

知的財産高等裁判所大合議判決が示した 特許法102条1項(令和元年改正前)による 損害賠償額の算定方法の分析

知的財産高等裁判所 令和2年2月28日大合議判決
平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件

大 友 信 秀*

抄 録 本判決は、特許法102条1項(令和元年法律第3号による改正前)¹⁾の逸失利益の推定とその覆滅について示した知的財産高等裁判所の大合議によるものである。特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、これまでの判例が示してきたいわゆる「寄与率」の問題として処理せず、また但書きの推定覆滅事由とするのでもなく、「単位数量当たり利益の額」の算定問題であるとした。本稿では、これまでに見られなかった、このような判断の実務への影響について分析する。

目 次

1. はじめに
2. 102条1項の法的性質
 - 2.1 平成10年改正
 - 2.2 これまでの判例・学説
 - 2.3 令和元年改正との関係
3. 本件の事実関係及び原審の判断
 - 3.1 本件の事実関係
 - 3.2 原審の判断
4. これまでの多数説を肯定した部分
 - 4.1 侵害行為がなければ販売することができた物
 - 4.2 単位数量あたりの利益の額
 - 4.3 実施の能力
5. 大合議が新たに示した判断 - 特許発明の特徴が侵害品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理の仕方 -
 - 5.1 「単位数量当たりの利益の額」の問題としての事実上の推定
 - 5.2 102条1項但書きによる処理の否定
 - 5.3 侵害品における当該特許権の「寄与率」

としての処理の否定

6. 102条1項但書きの具体的適用
 - 6.1 本判決が示した推定覆滅事由の一般論
 - 6.2 推定覆滅事由の具体的処理
7. おわりに

1. はじめに

特許法102条1項は、特許権侵害による損害額を権利者の逸失利益としてこれを推定する規定であり、平成10年改正により新設された。本判決は、同項に対する大合議判決であり、今後の下級審に大きな影響を与えることが予想され、したがって、実務上極めて重要性が高い。

本判決は、「侵害の行為がなければ販売することができた物」について多数説である市場競合説²⁾を認め、権利者の逸失利益額についても、

* 金沢大学 人間社会学域 法学類 教授
Nobuhide OTOMO

多数説である限界利益³⁾であるとする考え方を採用した。

しかしながら、特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、これまでの判例が示してきたいわゆる「寄与率」の問題⁴⁾として処理するのではなく、また102条1項但書きの推定覆滅事由とするのではなく、同項本文の「単位数量当たり利益の額」の算定問題であるとする新しい判断を示した⁵⁾。

102条1項に関する本判決の理解には、同項に対するこれまでの判例・学説における対立する見解の示す法的根拠の相違の理解が不可欠である。

また、但書きを含む102条1項の文言のそれぞれがどのような要件を示しているのか、当事者の主張・立証責任を含め把握することが今後の実務上の関心となる。

本稿では、102条1項の法的根拠を確認し、条文の文言が示す機能を理解して、実務に対応できる解釈を提示することを目的とする。

2. 102条1項の法的性質

2.1 平成10年改正

(1) 102条の構造

平成10年改正時に102条に新たに1項が加えられ、その構造は、民法709条に基づき権利者の逸失利益を損害額とする算定を容易にする推定規定である1項、侵害者の利益の額を損害額と推定する2項、相当な実施料を損害額とする3項で構成されることとなった。

平成10年改正102条（4項略）

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の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。

二 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。

三 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、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

(2) 102条1項の位置づけ

特許侵害を理由とする損害額はそれが安すぎれば侵害が誘発され、高すぎれば委縮効果が働くとされる⁶⁾。これに対して、民法709条による不法行為の一般原則に従うと、因果関係の証明が困難であり、上記のように適切な損害額を導き出すことができないことから、平成10年改正時に因果関係の証明負担を軽減することを目

