

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 —

北海道大学大学院 法学研究科 教授 田村 善之



要 約

特許権は、誰もがどこでも侵害行為を行える反面、物理的な防御策を講じることが困難であるために、損害賠償制度にもある程度の侵害に対する抑止力を期待せざるをえない。しかし、他方で、権利の境界線が不明確であるために、賠償額が過大なものとなる場合には、裁判所に侵害と判断された場合のリスクを慮って、本来、適法行為とすべきものまで委縮することになりかねない。したがって、特許権侵害に対する賠償額は適正なものとなることが期待されている。1990年代後半以降の裁判実務の努力と、1998年、1999年の特許法改正により、現在の裁判所における賠償額は概ね穏当な範囲に収まっていると評価できると思われるが、102条2項の侵害者利益の推定の要件、同条1項の逸失利益の推定の（一部）覆滅後の3項の相当実施料賠償による復活の可能性、侵害部分が侵害者の製品の一部分に止まる場合に「寄与率」を用いて賠償額を算定することの是非等、個別の論点に関する裁判例については対立や変遷が見られる。本稿は、これらの諸点に関する最新の裁判例の動向を紹介し、将来の方向性を占う（本稿は、2013年9月10日に開催された東京弁護士会知的財産権法部での講演録を加筆・修正したものである）。

目次

- 1 序
 - 1.1 規定の概観
 - 1.2 特許権侵害についてなぜ特則を設ける必要があるのか
 - 1.3 裁判実務と法改正の変遷
 - 1.3.1 1990年代前半までの裁判実務
 - 1.3.2 1998年・1999年法改正と裁判実務の変化
- 2 侵害者利益の推定の要件とその覆滅過程
 - 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の意義 —
 - 2.1 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の事案の紹介
 - 2.2 原審東京地判 [ごみ貯蔵機] の判旨の紹介
 - 2.3 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の判旨の紹介
 - 2.4 検討その1 — 102条2項の推定の要件 —
 - 2.5 検討その2 — 102条2項の推定の覆滅 —
- 3 102条1項の推定の（一部）覆滅後の3項による敗者復活の可否
 - 3.1 序
 - 3.2 従前の裁判例
 - 3.3 反対説の台頭
 - 3.4 検討
 - 3.5 102条2項の推定否定後の3項による敗者復活の可否
- 4 「寄与率」を用いることの是非 — 侵害部分が侵害製品の一部分に止まる場合の損害額の算定方法 —
 - 4.1 序
 - 4.2 102条1項の場面

- 4.2.1 スミターマル判決の不思議
- 4.2.2 102条1項において「寄与率」を用いることに対する疑問
- 4.2.3 裁判例の転換 — 侵害者に証明責任を課す —
- 4.2.4 「寄与率」という用語を残したことによる禍根
- 4.3 102条2項の場面
- 4.4 102条3項の場面
- 5 結び

1 序

1.1 規定の概観

本日は、特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関して、近時、裁判例で特に争われている論点についてお話ししようと思います。

まず、条文の歴史を簡単にたどれば、102条の1項から4項までが損害賠償額の特則になっていますが、このうち1項は1998年改正で新設されたものです。102条2項は現行特許法が制定された1959年に導入されたもので、当時は102条1項でした。

それから、昔の2項（現在の3項）は、一般には「実施料相当額賠償」と言われていたものですが、私は前から「相当実施料額」と言っていました。最近、このような言葉を使う判決も少し増えてきているように思

いますが、まだ「実施料相当額」のほうが多いかもしれません。

本日はほとんど取り上げることができませんが、昔の3項（現在の4項）に軽過失参酌の規定があります。そして、1999年改正で入った104条の5の証明責任に囚われない賠償額の算定のための事実認定も実務的には重要です。

本日は近時の裁判例の動向に絞ってお話しますので、本日言及する余裕がない多種多様な論点に関する裁判実務については、適宜、『特許判例ガイド』の該当箇所をご覧くださいと思います⁽¹⁾。

1. 2 特許権侵害についてなぜ特則を設ける必要があるのか

本日は、この102条について最近、裁判実務で争われている論点をいくつか取り上げますが、その前提の作業として、なぜこのように特則があるのかということをお話ししておこうと思います。この趣旨を考えることが、最終的には各論の解釈に影響してくると考えるからです。

さて、特許権侵害についてなぜ特則を設けているのでしょうか。特に知的財産権としては、同じ財産権として民法で思い描くことが多い所有権とは以下のような違いがあるということが、損害の特則を設ける必要性を導いているのだらうと思われるます。

知的財産権侵害行為というものは、いたるところで行われます。たとえば、どこでも音楽の著作物を歌うことができます。しかし、有体物と違い金庫にしまっておくわけにはいかないものですから、侵害に対して物理的な防御策を講じることが難しいという問題があります。

その反面、知的財産権の侵害は、有体物の毀損という形ではなくて、市場を媒介として損害が発生しますから、可視的に把握することができません。それは、何も特則がないと、むしろ低めに算定される危険性があるということを意味します。

こうした二つの事情は、損害賠償額を高めたほうがよいという方向に働きます。

たしかに、第一義的には、損害賠償は過去の侵害行為、差止請求は将来の侵害行為の抑止・予防というように明確な役割分担があるのですが、先に示したような二つの事情があることを考えると、それほど話は簡単ではなくて、サンクションのことを考えると、差止

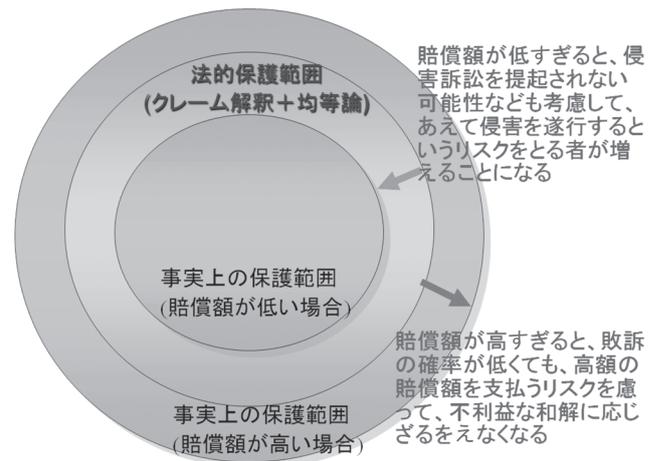
めを相対的に考えて、所有権などと比べてあまり実効性がないとすれば、損害賠償のほうで抑止力を発揮するような制度設計が期待されるということになるわけです。

1988年ぐらいから書き始めて90年に書き終えた私の最初の論文⁽²⁾では、当時の裁判実務の状況を前提に、この二つの話を中心に「賠償額を高めよう」という話をしていましたが、90年代後半から裁判実務も変わってきて、現在ではほぼ適当な価額に収まっているかと思います。

他方で、何でもいきなり高くしてよいのか、たとえば3倍賠償を導入したほうがよいのではないかと、そうはいかない事情もあります。やはり有体物と違って保護範囲が必ずしも明確でないために、サンクションが強すぎると事実上保護範囲が変わってくるという可能性があります。

具体的には、この図のようになります。

損害賠償と事実上の抑止範囲の関係



図の「法的保護範囲」は、本来、クレーム解釈や均等論を入れて、大体ここに収まるだろうという範囲だとします。しかし、このラインは不明確で、特に境界線の周辺では事前に完全に裁判所の判断を予測することができません。そうすると、この状況で賠償額が低すぎると、侵害訴訟を提起されない可能性なども考慮して、あえて侵害を遂行するリスクをとる者が増えることになります。図では、分かりやすいように円形で縮めていますが、実際には、このようにきれいに縮まるのではなくて、もっと虫食い穴のように侵害に興じる者が出てくることになるでしょう。その形はともあれ、事実上、保護範囲は狭くなります。

他方、賠償額が高すぎると、訴訟では5割以上の確率で勝てると思っても、3倍賠償などというもの

がありますと、賠償額の予測値は相応に高いものとなってしまう、特許権者が提示した相対的に言えばやや低廉な実施料に応じてそれを支払ってしまったほうが、訴訟で高額な賠償を支払うリスクを背負いこむよりも安全かなという配慮が働きます。そうすると、事実上、賠償額が高すぎるおかげで、侵害の範囲あるいは保護範囲が広がっていきます。それは、特許法が予定しているものよりも広がりすぎるおそれがあるということになります。

そうすると、この二つの可能性がある中で、ちょうどよい辺りに賠償額が収まるよう、難しい舵取りを強いられることになり、適正な賠償額の算定が必要だということになります。その落とし所を探るために98年、99年改正が実現し、また、裁判実務も探求を続けています。

1. 3 裁判実務と法改正の変遷

1. 3. 1 1990年代前半までの裁判実務

裁判実務も、1990年代初め頃までは、「3点セット」でも言うべき問題点を抱えていました。

3点セットの第1点は、逸失利益の因果関係に関するオール・オア・ナッシングの認定方法です⁽³⁾。

当時は現在の102条1項の逸失利益の推定規定はなかったのですが、それでも民法709条をそのまま適用して、差額説に立って、侵害がなかった場合に特許権者が得べかりし財産状態に戻すために、侵害がなかりせば得べかりし利益の賠償という形で、逸失利益の賠償が求められることはありました。

ただ、裁判実務は非常に厳しくて、オール・オア・ナッシングでも言うべき傾向を示していました。侵害製品に特許発明の実施部分がない、特許発明を全く実施していないというように、全ての需要が特許権者の製品に向くような経済的に見て非常に優れた発明だというときには、侵害製品の全個数について因果関係が認められ、逸失利益の賠償が認められていました。

しかし、「特許製品に100%流れるとは限らないが、20%か30%ぐらいはいくのではないか」というような中間的な事例の場合が問題となるとともに、通常は、そのような中間的な例ばかりなのです。そのようなときに、裁判所が「直接〇〇などというような、新しい数字は設定したくない」ということなのでしょうが、具体的な数字を自分では出さずに、「因果関係の証明がない」、ゆえにゼロだということ、全面的に賠償請

求を棄却してしまう取扱いがなされていました。

その結果、709条に基づく逸失利益の賠償は、要件が非常に高度化して、代替品がないという意味で優れた発明のときに限って賠償をとることができるけれども、そうでもないときは中間的な処理をされることなく、全面的に請求を棄却されるというような状況にあったわけです。

