

## 美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件 に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正 特許法の下での損害論についての考察

飯 田 圭

### 1. はじめに

知財高特判令和2年2月28日<sup>1</sup>は、令和元年改正<sup>2</sup>前特許法102条1項（以下「旧1項」という。以下同様に「特許法102条」は省略する）但書所定の権利者が「『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いい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同源性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当する」と判示した。また、権利者製品及び／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度の考慮に関し、旧1項本文所定の権利者が「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当たりの利益の額」について、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される」が、「本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原

---

<sup>1</sup> 知財高特判令和2・2・28（平31（ネ）10003号）最高裁HP〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>2</sup> 令和元年法律第3号。

告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅される」と判示した。

また、2項による「推定」の覆滅事情に関し、知財高特判令和元年6月7日<sup>3</sup>は、2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。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅される」と判示したうえで、「2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、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…。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一次性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、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ることができる…。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができる」と判示した。

さらに、旧1項における侵害品の譲渡数量の控除分に係る3項による実施料相当額の請求の肯否との関係において、令和元年特許法改正により旧1項が1項1号及び2号に改正され、1項1号における侵害品の譲渡数量の控除分に係る1項2号による実施料相当額の請求が、1項2号括弧書所定の「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除（き）」、肯定された。

本稿は、かかる各知財高裁大合議判決及び令和元年改正特許法の下で、1項1号又は2項における推定の数量的又は利益額的な覆滅事情の如何（2及び4）と1項1号又は2項における侵害品の譲渡数量の控除分に係る1項2号又は3項による実施料相当額の請求の肯否（3及び5）とについて、検討するものである。

---

<sup>3</sup> 知財高特判令元・6・7判時2430号34、48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。

## 2. 1項1号<sup>4</sup>について

### (1) 権利者が「販売することができないとする事情」の意義について

#### ア. はじめに

従来、1項1号の法的性質と関連し、1項1号括弧書所定の権利者が「販売することができないとする事情」は、①権利者製品と侵害品との販売地域差・流通形態差その他の権利者と侵害者との業務態様の相違や侵害品の価格の低さ(市場の非同一性)、②市場における他の競合品・代替品の存在・シェア、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力、④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴、等をも含み得るか、が問題とされていた<sup>5</sup>。

#### イ. 学説

この点、学説上、1項1号の法的性質に関し、補完関係擬制説に基づき、否定説(限定説)による見解が有力である<sup>6</sup>のに対し、推定・一部覆滅許容

---

<sup>4</sup> 令和元年特許法改正による旧1項の改正の経緯及び趣旨(産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」(平成31年2月)及び特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」(発明推進協会、[第21版]令2)340頁)並びに1項と旧1項の各規定文言の対比から明らかな通り、旧1項における控除分に係る3項による請求の肯否以外の点では、1項は、旧1項を改正するものではなく、旧1項に係る解釈が、そのまま1項に係る解釈に妥当する。

<sup>5</sup> その前提として、民法709条のみに基づく権利者製品の販売数量の減少による逸失利益の損害賠償請求を否定又は肯定した裁判例において重視された事情を整理すると、別紙1の通りである。

<sup>6</sup> 三村量一「特許権侵害による損害額の算定—特許法102条1項を中心に—」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告43号「損害賠償論—更なる研究—」(平29)6-7頁(同「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」(新・裁判実務大系(4))(青林書院、平13)296頁等も同旨)(但し、同「知的財産権侵害訴訟における損害額の算定について—特許法102条1項の解釈を中心に—」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告24号「損害賠償論」(平21)13-14頁は、合法的な特許製品である限り、他の競合品・代替品も、含まれ得るとする)等。なお、中山信弘教授は、「1項は単なる得べかりし利益の補填だけではなく、規範的な損害賠

説によりつつ、肯定説（非限定説）による見解が多数である<sup>7</sup>。もっとも、

---

償の領域に一步踏み込んだものと見ることもできるのではなからうか。そうであるならば、…上述の緩衝装置（筆者注：権利者が「販売することができないとする事情」等のこと）の解釈においても、減額を認めることには謙抑的であるべきであろうとする（中山信弘「特許法」〔法律学講座双書〕（弘文堂、〔第4版〕令元）404頁）。

<sup>7</sup> 以下に摘示するもののほか、小池豊「特許法102条の解釈に関する実務の方向」知財年報2007（別冊NBL120号）282頁、美勢克彦「特許法102条1項の趣旨と但書において考慮されるべき事情」小松陽一郎先生還暦記念論文集「最新判例知財法」（青林書院、平20）159頁、横山久芳「特許権侵害による損害賠償請求と特許法（特許法102条各項）」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次「専門訴訟講座（6）特許訴訟〔下巻〕」（民事法研究会、平24）366頁、吉田和彦「損害賠償」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表「知的財産法の実務的發展」〔現代知的財産法講座Ⅱ〕（日本評論社、平24）166-167頁、荒井章光「損害賠償（1）」牧野利秋＝飯村敏明＝高部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己「知的財産訴訟実務大系Ⅱ」（青林書院、平26）14頁、山田陽三「特許権侵害訴訟における損害論の現状についての一考察」飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実務と課題」（発明推進協会、平27）708頁、鈴木將文「特許権侵害に基づく損害賠償に関する一考察－特許法102条1項を中心として－」L&T90号（令3）20頁等。

この点、所管官庁である特許庁の解説によれば、「侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等の事情によっては、そもそも、侵害者の譲渡した侵害品の数量すべてを権利者が販売することができたとはいえない場合がある。こうした場合にまで、本文の規定により、算定される額を損害額とすることは適当でないため、こうした事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除する旨を規定したものである」とされる（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年改正／工業所有権法の解説」（発明協会、平10）19頁。特許庁編・前掲注4・339頁等も同旨）。

また、平成10年特許法改正（平成10年法律第51号）による旧1項の立法の際に工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会の委員長代理であった鎌田薫教授は、「侵害者が普通の企業、とりわけ権利者ができる範囲をはるかに超えて、強力な宣伝をしたとか、強力な営業網を持っているとか、特に製品が単一特許でできている例は少なく、侵害部分以外の部分での優れた要因が侵害者の側の販売数を増加させているんだとか、それ以外のところでの技術的な優秀性のお蔭で、市場を大きく取ることができたんだとか、侵害者以外にも代替品を提供している業者があり、その侵害品がなくなったからといって、市場がソックリ権利者の商品にいくわけではないとか、そういった事情がただし書きの事情だと一応想定することができるだろう」

推定・一部覆滅許容説によりつつ、一部否定説（一部限定説）による見解<sup>8</sup>

とする(鎌田薫「特許権侵害と損害賠償—工業所有権審議会答申と特許法等改正案について—」CIPICジャーナル79号(平10)22頁)。

さらに、旧1項の立法の際の特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室長は、「本項但し書きの『権利者が販売することができないとする事情』とは、例えば侵害人が広告宣伝等の営業努力を強力に行ったために販売できていたケース、侵害品の方が安価或いは明らかに性能が優れていたようなケース、代替品が存在するケース等が考えられる」とする(山本雅史「損害賠償に関する平成10年特許法改正のポイントと論点」清永利亮＝設楽隆一編「知的財産権」(現代裁判法大系26)(新日本法規出版、平11)270頁)。

また、田村善之教授は、「推定額を減じる方向に斟酌される事情としては、たとえば、侵害者の製品の方が低廉であるという事情、侵害者の売上げのなかには、特許発明の実施部分に起因するというよりは、侵害者の製品の別の特徴に基づくところがあるとか、侵害者の広告等の販売努力に負うところが大きいという事情、他に競合製品(侵害者の非侵害製品を含むが、特許権者の製品を含まない…)があるという事情等々があろう」とする(増井和夫＝田村善之「特許判例ガイド」(有斐閣、[第3版]平17)341頁[田村善之]。田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知管49巻(平11)3号335頁等も同旨)。

さらに、青柳吟子弁護士は、「侵害者の営業努力あるいは市場開発努力によってはじめて販売が為し得たこと、市場には侵害品以外の代替品や競合品が存在すること、購入者は価格を重視して購入する製品において侵害品は廉価であったこと、明らかに侵害品の方が性能が優れていたこと、権利者製品と侵害品は業態に大きな差異があること、等が挙げられよう」とする(中山信弘編著「注解特許法」上巻(青林書院、[第3版]平12)1010頁[青柳吟子])。

また、古城春実弁護士は、「これに該当する一般的可能性があるものとしては、『侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等』…のほか、侵害品がなければ代わって権利者製品が売れたはずだという因果関係に関連する事実(侵害者の市場開発努力、販売形態、ブランド、価格差、性能差、需要者にアピールする特徴)がすべて含まれ、格別の限定はない」とする(古城春実「損害論の現状と展望」金・商1236号(平18)78頁。同「損害額」大淵ほか・前掲773頁等も同旨)。

<sup>8</sup> 辰巳直彦「特許権侵害による損害賠償請求について、特許権者が不実施の場合に特許法102条1項により逸失利益が算定された事例」判時1721号(平12)226頁(判評501号48頁)は、「特許権者が特許発明を実施し、侵害者も同種の代替可能性のある特許発明に係る競合品を製造販売している限りでは、特許権によって囲われ支配されている市場だけに焦点を合わせて見ればよく、特許権によって囲われている市場

があるとともに、1項1号の法的性質に関する見解自体は必ずしも明らかではなく、肯定説（非限定説）による見解<sup>9</sup>と一部否定説（一部限定説）による見解<sup>10</sup>とがある。

## ウ. 裁判例<sup>11</sup>

他方、従来、裁判例上、三村量一判事（当時）が裁判長であった東京地裁民事第46部の判決は、補完関係擬制説に基づき、「侵害者の営業努力（具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと、侵害品の販売価格が低廉であったこと、侵害品の性能が優れていたこと、侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等）や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなど

---

外に同種の代替可能な競合品が存在しても、とりあえず102条1項本文通りの推定が働いて直ちには但書の減額事由とはなり得ないように思われる」とする。

<sup>9</sup> 尾崎英男「特許法102条1項」日本弁理士会・前掲注6「損害賠償論」37頁、茶園成樹「特許権侵害に対する救済(1)」法学教室348号(平21)98-99頁等。

<sup>10</sup> 高林龍「特許法102条2項の再定義」小泉直樹＝田村善之編「はばたき—21世紀の知的財産法」(弘文堂、平27)465頁は、「『市場における侵害製品以外の代替品や競合品の存在』は、…権利者が特許発明を実施している場合に一部覆滅事情とすることには疑問がある」とする。

<sup>11</sup> 旧1項の立法の際に工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書「知的財産権の強い保護」(平成9年11月25日)において参照された米国の裁判例におけるPanduitテスト(Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).)における非侵害の代替品の不存在の要件について、さらに米国の裁判例によれば、顕著な価格差や特徴差のない非侵害の代替品が存在した場合(Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549 (Fed. Cir. 1984); Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991); BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1224 (Fed. Cir. 1993); Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc., 246 F.3d 1336, 1354 (Fed.Cir. 2001).)、なお略市場占有率割での侵害者の販売数量に基づく逸失利益を損害として賠償請求し得る(State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990), aff'd after remand, 948 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1991); King Instruments Corp. v. Perego, 737 F. Supp. 1227 (D. Mass. 1990), aff'd, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995), cert. denied, 517 U.S. 1188 (1996); Ericsson, Inc. v. Harris Corp., 352 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2003).)ものとされる。

をもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」と判示した<sup>12</sup>。

これに対し、それ以外の多数の裁判例は、推定・一部覆滅許容説によりつつ、肯定説(非限定説)によっていた<sup>13</sup>。例えば、知財高判平成18年9月25日は、『販売することができない』とする事情としては、特許権者等が販売することができた物に固有な事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴(デザイン、機能等)、侵害品の価格などの事情をも考慮することができる」と判示した<sup>14</sup>。また、知財高判平成27年11月19日及び知財高判平成28年6月1日は、『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」と各判示した<sup>15</sup>。

そして、かかる多数裁判例を受けて、知財高特判令和2年2月28日は、『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いい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外

<sup>12</sup> 東京地判平14・3・19判時1803号78、96及び118頁〔スロットマシン事件Ⅰ及びⅡ〕、東京地判平14・4・25(平13(ワ)14954号)最高裁HP〔生海苔の異物分離除去装置事件Ⅱ〕、東京地判平14・6・27(平12(ワ)14499号)最高裁HP〔生海苔の異物分離除去装置事件Ⅲ〕等。

<sup>13</sup> 不正競争防止法5条1項に係る知財高判平26・2・26(平25(ネ)10075号等)最高裁HP〔携帯ストラップ兼電気マッサージ器形態模倣事件〕、知財高判平30・3・26(平29(ネ)10007号等)最高裁HP〔PCソースコード営業秘密侵害事件〕等。

<sup>14</sup> 知財高判平18・9・25(平17(ネ)10047号)最高裁HP〔椅子式エアーマッサージ機事件〕。

<sup>15</sup> 知財高判平27・11・19判タ1425号179、218頁〔オフセット輪転機版胴事件〕及び知財高判平28・6・1判時2322号106、120頁〔破袋機事件〕。

の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当する」と判示<sup>16</sup>、裁判例を肯定説(非限定説)に統一した<sup>17</sup>ものである。

## エ. 権利者が「販売することができないとする事情」の意義に関する検討

この点、1項1号の法的性質は、旧1項の立法の経緯及び趣旨、特に、旧1項は、「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」の一つである「侵害品の販売量」で「権利者の逸失」「販売量」を「推定」するB案及びB-2案<sup>18</sup>を基礎としており、対象とする損害の種類を権利者製品の販売数量の減少による逸失利益とし、その販売減少数量の立証責任を転換したものと解されること、また、本文所定の「することができる」の規定文言の趣旨は、旧1項のモデル規定<sup>19</sup>の法的性質を「推定」及び「減額の抗弁」と解した判例<sup>20</sup>から、同様にオール・オア・ナッシングではない推定を意味すると解されること、等に鑑みれば、補完関係擬制説ではなく、推定・一部覆滅許容説によるのが相当である。そして、かかる推定・一部覆滅許容説の下、規定文言上1項1号括弧書が「販売することができない」とする「事情」全般を問題とすること、また、かかる1項1号括弧書が「販売することができない」とする様々な個別具体的な「事情」を経験則上問題とするものと理解されること、に鑑みれば、肯定説(非限定説)が相当である。

そして、知財高特判令和2年2月28日より裁判例が肯定説(非限定説)に統一された後は、肯定説(非限定説)による具体的考慮の肯定及び否定裁判例の集積等により、肯定説(非限定説)による具体的な考慮の肯否及

---

<sup>16</sup> 前掲知財高特判[美容器Ⅱ事件]。不正競争防止法5条1項に係る東京地判令2・11・11(平30(ワ)29036号)最高裁HP[毛穴ケア用化粧水不正競争事件]も同旨。

<sup>17</sup> かかる裁判例の統一の必要性の指摘について中山信弘＝小泉直樹編「新・注解特許法」中巻(青林書院、[第2版]平29)1863頁(飯田圭)参照。

<sup>18</sup> 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書・前掲注11・55及び58頁。

<sup>19</sup> 森田宏樹「損害論からみた特許権侵害に基づく損害賠償」日本弁理士会・前掲注6「損害賠償論－更なる研究－」52頁。

<sup>20</sup> 最判平24・3・13民集66巻5号1957頁[ライブドア事件]及び武藤貴明「判解」最判解説民事篇平成24年度(下)348頁。



び程度に係る判断基準を明確化することが、残された課題<sup>21</sup>となろう。

### オ. 肯定説(非限定説)による具体的考慮の肯定又は否定裁判例

かかる課題との関係において、肯定説(非限定説)により具体的な考慮を肯定又は否定した裁判例を知財高特判令和2年2月28日判示の類型に沿って整理すると、別紙2の通りである。

### カ. 肯定説(非限定説)による具体的考慮の肯定又は否定裁判例に関する検討

この点、肯定説(非限定説)により具体的に数量の大幅な控除を肯定した裁判例として、特許発明の寄与度をも旧1項但書所定の数量の控除の問題として考慮したものであるものの、99%の控除を肯定したものがあ  
る<sup>22</sup>。

しかしながら、1項1号括弧書所定の「事情」のみならず「数量」についても侵害者が立証責任を負うものと解される<sup>23</sup>以上、控除されるべき数量自体についても、本来侵害者の具体的な主張立証に応ずべきものであり、全くの裁量的な判断が許されるものではないことに留意する必要がある  
う。

この点、例えば、①権利者製品と侵害品との販売地域差・流通形態差そ

---

<sup>21</sup> かかる課題の指摘について中山＝小泉編・前掲注17・1863頁〔飯田圭〕参照。

<sup>22</sup> 前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕及び大阪地判平19・4・19判時1983号126、175頁〔ゴーグル事件〕。

<sup>23</sup> 東京高判平12・4・27(平11(ネ)4056号等)最高裁HP〔悪路脱出具事件〕等。この点、知財高特判令和2年2月28日も、「侵害者が、販売できない事情として認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場合には、同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される」と判示する(前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕)。また、かかる知財高特判令和2年2月28日の「判示からすると、侵害者において、①1項ただし書の事情を基礎づける個々の事実および②同事実により、侵害品の譲渡数量のうち権利者が権利者製品を販売することができなくなる数量を、主張立証する必要があることになり、裁判所としては、侵害者から主張された1項ただし書の事情を基礎づける個々の事実について、その存在の有無と同事実に対応する権利者製品の販売数量を認定していくことになろう」とする見解(氏名不詳「判批」L&T88号(令2)68頁)がある。

他の権利者と侵害者との業務態様の相違や侵害品の価格の低さ及び②市場における他の競合品・代替品の存在・シェアについては、肯・否定両裁判例が併存するところ、個別具体的な事案において、交差弾力性のような経済学理論・分析により、合理的に説明し得るかどうかを検討することが有用であろう。

また、②市場における他の競合品・代替品の存在・シェアについては、権利者製品が特許発明の実施品であることの要否に関する競合品十分説<sup>24</sup>によりつつも、権利者製品の競合・代替可能性について特許権と目的や効果が同等であることを要件として限定<sup>25</sup>したうえで、②市場における他の競合品・代替品の競合・代替可能性についても、特許権と目的や効果が同等であることを要件として限定することが考えられよう<sup>26</sup>。また、権利者製品が特許製品か競合品かにより、他の競合品・代替品について具体的考慮の肯否に差を付けることも考えられよう<sup>27</sup>。

なお、特に③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力及び④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴という権利者が「販売することができないとする事情」による「数量（の）控除」については、(2)に述べる権利者製品及び／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度の考慮との峻別に留意する必要がある。すなわち、前者は、侵害者の譲渡数量を権利者が「販売することができないとする事情」の問題として、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力及び④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴が需要者による侵害品の購買動機の形成に必要不可欠であったかどうかを問題と

---

<sup>24</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>25</sup> 中山・前掲注6・399頁。

<sup>26</sup> 大阪地判平30・12・13(平27(ワ)8974号)最高裁HP〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕、三村量一「特許法102条1項にいう権利者製品の範囲についての再論」片山英二先生古稀記念論文集「ビジネスローの新しい流れ―知的財産法と倒産法の最新動向」(青林書院、令2)542-545頁等。

<sup>27</sup> 田村・前掲注7・332頁、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＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編「知的財産法の理論と実務 第2巻 特許法〔Ⅱ〕」(新日本法規出版、平19)256頁、横山・前掲注7・363頁、三村・前掲注26・543-544頁等。

し、必要不可欠であった数量に応じて侵害品の譲渡数量の控除を行うものであるのに対し、後者は、そのように数量的には控除されない侵害品について、なお部分実施の特許発明による全体への寄与度を考慮して利益額的に控除を行うものである。もっとも、ここで、当該事情が前者と後者の両方で控除事情とされたとしても、前者と後者とは異なる問題・考慮であるので、二重評価として許されないものではないことにも留意する必要がある。例えば、侵害品の部分で特許権者及び侵害者の各特許発明が実施される場合に、侵害者の特許発明の実施が需要者による侵害品の購買動機の形成に必要な不可欠であったときは、その数量に応じて侵害品の譲渡数量の控除が行われ得る一方、そのように数量的には控除されない侵害品についても、なお侵害品の部分での特許権者及び侵害者の各特許発明の実施による需要者の購買動機の形成についてはその基礎となる商品価値への貢献度を考慮して利益額的に控除が行われ得るものである。

## (2) 1項1号における権利者製品及び／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度の考慮について

### ア. はじめに

従来、特許発明が権利者製品及び／又は侵害品の部分で実施された場合に、1項1号による損害賠償請求において特許発明の寄与度を如何に考慮することが許されるか、が問題とされていた。

### イ. 学説

この点、学説上、否定説もある<sup>28</sup>ものの、肯定説が通説である。もっとも、肯定説には、①特許発明の寄与度を、1項1号本文所定の「特許権者又は専用実施権者とその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」の問題として考慮する有力な見解(本文説)<sup>29</sup>、②1項1号括弧書所定の侵害品の「全部又は一部に相当する数量を

<sup>28</sup> 大橋麻也「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」発明2010年4号46頁。

<sup>29</sup> 辰巳・前掲注8・226頁、小池・前掲注7・277頁、設樂隆一「関西知財高裁10周年

当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」の問題として考慮する多数の見解（括弧書説）<sup>30</sup>、③ 1項1号括弧書外の利益額的な減額事情の問題として考慮する有力な見解（括弧書外説）<sup>31</sup>、及び、④如何に考慮するかが必ずしも明らかではない見解<sup>32</sup>がある。

## ウ. 裁判例<sup>33</sup>

他方、従来、裁判例上、殆ど全てが肯定説によったものであり、そのう

---

記念シンポジウムの基調講演等」知財ぷりずむ14巻（平28）160号14頁、三村・前掲注6「損害賠償論－更なる研究－」8頁（同・前掲注6「知的財産関係訴訟法」303頁等も同旨）、佐野信「製品の一部のみに特許発明が実施されている場合の特許法102条1項、2項による損害額算定における諸問題」L&T別冊6号（令2）82-83頁（同「損害額（特許法102条1項～3項）の要件事実」大淵ほか・前掲注7・1187頁も同旨）、高部眞規子「特許権侵害による損害」L&T90号（令3）29頁（同「特許法102条1項をめぐる諸問題」渋谷達紀教授追悼論文集「知的財産法研究の輪」（発明推進協会、平28）192頁等も同旨）等。

<sup>30</sup> 市川正巳「損害1（特許法102条1項）」飯村敏明＝設楽隆一編著「知的財産関係訴訟」（リーガル・プログレッシブ・シリーズ）（青林書院、平20）211-212頁、美勢・前掲注7・160頁、尾崎・前掲注9・40頁、横山・前掲注7・370頁、吉田和彦「寄与率について考える」前掲注7飯村退官750頁、高林・前掲注10・464-465頁、中山・前掲注6・401-402頁、鈴木・前掲注7・21頁、愛知靖之「創作法（特許法・著作権法）における損害賠償制度」民商法雑誌157巻（令3）1号27頁、田村善之「特許法102条1項の逸失利益の推定とその覆滅について－美容器事件知財高裁大合議判決－」知的財産法政策学研究59号（令3）122頁（同・前掲注7・332頁等も同旨）等。

