

特許法102条 1 項の解釈についての一考察

牧 山 皓 一*

抄 録 平成10年改正法で新設された特許法102条 1 項は、民法第709条に基づき侵害により生じた逸失利益の損害の賠償を請求する場合の算定ルールを定めるものである。侵害品が譲渡されたことにより権利者に生じる損害としては、①販売数量減少による損害、②値下げを余儀なくされたことによる損害などがある。この規定は、このうち、実際の訴訟における請求事例の大部分を占める①の損害の算定ルールを規定している。特許権等の侵害により生じた損害(逸失利益)の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にすることが本項新設の目的である。本稿では、新設された102条 1 項により損害の適正な補償が可能になったのかを裁判例により検証する。また、裁判実務における各論点及び各論点についての学説を紹介する。さらに、102条 1 項の解釈について若干の考察を行うことにする。

目 次

1. はじめに
2. 裁判実務
 2. 1 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」
 2. 2 「権利者の単位数量当たりの利益額」
 2. 3 「単位数量当たりの利益の額」の算定における「寄与率」の位置付け
 2. 4 「権利者の実施能力の限度」
 2. 5 「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情」
3. 学 説
 3. 1 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」
 3. 2 「権利者の単位数量当たりの利益額」
 3. 3 「単位数量当たりの利益の額」の算定における「寄与率」の位置付け
 3. 4 「権利者の実施能力の限度」
 3. 5 「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情」
4. 考 察
5. おわりに

1. はじめに

平成10年改正法で新設された102条 1 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を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその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、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情があるときは、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。」旨を規定している。

* 富士ゼロックス株式会社 知的財産部
Kouichi MAKIYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許庁の説明によると¹⁾、平成10年改正法で新設された「102条1項は、民法第709条に基づき侵害により生じた逸失利益の損害の賠償を請求する場合の算定ルールを定めるものである。侵害品が譲渡されたことにより権利者に生じる損害としては、①販売数量減少による損害、②値下げを余儀なくされたことによる損害などがある。この規定は、このうち、実際の訴訟における請求事例の大部分を占める①の損害の算定ルールを規定する。本項の考え方の骨子は、以下の通りである。①特許権は、その技術を独占的に実施する権利であり、その技術を使った製品は特許権者しか販売できない。②この独占権という性格を前提とすれば、権利者の実施能力の限度においては、『侵害者の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量』と考えることができる。③そこで、侵害者の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において損害額とする（本文の規定）。④ただし、実際の侵害事件では、侵害者の営業努力その他の要因により、『侵害者の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量』とはできない事情が存在する場合がある。この場合は、侵害者がその旨を立証することにより、その事情に応じた額を控除する（ただし書の規定）。」

本項により、特許権等の侵害により生じた損害(逸失利益)の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にすることができるとされている²⁾。

そこで、新設された102条1項により損害の適正な補償が可能になったのかを、裁判例により検証していくことにする。

2. 裁判実務

平成10年改正法が施行された平成11年1月1日以降に、特許法102条1項及び実用新案法29条1項を適用して損害賠償請求が認められた裁判例³⁾ 23件の分析を行っていくことにする。

2. 1 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」

「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」について、侵害に係る特許発明の実施品であることを要するか否かで裁判例は分かれている。侵害に係る特許発明の実施品であることを前提とする一般論を述べた裁判例として、例えば、東京地裁判決平成13年7月17日平成11年(ワ)第23013号(記録紙事件)、東京地裁判決平成14年3月19日平成11年(ワ)第23945号判時1803号78頁(スロットマシン事件)、東京地裁判決平成14年4月16日平成12年(ワ)第8456号第19476号(重量物吊上用フック装置事件)等がある。特許発明の実施品であることを要する根拠として、「特許法102条1項にいう『特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物』とは、侵害された特許権に係る特許発明の実施品であることを要すると解すべきである。なぜなら、特許発明の実施品でないとするれば、そのような製品は侵害品と性能・効用において同一の製品と評価することができず、また、権利者以外の第三者も自由に販売できるものであるから、市場において侵害品と同等の物として補完関係に立つということができず、この規定を適用する前提を欠くからである。」旨を判示している⁴⁾。