3点セットの第2点は、侵害者利益の推定において、特許権者の実施が推定の要件とされていることです⁽⁴⁾。

当時の102条1項（現在の2項）の侵害者利益の推定規定の条文上は何の要件も書いていないのですが、一般的には、「102条は損害額を推定するものであって、損害自体は推定しない」というように考えられているために、特許権者が不実施の場合には、「損害がないので102条1項は適用されない」とするのが裁判実務です。私自身は、当時の2項（現在の3項）の相当実施料額の損害があり、それを侵害者利益の額でいったん推定し、後は侵害者のほうで自己に留保すべき金額を証明していくというような過程をたどるべき規定としての意味を認める見解を唱えています。決定的に少数説に止まります。したがって、裁判実務や通説に従うと、特許権者が不実施の場合には侵害者利益の推定は一切働かないという限界があることになります。

3点セットの第3点は、実施料賠償における実施契約の相場への平準化というアプローチです⁽⁵⁾。

当時の102条2項（現在は若干条文の文言を替えて3項に収まっている賠償制度）は、「実施料相当額」と呼ばれており、その名のとおり、まさに実施契約における実施料に相当する額だということ考えられており、実施契約の相場による平準化が行われていました。

たとえば、個別の発明で非常に高い実施契約の例があった場合、より「客観的な」資料ということで、業界相場に依拠することが非常によく行われていました。そして、現在ではほとんど用いられないのですが、何も資料がないと、当時は、国有特許権の実施契約という、公益的に発明の利用を促進するために低めに料率が設定されているのではないかと思われるものに依拠するということがありました。

そうすると、特に不実施の場合などには、逸失利益は言うに及ばず、侵害者利益の推定も働かないので、賠償額はこの実施契約で支払われる実施料と同様の金額に収まってしまうことになります。そして、訴訟提

起されない可能性があることを考えると、むしろ経済合理的には「侵害したほうが得」ということになりかねないという問題がありました。

1. 3. 2 1998年・1999年法改正と裁判実務の変化

1990年代後半は、この3点セットが、法改正と裁判実務が個別的に撃破していくことに当てられていくこととなります。

第一に、3点セットの1点目の対策として、1998年改正で102条1項が新設されました。

改正作業の準備段階では、知的財産研究所にワーキンググループが設けられ、そこで私の論文が指摘していた、3点セットの第1点のオール・オア・ナッシングのアプローチというものが本当に裁判実務でとられているものなのかということを確認するために、網羅的に裁判例を検討する作業が行われました。その結果、やはりオール・オア・ナッシングという傾向があると判断されましたので⁶⁾、それを何とか解決するために導入されたのが、1998年改正の102条1項ということになります。

そこでは、ご存じのような逸失利益の推定規定が置かれるとともに、オール・オア・ナッシングの認定を防ぐために、但書が設けられています。「譲渡数量の全部または一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」というものです。ここでは、「そういう事情があったら、いきなりゼロにするな。相当する数量に応じた額を控除しなさい」と明言されているのです。そして、「控除する」という言い方をしているので、「証明責任が観念できるとすると、その証明責任は侵害者のほうにある」ということを明らかにしました。

ここでは二つのことが行われていて、「オール・オア・ナッシングではないよ。相当する分量を引きなさいよ」、そして、その引く責任は侵害者のほうなので、不明確な部分は侵害者に不利に、たとえば、「40%か50%覆滅があるか分からないというときには、その上のほうで40%の覆滅に止めておき60%残す、そのような発想で臨むべきだ」ということを明らかにした規定です。したがって、これはまさに先ほどのオール・オア・ナッシング問題に対応するものでした。

第二に、3点セットの2点目の対策として文言の改

正がなされたのが102条3項で、やはり先に紹介した私の論文で提唱していた「事後的に相当な実施料額」という概念の導入に関わる改正が行われました。

元々1998年改正前の条文では、「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額」と書かれていたのですが、1998年改正では、この「通常」という文言があるがために通常の契約の相場に依拠する算定が行われているのではないかという考えで、この2文字をとることになりました。私は、その改正案を聞いたときも、「『通常』の2文字をとったとしても、関係ないのではないか」と冷やかに思っていました。日本語の問題として、この「通常」とは、要するに、普通の契約のことを指しているのではなくて、発明に対して「通常」なのだから、元の条文のままで事後的に相当な実施料額と解釈できると思っていたからです。しかし、条文が変わったことによって、変革が要求されているというメッセージを裁判所に伝えることになったのでしょう。後述するように裁判実務における算定がらっと変わりました。その意味で、これは有意義な改正だったと評価しなければなりません。

第三に、3点セットの2点目の侵害者利益の推定はどうなったのか。ここについては1998年改正では手をつけず、不実施の場合に推定を否定するという裁判実務にも変化はなかったのですが、別の論点で動きがありました。私の論文より先に、古城春実先生がアメリカの裁判例を参考に、逸失利益のところで、賠償されるべきは「純利益」ではなく、いわゆる「限界利益」（この名前自体は古城先生の創意にかかります）となるということを提唱するとともに、侵害者利益の推定規定に新しい考え方を探るべきではないかということを示唆しました⁷⁾。そこで、私の論文では、「それなら、日本でよく使われている侵害者利益の推定にも導入してしまおう」と豪快なことを言ったら⁸⁾、1990年代半ばから裁判例が乗ってきたために、少なくとも権利者が実施をしている場合には、賠償額を権利者の実情に即して算定することができるようになりました。この限界利益説の説明は省略しますが、その後、権利者側の限界利益説から侵害者側の限界利益説へと動いたことについては後に簡単に触れることにします。

その他、1999年改正により特許法105条の3も設けられています。民事訴訟法248条の特則として導入されたものですが、民事訴訟法248条、あるいはこの特許法105条の3の趣旨については、損害論とも絡んで

様々な見解が学説では唱えられています。しかし、理論的な位置づけはともかく、その実務的な意義に関しては、元裁判官の畑郁夫先生の説明が最も分かりやすいと思います⁽⁹⁾。畑先生のお話だと、99年改正、あるいは1996年に制定された現行民事訴訟法248条制定前は、損害額の控え目の算定の原則というものが暗黙のうちに裁判実務に浸透していたということです。この控え目の原則を私なりに噛み砕いて、ややデフォルメを伴って説明すると、たとえば損害額が「50%の確率で200万円、50%の確率で400万円」ということまで突き止められたとすると、従前の控え目の原則の下では、損害額は確実に心証のとれている「200万円」の限度で認められるに止まります。これに対して、民事訴訟法248条や特許法105条の3が新設されたことによって、畑先生の理解だと、平均的な算定ができるようになったということです。したがって、私がデフォルメした先の例だと、平均値である「300万円」の損害額を認定できるようになるということです。原告にも被告にもどちらにも証明責任を課さず、裁判所が算定することにより、このような平均的な算定が可能となるということです。極めて明快な指針を与える見解であるということができるといえるでしょう⁽¹⁰⁾。

2 侵害者利益の推定の要件とその覆滅過程

一 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の意義一

2. 1 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の事案の紹介

各論として、最初に、知財高裁の大合議判決である知財高判平成25.2.1平成24(ネ)10015 [ごみ貯蔵機]を取り上げます。

この事件の特許発明の実施品として原告と被告が販売していた製品は、簡単に言うと、おむつを入れてぐると蓋を閉めると中のおむつがねじられ、その結果、外気に触れる部分が減って臭いがより密封できるというような製品でした。

原告はイギリスに本拠地を有しており、日本国外において幼児用製品の製造を業としています。逆に言うと、日本では全く生産拠点を持っていませんでした。

ざっくりと事案を解説すると、原告は従前、この事件の被告となる企業と総代理店契約を締結しており、この本件特許に関わる製品を、被告を通じて日本に、原告から見れば輸出、日本から見れば輸入をしていました。

ところが原告は、2008年11月27日から、今度は訴外に代理店を替えました。原告は以降、この訴外を通じて、日本にこの製品を、原告から見れば輸出しています。そうであるにもかかわらず、被告が本件特許製品に属する製品を中国から輸入して販売を継続したために、本件侵害訴訟に至りました。

ポイントは、原告の生産拠点が日本にないところです。ないからといって、何もやっていないというわけではなく、どの程度の関与かということに関しては、原判決と控訴審判決で評価は分かれますが、ともかく、原告は訴外を通じて日本に製品を輸出している。法的な関係はともかく、経済的に言うと、国内生産はないのですが、国内輸入はある。したがって、被告製品がたとえば1万個売れると、1万個全部とは言えないかもしれないけれども、やはり原告の、日本から見ての輸入量が、ある程度減るという関係にあります。

このようなときに、独占的な通常実施権者である訴外に訴えさせれば、少なくとも102条2項の適用に関して原判決のようにこれを否定する判決が出たりすることはなかったと思います。その理由は公刊されている判決だけからは、具体的なところはよく分かりませんが、とにかく訴えたのは原告だけでした。

2. 2 原審東京地判 [ごみ貯蔵機] の判旨の紹介

第一審の東京地判平成23.12.26平成21(ワ)44391等 [ごみ貯蔵機器] は、102条2項の侵害による利益の推定規定の適用を否定しました。一審判決の認定という法的な評価は、原告は訴外に独占的販売権を付与して、わが国における輸入販売は訴外において担当していた。原告は、わが国において本件特許を実施していないから、生産どころか輸入も訴外が行っている、というものとなります。原判決によると、このような事情の下では、原告は不実施であるから「102条2項の推定の前提を欠く」というのです。

他方で原判決も、原告に経済的に大きな損害が生じている可能性があることは考慮しています。102条3項に関しては、かねてから私は「実施料相当額」という一般的な通り名ではなく、「相当実施料額」と呼ぶべきだと考えていましたが⁽¹¹⁾、原判決も「相当実施料率」という呼び方を使っています。そして、具体的な算定においても、先に少し言及した「事後的に見て相当な実施料額」を算出しています。つまり、業界相場は3~4%だが、原告は訴外に対し独占的販売権を付与

しているから、被告に対して実施許諾をする場合には実施料が高くなると推認されるということで、「10%」という認定をしています。こうして、原判決は1,813万9,152円を3項の賠償額と認定し、弁護士・弁理士費用等として相当と認めた300万円を加えた2,113万9,152円の損害賠償を認容しました。

原判決としては、「実施していないのだから2項は無理だけれども、その分、相当実施料額のほうを高くするから納得しなさい」ということではないかと思えます。たしかに、10%という料率は、業界相場が3~4%であることを考えると立派な料率だと思えます。しかし、本件の製品は利益率が非常に高かったようで、結果的に60%を超える利益率となる数字が控訴審では認定されていますから、原告のほうでは、これでは6分の1だ、とても足りるものではない、というような不服を覚える数字に止まると言えるでしょう。

