

特許権・専用実施権が侵害された場合における特許権者が受けるべき損害賠償について、特許法 102 条 3 項の適用が否定されたが民法 709 条の適用が認められた例

【文献種別】 判決／東京地方裁判所
【裁判年月日】 平成 25 年 9 月 25 日
【事件番号】 平成 22 年（ワ）第 17810 号
【事件名】 特許権侵害差止等請求事件
【裁判結果】 一部認容
【参照法令】 特許法 102 条 1 項・3 項、民法 709 条
【掲載誌】 判時 2276 号 111 頁、判タ 1418 号 336 頁

LEX/DB 文献番号 25445902

事実の概要

クリーニング用機械等の製造、販売等を業とする原告 X₁ は本件特許権（特許番号 2,690,256 号、発明の名称は「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」）の特許権者である。原告 X₂ は X₁ との間で平成 17 年 11 月 14 日、専用実施権の設定契約をし、その登録日である平成 18 年 3 月 6 日から平成 25 年 1 月 28 日（本件特許権の存続期間満了日）まで、本件特許権の専用実施権者であった。

被告 Y は、リネンサプライ用各種フォルダー、フィーダーの製造・販売、プラント設計等を業とする株式会社である。

なお本件はすでに控訴審の判決が下されている（知財高判平 26・12・4）。

争点

- (1) 特許権・専用実施権の侵害の成否
- (2) 専用実施権者（X₂）の損害額
- (3) 特許権者（X₁）の損害額

判決の要旨**(1) について**

Y 製品 1、2 および 3 は本件特許権の構成要件を充足し、本件特許発明の技術的範囲に属する。

(2) について

「平成 20 年 12 月から平成 24 年 2 月までの間の Y 製品の販売台数が合計 71 台（Y 製品 1 が 46 台、Y 製品 2 が 15 台、Y 製品 3 が 10 台）であ

ることは、当事者間に争いがない…（略）…。海外向けの販売台数が、X₂ の特許法 102 条 1 項に基づく損害算定の対象となるかどうかは、同項ただし書きの問題であるから、後に改めて検討する。」

「平成 20 年 12 月から平成 24 年 2 月までの Y 製品の販売台数 71 台のうち、13 台は海外向けの販売である…（略）…。」

X₂ の専用実施権の範囲は、日本国内における実施品の製造と販売であり…（略）… X₁ の許可を得て日本国外に輸出することは妨げられない…（略）…。」

「…（略）… X₂ は X₁ の了解のもとに韓国、インドネシア向け輸出品を販売した実績がある、などと主張しており…（略）…これを覆すに足る証拠もないことから、X₂ が海外向けに原告製品を『販売することができないとする事情』があったとは認めるに足りない。」

(3) について

「…（略）… X₁ は、Y による侵害期間中、X₂ に専用実施権を設定しており…（略）…、Y との間でライセンス契約を締結して実施料を得られる可能性は全く存在しなかったのであるから（特許法 68 条ただし書き、77 条 2 項）、X₁ は、特許法 102 条 3 項により実施料相当額を損害額と推定する基礎を欠いている…（略）…。」

「X₁ が特許法 102 条 3 項に基づく請求ができないとしても、X₁ に損害が生じていれば、民法 709 条の原則に従った損害賠償は可能である。」

Y が平成 20 年 12 月から平成 24 年 2 月までの

間にY製品71台(うち13台は海外向け)を販売したことは争いがなく、…(略)…少なくとも国内においては他に競合品を製造販売する業者があったとは認められないことからすると、少なくとも国内において販売されたY製品58台分については、侵害の行為がなかったならば、X₂がX₂製品を同一数量販売していたであろうと認められ、X₂がX₂製品58台を追加販売していれば、X₁は1台当たり65万円、合計3,770万円の実施料を取得することができたと認められる…(略)…。