<sup>31</sup> 鎌田・前掲注7・23頁、古城春実「特許法102条の損害算定と寄与率の概念：『液体充填装置におけるノズル』事件」AIPPIジャーナル51巻（平18）7号33頁、高橋淳「特許侵害と損害賠償」知財ぷりずむ9巻（平23）106号21頁、山田陽三「特許権侵害訴訟における損害論の現状についての一考察」前掲注7飯村退官708頁等。

<sup>32</sup> 中山編著・前掲注7・1007頁〔青柳吟子〕、茶園成樹「特許権侵害に対する救済（2）」法学教室349号（平21）128頁、荒井・前掲注7・18頁、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」民商法雑誌157巻（令3）1号59頁等。

<sup>33</sup> 前記Panduitテストにおける侵害行為がないとした場合の利益額の要件について、さらに米国の裁判例によれば、他の要件が充足される場合には、それにより apportionment分析を含むものとして、全額とされる（Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA,

ち、①本文説によったと理解されるもの<sup>34</sup>、②括弧書説によったと理解さ

---

Inc., 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017), rehearing en banc denied, 870 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2017).) 一方、lost profitsの算定方法一般としては、なおapportionmentの原則 (Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 4 S. Ct. 291, 28 L. Ed. 371 (1884).) が適用され得るものとされる (Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017), rehearing en banc denied, 870 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2017); Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).)。そして、いずれも reasonable royaltyの算定に係るものではあるが、原則として、製品全体ではなく (Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).)、最小販売可能特許実施ユニット (smallest salable patent practicing unit) を基礎に、更に apportionmentすべきものとされる (LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. et al., 649 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012); Versata Software, Inc. v. SAP America, Inc., 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013); VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014); Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014); Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., 879 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2018); Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., 904 F.3d 965 (Fed. Cir. 2018), rehearing en banc denied, 2018 U.S. App. LEXIS 26837 (Fed. Cir. 2018).)。他方、かかる apportionmentの例外として、the entire market value rule (Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 4 S. Ct. 291, 28 L. Ed. 371 (1884).) により、製品全体を基礎とし得るものとされる (Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995); King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995), cert. denied, 517 U.S. 1188 (1996); Fonar Corp. v. GE, 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997); Bose Corp. v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001); Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); AstraZeneca AB v. Apotex Corp., 782 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2015).)。この点、基本的に、日本の裁判例の判断枠組みは、全体額をスタートラインにするものであるのに対し、米国の裁判例の判断枠組みは、部分額をスタートラインにするものである点で、異なるものの、その余は、日米ともに同様の点が問題とされるようである。

<sup>34</sup> 前掲東京地判判時1803号98及び120頁〔スロットマシン事件Ⅰ及びⅡ〕、前掲東京地判〔生海苔の異物分離除去装置事件Ⅱ〕、前掲東京地判〔生海苔の異物分離除去装置事件Ⅲ〕、大阪地判平16・7・29(平13(ワ)3997号)最高裁HP〔地表埋設用蓋付棒事件〕、東京地判平20・6・26(平19(ワ)21425号)最高裁HP〔風船用クリップ止め装置事件〕、前掲大阪地判〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕等。

れるもの<sup>35</sup>、及び、③括弧書外説によったと理解されるもの<sup>36</sup>があった。

そして、かかる状況の下で、知財高特判令和2年2月28日は、旧1項本文所定の「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」について、原判決<sup>37</sup>が直ちに寄与率を考慮して10%と認定判断したのに対し、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定される」が、「本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅される」ところ、「本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約6割であると認めるのが相当である」と判示し<sup>38</sup>、裁判例を統一した<sup>39</sup>ものである。

## エ. 特許発明の寄与度の考慮の可否及び方法に関する検討

この点、特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、民法709条に基づくものであって、民法709条において賠償されるべき損害の範囲及び額は、

---

<sup>35</sup> 前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕、知財高判平24・1・24(平22(ネ)10032号)最高裁HP〔ソリッドゴルフボール事件〕、知財高判平26・3・26(平25(ネ)10017号等)最高裁HP〔オープン式発酵処理装置事件〕等。

<sup>36</sup> 東京高判平11・6・15判時1697号96、103頁〔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事件〕、知財高判平17・9・29(平17(ネ)10006号)最高裁HP〔液体充填装置におけるノズル事件〕、知財高判平25・11・6(平25(ネ)10035号)最高裁HP〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕是認の大阪地判平25・2・28(平21(ワ)10811号)最高裁HP〔同〕、知財高判平26・12・4判時2276号90、104頁〔洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置事件〕等。

<sup>37</sup> 大阪地判平30・11・29(平28(ワ)5345号)最高裁HP〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>38</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>39</sup> かかる裁判例の統一の必要性の指摘について中山＝小泉編・前掲注17・1872頁〔飯田圭〕参照。

相当因果関係により画定されるものである<sup>40</sup>。そして、このような因果関係の相当性について、損害の公平な分担の観点から、全体に対する部分の特許発明の寄与度が考慮され得べきものである<sup>41</sup>。

よって、特許権侵害を理由とする1項1号による損害賠償請求についても、法的位置付け及び立証責任の所在は別論として、肯定説が相当である。また、肯定説は、「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」を「合理的」・「相当」・「妥当な範囲で図る、という旧1項の立法趣旨<sup>42</sup>にも合致しよう。

もっとも、肯定説のうち、括弧書説<sup>43</sup>は、規定文言上、侵害品の「全部

<sup>40</sup> 最判昭39・6・23民集18巻5号842頁、最判昭48・6・7民集27巻6号681頁、最判平23・9・13民集65巻6号2511頁等。

<sup>41</sup> この点、判例上、有価証券報告書等に虚偽記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得しなかった場合における「当該投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額」について、いわゆる取得自体損害説のいう現状回復的損害賠償を認めず、処分したときは取得価額と処分価額との差額又は保有しているときは取得価額と事実審の口頭弁論終結時の市場価額をそれぞれ基礎とし、その差額から当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を控除して、これを算定すべきとされる(最判平23・9・13民集65巻6号2511頁)。また、その調査官解説では、「これは、一つの価値判断であり、理論的には、田原裁判官の補足意見にあるように、相当因果関係の法理によったものと解される。差額説に立つ場合であっても、当該加害行為の作用を受けた結果として現に存在する利益状態…は、当該加害行為と条件関係のある利益状態全てに広がるものではなく、どこまでを加害者に賠償させるべきかという問題は相当因果関係の法理によって判断されると考えられる。…(注20)幾代通・前掲注17は、『この差(仮定的利益状態と現実利益状態との差)のうち、その原因を不法行為として被害者に救済を与えるべきだと評価される範囲のもの』が加害者の賠償すべき損害であると」とされる(中村さとみ「判解」最判解説民事篇平成23年度(下)598頁)。

<sup>42</sup> 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書・前掲注11・56頁。

<sup>43</sup> 括弧書説から本文説又は括弧書外説に対し1項1号の損害(逸失利益)概念で説明し難いとの批判がある(田村善之「特許法102条各項の役割分担論と損害論定立の試み—続・知的財産権と損害賠償—」知的財産法政策学研究60号(令3)26頁)が、寄与度の問題について、括弧書説が数量的な因果関係のゼロ・サム問題としてしか考慮しないのに対し、本文説又は括弧書外説は、利益額的な因果関係の相当性の程度問題として考慮するものであり、1項1号の損害(逸失利益)概念それ自体と矛盾するものではないので、かかる批判は当たらないであろう。

又は一部に相当する数量を特許権者…が販売することができないとする事情」の問題として特許発明の非寄与度を問題とすることになるところ、そもそも、特許発明が権利者製品及び／又は侵害品の部分で実施されたことが、それ自体として、かかる「事情」に該当し得るか、疑問がある。また、括弧書説は、侵害品の譲渡数量全体における権利者が販売することができない数量部分の問題としてのみ処理することになるところ、このような処理の仕方は、特許発明が権利者製品及び／又は侵害品の部分で実施された場合における特許発明の非寄与度の考慮の仕方として、違和感がある。特に、括弧書説には、括弧書により数量を控除した後でも、残存分のそれぞれについて更に利益額的に特許発明の非寄与度を考慮すべきではないか、との疑問が残る。また、括弧書説による場合、特許発明の非寄与度を括弧書所定の他の事情と一元的に総合考慮する<sup>44</sup>ことになり易く、括弧書所定の事情による減額の判断基準も特許発明の非寄与度それ自体の判断基準も明確化され難いおそれがある。

他方、本文説は、規定文言上、「特許権者…がその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」における特許発明の寄与度を問題とすることになるところ、このような問題の立て方は、同規定文言それ自体が権利者製品の単位数量当たりの利益の全額と解するのが自然であるため、困難である。また、このような問題の立て方は、特に特許発明が侵害品の部分で実施された場合に特許発明の寄与度を考慮し難い点でも、相当とはいいい難い。また、本文説は、1項1号の法的性質について、補充関係擬制説ではなく、推定・一部覆滅許容説により、さらに、1項1号所定の「特許権者…がその侵害の行為がなければ販売することができた物」の意義について、実施品必要説ではなく、競合品十分説による立場からは、権利者製品が競合品である場合に、上記規定文言との関係においては、特許発明の寄与度を考慮し難くなるため、直ちには採用し難い。さらに、上述した旧1項の立法趣旨からは、括弧書説及び括弧書外説のように、特許発明の非寄与度について、侵害者に立証責任を負担させるほうが妥当であろう。

これに対し、括弧書外説により、特許発明の非寄与度について侵害者に

---

<sup>44</sup> 柏延行「判批」AIPPIジャーナル65巻(令2)3号53頁。



立証責任を負担させつつ、非寄与度による利益額の覆滅と括弧書による数量的覆滅とを峻別し<sup>45</sup>、括弧書外の利益額的な減額事情として特許発明の非寄与度を独立して考慮したほうが、各判断基準をより明確化することができ、算定の客観的合理性を担保するとともに、算定の予測可能性及び検証可能性を可及的に確保することに資するのではないかと考えられる。

そして、1項1号の法的性質について、論理的には、損害額算定方法規定説・減額事情1号括弧書(旧1項但書)限定説ではなく、法律上の事実推定規定説・減額事情1号括弧書(旧1項但書)非限定説によることも可能ではないかと思われる<sup>46</sup>。

以上により、1項1号により一旦全額について損害額が算定されたうえで、1項1号括弧書外の利益額的な減額事情による相当因果関係の更なる覆滅事情として、侵害者が立証責任を負担するものとして、特許発明の非寄与度を考慮することが許される(括弧書外説)、と解するのが相当であろう<sup>47</sup>。

---

<sup>45</sup> かかる峻別について、高部眞規子判事(当時)は、「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(平28)14号24頁)及び「寄与率という用語を使用するときには、特許法102条1項のどの要件を判断したのかは明確にすべきである。…そして、製品の一部分について特許発明が実施されている場合を除き、さまざまな事情について、『販売することができないとする事情』に織り込むことが可能であり、寄与度という概念を使用する必要は乏しいと考えられる」(同・前掲注29 L&T90号29頁)とする。

<sup>46</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1822-1823頁〔飯田圭〕参照。

<sup>47</sup> かかる括弧書外説による場合、1項1号により特許権侵害と相当因果関係のある権利者製品の販売数量の減少による逸失利益の額が推定され、その因果関係の相当性の推定が全体に対する部分の特許発明の非寄与度により利益額的に覆滅されることからすれば、特許発明の非寄与度を考慮するに当たり、同逸失利益の額の側からアプローチして権利者製品との関係で考慮することは勿論、これに代えて同侵害

この点、知財高特判令和2年2月28日は、寄与度の問題を、数量的控除の問題ではなく、利益額控除の問題と捉えつつも、可及的に1項の規定文言の解釈適用の問題とすべく、「寄与度」の語を用いることなく、形式的・法律的には本文説によったうえで、事実上の全額推認とその一部覆滅という事実認定・評価の問題に落とし込んだものと理解されるが、実質的には法律上の全額推定とその一部覆滅という括弧書外説によるのと同様であり、それ故、実質的には括弧書外説と同様に侵害者による覆滅額をも含めた非寄与度の具体的な主張立証を必要とするものと理解されよう<sup>48</sup>。

そして、いずれにしても知財高特判令和2年2月28日より裁判例が統一された後は、寄与度の具体的な考慮の肯定及び否定裁判例の集積等により、寄与度の具体的な考慮の仕方及び程度に係る判断基準を明確化することが、残された課題<sup>49</sup>となろう。

#### オ. 寄与度の具体的な考慮の肯定又は否定裁判例

かかる課題との関係において、寄与度の具体的な考慮を肯定又は否定した裁判例<sup>50</sup>を整理すると、別紙3の通りである。

#### カ. 寄与度の具体的な考慮の肯定又は否定裁判例に関する検討

この点、1項1号での特許発明の寄与度の考慮の性質上、特許発明による財産的・経済的な商品価値ないし需要者の商品購買動機への貢献度を最

---

の側からアプローチして侵害品との関係で考慮することも、可能ではないかと思われる。それ故、実際の考慮は、事案と当事者の主張立証によることになるものと思われる。

<sup>48</sup> 知財高特判令和2年2月28日のように、形式的・法律的に本文説によったうえで、事実上の全額推認とその一部覆滅という事実認定・評価による場合には、侵害品についてではなく、権利者製品についてのみ、利益額的に特許発明の非寄与度を考慮することになる(他方、侵害品の部分での特許発明の実施は、利益額的な特許発明の(非)寄与度の考慮の問題にはならず、④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴という権利者が「販売することができないとする事情」による「数量(の)控除」の前提問題に留まることになる)のではないと思われる。

<sup>49</sup> かかる課題の指摘について中山＝小泉編・前掲注17・1872頁〔飯田圭〕参照。

<sup>50</sup> 括弧書説によったと理解されるものは、一般に他の事情をも総合考慮するため寄与度のみの考慮の仕方及び程度が判別し難いことから、摘示しない。

終的な判断基準とするのが相当であろう<sup>51</sup>。

もつとも、これを前提とする限り、商品全体の価格における特許発明の実施部分の価格割合、商品全体の原価における特許発明の実施部分の原価割合等を一応の目安とすること自体は、特許発明の寄与度の考慮の客観性を担保するものとして、許され得るであろう<sup>52</sup>。また、特許発明による財産的・経済的な商品価値ないし需要者の商品購買動機への貢献度を決定するに当たり、商品における特許発明の実施部分の不可欠性・重要性、特許発明の実施部分による他の競合品・代替品との差別化の有無・程度、宣伝広告・販売促進における特許発明の実施部分の強調の有無・程度、需要者における特許発明の実施部分の評価、他の特許発明等の実施の有無、特許発明の機能以外の機能の有無、等を参酌することは勿論、特許発明の技術的価値の大小、代替技術の存否、等を参酌することも、許され得るであろう<sup>53</sup>。また、需要者へのアンケート調査結果<sup>54</sup>、コンジョイント分析<sup>55</sup>、離散的な需要者選択の計量経済学モデル<sup>56</sup>、等の活用の余地もあろう。

さらに、特許発明の寄与度の考慮の性質上、最終的に裁判所によるある程度の裁量に基づく判断によらざるを得ないことも肯定されよう。但し、

---

<sup>51</sup> 鎌田・前掲注7・23頁、三村・前掲注6「損害賠償論」11頁(同・前掲注6「知的財産関係訴訟法」304頁も同旨)、増井=田村・前掲注7・395頁[田村善之](田村・前掲注7・332頁等も同旨)、荒井・前掲注7・19頁等。

<sup>52</sup> 前掲知財高特判[美容器Ⅱ事件]は、寄与度の考慮による原告製品の利益額に関する「推定覆滅は、原告製品の販売による利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり、当該部分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない」とする。

<sup>53</sup> 前掲知財高特判[美容器Ⅱ事件]は、「本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮する」とする。

<sup>54</sup> ユージン・P・エリクセン=サラ・M・バトラー「知的財産紛争におけるアンケート調査の活用」NERA エコノミックコンサルティング編「知財紛争の経済分析」(中央経済社、平19)143-147頁。

<sup>55</sup> 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」(平30)79頁。

<sup>56</sup> ジョセフ・P・クック「知的財産の評価におけるヘドニック特性」NERA エコノミックコンサルティング編・前掲注54・154-155頁。

覆滅額をも含めて非寄与度について、侵害者が立証責任を負うものと解される以上、本来侵害者の具体的な主張立証に応ずべきものであり、全くの裁量的な判断が許されるものではないことに留意する必要がある<sup>57</sup>。

### 3. 1項1号における控除分に係る1項2号の請求の肯否について

#### (1) はじめに

例えば、①1項1号本文所定の権利者の「実施の能力」の超過により控除された侵害品の譲渡数量分（設例①）、又は1項1号括弧書所定の権利者が「販売することができないとする事情」として、①権利者製品と侵害品との販売地域差・流通形態差その他の権利者と侵害者の業務態様の相違や侵害品の価格の低さ（市場の非同一性）により控除された侵害品の譲渡数量分（設例①）、若しくは②市場における他の競合品・代替品の存在・シェアにより控除された侵害品の譲渡数量分（設例②）について、それぞれ1項2号の実施料相当額の損害賠償請求が許されるか否かが、1項2号括弧書所定の「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」との規定文言の解釈との関係において、問題となる。

---

<sup>57</sup> この点、古城春実弁護士は、「実際問題として考えると、寄与『率』は、いわば連続線上に数字で表せる量的な問題であるから、結局は弁論に現れた全事情を考慮して、裁判所が裁量的に決めることになるのであろう。…問題は、裁量的ということの意味ないし程度である。裁量という側面を強調しすぎると、寄与率の認定、ひいては逸失利益の算定における合理性はどのように担保されるのかという問題が生じる。…多少大雑把ではあっても大筋で妥当な結果をもたらす損害算定ルールが形成されるのであれば、一定部分を裁判所の裁量的認定に委ねることは、制度としてそれなりに合理的な選択であろう。ただ、その場合でも、精密な算定をしたときとさほど結果が異ならないルールがどのようなものであるかについては、種々の角度からの検討と『精密な算定方法』からする検証が必要である」とする（古城・前掲注31・34頁）。

## (2) 旧1項と3項の併用の肯否に係る学説

この点、旧1項と3項の併用の肯否に係る学説上、肯定説が多数であった<sup>58</sup>

<sup>58</sup> 以下に摘示するもののほか、辰巳・前掲注8・227頁(判評501号49頁)、高嶋卓「損害3 特許法102条3項に基づく請求について」牧野ほか編・前掲注27・300頁、大友信秀「特許法102条1項ただし書の解釈及び1項と3項の併用の可否」知管59巻(平21)1号87頁、横山・前掲注7・383-384頁、愛知靖之「特許法102条1項ただし書による控除数量分への3項の適用」L&T60号(平25)61頁、牧野利秋＝磯田直也「損害賠償(3)」牧野ほか編・前掲注7・48頁、中山・前掲注6・404-407頁等。

この点、青柳吟子弁護士は、「控除された数量が、無許諾の実施品であることに変わりはない。従って、…但書きによって控除された部分については102条3項が最小限度の法定賠償額であることからすれば、…102条3項を適用して賠償額を算定し、これを本条1項によって認定された販売利益賠償額と合算して、最終的な損害額を認定するのが、102条1項(及び3項)の実際的な運用として相当と解される。同様に、『実施の能力』がないとされた数量についても無許諾の実施品であることには変わらないのであるから、当該数量分についても102条3項を適用して算定すべきであろう」とする(中山編著・前掲注7・1012頁〔青柳吟子〕)。

また、市川正巳判事(当時)は、「否定説は、3項が実施をしていない特許権者にも同項に基づく請求を認めており、侵害者が1項ただし書等で削られた数量についても現実に販売している以上、採用し得るものではないと考える」とする(市川・前掲注30・215頁)。

さらに、佐野信判事は、「私見としては、侵害者製品のうち、1項ただし書の事情が認められて1項本文の算定の基礎数量から控除された数量分についても、侵害者は現実に当該侵害者製品を譲渡しており、その譲渡に当たっては権利者の許諾を得ていなかったのであるから、権利者は、その数量分について3項に基づく実施料相当額の請求をすることができるものと解する」、「また、侵害製品の譲渡数量のうち、1項本文の権利者の実施能力を超えるものと認定された部分についても、侵害者は現実に侵害製品を譲渡しており、その譲渡に当たっては権利者の許諾を得ていなかったのであるから、権利者は、3項の実施料相当額の損害賠償請求をすることができる」とする(佐野信「損害2(特許法102条2項・3項)」飯村＝設楽編著・前掲注30・238-239頁)。

また、茶園成樹教授は、「権利者が侵害によって被る損害は1項が対象とする損害に限られないのであり、1項の適用によって権利者の損害が評価され尽くしたとして3項の適用を否定することはできないと思われる」とする(茶園・前掲注9・99頁)。

さらに、田村善之教授は、「推定が覆滅された部分に関しても、102条3項の賠償が可能であることに注意すべきである。因果関係が全く認められなかった事例で3

のに対し、否定説が有力であった<sup>59</sup>。また、数量控除が旧1項本文の権利

---

項の相当対価額の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も、認められなかった部分について、3項の賠償が否定される謂われはないからである」とする(田村善之「特許法の理論」(有斐閣、平21)373-374頁(同・前掲注7・335頁等も同旨))。また、「102条3項は、特許権侵害が行われた場合には、常に特許権者が観念的に被っていると思量しうる不利益、つまり特許権という排他権の庇護の下で特許発明の利用に対する市場を活用する機会の喪失(=市場機会の喪失)を規範的な損害概念として採用していると理解すべきである。このような立場に与する場合には、102条1項但書等により逸失利益という損害の発生が否定されたりその金額が確定したりしても、そのことは全く別個の規範的損害概念を定める102条3項に影響することはない。ゆえに、肯定説をもって是とすると理解することになる」とする(同「逸失利益の推定覆滅後の相当実施料額賠償の可否」知的財産法政策学研究31号(平22)11頁)。

また、金子敏哉教授は、「売上減少による逸失利益の判断において原告製品の販売数量の減少との因果関係が認められないとされた侵害品譲渡数量(1項但書の控除数量)は、侵害品の購入者は侵害がなくとも原告製品を当該数量分購入したとはいえないとの評価がされたに留まり、特許発明の実施それ自体の需要を喪失させたことに変わりはないため、当該数量分につき客観的通常実施料が損害として認められる」とする(金子敏哉「特許権侵害による損害の2つの主な捉え方—売上減少による逸失利益と実施料相当額の関係」小泉=田村編・前掲注10・453-454頁)。

<sup>59</sup> 以下に摘示するもののほか、小松陽一郎「均等侵害成立第5要件及び特許法102条1項ただし書と同条3項の併用問題」L&T37号(平19)77頁、尾崎・前掲注9・38頁、竹田稔=松任谷優子「知的財産権訴訟要論(特許編)」(発明推進協会、〔第7版〕平29)370頁等。

