

特許法 102 条 2 項における 「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」 の解釈についての一考察



会員 牧山 皓一

要 約

特許法 102 条 2 項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」旨を規定している。特許法 102 条 2 項は推定規定であるから、特許権者等が侵害者の利益額を立証した場合には同項の推定が働き、侵害者が推定の覆滅に成功した場合は、当該成功した額だけ減額されるという攻防過程を予定したものと解されるが、現実の裁判では、特許発明の不実施を理由に特許法 102 条 2 項の適用を認めない判決が多かった。

しかし、知財高裁・平成 25 年 2 月 1 日判決の「ごみ貯蔵機器事件」で、原審が、原告が特許発明を実施していないことを理由として特許法 102 条 2 項の適用を認めなかった判断を覆して、特許法 102 条 2 項の適用を認めた。

そこで、本稿では、特許法 102 条 2 項の「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」の解釈について、知財高裁・平成 25 年 2 月 1 日判決の「ごみ貯蔵機器事件」を概観する。また、裁判で、「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」がどのように解釈されているのかの分析を行う。更に、「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」の認定基準についても検討を加える。

目次

1. はじめに
2. 「ごみ貯蔵機器事件」の概要
 2. 1 事案の概要
 2. 2 裁判の経緯
 2. 3 特許法 102 条 2 項を適用するための要件についての各裁判所の判断
3. 特許法 102 条 2 項の「特許権者等の受けた損害」の解釈についての裁判例の分析
4. 「特許権者等の受けた損害」の認定基準
 4. 1 「特許権者等の受けた損害」の基本的概念
 4. 2 「特許権者等の受けた損害の認定基準
5. おわりに

1. はじめに

特許法 102 条 2 項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定す

る。」旨を規定している。本条 2 項は、昭和 34 年の特許法改正法（昭和 34 年法律第 121 号）によって旧法 102 条 1 項として創設された規定で、平成 10 年改正法（平成 10 年法律第 51 号。平成 11 年 1 月 1 日施行）により現行の 102 条 2 項に繰り下がったものである。

特許法 102 条 2 項は推定規定であるから、特許権者が侵害者の利益額を立証した場合には同項の推定が働き、侵害者が推定の覆滅に成功した場合は、当該成功した額だけ減額されるという攻防過程を予定したものと解されるが、現実の裁判例では、このような攻防はなされていない。

特許権者が特許発明を実施していない場合は、特許法 102 条 2 項の推定が働かないとされている。これは、平成 10 年改正の前後を問わず同様である。すなわち、特許法 102 条 2 項は、不法行為の一般的成立要件のうちの侵害行為と損害額との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生までも推定する規定ではないから、特許権者は、損害が発生した事実については自ら立証しなければならず、その立証の

ためには、当該発明を自ら実施していることを要すると解するのが裁判実務の一般的な考え方である。

最近の裁判例でも、特許発明の不実施を理由に特許法 102 条 2 項の適用を認めない判決が多かったが、知財高裁・平成 25 年 2 月 1 日判決の「ごみ貯蔵機器事件」で、原審が、原告が特許発明を実施していないことを理由として特許法 102 条 2 項の適用を認めなかった判断を覆して、特許法 102 条 2 項の適用を認めた。

そこで、本稿では、特許法 102 条 2 項の「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」の解釈について、知財高裁・平成 25 年 2 月 1 日判決の「ごみ貯蔵機器事件」を概観する。また、裁判で、「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」がどのように解釈されているのかの分析を行う。更に、「特許権者又は専用実施権者の受けた損害」の認定基準についても検討を加える。

2. 「ごみ貯蔵機器事件」の概要

2. 1 事案の概要

原告は、イギリス国に本拠地を有し、日本国外における幼児用製品の製造等を業とする会社で、被告は、育児用品・子ども乗物・玩具等の製造販売等を業とする株式会社である。原告と被告は、いずれもごみ貯蔵機器及びごみ貯蔵機器用カセットの市場において、需用者が共通し、競争関係にある。

本件は、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする本件特許権（特許第 4402165 号）を有する 1 審原告が、1 審被告に対し、1 審被告が輸入・販売する紙おむつ用のごみ貯蔵カセットは 1 審原告の本件特許権等を侵害するとして、1 審被告製品の輸入販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案である。

主な争点は、① 1 審被告製品が 1 審原告の有する本件特許発明の技術的範囲に属するか、② 1 審被告の本件特許権侵害による 1 審原告の損害額の算定方法である。

2. 2 裁判の経緯

(1) 第一審判決（東京地裁・平成 23 年 12 月 26 日判決・平成 21 年(ワ)第 44391 号）の概要（特許法 102 条 2 項の適用についての判示）

原告は、特許法 102 条 2 項に基づく損害の算定を主張するのに対し、被告は、原告は日本国内において本件発明 1 に係る特許権を実施していないから、同条項の推定は及ばないと主張するので、この点について検討する。

ア 前提となる事実に加え、証拠（甲 56）及び弁論の全趣旨によると、原告とコンビ社は、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」を締結したこと、同契約において、●（省略）●原告は、コンビ社との間の独占的販売契約の内容について、甲 56 により開示した以外に、ロイヤルティの約定の有無や、製品の引渡し時期・場所、代金の支払い時期等について明らかにしていないことがそれぞれ認められる。

イ 以上の認定事実及び原告自身も本件口頭弁論終結時までの間に原告が本件特許を日本国内で実施しているとは主張していないことに照らせば、原告製品の所有権の移転の時期については、明確ではない点があるものの、原告は、コンビ社に独占的販売権を付与し、わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は、コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって、原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。したがって、原告においては、特許法 102 条 2 項の推定の前提を欠き、同条項に基づき損害額を算定することはできないというべきである。

