

## 特許法102条 1項ただし書による推定覆滅後の 3項適用の可否

知的財産高等裁判所 平成23年12月22日判決

平成22年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件 原判決一部変更

愛 知 靖 之\*

### 【要 旨】

本件における争点は多岐にわたるが、本稿では、特許法102条 1項ただし書により控除された数量分について、3項を適用し実施料相当額の賠償を認めることができるかという争点のみを扱う。この問題に関しては、従来から3項適用を肯定する見解が有力であったところ、近時の裁判例や学説の中には、これを否定する見解もあり、本判決も否定説に立つものとして注目される。しかしながら、筆者は判旨に反対し、1項と3項の併用を認めるべきだと考える。

<参照条文>特許法102項 1項, 3項

### 【事 実】

X(原告・被控訴人兼控訴人)は、発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許(以下、この特許に係る特許権を「本件特許権」という)の特許権者である。本件は、XがY(被告・控訴人兼被控訴人)による製品(以下、「Y製品」という)の製造及び販売行為が本件特許権の侵害に当たると主張して、Yに対し、Y製品の生産、使用、譲渡、輸出・輸入又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害(平成15年1月24日から平成21年9月30

日まで)による損害賠償として、27億2,925万6,208円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案である。

原判決(東京地判平成22年11月18日 平成19年(ワ)第507号)は、Yに対し、Y製品の生産等の差止め及び廃棄を命ずるほか、損害賠償として11億9,185万2,910円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じた。

そこで、Xは控訴した後、平成15年1月24日から平成23年3月31日までの期間について、32億4,875万9,242円(以下、「第1次請求」という)又は30億9,496万150円(以下、「第2次請求」という)及びこれに対する遅延損害金に請求を拡張してその支払いを求めた(平成21年10月1日から平成23年3月31日までが、請求拡張に係る期間である)。その際、Xは、第1次請求として、Xが実施行為を行っていない平成15年1月24日から同年3月31日までの期間(以下、「第1期」という)については、特許法102条3項による請求を行い、XとY以外に競合他社が存在していた平成15年4月1日から平成18年3月31日までの期間(以下、「第2期」という)については、Yに対する損害賠償請求の対象数量をあらかじめ2分して、その一部につき当該期間におけるXの市場占有率に基づいた102条

\* 京都大学大学院法学研究科准教授 Yasuyuki ECHI

1項による請求、それ以外の部分（Xの市場占有率を超える部分）につき同条3項による請求をあわせて行い、Xの製品とY製品のみが市場を占有していた平成18年4月1日から平成23年3月31日までの期間（以下、「第3期」という）については、1項による請求を行っている。さらに、第2次請求においては、第1期・第2期については第1次請求と同様の請求をしつつ、第3期のうち、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間について、102条1項ただし書が適用された場合に、控除部分の損害賠償を102条3項に基づいて請求するとしている。他方、Yも控訴するとともに、控訴審におけるXによる拡張部分の請求の棄却を求めた。これに対して、知財高裁は、Yに対し、差止めとともに18億89万2,796円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じた。

## 【判 旨】

第1期については、102条3項により損害額を算定、第3期については、1項を適用して損害額を算定した。第2期については、102条1項ただし書の適用を認めた上で、以下のように述べて、1項ただし書により控除された数量への3項適用を否定した。

102条1項は、「特許権者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、その不利益を補てんして、特許権侵害という不法行為（民法709条）がなかったときの状態に回復させるため、その本文及びただし書の双方によって特許権者に生じた逸失利益の額の算定方法を定めているのであるから、特許法102条1項により算定された損害額は、特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果であるというべきである。

他方、特許法102条3項は、侵害者による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭（実施料相当額）を特許権者らが受けた損害の額としてその賠償を請求できると

するものであって、特許権侵害という不法行為（民法709条）により特許権者が被った損害の立証の便宜を図るための規定であるが、上記のとおり、特許法102条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を観念する余地がなく、同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきである。」

なお、第2次請求における平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間については、競合他社の存在（Xが製品を販売することができないとする事情の存在）が認められないとして、102条1項ただし書の適用自体を否定した。

## 【研 究】

### 1. はじめに

本件では、控訴審が損害賠償額を原審よりも増額したという点を実務的には興味深く、また、本件における争点も多岐にわたるが、本稿では、Xの損害額に関し、特許法102条1項ただし書に相当する数量について、3項を適用し、実施料相当額の賠償を認めることができるかという争点に絞って解説を行うこととする。この問題については、近年、3項の併用を否定する考えを打ち出した裁判例がいくつか登場しているところ、本判決もそれと軌を一にするものであり、興味深い。