この点、小池豊弁護士は、「1項によって認められた損害は、逸失利益としての限界であり、それ以上、他の規定、特に3項を更に適用して、特許権者又は専用実施権者が販売することができない数量につき、実施料相当額を損害として認める理由はないものとする。この議論のためには、1項の性格をどう見るかと共に、3項の性格も検討しなければならない」及び「私は、前記のとおり、損害の上限は逸失利益であり、実施料相当額は取引から来る逸失利益が主張し得ない場合に法が認めた擬制だと考える立場から、1項の適用において、権利者が販売し得なかった部分に関し、実施料相当額の請求を認めることはできないものとする」とする(小池・前掲注7・280頁)。

また、高部眞規子判事(当時)は、「同条1項は、被告の実施行為がなかったとした場合に、原告が得られたであろう逸失利益であり、同条3項は、被告の実施行為

者の実施能力の超過による場合は肯定し、旧1項但書の権利者の販売不可事情による場合は否定する折衷説(本文・但書峻別説)も有力であった<sup>60</sup>。さらに、時間・場所・需要者等により市場ないし訴訟物を区別可能か否かによる折衷説(市場・訴訟物区別可能性説)も有力であった<sup>61</sup>。かかる学説を設例①～③にあてはめると下表の通りである。

---

が適法なものであった場合に、原告が得られたであろう実施料相当額であり、同一の被告の行為について両立するものではない。このように、同条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される。そうすると、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を観念する余地がなく、同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきであろう」とする(高部・前掲注29渋谷追悼188頁)。

<sup>60</sup> 以下に摘示するもののほか、島並良＝上野達弘＝横山久芳「特許法入門」(有斐閣、平26)390頁〔上野達弘〕、飯村敏明「特許権侵害訴訟に係る要件事実」伊藤滋夫編「知的財産法の要件事実」(日本評論社、平28)193-194頁等。

この点、高林龍教授は、「もろもろの事情を考えた結果、その部分は原告は売れなかったという判断には、全体的にみればその部分については原告の損害とは認められないという判断が含まれてしまっている可能性もないわけではない」とする(高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」パテ59巻(平18)1号76頁)一方、「特許法102条1項で権利者に実施の能力がないとして請求が一部棄却される部分については、重ねて同条3項による損害賠償を請求することはできると解される」とする(同「標準特許法」(有斐閣、〔第6版〕平29)289頁)。

<sup>61</sup> 以下に摘示するもののほか、美勢克彦「特許法102条2項『被告の得た利益の額』及び1項と3項の関係について」日本弁理士会・前掲注6「損害賠償論」58頁、吉田・前掲注7・188頁、山田・前掲注31・711頁等。

この点、古城春実弁護士は、「権利者の実施能力を超えた販売数量分については、尾崎・前掲が指摘するように、損害の算定がされていないから、3項を適用することが認められてよい。また、権利者製品と侵害品とで、販売地域が異なる、対象とする顧客層が異なる、価格帯が異なるなど、権利者製品と侵害品とが実質的に同一市場に属さないことが理由となって侵害品販売数量の一部につき『販売することができないとする事情』が認められた場合には、これにより控除された数量分については、3項による損害算定を認めてよいであろう。当該数量については、実施能力を超えた販売数量の場合と同様に、逸失利益は算定されていないと考えてよいからである」とする(古城・前掲注27・272頁)。

	否定説	折衷説 (本文・但書 峻別説)	折衷説 (市場・訴訟物 区別可能性説)	肯定説
設例①	否定	肯定	肯定	肯定
設例②	否定	否定	肯定	肯定
設例③	否定	否定	否定	肯定

### (3) 旧1項と3項の併用の肯否に係る裁判例<sup>62</sup>

他方、旧1項と3項の併用の肯否に係る裁判例上、従来、肯定説によつたものが多数であった<sup>63</sup>のに対し、近年、否定説によつたものが多数にな

<sup>62</sup> 米国の裁判例は、損害額の算定方法として、一般に、侵害品の販売のうち特許権者が自ら行えたはずであると立証した部分について“lost profits”を用い、その余の部分について“lost established or reasonable royalty”を用いること(“mixed or split awards”)を是認しており(TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 852 (1986); State Indus. Inc. v. Mor-Flo Indus. Inc, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989); King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995), cert. denied, 517 U.S. 1188 (1996); Minco Inc. v. Combustion Eng’g Inc., 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996); WMS Gaming Inc. v. International Game Tech., 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999); Funai Elec. Co., Ltd. v. Daewoo Elecs. Corp., 616 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010); Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017), rehearing en banc denied, 870 F.3d 1298 (Fed. Cir. 2017).)、特に、特許権者が“market share theory”に基づき一部について“lost profits”の損害賠償を認められる場合に、更に残部について“reasonable royalty”の損害賠償を認められるかどうかにも、かかる“mixed or split awards”を適用する(Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International. Inc., 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001).)。

<sup>63</sup> この点、東京高判平成11年6月15日は、「同条1項に基づく損害賠償の請求が全く認められなかった場合には同条3項に基づく損害賠償の請求の余地があるのであるから、同条1項に基づく損害賠償の請求が一部認められなかった場合にも、右一部について、同条3項に基づく損害賠償の請求の余地があるものといわなければならない」と判示した(前掲東京高判判時1697号103頁〔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事件〕)。

また、大阪高判平成14年4月10日は、「被控訴人が販売したA型タイヤのうち、7割については、控訴人において販売することができないとする事情があると



った<sup>64</sup>。

#### (4) 旧1項と3項の併用の肯否に関する検討

この点、旧1項本文所定の「実施の能力」が認められず、又は、旧1項但書所定の「販売することができないとする事情」が認められ、これによ

---

して、その部分に関しては同法102条1項による請求ができないが、この部分についても、無許諾の実施品であることに変わりがないから、同法102条3項の相当な対価額の賠償請求は認められるものと解される」と判示した(大阪高判平14・4・10(平13(ネ)257号等)最高裁HP〔複層タイヤ事件〕)。

<sup>64</sup> この点、知財高判平成18年9月25日は、「特許法102条1項は、特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102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から、それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い」と判示した(前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕)。

また、知財高判平成23年12月22日は、「特許法102条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を観念する余地がなく、同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきである」と判示した(知財高判平23・12・22判タ1399号181、216頁〔飛灰中の重金属固定化処理剤事件〕)。

さらに、知財高判平成24年1月24日は、椅子式エアーマッサージ機事件に係る知財高判平成18年9月25日の前記判示と同旨を判示するとともに、「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」と判示した(前掲知財高判〔ソリッドゴルフボール事件〕)。

り侵害品の譲渡数量の一部について権利者に自己の製品の販売数量の減少による逸失利益は認め得ないとしても、かかる侵害品の譲渡数量の一部も無許諾の実施品であることに変わりがない以上、当該一部については、判例（填補賠償説<sup>65</sup>及び差額説・現実損害説<sup>66</sup>）の下でも、権利者には、なお、自己の製品の販売数量の減少による逸失利益という損害ではない、侵害者から得べかりし実施料の喪失という損害は、原則として、認める余地があるはずである。よって、2(1)エに述べた通り旧1項が対象とする損害の種類を権利者製品の販売数量の減少による逸失利益と解する一方、3項が対象とする損害の種類を侵害者から得べかりし実施料の喪失と解し<sup>67</sup>、また、3項の法的性質について最低限度の損害額を法定したに留まり、損害の発生までをも擬制したものではない（損害発生必要説・最低限度損害額法定説）と解する<sup>68</sup>限り、当該一部について、権利者には、3項により、原則として、すなわち、損害（侵害者から得べかりし実施料の喪失）不発生<sup>69</sup>の抗弁<sup>69</sup>が認められない限り、最低限度の法定された損害額である実施料相当額の賠償を認めるべきことになろう。このような考え方は、侵害品が譲渡された場合の権利者の逸失利益全体のうち、旧1項により最も典型的な侵害品の譲渡による権利者製品の販売数量の減少による逸失利益を評価し、これが認められなかった部分について最低限度の損害額を法定する3項により侵害品の譲渡に対する実施料相当額を評価したものにすぎないから、権利者の同一の損害を二重評価したのではなく、民法709条の填補賠償の基本的枠組みを超えるものでもないであろう<sup>70</sup>。

## (5) 令和元年特許法改正による旧1項の改正の経緯及び趣旨

そして、(2)及び(3)に述べた旧1項と3項の併用の可否に係る学説及

---

<sup>65</sup> 最判平5・3・24民集47巻4号3039頁、最判平9・7・11民集51巻6号2573頁等。

<sup>66</sup> 最判昭39・1・28民集18巻1号136頁、最判昭42・11・10民集21巻9号2352頁、最判平元・12・8民集43巻11号1259頁、最判平23・9・13民集65巻6号2511頁等。

<sup>67</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1988頁〔飯田圭〕参照。

<sup>68</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1992頁〔飯田圭〕参照。

<sup>69</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1996頁〔飯田圭〕参照。

<sup>70</sup> 飯田圭「椅子式エアーマッサージ機事件控訴審判決」AIPPIジャーナル52巻(平19)7号42頁。

び裁判例の状況の下で、『肯定説』『折衷説』『否定説』のいずれを採用すべきか、『折衷説』を採用する場合には、第1項本文に加えてただし書で覆滅された場合についても相当実施料額を認めるべきか、について検討した<sup>71</sup>結果、「第1項本文…を理由とする覆滅部分については、相当実施料額を認めるべきである」旨及び「立法上、…第1項ただし書…を理由とする覆滅部分について、損害賠償額として相当実施料額を認められる場合もあり得る旨を規定上明確にし、具体的にどのようなケースにおいて相当実施料額が認められるかについては、引き続き、裁判実務の動向を注視することとする」旨を報告した産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書<sup>71</sup>に沿って、旧1項の規定文言が1項1号及び2号の規定文言に改正されたものである。

この点、所管官庁である特許庁は、「旧1項は、主に売上減少による逸失利益のみ規定しており、これ以外の逸失利益については特段の規定を措置していなかったところ、知的財産の権利者自らが実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができると認められるのであれば、売上減少による逸失利益のみならず、ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の填補という観点からは望ましい。そこで、令和元年の一部改正により、1項が改正され、売上減少による逸失利益…とライセンス機会の喪失による逸失利益…の合計額について、特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除き、特許権者が受けた損害の額とすることができる旨が規定された」とする<sup>72</sup>。

#### (6) 1項1号における控除分に係る1項2号の請求の肯否に関する検討

以上により、1項1号における控除分に係る1項2号の請求の肯否について、1項2号括弧書所定の「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く」との規定文言の解釈との関係において、検討すると、先ず、旧1項と3項の併用の肯否に係る学説及び裁判例の上記状況を前提

<sup>71</sup> 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書・前掲注4・19頁。

<sup>72</sup> 特許庁編・前掲注4・340頁。

に、上記報告書の上記内容及び1項1号本文の実施相応数量超過数量のみならず1項1号括弧書の特定数量にも実施料相当額の損害賠償請求を原則肯定する1項2号の上記規定文言に鑑みると、1項は、旧1項と3項の併用の肯否に係る否定説は勿論、設例①のみを肯定し、その余を否定する折衷説(本文・但書峻別説)も採用しなかったことが明らかである。他方、上記報告書の上記内容及び実施料相当額の損害賠償請求を例外的に否定する1項2号括弧書を特に規定したことからは、1項は、設例①をも肯定するが、設例②を否定する折衷説(市場・訴訟物区別可能性説)によったものとも考えられなくもない。

しかしながら、1項2号は、対象とする損害の種類について、「侵害者の侵害行為により、権利者がライセンスの機会を喪失したことに伴う逸失利益」<sup>73</sup>として、侵害者からの逸失実施料と解される3項と基本的に同様と解される。そして、かかる1項2号について、括弧書の上記規定文言は、3項においても認められ得る損害(侵害者からの逸失実施料)不発生の抗弁(すなわち3項の法的性質に係る損害発生必要説・最低限度損害額法定説の下での損害発生の立証責任に係る損害不発生の抗弁肯定説)を確認・明文化したもの(すなわち当該抗弁事由により損害発生の推定の維持ひいては損害発生の訴訟法技術的な擬制が事後的に客観的に不可能な場合を注意的に規定したもの)と理解され易い。この点、所管官庁である特許庁も、1項2号括弧書の上記規定文言について、「権利者自らが実施すると同時にライセンスを行ったと擬制し得る場合に限って、実施料相当額をライセンス機会喪失に伴う逸失利益として、請求できることを規定する」ものであって、「(権利者が)ライセンスの機会を喪失したといえない場合」を意味するものとしており<sup>74</sup>、上記理解と親和的である<sup>75</sup>。かかる理解によると、1項2

---

<sup>73</sup> 特許庁総務部総務課制度審議室編「令和元年特許法等の一部改正産業財産権法の解説」(発明推進協会、令2)17頁。

<sup>74</sup> 特許庁編・前掲注73・17頁。

<sup>75</sup> もっとも、特許庁編・前掲注73・17-21頁が、さらに、「(権利者が)ライセンスの機会を喪失したといえない場合」の具体例として、「セットメーカーが部品の特許権を侵害するようなケースのように」「\*特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、多くの裁判例では…譲渡数量から覆滅すべき割合に応じ

号括弧書の上記規定文言は、3項において侵害者からの逸失実施料不発生  
の抗弁が認められるような、権利者が侵害者へのライセンスの機会を喪失  
したものと凡そ事後的に客観的に擬制し得ない場合を意味するものであり、  
その意味において、1項は、なお控除数量について権利者が侵害者への  
ライセンスの機会を喪失したものと事後的に客観的に擬制することができる  
設例②をも肯定するものとして、基本的に肯定説によったものであると  
解され得よう<sup>76</sup>。

この点、所管官庁である特許庁も、改正法の説明資料において設例②と  
同様の「ケース3：競合品が存在する場合」について1項2号の実施料相  
当額の損害賠償請求を肯定しており<sup>77</sup>、基本的に肯定説によるようである。

これに対し、上記「ケース3：競合品が存在する場合」について、「競合  
他社が、特許権者の実施権者である場合は、…実施権者による競合品の市  
場割合分は、特許権者が販売し得ない特定数量となるが、その特定数量に  
ついては、実施権者から得べかりし実施料相当額が逸失利益として加算さ  
れるべきである…。しかし、競合他社が、当該特許を実施していない競合  
他社である場合には、この特定数量については、実施料請求ができないも

---

た数量を控除した上で賠償額の算定が行われている…。このような場合に当該覆滅  
部分を『特定数量』として実施料相当額による賠償を追加で認定することは、特許  
発明が貢献していない部分について損害の填補を認めることとなり、「適切でない」  
と敷衍・説明する点は、そもそも、上記\*の場合に係る上記ケースは、それ自体の  
問題としては、2(2)に述べた通り、数量的にではなく、利益額的に一部覆滅・控除  
が肯定され得べきものであり、1項1号における控除数量分への1項2号の実施料  
相当額の肯否は、直接には問題にならないものと考えられるため、適当ではない。  
<sup>76</sup> 飯田圭「損害賠償の実効化に向けて—令和元年改正特許法」ジュリ1541号(令2)29  
頁、金子敏哉「令和元年改正後の特許法102条1項2号の意義と解釈」同志社大学知  
的財産法研究会『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂、令2)115-116頁(同「特許法102  
条1項と3項との適用関係」小泉直樹=田村善之編『特許判例百選』(有斐閣、[第  
5版]令元)87頁も同旨)、小林英了「特許権侵害に対する損害賠償額の算定につい  
ての近時の状況」法律実務研究35号(令2)131~132頁及び佐野・前掲注29 L&T別  
冊6号90頁。

<sup>77</sup> 特許庁「令和元年度特許法等改正説明会テキスト 令和元年特許法等の一部を改  
正する法律」(令元)10頁。但し、特許庁編・前掲注73・20頁は、肯否を留保する。

のと考えられる」とする見解<sup>78</sup>があるが、相当ではない。すなわち、そもそも、1項2号が対象とする損害の種類は、上述の通り、侵害者からの逸失実施料と解される3項と基本的に同様に、侵害者へのライセンスの機会の喪失に伴う逸失利益と解され、実施品の販売数量の減少による実施権者からの約定実施料の喪失に係る損害賠償請求は、1項2号や3項ではなく、民法709条のみに基づくものであるから、かかる請求が認められるかどうかは、1項2号による請求が認められるかどうかとは、直接には無関係である。

また、A説（2号括弧書の適用を否定して2号損害を認める説）及びB説（2号括弧書の適用を肯定して2号損害を否定する説）「いずれの見解も成り立ち得るものであるが、新1項2号はライセンス機会の喪失という逸失利益の回復を目的としていることから、私見では、B説をとるべきと解する」とする見解<sup>79</sup>があるが、上述の通り設例②においてはなお控除数量について権利者が侵害者へのライセンスの機会を喪失したものと事後的に客観的に擬制することができることからすれば、相当ではない。

他方、肯定説において、1項2号括弧書は、「特許権者と専用実施権者が併存する場合、特許権者は相当実施料額の賠償を請求することができず、専用実施権者のみが請求できること…を明文化しただけの趣旨と理解すれば足りよう」とする見解<sup>80</sup>もあるが、同見解は、2項及び3項の重疊的理解との関係で3項の法的性質に係る損害発生擬制説の下で損害不発生抗弁否定説による立場に基づくものであって、肯定説一般として、このように1項2号括弧書を限定的に解釈する必然性はない。この点、同見解に賛成する見解も、一方で「損害不発生の場合を意味すると解する…説…も、十分成り立ち得る」とする<sup>81</sup>。

---

<sup>78</sup> 設樂隆一「特許法改正と2つの知的財産高等裁判所大合議判決—今後の損害賠償額の算定を巡る特許法解釈」高林龍＝三村量一＝上野達弘「年報知的財産法2020—2021」（日本評論社、令2）16頁。

<sup>79</sup> 古河謙一「令和元年改正特許法102条をめぐる諸問題」L&T別冊6号（令2）78頁。

<sup>80</sup> 田村・前掲注30・130頁。

<sup>81</sup> 鈴木・前掲注7・24頁。

## (7) 肯定説の下での更なる設例の検討

かかる肯定説の下で、さらに、例えば、1項1号括弧書所定の「販売することができないとする事情」として、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力により控除された侵害品の譲渡数量分(設例③)、又は④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴により控除された侵害品の譲渡数量分(設例④)について、それぞれ1項2号の実施料相当額の損害賠償請求が許されるか否かが、問題となる。

この点、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力及び④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴という権利者が「販売することができないとする事情」による「数量(の)控除」は、当該事情が必要者による侵害品の購買動機の形成に必要不可欠であったかどうかを問題とし、必要不可欠であった数量に応じて侵害品の譲渡数量の控除を行うものである。言い換えれば、当該事情の有無にかかわらず特許発明のみで必要十分な購買動機になる数量は、当該事情により控除されないのに対し、特許発明のみでは必要十分な購買動機にならず、当該事情を合わせて初めて必要十分な購買動機になる数量は、当該事情により控除されるものである。

そうすると、上記事情による数量控除が行われる場合でも、なお特許発明が必要者の購買動機の形成ひいてはその基礎となる侵害品の商品価値に有意に貢献している場合は、当該事情の貢献との大小にかかわらず、想定され得る。そのような場合には、かかる特許発明の有意な貢献の点において、なお権利者が侵害者へのライセンスの機会を喪失したものと事後的に客観的に擬制することができるというべきである。この点、所管官庁である特許庁も、同様の「侵害者の営業努力による場合」について1項2号の実施料相当額の損害賠償請求を原則肯定している<sup>82</sup>。このように特許発明の有意な貢献が肯認される限り1項2号の実施料相当額を肯定すべきことは、3項に係るものではあるが、知財高特判令和元年6月7日が「実施に対し受けるべき料率は、…③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献…等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的

---

<sup>82</sup> 特許庁編・前掲注73・19頁。

な料率を定めるべきである」と判示した<sup>83</sup>ことから、首肯され得よう。

他方、専ら上記事情が需要者の購買動機を形成しており、凡そ特許発明が購買動機を形成していない場合には、通常、特許発明が購買動機の形成の基礎となる侵害品の商品価値に有意に貢献したことが、肯認されないため、権利者が侵害者へのライセンスの機会を喪失したものと事後的に客観的に擬制することができず、括弧書により1項2号の実施料相当額が肯定されないことになろう。

なお、かかる1項2号括弧書の適用関係での特許発明の有意な貢献の有無は、1項1号括弧書の適用関係での「販売することができないとする事情」の有無とは異なり、本来、顧客の購買動機の形成それ自体との関係ではなく、その基礎となる侵害品の商品価値との関係で検討されるべきものであろう<sup>84</sup>。その意味で、1項2号括弧書を、『特許発明が、侵害品の売上について貢献していない場合には、同部分についてはライセンス契約を締結し得たとは認められなかった』という意味である」とする見解<sup>85</sup>は、正確ではない。同見解が、特許庁が「侵害者の営業努力による場合」について1項2号の実施料相当額の損害賠償請求を原則肯定する点を批判する<sup>86</sup>のも、実質的には特許発明の貢献を顧客の購買動機の形成との関係かつ侵害者の営業努力との大小で把握する点に問題があるように思われる。また、「侵害品に特許発明以外の技術が用いられていたり、侵害品の品質が優れていたり安価であること、著名なブランドが付されていることなどで…特許発明以外の貢献により侵害品が売れたという事情（がある）場合、特許

---

<sup>83</sup> 前掲知財高特判判時2430号50頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。

<sup>84</sup> この点、金子敏哉教授は、「3項及び1項2号の損害に関しては、結果として特許発明の実施が侵害品の販売に全く寄与しなかったとしても、特許発明αの実施をしたこと…それ自体を損害と捉え、その賠償を認めるべきと考えている」（金子・前掲注32・58頁）及び「少なくとも特許権については、独立の特許発明としては何らかの経済的価値がある（それゆえ侵害者が当該発明に係る機能を製品に付した）場合、特許発明の実施は結果としては当該侵害品の売上には実際の影響を何ら及ぼさなかった（侵害品の当該購入者との関係では特許発明に係る機能は購買動機の形成に何ら影響しなかった）としても、…なお相当実施料額の賠償が認められるべき場合があるように思われる」（同・前掲注76『知的財産法の挑戦Ⅱ』118頁）とする。

<sup>85</sup> 設楽・前掲注78・15頁。

<sup>86</sup> 設楽・前掲注78・16-17頁。



発明の貢献により販売できたとされる部分については102条1項1号により損害賠償を請求できる権利者が、特許発明以外の貢献により侵害者が販売できたとされる部分について同項2号により重ねて同条3項により相当実施料額を請求することはできないと解するべきではあるまいか」との見解<sup>87</sup>も、同様の問題があるように思われる。

## 4. 2項について

### (1) 2項による「推定」の覆滅について

#### ア. はじめに

従来、2項による「推定」が如何なる事情により如何に覆滅されるか、が問題とされていた。

#### イ. 推定の一部覆滅の肯否に関する近年の学説及び裁判例

この点、近年、学説<sup>88</sup>及び裁判例<sup>2</sup>上、権利者の損害額の一部の不存在を

---

<sup>87</sup> 高林龍「標準特許法」(有斐閣、[第7版]令2)300頁(座談会「[特集]編者が語る知的財産法の実務と理論の10年」高林ほか・前掲注78・66頁[高林龍]も同旨)。