さて、ここで少し寄り道をして、先ほどから申し上げている事後的な相当実施料額という概念について、この原判決にかこつけて説明をしておこうと思えます。

1990年代前半までの裁判例の傾向は、先ほども申し上げたとおり、ライセンス契約の相場を重視するものでした。そのような発想は「実施料相当額」という用語にも表れているように思います。しかしながら、特許発明の経済的価値は千差万別ですから、むしろ、その高額にすぎる特段の事情が示されない限りは、当該事件で出た発明に関する証拠を使ったほうがよいのではないかと思います。

言葉遣いの問題なのですが、この概念は元々、アメリカやドイツにおける類似の制度を示す語である *reasonable royalty* や *angemessene Lizenzgebuehr* を直訳すると、「相当な実施料額」ということになりますので、私などは、言葉遣いから改めたほうがよいのではないかと考えていたわけです。そして、単に言葉遣いの問題に止まらず、ドイツで議論されている「事後的に見て相当な実施料額」というアプローチをとるべきだと思えます。この考え方は、侵害訴訟において算定される実施料賠償額と、ライセンス契約で課される実施料額には根本的な違いがあるのではないかというものです。

ライセンス契約は、いわば「事前的に見て相当な実施料額」です。つまり、例外はありますが、多くの場合、ライセンス契約というものは、契約の時点で将来の実施に対して約定するものです。そこでは、対象と

なる実施行為による利益が確定していない、さらに営業秘密である利益額を出したくないなどのいろいろな事情があって、売上げベースに料率を掛ける方式で実施料が約定されます。

さらに、もしかしたら無効になるかもしれない。そして、無効になったもののライセンス料を取り返せるかどうかという不当利得返還請求の問題があります。私は取り返せると考えていますが⁽¹²⁾、少なくとも従前は反対の見解が強かったところであり、またそうでなくとも実務的には非返還条項が入ったりしていますから、取り返せないことも多いです。それから、場合によっては、侵害していないかもしれないものに払っているかもしれません。そのようなリスクは、実施料率に対して低めに約定するような方向に影響を与えます。もちろん、全ての契約の実施料においてこれらのリスクが勘案されているわけではないとしても、多くの場合、このような事情が意識的、あるいは無意識的に入り込んでいるのではないかと推察されますから、大数の法則で業界の相場を考えれば、このような事情がない場合に比べて、何らかの減額は行われているだろうと考えられるわけです。

他方、侵害訴訟の場面は、実施契約の場合と異なり、既に算定となる対象が行われています。それを後から振り返るわけです。そこでは侵害は確定していて、たとえば、場合によっては、普通の契約場面では使えないような、当該実施行為によって上がった利益率などが出てきます。さらに、特許法104条の3の無効の抗弁の可能性がある中で、それが認められることはなく、そして、もちろん侵害であることが肯定されているからこそ、賠償額が算定されるわけですから、「もしかしたら無効になるかも」、「もしかしたら侵害ではないかも」というようなリスクは、勘案する必要はありません。

そうすると、事前の契約において割り引かれた分は、むしろ割り増さなければいけないということですね。このような理屈の下では、サンクションだと言わずとも、何%の増額か分かりませんが、何らかの増額を認めることが可能となります。

1998年改正では、このような私の論文の主張⁽¹³⁾が容れられて、契約ベースの一般のライセンスにおける実施料に過度に依存せず、被侵害特許の特殊性を考慮した算定が行われることを期待して、「通常」という文言が削除されたことは先に述べたとおりです⁽¹⁴⁾。

実際にこの考え方を取り入れた裁判例も出てきています。それが東京地判平成 12.7.18 判例工業所有権法 [2 期版] 2199 頁 [ヒンジ] です。

「ライセンス契約では、被許諾者において、発明の実施品の販売数量の多寡にかかわらず一定金額を支払わねばならず、一定の事由のあるときを除いて契約を解除できず、また、万一当該特許が無効とされた場合であっても支払済みのライセンス料の返還を求めることができないなどの制約を契約上負担させられるのが通常であるのに対して、侵害の場合には、侵害者は、これらの契約上の制約は負わないという点だけを見ても、既にはるかに有利な立場に立つものである」

このように述べて、この判決は、相場が 2~5% という事例で、10%をもって相当と判示しています。

その後の裁判例でも増額をするものが続いています⁽¹⁵⁾。そのような中で、本件判決はこの「相当実施料」という言葉まで使って一般の相場より高めの実施料額を認定しているのが特徴的と言えるでしょう。ただ、それだけでは利益額にとうてい及ばない事件であったので、原告が控訴し、舞台は控訴審に移行しました。

2. 3 知財高裁大合議判決 [ごみ貯蔵機] の判旨の紹介

これに対して、知財高裁大合議判決は、102 条 2 項の侵害による利益の推定を肯定しました。

最初に、特許法 102 条 2 項を解釈する際に望まれる態度について次のような一般論を述べています。

「102 条 2 項は、民法の原則の下では、侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生と額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすると、同項を適用するため

の要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。」

これは、推定規定がある以上、その推定規定の発揮を、条文の関係もなく無理に縛る必要はないだろうというものであり、非常に穏当な判断ではないかと思われれます。

そのうえで具体的な要件論を、次のように説いています。

「したがって、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場合には、102 条 2 項の適用は認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法 102 条 2 項適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」

この判決のここまでの論法だと、原判決のように、「輸入をしているのは訴外だ。原告は生産はおろか輸入もしていない」という事実の認定であっても、推定を認めることができるように思えますが、判決は極めて慎重に、事実認定でも立ち入った検討を加えています。その部分は、本判決の射程を考えるうえで重要なところなので、ご紹介しておきます。

「a 原告と訴外は、平成 20 年 10 月 15 日、『赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約』・・・を締結した

c 本件販売店契約に基づき、原告は、訴外に対し、原告が英国で製造した原告製カセットを販売（輸出）し、訴外は、日本国内において、一般消費者に対し、上記原告製カセットを販売している

d 原告は、訴外との間で、おおむね 1 月ないし 2 月ごとに定例会議を、1 年に 1 回上層部会議を開催し、原告製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につき訴外に対する支援などを行っている

e 被告は、少なくとも平成 21 年 7 月 30 日から平成 23 年 12 月末日までの間、イ号物件を中国から輸入し、日本国内において販売した。」

「上記認定事実によれば、原告は、訴外との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、訴外を日本国内における原告製品の販売店とし、訴外に対し、英国で製造したカセットを輸出していること、訴外は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、訴外を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることが認められる。被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することで、訴外のみならず原告とも日本国内の市場において競争関係にあること。被告の侵害行為により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益を得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。」

他方、本判決に関しては、推定の要件のところだけではなく、推定した後の覆滅に関する処理の仕方も大事などころではないかと思えますので、そこにかかる判旨をご紹介します。本件のもう一つの特徴は、2項の推定を認めたとえで、その覆滅を一切否定したところにあるからです。

「原告は、訴外との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、訴外を日本国内における原告製品の販売店とし、訴外に対し、英国で製造した本件発明1に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、訴外は、上記原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、訴外を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえることからすれば、日本国内において、原告製品の販売から利益を得ているのは、訴外のみであるとはいえない。また、原告と訴外間に、強制的な最低購入量の定めや最低購入量不達成時の経済的な補填の定めがあると認めるに足る証拠は存在しない。のみならず、本件において、被告は、原告製カセットの販売における訴外の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、訴外が原告製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

「イ号物件も原告製カセットと同様、通常、原告製本

体とともに、当該用途にのみ使用されるものであること、イ号物件と原告製カセットの価格差は1パック（3個入り）で500円程度（1個当たり約167円）であること<証拠略>、原告が日本における販売店に指定した訴外は、日本国内において『アップリカ』とブランド力において遜色はないと推認されること（弁論の全趣旨）に照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、『アップリカ』のブランド力、原告製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や原告製本体の不具合等をもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

この判決は、価格差が大したことはないと考えているようですが、損害賠償の算定を見てみると、原告製品の1個当たりの単価は400円ぐらいのようなので、この167円の差は結構大きいように思われます。また、競合品も存在したにもかかわらず、推定を一切覆滅していないところが特徴的です。

具体的な利益額の算定に当たって本判決は、特定の期間について判明している売上額から仕入原価額を控除した額を売上額によって控除することによって得られた「粗利益率」62.6%を用いて、被告の侵害期間における売上額（販売数量は合計50万9,583個、売上金額の合計は2億1,504万3,189円）にこれに乗じることによって得られた1億3,461万7,022円をもって推定額としています。そのうえで不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用と認められた1,346万円を加え、合計1億4,807万7,022円とその利息額の賠償を認容しました。原判決とは桁が一つ違う賠償額となったわけです。

2. 4 検討その1 - 102条2項の推定の要件一

それでは、本判決を検討していきましょう。

まず102条2項の推定の要件ですが、ポイントは、要するに「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が存在する場合には、適用を認める」ということです。そのうえで、「特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではない」とされています。

このうち、率然と後者のほうだけを見れば、あるいは特許権者が不実施であっても2項の推定が認められ

るというのですから、従前の裁判例を大きく変更するものであるかのように見えます。しかし、判旨をよく呼んでいただければ、実施していることは必要ないけれども、侵害行為がなかったならば、利益が得られたらという事情は存在しなければならないのです。したがって、この判決は、特許権者が競合品を製造販売していないような事例にまで2項の推定の適用を認めるなどという私のとる少数説に与する判決ではないのです。

従前から、推定規定の適用に当たって、特許権者は必ずしも特許発明を実施している必要はないのではないかということが議論されていたのは、本件のような外国での行為が絡む事例ではなく、以下のような事例です⁽¹⁶⁾。

たとえば、特許権者は、甲と乙の両方について特許権を持っていて、乙だけを実施している。他方、侵害者は甲を実施している。この甲と乙のエレベーターは互いに完全に代替関係にある、という例です。

この場合、特許権者が、自分が実施しているほうの乙特許に基づいて侵害訴訟を提起すると、言うまでもなく非侵害となります。それでは、甲特許に基づいて侵害訴訟を提起すると、今度は、侵害だけれども、甲を実施していないということで推定を受けることができずにはおかしいのではないか、ということが議論されていました。

この例で乙に特許がない場合、つまり、特許が甲についてのみ成立しており、乙に特許がない場合にも同じことが問題になります。

この点についての多数説は、推定肯定となります。これは因果の流れの問題ですから、甲特許権に基づいて侵害をしている以上、侵害がない状態を考えると、侵害者は甲を実施できないわけです。そして、甲と乙は代替関係にあるわけですから、甲を実施できなければ、その分、ある程度、どのくらいか分かりませんが、特許権者の乙製品のほうの売上げが増すでしょう。逆に言うと、侵害されていることによって乙製品の売上げは落ちているわけですから、経済的に損害はあると考えてよい。そのときにも102条1項を、損害があるのだから適用してよいのではないかと、というのが従来多数説でした。