的に1項が新設された⁷⁾。

2.2 これまでの判例・学説

102条1項は、因果関係の証明負担を軽減するために、特許権者の製品が市場において侵害者の製品に代替しうることが証明されれば、特許権者の販売能力の限度で、侵害者の製品の数量に特許権者の単位当たりの利益額を乗じた額を損害額と推定すると規定された。

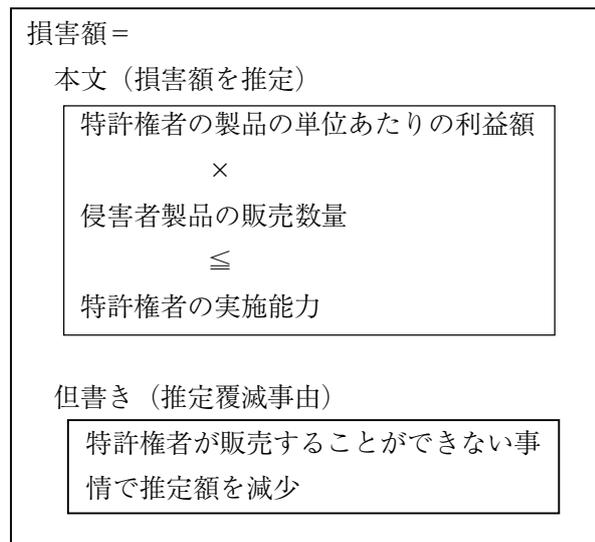


図1 102条1項（平成10年改正）の構造（多数説の理解）

このため、特許権者の製品は、侵害製品と市場において競合関係に立てばそれで足りるとする説が多数であったが、特許権者の製品に当該特許の実施品であることを要求する判例もあった⁸⁾。

このような実施品であることを要求する判例の考え方は、「特許法102条1項を独占権という特許権の法的性質に着目して特許侵害品と権利者の製品との補完関係を擬制した規定である」とする理解を基礎にしていた⁹⁾。

しかし、102条1項を因果関係の証明責任を軽減する制度と考えれば、特許権者の製品が当該特許の実施品でない場合には、いったん1項

の適用を認めた上で、そのような事情により推定を覆す証明責任を侵害者に課すことこそ、制度趣旨に沿うものと考えられる。

また、「単位数量あたりの利益の額」については、侵害がなければ増加すると想定される特許権者等の代替製品の売上額から、これを達成するために増加すると想定される費用を控除した額である「限界利益額」とする説が多数であった¹⁰⁾。

これに対して、かつては、102条2項の侵害者の利益額について、売上額から売り上げを得るために必要となった全ての費用を控除した額（純利益）とする判例・学説が支配的だったが¹¹⁾、これを限界利益であるとする知財高裁大合議判決が下されている¹²⁾。

2.3 令和元年改正との関係

(1) 改正内容

令和元年改正により、102条1項は、以下のように改正された。

第102条 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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

一 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単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えな

い部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施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（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係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

以上のように、旧1項但書きにあたる部分は新1項1号括弧書きとなり、改正により新しく加わった部分は2号の部分になる。

改正以前は、旧1項本文の権利者の実施能力を超える部分や但書き該当部分について、3項（ライセンス相当料）が適用可能か（1項と3項の併用が可能か）議論が分かれ、知財高判平成18年9月25日（椅子式マッサージ機事件）以降、これが否定されてきた。

改正により、改正以前に判例により否定されてきた、控除された部分に対するライセンス料としての加算が認められることとなった。

(2) 令和元年改正と本件の関係

令和元年改正により、本件に適用された旧1項本文の実施能力を超える部分や但書き該当部分については、ライセンス料相当額が加算される可能性が認められたが¹³⁾、本件は、特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、旧1項本文の「単位

