

特集 《特許権侵害訴訟》

特許権侵害に対する損害賠償額算定
についての裁判例の変遷

早稲田大学名誉教授・弁護士 高林 龍

要 約

特許権侵害に対する救済策としては侵害行為の差止めと侵害により生じた損害の賠償を訴訟で求める2方策があるが、損害賠償に関しては近時、知財高裁により特許法102条1項、2項、3項の解釈に関する4件の大合議判決が連続的に言渡され、その間に同条1項の改正や4項の新設も行われた。

侵害行為により特許権者が被った損害の賠償を訴訟で求める場面は、民法不法行為法を扱う問題であることもあって、弁理士にとって、独自に踏み込み難い分野とされているかもしれないが、侵害行為に対する救済としては近時、侵害行為の差止めと並んで、あるいはそれ以上に、適正妥当な範囲で損害が賠償されることの重要性が高まっており、弁理士としても特許権侵害に対する損害賠償額算定についての近時の裁判例等の凡そを知っておくことは必須といえる。

本稿はそのような視点から、4件の知財高裁大合議判決や特許法102条に関する法改正の概要、さらにはその後の損害賠償額算定に関する裁判例の変遷を簡潔に説明するものである。

目次

1. はじめに
2. 特許法102条2項についての知財高裁大合議判決
3. 特許法102条1項についての知財高裁大合議判決
4. 特許法102条4項の新設
5. 特許法102条1項と3項、同102条2項と3項との併用
6. その後の裁判例の変遷
 6. 1 知財高判令4・8・8判時2564・57〈画像定義装置事件〉：原審は大阪地判平30・12・13判時2478・74
 6. 2 知財高判令6・4・24LEXDB25573620〈レーザ加工装置事件〉：原審は東京地判令4・12・15判時2598・42
 6. 3 知財高判令6・7・4LEXDB25573735〈金融商品取引管理装置事件〉：原審は東京地判令5・2・16LEXDB25572891
7. おわりに

1. はじめに

特許権の権利行使の場面で生ずる問題は多岐にわたるが、権利侵害に対する救済策としては侵害行為の差止めと侵害により生じた損害の賠償を訴訟で求める2方策がある。本誌の主たる読者である弁理士としては、特許権の生成過程や権利を活用する場面が主たる活動領域であろうが、権利が侵害された場合に、これまでの当該特許権をめぐる諸活動の成果を総動員して、特許権の効力の及ぶ範囲を検討して侵害行為の差止めを訴訟で求めることは、弁理士の職域拡大に伴い、ひとつの大きな活動領域となっている。一方で、侵害行為により特許権者が被った損害の賠償を訴訟で求める場面は、民法不法行為法を扱う問題であることもあって、弁理士にとって、独自に踏み込み難い分野とされているかもしれない。確かに、過去において特許権侵害訴訟では差止請求の成否に重点が置かれ、損害賠償は請求することなく差止請求の成否をもって紛争解決に至ることも多かったように思われる。それほど侵害行為が差止められることは被疑侵害者にとってのダメージが大きいから、そうであるからこそ侵害行為があれば直ちに差止めが認められるべきであるとする現行特許法の基本原理の採用が、特許技術が多分野で活用されるIoT時代の到来や技術標準化あるいはいわゆるパテント・トロール問題等を契機として反省を迫られており、そのこと

もあって権利侵害に対する救済策として適正妥当な範囲での損害賠償を認めることの重要性が高まる傾向にあるといえる。近時、知財高裁が大合議として連続的に特許法 102 条 1 項、2 項、3 項の解釈をめぐる判決を言渡した⁽¹⁾ことも、その傾向を象徴するものといえ、弁理士としても特許権侵害に対する損害賠償額算定についての近時の裁判例の凡そを知っておくことは必須であるといえよう。

本稿はそのような視点から、4 件の知財高裁大合議判決や特許法 102 条に関する法改正の概要、さらにはその後の損害賠償額算定に関する裁判例の変遷を簡単に説明しようとするものである。