ウ この点について、原告は、特許法 102 条 2 項を適用するについて、特許権者の実施は要件とされおらず、特許権者に逸失利益が認められる場合、すなわち、「侵害者が 1 つの侵害製品を販売すれば、特許権者が 1 つの製品の販売機会を喪失することになる」という因果関係があれば足りるのであり、市場において競合及びシェアを奪い合う関係があれば、同条項の適用の基礎があり、本件においては、被告がイ号物件を 1 個販売すると、原告は原告製カセットを 1 個販売できなくなることは明白であるから、逸失利益の発生が認められると主張し、また、原告は、本件発明 1 を実施しているのと同視できるとも主張する。しかしながら、102 条 2 項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要するものと解すべきことは前記のとおりである。

なお、仮に、原告が主張するような立場に立って考えとしても、ここでの問題は、侵害者が 1 つの侵害製品を販売すれば、特許権者が 1 つの製品の販売利益を喪失するのではなく、侵害者の侵害製品の販売によって、原告特許権者が特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するといえるかであり、また、原告が我が国において本件発明 1 を実施しているのと同視で

きるだけの事実関係が存在するか否かである。

この点について、原告は、コンビ社が原告製品を輸入して販売している事実を明らかにしているにすぎず、これによっては、侵害者が1つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということとはできないし、原告が我が国において本件発明1を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。

したがって、原告の上記各主張を採用することはできない。

(2) 控訴審(知財高裁・平成25年2月1日判決・平成24年(ネ)10015号)の判決の概要(特許法102条2項の適用についての判示)

① 特許法102条2項を適用するための要件について

特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。

特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権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、損害の発生及び額、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、特許法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れば、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。

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、特許法102条2項の適用が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項の適用に当たり、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。

② 本件についての判断

1審原告は、A社との間で販売店契約を締結し、これに基づき、A社を日本国内における1審原告製品の販売店とし、A社に対し、英国で製造した本件特許発明に係る1審原告製カセットを販売(輸出)していること、A社は、1審原告製カセットを、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、1審原告は、A社を通じて1審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、1審被告は、1審被告製品を日本国内に輸入し、販売することにより、A社のみならず1審原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、1審被告の侵害行為(1審被告製品の販売)により、1審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、1審原告には、1審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から、1審原告の損害額の算定につき、特許法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。

これに対し、1審被告は、特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する、1審原告は、日本国内では、本件特許発明に係る1審原告製カセットの販売等を行っておらず、1審原告の損害額の算定につき、同法102条2項の適用は否定されるべきである、と主張する。

しかし、特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。

上記のとおり、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、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきである。

したがって、本件においては、1 審原告の上記行為が特許法 2 条 3 項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法 102 条 2 項を適用することができる。また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。

以上のとおり、1 審被告の主張は採用することができず、1 審原告の損害額の算定については、特許法 102 条 2 項を適用することができ、同項による推定が及ぶ。

2. 3 特許法 102 条 2 項を適用するための要件 についての各裁判所の判断

(1) 特許権者または専用実施権者（以下、特許権者等という）が特許発明を実施していることが特許法 102 条 2 項を適用するための要件となるのか、それとも特許権者等と一定の関係にある者が特許発明を実施していれば良いのか、すなわち、特許発明の実施主体が問題となる。

第 1 審は、特許権者が日本国内において、特許法 2 条 3 項所定の「実施」を行っていることを要すると判示しているが、控訴審は、「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきである」として、特許権者が特許法 2 条 3 項所定の「実施」を行っていることは特許法 102 条 2 項を適用するための要件ではないと判示している。

すなわち、第 1 審は、日本国内での特許品の販売は、イギリス国に本拠地を有し、日本国外における幼児用製品の製造等を業とする原告会社の実施ではなく、原告会社と日本国内における独占的販売契約を締結した販売会社（以下、A 社という）の実施であり、実施主体が異なると判断している。

これに対して、控訴審は、原告は、日本国内における販売会社を通じて 1 審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、1 審被告は、1 審被告製品を日本国内に輸入し、販売することにより、A 社のみならず 1 審原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、1 審被告

の侵害行為（1 審被告製品の販売）により、1 審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ことを理由に、特許権者の実施と同一視できると判断している。

(2) 特許発明を実施していることが特許法 102 条 2 項を適用するための要件となるのか、それとも、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等が利益を得られたであろうという事情が存在すれば特許発明の実施は要件とならないのか、すなわち特許権者等の実施態様が問題となる。

本件では特許発明の実施主体が争点となっており、特許権者の実施態様は争点となっていない。すなわち、原告特許権者が、日本国内における販売会社を通じて特許発明品であるカセットを日本国内において販売していることは、原告被告間で争いとなっていない。

したがって、第 1 審では、特許権者の実施態様については特に言及していない。控訴審でも特許権者の実施態様について明確な言及はしていないが、「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。上記のとおり、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、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきである。」と、判示していることから考えると、特許発明の実施は特許法 102 条 2 項適用の要件ではなく、特許権者等に、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、特許権者等が特許発明以外の実施態様で事業を行っていても、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解される。

以上述べたように、第 1 審と控訴審とで、「特許法 102 条 2 項の適用要件」、すなわち「特許権者等の受けた損害」についての解釈が異なっている。

そこで、特許法 102 条 2 項の「特許権者等の受けた損害」が裁判でどのように解釈されているのかを見ていくことにする。

3. 特許法 102 条 2 項の「特許権者等の受けた損害」の解釈についての裁判例の分析

(1) 特許権者等が特許発明を実施していない場合は、特許法 102 条 2 項の推定が働かないとされている。これは、平成 10 年改正の前後を問わず同様である。すなわち、特許法 102 条 2 項は、不法行為の一般的成立要件のうちの侵害行為と損害額との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生までも推定する規定ではないから、特許権者等は、損害が発生した事実については自ら立証しなければならず、その立証のためには、当該発明を自ら実施していることを要すると解するのが裁判実務の一般的な考え方である。

