

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務 —学説との相剋を踏まえて—

平成30年度北海道大学サマーセミナー

2018年8月17日

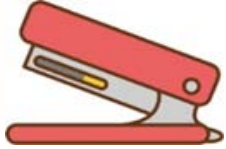
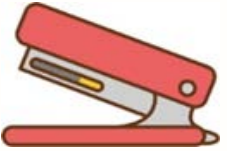


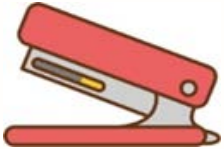
弁護士・弁理士 飯田 圭



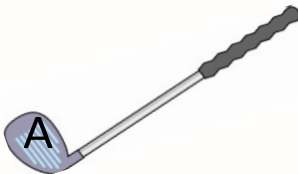


















# 目次

- 設例
- はじめに
- 特許法102条1項について
- 特許法102条2項について
- 設例のあてはめ
- 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務上の課題
- おわりに

# 設例






設例1				
特許権	特許発明			
				
特許権者	自己実施			実施許諾
	特許発明実施品	競合品		
				
	ケース1	×	×	×
	ケース2	×	×	○
ケース3	×	○	×	
侵害者	侵害品			
				

# 設例

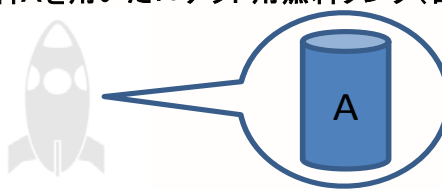
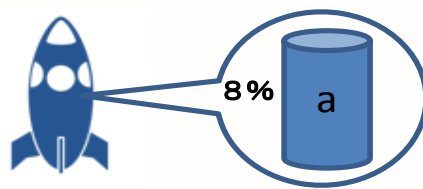
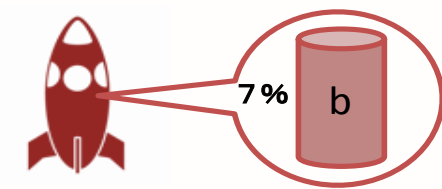
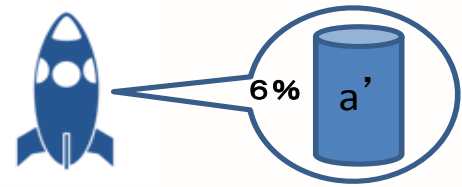
設例2					
特許権	<p>ヘッドに材料Aを用いたゴルフクラブ</p> 				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特許権者</th> <th>侵害者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品)</p>  </td> <td> <p>ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品)</p>  </td> </tr> </tbody> </table>	特許権者	侵害者	<p>ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品)</p> 	<p>ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品)</p> 
特許権者	侵害者				
<p>ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品)</p> 	<p>ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品)</p> 				
ケース1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>競技用</th> <th>子供用おもちゃ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>	競技用	子供用おもちゃ		
競技用	子供用おもちゃ				
					
ケース2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>プロ用・高価</th> <th>アマチュア用・安価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>	プロ用・高価	アマチュア用・安価		
プロ用・高価	アマチュア用・安価				
					



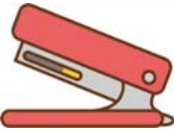
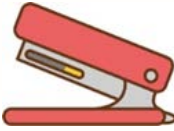




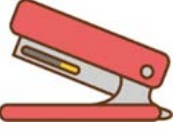

# 設例

設例3		
特許権	<p>ヘッドに材料Aを用いたゴルフクラブ</p> 	
特許権者	<p>ケース1</p> <p>ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ (特許発明実施品)</p> 	<p>ケース2</p> <p>ヘッドに材料bを用いたゴルフクラブ (競合品)</p> 
	<p>ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品)</p> 	
他の競業者	<p>ヘッドに材料cを用いたゴルフクラブ(競合品)</p> 	

# 設例

設例4	
特許権	<p>材料Aを用いたロケット用燃料タンク(部品)</p> 
特許権者	<p>ケース1</p> <p>材料aを用いたロケット用燃料タンク (特許発明実施部品)搭載の ロケット(完成品・単産品)</p> 
	<p>ケース2</p> <p>材料bを用いたロケット用燃料タンク (非特許発明実施部品)搭載の ロケット(完成品・単産品)</p> 
侵害者	<p>材料a'を用いたロケット用燃料タンク (特許発明侵害部品)の ロケット(完成品・単産品)</p> 
ケース	<p>特許権者のロケット(完成品・単産品)と侵害者のロケット(完成品・単産品)とが現実に競合し、他の競合ロケットはない。 ロケット全体中の燃料タンク部分の製造原価割合・販売価額割合は、特許権者8%(ケース1)又は7%(ケース2)、侵害者6%。</p>

