

# 特許法 102 条の現代的解釈

— コト消費時代における知的財産権侵害の損害賠償 —

神戸大学大学院法学研究科教授 前田 健

## 要 約

本稿は、一連の大合議判決とビジネスモデルの変化を踏まえた新時代の特許法 102 条の在り方を提示する。1 項の解釈では、新たな時代のビジネスモデルに対応するため、柔軟に広く「権利者製品」「侵害者製品」を捉えて損害を算定し、「物」のみならずサービスの提供にも適用できることが求められる。また、賠償の保護範囲を限定的に捉えて寄与度による減額をするのは適切ではない。一方、3 項の運用にあっては寄与利益の分配という視点に立って算定することが望まれる。2 項の損害の性質は、通説通り売上げ減少の逸失利益と理解すべきだが、3 項と同質と解する運用に移行することにも一定の合理性がある。一連の大合議判決は、予測可能性を高めたが、理論的に一貫した説明が困難なところもある。本稿は、填補賠償の原則を逸脱せず、かつ、新たなビジネスモデルのもたらず課題にも答えつつ、大合議判決に代わり得る、新たな解釈論を提示するものである。

## 目次

1. はじめに
2. 本論文の前提（2022 年論文で明らかにした事項）
  2. 1 損害の種類
  2. 2 売上げ減少の逸失利益
  2. 3 逸失ライセンス料
3. 1 項の解釈・立法論
  3. 1 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」一特に付随品の取扱い
  3. 2 「単位数量当たりの利益」
  3. 3 「譲渡（等）数量」
  3. 4 販売阻害事情の意義
  3. 5 1 項 2 号の適用ができる場合
    - (1) 「許諾し得たとは認められない場合」の意義
    - (2) 椅子式マッサージ機大合議後の解釈論
  3. 6 軽過失減額規定の活用について
4. 3 項の解釈論
  4. 1 ロイヤルティ・ベース
    - (1) 侵害者売上げと侵害者利益のいずれを基礎として算定すべきか
    - (2) 部分実施・寄与度の取り扱い
  4. 2 相当実施料率の算定
5. 2 項の解釈・立法論
  5. 1 102 条 2 項の意義
  5. 2 102 条 2 項適用の要件
  5. 3 「その侵害の行為により」受けた利益
    - (1) 付随品の取扱い
    - (2) 寄与度
  5. 4 推定覆滅事由
  5. 5 2 項と 3 項の重畳適用

## 6. おわりに

### 1. はじめに

近時、ビジネスの重心がモノからコトへとシフトする中で、プラットフォーム型ビジネスなどの多様なビジネスモデルが現れている。これに伴い、知的財産権侵害における損害賠償の算定法についての新たな議論の進展が見られる<sup>(1)</sup>。これらのビジネスモデルにおいては知的財産の利用と消費者の支払う対価との関係が明確ではなく、様々なバリエーションのビジネスモデルが存在することが議論を複雑にしているからであると思われる。

筆者は、このような新たなビジネスモデルがもたらす課題に答えるべく、2022年の論文<sup>(2)</sup>(以下「2022年論文」という)において、損害額算定の基本的な考え方について論じた。そこで議論したのは、民法709条に基づき相当因果関係が認められるべき損害の範囲及びその額の算定方法であり、特許法102条又は著作権法114条の解釈論についてはほとんど議論することができなかった。そこで、本論文では、2022年論文の問題意識及びそこで明らかにした事項を前提として、特許法102条の解釈論、及び、必要な場合には立法論を展開することを目的とする。特に、この間、特許法102条の解釈を定める3つの大合議判決(知財高判令和元年6月7日・平成30年(ネ)第10063号〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕、知財高判令和2年2月28日判時2464号61頁〔美容器大合議〕、知財高判令和4年10月20日・令和2年(ネ)第10024号〔椅子式マッサージ機大合議〕)が出揃ったところであり、それらの射程も十分に踏まえた議論を行うこととしたい。

以下では、2.において2022年論文を振り返り本論文の出発点を明らかにする。それを前提に、3.で特許法102条1項の解釈論、4.で同3項の解釈論、5.で同2項の解釈論を論じる。2項の解釈論を最後に持ってくるのは、1項は売上げ減少の逸失利益の損害を算定するもの、3項は逸失ライセンス料の損害を算定するものと捉えることに問題が少ない一方で、2項の前提とする損害の意義については、学説上は、有力な異論が存在するからである。また、以下では、主に特許法102条を念頭に議論をするが、特に断りのない限り、同様の議論は同じ創作法である著作権法114条にも妥当すると考えている。最後に、6.で議論を総括する。

## 2. 本論文の前提(2022年論文で明らかにした事項)<sup>(3)</sup>

### 2.1 損害の種類

知的財産権侵害に基づく損害賠償請求は、知的財産権の侵害と相当因果関係を有する損害を填補するための制度である。ここでいう損害とは、知的財産権の侵害がなかったとしたならば得られたであろう逸失利益が主なものであり、逸失利益は、さらに①売上げ減少の逸失利益と②逸失ライセンス料の2つに分けられる<sup>(4)</sup>。①は、侵害がなければ実現したであろうとする世界として、侵害者が知的財産の利用を禁止された世界を想定するのに対し、②は、相当なライセンス料を対価として利用が許諾された世界を想定する点が異なる<sup>(5)</sup>。

### 2.2 売上げ減少の逸失利益

売上げ減少の逸失利益は、侵害がなかったとした場合と侵害があった場合の権利者製品の販売に係る利益状態の差額により算定する。これには、侵害がなかったとしたら販売できた「権利者製品」とは何か、販売できなくなる「侵害者製品」とは何かを確定することが必要である。この際には、主たる製品の付随品も「権利者製品」「侵害者製品」に含めることができるか問題となるが、独立かつ完結した一つのものとして評価し得る商品・サービスであって、それに支払われる一群の対価が密接不可分といえる範囲のものを、一つの商品・サービスと捉えることが議論の出発点となるだろう。排他権を用いて権利者が独占し得た範囲は、すべて救済の対象となると考えるべきであるから、付随品も排他権による独占が事実上可能な限り「権利者製品」「侵害者製品」に含めて考えるべきである。

もっとも、侵害がなかった場合に侵害者は何も販売できなくなるわけではなく、侵害を回避して代替製品を提供できたはずである。そのようなものが想定できる場合には、需要はすべて権利者には戻らない。具体的な代替製品

としては、一番もっともらしいといえるものを供給できたことを想定すべきであろう。

なお、以上のように認定される事実的因果関係を有する損害のうち、売上げに対して知的財産が貢献している寄与度を考慮して、回復させるべき損害を限定すべき（保護範囲を限定すべき）という見解も一部には有力である<sup>(6)</sup>。しかし、本論文は、知的財産権が排他権であり、独占を築くことが正当であると考えられる以上、事実的因果関係の認められる売上げ減少の逸失利益はおよそ知的財産権の保護範囲に含まれると考える<sup>(7)</sup>。

### 2. 3 逸失ライセンス料

逸失ライセンス料の算定において想定される、侵害がなかったならば実現される世界は、権利者と侵害者がすべての情報を知った上で侵害開始前にライセンス交渉を行い、当該侵害行為について許諾を与えたというものである。そして、理論的には、侵害行為により得られる利益の一部を分け合うようにライセンス料は定まるはずである<sup>(8)</sup>。したがって、逸失ライセンス料に係る損害額（これを「ライセンス料相当額」と呼ぶ）は、知的財産の利用をしたことにより、侵害をしなかった場合と比較して、侵害者製品の利益がどの程度上昇したといえるかを認定し、その全部又は一部を権利者に分配するよう算定すべきといえる。

