

特許法 102 条に関する 最近の下級審裁判例の燈^{ともしび}



会員・弁護士 森本 晃生

要 約

令和元年改正により、特許法 102 条 1 項の損害額計算規定は大きく改正され、同 2 項への影響も含め、裁判実務での具体的運用が注目されてきたが、令和 4 年に入り、2 項と 3 項の重畳適用の一般論を示した知財高裁大合議判決を含め、注目すべき下級審裁判例が多数出現した。これにより、実務上一定の見通しが立つとともに、従前の下級審裁判例の趨勢との関係でいかに整合的に解するか、及び当該判示が今後も継承されると見ることが課題となっている。非実施共有特許権者分の相当実施料額の控除、侵害品との性能差による推定覆滅部分の相当実施料、第三競合者の存在による推定覆滅時の 2 項と 3 項の重畳適用等にかかる裁判例を紹介するとともに、若干の検討を加える。

目次

- はじめに
- 特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用の原則
- 侵害者の営業努力による覆滅の場合
- 市場の非同一性による覆滅の場合
- 特許発明の顧客吸引力への寄与率による覆滅の場合
 - 起草者の見解と学説
 - 特許法 102 条 1 項 2 号に関する下級審裁判例
 - 特許法 102 条 2 項に関する下級審裁判例の対立
- 第三競合者の存在による覆滅の場合
 - 起草者の見解と学説
 - 下級審裁判例の対立
 - 若干の考察
- 不実施共有特許権者の存在と特許法 102 条 1 項
- 不実施共有特許権者の損害賠償請求権の時効消滅
- おわりに

1. はじめに

不法行為における損害は、裁判実務において、少なくとも文言上は、いわゆる差額説⁽¹⁾に立脚して把握される。すなわち、損害とは、相当因果関係⁽²⁾が及ぶ限りでの、不法行為がなければ被害者が現在有しているはずの仮定的利益状態と、不法行為がなされたために被害者が有している現実の利益状態の金銭的差額である。

したがって、特許法 102 条各項は、相当因果関係が及ぶ限りでの、特許権侵害がなければ特許権者が現在有しているはずの仮定的利益状態と、特許権侵害がなされたために特許権者が有している現実の利益状態の金銭的差額の計算規定ということになり、各項の想定する仮定的利益状態をどのように把握するかにより、損害算定が左右される。

令和元年改正前の特許法 102 条について、下級審裁判例の趨勢は、同条 1 項及び 2 項が想定する仮定的利益状況が、特許権に基づく排除権を行使した上での、特許発明の自己実施又は市場競合技術の自己実施による収益活動で

あるのに対し、同条 3 項が想定する仮定的利益状況は、特許権の第三者への実施許諾であって、両立しないことを前提としていた⁽³⁾。

その上で、下級審裁判例は、製品販売による特許権侵害の場合、特許法 102 条 1 項及び 2 項が、ともに、侵害行為がない状況での特許権者自身の現実の製品の販売による利益状況を前提とするものと理解して、特許権者側の事情（実施能力の不足）と市場側の事情（侵害者の営業努力、市場の非同一性、侵害品の販売に貢献する他の技術の存在、第三競合者の存在）を推定覆滅事情として認めてきた⁽⁴⁾。

なお、侵害された特許権が共有特許権で、特許発明の自己実施又は市場競合技術の自己実施による収益活動をしている共有特許権者がいる場合に、「特許権の共有者は、持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものである。」⁽⁵⁾との「実施の程度の比」説が下級審裁判例で有力となったが、これは、実施の程度の比を売上比又は数量比と解する限りで、侵害品がない仮定的状況での市場シェアを反映するものとして、第三競合者の存在による推定覆滅と軌を一にするものといえる。

他方、侵害された特許権が共有特許権で、特許発明の自己実施も市場競合技術の自己実施による収益活動もしていない共有特許権者がいる場合には、下級審裁判例は、少なくとも特許法 102 条 2 項に関する限り、共有特許権者による持分割合に応じた相当実施料額の損害賠償請求権が相当因果関係を覆滅すると位置づけている⁽⁶⁾。

下級審裁判例の想定する仮定状況モデルに対し、現実には特許権者が自己実施による収益活動と並行して第三者に特許発明を許諾し、市場で競合している事例が珍しくないところ、上記推定覆滅事情により特許権者が自己の製品を販売できたと認められない部分について、推定覆滅事情の中には、侵害者に対する特許発明の実施許諾と両立しうるとの批判があった。

令和元年改正により、上記批判のうち、特許法 102 条 1 項については、同 3 項との重畳適用を一部認める方向で立法的に解決された。もっとも、いかなる推定覆滅事情が、特許権の実施許諾をし得たと認められない場合に該当するかは、裁判所の解釈に委ねられている。