# 設例

設例5			
特許権	特許発明 		
特許権者	特許発明実施品 	ケース1 実施余力不十分(20個) 	ケース2 実施余力十分(100個) 
		全国販売 	北海道・東京都限定販売 
侵害者	侵害品 	沖縄県(60個)・東京都(40個)限定販売 	

# はじめに

- 特許権侵害による損害賠償請求権の根拠条文及び法的性質
  - 民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求権
- 特許権侵害による損害賠償請求の要件事実及びその立証責任
  - ①侵害者による特許権者の特許権の侵害、②①に係る侵害者の故意又は過失(特許法103条)、③損害の発生及び損害額、並びに、④①・③間の相当因果関係(特許法102条)
- 特許法102条の意義
  - 特許権侵害と相当因果関係のある損害額の算定の特則
- 特許法102条の趣旨
  - 特許権侵害と相当因果関係のある損害額の立証の困難性に鑑み特許権者に十分な損害賠償を保障

# 特許法102条1項について

## — 立法の経緯 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 平成10年改正特許法：立法
- 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書
- 制度・裁判例の課題
  - 黙って侵害した方が得
  - 逸失利益の請求が困難
  - 2項による請求額に対する認容額が低い
  - 主として3項による請求では全体として低額
- 逸失利益の賠償の引上げのための逸失利益の立証の容易化のための案
  - B案: 侵害者が販売した侵害品の分だけ権利者が販売し得たであろうとの推定をおく考え方
  - B-2案: 権利者が実施している場合には、その実施の限度において侵害者が販売した侵害品の分だけ権利者が販売し得たであろうとの推定をおく考え方

# 特許法102条1項について

## －立法の趣旨－

NAKAMURA & PARTNERS

- 1項とB案及びB-2案との関係
  - B案を基礎に最終的にB-2案が至近
- 1項が対象とする損害の種類
  - 特許権者の製品の販売数量減少による逸失利益(多数説(特許庁、青柳、田村、古城)、多数裁判例(知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴](高部)、知財高判平28・6・1[破袋機](高部)))
  - 販売機会の喪失自体(有力説(鎌田、三村、中山))
- 1項本文所定の「することができる」の規定文言の趣旨
  - オール・オア・ナッシング的な「推定」ではないこと(多数説(特許庁、鎌田、田村、古城)、多数裁判例(知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴](高部)、知財高判平28・6・1[破袋機](高部)))
  - 凡そ推定ではない(擬制である)こと(有力説(三村)、少数裁判例(東京高判平15・10・29[溶接用エンドタブ](篠原)))

# 特許法102条1項について

## — 法的性質 —

NAKAMURA & PARTNERS

### ● 推定・一部覆滅許容説と補完関係擬制説

- 推定・一部覆滅許容説: 本文で推定し、但書でその一部覆滅を許容したものと理解する見解(多数説(鎌田、古城、田村)、多数裁判例(知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機](塚原)、知財高判平24・1・24[ソリッドゴルフボール](中野)、知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴](高部)、知財高判平28・6・1[破袋機](高部))

「特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、同項本文において、侵害者の譲渡した物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物の単位数当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である」(知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴])

- 補完関係擬制説: 特許権の性質に着目して侵害者の侵害品と特許権者の製品との補完関係を擬制したものと理解する見解(有力説(三村、中山)、少数裁判例(東京高判平15・10・29[溶接用エンドタブ](篠原))

# 特許法102条1項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許権者による製品の販売の要否
  - 略侵害期間中に原則必要説(通説)
- 特許権者の製品が特許発明の実施品であることの要否
  - 競合品十分説(多数説(青柳、古城、田村)、多数裁判例(東京高判平11・6・15[潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方法](清永)、知財高判平24・1・24[ソリッドゴルフボール](中野)、知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴](高部)、知財高判平28・6・1[破袋機](高部)))

「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る」(知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴])
  - (原則)実施品必要説(有力説(三村、高林)、少数裁判例(東京高判平15・10・29[溶接用エンドタブ](篠原)))
- 特許権者の製品と侵害品との競合の程度及び同一性の要否
  - 競合・代替可能性必要十分説・同一性不要説(通説、多数裁判例)
    - 市場重視説(田村)
    - 特許発明重視説(三村、高林)



# 特許法102条1項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許権者が「販売することができないとする事情」の意義
  - 非限定説 (多数説 (特許庁、鎌田、青柳、田村、古城)、多数裁判例 (知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機] (塚原)、知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴] (高部)、知財高判平28・6・1[破袋機] (高部)))

