

特許法102条1項に基づく損害額の算定において 侵害品譲渡数量の99%について同項ただし書きの 「販売することができないとする事情」があるとされた事例

大阪地裁 平成19年4月19日判決 平17(ワ)12207号(判例時報1983号126頁)

早稲田大学法学部 助教 大橋 麻也

事実の概要

眼鏡・サングラスの製造販売等を業とするX(原告)は、発明の名称を「ゴーグル」とする本件特許権(その特許請求の範囲の請求項1、同2、同4、同5の発明を「本件特許発明1」などといい、併せて「本件各特許発明」という。また、それぞれの発明に係る特許を順次「本件特許1」などといい、併せて「本件各特許」という)、および、意匠に係る物品を「水中眼鏡」とする本件意匠権(その登録意匠を「本件登録意匠」という)を有している。

一方、眼鏡の製造販売等を業とするY(被告)は、平成17年4月ごろから、子供用水中ゴーグル(以下、「Y製品」という。また、その意匠を「Y意匠」という)を輸入し、販売していた。

本件各特許発明は、「アイカップと鼻ベルトの上下方向の動きに融通性をもたせ、顔面へのフィッティング自由度をもたせる」ことを発明の課題とするものであり、ゴーグルのアイカップの鼻ベルト取付台部に棒状突起を設け、これを鼻ベルト両端の突起係合孔にはめ込み、アイカップと鼻ベルトを回動自在とすることで上記課題を解決しようとしている(特開2003-153936号参照)。

本件特許発明1の構成要件AないしF、同2の構成要件G、同4の構成要件HないしN、同5の構成要件OないしSのうち、Y製品が、構成要件AないしD、GないしM、P、QおよびSを充足することに争いはない。

そのような製品を販売するYに対し、Xが、Yの行為は上記の各権利を侵害すると主張して、本件特許権または本件意匠権に基づき、Y製品の製造販売の差し止めおよび廃棄、ならびに、Y製品の製造販売に必要な金型の

除去(除却)を求めるとともに、特許権侵害または意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求したのが、本件である。

Yは、本件特許権の侵害に基づく請求を排斥するため、本件各特許には進歩性欠如の無効理由があるなどの抗弁を提出している。またYは、本件意匠権の侵害に基づく請求に対しては、Y意匠は本件登録意匠と類似しないと主張するとともに、本件登録意匠には創作容易性の無効理由があるとの抗弁を提出している。

損害額についてXは、主位的に特許法(以下、「法」という)102条1項に基づき、Y製品の販売数量26万1792個(輸入数量全量)、および侵害の行為がなければ販売することのできた本件X製品(大人用のフィットネス用の中級品)の限界利益504円をもとに算定されるものとし、本件X製品の年間出荷数量が81万2500個であることに鑑みて、Y製品の販売数量程度の増産であれば既存の人員・設備のままでも対応可能であると主張している。

これに対しYは、Y製品は本件X製品はもとよりXの販売する子供用ゴーグル商品との間でも競合関係を有しないなどと反論したほか、法102条1項ただし書きの「販売することができないとする事情」として、Y製品と本件X製品の異質性および競合製品の存在を考慮すべきであると主張し、さらに本件X製品が創出した利潤における本件各特許発明の寄与度は全くないと主張した。

またXは、予備的に、Y製品の販売数量のうち、Xにおいて「販売することができないとする事情」が認められる部分があるとしても、その部分については法102条3項に基づく実施料相当額の賠償請求が認められると主張した。これに対しYは、法102条1項の適用において、

ただし書きの事情があるとして特許権侵害者の譲渡数量から控除された部分については、特許権侵害との因果関係が否定され、権利者に損害が生じなかったと判断されたのであるから、それについて法102条3項に基づく損害賠償請求をすることは二重請求に当たり、填補賠償の範囲を超えることになるため許されないと主張した。