<sup>88</sup> 以下に摘示するもののほか、織田季明「改正特許法案における5つの問題点」特管8巻(昭33)8号367頁、辰巳・前掲注8・224頁(判評501号46頁)、吉川泉「損害2特許法102条2項に基づく請求について」牧野ほか編・前掲注27・279頁、田中成志「特許法102条2項と原因の競合—特に複数の発明の実施にかかわる場合—」高林龍編「知的財産権侵害と損害賠償」(成文堂、平23)56-57頁、横山・前掲注7・378頁、吉田・前掲注7・171頁、駒田泰士「判批」判時2205号(平26)160頁(判評660号22頁)、高部・前掲注45・24頁、天野研司「特許権侵害による損害」高部眞規子編著「最新裁判実務大系 第10巻 知的財産権訴訟I」(青林書院、平30)292頁、中山・前掲注6・412-413頁等。

この点、高松宏之判事は、「特許権者の損害額の立証が特許権者・侵害者のいずれにとっても困難であることに変わりはないから、その立証の負担をいずれかに全面的に負担させるというのは妥当とはいえない。実際にも、種々の事情が立証された結果、特許権者の現実の損害額を厳密に認定することまでは困難であるが、侵害者利益の全額を特許権者が得たとまでも認められないという事案も存在しており、その場合において、裁判所が少なくとも侵害者利益額の何割は特許権者が得られなかったと認定することが可能である事案もあると思われる。…2項の推定の対象は損

基礎付ける事情に応じた2項による推定の一部の覆滅を認めるものが多

---

害額という量的なものであるから、他の推定規定（例えば特許法104条）とは異なり、推定が量的に一部覆滅されるということも理論的に許容されると考えられる。…このような考え方は、まさに平成10年改正において1項が新設されるときに採られた考え方であり、1項と2項とが共に損害額の立証責任の公平な分配を通じて妥当な損害額の算定を目指すものである以上、1項の考え方を2項にも取り入れて、推定の量的一部覆滅をある程度柔軟に認めていくことが、1項と共存する2項のあり方として相当であると考え」とする（高松宏之「損害(2)－特許法102条2項・3項」牧野＝飯村編・前掲注6・317-318頁）。

また、榎戸道也判事（当時）は、「1項と2項は共に権利者の損害額立証の負担を軽減するために設けられた規定であるから、2項の推定のあり方もこの考え方（筆者注：1項の趣旨説明のこ）に基づいて考察することが許されるはずであり、妥当であると考え。…損害額の推定に対しても、同条1項ただし書きの趣旨を類推し、同項ただし書きの事情があれば、これに応じて推定の覆滅を認めることが、上述の考え方に沿うことになる」とする（榎戸道也「94実用新案法29条2項による推定を覆す事由－悪路脱出事件－」中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編「特許判例百選」〔別冊ジュリ170号〕（有斐閣、〔第3版〕平16）195頁）。

さらに、佐野信判事は、「2項による損害額の算定における割合的認定の必要性から、推定の一部覆滅を認めるべきと考え、理論的にも、2項の推定事実は、侵害行為により権利者の受けた損害の額という可分なものであるから、推定事実の一部についての不存在が証明されたという状態も考えられ、その部分についての推定の覆滅を認めることも可能であると解される」とする（佐野・前掲注29大淵ほか1192頁。同・前掲注58・220頁等も同旨）。

また、古城春実弁護士は、「2項の推定は、侵害の行為によって侵害者が利益を得ていれば権利者も同額程度の利益を得ていた可能性があることを前提に…、立証責任の適正な分配を通じて、裁判所が妥当な損害額を算定できるようにした規定であると解されるから、権利者が侵害者と同等の販売数量・利益を実現することはできなかったと考えられる事情がある場合に、推定の覆滅を一切認めないとすることは妥当ではない。権利者も侵害者と同程度の利益を上げられたであろうとする蓋然性を否定する事情がある場合は、その程度に応じて、推定の量的一部覆滅を認めるべきである」とする（古城春美「87 実用新案法29条2項による推定を覆す事由」中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編「特許判例百選」〔別冊ジュリ209号〕（有斐閣、〔第4版〕平24）177頁。同「損害賠償請求」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編「知的財産権」〔民事弁護と裁判実務第8巻〕（ぎょうせい、平10）336頁等も同旨）。

数である。

そして、これらの近年の多数裁判例を受けて、知財高特判令和元年6月7日は、「(2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。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものということができる」と判示した<sup>90</sup>。

### ウ. 推定の一部覆滅の肯否に関する検討

この点、2項による推定の対象は、権利者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の額という実施数量的にも実施利益額的にも可分なものである<sup>91</sup>から、同逸失利益の額の一部の不存在を基礎付ける様々な事情が存在し得るところ、同事情が認められるのであれば、同事情に応じて2項による推定を数量的及び／又は利益額的に一部覆滅させること自体は理論上許容され得るであろう。また、2項の推定の根拠について、一応の経験則ないし論理則が存在し得るところに、立証の難易・当事者間の公平等をも考慮して、権利者による損害額の立証の困難性の救済

<sup>89</sup> 前掲東京高判〔悉路脱出具事件〕是認の東京地判平11・7・16判時1698号132、139-140頁〔同〕、知財高判平25・11・6(平25(ネ)10035号)最高裁HP〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕、知財高判平26・9・11(平26(ネ)10022号)最高裁HP〔電話番号情報の自動作成装置事件〕、知財高判平26・12・17(平25(ネ)10025号)最高裁HP〔金属製ワゴン事件〕、知財高判平28・9・29(平28(ネ)10039号)最高裁HP〔棚装置事件〕是認の大阪地判平28・2・29(平25(ワ)6674号)最高裁HP〔同〕、知財高判平30・9・25(平29(ネ)10064号)最高裁HP〔掘削装置・掘削土飛散防止装置事件〕是認の東京地判平29・5・17(平25(ワ)10958号)最高裁HP〔同〕、知財高判平30・11・20判時2413・2414合併号136、153頁〔下肢用衣料事件〕是認の大阪地判平30・3・12(平26(ワ)7604号)最高裁HP〔同〕等。

<sup>90</sup> 前掲知財高特判令時2430号46頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。知財高判令2・1・21(令元(ネ)10036号)最高裁HP〔梁補強金具事件〕及び知財高判令2・11・30(平29(ネ)10049号)最高裁HP〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕も同旨。

<sup>91</sup> 中山=小泉編・前掲注17・1891-1892頁〔飯田圭〕参照。

のために、法律上の事実推定規定として、立法されたものであると解する<sup>92</sup>ものとすれば、権利者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の額の一部の不存在を基礎付ける事情が認められるのであれば、むしろ、同事情に応じて2項による推定の数量的及び／又は利益額の一部覆滅を肯認するほうが相当であろう。また、平成10年特許法改正による旧1項の立法後は、2(1)に述べた通り1項1号における権利者が「販売することができないとする事情」の意義について様々な事情を肯認する非限定説が相当と解されること等と整合・均衡するように、2項による推定の覆滅について解釈することが肯定されよう<sup>93</sup>。よって、権利者の実施利益の減少による逸失利益の額の数量的及び／又は利益額の一部又は全部の不存在を基礎付けるに足りる事情が侵害者により十分に主張立証された場合には、同事情に応じて2項による推定の数量的及び／又は利益額の一部又は全部の覆滅を肯認するのが相当であろう。

## エ. 推定覆滅事情に関する近年の裁判例

そして、2項による推定の覆滅事情として考慮され得る権利者の実施利益の減少による逸失利益の額の不存在を基礎付け得る様々な事情について、裁判例上、「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」と典型的に判示しつつ、侵害品の部分のみでの特許発明の実施（全体利益・非寄与度立証責任配分説における特許発明の非寄与度）を含めて総合考慮する見解（総合考慮説）を採用したものがある<sup>94</sup>。

---

<sup>92</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1894頁〔飯田圭〕参照。

<sup>93</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1901頁〔飯田圭〕参照。

<sup>94</sup> 前掲知財高判〔金属製ワゴン事件〕。前掲知財高判〔棚装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕等も同旨。

他方、知財高特判令和元年6月7日は、「特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、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と解される。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、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ることができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができる」と同様に類型的に判示しつつも、総合考慮説にはよらなかった<sup>95</sup>。

#### オ．推定覆滅事情に関する検討

この点、そもそも、2項により特許権者の損害額と推定される侵害者の侵害利益額は、典型的には侵害品の販売数量×侵害品の単位当たりの利益額又は侵害品の販売数量×侵害品の販売価格×侵害品の利益率により算定される。そして、かかる算定式により分析的に検討すると、特許権者の損害額と侵害者の侵害利益額との相当因果関係を阻害する事情による、その推定の覆滅は、①権利者製品・サービスと侵害品・サービスとの販売地域差・流通形態差その他の権利者と侵害者との業務態様の相違や侵害品・サービスの価格の低さ（市場の非同一性）、②市場における他の競合・代替品・サービスの存在・シェア、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力、④侵害品・サービスの他の機能・デザイン等の特徴、のような侵害品・サービスの販売数量に関する事情によるもの<sup>96</sup>と、侵害品の部分のみでの特許発明の実施（全体利益・非寄与度立証責任配分

<sup>95</sup> 前掲知財高特判令時2430号48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。前掲知財高判〔梁補強金具事件〕、知財高判令2・6・18（令和（ネ）10067号）最高裁HP〔基礎パッキン用スパーサ及び台輪事件〕等も同旨。

<sup>96</sup> 知財高特判令和元年6月7日は、前記判示から明らかな通り、①～④の各事情について、旧「1項ただし書の事情と同様」、数量的な推定覆滅事情として例示列挙したものである。

説における特許発明の非寄与度)のような侵害品・サービスの利益額に関する事情によるものとが考えられるとともに、かかる各事情の総合考慮ではなく、数量と利益額の各観点から、独立考慮により、それぞれ推定の(一部)覆滅の可否が判断されべきものと考えられる。そして、後者は格別、前者については、5に述べる通り、数量的な推定覆滅分への3項の適用の可否が別途問題になる。それ故、特に2項による推定の一部覆滅を肯定する見解による場合、2項による推定の覆滅が、数量的なものか、又は利益額的なものか、を峻別する必要がある<sup>97</sup>。よって、一元的な総合考慮説<sup>98</sup>は相当ではなく、少なくとも侵害品の部分のみでの特許発明の実施(全体利益・非寄与度立証責任配分説における特許発明の非寄与度)は、利益額的なものとして、他の数量的な推定覆滅事情とは独立して考慮されるべきであろう(独立考慮説)<sup>99</sup>。(さらに、知財高特判令和元年6月7日は、各推定覆滅事情を個別に検討する見解(個別検討説)によるものであると理解する見解<sup>100</sup>もあり、特に①及び②の各事情について傾聴に値する。)この点、大阪地判平成31年3月28日は、独立考慮説により、利益額的な推定

---

<sup>97</sup> かかる峻別に関し、高部真規子判事(当時)は、「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」とする(高部・前掲注45・24頁)。

<sup>98</sup> 前田健「特許法102条2項・3項による損害額の算定方法—炭酸バック事件大合議判決—」NBL1154号(令元)11頁、柏・前掲注44・50-51頁、大阪地判令2・1・20(平28(ワ)4815号)最高裁HP〔油冷式スクリュウ圧縮機事件〕、東京地判令3・3・10(平29(ワ)7207号)最高裁HP〔真空洗浄装置事件〕等。

<sup>99</sup> 飯田圭「部分意匠と意匠法39条2項に基づく損害額の算定」茶園成樹＝田村善之＝宮脇正晴＝横山久芳編『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣、〔第2版〕令2)127頁(同「寄与度」小泉＝田村編・前掲注76・83頁も同旨)、佐野・前掲注29 L&T別冊6号88頁等。

<sup>100</sup> 高橋淳「最新特許裁判についての再検討」知財ぷりずむ19巻(令2)220号59頁。高橋淳「粘性組成物事件大合議判決評釈(1)」知財ぷりずむ18巻(令元)206号8頁も同旨。

覆滅事情としての部分意匠の非寄与度を他の数量的な推定覆滅事情と独立考慮してそれぞれ推定覆滅の可否を判断するとともに、実際にそれぞれ推定の一部覆滅を肯認した<sup>101</sup>。また、東京地判令和3年5月20日も、独立考慮説により、利益額的な推定覆滅事情としての特許発明の非寄与度を数量的な推定覆滅事情としての市場における競合品の存在と独立考慮してそれぞれ推定覆滅の可否を判断するとともに、実際にそれぞれ推定の一部覆滅を肯認した<sup>102</sup>。

#### カ. 推定覆滅事情の具体的考慮を肯定又は否定した裁判例

そして、知財高特判令和元年6月7日判示の類型に基本的に沿って推定覆滅事情の具体的な考慮を肯定又は否定した裁判例を整理すると、別紙4の通りである。

#### キ. 推定覆滅事情の具体的考慮を肯定又は否定した裁判例に関する検討

この点、推定覆滅事情は、侵害者において、当該事情それ自体のみならず、当該事情による推定覆滅割合をも含めて、具体的に主張立証されることを要するものであり、例えば、「侵害品に当該特許に係る発明以外の特徴があり、この点に需要喚起力があるなど、当該特許に係る発明を除く売上への貢献要素を具体的に主張、立証する必要があるというべきであり、発明の技術的意義や客観的価値の大小が推定覆滅率と直結するものではない」<sup>103</sup>。また、「具体的には、侵害品には、特許発明の特徴とは異なる部分に特徴があり、これによって被告製品の購買者の需要が喚起されていたことが主張、立証される必要があるが、上記①の代替技術が存すとか、③の特許発明の技術内容が高度ではないとの事情は、仮にその事情が認められるとしても、それによって消費者の被告製品の購入動機にいかなる影響を及ぼしているかについて主張立証されているわけではない」<sup>104</sup>。さらに、「被告製品の顧客の購入動機が単に本件発明1の作用効果に着目して

<sup>101</sup> 大阪地判平31・3・28(平29(ワ)5011号)最高裁HP[爪切り部分意匠事件]。

<sup>102</sup> 東京地判令3・5・20(平30(ワ)21900号)最高裁HP[空調服の空気排出口調整機構等事件]。

<sup>103</sup> 東京地判平28・12・6判時2336号92、118及び124頁[遮断弁事件]。

<sup>104</sup> 大阪地判平30・3・22(平26(ワ)6361号)最高裁HP[スプレー缶製品事件]。

いなかったというのでは足りず（ゆえに、被告製品のパンフレットに本件発明1の作用効果がセールスポイントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。）、被告製品の顧客の購入動機が、被告製品の独自の技術や性能に着目したものであったことを具体的に主張立証する必要がある<sup>105</sup>。

そして、侵害者の主張に係る各種の事情を排斥した裁判例の多くは、かかる主張立証の不足によるものであり<sup>106</sup>、推定の一部覆滅それ自体は、本来、推定覆滅事情及び当該事情による推定覆滅割合に関する侵害者の具体的な主張立証に応じて、認められ得べきものである。

この点、例えば、①権利者製品・サービスと侵害品・サービスとの販売地域差・流通形態差その他の権利者と侵害者との業務態様の相違や侵害品・サービスの価格の低さ（市場の非同一性）や②市場における他の競合・代替品・サービスの存在・シェアについては、肯・否定両裁判例が併存するところ、個別具体的な事案において、交差弾力性のような経済学理論・分析により、合理的に説明し得るかどうかを検討することが有用であろう。また、競合技術実施十分説を前提に、権利者の実施技術が特許技術と競合技術とのいずれかにより、特に前者の場合に、他の競合・代替技術について、特許権と目的や効果が同等であることを要件としたり<sup>107</sup>、具体的考慮の肯否に差を付ける<sup>108</sup>ことが考えられよう。

なお、③侵害者の市場開発努力・営業努力・知名度・ブランド力・販売力及び④侵害品の他の機能・デザイン等の特徴という事情による推定の覆滅については、(2)に述べる権利者製品及び／又は侵害品の部分での特許

---

<sup>105</sup> 東京地判平31・3・7（平28(ワ)42833号等）最高裁HP〔磁気記録媒体事件〕。

<sup>106</sup> 知財高特判平成25年2月1日〔ごみ貯蔵機器事件〕に係る山内貴博＝中田裕人＝中野智仁「特許法第102条第2項の適用要件」知財研フォーラム93号（平25）68頁。

<sup>107</sup> 金子敏哉「特許法102条2項・3項に基づく損害額の算定—二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決」判時2470号（令3）135頁（判評745号17頁）。

<sup>108</sup> 平野和宏「権利者の製品が特許発明の実施品でない場合における特許法102条2項の適用について」知財ぷりずむ13巻（平27）148号29頁、天野・前掲注88・289頁、横山久芳「特許法102条2項と権利者による特許発明の実施の要否—ごみ貯蔵機器事件」小野昌延先生追悼論文集「続・知的財産法最高裁判例評釈大系」（青林書院、令元）420頁（横山・前掲注7・372頁も同旨）等。



発明の実施の場合における特許発明の寄与度の考慮との峻別に留意する必要がある。すなわち、前者は、当該事情が需要者による侵害品の購買動機の形成に必要不可欠であったかどうかを問題とし、必要不可欠であった数量に応じて侵害品の譲渡数量の推定覆滅を行うものであるのに対し、後者は、そのように数量的には推定覆滅されない侵害品について、なお部分実施の特許発明による全体への寄与度を考慮して利益額的に推定覆滅を行うものである。もっとも、ここで、当該事情が前者と後者の両方で推定覆滅事情とされたとしても、前者と後者とは異なる問題・考慮であるので、二重評価として許されないものではない。例えば、侵害品の部分で特許権者及び侵害者の各特許発明が実施される場合に、侵害者の特許発明の実施が需要者による侵害品の購買動機の形成に必要不可欠であったときは、その数量に応じて侵害品の譲渡数量の推定覆滅が行われ得る一方、そのように数量的には推定覆滅されない侵害品についても、なお侵害品の部分での特許権者及び侵害者の各特許発明の実施による需要者の購買動機の形成ひいてはその基礎となる商品価値への貢献度を考慮して利益額的に推定覆滅が行われ得るものである。その意味で上記③及び④を「主に寄与利益に係る覆滅事由として考慮されている」とする見解<sup>109</sup>は、必ずしも正確ではない。

## (2) 2項における権利者製品及び／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度の考慮について

### ア. はじめに

従来、2項所定の「侵害の行為によ（る）利益」の規定文言との関係において、特許発明が侵害態様の部分で実施された場合に、2項による損害賠償請求において特許発明の寄与度を如何に考慮することが許されるか、が問題とされていた。

### イ. 学説

この点、学説上、肯定説が通説である<sup>110</sup>。

<sup>109</sup> 金子・前掲注32・67頁。

<sup>110</sup> 以下に摘示するもののほか、吉川・前掲注88・287頁、荒井・前掲注7・18頁、竹

そして、肯定説のうち、従来、2項所定の「侵害の行為によ（る）利益」の規定文言を特許発明が寄与した利益と解し、同利益の額について権利者が立証責任を負担するものとする見解（寄与利益説）が有力であった<sup>111</sup>。

これに対し、近年、上記規定文言を全体利益と解し、同利益の額について権利者が立証責任を負担する一方、同利益の額による損害の額の推定の一部覆滅事情として、同利益の額に対する特許発明の非寄与度について侵害者が立証責任を負担するものとする見解（全体利益・非寄与度立証責任配分説）が多数である<sup>112</sup>。

---

田＝松任谷・前掲注59・365頁等。

<sup>111</sup> 以下に摘示するもののほか、司法研修所編「工業所有権関係民事事件の処理に關する諸問題」（法曹会、平7）129頁、尾崎英男「特許権侵害の損害賠償」東京弁護士会弁護士研修委員会編「特許権侵害訴訟の実務」（商事法務研究会、平12）129頁、中山編著・前掲注7・1038頁〔青柳吟子〕等。

この点、一宮和夫判事（当時）は、「1項（筆者注：現2項のこと）は、…侵害行為という侵害者の行動範囲に属する事実と損害という権利者の行動範囲に属する事実との間の相当因果関係を立証するのが困難であるため、いわば両者を架橋するための規定であると考えることができます。そのような架橋の前提をなす侵害者が受けた利益額自体は一般原則に従って立証する必要があります。条文をみても『その侵害の行為により利益を受けているときは』と規定して、因果関係を表現する『により』との用語を用いていますので、権利者の損害額の前提となる侵害者の利益額は、侵害行為と相当因果関係のある利益額に限定していると考えられます。また実質的に考えても、侵害行為とは無関係な利益まで損害と推定するのは、あまりにも侵害者に酷であると思われまゝ」とする（一宮和夫「Q37」清永利亮＝本間崇編「実務相談工業所有権四法」（商事法務研究会、平6）238頁）。

<sup>112</sup> 以下に摘示するもののほか、畑郁夫『『ハンド付用溶剤』の技術的範囲の解釈および一個の製品の一部分だけが特許権を侵害する構成になっている場合の損害額』馬瀬文夫先生古稀記念「判例特許侵害法」（発明協会、昭58）741-743頁、筒井豊「損害(1)－推定規定の適用要件」牧野利秋編「工業所有権訴訟法」（裁判実務体大(9)）（青林書院、昭60）328頁、横山・前掲注7・377頁、山田・前掲注31・707頁、吉田・前掲注30・755頁、金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償」工業所有権法学会年報41号（平29）81頁、中山・前掲注6・413頁等。

この点、設樂隆一判事（当時）は、「一般に製品の販売によって得た利益について、宣伝広告等の営業努力、資本、特許発明の実施価値のどの要素がどの程度貢献したかについては部外者である特許権者にその立証を求めるのは困難であり、むしろ特

許権を侵害した者が内部の資料を証拠として提出することによってはじめて立証しうる事柄であるから、これらの事項については1項(筆者注:現2項のこと)の立法目的に照らしても、侵害者に立証責任を負わせるのが妥当である。とすれば、右の利益の額については単純利益説を採り、後述のように侵害者に、1項(筆者注:現2項のこと)の推定覆滅事由として、営業努力その他の点を具体的に立証させ、侵害者の侵害行為により得た利益の額(単純利益)が特許権者の受けた損害の額を超えることを立証させるのが妥当である」とする(設楽隆一「損害(2)－侵害行為により受けた利益」牧野編・前掲337頁)。

また、古城春実弁護士は、「権利者が侵害行為と相当因果関係のある利益の額の立証をすべきものとする、1項(筆者注:現2項のこと)の推定規定の実益は大幅に減殺されることになるので、侵害品の販売利益のなかに侵害行為と因果関係のないものが含まれること、すなわち販売利益の一部が特許発明以外の他の寄与要因によってもたらされたものであることは、侵害者に主張立証させることが相当であろう」とする(古城・前掲注88「損害賠償請求」333頁)。