「『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情がこれに該当する」(知財高判平27・11・19[オフセット輪転機版胴])
  - 限定説 (有力説 (三村)、少数裁判例 (東京地判平14・3・19[スロットマシン] (三村)))
  - 一部限定(他の競合品の排除)説 (有力説 (高林))

# 特許法102条1項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許権者の製品及び／又は侵害品の部分での特許発明の実施の場合における特許発明の寄与率の考慮の可否・方法
  - 本文説(有力説(三村)、有力裁判例(大阪地判平12・9・26[自動麻雀卓における牌の移載・上昇装置](小松)、東京地判平14・3・19[スロットマシン](三村)、東京地判平20・6・26[風船用クリップ止め装置](大鷹)))
  - 但書説(多数説(田村)、有力裁判例(知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機](塚原)、知財高判平24・1・24[ソリッドゴルフボール](中野)、知財高判平26・3・26[オープン式発酵処理装置](清水)))
  - 但書外説(有力説(鎌田、古城、高林)、有力裁判例(東京高判平11・6・15[潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方法](清永)、知財高判平17・9・29[液体充填装置におけるノズル](中野)、知財高判平25・11・6是認の大阪地判平25・2・28[回転歯ブラシの製造方法及び製造装置](山田)))

# 特許法102条1項について

## — 法的性質 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 損害額算定方法規定説・減額事情但書限定説と法律上の事実推定規定説・減額事情但書非限定説
  - 損害額算定方法規定説・減額事情但書限定説: 1項は損害額の算定方法を規定したものであり、1項但書所定の「事情」以外の事情により1項本文により算定される損害額を争うことは許されないとする見解 (多数説(三村))
  - 法律上の事実推定規定説・減額事情但書非限定説: 1項は法律上の事実推定を規定したものであり、1項但書所定の「事情」以外の事情により1項本文により算定される損害額を争うことが許されるとする見解 (有力説(鎌田、古城、高林))

# 特許法102条1項について

## －要件事実等の解釈－

NAKAMURA & PARTNERS

### ● 1項における控除数量分への3項の適用の可否

- 否定説(有力説(高部)、多数裁判例(知財高判平18・9・25〔椅子式エアーマッサージ機〕(塚原)、知財高判平23・12・22〔飛灰中の重金属固定化処理剤〕(滝澤)、知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕(中野)))

「同条3項の実施料相当額も、あくまで取引による逸失利益が主張し得ない場合に、実施の対価の形で逸失利益を擬制した規定にすぎず、同条1項による損害額算定において、侵害行為と因果関係のある販売減少数量が一部でも認められた場合には、その数量が特許権者の製品についての市場での評価を代弁するものであり、因果関係が認められなかった数量は、市場で評価されなかったものであって、権利者の逸失利益の全てがそこで評価され尽くしたとみるべきである。この点は、『販売することができないとする事情』があるとして、譲渡数量の全部を控除された場合も同様である」(知財高判平24・1・24〔ソリッドゴルフボール〕)

- 肯定説(多数説(青柳、田村、三村)、有力裁判例(東京高判平11・6・15〔潜熱蓄熱式電気床暖房装置等に用いる蓄熱材の製造方法〕(清永)、大阪高判平14・4・10〔複層タイヤ〕(竹原)))
- 折衷説(有力説(古城、飯村))

# 特許法102条2項について

## — 立法・不改正の経緯 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 昭和34年改正特許法：立法
- 工業所有権制度改正審議会答申
  - 利得返還規定創設
- 平成10年改正特許法：不改正
- 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書
  - A案：侵害行為により得た総収入から控除できる額の立証責任を侵害者に転換し，侵害者利益の立証を容易にする考え方
  - A-2案：102条2項の侵害者利益が限界利益であることを明確にする考え方
  - C案：実施能力があれば，逸失利益あるいは侵害者利益の推定による請求を認める考え方
  - C-2案：権利者と実施者が異なる場合にも，逸失利益あるいは侵害者利益の推定による請求を認める考え方
  - D案：損害額の算定にあたり，侵害に起因する損害の範囲を適格に認定できるような参酌規定をおく考え方

