのか、との点である。

特に、侵害品と権利者製品の双方において特許発明の（特徴部分に係る）実施部分が一部に過ぎないような場合

に、侵害者において実際に非侵害の代替品を販売していた（あるいは、侵害前に販売していた・具体的な販売計画があった等、事実として特定の代替品を販売可能であった）と認定することまではできない事案について、仮想的な代替品を侵害者が販売する状況を「侵害の行為がなければ」の仮想世界として規範的に想定するか否か、が問題となる。

この点について、筆者は、改説前は、仮想的な代替品の販売を想定して逸失販売数量の認定を行うことで（利益額についての賠償範囲の限定を行わなくとも）適切な賠償額の算定が可能であると解していた。

しかし、前述のように、具体的に特定の代替品が事実として販売可能であったという事情が認められない場合に、仮想的な非侵害の競合品として具体的にどのような製品（とりわけその価格）を想定すべきかかの判断が困難なものとなり⁽³⁷⁾、またその想定次第で損害額が大きく変動する。それゆえ事実的因果関係の認定を中心とする逸失販売数量の算定のプロセスにおいてはこのような規範的な考慮は行うべきではなく⁽³⁸⁾、別途、賠償範囲に含まれるべき利益額の算定において特許権の保護法益に照らした規範的な判断を意識的に行うべきと解するに至った。

これに対して、〔美容器大合議〕に対する批判説（部分実施等は専ら販売阻害事情の判断でのみ考慮すべきとする立場）については、上記のように権利者製品・侵害品の両者における部分実施等の場合について、①事実として侵害者が特定の代替品を販売できたといえない限り仮想的な代替品の販売の規範的な想定は行わずに逸失販売数量の認定を行う徹底した立場⁽³⁹⁾（完全非控除説）と、②仮想的な代替品の販売を規範的に想定して逸失販売数量の認定を行うことで、筆者のような立場が懸念する過大な賠償額の算定の問題は生じないとする立場⁽⁴⁰⁾（仮想代替品想定説）と、にさらに見解が分かれている。

そして前述のように〔美容器大合議〕⁽⁴¹⁾後の裁判例のうち、権利者製品と侵害品の双方において部分実施的な事案である [6]〔ソレノイド〕と [10]〔ラダー回路表示装置〕においても、仮想的な代替品の想定のは非の判断が分かれている。

すなわち、1項1号の利益額について事実上の推定覆滅を認めた [6]〔ソレノイド〕では、侵害者が非侵害の代替品（原告製品と同様、従来技術であるメッキの使用）を想定することについてそのような「仮定的事情」を販売阻害事情として考慮すべきでないとしている。

これに対して [10]〔ラダー回路表示装置〕では、1項1号の利益額については事実上の推定の覆滅の判断を特におこなっていない一方で、販売阻害事情その1の判断において、被告が非侵害の仮想的な代替品を販売している状況を侵害の行為がない場合として想定して逸失販売数量の認定を行っている。

このように、1項1号の利益額に係る事実上の推定覆滅のは非の判断は（完全非控除説のような徹底した立場は別として）逸失販売数量の認定において、仮想的な非侵害代替品の販売の想定を規範的に行うべきか否かの判断と密接に関連する点に留意する必要がある。

そしていずれの見解によるとしても、特許発明の実施が侵害品の売上への影響が限定的であることを販売阻害事情として考慮する場合には、どのような論理的なプロセスとしてそれが逸失販売数量の認定に影響を及ぼすのか（仮想的な非侵害代替品の販売を想定するものか、競合品等との関係によるものか）を明らかにすることが望ましいと思われる。

4. 2 権利者製品が非実施品である場合について

〔美容器大合議〕のように、1項1号の利益額について特許発明（の特徴部分）の権利者製品全体の利益額への貢献の度合いを考慮して事実上の推定の覆滅を行う立場に対しては、権利者製品が非実施品の場合⁽⁴²⁾（〔美容器大合議〕はこのような場合にも侵害品との競合関係があれば旧1項の「物」に該当すると解する）には権利者製品における特許発明の貢献を観念できないとの問題が指摘⁽⁴³⁾されている。

