

1. 特許権侵害訴訟における損害賠償請求

特許法では権利侵害行為に対し民事的救済として、差止請求権は特許法 100 条により行使することができる一方、損害賠償請求権を行使するための基礎的な規定は設けられておらず、民法 709 条の不法行為の規定により基礎づけられている。

不法行為による損害賠償については、侵害者の故意または過失、侵害行為と損害との因果関係、それに、損害額の挙証責任を原則として原告が負担することとなる。しかし、特許権をはじめとする知的財産権侵害の場合は、それらについては証明が事実上かなり困難であるため、特許法には過失の推定規定と損害額の推定およびみなし規定が設けられている（特許法 103 条、102 条）（中山信弘「特許法」335 頁）。

特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法としては下記の①～④の 4 つがある。

- ① 民法 709 条に基づき権利者の逸失利益の額を損害額と算定する
- ② 特許法 102 条 1 項に基づき侵害者が譲渡した侵害行為を組成したものに侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、権利者の実施能力に応じた額を超えない限度において損害額と算定する
- ③ 特許法 102 条 2 項に基づき侵害者が侵害行為により得た利益額を権利者の損害額と推定して損害額を算定する
- ④ 特許法 102 条 3 項に基づき侵害に対する相当な対価の額を損害額と算定する

2. 特許法 102 条 2 項（旧 1 項）による損害額の算定

1) 特許法 102 条の立法経緯

民法 709 条に基づく算定では、権利者は、逸失利益の賠償を受けるためには、侵害行為がなければ自己が得べかりし利益額を証明しなければならない。しかし、一般に特許権侵害においては、因果関係の証明が難しいために逸失利益の賠償を受けることは困難であるといわれている。これは、従来判決では、権利者が侵害者の製品の総数と同数の製品を販売しえたと認められないという事実のみから、ただちに逸失利益の全額を否定する結論に至っており、この裁判所のオール・オア・ナッシングの取扱いにより、結果的に逸失利益の賠償が認められるためには、侵害者の全需要が権利者の製品に向かったであろうという高度な要件が課されていることによると考えられる（田村善之「知的財産権と損害賠償[新版]3～6 頁」）。

民法 709 条に基づき逸失利益を請求する際に権利者が立証しなければならない要件は、以下のア) からオ) の 5 つである（特許庁「平成 10 年法律改正」）。

- ア) 故意・過失 ⇒特許法第 103 条により、過失が推定される。
- イ) 権利侵害 ⇒侵害者が特許発明を実施していれば、権利侵害。
- ウ) 損害の発生 →権利者が特許発明を実施していれば、損害の発生が推認される。
- エ) 侵害と損害の
因果関係 } ⇒侵害と因果関係のある損害の範囲の立証が困難
- オ) 損害額

特許法 102 条は、実用新案法 29 条、意匠法 39 条および商標法 38 条とともに、昭和 34 年の工業所有権法の全面改正の際に新設された規定で、損害額の算定が困難であることから権利者が実効的な救済を受けえないという問題を解消するために、当初、ドイツ法ならい、相当実施料額賠償の他、侵害行為により侵害者が得た利益の返還を義務付ける規定を導入すべきことが審議会により答申された。しかし、その後、答申の案は、法務省民事局等の強い反対に会う。その結果、あくまでも答申の線で事を運ぼうとする特許庁と民事局の妥協の産物として、1 項（現 2 項）のような侵害により得た利益額を権利者の損害額と推定するという規定が設けられることとなった（田村善之「知的財産権と損害賠償[新版]285 頁」）。

〈利益の返還〉審議会の答申は「特許権者は故意又は過失によって自己の特許権を侵害した者に対しその侵害の行為によって得た利得の返還を請求することができる」旨の規定を設けるべきことを述べている。これは、民法七〇三条及び七〇四条の規定による利得の返還に関する規定が権利者の損失の額を限度として返還することになっていることと著しく違う。その意味では、この答申はいわゆる不真正事務管理の説における結論と同じことを述べたものといえる。この審議会の案に対しては立案の過程において権利者の保護が不当に厚くなりすぎるという意見が強く述べられ、結局採用に至らなかった。その代案ともいべきものが本条二項の規定であるが、ただ、本条二項は審議会の結論の代案としてはかなり性質の違ったものとなっている。すなわち、審議会の結論は不当利得の返還として問題をとらえているのに対し、本条は不法行為による損害の賠償として問題をとらえているのである（特許庁「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説[第 19 版]」301 頁）。