これに対して、特許発明の実施品であることを要しないとした裁判例として、東京高裁判決平成11年6月15日(蓄熱材事件)⁵⁾がある。その根拠として、「控訴人は、被控訴人の主張する逸失利益は、第二特許発明の実施による利益の喪失ではなく、別発明の実施による利益の喪失であり、第二特許発明の侵害との相当因果関係は否定される旨主張する。しかし、スミターマルシステムがヒートバンクシステムと競合し、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

受注競争をしている以上、スミターマルが第二特許発明の実施品ではないとしても、そのことによって直ちにその販売の機会の喪失が第二特許発明の損害と相当因果関係がないということではできない旨を判示しており、1項本文の適用としては特許発明の実施の有無によるのではなく、現実の市場における競合状況によるものとの判断を示している。

特許発明の実施品であることを要件とした場合、企業の特許戦略と大きく乖離することになる。すなわち、通常、企業における新製品の研究開発の過程で代替技術を含む多数の発明が生まれ、これらを出願して権利化することにより新製品に関連する特許網を形成する。そして、それらの特許権に係る幾つかの発明を採用した新製品を市場に導入し、既に形成している特許網により、競合会社が代替技術を採用した製品を開発することを阻止している。

このような特許戦略を採用している企業が第一特許権に係る特許発明を採用した新製品を市場導入した場合、侵害者が当該企業の第二特許権に係る特許発明を採用した新製品を開発して市場導入してきたときに、特許権者が実施している特許発明の実施品ではないことを理由に102条1項の適用が否定されると、現在の裁判実務では、特許権者が侵害された特許権に係る特許発明の実施をしていない場合は、102条2項の適用も認められず、結局、102条3項の実施料相当額を請求するしかなく、企業の特許戦略が根底から覆されることになり、妥当ではない。また、侵害者に対して侵害抑止機能が有効に発揮されているとは言えなくなる。このような場合は、102条1項ではなく、民法709条の問題として扱えば良いという意見もあるが⁶⁾、特許権等の侵害により生じた損害（逸失利益）の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にするという平成10年改正法の趣旨を没却することになり、妥当ではない。

2. 2 「権利者の単位数量当たりの利益額」

「権利者の単位数量当たりの利益額」について裁判例は、権利者が追加的な売上を得るのに当たって必要な追加的費用を控除した額と解して、その控除費用の算定については柔軟な認定手法を用いている。いわゆる限界利益説⁷⁾に立ったものであり、侵害抑止の観点から妥当な算定であると言える。その根拠として、「実用新案法29条1項は、先に述べたとおり、実用新案権者等がその権利を侵害されたことにより、侵害者に対して損害賠償を請求する場合の逸失利益の簡易な算定方法を定めたものであり、この場合に、権利者等が得られたであろう単位利益を算定するに当たっては、権利者等が追加的な売上を得るに当たって、どのような費用が追加的に必要になったかを考慮に入れて判断することが必要であると解される。また、この点は、民法709条に基づく場合も同様である⁸⁾」旨の判断を示している。

権利者の「利益の額」の算出方法は、当該製品の性質、当該権利者の事業形態並びに販売形態等によって事案毎に異なり、事実即して決まることであり、各事案毎に製造販売高の増加に比例して増加する費用であるか否かという事実によって、追加的に必要となる費用であるか否かが判断されることになる。利益の額の算定に当たっては、控除されるべき経費等について、裁判所が弁論の全趣旨並びに証拠調べの結果から、独自に柔軟な判断をしており、新設された特許法105条の3の趣旨からも妥当な認定手法を採用していると解される。

「権利者の単位数量当たりの利益額」については、限界利益を採用する方向で下級審の判断はほぼ一致しており、一般管理費の一部を変動費用として控除するか否かについては、具体的事案に応じてケース・バイ・ケースの判断がなされているように思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 3 「単位数量当たりの利益の額」の算定における「寄与率」の位置付け

現実の権利者製品は、侵害に係る特許発明のみならず、種々の技術が蓄積している場合があるが、このような場合に、損害賠償額をどのように算定するかが問題となる。裁判例は、特許発明の価値を特に考慮することなく寄与率を決定しているもの⁹⁾、特許発明の価値が侵害物件の性能向上・需要者の購買意欲の喚起につながっていたことを考慮して寄与率を決定したもの¹⁰⁾等があるが、寄与率の算定基準は明確ではない。