# 特許法102条2項について — 立法・不改正の趣旨 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 2項と工業所有権制度改正審議会答申との関係
  - 答申は不採用、2項は代替措置(通説)
- 2項と民法709条に基づく不法行為による損害賠償制度との関係
  - 2項は 民法709条に基づく 不法行為による損害賠償制度( 填補賠償説(最判平5・3・24、最判平9・7・11)、差額説・現実損害説(最判昭39・1・28、最判昭42・11・10))における損害に関する法律上の事実推定規定(通説)
  - 更に 利得返還機能、制裁・抑止機能を指向(有力説(田村、高林、三村、中山))
- 2項が推定の対象とする損害の種類
  - 特許権者の製品等の販売利益の減少等の実施利益の減少による逸失利益(多数説(高松、青柳、古城、佐野)、多数裁判例(知財高特判平25・2・1[ごみ貯蔵機器](飯村)、知財高判平26・9・11[電話番号情報の自動作成装置](石井)、大阪地判平30・3・12[下肢用衣料](高松)))  
「同項によって推定される特許権者の損害は、推定の前提事実たる侵害者の利益との同質性の観点から、特許権者の販売利益の減少による逸失利益である」(大阪地判平30・3・12[下肢用衣料])
  - 特許発明の市場機会の喪失自体(有力説(田村、高林、三村、中山))

# 特許法102条2項について

## — 立法・不改正の趣旨 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 2項と経験則との関係
  - 一応の経験則の肯定＋特許権者の損害額の立証の困難性の救済  
(多数説(高松)、多数裁判例)
  - 経験則の疑義・否定(有力説(中山)、少数裁判例)
- 2項と損害賠償等小委員会報告書における侵害者利益に係る各案との関係
  - 各案に付された留意点に留意し、各案が立法化されなかった理由を斟酌しつつ、2項を解釈(通説)
- 2項と1項の立法との関係
  - 1項と2項とを可及的に整合的に解釈(多数説(高松、青柳、佐野))



# 特許法102条2項について

## — 法的性質 —

NAKAMURA & PARTNERS

### ● 損害額推定説と損害発生推定説

- 損害額推定説: 損害額のみを推定するものとする見解(通説(高松、青柳、古城、佐野)、多数裁判例(知財高特判平25・2・1[ごみ貯蔵機器](飯村)、知財高判平26・9・11[電話番号情報の自動作成装置](石井)、東京地判平29・5・17[掘削装置・掘削土飛散防止装置](東海林)、大阪地判平30・3・12[下肢用衣料](高松)))

「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」(知財高特判平25・2・1[ごみ貯蔵機器])

- 損害発生推定説: 損害額のみならず 損害の発生をも推定するものとする見解(少数説(田村))



# 特許法102条2項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

### ● 特許権者による何らかの実施の要否

- 特許権者による略侵害期間中の何らかの実施を原則必要とする見解(多数説(古城、高松、青柳、佐野、高部)、多数裁判例(知財高特判平25・2・1〔ごみ貯蔵機器〕(飯村)、大阪地判平28・9・29〔臀部拭き取り装置〕(森崎)、知財高判平28・10・5〔音叉型治療器〕(高部)、東京地判平29・4・27〔切断装置〕(嶋末)、大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕(高松)))

「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るが、同項によって推定される特許権者の損害は、推定の前提事実たる侵害者の利益との同質性の観点から、特許権者の販売利益の減少による逸失利益であると解されるから、上記の事情が認められるためには、特許権者が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが必要である」(大阪地判平30・3・12〔下肢用衣料〕)

- 特許権者による特許発明さらには競合技術の実施も不要であり、現実に金銭的に評価される実施利益の減少がない場合でもよいとする見解(有力説(田村、高林、三村))
- 特許権者による一切の実施が不要であり、売上ベースのランニングロイヤルティ等での他者への特許発明の実施許諾で足りるとする見解(少数説(牧野))

# 特許法102条2項について — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

## ● 特許権者による競合技術の実施の許否

- 特許発明実施不要・競合技術実施十分説 (現在の多数説(高松、青柳)、現在の多数裁判例(知財高判平26・9・11[電話番号情報の自動作成装置](石井)、知財高判平27・4・28[蓋体を備える容器](富田)、東京地判平28・3・29[電気コネクタ組立体](沖中)、東京地判平28・4・15[バリケード用錘意匠](東海林)、東京地判平28・6・15[窒化ガリウム系化合物半導体発光素子](嶋末)、大阪地判平30・3・12[下肢用衣料](高松)))

「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、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るべきであるが、同項によって推定される特許権者の損害は、推定的前提事実たる侵害者の利益との同質性の観点から、特許権者の販売利益の減少による逸失利益であると解されるから、上記の事情が認められるためには、特許権者が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが必要である」(大阪地判平30・3・12[下肢用衣料])

- 特許発明実施必要説 (従来の多数説、従来の多数裁判例)
- 競合技術実施不要説 (有力説(田村、高林、三村、牧野))