(2) 特許権者等が製造販売行為自体を行っていない場合は、一貫して特許法 102 条 2 項の適用を否定している。東京地裁・昭和 37 年 9 月 22 日判決「ニ連銃玩具事件」は、「原告が本件実用新案を実施していないこと（したがって、実施による利益を得ていないこと）は、原告の自認するところであり、このような場合には、本件実用新案権の侵害によって被告がかりに利益を得ているとしても。その額をそのまま原告の損害の額と推定することはできない」と述べて、2 項の適用を否定している⁽¹⁾。平成 10 年改正法施行後の裁判例でも、例えば、大阪地裁・平成 13 年 10 月 18 日判決・平成 12 年(ワ)第 2091 号「掘進機事件」は、「原告は特許権者ではあったが、自ら本件発明を実施していたことの主張立証はないから、貸渡しによって被告が得た利益をもって原告の損害額と推定することはできないものというべきである」として、特許権者の不実施を理由に特許法 102 条 2 項の適用を否定して、特許法 102 条 3 項の賠償を認めている。最近の裁判例でも特許権者等が製造販売行為自体を行っていない場合は、特許法 102 条 2 項の適用を否定している⁽²⁾。

(3) 次に、特許権者等が製品の販売行為を行っており、侵害者による本件特許の侵害品と市場で競合したために特許権者等が販売する製品の市場を奪われたが、特許権者等が販売している製品は本件特許の実施品ではなかった場合は、侵害行為に起因して失われた販売利益相当損害であっても、特許法 102 条 2 項の推定規定は適用されないのが問題となる。

この点について裁判例は、特許権者等が被侵害特許

権を実施していることを要件としている。例えば、名古屋地裁・平成 11 年 12 月 22 日判決・平成 7 年(ワ)第 4290 号「片面段ボールの製造装置事件」では、「特許権者が現実に特許権を実施していることが、102 条 2 項適用の要件である」としている⁽³⁾。

ここで、興味深いのは、東京高裁・平成 11 年 6 月 15 日判決・平成 10 年(ネ)第 2249 号「スミターマルシステム事件」判時 1697 号 96 頁の判断である。同判決は、特許権者が被侵害特許権に係る製法とは異なる製法によって「スミターマルシステム」を製造販売しており、侵害者が販売しているヒートバンクシステムと各地で競争していた競合品であったとの関係にある事案について、特許権者が特許法 102 条 2 項の適用を主張した点について、「特許権者が、特許発明を実施していない場合には、特許法 102 条 2 項は適用されないと解すべきであるところ、被控訴人においてその逸失利益の賠償を請求する期間中に製造販売していた物が第二特許発明の実施品でないことは被控訴人も認めるところである」として、特許法 102 条 2 項の適用に係る逸失利益の主張は理由がないと判示している。

ところが、裁判所は、同一事件・同一状況において、特許法 102 条 1 項の適用を認めている。すなわち、特許権者が被侵害特許権を実施していなくとも、侵害者製品と特許権者製品とが市場において競合状況にあれば、特許法 102 条 1 項適用の場合については、損害との因果関係を認め、特許法 102 条 2 項の適用の場合については、損害との因果関係を認めていない。この取り扱いの相違をどのように解釈したらよいのであろうか。筆者には、因果関係の有無を検討することなく、特許発明を実施していない場合は特許法 102 条 2 項を適用しないと一律に解釈しているように思われる。

最近の裁判例でも、特許法 102 条 2 項の推定を認めたのは、特許権者等が特許発明を実施している事案が圧倒的に多かったが⁽⁴⁾、東京地裁・平成 21 年 10 月 8 日判決・平成 19 年(ワ)第 3493 号「経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤事件」で、特許権者等が特許発明を実施していない場合に特許法 102 条 2 項の適用を認めた一審判決が出され⁽⁵⁾、前掲・知財高裁・平成 24 年(ネ)10015 号「ごみ貯蔵機器事件」で、特許権者等が特許発明を実施していない場合でも特許法 102 条 2 項の適用を認めた二審判決が出されるに至った。

(4) また、特許権者等が販売している製品は被侵害特許権の実施品ではあるが、侵害品と競合、代替する製品でない場合に、特許法 102 条 2 項が適用されるのが問題となる。

この点について裁判例は、特許権者等の製品と侵害品とが、現実の市場において競合していたことを要するという判断を示している⁽⁶⁾。特に、名古屋地裁平成 10 年 3 月 6 日判決・判タ 1003 号 277 頁は、示温材料の特許権侵害事件であるが、旧 102 条 1 項（現行 102 条 2 項）の適用の可否を定める「損害の発生」の認定基準を原告製品と被告製品の市場における競合の有無に求める趣旨を明確に打ち出している点が注目される⁽⁷⁾。同判決は、特許法 102 条 2 項の推定の開始時期について、「原告は、被告製品と競合する本件特許発明の実施品を販売していたか又は直ちに販売することができる状況にあった」時からとの判断を示している。「直ちに製造販売できる状況」を具体的に事実認定しており、特許発明の実施を柔軟に解釈している点が注目される。

(5) 更に、特許権者等が特許発明を実施している業務形態が、侵害者が実施している業務形態と異なる場合に、特許法 102 条 2 項が適用されるのが問題となるが、裁判所の判断は分かれている。

① 特許権者等の業務形態と侵害者の業務形態が異なっている事案で、特許法 102 条 2 項の適用を否定した裁判例として、東京地裁・平成 16 年 12 月 21 日判決・平成 14 年(ワ)第 12867 号「自動弾丸供給機構付玩具銃事件」がある。

当該事件で裁判所は、「原告佐藤工業は建設会社であり、本件第 2 特許発明の実施に用いる製品を製造、販売又は貸与しているとは認められないから、原告佐藤工業については、被告が被告製品を貸与することによって得た利益をもって、同原告の損害と推定することはできない。」と判示して、特許法 102 条 2 項の適用を否定し、特許法 102 条 3 項の損害賠償を認めている⁽⁸⁾。

② 特許権者等の業務形態と侵害者の業務形態が異なっている事案で、特許法 102 条 2 項の適用を認めた裁判例として、東京地裁・平成 19 年 9 月 19 日判決・平成 17 年(ワ)第 1599 号「キー変換式ピンタンブラー

錠事件」がある。

当該事件で裁判所は、「被告らは、原告が本件特許権 1 を製造業者としてしか実施していないことから、販売業者である被告らに対して特許法 102 条 2 項に基づく損害を請求する前提を欠くと主張する。

