

「置き換え可能に構成した」フレーム構造に係る 特許権の侵害と付随品等への特許法102条2項の 適用の可否(ベッド等におけるフレーム構造事件)

東京地判令和2年9月25日平成29(ワ)24210

金子 敏 哉

目次

I. 事案の概要

1. 本判決及び無効審判・審決取消訴訟の概要
2. 特許請求の範囲の記載とX製品の販売状況
 - i. 本件特許1の特許請求の範囲
 - ii. X製品の販売状況
 - iii. Xによる取引先へのアンケート結果
3. Y製品3・5の構成とYの行為等
 - i. Y製品3・5の構成と「交換用パーツ」
 - ii. Yの販売行為と販売状況、Yによるヒアリング結果
 - iii. Yのカタログ等での記載

II. 当事者の主張と裁判所の判断

1. 技術的範囲の属否(争点1-1)に係る当事者の主張と裁判所の判断(判旨I)
 - i. 当事者の主張
 - ii. 裁判所の判断(判旨I)
2. 特許法102条2項による損害額(争点1-4)当事者の主張と判旨II
 - i. 当事者の主張
 - ii. 裁判所の判断(判旨II)
 - iii. 原告主張の損害額と裁判所の認定額
3. 本件特許2(特に本件発明2-1)とY製品4
 - i. 特許請求の範囲の記載と本件発明2の技術的意義
 - ii. Y製品4
 - iii. 特許法102条2項に基づく損害額

III. 検討

1. 本判決の意義
2. 本件発明1に係る技術的範囲の属否の判断

- i. 本判決の判断の特徴と派生的論点
- ii. 本件発明の効果と技術的範囲の認定
- 3. 付随品等への特許法102条2項の適用
 - i. 特許法102条2項に係る大合議判決との関係
 - ii. 付随品等への特許法102条2項の適用に関する裁判例
 - iii. 本判決の立場
 - iv. 筆者の立場から
- 4. 推定の覆滅を巡る判断
 - i. 推定の覆滅事由の二つの類型
 - ii. 〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以降の推定の覆滅に関する裁判例
 - iii. 本判決の判断

I. 事案の概要

1. 本判決及び無効審判・審決取消訴訟の概要

本判決¹（東京地判令和2年9月25日平成29(ワ)24210）は、X（原告。パ
ラマウントベッド株式会社）が、Y（被告。株式会社ブラッツ）による各Y
製品（介護用ベッド）の販売が、Xの有するベッドに関する3件の特許権
（本件各特許権）の侵害に当たるとして、損害賠償金の支払い、Y製品6の
販売差止等を求めた訴訟の第一審判決である。

本件各特許については、侵害訴訟の審理と並行してYによる無効審判が
請求され、本判決後にそれぞれ3件の審決取消訴訟（知財高判令和3年2
月25日令和2（行ケ）10058〔ベッド等におけるフレーム構造審取〕、知財高

¹ 本件については、筆者自身の先行評釈（金子敏哉「置換『可能に構成した』フレーム構造に係る特許権の侵害と付随品への特許法102条2項の適用の可否」民事判例22号（2021年）130頁以下）がある。

本稿は、先行評釈の公表後、2021年9月10日のパブリックドメイン研究会（東京大学知的財産法研究会・北大知的財産法研究会と共催）での本件につき報告をした際の議論を踏まえて加筆修正を行った（特に侵害の成否につき見解を一部変更した）ものである。研究会において貴重なご指摘を頂いた先生方に心より感謝する。

本稿は、JSPS 科研費18H05216及びJSPS 科研費19K01431の助成による研究成果の一部である。

判令和3年5月27日令和2(行ケ)10008〔ベッドにおける取付品支持位置可変機構審取〕、知財高判令和3年7月8日令和2(行ケ)10057〔電動ベッド審取〕)の判決がなされている。

本判決及び審決取消訴訟の判断をまとめたものが表1である。本件発明1-1等の表記は、本件特許1の請求項1記載の発明を意味する。

特に本件発明1(本件発明1-1、1-2)に係る前掲〔ベッド等におけるフレーム構造審取〕では、訴外A社が販売していた製品(手術台システム)に開示された発明(引用発明。本判決中では「マッケ1120に係る発明」)に基づいて容易に想到できたと判断した点で、侵害訴訟における本判決とは異なる判断をしている。

本件の控訴審において、本件各特許に係る無効理由の有無について別訴無効審決取消訴訟と同様の判断がされた場合、本件発明1についても無効の抗弁が成立することとなり、技術的範囲の属否は主に本件発明2について問題となることとなろう。

表1 本判決及び審決取消訴訟の判断概要

	本件特許1	本件特許2	本件特許3
発明の名称 (特許番号)	ベッド等におけるフレーム構造	ベッドにおける取付品支持位置可変機構	電動ベッド
特許番号	3024698	5252542	4141233
侵害が主張された発明	本件発明1 (本件発明1-1, 1-2)	本件発明2 (本件発明2-1, 2-5, 2-6, 2-7)	本件発明3 (本件発明3-1, 3-2)
侵害が主張されたY製品	Y製品3 (ミオレット)・5(ミオレットII)	Y製品4(ミオレットフォー・ユー)	Y製品6(ラフィオ)
技術的範囲の属否	属する	属する(ただし本件発明2-5は属さない)	本件発明3-1につき属する(仕様変更前は本件発明3-2につき属さない)
無効の抗弁	不成立	不成立	本件発明3-1につき成立。3-2は不判断
別訴審決取消訴訟の判断	無効不成立審決を取消(進歩性なし)	無効不成立審決を維持	無効不成立審決につき、本件発明3-1につき取消(進歩性なし)、3-2につき維持

以上のように本判決は、複数の特許権の侵害が問題となった事案であり、また新規性・進歩性やサポート要件等の無効理由の有無に関する判断、抽象的・機能的なクレーム解釈等の点でも注目される事案である。

しかし本稿ではその検討対象を限定し、本件特許 1（特に本件発明 1-1）について、Y が二つのサイズの異なるベッドやサイズ変更用の交換用パーツ（後述）を販売していたことを理由に、ベッド単体（Y 製品 3・5）がその技術的範囲に属すると判断した点と、特許法 102 条 2 項に基づく損害額の算定の問題を扱う。

2. 特許請求の範囲の記載と X 製品の販売状況

i. 本件特許 1 の特許請求の範囲

本件特許 1 の特許請求の範囲の各請求項の記載は以下の通りである。本件発明 1-1 はこのうち請求項 1 記載の発明である。

【請求項 1】ベッド等において、床板を支えるフレームを、使用者の体格に対応させるべく、フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成したことを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。

【請求項 2】ベッド等において、床板を支えるフレームのうち、足側床板に対応する足側フレームを、使用者の体格に対応して、異なった寸法規格のものに、交換装着可能に構成したことを特徴とするベッド等におけるフレーム構造。

【請求項 3】前記足側床板に、マットレス保持枠を、フットボード側に指向して突設する一方、このマットレス保持枠に、延長マットレスを載置するようにして、床部のギャッチ動作を行うようにしたことを特徴とする請求項 2 記載のベッド等におけるフレーム構造。

ii. X 製品の販売状況

X は、本件発明 1-1 及び 1-2 の実施品である製品（X 製品。「楽匠」、「楽匠 Z」シリーズ）を販売している。X 製品は Y 製品 3・5 と同様、介護用ベッドとして使用されており、そのほとんどはレンタル卸業者及び福祉

用具貸与事業者（レンタル業者等）が購入し、最終的にベッドの利用者にレンタルされている。

iii. Xによる取引先へのアンケート結果

XによるXの取引先へのアンケート結果について裁判所は以下のよう
に認定している。

「Xが取引先を対象として実施したアンケートの結果等によれば、レンタル事業者等においては、半数以上が、購入したベッドをレギュラータイプ又はショートタイプにするための交換用パーツの構成品ごとに管理して、レンタル時に購入時とは別の構成品を組み合わせ得る管理をしていた。また、柔軟性や保管の便宜等の理由から、ベッドの大きさを変更できる機能を高く評価していて、実際に購入したベッドについて耐用年数（概ね6から8年）の間にその大きさを変更することがあると回答した業者が相当数存在する。」

3. Y製品3・5の構成とYの行為等

i. Y製品3・5の構成と「交換用パーツ」

Y製品3（ミオレット）は介護用ベッドであり、主な販売先はX製品と同様レンタル業者等である。Y製品5（ミオレットⅡ）はY製品3の後継製品である。

以下Y製品3の構造について説明するが、Y製品5も同様の構造である。

Y製品3は、床板（背ボトム、腰ボトム及びひざ脚ボトム）を、ベッドフレーム（ヘッドフレーム・センターフレーム・フットフレーム、これらを支えるベースフレーム）により支え、ベッドの長手方向両端部にボード（ヘッドボード・フットボード）を取り付ける構造となっている²。本判決は、これらフレーム、ボトム、ボードからなる構成品群がY製品3・Y製

² 判決文ではY製品3の図面が引用されているものの、判例データベース等では当該画像が掲載されていない。

Y製品3の構造や各部品については、以下のURLより閲覧可能なY製品3の取扱説明書の7から10頁も参照。<https://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/torisetsu/s/PZB/JIS%20Miolet-manual-110722.pdf>

品5につき「ベッド本体を購入する際の最小の単位」であると判示している。

Y製品3にはレギュラータイプとショートタイプの二種類があり、ヘッドフレーム・フットフレームもそれぞれのタイプに対応した長さの異なる二種類がある。センターフレームにはいずれのタイプのヘッドフレーム・フットフレームも組み合わせることが可能である。

このため、あるタイプのベッドの購入者は、異なるタイプのベッドに対応したヘッドフレーム・フットフレーム等を別途購入してセンターフレームに組み合わせることで、ベッドフレームを異なる長さとすることができる。

ベッド本体の長さの変更（レギュラー⇔ショート）には、上記のフレームの長さの変更に合わせて、背ボトム、ひざ脚ボトム、ボードの変更も必要となる。判決文中では、各被告製品について、ベッドの長さの変更に必要な交換用の部材（Y製品3・5の場合は、ヘッドフレーム・フットフレーム等）の一式が、判決文中では「交換用パーツ」と呼ばれている。

ii. Yの販売行為と販売状況、Yによるヒアリング結果

Yは2007年（平成19年）11月からY製品3のレギュラータイプの販売を開始した。

その後2009年11月に、YはY製品3のショートタイプの販売も開始した。本件で損害賠償の算定対象期間となっているのは、このショートタイプの販売開始以降の時期についてである。