数量当たりの利益の額」の算定問題としたため、上記加算が認められないことになる¹⁴⁾。

3. 本件の事実関係及び原審の判断

3.1 本件の事実関係

本件は、発明の名称を「美容器」とする特許権¹⁵⁾を有する一審原告が、一審被告に対して、一審被告製品（美顔ローラー）（図2）の販売等が特許権を侵害するとして、差止め、廃棄及び102条1項による損害額の賠償を求めた事案である。



図2 一審被告製品（美顔ローラー）

3.2 原審の判断

原審¹⁶⁾は、被告製品の販売等による特許権侵害を認め、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認めるとともに、損害賠償請求の一部を認めた。

損害額の算定において、原審は、102条1項の特許権者の製品の単位当たりの利益の額の算定において、原告製品における特許の寄与率を10%とし、また、被告製品と原告製品の実際の販売小売価格、販売場所、美容器としての機能の違いから、但書きの「販売することができないとする事情」として、被告製品の譲渡数量の

5割についてはこれを販売できなかった事情があると判断し損害額を算定した。

4. これまでの多数説を肯定した部分

4. 1 侵害行為がなければ販売することができた物

本判決は、次のように、実施品説ではなく、市場競合説を採用することを示した。

「特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。」

「…「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によって、その販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。一審原告は、本件発明2の実施品として、「ReFa CARAT（リファカラット）」という名称の美容器（以下「原告製品」という。）を、平成21年2月以降販売しており（…）、原告製品は、「侵害行為がなければ販売することができた物」に当たることは明らかである。」

実施品説は、102条1項の推定を当該特許の実施品であるという要件で絞ることで、但書きによる推定の覆滅をほとんど認めないようにし、侵害抑止機能を高めることを意図している¹⁷⁾。

しかしながら、実施品説では、侵害製品の販売による市場での特許権者の製品販売に対する損害の立証が市場の現実とは離れた、特許権者の製品が特許の実施品であったかどうかで、102条1項による立証の軽減を受けられるか、受けられないかを分けることになり、102条1項を新設した趣旨を没却することになってしまう。

また、特許権者の製品が一度当該特許の実施品であると認められれば、逆に、但書きによる推定の覆滅を極端に制限することは、結果として、市場における特許権者の逸失利益以上の額を損害額として認めることにもつながり、102条2項と機能的に重複することにもなる。

本判決は、実施品説が持つ、このような課題を回避するものであり、判例・学説の多数に従うものである。

しかしながら、特許権者自身が当該特許の実施品を市場において販売しておらず、侵害品における当該特許の実施部分のごく一部に留まる場合に、市場における競合性を証明することはそれほど簡単なことではないと考えられる。

したがって、市場競合説は、必ずしも、特許権者に有利なものではなく、市場における特許権者の逸失利益をできるだけ正確に捕えようとする考え方に留まるものであるといえる。

4. 2 単位数量あたりの利益の額

本判決は、以下のように、102条1項の「単位数量あたりの利益の額」について、限界利益説をとることを示した。

「「単位数量あたりの利益の額」は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、…特許権者側にあるものと解すべきである。」

「…原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用は、…製造原価のほか、後記①～⑨のとおりであり、…①販売手数料…②販売促進費…③ポイント引当金…④見本品費…⑤宣伝広告費…⑥荷造運賃…⑦クレーム処理費…⑧製品保証引当金繰入…⑨市場調査費

…一審被告は、原告製品の売上高から、一審原告の全ての費用を、原告製品の売上比率に

従って控除すべきであると主張する。しかし、…特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等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額を乗じた額を上記の損害額としたものである。このように、同項の損害額は、侵害行為がなければ特許権者が販売できた特許権者等の製品についての逸失利益であるから、同項の「単位数量当たりの利益の額」を算定するに当たっては、特許権者等の製品の製造販売のために直接関連しない費用を売上高から控除するのは相当ではなく、管理部門の人件費や交通・通信費などが、通常、これに当たる。また、一審原告は、既に、原告製品を製造販売しており、そのために必要な既に支出した費用（例えば、当該製品を製造するために必要な機器や設備に要する費用で既に支出したもの）も、売上高から控除するのは相当ではないというべきである。