ライセンス料相当額を算定するには、理論的には「侵害者製品」の利益額（実務的には、売上額）がその基礎となるから、売上げ減少の逸失利益の場合と同様に、「侵害者製品」の範囲を画する必要がある。また、利益をどれだけ権利者に配分すべきかは、権利者の交渉力の強さによって変わるから、侵害者が提供し得た代替製品として何を想定するかや、売上げに知的財産が貢献した程度が考慮要素となる。そして、「侵害者製品」のうち、知的財産がその利益に寄与していないことが明らかな可分の部分がある場合には、その部分を除いた一部の売上げを算定の基礎とすべきであろう。その方が明確かつ正確な算定が可能となるからである。したがって、ライセンス料相当額の算定には寄与度を考慮しなければならない。

なお、①は1項及び2項の損害、②は3項の損害に対応すると整理するのが一般的と思われるが、学説では、3項の損害を逸失ライセンス料と捉えず、権利者の市場を利用する機会の喪失という損害事実を規範的に金銭評価するとの理解の方が有力である<sup>(9)</sup>。ただ、逸失ライセンス料という説明が嫌われる背景には、侵害がなければライセンス料を支払ったという仮定が仮想的にすぎることがあると思われるが、侵害がなかった世界としてどのような世界を想定するかは、いずれにしろ規範的な判断であることを思えば、逸失ライセンス料という説明が誤りとまでは言えないように思われる。したがって、本論文では、3項は逸失ライセンス料の損害を定めるものという理解に立脚する<sup>(10)</sup>。

## 3. 1項の解釈・立法論

特許法 102 条 1 項が前提とする損害が売上げ減少の逸失利益であることには、異論がない。前掲・美容器事件大合議判決は、1 項は「販売数量減少による逸失利益」の損害額の算定方法を定めるものと述べている。

### 3. 1 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」—特に付随品の取扱い

1 項 1 号の解釈にあたってまず問題となるのが「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」、すなわち、権利者製品とは何かである。まず、前掲・美容器大合議判決は、権利者製品とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品、すなわち、「侵害品と市場において競合関係に立つ」製品であれば足りると述べている。学説でも、特許発明の実施品であることを求める見解も有力だが<sup>(11)</sup>、競合品であれば十分だという見解が多数である<sup>(12)</sup>。実施品であることを求める見解は、いわゆる補完関係擬制説に立ち、1 項の意義は、侵害品と権利者製品の需要の完全なる代替性を擬制することにある、そのような擬制を正当化するには、実施品であることを要すると考えている。しかし、102 条 1 項は、代替性を擬制するわけではなく、あくまで推定するにすぎない。また、すでに述べた通り、特許権を行使することにより独占状態を築きうる範囲の製品であれば、特許権により独占を保護されるべきとすれば、権利者製品が実施品である必要はない。

また、主たる製品とは可分に捉えられるその付随品も権利者製品に含めて考えられるかが論点となるが、主たる

製品の補完財として権利者により販売されている実態が認められる限りは、「権利者製品」の範囲に含まれると解すべきである。そのような物の売上の減少と特許権侵害との間に事実的因果関係を肯定でき、そうである以上は、その独占も特許権によって保護されると解されるからである。学説上も、付随品を権利者製品の範囲に含めるべきという見解が近時は有力である<sup>(13)</sup>。特許発明が寄与していない競合品の独占も特許権により保護されると考える以上は、付随品も同様に保護されると考えるのが論理的に一貫している。

なお、1項は「物」の「販売」を適用対象としており、サービスの提供はその対象としていない。付随品の場合は「物」の範疇に入るので文言解釈の範囲内で1項による保護を肯定し得るが、サービスの提供はさすがに物の販売とはいいがたいので、1項を適用できない。しかし、実質的に考えれば、一体として収益を上げている一つの塊といえる範囲の商品・サービスにはおよそ売上げ減少の逸失利益を観念できるはずであり、有体物と無体的なサービスを区別する理由はない。あるとすれば、「単位数量」を観念することが困難であり「譲渡数量」の認定が難しいということがあるだろう。立法的対応、又は、大胆な類推適用が必要と考えるが、この点については、「譲渡数量」の解釈の問題として3.3で論じる。

### 3. 2 「単位数量当たりの利益」

続けて問題となるのは1項1号にいう「単位数量当たりの利益の額」の意義である。前掲・美容器大合議判決によると、これは権利者製品の売上高から、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、すなわち限界利益の額である。さらに、同判決は、そのような限界利益の全額が、特許権者の逸失利益となることが事実上推定されると述べている。権利者製品は、特許権侵害がなければ権利者が独占し得た製品であり、その売上げ減少の逸失利益のすべてが保護されるべきと捉える本稿の立場からすれば、利益の全額を「単位数量当たりの利益」と捉えるのは当然といえる。上記の額に、販売逸失数量を乗じた金額が、侵害と事実的因果関係を有する逸失利益であり、かつ、保護範囲に入るといえるからである。

しかし、美容器大合議判決は、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴的部分がその一部分にすぎない場合」において、当該特徴部分権利者製品の利益の一部にしか貢献していない場合には、その貢献度（寄与度）にしたがって「単位数量当たりの利益」を減じるべきとする。寄与が製品の一部にとどまる場合でも、利益の全額が侵害との事実的因果関係があるといえるから、このような減額を正当化するには、特許発明が寄与した利益のみが、特許権侵害によって回復されるべき逸失利益であるという保護範囲の限定を正当化しなければならない。

しかしながら、本稿は、そのような保護範囲の限定を正当化することはできないと考えている<sup>(14)</sup>。特許発明が寄与することにより得られた売上げのみを賠償の対象とするという立場を採るのであれば、特許発明の全く寄与しない非実施の競合品も権利者製品に含まれるという通説・大合議判決の立場は採りえないことになる。この点において、保護範囲を限定する立場は論理的に一貫しないのである<sup>(15)</sup>。また、この点を措くとしても、自身は類似技術のみを実施しつつ特許技術の他者による実施を禁止するという特許権の使い方や、特許発明が一部にしか使われない製品であっても特許権を活用してその独占を構築することも、競争法上の問題がある場合は別論、基本的には正当な特許権の利用方法であると考えられる。そうだとすれば、事実的因果関係を肯定し得る限り、保護範囲に含まれると考えるべきだろう。

以上によれば、単位数量当たりの利益を、権利者製品の利益への特許発明の寄与度に従って、減額する必要はないと考える。これに反する限りで美容器大合議判決の立場には反対である。

### 3. 3 「譲渡（等）数量」

特許法 101 条 1 項 1 号は、「物」の「譲渡数量」にその単位数量当たりの利益を乗じて損害額を計算するのが基本である。したがって、「物」の「譲渡」が観念できない場合には、1項1号を適用できない。そうすると、サービスの提供など何らかのパッケージを販売するのではない場合は1項1号の適用はできないことになると考えられる。無体物であっても、何らかのパッケージの販売を観念できれば、ここにいう「物」を譲渡していると解する余