2) 特許法 102 条 2 項の成立要件

i) 特許法 102 条 2 項の趣旨

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。」旨規定されている。

規定の趣旨としては、「二項は侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨を規定したものである。したがって、この利益の額の立証がなされた後に侵害者が相手方（権利者）の損害の額を立証しない限りその利益の額が損害の額と認定されるわけである。侵害により自己が受けた損害の額の立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた利益の額の立証の方が幾分でも容易である（常にそうであるとはいえないが）ことを考え権利者を保護するために規定が設けられたものである。審議会の答申においては、民法七〇九条の不法行為の規定と同趣旨の規定のほかに「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の行為によって受けた利益の返還を請求することができる。」旨の規定をおくこととしていたが、利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に苛酷であり、民法の原則から著しく逸脱することになるというような理由から、これを改めて利益の額は損害の額と推定するという二項のような規定にし

たものである」(特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]298～299頁」とされている。

〈侵害の行為による利益〉侵害の事実がなかったと仮定した場合に予想される財産の総額とその事実の発生した後の現実の財産の総額との差である。したがって、その侵害の行為によって財産が積極的に増加する場合と財産が減少するはずであったのを免れた場合とを含む(特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]300頁」)。

ii) 権利者の特許発明の実施について

特許法102条2項の推定規定の適用に権利者の特許発明の実施が必要か否かについては、「東京地判昭和53年3月27日は、原告が商標法38条1項の適用を主張したのに対し同項は権利者が蒙ったとまで推定するものではなく、したがって、原告が同項の適用を受けるためには原告が自ら業として登録商標を使用しており、かつその商標権に対する侵害行為によって現に営業上の損害を蒙ったことを主張立証する必要があると判示している。従来の本項に関する学説もおおむね右の判決例と同旨である。本項は従来損害賠償の観念を変更するものとは解されないことから、本項の推定規定には、侵害行為がなければ侵害者が特許権の実施によって得た利益額と同額の利益を特許権者自らがその実施によりあげたはずであるとの経験則(抽象的ではあっても)が想定されていると解さざるを得ないが、このような理解を前提とすれば特許権者が自らその特許権を実施していることは右経験則の不可欠の要素と考えられ、この意味で自ら実施していない特許権者について本項を適用することは困難である」(筒井豊「裁判実務体系9工業所有権法」325～326頁)とあるように、多数説として、権利者自らが特許発明を実施していることが必要であるとされてきた。

一方、「特許権侵害による不法行為の成立のために必要な立証は上述の通り、(イ)損害の発生、(ロ)損害と侵害行為との因果関係、(ハ)損害の額であり、特許法102条2項によって推定されるのは(ロ)と(ハ)のみであり、(イ)の損害の発生は原告である特許権者が主張立証しなければならず、侵害と因果関係のある損害の範囲の立証が困難である。そして、「厳密に当該発明の実施をしていなくとも、競合品の製造、販売をしていれば足りる」(吉原省三「無体財産法の諸問題」193頁)や「特許権者の実施行為をあまり厳格に考えると、例えば、特許権者の製品が正確にその特許発明を実施したものであるかどうかを判断しなければならなくなり、また侵害者が侵害行為により利得した期間の全体にわたり特許権者がその特許権を実施していたことが要求されるなど、原告である特許権者の負担が過度となり、本項制定の趣旨からみても妥当ではないように思われる」(筒井豊「裁判実務体系9工業所有権法」327頁)とあるように、権利者の特許発明の実施を要件とすべきではないとする説もある。

iii) 損害と実施について

損害の発生観点からは、権利者が侵害品と市場で競合する製品を製造、販売している場合は特許発明の実施をしていない場合でも本項の損害は発生しているという考え方と、本項で推定する損害を特許発明を実施することによる得べかりし利益の喪失と捉えるならば、実施していない場