一審被告が、売上高から控除すべきであると主張する上記費用のうち、前記…①～⑨の費用以外の費用は、全て上記の売上高から控除するのが相当ではない費用に当たるといふべきであるから、一審被告の上記主張は理由がない。」

102条2項の侵害者利益に関して、知財高裁大合議判決がこれを限界利益であると認めた¹⁸⁾。本判決は、102条1項の特許権者の製品の利益額の算出においても、限界利益を算出することを認めた。

投入済みの人件費や一般管理費等を控除して利益額を算出することは、追加的に必要になる費用とすでに投下した費用という二重に費用を控除することとなり、損害額を過少にする（純利益説もしくは粗利益説）¹⁹⁾。

本判決は、侵害がなかった場合の特許権者のあり得べかりし財産状態に戻すという102条1

項の趣旨に沿った、多数説である限界利益説を採用することを認めた。

4. 3 実施の能力

本判決は、以下のように、102条1項の「実施の能力」について、潜在能力説をとることを示した。

「…「実施の能力」は潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。」

「そして、…一審原告は、毎月の平均販売個数に対し、約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから、…一審原告は、一審被告が本件侵害期間中に販売した被告製品の数量の原告製品を販売する能力を有していたと認められる。」

実施の能力に関しては、現存の能力であることを要せず、潜在的能力で足りるとする説が多数であったところ²⁰⁾、本判決は、これを採用した。

5. 大合議が新たに示した判断 一特許発明の特徴が侵害品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理の仕方一

5. 1 「単位数量当たりの利益の額」の問題としての事実上の推定

本判決は、以下のように、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、これを102条1項本文の「単位数量当たりの利益の額」の問題であるとした。

「…本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額

が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。」

「…原告製品にとっては、ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり、そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。しかし、…原告製品は、一對のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、…原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。」

「この点に関し、一審被告は、原告製品全体の製造費用に占める軸受けの製造費用の割合を貢献の程度とすべき旨主張するが、上記の推定覆滅は、原告製品の販売による利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり、当該部分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない。また、一審被告は、原告製品においては、ローラの抜落の防止機能が不十分であるから、軸受けの貢献度は低い旨主張するが、一審被告が根拠とする乙138（原告製品に関するブログの記載）から、原告製品においてローラの抜落の防止機能が不十分であると認めることはできず、他に同事実を認めるとするに足りる証拠はない。よって、上記主張はいずれも採用できない。

以上より、原告製品の「単位数量当たりの利

益の額」の算定に当たっては、原告製品全体の限界利益の額である5,546円から、その約6割を控除するのが相当であり、原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2,218円（5,546円×0.4＝2,218円）となる。」

特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まる場合の処理について、これまでの判例は、これをいわゆる「寄与率」の問題として判断するか、但書きにより推定覆滅事由として判断するかで分かれていた。これに対して、本判決は、そのどちらでもない、102条1項本文の「単位数量あたりの利益の額」の算定問題として判断する処理を採用し、これを102条1項自体の推定ではなく事実上の推定とした。

本判決が示した、本文の要件により判断するとする見解は、特許権者の製品に含まれる当該特許の実施部分が一部に止まる場合に、製品全体の利益を基準として損害賠償額を算定することは、「権利者に過大な救済を与えるとの印象を受ける」ことを理由に特許の実施部分の割合により損害賠償額を減少させようとする²¹⁾。本判決が「本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえない」としている部分がまさにこのことを示しているが、そもそも利益への貢献は、特許技術のみによるものではなく、102条1項本文の「侵害行為がなければ販売することができた物」について、実施品であることを要しないとする「市場競合説」を採用した本判決が、本文説を採用することには矛盾が存在する²²⁾。特許権者の製品における当該特許の実施部分の証明を特許権者に課す本判決の立場は、このような事情に関する証拠は特許権者が有していることを理由にしていると考えられるが、そもそも、特許権者の製品が当該特許の実施品であることを要件として求めている本判決の立場とは整合しない。さらに、本文説に対しては、権利者製品の利益額は単位当たりで問題とされるため、寄与率（貢献