2. 特許法 102 条 2 項についての知財高裁大合議判決

特許法 102 条 1 項は 1998（平成 10）年に新設された規定であり、現行 102 条 2 項は同改正によって 1 項から 2 項に移動したのであるが、規定文言は一字一句たりとも変更されていない。同年改正は現行 2 項が侵害者が侵害行為により得た利益額を権利者が受けた損害額と推定するとの概括的で単純な規定であり、推定されるかされないかによって結果が決まり、推定の一部覆滅を認めるような文言もなかったため、推定されれば 100、推定が覆滅されれば 0 であるかのような認定になり兼ねず、使い勝手が悪いと多方面から非難されていた規定であったため、新たに 1 項として、主張立証責任の分配に配慮した文言を規定中に入れ込んだ改正がなされたという経緯がある⁽²⁾。新設となった 1 項は、侵害者が侵害行為によって売上げた侵害品の個数分を権利者自らが売上げたならば得られたであろう利益額を権利者が被った損害額とする規定（いわば権利者が自らの懐勘定で利益額を算定する規定。これに対して 2 項は侵害者すなわち相手方の懐勘定で利益額を算定する規定であるといえる。）である。侵害者が侵害行為によって売上げた侵害品の個数のすべてを権利者自らが売上げられたとは必ずしもいえないので、その事情（販売阻害事情）を侵害者側が主張立証した場合には、販売阻害された部分を権利者が売上げられたであろう個数から除外することができる旨の規定等が明記されている。

前述のとおり 102 条 2 項の規定文言は一切改訂されていないが、同 1 項の新設に伴い、同項の規定の趣旨を援用するように、2 項でも推定が侵害者側の主張立証により一部覆滅されるとの解釈等が以後一般化し、(注) (1) 記載①ないし③の知財高裁大合議判決によって、2 項の解釈については、

- A 特許法 102 条 2 項適用のためには、権利者が特許発明の実施品を製造販売していることは要件ではないこと、
- B 侵害者による侵害行為がなかったならば特許権者が利益を得られたであろうという事情として、権利者が特許発明の実施品を製造販売していなくとも、「競合品」を製造販売しているのであれば⁽³⁾、同項による損害賠償を請求することができること、
- C 侵害者が侵害行為によって得た利益の内の限界利益額は特許法 102 条 2 項に規定する特許権者が受けた損害額と推定されること、
- D この推定を覆す事由としては、侵害品における特許発明の部分実施と、特許権者と侵害者の業務態様や価格等の相違（市場の非同一性）のほかに、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ていること、が該当すること⁽⁴⁾

が明確になっている。

3. 特許法 102 条 1 項についての知財高裁大合議判決

1998（平成 10）年に新設された特許法 102 条 1 項は、侵害者が売上げた侵害品の個数分で権利者が売上げられたであろう個数分の利益額をもって権利者の損害額とする規定であり、前述のように侵害者と権利者の主張立証すべき事項を明定している。同項の適用要件として、権利者自身が当該特許発明を実施した製品を製造販売している必要があるか、実施品でなくとも実施品と代替できる製品を製造販売している必要があるか否か等については議論が分かれていたが、(注) (1) 記載④の美容器事件知財高大判によると 1 項の解釈については、

- a 特許法 102 条 1 項適用のためには、権利者が特許発明の実施品を製造販売していることは要件ではないこと、
- b 権利者が特許発明の実施品を製造販売していなくとも「競合品」の製造販売をしているのであれば、同項による損害賠償を請求することができること⁽⁵⁾、

- c 権利者が販売阻害事情により減じられた数量の権利者製品の製造販売によって得られたであろう限界利益額の算定に当たっては、権利者製品における特許発明が貢献していない部分によって得られたであろう利益額を減額すること⁽⁶⁾、
- d 販売阻害事情としては、特許権者と侵害者の業務態様や価格等の相違（市場の非同一性）のほか、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、広告宣伝）、侵害品および特許権者製品の特許発明以外の機能やデザイン等の相違がある（なお、権利者の実施能力不足による販売阻害事情については1項では明定されている）こと