判旨 一部認容、一部棄却

一 法102条1項に基づく請求

裁判所は、本件各特許のうち、本件特許1、同2および同4には進歩性欠如の無効理由があり、特許無効審判により無効とされるべきものであると判断したが、本件特許5については特許無効の抗弁を排斥した。そのうえで、Y製品は同特許に係る本件特許発明5の技術的範囲に属し、その限りで本件特許権を侵害するものと認めた。

一方、裁判所は、Y意匠は本件登録意匠に類似しないから本件意匠権を侵害しないと判断した。Y製品の製造販売の差し止めおよび廃棄、ならびに金型の除却の請求については、YはY製品を自ら製造したことはなく、今後製造するおそれも認められないとして、販売の差し止めのみを認容した。以下、判旨として特許権侵害に基づく損害賠償に関する部分を紹介する。

1. Y製品の販売数量

「Yは、自らY製品を製造したことはなく、平成16年7月及び平成17年6月に、Y製品を合計26万1792個輸入し、このうち、平成17年4月から同年7月にかけて、合計12万4249個を販売したが、同年10月にY製品4万3200個を廃棄し、同年11月には取引先である大創から4万4519個返品され、さらに平成18年1月に7万4665個、輸入元へ返品した後、平成18年4月に1万9678個廃棄したことが認められる。」

2. 侵害の行為がなければ販売することができた物

「『侵害の行為がなければ販売することができた物』とは、侵害品と市場において競合し、侵害品が販売されなければその需要が喚起されたであろう特許権者の商品を指す。」

この点についてYは、Y製品は本件X製品と市場にお

いて競合しないと主張したが、裁判所は、スイミングゴーグル市場の状況、本件X製品の仕様・用途・価格、およびY製品の仕様・用途・価格・販路に鑑みて次のように判断した。

「上記認定事実によれば、Y製品は、1個100円という通常では想定し難い価格を設定し、かつ、子供を対象とした商品であることを購買者に対する最大のセールスポイントとしたスイミングゴーグルであったといえる。このことからすると、成人が自ら使用するために購入するというよりは、親が子供のために購入することの多い製品であったものと認められる。

他方、本件X製品は、フィットネス用の製品としての基本性能に加えて、シリコン素材を使用したり、度付きレンズと交換可能であるなどの付加的な機能も備えた中級品であることが認められる。

以上のとおり、Y製品は、これまで市場で流通していたスイミングゴーグルと比較して圧倒的な低価格を実現したものであったため、その低価格ゆえに、本来、スイミングゴーグルを購入する意思のなかった購買者層を新たに開拓した面があることも否定できない。

しかし、子供用のスイミングゴーグルの購買者の中には、Y製品が存在しなければ、それに代わるものとして、これまで市場に流通していたスイミングゴーグルを購入したであろう購買者層も存在したであろうことが推認される。そのような購買者層は、従前スイミングゴーグルが販売されていたスポーツ用品店等において本件X製品を含む従来商品を選択していたものと想定される。その場合、本件X製品の本体価格は、X製品のうち最も安価な子供用ゴーグル（本体価格1000円）の2倍程度であること、本件X製品は鼻ベルトを3サイズから選択可能であり、ベルトの長さも調節可能であることから、子供が使用することも可能であることを考慮すると、デザイン等の好みや付加的機能により、本件X製品を選択する者も存在するものと推認される。

そうすると、Y製品が本件X製品と市場において競合しないと断定することはできない。」

「したがって、本件X製品は、特許法102条1項の『侵害の行為がなければ販売することができた物』に該当すると認めるのが相当である。」

3. Xの実施能力

「特許法102条1項の『実施の能力』は、潜在的な実施能力であれば足りると解されるどころ、……本件X製品1個当たりの出荷額は800円であり、仮にこれを基準に年間出荷数量を算定すると81万2500個となるから、本件X製品は、Y製品の販売数量である12万4249個程度であれば、追加設備投資などは要せず増産可能であると認められる。」

4. 単位数量当たりの利益額

「本件X製品の限界利益は、1個当たりの出荷額800円から追加的製造販売のための費用295.40円を控除して得ることができる。よって、本件X製品1個当たりの利益の額は504円である（1円未満切捨て。）」