地があろうが<sup>(16)</sup>、サービスの提供においてはそうも言えない場合が少なくないように思われる。

一方、著作権法 114 条 1 項の場合には、「譲渡」のみならず「公衆送信」が対象となっており、「譲渡した物の数量」のみならず、公衆送信を受信して受信者の手元で作成される「受信複製物」<sup>(17)</sup>も対象としており、特許法よりはやや対応できる範囲が広そうに思える。もっとも、無体物にせよ「物」が観念できないと適用できないことは同様であり、サービスの提供には必ずしも対応できない。さらに、裁判例には、インターネット上で著作物をストリーミングにより閲覧させることにより公衆送信権侵害した場合において、閲覧数 (PV 数) を「受信複製物」の数量とする当事者の主張を排斥し、閲覧は必ずしも「ダウンロード」を伴わないから、閲覧数 (PV 数) をそのまま「受信複製物」の数量とは認定できないとしたものが複数ある<sup>(18)</sup>。技術的には、ストリーミングでも一時的とはいえダウンロードは起きているはずであり、また、実質的には閲覧数 (PV 数) をそのまま受信複製物の数量と見ることに支障はないと考えるが、いずれにせよ、裁判所が 1 項の文言解釈を厳格・謙抑的に行う姿勢が見て取れる。

私見としては、直接適用は難しいとしても、何らかの提供の「単位」を観念したうえで、1 項をサービスの提供の場合に類推適用することは認めてよいと考える。ただし、明確かつ誰もが納得するようなサービス提供の単位を定義することには困難も伴う。まずは、裁判例による事例の蓄積を待ちつつ、最終的には立法により「物」の「譲渡」以外の場合にも適用を拡大するのが理想的といえようか。

### 3. 4 販売阻害事情の意義

本稿の理解するところでは、1 項 1 号は、侵害者の「譲渡数量」と同数の数量を侵害がなければ権利者が譲渡し得たものと推定するが、その全部また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（以下、本稿において「販売阻害事情」という）があるときは、当該販売阻害事情に相当する数量（「特定数量」）につき推定が覆滅される旨を定める<sup>(19)</sup>。前掲・美容器大合議判決では、販売阻害事情は「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」と表現されており、原則として侵害品の譲渡数量と同数の販売減少との間に相当因果関係が推定されるが、販売阻害事情が認められる場合にはその推定が覆滅されるという整理を採っている。その趣旨は、上記本稿の理解と同じであろう。

美容器大合議判決は、販売阻害事情として、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（市場の非同源性）、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を例に挙げる。これらと同様に、事実の問題として、仮に侵害製品がなかったとしても、それへの需要が必ずしも権利者製品への需要には戻らない事情であるといえるものは、およそ販売阻害事情となると考えられる。

なお、販売阻害事情として論点となるのは、権利者製品又は侵害品の部分でのみ特許発明が実施されているという事情の取り扱いである。前述の通り、美容器大合議判決は、権利者製品における部分実施を、「単位数量当たりの利益」に特許発明が貢献した程度（寄与度）の問題として取り扱う。学説では、これを支持する見解も有力な一方で、部分実施は販売阻害事情となる限りで考慮されるという見解が多数である<sup>(20)</sup>。美容器大合議判決は、④侵害品および権利者製品における特許発明外の特徴における相違を販売阻害事情として掲げるが、これは、本稿の理解では、実質的には、部分実施を販売阻害事情として考慮するものである。というのは、部分実施が販売阻害事情となるという主張の理由の核心は、特許発明に係る特徴以外において権利者製品と侵害品とで相違するから、需要が異なるということにあるからである。

なお、販売阻害事情を考慮するにあたっては、侵害者が特許技術の代替技術を利用し得たかどうかとも重要な考慮事情となると考える。特許権を侵害しない場合でも、特許技術と等価の技術を利用し得た場合には、侵害品と等価な製品の販売の継続が可能であり、そのような場合は、権利者製品へと需要は戻らないからである。たとえば、特許技術が侵害品の売上げに全く貢献していないような場合は、代替技術を用いることが容易であり、需要は権利者製品に戻らないことも少なくないと考えられる。特許発明の寄与度は、このような形により間接的に考慮できるに過ぎないものとする。

### 3. 5 1項2号の適用ができる場合

#### (1) 「許諾し得たと認められない場合」の意義

1項2号は、実施相応数量または特定数量がある場合には、これらの数量に応じた実施料相当額を、1項1号の損害にさらに上積みできるとの規定である。これは、1項1号により算定された売り上げ減少の逸失利益が認められる場合でも、それに加えてライセンス機会の喪失による逸失利益も認められるならば、それを付加するのが損失の填補という観点からは望ましいことによる<sup>(21)</sup>。つまり、少なくとも建前としては、填補賠償の原則を逸脱するものではない。

1項2号創設前から、1項において覆滅された数量に係る実施料相当額の賠償については、①すべて認める肯定説、②すべて認めない否定説、③個別の事情により判断する折衷説に分かれていた<sup>(22)</sup>。改正により否定説が採られないことは明らかとなったが、1項2号かっこ書きの「許諾をし得たと認められない場合」の解釈次第では、肯定説・折衷説のいずれも成立し得るところである。

「許諾をし得たと認められない場合」の意義については、これに該当する場合をほぼ認めない、従来でいうところの肯定説の立場が有力である<sup>(23)</sup>。しかし、本稿は、同号が填補賠償の原則を逸脱しないものと捉える以上は、そのように狭くとらえることはできないものとする。まず、実施相応数量については、侵害行為に対応する需要を権利者側の事情で満足できないというものであるから、侵害がなかったとしたならば、同数量の譲渡を許諾してライセンス料を受け取ることになるものといえる。したがって、この場合は「許諾し得た」と認められる。一方で、特定数量に関しては場合によると思われる。たとえば、侵害者が1万個の侵害品を販売した場合に、競合品の存在を理由に特定数量の50%につき権利者は「販売することができない」と認定したとすると、1万個の侵害品はすべて売り上げ減少の逸失利益の算定において評価しつくされている。逸失利益を算定するときの仮想的な「侵害がなかった世界」においては、侵害者は1個も製品を販売していないのだから、「許諾し得た」と認めることはできないのである<sup>(24)</sup>。

美容器大合議判決の掲げる、特定数量に係る4つの販売阻害事情につき個別に検討してみよう。まず、①業務態様や価格等の相違（市場の非同一性）は、侵害品への需要と権利者製品への需要は両立させられることというものである。侵害品が権利者製品と同時に存在しても権利者製品の需要を奪わないのだとすると、「侵害がなかった世界」において当該事情に対応する数量については、販売を禁止せず別途ライセンスを与えて実施させたと評価する余地がある。したがって、①市場の非同一性による特定数量には2号が適用され得るといえるだろう。

一方で、上記の通り、②競合品の存在が理由である場合、侵害者が全量侵害を止めたとしても、一部の需要が競合品に向かい、権利者製品に需要が戻らないというものである。あくまで侵害の全部を止めることを「侵害がなかった世界」で想定するものである以上、権利者がライセンスを与える機会があったとはいえないと思われる。

これに対し、③侵害者の営業努力④侵害品及び特許権者の特許発明以外の特徴の相違といった事情は、同一の市場の中で、侵害品と権利者製品に魅力の違いがあるから、侵害を止めたとしても、権利者製品に需要が戻らないという事情である。そうすると、「侵害がなかった世界」において、ライセンスを与えてすみ分けを図るということもあり得るだろう。これらについては「許諾し得た」と見る余地が十分にあるように思われる。