他方、海外向けに販売されたY製品13台分については、Yに立証責任のある特許法102条1項ただし書の適用に関する限り、X₂に『販売することができないとする事情』の立証があったとはいえないことは前記のとおりであるが、X₁に立証責任のある民法709条の相当因果関係の問題として考えると、Y製品の販売先に対応する海外向け販売にはどのような条件が必要で、X₂はこれを備えているのか否か、当該各販売先においてもX₂製品やY製品の競合品は他に存在しないのか否か等は必ずしも明らかでなく、…(略)…相当因果関係の立証があったとまでは認め難い。」

判例の解説

一 特許法102条の趣旨

特許権者・専用実施権者は、侵害行為によって被った損害の賠償を侵害者に対して請求することができる。特許権侵害にかかる損害賠償請求の根拠条文は民法709条であり、特許法の中には存在しない。しかし、特許権は抽象的なアイデアである発明を対象としているため、侵害行為が生じた場合に、特許権者が損害を可視的に把握して自らの逸失利益を算定することは困難といわざるを得ない。

そこで特許法(以下、「法」)は、損害額の算定を容易にするために、民法709条の特則として法102条を設けた。昭和34年の制定時には、侵害者利益額を損害額と推定する特許法102条旧1項(現2項)、相当実施料額を損害額とみなす同条旧2項(現3項)が設けられ、平成10年に損害額の算定をさらに容易にするため、同条現1項の逸失利益の推定規定が設けられた。

ところで、侵害された特許権に専用実施権が設

定されており、専用実施権者が製品を製造販売している一方、特許権者は専用実施権者から実施料を収受している場合、専用実施権者および特許権者は、法102条をどのように利用できるのか、またはできないのか、という論点が存在する。

本判決は、①専用実施権者が法102条1項に基づいて損害額を算定する場合、専用実施権者が特許権者に支払うべき実施料額は同項の「利益額」から控除すること、②特許権者は法102条3項に基づく損害額の請求はできないが、専用実施権者から支払われるべき実施料について、侵害者に対して民法709条に基づく請求が認められること、③侵害製品のうち海外向け販売分に関しては、専用実施権者の法102条1項に基づいた算定額の請求については、同項ただし書きの「販売することができないとする事情」には該当せず賠償の対象に含まれるが、特許権者の民法709条に基づく請求については、相当因果関係の立証があったとは認め難いとして賠償の対象外とした。

二 専用実施権者の損害額の算定

本判決における専用実施権者X₂は、専用実施権侵害に対して法102条1項に基づいた損害額を賠償請求している。同項の趣旨は、民法709条の損害賠償請求における因果関係の証明の負担軽減を狙ったものである¹⁾。

同項の基本構造は、侵害製品と競合関係にある専用実施権者の製品の単位数量当たりの利益の額に、譲渡された侵害製品の数量を乗じた額を専用実施権者の損害額とするものである。平成10年改正前の法102条旧1項(現2項)の侵害者利益額の推定規定は、被害者である権利者が、侵害者の利益額を証明しなければならないという点に困難があったが、同条現1項は、権利者が自らの単位数量当たりの利益額を証明すればよいという点で、より証明の負担を軽減している。

法102条1項でいう「単位数量当たりの利益額」は、権利者の単位数量当たりの売上げから、原材料費、仕入費、輸送費等の侵害があったために権利者が支払う必要がなくなった費用を控除した額(限界利益額)と考えられている²⁾。

本判決は、専用実施権者X₂が特許権者X₁に支払うべき実施料は、この控除される費目に該当すると判断した³⁾。仮に侵害がなくX₂がその分の市場を活用できたとしても、実施料はX₁に支

払わねばならず X_2 の手元には残らないのだから、損害として認める必要はない。判旨は正当である。

次に、法 102 条 1 項ただし書きによれば、譲渡数量の一部について専用実施権者が販売できないとする事情がある場合は、その数量が控除され、その限度で同項の推定が覆滅されることになる。例えば、権利者と侵害者以外にも第三者の競合製品が存在すれば、侵害がなかったと仮定しても、侵害製品の売上げ分のすべてが権利者へ向くわけではない。したがってその部分は権利者の逸失利益とは評価できないから、損害賠償の対象外とすべきである⁴⁾。

