特許法 102 条 2 項と 3 項の併用・重畳適用（椅子式マッサージ機大合議）

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 4 年 10 月 20 日
【事 件 番 号】 令和 2 年（ネ）第 10024 号
【事　件　名】 特許権侵害差止等請求控訴事件（椅子式マッサージ機大合議）
【裁 判 結 果】 原判決一部変更、請求一部認容
【参 照 法 令】 民法 709 条、特許法 102 条
【掲　載　誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25572417

明治大学教授 **金子敏哉**

事実の概要

Ｘ（原告・控訴人）は、Ｙ（被告・被控訴人）によるＹ製品１（海外に輸出）・Ｙ製品２（国内で販売）の製造・輸出・販売等が、Ｘの有する３件の特許権を侵害するとして差止、損害賠償請求訴訟を提起した。第一審（大阪地判令 2･2･20 平成 30（ワ）3226）はＸの請求を全て棄却したが、Ｘは本件特許権Ａ・Ｃに関して控訴した。控訴審である本判決は、本件特許権Ａにつき無効の抗弁の成立を認めたが、本件特許権Ｃにつき侵害を認めＸの請求を一部認容した。

Ｘは主位的に特許法 102 条２項（以下２項）によりＹ製品１・２の輸出・販売等による利益額を損害額として主張し、推定覆滅が認められた場合につき予備的に覆滅分への同条３項（以下３項）の適用（２項と３項の併用・重畳適用）を主張した。

本判決は、Ｙ製品１につき２項の損害額（利益額の 90％分覆滅）と市場の非同一性を理由とする覆滅分（売上高の 7％相当）の３項の損害額（実施料率 1％）の合計額を損害額とした。これらにＹ製品２に係る損害額（限界利益が赤字故２項適用せず、３項で損害算定（全売上高×実施料率 1％））と弁護士費用を合わせた損害額は３億 9154 万 9273 円と算定されている。

判決の要旨

1　特許法 102 条２項の推定覆滅の判断の概要

本判決は、２項の適用要件につき後述の一般論を判示し、Ｙ製品１の輸出に係る利益につき２項を適用した。そしてＹ側主張の覆滅事由のうち、侵害品における部分実施（本件特許権Ｃの各請求項記載の発明（本件各発明Ｃ）は椅子式マッサージ機の構造のうち「前腕部施療機構」に関する発明でありその技術的意義は高いといえず、Ｙ製品１の購買動機の形成への寄与は限定的であること）と市場の非同一性（Ｘ製品１が輸出されていない仕向国への輸出分がＹ製品１の全輸出台数の 7％あること）を総合考慮し「Ｙ製品１の購買動機の形成に対する本件各発明Ｃの寄与割合は１割と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については、Ｙ製品１の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる」として 90％の覆滅を認めた。

2　推定覆滅分への３項の適用

(1)　３項の損害額が「実施許諾の機会……の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益」に、２項により推定される損害額が「実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益」に相当するものであることを述べた上で以下のように判示した。

「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

そうすると、特許法 102 条 2 項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条 3 項の適用が認められると解すべきである。」

2 項の推定覆滅事由には 1 項と同様、(a) 侵害品譲渡数量につき「特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由」と (b)「それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由」があり得るが、(a) に係る覆滅分については特段の事情がない限り実施許諾をすることができたと認められるが、(b) に係る覆滅分（本件はこれに該当）の場合には「当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。」

(2) 「市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については」当該仕向国（X製品 1 が輸出されていなかった国）のそれぞれの市場で両製品が競合関係していなかったことを理由とするものであり「Xは、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる。」

(3) 「一方で、本件各発明 C が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品 1 に対し本件各発明 C が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明 C が寄与していない部分について、X が実施許諾をすることができたものと認められない。

そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法 102 条 3 項の適用を認めるのが相当である。」