特許権の保護法益は特許発明の実施に係る需要を保護するものであるとの立場を徹底すれば、民法709条による場合も含め、権利者製品が非実施品である場合にその販売数量減少による逸失利益は、特許権の保護法益の範囲外と評価され、賠償が否定されるべきと解することとなる⁽⁴⁴⁾。

筆者としてはそのような徹底した立場にも魅力を感じる場所であるが、実際に裁判例で問題となっている状況は、権利者製品が特許発明の代替技術である従来技術や改良技術を用いているような事案が多いことにも鑑みると、非実施品である場合に販売数量減少による逸失利益の賠償を認めないとの帰結は妥当ではなく、特許権の保護法益による賠償範囲には権利者製品が非実施品である場合も含まれうると解すべきこととなろう（ただしどこまで含めるべきかについては今後の課題としたい）。

それではそのような場合について利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断をどのように行うべきか。この点については、特許発明（の特徴部分）と競合する権利者製品の部分の製品全体の購買動機への形成を問題とする手法⁽⁴⁵⁾や、特許権の存在により非実施品である権利者製品の利益率をどの程度高めているかを問題とする手法⁽⁴⁶⁾が既に示されている。

しかし筆者としては、権利者製品が実施品である場合も含めて、1項1号の利益額における事実上の推定の覆滅は、特許発明の権利者製品の購買動機への貢献を考慮するというよりも、特許発明と無関係のものとして独立の市場を確保すべきと規範的に解される要素⁽⁴⁷⁾が権利者製品の購買動機の形成に大きく貢献している場合に、当該要素による購買動機への影響の度合いに応じて賠償範囲に含まれるべき限界利益の額を限定する手法として行われるべきものと考えている。

権利者製品が実施品である場合について上記のように規範的にみて特許発明と無関係と評価される要素は、当然、権利者製品が非実施品である場合にも特許発明とは無関係であるとして賠償範囲となる利益額から控除されるべきこととなる。これに加えて、権利者製品が非実施品である場合には、実施品である場合に比べて、特許発明と規範的に見て無関係と評価される要素がより多くなる可能性もあろう。

[6]〔ソレノイド〕における1項1号の利益額に係る事実上の推定覆滅の判断については、以上のような本稿の立場から、権利者製品が実施品であるような場合にも保護範囲外と評価される要素として「制御弁としての機能及び動作性の点に強い顧客吸引力がある点」が考慮され、加えて（論理的なプロセスは明確ではないが）権利者製品が従来技術を用いた非実施品である点から、実施品である場合と比較してより多くの控除を認めたものと評価できよう。

5. おわりに

本稿の検討は不十分なものであるが今後の議論の一助となれば幸いである。特に「規範的に見て特許発明と無関係と評価される要素」の具体的な内容・判断基準や、本稿では検討対象外とした間接侵害に係る損害額の算定については今後の課題としたい⁽⁴⁸⁾。

(注)

- (1) 本稿の筆者による評釈として金子敏哉「判批」令和2年度重判（ジュリスト臨増1557号）218頁以下参照。
- (2) 金子敏哉「判批」新・判例解説 Watch32号（2023年）281頁以下参照。
- (3) 著作権法114条1項については令和5年改正により、特許法102条1項2号の新設と同様の改正がされた。改正の趣旨について文化審議会『デジタルトランスフォーメーション（DX）時代に対応した著作権制度・政策の在り方について（第一次答申）（令和5年2月）』（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/93834701_01.pdf）34頁以下参照。なお、ストリーミング型サイトにおける侵害時の損害額の算定等については今後の検討課題として位置づけられている（同38・39頁）。
- (4) 不正競争防止法5条1項については令和5年改正により、特許法102条1項2号の新設と同様の改正の他、技術上の秘密に限らず適用対象となることや、侵害の行為を組成した「物」に「電磁的記録」を含めることが規定されている。これら改正の趣旨については、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会『デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方（令和5年3月）』（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/20230310_1.pdf）18頁以下参照。
- (5) 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』（2020年）103頁以下（ただし後述するように、〔美容器大合議〕の利益額に係る事実上の推定の覆滅についての評価の部分については後に見解を改めている）、金子敏哉「特許法102条1項2号と2項の覆滅分への3項の適用—椅子式マッサージ機大合議判決を契機として—」清水節先生古稀記念（日本加除出版より2023年に刊行予定）を参照。