実は、逸失利益の推定規定である102条1項では、特許権者は「その侵害の行為がなければ販売することができた物」と書かれており、あえて特許発明の実施

品という表現を避けているわけです。これは、ワーキンググループの作業段階で、私がこの論点を指摘し、実施品である必要はなく、代替関係であれば適用されると読めるように書くよう提案したことに起因しています。反対説も若干ないわけではないですが、1項はこのような経緯もありまして、ほぼ通説は、特許権者が販売している者が実施品でなくとも、代替関係があれば1項が適用される、という立場をとっているわけです。

裁判例も、スミターマルシステム、スミターマル事件と呼ばれることもある、東京高判平成11.6.15判時1697号96頁[蓄熱材の製造方法]が、先ほどの甲乙両特許のケースがそのまま出てきたケースで、1項の逸失利益の推定規定の適用を認めています。三村量一先生は別の立場で、規範的損害論の下、特許発明の実施を必要とする立場を裁判長をつとめられたいくつかの判決で公にしていますが(東京地判平成13.7.17判例工業所有権法[2期版]2233の111頁[記録紙]、東京地判平成14.4.25平成13(ワ)14954[生海苔の異物分離除去装置])、裁判例の趨勢となっているわけではありません。

他方、この知財高裁で問題になった2項のほうはどうなのかというと、先のスミターマル判決自身が1項と2項とで取扱いを違えています。1項については不要としながら、2項については特許権者による特許発明の実施を要求しています。

しかし、もし2項が通説の言うとおりの逸失利益を推定する規定だとすると、その逸失利益がある意味認められる以上は、2項の推定も認められるべきではないかと思えますので、これはおかしいだろうと思います。そして、その後の裁判例では、肯定説が有力になっていました(名古屋高裁金沢支判平成12.4.12判例工業所有権法[2期版]2563の23頁[新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法Ⅱ]、東京地判平成21.8.27平成19(ワ)3494[経口投与用吸着剤Ⅰ]、東京地判平成21.10.8平成19(ワ)3493[経口投与用吸着剤Ⅱ])。他方、1件だけ否定説をとる裁判がありまして、これは、本件原審の裁判長による判決です(東京地判平成24.5.23平成22(ワ)26341[油性液状クレンジング用組成物])⁽¹⁷⁾。

以上が、不実施でも損害賠償を認めたほうがよいかもしれないという裁判例の紹介でした。ほかにも、似たようなことが問題となる事案はありまして、特許権

者と侵害者の実施態様が違う場合です。つまり、特許権者は賃貸をしているが、侵害者は製造販売をしているというようなときにも推定が認められるかどうかという問題があります。

裁判所は、互いが製造と販売とでずれているときは、ほとんど気にしません（東京地判平成 16.2.20 平成 14(ワ)12858 [自動弾丸供給機付玩具銃Ⅱ]、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1367 [同]、東京地判平成 16.2.20 平成 14(ワ)12867 [自動弾丸供給機付玩具銃Ⅲ]、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1436 [同]）。これは、たとえば、侵害者が販売業者、特許権者は製造会社であるというような事案です。やはりこの事案でも、侵害者による侵害がなければ、特許権者の生産量に影響を与えますから、損害があると見てよいということになります。

推定を認めたいうで推定の覆滅の問題として扱う裁判例というものもあります（東京地判平成 19.9.19 平成 17(ワ)1599 [キー変換式ピンプンブラー錠]）。この事例は、先ほどの例とは逆で、特許権者が販売、侵害者が製造と販売という事例でした。要するに、製造と販売だと圧倒的に製造のマージンが大きい、そのような事案で、推定を 95%覆滅しています。たしかに事案によってこのような取扱いはありうるわけで、特許権者は販売しかしていないわけですから、そちらのほうで侵害者に比する利益が上がっていないということであれば、そのような事情に応じて覆滅をなす必要が生じることもあるでしょう。

さらに、今では使えなくなっているかもしれませんが、過去には、推定を認めたいうで費用の問題として扱う裁判例もありました（東京地判平成 11.7.16 判時 1698 号 132 頁 [悪路脱出具]）。事案は、原告実用新案権者がその製造した原告器具を取扱代理店に販売したにすぎず、侵害者と異なり一般消費者に対して原告器具を販売していない、という事案です。つまり、権利者は製造だけして販売をしていないという点上記の裁判例と同様の事例です。そして、裁判所は、推定を認めたいうで、利益額を算定する際に控除する費用の範囲の問題として扱い、被告が販売した被告器具については、原告は、結局、販売拠点を持っていない、販売網を直接握っていないから、もしこの販売をすれば、新たな投資を要さずに販売できたと認められない。だから、いろいろな投資をしなければならず、その投資に見込まれる費用の分は引きましょと

いう形で賠償額を調整した判決が出ています。

これは、私が提唱したものとして先ほど紹介し、また、この判決の当時は裁判例の主流を占めていた「権利者側の」限界利益説を活用した判決です。権利者側の事情を見て、権利者が必要だった費用は侵害者の利益算出で控除するが、権利者に必要ではない費用は控除しない、という基準を当てはめたのです。しかし、今は、そのように権利者のほうを見ずに、侵害者が必要な費用であればただちに利益からの控除を認める「侵害者側の」限界利益説が裁判例の趨勢となっていますから、もはやこの判決のような手法は使われなだらうと思います⁽¹⁸⁾。

以上、業態が違う場合には、製造販売対販売、あるいは製造販売対製造という形で争っているときには、基本的には推定を認めて、後は利益の額が違いますが、過去には費用のところで調整する判決があったという話でした。

他方、全く異なる業態に両者が従事しており、競合していないというときには、そもそも推定を認めないのが裁判例です。たとえば、特許権者は、特許方法を実施する装置 7 台を工場に賃貸するという形で実施をなしていたが、他方、侵害者は製造販売に従事していたという事案が問題となった裁判例があります。厳密に言うと侵害者の製造販売する装置がどんどん売れると、借りる人が減るということがありうるかもしれませんが、そのような因果関係を認めるには、特段の事情が必要かもしれません。この事件でも、裁判所は推定を一切、認めていません（福岡高判平成 8.4.25 判例工業所有権法 [2 期版] 2293 の 290 頁 [円筒型長提灯袋製造装置]）。

それから、間接侵害者が間接侵害を構成する装置を貸与していたところ、方法特許を持っている共有特許権者のうち 1 人は貸与事業をなしていたという事案で、これは直接バッティングしており、間接侵害にも 102 条の適用はあるというのが一般的な理解ですから、侵害者について推定を肯定していますが、他方で、この方法特許の共有特許権者の 1 人は建設会社であり、自身でこの特許のマーキング方法を実施していました。この共有特許権者と装置の販売業者である侵害者とは全く競合していないわけですから、ここでは建設会社のほうについては推定は一切認められませんでした（東京地判平成 17.3.10 判時 1918 号 67 頁 [トンネル断面のマーキング方法]）。

このような状況下で本件原判決は、侵害者が特許権者の製品を輸入販売しているのは（原判決の認定では）特許権者ではなく総代理店であったという事案で、102条2項の推定が適用されるためには特許権者が特許発明を実施していることを要するとして、推定を一切認めない立場を示しました。これは、従来の裁判例から見ると、たとえば技術的範囲が異なって、特許権者が甲特許を有しているところ、侵害者は乙を実施しているが、甲乙は代替関係にあったというケースでは、スミターマルの高裁判決以外の判決のほとんどが推定を認めていましたし、業態が異なるケースでも、製造販売対販売、製造販売対製造ケースでは、全ての裁判例が少なくともいったんは推定を認めていたわけです。

そのような従来の裁判例からすると、本件の原判決は最初のスミターマルの高裁判決と同じく少数派に属するわけです。ただ、本件原審の裁判長である大須賀先生としては、従来の判決と実質的に異なり、国内実施は一切していないケースであるというようなことをおっしゃりたいのかもしれませんが。

それに対して、本件知財高裁大合議は、特許発明の実施は不要ということを明らかにするとともに、「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」の存在が必要という立場を示すとともに、業務態様に相違があってもそれは推定の覆滅の問題であるとしたわけです。

今後は、本件の認定の中から、一体どの辺りまでこの要件が拡張されるのかを見ていく必要があると思います。そこで、本判決の射程を理解するためには、事案に対する具体的な処理の仕方を見たほうがよいでしょう。

繰り返しになりますが、本件で被告はイ号物件の輸入販売を行っていましたが、他方で、原告は訴外を日本の販売店として、同社を通じて原告製品を日本国内で販売していました。つまり、消費者に対して原告製品を直接販売しているのは訴外であって原告ではありません。その意味で原告は、侵害行為と競合する行為を少なくとも直接は行っていないのです。

ただ、知財高裁は、先ほど申し上げた事実認定の問題として、「原告は、訴外を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえる」とまで評価しています。この事実認定だと、知財高裁の実施は不要という抽象論は要らないぐらいの認定をしているわけ

です。法律論でどう転んでも上告審では覆らないようにという二枚腰を用意していると言えるでしょう。

そして、被告の侵害行為により原告製カセットの日本国内での売上げが減少したことが認められる以上、「原告には、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」から、2項が適用される、と論じています。

射程の理解としては、二つのものがありうるように思います。

まずは、A説で、「この評価がなく、日本国内で原告製品を販売しているのが訴外のみであったという事案であったのであれば、本判決の理論は及ばない」というように、射程を限定する見解があるかもしれません。

他方でB説として、「かりに本件で原告が販売に一切関与していなかったとしても、被告製品の売上げにより原告製品の売上げが減少するという関係がある以上、侵害がなければ原告製品の売上げが少なくともある程度は上昇し得たと考えられる。そうだとすると、『原告には、被告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』」、そのように言えるのではないかと思いますので、本判決の論法の下では、原判決の事実認定のままでも推定が認められるという考え方です。

特許権者に侵害がなければ見込まれる利益が、侵害者の利益と「同種同質の利益」でなければならないとすると、A説となります。しかし、本判決は、まず2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたのだから、殊更厳格なものとするなどということを行っているわけですから、本判決の理解としては、損害が認められる以上は推定しろという立場をとると考えるほうが、この趣旨説明と整合するように思います。したがって、私は、B説のほうが射程の理解としては素直であろうと思います。つまり、販売にまで関与していた事実認定を欠いていたとしても、推定は維持されたのではないかと思います。