2014年9月頃、YはY製品3の後継製品としてY製品5（レギュラー・ショートの両タイプ）の販売を開始した（2014年12月～2017年11月までの間にY製品3の販売は終了している）。

またYは、Y製品3及びY製品5につき、ベッドのタイプを変更するための交換用パーツのみを別途販売している（販売開始時期は認定されていない）。

表2は、裁判所の認定に基づき、損害賠償算定対象となっている期間についてのY製品3、Y製品5、（及び本件特許2の侵害が認められた）Y製品4の各タイプ別の販売台数と、Y製品売上上位50社に対するYのヒアリング結果をまとめたものである。

表2 各Y製品の販売台数とYによるヒアリング結果

	Y製品3	Y製品5	Y製品4
レギュラータイプ総販売台数	63223	49727	34539
ショートタイプ総販売台数	594	4434	3614
以下はY製品売上上位50社へのヒアリング結果			
売上上位50社への販売台数	52910	51762	37273
うち個人・介護施設へ販売	3779	841	761
うちレンタル業者へ販売	49131	50921	36512
レンタル業者購入分について			
レギュラーのみ購入業者	17	16	22
該当販売台数	8250	5457	3609
交換用パーツ購入(セット数)	0社(0)	1社(7)	0社(0)
ショートのみ購入業者	0	0	0
両タイプを購入した業者	33	33	28
交換用パーツ購入数 (不具合対応を除く)	45	88	12

iii. Yのカatalog等での記載

2014年(平成26年)頃のYのカatalog³や、2017年7月13日時点のYのウェブサイトに掲載されていたY製品5の製品紹介部分では、Y製品5の様々な特徴の一つとして以下の記載(本件記載)がされていた。

「使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズへ切替が可能。※背ボトム・ひざ脚ボトム・ヘッドフレーム・フットフレームの交換が必要となります。」

他方2012年・2015～2017年のYのカatalogでは、Y製品3(仕様としてレギュラータイプとショートタイプがあることの記載あり)・Y製品5(同様の記載なし)について本件記載と同様の記載はなかった。しかしY製品3・5の前に紹介されているY製品4(ミオレット・フォーユー)について

³『プラッツ 総合カatalog2014 第2版』(Yカatalog2014第2版)18頁を指すものと思われる。https://www.platz-ltd.co.jp/support/catalog/pdf/total_cat20140920.pdf

本件記載と同様の記載がされていた⁴。

Ⅱ．当事者の主張と裁判所の判断

1．技術的範囲の属否（争点1-1）に係る当事者の主張と裁判所の判断 （判旨Ⅰ）

i．当事者の主張

Y製品3・5が本件発明1（以下本件発明1-1についてのみ扱う）の技術的範囲に属するかとの争点（判決文中の争点1-1）については、特に構成要件1-1B（「床板を支えるフレームを、使用者の体格に対応させるべく、フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成した」）が問題となった。

X側は、Y製品3・5は、「レギュラータイプ及びショートタイプにそれぞれ対応した長さの異なる2種類のヘッドフレーム及びフットフレーム等を交換装着可能に構成されて」おり、業者の認識や前述のYのカタログの記載からすれば、その構成の目的が「使用者の体格に対応するためであることは明らか」であるとして構成要件1-1Bを充足すると主張した。

この主張に対してY側は、Y製品3・5は「サイズの異なる組立式のベッド2種類をそれぞれ別製品として販売しているにすぎず」、「本件発明1-1が意味するところの『置き換え可能』な構成を具備していない」こと、構成要件1-1Bの「体格に対応させる」とは、通常より身長の高い使用者に適合させるためにフレームを通常サイズよりも長いものに置き換える構成を意味し、レギュラータイプをショートタイプに変更する構成は含まれない等と主張した。

またY側は、本件発明1-1に係る特許請求の範囲の記載は「解決しようとする課題や目的をそのまま記載したものにすぎず、極めて機能的、抽象的で」具体的な構成を何ら明らかにしておらず、本件特許1の請求項3

⁴『プラッツ 総合カタログ2014 第1版』（Yカタログ2014第1版）9頁、14～17頁が対応する記載部分と思われる。https://www.platz-ltd.co.jp/support/catalog/pdf/total_cat20140410.pdf

や明細書の記載で開示された構成を意味するものと限定解釈すべきことを主張した。この主張に対しX側は、本件発明1の特許請求の範囲の記載は機能的、抽象的な記載ではなく、本件発明1の奏する作用効果は、長さの異なるフレームに交換することによって得られ、交換装着用のフレームを取り付ける機構の差異によって影響を受けるものではない等と主張した。

ii. 裁判所の判断(判旨I)

争点1につき裁判所は、Y製品3及びY製品5が、本件発明1(本件発明1-1・1-2)の技術的範囲に属すると判断した。以下の判旨は本件発明1-1に関する部分である(判旨の引用部分中の下線は強調のために本稿の筆者が付したものである)。

1) 判旨I-1 本件発明1の技術的意義の認定

明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、本件発明1の技術的意義を以下のように認定した。

「従来、ベッドは、所定の規格を基に形成されており、例えば身長が高すぎて上記の規格のベッドでは適合しない使用者もいることから、予めフレーム全長を通常の寸法規格よりも長く設定しておき、足側床部に、延長用床部をボード取付け部の目板を利用して取り付けて対処してきた。しかし、背上げ、膝上げ機構を備えたベッドにあつてはギヤッチ操作」(ベッドの背部分やひざ脚部分を上げる操作)「を行なうと、延長用床部は、足側床部と分離しているために起伏することなく、フレーム側に保持され取り残されたままとなり、足側床部と延長用床部とが隔離状態となって違和感があった。また、本来ボードを取り付ける目板を使用して足側床部に延長用床部を継ぎ足すため、外観上の問題もあった。…

そこで、本件発明1は、寸法規格の異なる足側のフレームを用意しておき、ベッドにおけるフレーム構造を、フレームを使用者の体格に対応させるために、フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成し(本件発明1-1)、…ベッドを延長したときの外観が向上するという効果を奏するようにした…。」

2) 判旨 I-2 構成要件 1-1B の解釈

明細書記載の構成等に限定解釈をすべきとの Y 側の主張について以下のように判示して退けている。

構成要件 1-1B の「文言から、本件発明 1-1 のフレーム構造は、『フレームの一部』について、その『フレームの一部』とは長さが異なり、装着することによってフレームを構成することとなる『交換装着用フレーム』に交換することができるように構成されているものと理解することができる。また、『使用者の体格に対応させるべく』とされていることから、『交換装着用フレーム』は使用者の体格に対応させるために用意されているものといえる。」

3) 判旨 I-3 Y製品 3・5 について

Y による Y 製品 3 の販売状況、Y 製品 3 に係るカタログ等の記載（前述）を認定した上で以下のように判示し、ショートタイプの販売開始後の Y 製品 3 は本件発明 1-1 の技術的範囲に属すると認定した。（当初から両タイプが販売されていた）Y 製品 5 についても同様の判断がされている。

「Y 製品 3 については、平成 21 年 11 月にショートタイプの販売が開始され、床板（ボトム）を支えるフレームのうちヘッドフレーム及びフットフレームについてレギュラータイプ及びショートタイプに対応した長さの異なる 2 種類が用意されることとなり、これらを交換してセンターフレームに装着することによりベッドの長さを変更することが可能となった。そして、Y 製品 3 のレギュラータイプとショートタイプは別の製品として販売されているが、それらに加えて、ベッドのタイプを変更するための交換用パーツ（フットフレームを含む。）がベッド本体とは別に販売されていた…。したがって、ショートタイプの販売が開始された後の Y 製品 3 は、レギュラータイプ又はショートタイプのいずれのベッドについても、フットフレームを含むフレームの一部について、あらかじめ用意された長さの異なる交換装着用フレームに選択的に交換装着することが想定された製品であったと認められる。」

Y 製品 3 自体についてはカタログなどでは明記されていなかったものの、カタログ等での Y 製品 4 に係る本件記載及び Y 製品 3 の後継製品である Y 製品 5 に係る本件記載に基づき、「Y 製品 3 についても使用者の身長

に対応して2種類のタイプのベッドが用意されていたものと認められる。」

...

「以上によれば、Y製品3は、床板を支えるフレームについて、使用者の体格に対応させるために、レギュラータイプのベッドについてはそのフレームの一部であるヘッドフレーム又はフットフレームを、ショートタイプに変更するための異なった長さの交換用パーツのヘッドフレーム又はフットフレームに交換して装着可能であり、ショートタイプのベッドについては、そのフレームの一部であるヘッドフレーム又はフットフレームを、レギュラータイプに変更するための異なった長さの交換用パーツのヘッドフレーム又はフットフレームに交換して装着可能なものであり、『床板を支えるフレームを、使用者の体格に対応させるべく、フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成し』（構成要件1-1B）たものであるといえる。そして、Y製品3はベッドであり（構成要件1-1A）、フレーム構造（構成要件1-1C）を有するから、本件発明1-1の技術的範囲に属する。」

2. 特許法102条2項による損害額（争点1-4）当事者の主張と判旨Ⅱ

i. 当事者の主張

Xは、特許法102条2項に基づく損害額として、Y製品3・5の販売による限界利益につき本件発明1の貢献の程度を考慮した⁵金額（別紙部分がデータベース等では非公開）をXの損害額として主張した。弁護士費用相当分と合わせた請求額はY製品3につき2億4,696万2,222円、Y製品5につき5億6,324万8,383円となっている。

1) 特許法102条2項の適用対象と適用の可否

Xは、特許法102条2項の適用対象となるべきY製品3・5の販売による

⁵ 推定の覆滅に関するX側の主張（推定の一部覆滅が仮に認められるとしてもその程度はY製品3につき9割、Y製品5につき7割を超えないと主張）、及び最終的な認容額と請求額の差（後述）等に鑑みると、Xの請求額の時点で、Y製品3の販売利益額の1割、Y製品5の販売利益額の3割として損害額を主張していたことが推察される。