- (6) 飯田圭「判批」ジュリスト1547号(2020年)8・9頁参照
- (7) 従前の議論状況について、飯田圭「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察」知的財産法政策学研究62号(2022年)109頁以下(同論文の用語法では、本稿の(A)が本文説、(B)が括弧書説、(C)が括弧書外説となる)、金子・前掲注(1)218・219頁参照。
- (8) 佐野信「製品の一部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85頁注11参照。後述の〔ラダー回路表示装置〕では、侵害者製品が間接侵害品である部品、権利者製品が完成品である場合に、旧1項の「物」は権利者製品のうちの間接侵害品相当部分であるとの一般論を示しており、間接侵害特有の判断である可能性はあるものの、上記のような理解と親和的である。
- (9) 高部眞規子「特許権侵害による損害」L&T90号29頁(2021年)も参照
- (10) 田村善之『知的財産権と損害賠償〔第3版〕』(弘文堂、2023年)346頁以下(田村善之「判批」WLJ判例コラム207号(2020年)、田村善之「判批」知的財産法政策学研究59号(2021年)110頁以下。以下、田村・前掲注(10)として言及する場合には『知的財産権と損害賠償〔第3版〕』を意味する)、大友信秀「判批」知財管理70巻12号(2020年)1788頁以下、鈴木将文「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&Technology90号(2021年)20頁以下、志賀典之「判批」判例評論753号(2021年)4頁以下。愛知靖之「創作法(特許法・著作権法)における損害賠償制度」民商法雑誌157巻1号(2021年)27頁以下も参照。
- (11) 金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41号(2017年)82・83頁参照。
- (12) 金子・前掲注(5)119頁参照。
- (13) 金子・前掲注(1)219頁、金子敏哉「知的財産との関係が『薄い』製品・サービスに係る売上減少による逸失利益」民商法雑誌157巻1号(2021年)56頁以下を参照。本稿の検討内容は、これらの論文での検討に基礎に、その後の裁判例・学説の展開を踏まえたものである。
- (14) 前田健「新たなビジネスモデルと特許権・著作権侵害の損害額算定上の課題」パテント75巻27号(2022年)47頁以下の算定プロセスについての整理・分析も参照(ただし結論としては、②については原告製品の限界利益全額を賠償対象とすべき徹底した販売阻害事情説を支持する立場である)。
- (15) 吉田和彦「寄与率について考える」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法 実務と課題』(発明推進協会、2015年)739・740頁における「代替品販売の想定」をすべき場合についての記述を参照。
- (16) 後掲注(35)参照。
- (17) 具体例も含めより詳しくは金子・前掲注(13)58頁以下参照。
- (18) 飯田・前掲注(7)115頁参照。
- (19) 金子・前掲注(13)65頁以下参照。
- (20) 後掲注(36)も参照
- (21) また特許発明の実施が被告製品の販売利益に貢献しなかったことを理由とする控除数量分についても、1項2号カッコ書きに該当せず、当該控除数量分について1項2号による加算が認められるとの立場からは、販売阻害事情に基づく数量に係る控除については、必ず利益額に係る事実上の覆滅の判断の前に行わなければならないこととなる。
- (22) 田村・前掲注(10)357頁以下、鈴木・前掲注(10)21頁を参照。
- (23) 侵害・不正競争の成立が認められながら1項の適用が否定された事例として、大阪地判令和2年10月1日平成28(ワ)4029〔エディオン〕(令和5年改正前の不競法5条1項について、技術上の秘密ではないことを理由に適用を否定。同判決につき詳しくは山根崇邦「判批」Law&Technology91号(2021年)13頁以下を参照)、東京地判令和5年2月16日令和2(ワ)17104〔金融商品取引管理装置〕(特許権者自身は特許発明を実施せず、また金融商品取引業者としての登録を受けていなかったため侵害者の競合するビジネス(FX取引業)を行えなかった事案について、1項1号の適用が否定された事例。さらに、実施許諾先でもある特許権者の完全子会社が特許発明を実施し、侵害者と競合するビジネスを行っていた点についても、完全子会社と特許権者が別法人であることを理由に1項1号の適用を否定した)がある。
- (24) 先行訴訟において、原告商品の形態が周知な商品等表示であり、類似の形態を有する被告商品の販売等が不競法2条1項1号に該当するとして差止請求を認容した判決(知財高判令和元年8月29日平成31(ネ)10002。第一審と異なり混同のおそれを認めた)の確定後に提起された損害賠償請求を一部認容した事例である。第一審の本判決では、被告商品の購入者の一部に誤認混同がなかったことを理由に40%の控除を認めた。
- (25) 第一審と異なり、不競法2条1項1号の不正競争行為が現実の混同の発生を要件としないことを理由に、被告商品の購入者に現実の混同が存在しなかったことは販売阻害事情に当たらないとの解釈を示し、販売阻害事情は認められないと判断した。
- (26) 本判決は、訴外不実施共有者の実施料相当額分について、1項1号の算定では控除せず、2項については控除した(原告の損害額は、侵害者製品利益額×推定覆滅(100%-90%) - 不実施共有者分実施料相当額)点でも注目される。この点についての検討として、田中丞介氏のウェブログ「特許法の八衢」内の記事(「共有特許権の損害賠償額の算定について示された事案—知財高判令和4年3月14日(平成30年(ネ)第10034号)」(<https://patent-law.hatenablog.com/entry/2022/12/18/003302>)を参考。