しかしながら、特許法 102 条 2 項を適用する前提として、権利者と侵害者とが同一の形態の業務を行っていることを要すると解することはできないし、また、本件においては、証拠（甲 31、乙 22）によれば、原告は平成 14 年 4 月に「渋谷卸部」を開設するなどして、販売業者としての業務も行ってたと認められるから、本件において、同項による損害額の推定を覆すに足りる事情が存在するとも認められない。

本件において特許法 102 条 2 項により原告の損害と推定される被告の利益額は、上記被告らによるイ号物件及びロ号物件の販売丁数にそれぞれの単価を乗じ、さらに利益率として相当と認められる 12 パーセントを乗じた以下の額となる。」と判示して、特許法 102 条 2 項の適用を認めている。

(6) 特許法 102 条 2 項の適用が認められるには、特許権者等の製品が侵害製品と競合、代替する製品であることが必要であるとするのが裁判実務であるが、「競合製品、代替製品」であると認定する具体的な基準は何か問題となる。

① 特許権者等が特許発明を実施している場合は、特許権者等の製品と侵害製品との具体的な比較を行わずに、競合、代替する製品であると認定しているのが裁判実務である。

例えば、東京高裁・平成 16 年 7 月 6 日判決・平成 16 年(ネ)第 1436 号「玩具銃事件」で裁判所は、「この規定によれば、特許権者は、同条項（推定規定）の適用を受けるために、特許権侵害行為により損害を受けたこと、及び、相手方が侵害行為により受けた利益の額を主張立証する必要がある。そして、特許権侵害行為により損害を受けたことは、特許権者が自ら特許発明を実施していたことを主張立証すれば、事実上推定されると解すべきであり、本件においては、被控訴人は、本件発明 1 を実施した製品を製造販売しているのだから、控訴人らの本件特許権 1 の侵害行為（マルゼン製品の販売行為）により、損害を受けたことが既に主張立証されている。したがって、本件においては、

控訴人らが時効消滅対象後の期間においてマルゼン製品を販売したことにより得た利益の額をもって被控訴人が受けた損害の額と推定すべきである。」と判示している。

② 被告製品が製造販売されることで新たな需要を生み出すか否かを基準として判断した裁判例として、前掲・東京地裁・平成 19 年(ワ)第 3493 号「経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤事件」がある。

当該事件で裁判所は、「被告製品は、腎疾患治療薬(カプセル剤及び細粒剤)である原告製品の後発医薬品として製造承認を受け販売されているものであり、被告製品が製造販売されることで新たな需要を生み出すものではなく、腎疾患治療薬の市場において原告製品と競合し、シェアを奪い合う関係にあること・・・」と判示している。

③ 市場において原告製品と競合する製品の数、原告製品の市場占有率を基準として判断した裁判例として、東京地裁・平成 24 年 5 月 23 日判決・平成 22 年(ワ)第 26341 号「油性液状クレンジング用組成物事件」がある。

当該事件で裁判所は、「被告各製品は、いわゆるクレンジングオイルであり、肌に塗布した化粧品を落とす目的で用いられるものであるところ、クレンジングオイルに分類される化粧料のみをみても、市場には、多数の製品が存在することが認められる(乙 8, 9)。また、肌に塗布した化粧品を落とす目的で用いられる化粧料としては、いわゆるクレンジングオイルのほか、クリーム、ジェル、ウォーター、リキッド、ローション等、種々の剤型のものが存在し、多数の製品が市場において販売されていることが認められる(乙 7)。加えて、クレンジング市場におけるメーカー別販売実績に基づく原告のシェアは、平成 21 年において 13.6%、平成 22 年において 12.9%、平成 23 年において 12.9%(見込み)であり、原告以外に、数%ないし十数%のシェアを占めるメーカーが、被告を含め 10 社以上存在することが認められる(甲 44)。そうすると、被告各製品がなかった場合に、原告が原告製品を販売することができ、その分の利益を得ることができたであろうと認めるに足りる事情はないものといわざるを得ず、原告につき、本件特許権を実施しているのと同

視することができる事情を認めることはできない。」と判示している。

④ 特許権者製品である X 線異物検査装置と侵害者製品の X 線異物検査装置の両装置の被検査物の大きさが同じであることから、両装置の競合、代替性を認定した裁判例として、大阪地裁・平成 21 年 10 月 29 日判決・平成 19 年(ワ)第 13513 号「X 線異物検査装置事件」がある。

当該事件で裁判所は、「原告製品と被告製品との競合について、a 証拠(甲 20 最終頁)によれば、原告製品の SLDX-2050 及び SLDX-2055 における被検査物の大きさは、幅につき最大 240mm、高さにつき最大 120mm であることが認められる。また、SLDX-2050-U 及び SLDX-2055-U は、前記(イ)で認定したとおり、SLDX-2050 及び SLDX-2055 の後継機種であるから、被検査物の大きさは同じであると認められる。他方で、証拠(甲 15 の 4 頁・7 頁)によれば、被告製品の IXG-2450 型、IX-G-2475 型及び IX-GA-2475 型の検査範囲は、幅につき最大 240mm、高さにつき最大 120mm であることが認められ、証拠(甲 24)によれば、IX-G-2480 型の検査範囲についても、幅につき最大 240mm、高さにつき最大 120mm であることが認められる。

そうすると、被告製品の IX-G-2450 型、IX-G-2475 型、IX-GA-2475 型及び IX-G-2480 型は、原告製品の SLDX-2050、SLDX-2055、SLDX-2050-U 及び SLDX-2055-U と競合すると認められる。」と判示している。

4. 「特許権者等の受けた損害」の認定基準

裁判実務における「特許権者等の受けた損害」の解釈について検討してきたが、特許権者等が特許発明を実施している場合は、「特許権者等の受けた損害」を認め、特許発明を実施していない場合は、「特許権者等の受けた損害」を認めないという裁判例が多く、「特許権者等の受けた損害」について、特許権者等の実施形態と侵害者の実施形態とを比較して損害の有無を判断した裁判例は少ない。