たしかに、特許発明が装置を構成する部品等である場合に、装置全体の販売価格等を基準として損害額を算定することは、妥当でないことが多いと思われる。しかし、単純に権利者製品全体の価額のうち特許発明を実施する部分の価額の割合に応じて損害額を限定するというのも、相当ではない。当該特許発明を実施した製品であることが、どの程度、需要者の購入意欲を喚起し、購入を動機づけるものであるかという観点から損害額の限定される範囲を判断すべきであると解される。

2. 4 「権利者の実施能力の限度」

「権利者の実施能力の限度」という上限を設けた理由については、「その上限を超えた範囲についてまで権利者が販売し得たとすることは合理性を欠くためである」¹¹⁾と説明されているが、他方、「侵害品が出回ったために、設備投資を控えざるを得なかった場合もある。こうした場合に、権利者の『実施の能力』を厳格に解すると、権利者の適正な救済とならない場合もあり得るため、個別具体の事案に則した弾力的な解釈が必要となろう¹²⁾。」との指摘もされている。

「権利者の実施の能力」について裁判例は、潜在的な能力で足りるとする見解が多く、例え

ば、東京地裁判決平成13年7月17日平成11年(ワ)第23013号(記録紙事件)は、「侵害者が侵害品を市場において販売する行為は、取引者、需要者との関係で、当該販売時期に侵害品が権利者製品と競合して、直接、その売上を減少させるほか、侵害品が取引者、需要者の下において在庫品として保管され、あるいはその使用が継続されることにより、侵害品の販売時期以降にわたってまで権利者製品の売上を減少させるものである。……特許法102条1項にいう『実施の能力』については、これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力、販売能力をいうものと解することはできず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として『実施の能力』を有するものと解するのが相当である。」と判示している。

このように、『実施の能力』が潜在的な能力で足りるものとし、権利者は、特段の事情のない限り、実施の能力を備えているものと解するならば、侵害訴訟においては、侵害品の販売時に厳密に対応する時期における権利者の実際の製品供給能力を認定する必要がなく、また、原告製品の利益額についても、侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な利益額を詳細に認定する必要はないから、損害賠償を得るための権利者の訴訟活動の負担は大幅に軽減されることになる。「権利者の実施能力の限度」という上限規定による損害賠償額の減額が結果的に少なくなり、侵害抑止機能は発揮されると解される。

2. 5 「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかった事情」

「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情」については、「権利者の販売減少という損害は、市場において生じる損害である。したがって、侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等の事情によっては、そもそも、侵害者の譲渡した侵害品の数量すべてを権利者が販売することができたとはいえない場合がある。こうした場合にまで、本文の規定により、算定される額を損害額とすることは適当でないため、こうした事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除する旨を立証すべきものと解される。」¹³⁾と説明されている。

この点について、裁判例は見解が大きく分かれている。「販売することができなかつた事情」を適用した裁判例として、権利者製品が他の企業の製品とも市場において競合していたこと等を理由として権利者・侵害者以外の他の企業の製品の市場占有率に相当する数量について、販売することができないとする事情と認定したもの¹⁴⁾、権利者製品と侵害者製品との販売価格差・代替製品の有無等を考慮して販売することができない事情と認定したもの¹⁵⁾、権利者のライセンシーの製品が存在し、権利者と当該ライセンシーとが競合関係にあった点を捉えて、販売することができない事情と認定したもの¹⁶⁾、等がある。

これに対して、「販売することができなかつた事情」を厳格に解釈し、市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情に限られ、侵害者の営業努力や代替品の存在等は捨象された旨を判示する裁判例も多数ある¹⁷⁾。

侵害者の営業努力・価格の低廉さ等を「販売することができなかつた事情」として、損害賠償額の減額を認めると、結果的に侵害者が利益を保有し、侵害の抑止機能が発揮できなくなる

と思われる。

3. 学 説

特許法102条1項は、学説においても議論されている。裁判例で問題となっている点を中心に学説を概観してみる。

3. 1 「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」

「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」の要件について、学説は、侵害者製品と代替可能性のある権利者製品であれば足りるとする見解¹⁸⁾が多数を占めている。代替の可能性があればこの要件を充足し、製品の価格・販売ルート・グレード等の相違等により、侵害品に対しての全部又は一部の需要が権利者製品に向くとは考えられない事情については、ただし書によって侵害者が主張立証できた数量額に限り、控除されることになる。ただし書によって控除される例として、「汎用性のある特許のときに権利者は自動車をつくり、侵害者は飛行機をつくった場合¹⁹⁾」が考えられる。問題となるのは、侵害者製品と競合する権利者製品であれば足りるのか、これに加えて権利者製品は侵害された特許権の実施品であることまで要件とされるかである。この点について、学説は見解が分かれている。