度)によって異なることにはならないとする批判もある²³⁾。

5. 2 102条1項但書きによる処理の否定

本判決は、以下のように、但書き説による処理を否定した。

「一審被告は、本件発明2は軸受けについての発明であるところ、被告製品における軸受けの製造費用は全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎず、軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。

しかし、本件発明2が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は、すでに原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たって考慮しているのであるから、重ねて、これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。」

これまで、当該特許権の実施が侵害品や特許権者の製品の一部に止まる場合の処理を102条1項但書きで判断する見解が示され、これを採用する判例も現れた²⁴⁾。但書き説は、本文の要件を特許権者が主張・立証すべき問題、但書きは侵害者が主張・立証すべき問題として主張・立証の分担を定めていると把握する。このような見解は、102条1項を特許権者の逸失利益を導き出す因果関係の証明負担を軽減する規定と捉えている²⁵⁾。したがって、当該特許権の実施が侵害品や特許権者の製品の一部に止まるという問題も、この推定を覆滅する但書きで判断する対象となる²⁶⁾。

これに対しては、当該特許権の実施が侵害品や特許権者の製品の一部に止まるという事情は「数量」ではないため、条文の文言に即したものとはいえないとの批判もあった²⁷⁾。しかしながら、権利者の逸失利益を取り戻すために使用される侵害者の当該特許実施品の譲渡数量は、「権利者が権利者製品を販売することができない数量」で控除することで、過不足ない逸失利

益に近づけようとする要件であり、最終的に数量という表現を使用しているが、算定額に必要な諸事情を包含する要件であり、このような批判は適当ではない。

5. 3 侵害品における当該特許権の「寄与率」としての処理の否定

本判決は、これまで多数の判例で採用されてきた、いわゆる「寄与率」による処理について、以下のように否定した。

「…仮に、一審被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。」

本判決以前、寄与率の考慮について、推定の前提問題として顧慮する判例²⁸⁾、推定の覆滅の問題として顧慮する判例²⁹⁾が数多く示され、本判決の原審もこれを採用していた。

これに対して、侵害品や特許権者の製品における当該特許の実施が一部に止まる場合というのは、「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」であり、因果関係の問題であるため、1項但書きを適用する問題であるとの批判がなされている³⁰⁾。そもそも、このような市場における競合性の問題を製品における特許の実施割合単独で把握することは不可能であるため、寄与率という概念ではなく、102条の構造全体で位置づけるべき問題であり³¹⁾、これを1項で考えれば、但書きで顧慮すべき事情になる。

また、寄与率という概念を使用することで、但書きによる推定覆滅事由との区別が困難となり³²⁾、結果として同一の事情を二重に顧慮することになるとの批判もある³³⁾。

6. 102条1項但書きの具体的適用

6.1 本判決が示した推定覆滅事由の一般論

本判決は、102条1項但書きの「販売することができない事情」について、以下のように、これまでの学説・判例に従った見解を示した。

「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するといふべきである。」

この内容は、本判決の前に下された大合議判決が102条2項の推定の覆滅に関して示したものとほぼ同じものとなっており、一般論としては妥当なものである³⁴⁾。

問題は、具体的な当てはめでこれら事情をどのように顧慮していくかという点にある。

6.2 推定覆滅事由の具体的処理

本判決は、「販売することができない事情」の具体的当てはめについては、本件で問題となった製品が美容器であるという事情に即して以下のように詳細に検討した。

(1) 原告製品と被告製品の価格の差異

原告製品が2万3,800円に近い額で販売されているのに対して、被告製品は3,000円ないし5,000円程度の価格で販売されており、この販売価格差は、販売できない事情と認めることができるとした。