考察

合は本項の損害は発生していないという考え方に分けることができるが、「特許権は単に当該発明を実施する権利（特許法 68 条）だけでなく、当該発明を他人に実施させない権利（同法 100 条）をも表裏一体として含むものであり、かつ差し止め請求権は自己が発明を実施し又は実施する予定がなくとも成立・行使し得るものであることからすれば、競業者に当該発明の価値を利用させないという競争環境下で競合品の販売利益を確保し得ることも、特許権による法的保護範囲にある利益であると解すべきであり、単なる競合品の販売利益の減少も特許権侵害による損害に含まれると解すべきであると思われる」（高松宏之「新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法」309～310 ページ）とあるように、競合製品の製造、販売を行ってれば、権利者の特許発明の実施を要件とすべきではないとする説もある。

この説に関連して、近年の判決として、東京地裁平成 21 年 10 月 8 日判決「経口投与用吸着剤事件」があり、「特許法 102 条 2 項の「損害の発生」に関して、「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、同項が適用されるべきと解する」と判示している（青柳聆子「特許判例百選[第 4 版]172～173 頁」）。

iv) 利益について

「従来から、特許法 102 条 2 項にいう利益の意味に関しては、売上高から製造原価（あるいは仕入原価）を控除した「粗利益」か、それとも、粗利益からさらに当該売上高を得るために必要とされたその他の販売費および一般管理費を控除した「純利益」かということが議論されている。2 項が権利者の立証責任を緩和する規定であるところ、一般管理費用等の控除項目は権利者にとっては証明困難であり、侵害者の方が証明しやすいことを考えれば、同項の「利益は」、権利者が最大限逸失する可能性がある「粗利益」であり、その主張、立証があれば権利者は 2 項の推定を受けると解する」（田村善之「知的財産権と損害賠償[新版]321～322 頁」）とする説がある。

また「近年では、2 項の利益とはいわゆる限界利益を意味すると考えられるようになり、当該侵害品を製造するために侵害者が新たな設備投資や雇用を必要としないで生産できる範囲では、侵害者の一般管理費は控除の対象とすべきではない、つまり侵害品の製造に関して必要となった費用のみを控除すべきであるとする説が強くなった」（中山信弘「特許法」348 頁）とあり、現在では限界利益説の適用が主流である。

v) 推定の覆滅について

二項は法律上の推定規定であるから、前提事実たる侵害者利益の額が立証されても、それが特許権者の損害額と推定されるにとどまり、侵害者は、推定を覆滅させて二項の適用を排除することができる。推定を覆すためには、侵害者は特許権者の現実の損害額は侵害者利益額よりも低い額であるということを立証すればよいが、厳密に立証しようとするれば、単に特許権者の現実の損害額が侵害者利益額よりも低いはずであるという程度の立証では足りないから、結局、「特許権者の現実の損害額」そのものを立証し、それが推定額よりも低いことを現実を示す必要があるとされてきた（青柳聆子「注解特許法上巻[第三版]1033 頁」等）。しかし、特許権者自身にさえ立

証の容易でない現実の損害額を、侵害者側が立証できるはず考えられない。このため、従来、推定の覆滅が認められた例はほとんど存しない（高松宏之「新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法」317ページ）。

vi) 関連判決

・実用新案法 29 条 1 項（現 2 項）の適用を受けるためには、実用新案権者が自ら当該実用新案権を実施していることを要するのであって、自ら実施していない場合については損害額の算定は実施料相当額による（東京高判平 3.8.29、特許判例百選[第三版]92）

・本条 1 項（現 2 項）所定の「侵害の行為により利益を受けているとき」における「利益」とは、特許権者が現実的に特許権を実施しており、かつ、設備投資や従業員の雇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をのみを控除した額をいう。（東京地判平 10.10.7、特許判例百選[第四版]86）

・実用新案法 29 条 2 項に規定される侵害者利益に基づく損害額の推定による推定について、第三者による製造分が存在し、被告らが販売した被告機器のすべてについて原告らが販売できたとは認められないので、当該損害額の推定は覆される。（東京地判平 11.7.16、特許判例百選[第四版]87）

3. 裁判所の判断

1) 地裁の特許法 102 条 2 項の適用について

「ア 前提となる事実に加え、証拠（甲 5 6）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 5 6 により開示した以外に、ロイヤルティの約定の有無、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本件口頭弁論終結時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、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。