Yが受けた利益の額について、①ベッド本体（レギュラータイプ及びショートタイプの販売全部、交換用パーツと同時販売されていないものも含む）の販売利益の他、②交換用パーツと③（少なくともベッド本体と同時に販売された）サイドレールの販売利益も含めるべきことを主張した。

これに対してYは、そもそもY製品3・5の販売によってXに損害が発生したとはいえない、本件発明1の実施はY製品3・5の売上に全く寄与していないとして2項の適用自体を争うとともに、仮に2項が適用されるとしてもその適用対象は①ベッド本体と②交換用パーツが同時に販売された場合のこれらの販売利益に限られる（具体的な台数としては、ベッド本体の購入後に交換用パーツが購入された場合も含めて、Y製品3のレギュラータイプの販売台数の0.004%、ショートタイプの2.73%、Y製品5につき同様にそれぞれ0.07%、0.51%）と主張した。また③サイドレールについては、他のY製品にも対応するためY製品3・5に関するものは特定不能であり、仮に2項の適用対象に含むとしても①②と同時に購入されたサイドレールに限ると主張した。

2) 推定の覆滅

Y側は、本件発明1の実施は基本的にはY製品3・5に寄与しておらず、販売利益への寄与の程度は（その購入者により交換用パーツも購入された⁶⁾ Y製品3につき0%、Y製品5につき2.86%であり、その余の利益については推定が覆滅されると主張した。

X側は、Yの顧客がベッドのタイプを交換する場合が実際にも相当程度あることに鑑みれば、他の技術の貢献等に鑑み推定が一部覆滅されるとし

⁶⁾ 判決文中ではY側の主張として明示的に記載されていないが、裁判所が最終的に認定したY製品5に係る損害額（交換用パーツと同時に購入されたものに限定されないY製品5の販売利益×（100%－覆滅率90%）＋弁護士費用相当額で約1.5億円）に対して、Y主張のY製品5に係る損害額の上限（4万292円）をY主張の寄与の程度（2.86%）で割った金額が約140万円となることから、ここでのY主張の「Y製品5」とは、適用対象についての主張の通り、交換用パーツも購入されたもの（Yの本来の主張としては同時に購入されたものだが、便宜上ベッド本体とは別に購入されたものも含めたもの）のベッド本体及び交換用パーツの販売利益に係るものであること（Y製品3についても同様）が推察される。

でも、(交換用パーツと同時に購入されていないものも含む) Y製品3につき9割、Y製品5につき7割を超えるものではないと主張した。

Y製品5について整理すると、覆滅後の利益額について、X側は下限として30%を主張し、Y側が、交換用パーツもその購入者により購入されたY製品5(と交換用パーツ⁷)の販売利益(該当するY製品5は、Y製品5の販売台数全体の約0.1%⁸と推察される)に限って利益額の2.86%が上限となることを主張していたこととなる。

ii. 裁判所の判断(判旨Ⅱ)

裁判所は、②交換用パーツや③サイドレールへの2項の適用を否定し、①(交換用パーツがその購入者により購入されていない場合も含めて)ベッド本体の販売利益について特許法102条2項の利益額とした。そしてY製品3については95%の、Y製品5については90%の推定の覆滅を認め、Xの損害賠償請求を一部認容した。最終的に認定された損害額と原告の請求額の差異とその要因については後掲iiiを参照。

以下は、本判決の特許法102条2項の適用と推定の覆滅に関する判旨となる。

1) 判旨Ⅱ-1 特許法102条2項の適用について

「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められるところ、Xは、本件発明1-1及び1-2の実施品であるベッド(X製品)「を販売している…。したがって、本件では、Xに、Yによる本件特許権1の侵害行為であるY製品3及び5の販売がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在すると認められ、特許法102条2項に基づき損害が推定される。」

⁷ Y側の主張ではベッド本体と交換用パーツの両者の利益額が含まれているが、X側の推定の覆滅の主張がベッド本体の利益額に限定したものか否かは明らかではない。

⁸ 2項の適用対象についてのYの主張及び裁判所の認定したY製品5の販売台数(49727+4434)に対して、Y主張の割合を乗じるとレギュラー35台($\approx 49727 \times 0.0007$)とショート23台($\approx 4434 \times 0.0051$)となる。

2) 判旨Ⅱ-2 ベッド本体の販売について

「Y製品3及び5のベッド本体は、レギュラータイプ及びショートタイプのいずれについても、床板(ボトム)、フレーム及びボード等によって構成されており、Y製品3及び5が販売される場合の最小の構成単位はベッド本体であり...、そのベッド本体の販売が本件発明1-1及び1-2の実施となり、本件特許権1を侵害する。したがって、Y製品3及び5のベッド本体の販売によりYが得た利益は、特許法102条2項によりXが受けた損害と推定される。」

(交換用パーツと同時に購入された場合に限定すべきとのYの主張に対して) 本件発明1は「いずれもフレーム構造の発明」であり、Y製品「3及び5は、いずれも、」本件発明1「の技術的範囲に属するフレーム構造を有し、それらのベッドが販売された場合、それがレギュラーサイズのベッドの販売であっても、ショートサイズのベッドの販売であっても、そのベッドの販売が本件発明1の実施となり、交換用パーツが同時に販売されているか否かなどの事情にかかわらず、本件特許権1を侵害する。そして、特許法102条2項は特許権の侵害があった場合に、それにより侵害者が得た利益を損害と推定する旨の規定である。当該ベッドの購入の際に、購入者がサイズ交換を予定していて、本件発明1の作用効果を奏することを動機として購入したか否かなどに係る事情が上記の損害の推定が覆滅されるか否かの場面において考慮されとしても、特許法102条2項の上記趣旨に照らせば、同項により損害と推定される範囲の利益の基礎となる売上げの範囲が被告の主張のように限定されることになるとは解されない」。

3) 判旨Ⅱ-3 交換用パーツの販売について

「Yは、Y製品3及び5のための交換用パーツを販売しているところ、Xは、これらがベッド本体と共に販売され、また、交換用パーツ単体で販売された場合、その販売により得た利益が特許法102条2項の利益に含まれる旨主張する。

しかし、Y製品3及び5が販売される場合の最小の構成単位はベッド本体である。上記の交換用パーツは、」本件発明1「の実施品であるベッド本体とは別の製品として販売されていて、ベッド本体と一体として販売され

ているわけではないし、ベッド本体に不可欠のものとしてベッド本体と一体となるべきものであるともいえない」。「このことに照らすと、交換用パーツ及び交換用パーツ単体の販売による利益について、ベッド本体が本件特許権 1 を侵害する場合の特許法102条 2 項の利益に含まれるとはいえない」。

4) 判旨Ⅱ-4 サイドレールの販売について

「一般的に、サイドレールは、介護用ベッドと共に複数販売されている場合が相当程度見受けられる。もともと、Yにおいては、サイドレールは、」
本件発明 1「の実施品であるベッド本体とは別の製品として、Y製品 3 から 6 のほか、ミオレットⅢ、ブリモレット、アーデル等の製品にも対応する仕様のものとして販売されているものである…。そして、Y製品 3 及び 5 が販売される場合の最小の構成単位はベッド本体であり、本件では、
サイドレールは、ベッド本体と一体として販売されているとまではいえない
ことに照らすと、サイドレールの販売による利益を本件特許権 1 の侵害(直接侵害)に係る特許法102条 2 項のYの利益に含めることは相当ではない。」

5) 判旨Ⅱ-5 推定の覆滅について

「特許法102条 2 項による推定は、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がある場合に覆滅すると解される。」

前述の、Yのカatalog上の記載内容、Y製品 3・5 のレギュラータイプ・ショートタイプの販売台数、Yによる売上上位50社へのヒアリング結果、Xによる顧客へのアンケート結果を認定した上で、以下のように判示した。

「本件発明 1 は、ベッドにおけるフレーム構造を、使用者の体格に対応させるために、フレーム又は足側フレームを異なった長さの交換用フレームに置き換え可能に構成し、外観を向上したという効果を奏するようにしたものである。」

「…Y製品 3 及び 5 は、そのCatalog等において、本件発明 1 とは別の機能が強調されていて、相当数が本件発明 1 に係る特徴とは別の機能等の特徴に惹かれて購入されたことがうかがわれる。それに加えて、本件発明 1 は、Y製品 3 及び 5 のタイプを同じくするベッド本体を購入しただけで

はベッドの利用者においては事実上その効果を奏しないという特徴があるともいえるところ、上記の交換用パーツの販売数（売上げ上位50社に対するもの）やショートタイプの販売台数等からすると、ベッドの利用者において事実上本件発明1の効果を奏する形で使われたのは全体の販売台数のうちの極めて限られた台数と認められるのであり、このことから、販売されたY製品3及び5の大部分は、本件発明1に係る特徴とは別の機能等の特徴に惹かれて購入されたものと認めることができる。このようなY製品3及び5が本件発明1の実施に係る部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力等の事情を考慮すると、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大きく阻害する事情があるといえ、特に交換用パーツ及びショートタイプの販売が少ない被告製品3については、侵害者が得た利益の9割5分について、被告製品5については侵害者が得た利益の9割について、その推定が覆滅するとするのが相当である。」

iii. 原告主張の損害額と裁判所の認定額

表3は、特許法102条2項に基づく損害額（原告の主張額と裁判所の認定額は弁護士費用相当額分を含む）をまとめたものである。認容率は、裁判所の認定額を原告の主張額で割ったものである。

表3 損害額についての当事者の主張と裁判所の認定

	X（弁費込み）	Y（覆滅主張）	裁判所（弁費込み）	認容率
Y製品3	2億4,696万2,222円	0円	1億1,459万1,925円	46.4%
Y製品5	5億6,324万8,383円	4,0292円以下	1億5,734万5,847円	27.9%

本判決の損害額の主張・算定に関する別紙部分はデータベース上では公表されていないため損害額の具体的な算定は明らかではないが、当事者の主張や裁判所の判断内容から、原告主張の損害額と裁判所の認定額の異同の要因について推測すると以下ようになる。

まず認容率がそれぞれ5割弱・3割弱となった最大の要因は、Xが主張していた上限以上に大きく推定の覆滅が認められた点にあるものと推測される。覆滅後の損害額が覆滅前の利益額に占める割合でみると、Y製品3につきXの主張は10%以上に対して裁判所の認定では5%、Y製品5については同様に30%以上に対して10%となっている。