本項を排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解する立場からは、侵害された特許権に係る実施品であることを要すると解することになる。そのような製品でない場合は、侵害品と性能・効用において同一の製品と評価することができず、また、権利者以外の第三者も自由に販売することができるものであるから、市場において侵害品と同等のものとして補完関係に立つとい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うことができず、本項適用の前提を欠くからである²⁰⁾。

これに対して、特許権の実施品であることは必要とせず、「侵害された特許発明の実施品である必要がないことは、その文言からも明らかである。特許権者が販売している製品が侵害された特許を実施するものではないが、それでもなお侵害者の製品と市場で競合する製品であれば、因果関係を満足する可能性があるので、『侵害の行為がなければ販売することができた物』に該当すると解される。そして、侵害がなかった場合に、特許権者の製品がどの程度、販売されたかという推定額を控除する問題は、推定の覆滅の問題として扱えば足りる²¹⁾とする見解がある。

3. 2 「権利者の単位数量当たりの利益額」

「権利者の単位数量当たりの利益額」とは、侵害行為がなければ権利者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者製品の販売額から、当該数量の権利者製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除して、権利者製品の単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すものとする説が多数を占めるようになってきた。

限界利益説を支持するものとして、「侵害による得べかりし利益の喪失を侵害がなかったとした場合の利益と実際の利益との差（利益の純減少分）とみるならば、その差額を減少数量×単位利益であらわす場合の単位利益としては、販売価格から売り上げ減少に伴って節約される経費（製品一個当たりの変動費）を差し引いた『限界利益』と考えるのが正当ではないか」として、「製造原価のうち期間当りで計算される設備の償却費、保険料、地代等の固定費部分および売上の増減に関係なく生じる本社経費、研究開発費といった経費」は控除の対象にならな

い²²⁾とする見解、「侵害がなければ増加すると想定される代替製品の単位当たりの売上額から、それを達成するために増加すると想定される費用を単位当りに割り付け控除した額（＝限界利益）のことである」として、「売上高から、販売価格から原材料費ないし仕入費等、侵害行為により投下する必要がなくなった費用は控除しなければならないが、設備費、人件費他の一般管理費等のうち既に投入済みの経費を控除する必要はない。賠償額から投入済みの費用が控除されてしまうと、損害の賠償に不足が生じるからである。侵害がなければ増大すると想定される売上げを達成するためには、本来、設備を強化したり、新たな労働力を投入する必要があったところ、侵害行為があったために、それが節約されているという場合に限り、推定される売上額から設備費や人件費が控除されるに過ぎない²³⁾と解する見解、「この利益額とは、権利者が侵害行為がなければ販売することができた製品の売上額から、その販売のために増加すると想定される費用を差し引いた限界利益額となろう²⁴⁾とする見解等がある。

具体的には、権利者製品の販売価額から原材料ないし仕入価額を控除し、更に、権利者製品の販売数量の増加に応じて増加する変動経費（例えば、下請けに支払った加工費用、運送費、保管費、保険費用等）を控除した金額である。当該特許発明の研究開発費や本社等の管理部門の設備費・人件費等は、控除されない。

「権利者の単位数量当たりの利益額」を限界利益であるとする見解は、学説、裁判例ともに一致している。特許権者等の損害を適正に補償し、侵害抑止機能を発揮させる観点から妥当な見解である。