これに対し、特許法 102 条 2 項と同 3 項の重畳適用については、起草者である特許庁が、「新第 2 項の推定が覆滅された部分に対する実施料相当額の認定については、特段の規定を措置していないが、新第 2 項の推定が覆滅された部分についても、ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、特段の規定の措置がなくても、新第 1 項と同様の認定がなされるとの解釈に基づくものである。」⁽⁷⁾と説明していたが⁽⁸⁾、裁判所の解釈に委ねられていた。

また、特許発明の自己実施も市場競合技術の自己実施による収益活動もしていない共有特許権者の存在が、102 条 1 項に基づく推定に関して、同 2 項の場合と同様に相当因果関係を覆滅するかについても、未決の状況にあった。

令和 4 年になり、これらの点を明らかにする下級審裁判例が相次ぎ、実務上一定の見通しが得られるとともに、一部論点で下級審裁判例の対立状況も生じている。

本稿は、実務家のスケッチブックとして各裁判例の判示を紹介するとともに、一定の整理を試みるものである。

2. 特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用の原則

個別論点にかかる諸判決（後述する。）を経て、知財高裁は、知財高裁令和 4 年 10 月 20 日大合議判決⁽⁹⁾において、3 項の重畳適用を認める場合と認めない場合について、以下の一般論を判示した（下線部は筆者が付加、以下同じ）。

「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができると鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、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ものと解される。

そうすると、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行うことができた認められるときは、同条 3 項の適用が認められると解すべきである。

そして、特許法 102 条 2 項による推定の覆滅事由には、同条 1 項と同様に、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、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があり得るものと解される^{ところ}、上記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、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の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ものと解される。」

侵害行為がなかった場合の仮定的状況として、実施権許諾をなしえたかというアプローチであり、不法行為法の枠組みから見て手堅い。実務的にはこれで原則が固まったと考えられ、今後の関心は、覆滅事由のカテゴリーごとのライセンス可能性の有無の検討に移った。また、かかる個別の検討において、特許法 102 条 1 項 2 号と 2 項及び 3 項の重畳適用とで、覆滅分についての相当実施料の請求可能性につき、差異は生じないことになる。

3. 侵害者の営業努力による覆滅の場合

特許法 102 条 2 項による推定が、侵害者の営業努力を理由に覆滅される場合につき、知財高裁令和 4 年 3 月 14 日判決（平成 30 年（ネ）第 10034 号）において、次のように判示した。

「被控訴人の営業努力等に関わる点については、本件発明の存在を前提にした上でのものというべきであるから、控訴人が被控訴人にライセンスをし得たのに、その機会を失ったものといえる。…そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法 102 条 3 項の適用を認めるのが相当である。」

侵害者の営業努力は、特許権者等の実施能力の不足と同じく供給サイドの推定覆滅事情であり、実施権許諾の可能性がある点に異論はないであろう。

なお、従前の下級審裁判例⁽¹⁰⁾では、「ブランド力」を侵害者の営業努力に位置付けるものがあるが、ブランド力は侵害製品の性能差と同様に、侵害製品の顧客吸引力／付加価値に対する、被侵害発明とは独立した寄与を行うものであるから、ブランド力による覆滅数量については、実施権許諾の機会はないというべきである。すなわち、後記 5 の場合として扱うべきである。

4. 市場の非同一性による覆滅の場合

特許法 102 条 2 項による推定が、特許権者等の製品と侵害製品の市場の非同一性を理由に覆滅される場合につき、前記令和 4 年 10 月 20 日大合議判決は、次のように判示した。

「市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、…控訴人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる。」

自社製品と競合しない製品市場向けに第三者に実施権を許諾することは普通にみられる事業行動であり、市場の非同一性は、供給サイドの推定覆滅事情と同様に、特段の事情がない限り、実施権許諾の可能性が認定されることになるろう。

ここで残された問題は、特許権者と侵害者の収益モデルの全部または一部が相違する場合に、市場を同一とするか、市場が同一でないとして相当実施料の請求で解決するかという点である。これは端末とサーバーを備えるシステム発明の場合に、機器を販売するのかレンタルするのか、ソフトウェアの対価を払い切りのライセンス料とするのか、ロイヤルティ又はシステム使用料とするのか等についてビジネスモデルが異なる場合に、端的に問題となる。需要者の観点で見て市場が同一となる場合が多いであろうが、個々の事案の事実関係に基づく判断とならざるを得まい。

5. 特許発明の顧客吸引力への寄与率による覆滅の場合

5. 1 起草者の見解と学説

別の技術も侵害品の売上げに貢献していた場合や、被侵害特許が部品に関するもので侵害品が完成品や上位ユニットである場合など、特許発明の侵害製品の顧客吸引力への寄与が限定されていることを理由とする推定覆滅については、特許庁は、令和元年改正に当たり、実施許諾機会の喪失に伴う逸失利益を認めないことになると説明していた⁽¹¹⁾。なお、特許発明の寄与率を制限する別の技術は、侵害者の技術のほか、第三者の技術や、特許権者の別の技術の場合もあり得る。