この推定覆滅後の損害額の割合に比しても、最終的な損害額がより低い認容率になっている要因に関しては、②交換用パーツや③サイドレールの販売利益が対象外とされたこととともに、本稿では省略している値引き等の論点に関する判断の影響が考えられる。

3. 本件特許 2（特に本件発明 2-1）と Y 製品 4

以下では、Y 製品 4 の販売による本件特許 2（特に本件発明 2-1）に係る侵害に関する裁判所の判断について、本件特許 1 を巡る判断との相違を中心に簡単に紹介する。

i. 特許請求の範囲の記載と本件発明 2 の技術的意義

本件特許 2 の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は以下の通りである。

「ベッドフレーム側の棒状部材の長手方向に取付品支持部材を着脱可能に支持する構成とし、前記取付品支持部材には前記棒状部材に係合可能な溝形部材を突設し、棒状部材と溝形部材には、前記溝形部材を前記棒状部材に係合させる動作において係合状態となる係合手段を構成する突起と係合部を設けると共に、前記係合手段が係合状態において螺合可能状態となる螺合手段を構成する雌ねじ部と取付ボルトを貫通させる取付孔を設け、係合手段と螺合手段は、係合と螺合の位置を、棒状部材の長さ方向に複数構成したことを特徴とするベッド等における取付品支持位置可変機構」

本件発明 2 の技術的意義について本判決は、「本件発明 2 は、ベッドの取付品の支持位置を変更可能とすることにより、ベッドの床長又は床幅の変更に適用できるようにしたベッドにおける取付品支持位置可変機構に関する発明である」と認定している。

このように、本件発明 1 と本件発明 2 はいずれもベッドのサイズの変更に関わるものであるが、本件発明 1 がフレームの一部を置き換え可能に構成することを特徴とするフレーム構造に関する発明であったのに対して、本件発明 2 は、フレームに床板（ボトム）を取り付ける取付品の位置（「係合と螺合の位置」）を、「棒状部材の長さ方向に複数構成」することでベッドサイズの変更を可能とした点及びその具体的な係合手段等に特徴がある発明といえよう。

ii. Y製品4

Yは、2011年（平成23年）12月からY製品4のレギュラータイプ及びショートタイプ、タイプ変更のための交換用パーツ（背ボトム・ひざ脚ボトム等）を販売していた（販売状況、カタログの記載についてはY製品3・5に関する前述の記述を参照）。

Y製品4は、裁判所の認定によれば、「背ボトム、腰ボトム及びひざ脚ボトムから成る床板を、ヘッドフレーム、センターフレーム及びフットフレームから成るベッドフレームにより支え、ベッドの長手方向両端部にボードを取り付ける構造」となっていた。

Y製品4の各フレームはレギュラーとショートの両タイプで共通であり、背ボトムとひざ脚ボトムについては各タイプに対応した大きさの異なる2種類があった。Y製品4のフレームには、ボードの支持部材（本判決はこれが「取付品」に該当すると認定）の取付位置（「係合と螺合の位置」）がレギュラータイプ用とショートタイプ用に複数構成されていた。Y製品4の購入者は、交換用パーツを購入し、ボードの支持部材の取付位置を変更することで、ベッドのタイプを変更する（レギュラー⇔ショート）ことが可能であった⁹。

本判決は、Y製品4の上記の構成や係合手段の構成に基づき、Y製品4は本件発明2-1等の技術的範囲に属すると認定している。

iii. 特許法102条2項に基づく損害額

Y製品4（カタログ上でレギュラー⇔ショートの切替に係る本件記載が明記されていた）についての特許法102条2項に関する本判決の判断は、（ウェブ上や一時期のカタログで本件記載がされていた）Y製品5に係る判断とほぼ同様であり、推定の覆滅率は90%、弁護士費用込みの損害額は1億928万4,454円となっている。

⁹ 判決文のデータベース上ではY製品4に関する図面が掲載されていない。

Y製品4におけるレギュラータイプ・ショートタイプの切替については同製品の取扱説明書の40頁に記載されている。<https://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/torisetsu/s/PZB/JIS%20Miolet-manual-110722.pdf>

Ⅲ. 検討

1. 本判決の意義

本判決は、第一に、本件発明1のクレーム解釈やその技術的範囲の属否の判断において、特に興味深い事例としての意義を有する¹⁰。

本件では、本件発明1-1の「使用者の体格に対応させるべく、フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成した」との構成要件1-Bの解釈が問題となった。この構成要件は、構成自体の置換可能性をその要素とし、かつその置換可能な構成が使用者の体格への対応のためのものであるとされている点が特徴的である¹¹。

そして本判決の判旨I-3は、Y製品3・5について、体格に応じた二種類のサイズのベッドや交換パーツがYにより販売されていた等の事情に基づき、(交換用パーツ等と組み合わせない場合も含めた)各ベッド単体のフレームが上記の構成要件1-Bを充足し、本件発明1-1の技術的範囲に属すると認定している。

そしてこの認定は、特許法102条2項の適用対象となる利益額を、Y側の主張のように交換用パーツ等も購入されたベッドに係る販売利益に限定せず、(交換用パーツ等と組み合わせない場合も含めた)ベッド本体の販売利益全額とする本判決の判断の論拠ともなっている(判旨II-2)点で、特許法102条2項の適用との関係で重要な意味を有する判断となっている。

本判決の事例としての第二の意義は、特許法102条2項に基づく損害額の算定につき、付随品(交換用パーツやサイドレール)についての2項の適用を否定した判断(判旨II-3、判旨II-4)や、Y製品3・5の大部分は本件発明1以外の特徴が購買動機となり購入されたことを理由に推定の

¹⁰ 本判決の技術的範囲の属否に関する判断が、用途発明やサブコンビネーション発明等関連を有する問題であることについては、パブリックドメイン研究会における報告(前掲注(1))の際に参加いただいた先生方から指摘を受けた点である。

¹¹ 本件発明1と引用例との相違点につき本判決及び前掲[ベッド等におけるフレーム構造審取]では、引用例の構成が使用者の体格に対応するためのものではないことを挙げている。

大幅な覆滅（95%、90%）を認めた（判旨Ⅱ-5）事例としての意義を有する点にある。

本件は、上記の点以外でも、抽象的・機能的なクレームの解釈やその有効性の判断等の点でも興味深い事例であるが、本稿では上記の点を中心に検討する。前述の通り、別訴無効審決取消訴訟では本件特許1についての進歩性の欠如が認められているところであるが、本稿の検討では無効理由の有無については本判決の認定を前提として検討する。

2. 本件発明1に係る技術的範囲の属否の判断

i. 本判決の判断の特徴と派生的論点

本判決は、Y製品3・5が構成要件1-Bを充足すると判断する際に、Y製品3・5それぞれ単体の構成（センターフレームとヘッドフレーム・ボトムフレームを組み合わせる構成）に加えて、①Yが二つのタイプ（レギュラー・ショート）のベッドや交換用パーツを販売していたことに基づき（ショートタイプ販売開始後の）Y製品3やY製品5が「フットフレームを含むフレームの一部について、あらかじめ用意された長さの異なる交換装着用フレームに選択的に交換装着することが想定された製品であ」と認定し、②またカタログ上の記載（しかもY製品3については直接的な記載ではなくY製品4に関する記載に基づくもの）からベッドのタイプが使用者の身長に応じて用意されたもの（ベッドのタイプ変更が「使用者の体格に対応させるため」のものであること）の二点を考慮している。

本件発明2・Y製品4については基本的に単体のY製品4の構造それ自体（フレームにボードの取付位置が複数用意されていたこと）に基づく判断がされているのに対して、本件発明1については、単体のY製品3・5の構造に加えて、Y側の販売態様というそのコンテキスト（①②）が技術的範囲の属否の判断の際に考慮されている。

本判決の判断からすれば、レギュラータイプしか販売されていなかった時期のY製品3については、将来において使用者の体格に応じて別タイプに変更可能とすることが想定されていたものではない場合には、本件発明1の技術的範囲に属さないこととなろう。

他方、仮にYが交換用パーツやショートタイプの販売を取りやめY製品

5 のレギュラータイプの販売のみを継続する場合((1))について、本判決の判断の下で本件特許 1 に係る侵害が否定されるかは必ずしも明確ではない。

本判決は、上記①②の事情をあくまで Y 製品 3・5 単体の構成が、体格に対応したタイプ変更のためにフレームの一部を置換可能にしたとの「想定」がされていたとの認定を根拠付ける要素としている。Y 自身が将来について交換用パーツ等を販売していないとしても、過去そのような「想定」のもとで設計された製品であることや、過去に販売したショートタイプのフレームと交換可能であることが「想定」されることを理由に、技術的範囲に属するとの認定がされる可能性も否定できない。

また本判決の判断を前提とした場合に、Y 製品 3・5 の購入者（レンタル業者・エンドユーザーである介護施設）がサイズ変更をせずにベッド本体をそのまま業として貸与・使用する行為（(2)）が特許権の侵害となるか否かも問題となる。本判決は Y 製品 3・5 についてそれ単体で本件発明 1 の技術的範囲に属すると解しているため、形式的には購入者による貸与・使用も（サイズ変更の有無を問わず）侵害と評価される可能性がある¹²。

他方、本判決の判断を前提としつつ、上記の（1）や（2）については侵害を否定する考え方としては、Y による Y 製品 3・5 の販売が特許権の侵害に該当すると本判決が判断したのは、特に Y が Y 製品 3・5 についてレギュラータイプとショートタイプの切替が交換用パーツの購入により可能であること（本件記載）をカタログ等で（Y 製品 3 については間接的に

¹² 介護施設によるベッドの使用については、實際上サイズ変更時の効果を奏していないことを理由に特許発明に係る物の「使用」に該当しないと解される可能性もあるが、後述のようにいざとなればサイズ変更が容易にできるということが効果であると解する場合にはサイズ変更のしやすさに着目して購入した需要者との関係で効果が発揮されていないともいいきれないところである。

ではあるが）記載した上で販売していた点を考慮したものとする理解¹³ ¹⁴も考えられよう。

本判決を前提とした上での理解としては最後の理解が実質論としては妥当と思われるが、本判決の判旨Ⅰの技術的範囲の認定に関するものとして素直な理解かについては疑問も残るところである。

ii. 本件発明の効果と技術的範囲の認定

本判決は、本件発明Ⅰ-Ⅰの技術的意義につき、介護用ベッドのサイズを変更した場合に生じる外観上の問題を解決するものであり、フレームの一部を置き換え可能に構成することでベッドの延長時に外観が向上するという効果を奏するものにしたと認定している（判旨Ⅰ-Ⅰ）。

