

特許権者が特許製品の部品のみを製造・販売していた場合の 102 条 1 項・2 項の適用の可否**【文 献 種 別】** 判決／知的財産高等裁判所**【裁判年月日】** 令和 6 年 4 月 24 日**【事 件 番 号】** 令和 5 年（ネ）第 10052 号、令和 5 年（ネ）第 10080 号、令和 6 年（ネ）第 10002 号**【事 件 名】** 特許権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴、民訴法 260 条 2 項の申立て事件
(レーザー加工装置)**【裁 判 結 果】** 原判決変更**【参 照 法 令】** 特許法 102 条**【掲 載 誌】** 裁判所ウェブサイト

◆ LEX/DB 文献番号 25573620

東京大学教授 前田 健

事実の概要

1 本件は、「レーザー加工装置」に関する 2 件の特許（本件特許 1 及び本件特許 2）の特許権者である X が、Y による Y 製品の製造・販売等が上記各特許権の侵害に当たると主張して、損害賠償等を求めた事案である。Y 製品は、ステルスダイシング技術と呼ばれる技術を用いて半導体基板を切断（ダイシング）する装置（「SD ダイサー」）である。X は、SD ダイサーの中核モジュールであるステルスダイシングエンジンユニット（「SD エンジン」）を製造し、Y を含む半導体製造装置メーカーに供給してきた。Y は当初ライセンスを受け Y 製品を製造し、契約終了後もそれを継続していた。

争点は多岐にわたるが、本評釈で取り上げるのは、X は特許発明の技術的範囲に属する製品（特許製品）を製造しておらず、その部品に相当する SD エンジンの製造・販売しかしていないところ、特許法（以下省略）102 条 1 項又は 2 項を適用して損害額を算定することができるかである。

2 原判決（東京地判令 4・12・15 平成 30 年（ワ）第 28930 号）は、Y 製品は本件特許 1 に係る特許発明（本件訂正発明 1）並びに本件特許 2 に係る特許発明（本件発明 2）のうち本件発明 2－2 及び 2－3 の技術的範囲に属するとして、Y による特許権侵害を認めた。

そして、X の販売する SD エンジンは、侵害品である SD ダイサーの部品に相当するものであり、SD ダイサーとは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認めることはできな

いとしたうえで、Y が、侵害品である SD ダイサーの販売等により受けた利益の額は、X が受けた損害の額と推定することはできないとして、102 条 2 項の適用を否定した。また、同じく SD エンジンと SD ダイサーは市場において競合関係に立つものとは認めることができないことを理由として、SD ダイサーである被告製品は、X において侵害行為がなければ販売することができた物には該当せず、102 条 1 項を適用できないと判断した。

原判決は、102 条 3 項を適用し、実施料率を 30% と認定して損害額を算定した。

3 なお、本件には当事者を同じくする別件が存在し、行使された特許権が異なるほかは、被疑侵害品含め、本件とほぼ同様の事案である。

別件地裁判決（東京地判令 5・2・15 平成 30 年（ワ）第 28931 号）は、設計変更前の製品（Y 旧製品）にのみ侵害を認めたとうえで、102 条 2 項の適用は否定したが X の SD エンジンも「侵害行為がなければ販売することができた物」に該当するとして、102 条 1 項の適用を認めた。しかし、102 条 3 項により算定した損害額の方が上記より大きいとして、それにより損害額を認定している。

別件高裁判決（知財高判令 6・3・6 令和 5 年（ネ）第 10037 号）は、地裁と同じく侵害を認め、102 条 2 項の適用を否定したうえで 102 条 1 項の適用を認めた。ただし理由が異なり、X が「SD エンジン相当部分」の利益を特定できていないことを指摘している。そして、特定数量の割合を 70% と認定した結果 3 項の侵害額より大きくなり、1 項に基づき損害額を認定した。

判決の要旨

1 本判決は、原審の判断を変更し、設計変更前のY製品は、本件発明2-2及び2-3の技術的範囲には属しないとしたうえで、102条の適用について次のように判断した。

「当裁判所は、原審と異なり、本件においても特許法102条1項及び2項の適用は否定されない一方、同条3項につき原審が適用した相当実施料率30%は過大であると思料し、これを前提に、当審における請求原因（侵害の対象取引）の追加も踏まえて、同条2項に基づいて認められる損害8億3191万6753円の限度で損害賠償請求を認容すべきものと判断する。」

2 102条2項の適用の可否

(1) 「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、同項の適用に当たり、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（前掲知財高裁平成25年2月1日判決〔ごみ貯蔵機器事件〕、同令和2年2月28日判決〔美容器事件〕、同令和4年10月20日判決〔椅子式マッサージ機事件〕参照。）」

