

特許法 102 条 2 項の適用・推定の覆滅と権利者の実施**【文 献 種 別】** 判決／知的財産高等裁判所**【裁判年月日】** 平成 25 年 2 月 1 日**【事 件 番 号】** 平成 24 年（ネ）第 10015 号**【事 件 名】** 特許権侵害差止等本訴、損害賠償反訴請求控訴事件（紙おむつ処理容器事件）**【裁 判 結 果】** 一部変更、一部棄却**【参 照 法 令】** 特許法 102 条 2 項**【掲 載 誌】** 判時 2179 号 36 頁、判タ 1388 号 77 頁

LEX/DB 文献番号 25445332

事実の概要

X（本訴原告）は、英国に本拠地を有し日本国外で幼児用製品の製造販売を行う企業であり、ごみ貯蔵機器に係る発明（本件発明 1）に関する特許権（本件特許権）を有していた。X は、Y（本诉被告）によるごみ貯蔵カセット（イ号製品）の輸入・販売が、本件特許権の侵害等¹⁾にあたるとして、その差止め・損害賠償金の支払いを求めた事案である。

原判決・本判決とも、イ号製品の輸入・販売は本件特許権を侵害するものと認めた。以下では、損害賠償に関する点（特に特許法 102 条 2 項）のみを取り扱う。

X は、訴外 A 社を日本国内の販売店とする販売店契約を締結し²⁾、英国で製造した本件発明 1 の実施品である X 製カセットを A に販売（輸出）し、A が X 製カセットを日本国内に輸入し販売している。X 自身は日本国内では X 製カセットを製造も販売もしていない。

X 製カセットとイ号製品は、X 製のごみ貯蔵機器本体（紙おむつ処理装置）に取り付け可能な交換用カセットである。X 製品とイ号製品の需要者は共通し、ごみ貯蔵カセットの市場において両製品は競合関係にある。Y は、中国からイ号製品を輸入し販売している。

X は、特許法 102 条 2 項に基づき、イ号製品の輸入・販売による Y の利益額を X の損害額として算定すべきことを主張した（また特許法 102 条 3 項に基づく損害額の算定も主張した）。これに対し

Y は、X が日本国内において特許発明を実施していないこと等から、同項による推定は認められない、仮に推定が認められるとしても推定を覆滅する事情が認められると主張した。この Y の主張に対して X は、特許権者に逸失利益の発生があれば特許法 102 条 2 項の適用の前提があり 2 項は日本国内での実施を要件としていないこと等を主張した。

原判決（東京地判平 23・12・26 平成 21（ワ）44391）は、特許法 102 条 2 項が適用されるためには権利者が日本国内で特許発明を実施していることを要するとし、特許法 102 条 2 項に基づく X の主張を退け、特許法 102 条 3 項に基づき損害額（Y の売上額に相当実施料率 10% を乗じた約 2,114 万円。この他弁護士費用や遅延損害金も損害額として計算されている）を認定した。X、Y が控訴。

控訴審である本判決は、X につき特許法 102 条 2 項の適用を認め、Y の利益額（約 1 億 3,462 万円）を X の損害額と推定し、Y による推定の覆滅についての主張を退けた。

なおその後、上告棄却・上告不受理決定（最判平 26・11・18 平成 25（オ）684・平成 25（受）827）により本判決は確定している。

判決の要旨

「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。」

「X は、A との間で本件販売店契約を締結し、これに基づき、A を日本国内における X 製品の販売店とし、A に対し、英国で製造した本件発明 1 に係る X 製カセットを販売（輸出）していること、A は、上記 X 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、X は、A を通じて X 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、Y は、イ号物件を日本国内に輸入し、販売することにより、A のみならず X とともに伊号貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競争関係にあること、Y の侵害行為（イ号物件の販売）により、X 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、X には、Y 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、X 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。」

「Y は、以下の（ア）ないし（ウ）の点を根拠として、X には逸失利益が発生していないか、又

は特許法 102 条 2 項による推定が覆滅されるべきであると主張する。しかし、Y の主張は、以下のとおり採用することができない。

（ア）まず、Y は、日本国内において X 製品を販売して利益を得ているのは、A であって X ではない、また、X と A 間には、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り、X には損害が生じないから、X の損害賠償請求は失当であると主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり採用できない。

すなわち、「上記の X A 間の事情「からすれば、日本国内において、X 製品の販売から利益を得ているのは、A のみであるとはいえない。また、X と A 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。

のみならず、本件において、Y は、X 製カセットの販売における A の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどに照らすと、A が X 製カセットの販売をしていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない。」

以下、続いて本判決は、（イ）において、イ号物件が、別のごみ貯蔵装置の本体に使用された場合には作用効果を奏しないため、当該本体に使用されたイ号物件の数量分を控除すべきとの Y 側の主張について、当該数量の立証がないとして退けている。