3. 3 「単位数量当たりの利益の額」の算定における「寄与率」の位置付け

「単位数量当たりの利益の額」の算定におい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て「寄与率」を考慮すべきか否かについて、学説は一般に肯定的に解している。寄与率を考慮する理由を、「侵害物品の商品としての価値すなわち顧客吸引力に対する当該発明の寄与度ないしは貢献度、換言すれば当該発明と購買力との因果関係の程度ないし容量的にどの程度の割合を占めているかという配慮（量的配慮）によって貢献割合を算出すべきである」²⁵⁾とする見解、「製品に組み込まれた形での侵害品の譲渡による利益の額を算定する必要があるが、これは侵害部品単体での譲渡による利益と同一ではなく、実際上は侵害部品単体での販売利益、又は部品につき市場価格がないときは製品全体の生産コストに占める侵害部品の生産コストの割合を基準として、製品販売利益中に占める特許発明（侵害部品）の貢献度、すなわち当該部品が製品の販売力に及ぼす効果と当該部品使用による生産コストの節約の効果を考慮して決めることになる」²⁶⁾とする見解がある。

3. 4 「権利者の実施能力の限度」

「権利者の実施能力」については、侵害行為が行われた当時、侵害品の数量に対応する製品を権利者において供給することが実際に可能な状態にあった必要はなく、権利者の潜在的な能力を含めて柔軟にこれを認める見解が多数説²⁷⁾である。

侵害品の販売による損害を「市場機会の喪失」と捉えると、侵害品の販売は、当該販売時における権利者の市場機会を直接奪うだけでなく、購入者の下において侵害品の使用等が継続されることにより、それ以降の市場機会をも喪失させるものである。そうだとすれば、権利者において当該特許権の存続期間内に自らその実施品を販売することがおよそ考えられないような特段の事情がある場合を除き、権利者は、原則として、当該特許権を用いて資金を調達し、下請企業を利用するなどして、自ら特許発明を実施

する能力を備えているものというべきであると解される。

3. 5 「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情」

「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができなかつた事情」について、裁判例と同様に、学説も見解が分かれている。

本項にいう「販売することができないとする事情」については、「侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等」がこれに該当するものと説明されており²⁸⁾、具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと、侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したことなどが挙げられている²⁹⁾。

これに対して、「本項を、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を権利者の市場機会の喪失ととらえる立場にたつときには、上記の侵害者の営業努力、市場開発努力等を『販売することができないとする事情』に該当すると解することは、本項の設けられたそもその前提と相容れないことといわなければならない」として、「『販売することができないとする事情』に該当するのは、市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあることを前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情がこれに当たるものというべきである」としている³⁰⁾。

侵害者の営業努力・市場開発努力等を「販売することができなかつた事情」として、損害賠償額の減額を認めると、結果的に侵害者が利益を保有し、侵害の抑止機能が発揮できなくなる

ことから、後者の説が妥当であると解したい。

4. 考 察

(1) 特許法102条1項は、特許権等の侵害により生じた損害の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にすること、等を目的³¹⁾に、平成10年に改正されている。この改正の目的が実現されているかを、裁判実務により検証し、学説の概観により裁判実務の妥当性を検討してきた。

特許法102条1項の裁判実務から、「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益額の算定における寄与率」、「販売することができなかつた事情」についての裁判実務の見解は分かれており、学説も同様の状態にある。

(2) 特許法102条1項の意義をどのように解釈するかについては、「特許法102条1項は、基本的には従前の逸失利益概念(販売利益の喪失)を前提とし、その立証の容易化を図つた規定とみるべきである」³²⁾とする見解、「特許法102条1項の規定は、侵害者が侵害品を販売することによって権利者の市場機会を失わせたことを損害ととらえ、その賠償方法を定めた規定である」³³⁾とする見解がある。

前者の説では、①実施能力は、基本的には、侵害期間中にどの程度実施が可能であったかという観点から考えることになり、②現実に実施していた場合や、実施の準備が相当程度されていて実施の可能性が具体的になっていた場合を意味すると解した上で、その認定としてある程度柔軟な対応をすることになる。③「販売することができない事情」としては、侵害者の特別な努力や競合他社の存在等も考慮し得るものとなる。

これに対して、後者の説では、市場機会の喪失とは、特許権者が特許権の存続期間中に自ら特許権を実施する機会を失つたという意味であるから、そのように認められる場合は、広く同