その理由は、「特許発明が貢献していない部分について損害の填補を認めることとなり適切でない」ことによる。

一方、有力な学説はこれに反対し、特許発明が侵害者の製品の付加価値全体の一部にしか貢献していない事情は、控除全量について損害不発生の場合を除き、相当実施料の算定において考慮すべきと説く⁽¹²⁾。

5. 2 特許法 102 条 1 項 2 号に関する下級審裁判例

知財高裁令和 4 年 3 月 14 日判決（平成 30 年（ネ）第 10034 号）は、「被告製品と原告製品 2 の性能面の差異については、その性質上、控訴人が被控訴人に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」と判示し、起草者と同一の見解を採用した。

5. 3 特許法 102 条 2 項に関する下級審裁判例の対立

東京地裁令和 4 年 5 月 13 日判決（令和 2 年（ワ）第 4331 号）は、「別件発明は、安価で耐久性のある製品を提供するものとして、本件各発明と相等しく、被告製品の付加価値を高め、顧客吸引力を有するものとして、被告製品の売上げに貢献しているものと認めるのが相当である。そうすると、別件発明による上記貢献の事情は、特許法 102 条 2 項の推定を覆滅する事情であるといえる」との認定を前提に、次のように判示した。

「本件特許権の侵害における推定の覆滅は…本件各発明以外にも別件特許権が被告製品の売上げに貢献していた事情を考慮したものである。そのため、本件各発明のみによっては売上げを伸ばせないとはいえる原告製品の数量について、原告が、被告 Y1 に対し本件各発明の実施の許諾をし得たとは認められないというべきである。そうすると、当該数量について同条 3 項を適用して、実施料相当損害金を請求する理由を認めることはできない。」

なお、特許発明の寄与率を制限する別の技術もまた侵害者の技術ではなく被侵害技術であって、かつ侵害者に対する損害賠償請求訴訟が別個に提起された場合には、実体法及び訴訟法上相互の関係がどうなるかに当事者は重大な関心を持つ。

この点、上記判決は、「被告らは、別件訴訟において別件発明に係る侵害を理由として認容された損害額につき、本件訴訟で推定された損害額から覆滅されるべき旨主張するが、別件発明が被告製品の売上げに貢献した部分は、上記のとおり本件訴訟における推定覆滅の事情として考慮されているのであるから、被告らの主張は、上記判断を左右するに至らない。」と説示した⁽¹³⁾。

すなわち、性能差による推定覆滅は、個別の特許侵害訴訟における寄与率の認定で一元処理すればよく、相互に既判力の衝突も来さないという理解である。各寄与率についての事実認定上の判決間の齟齬が生じて、当事者間に信義則による前訴判決の理由中の判断に拘束力が働く場合⁽¹⁴⁾を除き、民事訴訟一般に不可避の現象として割り切るということであろう。

また、前記令和 4 年 10 月 20 日大合議判決は、次のように判示した。

「一方で、本件特許 C に係る発明が侵害品の部分のみに実施されてい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、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品 1 に対し本件特許 C に係る発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件特許 C に係る発明が寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない。

そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法 102 条 3 項の適用を認めるのが相当である。」

他方、意匠権侵害の事案かつ当事者間で重畳適用の成否が争点とはなっていない事案であるが、性能差による推定覆滅の場合に重畳適用を認める下級審裁判例も存在する。

大阪地裁令和 2 年 5 月 28 日判決（平成 30 年（ワ）第 6029 号）は、意匠法 39 条 2 項（特許法 102 条 2 項に対応）と 3 項（特許法 102 条 3 項に対応）の重畳適用を認め、その控訴審も認容額を是認した。

その理由づけは、「同条 2 項に基づく推定が覆滅されるとはいえ無許諾で実施されたことに違いはない以上、同条 3 項が適用される」というものであり、前記有力説に近い考えと見受けるが、仮想実施料率の算定においては寄与率を計算に入れておらず、疑問の残るところである。

前記知財高裁令和 4 年 10 月 20 日大合議判決もこの点では事例判決にすぎないから、下級審裁判例は対立状況にあると理解しておく方が安全であろう。

もっとも、権利侵害と因果関係のある損害の填補という不法行為の原則に立ち返るならば、東京地裁令和 4 年 5 月 13 日判決や知財高裁令和 4 年 10 月 20 日大合議判決の方向性が妥当である。

特許法 102 条の「その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情…に相当する数量」とは、あくまで計算上の仮想控除数量にすぎない。証明負担軽減のための立法技術上、「単位数量当たりの特許発明に帰せられる利益」ではなく「単位数量当たりの利益」を入力変数とした結果、非寄与の部分もかかる控除数量の形で仮に観念されただけであるから、いささか技巧的ではあるが、特許発明の実施権許諾の余地のない数量として規範的に把握すべきである。また、「通常実施権の許諾をし得た」かどうかは、純粋な事実的因果関係の問題ではなく、規範性を帯びた相当因果関係の問題であると捉えることもできよう。