また（ウ）では、[1] X 製カセットとイ号物件の価格差、[2] Y 側のブランド力の影響、[3] 非侵害の Y 及び他社による競合品の販売数量の増大・X 製品本体の不具合等についての Y 側の主張に対して、「イ号物件も X 製カセットと同様、通常、X 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 X 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……、X が日本における販売店に指定した A は、日本国内において」Y 側のブランド名「とブランド力において遜色はないと推認されること……に照らすと、イ号物件の販売数に相当する数だけ、X 製カセットの売上げが減少したと解するのが相当であり、」Y 側「のブランド力、X 製のごみ貯蔵機器に対する競合製品の存在や X 製本体の不具合等をもって、上記推

定の覆滅を認めることはできない。」と判示している。

判例の解説

一 本判決の概要

知財高裁特別部（大合議部）による本判決は、特許法 102 条 2 項の適用につき一般論として、特許権者による日本国内での特許発明の実施は要件ではなく、「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」には適用が認められることを述べた。そして、原告たる特許権者（X）自身は日本国内では実施をせず、X が外国で生産した製品を A が日本国内で輸入・販売していた事案において、推定の覆滅を認めず、被告製品の輸入・販売の利益の全額を原告の損害額とした事案である。本判決の一般論の射程と推定の覆滅等に係る判断の是非については様々な議論がされている。

二 特許法 102 条 1 項の適用と権利者による実施の要否

1 従前の議論状況

特許法 102 条 2 項の適用の要件について、従来、特許法 102 条 2 項は損害の額を推定するものであり、その適用の要件として権利者は「損害の発生」（侵害行為による利益に対応する権利者の損害の発生）を証明する必要があると解されてきた。特に侵害品の製造販売による侵害者の利益に基づき算定する場合には、特許権者が製造販売する製品の売上減少による逸失利益の損害が発生したことを証明する必要があり、特許製品や侵害品の競合品³⁾を製造販売していない特許権者は 2 項の推定の適用は受けられないとされてきた⁴⁾。ただし、権利者が（競合品も含め）不実施であり実施許諾もしていない（いかなる種類の売上減少による逸失利益の発生も認められない）場合（以下、便宜上「全くの不実施（許諾）」の場合」と呼ぶ）にも 3 項の損害につき 2 項による推定を認める有力な見解⁵⁾も主張されていた。

なお著作権法 114 条 2 項についても、特許と同様、売上減少による逸失利益等の発生を必要とする裁判例⁶⁾が多いが、不要とする⁷⁾、利用の可

能性・蓋然性で足りるとする⁸⁾裁判例もあった。

2 本判決とその射程

本判決は、一般論として「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 2 項の適用が認められると述べている。この事情とは、権利者（側）製品・サービスの売上減少による逸失利益の損害が権利者に発生したことを意味するものと解され、権利者が全くの不実施（許諾）の場合については本判決の射程外と解されよう。

問題は、売上減少による逸失利益のうちいかなるものが上記の「利益」に含まれるものとして本判決の射程が及ぶか、との点である。本判決は、一般論においてこの点を明示していない。少なくとも侵害品の競合品（非実施品であっても）を権利者が製造販売している事案には射程が及ぶと解されるが、逸失約定実施料（権利者は自ら実施をせず、第三者に実施許諾をしていた場合）等にまで侵害者による製造販売利益額による推定を認めるべきか否かについては見解が分かれており、これにあわせて本件の具体的な事案に照らして射程をどのように理解するのかの点も評価が分かれている。侵害者の利益と同種の損害が権利者に発生したことを 2 項の適用の要件とする（逸失約定実施料への 2 項の適用を認めない）立場からは、本件の事案について X と A がいわば一体となって（判決の文言でいえば「X が A を通じて」）日本国内において侵害品の競合品を販売した点が重視されている⁹⁾。しかし本判決が特許法 102 条 2 項の立法趣旨を権利者の立証負担の軽減ととらえ、「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」は推定の覆滅事由として取り扱うべきと述べていることからすれば、本件の事案から直接の射程が及ぶとまではいえないものの、逸失約定実施料についても 2 項の適用を認める考え方が本判決の基本的な考え方とは親和的であろう¹⁰⁾。つぎに述べる推定の一部覆滅等を柔軟に認める限りにおいては、逸失約定実施料への 2 項の適用を認めてよいと思われる¹¹⁾。

三 推定の覆滅について

特許法 102 条 2 項の推定の覆滅につき、かつては、侵害者が権利者の実際の損害額を立証する

必要がある等として一部覆滅を認めない（全部覆滅も實際上その立証が困難である）運用がされていた。しかし平成10年改正による特許法102条1項の創設等を契機に、2項についても1項但書と同様の事情（競合品の存在、価格差等）により、推定の一部覆滅を認める判決例（東京地判平11・7・16判時1698号132頁等）が現れ、学説上も有力となっている¹²⁾。