項の規定が適用できるような解釈を考えることになる。そうすると、①実施能力とは、侵害期間中に実施ができたかどうかではなく、特許権の存続期間中に実施ができたかどうかをみれば足り、また、②その場合における能力は抽象的能力と考えてよいこととなり、実施の能力の要件はほとんど肯定されることになる。他方、③「販売することができないとする事情」も、右のような意味での市場機会の喪失とさえも評価できないような特別な事情と考えることになる。例えば、(a)天災等により必要不可欠の部品の供給等が途絶えて生産ラインが停止し、その事情が特許権の存続期間中には解消できない場合、(b)侵害行為の後に当該特許発明の実施に何らかの法的規制が行われ、その実施が法的に禁止されるか又は制限された場合、(c)侵害行為の後、新たに画期的な新技術が開発され、当該特許発明が陳腐化して市場における販売に限界が生じた場合等の例外的な事情のみがこれに該当する。したがって、侵害者の特別な販売努力とか、競合他社の存在等は含まれないものと解される。

(3) 平成10年改正前の裁判実務は、民法709条に基づく得べかりし利益の賠償に当たり、損害について「差額説」³⁴⁾に立脚していたが、特許法102条新1項は、敢えて「推定」の語をはずし、侵害製品に向けられた需要の全部が特許製品に向けられたはずとは認められないときに、部分的に損害額を認めるのを正面から可能にしている。訴訟法上「推定」とは「事実」の存否についてのものであり、「評価」に関わる事項は裁判官に委ねられ「推定」ということはないから、「推定」の語をはずすという選択によって、損害の算定が「推定」の対象となるような「事実」の問題ではなく金銭「評価」の問題であること、したがって、そこには証明責任の観点を容れる余地がないことが明らかにされたといえる。これは、「法益に被つた不利益を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

構成する事実」そのものが損害であって、金銭の算定は損害の金銭評価の作業であるとする、有力説³⁵⁾の立場にシフトして、特許権者の「市場機会の利用可能性の喪失」³⁶⁾を「法益に被った不利益を構成する事実」と構成しているものと解される。

また、侵害者は、本来特許発明を実施できないのであるから、侵害者の特別な販売努力等を認める必要はないし、またこれを認めて損害額を減じることは結果的に侵害者が利得を得ることになり、侵害抑止の観点から望ましいことではない。

以上のことから、後者の説が妥当であると解される。

5. おわりに

特許法102条1項の解釈について、裁判実務と学説の検討及び、規定の解釈についての考察を行った。当初、特許権侵害における損害賠償制度を不法行為法の法的枠組みの中で位置付けた上で、損害賠償額算定規定の解釈について考察し、新たな解釈論を提唱しようとしたものであるが、筆者の力不足により、不法行為法の法的枠組みの中に明確に位置付けることはできなかった。かかる問題意識を今後の研究指針とすることとして、本稿を擱筆させていただく。

注 記

- 1) 特許庁総務部総務課 工業所有権制度改正審議室『平成10年改正工業所有権法の解説』(1999年・発明協会)16~17頁。
- 2) 前掲注1), 10頁。
- 3) 裁判例は、嶋末和秀「特許法102条1項の解釈・運用に関する下級審判例の動向」知財管理Vol.53 No.2 (2003年)185頁の表1を参考にして、最高裁ホームページ等により筆者が調査したものを基準に分析している。
- 4) 東京地裁判決平成14年4月25日平成13年(ワ)第14954号(生海苔の異物分離除去装置事件)。
- 5) 東京高裁判決平成11年6月15日平成10年(ネ)第

2249号判時1697号96頁(蓄熱材事件)。

- 6) 嶋末・前掲注3), 189頁。
- 7) 限界利益とは、侵害行為がなければ権利者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者製品の販売額から、当該数量の権利者製品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除して、権利者製品の単位数量当たりの額としたもの、すなわち、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出したものである。
- 8) 大阪地裁判決平成11年7月6日平成6年(ワ)第13506号(包装用トレー事件)。これ以外に、東京地裁判決平成12年6月23日平成8年(ワ)第17460号(血液採取事件)、前掲注5), 96頁も同様の見解を示している。
- 9) 大阪地裁判決平成12年9月26日(自動麻雀卓事件)知財管理51巻8号1277頁は、本件特許権が「自動麻雀卓における牌の移載・上昇装置」である場合、侵害品である全自動麻雀卓においては、そのほかにも牌の収容、攪拌、二段積み形成等種々の技術が集積していると考えられることからすると、特許法102条1項の「単位数量当りの利益額は、侵害品の利益額に、25%を乗じた額と見るのが相当である」と判示し、特許発明の価値を特に考慮することなく寄与率を決定している。
- 10) 前掲注5), 96頁は、イ号物件はヒートバンクシステムを構成する一要素に過ぎないから、ヒートバンクシステム全体に占めるイ号物件の寄与度を考慮すべきであるが、潜熱式電気床暖房装置という性質上、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り、また、第二特許発明が長期安定性と経済性に優れた蓄熱材の製造方法に関する発明であって、蓄熱材の性質と経済性の向上は、潜熱式電気床暖房装置自体の性能向上及び需要者の購買意欲の喚起につながるものと考えられるから、ヒートバンクシステム全体に占めるイ号物件の寄与率は、少なくとも60%とみるのが相当であると判示している。
- 11) 前掲注1), 18頁。
- 12) 前掲注1), 19頁。
- 13) 前掲注1), 19頁。
- 14) 前掲注5), 96頁は、潜熱蓄熱式電気床暖房シス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