なお、立法担当者の説明によれば、特許発明の侵害製品への寄与率を理由に推定を覆滅した場合には「許諾し得た」とは認められない<sup>(25)</sup>。寄与度による推定覆滅は、美容器大合議判決の整理によれば「単位数量当たりの利益」の問題であり「特定数量」の問題ではないから、「許諾し得た」かを論じる以前の問題として、1項2号は適用されない<sup>(26)</sup>。特許発明の寄与がない利益については保護範囲に含まれないとの立場を前提とすれば、2号の適用と認めるべきではないのは論理的帰結であろう。しかし、本稿の理解では、そもそも利益への貢献度それ自体は1項1号の推定覆滅事由とはならない。なお、寄与度と④特許発明以外の特徴の相違とは、基礎となる事実と相当程度重なる部分があると思われるが、評価の軸が異なるので、扱いの差は正当化し得るだろう。

#### (2) 椅子式マッサージ機大合議後の解釈論

前掲・椅子式マッサージ機大合議判決は、特許法 102 条 2 項による推定が一部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項が適用されるとの判断を示した。さらに、推定の覆滅事由を、①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と、②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とに分けたうえで、前者①については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、後者②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断した。

同大合議判決は、2項の損害の意義を1項と同じ売上げ減少の逸失利益と捉えていると思われるから、上記判示は、基本的には1項2号の「許諾し得た」の解釈にも妥当と思われる。そうすると、実施相応数量については常に「許諾し得た」ものとして2号が適用されるが、特定数量については販売阻害事情ごとに個別に「許諾し得た」かを判断するということになり、本稿の立場と基本的に一致することになる。

大合議判決においては、推定覆滅事由として、具体的には、市場の非同一性（侵害品の各仕向国への輸出があった時期において、権利者製品は当該仕向国への輸出があったものと認められないこと）、及び、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること（特許発明が侵害品の購買動機の形成に寄与していないこと）が認定されている。判決は、前者に関しては3項の適用を認める一方、後者についてはこれを否定している。後者の寄与度は、1項の場合には、そもそも特定数量としてではなく単位数量当たりの利益として減額をすることになるから、説明の仕方はともかく、結論として実施料相当額の付加を認めないことには異論はないように思われる。市場の非同一性について実施料相当額の付加を認める点も、異論は少ないであろう。

大合議判決では、触れられなかった、②競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品及び特許権者の特許発明以外の特徴の相違の取り扱いについては、不透明である。大合議以前の裁判例を見ると、②競合品の存在については、2号の適用を認めなかったもの<sup>(27)</sup>、③侵害者の営業努力について2号の適用を認めたもの、④性能面の差異について2号の適用を否定したものが見られる<sup>(28)</sup>。性能面の差異については、寄与度と基礎となる事実が共通する部分が多いので、それには2号の適用が認められないとの通説に引きずられているのかもしれないが、評価の尺度が異なるので、寄与度減額を認める通説的立場からも扱いが異なることは正当化し得るから、性能面の差異について2号適用を認めてもよいだろう。

### 3. 6 軽過失減額規定の活用について

特許法 102 条 5 項は、侵害者に故意または重過失がないとき（すなわち、軽過失しか認められないとき）は、3項の実施料相当額を超える損害が立証されたときでも、その額を限度として、裁判所の裁量により減額することを認める<sup>(29)</sup>。本規定は、要するに売上げ減少の逸失利益として認定された額を「高すぎる」と裁判所が考える場合には、裁量により逸失ライセンス料の額までは減額することができるというものである。

本規定には権利者の救済の観点から否定的な見解もみられたが、現在では積極的な意義を認める見解が多数であるとされる<sup>(30)</sup>。本稿のように寄与度減額を否定して売上げ減少の逸失利益を認定すると損害額は高騰することになるから、その調整のためには軽過失減額の活用が重要となると考える。

保護範囲を限定せず寄与度減額をしないと、一般に賠償額は高額となり得る。しかし、侵害者が、自らが用いている技術の内容を十分に承知しながら、特許発明に依拠して侵害行為を行った場合については、侵害者には特許権者の独占を尊重すべき高度の注意義務があったといえるから、高額な賠償が酷とは言えないと考える。一方で、(i) 侵害者が特許発明に依拠していない独自開発技術を用いていることが明らかな場合において、侵害品が技術的範囲に属しない、又は、無効理由があると信じることに相当程度の合理性があった場合<sup>(31)</sup>、(ii) 当該特許権が、ある種のパブリック・ドメインを独占下に置くものであり、侵害行為を含む事業の開始以前に出現を予期することが困難なものである場合<sup>(32)</sup>、(iii) 自ら侵害品を製造しているわけではなくその流通に関与したにすぎない場合<sup>(33)</sup>などには、結果として侵害の判断が出たとしても、予め侵害を回避すべき高度の注意義務があったとは言えない場合もあると考えられる。このような場合においては、軽過失減額をすべき場合もあると考える。

#### 4. 3項の解釈論

特許法 102 条 3 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とされている（前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議）。3 項により得られる賠償の額は、「その…実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」すなわち実施料相当額である。実施料相当額は、2 (3) で述べた通り、侵害がなかったとしたならば、権利者が受け取るはずであったライセンス料の額である。これをいかにして計算するかが問題となる。

##### 4. 1 ロイヤルティ・ベース

###### (1) 侵害者売上げと侵害者利益のいずれを基礎として算定すべきか

実務上は、実施料相当額は、侵害品の売上高を基準とし、それに実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきとされている（前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議）。基礎となるのは売上額であって利益額ではない。

これに対し、筆者は、理論的には、侵害行為により得られる利益の一部を分け合うようにライセンス料を定めるべきと考えている。したがって、権利者に按分すべき額としての実施料相当額を算定する際のベースとなる金額（これを「ロイヤルティ・ベース」と呼ぶことにする）は、原則として、侵害者の利益であるべきと考える<sup>(34)</sup>。ライセンス料は、特許発明の貢献により増加した利益の権利者への配分額として定められるべきだからである。

もちろん、売上高を算定の基礎としても、（利益率×配分すべき割合）を実施料率とすれば、結論は変わらない。侵害者の得る利益が金銭的なものではなく、金銭的利益はゼロである場合には、計算が難しいという問題もある<sup>(35)</sup>。さらに、実務上は、売上高を立証することはできても利益額を立証することは困難な場合もあるかもしれない<sup>(36)</sup>。また、参照すべき約定実施例や業界相場が売上高を基礎とした実施料率であるとする、それと平仄を合わせたほうが便宜だともいえる。このような事情から、本稿も、実務的には売上高に相当実施料率を乗じることにより実施料相当額を算定すること自体を否定はしない。しかし、売上高を基礎とするときには、後述の寄与度や相当実施料率の認定において、ライセンス料は特許発明の貢献により増加した利益の権利者への配分額として定められることを踏まえるべきと考える。

###### (2) 部分実施・寄与度の取り扱い

侵害者の提供する商品・サービスにおいて、特許発明がその一部にしか寄与していない場合、当該商品・サービス全体からの侵害者の利益額（または売上額）を、ロイヤルティ・ベースとしてよいか問題となる。

