

国境を越えた取引に係る 特許権侵害事案における損害

弁護士・弁理士 森本 純

要 約

日本から海外へ侵害品が流出するケースについて、これが特許法上の日本国内での「譲渡」と認められない事案では、日本国内では「輸出」がなされたにとどまり、日本国外で譲渡がなされたことになる。この場合、特許法 102 条 2 項の適用においては、輸出そのものによって侵害者が直接に得た利益ではなく、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により侵害者が得た利益、すなわち、海外市場を侵奪することによって侵害者が得た利益を「輸出」によって侵害者が得た「利益」と構成するのが相当である。同解釈は、属地主義の原則に反するものではない。なお、特許法 102 条 2 項の推定については、侵害者において、権利者製品が輸出されていない仕向国への輸出があることをもって、推定が覆滅されることが考えられるが、ここでは、海外市場を、どのような単位・範囲で捉えるかが問題となる。また、上記の事案では、日本国内では「輸出」がなされたにとどまり「譲渡」はなされていないが、特許法 102 条 1 項の類推適用が認められる余地がある。

これに対し、日本国内で「譲渡の申出」がなされ、これを受けて、海外で譲渡がなされ、侵害品が海外から日本に流入し、これにより日本市場が侵奪されたケースでは、譲渡人が海外において販売することにより得た利益を、損害賠償の対象として取り込むことは困難である。

また、国境を越えた取引に係る侵害事案では、海外特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害が競合する場合が考えられる。この場合、損害額について調整が必要となるが、損害の実体が同一であれば、一方の損害賠償請求により賠償額の支払いがなされることにより、既に、損害は回復しており、他方の損害賠償請求については理由がない、ということになる。しかし、各国の損害賠償に関する制度は異なり、また、裁判所の認定判断の内容も、それぞれ異なり得るところであって、海外特許権に対する侵害訴訟と日本特許権に対する侵害訴訟の双方が提起された場合に、認容額が同一となるわけではない。それぞれ訴訟提起がなされ、一方の認容判決が確定して、賠償額の支払いがなされれば、その限度で、他方の訴訟における損害賠償請求には理由がないとの調整がなされることになる。

目 次

1. はじめに
2. 日本から海外への侵害品の流出
 - (1) 問題の所在
 - (2) 「譲渡」の概念－日本から海外へ侵害品が流出する場合
 - (3) 日本から海外への侵害品の流出について、日本国内における「譲渡」と構成することができない場合の損害賠償請求
 - (3-1) 「輸出」のみが侵害行為となること
 - (3-2) 「輸出」についての特許法 102 条 2 項の適用の可否
 - (3-3) 侵害者が「輸出」によって得た「利益」の意義
 - (3-4) 2 項推定の覆滅
 - (3-5) 2 項と 3 項の重畳適用
 - (3-6) 特許法 102 条 1 項の適用・類推適用の可否
3. 海外から日本への侵害品の流入
 - (1) 問題の所在

- (2) 海外から日本への侵害品の流入を、特許法上の「譲渡」と構成することの可否
 - (3) 海外からの侵害品の流入について、日本国内における「譲渡」と構成することができない場合の損害賠償請求
 - (3-1) 「輸入」構成の可否
 - (3-2) 日本で譲渡の申出がなされ、これを受けて海外で譲渡がなされ、海外から日本へ侵害品が流入した場合
4. 海外特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害の競合
5. おわりに

1. はじめに

近時、侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明について、適切な権利保護の在り方が議論され、また、これに関する事案の判決もなされているが（知財高判令和4・7・20裁判所HP（平成30年（ネ）第10077号）（表示装置、コメント表示方法、及びプログラム事件）、知財高裁大合議判決令和5・5・26裁判所HP（令和4年（ネ）第10046号）（コメント配信システム事件））、国境を越えての取引では、製品の譲渡というシンプルな事件であっても、損害をどのように構成するかにつき解釈上困難な問題が多々ある。

以下では、日本から海外へ向けて侵害品⁽¹⁾が流出する場合、海外から日本へ侵害品が流入する場合それぞれについて、特許権侵害⁽²⁾に係る損害論に議論を絞って、これまで検討した結果を報告する。

2. 日本から海外への侵害品の流出

(1) 問題の所在

日本と海外との間の取引に関して、いかなる場合に、これが日本国内の「譲渡」と認められるかについては、画一的な判断基準があるわけではないが、日本から海外へ特許権侵害品が流出する事例について、日本国内での譲渡に当たらず、特許法上の「譲渡」と構成することが困難な事例もある。

そのような事例では、少なくとも、日本国内で「輸出」がなされたと構成することは可能であるが、日本国内で「輸出」がなされて、特許権侵害品が日本から海外へ流出し、同一の海外市場が侵奪されたケースについては、損害賠償請求の構成や損害の範囲が問題となる。

(2) 「譲渡」の概念—日本から海外へ侵害品が流出する場合

特許法では「譲渡」の定義がなされておらず、その意義については、「物の発明たる特許発明を化体した特許製品についての移転」（中山信弘＝小泉直樹『新・注解特許法第2版〔上巻〕』48頁（青林書院、2017））等とされている。

しかし、「譲渡」については、契約の締結、所有権の移転、物の引渡し、危険の移転等の様々な要素があり、何をもって、特許法上、日本国内で「譲渡」がなされたと認められるかについて、定説があるわけではない。また、国境を越える取引の場合には、日本国内での「譲渡」と認められるか否かの判断に当たり、貿易条件も判断要素となり得るところであるが、貿易条件（インコタームズ）には、EXW（売主倉庫等で引渡し）、CIF（品物が船に積み込まれた時点で引渡し）等々、様々な類型がある。具体的な取引形態をみても、(i) 当該日本企業が海外現地で法人を設立して、当該日本企業→海外現地法人→海外顧客の商流で売買がなされ、これに基づく製品の引渡しが行なわれる場合、(ii) 当該日本企業と海外顧客との間の取引であるが、

(1) 本論稿では、日本国内の行為について侵害が成立する製品を「侵害品」といい、国外で特許権侵害が成立しない場面についても、これを、便宜上「侵害品」と表記することがある。