本判決において、侵害製品たる Y 製品は 71 台販売されていたところ、Y 製品のうち 13 台は海外向けに販売されていた。したがって、もし侵害がなかった場合に、専用実施権者 X_2 が海外向けにその 13 台を販売することができたか、という点がただし書きの適用で問題になってくる。

本判決は、まず専用実施権者 X_2 がこの 71 台を追加製造する能力があったことを認めた。その上で、 X_2 の専用実施権の範囲は日本国内における製造と販売であるものの特許権者 X_1 の許可を得れば国外に輸出することは妨げられないこと、 X_2 は X_1 の了解のもとにすでに韓国、インドネシア向けに輸出品を販売した実績があることを考慮して、「販売できないとする事情」はなかったと判断している。

法 102 条 1 項ただし書きは、同項本文による推定の（一部）覆滅規定であってその証明責任は侵害者側にあると考えられており、真偽不明の場合は覆滅が否定される⁵⁾。もっとも本判決は、特許権者 X_1 の請求についてはこの点に関し正反対の結論となっており後述する。

三 特許権者の損害額の算定

特許権者が専用実施権を設定しており、特許権者自身は実施をしていない場合は、特許権者は侵害者に対して、法 102 条 1 項および 2 項を主張することはできない。同条 1 項および 2 項は、損害賠償を請求する者が実施していることを前提としているからである⁶⁾。問題は、損害賠償請求権者の実施を前提としない同条 3 項⁷⁾を主張できるか否かである。

本判決は、特許権者 X_1 の法 102 条 3 項に基づく請求を否定する一方、返す刀で民法 709 条に

基づく請求を認めた。

まず法 102 条 3 項が適用されない理由について、判決は、特許権者 X_1 はすでに専用実施権者 X_2 に専用実施権を設定しており、それ以上に Y に実施権を設定することは不可能であるという点に求めている。

判決のいう通り、専用実施権がすでに設定されている範囲に特許権者が重ねて通常実施権を許諾することはできない(68 条ただし書き)⁸⁾。したがって、仮に Y が侵害をすることなく特許権者 X_1 に実施許諾を求めてきたとしても、すでに専用実施権を設定している以上、Y から実施料を徴収することはもともとできないのだ、と判旨はいいたいのだろう。

従来 of 裁判例も、専用実施権を設定済みの特許権者について法 102 条現 3 項の適用を否定するものが少なくない⁹⁾。

ところで近年では、法 102 条 3 項の算定は事前のライセンス契約の場面を仮想した実施料率ではなく、侵害後に明らかになった事情を考慮しつつ事前のライセンス料率より高めの実施料率を採用して、いわゆる「侵害し得」を抑止する傾向が定着している¹⁰⁾。したがって、判決が想定している「事前にライセンス交渉があったとしたら」という仮定は、近年の同項の算定においては用いられていない思考方法である。

もっとも本判決は、法 102 条 3 項の適用を否定しつつ、結局民法 709 条の適用を認めているので、この点について判決の理由付けを重く見る必要はないように思われる。

より肝心な点は、判決が法 102 条 3 項の適用を否定した後、特許権者 X_1 が専用実施権者 X_2 から收受するはずだった実施料に相当する額を民法 709 条の逸失利益として、 X_1 に損害賠償を認めている点である。

前述の通り、法 102 条各号は民法 709 条の存在を前提とした特許権者保護のための特則であり、それが適用できないからといって直ちに民法 709 条による逸失利益の損害賠償までもが否定されるわけではない。侵害行為との因果関係が認められる限りにおいて特許権者に賠償を認めるべきである¹¹⁾。

本判決は、1 台当たり 65 万円を専用実施権者 X_2 が特許権者 X_1 に実施料として支払っていることを認定している。したがって、侵害が生じたこ

とによって X_2 が販売できなかった数量の分、 X_1 は X_2 から実施料を徴収し損ねており、この点に因果関係を認めて X_1 に民法709条の損害賠償請求を認容した。判旨は正当といえよう。