### 2. 併用否定説とそれに対する批判

#### (1) 併用を全面的に否定する立場

本判決は、第2期について、Y製品の販売がなければ競合他社の製品（競合品）が販売されていたものと考えられる数量を控除した数量

を、Xの製品の販売可能数量とし102条1項を適用した上で、控除した数量に対し同条3項の適用を全面的に否定したものである。

しかし、従来の裁判例においては、102条1項と3項の併用を認めるものが多かった<sup>1)</sup>。他方で、知財高判平成18年9月25日平成17年(ネ)第10047号[椅子式マッサージ機]を契機として、その後、併用を否定する裁判例が現われている<sup>2)</sup>。学説も同様に肯定説<sup>3)</sup>と否定説<sup>4)</sup>が対立している。その中でも、併用を全面的に否定する見解の論拠は、要するに、102条1項は権利者の被った全逸失利益の額を算定する規定であり<sup>5)</sup>、同項の適用によって、賠償されるべき損害が確定されたのであるから、同項ただし書などによる控除分に3項を適用することは二重に損害賠償を認めることになるとする。ただし書による控除分は、侵害との因果関係がないものとしてそもそも賠償されるべき損害の対象から除外するとの評価が既に終了しているのであって、当該部分について3項による賠償を認めることはその評価を覆すものであって許されないと説くわけである。つまり、102条全体で1個の損害確定・損害額算定が行われるのであって、損害(賠償範囲)の確定作業を二度繰り返すことは認められないということになる。

そこで、肯定説からは、特許権者が不実施の場合など侵害との因果関係が全面的に否定された場合、全ての損害について賠償されるべき対象から除外するとの評価が終了しているにもかかわらず、3項の適用により損害賠償が認められる(本判決も、第1期について3項を適用している)ことと平仄が合わないとの批判が出されることになる<sup>6)</sup>。ただし、そこからさらに進んで、結果として賠償額に「逆転現象」が生じ、3項よりも1項で請求した場合の方が、賠償額が低くなるケースもあり得るといふ批判を行う<sup>7)</sup>のは妥当ではない。というのも、否定説も、102条3項が最低限の賠償額を認める規定であ

ることを前提に、3項の適用により算出された実施料相当額が1項適用により算出された逸失利益額を上回る場合には、3項による実施料相当額を選択して賠償請求できると考えているためである<sup>8)</sup>。否定説に立つ前掲椅子式マッサージ機事件においても、「特許侵害の損害賠償額はいかなる場合も特許法102条3項の実施料相当額を下回ることがないことから、もし、被控訴人製品の単位数量当りの利益…に寄与度を乗じた金額が、侵害品1個当たりの実施料相当額…を下回る場合は、被控訴人は同項の実施料相当額を損害として主張する」との被控訴人の予備的主張に対し、裁判所は、この主張を正面から排斥するのではなく、「実施料相当額が特許法102条1項に基づいて認められる上記損害額を超えると認めることはできない。」と答えているのである<sup>9)</sup>。

## (2) 併用を原則として否定し、例外的にのみこれを肯定する立場

損害(賠償範囲)確定という見地からは、否定説を基調としつつも、1項の枠内で損害(賠償範囲)確定作業の対象となっていなかった部分には、例外的に3項を適用できるとする見解も注目される。この見解は、たとえば、1項ただし書の適用を受けた場合には、控除後の数量に基づいて1項本文により全逸失利益が確定されるが、実施能力を超えるとされた分については、逸失利益の算定対象に含まれておらず、損害(賠償範囲)確定作業が終了していないため、3項による損害確定を行った上で実施料相当額の賠償を認めることができるとする<sup>10)</sup>。さらに、この考え方を広げ、1項により賠償されるべき対象から除外するとの評価を受けた数量分については、既に損害確定が終了しているのであり、重ねて3項を適用することはできないが、1項における損害(賠償範囲)確定の対象に含まれていない部分については、3項の枠内で損害確