そうだとすると、原判決の認定を超えて、仮定の事例で、特許権者は本当にただ輸出しているだけ、あるいは、ただイギリスのほうで販売しているだけというような場合はどうなるのでしょうか。この場合はいろいろな議論があるかもしれませんが、先ほどの甲特許、乙特許の例が、属地的に出ているケースにすぎないと私は理解してしまうわけです。なぜかという、この事例でも、日本国内における侵害行為がなければ、原

告製品の訴外への輸出が増え、その結果、原告のイギリスにおける製品の売上げが少なくともある程度は増える関係にあるわけです。ですから私は、この事案でも102条2項の適用を否定する必要はないだろうと思います。

このような私の理解に対しては、「原告の損害は国外で発生しているではないか。準拠法の問題として、今のように純粹に、輸入も国内販売も、すべて訴外が行っているときは、原告の被害はイギリスで起きているだけなのだから、日本特許法の問題ではないだろう」という反論があるかもしれません。

これは、法の適用に関する通則法17条本文の「加害行為の結果が発生した地」の法の解釈問題ですが、ここにいう「結果発生地」は損害発生地ではなく、加害行為によって権利侵害という結果が発生した地と考えられていますから、上記の仮想例でも、あくまでも被告の侵害行為により特許権侵害という結果が発生した日本が準拠法国となります。

過去の裁判例では、本件のような輸入のケースはないかもしれないのですが、逆に、日本から輸出して海外市場で損害が起きているというようなケース、あるいは、損害というよりは、侵害者のほうが海外で利益を得ているようなケースについては、海外での利益を侵害者利益の推定に参入する判決があります（大阪地判平成22.1.28判時2094号104頁〔組合せ計量装置〕、大阪地判平成24.3.22平成21(ワ)15096〔炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉〕）。

前者は、日本への輸入ではなく日本からの輸出の事案です。本件とは逆向きの事件で、日本国内で実施品を製造し外国顧客向けに譲渡したと認定して（今は輸出がみなし侵害のところに入っていますが、この事件は事案が少し古くて、みなし侵害が輸出に含まれる前の事件でした）、原告は、業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造してこれを外国の顧客等に向けて販売するという実施行為をする権利を専有しており、日本国内から外国の顧客等に販売する被告の行為はこれを侵害していることを理由に、外国の顧客に対して販売したことにより上げられた侵害者利益をもって推定を維持した判決があります。

後者の事件は、輸出先の海外でノックダウン方式で生産された製品について、日本国内で譲渡の申出があり、日本国内で輸出前に仮組立てがなされ動作の確認がなされていることは「生産」に該当することなどを

斟酌して、被告の一連の行為は「譲渡」に該当するとしつつ、やはり海外向け販売分の売上分も含めて侵害者利益を算定して、その賠償を認めた判決です。

したがって、本件とは逆向きの輸出のケースでは、過去の裁判例は、海外向け販売分による侵害者の利益について、当該販売先に対する特許権者の製品の需要が侵食されたことを念頭に起きながら、侵害者利益に算入しているのですから、本件のような輸入のケースでも同様に、海外における特許権者の損害に基づいて侵害者利益の推定を維持することは十分にありうるように思います。

なお、従来、盛んに議論されていた、権利者が侵害に係る特許の実施品ではないが侵害製品と競合する製品を製造販売していた場合の処理は、本件では論点になっていませんが、そもそも、必ずしも特許発明を実施している必要はないという議論は、このケースから出発したものですから、大合議の理由づけだと、当然2項の推定は肯定されるのではないかと思います。

2. 5 検討その2 - 102条2項の推定の覆滅一

次に、本判決の推定の覆滅過程を少しのぞいてみましょう。

102条2項の推定規定は、みなし規定ではなく、あくまでも推定規定ですから、推定の要件ばかりではなく、いかなる場合に推定の覆滅が認められるかということが問題になります。

本件で被告は、たとえば価格差がある、被告製品に付着する『アプリカ』のブランド力がある、被告の非侵害品や他社の競合品があるなどと主張していたのですが、本判決は、いずれの事情によっても推定の覆滅を認めることができないとして、一切の推定の覆滅を否定しています。

この点について過去の裁判例を紹介します。まず、1998年改正で侵害者利益の推定規定の隣に102条1項の逸失利益の推定規定ができる前ですが、基本的には、実施しているということだけでいったん推定が認められると、裁判実務では侵害者利益の推定を覆滅することは滅多にありませんでした。

ただ、例外がありまして、「推定の覆滅」という言い方をせずに、むしろ「推定の前提要件」だということに考えられていた「寄与率」で処理します。侵害製品の一部にしか特許の実施部分が当たっていないときには、「100%寄与しているわけではない」ということで、

その寄与率に応じて減額というよりは、そもそも推定要件で最初から乗じてしまおうという判決が多数ありました（大阪高判昭和 61.3.26 判例工業所有権法 2535 の 279 頁 [柱上安全帯尾錠] ほか）。あるいは、権利者が複数いる場合も、寄与率と同じような考え方で按分するということが行われていました（東京地判平成 6.5.30 判例工業所有権法 [2 期版] 6683 の 138 頁 [内視鏡用フィルムカセット]）。

しかし、これに当たらないと、減多なことでは覆滅していなかったのです。象徴的な判決としては、民法 709 条の逸失利益を否定しながらも、逆に侵害者利益の推定は全額維持しているような判決もあつたりしたわけですね（大阪地判昭和 62.8.26 判例工業所有権法 2585 の 899 の 63 頁 [モルタル注入器]、大阪地判平成 3.3.25 判例工業所有権法 [2 期版] 2399 の 130 頁 [紙管口金取付装置]、大阪地判平成 9.5.29 判例工業所有権法 [2 期版] 2567 の 8 頁 [変位検出装置]）。

ところが新たな動向ということで、1998 年改正で隣に 102 条 1 項の逸失利益の推定規定ができ、そこでは、但書のところでオール・オア・ナッシングはやめましょうということになり、推定を一部覆滅する柔軟な判決がどんどん出てきています。そうすると、同じ事情があるのに、隣では推定の一部覆滅をしているのに、侵害者利益の推定覆滅を一切認めないのでは、平仄が合わないと感じられるわけです。そこで、バランスをとろうということになったのだと思いますが、102 条 1 項但書で推定を一部覆滅するような事情を見て、同じように、2 項についても一部について覆滅していく判決が現れました（東京地判平成 11.7.16 判時 1698 号 132 頁 [悪路脱出具]）。

そのような中で、本件大合議判決は、価格差や他の競合品の存在が主張されたり立証されたりしたにもかかわらず、一切、推定を認めていないというところに特徴があります。これらは、1 項でしたら、従来の裁判例に鑑みると、当然にながしかの推定の一部覆滅を導くと考えられる事情です。それにもかかわらず推定を一切認めなかった本判決は、私にはいささか奇異に映ります。

理解は二つありえます。まずは A 説として、「そもそも本判決は、あくまでも推定が適用されるか、その適用が完全に否定されるのかということの問題としてあるのであって、推定の一部覆滅は想定しない。だから、オール・オア・ナッシング的な処理をしていたか

つての裁判例に戻ったのだ」という理解です。

他方で B 説として、「本判決は、事実認定の問題として、製品の価格差は大きなものではない。原告製のブランド力は、『アップリカ』のブランド力と遜色はない。ゆえに『イ号物権』の販売数に相当する数だけ、原告製カセットの売上げが減少したと解するのが相当である」と判断しているのだから、推定の覆滅を一切認めなかったのも、この事実認定を基礎としているのであって、第一の可能性のように読み込む必要性は毛頭ない」というような見方もありうると思います。

ただ、知財高裁は、事実認定の問題のふりをしていますが、1 項但書で当然に推定の一部覆滅を導くのと同じような事実が主張、立証されているにもかかわらず、推定の覆滅を一切認めなかったということは、認定された事実に対する法的な評価の問題であるように思います。それをあくまでも事実認定であるかのような装いを整えているところが、本判決の特徴だと思います。

実は、このような A 説の読み方がなぜ登場するのか、これには一応背景があります。侵害者利益の推定規定を導入した 1959 年改正の経緯をたどると、我妻栄先生が、おそらくは特許権が 1 つあって、侵害者が 1 人いて、両者とも同じように工場で実施しているというような事例を念頭に、侵害者利益というものは、たいいてい特許権者の損害と同じような額になるのだから、準事務管理の制度を導入しなくても、侵害者の利益を損害とみてよいだろうと論じていたもの⁽¹⁹⁾に、特許庁の起草者が飛び乗ってでき上がった規定なのです⁽²⁰⁾。このように深い洞察に基づいてでき上がった規定ではないので、侵害者利益を特許権者の損害と推定することには、あまり合理性がなく、経験則上、無理があると批判される⁽²¹⁾のもむべなるかなというところがあります。

逆に言うと、このように規定の合理性が見えないにもかかわらず推定されてしまうということは、どのように推定を覆していくのか、合理的な指針がないのではないかと、元々推定に合理性がないときに、どの程度合理性を外してよいかもよく分からないという状況に陥ります。ですから、逸失利益なら、たとえば、もし侵害者の全事情について逸失利益が認められると 1,000 万円であつて、シェアから考えると 3 割くらい崩してよいとなつたら 667 万、などと 1 項の場面で言える場合でも、侵害者利益が 300 万しか上がっていない

いときに、2項で同じように相似形で200万にしてよいのかという問題が出てしまうわけです。

しかしながら、やはり同じ事情が、かたや1項では減額を導き、2項では導かないのでは、いかにも均衡を失うので、「あまりうるさいことを言わずに、相似形でやろうではないか」というような何となくバランス感覚というものが、最近の裁判例だったのではないかなと思います。

本事件に関する匿名解説が『Law and Technology』に出ています。そこでは、「本判決をもってしても102条2項に関しては残された問題が多い」とされています⁽²²⁾。

結局、本判決は、あえて事実認定の問題として推定の覆滅を認めなかったのだと私は捉えています。あるいは、裁判官の間で推定の覆滅のあり方に関して意見が割れたのかもしれませんが。要するに、本判決をもってしても推定の要件やその覆滅過程が完全に明らかになったとは言い難い状況でした。