とされている。

4. 特許法 102 条 4 項の新設

（注）（1）記載②の炭酸パック事件知財高大判は、特許法 102 条 3 項が規定する損害賠償額について、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき相当実施料額であって、むしろ通常の実施料額に比して自ずと高額になるであろうこと等を判示していたが、その趣旨をも踏まえて 2019（令和元）年特許法改正で 102 条 4 項が新設され、「特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があったことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。」と規定した。

特許法 102 条 3 項が規定する相当実施料額の損害賠償は、有効な特許権が侵害されたことを前提として、侵害者がその特許発明を無断実施したことに対して事後的に算定されるべき損害賠償額であるから、たとえ権利者が特許発明を実施しておらずとも、特許発明を無断実施した者がこれによって利益を得ているのであれば、その利益額をも参考にしたうえで決せられるべき実施料額ということになる⁽⁷⁾。

5. 特許法 102 条 1 項と 3 項、同 102 条 2 項と 3 項との併用

特許法 102 条 1 項は 2019（令和元）年に改正され、本文と、販売阻害事情を規定する 1 号と、1 号により販売阻害された部分について重ねて特許法 102 条 3 項による相当実施料額が請求できるとする 2 号と、に分けて規定された。特許法 102 条 1 項 2 号は権利者の実施相応数量を超えているとして 1 号で減じられた数量分については相当実施料額が重ねて請求できるとしたうえで、他の販売阻害事情について重ねて相当実施料額の賠償を求めることができる場合については「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」とカッコ書きで規定している（以下、「1 項 2 号カッコ書き」という。）。このように販売阻害事情により権利者製品の製造販売数量から減じられた個数部分について、重ねて相当実施料額の請求ができる場合とできない場合について規定する 1 項 2 号カッコ書きの文言は、一読してもその意味が容易に理解し難いこともあり、その後の学説や下級審判例においてもその適用範囲については意見が分かれていた。

そして特許法 102 条 2 項において、推定覆滅事由によって侵害者利益から減じられた部分について 3 項による相当実施料が重ねて請求することができる場合があるか否かについては、102 条 1 項の前述のような改正は一切されておらず、1 項 2 号カッコ書きのような規定文言もないこともあって、1 項 2 号の場合以上に議論が分かれていた⁽⁸⁾。

この点、（注）（1）記載③の椅子式マッサージ機事件知財高大判は「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 項の適用が認められると解すべきである。」と判示し、「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、実施許諾を行うことができたこと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行う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。」としたうえで、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、…Xは当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出を行うことができない事情があるといえるものの、実施許諾を行うことができたものと認められる。一方で、本件発明C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Y製品1に対し本件発明C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、このような本件発明Cが寄与していない部分について、Xが実施許諾を行う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、との判断を示した。

このように椅子式マッサージ機事件知財高大判が、知財高裁大合議判決として、特許法102条2項による推定覆滅部分につき、別途3項による相当実施料額を加えて請求することができる場合があること、その具体的な場合について判断を示すとともに、2項と3項の併用可否の判断基準が1項2号カッコ書と同様のライセンス機会喪失による得べかりし利益の賠償請求の可否によるものと判断され、その結果2項と3項とを併用することができる場合の解釈が明確に示されたことは大いに注目される。

椅子式マッサージ機事件知財高大判が示した2号カッコ書の解釈は、文言の率直な読み方からも、特許庁改正解説による立法担当者の見解⁽⁹⁾からも導かれるライセンス機会喪失による得べかりし利益の賠償を認める立場であり、特許法102条1項の販売阻害事情や2項の推定覆滅事由の中で、賠償額から除外された部分について別途権利者がライセンスをする機会があったか否かとの視点から検討を加えるものである。そして、特許法102条1項2号に規定されている特許権者の実施能力不足を理由とする事情が2項においても推定覆滅事由とならしたうえで、この覆滅事由の場合には覆滅された部分については、1項2号の場合と同様に別途3項の相当実施料が請求できるとしたほか、市場の非同一性を理由として推定が覆滅された部分についても、別途実施許諾を行うことができたとして3項の相当実施料が請求できるとした。一方で、特許発明の部分実施を理由とする推定覆滅部分については、その覆滅部分は本件発明が寄与していないことを理由とするものであるから、この本件発明が寄与していない部分について権利者が別途実施許諾できたとは認められないとして、3項の相当実施料の請求はできないとした⁽¹⁰⁾。