他方、侵害製品の顧客吸引力に他の技術が寄与している場合であっても、侵害製品の付加価値全体に対する特許発明の寄与を限定するのが性能差であって、当該性能差をもたらす技術が、特許発明の実施を前提とする改良発明である場合や、同一作用効果について相乗効果をもたらす場合には、そもそも寄与率は 100% で推定覆滅はないと理解するか、推定覆滅を認めた上で実施権許諾の可能性があるとすることになるとと思われる。

6. 第三競合者の存在による覆滅の場合

6. 1 起草者の見解と学説

令和元年改正において、起草者である特許庁は、特許法 102 条 1 項 2 号につき、「侵害者がいなければ、権利者とその競合他社で侵害者の利益を分け合っていたと考えられる場合には、…当該『特定数量』部分について、実施料相当額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めるか否かは、当該事案の事実関係に照らし、侵害者に対してライセンスをし得たと認められるかにより、判断されることになる」と考えられる。⁽¹⁵⁾として、具体的事実関係に結論が依存する旨説明していた。

また、令和元年改正前の特許法 102 条 1 項の起草者の一人である森田宏樹教授は、第三競合者の存在により相当因果関係が覆滅する場合に、令和元年改正前の特許法 102 条 1 項と 3 項の重畳適用の可否につき理論上は両説可能であることを示しており⁽¹⁶⁾、その議論は、令和元年改正後の特許法 102 条 1 項 2 号はもとより、特許法 102 条 2 項と 3 項の関係にも適用可能である。

6. 2 下級審裁判例の対立

実際、令和元年改正法の適用のある事案について、特許法 102 条 2 項の推定につき第三競合者の存在により相当因果関係が覆滅する場合に、下級審裁判例が分かれる事態となった。ただし、前記大合議判決以前のものであり、個別の事実認定による結論の相違ではなく、一般論のレベルで立論が異なっているようにも見受ける。

重畳適用否定説に立つものとして、大阪地裁令和 3 年 9 月 16 日判決（令和元年（ワ）第 9113 号）は、「特許法 102 条 2 項及び 3 項の重畳適用については、…本件において同条 2 項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは競合製品の存在のみであるところ、被告による各被告製品の販売実績等と直接の関わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては、同条 3 項適用の基礎を欠く。」と判示した。

その控訴審判決である知財高裁令和 4 年 6 月 20 日判決（令和 3 年（ネ）第 10088 号・令和 4 年（ネ）第 9113

号)も、次のように判示した。

「被控訴人は、…競合品の存在を理由とする特許法 102 条 2 項の推定覆滅に相応する侵害品の譲渡数量に対して、同条 3 項を重畳適用して、被控訴人の許諾機会の喪失に係る逸失利益を想定すべきである旨主張する。

しかし、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く、被控訴人の主張は採用できない。」

これらの下級審裁判例に対し、大阪地裁令和 4 年 6 月 9 日判決（令和元年（ワ）第 9842 号）は、当事者間の争点ではなかったが、次のように判示した。

「以上の事情を総合的に考慮すれば、一定数の競合品の存在による推定覆滅がなされる…特許法 102 条 2 項の推定が覆滅された部分について、特許侵害行為と被告の受けた利益との相当因果関係が認められないとしても、当該部分について、特許権者は、特許権侵害の際に請求し得る最低限度の損害額として同条 3 項の適用により算定される損害額の賠償請求をし得るものと解される（この点につき被告も争っていない。）」

控訴審の結果が注目されるところである。

6. 3 若干の考察

上記の裁判例は、いずれも、第三競合者の製品の存在を推定覆滅事由としている点では一致しており、この点に関しては、下級審裁判例の傾向はほぼ確立しているといえる。

この点は、前記知財高裁令和 4 年 10 月 20 日大合議判決が、特許法 102 条 2 項の損害額を「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」、すなわち特許権者又はその関係会社⁽¹⁷⁾等の現実の製品の売上げの減少による逸失利益と解した以上、最高裁が前提とすべき仮定的状況について異なる判断を示さない限り、今後の実務対応も、第三競合者の製品の存在を推定覆滅事由とする前提で主張立証せざるを得ないだろう。

その場合には、第三者競合製品もまた特許発明の侵害品である等の特段の事情がある場合は勿論のこと、そうでない場合であっても、侵害者に特許発明が実施許諾されていたとすれば、第三者競合製品に置換されると認定される覆滅数量は、現実にもそうであったように、第三競合者ではなく侵害者の製品によって占められることになるから、通常は、実施許諾の機会が存在するといえるだろう。

なお、特許権者側であれば、別異の理論構成もありうると思われるので、付言する。

不法行為の損害算定上、侵害者による特許権侵害がなかった場合の仮定的利益状態として、特許法 102 条 1 項 1 号と 2 項は、特許権者による特許発明又は代替技術の実施を想定するかぎりでは同質としても、そもそも、仮定的実施製品が異なるのではないか。

