

特許法102条2項の適用要件

—ごみ貯蔵器事件知財高裁大合議判決—

The IP High Court Grand Panel Decision which gave a Instruction to apply the Article 102, Paragraph (2) of the Patent Act

知財高大判平成 25 年 2 月 1 日

判時 2179 号 36 頁, 判タ 1388 号 77 頁

大友 信 秀*
Nobuhide OTOMO

抄録 使用後の紙おむつ処理に使用するカセットを販売することで特許権を侵害した被告に対し特許権者である原告は特許法102条2項により損害賠償を請求した。原告製品は総代理店である訴外会社により輸入販売されており, 原告自身が特許法2条3項の「実施」に当たる行為を行っていないため, 損害額の推定規定である102条2項の適用が否定されるかが問題となった。本判決は, 102条2項適用の要件を緩やかに解した一方で, 推定の覆滅に関しては, その可能性を認めながら, 実際には一切認めなかった。

今後は, 推定の覆滅が認められる事由が問題となり得る。また, 推定覆滅事由を厳格に解する場合には, 102条2項の性質自体に関する議論が深まることも予想される。

事実

発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする特許(以下, 本件特許権という。)を有する X (控訴人兼被控訴人・第 1 審本訴原告・反訴被告) は, ゴミ貯蔵機器用カセット(以下, イ号物件という。)を輸入・販売する Y (控訴人兼被控訴人・第 1 審本訴被告・反訴原告) に対して, イ号物件が本件特許権を侵害するとして, イ号物件の輸入販売等の差止め及び廃棄, 並びに損害賠償を求めた。

X はイギリスに本拠地を有し日本国外における幼児用製品の製造等を業とする会社であり, X 製品の日本国内への輸入及び日本国内での販売は, 平成 20 年 11 月 27 日に X の日本における総代理店となった訴外 A が行っていた。Y は, 旧会社 (Y の前身会社) であった平成 5 年頃から X の日本に

おける総代理店として X 製品を販売していた。Y は旧会社の事業の譲渡を受けたが, X より平成 20 年 11 月 27 日以降の更新をしない旨通知を受けた。Y が従前の販売代理契約に従って X 製品の輸入販売を継続したため本件訴訟に至った。

原審(東京地判平 23 年 12 月 26 日・平成 21 年(ワ) 44391 号等) は, Y による特許権侵害を認めた上で, 損害賠償に関しては X が主張していた特許法 102 条 2 項の適用を認めず, 同条 3 項を適用し 10% の相当実施料の賠償を認めた。

これに対して, X, Y ともに控訴した。

* 金沢大学人間社会研究域法学系教授
Professor, Faculty of Law, Institute of Human and Social Sciences, Kanazawa University

判旨 X 控訴一部認容, Y 控訴棄却

知的財産高等裁判所大合議部は、原審同様 Y の特許権侵害を認めた上で、損害賠償については原審と異なり 102 条 2 項の適用を認め以下のように判示した。

「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。」

「前提となる事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

a X と A は、平成 20 年 10 月 15 日、「赤ちゃん向けおむつ処理製品の販売店契約」(以下「本件販売店契約」という。)を締結した〈証拠略〉。

b 本件販売店契約には、以下の規定がある〈証拠略〉。

……………

c 本件販売店契約に基づき、X は、A に対し、X が英国で製造した X 製カセットを販売(輸出)し、A は、日本国内において、一般消費者に対し、上記 X 製カセットを販売している〈証拠略〉。

d X は、A との間で、おおむね 1 月ないし 2 月ごとに定例会議を、1 年に 1 回上層部会議を開催し、X 製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につき A に対する支援などを行っている〈証拠略〉。

e Y は、少なくとも平成 21 年 7 月 30 日から平成 23 年 12 月末日までの間、イ号物件を中国から輸入し、日本国内において販売した(当事者間において争いのない事実)。

f 上記のとおり、Y のイ号物件を輸入、販売する行為は、本件特許権を侵害する。」

「上記認定事実によれば、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 とごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、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。」