6. その後の裁判例の変遷

以上、知財高裁の4件の大合議判決及びその後の特許法102条関係の改正等を踏まえた特許権侵害に対する損害賠償額算定に関する論点を概観したが、その後、特に特許法102条1項、2項の解釈をより深化させるが如き判決が言渡されているので、その幾つかの概要を紹介しておく。

6. 1 知財高判令4・8・8判時2564・57〈画像定義装置事件〉：原審は大阪地判平30・12・13判時2478・74

原告は、表示装置（機械・装置・設備等の制御対象を制御するプログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置）の発明についての特許権を有するが、この場合の表示器（ディスプレイ）自体は従来技術においても採用されていた構成にすぎない物であるが、これに当該表示器専用の画像作成ソフトをインストールすることによって特許発明の実施品たる表示装置となる。被告は、当該表示器専用の画像作成ソフトを製造販売していたところ、原告が被告の行為が間接侵害に該当するとして特許法102条1項及び2項による損害賠償を請求したのが本件である⁽¹¹⁾。

本判決は、特許法102条1項の適用に関しては、同項により算定される損害の額は、特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失利益に係る損害の額であることを前提にしており、さらに、侵害者

の「侵害の行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前提としているものと解されるとしたうえで、物の発明に係る間接侵害が対象とするのは、実施品の「生産に用いる物」の譲渡等であり、実施品を構成する部品だけでなく、実施品を生産するための道具や原料等の譲渡等もこれに含まれるから、必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為と特許権者等の製品の販売行為とが同一の市場において競合するとは限らないし、本件のように間接侵害品が部品であり、特許権者等が販売する物が完成品である場合には、前者は部品市場、後者は完成品市場を対象とするものであるから、両者の譲渡・販売行為が、直接的には、同一の市場において競合するわけではないと判示した。しかし、この場合でも、間接侵害品たる部品を用いて生産された直接侵害品たる実施品と、特許権者等が販売する完成品とは、間接的には、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、いずれにも同じ機能を担う部品が含まれている。そうすると、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、間接侵害品たる部品の譲渡行為は、それを用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合する関係にあるといえるから、その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許法 102 条 1 項を適用することができるとし、本件のような間接侵害の場合の「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、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である、としたうえで、本件においては、原告の製品全体が、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」と認められると判示した。

また、特許法 102 条 2 項の適用についても、同項は侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ、この規定の趣旨は先に同条 1 項について述べたのと同様であると解されるから、先に同条 1 項について述べたのと同様の考え方の下では、本件において同条 2 項の適用を肯定するのが相当である、と判示している。

もちろん被告は間接侵害品を製造販売しているに過ぎないから、完成品についての権利者が特許法 102 条 1 項、2 項に基づき損害賠償を請求する場合には、1 項での「販売阻害事情」や 2 項での「推定覆滅事由」による減額が検討されるべきは当然であり、本判決もこの点を引き続き詳細に認定しているが、その前提として知財高裁の 4 件の大合議判決が判示した 1 項や 2 項における「競合品」の幅について、その解釈をより深化させたものとして注目に値する。