テムの市場占有率は、権利者が35%、侵害者が35%、その他の企業が30%であったことから、侵害者の譲渡数量の内の75分の30については、侵害行為がなくとも他の企業が受注し、権利者は「販売することができないとする事情があったものと認められる」と判断している。

- 15) 大阪高裁判決平成14年4月10日平成13年(ネ)第257号、第343号(複層タイヤ事件)は、販売価格差が著しいことに加え、代替する製品も存在すること、コスト軽減のために使用される製品であるからこれを用いるか否かの判断にはコストが重要な要素となると考えられること等を考慮し、被控訴人会社(被疑侵害者)が販売した製品の7割については控訴人(権利者)において販売することができないとする事情があるとしている。
- 16) 東京高裁判決平成12年4月27日平成11年(ネ)第4056号(悪路脱出具事件)は、被控訴人(権利者)から通常実施権の許諾を受けていた者が、被控訴人と競合する器具(悪路脱出具)を販売していたことをとらえれば、被控訴人が被控訴人器具を販売することができなかった事情が存在すると判示している。
- 17) 例えば、東京地裁判決平成14年3月19日平成11年(ワ)第13360号判時1803号99頁(スロットマシン事件)は、被告は被告製品の販売に当たってCT機(チャレンジ・タイム機)を市場に認知させるための努力を行い、また、被告製品はキャラクター、リール絵柄等において原告商品にない独自の特徴を有していたものであり、かつ、原告商品より価格も低額であったから、被告製品と同数の原告商品の販売が可能であったとはいえず、また、平成10年当時における原告CT機の市場占有率に照らせば、被告製品の代わりに原告が販売可能であったCT機の台数は36台ないし38台にとどまると主張したのに対して、特許法102条1項を排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには、侵害者の営業努力、侵害製品の性能の優索性や価格の低廉をもって、同項ただし書にいう「販売することができないとする事情」に該当すると解することはできない旨判示している。
- 18) 田村善之『知的財産法(第3版)』(2003年・有斐閣)278頁は、「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害者の製品と代替可能性のある製品で、特許権者に販売する用意があるものを指すが、製品の種類として代替可能性があれば足り、少しでも、侵害者の製品の需要が向かいさえすれば、この要件を満足すると解すべきであると解している。
- 19) 鎌田薫「特許権侵害と損害賠償」CIPICジャーナルVol.79(1998年)23頁は、「例えば権利者はある特許を使って自動車をつくっているのに、侵害者はその特許を使って飛行機をつくったという場合はどうするのか。実施能力の問題としてカバーできる部分が大きいだらうと思う」と述べている。
- 20) 尾崎英男「特許権侵害の損害賠償」東京弁護士研修委員会編『特許権侵害訴訟の実務』(2000年・商事法務研究会)122頁。
- 21) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻3号(1999年)332頁。
- 22) 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(1)乃至(6)」発明86巻1号から6号(平成元年)。
- 23) 田村・前掲注18), 278頁。
- 24) 茶園茂樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリストNo.1162(1999年)51頁。
- 25) 畑郁夫「ハンダ付用溶剤の技術的範囲の解釈および一個の製品の一部分だけが特許権を侵害する構成になっている場合の損害額」馬瀬文夫先生古希記念論集『判例特許侵害法』(昭和58年・発明協会)743頁。
- 26) 設楽隆一「損害(2)侵害行為により受けた利益」牧野利秋編『裁判実務体系9工業所有権法』(1997年・青林書院)338頁。
- 27) 田村・前掲注21), 334頁は、「ここにいう『特許権者の実施能力』とは、特許権者側の製品の(製造)販売体制の能力のことを指していると理解される。およそ製品の販売予定のない場合はもとより(この場合には、そもそも『侵害の行為がなければ販売することができた物』に該当しない)、製品の販売予定はあっても、自社工場や製造委託先の工場の規模等に鑑みて、主張額に相応する売上げを達成することが不可能である場合には、推定額は販売可能な限度まで縮減される」と解している。同様に、鎌田・前掲注