判例の解説

一　はじめに

本判決は、令和となって 3 件目の大合議判決であり、2 項の適用要件についての一般論の判示（知財高判平 25・2・1 判時 2179 号 36 頁［ごみ貯蔵機器大合議］・知財高判令元・6・7 判時 2430 号 34 頁［二酸化炭素含有粘性組成物大合議］を踏襲しつつ、さらに海外の仕向国の市場での競合について 2 項の適用を肯定[1]。また権利者製品が非実施品であるのみならず、特許発明の作用効果を奏しない場合にも 2 項の適用要件を満たすとした）等の点でも注目される。しかし紙幅の都合上、本解説では 2 項と 3 項の併用に係る判断（判旨 2）とこれに関連する令和元年改正後の 1 項 2 号の解釈に焦点を絞り検討する。

二　1 項に係る令和元年改正、2 項と 3 項の併用

改正前の旧 1 項と 3 項の併用について、裁判例では〔1〕知財高判平 18・9・25 平成 17（ネ）10047［椅子式マッサージ機］以降否定説が有力な状況であった。令和元年改正後の 1 項では、権利者が実施権の設定・許諾を「し得たと認められない場合」（2 号括弧書の場合）を除いて 1 号の損害額に 2 号（控除数量分の実施料相当額）を合算できることが明記されたが、この 2 号括弧書の解釈を巡って見解がなお大きく対立している。

起草担当者[2] を含む従前の中間説的な立場（以下中間説）からは、実施相応数量超過分については 2 号括弧書の場合に該当しないとしつつ、特定数量については販売阻害事情（権利者が「販売することができないとする事情」）に応じて権利者が「許諾をし得た」（実施許諾の機会を喪失した）か否かを判断すべきとし、特許発明が侵害品の売上に寄与していないことを理由とする控除等が 2 号括弧書の場合に該当すると解している[3]。

他方従前の肯定説的な立場（以下肯定説）からは、専用実施権を設定した特許権者による請求の場合[4] や特定数量分につき損害不発生の抗弁が成立する場合[5] 等の極めて例外的な場合のみが 2 号括弧書に該当するとし、特許発明の非寄与を含む販売阻害事情は 2 号の実施料相当額の算定において考慮すべきこと等が主張されている。

2 項と 3 項の併用については旧 1 項と同様議論があり、改正前の裁判例も肯定事例（東京地判平 19・9・19 平成 17（ワ）1599 他）と、〔1〕と同様の理由による全面的な否定事例（東京地判平 26・2・14 平成 23（ワ）16885、大阪地判平 28・2・29 平成 25（ワ）6674）に分かれていた。改正後の起草担当者の解説や学説等では 2 項と 3 項との併用は 1

項2号と同様に認められるとの見解が有力であった[6)]。

三　改正後の裁判例の状況と本判決

1　令和元年改正後（施行は令和2年4月1日）本判決以前の2項と3項の併用に関する裁判例では全面否定説によるものはなく、肯定説による事例（大阪地裁民事26部の判決（但し[10]は否定）が中心）と中間説による否定事例（東京地裁（但し〔2〕は肯定）・知財高裁4部の判決（1項2号に係る〔3〕〔4〕も4部）が中心）とに分かれていた。

肯定説による裁判例として、〔2〕東京地判令2・1・30平成29（ワ）29228（市場の状況、侵害者と販売先の営業上の関係等に鑑み侵害品の販売台数の40％分権利者が販売し得なかったとして40％覆滅。実施料率5％）、大阪地判令2・5・28平成30（ワ）6029、大阪高判令3・2・18令和2（ネ）1492（被告意匠の利益への寄与が限定的・機能面での競合品の存在を総合考慮し70％覆滅。実施料率5％）、大阪地判令4・2・10令和1（ワ）10829（意匠）（同様の総合考慮により40％・60％（部分意匠）覆滅。実施料率5％）、大阪地判令4・6・9令和1（ワ）9842（併用を被告側も争わず。被告独自の販売ルートや競合品の存在を考慮し20％覆滅。実施料率6％）、〔9〕大阪地判令4・9・15平成29（ワ）7384（本件のYが原告、Xが被告。発明の貢献が限定的・競合品の存在等を総合考慮し85％覆滅。実施料率5％）である。

他方、中間説による否定事例として後述の〔4〕の他、特許発明の侵害品売上への寄与が限定的であることを理由とする覆滅分への3項の適用を否定した東京地判令3・1・29平成30（ワ）1233（30％覆滅）及び東京地判令4・5・13令和2（ワ）4331（50％覆滅）、競合品の存在を理由とする覆滅分について3項を適用できないとした大阪地判令3・9・16令和1（ワ）9113（5％覆滅。民事26部による否定事例）及び控訴審知財高判令4・6・20令和3（ネ）10088等（15％覆滅）がある。