5. 法102条1項ただし書きに該当する事情

「特許法102条1項は、権利者の逸失利益の算定を容易にするために設けられた規定であり、同項本文は、侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者の実施能力の限度で損害額と推定することを規定し、同項ただし書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定したものと解するのが相当である。」

そして、同項ただし書の『販売することができないとする事情』としては、侵害品の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める当該特許発明の寄与度等の事情を考慮することができるかと解するのが相当である。この点に関するXの主張、すなわち、特許法102条1項本文は、上記の方法により算出した額を損害額と擬制することを定めた規定であるとして、同項ただし書の『販売することができないとする事情』を限定的にとらえるべきである旨の主張は、採用しない。」

そのうえで、裁判所は以下の事情について検討した。

a. 侵害品の価格

「本件X製品は、本体価格2000円であり、X製品は子供用ゴーグルでも1050円ないし1365円であるのに対し

て、Y製品は、本体価格が100円という極めて安価なものである。」

Y製品が本件X製品と市場において全く競合しないといえないことは、前記説示のとおりであるが、上記のような価格差からすれば、Y製品は子供用の玩具といってもよいものであるから、両製品の市場における競合の程度は極めて低いものと認められる。」

b. 販売ルートの違い

「Y製品は、いわゆる100円ショップ最大手の『ダイソー』で独占的に販売されていた製品である。本件X製品のように、スポーツ専門店等で販売される場合であれば、購買者は、他のブランドのゴーグルとの機能、性能、価格、デザインにおける差異に着目してこれを購入するかどうかの意思決定をするのが通常であると考えられるが、100円ショップにおいて販売される場合には、消費者は『通常ではわずか100円では購入できないものが購入できる』という意外性を期待して買い物をする場合が少なくないため、スポーツ専門店等のスポーツ用品売場における消費者（通常は、特定の用品を購入することを志向して来店する消費者）の消費行動とは異なり、上記のような意外性ゆえに購入する消費者も一定程度存在するものと推認されるし、『ダイソー』の店舗数の多さによれば、機能以外の面に着目してY製品を購入した消費者も相当数存在していたものと認められる。」

したがって、Y製品が『ダイソー』で販売されていたという事情は、特許法102条1項ただし書において考慮すべき事情であるといえることができる。」

c. 競合品の存在

「……本件X製品が属するフィットネス用ゴーグル市場及びスクール用ゴーグル市場におけるXのシェアも上記と同程度と見るのが相当である。」

そして、Y製品が市場に存在しなければ、実際にY製品を購入した者が、本件X製品を購入するか、その競合品を購入するかについては、他に特段の事情の認められない本件においては、それぞれのシェアに対応する割合でそれぞれの製品の購入に向かうと推認するのが相当である。」

したがって、Y製品が販売されなかった場合、Xは、

実際に販売されたY製品の数量の17.6%についてY製品と競合し得るX製品のフィットネス用ゴーグルあるいはスクール用ゴーグルを販売することができたと認められる一方、その余の82.4%は、本件X製品を含むX製品を販売することができなかつたものと認められる。」

d. Y製品の購入動機としての本件特許発明の寄与度

「本件特許発明5は、すべて取付台部の後面側に属する部品についての技術的事項を内容とするものであって、ゴーグルの前面からは確認することができないものである。

また、Y製品は、シュリンク包装がされているため、消費者は購入するまで手にとってこれを観察することができず、取付台部の裏側に着目して商品を購入することを想定することは困難である。したがって、本件特許発明5の本質的部分がY製品の販売に寄与したと想定することはいささか困難なものである。

……そうすると、本件特許発明5に係る鼻ベルトの裏側の構成が、消費者にとっての購買動機となりうる場合は極めて少ないと認めるのが相当である。」

e. その他の事情（Y製品が販売された平成17年当時における本件X製品の売れ行き）

「本件X製品は、平成18年のXカタログには掲載されておらず、かつ、明示的に本件X製品の後継品であると称する製品も掲載されていないことによれば、少なくとも平成17年当時にはさほど売上高の高い製品ではなかつたと推認されるから、平成17年4月以降にY製品の販売が開始されたことによって受けた影響は限定的なものであつたと認めるのが相当である。」