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 1 を実施しているのと同視できると主張する。

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権を実施していることを要するのと解すべき。

考察

なお、仮に、原告が主張するような立場に立って考えるとして、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、原告が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、た、原告が我が国において本件発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。」

◆このように地裁は、従来の多数説と同様に、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を実施していることを要するのと解すべき、として本件の損害額の算定に特許法102条2項の推定規定は適用せず、「特許法102条3項の「その特許発の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するための相当実施料率は10%と認めるのが相当である。」として、特許法102条3項による損害額の算定を認容した。

2) 知財高裁の特許法102条2項の適用について

知財高裁では、「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。」と判示し、被告（アプリカ）製品は、本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害するとの地裁判決の判断を是認した上で、特許法102条2項の適用について、同項に基づき原告（サンジュニック）損害額を算定し、地裁判決の損害賠償額（特許法102条3項による算定）を変更した。

i) 権利者の特許発明の実施について

知財高裁の判断は、従来の多数説である、特許法102条2項の適用には権利者自らが特許発明を実施していることが必要であるとする地裁の判断を採用せず、特許権者が当該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言えないと判示した。

その理由として、以下の①～③が挙げられている。

- ① 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
- ② 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る
- ③ 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

◆「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

考察

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。」とし、規定の趣旨に鑑みて推定についてのハードルは上げない旨判示している。

ii) 損害と実施について

地裁の判断は、逸失利益について「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、原告が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。」というもので、本項で推定する損害を特許発明を実施することによる得べかりし利益の喪失と捉えたものである。

知財高裁の判断は、「原告は、コンビ社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、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず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、被告の侵害行為（イ号物件の販売）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、利益が得られたであろうという事情が認められる」とし、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釈している。

原告は特許製品（カセット）を英国で製造し、これをコンビ社に販売（輸出）し、コンビ社は特許製品を日本国内で一般消費者に販売している。よって、原告（権利者）は特許発明にかかる技術を英国で実施しているが日本国内では実施していない。知財高裁判決では、被告の侵害製品と競合するのは原告が製造した特許製品であるが、原告がコンビ社を通じて特許製品を日本国内で販売していることと同視して、原告（権利者）と被告（侵害者）は日本市場で競業関係にあり、被告の侵害製品の販売により、原告の特許製品の日本国内での売上が減少しているという逸失利益の因果関係を認定している。

◆これは、権利者が侵害品と市場で競合する製品を製造、販売している場合は特許発明の実施をしていない場合でも2項の損害は発生しているという説と同様の解釈と思われるが、本判決では権利者は実質的に特許製品を販売しており、特許を実施する製品同士が競合しており、「経口投与用吸着剤事件」のように、特許を実施していない競合製品で逸失利益の発生を認めるケースほど立証の容易化を認めているものか否かは何とも言えないが、規定の趣旨等からすると、特許を実施していない競合製品での競業関係も含めて考慮すべきと考える。

iii) 利益について

損害額の算定については、「被告がイ号物件の販売のために要した費用の詳細が明らかではない本件においては、上記期間における被告の粗利益率62.6%（217万2000円〔売上合

考察

計] - 81万2073円〔仕入原価合計。ただし、1セット当たり7.2ドルで仕入れているため、為替レートを1ドル=93.99円として算出した金額〕 / 217万2000円〔売上合計〕 = 0.626〔小数第4位以下四捨五入〕をもって、被告の利益を算定するのが相当である」と判示し、粗利益率(62.6%)を用いて、被告の利益額(売上金額×62.6%)を算定している。2項が権利者の立証責任を緩和する規定であることに鑑みて粗利益率を用いて算定したものと思われる。

原告は、「イ号物件1個当たりの利益額は356円(被告が反訴請求において主張する金額)であるから、前提となる事実(11)の各期間に発生した被告の利益額(原告の損害額)は、各期間の販売数量(セット数)×3(個)×356円で算出され、各期間の各末日の翌日には、当該金額に対する遅延損害金が発生する。そうすると、平成21年9月から平成23年12月末日までの被告の利益額(原告の損害額)は、合計1億9662万6632円(=55万2322個×356円)となり、このうち、本件意匠権侵害行為に基づく平成21年9月から同年11月5日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1521万5084円(=4万2739個×356円)となり、本件特許権侵害又は本件意匠権侵害に基づく同年11月6日から平成23年12月末日までの被告の利益額(原告の損害額)は合計1億8141万1548円(=50万9583個×356円)となる。」と主張している。