ただし、美容器の需要者の中には、「価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入

入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できる」こと、原告製品は、「ローラの表面にプラチナムコートが施され、ソーラーパネルが搭載されて、微弱電流を発生させるものであるから、これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高いといふことができ、…被告製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるといふべきである」ことを認めた。

特許権者の製品と被告製品の価格差について、製品それぞれの特徴を対比し、製品市場の特殊性についても評価に加えることで、市場における価格による需要者への訴求力を具体的に認定しており、覆滅事由の主張・立証の指針を示すものと評価できる。

(2) 販売店舗の差異

販売店舗の差異については、「大手通販業者や百貨店において商品を購入する者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験則があるとは認めがたい」として、これを販売できない事情として認めなかった。

単純な差異ではなく、需要者（市場）にどのように影響を与えるかという点での立証が不可欠であることを示しており、覆滅事由の主張・立証の指針を具体的に示すものと評価できる。

(3) 当該特許の実施部分が外見上認識できないこと、代替技術が存すること

一審被告は、当該特許の実施部分が外見上認識できないこと、代替技術が存することを販売できない事情として主張した。しかし、これらいずれも、被告製品及び原告製品の両者に当てはまるため、「被告製品がなかった場合に、被告製品に対する需要が原告製品に向かわなくなるといふことはできず、したがって、これらの事情を販売できない事情と認めることはできな

い。」とした。

一審被告の主張に対しては、それではなぜ、あえて原告の技術を選択し、実施したのか、という問いが返されることになる。したがって、このような事情が販売できない事情と認められないとした判断は適切である。

(4) 被告製品における当該特許の製造費用が被告製品全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎないこと

5. 2で述べた通り、被告製品における当該特許の製造費用が被告製品全体の製造費用の僅かな部分を占めるにすぎないことについては、102条1項本文で判断しているため、但書きの推定覆滅事由として二重に考慮することはないと判示した。

しかし、本文の「単位当たりの利益の額」で考慮したのは特許権者の製品における当該特許の実施部分の評価であり、侵害製品における当該特許の実施部分の評価ではない。

当該特許との関係では、当該特許の実施部分が外見上認識できないことや代替技術が存在するという点についてすでに評価が行われていることと、単純に製造費用の点から実施部分の需要者への訴求力としての貢献度を測ることはできないということから、この点について推定覆滅事由として顧慮しなかったことは妥当であるとも考えられるが、「単位数量あたりの利益の額」との関係で二重に考慮しないとする点については、十分な説明になっていない。

(5) 原告製品が被告製品にない機構を有していること

一審被告は、原告製品が被告製品にない、微弱電流を発生する機構を有していることを販売できない事情として主張したが、本判決は、これを、被告製品が原告製品に比べ顧客誘引力が劣ることを意味し、「被告製品が存在しなかつ

た場合に、その需要が原告製品に向かうことを妨げる事情とはいいい難い」とした。

同判断については、市場競合品として被告製品が顧客誘引力に劣ると評価すべきか、市場競合品と言えない部分があると捉えるかで評価は逆になると考えられる。そうであるとすれば、特許権者の製品と侵害品との市場競合性という問題の中で、特許の実施部分の影響等と総合して判断すべき事情であったとも考えられる。

(6) 推定覆滅に関する結論

本判決は、本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し、但書きにより5割を控除すると結論づけた（最終的に8割を控除した）。

この点、原審も但書きによる推定の覆滅については本判決と同じく5割を認めている。したがって、原審と本判決では、特許発明の特徴が製品の一部に存するに止まるという事情の評価で結論に4倍の差がついたことになる。

このような差が原審と本判決の判断構造の違いから来るものであるのだとすれば、本判決は特許権者に有利な判断構造を示したものといえる³⁵⁾。

原審	本判決
本文の推定額について特許の寄与率10%に当たる部分を推定	本文の「単位数量あたりの利益の額」として40%を推定
但書き(推定覆滅事由)として本文の推定額の50%を減額	