「以上の事情を総合考慮すれば、Y製品の譲渡数量に相当する数量のうち、Xが販売することのできなかつたと認められる本件X製品の数量を控除した数量は、上記譲渡数量の1%と認めるのが相当である。」

6. 損害額

「Y製品の譲渡数量は、12万4249個であり、その1%である1242個が、Xが販売し得た数量と認めるのが相当である。これを単位数量当たりの利益の額504円に乗じると、62万5968円となる。」

二 法102条3項に基づく請求

Y製品の販売数量のうちXにおいて販売することができないとされた部分については法102条3項の実施料相当額の損害賠償請求が認められるとするXの主張に対し、裁判所は次のように判断した。

「特許法102条1項は、特許権者が被った販売減少等による逸失利益相当の損害の額に関する特則であり、逸失利益相当の損害額を算定するという民法709条の原則を超えた保護を特許権者に付与するための特則ではないと解すべきである。そして、特許法102条1項は、侵害品が販売されなかつたとすれば特許権者が得ることができた販売機会に応じて逸失利益を算定することを認めた規定であり、そのただし書において、侵害行為と損害との因果関係を否定すべき事情を考慮することとしているものである。

これに対し、同条3項は、当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるところ、同条1項ただし書に基づいて損害と相当因果関係がないと認められた侵害品の販売数量に基づいて実施料相当額を損害として算定したのでは、権利者が被った逸失利益相当の損害を超える額の損害の賠償を認めることとなるから相当ではない。」

評釈

一 本判決の位置づけ

本判決は、特許権侵害事件における、販売減少による逸失利益相当の損害額の算定に関して、新たな事例を追加するものである^{*1}。

本件が提示する法律問題は、第一に、販売減少による逸失利益の算定規定である法102条1項の各文言の解釈、第二に、同項ただし書きに基づき、侵害品の譲渡数量のうち特許権者が「販売することができないとする事情」があるとされた部分に対する法102条3項の適用の可否である。第一の点について、本判決は、従来の裁判例と同様の法解釈を採用しているが、事実認定のレベルでは、Y製品の譲渡数量の99%について「販売することができないとする事情」が存するという特徴的な判断を行っている^{*2}。

第二の点について、本判決は、従来の裁判例とは異なる

り、法102条1項ただし書きの適用により、侵害者の譲渡数量のうち、権利者が販売することができないとされた部分について、法102条3項に基づく実施料相当額の賠償を認めないこととした^{*3}。

以下、順に検討することにした。

二 法102条1項の解釈

1. 「侵害の行為がなければ販売することができた物の認定判断

第一の問題である、法102条1項の解釈問題については、平成10年の同項の創設に前後して公表された解説文献の中に、現在も妥当する基本的見解を求めることができる^{*4}。

本判決は、A「侵害の行為がなければ販売することができた物」を「侵害品と市場において競合し、侵害品が販売されなければその需要が喚起されたであろう特許権者の商品」と解し、B「単位数量当たりの利益の額」を限界利益と解し、C「権利者の実施の能力」を「潜在的な実施能力」と解しているが、これらの点は、規定導入当初から諸見解の一致するところであると思われる。過去の裁判例も、同様の解釈を示している^{*5}。

法文の解釈は別にして、本件X製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に該当するか否かの認定判断について、本判決は特筆すべきものを含む。

本件X製品は成人用、価格2000円でスポーツ用品店で販売されていたのに対し、Y製品は子供用、価格100円で100円ショップで販売されている。用途、価格、販路において、ことごとく相違する両製品の間競合関係を認めるために、本判決は、Y製品の購買者の中には、それが存在しなければ、従来のゴーグルを購入しようとスポーツ用品店に行く者もいるであろう、そして、本件X製品の価格が、同じくXの販売する子供用ゴーグルの価格の2倍程度であること、および、本件X製品が鼻ベルトの選択・調節により子供でも使用可能であることに鑑みれば、本件X製品を選択する者もいるであろう、と推認を重ね、最後に、「Y製品が本件X製品と市場において競合しないと断定することはできない」としている。