そこで、本稿では、「特許権者等の受けた損害」を認定する基準について若干の考察を加えてみる。

4. 1 「特許権者等の受けた損害」の基本的概念

(1) 特許法 102 条 2 項は、不法行為における損害賠

償の推定規定として、販売減少による逸失利益相当損害の賠償請求にあたり、侵害者の受けた利益の額を立証すれば当該利益の額を権利者の損害の額と推定することにより、権利者の主張立証責任の軽減を図った規定と解するのが通説である⁽⁹⁾。通説の立場から、特許法 102 条 2 項の推定については、損害が発生した場合に、侵害行為と因果関係のある損害の額を推定したものであり、損害の発生までをも推定したのではないと解することになる⁽¹⁰⁾。

通説の理解では、同条 2 項の「損害」は、「権利者において侵害者が侵害行為により得ている利益と対比され得るような同種同質の利益を現実失った場合における損害、言い換えれば権利者が現に当該権利を実施して利益を享受している場合における財産上の遺失利益相当損害」に限ると解されている（大阪地判昭 56 年 3 月 27 日等）。

これに対して、「特許侵害事件に対しては、民法 709 条により逸失利益額を、特許法 102 条 2 項（筆者注：現行 102 条 3 項）により相当実施料額を賠償請求できるところ、特許法 102 条 1 項（筆者注：現行 102 条 2 項）は、推定されるべき損害賠償額を特に制限していない。したがって、推定はこれらの損害全てに及ぶ」と解し、「訴訟の過程で推定に合理性がないことが証明された段階で、心証の採れた差額分の限度で推定が覆ることになる」とする見解⁽¹¹⁾、「損害賠償の法理に利得の吐き出しの機能を盛り込むことに絶対的な障害は存しない」とした上で、「知的財産の侵害の場合の損害は当該知的財産の独占的利用が制限されたことそれ自体であり、この損害を埋め合わせるために幾ら賠償を支払わせればよいのかとの算定に当たって、裁判官は、権利者自らが侵害行為と同じ行為を行っていたら得たであろう利益の額のほかに、侵害者が適法な実施権を得るとしたら支払わなければならなかった額等を参酌して、最も公平で妥当な額を発見すべきである旨を定めたものが特許法 102 条である」⁽¹²⁾と解する有力説がある。

有力説によれば、特許権者等による特許発明の実施は特許法 102 条 2 項の適用要件とはならず、特許権者等の独占的利用の機会が妨げられた額を請求できることになる。

(2) 前掲・知財高裁・平成 24 年(ネ)第 10015 号「ごみ貯蔵機器事件」判決が、どの損害概念を採用してい

るのかは明確ではないが、「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。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、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきである。」と判示していることからすれば、通説が主張する「同種同質の利益」を上げることまでをも要求するはずはないのではないかと推論することも十分に可能であるように思われる⁽¹³⁾。

本判決が判示している「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」とは、いかなる場合かは事案ごとに判断するほかないと思われるが、本判決は、これまで多くの裁判例が条文にない「特許発明の実施」との要件を課すような解釈をしてきたことを改め、本件のような事案で、特許法 102 条 2 項の適用を肯定したことにより、特許権侵害による損害額に関する推定規定を活用しやすくした点に意義がある⁽¹⁴⁾。

本判決が判示している「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」を想定して、特許法 102 条 2 項の「特許権者等の受けた損害」を認定する基準について若干の考察を加えてみる。

4. 2 「特許権者等の受けた損害」の認定基準

(1) 特許権者等が事業を実施していない場合

特許法 102 条 2 項は 3 項の損害額も推定する規定であることと理解して、特許権者等が実施していない場合も特許法 102 条 2 項の推定を求めるべきであるという傾聴すべき見解もあるが⁽¹⁵⁾、特許法 102 条 3 項の存在等に照らすと、特許権者等が事業を実施する意思がなく、実施料のみを得ているような場合は、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」には該当しないと解される⁽¹⁶⁾。

特許権者等が事業を実施していない場合でも「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」があるかが問題となる。

このような場合でも特許権者等の実施能力があれば足りるとする見解もあるが⁽¹⁷⁾、「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」を肯定するには、特許権者等が実施の準備をしていたという具体的な事情の存在が要求されると思われる（前掲・名古屋地裁「示温材料事件」判示事項）。実施の準備が認められるためには、先使用权と同程度の要件が要求されると解される⁽¹⁸⁾。

特許権者等が実施の準備をしていると認定できる場合は、その後に、侵害品の販売により特許権者等が販売を断念したようなときでも、同項の適用は可能であると解される⁽¹⁹⁾。また、特許権者等が後に製品を販売した場合は、特許権者等の販売期間に実施の準備が完了して販売が開始されるまでの期間を加えた期間について、同項の損害を請求できると解される⁽²⁰⁾。

特許権者等が日本国内で特許法 2 条 3 項所定の行為を実施していない場合でも、日本国内において特許権者等の代理店が販売している等の特許権者等の実施と同一視出来るときは、同項の適用は可能であると解される（前掲・知財高裁・平成 24 年(ネ)第 10015 号「ごみ貯蔵機器事件」判示事項）。

(2) 特許権者等が事業を実施している場合

(2. 1) 特許権者等が事業を実施しているが、特許発明の実施でない場合

特許権者等の事業の実施が、特許発明の実施か否かは同項の適用の可否に影響を与えないと解される。「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない」からである（前掲・知財高裁・平成 24 年(ネ)10015 号「ごみ貯蔵機器事件」判示事項）。

また、特許権者等が特許発明を実施していても侵害者の実施内容と異なる事業分野での実施である場合は、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば

特許権者等に利益が得られたであろうという事情」が存在するとは考えられないことから⁽²¹⁾、特許権者等が特許発明を実施していることを同項の損害を認めるための要件とするのは妥当でないと思われる。

従って、特許権者等が特許発明を実施しているか否かではなく、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在するか否かを基準に判断すべきである。