6. 2 知財高判令 6・4・24 LEXDB25573620 〈レーザ加工装置事件〉：原審は東京地判令 4・12・15 判時 2598・42

本件は 6.1 の画像定義装置事件の変形ともいべき事案である。原告はレーザ加工装置に関する発明の特許権者であり、被告は特許発明を実施した部品（SD エンジン）を組込んだ装置（SD ダイサー：薄い半導体をさいの目状に切断する装置）を製造販売しており、特許権者は SD ダイサー自体の製造販売はしていない。被告が製造販売している SD ダイサーが原告特許権を侵害しているとして特許法 102 条 1 項、2 項に基づき損害賠償を請求したのが本件である。6.1 の画像定義装置事件は、侵害者が間接侵害の成立する部品を製造販売しており、これを組込んだ完成品が特許法 102 条 1 項、2 項の適用要件としての「競合品」に該当するか否かが問われた事案である一方で、本件は、権利者が侵害製品である SD ダイサーの部品である SD エンジンを製造販売していた点で、製品と部品の関係が逆転しているのが特徴的である。

原判決は本件での特許法 102 条 1 項、2 項の適用をいずれも否定したが、本控訴審判決は概要以下のように述べて、これをいずれも認めた。

特許法 102 条 2 項の適用に関しては、SD ダイサーの国内市場における販売者は、被告と、原告から SD エンジンの供給を受ける他一社にはほぼ限定されており、原告製 SD エンジン自体は、SD ダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、原告製 SD エンジンに相当する部分が SD ダイサー製品としての不可欠な技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得

られたであろうという事情が認められるというべきであるとしたうえで、これを他の表現でいえば、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできると判示して、特許法 102 条 2 項の適用を認めた。

また特許法 102 条 1 項の適用に関しても、特許法 102 条 1 項の文言及びその趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、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販売等することができたという競合関係にある製品をいうものと解するのが相当であるとしたうえで、SD ダイサーの国内市場における販売者は、被告と、原告から SD エンジンの供給を受ける他一社にほぼ限定されていること、原告製 SD エンジン自体は、SD ダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、原告製 SD エンジンに相当する部分が SD ダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、原告製 SD エンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特許法 102 条 1 項所定の「その侵害行為がなければ販売することができた」という関係が認められるというべきであるとして、同項の適用も認めた。

本件で権利者は被告製品（SD ダイサー）の部品である SD エンジン製造販売しているに過ぎないから、6.1 の事例と同様に、権利者が被告製品について特許法 102 条 1 項、2 項に基づき損害賠償を請求する場合には 1 項での「販売阻害事情」や 2 項での「推定覆滅事由」による減額が検討されるべきは当然であり、本判決もこの点を引き続き詳細に認定しているが、その前提として知財高裁の 4 件の大合議判決が判示した 1 項や 2 項における「競合品」の幅について、6.1 の事例に引続き、その解釈をより深化させたものとして注目に値する。

6. 3 知財高判令 6・7・4 LEXDB25573735（金融商品取引管理装置事件）：原審は東京地判令 5・2・16 LEXDB25572891

原告（株式会社マネースクエア HD）は発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明の特許権者であるが、被告（株式会社外為オンライン）が外国為替取引管理方法である「i サイクル」をインターネット回線等を通じて顧客に提供する行為が原告の特許権を侵害しているとして、特許法 102 条 1 項、2 項による損害賠償を請求したのが本件である。原告である特許権者は、外国為替取引業、外国為替取次業務等の事業を営む会社等の株式等を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理すること等を目的とする株式会社であり、金融商品取引業者としての登録を受けておらず、外国為替証拠金取引（FX 取引）業を営んでいなかった。もっとも、特許権者の完全子会社（株式会社マネースクエア）は、金融商品取引業者としての登録を受け、FX 取引業を営んでいた。

原判決は本件での特許法 102 条 1 項、2 項の適用をいずれも否定したが、本控訴審判決は概要以下のように述べて、特許法 102 条 2 項の適用を認めた⁽¹²⁾。

原告の完全子会社（株式会社マネースクエア）は FX 事業を提供しており、「トラリピ」という名称の原告サービスを提供しているところ、当該サービスは被告サービスと競合するものであり、原告サービスを提供しているのは原告の完全子会社であって、特許権者である原告とは別法人であるものの、原告は、原告子会社の株式の 100% を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社であるとしたうえで、そうすると、原告子会社は、原告のグループ会社として持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているものであり、原告子会社が本件発明を実施しているものといえ、原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている期間、持株会社である原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価できると判示した。そして、原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サービスの提供がなかったならば利益