要するにXは、本件X製品がY製品と競合関係に立つことを証明し得ていないのであるが、それにもかかわらず推認によって両製品の代替性を肯定した点に本判決の

独自性がある。

しかしながら、裁判官の意識のなかには、代替性が実際上希薄であることは看過し得ないという考えもあったであろう。両製品の代替性の希薄さは、後述の2でみるように、ただし書きの適用による損害額の大幅な減額という形で考慮されているようである。

なお、自己の販売する子供用ゴーグルを基礎に損害賠償請求をしていれば、XはY製品との競合関係を容易に証明し得たものと思われる。主張の中でXは、Xの子供用ゴーグルは本件各特許権の実施品ではないとして、子供用ゴーグルを基礎に損害賠償請求をすることを否定している。

これについては、裁判例において、侵害品と代替性がある物である限り、権利者が侵害を主張する特許権に係る発明を実施した物でなくとも、それを基礎に法102条1項の請求をすることは差し支えないとされている点を指摘しておきたい^{*6}。

確かに、Xの販売する子供用ゴーグルは本件X製品の半値であり、利益額もそれだけ低いわけであるから、Xとしてはこれをもとに逸失利益を算定することを不利と考えたのであろう。しかし、子供用ゴーグルであればY製品との価格差がより小さく、「販売することができないとする事情」の考慮において本件より有利な判断がなされた可能性も否定できない。

結果論ではあるが、99%という大幅な控除が行われた本件においては、子供用ゴーグルを基礎に損害額を算定するという予備的主張をしておくべきであったと思われる。

2. 「販売することができないとする事情」の解釈

学説上争いがあり、より詳細な検討の対象とすべきは、法102条1項ただし書きの「販売することができないとする事情」の解釈であろう。本判決はそのような事情として、侵害品の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める特許発明の寄与率および、Y製品の譲渡当時の本件X製品の売れ行きを考慮した。

法102条1項の適用において、本文に基づき算定された損害額をただし書きによって減額することはほぼ通例化しているといえようが、その場合に考慮される「事情」を整理すれば次のようになるものと思われる。

まず、侵害品と権利者製品の比較に基づく相対的事情。侵害品の価格、販売ルート、需要喚起につながる付加価値、侵害者の営業努力、侵害品の購買動機の形成における特許発明の寄与度がこれに当たる^{*7}。

また、本判決が考慮したような、侵害品の譲渡期間における権利者製品の売れ行きも、それが侵害品の譲渡に起因するものである場合には、相対的事情に当たる。

次に、権利者・侵害者のいずれにも依存しない外部的事情。侵害品以外の代替品（競合品）の存在、あるいはこれを基礎に算出される権利者製品の市場占有率がこれに当たる^{*8}。

また、本判決が考慮したような、侵害品の譲渡期間における権利者製品の売れ行きも、それが新技術の開発による特許技術の陳腐化に起因するものである場合には、外部的事情に当たる。

法102条1項は、権利者が民法709条に基づき販売数量の減少による逸失利益の損害の賠償を請求する場合の損害額の算定ルールを定めるものである^{*9}。

本来的には、侵害行為なかりせば権利者が販売し得た数量を権利者が自ら証明しなければならないところ、それは實際上困難であり、民法709条のみに基づいて販売減少による損害の賠償が請求された事案では、侵害がなければ侵害者の製品の全需要が特許製品に向かったであろうと推認される場合にのみ賠償請求が認容され^{*10}、他に競合品が存在する場合、侵害品が低廉である場合、および侵害品における特許発明の寄与度が低い場合などには、因果関係なしとして請求が全面的に排斥される傾向にあった^{*11}。