まず、侵害者の商品・サービスが可分であり、特許発明が実施されている部分であって独立して取引が可能な部分（いわゆる最小販売可能特許実施単位 Smallest Sellable Patent Practicing Unit : SSPPU）を觀念できる場合を考えてみよう。特許発明が商品・サービス全体の価値向上に貢献しているといえる場合には、全体の利益額（売上額）をベースとすべきといえるが<sup>(37)</sup>、当該部分の価値向上への貢献にとどまると明確に認定できる場合には、当該部分の価格をベースとすべきである。

もっとも、実際には、特許発明の貢献が可分な部分にとどまらず、「薄く広く」商品・サービスの全体に貢献していると認定できる場合も少なくないと思われる。そのような場合には、一旦、商品・サービスの全体を広くロイヤルティ・ベースとしたうえで、利益の貢献度（寄与度）を認定し、それを乗じた金額をロイヤルティ・ベースとすべきと思われる。

なお、上記の議論は、理論的なロイヤルティ・ベースとして寄与度を考慮すべきと言うことであって、実務上、実施料相当額を算定する際に、寄与度を常に乗すべきということではない。寄与度は、実施料率の算定の考慮要素になるにとどまるという見解（総合考慮説）と実施料率と独立して考慮されるとする見解（独立考慮説）に分かれると整理されることがあるが<sup>(38)</sup>、一般にいずれが妥当かを議論することには意味ない。具体的に参照している実施料率が、すでに寄与度を加味したものか否かによってケースバイケースで考えるべきである。すなわち、たとえば約定実施例として参照している実施料率が、侵害品の全体に相当する売上げをベースとして、すでに寄与度を加味して決定されていると評価できるものであれば重ねて寄与度を乗じるべきではないし、寄与度が 100% という前提で決定されているものであれば、寄与度の分を減額すべきであろう<sup>(39)</sup>。



## 4. 2 相当実施料率の算定

前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議は、売上高を基礎として、それに乘じられるべき相当実施料率は、①実際の実施許諾契約における実施料率、それが明らかでないときには、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（特許発明の技術内容、重要性、代替可能性）、③当該特許発明の売上げ・利益への貢献、侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係、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とする。

これによると、約定実施例または業界相場が基本となり、これに②～④の要素を加味して修正を加えていくという算定方法となるということである<sup>(40)</sup>。このような算定方法は、ライセンス料とは、特許発明の実施により増加した利益の権利者への配分だと見る本稿の立場からも正当化し得る。なぜなら、約定実施例や業界相場というのは、実情をよく知る当事者間の交渉によって定まった、そのような利益配分の参考例だからである。ただし、より直接的に特許発明の実施により増加した利益を特定することが可能である場合には、たとえば、その額の何十%を権利者に配分すべきだといった類の主張を排除する必要はないだろう。

また、特許発明の価値、特許発明の貢献度が考慮要素となるというのは、利益配分という本稿の立場からもよく説明できる。それらが高いほど、特許権者の交渉力が高まり、より高い割合が権利者に配分されるべきといえよう。また、競業関係や営業方針等が影響するというのも理解できる。結局、権利者にとって許諾を与えることのメリット・デメリットがどのようなものであるかが、より高いライセンス料を要求すべきかどうかに大きな影響を与えるからである。競業者にはなるべくライセンスを与えず参入を阻止しようとするであろうし、ライセンスを原則与えない営業方針を貫いてきたのであれば、相当高額なライセンス料を得られなければ、許諾を与えたとはいえないであろう。

最後に、「事後的に定められるべき実施料率は、通常の実施料率により高額になる」といういわゆる侵害プレミアムについて簡単に付言しておきたい。二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決は、侵害プレミアムが認められる理由を、通常のライセンス契約の時点では、属否・無効原因の有無が明らかでないこと、その後のライセンス料返還は認められないことなどに求めている。これは要するに、ライセンシーがリスクを引き受ける対価として、ライセンス料は相当ディスカウントされているはずだということである。特許法 102 条 4 項の文言からも同旨を読みよることができる。そして、学説では、通常の料率を倍にして認定すべきという「2 倍説」が有力である<sup>(41)</sup>。筆者もこのような洞察には基本的に賛成である。ただし、本稿の主張に従って、配分すべき利益額をダイレクトに計算して実施料相当額を算定する際には、そもそも 2 倍にすべき「通常」の実施料率は登場してこないから、倍にするプロセスは必要ないことになる。

## 5. 2 項の解釈・立法論

### 5. 1 102 条 2 項の意義

特許法 102 条 2 項が推定する損害の意義については、売上げ減少の逸失利益と見るのが通説・裁判例の立場である<sup>(42)</sup>。知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵器大合議〕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」には、2 項の適用が認められるとしており、前提とする損害が本当に売上げ減少の逸失利益と解してよいのかには議論の余地がなかった<sup>(43)</sup>。しかし、前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議及び前掲・椅子式マッサージ機大合議においては、102 条 2 項の推定覆滅事由は、基本的に 1 項の販売阻害事情と同視されており、特に、後者においては「侵害行為により特許権者の競合品の売上げが減少した」ことをもって 2 項の適用を認めており、2 項と 3 項の重畳適用を 1 項 2 号と平行な形で認めていることからすると、大合議においても、2 項の損害としては、1 項と同じく、売上げ減少の逸失利益と捉えられていると理解するのが相当である。

しかし、学説には、上記を十分に踏まえつつも、2 項を侵害者利益の返還をさせる規定として機能させることを提唱する見解も有力である<sup>(44)</sup>。知的財産権侵害に係る損害は、売上げ減少の逸失利益と逸失ライセンス料に大別でき、1 項と 3 項がそれぞれに対応するところ、2 項の意義が宙に浮きがちな中であっては、傾聴すべき見解とい

える。しかし、すでに指摘された通り、利益の吐出しを認めることは填補賠償の原則から逸脱し法体系上の不整合をもたらすのみならず、実際上の不都合が予想される<sup>(45)</sup>。もちろん、理論的には、実損害の填補さえ認めれば社会的に最適なレベルに侵害が抑止されるといえる一方で、侵害が必ずしも発見されるとはいえないことから、填補賠償を超える損害賠償が絶対に正当化できないわけではない。しかし、実損害を超えた損害を認めるとパテント・トロール等のように機会主義的に特許権を利益確保に悪用することを誘発する危険があること、事業者を委縮させ過度なリスク回避をさせるおそれがあること<sup>(46)</sup>、侵害の抑止は損害賠償以外の手段によっても図られていることなどを考慮すると、填補賠償の原則を放棄すべきとまではいえないと考える。

したがって、2 項の損害は、売上げ減少の逸失利益か逸失ライセンス料のいずれかに引き付けて考えるのが妥当であり、通説の通り、売上げ減少の逸失利益の推定規定とみることに一定の合理性が認められる。侵害者の限界利益の全額を逸失利益と推定することは、逸失ライセンス料の推定としては過大であるからである<sup>(47)</sup>。すなわち、逸失ライセンス料の額の算定は、特許発明を実施することによって増加した利益を基礎とすべきであって、その額は、侵害者の利益の額全体から見れば、一特許一製品という製薬業界にまみ見られるような綺麗な対応関係がある場合を除き、ごく一部にとどまることが通例と思われる。