「ステルスダイサーの国内市場における販売者は、Yと、XからSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、X製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、Y製品の構成中、X製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたであろうという事情が認められるというべきである。

これを他の表現でいえば、Xが主張するとおり、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介し

て、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。」

(2) 「立証の困難を緩和するという特許法102条2項の趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。……そして、SDエンジンの販売者であるXが、SDエンジンの販売による利益を超えた損害の賠償を得られる理由はなく、本件においては、被告製品の販売に係る限界利益（①）に、SDエンジンの価額（②）のSDダイサーの価額（③）に占める割合を乗じて（①×②／③）Xの損害とし、それを超える部分については推定が覆滅されると解するのが相当である。このように解することが、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りで、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるとして特許法102条2項の適用を認めることと整合的でもある。」

3 102条1項の適用の可否

(1) 「特許法102条1項の文言及び上記の趣旨に照らせば、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、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合関係にある製品をいうものと解するのが相当である。」

「ステルスダイサーの国内市場における販売者は、Yと、XからSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、X製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、X製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、X製SDエンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特許法102条1項所定の『その侵害行為がなければ販売することができた』という関係が認められるというべきである。」

判例の解説

一 本判決の意義

本判決は、特許権者が特許製品の部品ののみを販売している場合にも、102条1項及び2項の適用があることを明らかにしたことに意義がある。特に、同一当事者による別件と比較検討することで、各項の適用の条件について様々な分析が可能である点は貴重である。

なお、本件は、事案の解決として102条3項により損害額を算定した原判決を破棄し、2項による損害額の算定を選択している。本件の特許権者は、部品を独占的に販売する一方、特許製品の製造・販売について別途ライセンス料を受受するというビジネスモデルを構築していた。単なる特許製品の販売ではないビジネスモデルを有する特許権者への救済法という観点からも、本件は興味深い素材といえる。

二 特許法102条1項の適用について

102条1項の適用には、侵害行為がなければ販売することができた物が存在することが必要である。本判決は特許権者が販売していた特許製品の部品も、これに該当することを認めた。この意義をどう理解すべきか。

権利者が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害品と競合関係に立つ製品であれば足り、特許発明の実施品であることを要しないと立場が通説・裁判例である¹⁾。美容器大合議判決は「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」と判示している。この立場によれば、競合関係さえ認められるのであれば、実施品とはいえないであろう部品であっても「販売することができた物」に該当し得ることになる。

一方、「競合関係」の意義については、定まった見解はない。本件においては、特許製品と部品との間に競合関係が認められるのかが問題となる。競合関係を厳密に見るのであれば、部品と完成品とでは市場が異なるのは明らかであるから競合関係は否定されることになる。しかし、完成品が無断販売されると製造に利用される部品の売り上げが落ちる関係性が認められる場合もあるから、競合関係があるという評価も不可能ではない。

この点に関連して、近時は、競合関係を緩やかに肯定し、「販売することができた物」を広く捉える見解が有力になりつつある。学説では、権利者製品の付随品やサービスも「販売することができた物」に含める解釈が提唱されている²⁾。また、知財高判令6・7・4令和5年(ネ)第10053号[金融商品取引管理装置]は、サービスが102条1項にいう「販売することができた物」に該当する可能性を否定しなかったことが注目される³⁾。この背景には、権利者のビジネスモデルが多様化する中、102条1項適用の場面を過度に限定すべきでないという考え方があると思われる。

以上を踏まえると、本判決は、「販売することができた物」の意義を柔軟に捉え、権利者が、そのビジネスモデルによらずに、102条1項を活用することができることを示した意義があるといえる。102条1項の役割は売上減少の逸失利益を算定することにあるから、侵害品と権利者製品の需要が1対1の関係にあれば適用の基礎はある。本判決は、基礎が認められるなら、文言解釈を柔軟に行う方向を志向しているといえる。

なお、部品について102条1項を適用する場合、特許製品全体ではなくて、部品の利益を基礎に損害額の算定が行われる。2項では部品部分の利益は侵害者が立証する必要がある、後述の通り、この点が別件で1項と2項で判断が分かれたことに影響したと考えられる。

三 特許法102条2項の適用について

学説では異説も有力であるが⁴⁾、102条2項が推定する損害の意義については、売上減少の逸失利益と見るのが通説・裁判例の立場である。知財高判平25・2・1判時2179号36頁[ごみ貯蔵器大合議]は、「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、2項の適用が認められるとし、知財高判令元・6・7平成30年(ネ)第10063号[二酸化炭素含有粘性組成物大合議]及び知財高判令4・10・20令和2年(ネ)第10024号[椅子式マッサージ大合議]においては、102条2項の推定覆滅事由は、基本的に1項の販売阻害事情と同視されていた。大合議は、2項の損害は1項と同じく売上減少の逸失利益であると捉えていると理解できる。