このような経緯から、民法709条の特則である法102条1項の適用においては、本文に基づき「単位利益額×侵害品の譲渡数量」として算定される逸失利益額を減額する事情としては、前記のように、侵害品と権利者製品の比較に基づく相対的事情、および他の競合品の存在に関する外部的事情が引き続き採用される傾向にある。

しかしながら、相対的事情を考慮すれば、侵害者の事業活動に権利者より優れた点が多ければ多いほど賠償額が引き下げられるという結果を招くことになる。侵害行為を助長するようであり、妥当な解釈とはいえない。

また、他に競合品が存在したとしても、権利者が自己の市場占有率の枠内で侵害品と同数の製品を販売し得る

可能性は否定できない。考慮されるべきはむしろ、権利者製品の総需要が何個であるかということであろう^{*12}。

権利者製品の総需要以外に、考慮の対象となり得る事情としては、侵害品が限定された期間内においてのみ需要・費消される性質を有すること、侵害品の販売後に特許製品の販売が法令等により規制されたこと、新技術の開発により特許技術が陳腐化したことが考えられる^{*13}。

この点、本判決が「その他の事情」として採用した本件X製品の売れ行き不振は、考慮されたそれ以外の事情に比べれば説得力があるように思われる。ただし、それが侵害品の譲渡に起因するものであったならば、侵害の事実を侵害者に有利に働かせないよう、考慮の対象から除外すべきである。加えて、侵害品の譲渡による権利者の販売機会の減少は、侵害品の耐用年数が経過するまで持続するのであるから、権利者が販売することができるか否かの判断は、侵害品の譲渡から廃棄までの期間を対象に行われるべきである。

本件において、本件X製品の売れ行き不振が侵害行為に起因するものではないこと、および、本件X製品がXのカatalogから削除された（やはり売れ行きが不振であった）平成18年が、Y製品の耐用年数の範囲内であったことが指摘されていたなら、控除を行う理由としての当該事情の説得力はさらに高まったものと思われる。

3. 寄与率

法102条1項の解釈に関しては、権利者製品または権利侵害行為に対する特許発明の寄与率についても指摘しておく必要がある。裁判例においては、権利者の逸失利益を算定するにあたり、特許発明の寄与率を考慮するという手法が用いられることがある。考慮の態様としては、これまでに2つの方向性が示されている。

まず、権利者製品の利益額における特許発明の寄与率の考慮。「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」を算定するために、権利者製品1個当たりの限界利益の額に、侵害された特許権に係る特許発明の寄与率を掛けるというものである^{*14}。

次に、侵害品の譲渡数量における特許発明の寄与率の考慮。購買者による侵害品の選択に特許発明が貢献した割合を限度として、権利者の逸失利益を認定するものである^{*15}。

本判決は、侵害品の販売数量における特許発明の寄与率を、ただし書きの事情として考慮することになっている。

グーグルの鼻ベルトの取付台部の後面部品に係る本件特許発明5は、前面からは確認できず、シュリンク包装が施されているY製品を購入する際に取付台部の裏側に着目することは困難であるから、本件特許発明5がY製品の「購買動機となり得る場合は極めて少ない」というのである。

しかし、仮にそうであったとしても、その事実が本件X製品の販売可能数量にどのように関係するのであろうか。需要者による比較・選択の対象となるのは特許発明の実施部分を含む侵害品と権利者製品であるから、権利者が販売することができないとする事情を考慮する場合には、侵害品と権利者製品をそれぞれ製品単位で検討すれば足りるのであろう。

また、侵害品における特許発明の寄与率を限度として損害額を算定するならば、権利者製品そのものの販売により得られたであろう利益を下回る額しか認定されないことになる。販売数量の減少による逸失利益の損害の填補という目的に反する結果を生じる以上、寄与率を考慮することの妥当性には疑問を呈さざるを得ない。