一方で、侵害者の利益と同額の利益が売上げ減少の逸失利益と推定することの合理性が希薄なものも確かである。また、現状の2 項の運用においては、損害を売上げ減少の逸失利益と解するならば、説明のつかない運用がなされている部分も多い<sup>(48)</sup>。特に、特許発明の利益への寄与度によって9 割以上も減額されることもある事実は<sup>(49)</sup>、1 項1 号について3.2.でも論じたとおり、説明しがたいものがある<sup>(50)</sup>。しかし、逆に言うと、寄与度による減額が強力に機能しているということは、2 項を特許発明を実施することによって増加した利益を配分するものである逸失ライセンス料の推定規定として用いる素地があることになる。また、約定実施例・業界相場を参照する運用が定着した3 項とは異なる角度からの算定方法を提供するものとして、一定の独自の意義を発揮しうるものともいえる。

以上によれば、2 項の損害は、売上げ減少の逸失利益を推定するものと解する通説・判例の立場が穏当であり、本稿もさしあたりはこの立場に拠る。しかし、解釈の変更または立法により、特許発明の貢献により増加した利益の一部を権利者に配分するものとして、逸失ライセンス料の推定規定としての運用に移行することも有り得るものと考え<sup>(51)</sup>。

## 5. 2 102 条2 項適用の要件

上述の通り、大合議判決の立場によれば、102 条2 項の適用には、「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」が権利者に存在することが必要である。2 項は、損害額を推定しても損害の発生を擬制する規定ではないからである。そして、損害の性質を売上げ減少の逸失利益と解するならば、侵害品との競合品（特許発明の実施品である必要はない）の売上げによる利益を得ているという事情が必要である。前掲・ごみ貯蔵器大合議も、前掲・椅子式マッサージ機大合議もそのような立場であると解することができる<sup>(52)</sup>。

一方、2 項を逸失ライセンス料の推定規定と理解する場合は、自己実施も競合品実施も不要であり、ライセンスを許諾し得たものと言えれば足りるから、特許発明が侵害品の利益に抽象的に寄与していることを立証すれば、2 項は適用されることになる（具体的な寄与度の立証が別途必要かについては5.3 (2) 参照）。

## 5. 3 「その侵害の行為により」受けた利益

102 条2 項に言う侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害品の売上高から侵害者の経費を控除した、「侵害者の」限界利益の全額と解されている（前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議）。損害の性質を売上げ減少の逸失利益とみるならば、控除すべき経費は「権利者の」経費であるべきとの指摘があるが<sup>(53)</sup>、理論的にはその通りであろう。損害の性質を逸失ライセンス料とみるなら、この計算方法で問題はない。

### (1) 付随品の取扱い

付随品・サービスの取扱いについては、もし、2項の損害の性質を売上げ減少の逸失利益と見るのであれば、権利者の1項1号における権利者製品と同様に、広く付随する商品・サービスを捉えて良いだろう。侵害行為により売上げが減少するという事実的因果関係が認められる範囲の「権利者製品」を付随品を含めて観念できる場合においては、それと同等の範囲の「侵害者製品」の売上げを、侵害者の限界利益の計算の基礎に含めてよい。

また、逸失ライセンス料に近づけて2項を理解する場合でも、特許発明により増加したと言える範囲の売上げは、全て算定の基礎としてよいはずである。一方で、特許発明が利益に貢献した寄与度を認定し、それにより適切な減額を施す必要がある。

### (2) 寄与度

前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議においては、侵害者利益の全額が損害額と推定されるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている事実を推定覆滅の事情として考慮できるとする。1項1号と平行に考えるならば、これは美容器大合議判決と同様に、特許発明の貢献度にしがって、損害賠償の保護範囲を限定する意義を有すると解すべきことになる。したがって、この推定覆滅事由は、販売阻害事情とは推定覆滅の性質を異にし、独立して考慮されるべきことになる<sup>(54)</sup>。しかしながら、すでに1項について論じたとおり、売上げ減少の逸失利益においては、特許発明の寄与度は損害額を限定する理由とはならない。部分実施の事実が、権利者製品と侵害品との需要を異なることを示す事情となる限りにおいて、考慮されるにすぎないと考えるべきことになる。

なお、寄与度に関し、その侵害の行為による利益とは特許発明が寄与した利益を意味し、権利者が寄与度を立証した範囲の利益のみを損害額と推定するという立場（いわゆる寄与利益説）も有力であった<sup>(55)</sup>。2項の損害の性質を逸失ライセンス料と理解する場合には、寄与利益説も十分に有り得ることとなる。2項の損害の性質を逸失ライセンス料と解してもなお、抽象的な寄与さえ立証すれば利益の全額が損害額と推定され、具体的な寄与度については推定の覆滅により侵害者側が立証するという立場（前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議と同様の立場）もあり得なくはないが、損害額が過大になるリスクがある。

## 5. 4 推定覆滅事由

前掲・二酸化炭素含有粘性組成物大合議は、侵害者が得た限界利益の全体を損害の額と推定したうえで、1項1号と同じ①市場の非同一性、②競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能、および、⑤特許発明が侵害品の部分のみに実施されている事実が推定覆滅事由となるとした。⑤は1項1号では販売阻害事情とならずに、「単位数量当たりの利益」の問題となるが、主張立証責任を侵害者が負う点では、1項1号と同一である。このように、2項の推定覆滅事由は、1項1号のそれと完全に平行に捉えられている。両者の損害を、売上げ減少の逸失利益と捉えるのであれば、このような扱いが正当であろう。ただし、本稿の立場では、寄与度それ自体は、売上げ減少の逸失利益の損害額を減額する理由とはならないことは、再三述べたとおりである。

2項の損害の性質を逸失ライセンス料と理解するならば、まず寄与度については、前述の通りこれを考慮することはできるものの、推定覆滅事由ではなく権利者が立証すべきという立場も有り得ることになる。この立場に立つ場合、寄与度以外の推定覆滅事由は、権利者と侵害者との間の仮想的な交渉において、侵害者の交渉力を強める事情がそれにあたると考えることになる。逆に、権利者の交渉力を強める事情が推定覆滅を阻害する事情となる。逸失ライセンス料の算定は、特許発明が寄与して増加した利益を、権利者と侵害者との間でいかに分配すべきかということであるからである。そうすると、大合議のあげる①市場の非同一性や②競合品の存在は原則無関係ということになりそうである一方で、③侵害者の営業努力や④侵害品の性能は、侵害者の交渉力を高める事情として考慮できそうである<sup>(56)</sup>。一方で、特許発明に代替技術がないことなどは、権利者の交渉力を高める事情として考慮できよう。

## 5. 5 2項と3項の重畳適用

大合議の立場を前提とすると、1項2号の適用と2項と3項の重畳適用は完全にパラレルに捉えるべきことになると考える。その詳細は、3.6で議論したとおりであるから、繰り返さない。

一方で、2項の損害の性質を逸失ライセンス料と理解する場合、3項と損害の性質が同一であることになるから、重畳適用は認められないことになる。

## 6. おわりに

本稿では、知的財産の利用と消費者の支払う対価との関係が明確ではない、様々なビジネスモデルがもたらす損害額算定上の課題と、3件の知財高裁大合議判決を踏まえて、特許法 102 条の解釈論および若干の立法論を述べてきた。1項は売上げ減少の逸失利益、3項は逸失ライセンス料の損害額を推定するものという理解を前提にして、前者については保護範囲を限定的に捉える必要はなく特許発明の売上げへの寄与度に基づいた減額は適切ではないこと、後者では逆に、少なくとも理論的には、特許発明が寄与したことにより増加した利益を権利者に分配するよう算定すべきことを論じた。新たなビジネスモデルとの関係では、柔軟に広く「権利者製品」「侵害者製品」を捉えて損害を算定すべきこと、売上げ減少の逸失利益については、パッケージ化された「物」の販売のみならずサービスの提供にも適用できるような解釈・立法が求められることを指摘した。また、逸失ライセンス料については、3項の適用にあっては、寄与利益の分配という視点に立つべきこと、2項の損害は通説としては売上げ減少の逸失利益であるが、3項と同質の損害と解する運用に移行することにも一定の可能性があることも述べた。

