

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

独占的通常実施権者の損害額について 特許法102条2項を類推適用した事例

[東京地方裁判所 令和7年12月17日判決 令和3年(ワ)第29254号]

1. 事案の概要

本件は、原告らが被告に対し、被告による被告製品の貸し渡しによって、承継前原告X1が有していた発明の名称を「仮設防護柵及び仮設防護柵組立工法」とする特許第3193356号（本件特許）に係る特許権ならびに原告X2および原告X3の独占的通常実施権が侵害されたと主張して損害賠償を請求した事案です。なお、特許権者であったX1は本件訴訟提起後にX2に吸収合併され、X1の訴訟上の地位はX2に承継されています。

本件では構成要件充足性や特許無効の抗弁は争われておらず、独占的通常実施権侵害の不法行為の成否（争点1）、独占的通常実施権侵害による損害の発生およびその額（争点2）、特許権侵害による損害の発生およびその額（争点3）が争われました。

本稿ではこれらのうち、独占的通常実施権に関する争点1および2について説明します。

2. 当事者の主張

(1) 争点1について

ア. 原告の主張

「原告らは、X1から本件特許権につ

いて独占的通常実施権を許諾され、これに基づいて、原告ら以外の第三者との関係では独占的に原告防護柵のレンタル事業を行っていた。

したがって、被告による被告製品の貸渡しは、原告らの法律上保護される利益を侵害するものであり、原告らに対する不法行為に当たる」

イ. 被告の主張

「原告ら双方がX1から本件特許権の通常実施権を許諾されていたことからすれば、原告らの通常実施権は独占的なものとはいえないから、被告による被告製品の貸渡しは、原告らに対する不法行為に当たらない」

(2) 争点2について

ア. 原告の主張

「原告らは、独占的通常実施権の許諾を受けて原告防護柵のレンタル事業を行っていたのであるから、被告製品の貸渡しの侵害行為がなかったならば原告らが利益を得られたであろう事情があるといえる。

したがって、原告らが独占的通常実施権侵害により受けた損害の算定について、特許法102条2項を類推適用す

ることができる」

「原告らが北海道で仮設防護柵のレンタル事業を行う予定がなかったわけではないから、被告による被告製品の貸渡しは北海道内で行われていたことは、推定覆滅の事情に当たらない」

「原告らは、一体となって仮設防護柵のレンタル事業を展開していたことからすれば、原告らの損害賠償債権は原告らの損害の合計額について連帯債権となる」

イ. 被告の主張

「本件工事はすべて北海道内の工事であるのに対し、原告らは本件侵害期間に北海道内で仮設防護柵の貸渡しをしていない。

原告らが北海道で仮設防護柵の貸渡しをするとすれば高額の運搬費がかかること、北海道内での仮設防護柵を必要とする道路工事の需要が低いことからすれば、原告らが北海道で仮設防護柵のレンタル事業を行う可能性はなく、侵害行為がなかったならば原告らが利益を得られたであろう事情は認められない。

したがって、特許法102条2項は類推適用されない」

3. 裁判所の判断

(1) 争点1について

「仮設防護柵の技術開発を行うX1が、グループ企業である原告らに対し、原告ら以外の者には実施権を許諾しないことを前提に本件特許権の通常実施権を許諾し、現に、X1は第三者に対する実施許諾をしていないことが認められ、これによれば、原告らは、X1及び原告ら以外の第三者との関係で独占的な通常実施権の許諾を受けたものと認められる。

そうすると、原告らが本件特許権を独占的に実施し得る地位は法律上保護される利益であるといえる。

これに対し、被告は、原告双方に実施権が許諾されているから、独占的通常実施権とはいえず、法律上保護される利益に当たらないと主張するが、上記によれば、特許権者であるX1が、X1及び原告ら以外の第三者との関係での独占的な実施を許諾したといえるところ、このような特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位は法律上保護される利益に当たるといべきであり、被告の主張を採用することはできない」

(2) 争点2について

ア 特許法102条2項の類推適用について

「ア 特許法102条2項は、特許権者及び専用実施権者による損害額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、その利益の額を特許権者及び専用実施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ものであり、特許権者及び専用実施権者に、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、同項の適用が認められると解すべきである。

……原告らは、独占的通常実施権の許諾を受けて本件発明の実施品の貸渡しをしていたのであるから、被告による被告製品の貸渡し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存在するというべきであり、この点については専用実施権者の場合と異なるところはない。

したがって、独占的通常実施権の侵害により原告らが受けた損害の算定について、特許法102条2項を類推適用することができる。

イ これに対し、被告は、被告による侵害行為は北海道で行われたのに対し、原告らが北海道で仮設防護柵のレンタル事業を行う可能性がなかったなどと主張して、侵害行為がなかったならば原告らが利益を得られたであろう事情はないと主張する。

しかし、原告らの独占的通常実施権には実施についての地域の限定はなく、原告らが北海道で仮設防護柵のレンタル事業を行う可能性がなかったなどとはいえないから、侵害行為がなかったならば原告らが利益を得られたであろう事情を否定することはできず、被告の主張を採用することはできない」