新1項2号については、中間説による裁判例として〔3〕知財高判令4・3・14平成30（ネ）10034（両製品の性能差を理由とする控除分について2号括弧書該当、侵害者の営業努力等に関わる控除分は特許発明の存在を前提としたものゆえ非該当と判断。特定数量（侵害品譲渡数量の2割）の50％分の売上高×実施料率2％×共有持分割合50％を2号の損害額とした）及び〔4〕知財高判令4・8・8平成31（ネ）10007（多機能型間接侵害品への1項1号適用事例。特許発明の非寄与・競合品の存在・直接侵害品の生産以外の用途を理由とする控除（99％超）について2号括弧書該当と判断。2項の覆滅分（90％）についても同様に併用否定）がある。

2　本判決は、①2項と3項の併用につき中間説による一般論（実施能力超過以外の販売阻害事情による覆滅事由については許諾し得たか否かを個別的に判断）を示し（判旨2(1)）、②市場の非同一性[7)]を理由とする覆滅分については許諾し得たとして3項の適用を肯定しつつ（判旨2(2)）、③特許発明の侵害品の購買動機への形成の寄与の度合いを超える覆滅分（特許発明の非寄与を理由とする覆滅分）については許諾し得なかったとして3項の適用を否定し（判旨2(3)）、④複数の覆滅事由の考慮時は、許諾し得たと認められる事由に対応する覆滅分に限り3項を適用するとの考え方（1項2号に係る〔3〕と同様）を示したものである。本判決の一般論①は1項2号に係る起草担当者らの理解と親和的なものであり、②③④は1項2号についても同様に解されることとなろう。

3　しかし特に③につき、特許発明の実施が需要者の購買動機の形成に寄与する可能性が事前には存在し市場の不確実性の下で侵害者がその可能性（市場機会）を利用したのであれば[8)]、侵害品の譲渡・輸出数量の全部又は一部の購買について特許発明の実施が結果としては寄与しなかった（侵害品の実際の購入者にとっては本件発明の作用効果は全く重要でなかった）との事情は、当該数量についての3項の損害の不発生を根拠づけるものではなく[9)]、3項の額の算定の考慮要素として考慮すべきものである（本判決でも併用分及びY製品2に係る3項の額につき当該事情も考慮し実施料率を1％と算定している）。

以上の点に加え総合考慮的な覆滅の判断の際に覆滅事由を区分して3項を適用することの困難さの点からも、2項につき侵害品販売数量よりも権利者製品の逸失販売数量（又は侵害者の非侵害代替品の想定販売数量）が少ないことを理由とする覆滅分（数量に係る覆滅。1項1号での控除数量に相当）については、1項2号に係る肯定説と同様、覆滅分について損害不発生の抗弁が成立する場合（特

許発明の寄与の可能性が事前にも存在しない例外的な場合）を除き 3 項の適用は常に認めた上で、当該数量分の侵害品の売上に特許発明が実際には寄与しなかったとの事情は他の覆滅事由と合わせて 3 項の実施料率の算定で考慮すべきである。

4　もっとも 2 項の推定覆滅は、数量に係る覆滅の他、権利者に賠償されるべき単位数量当たりの権利者製品の利益額が侵害品の利益額よりも低いことを理由とする場合（利益額に係る覆滅）にも認められる[10]。肯定説においても、この利益額に係る覆滅分については 3 項の併用は認められないこととなる（数量に係る覆滅分にのみ 2 項が適用されると判示した〔2〕判決はこの点に特に留意したものといえよう）。