(2) 以下では、特に逐一断らないが、「侵害」「侵害品」等の表記は、特許権侵害、特許権侵害を構成する物を意味するものとする。

当該日本企業が海外に支店を設けていて、支店経由で製品の引渡しそれぞれなされる場合、(iii) 当該日本企業と現地法人との間で代理店契約が締結されていて、代理店の海外での営業活動によって、海外顧客に対する売買がなされ、これに基づく製品の引渡しなされる場合、(iv) 当該日本企業と海外顧客との間で売買がなされるが、製品は当該日本企業の海外子会社が製造していて、海外子会社から直接海外顧客に対し製品の送付がなされる場合等々、様々なものがある。

当該売買が日本国内での「譲渡」と認められるか否かについては、画一的な判断基準があるわけではなく、個々の事案において、上記の判断要素を総合衡量して判断がなされることになる。

(3) 日本から海外への侵害品の流出について、日本国内における「譲渡」と構成することができない場合の損害賠償請求

(3-1) 「輸出」のみが侵害行為となること

日本から海外へ侵害品が流出するケースについて、特許法上の日本国内での「譲渡」と認められる場合には、「譲渡」について、特許法の定めにしたがって、特許権者が受けた損害の額を算定することになる。他方、特許法上の日本国内での「譲渡」と認められない事案では、日本国内では「輸出」がなされたにとどまり、日本国外で譲渡（特許法上の「譲渡」には当たらないが、便宜上「譲渡」と記載することがある。以下同様。）がなされた、と構成されることになる。

知財高裁大合議判決令和4・10・20裁判所 HP 参照（令和2年（ネ）第10024号）（椅子式マッサージ機事件）⁽³⁾は、侵害品と認定された被告製品1が海外向け製品であり、被控訴人の主張によれば、「被控訴人は、国ごとに当該国所在の被控訴人とは別法人の代理店から注文を受け、当該代理店に輸出しており、輸出後の販売は、当該代理店のそれぞれが独立した行為として行って」いたというものであるところ、判決文を読む限りでは、被告製品1の販売（海外向け販売）が日本国内での「譲渡」であるとの認定はなされておらず、被告製品1については、「輸出」が特許権に対する侵害行為に該当するとの認定判断がなされている⁽⁴⁾。

(3-2) 「輸出」についての特許法102条2項の適用の可否

ア 日本における侵害行為が「輸出」のみであり、製品の販売が海外でなされた場合については、特許法102条2項の適用の可否、具体的には、侵害行為が「輸出」の場合に特許法102条2項にいう「利益」とは何か、侵害者が「輸出」によって「利益」を受けたと認められるのか、が問題となり得る。

この点につき、上記の椅子式マッサージ機事件では、被控訴人において、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いうためには、特許権者が当該特許発明の作用効果と同様の作用効果を奏する代替競合品（侵害品と市場で販売時期が重なるもの）であつて、かつ、侵害主張をする相手方の特許権を侵害しない製品を販売していることを必要とすると解すべきである等の主張がなされていて、侵害者が「輸出」によって「利益」を受けたと認められるか否かが争われていたものではないが、判決は、以下のとおり判示して、侵害者の「輸出」について特許法102条2項の適用が認められる旨判断した。

(3) 同事件判決は、特許法102条2項と3項の重畳適用を認めた判決として意義を有するものであるが、本稿では、国境を越えた取引に係る損害論の観点から同事件判決を取り上げる。

(4) 判決は「被控訴人による被告製品1及び2の輸出又は販売は、本件特許権Cの侵害行為に該当する。」（第4の5(1)ウ）と判示していて、当該文言の限りでは、被告製品1について「輸出」のみが侵害行為となるのか、それとも「輸出」及び「販売」が侵害行為となるかが明確ではないが、これに先立ち、証拠及び弁論の全趣旨に基づき、被控訴人が被告製品1を「輸出」したことが認められるとの認定をしていることから（第4の5(1)ア）、被告製品1については、「輸出」のみが侵害行為となるとの認定判断がなされたものと理解される。

という事情が存在する場合」を緩やかに認定し、あとは推定覆滅で考慮すれば足りるとしたものと理解される⁽⁵⁾。

しかし、そもそも、「輸出」により侵害者が得た利益をどのように捉えるかが明らかにされておらず、この点について十分な議論がないまま、このように緩やかに「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」の存在を認めてよいのか、という問題がある。そのような認定をしてしまうと、次の侵害者が得た「利益」の額の認定の場面において、利益あり、との結論ありきで、侵害者が海外での製品販売により得た利益の額を「利益」と認定することになりかねない。また、海外での製品販売は、特許法が規定する侵害行為には当たらないにもかかわらず、この適法行為により得た利益を、特許法 102 条 2 項が定める侵害者が侵害行為により得た利益としてよいのか問題となる。

そこで、次項では、侵害行為が「輸出」である場合の特許法 102 条 2 項の適用に関して、侵害者が「輸出」によって得た「利益」とは何かについて検討する。

イ なお、椅子式マッサージ機事件判決は、「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から、控訴人製品 1 について、控訴人に、被控訴人による本件特許権 C の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ものと認められる」として、侵害者が輸出した製品の全量について侵害者が得た利益の額を算定した上で、被控訴人において控訴人製品 1 が輸出されていない仕向国への輸出があることをもって、推定の覆滅を認める判断をした。

かかる椅子式マッサージ機事件判決の判断に対しては、金子敏哉「特許法 102 条 2 項と 3 項の併用・重畳適用（椅子式マッサージ機大合議）」（新・判例解説 Watch Vol.32（2023）281 頁以下）が、「立証責任の分配の観点からすると、（EU 等は別として）侵害品の仕向国それぞれについて権利者製品が輸出され当該国の市場での競合関係が存在することを 2 項の適用要件の問題とすべきであったと思われる。」としている。

この点については、前提問題として、海外市場が国単位で存在するのかどうかを考える必要がある。市場が国単位で存在するのであれば、「侵害品の仕向国それぞれについて権利者製品が輸出され当該国の市場での競合関係が存在すること」を特許法 102 条 2 項の適用要件とすべきとする上記見解は相当と考える。しかし、事案によっては、地域（例えば、北米、東南アジア等）ごとに市場が形成されていると認定するのが相当な事案もあろう。

そうすると、市場の単位・範囲を認定してから、その市場の限度で特許法 102 条 2 項の適用を認めるのではなく、まずは、侵害者が輸出した製品の全量について侵害者が得た利益の額を算定した上で、市場の競合が認められない輸出の限度で、推定の覆滅を認めるのが相当と考える。