さらに、高松宏之判事は、「特許権者の損害額について右のような差額説的な理解に立つべきものであるとしても、そこから直ちにそれを推定すべき侵害者利益の額をも差額説的に把握すべきことにはならない。特許権者の損害額と侵害者利益の額を結びつけるものは、法律上の推定という、立証責任の負担の適切な配分を意図した訴訟法的な規定であるから、侵害者利益の中身としては、何が立証されれば、立証責任の配分上、特許権者の損害額と推定してよいかという観点から検討すべきだからである。そして、…特許権者は、侵害者が侵害品の製造、販売によって直接的に得た利益の額を立証すれば足り、その一部は侵害行為がなくても侵害者が得られていたとの事実は、侵害者側において推定の一部覆滅事由として立証すべきものと解すべきであり、このように解することが新設された1項の体裁とも調和するものであると解される」とする(高松・前掲注88・316-317頁)。

また、田村善之教授は、「この証明には困難が予想されるが、逸失利益の因果関係の証明と全く変わるところがないから、因果関係の立証困難を救済する1項(筆者注:現2項のこと)の趣旨からは、利益全額をいったん推定、非寄与率を侵害者が立証していくということになるはずである」とする(増井=田村・前掲注7・372頁〔田村善之〕。田村善之「知的財産権と損害賠償」(弘文堂、〔新版〕平16)244頁等も同旨)。

さらに、佐野信判事は、「全額説にたち、寄与度考慮による減額を推定の一部覆滅の一場面として捉えれば、上記のような問題は生ぜず、また、寄与度が問題となる場面とそれ以外の推定の一部覆滅が問題となる場面における損害額の減額の方法を、侵害者の利益と権利者の損害との因果関係の問題として統一的に理解すること

## ウ. 裁判例<sup>113</sup>

他方、裁判例上、否定説（全体利益説）によったと理解されるものもある<sup>114</sup>ものの、肯定説によったと理解されるものが多数あり、そのうち、従来、寄与利益説によったと理解されるものが多数あった<sup>115</sup>。

---

ができ、理論構成としてはすっきりする」とする（佐野・前掲注58・230頁。同・前掲注29 L&T別冊6号87-88頁も同旨）。

<sup>113</sup> 米国の特許法上、意匠特許権侵害の場合には、侵害者は権利者に“article of manufacture”に係る侵害者利益の全体まで（“to the extent of his total profit”）責任を負う旨が規定されている（35 USCS § 289.）ところ、かかる“article of manufacture”について、米国の判例（Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (2016).）によれば、消費者に販売された最終製品のみならず、当該製品の部品も該当し得るものとされる。この点、基本的に、日本の裁判例の判断枠組みは、全体額をスタートラインにするものであるのに対し、米国の裁判例の判断枠組みは、全体額又は部分額をスタートラインにするものである点で、異なるものの、その余は、日米ともに同様の点が問題とされるようである。

<sup>114</sup> 大阪高判昭57・9・16無体集14巻3号571、579頁〔鋸用背金意匠事件〕、東京高判平16・9・30（平16（ネ）1367号）最高裁HP〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ事件〕は認の東京地判平16・2・20（平14（ワ）12858号）最高裁HP〔同〕、東京高判平16・9・30（平16（ネ）1436号）最高裁HP〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅲ事件〕は認の東京地判平16・2・20（平14（ワ）12867号）最高裁HP〔同〕等。

<sup>115</sup> 以下に摘示するもののほか、最判昭62・10・6判例工業所有権法2535の434、434頁〔柱上安全帯尾錠事件〕は認の大阪高判昭61・3・26判例工業所有権法2535の279、295頁〔同〕、東京高判平7・8・29判例工業所有権法〔第2期版〕6683の230、230頁〔内視鏡用フィルムカセット事件〕は認の東京地判平6・5・30判例工業所有権法〔第2期版〕6683の138、151-152及び153-154頁〔同〕、東京高判平13・5・24（平12（ネ）3019号）最高裁HP〔屋根用雪止め金具事件〕、前掲知財高判〔液体充填装置におけるノズル事件〕、大阪高判平18・5・31（平18（ネ）184号）最高裁HP〔化粧用パフ部分意匠事件〕は認の大阪地判平17・12・15判時1936号155、166頁〔同〕、知財高判平23・1・31判時2164号122、127頁〔流し台のシンク事件〕は認の東京地判平22・2・24（平21（ワ）5610号）最高裁HP〔同〕、知財高判平24・3・22（平23（ネ）10002号）最高裁HP〔餅Ⅰ事件〕、知財高判平25・4・11判時2192号105、115頁〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅰ事件〕は認の東京地判平24・11・2判時2185号115、139-140頁〔同〕等。

この点、東京高判平成6年7月19日は、「意匠権を侵害する物品が販売製品の一部分

これに対し、近年、全体利益・非寄与度立証責任配分説によったと理解されるものが多数ある<sup>116</sup>。

かかる近年の多数裁判例を受けて、知財高特判令和元年6月7日は、「(2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。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものといえることができる」と判示したうえで、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができる」と判示し<sup>117</sup>、

---

に用いられている場合において、侵害者が当該侵害行為により受けた利益の額は、製品全体に対する侵害物品の原価割合等を基準に、製品全体の利益に対する侵害物品の寄与度を考慮して決定するのが相当である」とする(東京高判令6・7・19知財集26巻2号520、530頁[ヘアカーラー用クリップ意匠事件])。

<sup>116</sup> 以下に摘示するもののほか、知財高判令25・11・6(平25(ネ)10035号)最高裁HP[回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件]是認の前掲大阪地判[同]、前掲知財高判令[電話番号情報の自動作成装置事件]、前掲知財高判令[金属製ワゴン事件]、知財高判令平27・4・28(平25(ネ)10097号)最高裁HP[蓋体を備える容器事件]、前掲知財高判令[棚装置事件]是認の前掲大阪地判[同]、前掲知財高判令[掘削装置・掘削土飛散防止装置事件]是認の前掲東京地判[同]、大阪高判令元・9・5(平30(ネ)2523号)判時2476号69、83頁[検査用照明器具部分意匠事件]是認の大阪地判令平30・11・6(平28(ワ)12791号)判時2476号69、100頁[同]、前掲知財高判令[梁補強金具事件]、知財高判令令2・5・27(平30(ネ)10016号)最高裁HP[液体を微粒子に噴射するノズル事件]、前掲知財高判令[基礎パッキン用スペーサ及び台輪事件]等。

この点、知財高判令平成26年12月17日は、「特許権等の侵害者が受けた利益の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品の性能、デザイン、需要者の購買に結びつ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」とする(前掲知財高判令[金属製ワゴン事件])。

<sup>117</sup> 前掲知財高特判令時2430号46-48頁[二酸化炭素含有粘性組成物II事件]。

裁判例を全体利益・非寄与度立証責任配分説に統一<sup>118</sup>したものである。

## エ. 特許発明の寄与度の考慮の可否及び方法に関する検討

この点、2(2)エに述べたところと同様に、特許権侵害を理由とする2項による損害賠償請求についても、法的位置付け及び立証責任の所在は別論として、特許発明の寄与度を考慮することが許されるもの(肯定説)と解するのが相当である。また、肯定説は、特許発明の寄与度の考慮を肯定する「D案」が、「因果関係」に関する「裁判官の裁量に委ね」られ<sup>119</sup>、「裁判所による柔軟な解釈が期待され」た<sup>120</sup>結果、立法化されなかった、という平成10年改正により2項が改正されなかった趣旨にも合致しよう。

そして、(1)ウに述べた通り、2項による推定の対象は、権利者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の額という実施利益額的にも可分なものであるから、同逸失利益の額に係る実施利益額の一部の不存在を基礎付ける事情が認められるのであれば、同事情に応じて2項による推定を利益額的に一部覆滅させること自体は理論上許容され得る。また、(1)ウに述べた2項の推定の根拠に鑑みれば、特許発明の(非)寄与度の立証の相対的な難易・当事者間の公平等をも考慮して、権利者による立証の困難性の救済のために、特許発明の(非)寄与度の立証責任を権利者ではなく侵害者に負担させることが肯定され得る。さらに、平成10年特許法改正による旧1項の立法後は、2(2)に述べた通り、1項1号により一旦全額について損害額が算定されたうえで、1項1号括弧書外の利益額的な減額事情による相当因果関係の更なる覆滅事情として、侵害者が立証責任を負担するものとして、特許発明の非寄与度を考慮することが許される(括弧書外説)、と解されることと整合・均衡するように、2項における特許発明の寄与度の考慮の方法について解釈することが肯定され得る。

以上により、寄与利益説ではなく、全体利益・非寄与度立証責任配分説によるのが相当であろう。

さらに、全体利益・非寄与度立証責任配分説による場合、2項における

---

<sup>118</sup> かかる裁判例の統一の必要性の指摘について中山＝小泉編・前掲注17・1961頁〔飯田圭〕参照。

<sup>119</sup> 工業所有権審議会法制部会損害賠償等小委員会報告書・前掲注11・71頁。

<sup>120</sup> 山本・前掲注7・271頁。

特許発明の非寄与度の算定の客観的合理性を担保するために、さらには、同算定の予測可能性及び検証可能性を可及的に確保するためにも、(1)オに述べた通り、2項による推定の他の覆滅事情と一元的に総合考慮するのではなく、独立して考慮することが相当であろう<sup>121</sup>。特に、2項における特許発明の非寄与度の考慮は、その性質上、民法709条において賠償されるべき損害の範囲及び額に係る特許権侵害との因果関係の相当性に関する特許発明の寄与度の推定に対する利益額的な一部覆滅の問題とするのが相当であり、2項による推定の数量的な他の覆滅事情と一元的に総合考慮することは相当ではない。この点、全体利益・非寄与度立証責任配分説及び総合考慮説によった前掲知財高判〔金属製ワゴン事件〕に対し、前掲知財高特判判時2430号46-48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕は、全体利益・非寄与度立証責任配分説によりつつも、総合考慮説にはよらなかつたものである。

よって、知財高特判令和元年6月7日により裁判例が全体利益・非寄与度立証責任配分説及び非総合考慮説に統一された後は、全体利益・非寄与度立証責任配分説及び独立考慮説による具体的考慮の肯定及び否定裁判例の集積等により、寄与度の考慮の仕方及び程度に係る判断基準を明確化することが、残された課題<sup>122</sup>となろう。

## オ．寄与度の具体的考慮の肯定又は否定裁判例

かかる課題との関係において、寄与度の具体的な考慮を肯定又は否定し

<sup>121</sup> かかる全体利益・非寄与度立証責任配分説及び独立考慮説による場合、2項により侵害者の全体利益の額をもって特許権侵害と相当因果関係のある権利者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の額が推定され、その因果関係の相当性の推定が全体に対する部分の特許発明の非寄与度により利益額的に覆滅されることからすれば、特許発明の非寄与度を独立考慮するに当たり、同侵害の側からアプローチして侵害品との関係で考慮することは勿論、これに代えて同逸失利益の額の側からアプローチして権利者製品との関係で考慮することも、可能ではないかと思われ、それ故、実際の考慮は、事案と当事者の主張立証によることになると思われる。

<sup>122</sup> かかる課題の指摘について中山＝小泉編・前掲注17・1961頁〔飯田圭〕参照。

た裁判例<sup>123</sup>を整理すると、別紙5の通りである。

### カ. 寄与度の具体的考慮の肯定又は否定裁判例に関する検討

この点、2項での特許発明の寄与度の考慮の性質上、特許発明による商品又は役務の財産的・経済的な価値ないし需要者の購買動機への貢献度を最終的な判断基準とするのが相当であろう<sup>124</sup>。

もっとも、これを前提とする限り、商品又は役務全体の価格における特許発明の実施部分の価格割合、商品又は役務全体の原価における特許発明の実施部分の原価割合等を一応の目安とすること自体は、特許発明の寄与度の考慮の客観性を担保するものとして、許され得るとともに、特許発明による商品又は役務の財産的・経済的な価値ないし需要者の購買動機への寄与度を決定するに当たり、商品又は役務における特許発明の実施部分の不可欠性・重要性、特許発明の実施部分による他の代替・競合商品又は役務との差別化の有無・程度、宣伝広告・販売促進における特許発明の実施部分の強調の有無・程度、需要者における特許発明の実施部分の評価、他の特許発明等の実施の有無、特許発明の機能以外の機能の有無、等を参酌することは勿論、特許発明の技術的価値の大小、代替技術の存否、等を参酌することも、許され得るであろう<sup>125</sup>。また、需要者へのアンケート調査

---

<sup>123</sup> 総合考慮説によったと理解されるものは、寄与度のみの考慮の仕方及び程度が判別し難いことから、摘示しない。

<sup>124</sup> 畑・前掲注112・743-744頁、田村・前掲注112・244頁、佐野・前掲注58・232頁、荒井・前掲注7・19頁等。

<sup>125</sup> 設楽・前掲注112・338-339頁、古城・前掲注88「損害賠償請求」333頁（同「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(4)」発明86巻（平成）4号55頁も同旨）、中山編著・前掲注7・1038頁〔青柳吟子〕、田中成志「特許法102条2項（特に複数の発明の実施にかかわる場合）」日本弁理士会・前掲注6「損害賠償論」71頁、竹田＝松任谷・前掲注59・335頁等。前掲知財高特判判時2430号46-48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕は、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である」とする（前掲知財高判〔梁補強金具事件〕、東京地判令2・12・1（平29（ワ）28541号）最高裁HP〔ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件〕等も同旨）。



結果、コンジョイント分析、離散的需要者選択の計量経済学モデル、等の活用の余地もあろう。

さらに、特許発明の寄与度の考慮の性質上、最終的に裁判所によるある程度の裁量に基づく判断によらざるを得ないことも肯定されよう<sup>126</sup>。但し、覆滅額をも含めて非寄与度について、侵害者が立証責任を負うものと解される以上、本来侵害者の具体的な主張立証に応ずべきものであり、全くの裁量的な判断が許されるものではないことに留意する必要があるだろう。

## 5. 2項における控除分に係る3項の請求の肯否について

### (1) はじめに

2項による推定の数量的な覆滅分について3項を適用することが許されるか、が問題となる。

### (2) 令和元年特許法改正前の学説

この点、令和元年特許法改正前の学説上、否定説<sup>127</sup>及び同一の市場内での損害算定である限り否定する折衷説<sup>128</sup>もあるものの、肯定説が有力であった<sup>129</sup>。

### (3) 令和元年特許法改正前の裁判例

他方、令和元年特許法改正前の裁判例上、従来、肯定説によるものが有力であった<sup>130</sup>ものの、近年、否定説によるものが有力になった<sup>131</sup>。

---

<sup>126</sup> 設楽・前掲注112・338頁、中山編著・前掲注7・1038頁〔青柳吟子〕、高松・前掲注88・317-318頁等。

<sup>127</sup> 小松・前掲注59・77-78頁等。

<sup>128</sup> 古城・前掲注7「損害額」791頁等。

<sup>129</sup> 田村・前掲注58「特許法の理論」408頁、茶園・前掲注32・126頁、佐野・前掲注29大淵ほか1199頁、横山・前掲注7・384頁、中山・前掲注6・415頁等。

<sup>130</sup> 東京地判平18・7・26判タ1241号306、335頁〔ロレックス腕時計不正競争事件〕、東京地判平19・9・19(平17(ワ)1599号)最高裁HP〔キー変換式ピンタンプラー錠事件〕等。

<sup>131</sup> 前掲知財高判〔棚装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕、大阪高判平29・4・6(平28(ネ)2932号)最高裁HP〔ZENSHIN不正競争事件〕等。

#### (4) 検討

この点、2項による推定の数量的な覆滅が肯定され、これにより侵害者の利益の額により推定されるものとしての権利者の実施利益の減少による逸失利益の額が数量的にそのままのものとしては認め得ないとしても、当該数量の侵害態様も無許諾の実施であることに変わりがない以上、当該数量の侵害態様については、前記填補賠償説及び差額説・現実損害説に係る判例の下でも、権利者には、なお、自己の実施利益の減少による逸失利益という損害ではない、侵害者から得べかりし実施料の喪失という損害は、原則として、認める余地があるはずである。よって、2項が対象とする損害の種類を権利者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と解する<sup>132</sup>一方、3(4)に述べた通り、3項が対象とする損害の種類を侵害者から得べかりし実施料の喪失と解し、3項の法的性質について最低限度の損害額を法定したに留まり、損害の発生までをも擬制したものである(損害発生必要説・最低限度損害額法定説)と解する限り、当該数量の侵害態様について、権利者には、3項により、原則として、すなわち、損害(侵害者から得べかりし実施料の喪失)不発生の抗弁が認められない限り、最低限度の法定された損害額である実施料相当額の賠償を認めるべきことになろう。このような考え方は、3(4)に述べたところと同様に、権利者の同一の損害を二重評価したのではなく、民法709条の填補賠償の基本的枠組みを超えるものでもないであろう。

そして、上記学説及び裁判例の状況の下で、3項との併用の肯否について旧1項を改正した令和元年特許法改正に係る産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書は、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる」旨を報告している<sup>133</sup>ところ、令和元年改正後の1項1号における控除数量分へ1項2号の実施料相当額の損害賠償請求の肯否については、3(6)に述べた通り、基本的に肯定説によったものと

---

<sup>132</sup> 中山＝小泉編・前掲注17・1894頁〔飯田圭〕参照。

<sup>133</sup> 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書・前掲注4・19頁。

考えられる。そうである以上、令和元年改正後は尚更、2項による推定の数量的な覆滅分への3項の適用の可否についても、基本的に肯定説によるべきことにならう<sup>134</sup>。

この点、令和元年特許法改正後の裁判例<sup>135</sup>上、2項による推定の数量的な一部覆滅分への3項の適用を肯定したもの<sup>136</sup>と否定したもの<sup>137</sup>がある。

## 6. まとめ

以上に検討した通り、美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下で、1項1号における推定の数量的な覆滅(2(1))と2項における推定の数量的な覆滅(4(1))、1項1号における推定の利益額的な覆滅(2(2))と2項における推定の利益額的な覆滅(4(2))、及び、1項1号における推定の数量的な覆滅分に係る1項2号による請求の肯否(3)と2項における推定の数量的な覆滅分に係る3項による請求の肯否(5)は、いずれも、利益額の算定対象が権利者製品(1項1号)か侵害態様(2項)かという点を除き、基本的かつ実質的に統一的に解釈適用され得べきものである。かかる統一的な解釈適用を通じて相互に参照可能な多数の裁判例が集積されることにより、特許権侵害訴訟における損害額算定の客観的合理性を担保し、さらには、その予測可能性及び検証可能性を可及的に確保することができれば、平成10年特許法改正を端緒に、美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物

<sup>134</sup> 川上敏寛「令和元年特許法等改正法の概要(上)」NBL1154号(令元)38頁、特許庁編・前掲注73・25頁、飯田・前掲注76・31頁、金子・前掲注76『知的財産法の挑戦Ⅱ』120頁、愛知・前掲注30・28頁。また、2項の推定覆滅事情につき一元的な総合考慮説によるものではあるが、前田・前掲注98・12頁。

<sup>135</sup> なお、2項による推定の寄与度による利益額的な一部覆滅分への3項の適用を「寄与の程度による覆滅という覆滅事由の性質に照らして、上記覆滅部分について、原告がライセンス機会を喪失したとは認められず、当該部分に同条3項による損害を認めるのは相当でない」として否定したものもある(東京地判令3・1・29(平30(ワ)1233号)最高裁HP〔コンクリート造基礎の支持構造事件〕)。

<sup>136</sup> 大阪高判令3・2・18(令2(ネ)1492号)最高裁HP〔データ記憶機意匠事件〕是認の大阪地判令2・5・28(平30(ワ)6029号)最高裁HP〔同〕。

<sup>137</sup> 大阪地判令3・9・16(令元(ワ)9113号)最高裁HP〔情報通信ユニット事件〕。

事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年特許法改正を経由して、賠償額の高額化という従来の課題をある程度解決した裁判実務上の今後の更なる課題<sup>138</sup>の解決に資するところが大きいものと思われる。本稿がその一助になれば筆者の望外の喜びである。

以 上

---

<sup>138</sup> 田村・前掲注43・15頁は、同課題を「損害額算定の予測可能性の確保」とする。

**民法709条のみに基づく権利者製品の販売数量の減少による逸失利益の損害賠償請求を否定又は肯定した裁判例において重視された事情**

類型	否定裁判例
①	権利者製品と侵害品との価格差 <sup>139</sup>
②	他の同種製品・競合品の存在 <sup>140</sup>
③	侵害者の努力による市場開拓 <sup>141</sup>
④	権利者製品と侵害品との特徴の相違 <sup>142</sup>
⑤	権利者の実施余力の不存在 <sup>143</sup>
	他の代替技術の存在 <sup>144</sup>

<sup>139</sup> 東京地判昭38・12・25判タ156号218、224頁〔軽量保温材並耐火壁材の製造法事件〕、東京地判昭40・8・31判タ185号209、211頁〔工作機械の工具支持器及機械の同様の移動部に可変的送りを与えるカム装置の改良事件〕、大阪地判平17・2・10判時1909号78、87頁〔病理組織検査標本作成用トレイ事件〕。

<sup>140</sup> 東京地判昭38・9・21判タ152号177、188頁〔缶事件〕、前掲東京地判〔工作機械の工具支持器及機械の同様の移動部に可変的送りを与えるカム装置の改良事件〕、東京地判昭47・6・26判タ282号267、270頁〔電気スタンド意匠事件〕、大阪地判昭62・8・26判例工業所有権法2585の899の63、65-66頁〔モルタル注入器意匠事件〕、大阪地判昭62・9・30判例工業所有権法2535の420、424頁〔食品収納容器事件〕、大阪地判平3・3・25判例工業所有権法〔第2期版〕2399の130、138頁〔紙管口金取付装置事件〕、大阪地判平7・1・26判例工業所有権法〔第2期版〕5449の2、23頁〔換気扇取り付け用フィルター装置事件〕、前掲大阪地判〔地表埋設用蓋付枠事件〕、前掲大阪地判判時1909号87頁〔病理組織検査標本作成用トレイ事件〕。

<sup>141</sup> 前掲東京地判〔缶事件〕。

<sup>142</sup> 前掲東京地判〔工作機械の工具支持器及機械の同様の移動部に可変的送りを与えるカム装置の改良事件〕、前掲大阪地判判例工業所有権法2585の899の66頁〔モルタル注入器意匠事件〕。

<sup>143</sup> 前掲大阪地判〔紙管口金取付装置事件〕。

<sup>144</sup> 前掲東京地判〔缶事件〕、前掲東京地判〔工作機械の工具支持器及機械の同様の移動部に可変的送りを与えるカム装置の改良事件〕。

類型	肯定裁判例
①	権利者製品と侵害品との販売地域の競合 <sup>145</sup>
	権利者製品と侵害品との取引先・販売経路の競合 <sup>146</sup>
	権利者製品と侵害品との価格差の不存在 <sup>147</sup>
	権利者製品と侵害品との価格差に応じた品質差 <sup>148</sup>
	権利者製品と侵害品との需要者の競合 <sup>149</sup>
②	他の競合品・代替品の不存在 <sup>150</sup>
	権利者製品と侵害品との代替性の高さ <sup>151</sup>