三 侵害品の譲渡数量のうち、権利者において販売することができないとされた部分に対する法102条3項の適用の可否

法102条1項ただし書きの適用により、侵害品の譲渡数量の一部について権利者が販売し得ないと判断された場合、その数量について実施料相当額の賠償請求がなされることがある。従来の裁判例は、ただし書きの事情があるとの仮定に基づく予備的主張があった場合はもちろんのこと^{*16}、そのような主張のない場合でさえも^{*17}、侵害品の譲渡数量から控除された部分に対して法102条3項を適用することを認めてきた。

また、現1項が創設された平成10年より前、逸失利益相当額の損害賠償請求においては、侵害品の譲渡総数について権利者が販売することを得なかったとする判断が多くなされていたわけであるが、その場合には、侵害品の譲渡総数について、平成10年改正前の法102条2項(現3項)に基づき、通常の実施料相当額の賠償を求めることができるとされていた^{*18}。これに対し本判決は、

法102条1項ただし書きに基づいて(権利者が販売することができないとされ)損害と相当因果関係がないとされた侵害品の譲渡数量について、実施料相当額の損害を算定することは、逸失利益を超える額の損害の賠償を認めることとなり相当でないとしている。

法102条3項は、最小限の損害額として、「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」の賠償を請求することができるとする規定である^{*19}。権利者が自ら実施していないために、販売減少による逸失利益が認定されない場合であっても適用される^{*20}。

なお、損害賠償額の算定に関する他の規定との適用関係については法律上何も定めがない。

これに関して学説は分かれている。適用を肯定する説としては、侵害者の譲渡行為と権利者の損害との因果関係が全く認められない事例で3項に基づく損害賠償が認められるのであれば、因果関係が一部認められた事例においては、なおさら、因果関係が否定された譲渡数量について同項の適用が否定されることはないとするものがあり^{*21}、他にも、3項が最小限度の法定賠償額を定めただけであることからすれば、1項ただし書きの適用により控除された部分には3項を適用するのが相当であるとするもの^{*22}がある。

一方、適用を否定する説においては、おおむね本判決と同様、1項の適用によって算定された損害額は、権利者が被った逸失利益の総額であるから、それ以上の賠償は認められないという説明がなされている^{*23}。

権利者において販売することができないとされたとはいえ、控除された部分も侵害品であることに変わりはないのであるから、その部分に対して3項を適用するならば、権利者救済の点で適切な結果を生ずるといえよう。適用を肯定する説には、結果の妥当性の観点から賛成することができる。

これに対し、適用を否定する説は、控除された部分に対して3項を適用したのでは逸失利益を超えた損害額を認めることになる点を根拠としているが、この解釈は、3項の損害が1項の損害と性質上同一であるという理解に裏づけられているものと推察される。

しかし、1項が販売減少による逸失利益の算定ルールを定めたものであり、権利者が侵害品の競合品を販売していることを前提とするのに対し、3項は権利者が不実

施の場合でも適用されるのであるから、各項が想定する損害は異質のものと考えるべきではないだろうか。学説上では、平成10年改正前の法102条2項（およびその後身である現3項）について、侵害によって喪失させられた「市場機会の利用価値」を賠償額としたものであるとの見解が示されている（いわゆる規範的損害概念）^{※24}。

また、3項の「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」の文言から、そこにいう損害を得べかりし実施料としての逸失利益と解する余地もある^{※25}。

以上のような理解に立てば、1項ただし書きにより控除された部分については、いまだ損害を填補する可能性が残されていることになり、3項に基づく予備的請求が成り立つものと考えられる。