（3-3）侵害者が「輸出」によって得た「利益」の意義

ア 上記のとおり、侵害行為が「輸出」である場合の特許法 102 条 2 項の適用に当たっては、侵害者が「輸出」によって得た「利益」とは何かを明らかにする必要がある。

この検討に当たっては、（i）侵害者が「輸出」によって得た「利益」が、輸出そのものによって直接得た利益に限られるのか、それとも、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により得た利益も含まれるの

(5) 上記紙おむつ処理容器事件では、＜特許権者は、日本国内で特許製品を販売しているわけではなく、販売店である A 社に対し特許製品を販売し、A 社が日本国内で一般消費者に対し販売していた＞のに対し、＜侵害者は、侵害者製品を日本国内に輸入して販売している＞との事情があり、市場の競合が生じているといえるかという問題のある事案であったが、判決は、紙おむつ処理容器に係る日本国内の市場において競業関係にあるとして、特許権者において、侵害者の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ると判断した。これに対し、椅子式マッサージ機事件では、市場の競合が海外において生じているなかで、「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」が認められた点に留意する必要がある。

か⁽⁶⁾、(ii) 後者が認められるとして、これが属地主義の原則に反しないか、また、外国での販売は日本法の特許法に違反するものではなく、これにより得た利益は適法に得られた利益であるが、これを、特許法102条2項の利益とすることが許されるか、が問題となる。

イ まず、上記(i) <侵害者が「輸出」によって得た「利益」が、輸出そのものによって直接得た利益に限られるのか、それとも、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により得た利益も含まれるのか>について検討する。

この点について、鈴木将文「越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の範囲及び均等論が問題となった裁判例について - L - グルタミン酸製造方法事件一審判決 -」(知的財産法政策学研究 Vol.67 (2023) 241 頁以下) は、

「特許権者の実効的保護を図るために、国内における特許権侵害行為によって、特許権者が国外で受けた損害についても、一定範囲で損害賠償の範囲に含めてよいと考える。しかし、それは、例えば、侵害者が、日本国内で侵害品を生産し、輸出することにより、当該輸出先国の市場において特許権者の製品の販売量を減少させたというような、日本国内で行われた実施行為により生産され流通に載せられた侵害品によって惹起された損害といえるものを算入することは許されてよいという趣旨である。」

としている。

特許法102条2項は、損害立証の困難性の軽減を図った規定であり、侵害者が得た利益の額が特許権者が受けた損害の額であるという一種のフィクションのもと、特許権者が受けた損害の額について推定を働かせた上で、事情に応じた推定の覆滅をすることで、適正な賠償額を算定するという規定である。それ故、侵害者が侵害行為によって得た「利益」についても、輸出そのものによって直接得た利益に限られるという厳格な解釈は、損害立証の困難性の軽減の趣旨と相反する。また、侵害行為である輸出と海外での販売とは直接連関する行為である上、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により得た利益も含まれるとする特許法102条2項の解釈は、輸出が外国での販売という一つの市場に向けられた行為であるなか、この一つの市場のなかで侵害者が得た利益の額が、特許権者が受けた損害の額と推定する、というものであり、特許法102条2項の規定が含意する推定の基礎と合致するところである。したがって、侵害者が「輸出」によって得た「利益」は、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により得た利益も含むとする解釈は、(上記(ii)の問題を措いて) それ自体は相当である。

なお、上記解釈は、侵害行為に引き続く侵害者の行為によって得た利益を、広く特許法102条2項の利益として含んでよい、あるいは、侵害行為と相当因果関係が認められる利益を広く特許法102条2項の利益とすることを認めるべきとするものではない。例えば、製品を販売して、その製品のメンテナンスで継続的に利益を上げるというビジネスモデルの場合に、侵害者が販売により得た「利益」の額の算定において、侵害品の販売がなされたからといって、これに引き続いてなされるメンテナンスにより得た利益まで含む、ということが許されるものではない。ビジネスモデルとして、販売とその後のメンテナンスとがセットになっているとしても、販売の市場とメンテナンスの市場とは切り分けて捉えるべきであり、そこまで侵害者が得た「利益」が上げられるものではない。

ウ 次に、上記の<侵害者が「輸出」によって得た「利益」が、輸出と一連一体の関係にある外国での販売

(6) なお、上記(i)について、侵害者が侵害行為によって得た「利益」が、侵害行為そのものによって直接得た利益そのものに限られるとの見解に立てば、「輸出」の場合、侵害者は、輸出そのもので利益を直接得ているわけではないから、特許法102条2項にいう「利益」は存在せず、同項の適用は認められない、ということになる。そして、特許法102条3項による損害賠償請求を検討することになる。

により得た利益も含むとする解釈が、属地主義の原則に反しないか、また、外国での販売は日本法の特許法に違反するものではなく、これにより得た利益は適法に得られた利益であるが、これを、特許法 102 条 2 項の利益とすることが許されるか否か、が問題となる。

ここで、属地主義の原則とは「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する」（最判平成 9・7・1 民集 51・6・2299（ペーペーエス並行輸入事件）、最判平成 14・9・26 民集 56・7・1551（FM 信号復調装置事件））ものであるが、同原則の内容は、直接には、文字通り、特許権の成立、移転、効力等、特許権の効力が及ぶ場所的範囲についての原則であって、その適用範囲がどこまで拡がるかは、原則から直ちに導かれるものではない。

この点について、牧野知彦「特許法における「譲渡」行為概念についての一考察」（知財管理 Vol.58 No.11（2008）1405 頁以下）は、海外からの侵害品の流入の局面についての考察での言及であるが、

「そもそも、属地主義の原則といってもその適用範囲が明確に確立しているとまではいえず、例えば、従来、「輸出」を実施行為に規定することは属地主義の原則から問題があると考えられていたが、現行法ではこれが規定されている。そうであるとすれば、属地主義の原則から、直ちに、実施行為該当性の判断要素の一つとして、外国で生じた事情を考慮することが禁止されるとまではいえない」

としている。

また、駒田泰土「越境する特許製品とわが国の特許権に基づく損害賠償」（知的財産法政策学研究 Vol.50（2018）1 頁以下）は、

「だが、平成 18 年特許法改正以降は、もはや前提が変わったように思われる。

周知のように、同改正によって「輸出」が新たな実施類型とされた。これは、侵害品・模倣品の世界的拡散を防止するための改正であると、一般に説明されている。また立法の際に、「輸出」の差止めだけが可能で、損害賠償までは認められないという趣旨の規定はとくに設けられていないし、立法担当者によるそうした説明もない。