<sup>145</sup> 東京地判昭38・10・3判タ155号205、208頁〔アイスパインアップル事件〕、名古屋地判昭58・3・18判タ514号291、295頁〔打撃練習用ボールの自動回収および供給装置事件〕。

<sup>146</sup> 東京地判昭38・9・14下民集14巻9号1778、1797頁〔搬送装置事件〕、前掲東京地判〔アイスパインアップル事件〕、大阪地判昭47・3・31判タ278号386、389頁〔船舶用幅木事件〕、東京地判昭56・8・31判例工業所有権法2535の5の495の667、676頁〔作業計画一覧表示板事件〕。

<sup>147</sup> 東京地判昭39・11・14下民集15巻11号2702、2715頁〔チューブ焼付修理器事件〕。

<sup>148</sup> 前掲東京地判〔搬送装置事件〕。

<sup>149</sup> 東京地判昭38・9・21判例工業所有権法2535の5の95、104-105頁〔カード容器における書類袋事件〕、前掲大阪地判〔船舶用幅木事件〕、東京地判昭42・11・9判タ215号180、181頁〔濾過機事件〕。

<sup>150</sup> 東京地判昭38・1・30判タ141号178、181頁〔天体儀意匠事件〕、前掲東京地判〔搬送装置事件〕、前掲東京地判判例工業所有権法2535の5の105頁〔カード容器における書類袋事件〕、前掲東京地判〔チューブ焼付修理器事件〕、前掲東京高判〔濾過機事件〕、東京地判昭43・9・4判タ229号242、248頁〔ナイロンテグス製造法事件〕、前掲東京地判〔作業計画一覧表示板事件〕、大阪地判昭63・3・17判タ679号257、274頁〔ベルト芯地事件〕、東京高判平6・2・3知財集26巻1号34、75頁〔ボールスプライン軸受事件〕、大阪地判平8・2・29判時1573号114、132頁〔ガス感知素子事件〕（但し、大阪高判平10・9・4判例工業所有権法〔第2期版〕8125の223、227頁で特許権侵害ではなく不正競争により結論同旨）、東京地判平10・10・12知財集30巻4号709、760頁〔シメチジン製剤事件〕、大阪高判平12・12・1判タ1072号234、241頁〔薬剤分包機用紙管意匠事件〕。

<sup>151</sup> 前掲東京地判〔搬送装置事件〕、前掲東京地判〔作業計画一覧表示板事件〕、前掲大阪地判〔ベルト芯地事件〕、前掲東京地判〔シメチジン製剤事件〕。

③	業界における権利者の指導的立場 <sup>152</sup>
④	-
⑤	権利者の実施余力の存在 <sup>153</sup>
	従来品との比較における特許発明の実施品の優秀さ <sup>154</sup>
	特許発明の実施品が市場において好評を博していたこと <sup>155</sup>
	侵害者における権利者製品から自社製造の侵害品への切換え <sup>156</sup>

<sup>152</sup> 前掲東京地判判例工業所有権法2535の5の104頁〔カード容器における書類袋事件〕。

<sup>153</sup> 前掲東京地判〔アイスパインアップル事件〕、前掲東京地判〔チューブ焼付修理器事件〕、前掲大阪地判〔ベルト芯地事件〕。

<sup>154</sup> 前掲東京地判〔チューブ焼付修理器事件〕。

<sup>155</sup> 前掲東京地判判例工業所有権法2535の5の104-105頁〔カード容器における書類袋事件〕、前掲東京地判〔アイスパインアップル事件〕。

<sup>156</sup> 東京地判昭52・3・14無体集9巻1号251、272頁〔圧電素子を用いた燃焼器具用点火装置事件〕、前掲東京地判〔作業計画一覧表示板事件〕。

別紙 2

1 項における権利者が「販売することができないとする事情」の具体的な考慮を肯定又は否定した裁判例

類型	肯定裁判例
①-1	系列ガソリンスタンド（権利者製品）とホームセンター等の量販店（侵害品）の流通経路の相違 <sup>157</sup>
	スポーツ用品売場（権利者製品）と100円ショップ（侵害品）の販売ルートの相違 <sup>158</sup>
	ブランド品、高機能品、直営店・百貨店・認定美容室・認定エステティックサロン・大手家電量販店・大手オンラインモール等販売（権利者製品）と非ブランド品、非高機能品、総合ディスカウントストア・雑貨店等販売（侵害品）の市場（機能、流通形態）の相違 <sup>159</sup>
①-2	原材料の相違で丈夫・割高な権利者製品より非丈夫な侵害品が割安であったこと <sup>160</sup>
	原・被告製品の7～50倍の著しい販売価格差 <sup>161</sup>
	購買需要の程度が不明な耐久財の侵害品の多くが無償で譲渡されたこと <sup>162</sup>
	権利者製品より侵害品が極めて安価であったこと <sup>163</sup>
	歯ブラシとしての原・被告製品の3.75倍の相当に大きな小売価格差 <sup>164</sup>

<sup>157</sup> 前掲東京高判〔悪路脱出具事件〕。

<sup>158</sup> 前掲大阪地判判時1983号174頁〔ゴーグル事件〕。

<sup>159</sup> 知財高判令元・6・26(平31(ネ)10001号等)最高裁HP〔美容器I事件〕。

<sup>160</sup> 前掲東京高判〔悪路脱出具事件〕。

<sup>161</sup> 前掲大阪高判〔複層タイヤ事件〕。

<sup>162</sup> 前掲大阪地判〔病理組織検査標本作成用トレイ事件〕。

<sup>163</sup> 前掲大阪地判判時1983号174頁〔ゴーグル事件〕。

<sup>164</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。



	原・被告製品の約9～23倍の相当に大きい小売価格差 <sup>165</sup>
	原・被告製品の約7～8倍の実際の販売価格差 <sup>166</sup>
	比較的高額な権利者製品に対し侵害品が5～8分の1程度の廉価で販売されたこと <sup>167</sup>
②	権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>168</sup>
	権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>169</sup>
	他の競合品が特許発明の実施許諾品である場合に権利者製品と他の競合品の原則頭割りにより考慮したもの <sup>170</sup>
	権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>171</sup>
	他の代替品の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>172</sup>
	他の代替品の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>173</sup>
	他の有力な競業者の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>174</sup>

<sup>165</sup> 不正競争防止法5条1項に係る東京地判令元・6・18(平29(ワ)31572号等)最高裁HP〔イッセイミヤケ鞆シリーズ不正競争事件〕。

<sup>166</sup> 前掲知財高判〔美容器I事件〕。

<sup>167</sup> 前掲知財高特判〔美容器II事件〕。この点、「原告製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきである。したがって、上記の販売価格の差異(筆者注：原告製品の販売価格2万3800円程度と被告製品の販売価格3000～5000円程度)は、販売できない事情と認めることができる」とする。

<sup>168</sup> 前掲東京高判判時1697号103頁〔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事件〕。

<sup>169</sup> 東京地判平12・3・24(平9(ワ)28053号等)最高裁HP〔大腿骨近位部骨折固定器具事件〕。

<sup>170</sup> 前掲東京高判〔悪路脱出器具事件〕。

<sup>171</sup> 東京地判平12・6・23(平8(ワ)17460号)最高裁HP〔空気の除去および遮断機構付血液採取器事件〕(但し、東京高判平14・3・28(平12(ネ)3624号)最高裁HPにて非侵害により取消し)。

<sup>172</sup> 前掲大阪高判〔複層タイヤ事件〕。

<sup>173</sup> 前掲大阪地判〔病理組織検査標本作成用トレイ事件〕。

<sup>174</sup> 前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕。

権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>175</sup>
権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>176</sup>
代用して同種製品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>177</sup>
侵害品と同種の他の代替品の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>178</sup>
原・被告製品の各類似品が散見されることを一つの要素として考慮したもの <sup>179</sup>
権利者製品と他の競合品の略市場占有率割により考慮したもの <sup>180</sup>
他の多数の競合品の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>181</sup>
他の競合品の存在を一つの要素として限定的に考慮したもの <sup>182</sup>
他の競合品の存在を一つの要素として考慮したもの <sup>183</sup>
他の競合品のシェアに侵害品と権利者の製品及び他の競合品との各代替性の大小を総合考慮したもの <sup>184</sup>

<sup>175</sup> 前掲大阪地判判時1983号174頁〔ゴースト事件〕。

<sup>176</sup> 前掲知財高判判タ1399号222頁〔飛灰中の重金属固定化処理剤事件〕。

<sup>177</sup> 前掲知財高判〔ソリッドゴルフボール事件〕。この点、「侵害品が市場に存在しなかったと仮定した場合、原告製品をどの程度代替して販売し得たかを検討するに当たっては、特定の原告製品に最も対応すると解される競合他社の製品を抽出して、かかる競合製品市場でのシェアを参考にすべきであるが、現実には、かかるシェアの算定は困難であり、各社のゴルフボール全体でみたシェアで代用することには一定の合理性がある」とする。

<sup>178</sup> 東京地判平24・6・29判時2193号91、106頁〔エーシーアダプタ意匠事件〕。

<sup>179</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕により是認された前掲大阪地判〔同〕。

<sup>180</sup> 部分意匠に係る東京地判平25・4・19（平24（ワ）3162号）最高裁HP〔サンダル部分意匠事件〕。

<sup>181</sup> 東京地判平26・3・26（平23（ワ）3292号）最高裁HP〔電池式警報器事件〕。

<sup>182</sup> 東京地判平27・2・26（平24（ワ）33752号）最高裁HP〔体重測定機付体組成測定器意匠事件〕。

<sup>183</sup> 前掲知財高判判タ1425号221頁〔オフセット輪転機版胴事件〕。

<sup>184</sup> 東京地判平29・7・27判時2359号84、100-101頁〔ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体の製造方法事件〕。

	権利者製品とほぼ同様の機能を備えた他の競合品の存在をかなり大きく考慮したもの <sup>185</sup>
③	権利者及びその製品の知名度の低さ <sup>186</sup>
	権利者の限定的な市場競争力・製品販売力 <sup>187</sup>
	侵害者の知名度・ブランド力 <sup>188</sup>
	権利者製品の販売数量・広告宣伝活動の少なさ <sup>189</sup>
	侵害者のシェア・営業力 <sup>190</sup>
	侵害者の知名度・ブランド力 <sup>191</sup>
	侵害者の技術力・営業力 <sup>192</sup>
	侵害者の宣伝広告・販売方法・営業努力 <sup>193</sup>
④	侵害品の他の特徴的な機能・構成 <sup>195</sup>
	侵害品の他の接続ケーブルとの一体構成・専用用途・色のバリエーション <sup>196</sup>

<sup>185</sup> 前掲大阪地判〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕。

<sup>186</sup> 前掲大阪高判〔複層タイヤ事件〕。

<sup>187</sup> 前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕。

<sup>188</sup> 前掲知財高判〔ソリッドゴルフボール事件〕。

<sup>189</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>190</sup> 前掲東京地判〔電池式警報器事件〕。

<sup>191</sup> 前掲東京地判〔体重測定機付体組成測定器意匠事件〕。

<sup>192</sup> 前掲知財高判判タ1425号221頁〔オフセット輪転機版胴事件〕。

<sup>193</sup> 大阪地判平28・3・17(平26(ワ)4916号)最高裁HP〔足先支持パッド事件〕。

<sup>194</sup> 前掲大阪地判〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕。

<sup>195</sup> 前掲知財高判〔椅子式エアーマッサージ機事件〕。この点、「控訴人各製品は、いずれも本件発明5の構成とは異なる特徴的な構成を有するものであり、消費者が同製品を購入する際の重要な動機付けとなったのは、同製品が備えるこれらの特徴的な機能、構成であったものというべきである」とする。

<sup>196</sup> 前掲東京地判〔エーシーアダプタ意匠事件〕。

	原・被告製品の構造上の差異 <sup>197</sup>
	侵害品の他の機能 <sup>198</sup>
	多機能型間接侵害品が直接侵害用途以外に用いることが可能であること <sup>199</sup>
	間接侵害品が実際には直接侵害用途に用いられなかったこと <sup>200</sup>
⑤	さほど高くない権利者製品の売上への侵害品の販売開始による影響が限定的であったこと <sup>201</sup>
	権利者の完成品に通常用いられる権利者製品（部品）と侵害者の完成品に通常用いられる侵害品（部品）との代替に係る技術的困難さ・時間的制約・顧客の高額な負担 <sup>202</sup>

類型	否定裁判例
①-1	販売先への納入業者間の担当エリア分けでの計画シェア <sup>203</sup>
	侵害者の主張に係る販路の相違 <sup>204</sup>
	大手通販業者や百貨店（権利者製品）とディスカウントストアや雑貨店（侵害品）との販売態様の差異 <sup>205</sup>
①-2	権利者製品の価格の高さ <sup>206</sup>

<sup>197</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕により是認された前掲大阪地判〔同〕。

<sup>198</sup> 前掲東京地判〔電池式警報器事件〕。

<sup>199</sup> 知財高判平26・3・27（平25（ネ）10026号等）最高裁HP〔粉粒体の混合及び微粉粒除去方法並びにその装置事件〕。

<sup>200</sup> 前掲大阪地判〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕。

<sup>201</sup> 前掲大阪地判判時1983号174頁〔ゴーグル事件〕。

<sup>202</sup> 前掲知財高判判タ1425号221頁〔オフセット輪転機版胴事件〕。

<sup>203</sup> 東京地判平11・8・27（平9（ワ）21694号）最高裁HP〔羽子板ボルト意匠事件〕。

<sup>204</sup> 東京地判平16・11・17（平15（ワ）19926号）最高裁HP〔豆腐用凝固剤組成物事件〕。

<sup>205</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。この点、「大手通販業者や百貨店において商品を購入する者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験則があるとは認め難いから、価格の差を離れて、原告製品と被告製品の上記販売態様の差異が、需要者の購入動機に影響を与えているとは認められ（ない）」とする。

<sup>206</sup> 大阪地判平24・3・15（平22（ワ）805号）最高裁HP〔タイルカーペット意匠事件〕。

	より高価な最終製品の部品である原・被告製品の価格差 <sup>207</sup>
	原・被告製品の販売価格の相違 <sup>208</sup>
	原・被告製品の価格差 <sup>209</sup>
	唯一の納入先への特注品である原・被告製品の価格面での優劣 <sup>210</sup>
②	侵害者の主張に係る第三者の同効薬及び権利者の競合新薬の各存在 <sup>211</sup>
	他社製品の存在 <sup>212</sup>
	侵害者の主張に係る他の代替品の存在 <sup>213</sup>
	非侵害性・効果の同等性が不明な侵害者の主張に係る他の複数の競合品の存在 <sup>214</sup>
	効果の同等性・価格・シェアが不明な侵害者の主張に係る他の競合品の存在・販売数量 <sup>215</sup>

<sup>207</sup> 東京地判平26・3・20(平23(ワ)36583号)最高裁HP〔装身具用連結金具事件〕。

<sup>208</sup> 前掲大阪地判〔足先支持パッド事件〕。

<sup>209</sup> 前掲知財高判判時2322号121頁〔破袋機事件〕。この点、「対象製品が破袋機という一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であり、また、その耐用期間も少なくとも数年間に及ぶものであること(弁論の全趣旨)に照らすと、上記の程度の価格差(筆者注：原告製品の平均販売価格約645万円と被告製品の販売価格350万円程度)があるからとって、直ちに原告製品と被告製品の市場の同一性が失われるということはでき(ない)」とする。

<sup>210</sup> 大阪高判令2・10・30(令元(ネ)2739号等)最高裁HP〔食品包装用容器部分意匠事件〕是認の大阪地判令元・11・14(平30(ワ)2439号)最高裁HP〔同〕。

<sup>211</sup> 東京高判令14・10・31判時1823号109、133頁〔新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法I事件〕。

<sup>212</sup> 大阪地判平22・8・26(平20(ワ)8761号)最高裁HP〔測量地点明示プレート及び測量地点記憶タグ収納座金意匠事件〕。

<sup>213</sup> 前掲知財高判判タ1399号222-224頁〔飛灰中の重金属固定化処理剤事件〕。

<sup>214</sup> 前掲東京地判〔装身具用連結金具事件〕。

<sup>215</sup> 前掲知財高判判時2322号121頁〔破袋機事件〕。この点、「上記第三者の販売する破袋機が、本件特許発明1及び2と同様の作用効果を発揮するものであるとの事実を認めるに足りない。また、…破袋機市場における販売シェアの状況や第三者が販売する破袋機の価格は不明である。したがって、…一番原告において、被告製品の譲渡数量に相当する原告製品を販売することができない事情があるということとはでき(ない)」とする。

	侵害者の主張に係る他の多数の競合品の存在 <sup>216</sup>
③	侵害者の主張に係る侵害者の営業努力 <sup>217</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の営業努力・市場開拓 <sup>218</sup>
	唯一の納入先への特注品である原・被告製品のブランド力の優劣 <sup>219</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の営業努力 <sup>220</sup>
④	侵害者の主張に係る侵害品の他の特性 <sup>221</sup>
	侵害者の主張に係る侵害品の基本構造の相異・他の特長 <sup>222</sup>
	原・被告製品の品質の差異 <sup>223</sup>
	唯一の納入先への特注品である原・被告製品の機能の優劣 <sup>224</sup>
⑤	侵害者の利益が低いこと・侵害品の売上げを超える権利者製品の売上げの減少 <sup>225</sup>
	侵害者によるユーザへの侵害成分の不訴求・特許権の権利範囲の狭さ・特許発明の効果の非顕著性・特許発明の設計変更の容易さ <sup>226</sup>
	被告新製品が侵害品と同程度の受注があること <sup>227</sup>
	入札制度に基づく事情 <sup>228</sup>
	国内のみの専用実施権者との関係における侵害者の海外向け販売分 <sup>229</sup>

<sup>216</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>217</sup> 前掲東京地判〔豆腐用凝固剤組成物事件〕。

<sup>218</sup> 前掲知財高判判タ1399号222-224頁〔飛灰中の重金属固定化処理剤事件〕。

<sup>219</sup> 前掲大阪高判〔食品包装用容器部分意匠事件〕 是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>220</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。

<sup>221</sup> 前掲東京地判〔豆腐用凝固剤組成物事件〕。

<sup>222</sup> 前掲大阪地判〔病理組織検査標本作成用トレイ事件〕。

<sup>223</sup> 前掲大阪地判〔足先支持パッド事件〕。

<sup>224</sup> 前掲大阪高判〔食品包装用容器部分意匠事件〕 是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>225</sup> 前掲東京高判〔新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法Ⅰ事件〕。

<sup>226</sup> 前掲知財高判〔ソリッドゴルフボール事件〕。

<sup>227</sup> 前掲大阪地判〔測量地点明示プレート及び測量地点記憶タグ収納座金意匠事件〕。

<sup>228</sup> 前掲知財高判判タ1399号222-224頁〔飛灰中の重金属固定化処理剤事件〕。

<sup>229</sup> 前掲知財高判判時2276号102頁〔洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置事件〕 是認の東京地判平25・9・25(平22(ワ)17810号) 最高裁HP〔同〕。

	侵害者の主張に係る特許発明の機能の非重要性 <sup>230</sup>
	侵害品の一部での特許発明の特徴部分の実施・実施態様が外見上認識できないこと・代替技術の存在・権利者製品が侵害品にない機能を有すること <sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> 前掲大阪地判〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕。

<sup>231</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。

別紙 3

1 項における寄与度の考慮の仕方及び程度

裁判例	全体	部分	寄与度	考慮の仕方
東京高判平成11年6月15日 <sup>232</sup>	潜熱蓄熱式電気床暖房システム	蓄熱材	60%	機構上も商品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素であることを考慮
大阪地判平成12年9月26日 <sup>233</sup>	自動麻雀卓	特徴部分である牌の移載・上昇装置	25%	当該自動麻雀卓における他の種々の技術の集積を考慮
東京地判平成14年3月19日 <sup>234</sup>	パチスロ機	特徴部分であるCT方式	80%	当該パチスロ機における他の多数の特許等の実施及び相当額の特許等実施料の負担とCT方式の顧客動員力とを比較考量
大阪地判平成16年7月29日 <sup>235</sup>	コンクリートブロック付地表埋設用蓋付枠	特徴部分である地表埋設用蓋付枠	90%	製造原価を考慮
知財高判平成17年9月29日 <sup>236</sup>	液体充填機	特徴部分であるノズル	10%	ノズルの液体充填機への作用効果とノズルが液体充填機の一装置である液体充填装置の一部品であり、価格割合が低いこと等を比較考量

<sup>232</sup> 前掲東京高判判時1697号103頁〔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事件〕。

<sup>233</sup> 大阪地判平12・9・26(平8(ワ)5189号)最高裁HP〔自動麻雀卓における牌の移載・上昇装置事件〕。

<sup>234</sup> 前掲東京地判判時1803号98及び120頁〔スロットマシン事件Ⅰ及びⅡ〕(但し、知財高判平17・10・12(平17(ネ)10001号)及び知財高判平17・11・24(平17(ネ)10044号)最高裁HPで特許無効により取消し)。

<sup>235</sup> 前掲大阪地判〔地表埋設用蓋付枠事件〕。

<sup>236</sup> 前掲知財高判〔液体充填装置におけるノズル事件〕。



東京地判平成20年6月26日 <sup>237</sup>	クリップ等とのセット商品	風船用クリップ止め装置	20%	売上原価比率等を考慮
大阪地判平成23年6月9日 <sup>238</sup>	乾海苔の形状・異物選別機 乾海苔の異物専用選別機	特徴部分である夾雑物検出装置	20%	夾雑物検出機能の意義と代替技術の存在・顧客の流動性の低さ等とを比較考量
			25%	
大阪地判平成24年10月11日 <sup>239</sup>	軟質プラスチック容器	特徴部分であるピンホールの発生を防止する補強リブ構造	10%	代替技術の不存在、相応の効果の存在及び原・被告の宣伝広告と購入の際の他の様々な考慮要因の存在及び被告製品の切替での販売数量の不変化とを比較考量
知財高判平成25年11月6日 是認の大阪地判平成25年2月28日 <sup>240</sup>	回転歯ブラシ	回転歯ブラシの製造方法の発明	10%	回転歯ブラシ自体の構造上の特徴や作用効果、登録意匠に係る回転歯ブラシの形態の有する美感を考慮
知財高判平成26年6月26日 <sup>241</sup>	攪拌造粒装置	特徴部分である回転部材の攪拌羽根	100%	当該装置が、専ら攪拌造粒を目的とし、他の用途用の機能が付加されておらず、他の特許発明が実施されておらず、攪拌羽根の形状及びその作用効果が、攪拌造粒装置に重要で、攪拌造粒の効率性に影響し、宣伝広告で強調されたことを考慮