定をすることができるとした上で、後者として、実施能力を超えた数量分のほか、権利者製品と侵害品とで販売地域・対象とする顧客層・価格帯が異なる場合など権利者製品と侵害品が実質的に同一市場に属さないことを理由に逸失利益が否定された場合を挙げるものもある<sup>11)</sup>。しかしながら、いかなる理由であろうと（実施能力を超えているという理由であろうと、1項ただし書の適用であろうと）、ともかく1項の枠内で逸失利益賠償が否定されたという点は同様であり、侵害との因果関係がないものとして1項で賠償されるべき損害の対象から除外するとの評価が行われたことに変わりはない。逸失利益を否定した理由により、3項適用の可否が左右されると考えるべきではない。

### 3. 1項と3項の趣旨

1項と3項の併用の可否は、結局のところ、1項で確定されるのが、賠償されるべき全損害（全逸失利益）なのか（併用否定説）、それとも、全損害のうち権利者製品の売上減少による損害（逸失利益）のみなのか（併用肯定説）という問題に帰着する。いったん終了した損害（賠償範囲）確定を重ねて行うことにより、損害賠償を二重に認めることができないのは当然であり、この評価で確定された損害の範囲をどこまでと考えるのが分水嶺となる。本判決は、このうち前者の考え方をとるべきことを明言している。しかし、1項ただし書で控除された数量分は、あくまで権利者が販売することができなかった数量分を意味するに留まり、それ以上の損害がないことまでをも認めるものではない<sup>12)</sup>。肯定説が妥当である。

ただし、肯定説も、1項による損害確定の対象となっていなかった数量部分についてのみ3項の適用を認めるにすぎない。あくまで3項が適用されるのは、1項により控除された数量分に限られる。あるいは、本件事案における第3

期のようなケースについても、1項の適用のみが認められ、3項の重畳適用は否定される。これは、1項により逸失利益賠償が認められた数量分は既に損害（賠償範囲）確定が終了しているのであり、逸失利益を超えた賠償を認めることにより被害者を利得させることは、原状回復の理念に悖り許されるべきではないという規範的な考慮が働いているためである。

これに対して、1項を逸失利益額の推定規定、3項を市場機会の喪失という規範的損害を定めた規定と理解し、両者は全く異なる損害を前提とするとの立場をとった場合には、1項による控除分にだけ3項を適用する<sup>13)</sup>のではなく、1項の算定結果がどのようなものであれ、侵害品の全譲渡数量について3項を適用するのが最も自然な帰結であるとの批判が存在する<sup>14)</sup>。その上で、論者は、3項の適用が1項により控除された数量分に限られるという帰結を正当化するには、次のような説明をするほかないと述べる<sup>15)</sup>。すなわち、1項・3項とも、侵害者が充足した全ての需要（市場機会）から特許権者が利得すべきであることを前提に、市場機会の喪失という規範的損害を定めた規定と捉えた上で、侵害者が充足した需要（市場機会）のうち、特許権者が受けるべき「利益」について特許権者の製品を基準に算定してよいのは何個までかを確定するのが1項の趣旨であり、1項により控除された数量部分についてのみ、3項のもとで金銭評価されるというのである。この考え方は、侵害者が充足した全需要（市場機会）を、特許権者の製品を基準に算定される部分（抽象的な市場機会の喪失）と特許権者が受けるべき実施料相当額を基準に算定される部分<sup>16)</sup>とに分割することを意味するものと思われる。つまり、1項と3項を異質の損害を定めた規定ではなく、同じ1つの規範的損害を定めた規定であり、その中で、その賠償を1項によるものと3項によるもので

分け合っていると理解して初めて、両者の重なり合いを避けることができると考えるのであろう。

しかしながら、1項の損害を規範的損害と考えることは適切ではない。1項は、「実施の能力」がない場合や、「販売することができないとする事情」があるときは、その事情に対応する部分の逸失利益は発生していないとされ、賠償は認められないと規定しているのであって、規範的損害（不実施等を理由に逸失利益がないとされる場合にも賠償が肯定される）を定めたものと理解することはできない<sup>17)</sup>。さらに、1項を逸失利益賠償に関する推定規定（証明責任の転換規定）と理解する立場に対しては、侵害品の譲渡数量分だけ権利者製品の売り上げが落ちるとの関係が常に成立するというのは現実的ではないとの批判がある<sup>18)</sup>。しかし、法律上の推定規定や証明責任の転換規定は、必ずしも確立された経験則の存在を前提とするものではない。むしろ、蓋然性の高い経験則が存在するのであれば、前提事実を立証しただけで当該経験則に基づき逸失利益が推認されるのであって、そもそも立証上の困難は生じておらず、とりたてて推定規定を設ける必要もない。むしろ、確立した経験則が存在しないからこそ、立証上の困難が生じるのであって、これを救済するために、立証困難の程度、適用実体法の規範目的等を考慮しつつ、政策的に証明責任の転換を図ったのが、法律上の推定規定や証明責任の転換規定なのである<sup>19)</sup>。