私は最終的には、特に推定の覆滅過程では、この推定が一体どのような合理性に基づいているのかということ明らかにしない限りは、推定の覆滅を律する基準を導くことは困難なように思います。私は以前から、102条2項は逸失利益で説明できないのだから、逸失利益とは別の規範的な損害を前提にしている、そして、3項の事後的に見て相当な実施料額においては、侵害訴訟において上がってきた利益を適切に配分する形で賠償額を算定できるのだから、2項はそれを推定し、利益の配分の作業を侵害者に移転する趣旨なのだろうと考えていますが、絶対的少数説に止まっています。

3 102条1項の推定の(一部)覆滅後の3項による敗者復活の可否

3.1 序

次に、裁判例において華々しく争われているものとして、102条1項の推定を但書で一部覆滅した後に、3項において、その敗者復活をその分に認めるか否かという論点があります。この点については論文を書いていますので、詳しくはそちらをご覧くださいことにして⁽²³⁾、以下では要点を略述するに止めます。

3.2 従前の裁判例

従来は、102条の各項は、特許権者の救済のために設けられたものなのだから、特許権者は一番高いもの

を主張すればよいというように考えられていました(102条1項と2項につき、大阪地判平成11.7.6判例工業所有権法[2期版]5385の135頁[包装用トレイ]、東京地判平成11.7.16判時1698号132頁[悪路脱出器具]。102条2項と3項につき、東京地判平成19.4.24平成17(ワ)15327[レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法])。

この考え方の下では、1項の推定が一部覆滅したとしても、その覆滅部分について特許権者は3項の賠償がとれるというように考えられることになるでしょう。なぜかと言いますと、不実施の場合であっても、3項の賠償がとれます。その類推でいくと、何も実施していなくても3項がとれるのだったら、多少実施しているか、何かの理由で1項の適用を主張して、その推定が覆滅されたというときにも、その一部覆滅部分について3項の賠償がとれると理解しないことにはバランスが悪いということになるからです。実際に、つい最近までは、そのように1項の推定の一部覆滅部分について3項の賠償を認めるのが裁判実務でした(東京高判平成11.6.15判時1697号96頁[蓄熱材の製造方法]、東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460[空気の除去および遮断機構付血液採取器]、大阪地判平成12.12.12平成8(ワ)1635[複層タイヤ]、大阪高判平成14.4.10平成13(ネ)257等[同]、大阪地判平成17.2.10判時1909号78頁[病理組織検査標本作成用トレイ])。

3.3 反対説の台頭

ところが、そのような風向きを一変させる判決が現れました。それが、塚原朋一先生が裁判長をつとめられた知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置]です。

この事件では、侵害部分が製品の一部に止まるうえ、需要者はそこに着目していないことを理由に1項の推定を99%覆滅しています。1%残したのは、多分、推定規定なのだから、少しは名目的に賠償額を残しておくということなのではないかと思います。さらに判決は、追い打ちをかけるように、その99%覆滅した部分について3項の賠償もとれないと帰結しています。要するに、本来の損害概念である逸失利益がないとされた以上、3項の賠償も認められない、というのです。

この判決で潮目が変わり、以降、次から次へと3項による敗者復活を認めない裁判例が現れています(大

阪地判平成 19.4.19 平成 17(ワ)12207 [ゴーグル], 東京地判平成 22.2.26 平成 19(ワ)26473 [ソリッドゴルフボール], 知財高判平成 24.1.24 平成 22(ネ)10032 [同], 東京地判平成 22.11.18 平成 19(ワ)507 [飛灰中の重金属固定化処理剤], 知財高判平成 23.12.22 平成 22(ネ)10091 [同]⁽²⁴⁾。

ただ、私はやはり 102 条 1 項の賠償の請求を一切なさないときに 3 項の賠償をとれるとすれば、少しでもそれを請求した途端、賠償がとれなくなるのは平仄が合わないのではないかという疑問を禁じえません。ちなみに学説には、そのようなバランスの問題を気にされたのでしょうか、より折衷的に、何らかの逸失利益が観念できる場合に推定を適用しそれが覆滅した場合には 3 項の賠償はとれないが、そもそも実施能力がないとか、市場を異にするために逸失利益を観念できないために 1 項の賠償をとれない場合には 3 項の賠償を認めてもよいというような見解も主張されていますが、その切り分けは極めて難しく、私は折衷説は理論的にも実践的にも大きな問題を抱えていると考えています⁽²⁵⁾。

この点は、現在の裁判実務も徹底していないところがあり、侵害時期毎に異なる計算方法を採用することは可能としています。たとえば、知財高判平成 23.12.22 平成 22(ネ)10091 [飛灰中の重金属固定化処理剤]⁽²⁶⁾、知財高判平成 24.1.24 平成 22(ネ)10032 [ソリッドゴルフボール] は、侵害期間毎に算定方法を違えることを許容しています。また、大阪地判平成 23.6.9 平成 19(ワ)5015 [乾海苔の夾雑物検出装置] は、資料が残っていないために 1 項の算定が困難な期間について 3 項の賠償を認めています。しかし、私は、特定の行為とはいえ、1 項の主張を何もなさなければ 3 項でとれて、何か 1 項の主張をすると 3 項ではとれないというのは、どこかバランスを欠いているような気がします。

3. 4 検討

根本的には、これも損害論に基づいて判断を下すべき問題であると思います。

先に、102 条 3 項は、「事後的に見て相当な実施料額」賠償という制度になっているという話をしました。このような損害概念は、とても逸失利益だけで説明できるものではありません。

たしかに、逸失利益としても、侵害者と契約すれば

侵害者から支払ってもらったその実施料分を逸失しているという理由で、実施料額の賠償を認めることはできるでしょう。たとえば、全く使っていない別荘に侵害者が 1 か月寝泊まりしていたときに、所有者は少なくとも賃料相当額を損害として賠償を請求できるというのが通常の理解であるように思います。

ちなみに、これはドイツの議論なのですが、「侵害者は侵害なかりせばという状態のときは、一切実施しないわけで、そのように中途半端に契約することなど普通はありえないのだから、因果関係はない」という議論もありうるということが指摘されています。しかし、ドイツでは、「侵害者は自ら特許発明を実施して、対価を支払わなければいけない状況を自分で作っておきながら、もし差額説の計算のときに、侵害なかりせばという状況を仮定していただけるなら、『私は全然実施していなかった』というのは禁反言だ」というような議論で、このような因果関係に関する議論を解消すべきことが主張されています⁽²⁷⁾。

ともあれ、このような形で認められる逸失利益としての実施料賠償における実施料額は、侵害者との間で実施契約が成立した場合の実施料額となりますから、契約ベースの実施料額が基準となるはずですが、他方、102 条 3 項の実施料額は、事後的に見て相当な実施料額となっていますから、逸失利益とはとても説明できないものなので、そうすると 102 条 3 項は全く別の規範的損害を前提にしていると言わざるをえないでしょう。

そうだとすると、1 項の推定規定で逸失利益が否定されたからといって、3 項に影響しないというように考えることができるのではないかと思います。今の裁判実務は、そうは動いていないという状況です。

3. 5 102 条 2 項の推定否定後の 3 項による敗者復活の可否

次に、102 条 2 項と 3 項はどうかということも問題になります。

大阪地判平成 23.12.15 平成 22(ワ)13746 [浄水器] は、住宅に備えつけて販売した行為につき、意匠法 39 条 2 項につき被告の利益の立証がないとして予備的請求である 3 項の実施料率 2% による損害賠償請求を認容しています。また、東京地判平成 24.5.23 平成 22(ワ)26341 [油性液状クレンジング用組成物] は、原告が特許権を実施しておらず、実施と同視しうるとする事情もないことを理由に、102 条 2 項の推定の基礎を

欠くとして同項を適用せず、3項に基づく損害賠償を認容しています。

それでは、102条1項と3項の関係では敗者復活を認めないというのが最近の裁判例の趨勢であるのに、なぜ2項と3項の関係ではこのような裁判例が未だに下されるのでしょうか。

一つの理解の仕方は、もちろん、これらの裁判例は、実は102条1項においても3項の復活を認める立場であるというものです。

他方で、これらの裁判例は、逸失利益そのものを推定する102条1項と異なり、102条2項の推定が否定されても逸失利益そのものが否定されたわけではないと理解しているのかもしれませんが。

しかし、102条2項の推定を否定するということが、逸失利益があるとは想定しえないというのが、今回の知財高裁大合議判決の言わんとするところです。そうだとすると、102条2項と3項に関しても、1項と3項と同じように、推定の覆滅部分に対して3項による敗者復活は認められなくなるかもしれません。

私自身は、前述したように、102条2項の前提とする損害概念は逸失利益とは異なり、そもそも3項の損害を推定するものであって、単に不実施だからといって覆らないものですから、そもそもこの問題は生じませんが、もちろん絶対的な少数説です。

4 「寄与率」を用いることの是非—侵害部分が侵害製品の一部に止まる場合の損害額の算定方法—

4. 1 序

最後に、「寄与率」を用いることの是非ということについて、これも裁判例が少し動いていますので、ご紹介していきたいと思います。つまり、侵害部分が侵害製品の一部に止まる場合の損害額の算定方法です。

4. 2 102条1項の場合

4. 2. 1 スミターマル判決の不思議

まず1項について少し紹介します。従来、1990年代の時点での裁判例は、その102条2項の影響を最初はそのまま導入し、1998年改正で制定された102条1項に関しても、先ほどご紹介した102条2項のかつての裁判例をそのまま導入して、寄与率を推定の要件として用いていたものと思います。

非常に特徴的なものがスミターマルの判決で（東京高判平成11.6.15判時1697号96頁〔蓄熱材の製造方

法〕）、60%の寄与率を認定して、その限度で推定を維持します。つまり、スミターマルシステム全体に占めるスミターマル及びイ号物件の寄与度を考慮すべきであるが、潜熱蓄熱式電気床暖房装置の性質上、蓄熱材が機構上も商品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素であることは明らかであるから、スミターマルシステム全体に占めるスミターマルの寄与率は、少なくとも60%とみるのが相当である、と言っています。

これだけでは、どのような根拠に基づき寄与率を認定しているのかよく分からないところがありますが、この判決が、最初から60%に限定しておいて、さらに1項の但書を掛けていることが問題を複雑にしています。そこでは、今度は競合品の存在を考慮して、75分の30(=40%)分について推定を覆滅しています。そして、前述したように、この覆滅した40%の部分について、当時の裁判例の趨勢に従い、敗者復活の3項の賠償を認めています。

結果的にこの判決は、実際には侵害者の製品の売上額の中から合計で64%覆した判決です(100 - 60 × (100 - 40) = 64)。しかし、3項による復活を認めたのは、後者の40%分にすぎません(全体の24%分)。