また本吉弘行「特許権が共有に属する場合において、共有者の一人のみが原告となっている場合の特許法 102 条による損害額の算定」Law&Technology95 号 (2022 年) 53 頁は、(2 項については控除を相当としつつ) 1 項 1 号については不実施共有者の実施料相当額分の控除について根拠が明らかでないとしてなお検討すべき点があるとしている。

- (27) 1 項 1 号の控除数量 20%のうち、性能差を理由とする控除分については 2 号カッコ書きに該当、営業努力による控除分については非該当として、その半分の 10%について 2 号の加算を認めた。
- (28) 井上裕史「判批」知財ぶりずむ 240 号 (2022 年) 41・42 頁は、本判決の非実施品の場合の利益額に係る事実上の推定覆滅について、特許発明が製品の販売に寄与しているとは言えないとして疑問を呈し、〔美容器大合議〕に対して寄与率に係る事情は専ら販売阻害事情で考慮すべきとする批判について「正当であるように思われる」と評価している。
- (29) 本判決は、多機能型間接侵害に関する不可欠性の要件、主観的要件の判断について重要な判断をしている (詳細について河合哲志「判批」知財ぶりずむ 247 号 (2023 年) 1 頁以下参照) が、本稿では詳細は省略する。
- (30) 1 項 2 号については、1 号における販売阻害事情が特許発明の非貢献を理由とするものであるとして退けられている。
- (31) 本件の事案では、被告製品 3 と被告表示器 A は両者を組み合わせなければ使用できないものであるが、被告製品 3 は多数 (第一審の認定によれば 1 枚当たり約 60 台) の被告表示器 A にインストールされるものであることから、控訴審は被告表示器 A の譲渡数量を基準として 1 項 1 号の損害額が算定されている。
- (32) 第一審は、被告製品 3 の販売についてのみ間接侵害の成立を肯定し、被告表示器 A については「課題の解決に不可欠なもの」にあたらぬとして間接侵害の成立を否定した。
- そして第一審は、特許法 102 条旧 1 項の損害額について、旧 1 項の「侵害の行為がなければ販売できた物」にあたるのは原告製品のソフトウェア部分のみであるとし、旧 1 項の利益額を原告製品全体の限界利益のうちソフトウェア分に相当する金額とし、これに被告製品 3 の販売数量を乗じた金額を旧 1 項の損害額とした。
- 販売阻害事情に関する判断としては、形式的には控除がされていないが、被告製品 3 が 1 枚当たり被告表示器 A 約 60 台にインストールされている (そのため、被告製品 3 の販売数量 1 に対応する原告製品 (完成品である) は 60 台となる) ところ、譲渡先で実際に直接侵害となる用途で使用されていないとの事情や競合品の存在、原告のシェアが被告に比較して小さいとの事情等に鑑み、被告製品 3 の販売数量をそのまま乗じる形とした (実質的には 59/60 の割合での控除を認めたに等しい判断) ものである。
- (33) 筆者による見落としの可能性があるが、判決文からは、原告製品が実施品か否かが判然としなかった。
- (34) 1 項 1 号の文言との関係では条文外の控除理由とすべき立場であるが、前掲注 (18) 参照。
- (35) 明確にそのような見解を示すものとして田村・前掲注 (10) 360 頁及び注 48・49、447・448 頁及び注 49 を参照。また前田・前掲注 (14) 51 頁も (常に、というのではなく、より慎重な立場を示すものであるが) 基本的には、限界利益全額を賠償対象とすべきとの考え方を示している。