（おおはし あさや）

- ※1) 評釈として、大友信秀「判例研究」知財管理59巻1号81頁以下。
- ※2) 同様に、侵害品の譲渡数量の99%については特許権者において販売することができなかったという結論に至った事例として、知財高判平成18・9・25判例集未掲載。
- ※3) 同様の解釈を示した事例として、前掲知財高判平成18・9・25。
- ※4) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻3号329頁以下（1999年）、茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリスト1162号49頁以下（1999年）、入野泰一＝滝口尚良「特許法等の一部を改正する法律（平成10年法律51号及び平成11年法律41号）」ジュリスト1162号34頁以下（1999年）、改正作業に関する文献として、鎌田薫「特許権侵害と損害賠償」CIPICジャーナル79号1頁以下（1998年）。
- ※5) Aについて、大阪地判平成17・2・10判時1909号78頁、東京地判平成14・3・19①②判時1803号78頁、東京地判平成13・7・17判例集未掲載、Bについて、前掲大阪地判平成17・2・10、東京地判平成15・3・26判時1837号101頁、前掲東京地判平成14・3・19、東京高判平成11・6・15判時1697号96頁、Cについて、前掲東京地判平成14・3・19、前掲東京地判平成13・7・17をそれぞれ参照。
- ※6) 前掲東京高判平成11・6・15。この解釈を支持する学説として、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」知財管理55巻3号363頁（2005年）。
- ※7) 本判決のほか、前掲知財高判平成18・9・25、前掲大阪地判平成17・2・10、大阪高判平成14・4・10判例集未掲載。
- ※8) 本判決のほか、前掲知財高判平成18・9・25、前掲大阪地判平成17・2・10、前掲東京高判平成11・6・15。
- ※9) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年度改正工業所有権法の解説』（発明協会、1998年）16頁。
- ※10) 大阪地判昭和63・3・17判タ679号257頁。
- ※11) 大阪地裁昭和59・12・20無体裁集16巻3号803頁（意匠権侵害の事例）、東京地判昭和40・8・31判タ185号209頁、東京地判昭和38・9・21判タ152号177頁。
- ※12) 無償譲渡された侵害品の個数には、有償譲渡であれば購買されなかったであろう数が含まれていると控除を認めた事例として、前掲大阪地判平成17・2・10。
- ※13) 三村量一「損害（1）—特許法102条1項」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』（青林書院、2001年）298～299頁。
- ※14) 前掲東京地判平成14・3・19。肯定説として、嶋末和秀「特許法102条1項の解釈・運用に関する下級審判決例の動向」知財管理53巻2号（2003年）191頁。否定説として、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ 特許法・実用新案法・種苗法〔第2版〕』（有斐閣、2006年）297頁。
- ※15) 寄与率という文言を用いたわけではないが、ただし書きの事情の認定において同様の考慮をした事例として、前掲知財高判平成18・9・25。ただし書きとは別に、法102条1項に基づいて算定された損害額の全体に寄与率を掛けた事例として、前掲東京地判平成15・3・26。ただし書きの事情とみるか否かは明確でないが、特許発明の実施部分が侵害品の需要者のうちどの程度の購買動機を決定したかを考慮することに肯定的な学説として、田村・前掲注（4）332頁。
- ※16) 前掲東京高判平成11・6・15。
- ※17) 前掲大阪地判平成17・2・10。
- ※18) 前掲東京地判昭和38・9・21。
- ※19) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第17版〕』（発明協会、2008年）280頁。
- ※20) 田村善之『知的財産権と損害賠償〔新版〕』（弘文堂、2004年）8頁。
- ※21) 田村・前掲注（4）335頁。
- ※22) 中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕上巻』（青林書院、2000年）1012頁〔青柳哈子執筆〕。
- ※23) 古城春実「損害1 特許法102条1項に基づく請求について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第2巻』（新日本法規出版、2007年）272頁、尾崎英男「特許を実施しない権利者製品の利益に基づく特許法102条1項の損害額の算定」大場正成先生喜寿記念論文集刊行会編『特許侵害裁判の潮流〔大場喜寿記念〕』（発明協会、2002年）623頁、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点—平成10年改正特許法102条の運用をめぐって—」永井紀昭他編『知的財産権 その形成と保護〔秋吉喜寿記念〕』（新日本法規出版、2002年）312～314頁。
- ※24) 田村・前掲注（20）213～214頁、334～335頁。
- ※25) 平成10年改正前の法102条2項における損害についてはあるが、これを得べかりし実施料の喪失とする見解として、豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』（有斐閣、1980年）238頁。