<sup>237</sup> 前掲東京地判〔風船用クリップ止め装置事件〕。

<sup>238</sup> 大阪地判平23・6・9(平19(ワ)5015号)最高裁HP〔乾海苔の夾雑物検出装置事件〕。

<sup>239</sup> 大阪地判平24・10・11(平23(ワ)3850号)最高裁HP〔軟質プラスチック容器事件〕。

<sup>240</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕は是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>241</sup> 知財高判平26・6・26(平25(ネ)10007号)最高裁HP〔攪拌造粒装置事件〕。

<p>知財高特判 令和2年2 月28日<sup>242</sup></p>	<p>美容器</p>	<p>特徴部分で ある軸受け 部材と回転 体の内周面 の形状</p>	<p>40%</p>	<p>美容器に重要なローリング部の良好な回転の実現に必要な部材であることと、美容器のうち大きな顧客吸引力を有するのはローリング部であり、その顧客吸引力がソーラーパネルにより微弱電流を発生させる機構により高められていることを比較考量</p>
---	------------	--	------------	---

---

<sup>242</sup> 前掲知財高特判〔美容器Ⅱ事件〕。寄与度の考慮による原告製品の利益額に関する「推定覆滅は、原告製品の販売による利益に対する本件特徴部分の貢献の程度に着目してされるものであり、当該部分の製造費用の割合のみによってされるべきものではない」としつつ、「本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮する」とする。

## 別紙 4

2 項における推定覆滅事情の具体的な考慮を肯定又は否定した裁判例

類型	肯定裁判例
①-1	製造に基づく侵害者の利益に関して権利者が販売担当会社であり、その関連会社が製造担当会社であること <sup>243</sup>
	原・被告製品の取引先・販路・需要者・顧客層の相違 <sup>244</sup>
	原・被告製品の販売店舗(百貨店等か総合ディスカウントストアか)の相違 <sup>245</sup>
	侵害品の大半が侵害者の便利・魅力的なバンドル取引の一環・極一部として販売されたこと <sup>246</sup>
	権利者が特許発明に係る油冷式スクリュウ圧縮機を販売するのに対し、侵害者が特許発明に係る油冷式スクリュウ圧縮機を組み込んだ侵害システムを販売すること <sup>247</sup>
①-2	原・被告製品の比較的大きな価格差 <sup>248</sup>
	実用品・日用品における高・中級品である原・被告製品の価格

<sup>243</sup> 前掲東京地判〔キー変換式ピンタンプラー錠事件〕。

<sup>244</sup> 東京地判平30・3・1判時2392号50、67頁〔プルニアンリンク作成キット事件〕。

<sup>245</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>246</sup> 大阪地判令元・9・10(平28(ワ)12296号)最高裁HP〔棒状フック用のカードケース事件〕。

<sup>247</sup> 前掲大阪地判〔油冷式スクリュウ圧縮機事件〕(但し、知財高判令3・5・19(令2(ネ)10019)最高裁HPにて特許無効により取消し)。

<sup>248</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号153-154頁〔下肢用衣料事件〕。「価格については、一般に、同種かつ同程度の機能等の製品相互間では、製造者・販売者のブランド力等様々な要素が需要者の購買行動に影響するものの、価格の顧客誘引力も大きな影響力を持つといえること、その影響力の程度は、製造者等のブランド力等の影響をも受けつつ、製品相互間の機能面等での差異の程度に応じて相対的に変化することは、経験則上明らかである。その意味で、市場において競合関係にあり、その機能面でも同種かつ同等ないし類似する関係にあると見られる製品における価格帯の相違は、推定覆滅事由として考慮されることがあり得るといふべきである。」

	差 <sup>249</sup>
	原・被告製品の10倍程度の価格帯の差異 <sup>250</sup>
②	他の競合・代替品が特許発明の実施品である場合に原則頭割りにより考慮したもの <sup>251</sup>
	競業他者の存在について一つの要素として考慮したもの <sup>252</sup>
	多数の他のメーカーによる同種の製品の販売について若干考慮したもの <sup>253</sup>
	同種の製品の市場における権利者のシェアが高くないことについて一つの要素として考慮したもの <sup>254</sup>
	被告製品の競合品の存在について考慮したもの <sup>255</sup>
	被告による他の非侵害品での代替容易性について一つの要素として考慮したもの <sup>256</sup>
	市場において被告製品と競合関係に立つ第三者製品と原告製品

<sup>249</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>250</sup> 知財高判令 3・3・8 (令 2 (ネ)10035号) 最高裁 HP [美容器Ⅲ事件] により是認された東京地判令 2・3・19 (平29(ワ)32839号) 最高裁 HP [同]。

<sup>251</sup> 前掲東京高判 [悪路脱出具事件] 是認の東京地判平11・7・16判時1698号132、139-140頁 [同]。

<sup>252</sup> 大阪地判平25・8・27 (平23(ワ)6878号) 最高裁 HP [着色漆喰組成物の着色安定化方法事件]。

<sup>253</sup> 前掲知財高判 [金属製ワゴン事件]。「金属製ワゴンの市場では、多数のメーカーが製品を販売している以上…、被控訴人…が販売した被控訴人製品のすべてについて、控訴人が控訴人製品を販売できたと解することは困難である(ただし、…被控訴人製品が他の金属製ワゴンにはない機能を有している事情に鑑みれば、市場で販売された他の金属製ワゴンが直ちに競合品や代替品に該当するというだけではできず、大幅な推定覆滅は認められない。)」

<sup>254</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>255</sup> 知財高判令 2・9・30 (令 2 (ネ)10004号) 最高裁 HP [光照射装置事件] 是認の大阪地判令元・12・16 (平29(ワ)7532号) 最高裁 HP [同]。

<sup>256</sup> 前掲大阪地判 [油冷式スクリュウ圧縮機事件] (但し、前掲知財高判 [同] にて特許無効により取消し)。

	の市場シェア割により考慮したもの <sup>257</sup>
	他の同種の物品の多数販売と原・被告の販売シェアの大小とを相関的な要素として考慮したもの <sup>258</sup>
	市場において同等品として被告製品と競合関係にある第三者製品と原告製品の略市場シェア割により考慮したもの <sup>259</sup>
	原告・被告及び競合他社の市場占有率と原・被告製品の代替性の高さを併せて考慮したもの <sup>260</sup>
	競合品に係る原告(約30ないし40%)・被告(約20ないし40%)及び他の競業他社(約50ないし20%)のシェアを踏まえて50%を推定覆滅したもの <sup>261</sup>
	販売開始時期・販売価格・販売実績・市場占有率等が不明な同一規格品である競合品の存在を極めて限定的に考慮したもの <sup>262</sup>
	本件発明と同様の効果を有するシェア不明な複数の競合品の存在を限定的に考慮したもの <sup>263</sup>
③	侵害者の知名度・顧客等との高い信頼関係 <sup>264</sup>
	侵害者の営業努力・顧客との継続的な関係性 <sup>265</sup>
	侵害者による顧客層のターゲットを絞り、販路を集中した多くの広告宣伝・販促・営業活動 <sup>266</sup>
	侵害者の販売力・企業規模・ブランドイメージ <sup>267</sup>

<sup>257</sup> 知財高判令3・2・17(令2(ネ)10038号)最高裁HP〔ハーネス型安全帯の着用可能な空調服事件〕是認の東京地判令2・2・5(平29(ワ)22010号)最高裁HP〔同〕。

<sup>258</sup> 前掲大阪高判〔データ記憶機意匠事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>259</sup> 東京地判令2・9・24(平28(ワ)25436号)最高裁HP〔L-グルタミン酸の製造方法等事件〕。

<sup>260</sup> 前掲東京地判〔真空洗浄装置事件〕。

<sup>261</sup> 前掲東京地判〔空調服の空気排出口調整機構等事件〕。

<sup>262</sup> 前掲大阪地判〔情報通信ユニット事件〕。

<sup>263</sup> 大阪地判令3・10・19(令2(ワ)3474号)最高裁HP〔照明器具事件〕。

<sup>264</sup> 前掲東京地判〔キー変換式ピンタンブラー錠事件〕。

<sup>265</sup> 東京地判令29・9・14(平27(ワ)16829号)最高裁HP〔防蟻用組成物事件〕。

<sup>266</sup> 前掲東京地判〔プルニアンリンク作成キット事件〕。

<sup>267</sup> 前掲大阪地判〔棒状フック用のカードケース事件〕。

④	多機能型間接侵害品が直接侵害用途に用いられなかったこと <sup>268</sup>
	カタログ及びニュースリリースで説明され、JIS性能表示される侵害品の他の多数の特長 <sup>269</sup>
	侵害品における特許発明に技術的に付与する他の特許発明の実施 <sup>270</sup>
	侵害品が他の商品評価項目で他社商品に比較して高い評価を得ていること <sup>271</sup>
	侵害品のコンパクト化に貢献する他の特許発明の実施 <sup>272</sup>
	侵害品に権利者製品にないタイプ・素材の製品があること <sup>273</sup>
	侵害品は顧客に特許発明の効果を奏する形で使われたことが極めて限られており、別の特徴により購入されたことが大部分であったこと <sup>274</sup>
	真空洗浄装置において特許発明による乾燥工程の効果が顧客吸引力に与える程度は洗浄能力に比して小さいこと <sup>275</sup>
⑤	権利者に侵害数量に相当する余剰の実施の能力がないこと <sup>276</sup>
	特許発明による侵害者の事業利益への寄与が限定的であること <sup>277</sup>
	特許発明の技術的意義が消費者への商品訴求力に乏しいこと <sup>278</sup>

<sup>268</sup> 東京地判平23・6・10(平20(ワ)19874号)最高裁HP〔医療用器具事件〕、大阪地判令2・5・28(平30(ワ)4851号)最高裁HP〔クランプ装置事件〕。

<sup>269</sup> 東京地判平29・3・3(平26(ワ)7643号)最高裁HP〔改修引戸装置事件〕。

<sup>270</sup> 大阪地判平30・2・15(平27(ワ)8736号)最高裁HP〔医療用軟質容器事件〕。

<sup>271</sup> 前掲大阪地判〔スプレー缶製品事件〕(但し、知財高判平31・1・31(平30(ネ)10033号)最高裁HPにて特許無効により取消し)。

<sup>272</sup> 知財高判平30・8・29(平29(ネ)10094号等)最高裁HP〔位置検出装置事件〕。

<sup>273</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号154頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>274</sup> 東京地判令2・9・25(平29(ワ)24210号)最高裁HP〔ベッド等におけるフレーム構造及びベッドにおける取付品支持位置可変機構事件〕。

<sup>275</sup> 前掲東京地判〔真空洗浄装置事件〕。

<sup>276</sup> 前掲大阪地判〔ベルト芯地事件〕参照。

<sup>277</sup> 前掲知財高判〔電話番号情報の自動作成装置事件〕。

<sup>278</sup> 前掲大阪地判〔スプレー缶製品事件〕(但し、前掲知財高判〔同〕にて特許無効により取消し)。

	実用品・日用品の購入にデザインが重視されることが多くないこと <sup>279</sup>
	特許権者等による特許発明の実施の要否に関する競争技術実施十分説を前提に権利者の実施技術が特許発明ではないこと <sup>280</sup>
	特許発明の作用効果に強い顧客吸引力がないこと <sup>281</sup>
	データ記憶機の需要者が販売価格も考慮しつつ第一次的に機能を、第二次的にデザイン性を評価して購買動機を形成すること <sup>282</sup>
	侵害品の売上げに対する特許発明の貢献の程度が低いこと <sup>283</sup>
	吹矢協会の公認用具が権利者から侵害者へ漸次切り替えられたこと <sup>284</sup>
	権利者製品が侵害品よりも安価で利益率が低いこと <sup>285</sup>
	本件発明の効果の顧客吸引力が限定的であること <sup>286</sup>
⑥	特許発明の非寄与度(別紙5参照)
⑦	特許権の共有の場合(省略)
⑧	特許権者が専用実施権又は独占的通常実施権を設定又は許諾していた場合(省略)

<sup>279</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>280</sup> 前掲大阪地判〔光照射装置事件〕。

<sup>281</sup> 前掲大阪地判〔油冷式スクリュウ圧縮機事件〕(但し、前掲知財高判〔同〕にて特許無効により取消し)。

<sup>282</sup> 前掲大阪高判〔データ記憶機意匠事件〕 是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>283</sup> 前掲知財高判〔光照射装置事件〕。

<sup>284</sup> 東京地判令 3・5・18(平31(ワ)2675号) 最高裁 HP〔吹矢の矢事件〕。

<sup>285</sup> 東京地判令 3・8・31(平30(ワ)1130号) 最高裁 HP〔印刷された再帰反射シート事件〕。

<sup>286</sup> 前掲大阪地判〔照明器具事件〕。

類型	否定裁判例
①-1	侵害者の主張に係る権利者（製造業）と侵害者（問屋業）の営業形態・業務形態の相違 <sup>287</sup>
	外国所在の特許権者による外国製の特許製品に係る日本での販売店を通じての販売 <sup>288</sup>
	侵害品の販売先は従前権利者と取引がなかったこと <sup>289</sup>
	侵害品の約半数が店頭販売されたのに対し権利者製品が店頭販売されていないこと <sup>290</sup>
	侵害者の主張に係る原・被告製品の販売先の違い <sup>291</sup>
	原・被告による製品の販売方法の相異 <sup>292</sup>
	権利者の販売拠点と侵害品の販売地との相違・侵害者の主張に係る原・被告製品の需要者層の相違 <sup>293</sup>
①-2	代替品である原・被告製品の比較的小さな価格差 <sup>294</sup>
	原・被告製品の比較的小さな価格差 <sup>295</sup>
	他の代替品が存在しない代替品である原・被告製品の価格差 <sup>296</sup>

<sup>287</sup> 前掲東京高判〔自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ事件〕。

<sup>288</sup> 知財高特判平25・2・1判時2179号36、50頁〔ごみ貯蔵機器事件〕。

<sup>289</sup> 大阪地判平27・10・1（平25（ワ）10039号）最高裁HP〔発泡合成樹脂容器事件〕。

<sup>290</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号155頁〔下肢用衣料事件〕。この点、「何らかの理由で店頭での商品購入のみを行い、インターネット販売を利用しない需要者の存在…を具体的に裏付けるに足りる的確な証拠はないし、現在のインターネット利用可能な端末それ自体やインターネット上での日用品取引の普及状況等に鑑みると、特許法102条2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事由とはいえない」とする。

<sup>291</sup> 前掲知財高判〔ハーネス型安全帯の着用可能な空調服事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>292</sup> 前掲知財高判〔美容器Ⅲ事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>293</sup> 東京地判令2・11・30（平30（ワ）26166号）最高裁HP〔組立家屋部分意匠事件〕。

<sup>294</sup> 前掲知財高特判〔ごみ貯蔵機器事件〕。

<sup>295</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号153-154頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>296</sup> 大阪地判平30・12・18（平28（ワ）6494号）最高裁HP〔薬剤分包用ロールペーパーⅠ事件〕。知財高判令元・10・10（平31（ネ）10031号）最高裁HP〔薬剤分包用ロールペーパーⅡ事件〕も同旨。



	原・被告製品の比較的小さな価格差 <sup>297</sup>
	必須代替品である原・被告製品の価格差 <sup>298</sup>
②	特許発明の実施品との間に代替性がない他の同業者の同種の製品の存在 <sup>299</sup>
	他の競合品の多数存在 <sup>300</sup>
	機能・代替性・販売数量が不明な侵害者の主張に係る他の競合品の存在 <sup>301</sup>
	侵害者の主張に係る他の競合品の販売数量の増大 <sup>302</sup>
	侵害者の主張に係る他の競合品・代替品の存在・シェア <sup>303</sup>
	侵害者の主張に係る他の競合品・代替品の存在・シェア・販売状況 <sup>304</sup>
	他の同種のサービス提供業者の存在 <sup>305</sup>
	同種の製品に係る特許権者の一般的な市場シェア <sup>306</sup>
	他の多くの競合事業者の侵害品の存在 <sup>307</sup>
	原・被告製品が同一価格帯で競合する年間500万本の同種の製品の市場における原告の60%の市場シェア率 <sup>308</sup>

<sup>297</sup> 大阪地判令元・7・18(平29(ワ)4311号)最高裁HP[アイメイク施術台事件]。

<sup>298</sup> 大阪地判令3・2・18(平30(ワ)3461号)最高裁HP[薬剤分包紙ロール事件]。

<sup>299</sup> 前掲大阪地判[ベルト芯地事件]。

<sup>300</sup> 前掲東京高判[自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅱ事件]。前掲東京高判[自動弾丸供給機構付玩具銃Ⅲ事件]も同旨。

<sup>301</sup> 大阪地判平22・1・28判時2094号103、140頁[組合せ計量装置事件]。

<sup>302</sup> 前掲知財高特判[ごみ貯蔵機器事件]。

<sup>303</sup> 前掲知財高判判時2192号121頁[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅰ事件]。

<sup>304</sup> 東京地判平26・2・14(平23(ワ)16885号)最高裁HP[超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件]。

<sup>305</sup> 前掲知財高判[電話番号情報の自動作成装置事件]。

<sup>306</sup> 知財高判平29・10・5(平28(ネ)10074号等)最高裁HP[窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件] 是認の東京地判平28・6・15(平26(ワ)8905号)最高裁HP[同]。

<sup>307</sup> 前掲東京地判[プルニアンリンク作成キット事件]。

<sup>308</sup> 前掲大阪地判[スプレー缶製品事件](但し、前掲知財高判[同]にて特許無効により取消し)。

特許発明の実施品でない侵害者の主張に係る他の代替品の存在 <sup>309</sup>
原・被告製品との競合関係・シェアが不明な侵害者の主張に係る他の多数の類似品の存在 <sup>310</sup>
剤型が異なるパック化粧品であり、販売時期・市場占有率等が不明な侵害者の主張に係る他の競合品の存在 <sup>311</sup>
侵害品との競合関係が不明な侵害者の主張に係る他の競合品・代替品の存在 <sup>312</sup>
侵害者の主張に係る他の競合品・代替品の存在 <sup>313</sup>
特許発明の技術的思想の利用・販売時期・市場占有率等が不明な侵害者の主張に係る他社の競合品の存在 <sup>314</sup>
オーダーメイド製品である噴霧乾燥機に関するノズル単品に係る複数の他社及びその製品の存在 <sup>315</sup>
仕組みが特許発明の特徴と異なる、又は問題点が指摘され、販売数量等が不明な侵害者の主張に係る市場における他の競合品の存在 <sup>316</sup>

<sup>309</sup> 前掲知財高判〔位置検出装置事件〕。

<sup>310</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号155頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>311</sup> 前掲知財高特判判時2430号48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。この点、前掲知財高判〔金属製ワゴン事件〕が他の「代替品」を問題とするのに対し、知財高特判令和元年6月7日は、他の「競合品」を問題とするものの、あてはめでは、剤型による効果の相違により他の炭酸パック化粧品一般を他の「競合品」とは解さなかった。よって、両判決とも、特許発明の効果との同等性等を要求して他の「代替品」ないし「競合品」を狭くしか認めない点で、実質的に同様と考えられる。そして、かかる解釈適用は、推定覆滅事由としての他の「代替品」ないし「競合品」の解釈適用として、特に権利者製品が特許発明の実施品である場合等において、相当であろう。

<sup>312</sup> 前掲大阪地判〔棒状フック用のカードケース事件〕。

<sup>313</sup> 前掲知財高判〔基礎パッキン用スパーサ及び台輪事件〕是認の大阪地判令元・9・19(平29(ワ)7576号)最高裁HP〔同〕。

<sup>314</sup> 前掲知財高判〔美容器Ⅲ事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>315</sup> 前掲知財高判〔液体を微粒子に噴射するノズル事件〕。

<sup>316</sup> 前掲知財高判〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕。

	業界における競合企業の一般的な市場シェア <sup>317</sup>
	公認用具が権利者から侵害者へ漸次切り替えられた吹矢協会と競合する他団体の吹矢用具 <sup>318</sup>
	価格・性能等が同等でない侵害者の主張に係る他の競合品の存在・シェア <sup>319</sup>
③	単発的な装置の製造販売における侵害者の主張に係る侵害者の顕著な営業力 <sup>320</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の活発な宣伝活動・高い知名度 <sup>321</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者(品)のブランド力 <sup>322</sup>
	侵害品の購買動機への寄与が不明な従前の同一商品名の継続使用 <sup>323</sup>
	限られた同種の製品の分野における侵害者の主張に係る原・被告の営業力・ブランド力の差 <sup>324</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の優れた営業戦略・ブランド力 <sup>325</sup>
	侵害者の主張に係る原・被告製品の販売数量の差 <sup>326</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の営業努力 <sup>327</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の工夫・営業努力 <sup>328</sup>

<sup>317</sup> 前掲東京地判〔コンクリート造基礎の支持構造事件〕。

<sup>318</sup> 前掲東京地判〔吹矢の矢事件〕。

<sup>319</sup> 前掲東京地判〔印刷された再帰反射シート事件〕。

<sup>320</sup> 名古屋地判平17・4・28判時1917号142、152頁〔移載装置事件〕。

<sup>321</sup> 東京地判平21・8・27(平19(ワ)3494号)最高裁HP〔腎疾患治療又は予防剤I事件〕。

<sup>322</sup> 前掲知財高特判〔ごみ貯蔵機器事件〕。

<sup>323</sup> 東京地判平27・2・10(平24(ワ)35757号)最高裁HP〔水消去性書画用墨汁組成物事件〕。

<sup>324</sup> 前掲大阪地判〔医療用軟質容器事件〕。

<sup>325</sup> 前掲東京地判〔ブルニアンリンク作成キット事件〕。

<sup>326</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号155頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>327</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>328</sup> 前掲知財高特判判時2430号48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物II事件〕。この点、「事業者は、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない」とする。

	侵害者の主張に係る侵害者の営業努力 <sup>329</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の同種製品の周知性及び強いブランド力 <sup>330</sup>
	侵害者の通常の販売努力 <sup>331</sup> ・営業努力 <sup>332</sup>
	顧客の購買動機形成への寄与・貢献が不明な侵害者のブランド力や侵害者の通常の範囲の営業努力 <sup>333</sup>
	侵害者の主張に係る侵害者の顕著な営業努力 <sup>334</sup>
	権利者と顧客吸引力に特段の差異がない侵害者の技術力・信用・実績及び知名度 <sup>335</sup>
	侵害品の独自ブランド <sup>336</sup>
	侵害品の販売への貢献度が不明な侵害者の信用・実績・知名度等 <sup>337</sup>
④	侵害品に係る独自のキャッチコピーの使用 <sup>338</sup>
	侵害治療薬の服用上の剤形の工夫 <sup>339</sup>
	数量不明の侵害カセットの他の本体での非侵害使用の可能性 <sup>340</sup>
	侵害品による他社の特許発明の実施及び当該他社による当該特許権に基づく他の侵害品への警告 <sup>341</sup>

<sup>329</sup> 前掲大阪地判〔棒状フック用のカードケース事件〕。

<sup>330</sup> 前掲知財高判〔ハーネス型安全帯の着用可能な空調服事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>331</sup> 前掲知財高判〔美容器Ⅲ事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>332</sup> 前掲知財高判〔美容器Ⅲ事件〕。