「……特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、……同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課することは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。」

「したがって、本件においては、Xの上記行為が特許法2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができる。また、このように解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。」

「……イ号物件の……販売数量は合計50万9583個、売上金額の合計は2億1504万3189円である。……Yの粗利益率62.6%……をもって、Yの利益を算定するのが相当である（証拠略）。……Xの損害は、合計1億3461万7022円と推定される。」

「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。」

「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（証拠略）、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「アプリカ」とブランド力において遜色はないと推認されること（弁論の全趣旨）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、「アプリカ」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。」

「Xが、本件訴訟の提起及び追行を、X代理人らに委任したことは当裁判所に顕著であり、本件での逸失利益額、事案の難易度、審理の内容等本件の一切の事情を考慮し、Yの不法行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用としては、1346万円と認めるのが相当である。」

なお、以上に加え、民法所定の年5%の利率により計算した利息額の賠償を認めた。

研究

1. 問題の所在

本件は、チューブ状のフィルムに使用済み紙おむつを入れ、その都度フィルムをひねることでなおいを閉じ込めることを特徴とする紙おむつ処理容器に使用するフィルムカセットの特許権侵害が問題となった事件である。Yは「アプリカ」ブランドとして子育て用品市場では著名であり、また、X製品も「コンビ」ブランドでYブランド同様に著名なブランドの下で販売されていた。また、「コンビ」ブランドで販売する直前まではYブランドによる販売契約がXとの間で結ばれていた。

Xはイギリスに本拠を有する会社であり、発明の名称を「ごみ貯蔵器」とする特許を有していたが、同特許製品である原告製品を日本国内に輸入し販売していたのは日本におけるXの総代理店であるAであった。

イ号物件が本件特許権を侵害することは、原審及び本判決ともに認めたが、侵害に対する損害賠償の算定において両判決では結論を異にした。特許権侵害に基づく損害賠償額の認定については、侵害対象が物理的実体を持たないことから、権利侵害に係る証拠が被告側に偏り、これを民事上の原則に従って権利者である原告に証明させることは極めて困難なことから、各種推定規定が102条に定められている。

102条は3項で「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額」を損害額として認めており、特許権者は自らが実施していない場合でも最低限の損害として、実施料相当額の賠償を認められている。これに対して、同条1項及び2項は、特許権者に3項の損害を超える額の損害がある場合に、その損害額の立証負担を軽減するため、証明責任の転換を規定したものである。こ

のため、3項が損害発生自体の立証をも必要としないのに対し、1項及び2項の適用のためには損害の発生自体を特許権者が主張・立証する必要があるとされている。

本件で問題となった102条2項は、侵害者の利益額を特許権者の損害額と推定する規定であるが、侵害者の利益額が特許権者の損害額と推定されるのに必要な経験則を満たす、特許権者による侵害者と同種の実施の要否、あるいは、特許権者による特許法2条3項にいう「実施」の要否が同項適用の要件として議論されてきた。

本判決は、X製品の輸入・販売をAが行っており、Xが直接これを行っていたわけではない本件で、「Xは、Aとの間で、おおむね1月ないし2月ごとに定例会議を、1年に1回上層部会議を開催し、X製品の販売数量の確認、次期販売計画や販促活動の立案、拡販に向けたコンサルティングをし、販売及び販促活動につきAに対する支援などを行っている」ことから、「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」とした。また、102条2項の適用については、「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、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。」とし、特許権者による当該特許発明の実施が同項の要件として求められることがないことを示した。

このように、本判決は102条2項の適用に対して、従前議論が分かれていた特許権者による特許発明の実施は不要とする一方で、諸事情による推定の覆滅（可能性）を認めているため、このような特許権者による実施を不要とした事の当否及び