## ● 特許権者の実施と侵害者の侵害との競合・代替可能性の要否

- 必要説 (通説(高松、青柳、古城)、多数裁判例(知財高特判平25・2・1[ごみ貯蔵機器](飯村)、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29[棚装置](高松)、大阪地判平30・3・12[下肢用衣料](高松)))

「上記の事情が認められるためには、特許権者が自社製品を販売する等して侵害者の製品と市場で競合していることが必要である」(大阪地判平30・3・12[下肢用衣料])

# 特許法102条2項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 侵害態様の部分での特許発明の実施の場合における特許発明の寄与率の考慮の可否・方法

- 全体利益・非寄与率立証責任配分説（近年の多数説（古城、高松、佐野、田村、高林）、近年の多数裁判例（知財高判平25・11・6是認の大阪地判平25・2・28〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置〕（山田）、大阪地判平25・8・27〔着色漆喰組成物の着色安定化方法〕（谷）、東京地判平26・3・20〔動物用排尿処理材Ⅱ〕（長谷川）、知財高判平26・12・17〔金属製ワゴン〕（清水）、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕（高松）、東京地判平28・5・26〔農産物の選別装置〕（長谷川）、東京地判平28・12・6〔遮断弁〕（沖中）、東京地判平29・3・3〔改修引戸装置〕（東海林）、東京地判平29・5・17〔掘削装置・掘削土飛散防止装置〕（東海林）、東京地判平30・3・1〔ブルニアンリンク作成キット〕（沖中）））

「特許権等の侵害者が受けた利益を特許権者等の損害と推定する特許法102条2項の推定を覆滅できるか否かは、侵害行為によって生じた特許権者等の損害を適正に回復するとの観点から、侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか、市場における代替品の存在、侵害者の営業努力、広告、独自の販売形態、ブランド等といった営業的要因や侵害製品の性能、デザイン、需要者の購買に結び付く当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に考慮して判断すべきものである。」（知財高判平26・12・17〔金属製ワゴン〕）

- 寄与利益説（従来の有力説、従来の多数裁判例）

# 特許法102条2項について

## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

### ● 2項による推定の一部覆滅の可否

- 肯定説(近年の多数説(高松、佐野、古城、高部)、近年の多数裁判例(知財高判平25・11・6是認の大阪地判平25・2・28[回転歯ブラシの製造方法及び製造装置](山田)、大阪地判平25・8・27[着色漆喰組成物の着色安定化方法](谷)、東京地判平26・3・20[動物用排尿処理材Ⅱ](長谷川)、知財高判平26・9・11[電話番号情報の自動作成装置](石井)、知財高判平26・12・17[金属製ワゴン](清水)、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29[棚装置](高松)、東京地判平28・5・26[農産物の選別装置](長谷川)、東京地判平28・12・6[遮断弁](沖中)、東京地判平29・3・3[改修引戸装置](東海林)、東京地判平29・9・14[防蟻用組成物](柴田)、東京地判平30・3・1[ブルニアンリンク作成キット](沖中)、大阪地判平30・3・12[下肢用衣料](高松)))

### ● 2項による推定の覆滅事由の考慮方法

- 総合考慮説(近年の多数裁判例(知財高判平26・12・17[金属製ワゴン](清水)、知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29[棚装置](高松)、東京地判平28・12・6[遮断弁](沖中)))

「特許権等の侵害者が受けた利益を特許権者等の損害と推定する特許法102条2項の推定を覆滅できるか否かは、侵害行為によって生じた特許権者等の損害を適正に回復するとの観点から、侵害製品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか、市場における代替品の存在、侵害者の営業努力、広告、独自の販売形態、ブランド等といった営業的要因や侵害製品の性能、デザイン、需要者の購買に結び付く当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に考慮して判断すべきものである。」(知財高判平26・12・17[金属製ワゴン])



# 特許法102条2項について

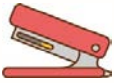



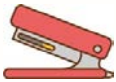
## — 要件事実等の解釈 —

NAKAMURA & PARTNERS

- 2項による推定の数量割合的な全部又は一部の覆滅分への3項の適用の可否
  - 否定説(有力説(三村、高林)、多数裁判例(知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕(高松)))