が得られたであろう事情があるといえ、原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、原告は原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえるから、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、原告グループにおいて原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、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ものといえるから、特許法 102 条 2 項を適用することができるというべきであると、判示した。

本判決は、特許権者は特許発明を実施しておらず、実施できる立場にもないにも関わらず、特許権侵害に対して特許法 102 条 2 項による損害賠償を請求できるとした事案として特筆されることがあるが、(注) (1) 記載①の紙おむつ処理容器事件知財高大判が、原告である特許権者はわが国において特許発明を実施していないが、原告とわが国での独占的販売店契約を締結した者が、原告が海外で特許発明を実施して製造した製品を、わが国に輸入して独占的に販売していることをもって、特許法 102 条 2 項の適用要件を満たすと判断したのと同様に、権利者の完全子会社が特許発明を実施しており、これをもって権利者とその完全子会社からなるグループが特許発明を実施しているといえるとして、同項の適用要件を満たしたものであって、紙おむつ処理要件事件知財高大判の趣旨に照らしても、違和感のない判断であるといえよう。

7. おわりに

以上、知財高裁の 4 件の大合議判決と、その後の特許法 102 条関係の法改正の経緯、さらには知財高裁大合議判決後の注目される知財高裁の 3 件の判決を概観した。

(注) (1) 記載③の椅子式マッサージ機事件知財高大判は、権利者が特許発明を実施した製品を製造販売しておらず、侵害品と市場において競合する製品を製造販売していた事案であるが、その他 3 件の知財高裁大合議判決の事案は、特許権者が実際には特許発明を実施した製品を製造販売していたといえる事案であったのであり、いわゆる競合品説の採用は傍論というべきものであった。そして、6.3 で検討した金融商品取引管理装置事件の事例も、特許発明を実施していない競合品が対象となったものでないし、6.1、6.2 で検討した事案も、製品とその部品の関係にあることが市場における「競合品」といえるか否かが問われた事案ではあるが、特許発明を直接的であれ間接的であれ実施しない競合品が特許法 102 条 1 項、2 項の適用要件を具備するかが問われた事案ではない。

特許法 102 条 1 項にいう競合品と、同 2 項にいう競合品の定義やその範囲が今後どのように判例等において整理されていくのかは予断を許さず、不断の検討が求められる⁽¹³⁾。

以上

(注)

(1) 特許法 102 条 2 項に関して

- ① 知財高大判平 25 (2013)・2・1 判時 2179・36 (紙おむつ処理容器事件、以下「紙おむつ処理容器事件知財高大判」という。)
- ② 知財高大判令元 (2019)・6・7 判時 2430・34 (二酸化炭素含有粘性組成物事件、以下「炭酸パック事件知財高大判」という。)
- ③ 知財高大判令 4 (2022)・10・20 判時 2588・26 (椅子式マッサージ機事件、以下「椅子式マッサージ機事件知財高大判」という。)

特許法 102 条 1 項に関して

- ④ 知財高大判令 2 (2020)・2・28 判時 2464・61 (美容器事件、以下「美容器事件知財高大判」という)

(2) 高林龍「標準特許法〈第 8 版〉」(2023 年、有斐閣) (以下「高林標準特許法」という。) 309 頁

(3) 椅子式マッサージ機事件知財高大判は「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ものと解するのが相当である。また、かかる事情が存在するというためには、特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではないと解すべきである。」と判示しており、侵害品の需要がわずかでも向かうという意味での「わずかでも基準」の競合品説ではなく、「代替可能基準」の競合品説を採用したものと見える(参照：高林龍「椅子式マッサージ機事件判例評論」判例時報 2599 号)

(以下「高林判評」という) 116 頁参照。)