イ 推定覆滅事由について

「ア 特許法102条2項における推定の覆滅については、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因

果関係を阻害する事情がこれに当たるものと解される。

イ 被告は、①原告らが北海道で仮設防護柵のレンタル事業を行うことは予定されていなかったから、原告らが北海道で仮設防護柵の貸渡しをすれば高額の運搬費がかかること、②仮設防護柵のレンタル事業は、本件工事の請負と一体に行われるものであり、仮設防護柵のレンタル事業のみの利益率が低いことを主張し、これらの事情によって特許法102条2項の推定が覆滅されると主張する。

上記①について、原告らは本件侵害期間中北海道内で仮設防護柵のレンタル事業を行っていないものの、原告X3は、北海道夕張郡由仁町古山に保有する資材置き場に仮設防護柵を保管し、過去には当該資材置き場を利用して仮設防護柵のレンタル事業を行っていたことが認められる……。そうすると、被告の指摘する点は、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情に当たるとまではいえない。

上記②について、原告らにおいても、原告X3が現場工事を受注し、仮設防護柵のレンタルと現場工事を一体として行っていたのであるから……。この点は、被告と異ならないといえる。また、被告が、本件工事の請負と一体として受注した被告製品の貸渡し（侵害行為）により受けた利益（限界利益）の額は……とおり算定されるのであり（引用者注：被告の得た利益の算定では本件工事の請負による利益を除外している）、利益率に関する被告の主張は当を得ないものである。

したがって、上記①及び②の事情によって特許法102条2項の推定が覆滅されるとの被告の主張を採用することはできない」

ウ 原告らの間の損害額の割り付け

「原告らは、原告らが一体となって仮設防護柵のレンタル事業を展開していたことを理由として、……原告らの損害額全額について原告らが各自請求することができる（連帯債権）と主張する。

しかし、原告らは、各自の独占的通常実施権に基づいて、それぞれ顧客に対し仮設防護柵を貸し渡していたのであるから、特許法102条2項の類推適用により算定される……損害額のうち、一方の原告の独占的通常実施権の侵害に係る損害額に相当する部分については、他方の原告の独占的通常実施権の侵害に係る損害との相当因果関係が阻害される関係にあるというべきであり、原告らの上記主張を採用することはできない」

4. 考察

（1）独占的通常実施権の認定について

本件ではX2およびX3が有する実施権が独占的通常実施権であり、「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位は法律上保護される利益に当たる」と判断されました。

独占的通常実施権は他に実施権を許諾しないことを約した通常実施権にすぎません。そのため専用実施権とは異なり特許原簿により公示されるわけではありませんので、結果的に許諾による通常実施権者が1人だけで、当事者

が「独占的通常実施権である」と称していたとしても法律上保護される「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位」といい難いケースもありえます。よって、「独占的通常実施権」が、常に「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位」に該当するとは限りません。

本件は特許権者X1と実施権者X2およびX3が同一の企業グループであり、X1とX2が訴訟提起後に合併するなど密接な関係にありました。法形式上は特許権者X1と実施権者X2、X3とは別人格になっていますが、企業グループ全体でみれば、グループ内の技術開発会社が特許権を保有し、グループ内だけで特許発明を実施していたという実態があります。

このような実態に鑑みれば、技術開発部門であるX1と事業実施部門であるX2、X3は単に形式上は別法人になっていただけと考えることができます。こうした事情があったため、X2とX3が有する通常実施権が「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位」であると評価されたものと思われます。

これに対し被告は、通常実施権者がX2とX3の2社であることから「独占的通常実施権」ではないと主張しました。確かに「独占的」の語感からは2社であっても「独占的通常実施権」と呼べるのか疑問を感じるかもしれません。しかし、ここで重要なのは通常実施権

者の法的地位が「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位」であるか否かであって、独占か寡占かは重要ではありません。被告の反論は形式的な主張にすぎず、裁判所の判断は適切でしょう。

（2）損害額の推定について

原告らの法的地位が「特許権を独占（寡占）的に実施し得る地位」と認定できるのであれば、被告の実施行為により原告らに生じた損害は専用実施権者に生じる損害と同様と考えられますので、本件で特許法102条2項を類推適用したのは妥当でしょう。

（3）原告らの損害額の割り付けについて

原告らは、原告らの損害賠償請求権は連帯債権であると主張しました。おそらく原告らは、1つの独占的通常実施権（債権）をX2とX3の2社で共有していて、それが侵害されたため連帯債権になると解釈したのでしょう。

しかし、X2とX3はそれぞれ独自に事業を行っており、被告の侵害行為による逸失利益もX2とX3のそれぞれに生じていたため、被告に対する損害賠償請求権もX2とX3のそれぞれに生じたと解されることから、原告らの損害賠償請求権は連帯債権ではないと判断され、X2とX3で賠償額が案分して割り付けられました。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。