以上のように、1項は逸失利益の推定規定（証明責任の転換規定）であると理解すべきであるが、仮に、3項を市場機会の喪失に関する規定と理解すると、3項の適用が1項により控除された数量分に限られるという帰結は、次のように正当化されることになるのだろう。たとえば、侵害品の譲渡数量が100個であり、1項により権利者の製品60個分が逸失利益と算定された場

合、全譲渡数量に3項を適用しないのは、60個分の市場機会の喪失については既に1項で金銭評価されているからであると。これに対し、論者は、1項で算定された額は、侵害者が100個の需要を充足したために権利者が失った60個分の利益額であり<sup>20)</sup>、これが、3項の適用場面では、侵害者が充足した60個の需要に対応するものと再解釈されることは妥当ではないと批判する<sup>21)</sup>。しかしながら、1項で最終的に算定された逸失利益額は、もともと、侵害者が充足した全需要のうち、侵害行為との因果関係が肯定された60個の需要に対応する売上減少分、すなわち、侵害者に60個分の需要を奪われた結果生じたものと評価された売上減少である。侵害者が充足した全需要のうち、もともと60個分の需要に対応する分だけが、1項により賠償されるべき損害（逸失利益）と確定されたにすぎない。それゆえ、残り40個分については、1項の枠内で逸失利益が発生していないと評価されただけであって、損害（賠償範囲）確定は未だ終了していない。したがって、当該40個分の市場機会の喪失に対して3項を適用することができるのである<sup>22)</sup>。

## 注 記

- 1) たとえば、東京高判平成11年6月15日判例時報1697号96頁 [スミターマル]、東京地判平成12年6月23日平成8年(ワ)第17460号 [血液採取器]、大阪地判平成12年12月12日平成8年(ワ)第1635号 [複層タイヤ審]、大阪高判平成14年4月10日平成13年(ネ)第257・343号 [同控訴審]、大阪高判平成17年2月10日判例時報1909号78頁 [病理組織検査標本作成用トレイ] など。
- 2) 併用を全面的に否定する裁判例として、ほかに大阪地判平成19年4月19日判例時報1983号126頁 [グーグル]、知財高判平成24年1月24日平成22年(ネ)第10032・10041号 [ソリッドゴルフボール控訴審]、原則として併用を否定するが、例外的にこれを肯定する裁判例としては、後掲注11)に掲げる裁判例がある。