これらの検討により、本稿は、独自の立場から1項から3項の解釈論の全体像を示すことで、大合議判決が述べたところの理論的正当性を一部示すとともに、一連の大合議は理論的に一貫した説明が困難な矛盾を内包していることも示すことができたと考えている。一連の大合議が理論的に一貫した説明が困難であることはすでに学説により指摘され、その対案もすでに示されてきたところである<sup>(67)</sup>。本稿は、填補賠償の原則を逸脱せず、かつ、新たなビジネスモデルがもたらした課題にも答えられる形で、別の対案を提示するものであると位置づけられる。本稿が、損害額算定をめぐる議論に貢献し、今後の議論の更なる進展に資することを願い、結びとしたい。

以上

### (注)

- (1) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」（令和2年7月10日）（以下「中間とりまとめ」として引用、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げ減少による逸失利益：寄与率・部分実施、付随品の取扱いに関する試論」民法雑誌 157 巻 1 号 47 頁（2021 年）、上田卓哉「プラットフォーム型ビジネスに係る特許権侵害による損害額の算定」知的財産紛争の最前線 No.7（Law & technology 別冊）61 頁（2021 年）。
- (2) 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 11 号（別冊 No.27）35 頁（2022 年）。
- (3) 以下の内容は、特に断りのない限り、前田・前掲注 2）において論じた事項である。
- (4) 長岡貞男「知的財産保護における損害賠償制度の経済分析」知的財産研究所編『21 世紀における知的財産の展望：知的財産研究所 10 周年記念論文集』313 頁（雄松堂出版、2000 年）、金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償：モデル化による寄与率等へのアプローチ」日本工業所有権法学会年報 41 号 70 頁（2017 年）参照。
- (5) 前田・前掲注 2）46 頁
- (6) 金子・前掲注 1）58 頁以下。また、高部眞規子「特許権侵害による損害」Law & technology 90 号（2021 年）28 頁、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」知的財産紛争の最前線 No.6（Law & technology 別冊）（2020 年）84 頁も、理論的には保護範囲限定説に整理できるとと思われる。
- (7) 前田・前掲注 2）51 頁。
- (8) 前田・前掲注 2）52 頁。
- (9) 代表的なものとして、田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（弘文堂、2004 年）211-214 頁、田村善之「特許法 102 条が前提とする損害概念の検討」論究ジュリスト 31 巻（2019 年）168 頁。
- (10) 前田・前掲注 2）46 頁もニュアンスは異なるが同旨のつもりである。
- (11) 代表的なものとして三村量一「知的財産権侵害訴訟における損害額の算定について—特許法 102 条 1 項の解釈を中心に—」日本

- 弁理士会中央知的財産研究所研究報告 24 号編『損害賠償論 2009 年』6 頁。
- (12) 学説の整理については、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 [第 2 版]【中巻】』(青林書院・2017 年)〔飯田圭〕1831 頁参照。
- (13) 一定の条件のもと、付随品も権利者製品に含める関係として、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド [第 4 版]』(有斐閣、2012 年) 393 頁〔田村善之〕、金子敏哉・前掲注 1) 75 頁、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・続」知的財産法政策学研究 64 号 (2022 年) 145 頁。否定説として、鎌田薫「特許権侵害と損害賠償－工業所有権審議会答申と特許法改正案について」CIPIC ジャーナル 79 巻 (1998 年) 33 頁、市川正巳「損害 1 (特許法 102 条 1 項)」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 3 知的財産関係訴訟』(青林書院・2008 年) 208 頁、設楽隆一「関西知財高裁 10 周年記念シンポジウムの基調講演等」知財ぶりずむ 14 巻 160 号 (2016 年) 14 頁。
- (14) 前田・前掲注 2) 49-51 頁で詳細に論じている。
- (15) なお、佐野・前掲注 6) 84 頁は、寄与度減額すべきと論じ、佐野信「損害 2 (特許法 102 条 2 項・3 項)」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 3 知的財産関係訴訟』(青林書院、2008 年) は、競合品の売上げ減少の逸失利益の保護に疑問を呈しているから、佐野の見解は、論理的に一貫しているともいえよう。
- (16) なお、特許法 2 条 1 項 1 号は、「物」にプログラム等 (定義は、2 条 4 項) を含むとし、その「譲渡等」には「電気通信回線を通じた提供」を含むと規定するので、プログラムの提供については、1 項 1 号適用の可能性はあるように思われる。これを敷衍して「物」に無体物も含まれるという解釈は十分にあり得るように思われる。
- (17) 令和 5 年改正法施行以降は「侵害受信複製物」。
- (18) 東京地判平成 28 年 4 月 21 日判例時報 2316 号 97 頁 [FC2 ストリーミング動画]、知財高判令和 2 年 10 月 6 日・令和 2 年 (ネ) 第 10018 号 [アクラス事件控訴審]。
- (19) 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) 106 頁も同旨を指摘。
- (20) 学説の整理については、飯田・前掲注 19) 110 頁が詳しい。
- (21) 特許庁編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 22 版]』(発明推進協会、2022) 342 頁。
- (22) 特許長編・前掲注 21) 347 頁、飯田・前掲注 19) 119-122 頁。
- (23) 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『知的財産法の挑戦 II』(弘文堂、2020 年) 115-116 頁、田村善之「特許法 102 条 1 項の逸失利益の推定とその覆滅について：美容器事件知財高裁大合議判決」知的財産法政策学研究 59 号 (2021 年) 130 頁、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」L&T90 号 (2021 年) 24 頁、飯田・前掲注 19) 128 頁。
- (24) この考え方を最初に指摘したのは、美勢克彦「特許法 102 条 2 項『被告の得た利益の額』及び 1 項と 3 項の関係について」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告 24 号『損害賠償論』(2009 年) 58-59 頁。
- (25) 川上敏寛「令和元年特許法等改正法の概要 (上)」NBL1154 号 (2019 年) 37 頁。
- (26) 佐野・前掲注 6) 90 頁
- (27) 知財高判令和 4 年 8 月 8 日・平成 31 年 (ネ) 10007 号 [PLC 表示装置] では、特定数量のうち、機能上の制約または特許権者のシェア割合からみて他社への購入に振り向けられる数量について 2 号の適用を否定 (なお、寄与度によるものについても 2 号の適用を否定)。大阪地判令和 3 年 9 月 16 日・令和元年 (ワ) 第 9113 号 [情報通信ユニット] 及びその控訴審の知財高判令和 4 年 6 月 20 日・令和 3 年 (ネ) 10088 号他は、競合品の存在に基づく覆滅部分について 2 項と 3 項の重畳適用を否定。
- (28) 知財高判令和 4 年 3 月 14 日・平成 30 年 (ネ) 第 10034 号 [ソレノイド] は、営業努力について 2 号の適用を認めるも、性能面については適用を否定。また、東京地判令和 2 年 1 月 30 日・平成 29 年 (ワ) 第 29228 号 [流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム] は、侵害者の有する営業上の関係を 102 条 2 項の推定覆滅事由とした場合において、3 項の重畳適用を肯定している (控訴審では特許無効の判断)。
- (29) 特許庁編・前掲注 21) 345 頁、347 頁。
- (30) 学説の整理については中山＝小泉編・前掲注 12) 2063 頁〔飯田圭〕が詳しい。
- (31) 侵害調査により事業開始前に特許権侵害に気付くべきともいえるが、侵害はないと信じることに付き相当の理由が認められる場合には、必ずしも事業を中止することを求める必要はないように思われる。そうでないと、新事業投資のインセンティブを過剰に削ぐことになりかねない。
- (32) 前田健「後出の特許による既存事業の差止めは許されるか：特殊パラメータ発明の新規性・進歩性・記載要件・先使用権の検討」知財管理 72 巻 8 号 899 頁 (2022 年) において、筆者が問題視しているような特許である。本来は、侵害そのものを否定すべき場合も少なくないが、仮に肯定されとしても損害論において配慮すべきである。
- (33) 田村善之『特許法の理論』(有斐閣、2009) 426 頁の指摘。
- (34) 日本知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム研究報告書「特許権等の実施料相当額算定手法について」(2018 年)