102 条 2 項が想定する仮定的実施製品を、特許権者又はその関係会社が現に販売する製品ではなく、侵害者が現に販売する侵害製品と考えれば⁽¹⁸⁾、侵害者利益を特許権者の損害と推定する同項の規定をシンプルに理解することができる。

その場合には、侵害製品の売上げに寄与する他の技術的特徴や侵害者の努力、特許権者の生産能力の限界、特許権者の製造を阻む知的財産権の存在等は、推定覆滅事由となるが、第三競合者の製品の存在は、市場において現実の侵害者の販売数量にすでに反映されているから、推定覆滅事由になることはない。すなわち、特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用の可否の論点は、第三競合者の製品の存在については消滅する。

かかる理解については、あまりにも仮定的想定に過ぎるとの批判も想定されるが、特許法 102 条 2 項適用の前提として、特許権者自身又は関係会社が特許発明又は代替技術の実施を行っていること、すなわち侵害者製品を製造販売しうる能力を有することを要求する限り、填補賠償の原則の下で許容される解釈と考える。

特許法 102 条 2 項の推定の外側で、特許権者が自己による侵害者製品の製造販売の可能性の立証に成功すれば、

侵害者製品の製造販売による侵害者利益を逸失利益として請求できることは当然であるが、特許法 102 条 2 項が立証負担を軽減していると解するわけである。

かかる解釈に立てば、特許法 102 条 2 項を準事務管理に近い利得吐出し論や市場利用機会喪失という規範的損害の推定規定と解する学説⁽¹⁹⁾のような、不法行為法の一般法理からやや乖離した議論に走ることなく、妥当な結論を導くことができる。

7. 不実施共有特許権者の存在と特許法 102 条 1 項

侵害された特許権が共有特許権で、特許発明の自己実施も市場競合技術の自己実施による収益活動もしていない共有特許権者がいる場合には、事実的因果関係⁽²⁰⁾においては、実施の程度の比がゼロである非実施共有特許権者の存在は、実施共有特許権者の仮定上の販売数量に影響することはない。

他方、相当因果関係は、事実的因果関係に還元されるものではなく、裁判実務の立場に立っても、機能的には学説のいう保護範囲⁽²¹⁾又は規範の保護目的⁽²²⁾による責任範囲限定を行うものであるから、現に侵害者が非実施共有特許権者の持分権をも侵害して、算定ベースとなる譲渡数量を実現したという事実を、損害評価にどう盛り込むかということになる。

一つの考えは、不法行為法の趣旨を損害の公平な分担ととらえる立場⁽²³⁾から、互いに他の共有特許権の同時侵害が相当因果関係覆滅事由になるとのロジックを貫徹して、知財高裁令和 2 年 9 月 30 日判決（令和 2 年（ネ）第 10004 号）とパラレルに解するものである。

現行特許法 102 条 1 項 2 号については、共有持分比により相当因果関係上「受けるべき金銭」を決し、現行特許法 102 条 1 項 1 号については、3 項による非実施共有特許権者の相当実施料から、1 項 2 号に対応する部分を控除した残額の限度で、推定覆滅を行うことになる。筆者は、旧稿⁽²⁴⁾でこのように解していた。

今一つの考えは、現行特許法 102 条 1 項 1 号は、個別の持分権に対応する、特許発明又は代替技術の実施に対応する逸失利益を推定するものであるから、実施の程度の比において、他の共有特許権者の存在は、相当因果関係上評価し尽くされており、非実施共有特許権者分の相当実施料を更に相当因果関係覆滅に考慮することは許されないと解するものである。

共有権を同一内容の複数の持分権が複数あると解する複数説⁽²⁵⁾に立てば、後説のほうがより論理が一貫し、填補賠償の原則にもかなうと思われるので、本稿により改説する。実務上も、現行特許法 102 条 1 項と 2 項の使い分けの余地が広がり、被害者救済に資するといえよう。

この点、知財高裁令和 4 年 3 月 14 日判決（平成 30 年（ネ）第 10034 号）（ソレノイド事件）は、次のように判示した。

「特許法 102 条 1 項により算定される損害については、侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じて算出される額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、その全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情にも当たらないから、後記の同条 2 項による損害の推定における場合と異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。」

これは、現行特許法 102 条 1 項 1 号を、個別の持分権に対応する、特許発明又は代替技術の実施に対応する逸失利益を推定するものとしてとらえ、他の共有特許権者の存在は実施の程度の比で一元的に処理する立場をとったものと評価できる。

また、知財高裁令和 2 年 9 月 30 日判決（令和 2 年（ネ）第 10004 号）の判示との関係では、最終的に個別の共有特許権者の持分権に対応する事業上の逸失利益を算定するとしても、特許法 102 条 2 項が特許権全体の侵害利益を出発点とするのに対し、特許法 102 条 1 項は、個別の共有特許権者の持分権に対応する仮定的侵害利益を出発点とする点で、計算方法上の取り扱いを異にするとして、整理できる。