- 3) 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335頁(1999年), 辰巳直彦[スミターマル事件判批]判例評論501号49頁(判例時報1721号227頁)(2000年), 中山信弘編著『注解特許法[第3版](上)』1012頁以下(青柳吟子執筆)(青林書院, 2000年), 渋谷達紀『知的財産法講義I[第2版]』303頁(有斐閣, 2006年), 高橋司「東京地判平成15年5月28日判批」知的財産法政策学研究13号201頁以下(2006年), 飯田圭「椅子式マッサージ機事件判批」AIPPI52巻7号465頁以下(2007年), 竹中俊子「特許権侵害による損害の適正な填補」高林龍編『知的財産法法制的再構築』88頁(日本評論社, 2008年), 市川正巳「損害1(特許法102条1項)」飯村敏明=設楽隆一編『知的財産関係訴訟法』214頁以下(青林書院, 2008年), 佐野信「損害2(特許法102条2項・3項)」同236頁以下, 大友信秀「ゴースト事件判批」知財管理59巻1号86頁以下(2009年), 茶園成樹「特許権侵害に対する救済(1)」法教348号99頁(2009年), 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1頁以下(2010年), 宮脇正晴「共有に係る特許権が侵害された場合の損害額の算定-知財高判平22・4・28平成21(ネ)10028を契機として-」AIPPI56巻11号729頁以下(2011年), 金子敏哉「椅子式マッサージ機事件判批」特許判例百選[第4版]170頁以下(2012年), 辻村和彦「損害推定規定相互の関係」別冊NBL139号62頁(2012年)など。
- 4) 小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点-平成10年改正特許法102条の運用をめぐって」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権:その形成と保護』312頁以下(新日本法規, 2002年), 同「特許法102条の解釈に関する実務の方向」知財年報2007, 283頁以下(2007年), 小松陽一郎「椅子式マッサージ機事件判批」L&T37号75頁以下(2007年), 尾崎英男「特許法102条1項の諸論点」高林龍編『知的財産権侵害と損害賠償』24頁以下(成文堂, 2011年)など。
- 5) 高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」パテント59巻1号75頁以下(2006年)もこのような解釈の方向性を示している。
- 6) 高橋・前掲注3)・202頁注55, 田村・前掲注3)知的財産法政策学研究・9頁など。
- 7) 田村・前掲注3)・9頁。
- 8) 尾崎・前掲注4)・25頁。
- 9) 金子・前掲注3)・170頁以下。
- 10) 尾崎英男「スミターマル事件判批」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』(623頁以下(発明協会, 2002年))。しかし, 尾崎は, 前掲注4)の文献において全面否定説に改説している。
- 11) 古城春実「損害1 特許法102条1項に基づく請求について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務2 特許法II』270頁以下(新日本法規, 2007年), 美勢克彦「特許法102条2項『被告の得た利益の額』及び1項と3項の関係について」高林編・前掲注4)・46頁以下。東京地判平成22年2月26日平成17年(ワ)第26473号[ソリッドゴルフボール一審]も, 権利者の実施能力を超える部分など「特段の事情」がなければ, 3項の併用はできないとする。さらに, 本件原審判決も, 1項ただし書による控除分について3項適用を否定しつつ, 102条「1項による損害賠償を請求するとともに, 同項による損害額算定の対象としていない数量部分(同項ただし書による控除前の譲渡数量)に限って同条3項による実施料相当額の損害賠償を請求することを何ら否定するものではない」と述べている。
- 12) 金子・前掲注3)・171頁。
- 13) 田村・前掲注3)知的財産法政策学研究・11頁。
- 14) 宮脇・前掲注3)・730頁。
- 15) 宮脇・前掲注3)・730頁。
- 16) 同様に, 抽象的な市場機会の喪失ではなく, 個別具体的な実施許諾機会の喪失と位置づける方が一貫するようにも思われる(飯田・前掲注3)・467頁。また, 宮脇・前掲注3)・734頁注39も参照)。しかし, 宮脇・同730頁は, 1項による控除部分については「抽象的な市場機会の喪失について3項の下で金銭評価される」とする。
- 17) 田村善之『知的財産権と損害賠償[新版]』334頁以下(弘文堂, 2004年)。
- 18) 中山信弘『特許法』346頁(弘文堂, 2010年)。
- 19) 2項に関して, 大淵哲也「知的財産法からのアプローチ」著作権研究31号49頁以下(2004年), 製造物責任法に関するものであるが, 上原敏夫「推定規定をめぐる立法上の問題点」民事訴訟法雑誌40号139頁以下(1994年)も参照。
- 20) 宮脇・前掲注3)・734頁注37も参照。
- 21) 宮脇・前掲注3)・730頁。

22) 1項の枠内で逸失利益賠償が否定された部分についてのみ、3項を適用すべきであるという考え方自体は、3項が「最低限の損害」の賠償を認める規定であり、特許権者不実施等の理由で逸失利益が存在しないとされた場合にも、少なくとも3項による賠償は認められるという基本的な発想に基づくものである。むしろ、3項の解釈・運用は、この「最低限の損害額」を定めた規定という性質を基軸として進められてきた面が強い。もちろん、「市場機会の喪失」という考え方もこの発想を正当化するための理論ではあるが、3項のこの性質に起因する個別の問題をうまく説明できない場面が仮に生じるのであ

れば（市場機会の喪失という要素を噛ませることで、本文のような解釈上の疑義が生じるのであれば）、「最低限の損害」という基本的発想を正面から理論的に正当化できる「最小限の損害」論（侵害された権利本来の客観的価値は、「最小限の損害」として常に賠償されるべき規範的損害であるとする民法学上の理論。潮見佳男「著作権侵害を理由とする損害賠償・利得返還と民法法理」法学論叢156巻5・6号224頁以下、261頁以下（2005年）、より詳しくは、同『不法行為法』223頁以下（信山社、2002年）を参照）を取り入れることも一考に値するかもしれない。

（原稿受領日 2012年7月31日）