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 19), 21頁も, 本条項が想定しているのは, 「自分で商品を生産して, それによって利益をあげるタイプの権利者にとっての損害賠償の原則」であって, 「広い意味での実施能力というのが, 商品生産型の利益回収をする権利者と, ライセンス型の利益回収をする権利者とを振り分けるための客観的な線引きの道具として一応有効性を認められるだろう」としており, 「いま設備はないが設備をつくる潜在力はあるというときには, それをつくるコストはやはりかかるのだから, そのコストを無視して, 相手の販売数量を全部というのは具合が悪い。それをコスト面に反映させることは条件だけでも, 製造する能力については, かなり幅広く, 潜在的な能力も含めて柔軟に考えていかななくてははいけない」と解している。これら以外に, 尾崎・前掲注20), 123頁等がある。
- 28) 前掲注1), 19頁。
- 29) 鎌田・前掲注19), 22頁は, 「侵害者が普通の企業, とりわけ権利者ができる範囲をはるかに超えて, 強力な宣伝をしたとか, 強力な営業網を持っているとか, 特に製品が単一特許でできている例は少なく, 侵害部分以外のところでの技術的な優秀性のお陰で, 市場を大きくとることができたんだとか, 侵害者以外にも代替品を提供している業者があり, その侵害品がなくなったからといって, 市場がソックリ権利者の商品にいくわけではないとか, そういった事情だと一応想定することができる」と解している。この他に, 田村・前掲注21), 335頁, 尾崎・前掲注20), 123頁, 山本雅史「損害賠償に関する平成10年特許法改正のポイント論点」清水利亮＝設楽隆一編『現代裁判法体系26知的財産権』(1999年・新日本法規出版) 270頁等がある。
- 30) 三村量一「損害(1)特許法102条1項」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系4知的財産関係訴訟法』(2001年・青林書院) 296～298頁。
- 権利者が自己の製品を販売することができた期間が限定されていたことが具体例として挙げられている(打ち上げ花火, 生鮮食料品等に係る特許権侵害がその例であるとされている)。
- 31) 前掲注1), 10頁。
- 32) 入野泰一＝滝口尚良「特許法の一部を改正する法律」ジュリストNo.1162(1999年)は, 「民法709条に基づく逸失利益の賠償請求が, 市場構造が極めて単純で侵害品の販売数量を権利者の喪失した販売数量と推認できる場合にしか認められていないという現状を改善し, 侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が訴訟において明らかとなった場合でも, それらの事情に考慮して現実的な損害額が認定されるような算定ルールを新たに設けることにした」と述べている。
- 33) 三村・前掲注30), 291頁。
- 34) 従来の判例・通説は, 不法行為の要件たる損害を「不法行為がなかったならばあったであろう利益状態と不法行為の結果存在する現在の利益状態の差」であり, そのような利益状態の差が「金銭によって表示されたもの」をいうとする(まさに「差額」を問題とするから「差額説」と呼ばれる)。この考え方によれば, ①具体的な金額の算定までできてはじめて損害が証明されたことになる, また, ②その金額の差とは侵害行為によってもたらされたものであるから侵害行為と具体的な金額との間の因果関係が証明されなければ損害が認められないことになる, ③具体的な金額の差が生じなければ損害はないことになるとの帰結が導かれる。以上は, 沖野将真「損害賠償額の算定」法学教室No.219(1998年・有斐閣) 60頁から抜粋。
- 35) 平井宣雄『債権各論Ⅱ不法行為』(1992年・弘文堂) 75～77頁, 「損害＝事実説」と呼ばれている。
- 36) 田村善之『知的財産権と損害賠償』214～215頁。

(原稿受領日 2004年8月6日)