そうであれば、侵害品の世界的拡散によって生じたわが国の特許権者の海外市場における損害をも考慮するのが論理的であり、当然であるといえるだろう。さもないと、何のために「輸出」を特別立法による規制とせず、正面から実施行為に加えたのかが説明できなくなる。

ともあれ平成 18 年改正によって、わが国を出発する（あるいは経由する）侵害品の世界的拡散は、法的に救済されるべきわが国の特許権者にとっての不利益であると正式に認められた。そうであれば、侵害品の拡散が他国の権利を侵害し、その国の権利による救済が可能であったとしても、依然として特許権者はわが国の権利に基づく損害賠償を求めると解すべきであろう。」

「しかしすでに確認したように、最高裁は、損害賠償請求を特許権の効力問題と性質決定していない。よって、最高裁のいう属地主義は、ここには直接妥当しない。また、カードリーダー事件は、登録国外の積極的誘導行為が問題となった事案である。最高裁は、わが国の民法上、当該行為は不法行為に当たらないと判示しているが、事例 1 は、あくまで登録国であるわが国の中で行われた行為によって生じた損害が問題になっている。したがって、この部分に係る最高裁の判断も、私見を否定する理由にはならないであろう。」

「わが国の特許権を侵害する Y の行為と A・B 両国での損害（利益減退）との間には、相当因果関係があるといわざるをえないから、民法 709 条を素直に読むならば、請求可という結論が導かれるはずである。そして、海外市場での利益をあえてわが国特許法の保護法益から排除する必要はない、というこ

とは上述したとおりである。』⁽⁷⁾

としている。

以上の問題については、私見としても、そもそも属地主義の原則の適用範囲が明確でないなか、これは、あくまで、日本における侵害行為による損害額の算定の問題であって、海外まで日本国の特許権の効力を及ぼすものではないから、属地主義の原則に反するものではない、と考える。

また、〈外国での販売は日本国の特許法に違反するものではなく、これにより得た利益は適法に得られた利益であるが、これを、特許法 102 条 2 項の利益とすることが許されるか否か〉という問題についても、これは、日本における侵害行為による損害額の算定の問題であって、適法な利益を違法な利益として評価する、というような問題ではない。

したがって、侵害行為が「輸出」である場合、特許法 102 条 2 項の適用に当たっては、輸出と一連一体の関係にある外国での販売により侵害者が得た利益を、侵害者が「輸出」によって得た「利益」と認めるのが相当である。

なお、椅子式マッサージ機事件判決でも、以上の点については特に争われなかったようであるが、侵害者が外国での販売により得た利益を輸出（侵害行為）により侵害者が得た利益として、特許法 102 条 2 項の算定がなされている。

（3-4）2 項推定の覆滅

ア 侵害者の輸出（侵害行為）に係る侵害事案について、侵害者が海外での販売により得た利益を「利益」として、特許法 102 条 2 項の推定規定の適用がなされる場合、推定の覆滅の検討に当たり、取引が海外に及ぶことによる特有の問題がないかについて、検討する。

イ この点、椅子式マッサージ機事件判決は、「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から、控訴人製品 1 について、控訴人に、被控訴人による本件特許権 C の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ものと認められる」として、侵害者が輸出した製品の全量について侵害者が得た利益の額を算定した上で、被控訴人において控訴人製品 1 が輸出されていない仕向国への輸出があることをもって、推定の覆滅を認める判断をした。

輸出の仕向国それぞれで市場が形成されていて、特許権者が市場を形成していない仕向国があるという事案であれば、椅子式マッサージ機事件判決が判断したとおり、特許権者の製品が販売されていない仕向国への輸出分について推定が覆滅されるのが相当であるが、推定の覆滅は、特許権者が侵害期間において仕向国へ輸出していない事実ではなく、当該国において特許権者の製品の市場が存在していない事実によって正当化される。

例えば、特許権者が、海外の A 国について、侵害期間より前には、特許権者の製品の販売実績があり、侵害期間には販売実績がなかったが、A 国向けの販売事業から撤退したわけではない、という事案であれば、侵害者による A 国への輸出分について推定が覆滅されるものではない。

また、特許権者が、アジア圏担当の海外販売子会社を有していて、この海外販売子会社は、担当地域内の各国で営業していて、うち A 国についても営業活動は行っていたが、侵害期間前・侵害期間中において、製品の販売がなされるまでには至っていなかった、という事案の場合、侵害行為がなければ A 国で製品の販売

(7) 「事例 1」は、「X は、同一の発明について、わが国と A 国で特許権を取得しており、B 国では取得していない。X は、わが国、A 国、そして B 国において、当該発明を実施した製品を販売している。Y は、X に無断で、当該発明を実施した製品をわが国で製造し、A 国及び B 国の購入者に向けてその全部を発送している。」という設例である。

ができたことが直ちに否定されるわけではない。

そうすると、海外市場の競合を考えるに当たり、市場を、いかなる事情のもとで、いかなる単位・範囲で把握すべきかが問題となることに留意する必要がある。市場を国別に把握するのが相当な事例もあるが、上記の後者の例は、国別に個別の市場を把握するのが相当ではない事例である。市場の単位・範囲は、特許権者及び侵害者の販売地域や営業体制等に基づき、個別に検討がなされることになろう。

ウ また、海外市場において他の競合品が存在する場合に、同事情をもって、推定の覆滅がなされることも考えられる。

この点、椅子式マッサージ機事件判決は、各仕向国の市場における競合品の販売状況等を認めるに足りる確な証拠がないとして、「被控訴人主張の他社の競合品の存在は、被告製品1の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間の相当因果関係を否定すべき事情に当たるとはいえないから、本件推定の覆滅事由に該当するものと認めることはできない。」と判断した。

2項の推定の覆滅について、立証が足りないとして覆滅事由の存在が認められないとの判断がなされることは、日本国内で事情が完結する例でも見受けられるところであるが、仕向国別に競合品の販売状況等に関する証拠を収集することは事実上困難と推測される場所である。侵害者に酷とも思われるが、推定覆滅の立証責任を侵害者が負担するという現状の規定のもとでは、やむを得ないところである。

(3-5) 2項と3項の重畳適用

椅子式マッサージ機事件判決では、特許権者において輸出がなされていなかった仕向国への侵害者の輸出について、市場の非同一性を理由として、特許法102条2項の推定の覆滅がなされた上で、