これに対して知財高裁は、特許権侵害のイ号物件1個当たりの利益額を356円で算定する点については、「被告が西松屋に対して販売したイ号物件の販売数量、販売金額及び仕入原価等に基づいて算出した金額であり、同金額に販売数量を乗ずることにより、イ号物件の販売に関し、原告の請求に係る全期間の被告に生じた利益を算出することは、妥当を欠く」として、上記の「売上金額×粗利益」で被告の利益額を算定している(損害賠償額合計:1億3461万7022円)。

iv) 推定の覆滅について

知財高裁は、被告の主張を採用せず、逸失利益の不発生ないし推定の覆滅を認めなかった。逸失利益の不発生ないし推定の覆滅を認めない理由は、以下の通り。

- ① 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、コンビ社のみであるとはいえない
(原告は、コンビ社との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、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。また、コンビ社は、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。)
- ② 原告とコンビ社間に、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りる証拠は存在しない
- ③ 本件において、被告は、原告製カセットの販売におけるコンビ社の利益額等について具体的な主張立証をしていない
- ④ イ号物件がMark II本体に使用された数は不明であり、イ号物件の上記販売数量に占める、Mark II本体に使用される数量を確定できない

- ⑤ 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る

(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(甲50参照)、原告が日本における販売店に指定したコンビ社は、日本国内において「アプリカ」とブランド力において遜色はないと推認される。)

◆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、コンビ社のみであるとはいえない等の主張がなされているが、一部覆滅を認定するほどの主張立証がなされていないため、被告の販売数だけ原告製品の売上げが減少したと認定されたものと思われる。

4. 最近の裁判例(裁判所HPより)

■平成23(ワ)15499 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟

平成25年10月24日 大阪地方裁判所

・特許法102条2項に基づく損害の計算

「原告は、以下の特許(以下「本件特許」といい、本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。なお、本件特許出願は、平成19年10月11日を国際出願日とする特願2008-519754に係る出願(以下「原出願」といい、原出願に係る発明を「原特許発明」という。)の分割出願である。」

「原告が原特許発明の実施品を製造販売しているものの、本件各特許発明の実施品を製造販売していないことについては当事者間で争いがない。もともと、原特許発明と本件各特許発明は、食材を収容するとともに加熱可能な容器に関する蓋の発明である点では共通するものである。そうすると、本件特許権侵害に係る被告の行為によって、原告の原特許発明に係る実施品に係る販売機会が喪失したことが認められるから、「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場合」に当たるといえることができる。よって、本件でも特許法102条2項を適用することができる。」

■平成21(ワ)10811 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟

平成25年02月28日 大阪地方裁判所

・特許法102条2項に基づく推定の覆滅(イ号製品:回転歯ブラシ)

「特許法102条2項は、特許権又は専用実施権の侵害があった場合に、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害額と推定する旨規定しており、同規定も、原告のような独占的通常実施権者が受けた損害額を算定するに当たり、類推適用されるものと解される。」

「原告製品と同様、被告製品においても、最大の特徴にして、その利益に最も貢献しているのは、円筒状のブラシを柄に固定して取り付けたという構造上の特徴やその作用効、さらにはその形

態の有する美感（当該形態に係る意匠登録もされており [乙47]、被告製品のパッケージにもその表示がされている [甲15]。）というべきであり、それに比べると、本件各特許発明の寄与度は、低くならざるを得ない。これに加え、前記(1)エ及びオで述べた事情を勘案すると、被告の利益額をもって原告の損害額とする特許法102条2項の推定は、少なくとも90%の範囲で覆されるというべきである。そのため、特許法102条2項に基づいた損害額は、原告が請求の拡張申立書で主張する被告製品の単価及び利益率前提にしても、2105万9982円を上回ることはない。」