(2. 2) 特許権者等の業務形態と侵害者の業務形態が異なる場合

このような場合も、一律に「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在しないと認定するのではなく、あくまでも侵害者による特許権侵害が特許権者等の業務遂行による利益にどのような影響を与えているかを検討して、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在するか否かを基準に判断すべきである。

例えば、侵害者が侵害装置を製造販売しているのに対して、特許権者等は装置を貸与している事案で、「同種同質の利益」を失ったところが特許法 102 条 2 項の推定を認めるための要件であるという従来の裁判例の考え方に従うと同項の推定は認められないことになるが、侵害装置の販売により、特許権者等の装置を貸借しようとする者が減少する関係がある場合には、特許権者等の得べかりし利益である賃貸収入に影響が生じることが考えられるので、当該影響を生じる範囲で同項の推定を認めるべきであると思われる⁽²²⁾。

(2. 3) 「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在するか否かを認定する基準

係る事情が存在するか否かは、特許権者等が販売する製品、提供するサービスと、侵害者が販売する製品、提供するサービスとが、直接的または間接的に競合状態にあるか否かによって判断すべきである。直接的または間接的に競合状態になれば、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在を認めることは難しいからである。

直接的に競合状態にあるとは、特許権者等が製造販

売している製品または提供しているサービスと侵害者が製造販売している製品または提供しているサービスとが、機能・質・価格が同様で、需要者の範囲が共通する場合を言う。例えば、特許権者等が販売している製品が小型の電子写真プリンターで、侵害者が販売している製品も小型の電子写真プリンターである場合が該当する。

間接的に競合状態にあるとは、特許権者等が製造販売している製品または提供しているサービスと侵害者が製造販売している製品または提供しているサービスとが、需要者の範囲は共通するが、機能・質・価格が異なる場合を言う。例えば、特許権者等がプリントサービス業務を行っているのに対して、侵害者が侵害装置であるプリンターの販売を行っているときのように、業務形態が異なる場合が考えられる。係る場合は、特許権者等のプリントサービス業務と侵害者の侵害装置であるプリンターの販売業務とは、需要者の範囲は共通するが、両者の事業の対象である機能・質・価格が異なり、直接的な競合状態にあるとは言えないが、侵害装置の販売により、特許権者等のプリントサービスの需要が減少したという場合は、両事業は、間接的に競合状態にあると判断できる。係る場合は、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在すると考えられる。

特許権者等と侵害者との業務形態が同じ場合でも間接的に競合状態となる場合がある。例えば、特許権者等がカーボン・コピー紙の販売を行っていて、侵害者が侵害装置である複写機を販売している場合は、両製品は機能・品質・価格が異なっているため、直接的に競合状態にあるとは言えないが、複写機の販売によりカーボン・コピー紙の販売量が減少しているときは、両製品は、間接的に競合状態にあると判断できる。係る場合は、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在すると考えられる。

直接的競合と間接的競合とを分ける実益は、侵害者利益の内、どの程度を特許権者等の損害と推定できるのかにある。直接的競合状態の場合は、侵害者利益の全部を特許権者等の損害と推定できる蓋然性が高いが、間接的競合状態の場合は、侵害者利益の全部を特許権者等の損害と推定することはできず、侵害者利益の一部に留まる蓋然性が高い。

直接的または間接的に競合状態にあるか否かを判断する基準として、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在するか否かを具体的に検討してみる。

① 特許権者等が実施している事業分野と侵害者が実施している事業分野が異なる場合は、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる。係る場合は、特許権者等が販売している製品、提供しているサービスと侵害者が販売している製品、提供しているサービスとの間に直接的または間接的に競合しているとは考えられないからである。

事業分野が異なる場合とは、例えば、「液体搬送用の微小ポンプの発明を、一方は燃料電池に、他方は医療分野の検体試験装置に使用する場合（古城春美「損害額」大淵哲也編『特許訴訟 下巻』778頁）」、あるいは、「原告の実施品はプラスチック着色用の白色の顔料であり、被告が製造しているのは道路標示用の特殊な色調黄色顔料であって、両商品間には全く代替性がない場合（青柳吟子「特許法 102 条 1 項（損害額の推定）について」別冊 NBL No.33 12 頁）等が考えられる。

ただし、例えば、特許権者等が特許発明に係る画像処理装置を内蔵するプリンターを販売していて、侵害者が特許発明に係る画像処理装置を内蔵するテレビ受像機を販売している場合は、両製品の事業分野は異なるので、直接的競合状態ではないが、侵害者が販売しているテレビ受像機が PC 等の情報処理装置の出力表示装置として使用されることにより、特許権者等のプリンターの販売台数が減少しているときは、両製品は間接的に競合状態にあると判断して、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る。

② 特許権者等が販売している地域と侵害者が販売している地域が異なり、両者の販売地域が重なることが考えられない場合も、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる。係る場合は、特許権者等と侵害者との間で需要者の範囲が異なり、直接的または間接的に競合状態

にあるとは考えられないからである。

ただし、例えば、侵害者が侵害品である複写機を販売している地域に営業所を有するプリントサービス業者が、侵害品である複写機を使用して特許権者等の販売地域に存在する顧客にプリントサービスを行っている等の場合は、当該プリントサービスにより特許権者等の複写機の販売台数が減少することも考えられる。係る場合は、例外的に、特許権者等の販売と侵害者の販売とが間接的競合状態にあると判断できるため、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る。

③ 侵害者が販売している製品が新規な需要層を獲得している場合は、当該新規な需要に係る利益分については、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる。

当該新規な需要から得られた利益と特許権者等が得るであろう利益との間には相関関係が存在しないと考えられるからである（前掲・東京地裁・平成 19 年(ワ)第 3493 号「経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤事件」判示事項）。

新規な需要とは、例えば、侵害者製品が特許権者等の製品にない新規な機能を備えており、係る機能に顧客が着目して購入している場合、侵害者製品が特許権者等の製品よりも格段に低価格で、この低価格により新たな顧客層を獲得した場合等が考えられる。