2 頁。

- (35) この場合、侵害者は、侵害行為により何らかの便益を得ているからこそ当該侵害行為を行うのであり、表面的に利益がゼロに見えても何らかの「利益」を上げているはずである。その「利益」は場合によっては金銭評価しがたいものかもしれない。そのようなものも含むあらゆる侵害行為により増加した侵害者の便益の金銭評価額がここでいうロイヤルティ・ベースとなるから、実際には実施料相当額がゼロとなる場合はないと考えられる。
- (36) 侵害により増加した利益を算定する際に、少なくとも侵害により支出を免れた費用を上回ると考えるのも合理的な算定方法の一つといえるかもしれない。判断には至らなかったが、原告がそのような主張をなした例として、知財高判平成 26 年 1 月 30 日・平成 25 年（ネ）10079 号〔情報データ出力システム〕。
- (37) 筆者が、2022 年論文で論じた裁判例でいえば、東京地判令和 3 年 5 月 19 日・平成 29 年（ワ）36506 号〔コンピュータシステムおよびプログラム〕では、アプリ「LINE」売上げ全体のうち、特許発明に係る「ふるふる機能」と関係が希薄な売上げは除いたうえで、102 条 3 項を適用している。しかし、仮に「ふるふる」機能がアプリ「LINE」の価値全体の向上に貢献しているといえる場合には、売上げとの関係性を問うことなく、損害額算定の基礎とすることができたと考える。前田・前掲注 2) 53 頁参照。
- (38) 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・続」知的財産法政策学研究 64 号（2022 年）129 頁（同論文は独立考慮説を採る）。
- (39) 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定：裁判例の動向と理論的な分析」パテント 67 巻 1 号（2014 年）142-143 頁も、参酌する実施例が約定実施例か業界相場かなどにより個別に検討すべきことを指摘する。
- (40) 飯田・前掲注 38) 124-125 頁は、契約例を第一の基準、業界相場を第二の基準として修正を食えていくという算定方法が相当だと指摘する。
- (41) 中山一郎「特許法 102 条 3 項の損害算定における侵害プレミアム」知的財産法政策学研究 61 号 1 頁（2021 年）（特に 12-16 頁）。
- (42) 中山信弘『特許法〔第 4 版〕』（弘文堂、2019 年）408 頁。
- (43) 愛知靖之「特許法 102 条 2 項の適用要件の再検討：ごみ貯蔵機器事件知財高裁大合議判決を契機として」L&T63 号（2014 年）46 頁以下は、その可能性も指摘しつつ、結局売上げ減少の逸失利益と解すべき旨を論じる。田中孝一「特許法 102 条 2 項と、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」知的財産紛争の最前線 No.7（Law & technology 別冊）52 頁（2021 年）も同趣旨と思われる。
- (44) 田村善之『損害賠償論〔第 3 版〕』（弘文堂、2023 年）465 頁。同じ方向のものとして、高林龍「特許法 102 条 2 項の再定義」中山信弘先生古稀記念『はばたき— 21 世紀の知的財産法』（弘文堂・2015 年）474 頁。
- (45) 鈴木将文「侵害者利益と損害賠償に関する覚書—特許権侵害の観点から」加藤雅信先生古稀記念編『21 世紀民事法学の挑戦〔下〕』（信山社・2018 年）692-694 頁は、填補賠償との原則との不整合、常識的に不合理な結果をもたらすこと、特許権者の機会主義的行動を誘発すること、差し止め・刑事罰等との関係を考慮すべきことなどを指摘する。
- (46) たとえば、3.6 の軽過失減額のところでは指摘した通り、(i) 侵害者が特許発明に依拠していない独自開発技術を用いている場合や、(ii) 特許が本来パブリック・ドメインにあるべき技術を独占している場合、被疑侵害者の技術の利用を禁止する必要は高くない。(ii) はそもそも新規性が否定されて特許保護が否定されるべき事案であるし、(i) も絶対的効力を認める現行特許法のもとでは侵害とせざるを得ないが、特許発明からスピルオーバーを受けていない技術について、本来は独占を認めるべき正当性は存在しないからである。このような場合の権利行使も、特許制度上は完全には排除できないが、損害額が高くなりすぎないことで、全体としては問題が顕在化されなくて済んでいると見ることもできる。損害額の実損害を超える高騰化は、このようなバランスを破壊するおそれがある。
- (47) 田村・前掲注 44) 467 頁。
- (48) 田村・前掲注 44) 452 頁は、その例として「侵害者側の」限界利益説が採られていることを指摘する。
- (49) 裁判例については、中山＝小泉編・前掲注 12) 1968-1972 頁〔飯田圭〕が詳しい。
- (50) 1 項 1 号についての指摘として田村・前掲注 44) 448 頁参照。
- (51) この立場は、説明の仕方は異なるものの、結論としては、田村・前掲注 44) 465 頁以下に近いと思われる。
- (52) ごみ貯蔵器事件においては、特許権者は国内での実施をしていなかったが、海外で実施品を販売・日本国内へ輸出していたから、日本国内で競合品が販売されることによりその売上げが減少する関係にあった。また、椅子式マッサージ機大合議は、特許権者が、侵害品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（競合品）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、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と判示している。
- (53) 田村
- (54) 飯田・前掲注 19) 136 頁。なお、筆者は、二酸化炭素含有粘性組成物大合議判決直後に、部分実施の事実は、他の事情と総合考慮されるべきことを指摘した（前田健「特許法 102 条 2 項・3 項による損害額の算定方法—炭酸パック事件大合議判決—」NBL 1154 号（2019）11 頁）が、3 つの大合議が出そろい、それらを整合的に理解すべきことを前提とすれば、もはやその立場は維持で

きないと考えている。

(55) 飯田・前掲注 19) 140 頁

(56) 田村・前掲注 44) 468 頁は、2 項の意義を侵害に寄与した利益の返還と捉えた上で、侵害者の営業努力、侵害品の性能は返還額を減じる事情として顧慮して良いと論じる。田村の言う寄与利益の返還と本稿の言う逸失ライセンス料とは異なるが、具体的に想定する計算方法としてはほぼ一致しているように思われる。

(57) 代表的なものとして田村・前掲注 44) 424 頁以下。

(原稿受領 2023.6.13)