そして特許法102条2項の推定の覆滅の判断では、Y製品3・5につき一方のタイプのベッド本体を購入しただけでは（サイズ変更がされないため）本件発明Ⅰの効果は事実上奏しないことを本判決自身が認定している（判旨Ⅱ-5）。

¹³ 用途発明に係るいわゆるラベル論（議論状況につき前田健「用途発明の意義」パテント72巻12号（2019年）33頁以下、田村善之「際物（キワモノ）発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方」パテント72巻12号（2019年）11頁以下）に近い理解となろう。ただし本判決の判断内容自体は、本件記載が明示的にされていないY製品3についても侵害を肯定している点でより広く侵害を認める考え方のようにある。

なおサブコンビネーション発明に係る前掲〔ごみ貯蔵機器大合議〕では、問題となった発明の「ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付け、かつ、ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる」との構成について「かかる用途等に限定されるものではないと解するのが相当」と判断しつつも、被告製品の販売差止めの範囲に関する被告の主張を退ける判断において、被告側が特許発明の実施としない用途に限定せず、自ら積極的に上記の用途に適合するものとして被告製品を販売しているとの事情を挙げている（前田・前掲35頁も参照）。本判決でもY製品3・5について差止めの可否が問題となっていた場合には同様の判断がされた可能性がある。

¹⁴ 用途発明等の侵害判断とパブリックドメインの領域の確保に関する問題について、吉田広志「用途発明の新規性と排他的範囲の関係」特許研究64号（2017年）6頁以下、田村・前掲注（13）1頁以下、前田・前掲注（13）25頁以下を参照。

以上の本件発明 1 の実際上の効果や、前述の本判決の判断がもたらす様々な派生的な論点について侵害を認めることによる他者の行動の自由(パブリックドメインの領域の確保)の過度の制約に鑑みれば、Y 製品 3・5 単体と交換用パーツが共に購入され(又はレギュラータイプとショートタイプの双方が購入され)両者が組み合わされた場合に限り、購入者の下で現に「置き換え可能」に構成されているものとして本件発明 1 の技術的範囲に属するものと解釈する(以上を前提に、交換用パーツの販売については専用品型間接侵害(特許法101条 1 号)¹⁵を認め、Y 製品 3・5 の販売については多機能型間接侵害(特許法101条 2 号)が成立するか否かを検討する)べきであったと思われる。

もっとも本判決の判断は、本件発明 1 の効果を、厳密にはサイズ変更時の効果ではなく、介護用ベッドの購入者がサイズ変更をする場合には外観上の問題を避けてサイズ変更をすることができるようにしていることに基づくものといえよう。確かに損害論の観点からも、サイズ変更が必要となった場合にサイズ変更が(低コストで)可能であるとの事情が需要者(レンタル業者等)の購買動機に寄与したと認められる限りは、実際にはサイズ変更がその後行われなかった場合にも、Y 製品 3・5 単体の販売による X 製品の売上減少による逸失利益が特許権侵害による損害賠償の対象となるとの考え方にも一定の合理性が認められよう。しかしこのような損害額の算定は、前述のクレーム解釈の下で Y 製品 3・5 について多機能型間接侵害を肯定する手法の下でもある程度同様の帰結に至ることができるものである。

¹⁵ この解釈による場合、Y 製品 3・5 単体の販売は直接侵害に該当せず(多機能型間接侵害(特許法101条 2 号)に該当する可能性はある)、交換用パーツについては特許法102条 1 号の専用品型間接侵害が認められることとなる。

他方本判決の解釈の下では、交換用パーツは、特許発明に係る物の(「使用」にのみ用いるものではあるが)生産に用いるものではないため、間接侵害は成立しないこととなる。

3. 付随品等への特許法102条2項の適用

i. 特許法102条2項に係る大合議判決との関係

本件は、特許権者が本件発明1の実施品であるX製品を販売し、また販売先が主に介護用ベッドのレンタル事業者等である点等においてX製品とY製品3・5の間に直接的な競合関係が存在する事案であり、知財高判平成25年2月1日判時2179号36頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕が特許法102条2項の適用要件として示した、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在する事案である（判旨Ⅱ-1）。

本件で特に問題となったのは、特許法102条2項の適用対象となるべき、「侵害の行為により」受けた「利益」の範囲についてである。このうちベッド本体の販売利益については、判旨Ⅰの認定に基づき、交換用パーツも購入された場合に限定すべきとのYの主張を退けられ、全てのY製品3・5の販売利益につき特許法102条2項が適用された（判旨Ⅱ-2）。他方、X側は「交換用パーツ」や（Y製品3・5と同時に購入された）「サイドレール」の販売利益についても2項の適用を主張したが、裁判所はこの適用を認めなかった（判旨Ⅱ-3、Ⅱ-4）。

特許法102条2項の「利益」について知財高判令和元年6月7日判時2430号〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕¹⁶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」との一般論を提示した。

大合議判決によるこの一般論は、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている」ような場合にも2項によって損害額と推定される利益額は、寄与利益（全体利益（侵害品の販売による利益全額）のうち特許発明が寄与した利益、別の言い方をすれば¹⁷、全体利益額から侵害者が侵害以外の行為により得られたであろう仮想的な利益額を控除した金額）に限定されず、全体利益となるとの理解（全体利益説）¹⁸を示したものと理解されている。

¹⁶ 金子敏哉「判批」判例評論745号（2021年）13頁以下も参照。

¹⁷ 田村善之「判批」知的財産法政策学研究58号（2021年）43頁以下を参照。

¹⁸ 従前の議論状況の詳細と整理につき中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕中巻』（青林書院、2017年）1953頁以下〔飯田圭〕を参照。

る¹⁹。

もっとも上記の判示には「原則として」との留保があり、例外²⁰もありうる判示となっている。そして上記の「侵害者が得た利益全額」は、侵害品の製造販売行為に関しては侵害品の製造販売による利益全額を意味するものと解されるが、侵害品の付随品や関連商品等の販売利益についてどのように取り扱われるのかは大合議判決からは直接的には明らかではない。

ii. 付随品等への特許法102条2項の適用に関する裁判例

そこで以下では、前掲〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以前の時期も含めて、侵害品の付随品や関連商品について特許法102条2項の適用が問題となった裁判例(ただし先行研究²¹の整理等を基礎とするものであり、完全に網羅的なものとはいえない)を概観する。

1) 付随品も含めて2項適用、減額なし

[1] 東京地判平成10年5月29日平成5(ワ)24523・東京高判平成11年6月15日平成10(ネ)3110〔タイヤの着脱装置〕

本件は、被告によるイ号装置・ロ号装置(ノーパンクタイヤチェーンジャー)の製造販売が、原告が有するタイヤ着脱装置に係る実用新案権を侵害

¹⁹ 田村善之「特許法102条が前提とする損害概念の検討」論究ジュリスト31号(2019年)164頁及び同・前掲注(17)44頁以下、柏延之「判批」AIPPI65巻3号(2020年)258頁等参照。

²⁰ 同大合議判決についての「知財高裁詳報」Law & Technology 86号(2019年)85頁は、部品特許に係る場合や製品の一部分が部品として販売されている場合が例外に当たり得るとしている。また佐野信「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」Law & Technology 別冊6号(2020年)88・89頁は、カーナビ(実施品)を組み込んだ自動車や侵害品と非侵害品のセット商品の譲渡行為が侵害行為とされた場合等について、例外的に特許発明の寄与につき特許権者側に立証責任を負担させることも考えられるとしている。

この指摘に対して、田村・前掲注(17)47頁は大合議判決が推定の覆滅事由とする部分実施の場合との質的な違いを認めることが困難であること等を指摘している。

²¹ 従前の裁判例につき増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』(有斐閣、2012年)393・394頁、中山＝小泉編・前掲注(18)1936頁〔飯田圭〕を参照。

すると認定された事案である。

本件において被告側は、イ号装置・ロ号装置²²の販売利益（裁判所は最終的に29万7,277円と認定）からクレーン装置の利益分（被告の主張額は11万8,427円）を差し引くべきことを主張した。しかし第一審は「クレーン装置は、イ号装置又はロ号装置による作業に多くの場合必要であるため、イ号装置又はロ号装置と一体として販売されていることが認められるから、クレーン装置もイ号装置又はロ号装置の構成部分として扱われるべきであり、利益の算出に当たっては、クレーン装置の利益分を差し引くべきではない。」と判断して被告の主張を退け、上記の利益額に販売台数を乗じた金額をそのまま損害額とした。

[2] 東京地判平成16年2月20日平成14(ワ)12858〔自動弾丸供給機構付玩具銃〕

本件は、被告らによるイ号物件・ロ号物件（モデルガン本体）の販売が、原告が有する自動弾丸供給機構付玩具銃に係る特許権を侵害すると認定された事案である。

本件において被告らは、モデルガン本体の販売と、モデルガン本体とアクセサリ（被告らの主張によれば、イ号物件につきマガジンや外部ガスボンベとの接続ホース等、ロ号物件につき金属製の折り畳み式の銃床）をセットにした商品の販売を行っていた。

被告らは、セット商品の販売について、アクセサリは個別の商品としても購入可能であること等を理由として、セット商品の販売価格ではなくモデルガン本体の販売価格を基礎として侵害行為に係る利益額を算定すべきことを主張した。

しかし裁判所は、「少なくともセット商品を購入した顧客は、これらを一体の商品として購入したものであり、アクセサリは」モデルガン本体「の通常形態による使用に用いるものとして購入されたものである」ことを理由として被告の主張を退け、セット商品については全体の販売価格を基礎として利益額を算定し、また最終的に利益額全額を損害額とした。

²² 判決文中で特定されているイ号装置・ロ号装置の構成上はクレーン装置を含まないものとされているようである。

本件の第一審では、被告側から推定の覆滅や寄与率に関する主張はされていなかった。控訴審では業務形態の相違について推定の覆滅が主張されたが裁判所はこれを退けている。

2) 付随品も含めて 2 項適用、寄与率又は推定覆滅で考慮し減額

[3] 東京地判平成23年 6 月10日平成20(ワ)19874〔医療用器具〕

本件は、被告らによる被告製品（胃壁固定具）の製造販売が、原告が有する医療用器具に係る専用実施権の間接侵害（特許法101条 2 号）に該当すると認定された事例である。