「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、被控訴人による被告製品1の各仕向国への輸出があった時期において、控訴人製品1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から、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製品1は、被告製品1の輸出がなければ輸出することができたという競合関係があるとは認められないことによるものであり（前記ウ（ア）c）、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。」

と判示して、3項の適用を認める判断がなされた。

上記は、市場の非同一性を理由とする推定の覆滅であり、2項と3項の重畳適用が認められるべきであるという点は、海外取引に特有の事情が認められるものではないが、判決では、3項の料率の認定において、輸出に係る料率であることについて特段の考慮をせず、通常の譲渡における料率と同様の算定をしている。これは、輸出に係る料率といっても、海外市場での販売に向けた輸出であることを踏まえた判断と理解される。

(3-6) 特許法102条1項の適用・類推適用の可否

椅子式マッサージ機事件判決では争われていないが、侵害品が日本国内から海外へ輸出され、海外で販売がなされて、特許権者と海外市場で利害の衝突が生じた事案について、特許法102条1項の適用あるいは類推適用の可否が問題となる。

この点、特許法102条1項の「その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは」は、当該譲渡が侵害行為であることを前提とした要件であるから、「譲渡」が海外でなされ、「輸出」のみが侵害行為となる場合には、輸出は「譲渡」には当たらない、また、海外での譲渡は「譲渡」に当たらないとの理由により、同条同項の直接適用を認めることは困難であろう。

しかし、特許法 102 条 1 項は、侵害者が侵害品を販売しなければ、侵害者が販売したのと同じ数量だけ、特許権者が特許権者の製品を販売することができたという関係を想定して、これを基礎として損害額の算定をする規定である。上記事案の場合にも、上記（3-3）でみたとおり、特許権者と侵害者との間で海外市場での利害の衝突が発生していて、侵害者が侵害品を輸出して海外で販売していなければ、侵害者が販売したのと同じ数量だけ、特許権者は当該海外市場において特許権者の製品を販売することができたであろう、との想定が成り立つ関係が認められる。

それ故、私見ではあるが、侵害品が日本国内から海外へ輸出され、海外で販売がなされて、特許権者と海外の同一市場で衝突が生じたという事案の限りでは、特許法 102 条 1 項の類推適用が否定される理由はないものとする。

3. 海外から日本への侵害品の流入

(1) 問題の所在

これまでも述べたとおり、日本と海外との間の取引に関して、いかなる場合に、これが日本国内の「譲渡」と認められるかについては、画一的な判断基準があるわけではないが、海外から日本へ特許権侵害品が流入する事例の多くは、特許法上の「譲渡」と構成することは困難であろう。

そのなかで、日本国内での行為（譲渡の申出）がなされて、これを受けて、侵害品が海外から日本に流入し、日本市場が侵奪されたケースについて、どのような場合であれば、譲渡（海外での行為）により侵害者が得た利益をも取り込んで損害賠償請求をすることができるか、また、これが難しい場合、損害賠償請求がいかなる限度で認められるかが問題となる。

(2) 海外から日本への侵害品の流入を、特許法上の「譲渡」と構成することの可否

上記 2. (2) で述べたとおり、特許法では「譲渡」の定義がなされておらず、その意義については、「物の発明たる特許発明を化体した特許製品についての移転」（中山信弘＝小泉直樹『新・注解特許法第 2 版 [上巻]』48 頁（青林書院、2017））等とされているが、「譲渡」については、契約の締結、所有権の移転、物の引渡し、危険の移転等の様々な要素があり、貿易条件（インコタームズ）についても様々な種類がある。

具体的な取引形態についても、同じく日本企業が買主の場合でも、(i) 海外事業者（P 国）と日本事業者との間の売買だが、製品が日本国内に入らず、P 国内で海外事業者から日本事業者の現地事業所に引き渡されるケース、(ii) 製品を海外から送付し日本国内で荷受けがなされた時点で所有権移転とする特約が付されているケース、(iii) A 国→日本→B 国の商流で譲渡がなされるが、物は直接 A 国から B 国へ送付されるケース等々、様々なものがある。

当該売買が日本国内での「譲渡」と認められるか否かについては、画一的な判断基準があるわけではなく、個々の事案において、上記の判断要素を総合衡量して判断がなされることになるが、一般的には、海外から日本への侵害品の流入が特許法上の日本国内における「譲渡」と認められる例は限られるものと思料される。

この点について、高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」（パテント Vol.65 No.3（2012）95 頁以下）は、中国国内の Y チャイナ社から日本国内の取引業者 Z1 に対し製品の売買がなされたという設例について、

【高部】「設問 2」では、中国と日本の中で売買契約が締結され、製品は中国から日本に来ているわけですが、Y チャイナ社の行為は、飽くまでも中国における輸出であって、日本における「譲渡」というのはなかなか難しいのではないかと思います。」（107 頁）

【大野】「問題提起者が設定されている事例は、非常に難しい問題で、「譲渡」の概念は、私も高部判事と同じで、「占有の移転」プラス「所有権の移転」という、アンド条件が必要なのかなと思っています。」

「・・・それで、「例題①」では、私は高部判事と違って、ケース・バイ・ケースに判断すべきであると理解しています。

・・・そうではなくて、Yチャイナ社が、例えば、横浜の港に製品を持っていく義務がある、あるいはZジャパン社の本店所在地まで持っていく義務があるというようなケースであれば、基本的にはYチャイナ社が輸入して譲渡している、そのように考えるのではないかと考えています。」

「おそらく、このような考え方を示すと、売買契約のあり方で特許権侵害の有無が左右されるようなことはおかしいという反論があり得ると思います。けれども、物の占有が物に対する現実的支配を問題とする以上、売主と買主のどちらかが、どの時点で現実的な支配をパスするのかが、おそらくポイントになってきます。もちろん、この点については、学説上の議論は余りされていないと思いますが、個人的にはそういう考え方を採るべきではないかと考えています。」