ただし、例えば、特許権者等の製品に侵害者製品と同様の機能を付加して販売する準備が完了している等の事情がある場合は、例外的に、両製品の間には間接的な競合状態が存在すると判断できるため、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る。

④ 侵害者の製品と特許権者等の製品とは、事業分野および用途は同一であるが、両製品の特殊性により直接的または間接的に競合状態にない場合は、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる。

例えば、侵害者製品と特許権者等の製品とが、とも

に測定器であるが、測定対象物の大きさが異なり、両測定器の間に代替性がない場合等が考えられる（前掲・大阪地裁・平成 21 年 10 月 29 日判決・平成 19 年(ワ)第 13513 号「X 線異物検査装置事件」判示事項）。

ただし、例えば、特許権者等の製品である測定器に、侵害者製品の測定器の測定対象と同様の対象物の測定を可能にするアダプターを販売する準備が完了していたという事情がある場合は、例外的に、両製品の間には間接的競合状態が存在すると判断できるため、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る。

⑤ 特許権者等が原材料（または部品）を販売しており、侵害者が侵害品である完成品を販売していた場合は、原材料（または部品）と完成品とは、機能・質・価格が異なり、直接的な競合状態にはないことから「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる。

ただし、侵害者の侵害行為により、特許権者等の原材料（または部品）の販売量が減少したという事情が認められた場合は、例外的に、原材料（または部品）と完成品とは間接的に競合していると判断され、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る⁽²³⁾。

⑥ 市場において特許権者等の製品と競合する製品が多く存在し、特許権者等の製品の市場占有率が高くない場合は、特許権者等の製品の市場占有率を基準として、当該市場占有率を越える製品の売上利益については、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が否定される蓋然性が高いと思われる（東京地裁平成 24 年 5 月 23 日判決・平成 22 年(ワ)第 26341 号「油性液状クレンジング用組成物事件」判示事項）。

侵害者製品がなかった場合に、特許権者等の製品の市場占有率を越えて、特許権者等の製品を販売することができ、市場占有率を越える利益を得ることができたであろうと認めることは困難だからである。

ただし、例えば、特許権者等の製品に市場占有率を増加させることが可能な機能を付加して販売する準備

が完了している等の事情がある場合は、例外的に、両製品の間には間接的競合状態が存在すると判断できるため、「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等に利益が得られたであろうという事情」の存在が肯定されることもあり得る。

5. おわりに

前掲・知財高裁平成 25 年 2 月 1 日判決の「ごみ貯蔵機器事件」で、原審が、原告が特許発明を実施していないことを理由として特許法 102 条 2 項の適用を求めなかった判断を覆して、特許法 102 条 2 項の適用を認めたことから、特許権者等が特許発明を実施していない場合は同項の推定が働かないとする、従来の裁判例に見られるような硬直的な取り扱いは、今後少なくなると思われる。

しかし、前掲・知財高裁「ごみ貯蔵機器事件」で、同項の推定の要件と覆滅事由が具体的に示されたわけではなく、今後、知財高裁が述べている「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等に利益が得られたであろうという事情」の具体的な認定基準が問題になってくる。

本稿では、特許法 102 条 2 項の「特許権者等の受けた損害」の解釈について裁判例を分析し、「特許権者等の受けた損害」の認定基準の提案を試みた。本稿で提案した「特許権者等の受けた損害」の認定基準が、少しでも参考になれば幸いである。

注

- (1) 東京地裁・昭和 37 年 9 月 22 日判決・判例タイムズ 136 号 116 頁「二連続玩具事件」。
本件は、相当実施料額の賠償が認められている。
- (2) 東京地裁・平成 24 年 5 月 23 日判決・平成 22 年(ワ)第 26341 号「油性液状クレンジング用組成物事件」でも、裁判所は、「特許法 102 条 2 項は、損害額の推定規定であり、損害の発生を推定する規定ではないから、侵害行為による逸失利益が発生したことの立証がない限り、適用されないものと解されるところ、前記前提事実(5)のとおり、原告が本件各発明に係る本件特許権を実施していないことに争いが無い以上、損害額推定の基礎を欠くものというべきであり、本件において、同条に基づき損害額を算定することはできない。」と判示している。
- (3) 当該事件で裁判所は、「特許法一〇二条二項所定の「侵害により利益を受けているとき」における「利益」とは、特許権者が現実に特許権を実施しており、かつ、設備投資や従業員の使用を新たに必要としない状態で製造、実施等が可能な範

囲内では、侵害行為者の製品の売上額から、その製造、実施等のための変動経費のみを控除した額(限界利益)をいうものと解するのが相当である。」と判示している。

- (4) 平成 14 年 6 月 30 日～平成 25 年 6 月 30 日までに、特許法 102 条 2 項の適用の可否について裁判所が判断を下した事件で、特許法 102 条 2 項の適用が認められたのは 28 件、その内、特許権者等が特許発明を実施しているのが 26 件で、特許発明不実施で認められたのは僅か 2 件である(裁判件数の調査は、最高裁判所 HP から筆者が検索して行った)。
- (5) 当該事件で裁判所は、「被告は、原告が本件発明を実施していないことから、特許法 102 条 2 項は適用されないと主張する。確かに、同項は、損害額の推定規定であり、損害の発生までも推定する規定ではないため、侵害行為による逸失利益が発生したことの立証がない限り、適用されないものと解される。
もっとも、侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している場合に限定されるとする理由はなく、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項が適用されると解すべきである。そして、弁論の全趣旨によれば、被告製品は、腎疾患治療薬(カプセル剤及び細粒剤)である原告製品の後発医薬品として製造承認を受け販売されているものであり、被告製品が製造販売されることで新たな需要を生み出すものではなく、腎疾患治療薬の市場において原告製品と競合し、シェアを奪い合う関係にあること、球状活性炭の腎疾患治療薬における原告製品のシェアが高いことが認められ、被告製品がなかったとした場合に原告製品ではなく他の後発医薬品が売れたであろうとの事情を裏付ける証拠もない本件においては、被告らによる侵害行為がなければ得られたであろう利益が原告に認められるのであって、本件には特許法 102 条 2 項が適用されるものと解するのが相当である。」と判示している。