本件において原告は、専用実施権の実施品である原告製品（胃壁固定具）を販売するとともに、原告製品を含むセット製品を販売していた。他方被告側は、被告 Y1 が被告製品を製造し、被告製品を含むセット製品（被告キット）と被告製品単品を被告 Y2 に販売し、Y2 はこれらの製品を医療機関に販売していた。

原告は被告キットの販売利益全額への特許法102条 2 項の適用を主張したのに対して、被告は、2 項の適用自体を争うとともに、被告キット（販売価格 3 万7,600円、うち被告製品の価格に相当する額は9,600円）の被告製品以外の構成要素（カテーテル等）は被告製品の使用の如何に関わらず用いることができること等を理由として、被告キット全体の販売利益を 2 項の利益額とすることはでない、また特許発明が被告製品・被告キットの売上に寄与していない等と主張した。

裁判所は、上記の事情等に基づき 2 項の適用を否定する被告の主張について、被告の間接侵害品の販売によって原告製品の販売数量減少による逸失利益の発生が認められたことを理由に 2 項の適用は認められるとしつつ、被告側の主張する事情は「原告の上記損害の発生自体の推認を妨げる事情ではなく、その損害の額の算定に当たり考慮すべき事情となり得るものにすぎない」と判断している。

そして結論として、被告キットの販売利益全額への 2 項の適用を認めつつ²³、推定の覆滅事由として被告製品につき特許発明に係る物の生産以外

²³ なお本判決では、被告キットの販売利益全額を 2 項の利益額とすることについては特に判決文中でその論拠を示していない。

の用途があることを考慮し当該用途に相当する割合分（70％）を控除した上で、特許発明の被告キット全体の売上への寄与率を30％（被告キットの販売価格に占める被告製品の価格の割合である約25.5％よりも若干高い割合）として損害額を算定した（最終的な2項による損害額は、被告キットの販売利益× $(1-0.7) \times 0.3$ となった）。

[4] 大阪地判令和2年1月20日平成28(ワ)4815〔油冷式スクリュ圧縮機〕

本件は、被告による被告各製品（油冷式スクリュ圧縮機）の製造販売が、油冷式スクリュ圧縮機に係る特許権の侵害に当たると認定された事例²⁴である。

本件では、原告は原告各製品（スクリュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加したもの。非実施品²⁵）を販売し、他の業者が原告各製品を使用したプラント等を販売していた。他方被告は、被告各製品（圧縮機）を組み込んだスクリュ式ガス圧縮システム（NewTon システム）を製造販売していた。

NewTon システムの販売利益全額への2項の適用を求める原告の主張に対して、被告は、NewTon システムから被告各製品が分離可能であり圧縮機を非侵害のものに代替可能であるとして、被告各製品が侵害品としてその販売利益のみが2項の適用対象となると主張した。

裁判所はこの被告の主張に対して「NewTon システムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても、…被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず、この部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上、同様であり、」被告各製品「が NewTon システムの一部分であることは、損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。」として退け、NewTon システムの販売利益全額を2項の適用対象とした。

その上で推定の覆滅の判断では、業務態様の大幅な相違（原告はシステムではなく圧縮機を販売）、本件発明の作用効果自体にはそれほどの顧客

²⁴ なお控訴審（知財高判令和3年5月19日令和2（ネ）10019〔油冷式スクリュ圧縮機〕）では無効の抗弁が認められている。

²⁵ 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1号（2021年）69頁では原告の圧縮機が実施品である旨の表記をしていたがこれは筆者の誤解によるものであり、ここに訂正する。

吸引力がなかったこと、油冷式スクリュ圧縮機の市場が原告と被告の寡占状態であるが被告は非侵害品を組み込んだ NewTon システムも販売可能であったこと等を考慮し、9 割の覆滅を認めている。

[5] 東京地判令和 2 年12月1日平成29(ワ)28541〔ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造〕

本件は、被告による被告各製品（圧縮機）の販売が、原告が有するピストン式圧縮機における冷媒吸入構造に係る特許権の侵害に該当すると認定された事例である²⁶。

被告各製品の販売利益への 2 項の適用につき、被告側は、推定覆滅事由として、被告各製品は圧縮機（実施部分）とクラッチアセンブリからなり、クラッチの価値が50%を下回るものではないとして、少なくとも50%の覆滅が認められると主張した。

裁判所は、2 項の適用対象となる利益がクラッチ部分を含む被告各製品の限界利益となる理由として、被告各製品においてクラッチ部分が圧縮機を機能させるための部分であり、「ピストン式圧縮機の業界では、通常、圧縮機とクラッチ部分が組み合わせて販売されている…だけでなく、被告はクラッチ部分を単独で販売しておらず、被告各製品（圧縮機部分）とクラッチ部分を組み合わせて販売している」ことを挙げている。

推定の覆滅の判断では、「被告各製品にクラッチ部分が含まれていることを理由として直ちに大きな推定覆滅が認められることにはならない」としつつも、圧縮機における本件発明の顧客吸引力等が相当限定的であることに鑑み、5 割の推定の覆滅を認めた。

3) 付随品への 2 項の適用否定（又は非実施部分を除外して利益額を算定）

[6] 大阪地判平成17年 3 月14日平成15(ワ)2893〔長尺ワークのローディング

²⁶ 控訴審（知財高判令和 3 年 9 月16日令和 3（ネ）10005）では、3 項の損害額（被告各製品の売上高の 3 %。実施料率の算定において「クラッチ部分と圧縮機部分は観念的には区別することができ、特許法102条 3 項の適用に当たっては、被告各製品の売上高は、クラッチ部分を含むものであるという事情も考慮する必要がある」と判示）が 2 項の損害額（限界利益額のみ伏字で認定）を上回るとして、2 項については詳しい判断が示されていない。

グ装置]

本件は、被告によるストッカー付きの丸鋸切断機（被告物件）の製造販売が、原告が有する長尺ワークのローディング装置（ストッカー）に係る実用新案権の侵害に該当すると認定された事例である。

本件では被告は侵害品であるストッカー付きの丸鋸切断機を販売していたが、丸鋸切断機単体又は非侵害品であるストッカー付きの丸鋸切断機も販売していた（原告側の販売態様は明らかではないが、原告の主張では原告ではストッカーなしに切断機を販売することはほとんどないとのことである）。

原告は、被告物件（切断機部分も含む）の販売利益全額を2項の利益額として算定すべきことを主張したが、裁判所は、被告物件のうちストッカーの販売利益に限って2項の利益額として算定し、また当該金額を最終的な損害額とした。

原告の上記主張を退ける理由として裁判所は、本件の場合の2項の「侵害の行為」とは、ストッカー（長尺ワークのローディング装置）を販売することであり、2項の利益額もその販売利益に限定されることを挙げている。ただし裁判所は、切断機の価格が高額とされストッカーの価格が不当に低い場合には客観的な価格によるべきこととともに、「被告において、侵害品であるストッカーを付さなければ切断機本体を販売できなかったという事実が認められる場合」には切断機本体の販売利益額も侵害行為と相当因果関係のあるものとして2項の利益額となることを一般論として述べつつ、当該事案では被告が切断機単体や被侵害のストッカーとのセットで販売していたことを理由としてこのような事実は認められないと判断した。

[7] 東京地判平成22年2月24日平成21(ワ)5610・知財高判平成23年1月31日平成22(ネ)10031〔流し台のシンク〕（一体販売型）

本件は、被告によるシステムキッチン（本件侵害品）のシンクの製造販売が、原告が流し台のシンクにつき有する特許権の侵害に該当すると認定された事例である。

原告は、システムキッチン（本件侵害品）の販売利益（粗利益7万50円）全額への特許法102条2項の適用を主張したが、裁判所は「本件侵害品は、

ガス開口部などシンク以外の構成要素も有するシステムキッチン（アイランドカウンター）であり、シンク以外の部分は、流し台のシンクに関する本件発明と無関係であると認められる。そして、本件侵害品の売上げに対する本件発明の寄与率が、100%であると認めるに足る客観的証拠もない」として原告の主張を退け、本件侵害品のうち侵害部分（シンク）に相当する利益分のみ（1万800円）を利益額とした。

4) 小括

以上の裁判例をまとめたものが表4となる。

表4 付随品等への2項の適用に関する裁判例一覧

	製品等の構成（下線が実施品・実施部分）	被告側販売態様	2項適用	覆滅・寄与度減額
[1]	<u>着脱装置</u> ＋クレーン装置	一体販売	全体	なし
[2]	<u>モデルガン本体</u> ＋本体用アクセサリ	セット販売／本体とアクセサリを単体でも販売	全体	なし
[3]	カテーテル等＋ <u>胃壁固定具</u>	セット販売／実施品単体も販売	全体	寄与度減額（70%減額）
[4]	<u>圧縮機</u> を組み込んだシステム	一体販売（基本的に実施部分を独立販売せず）	全体	90%覆滅
[5]	<u>圧縮機部分</u> ＋クラッチ部分	一体販売（非実施部分を単独で販売せず）	全体	50%覆滅
[6]	<u>ストッカー</u> ＋切断機	一体販売、切断機単体（又は非実施品のストッカーとセット）でも販売	実施品に限定	なし
[7]	システムキッチン（における <u>流し台シンク</u> ）	一体販売（部分実施）	実施部分限定	なし

以上の裁判例のうち、非実施部分についても2項を適用し利益全額をそのまま損害額とした判決は比較的早い時期の裁判例（[1]（平成11年）・[2]（平成16年））に限られている。

平成20年以降の裁判例についてみると、非実施部分・非実施品も含め2

項を適用した事例（[3][4][5]）では50%以上の寄与度減額や（寄与利益が低いことを主な理由とする）推定覆滅が認められている。他方、実施部分に限定した事例（[6][7]）では寄与度減額・推定覆滅が行われていない。これらの裁判例については判断プロセス・立証責任の分配の点はさておき、最終的な損害額の点では実質的な相違はあまり大きくないとも評価できよう。