「同条2項は、侵害者が侵害製品を製造販売しなかった場合に特許権者が得られたであろう利益(逸失利益)を損害として算定するものであるのに対し、同条3項は、侵害者が侵害製品を製造販売することを前提に、それに対する実施料相当額を損害として算定するものであって、両者は、その前提を異にする別個の損害算定方法を定めたものである。そして、同条2項による損害額を算定するに当たり、推定が一部覆滅された場合でも、少なくともそれが前記(1)のような侵害者に特有の製品上の競争力があることによる場合には、損害額算定の対象とした侵害行為による特許権者の逸失利益は、一部覆滅後のものとして評価され尽くされているから、推定が一部覆滅された部分について同条3項による損害額を認めることは、同一の侵害行為について前提を異にする両立しない損害の賠償を二重に認めることとなり、法が予定するところではない」(知財高判平28・9・29是認の大阪地判平28・2・29〔棚装置〕)
  - 肯定説(多数説(田村、佐野)、有力裁判例(東京地判平19・9・19〔キー変換式ピンタンブラー錠〕(市川)))
  - 折衷説(有力説(古城))

# 設例のあてはめ

設例1				
特許権	特許発明 			
特許権者	自己実施		実施許諾 	
	特許発明実施品 	競合品 		
	ケース1	×	×	×
	ケース2	×	×	○
ケース3	×	○	×	
侵害者	侵害品 			

		裁判実務	三村	田村	高林
あてはめ1	ケース1	1項	×	×	×
		2項	×	○	○
		3項	○	○	○
	ケース2	1項	×	×	×
		2項	×	○	○
		3項	○	○	○
	ケース3	1項	○	×	○
		2項	○	○	○
		3項	○	○	○

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例1のケース1及び2において、2項の適用を肯定(有力説)せず、否定(裁判実務)する(2項の適用に特許権者による何らかの実施を必要とする)点について ⇒ 特許権者から許諾を受けた通常実施権者が実施している場合で、①特許権者が個人、通常実施権者が個人会社のとき、②特許権者が企業グループ内の特許管理会社、通常実施権者が同一企業グループ内の事業会社のとき、③外部への管理目的又は資金調達目的での特許権の信託のとき等に、2項による特許権者の損害賠償請求が許され難い?
  - 通常実施権者への独占的通常実施権の許諾を認定しつつ、その固有の損害賠償請求への2項の類推適用を認めれば足りる(田村)。
  - 特許権者と通常実施権者とが実質一体と評価される場合に、2項による特許権者の損害賠償請求を肯定すれば足りる(高部、経産省産構審知財政策部会流通・流動化小委員会、井上)。

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例1のケース3において、1項本文の適用を否定(有力説)せず、肯定(裁判実務)する(1項本文の適用に特許権者の製品は特許発明の実施品であることを要せず、侵害品の競合品で足りるとする)点について ⇒ 特許権者の製品について侵害品の競合品性の認定が緩過ぎる場合(例えば特許権者:白熱電球、侵害者:LED電球の場合等)が生じ易いのではないか?
  - 特許権者の製品について侵害品の競合品性を特許発明の効果をも考慮しつつ同等の効果を有することを要するものとして厳格に認定する(市場での競合可能性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌することとすれば必要十分ではないか(私見)?



# 設例のあてはめ

設例2					
特許権	ヘッドに材料Aを用いたゴルフクラブ 				
	<table border="1"> <tr> <th>特許権者</th> <th>侵害者</th> </tr> <tr> <td>ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品) </td> <td>ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品) </td> </tr> </table>	特許権者	侵害者	ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品) 	ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品) 
特許権者	侵害者				
ヘッドに材料aを用いたゴルフクラブ(特許発明実施品) 	ヘッドに材料a'を用いたゴルフクラブ(侵害品) 				
ケース1	<table border="1"> <tr> <th>競技用</th> <th>子供用おもちゃ</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	競技用	子供用おもちゃ		
競技用	子供用おもちゃ				
					
ケース2	<table border="1"> <tr> <th>プロ用・高価</th> <th>アマチュア用・安価</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	プロ用・高価	アマチュア用・安価		
プロ用・高価	アマチュア用・安価				
					

		裁判実務	三村	田村	高林	
あてはめ2	ケース1	1項本文	×	○	×	○
		1項ただし書き	-	適用あり	-	適用あり
		2項	×	○	○	○
		2項覆滅	-	△	○	△
	ケース2	1項本文	○	○	○	○
		1項ただし書き	○(一部)	適用あり	○	適用あり
		2項	○	○	○	○
		2項覆滅	○(一部)	△	○	△

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例2のケース1において、1項本文及び2項の適用を肯定(有力説)せず、否定(裁判実務)する(1項本文及び2項の適用に特許権者の実施と侵害者の侵害との市場での競合・代替可能性を必要とする)点について  
⇒ 逆に特許権者の実施と侵害者の侵害との市場での競合・代替可能性の認定が緩過ぎる場合(例えば特許権者:白熱電球、侵害者:LED電球の場合等)がないか？
  - 特許権者の実施と侵害者の侵害との市場での競合・代替可能性について特許発明の効果をも考慮しつつ同等の効果を有することを要するものとして厳格に認定する(市場での競合・代替可能性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌する)こととすれば必要十分ではないか(私見)？