（特許法102条1項によって算定される原告の損害額は、3617万7203円（1円未満切捨て）である。）

■平成22(ワ)26341 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟

平成24年05月23日 東京地方裁判所

・特許法102条2項に基づく損害算定の可否

「ア 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ない以上、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。

イ この点につき、原告は、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、特許法102条2項が適用されると解すべきであるところ、原告は、被告各製品の競合品である原告製品を製造販売している上、原告と被告の事業形態等が類似し、その売上げが拮抗していること等も考慮すれば、原告が、被告各製品の製造販売により、原告製品の取引機会を喪失したことは明らかであり、特許法102条2項が適用されるべきであると主張する。

しかし、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に、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。

したがって、原告の上記主張を採用することはできず、本件において、特許法102条2項に基づき損害額を算定することはできないものである。」

5. 終わりに

平成 10 年の特許法改正で、特許法 102 条 1 項が新設され、「オール・オア・ナッシングの逸失利益の認定を改善すべく、特許法 102 条 1 項により、訴訟において代替品の存在の事情が立証された場合でも、逸失利益全体について因果関係が否定されるのではなく、減額にとどまる」（三村量一「新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法」289 頁）こととなったが、「従来の考え方からすれば、そのような場合は推定の覆滅があったとして、二項の適用が全部排除されることになるようにも思われるが、二項の推定の対象は損害額という量的なものであるから、他の推定規定（例えば特許法 104 条）とは異なり、推定が量的に一部覆滅されるということも理論的には許容されると考えられる」（高松宏之「新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法」318 ページ）との説もあり、逸失利益の立証の緩和を目的として 1 項が設けられている状況下で、2 項の法解釈ではどこまで逸失利益の立証を緩和していくのか注目される。

推定の覆滅については、その立証の困難性から覆滅が認められないケースが多く、特許法 102 条 2 項は推定規定であるにもかかわらず、実際にはみなし規定と同様の解釈がなされているように思われる。一方、「特許権者の損害額の立証が特許権者・侵害者のいずれにとっても困難であることには変わりはないから、その立証の負担をいずれかに全面的に負担させるというのは妥当とは言えない。実施にも、種々の事情が立証された結果、特許権者の現実の損害額を厳密に認定することまでは困難であるが、侵害者利益の全額を特許権者が得たとまでも認められないという事案も存在しており、その場合において、裁判所が少なくとも権利者利益額の何割は特許権者が得られなかったと認定することが可能である事案もあると思われる」（高松宏之「新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法」317～318 ページ）という説や裁判例もあり、特許法 102 条の趣旨に照らしても、より柔軟な法解釈が必要であると思われる。

また、「特許権侵害の特殊性、すなわち対象が物ではなく情報ゆえ侵害行為が起りやすいことに鑑みると侵害行為抑止のための規範的（制裁的機能）な法解釈も必要」（中山信弘「特許法」354 頁）という観点からも、損害額の立証の困難性による特許法 102 条 3 項のみの損害額の算定に止まらない特許法 102 条 1 項及び 2 項の運用が望まれる。

6. 討論

【1】 どのような場合に、「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」といえるかが明確ではない。

- ① 「利益」が具体的にいかなる内容の利益を意味するのか。
- ② どの程度の事実関係があれば「・・・利益がえられたであろう」事情が存在すると認められるか。

【2】 特許法 102 条の適用について。

- ① 特許法 102 条 2 項の適用要件として、権利者の特許発明の実施は必要か？
- ② 特許法 102 条 2 項での逸失利益の認定はどうあるべきか？
- ③ 特許法 102 条 2 項の推定の覆滅はどうあるべきか？
- ④ 特許法 102 条 1 項および 2 項による損害額算定を主張する際に注意すべき点は？

【3】 原告が特許発明を実施していないケースで、

具体的にどのような事情が特許法 102 条 2 項の推定の覆滅の事由となるか。

- ① 被告が、原告製カセットの販売によるコンビ社の利益額を具体的に主張立証した場合には、同額については原告の利益に当たらないとして、推定が覆滅されるのか？
- ② 「特許権侵害に当たらない態様で使用される場合があること」「原告製品がイ号物件より高価であること」「イ号物件の売上げには被告のブランドが寄与していること」「被告の特許権侵害をしない新製品の発売」「他社の競合品の販売量の増大」「原告製商品の不具合」等・・・が原告製品の売上減少の原因であった場合、これらの事情が十分に立証された場合には特許法 102 条 2 項の推定を覆滅する事情に当たる可能性があると考えてよいか？