裁判例の中でも特に対照的なのが、非実施部分が単体でも販売されていた事案につき、セット販売分については一体として販売されていたことを理由に全体につき2項を適用した[2]と、「侵害の行為」はあくまでストッカーの販売であることを理由に非実施部分（切断機）への2項適用を否定した[6]である。もっとも[6]は一般論として「侵害品であるストッカーを付さなければ切断機本体を販売できなかったという事実が認められる場合」には2項の適用が認められるとも判示していた。

これらに対して、〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以降の裁判例（[4][5]）では、被告が実施部分（[4]）又は非実施部分（[5]）を単独で販売していなかったことが、非実施部分も含めて2項を適用する理由付けの一つとして挙げられている（ただし前述の通り両事件とも大幅な推定の覆滅が認められた事案である）。

iii. 本判決の立場

本判決は、付随品・関連商品への2項の適用につき一般論を特に述べていないが、あてはめの判断からすると、侵害者の実際の販売態様に基づき、現実に入ってきた「最小の構成単位」²⁷である侵害品（本件ではベッド本体）が2項の適用対象となり、これとは別途購入可能な付随品・関連商品（交換用パーツ・サイドレール）は、侵害品と当該付随品が同時に購入されたとしても、2項の適用対象とはならない、と解していることがうかがわれる。

付随品の販売利益についても2項の適用を認めた従前の裁判例との大きな違いは、本件の事案では交換用パーツ・サイドレールはベッド本体と

²⁷ SSPPU（販売可能な最小特許実施単位）とは異なり、被告が実際に販売していた最小の構成単位を基準とするもののようである。

は(同時に購入された場合であっても)「一体として」販売されたものではない(別売されていた)と認定されている点となる。

特に「交換用パーツ」(不具合対応分は除かれている)については、侵害品であるY製品3・5と組み合わせてサイズを変更する以外に用途がない(侵害品の販売なしには交換用パーツの販売があり得なかった)にもかかわらず、2項の適用が否定されている。この点で本判決は前掲[6]〔長尺ワークのローディング装置〕以上に付随品等への2項の適用を厳格に解する立場(実施品を単体でも販売していた場合は付随品には2項不適用)と理解される。

iv. 筆者の立場から

1) 特許法102条2項の基本的な理解

特許法102条2項については、学説上、(寄与利益の限度で)利得の吐き出し制度として運用する解釈論²⁸(2項の推定の覆滅を全体利益から寄与利益への減額と位置付け、権利者側の事情を覆滅事情として考慮しない立場)も近時有力となっている。

これに対して筆者の立場は、〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕等の一般的な理解と同様²⁹、あくまで、特許法102条2項は、権利者製品の売上

²⁸ 高林龍「特許法102条2項の再定義」中山信弘先生古稀記念『はばたき—21世紀の知的財産法』(弘文堂、2015年)456頁以下(特に474頁)、田村善之「特許法102条が前提とする損害概念の検討」論究ジュリスト31号(2019年)170頁以下及び同・前掲注(17)53頁以下(特に注27を参照)を参照。

このように2項を利得吐き出し制度として運用する考え方の問題点については鈴木将文「侵害者利益と損害賠償に関する覚書」加藤雅信『21世紀民法学の挑戦下巻』(信山社、2018年)691頁以下を参照。

²⁹ ただし2項の利益額について筆者は、特許法102条2項の侵害行為により得た利益は、文言上本来は、寄与利益額と解すべきとする立場である。

もっとも、立証責任の負担を考えれば(田村・前掲注(17)43頁以下の指摘する通り、侵害行為がなかった場合の仮想的な利益額との差額についてまで権利者に立証責任を負担させるのは酷である)、全体利益額(侵害品の製造販売による利益額)をもって2項の利益額として事実上の推定を行い、侵害者側に、全体利益よりも寄与利益額が低いことについての事実上の推定の覆滅に係る主張立証責任を負担させ

減少等による逸失利益（又はこれと同種の損害）に係る損害額の推定規定と解するもの³⁰である。

このような立場からは、付随品・関連商品に係る利益分も2項の利益額に含まれるか、を検討する前に、まず、権利者製品に関して付随品等に係る逸失利益も、民法709条（さらには特許法102条1項1号）に基づく特許権侵害による損害賠償の対象となるか、との前提問題についての検討をする必要がある。

2) 前提問題：権利者製品の付随品等に係る逸失利益も民法709条の下で賠償対象に含まれるか？

この前提問題についての筆者の立場（ひとまず権利者製品本体は特許発明を実施していることを前提とする³¹。より詳細な理由付けについては別稿³²を参照）は、以下の①②の条件を満たす場合には、権利者により実施

るべきと解する。このような筆者本来の立場からは、2項に係る推定の覆滅は、2項の利益額の算定における全体利益額から寄与利益額への事実上の推定の覆滅と、侵害者の利益額よりも権利者の損害額が低いことを理由とする法律上の推定の覆滅との二段階の判断を含むこととなる（実際には考慮要素が重なるため裁判所が両者をまとめて判断すること自体は不当とまではいえないと考えるため、大合議判決の立場と同様の帰結となる）。

³⁰ その理由としては、特許法102条2項の文言、2項と3項の役割分担、102条5項の存在、寄与利益額の実際上の算定の困難（権利者の逸失利益額は明らかに小さいが寄与利益額がよくわからない場合の取扱いの問題）等が挙げられる。

なお特許法102条2項の利益について、侵害者側の限界利益と解する点については利得吐出し的な解釈とこそ親和性があるとの指摘（田村・前掲注(17)53頁以下）もある。しかし報告者の立場からは、2項は侵害者の利益をもって権利者の損害を推定するものである以上、侵害者の「利益」の算定と、利益額によって推定された権利者の損害額に係る推定の覆滅は前述の通り本来別の判断プロセスであり（寄与利益の取扱いはそれを実際上まぜこぜにするものであるが）、侵害者の利益額について（権利者側ではなく）侵害者側の限界利益を基準として算定することは、特許法102条2項の文言からすれば自然な解釈であり、損害額の推定規定との理解と矛盾するものではない。

³¹ 権利者製品本体が、侵害品と競合関係にある非実施品である場合の取扱いについては、付随品の取扱いも含めて、報告者の立場をまだ決めかねている。

³² 金子・前掲注(25)72頁以下を参照。

品と付随品が一体として販売されているかを問わず、当該付随品に係る逸失利益についても賠償の対象となるべきとする立場である。

- ① 侵害行為がなければ権利者の付随品等(非実施品である付随製品・関連サービス)が販売できたとの事実的因果関係(付随品の逸失販売数量)が認められ、かつ、
- ② 権利者製品本体における特許発明の実施が、付随品の購買動機に(部分的にでも)寄与していることが権利者により立証された場合

ただし特許権は、あくまで特許発明の実施に係る需要についての独占権であり、損害賠償の範囲もあくまで特許発明の実施が需要者の購買動機に影響を与えた範囲に限られるべきであるとの立場から、③侵害者側が、権利者付随品の想定購入者の購買動機の形成において、権利者製品本体における特許発明の実施が明らかに部分的にしか貢献していないことを立証した場合、特許権侵害による損害として賠償範囲に含められる利益額は、貢献の程度に応じて減額される(基本的には、特許発明の実施品と組み合わせなかった場合の付随品に対する支払意思相当額分を付随品の利益額から控除する)べきと解する³³。

³³ 部分実施の場合等も同様の取扱いとなる。金子・前掲注(25)56頁以下の「 β 相当利益の控除」に関する記述を参照。

侵害行為がなければ権利者製品が購入されたという事実的因果関係の判断(特許法102条1項1号の「販売することができないとする事情」(販売阻害事情)に関する判断)とは別に、さらに、特許発明の実施が購買動機の形成に与えた度合いを考慮した減額が認められるべき場合があるとの考え方については、佐野・前掲注(20)82頁(侵害品についての需要が権利者製品にそのまま向かう場合にも、部分実施について特許発明の寄与度・貢献度を考慮した減額をしないと1項の損害額が過大となるとする)の他、中山＝小泉編・前掲注(18)1871頁〔飯田圭〕等を参照。知財高判令和2年2月28日平成31(ネ)10003〔美容器大合議〕の利益額における事実上の推定の覆減も(逸失販売数量の認定に先行して行うかのような判示や部分実施に限定するようにも読める判示の点で問題があるが)実質的にはこのような控除を行うべきとの発想に基づくものとも評価できよう(金子敏哉「判批」令和2年度重要判例解説(2021年)219頁参照)。

そして付随品等が実施品と一体のものとして販売されているか、別個に販売されているかとの事情は、上記の判断枠組みの主に①の事実的因果関係に関わる事情である。権利者製品において実施品と付随品が一体として（のみ）販売されていることは、①の事実的因果関係を肯定しやすくする要素であるが、必須の要件ではない。実施品の購入者の一部のみが当該付随品等を（侵害品の購入時以外のタイミングで）任意に購入する場合であっても上記の判断枠組みのもとで①・②の要件を満たせば賠償が認められるべきである。

3) 付随品等への特許法102条2項の適用

以下では、侵害者が(a)侵害品と非実施の付随品等を一体として・セット商品として販売していた場合と、(b)非実施の付随品等が別売りされていた場合（特に侵害品の購入者が後に侵害者から付随品等を別途購入した場合）に分けて記述をする。

(a) 侵害者が侵害品と付随品をセット商品・一体として販売していた場合³⁴

この場合の基本的な問題状況は、侵害者製品における部分実施と同様である。

部分実施に係る2項の適用につき全体利益説をとる〔二酸化炭素粘性組成物大合議〕の立場³⁵を前提とすれば、侵害部分と非侵害部分が別個の物

これに対して、部分実施等の事情は専ら販売阻害事情として考慮すべきであるとの立場から上記の見解を強く批判するもの（報告者もそのような立場であったが改説した）として、鈴木博文「特許権侵害に基づく損害賠償に関する一考察」*Law & Technology* 90号（2020年）21頁及び田村善之「判批」*知的財産法政策学研究* 59号（2021年）124頁以下を参照。

³⁴ 増井＝田村・前掲注(21)393頁〔田村善之〕（2項について純粋な利得吐出しを認める考え方に移行する前の見解である点に留意）では、侵害者のセット商品（侵害品と付随品）につき特許権者もセット商品を販売している場合にはセット商品全体につき2項を適用し、侵害者のセット商品の購入者のうち権利者のセット商品を購入しないであろうと認められる程度で推定の覆滅を認める見解が示されていた。