これは本当によく分からない判決です。裁判所は寄与率を算定する際に「機構上も商品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素」を斟酌すると言っているのですが、技術的な要素と経済的な要素の双方を考慮しているのかもしれませんが。しかし、損害賠償の局面で問題となっている以上、肝要なことは、当該部分が技術的にいかに重要かということではなく、当該部分があることにより、競合品に比してどのくらい需要者を引きつけることができるのかということなのではないでしょうか。

つまり、「寄与率」なるところで算定している割合は、「もし、この蓄熱材の部分がなければ、40%は競合品に逃げるな」、あるいは「競合品がなくても何も変わらないな。60%は残るな」というような話だとしか私には理解できないので、これを算定した後で、さらに次の段階で、競合品の存在を考慮してさらに推定を覆滅していることの意味が私には全く分からないのです。そうすると、そもそも64%分について3項の復活を認めるべきです。結局、簡単に言うと、たとえば1万個の侵害製品を出すと、「寄与率」という概念で推定から外した4,000個については3項の復活を認めず、残った6,000個の中での40%分の覆滅分の2,400個分

に限って3項の復活を認めた不思議な判決なのです。

4. 2. 2 102条1項において「寄与率」を用いることに対する疑問

そもそも、この寄与度の証明責任を特許権者に課すことは、1項の趣旨に反するだろうと思います。

「製品の一部なのだから、3分の2占めているから3分の2適用しましょう」というように何となく考えてはいけません。その3分の2など、寄与率を認定するということは、面積比で考える、あるいは材料比で考える、そのような話ではなくて、要するに、先ほど申し上げたように、侵害製品の中で当該部分がなければ、どの程度の需要者が侵害製品を離れて特許製品に流れ込むのかという問題のはずです。その残存率を寄与率と呼んでいるだけです。そうだとすると、これは因果関係の問題でしかありません。そうすると、寄与率は本来は因果関係の証明の問題なのです。その過程には1項但書を適用しなければなりません。つまり、「寄与率」という言葉は使わないほうがよいと思いますが、かりに使うのだとしたならば、侵害者が非寄与率の証明責任を負うべきだと思うわけです。

「寄与率」を何となく1項の適用の前提要件のように考えて特許権者に証明責任を課してしまえば、結局、1項で侵害者に責任を負担させようとした因果関係の証明責任（の一部）が特許権者に課されることになってしまい、同項の趣旨に反する事態を招来することになります。

4. 2. 3 裁判例の転換—侵害者に証明責任を課す—

その後の裁判例では、飯村敏明先生が裁判長をつとめた事件で、「寄与率」あるいは「寄与度」という言葉を今まで使っていたからそれをいきなり捨てることはせずに、標題は「寄与度」と書きながらも、明らかに証明責任を侵害者に課するような判決が現れています。具体的には、本件発明がエアマッサージ式椅子の全体的な機能に関連して、その販売促進に寄与していることを斟酌して、推定額からたった5%に相当する額を「減額」、換言すれば95%の限度で推定を維持する判決が下されています（東京地判平成15.3.26判時1837号101頁 [エアマッサージ装置]）。

この事件は全く別の理由で、5個あった特許のうち4個までが無効に追い込まれたりしたので、先ほど紹

介したように、控訴審に行ったら99%覆滅されてしまったわけですが（知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047 [エアマッサージ装置]）、ここで肝要なことは、このエアマッサージの高裁判決では、99%覆滅をするときに、一切「寄与率」とは言っていないということです。単純に1項但書の覆滅の問題として処理しています。このほうが正しい取扱いだろうと思います。

他方、少し複雑な形で、依然として「寄与率」なる概念を用いたのが、知財高判平成24.1.24平成22(ネ)10032 [ソリッドゴルフボール] です。

「一審被告を除いた市場を仮定すると、一審原告のシェアは約40%強である」「ゴルフボールは特許の塊ともいわれ、一審原告のゴルフボールにおいても、本件特許以外に多くの特許が用いられており、本件特許は、ゴルフボールの芯球部分を特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とし、飛び性能の更なる向上を目的とするものである。」「そして、ゴルフボールにおいては、コア（芯球）のみでなく、カバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピン、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要である」

「以上の諸事情を総合的に考慮して、本件特許の寄与率を50%と認定することとし、本件において、一審原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた控除後の割合としては、原判決における40%を前提としつつ、本件特許の寄与率50%をも考慮して、上記控除後の割合を20%と認めるのが相当である。」

この判決は、おそらく次のようなことを言いたいのでしょう。

被告を除いた仮定の市場での原告のシェアが40%の割合で推定額を維持してしまうと、被告製品の需要者は特許権侵害がなければ全て被告製品以外の競合製品（原告製品を含む）に向かうと想定していることを意味します。しかし、控訴審判決の認定では、被告製品には特許発明の実施部分以外にも需要者を引きつける魅力があるというのであるから、その分を顧慮して、さらに減額が必要であるとし、後者の作業のところで「寄与率」なる言葉を用いているのだと思います。

結論としては穏当な取扱いですが、シェアを考慮した原判決の認定からさらに「寄与率」を減じる理由を

きちんと明言したほうが、同じ事情を二重にカウントして覆滅しているのではないかという疑義が生じることを払拭することができたのではないかと思います。ともあれ、1項但書の控除の過程で「寄与率」という言葉を用いていますから、照明責任の所在において誤っているわけではありません。その意味で、先に紹介したエアマッサージ事件の一審判決と同様、言葉の問題として「寄与率」なる用語を残したに止まると言えるでしょう。

4. 2. 4 「寄与率」という用語を残したことによる禍根

しかし、私自身は、「寄与率」などというミスリーディングな言葉を残しておくそれが一人歩きしてしまう危険性があり、禍根を将来に残すことになるのではないかと思っていましたが、その危惧が杞憂ではなかったことを示す判決が大阪の同一の裁判体で二つほど出ています。

一つめの大阪地判平成 24.10.11 平成 23(ワ)3850 [軟質プラスチック容器] は、まずは、軟質プラスチック容器について、原告 30.4%、被告 28.6%という市場占有率であったことを認定しつつ、本件特許発明について代替技術が存在することを認めるに足りる主張立証がないことを理由に、102条1項但書の適用を一切否定しています。

しかし、この判決は、返す刀で、原告製品、被告製品の購入に当たっては、特許発明に関わる、ピンホールリスク以外の様々な要因についても考慮されること、被告は、被告現行品（非侵害製品）から被告製品（侵害製品）に切り替え、その後、改めて被告現行品に切り替えたところ、その間、販売数に大きな変化はなく漸増していること等を斟酌して、「本件特許発明の寄与率」を10%と算定しました。

具体的な賠償額の多寡の是非はともかく、理屈のうえでは、これはよく分からない判決です。つまり、何のために、先に紹介した前段部分で1項但書の適用を一切否定したのか意味が不明だからです。

後段部分の「寄与率」のところでは考慮されている事情も、結局は、特許発明以外の要因が必要者を引きつけているということですから、侵害がなくとも、特許権者の製品ではなく、被告製品を含む特許発明の競合品を需要者が購入するということなのでしょう。しかし、このような事情は、従来は1項但書で考慮されて

いた事情であったはずですが。

あるいは、代替技術は1項但書の問題、その他の要因は「寄与率」の問題という整理なのかもしれませんが、しかし、そのような区別がはたして可能なのか、私には皆目見当が付きません。

同一裁判体による混乱は、後の判決にも引き継がれています（大阪地判平成 25.2.28 平成 21(ワ)10811 [回転歯ブラシの製造方法及び製造装置]）。

この判決は、独占的通常実施権者に102条1項を類推適用したうえで、同項但書につき、独占的通常実施権付与後、小売店での店頭販売は行われておらず、自社インターネットを除き目立った広告宣伝活動が行われていないこと、原告製品と被告製品とは円筒形のブラシを備える点で共通するものの、原告製品ではこれが回転自在に取り付けられている一方、被告製品ではブラシの柄に固定されているなど構造上の差異があるうえ、ともに類似製品が散見されること、そして、原告製品の小売価格は3,000円ないし1,500円と歯ブラシとしては相当に高額であること（被告製品単価は平均400円）を理由に、80%の控除を認めています。

しかし、同判決はさらに続けて、

「以上によれば、被告の侵害行為によって喪失した原告製品の販売数量に、原告製品1本当当たりの利益を乗じれば、原告が失った利益の総額が導かれるが、そのすべてが本件独占的通常実施権侵害による損害と認められるわけではなく、当該利益のうち、本件特許方法発明が寄与した割合の限りにおいて、本件独占的通常実施権侵害による損害と解するのが相当である」

と断じ、重ねて「寄与」率を考慮して減額することを明言します。そして、具体的には、次のように認定しています。

「原告製品の最大の特徴は、ブラシ単体を多数枚重ねて形成した回転ブラシを柄部材に回転自在に取り付けている点にあり、かかる構造の有する歯垢駆除、歯茎マッサージによる歯周病予防・改善などの効能、さらに一般の歯ブラシとは一線を画するその形態の有する美感が、一般消費者たる需用者の需要を喚起するものといえる。しかし、本件で被告が侵害したのは、そういった、回転ブラシやブラシ単体を熟練技術を必要とせず、効率よく製造する方法及び装置の発明に係る

特許権であって、回転ブラシやブラシ単体の機能に直接関するものではない。・・・また、原告は、上記のような原告製品の形態について、意匠登録をしており（甲47）、原告製品のパッケージにも当該登録意匠が明記されている（甲11）。なお、同パッケージには、発明の名称をロール歯ブラシとする別の特許（甲45）が表示される一方、本件特許の表示がないのは前記のとおりである。」

「このように考えると、本件特許方法発明は、原告製品の主要部たる回転ブラシを構成するブラシ単体の製造方法につき、従来技術と比べ、『高度な熟練を要することなく、しかもできるだけ工程数を少なく効率良く製造できる』（甲2）技術という意味で、原告製品による利益に一定の寄与をしているといえるものの、その寄与度は、原告製品自体、すなわち、その構造上の特徴や作用効果、さらにはその形態の有する美感の寄与度に比べると相当に低いといわざるを得ない」

同判決は、以上のように論じて、本件特許方法発明の寄与度を10%と算定、おそらく（非開示部分があるので正確なことは分からないのですが）、102条1項但書により80%に控除した額に寄与率10%を乗じて得られた額を1項の損害額としています。