【4】 全く実施をしていない場合（102条3項のみ適用を考えられた場合）にも

102条2項が適用可能か？

- ① 102条2項も適用でき、その代わり全く実施していない事情を「推定を覆滅する事情」として損害額を減じていくのか？
- ② 102条3項の存在意義から、102条2項の適用を受けられないとするのか？

参考資料

■反訴について

1) 不正競争防止法 2 条 1 項 14 号について

不正競争防止法 2 条 1 項 14 号は、信用棄損行為について「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」である旨規定されている。

本号は、競争関係にある者が、客観的眞実に反する虚偽の事実を告知し、又は、流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を「不正競争」の一類型として定めた規定である。

知的財産権侵害など他人の権利侵害の事実や訴訟提起の事実を、相手方の取引企業等に対して告知する行為は、訴訟活動として正当になされた行為であれば、正当な権利行使の一環として違法性を阻却すると考えられるが、そうでない場合には、本号に該当する場合がある（経済産業省知的財産政策室「逐条解説不正競争防止法平成 21 年改正版」94～97 頁）。

バイエル事件（東京高判平 14.8.29）においては、「競業者の取引先に対する前記告知行為が、特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっている場合、すなわち、権利行使に名を借りているとはいえ、その実質が、むしろ、競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであると認められる場合には、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、もはやこれを正当行為と認めることができないことは明らかであるから、不正競争行為となり、特許権者がこれに責任を負うべきことは当然である。そして競業者の取引先に対する警告が、特許権の権利行使の一環とされたものか、それとも特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上認められる範囲を超えた内容、態様となっているかどうかについては、当該警告文書等の形式・文面のみならず、当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯、警告文書等の配布時期・期間、配布先の数・範囲、警告文書等の配布先である取引先の業種・事業内容、事業規模、競業者との関係・取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特侵害争訟への対応能力、警告文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等の、諸般の事情を総合して判断するのが相当である」と判示している。

2) 裁判所の判断について

知財高裁は、原告が被告に対し、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布（不正競争防止法 2 条 1 項 14 号）を行ったとはいえ、被告の反訴請求には理由がないものと判断した。判断理由は、以下の通り。

- ① 本件通知書においては、原告の保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について具体的な表示がされているわけではない
- ② 本件通知書の記載は、原告が「紙おむつ処理ポット及びスぺアカセット」に関し、原告及び被告の顧客に対し、原告の保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使して自社事業を守る旨の一般的な意向を表明したに止まる

考察

- ③ イ号物件は、本件通知書送付の3か月余り後に登録された本件特許権を侵害するものであったこと
- ④ 原告は、本件通知書送付の約4か月後に本訴を提起したことが認められる

「以上によれば、本件通知書の送付は、原告が知的財産権の行使の一環として行ったものであり、被告の信用を毀損して原告が市場において優位に立つことを目的としたものとはいえず、内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず、権利行使の範囲を逸脱するものとはいえない。また、イ号物件は、本件意匠権を侵害するものではないが、原告が、イ号物件を本件登録意匠の類似の範囲に含まれると解したことに全く根拠がないとはいえないなどの諸事情を総合考慮すれば、原告の告知行為を違法であると評価することはできない。

さらに、被告社員Aの陳述書(乙47)には、Aが西松屋のBから聞いたとする伝聞が記載されているにすぎず、その内容も、原告(ないしは原告の関連会社)とコンビ社の訪問を受け、「純正品以外の商品は法的に問題のある商品であるので、純正品以外の使用を控えて欲しい。純正品以外を使用した場合のカスタマーサービスはお断りする」などと言われたというものであって、これをもって、原告が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知、流布する行為をしたと認めることはできない。その他、原告が被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布したことを裏付ける証拠はない。」と判示している。

◆従来の裁判所の判断に照らしても、原告の行為は、競業者の取引先に対する前記告知行為が、特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様とはなっていないと思われる。