としており、これは、同設例について、日本国内での譲渡と構成する余地があるケースがあるとしつつも、そのような場面は限られるとしたものと思われる。

また、東京地判令和2・9・24裁判所 HP 参照（平成28年（ワ）第25436号）（Lグルタミン酸ナトリウム事件）では、インドネシア国内で製造された製品をインドネシア法人が日本顧客に対し販売した行為について、インボイスに記載されていた貿易条件についてインボイスにC I FないしC F Rとの記載がなされていることから、製品の買主（日本顧客）への引渡しが行われた時点で船積みの時点で行われていたとの認定がなされ、もって、日本国外での譲渡がなされ、買主によって日本への輸入がなされた旨認定がなされている。同判決の認定の限りでは、個別事情のもとでは、海外からの侵害品の流入について日本国内での譲渡と認められる余地は残しているという理解も可能ではあるが、上記のとおり、そのような事案は限られると解するのが相当である。

なお、貿易条件をはじめとする諸事情により、広く、海外からの製品流入が日本国内での譲渡と認められて、日本国の特許権の侵害に当たる可能性があるとなれば、日本企業としては、そのリスクがあることを念頭において、海外企業から仕入れをするに当たり、貿易条件の精査まで行わなければならないことになり、実務に及ぼす影響は大きい。

（3）海外からの侵害品の流入について、日本国内における「譲渡」と構成することができない場合の損害賠償請求

（3-1）「輸入」構成の可否

日本から海外に向けての侵害品の流出の場合（上記2.）には、日本国内での「譲渡」が認められず、日本国内での侵害行為として「輸出」しか認められない場合でも、特許法102条2項の柔軟な適用、また、特許法102条1項の類推適用の可能性により、特許権者の法的な保護が図られるところであるが、海外から日本国内へ侵害品が流入し、日本国内での「譲渡」と認めることが困難な場合、特に損害賠償請求の点において、特許権者の保護をいかに図り得るかが問題となる。

この点、商標法及び意匠法については、従来では、侵害品の個人輸入がなされた場合、当該個人（事業者でない者）による使用は「業として」行うものではないため、商標権あるいは意匠権の侵害が成立せず、これを侵害行為として捕捉することができなかったが、令和3年改正により、商標法2条7項において、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を、商標法上の「輸入」行為（同法2条3項2号等）に含まれるものとする解釈規定が新設され、また、意匠法2条2項1号（「実施」の定義規定）でも、同様の行為を、意匠法上の「輸入」（同法2条2項1号等）に含む旨の追加がなされた。しかし、特許法では、同様の改正はなされておらず、海外からの侵害品の流入を、立法規定なくして、海外企業（売主）による「輸入」と構成することは困難である。

(3-2) 日本で譲渡の申出がなされ、これを受けて海外で譲渡がなされ、海外から日本へ侵害品が流入した場合

ア そこで、以下では、日本で譲渡の申出がなされ、これを受けて海外で譲渡がなされ、海外から日本へ侵害品が流入した場合について、損害賠償請求の構成の可能性を検討する。

この点について、L グルタミン酸ナトリウム事件判決は、インドネシア国内で製造された製品をインドネシア法人が日本顧客に対し販売した行為（CJ インドネシア販売分）について、日本国内での譲渡、あるいはインドネシア法人による輸入とみることはできないとしつつ、CJ インドネシア販売分について、インドネシア法人と同一のグループに属する被告（日本法人）による「譲渡の申出」があったとした上で、CJ インドネシアと被告とが、一体的な関係にあり、CJ インドネシア販売分及び被告販売分（被告は、別途、インドネシア法人から仕入れをして、これを日本顧客に販売していた。）についての各実施行為（CJ インドネシア販売分については譲渡の申出、被告販売分については輸入、譲渡、譲渡の申出）を共同して行っていたとして、これらについて、被告ら（CJ インドネシア及び被告）に共同不法行為が成立する旨判断した。

そして、特許法 102 条 2 項に基づく損害額の推定において、CJ インドネシア販売分に係る限界利益と被告販売分に係る限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定されると判断した。

「これらの事実に照らせば、被告と CJ インドネシアは、単に、被告取引分についての本件 MSG の仕入先・販売先という関係に留まらず、CJ インドネシアが製造した本件 MSG を日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及び CJ インドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあり、被告販売分及び CJ インドネシア販売分についての前記 (ア) の各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり、これらについて、被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である。」

「ア 特許法 102 条 2 項の利益の意義

特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を販売することによりその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限界利益の額である。

イ 被告らの共同不法行為による特許法 102 条 2 項の利益の算定方法

(ア) 前記 (2) のとおり、被告販売分については本件 MSG の輸入、譲渡及び譲渡の申出、CJ インドネシア販売分については本件 MSG の譲渡の申出について、本件特許権 1 又は本件特許権 2 の実施がなされており、これらについて、被告と CJ インドネシアとの共同不法行為が成立すると認められるから、特許法 102 条 2 項に基づく損害額の推定の場面でも、上記の被告ら販売分に係る各侵害行為について、前記アの算定方法による被告らの限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定されるというべきである。

そして、前記 (2) のとおり、被告と CJ インドネシアが、CJ インドネシアが製造した本件 MSG を日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及び CJ インドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあったことも考慮すれば、被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は、被告ら販売分の全体の売上高から、その販売に直接関連して被告らにおいて追加的に必要となった全体の経費を控除することによって算定するのが相当である。

(イ) この点について、被告は、CJ インドネシア販売分に係る実施行為である「譲渡の申出」による損害額は CJ インドネシア販売分の売上高に基づいて算出されるべきではなく、「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきであると主張する。

しかしながら、前記 (2) エのとおり、CJ インドネシア販売分について、被告と CJ インドネシアに

は共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告 CJ インドネシアの利益も考慮されること、前記 (2) ウ (ウ) b (b) で検討したとおり、CJ インドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、「譲渡」自体が日本国外で行われているとしても、CJ インドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法 102 条 2 項の適用において、日本国内での「譲渡の申出」によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり、被告の上記主張は採用できない。」

イ L グルタミン酸ナトリウム事件判決は、海外からの侵害品の流入について、特許権者に対し、日本市場において被った損害の回復を認めたものであるが、その法律構成については慎重な検討が必要である。

すなわち、CJ インドネシア販売分に係る CJ インドネシアによる日本顧客に対する販売、及び被告販売分について CJ インドネシアが被告に対して販売した行為は、海外において行われた行為であり、日本国の特許権に対する侵害行為となるものではなく、そのような適法行為により得られた利益の額を損害額の算定に含めてよいのか、という問題がある。また、CJ インドネシア販売分について、侵害の成立が認められる行為は、被告による譲渡の申出のみであるが、上記判決では、共同不法行為の成立のもと、適法行為である CJ インドネシア販売分の限界利益まで特許権者が受けた損害の額に含まれるとの判断がなされており、その判断の是非、また、同判決の射程が問題となる。