専用実施権を設定済みの特許権者について法102条現3項の適用を否定した裁判例が多いことはすでに述べたが、他方で、肯定した裁判例もないわけではない。しかし、そこでは専用実施権者の損害賠償額から控除された（すなわち、専用実施権者から特許権者に支払われるべき）実施料に相当する額の賠償請求を認容していることから¹²⁾、同項の適用を否定しつつ民法709条によって実施料相当額の支払いを認めた本判決と、法律構成の差はあれど、実質的に大差はないというべきだろう。

もっとも、専用実施権者 X_2 に対する賠償とは異なり、特許権者 X_1 に対する賠償の対象となったのは、Y製品のうち海外向けの13台を除いた58台分に相当する実施料額に限られている。この点本判決は、 X_2 に対する賠償額の算定の場面で法102条1項ただし書きの推定覆滅を認めなかった事情（前述）では、民法709条の逸失利益額の算定における相当因果関係の証明（権利者側が証明責任を負担する¹³⁾）には足りないとして、この13台分の実施料を X_1 の逸失利益とは認めなかった。

このように本判決は、Yの海外向け販売分を損害賠償の対象とするか否かについて¹⁴⁾、賠償請求ないし賠償額の算定の根拠とした条文によって、専用実施権者（法102条1項ただし書き）と特許権者（民法709条）とで結論を分けたことになる。この点は本判決の特徴といえよう。

●—注

- 1) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド(第4版)』(有斐閣、2012年)354～355頁[田村]、田村善之『知的財産法(第5版)』(有斐閣、2010年)311～312頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(下)』(青林書院、2011年)1530～1531頁[飯田圭]、高林龍『標準 特許法(第5版)』(有斐閣、2014年)272頁。
- 2) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』360頁、中山＝小泉・前掲『新・注解特許法(下)』1576～1580頁[飯田]。
- 3) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』403～404頁、中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1578頁[飯田]。裁判例として、東京地判昭63・4・22判時1274

号117頁[風力推進装置]、独占的通常実施権であるが、東京地判平10・10・12判時1653号54頁[シアノグアニジン化合物の製法]、大阪地判平16・7・29平成13(ワ)3997[地表埋設用蓋付杵]。特許権者が実施において別の特許権者に実施料を支払っている例であるが、東京地判平14・3・19判時1803号78頁および99頁[スロットマシンIおよびII]。

- 4) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』363～368頁。第三者の競合品が存在することを理由に推定の一部覆滅を認めた代表的な裁判例として、東京高判平11・6・15判時1697号96頁[蓄熱材の製造方法]。
- 5) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』363頁。もっとも覆滅に謙抑的な説も少なくない(中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1587～1588頁[飯田]。
- 6) 法102条1項については、条文の文言上、当然と考えられている(中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1566頁[飯田]。また同条2項について、増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』368頁、中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1623頁[飯田]。もっとも2項については、知財高判平25・2・1判時2179号36頁[ごみ貯蔵機器(大合議決)]も参照。
- 7) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』378～379頁、中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1679～1680頁[飯田]。
- 8) 専用実施権の範囲では特許権者といえども実施ができない以上、通常実施権を許諾することもできない。増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』498頁。
- 9) 中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1684～1685頁[飯田]。
- 10) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』381～389頁。
- 11) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』404頁、中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1531頁[飯田]。
- 12) 増井＝田村・前掲注1)『特許判例ガイド』404頁、大阪地判昭54・2・28無休集11巻1号92頁[人工植毛用植毛器]、静岡地判平6・3・25平成4(ワ)524・平成2(ワ)360[1 α -ヒドロキシピタミンD化合物の製造方法]。中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1535頁、1683～1685頁[飯田]。
- 13) 中山＝小泉・前掲注1)『新・注解特許法(下)』1531頁[飯田]。
- 14) なお、海外向け販売分に対する損害賠償は準拠法判断が必要である。最判平14・9・26民集56巻7号1551頁[FM信号復調装置]によれば、損害賠償は現行通則法17条の加害行為結果発生地の法が適用されるが、本判決は製造が日本国内で行われていることから日本法が選択されたものと考えられる。

北海道大学教授 吉田広志