図3 原審と本判決の損害額の算定法比較

7. おわりに

本判決は、当該特許の特徴が特許権者の製品の一部に止まると評価される場合の処理を102条1項本文の「単位当たりの利益の額」の問題

であるとして、その主張・立証責任を特許権者に課した。

しかしながら、102条1項が民法709条による不法行為の通常立証では困難な、侵害による特許権者の逸失利益の証明を容易にする規定だと理解すれば、本文で特許権者に不利になる事情を特許権者の立証責任とすることはこれと矛盾する。

また、本文の事情について、特許権者の主張・立証に係るとしながら、特許権者にとって不利な内容を含むとするのも、条文の理解を困難にするものといえる。

このような問題が残ってしまった理由としては、本判決が「侵害行為がなければ販売することができた物」については特許の実施品であることを要求しないにも関わらず、結果として、実施品であることを要求する見解を持つ、損害賠償額は特許権侵害によって引き起こされたものであるため、当該特許との関連性が強く要求されるとの考え方に引きずられたことに起因するものと考えられる。

102条1項の立法趣旨や、実際の裁判での原告・被告間での主張・立証責任の基準としての利便性を確保するためには、通説のように、102条1項本文が損害額の推定規定であり、但書きは、推定覆滅事由であるとする考え方がよりふさわしいものであると考えられる。

本判決は大合議によるものであるため、今後の裁判に大きな影響を与えるものと考えられるが、特許権の貢献度というものを単独で評価する処理が具体的事件の解決に本当に適しているのか、また、「侵害行為がなければ販売することができた物」については実施品であることを要求しないのにもかかわらず、特許権者の製品における当該特許の貢献度を考慮するとする考え方が通用しない事件が現れた際にはどのような判断がなされるのか、という問題については今後の課題であると考えられる。

102条1項や2項については、推定規定としての結論を裏付ける経験則が存在しないとの指摘もあり³⁶⁾、その分、学説と判例による102条の構造に関する共通理解が必要であると考えられる³⁷⁾。本判決を契機に、このような議論が深まることに期待する。

なお、推定覆滅事由の具体的な立証に関して、本判決は詳細な判断をしており、この点では、102条1項の構造理解に関わらず、今後の実務に必要な指針を示したものと評価できる。

注 記

- 1) 令和元年改正により、本件に適用された102条1項は、ほぼ同内容のまま102条1項1号となった。なお、本判決時には、同改正は未施行であった。
- 2) 102条1項の特許権者の製品は、侵害者の製品と市場において競合品であれば足り、実施品であることを要しないとする説。これに対して、実施品でなければならないとする説もある。
- 3) 後掲2. 2参照。
- 4) 102条1項の文言が定める要件とは別に、いわゆる「寄与率」の考慮について提唱され（鎌田薫、CIPICジャーナル79号、pp.23-25（1998）日本関税協会）、その後、判例の趨勢となった。後掲、5. 3参照。
- 5) 本件が採用した本文説は、本件以前に本件を担当した裁判官により示されていた。高部眞規子、知的財産法研究の輪pp.185-194（2016）参照。
- 6) 田村善之、知的財産権と損害賠償〔新版〕、p.30（2004）弘文堂。
- 7) 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、pp.10-23（1998）発明協会。
- 8) 東京地判平成13・7・17、東京地判平成14・3・19、東京高判平成15・10・29等参照。
- 9) 三村量一、別冊ジュリスト244号（特許判例百選〔第5版〕）、p.75（2019）有斐閣、同、知的財産関係訴訟法、p.294（2001）青林書院。
- 10) 古城春美、発明86巻2号、p.45（1989）発明協会、田村善之、法学協会雑誌108巻10号、pp.1569-1571（1991）。
- 11) 純利益とする説に対しては、粗利益に比べ損害