以上の問題について、平井佑希「グルタミン酸ナトリウム事件 東京地判令 2・9・24 (平 28 ワ 25436)」(パテント Vol.74 No.9 (2021) 79 頁以下) は、

「しかし、CJ インドネシアの製造行為及び被告への譲渡行為は、いずれも海外における行為であって日本特許権を侵害する行為には当たらない(本判決でも侵害行為として認定されていない)。すなわち本判決は、被告販売分についても、適法行為によって得られた利益を特許法 102 条 2 項所定の侵害の行為により受けた利益と評価していることになり、妥当ではない。」

「以上のとおり、本判決は特許法 102 条 2 項所定の侵害の行為により受けた利益の因果関係の問題として扱いつつ、実質的には海外で行われた適法な(少なくとも日本特許権を侵害しない)行為によって得た利益への権利行使を認めているに等しい。このような判断は、属地主義の観点からも疑問がある。」

としている。

この点、属地主義の原則に反するか否かについては、上記 2. の (3) (3-3) で述べたのと同様、そもそも属地主義の原則の適用範囲が明確でないなか、L グルタミン酸ナトリウム事件判決は、CJ インドネシア販売分について被告がなした譲渡の申出を日本国内における侵害行為と構成して、この日本における侵害行為により生じた損害の額の算定において、外国でなされた行為により得られた利益を含んだものと理解される。これは、海外まで日本国の特許権の効力を及ぼすものではないから、属地主義の原則に反するものではない、と考える。

また、CJ インドネシア販売分に係る CJ インドネシアによる日本顧客に対する販売、及び被告販売分について CJ インドネシアが被告に対して販売した行為が、海外において行われた行為であり、日本国の特許権に対する侵害行為となるものではなく、そのような適法行為により得られた利益の額を損害額の算定に含めてよいのか、という問題についても、上記 2. の (3) (3-3) で述べたのと同様、それ自体は、日本における侵害行為による損害額の算定の問題であって、これが直ちに、適法な利益を違法な利益として評価する、というような問題になるものではない。

加えて、判決の理解となるが、L グルタミン酸ナトリウム事件判決は、単なる共同不法行為の成立のもと、

行為者がそれぞれ得た限界利益の合計が、特許権者が受けた損害の額と推定されると判断したものではなく、判示「CJ インドネシアが製造した本件 MSG を日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及び CJ インドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあり、被告販売分及び CJ インドネシア販売分についての前記 (ア) の各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり、これらについて、被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である。」にも現れているとおり、被告及び CJ インドネシアの一体的な関係のもとで各侵害行為がなされたとの評価のもとで、各行為者がそれぞれ得た限界利益の額の合計が、特許権者が受けた損害の額と推定されると判断したものと理解するのが相当であろう。すなわち、このような一体的関係のもとでは、CJ インドネシア販売分に係る販売行為は、形式的にみれば CJ インドネシアによる販売行為であっても、法的な評価としては、被告と CJ インドネシアによる一体的な販売行為であり、これが、日本国内における侵害行為である被告による譲渡の申出により惹起されたのであるから、その限りにおいて、特許法 102 条 2 項の適用において、CJ インドネシアが得た利益の額も、特許権者が受けた損害の額の推定に含むとの判断がなされたものと理解される（ただし、判決文を読む限りでは、そのような一体的な関係を認めるに足りるだけの事情があったとの判断には疑問がある。）。

したがって、L グルタミン酸ナトリウム事件判決は、単に、共同不法行為の成立のもと、外国でなされた適法行為により得られた利益の額を、広く、特許法 102 条 2 項の「利益」の額に取り込んだものではない、と理解するのが相当であり、そのような評価が正当化されるだけの高度な一体的関係が認められるような事案でなければ、同様の認定判断は成り立たないものとする。

確かに、CJ インドネシア販売分は、日本市場において特許権者の販売機会を侵奪するものであり、日本市場において特許権者が受けた損害の回復を図る上においては、特許法 102 条 2 項の適用において、CJ インドネシアが販売により得た利益相当額が、特許権者が受けた損害の額に含まれるべき必要性があるとはいえる。しかし、単に、日本市場において販売機会が侵奪されたこと、被告が譲渡の申出をしたこと、及び被告の譲渡の申出と CJ インドネシアの販売について共同不法行為の成立が認められるということだけでは、CJ インドネシアが販売により得た利益の額を、特許権者が受けた損害の額に取り込むことは困難である。

なお、L グルタミン酸ナトリウム事件判決では、特許法 102 条 2 項の算定において、被告販売分について CJ インドネシアが被告に対して販売することによって得た利益相当額まで、特許権者が受けた損害の額に含まれている。これについては、市場における競合が生じていない海外市場で得られた利益の額まで、特許権者が受けた損害の額に含むことになるが、上記の一体的関係のもと、特許法 102 条 2 項の推定における利益の額に取り込まれたものであって、事案を超えて一般化されるものではない、と理解するのが相当であろう。

以上のとおり、L グルタミン酸ナトリウム事件判決では、海外法人が海外において日本顧客に対し販売することによって得られた利益の額が、侵害者が得た利益の額に取り込まれる判断がなされたが、これは、被告と CJ インドネシアとの間に一体的関係が認められるという事案のもとでの（そのような認定がなされたことを前提とした）判断と理解するのが相当である。

ウ しかし、L グルタミン酸ナトリウム事件判決を上記のとおり理解したとしても、だからといって、日本国内で譲渡の申出がなされ、これを受けて、海外で譲渡がなされた同事案において、譲渡の申出に係る行為者と譲渡に係る行為者との一体的関係のもと、侵害者らが海外で譲渡することによって得た利益を、特許法 102 条 2 項の「譲渡の申出」により得た「利益」と認めることができるか、が問題となる。

これについては、(i) 海外でなされた販売自体を違法と評価する構成と、(ii) 「譲渡の申出」を受けて海外でなされた販売により得られた利益を、「譲渡の申出」により侵害者が得た「利益」とする構成とが考えられるが、上記 (i) については、被告と CJ インドネシアとの一体的関係が認められたとしても、海外での販売それ自体は日本国特許法との関係では適法行為であるから、かような構成は成り立たない。

また、上記 (ii) については、上記 2. で述べた「輸出」の場合であれば、輸出とこれに続く海外での販売とは直接連関する一連一体の関係にあり、輸出によって海外で販売利益を上げることができる蓋然性が高