推定覆滅を認める諸事情の捉え方について検討する必要がある。

2. 特許法 102 条 2 項の性質

(1) 立法経緯¹

① 改正審議会答申

102 条 2 項は、昭和 34 年の現行特許法制定時に導入された規定である。改正審議会の答申（昭和 31 年 12 月 21 日）では、次のように、損害賠償とは別の概念として侵害者の利得返還義務が認められていた。

「利得返還義務及び損害賠償義務について次のような規定を設ける。

(一) 故意又は過失による侵害について

(イ) 特許権者は故意又は過失によつて自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害によつて得た利得の返還を又は自己の蒙つた損害の賠償を請求することができる。

(ロ) 侵害に係る特許発明の実施料相当額は特許権者の蒙つた損害額の一部とみなす。²」

さらに、このような規定を設ける理由は、侵害者の得た利得の全部返還に関して、民法の一般理論によれば、不法行為もしくは不当利得によることになり、その場合には、特許権者の損失額が限度となり、また、損失の立証が容易ではないため、不真正事務管理の理論を考慮した上で、工業所有権を所有権と同じ絶対権と考え、完全な元の状態に回復させることにより権利者の保護を完全にするためと説明されている³。

また、改正時に参照されたドイツ法において損害計算の基礎に喪失利得、喪失実施料に加え侵害者利得が判例により認められていること、また、米国特許法 84 条の「侵害により受けた損害を補償

するのに適当な賠償額」の算定において侵害者の得た利得が一要素として解釈されていることもその理由として挙げられている。他方で、「利得もしくはは損害は侵害と相当因果関係に立つものに限られるが、どこまでが相当因果関係に含まれるかは工業所有権が無体財産権であるため判断が困難な場合が多いので、(ロ)で実施料相当額を侵害によつて特許権者が蒙つた損害額の一部とみなし、少くともこれだけは請求できることとした。……特許権者は利得返還請求か損害賠償請求のうち立証の容易な方か、金額の多い方を選んで請求することになる。」としている⁴。

② 法案化から改正特許法成立段階⁵

答申の内容は、民法の損害に適合しないとする法務省民事局の反対のため、現在の推定規定の形式に変更された。

(2) 学説

102 条 2 項の制定経緯（侵害者利得の取り戻しを目指したもの）から、学説上、規範的損害概念である特許発明を利用した市場機会の喪失（可能性）と解する見解がある⁶。

しかしながら、同項は損害額の推定規定に止まり、損害の発生まで推定するものではなく、したがって、同項の損害は特許権者等の売上減少による逸失利益と解するものが多数である⁷。

(3) 判例⁸

判例も、102 条 2 項を特許権者等の逸失利益を推定するものと捉え、特許権者自身が特許発明を実施していない場合には 2 項の適用を認めないものが多数であり⁹、権利者に逸失利益が発生していない場合¹⁰や、権利者が侵害による利益と同種同質の利益を現実に失っているとは考えられない場

合¹¹には、102条2項の適用を認めない。このような判例によれば、市場における競合関係が重要な要素となる。

3. 損害賠償の具体的算定と特許法 102条2項の適用

(1) 適用要件

①「実施」が必要か

判例が102条2項の適用で重視しているのは、侵害者の利益と同種の利益の逸失が特許権者に認められるかどうかである。この点で、特許権の無許諾実施による侵害者の利得の存在が認められ、他方、特許権者が侵害者の行為により自身の市場活動に影響を受けることが経験則上認められる場合には、同影響を逸失利益と評価することは可能である。したがって、権利者が必ずしも特許製品を製造・販売等していない場合でも、これと競合する非特許製品を製造・販売しており、その売り上げが減少している場合等についても逸失利益を認める必要があるため、102条2項の適用要件に「実施」を要求することは必ずしも現在の判例から必然的に認められることではない。

したがって、本判決が認めたように、「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」として、102条2項の適用要件として権利者による「実施」を求めないことは理論的に説明可能であり、これまでの判例の多数からも自然な帰結である。