本判決での侵害品での部分実施を理由とする覆滅の判断は、1 項 2 号と同様の販売阻害事情の 1 つであるとの判示（判旨 2 (1)）からは数量に係る覆滅であるとも、「輸出台数全体にわたって個々の被告製品 1 に対し本件各発明 C が寄与していない」との判示（判旨 2 (2)）からは、数量ではなく利益額に係る覆滅（侵害行為がなければ共通の仕向国において Y 製品 1 と同数 X 製品 1 を輸出できたとした上で、知財高判令 2･2･28 判時 2464 号 61 頁［美容器大合議］の旧 1 項の利益額に係る事実上の覆滅と同様に、賠償範囲に含まれる単位製品当たりの利益額を特許発明の購買動機への寄与に応じた範囲に限定したもの）であるとも、いずれにも解されうる。専ら後者の利益額に係る覆滅の趣旨である場合には、肯定説（のうち［美容器大合議］の利益額に係る事実上の推定覆滅の判断を部分的に是認するもの[11]）からは、判旨 2 (3) で 3 項の適用を否定した結論自体は是認できることとなる。

2 項につき侵害品の売上への特許発明の寄与が限定的であることを認めた裁判例の多くはその覆滅の判断が数量と利益額のいずれに係るものであるかを明示していない。上記の肯定説からは 2 項と 3 項の併用の観点からも両者のいずれかを明示（さらに数量に係る覆滅を先に判断）すべきこととなる。これに対して特許発明の非寄与の覆滅事由については数量に係る覆滅分にも 3 項を適用しないとの（1 項 2 号括弧書に関する起草担当者らの理解と同様の）解釈の下では両者の覆滅の区別は 3 項との併用との関係でも不要となり、この点も中間説の実務上の意義の 1 つなのかもしれない。

●――注

1）本判決は、ある仕向国での X 製品との競合を理由に 2 項の適用を認めつつ、特定の仕向国での非競合（X 製品の非輸出）を推定覆滅事由として扱っている。しかし立証責任の分配の観点からすると、（EU 等は別として）侵害品の仕向国それぞれについて権利者製品が輸出され当該国の市場での競合関係が存在することを 2 項の適用要件の問題とすべきであったと思われる。

2）特許庁総務部総務課制度審議室『令和元年特許法等の一部改正　産業財産権法の解説』（発明推進協会、2020 年）（以下起草担当者解説）17 頁以下参照。

3）設樂隆一「特許法改正と 2 つの知的財産高等裁判所大合議判決」年報知的財産法 2020-2021（2020 年）15 頁以下、古河謙一「令和元年改正特許法 102 条をめぐる諸問題」L&T 別冊 6 号（2020 年）75 頁以下、高林龍『標準特許法〔第 7 版〕』（有斐閣、2020 年）300 頁以下を参照。

4）田村善之「特許法 102 条各項の役割分担論と損害論定立の試み」知的財産法政策学研究 60 号（2021 年）35 頁以下、鈴木將文「特許権侵害に基づく損害賠償に関する一考察」L&T90 号（2021 年）20 頁以下参照。

5）従前の議論状況も含め金子敏哉「令和元年改正後の特許法 102 条 1 項 2 号の意義と解釈」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂、2020 年）115 頁以下、飯田圭「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察」知的財産法政策学研究 62 号（2022 年）126 頁を参照。

6）従前の議論状況も含め飯田・前掲注 5）147 頁以下を参照。

7）市場の非同一性は 1 項 2 号括弧書の場合に該当しないとする見解として古河・前掲注 3）を参照。

8）飯田・前掲注 5）130 頁の特許発明が侵害品の商品価値に有意な貢献をしていた場合についての記述も参照。

9）仮に許諾し得たか否かを併用の判断基準とする立場によるとしても、特許発明の寄与の可能性があれば実施許諾契約は締結されうることが鑑みられるべきであろう。

10）飯田・前掲注 5）130 頁以下の「数量的覆滅」と「利益額的覆滅」の用語法を参照。また同 147 頁以下は、2 項につき「数量的覆滅」がされた場合に明示的に限定して 3 項の併用の可否を肯定する立場を明らかにしている。

11）飯田・前掲注 5）116 頁及び金子敏哉「知的財産との関係が『薄い』製品・サービスに係る売上減少による逸失利益」民商 157 巻 1 号（2021 年）56 頁以下を参照。このような立場に批判的な見解として田村・前掲注 4）24 頁以下、前田健「新たなビジネスモデルと特許権・著作権侵害の損害額算定上の課題」パテント 75 巻 27 号（2022 年）49 頁以下も参照。