<sup>333</sup> 前掲知財高判〔液体を微粒子に噴射するノズル事件〕。

<sup>334</sup> 前掲知財高判〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕。

<sup>335</sup> 前掲東京地判〔コンクリート造基礎の支持構造事件〕。

<sup>336</sup> 前掲東京地判〔空調服の空気排出口調整機構等事件〕。

<sup>337</sup> 前掲東京地判〔印刷された再帰反射シート事件〕。

<sup>338</sup> 大阪地判平13・9・20判例工業所有権法〔第2期版〕2335の348、362頁〔多機能レジャーシート事件〕。

<sup>339</sup> 前掲東京地判〔腎疾患治療又は予防剤Ⅰ事件〕。

<sup>340</sup> 前掲知財高特判〔ごみ貯蔵機器事件〕。

<sup>341</sup> 知財高判平26・8・27(平26(ネ)10016号)最高裁HP〔二酸化炭素外用剤調製用組成物事件〕。

侵害品の購買動機への寄与が不明な侵害品における侵害者意匠権の実施その他の外観上の特徴 <sup>342</sup>
権利者による他の権利者特許権の侵害の主張・侵害品における他の部材の付加 <sup>343</sup>
侵害品に一般的な保険が適用されること <sup>344</sup>
侵害品における販売拡大に貢献しない侵害者特許発明・需要を喚起しない侵害者登録意匠の実施 <sup>345</sup>
侵害者の主張に係る侵害品の他の性能・デザイン等の特徴 <sup>346</sup>
侵害品において侵害された特許発明の実施例の効果以外の効果を有しない他の特許発明が実施されたこと <sup>347</sup>
侵害品における他の構成の付加による特許発明の作用効果の増強、侵害者の広告宣伝に係る侵害品の他の従たる機能、原・被告製品の販売色の相違 <sup>348</sup>
独自性・権利者製品との相異・顧客の主要な購買動機が不明な侵害者の主張に係る侵害品の他の技術・性能 <sup>349</sup>
侵害者の主張に係る侵害品の他の特有のデザイン <sup>350</sup>
侵害者の主張に係る侵害品の顕著に優れた効能・侵害品における侵害者特許発明の実施、侵害品における実施不明な侵害者特許発明の実施表示、侵害者における売上げへの貢献が不明な他の成分の配合 <sup>351</sup>

<sup>342</sup> 前掲東京地判〔水消去性書画用墨汁組成物事件〕。

<sup>343</sup> 前掲知財高判〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>344</sup> 前掲東京地判〔防蟻用組成物事件〕。

<sup>345</sup> 前掲大阪地判〔医療用軟質容器事件〕。

<sup>346</sup> 前掲東京地判〔プルニアンリンク作成キット事件〕。

<sup>347</sup> 前掲知財高判〔位置検出装置事件〕。

<sup>348</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号155頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>349</sup> 前掲東京地判〔磁気記録媒体事件〕。

<sup>350</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>351</sup> 前掲知財高特判判時2430号48頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。この点、

	売上げへの貢献が不明な侵害品の独自の特許技術 <sup>352</sup>
	売上げへの貢献が不明な侵害品の他の機能 <sup>353</sup>
	侵害者の主張に係る侵害品が権利者製品より優れた性能を有すること <sup>354</sup>
	顧客の購買動機の形成の大きな要因かが不明な侵害品がノズル式のみならずディスク式も兼用し、ジェット流同土を外部点で衝突させて混合・微粒化する独自の特許技術を採用するものであること <sup>355</sup>
	侵害品における基本的な機能を前提とする単なる付加的な機能 <sup>356</sup>
	売上げ不増加の侵害品の優位な商品特性・その宣伝広告 <sup>357</sup>
	侵害者の具体的な主張立証がない侵害者構造物における侵害者特許発明の実施 <sup>358</sup>
	需要者に不訴求又は侵害者の主張に係る侵害品の他の優れた特徴 <sup>359</sup>
⑤	顧客からの受注企業・その競業企業と侵害者・特許権者との各密接な関係、侵害者の主張に係る特許権者の信用不安に基づく受注不能 <sup>360</sup>

「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。」及び「侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである」とする。

<sup>352</sup> 東京地判令元・9・4(平28(ワ)16912号)最高裁HP〔情報管理プログラム事件〕。

<sup>353</sup> 前掲知財高判〔基礎パッキン用スペーサ及び台輪事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>354</sup> 前掲知財高判〔ハーネス型安全帯の着用可能な空調服事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>355</sup> 前掲知財高判〔液体を微粒に噴射するノズル事件〕。

<sup>356</sup> 前掲大阪高判〔データ記憶機意匠事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>357</sup> 前掲知財高判〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕。

<sup>358</sup> 前掲東京地判〔コンクリート造基礎の支持構造事件〕。

<sup>359</sup> 前掲東京地判〔吹矢の矢事件〕。

<sup>360</sup> 前掲名古屋地判〔移載装置事件〕。

侵害者の主張に係る他の代替技術の存在 <sup>361</sup>
特許と無関係の製造承認に基づく後発医薬品としての侵害品の地位、非侵害仕様変更後の侵害品の販売継続、特許権者による特許発明の不実施、侵害者の主張に係る特許発明の進歩性の低さ・他の代替技術の存在 <sup>362</sup>
原・被告カセットが使用される権利者製本体の不具合、消費者の使用方法の変更 <sup>363</sup>
被災による権利者工場の操業停止期間 <sup>364</sup>
特許権者が侵害者よりも会社の規模が小さいこと・侵害者の主張に係る顧客による単純な従前の侵害者の旧モデルの買換え <sup>365</sup>
侵害後の構成変更での回避容易性 <sup>366</sup>
侵害者が参加・受注した入札に権利者が参加しなかったこと <sup>367</sup>
侵害品の販売中止後も侵害品の販売先が侵害者から代替品を継続して購入したこと <sup>368</sup>
侵害者の主張に係る侵害品における特許発明の作用効果の不奏効 <sup>369</sup>

<sup>361</sup> 前掲東京地判〔腎疾患治療又は予防剤Ⅰ事件〕。

<sup>362</sup> 東京地判平21・10・8(平19(ワ)3493号)最高裁HP〔腎疾患治療又は予防剤Ⅱ事件〕。

<sup>363</sup> 前掲知財高特判〔ごみ貯蔵機器事件〕。

<sup>364</sup> 前掲東京地判〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕。

<sup>365</sup> 前掲知財高判〔金属製ワゴン事件〕。

<sup>366</sup> 前掲東京地判〔水消去性書画用墨汁組成物事件〕。

<sup>367</sup> 東京地判平28・5・26(平25(ワ)33070号)最高裁HP〔農産物の選別装置等事件〕。

<sup>368</sup> 知財高判平28・10・19(平28(ネ)10047号)最高裁HP〔電気コネクタ組立体事件〕。

この点、「被控訴人の逸失利益は控訴人による被告製品の販売により既に発生しており、また、そもそも、控訴人が代替製品を販売できたのは、侵害品である被告製品を販売して販路を取得できたことによるのであって、被告製品の販売中止後もその販売先が控訴人から代替製品を継続して購入したなどという事後的な事情は、推定を覆滅すべき事情として考慮することはできないというべきである」とする。

<sup>369</sup> 前掲知財高判〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

侵害配合成分がアピールされていないこと、効果・性能が不明な侵害者の主張に係る代替技術により設計変更品の売上げが減少していないこと <sup>370</sup>
特許発明の技術内容が製品の外観から認識できないこと、構成要件の一部に係る代替容易な技術の存在、侵害品が特許発明の実施例と相違すること、特許発明の技術内容・程度の非高度性 <sup>371</sup>
侵害構成に視認性がないこと・特許発明の代替技術の存在・侵害者の主張に係る権利者製品に対する需要者の評価が低いこと <sup>372</sup>
擬制侵害品が単独で特許発明の作用効果を奏しないこと <sup>373</sup>
侵害者の主張に係る侵害品における特許発明の作用効果の不奏効・特許発明の作用効果が侵害品の顧客の購買動機となっていないこと・侵害者による他の非侵害代替品の実施の可能性 <sup>374</sup>
侵害者の主張に係る登録意匠と同一の基本的構成態様の製品意匠の多数存在 <sup>375</sup>
特許発明を代替しない従来技術の存在による侵害者の主張に係る特許発明の技術的価値の低さ <sup>376</sup>
特許発明との競合関係・代替可能性が不明な侵害者の主張に係る特許発明における従来技術の利用 <sup>377</sup>
侵害者の主張に係る先行技術等による特許発明の技術的意義の低さ <sup>378</sup>
侵害者の主張に係る特許発明の作用効果の非重要性 <sup>379</sup>

<sup>370</sup> 前掲東京地判〔防蟻用組成物事件〕。

<sup>371</sup> 前掲大阪地判〔スプレー缶製品事件〕(但し、前掲知財高判〔同〕にて特許無効により取消し)。

<sup>372</sup> 前掲知財高判判時2413・2414合併号155頁〔下肢用衣料事件〕。

<sup>373</sup> 前掲大阪地判〔薬剤分包用ロールペーパーⅠ事件〕。

<sup>374</sup> 前掲東京地判〔磁気記録媒体事件〕。

<sup>375</sup> 前掲大阪地判〔爪切り部分意匠事件〕。

<sup>376</sup> 前掲知財高判判時2430号49頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕。

<sup>377</sup> 前掲東京地判〔情報管理プログラム事件〕。

<sup>378</sup> 前掲大阪地判〔棒状フック用のカードケース事件〕。

<sup>379</sup> 前掲知財高判〔基礎パッキン用スペーサ及び台輪事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。



	侵害者の主張に係る侵害品における特許発明の作用効果の不奏効 <sup>380</sup>
	侵害品にない権利者製品の美容効果・高級感、侵害者の主張に係る特許発明に顧客吸引力がないこと・特許発明の効果の非顕著性 <sup>381</sup>
	侵害者の主張に係る権利者の実施能力の欠如・侵害品への特許発明の不寄与 <sup>382</sup>
	侵害者の主張に係る特許発明の進歩性の低さ <sup>383</sup>
	権利者製品における特許発明の不実施・インターネットショッピングサイトにおける権利者製品のごく一部の酷評 <sup>384</sup>
	特許権者の国内販売品での特許発明の不実施、侵害者の製品切替前後での売上高の不変化、侵害者の主張に係る、特許発明の特徴による顧客吸引への不寄与、侵害者の旧侵害品と新非侵害品の効果の同等性 <sup>385</sup>
⑥	特許発明の非寄与度(別紙5参照)
⑦	特許権の共有の場合(省略)
⑧	特許権者が専用実施権又は独占的通常実施権を設定又は許諾していた場合(省略)

<sup>380</sup> 前掲大阪地判〔油冷式スクリュウ圧縮機事件〕(但し、前掲知財高判〔同〕にて特許無効により取消し)。

<sup>381</sup> 前掲知財高判〔美容器Ⅲ事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>382</sup> 前掲知財高判〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕。

<sup>383</sup> 前掲東京地判〔真空洗浄装置事件〕。

<sup>384</sup> 前掲東京地判〔空調服の空気排出口調整機構等事件〕。

<sup>385</sup> 前掲東京地判〔印刷された再帰反射シート事件〕。

別紙 5

2 項における寄与度の考慮の仕方及び程度

裁判例	全体	部分	寄与度	考慮の仕方
最判昭和62年10月6日 是認の大阪高判昭和61年3月26日 <sup>386</sup>	柱上安全帯セット	尾錠	30%	部品全体の共働による柱上安全帯の安全性・機能性の確保、他の部品における登録考案その他の複数の技術の実施等と柱上安全帯における尾錠の必須かつ重要な役割等による本件考案の実際の利用価値の大きさを比較考量
	柱上安全帯の胴締ベルト及び胴当てベルト		50%	
	柱上安全帯の胴締ベルト		80%	
東京高判平成6年7月19日 <sup>387</sup>	毛髪用カーラー複数本及び蒸気発生器1個等からなるヘア・カーラー装置	ヘアカーラー用クリップ複数本	1.8%	原価割合を考慮
東京高判平成7年8月29日 是認の東京地判平成6年5月30日 <sup>388</sup>	フィルムを装填した内視鏡用フィルムカセット	当該カセット	50%	フィルムの製造原価割合の大きさ、需要者によるフィルムの品質・性能の重視を考慮
東京地判平成7年10月30日 <sup>389</sup>	アナライザーシステム	同システム用コンピュータプログラム	35%	ハードウェア・ソフトウェアの開発費比率とソフトウェアの著作権での保護、ソフトウェアの販売利益への貢献の大きさ等を

<sup>386</sup> 最判昭62・10・6判例工業所有権法2535の434、434頁〔柱上安全帯尾錠事件〕是認の前掲大阪高判〔同〕。

<sup>387</sup> 前掲東京高判〔ヘアカーラー用クリップ意匠事件〕。

<sup>388</sup> 前掲東京高判〔内視鏡用フィルムカセット事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>389</sup> 旧著作権法114条1項(現2項)に係る東京地判平7・10・30判時1560号24、60及び64頁〔システムサイエンス・コンピュータプログラム事件〕。

	画像処理法 最小発育阻 止濃度測定 装置	同装置用コ ンピュータ プログラム	60%	比較考量
名古屋地判 平成10年3 月6日 <sup>390</sup>	植毛布	示温材料	70%	他の独自技術の開発使用と示温 材料の効果が植毛布の最大の特 徴であること等を比較考量
	クロミック PVCコン クゾル		100%	他の独自技術の不使用等を考慮
東京地判平 成10年11月 26日 <sup>391</sup>	液体排出用 のポンプ	実質部分で ある揚水原 理に関する 構成	100%	当該構成がポンプの中心的機能 に関するものであり、需要者が 購入判断の際に最も強く関心を 抱くところであることを考慮
東京高判平 成13年5月 24日 <sup>392</sup>	屋根用雪止 め金具	実質部分で あるアング ルの一辺を バネ板で押 圧支持する 構成	50%	当該構成による従来技術の利 用、当該構成を利用した侵害者 保有の他の登録実用新案の実施 等を考慮
大阪地判平 成16年5月 27日 <sup>393</sup>	人工腎臓用 透析液粉末 製剤	重炭酸透析 用人工腎臓 灌流用剤	90%	重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤 の価値の高さ・他の製剤成分の 非新規性・原価割合等を考慮
大阪地判平 成16年10月 25日 <sup>394</sup>	出退杵状具 付きパイプ ベンダー	実質部分で ある出退杵 状具	80%	出退杵状具が出退杵状具付きパイ プベンダーの相当強い購買動 機となること、出退杵状具付き パイプベンダーの販売利益への 出退杵状具の貢献が大きいこ と、出退杵状具抜きパイプベン ダーの販売も可能であること等

<sup>390</sup> 名古屋地判平10・3・6判タ1003号277、283-284及び286頁〔示温材料事件〕。

<sup>391</sup> 東京地判平10・11・26判例工業所有権法〔第2期版〕5469の147、158頁〔液体排出用のポンプ事件〕。

<sup>392</sup> 前掲東京高判〔屋根用雪止め金具事件〕。

<sup>393</sup> 大阪地判平16・5・27(平14(ワ)6178号)最高裁HP〔重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤事件〕。

<sup>394</sup> 大阪地判平16・10・25(平14(ワ)13022号)最高裁HP〔パイプベンダー事件〕。

				を比較考量
東京地判平成17年3月10日 <sup>395</sup>	特許発明に係る単純方法の使用に供用される間接侵害品の売上げ	当該特許発明	40%	間接侵害品の他の複数の機能とトンネル工事における当該特許発明の重要性とを比較考量
名古屋地判平成17年4月28日 <sup>396</sup>	パレット積替装置	移載装置	20%	移載装置の特徴部分、類似先行品の存在、移載装置の設置上の経済的なマイナス点、パレット積替装置の他の構成の利点、製造原価割合等を考慮
知財高判平成17年9月29日 <sup>397</sup>	液体充填機	ノズル	20%	液体充填機の販売上ノズルの影響を大きく受ける時間当たり充填能力が重視されるものの、ノズルが液体充填機の一部である充填装置の一部であり、液体充填機が他に多数の装置を有し、ノズルを充填能力に結び付けて宣伝されなかったこと等を比較考量
大阪地判平成21年10月29日 <sup>398</sup>	X線異物検査装置	特徴部分である搬送機構及びラインセンサの支持構造に関する構成	20%	同構成が同装置の本来的な機能に係らないものの、構造上不可欠なものであり、重要な機能に係る有用性が高いものであり、他の代替技術がないことを比較考量
大阪地判平成22年1月28日 <sup>399</sup>	組合せ計量装置	実質部分であるホップゲートの開閉を細かに制御する技	「●」%	当該構成が顧客の重視点に直結すること等と当該装置における他の多数の技術（関連・非同一の実施許諾特許発明を含む）の実施等を比較考量

<sup>395</sup> 東京地判平17・3・10判時1918号67、88頁〔トンネル断面のマーキング方法事件〕。

<sup>396</sup> 前掲名古屋地判判時1917号153頁〔移載装置事件〕。

<sup>397</sup> 前掲知財高判〔液体充填装置におけるノズル事件〕。

<sup>398</sup> 大阪地判平21・10・29（平19（ワ）13513号）最高裁HP〔X線異物検査装置事件〕。

<sup>399</sup> 前掲大阪地判判時2094号139-140頁〔組合せ計量装置事件〕。

		術に関する構成		
知財高判平成23年1月31日は認の東京地判平成22年2月24日 <sup>400</sup>	流し台	シンク	シンクの粗利分	シンクと流し台の他の構成要素との無関係を考慮
東京地判平成23年6月10日 <sup>401</sup>	胃瘻造設術キット	間接侵害品である胃壁固定具	30%	販売価格比を重要な要素として考慮しつつ、胃壁固定具の利点がキットのセールスポイントの一つであることとキットの他の部材での侵害者保有の他の特許発明の実施とを比較考量
東京地判平成23年8月26日 <sup>402</sup>	動物用排尿処理材	実質部分であるカラーチェンジ機能に関する構成	100%	製品のセールスポイント・主たる商品価値が同構成によるものであることを考慮
大阪地判平成23年12月15日 <sup>403</sup>	浄水器	実質部分である意匠	10%	浄水器、特に通常は目に触れない場所に設置されるアンダーシンクタイプは意匠が重視され難いことや顧客の製品採用の主因が逆浸透膜浄水機能によることと、被告において原告製品と同様の意匠の被告製品を顧客に納入する必要があったことを比較考量
知財高判平成24年3月22日 <sup>404</sup>	切餅	特徴部分である側周表面の切り込み部	15%	その価値ないし重要度、顧客吸引力、消費者の選択購入の動機等を考慮

<sup>400</sup> 前掲知財高判〔流し台のシンク事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>401</sup> 前掲東京地判〔医療用器具事件〕。

<sup>402</sup> 東京地判平23・8・26(平23(ワ)831号)最高裁HP〔動物用排尿処理材 I 事件〕。

<sup>403</sup> 大阪地判平23・12・15(平22(ワ)13746号)最高裁HP〔浄水器意匠事件〕。

<sup>404</sup> 前掲知財高判〔餅 I 事件〕。

大阪地判平成24年10月11日 <sup>405</sup>	軟質プラスチック容器	特徴部分であるピンホールの発生を防止する補強リブ構造	10%	代替技術の不存在、相応の効果の存在及び原・被告の宣伝広告と購入の際の他の様々な考慮要因の存在及び被告製品の切替での販売数量の不変化とを比較考量
知財高判平成25年4月11日は認の東京地判平成24年11月2日 <sup>406</sup>	生海苔異物分離除去装置	生海苔の共回り防止装置	20%	生海苔の共回り防止装置が公知の生海苔異物分離除去装置に係る改良発明であること、両装置の価格比と、生海苔の共回り防止装置の実際の働き、生海苔の共回り防止装置による生海苔異物分離除去装置の仕様変更、生海苔の共回り防止装置及び同装置を構成部品とする生海苔異物分離除去装置の売上げとを比較考量
大阪地判平成25年2月28日 <sup>407</sup>	回転歯ブラシ	回転歯ブラシの製造方法の発明	10%	回転歯ブラシ自体の構造上の特徴や作用効果、侵害者保有・訴求の他の登録意匠に係る回転歯ブラシの形態の有する美感を考慮
東京地判平成26年2月14日 <sup>408</sup>	装置	実質部分である超音波モータと振動検出器	15%	超音波モータと振動検出器を前提とする手振れ補正機能の需要者への訴求力及びカタログ記載と交換レンズ（装置）における同機能の非必須性及び同機能の実現のための他の様々な制御の必要性とを比較考量

<sup>405</sup> 前掲大阪地判〔軟質プラスチック容器事件〕。

<sup>406</sup> 前掲知財高判判時2192号121頁〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置 I 事件〕是認の前掲東京地判〔同〕。

<sup>407</sup> 前掲知財高判〔回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件〕是認の前掲大阪地判〔同〕。

<sup>408</sup> 前掲東京地判〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕。

東京地判平成26年3月20日 <sup>409</sup>	動物用排泄処理材	実質部分であるカラーチェンジ機能に関する構成	50%	動物用排泄処理材における消臭性・固まり性等の他の機能の併有、他の機能に着目した消費者による動物用排泄処理材の選択を考慮
東京地判平成27年4月10日 <sup>410</sup>	切餅	特徴部分である側周表面の切り込み部	10%	その意義、その宣伝内容、それによる業績向上の程度、非代表製品性等を考慮
東京地判平成28年5月26日 <sup>411</sup>	荷受設備、箱詰設備、封函・製品搬送設備、製函・空箱搬送設備等をも含む選果装置	農産物の選別装置	25%	かかる他の設備の存在、各装置の技術的意義、各装置が入札の必須の要件ではなかったことを考慮
		青果物の内部品質検査用の光透過検出装置	5%	
知財高判平成29年2月22日 <sup>412</sup>	生海苔異物除去(洗浄)機	生海苔の共回り防止装置	100%	本件各発明が生海苔異物分離除去装置の構造の中心的部分に関するものであり、その実施が必要者に必須のものである一方、被告の主張の根拠が具体性を欠くことを考慮

<sup>409</sup> 東京地判平26・3・20(平24(ワ)24822号)最高裁HP〔動物用排泄処理材Ⅱ事件〕。

<sup>410</sup> 東京地判平27・4・10(平24(ワ)12351号)最高裁HP〔餅Ⅱ事件〕。

<sup>411</sup> 前掲東京地判〔農産物の選別装置等事件〕。

<sup>412</sup> 知財高判平29・2・22(平28(ネ)10082号)最高裁HP〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅲ事件〕。知財高判平30・3・22(平29(ネ)10071号)最高裁HP〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅴ事件〕。是認の東京地判平29・7・14(平28(ワ)1777号)最高裁HP〔同〕、東京地判平29・7・21(平28(ワ)4529号)最高裁HP〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅵ事件〕、知財高判平29・9・11(平29(ネ)10040号)最高裁HP〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅳ事件〕及び知財高判平30・6・19(平30(ネ)10001号)最高裁HP〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置Ⅶ事件〕。是認の東京地判平29・12・13(平27(ワ)23843号)最高裁HP〔同〕も実質同旨。