②市場における競合関係の要否

上述のように、102条2項の適用に権利者による「実施」を不要とした場合にも、侵害行為と特許権者の逸失利益との間に因果関係が認められる

必要があり、多くの学説・判例はこれを市場における競合関係と捉えている¹²。

しかしながら、市場において侵害者の製品と競合する物は権利者による物以外にも数多く存在し、侵害者による不法な行為により市場機会を失う者は権利者だけではない。それにも関わらず、権利者のみに、このような規定の適用が認められるのは、やはり、同項が特許権という排他権にその法的根拠を求めているからと言うほかない。

③特許権という排他権の権利者にのみ認められる 推定

102条2項はそもそも侵害者の利得返還を目的としていたものが、民法の一般法理との関係から損害の推定規定となった経緯がある。このことから、権利者の逸失利益としての推定規定に変わった現在においても、侵害者利益は権利者に帰属すべきものとの考え方が根強く残っているものと考えられる。

しかしながら、特許権者の製品が侵害された特許を実施していない場合に、これを「市場において競合する」という権利者としての特性とは関係のない事由に係らしめた瞬間から、102条2項が権利者のために規定されているという特許法独自の根拠が意味を有さないことになる。

102条2項の適用要件を導くためには、やはり、特許権者固有の要素である特許権の実施と関わるものを要求するか、そうでなければ、特許権の排他的独占権の効力が侵害者の行為一切に及ぶ強力な権利であるとの理解を共有した上で、損害の推定規定ではなく、規範的損害を定めた見なし規定として解釈することが求められるのではないだろうか。

(2) 推定の覆滅要件

本判決のように 102 条 2 項適用に権利者の実施を必ずしも要しないとして、損害額の立証責任を侵害者側に転換する場合には、これにより侵害者側が負担する立証責任の内容が同様に説明されなければならない。この点、本判決は、102 条 2 項の推定の覆滅に関して、「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。」と述べるに止まり、詳細な説明を行っていない。

判例では、独占的通常実施権者の損害賠償請求に対しても、102 条 2 項の類推適用が認められていることからすると¹³、本件のように日本国内における独占的販売権を有する A の行為と X の行為が併せて一つの行為として評価されるような場合には、Y に対して、推定の覆滅を認める明確な指針を与えるべきとも考えられる。

本判決は、Y が主張した X から A に対する最低購入量の約定（本判決はそのような定めがあったとは認められないとしている。）、X と Y の製品の価格差、Y 製品のブランド力、Y の非侵害製品や他社の競合品の存在の一切を認めていない。もともと推定の合理性が明確でないため、本判決のように一端推定の要件を引き下げた際に、推定覆滅の要件を合理的に定めることは極めて困難なことである¹⁴。

本判決の理解としては、102 条 2 項を適用し同項の推定を認めた以上、その覆滅は想定していないと捉える（102 条 2 項適用の可否検討においてすでに推定の覆滅可能性をも検討していると捉える）もの、覆滅は認めるが同推定の全部を覆滅させるだけの心証がなければ覆滅を認めないとするもの（この場合には、102 条 2 項適用の要件を厳格にすることで同じ効果が求められ、その場合に

は本判決の考え方を否定することにもなる。）、本判決の事実の下ではたまたま推定の覆滅が認められなかったと捉えるものがあり得る。

4. 今後の課題

以上のように、本判決は一部覆滅を認める基準については明確に述べなかった。今後は、どのような場合にこれが認められるのかという基準を構築する課題が残された。また、推定の覆滅をどの程度認めるのか、という問題の捉え方次第では、102 条 2 項が現在のような逸失利益の証明責任の転換規定としての理解から、規範的損害概念により近づくことも考えられる。とりわけ、102 条 1 項の新設により、但書において比較的詳細な推定覆滅事由を挙げていることに照らせば、102 条 2 項には 1 項や 3 項と異なる役割を求める余地もあると考えられる。