# 設例のあてはめ



		裁判実務	三村	田村	高林	
あてはめ3	ケース1	1項本文	○	○	○	
		1項ただし書き	○(一部)	×	○	×
		2項	○	○	○	○
		2項覆滅	○(一部)	○	○	×
	ケース2	1項本文	○	×	○	×
		1項ただし書き	○(一部)	-	○	-
		2項	○	○	○	○
		2項覆滅	○(一部)	×	○	×

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

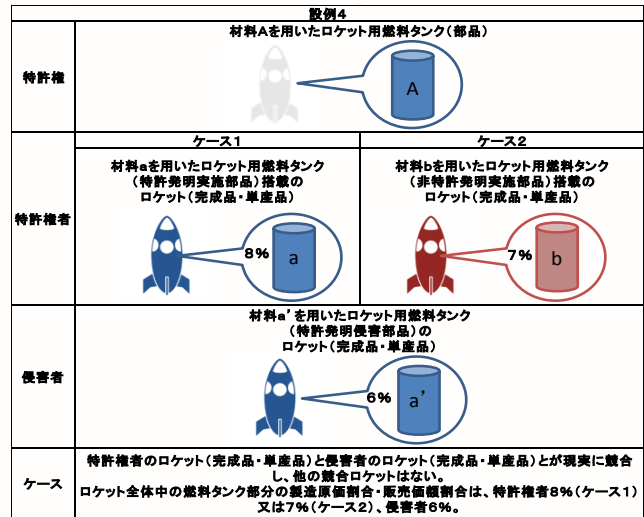
- 設例3のケース1において、1項但書の適用及び2項の推定の(一部)覆滅を否定(有力説)せず、肯定(裁判実務)する(1項但書所定の特許権者が「販売することができないとする事情」及び2項の推定の(一部)覆滅事由を限定しない)点について ⇒ 他の競業者の製品について特許権者の特許発明実施品及び侵害者の侵害品に係る市場での競合・代替品性の認定が緩過ぎる場合(例えば特許権者:LED電球、侵害者:LED電球、他の競業者の製品:白熱電球の場合等)が生じ易いのではないか？
  - 他の競業者の製品について特許権者の特許発明実施品及び侵害者の侵害品に係る市場での競合・代替品性を特許発明の効果をも考慮しつつ同等の効果をも有することを要するものとして厳格に認定する(市場での競合・代替品性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌することとすれば必要十分ではないか(私見)？

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例3のケース2において、1項本文の適用を否定(有力説)せず、肯定(裁判実務)しつつ(1項本文の適用に特許権者の製品は特許発明の実施品であることを要せず、侵害品の競合品で足りるとしつつ)、1項但書の適用を否定(有力説)せず、肯定(裁判実務)する(1項但書所定の特許権者が「販売することができないとする事情」を限定しない)点について  
⇒ 特許権者の製品及び他の競業者の製品について侵害者の侵害品に係る市場での競合・代替品性の認定が緩過ぎる場合(例えば特許権者:白熱電球、侵害者:LED電球、他の競業者の製品:白熱電球の場合等)が生じ易いのではないか？
  - 特許権者の製品及び他の競業者の製品について侵害者の侵害品に係る市場での競合・代替品性を特許発明の効果をも考慮しつつ同等の効果をも有することを要するものとして厳格に認定する(市場での競合・代替品性の認定に特許発明の効果を十分に斟酌する)こととしつつ、特許権者の製品が特許発明非実施品であることをもって特許発明実施品である場合と比較してより一層に上記「事情」が認められ易いとすれば必要十分ではないか(私見)？

# 設例のあてはめ



		裁判実務				
あてはめ4	ケース1	1項	?	本文説 8%+α	但書説 0又は100%	但書外説 8又は6%+α
		2項	推定の一部覆 減(非寄与率)			
	ケース2	1項	?	本文説 7%+α?	但書説 0又は100%	但書外説 6%+α
		2項	推定の一部覆 減(非寄与率)			