本判決は、推定の覆滅については「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」が考慮されると述べるにとどまり、その具体的な考慮事情や一部覆滅の可否等については明示的に述べていない¹³⁾。ただ（ウ）の判示内容からは、侵害者がその根拠となる事情の立証に成功すれば、価格差や競合品の存在等を考慮した一部覆滅等も可能であるようにも読める。

権利者側の立証負担の軽減を重視して2項の適用を広く認めながら、侵害者側による推定の覆滅を過度に困難なものとするのは、102条2項を立証負担の軽減を超えて特別な損害（利得の吐き出しに近似するもの）を擬制するものとなり、本判決による2項の趣旨の理解に照らしても妥当ではない。一部覆滅を柔軟に認める近年の傾向に照らしても、少なくとも、YがAの利益額を証明できなかったとしても、X製品を輸入販売するAの存在を一部覆滅の事情として考慮すべきであったように思われる¹⁴⁾。

●——注

- 1) 本件では、意匠権・契約に基づくX側の主張、Y側のXの権利侵害警告行為についての反訴も問題となっているが、また特許権侵害の成否に関する判断も含め、紙幅の都合上これらの点は省略する。
- 2) 原判決では、XA間の契約により、Aには独占的販売権が付与されたものと認定されている。
- 3) 特許権者の製品が侵害品の競合品ではあるが特許発明の実施品ではない場合については、かつては2項の推定を否定する見解・裁判例（東京高判平11・6・15判時1697号96頁等）もあったが、近年ではこのような競合品についても売上減少による逸失利益が認められる以上2項が適用されるとする学説・裁判例（東京地判平21・10・8公刊物未登載、LEX/DB文献番号25441386）が支配的となっていた。
- 4) 従前の議論状況につきより詳しくは、中山信弘＝小泉直樹編『新注解 特許法（下）』（青林書院、2011年）1621頁以下（特に1630頁以下）〔飯田圭〕を参照。ま

た田村善之「本件判批」知財管理63巻7号（2013年）1111頁以下も参照。

- 5) 田村善之『知的財産権と損害賠償（新版）』（弘文堂、2004年）258頁、232頁以下を参照。また、本判決後の高林龍「特許法102条2項の再定義」小泉直樹＝田村善之編集委員『中山信弘先生古稀記念論文集 はばたき——21世紀の知的財産法』（弘文堂、2015年）440頁以下、473頁以下は、田村説とは異なり3項の損害について2項を適用するものではなく、市場機会の喪失という損害概念が1項から3項を通じて妥当することを根拠とするものであるが、その実質的な算定の手法の点では田村説と同様のものともいえる。
- 6) 東京地判昭53・6・21判タ366号343頁〔日照権〕等を参照。
- 7) 東京地判昭59・8・31判時1127号138頁〔藤田嗣治〕参照。
- 8) 東京地判平12・12・26公刊物未登載、LEX/DB文献番号28060056〔キャンディキャンディ〕参照。他方、東京地判平17・3・15判時1894号110頁〔キャロル〕では、侵害時点での利用の蓋然性を具体的に認定して2項の適用を認めている。
- 9) 愛知靖之「特許法102条2項の再検討」L&T63号（2014年）42頁及び47頁以下、横山久芳「特許法102条2項の適用に関する一考察」学習院50巻1号（2015年）445頁以下（ただし、XがAを通じて販売したとの点を重視するものではなく（448頁以下参照）、XとAが共同して被告事業と競合する事業を日本国内で行っていたと評価するものである）。
- 10) 本判決にいう「事情」が逸失約定実施料の事案にも認められるものと理解する見解として、田村・前掲注4）1117頁以下、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理由」知財管理63巻9号（2013年）1391頁、牧野利秋＝磯田直也「損害賠償（3）」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』（青林書院、2014年）45頁参照。鈴木将文「本件判批」ジュリ1466号（2015年）275頁は、本判決の射程は不明確としつつも逸失約定実施料についても2項の適用を認める方が合理的であるとする。
- 11) 田村・前掲注4）1119頁の指摘も参照。
- 12) 裁判例・学説の動向につき、田村・前掲注4）1114頁以下、横山・前掲注9）456頁以下を参照。
- 13) 本判決における推定の覆滅の判断基準の不明確さにつき、駒田泰土「本件判批」判評660号（2014年）160頁、大友信秀「本件判批」特許研究56号（2013年）68頁を参照。
- 14) 鈴木・前掲注10）275頁参照。この他、本判決の推定の覆滅に関する判断を批判的に検討するものとして、愛知・前掲注9）47頁、横山・前掲注9）457頁以下も参照。