- (6) 大阪地裁・平成 3 年 10 月 30 日判決・昭和 60 年(ワ)第 8893 号・判例工業所有権法 2399 の 195 頁「シート状物の取出装置事件」で裁判所は、シート状物の取り出し装置の特許権侵害について、「原告は、被告の右販売以前から、本件各発明の実施品で、被告物件と同一の用途に供する海苔自動供給機を製造、販売している」として、権利者製品が侵害品と「同一の用途に供するもの」であることを特に認定した上で、被告の得た利益が原告の受けた損害と推定されると判示している。
- (7) 名古屋地裁・平成 10 年 3 月 6 日判決・平成 4 年(ワ)第 474 号第 808 号判タ 1003 号 277 頁「示温材料事件」で裁判所は、被告は侵害品となる示温材料を用いた①クロミック植毛布、②クロミック転写シート、③クロミック PVC コンクゾルの 3 種類の製品を製造販売した。これに対して、権利者は本件特許発明を実施した示温材料を用いた植毛布は侵害当初から製造販売していたが、転写シート又はこれに類する製品は一度も製造販売したことがなく、また示温材料を含有するゾルの製造販売は、侵害行為期間の途中から開始した。かかる事実状況下において同判決は、①クロミック植毛布については、権利者はこれと競合する本件特許発明を実施した示温材

- 料を用いた植毛布を製造販売していたので、現行 2 項の適用を認めた。しかしながら、②クロミック転写シートについては、製造販売していないことを理由として現行 2 項の適用は認めていない。③クロミック PVC コンクゾルについては、原告がゾルの製造販売を開始した時点以降については現行 2 項の適用を認め、開始以前については推定することができないとの判断を示している。
- (8) 同事件で裁判所は、被疑侵害者と同様な業務形態である貸与を行っている共有特許権者について、「原告マックは、被告製品と同種のトンネル工事において使用するレーザーマーキング装置の貸与事業を行っていることが認められるところ、特許法 102 条 2 項により、被告が被告製品を貸与したことによって得た利益をもって、原告マックの損害と推定される。」と判示して、特許法 102 条 2 項の適用を認めている。
- (9) 特許庁編『工業所有権法逐条解説第 15 版』(1999 年・発明協会) 250 頁、竹田稔『知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編・第 3 版)』(2000 年・発明協会) 275 頁等。
- (10) 竹田・前掲『知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編・第 3 版)』275 頁、青柳吟子「損害賠償(102 条)」中山信弘編『注解 特許法(第三版・上巻)』(2000 年・青林書院) 863 頁、高林龍「差し止め請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋編『裁判実務体系 9 工業所有権法』(1997 年・青林書院) 54 頁等。
- (11) 田村善之『知的財産権と損害賠償』(1993 年・弘文堂) 233 頁。
- (12) 鎌田薫「知的財産訴訟における損害賠償法理」特許研究 17 号(1994 年) 4~11 頁。ここでいう 102 条とは、現行 102 条 2 項・3 項を指す。
- (13) 田村善之「侵害による利益を損害額と推定する特許法 102 条 2 項の適用の要件と推定の覆滅の可否—ごみ貯蔵機器事件—」知財管理 Vol.63 No.7 2013 1117 頁。
- (14) 「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 No.59 2013/4 66 頁。
- (15) 前掲注 13) 1115~1116 頁。同様の見解を述べるものとして、森本純・大住洋「実務的視点から見た特許法 102 条 2 項の適用要件及び推定覆滅事由」知財管理 Vol.63 No.9 2013 1391 頁。
- (16) 前掲注 14) 66 頁。
- (17) 渋谷達紀『知的財産法講義 I 第 2 版 特許法・実用新案法・種苗法』(2006 年・有斐閣) 306 頁。ただし、本見解は、特許発明の実施能力についてのものであり、特許発明以外の実施能力については言及していない。
- (18) 「発明の実施である事業の準備がなされていたというためには、即実施の意図が客観的に認識される態様・程度において表明されていれば足りる(最判昭和 61・10・3 民集 40 巻 6 号 1068 頁)。
- (19) 斎藤博「不実施実用新案権の侵害と損害額の算定」特許判例百選(第 2 版) 98 事件, 203 頁, 清水利亮「損害(4)—複数の侵害者」前掲注 10) 裁判実務体系(9) 352 頁, 鎌田薫「知的財産訴訟における損害賠償法理」特研 17 号 10 頁。ただし、本見解は、何れも、特許発明の実施についてのものであり、特許発明以外の実施については言及していない。
- (20) 侵害品が販売されている期間中に、特許権者も競合する製品の販売を始めたという事案で、特許権者の製品が未完成であった時期について侵害者の利益の推定を否定した、前掲・注 7) 「示温材料事件」について、「特許権者は先行して侵害製品を販売されたことにより特許製品の市場を食われたのだから推定を認めるべきであり、そのうえで時期が遅れるとブームを捉え損ねて侵害者ほどには利益を上げることができなかったのではないかなど等の証明は、推定の覆滅の問題として侵害者に負わせるべきであろう。」という見解がある(田村善之『特許法の理論』377 頁)。
- (21) 例えば、「液体搬送用の微小ポンプの発明を、一方は燃料電池に、他方は医療分野の検体試験装置に使用する場合(古城春美「損害額」大淵哲也編『特許訴訟 下巻』778 頁)、あるいは、「原告の実施品はプラスチック着色用の白色の顔料であり、被告が製造しているのは道路標示用特殊な色調黄色顔料であって、両商品間にはまったく代替性がない場合(青柳吟子「特許法 102 条 1 項(損害額の推定)について」別冊 NBL No.33 12 頁)は、「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等に利益が得られたであろうという事情」が存在するとは考えられない。
- (22) 前掲注 20) 378 頁。
- (23) 前掲注 15) 森本純・大住洋 1390 頁。

(原稿受領 2013. 10. 2)