- (4) 炭酸パック事件知財高大判はそのほかの推定覆滅事情として、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、広告宣伝）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）をあげており、椅子式マッサージ機知財高大判も同様の検討は加えているが、事案としてはこれらの事情による推定覆滅は認められていないので、いずれも傍論である。
- (5) 美容器事件知財高大判は、「特許法 102 条 1 項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が『侵害行為がなければ販売することができた物』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。」と判示している。この判示は（注）(3) 記載の「わずかでも基準」の競合品説といえるように思われる。
- (6) 美容器事件知財高大判が、前述の「わずかでも基準」の競合品説を採用しながら、椅子式マッサージ機事件知財高大判とは異なり、権利者製品中での特許発明の部分実施を権利者製品の売上げに対する限界利益額算定の際に考慮するとのいわゆる「本文説」を採用した点については、理論的に実務的にも疑義がある。この点については高林判評 121 頁参照。
- (7) 高林標準特許法 319 頁
- (8) 特許法 102 条 1 項 2 号の解釈や、同様に 2 項と 3 項の併用ができるかといった論点については多数の論説があるので、ここでこれらを逐一紹介することはせず、同号新設にあたっての立法担当者の解説等を含めて別冊 L&T「知的財産紛争の最前線」NO8（2022 年、民事法研究会）51 頁登載高林龍「特許権侵害の損害賠償に関する 2 件の知的財産高等裁判所大合議判決回顧」を参照されたい。
- (9) 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」
- (10) 椅子式マッサージ機事件知財高大判は、前述の炭酸パック事件知財高大判が傍論として示した推定覆滅事由である、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、広告宣伝）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、により覆滅された部分について別途 3 項による相当実施料が請求できるか否かは判断していないが、侵害者の営業努力や侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）は、特許発明の寄与以外の要素により侵害者が得た利益であるとして推定が覆滅された部分である点で、特許発明の部分実施を理由とする推定覆滅とその趣旨を共通するから、特許発明の部分実施の場合と同様に別途 3 項の相当実施料の請求はできないものと解される。また、市場における競合品の存在については、侵害品や権利者製品以外にも競合品が存在することで権利者製品が販売できなかつたとして、特許法 102 条 2 項による推定が覆滅される（あるいは 1 項による販売が阻害されるとされる）場合であるから、競合品説に立つならば、その部分については別途許諾をすることができたとして、3 項による相当実施料が請求できてもよいように思われる。
- (11) 本事案は、被告は表示器と当該表示器専用画像作成ソフトを各別に製造販売しているが、表示器専用画像作成ソフトをインストールした表示器は製造販売していないため、表示器専用画像作成ソフトの製造販売が間接侵害を構成することのほか、表示器専用画像作成ソフトのインストール前の表示器の製造販売も間接侵害を構成するか等、損害賠償額の算定以外でも争点は多岐にわたる。本稿では表示器専用画像作成ソフトの製造販売についての損害賠償額の算定の争点を扱い、そのほかの間接侵害の成否等については触れないので、詳しくは判批（奥村直樹：知財管理 74・3・355、河合哲志：知財ふりずむ 21・247・1 等）を参照して欲しい。
- (12) なお本判決は、本事案について特許法 102 条 2 項を適用した結果認められる賠償額より同 1 項を適用した場合の賠償額が高額になることは立証されていないとして、本件事案について同 1 項が適用できるか否かについては明確な判断を加えていない。
- (13) 私（高林）は、基本的な理論的立場としては、特許法 102 条 2 項の適用要件としては権利者が特許発明の実施品や競合品の製造販売をしていなくともよいとする条件不要説を採用しているし、1 項の適用要件としては逆に権利者が特許発明の実施品若しくはこれに近い代替品を製造販売していることを要するとの説を採用しており（高林標準特許法 309 頁、315 頁等参照）、最終的には裁判実務もこのような立場に収束してくることを期待しており、現在はその過渡期にあると理解している。この点については高林判評 122 頁参照。

(原稿受領 2024.10.4)