知財高裁令和 4 年 3 月 14 日判決（平成 30 年（ネ）第 10034 号）は後記論点にかかる判示部分で問題のある判決ではあるが、上記引用部分は、知財高裁の従前の裁判例の趨勢に矛盾なく接合できるので、他の部の裁判体も追隨

する可能性が高い。企業や代理人の実務対応としては、今後は上記引用部分に沿った攻撃防御を想定すべきであろう。

8. 不実施共有特許権者の損害賠償請求権の時効消滅

共有特許権について1個説を取ろうと複数説を取ろうと、各特許権者の具体的な損害は、侵害すなわち不法行為時に確定し、各自の損害賠償請求権の債権消滅時効も個別に完成することになる。当然、ある共有特許権者にかかる損害賠償請求権について侵害者が時効を援用したことはもとより、援用可能であることが、他の共有特許権者にかかる損害賠償請求権の消長に影響を来たすことはない。

しかし、知財高裁第4部は、前記知財高裁令和4年3月14日判決（平成30年（ネ）第10034号）において、「控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権と、Aの被控訴人に対する損害賠償請求権は、いずれも金銭債権であって可分であり、可分債権であるAの損害賠償請求権が時効により消滅したからといってその損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰属したかのように控訴人がこれを行行使することができるわけではない」と述べつつ、傍論ながら、次のような判示を行った。

「もっとも、Aの特許法102条3項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅している場合には、被控訴人は、これを援用することにより、その支払を免れることができるのであるから、いわゆる二重払いにより、実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになるリスクは生じないし、このような特殊事情がある場合にまで、特許権侵害により得た利益の留保を被控訴人に許すことは、法の趣旨に照らし相当とはいえないというべきである。

…Aの特許法102条3項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅している場合には、その実施料相当額を覆滅事由として控除しないと解する余地がある…」

「覆滅事由として控除しない」法的根拠と論理構成は明らかにされていない。各共有特許権者の損害賠償請求権を分割債権と評価している点からは、共有権1個説を前提としているようにも見えるが、特許法102条1項についての共有権複数説的な判示箇所と整合しないように思われる。

物権レベルでの、いわゆる共有のゴムマリ説がすでに発生した損害賠償請求権にも投影されるという考えは、「損害賠償請求権があたかも復帰的に控訴人に帰属したかのように控訴人がこれを行行使することができるわけではない」として、判決自体が斥けている。

あるいは、相当因果関係の遮断は、侵害行為時ではなく、損害評価時と考えた可能性もある。しかし、相当因果関係の枠組に立つ以上は行為時を基準とせざるを得ないであろうし、仮に裁判実務の採らない保護範囲論の立場に立つても、各人の予見可能性保障の観点からは、やはり行為時を基準とすべきものである。

この傍論の前提として、判決は、不実施共有特許権者の請求しうる相当実施料額の控除の理由づけを、権利の相互牽制による相当因果関係の遮断ではなく、侵害利得以上の賠償の禁止に置いている。

「同条2項により推定される全額を共有に係る特許権を実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになることからすると、共有に係る特許権を実施する共有者が同条2項に基づいて侵害者が得た利益を損害として請求するときは、同条3項に基づいて推定される共有に係る特許権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。」

これは、特許法102条2項を侵害行為による「全」損害の推定規定と位置付け、当該推定規定による限りで、各共有者の事情は、確定した損害額を評価上割り付ける考量要素となるという考えに立つものと考えられる。

そうすると、判決のいう「覆滅」とはあくまで損害計算上の推定の覆滅であって、相当因果関係とは別であるから、損害評価時を基準として、侵害行為より後の事情を考量に持ち込むことも許されるという考え方が採用されているのかもしれない。

これは、差額説のいう「不法行為がなければ被害者が現在有しているはずの仮定的利益状態と、不法行為がなされたために被害者が有している現実の利益状態の金銭的差額」において、共有特許権者の請求権の現時点での時効消滅を「現在有しているはずの仮定的利益状態」に取り込むということになる。しかし、侵害行為時を基準とする相当因果関係において一旦考慮されるべき事情を、損害評価において排除するのが果たして許されるのか。

またこの論理の帰結として、実施の程度の比によって按分されるべき実施共有特許権者の損害賠償請求権が時効消滅した場合にも、事後的に他方の共有特許権者の請求額が増加することになり、不合理である。

この問題は不法行為法の根幹にかかわり、今後、本判決の傍論の立場により損害額を算定する裁判例が現れるかどうか、注視が必要である。

9. おわりに

兼子一博士の名著『実體法と訴訟法』によれば、「法の世界が暗黒の時代は、訴訟制度の窓口で点滅する裁判の燈だけが僅かに法であつたが、その燈光が継続的につき放しになると、窓口から外界が照らされて明るくなり、更には照らされた部分が自ら発光して逆に窓口を照り返すようになってくるのである。」⁽²⁶⁾