なお、本判決は、Y の主張に対応して、本件における 102 条 2 項の適用が「本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえない。」とした。いわゆる FM 信号復調装置最高裁判決¹⁵が「属地主義」により結果として米国特許法の適用を否定して以来、涉外民事事件における準拠法選択に法の域外適用という全く異なる論理を持ち込むことが認められるようになった¹⁶。本件では、被告住所地や損害発生地という渉外的要素が存在しながら準拠法選択が表面上問題となっていないが、準拠法として日本法が選択されたとみることが自然である。そうであるならば、その後の日本特許法の適用に対して、域外適用が問題とされることはなく（公序等が問題とされることはあるとしても）、したがって、「属地主義」という不明確な法理への適合性を検討する必要もなかった¹⁷。逆に、域外適用や「属地主義」を問題とするのであれば、

特許侵害事件に国際私法の一般的理解を及ぼさない理由（準拠法選択を排除する理由）を明確に示す必要が生じる。

れた後は、借用法源としての日本法の場所的適用範囲は問題とならないことを指摘する。

- ¹⁷ 属地主義の根拠が明確でない点について、大友信秀「日本国内の行為に基づく米国特許侵害の成否について」中山信弘編『知的財産権研究V』（LexisNexis, 2008）175-179頁参照。

注)

- ¹ 102条の立法経緯については、工業所有権制度改正審議会答申に至る過程を詳細にたどった先行研究として、田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（弘文堂、2004）参照。現行法改正時の経緯については、国会議事録を除き、公刊された資料がほぼ審議会答申説明書に限られている。田村教授のいわゆる助手論文である上記論考は、特許庁に保管されている改正時の詳細な資料である荒玉義人文庫を綿密に検討するものであり、2次資料としては極めて事実にも忠実なものである。
- ² 特許庁『工業所有権制度改正審議会答申説明書』（発明協会、1957）105頁。
- ³ 同上、106頁。
- ⁴ 同上、106-107頁。
- ⁵ 田村、前掲注1、56-59頁参照。
- ⁶ 鎌田薫「知的財産訴訟における損害賠償法理」特許研究17号10頁、茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリ1162号52-53頁、田村、前掲注1、301-303頁、中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012）373-374頁等参照。
- ⁷ 吉原省三「特許権侵害による損害賠償請求訴訟の要件事実」『無体財産権法の諸問題』（石黒淳平追悼）（法律文化社、1980）186頁。
- ⁸ 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』（青林書院、2011）1612-1613、1621、1622、1630-1637頁（飯田圭）参照。
- ⁹ 東京地判昭和37年9月22日判タ136号116頁〔二連銃玩具事件〕、最判平成4年6月25日判例工業所有権法〔第2期版〕5359の17頁により是認された東京高判平成3年8月29日知財集23巻2号618頁、639頁〔ニブリング金型機構事件〕等参照。
- ¹⁰ 大阪地判昭和55年6月17日無体集12巻1号242頁〔表札事件〕。
- ¹¹ 大阪地判昭和56年3月27日判例工業所有権法2305の143の63頁〔電子的監視装置事件〕。
- ¹² たとえば、田村善之「侵害による利益を損害額と推定する特許法102条2項の適用の要件と推定の覆滅の可否—ごみ貯蔵機器事件—」知財管理63巻7号1107頁、1111頁（2013）。
- ¹³ 東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁、判タ990号251頁等参照。
- ¹⁴ 田村、前掲注12、1119頁参照。
- ¹⁵ 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁、判時1612号2頁、判タ951号105頁。
- ¹⁶ 高杉直「国際的な特許出願と職務発明—外国特許を受ける権利の対価請求の準拠法を中心に—」松岡博編『国際知的財産法の潮流』（帝塚山大学出版会、2008）131-132頁は、国際私法上日本法が準拠法として選択さ