- (36) 明確にそのような考え方を示した裁判官による論考として、佐野・前掲注 (8) 82 頁 (侵害品についての需要が権利者製品にそのまま向かう場合にも、部分実施について特許発明の寄与度・貢献度を考慮した減額をしないと 1 項の損害額が過大となる) を参照。
- (37) 具体例を用いた検討として、金子・前掲注 (13) 61 頁以下の「仮想代替品想定説」に関する記述を参照。
- (38) もっとも知的財産権の保護法益の理解によっては、逸失販売数量の認定において規範的な判断を行い、利益額については限界利益全額を賠償対象とすべき場合もあると考えている。
- すなわち、商標権侵害・不競法 2 条 1 項 1 号違反による不正競争行為による損害については、その保護法益を需要者の出所の混同の防止と捉える観点からは、侵害者側により侵害品の購入者が原告商品との実際の出所の混同をせずに購入したとの事実が立証されれば、当該購入分の数量を逸失販売数量の認定において賠償範囲から除外する一方で (「侵害の行為がなければ」を需要者の出所の混同がなければと規範的に読み替える)、実際の混同が生じた (ことが否定できない) 数量については (一般的に商標の有無が購買動機にどのような影響を与えるかということはその場合には問題とせず) 権利者製品の限界利益全額について賠償範囲に含める (金子・前掲注 (13) 49 頁) ことが適切であると考えている。以上の理解からは、前掲 [14] [低圧持続吸引器控訴審] が実際の混同の不存在を販売阻害事情として考慮しない解釈には問題があると思われる。
- (39) 田村・前掲注 (10) 447 頁脚注 49 参照。
- (40) 前田・前掲注 (14) 48 頁及び脚注 33、51 頁及び脚注 51 参照。
- (41) 〔美容器大合議〕が侵害品における部分実施等を販売阻害事情として考慮すべきとの侵害者側の主張を旧 1 項の利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断において既に考慮済みであるとして退けた点についても、実質的な考慮としては、侵害者側の上記の主張を仮想的な非侵害代替品を規範的に想定するものと解して、販売阻害事情の判断よりも旧 1 項の利益額に係る事実上の推定覆滅の判断の過程で考慮することが適切と考えたとみることができよう。
- (42) 以前に改説時の筆者の立場を示した際には、権利者製品が非実施品である場合の 1 項 1 号の取扱いについては、筆者自身の見解を示すことを留保していた。
- (43) 田村・前掲注 (10) 360・361 頁、大友・前掲注 (10) 1789 頁、鈴木・前掲注 (10) 21 頁、志賀・前掲注 (10) 127 頁参照。
- (44) 前田・前掲注 (14) 51 頁の示唆する見解を参照。

- (45) 田村・前掲注(10) 361頁が「弥縫策」として批判的に指摘する見解である。
- (46) 佐野・前掲注(8) 86頁参照。
- (47) もっとも、率直に言えば、本稿の上記の「特許発明と無関係のものとして独立の市場を確保すべきと規範的に解すべき要素」は、賠償範囲外とすべきとの結論をトートロジカルに繰り返しているに過ぎないようにも思われるところであり、その具体例・基準の明確化は今後の課題としたい。
- (48) 本稿は JSPS 科研費 19K01431 による成果の一部である。

(原稿受領 2023.6.20)