令和元年改正において裁判所の解釈に委ねられていた事項につき、令和 4 年中の諸判決により、かなりの程度実務上の見通しがよくなったといえる⁽²⁷⁾。往古の法廷弁論作者イソクラテースが「εὖ σοι τὸ μέλλον ἔξει ἂν τὸ παρὸν εὖ πιθῆς」⁽²⁸⁾（今手元にある問題をうまく処置すれば、未来は汝にとって良きものとなる）」と語るとおりである。

全体的な傾向としては、侵害がなかった場合の仮定的利益状態と相当因果関係を、具体的事実関係の下で判断していくという不法行為法の原則を、特許法 102 条の文言に引き直して追求していく手堅い方向性が見て取れる。

そして、一部の判決を除き、侵害利益の吐出しよりも逸失利益の帰属の正当性を基軸に据えた論理構成となっており、伝統的な相当因果関係論と近時の保護範囲論のいずれにおいても首肯できるものである。

なお、特許発明が共有であって、実施特許権者が複数存在する場合に、共有特許権者間の損害賠償配分にかかる実施の程度の比を譲渡数量比、売上比、利益比のいずれでとらえるかにつき争いがあったが⁽²⁹⁾、第三競合者の存在による覆滅に関する下級審判決の趨勢に従えば、かかる覆滅時の各共有特許権者の損害額は、第三競合者分の譲渡数量を前提とする各仮定譲渡数量をベースに算定されることになるから、共有特許権者間の一般的な配分基準としての実施の程度の比も、譲渡数量比と考えるのが論理的に一貫する。一方の共有特許権者が赤字事業の場合を想定すれば、譲渡数量比説が侵害利益の共有特許権者への帰属の正当性を最も担保でき、利益比説が帰属の正当性から最も遠いことは明らかである。譲渡数量比を立証できない場合には近似的に売上高比によることも許されようか。

実施の程度の比を「共有者間の実施による利益額の比」とする知財高裁令和 2 年 9 月 30 日判決（令和 2 年（ネ）第 10004 号）（光照射装置事件）の考えは、今後の下級審裁判例で修正されると予想するが、今後の展開を注視したい。

(注)

- (1) 潮見佳男『不法行為法』初版（1999、信山社）pp.213～216、四宮和夫『不法行為』（1983、青林書院）pp.434～435。
- (2) 潮見佳男『不法行為法 I』2 版（2009、信山社）pp.351～356。その問題点につき、同 pp.356～364。
- (3) 知財高判平成 18 年 9 月 25 日平成 17 年（ネ）第 10047 号（椅子式エアマッサージ機事件）。
- (4) 東京高判平成 11 年 6 月 15 日判時 1697 号 96 頁（スミターマル事件）、大阪高判平成 14 年 4 月 10 日平成 13 年（ネ）第 257 号（複層タイヤ事件）、知財高判令和元年 6 月 7 日（大合議）判時 2430 号 34 頁（二酸化炭素含有粘性組成物事件）、知財高判令和 2 年 2 月 28 日（大合議）判時 2464 号 61 頁（美顔器事件）。
- (5) 知財高判平成 22 年 4 月 28 日平成 21 年（ネ）第 10028 号（鉄骨柱の建入れ直し装置事件）、同旨のものとして知財高判令和 2 年 9 月 30 日令和 2 年（ネ）第 10004 号（光照射装置事件）。
- (6) 知財高判令和 2 年 9 月 30 日令和 2 年（ネ）第 10004 号は、「上記利益の額のうち、他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当する部分については、一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はない」とし、「特許権が他の共有者との共有であること及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていることは、同項による推定の覆滅事由となり得るものであり、侵害者が、特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したときは、同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条 3 項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され」とする。
- (7) 特許庁総務部総務課制度審議室（編）『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（2020、発明推進協会）p.25。
- (8) これを支持する学説として、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、弘文堂）p.120。なお、金子教授は、令和元年改正後も、特許法 102 条 2 項の趣旨を、諸事情を考慮

して特許権侵害の損害を適切に算定するための規定と解する立場であれば、推定覆滅の過程で現行法 102 条 1 項 2 号に対応する損害分も含めた損害額を算定する、すなわち 3 項との重畳適用を許さない解釈が文言上可能であることを指摘していた。