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例4のケース1及び2において、特許権者の製品又は侵害品の部分でのみ特許発明が実施されたに留まる事実について、如何に1項を適用すべきか(本文説か、但書説か、但書外説か)?
  - 本文説: 設例4のケース2にて考慮が可能か?  
特許権者の立証責任負担が妥当か?
  - 但書説: 当該事実が但書所定の「事情」に該当するか?  
但書での数量割合的な考慮でのオール・オア・ナッシングが妥当か?  
他の事情との総合考慮が妥当か?
  - 但書外説: 但書外での考慮が可能か(減額事情は但書限定か)?
  - 「例えば、市場における競合品の存在, 侵害者の営業努力(ブランド力, 宣伝広告), 侵害品の性能(機能, デザイン等特許発明以外の特徴), 市場の非同一性(価格, 販売形態)などの事情について, 従前, 明文に規定のない『寄与率』という形で減額された事例も見られるが, 特許発明が侵害品の一部のみに実施される部品特許のような事情を除いては, 特許法102条1項については, ただし書の事情として考慮すべきであり, 同条2項についても, これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すべきものと考えられる。」(高部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ160巻14号(平28)24頁)

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例4のケース1及び2において、特許権者の製品又は侵害品の部分でのみ特許発明が実施されたに留まる事実について、2項の推定を総合考慮説(裁判実務)により(一部)覆滅する点について ⇒ 予測可能性・検証可能性ひいては客観的合理性を担保し難いのではないか？
  - 1項に係る但書外説と同様に、非寄与率のような金額割合的な(一部)覆滅事由を、他の競合品や価格差のような数量割合的な(一部)覆滅事由と峻別し、独立考慮すべきではないか(私見)？
  - 「例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情について、従前、明文に規定のない『寄与率』という形で減額された事例も見られるが、特許発明が侵害品の一部のみに実施される部品特許のような事情を除いては、特許法102条1項については、ただし書の事情として考慮すべきであり、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮すべきものと考えられる。」(高部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ160巻14号(平28)24頁)











# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許権者の製品又は侵害品の部分でのみ特許発明が実施されたに留まる場合において1項及び2項での非寄与率の考慮が過大な場合が生じ易いのではないか(知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機]、大阪地判平19・4・19[ゴーグル]参照)？
  - 総合考慮説ではなく独立考慮説により予測可能性・検証可能性ひいては客観的合理性を担保したうえで、金額割合(非寄与率)を含めて、侵害者の主張立証責任負担を十分に意識しつつ、厳格に事実認定すれば必要十分ではないか(私見)(知財高特判平成25年2月1日[ごみ貯蔵機器]参照)？

# 設例のあてはめ

設例5			
特許権	特許発明 		
特許権者	特許発明実施品 	ケース1 実施余力不十分(20個) 	ケース2 実施余力十分(100個) 
		全国販売 	北海道・東京都限定販売 
侵害者	侵害品 	沖縄県(60個)・東京都(40個)限定販売 	

			裁判実務	三村	田村	高林
あてはめ5	ケース1	1項と3項	X	0	0	0
		2項と3項	X	X	0	X
	ケース2	1項と3項	X	-(0)	0	X
		2項と3項	X	X	0	X

# 特許権侵害訴訟における 損害論の裁判実務上の課題

NAKAMURA & PARTNERS

- 設例5のケース1及び2において、1項又は2項と3項との併用を肯定(多数説)せず、否定(裁判実務)する点について ⇒ 特に知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機]、大阪地判平19・4・19[ جوجل ]のように1項又は2項において99%もの控除又は推定覆滅を肯定しながら、その分への3項の併用をも否定するのでは、余りに特許権者に酷にならないか？
  - 設例5のケース1において、20個について1項又は2項に基づき請求し、80個について3項に基づき請求していれば、いずれも認められたはず。また、設例5のケース2において、東京分について1項又は2項に基づき請求し、沖縄分について3項に基づき請求していれば、いずれも認められたはず。 ⇒ 少なくとも設例5のケース1及び2のような場合には併用を肯定すべきではないか(肯定説又は折衷説)？

# おわりに

- 故きを温ね新しきを知る
  - － 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務においては、従来からの多数の裁判例の集積が必要かつ有用
- 牛の歩みも千里
  - － 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務においては、従来の多数説・多数裁判例からの小さな一歩を積み重ね続けることこそが重要
- 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん
  - － 特許権侵害訴訟における損害論の裁判実務としては、必要以上に従来の多数説・多数裁判例の枠組み自体を大きく変えてしまうことは寧ろ問題

# ご清聴有難うございました！

中村合同特許法律事務所

〒100-8355

東京都千代田区丸の内 3丁目3番1号 新東京ビル6階

弁護士・弁理士 飯田 圭

Tel: 03-3211-1037 (法律直通)

Fax: 03-3214-6367 (法律直通)

E-mail: [k\\_iida@nakapat.gr.jp](mailto:k_iida@nakapat.gr.jp)