しかし、1項但書で、原告製品と被告製品の構造に相違があることを斟酌したことは両者の代替効果を参酌していることにほかならず、類似製品の存在を斟酌したことは、特許部分がなくとも類似製品の需要が流れたであろうということを参酌していることにほかならないはずです。これらを理由に1項但書において80%を減じておきながら、さらに原告製品の構造と被告製品の構造の相違や、需要者が特許部分以外に着目していることを理由に寄与度を乗じるのは、同一の事情を二重にカウントしていることにほかなりません。「寄与度」という言葉を用いてしまったことが、このような矛盾に思い至ることを妨げているのだとすれば、とても残念なことであり、やはり言葉遣いの問題としても、この種の用語を控えたほうがよいことを示しているように思います。

4. 3 102条2項の場面

102条2項と「寄与率」に関しては、従前の裁判例は、1項と同様、「寄与率」を2項の要件として用いるものが多数という状況でした。しかし、1項における

のと同様に、かかる取扱いは推定規定の意義を減殺してしまいます。

そのような中、近時の裁判例には、「寄与度」の問題を明示的に推定の覆滅の問題と捉えたうえで、「特許発明の本質」が当該構成を採用することによって組立作業と部品数を削減するところにあるに止まり、従来技術でもキー変換式ピンタンプラー錠の製造が可能であるという事情を、推定を覆滅する方向に斟酌した判決があります（東京地判平成19.9.19平成17(ワ)1599[キー変換式ピンタンプラー錠]）。たしかに、侵害がなくとも公知技術を利用することにより同等ないし近似した技術的結果を得ることができるというのであれば、そうした事情は競合品の存在などの媒介項を介して、侵害者利益を減じる方向に顧慮されるべきものだと思います。その意味で、この判決の取扱いは、正鵠を射たものということができますが、「寄与度」という言葉を残しておくことに疑問があることには1項で前述したことが妥当します。

4. 4 102条3項の場面

他方で、102条3項は、話が全く違ってきます。3項は用いたほうがよい場合もあると思われるからです。

たとえば、実施料額算定の際に約定実施例を参酌する場合には、寄与率を用いる必要はあまりなさそうです。なぜかという、実施料額算定の際に斟酌すべき約定実施例が当該発明に関するものである場合には、実施料率（e.g. 3%）が製品全体の価格（e.g. 1万円）を基礎としているものであるならば、製品全体の価格に当該料率を乗じればよく（e.g. 1万円×3%）、逆に斟酌すべき実施例の実施料率（e.g. 20%）が製品の一部を占めている実施品の価格（e.g. 1,500円）を基礎としているものであるならば、実施品の価格に当該料率を乗じればよいからです（e.g. 1,500円×20%）。

ところが、参酌すべき実施料が業界の相場などのような抽象的なものであった場合には、製品全体の価値に占める実施品の貢献度ないし寄与率をもって実施料を按分する必要があると思えます（名古屋地判平成4.7.24判例工業所有権法[2期版]2563の3頁[海苔調合液の濃度制御用表示盤]ほか多数）。つまり、相場が3%か5%という場合には、事後的には相当な実施料額で5~7%にしましょう、というような形で少し増額しながら、3項の賠償額を決していくのです。そのときに元の相場の持っている3%や5%の意

味が、基本的には製品全体に特許が及んでいることを前提にしているのであれば、そして、本件では侵害製品の一部にしか特許が存在しないならば、3~5%（ないし5~7%）を単純に侵害製品の価額全額に掛けてはいけないうえ、そのときにこそ、この寄与率なるものが出てくると思います。

この場合は、寄与率の具体的な算定方法が非常に面白いということになります。細かなことは『特許判例ガイド』に譲ります⁽²⁸⁾。また、最近、意匠権の判決について寄与率を丹念に調べる論文も出ています⁽²⁹⁾。

一応、可能性としては、このようなことなのです。実施部分の製品全体の売上げに対する貢献度が大きい場合には、やはり当該部分を構成する部品価格以上の割合で実施料を按分するなどの処理をすることになるわけです。部品や部材の価格の比ではあまり大きな割合を占めていなくとも、需要者を引きつける割合の問題で、高めに認定していくことは許されると思います。

それが高じると、寄与率100%ということも理論的にはありうることになります。たとえば、102条2項に関する判決ですが、「被告各製品のセールスポイントは、本件発明の構成によるものであり、被告各製品の商品としての主たる価値は、本件発明からもたらされるものといえるから、本件発明の寄与率は、100%と認めるのが相当である」と判示した判決があります（東京地判平成23.8.26平成20(ワ)831〔動物用排尿処理材〕）。

たしかに、「その部分がないと誰も侵害者の製品を買わなくなって、皆が特許権者の製品を買う」ということだったら、その部分が部材価格としては製品全体を占めていなくても、100%ということがあるわけで、これを、アメリカでは特にentire market value ruleと言います。ただ、運用の問題として、entire market value ruleは、時として、ゆるく認めすぎてはいけないうえはもちろんでして、孫櫻倩弁護士の論文をご覧ください⁽³⁰⁾。

他方、その発明が全体を技術的にはカバーしていても、その本質があまり重要ではなく、付加的な機能を追加するなど、当該機能によって製品の市場価値が増強したわけではないというような場合には、もちろん、非常に安く算定されることもあると思います。

5 結び

現在の裁判実務における賠償額の認定は、昔と全く

違ひまして、適切な範囲に収まっているのではないかと思います。逆に、一昔前、1980年代や90年代初めの頃でしたら、「3倍賠償を導入してもよいかもしれない」という意見もありえたかもしれませんが、今ではほとんど聞かれなくなりました。多分、「これ以上賠償額を高めるのはよくない。これぐらいがよいのではないか」というのが大方の評価なのではないかと思ひます。

したがって、全体のグランドスキームを変えるような法改正は、しばらくは行われないうえと思ひます。ただし、個別の論点ではいろいろなものが湧き起ってきていることはご紹介してきたとおりです。何度か申し上げましたように、これらの論点に対する最終的な解決は、一連の改正の中で完全に明らかにしていないこと、つまり、102条の各項が、一体どのような損害概念を前提にしているのか、逸失利益というものを前提にして、単にその算定方法にすぎないのか、あるいは、何か特別な損害概念を持たせているのかという点に関する理解によって決せられるべき問題ではないかと思ひます。ただし、本日は、その点を詳しくお話しする余裕がありませんでした。ご関心のある方は別稿をご参照いただければ幸いです⁽³¹⁾。

〔付記〕 本稿の作成に際して、録音から反訳した文章の形を整えるには、情報法政策学研究中心の研究員の津幡笑さんのお手を煩わせた。記して感謝申し上げる。

注

- (1) 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』（第4版・2012年・有斐閣）354~425頁。全体を俯瞰する講演録として、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償」同『ライブ講義知的財産法』（2012年・弘文堂）も参照。
- (2) 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)~(4)」法学協会雑誌108巻6・7・9・10号（1991年）（田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・2004年・弘文堂）所収〔該当箇所は206頁〕）。
- (3) 田村・前掲注2・知的財産権と損害賠償3~6頁。
- (4) 田村・前掲注2・知的財産権と損害賠償8頁。
- (5) 田村・前掲注2・知的財産権と損害賠償24~26頁。
- (6) 参照、寺澤幸裕「知的財産権侵害にかかる民事的救済の適正化のために」知財研フォーラム28号6頁（1997年）。
- (7) 古城春実「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(2)」発明86巻2号45頁（1989年）。
- (8) 田村・前掲注2・知的財産権と損害賠償235~240頁。

- (9) 畑郁夫「新民事訴訟法 248 条について」『改革期の民事手続法』(原井龍一郎古稀・2000 年・法律文化社)。
- (10) 裁判実務につき、増井=田村・前掲注 1・425 頁。
- (11) 参照、田村・前掲注 1・ライブ講義知的財産法 355 頁。
- (12) 参照、才原慶道「特許の無効と既払実施料返還の要否」商学討究 59 卷 1 号 (2008 年)。
- (13) 田村・前掲注 2・知的財産権と損害賠償 219~223 頁。
- (14) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室「知的財産権侵害に対する民事上の救済及び刑事罰の見直し」知財研フォーラム 34 号 13 頁 (1998 年)。
- (15) 増井=田村・前掲注 1・384~386 頁。
- (16) 内田護文ほか『出願・審査・審判・訴訟』(特許法セミナー 2)・1970 年・有斐閣) 872~873 頁。
- (17) 詳しくは、田村善之 [判批] 知財管理 63 卷 7 号 1112 頁 (2013 年)。
- (18) 参照、田村・前掲注 1・ライブ講義知的財産法 396~397 頁。
- (19) 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』(1937 年・日本評論社) 22・45 頁。
- (20) 田村・前掲注 2・知的財産権と損害賠償 57 頁。
- (21) 中山信弘『特許法』(2010 年・弘文堂) 349 頁。
- (22) 「知財高裁詳報 特許法 102 条 2 項の適用要件 紙おむつ処理容器事件」Law and Technology 59 号 66 頁 (2013 年)。
- (23) 田村善之「逸失利益の推定覆滅後の相当実施料額賠償の可否」知的財産法政策学研究 31 号 (2010 年)。
- (24) 参照、愛知靖之 [判批] 知財管理 62 卷 10 号 (2012 年)。
- (25) 田村/前掲注 23・7~9 頁。
- (26) なお、前者の判決が 1 項の推定を一部覆滅した理由は、競合製品として他者の侵害製品が存在したことに基づいている。しかし、このように競合製品とはいえ侵害製品の存在を理由に推定を一部覆滅してしまうと、当該部分についてはどの侵害者からも賠償をとれなくなる。それは、侵害なかりせば得べかりし財産状態に権利者を戻すことができなくなることを意味し、逸失利益の賠償の趣旨に悖る。したがって、侵害なかりせばという状態を仮定する際には、被告以外のものも含めて全ての侵害製品がなかったとしたならば原告にどのくらい被告製品の需要が流れたかということの問題にしなければならない。その意味で本判決が、1 項の推定の一部覆滅を認めたこと自体、論理的に誤りであったと言ふべきである。
- (27) 田村・前掲注 2・知的財産権と損害賠償 95~96・249 頁。
- (28) 増井=田村・前掲注 1・394~400 頁。
- (29) 中川昌司「意匠権侵害訴訟において意匠法 39 条 1 項が適用される場合の寄与率」パテント 66 卷 6 号 (2013 年)。
- (30) 孫櫻倩「米国特許損害賠償事件における entire-market-value rule の分析」知的財産法政策学研究 24 号 (2009 年)。
- (31) 田村/前掲注 23・10~11 頁、田村/前掲注 17・1115~1116・1120 頁、田村・前掲注 2・知的財産権と損害賠償。
(原稿受領 2013. 12. 2)