- (9) 知財高判令和 4 年 10 月 20 日（大合議）令和 2 年（ネ）第 10024 号（椅子式マッサージ機事件）。
- (10) 前掲注（4）知財高判令和元年 6 月 7 日（大合議）、前掲注（4）知財高判令和 2 年 2 月 28 日（大合議）。
- (11) 前掲注（5）特許庁総務部総務課制度審議室（編）pp.21～22。
- (12) 前掲注（6）金子 pp.118～119。
- (13) 東京地裁の別の部は、この事件にいう別件訴訟の判決（東京地判令和 4 年 1 月 27 日令和元年（ワ）第 20074 号）で、以下のよう
に未確定の判決内容は推定覆滅理由にならないと判示し、確定済みの場合には推定覆滅理由になり得る余地を残していたが、額と
寄与率のいずれで覆滅するかには言及していない。
- 「別件訴訟は、現在、東京地方裁判所において審理されている段階にあるから、別件訴訟において、原告の被告に対する損害賠償
請求権の存在及びその損害額が確定しているものではない。このことは、別件訴訟において、受訴裁判所により別件特許権の侵害
を認める心証が開示されたとしても同様である。このように、別件訴訟の審理が途上であり、その最終的な判断がいかなるもの
となるのかがいまだ確定していない段階にある以上、別件訴訟において被告製品の販売が別件特許権を侵害していると判断される可
可能性をもって、本件訴訟における推定覆滅事由と扱うことはできないというべきである。」
- (14) 伊藤眞『民事訴訟法』第 7 版（2020、有斐閣）、pp.570～573。
- (15) 前掲注（5）特許庁総務部総務課制度審議室（編）pp.20～21。
- (16) 森田宏樹「損害論からみた特許権侵害に基づく損害賠償」別冊パテント第 18 号（2017）p.60。
- (17) 共同支配関係にあるグループ会社が日本国内で販売事業を行っている場合に特許法 102 条 2 項の適用を認めた事案として、知財
高判令和 4 年 4 月 20 日令和 3 年（ネ）第 10091 号。
- (18) 前掲注（13）森田 p.63 の「権利者は特許発明の実施によって侵害者と同等の利益率で利益を得ることが可能であったとの擬制を
置く」方向での特許法 102 条 2 項の純化をつきつめると、こちらの方向性になる。
- (19) 田村善之「特許法 102 条各項の役割分担論と損害論定立の試み：続・知的財産権と損害賠償」知的財産法政策学研究 Vol.60
（2021）pp.44～47。
- (20) 前掲注（2）潮見 pp.356～359、平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』（1992、弘文堂）pp.82～86。
- (21) 前掲注（19）平井 pp.115～129、平井宜雄『損害賠償法の理論』（1971、東京大学出版会）pp.455～462。
- (22) 前掲注（2）潮見 pp.386～394。
- (23) 我妻榮『事務管理・不当利得・不法行為』（1937、日本評論社）p.95。
- (24) 拙稿「共有特許権」特許業務法人志賀国際特許事務所・東京ステーション法律事務所（編）『競争力を高める 特許訴訟・審判の
論点と留意点』（2022、発明推進協会）p.609。
- (25) 民法学説上、共有権について、一つの物について共有者の数だけ相掣する同種の権利が重畳して存在するとの複数説（末広
太郎『物権法上巻』（1921、有斐閣）p.408、我妻榮・有泉亨（補訂）『新訂物権法（民法講義Ⅱ）』（1983、岩波書店）p.320 等）と、
1 個の所有権を数人で量的に分有しているとする単一説（末川博『物権法』（1956、日本評論社）p.308 等）が対立している。最高
裁は、前者の複数権利説に親和的だとされる（最大判昭和 62 年 4 月 22 日民集 41 卷 3 号 408 頁、最二小判平成 5 年 7 月 11 日民集
57 卷 7 号 787 頁）。
- (26) 兼子一『実體法と訴訟法—民事訴訟の基礎理論—』（1957、有斐閣）p.13。
- (27) 残された問題の一つは、特許法 102 条 1 項に関し、「特許権者又は専用実施権者とその侵害の行為がなければ販売することができ
た物」が複数ありうる場合にどうするかということである。直接侵害の場合には市場での競争性が最も高いものだけを考えること
も場合によってはあり得ようが、基本的には、市場シェアに基づき特許権者の各製品毎に侵害者の譲渡数量を配賦し、個別に推定
覆滅を検討することになる。
- 特許法 102 条 1 項は、間接侵害者に対し、共同不法行為者として完成品ベースによる損害賠償請求を行うケースをも想定してい
るが、この場合には、各製品毎の侵害者の譲渡数量の配賦比率の合理性担保が特に重要となる。
- また、特許法 102 条 2 項に関し、特許発明及び侵害者製品が完成品で、特許権者の製品が部品にすぎない場合に、特許法 102 条
2 項の適用があるかという問題がある。ただし、これは仮に適用ありとしても市場の非同一性及び実施能力の不足により推定覆滅
100%となり、特許法 102 条 2 項の適用の実益はない。
- (28) Anton. Melissus. p.10, Gesn により引用される断片（Gustavus Eduardus Benseler “ISOCRATES ORATIONES. vol.II” (B. G.
Teubneri, 1866) p.277 等に所収）。
- (29) 前掲注（24）拙稿 p.608。

（参考文献）

- 窪田充見（編）『新注民法（15）債権（8）』（2017、有斐閣）
- 潮見佳男「特許権侵害による損害賠償請求と民法」大淵ほか（編）『特許訴訟 上巻』（2012、民事法研究会）pp.342～353

（原稿受領 2023.1.25）