いから、特許法 102 条 2 項の適用において、輸出に続いて海外でなされた販売により得られた利益を、「輸出」により侵害者が得た「利益」に取り込むことには合理性がある。しかし、「譲渡の申出」については、日本国内で譲渡の申出がなされたからといって、これが直ちに海外での販売に結び付く蓋然性があるわけではないから、「譲渡の申出」を受けて海外でなされた販売により得られた利益を、「譲渡の申出」により侵害者が得た「利益」と構成するのには無理がある。以上は、事案をシンプルにして、日本における「譲渡の申出」と、海外での販売とが同一人によってなされた場合も同様に妥当する。

したがって、L グルタミン酸ナトリウム事件判決が、日本国内での譲渡の申出のもと、侵害者らが海外で譲渡することによって得た利益を、特許法 102 条 2 項の「譲渡の申出」により得た「利益」とした判断には疑問がある。

日本で譲渡の申出がなされて、海外で譲渡がなされ、海外から日本へ侵害品が流入した場合、日本国内における譲渡の申出に基づき、損害賠償請求をすれば、特許法 102 条 2 項に基づく請求は成り立たず、3 項に基づき請求するよりほかない。

4. 海外特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害の競合

国境を越えた取引がなされ、海外でなされた行為やこれにより生じた損害をも含めて損害賠償請求がなされる場合、海外特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害が競合する場合が考えられる。L グルタミン酸ナトリウム事件でいえば、インドネシアにおいて、日本特許権と同一内容のインドネシア特許権が成立していた場合、CJ インドネシア販売分について、インドネシア特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害の双方の成立が認められるケースが考えられる。

このような場合、インドネシア特許権に対する侵害に基づく損害賠償請求権と、日本特許権に対する侵害に基づく損害賠償請求権とは、それぞれの法的根拠に基づき有効に成立するものであるから、双方の特許権を有する特許権者が、それぞれの損害賠償請求権を行使すること自体は問題ないが、損害額について調整が必要となる⁽⁸⁾。

この点、損害の実体（上記例でいえば、CJ インドネシア販売分に係る販売行為により特許権者が日本市場における販売機会を喪失した）が同一であれば、一方の損害賠償請求により賠償額の支払いがなされることにより、既に、損害は回復しており、他方の損害賠償請求については理由がない、ということになる。

しかし、各国の損害賠償に関する制度は異なり、また、裁判所の認定判断の内容は、個々の裁判によって異なり得るところであるから、仮に、海外特許権に対する侵害訴訟と日本特許権に対する侵害訴訟の双方が提起された場合に、認容額が同一となるわけではない。

それぞれ訴訟提起がなされ、一方の認容判決が確定して、賠償額の支払いがなされれば、その限度で、他方の訴訟における損害賠償請求には理由がない、という程度の調整が理に適うところと考える。

(8) 大阪地判平成 22・1・28 裁判所 HP 参照（平成 19 年（ワ）第 2076 号）（組合せ計量装置事件）は、二重の賠償について以下のとおり判示しているが、同一物件が対象となっているものの、訴訟の相手方が異なる事案であり（被告／被告の取引先）、上記の問題について判示したものではない。
 「被告が主張するように、原告と原告の関連会社が、EP268346 号特許権に基づき、被告の取引先を被告として、被告が製造販売した本件訴訟と同一の被告物件を対象として、欧州において損害賠償請求訴訟を提起しているとしても、EP268346 号特許権と本件特許権とは別個の権利である上、原告は、本件訴訟において、特許法 102 条 2 項に基づいて被告が被告物件を製造販売したことにより得た利益を損害としてその賠償を求めているものであり、被告の取引先が得た利益を原告の受けた損害としてその賠償を求めるものではない。したがって、原告が日本と欧州とで同一の被告物件について二重の賠償を得ようとしているとは認められず、欧州向けの被告物件を対象とする本件における原告の請求を制限することは相当でない。被告の主張 [3] も採用することはできない。」

5. おわりに

以上、日本から海外へ特許権侵害品が流出するケース及び海外から日本へ特許権侵害品が流入するケースについて、それぞれ損害論の在り方について検討した。

日本から海外へ侵害品が流出するケースについて、これが特許法上の日本国内での「譲渡」と認められない事案では、日本国内では「輸出」がなされたにとどまり、日本国外で譲渡がなされたことになる。この場合、特許法 102 条 2 項の適用においては、輸出そのものによって侵害者が直接に得た利益ではなく、輸出と一連一体の関係にある海外での販売により侵害者が得た利益、すなわち、海外市場を侵奪することによって侵害者が得た利益が、「輸出」によって侵害者が得た「利益」となるものと解される。同解釈は、属地主義の原則に反するものではない。なお、特許法 102 条 2 項の推定については、侵害者において、権利者製品が輸出されていない仕向国への輸出があることをもって、推定が覆滅されることが考えられるが、ここでは、海外市場を、いかなる事情のもとで、いかなる単位・範囲で捉えるかが問題となる。また、上記の事案では、日本国内では「輸出」がなされたにとどまり「譲渡」はなされていないが、特許法 102 条 1 項の類推適用が認められる余地がある。

これに対し、日本国内で「譲渡の申出」がなされ、これを受けて、海外で譲渡がなされ、侵害品が海外から日本に流入し、これにより日本市場が侵奪されたケースでは、譲渡人が海外で販売することにより得た利益を、損害賠償の対象として取り込むことは困難である。

また、国境を越えた取引がなされ、海外でなされた行為やこれにより生じた損害をも含めて損害賠償請求がなされる場合、海外特許権に対する侵害と日本特許権に対する侵害が競合する場合が考えられる。この場合、損害額について調整が必要となるが、損害の実体が同一であれば、一方の損害賠償請求により賠償額の支払いがなされることにより、既に、損害は回復しており、他方の損害賠償請求については理由がない、ということになる。しかし、各国の損害賠償に関する制度は異なり、また、裁判所の認定判断の内容は、それぞれ異なり得るところであって、海外特許権に対する侵害訴訟と日本特許権に対する侵害訴訟の双方が提起された場合に、認容額が同一となるわけではない。それぞれ訴訟提起がなされ、一方の認容判決が確定して、賠償額の支払いがなされれば、その限度で、他方の訴訟における損害賠償請求には理由がないとの調整がなされることになる。

以上