額が低廉となることやその立証が困難であるとの批判もあった。

- 12) 知財高大判令和元・6・7 平成30年(ネ)10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件。
- 13) 本文説は、特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合を旧102条1項但書きで判断する説に対しては、改正後は102条1項2号括弧書きに該当するため、結論として本文説と同じになると主張する。古河謙一，別冊L&T6号pp.76-77 (2020)，川上敏寛，NBL1154号p.37 (2019) 参照。このような本文説からの説明に対して，改正102条1項2号括弧書きの事情をそのように解釈することができないとの批判が具体例とともに示されている。田村善之，WLJ判例コラム207号，p.30 注37 (2020) at https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20200731.pdf (2020.10.18最終閲覧)
- 14) 古河，前掲注13) 参照。
- 15) 特許第5356625号，5847904号。
- 16) 大阪地判平成30・11・29。
- 17) 三村量一，パテント70巻14号(別冊18号)，pp.2-6 (2017) 日本弁理士会。
- 18) 前掲注12) 参照。ただし，102条1項が権利者の限界利益を算定して，権利者の逸失利益を正確に把握しようとするのに対して，102条2項で侵害者の限界利益を算定することは権利者の逸失利益とは基本的に関係ないため，知財高裁は，102条2項の性質を1項とは異なるものと捉えている可能性が高い。なお，権利者の限界利益と侵害者の限界利益の関係について，詳しくは，田村善之，WLJ判例コラム177号，pp.9-10 (2019) at https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20190809.pdf (2020.10.18最終閲覧)。
- 19) 田村，前掲注6)，pp.235-240参照。
- 20) 鎌田薫，前掲注4)，p.21。
- 21) 三村量一，前掲注9)・知的財産関係訴訟法，pp.303-304。
- 22) 田村，前掲注13) p.14もこの点について批判する。
- 23) 尾崎英男，知的財産権侵害と損害賠償，p.26(2011) 成文堂。
- 24) 知財高判平成18・9・25，知財高判平成24・1・24，知財高判平成26・12・17。
- 25) 田村，前掲注6)，pp.311-313。
- 26) 田村善之，パテント67巻1号，p.141 (2014) 日本弁理士会。
- 27) 高部眞規子，前掲注5) p.192。佐野信，別冊L&T6号，p.83も「数量」という言葉をそのまま捉える判断を支持する。
- 28) 東京高判平成11・6・15，知財高判平成17・9・29等。
- 29) 東京地判平成15・3・26，大阪地判平成16・7・29等。
- 30) 田村，前掲注25)。
- 31) 金子敏哉，日本工業所有権法学会年報41号，pp.80-81 (2017) 有斐閣。
- 32) 大阪地判平成25・2・28は，原告製品と被告製品の構造の相違，類似製品の存在により102条1項但書きによる80%の控除を認めた後に，需要者が特許以外の部分に着目しているとして，当該特許の製品に対する寄与率として10%を乗じた額を1項の損害額としている。
- 33) 田村，前掲注25)，pp.142-143
- 34) 前掲注12) 参照。なお，2項に関する大合議判決が先に下されているが，推定覆滅事由に関しては，1項の推定覆滅事由が2項に影響を与えていると捉えるほうが自然である。2項に対する1項の影響に関して，田村善之，知財管理63巻7号，p.1115 (2013) 参照。
- 35) この点について，問題意識を提示するものとして，田村，前掲注13) 参照。同評釈は，本判決の主要な論点について，関連する判例・学説を網羅的に解説する。なお，同評釈の前半部分である，WLJ判例コラム199号 (2020) at https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20200410.pdf (2020.9.3最終閲覧) も参照。
- 36) 中山信弘，特許法 [第3版]，pp.390-391 (2016) 弘文堂
- 37) なお，本判決が示した本文説に関して学説からの批判が存在する中，令和元年改正に本判決の基準が適用されるかどうかについてはさらに慎重でなければならない。

(原稿受領日 2020年9月3日)