1項と2項とで推定される損害の性質が同一で

あるとすれば、1項の適用ができる場合には2項の適用もできるはずである。しかし、別件高裁判決は、1項の適用は認めつつ2項の適用は認めなかった。その理由は、いわゆる寄与利益説に立ったことにあると考えられる。二酸化炭素含有粘性組成物大合議は、2項の推定は侵害者の限界利益の全額に及ぶとする全体利益説を採用。この通説に従えば、本件においてSDダイサーの限界利益の全額が損害と推定されるはずである。特許発明の寄与が認められるのは、その技術の内容上、SDエンジン相当部分に限定されると思われるが、当該部分の限界利益を特定するのは、2項の適用を認めた後の推定の覆滅の主張においてであるはずである。ところが、別件高裁判決は、SDエンジン相当部分の限界利益を特定することができないことを根拠として2項の適用を否定した。別件高裁判決が、特許発明の寄与部分の立証責任を特許権者側に課す寄与利益説に立つことは明らかである。

本判決が1項及び2項の適用を共に認めたことは、全体利益説に従えば当然の判断であったといえる。本判決が2項の適用を認めた理由は、主に、SDエンジンが、ステルスダイサー製品の中核をなすものであり、特許権者による部品の販売行為が侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあることである。これは1項の適用を認めた理由とほぼ同じであって、1項と2項の損害の性質を同視するなら当然の判断といえる。なお、本判決は、その具体的な損害計算において、全体利益が推定されることを明示的に述べている。

もっとも、別件高裁判決が寄与利益説を採用したのは推定される損害額が過剰となることを懸念したからで、本件ではその懸念が存在しなかったことも、本判決が躊躇せず2項を適用した一因であるように思われる。別件の特許発明は、代替技術が存在する技術であり（実際、被告は仕様変更で特許権侵害を回避できている）、利益への寄与度は小さい。一方、本件訂正発明1はステルスダイシング技術の「中核的技術思想を具現化するもの」であって、その貢献度は大きい。現に、別件高裁判決では、特許技術の寄与度を考慮して、1項においては部品（SDエンジン）の利益から7割の推定覆滅をしている。対して本判決では、SDエンジンのSDダイサーに占める価格割合での推定覆

滅は行っているが、技術の寄与度に係る推定覆滅は行っていない。技術の重要度の違いが、両判決の判断の差に影響していたようにも思われる。

全体利益説が原則ではあるが、推定が過剰となるという問題意識も理解できる。1項との均衡も考えれば、二酸化炭素含有粘性組成物大合議の射程は、部品に2項を適用する場合には及ばないと解する余地もあるのかもしれない。今後の検討を要する。

四 おわりに

本判決は、事案の解決として、原審の3項によるものではなく2項の損害額によることとした。本件で権利者が採用していた、部品を独占的に販売しつつ特許製品へのライセンス料を受受するという特許権者のビジネスモデルの場合、売上減少の逸失利益と逸失ライセンス料の双方を認めないと、損害の評価は適切にできない。2項の損害は、建前としては部品の販売による利益の方しか評価できず、ライセンス料の方は評価できないはずである。しかし、本件の2項の損害認定は実質的に逸失ライセンス料を含めた評価になっていたと見る余地があり、2項の果たすべき役割を考えるうえで示唆的であるように思われる。

●——注

- 1) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕中巻』（青林書院、2017年）1831頁〔飯田圭〕参照。学説上は、実施品である必要があるという説も有力であるものの、競合品であれば十分であるという説が多数である。
- 2) 権利者製品の付随品も含める見解として金子敏哉「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：寄与率・部分実施、付随品の取扱いに関する試論」民商157巻1号（2021年）47頁などがある。サービスも含める見解として前田健「特許法102条の現代的解釈—コト消費時代における知的財産権侵害の損害賠償—」パテント76巻9号（2023年）43頁。
- 3) 一審判決と異なり控訴審判決は、サービスの顧客を奪った場合でも102条1項が適用される余地を否定せずに、2項に基づく損害額を超える損害の立証がないことを理由に102条2項の方を適用している。
- 4) 侵害者利益の返還をさせる規定として機能させることを提唱する見解として、田村善之『損害賠償論〔第3版〕』（弘文堂、2023年）465頁、高林龍「特許法102条2項の再定義」中山信弘先生古稀記念『はばたき—21世紀の知的財産法』（弘文堂・2015年）474頁参照。