³⁵ 2項の利益額を本来は寄与利益額であると解しつつも、全体利益をもって2項の利益額に該当するとの事実上の推定を行うべきとする本稿の立場からも基本的には同様の帰結となる。

である場合にも侵害者がこれらをセットとして・一体として販売していた場合には同様の取扱いがされるべきであろう。

そしてこの場合に侵害者が侵害品や付随品をそれぞれ単独でも販売していたという事情は、セット商品全体への2項の適用を直ちに否定する事情とはならないと解すべきである。もっとも付随品として主張されている製品が侵害品の購入者以外にも購入されているとの事実は、特許発明の実施が付随品に対応する販売利益には全く貢献していない・あるいは部分的にのみ貢献していることを示す事情として、後述の寄与利益に係る推定の覆滅事由として考慮されることとなる。

また権利者は実施品のみを販売しており付随品に対応する製品を販売していないとの事情も、権利者は部品（実施品）を販売し侵害者が最終製品を販売している場合等と同様に、権利者の損害が小さいことに係る推定の覆滅事由として考慮されることとなる³⁶。

(b) 侵害者が実施品と付随品等を別売りで販売していた場合

他方、付随品・関連商品が侵害品とは別売りで販売されている場合（特に付随品等が侵害品の購入者によって後に別途購入された場合）、侵害者による付随品の販売行為は侵害品の販売行為は別個の行為と観念され、付随品の販売行為それ自体は特許権の侵害には該当しない。

しかし権利者による別売りの付随品等に係る逸失利益も特許権侵害による損害賠償の対象となるべきとの前述の立場からすれば、特許法102条2項の適用（又は類推適用³⁷）により、付随品等の逸失利益に係る損害額を侵害者の付随品等に係る販売利益額によって推定することが一定の要件

³⁶ セット商品内において、特許発明の実施がその購買動機の形成に何ら寄与していない範囲を特定し、かつ当該範囲に係る構成要素の売上高や利益額を（単体での販売価格等から推認する等して）特定できた場合、（侵害者側が立証負担を負うべき）推定の覆滅の判断の過程において、他の推定覆滅事由の判断に先立って、当該売上高・利益額部分に限定する（あるいは賠償対象から除外する）、という判断を行うことは適切であろう。

³⁷ 付随品の販売行為がそれ自体としては特許法102条2項の「侵害の行為」に文言上該当しないことを重視するとしても、上記①・②の要件を満たす場合には類推適用を認めるべきと解する。

の下で認められるべきであろう。すなわち、①特許権の侵害行為と侵害者付随品の販売行為がなければ、権利者付随品（又は侵害者付随品に相当する部分を含む権利者製品本体）の販売による利益が得られたであろうという事情³⁸が存在し、かつ、②侵害品本体等における特許発明の実施が（部分的にでも）付随品の購買動機の形成に寄与していると認められる場合（以上の①②については権利者側が主張立証責任を負うと解すべきである）、侵害者による別売の付随品・関連商品の販売利益についても特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。この場合、③侵害者付随品の購買動機において特許発明以外の要素が多くを占めるとの事情は推定の覆滅の事情として考慮すべきこととなる。

本件の場合、Yが販売した交換用パーツについては、侵害品であるベッド本体（Y製品3・5）において特許発明1が実施されていることが交換用パーツの購買動機の形成において決定的な役割を果たしているため、上記②の事情を満たす。そしてXがX製品用の交換用パーツを販売していたのであれば基本的に①の事情も満たされ、Yの交換用パーツの販売利益をもってXの交換用パーツに係る逸失利益額を推定することが許容されるべき事案であったと解される。またこの場合、特許発明の実施が交換用パーツの販売利益に全面的に寄与しているといえる事案であり、交換用パーツの販売利益について寄与利益に係る推定の覆滅は認められないこととなるだろう。

他方、本件のサイドレールについては、XがX製品用のサイドレールを販売していたのであれば①の事情は存在するといえるが、②Y製品3・5における本件発明1の実施がサイドレールに係る購買動機の形成に部分的にでも寄与したといえるのか、③またその寄与がどの程度かは必ずしも明らかではない。少なくとも、特許発明の作用効果がY製品3・5の購買動機の形成に何ら寄与していない（サイズ変更の可能性をベッドの購買の際に何ら考慮していない）需要者との関係では、サイドレールの販売利益については2項の適用を否定すべきこととなるだろう。

³⁸ この事情は〔ごみ貯蔵機器大合議〕が示した侵害品の販売利益に係る2項適用要件に対応するものであり、推定の要件としては同程度の蓋然性で足りると解される。

4. 推定の覆滅を巡る判断

i. 推定の覆滅事由の二つの類型

前掲〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕は、特許法102条2項の推定覆滅事由となるのは「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情」であるとの一般論（本判決もこの一般論を踏襲している）を示した上で、その具体例として「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」を挙げていた。

これらの推定覆滅事由は、理念的には〔Ⅰ〕侵害者の寄与利益額が全体利益額の一部である・0であることを根拠付ける事情（寄与利益に係る覆滅事由）³⁹と、主に〔Ⅱ〕（寄与利益が低いこと以外の）権利者の損害額が侵害者の利益額よりも低い・0であることを根拠付ける事情（権利者損害に係る覆滅事由）に大別される。

大合議判決が具体例として示した推定の覆滅事由のうち、①市場の非同一性や②市場における競合品の存在は主に〔2〕権利者損害に係る覆滅事由の一例といえる。他方③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）⁴⁰や④侵害品の性能（特許発明以外の特徴等）、そして侵害者製品が部分実施であるとの事情については、権利者製品との対比を行った場合には〔2〕にも関わるものともいえるが、専ら侵害品につき検討して覆滅を認めた場合（例えば侵害品において特許発明以外の機能・特徴が購買動機の形成において重要な役割を果たしていることを理由に覆滅を肯定した場合）、主に〔1〕寄与利益が小さいということが認められたことによる覆滅と解されよう⁴¹。

³⁹ 利益吐き出し制度の下では基本的に〔1〕のみが考慮されることになる。

⁴⁰ 〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕の具体的な判断において、③侵害者の営業努力について権利者側との対比ではなく通常の営業努力を超えるものではないことを理由に覆滅の主張が退けられた点は、その判断が寄与利益に係る覆滅事由についての判断であることを示している（金子敏哉「判批」判例評論745号（2021年）17頁参照）。

⁴¹ 田村善之「特許法102条が前提とする損害概念の検討」論究ジュリスト31号（2019

ii.〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以降の推定の覆滅に関する裁判例

大合議判決後の裁判例（研究会における報告前の2021年9月9日にLex/DBインターネットで「特許法102条2項」で検索したもの）における推定の覆滅に関する判断をまとめると、推定の覆滅が特に主張されなかった事件が2件⁴²、推定の覆滅が全面的に否定された判決数は6件⁴³、推定の覆滅が一部肯定された判決数は13件（本判決を含む。覆滅率は20～95%。全部覆滅は0件）となっている。

このうち一部覆滅が認められた本判決を除く12件の裁判例を〔Ⅰ〕寄与利益に係る覆滅事由と〔Ⅱ〕権利者損害に係る覆滅事由のいずれが考慮されたかに着目して整理した一覧が以下となる。

1)〔Ⅰ〕寄与利益に係る覆滅事由が主に考慮された事案 5件

- [1] 知財高判令和2年5月27日平成30(ネ)10016〔液体を微粒子に噴射する方法とノズル〕（部分実施。製品全体の購買動機への寄与の低さで70%覆滅）⁴⁴
- [2] 大阪地判令和2年5月28日平成30(ワ)4851〔クランプ装置〕（被告製

年）171頁における、利益吐き出し制度の発想の下では、③④は返還額を減じる事情となるが、①②の事情は考慮すべきではないとの指摘も参照。

⁴² 東京地判令和元年6月18日平成29(ワ)43269〔抗ウイルス性衛生マスク〕、大阪地判令和2年1月16日平成29(ワ)6334〔非水系毛髪化粧料〕。

⁴³ 大阪地判令和元年7月18日平成29(ワ)4311〔アイメイク施術台〕（特許発明の寄与が小さいことや価格差に基づく主張）、東京地判令和元年9月4日平成28(ワ)16912〔情報管理プログラム〕（特許発明の寄与が小さいことや被告製品の独自の特徴、競合品の存在に基づく主張）、知財高判令和元年10月10日平成31(ネ)10031〔薬剤分包用ロールペーパー〕（価格差に基づく主張）、知財高判令和2年1月21日令和元(ネ)10036〔梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造〕（部分実施、被告製品の独自技術に基づく主張）、知財高判令和2年11月30日平成29(ネ)10049〔チューブ状ひも本体を備えたひも〕（被告営業努力、競合品の存在、本件発明の寄与がない、被告製品の特徴に基づく主張）、大阪地判令和3年2月18日平成30(ワ)3461〔薬剤分包装置〕（価格差に基づく主張）。

⁴⁴ 実施部分が被告製品の交換用部品の一つであった事案で、被告製品の購買動機の形成への特許発明の寄与の割合を30%と認定し、70%分につき覆滅。

品の他の機能を考慮し20%覆滅)⁴⁵

- [3] 知財高判令和2年6月18日令和元(ネ)10076〔基礎パッキン用スペーサ〕(特許発明の顧客吸引力の低さを考慮し70%覆滅)
- [4] 東京地判令和2年12月1日平成29(ワ)28541〔ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造〕(非実施部分の存在のみでは大きな覆滅は認められないとしつつも、特許発明の顧客吸引力への影響が限定的であることを主に考慮し50%覆滅。前述)
- [5] 東京地判令和3年1月29日平成30(ワ)1233〔コンクリート造基礎の支持構造〕(特許発明の作用効果が顧客吸引力に与えた影響が限定的であることに鑑み30%覆滅)

2) [Ⅱ] 権利者損害に係る覆滅事由が主に考慮された事案 2件

- [6] 東京地判令和2年3月19日平成29(ワ)32839〔美容器〕(価格差で50%覆滅)⁴⁶・知財高判令和3年3月8日令和2(ネ)10035〔美容器〕(性能差・営業努力、本件発明の製品への寄与の低さを理由として更なる覆滅を求める被告側の主張を退けた)
- [7] 東京地判令和3年5月18日平成31(ワ)2675〔吹矢の矢〕(被告製品が吹矢協会の公認用具であることを主な理由に購入されたことに鑑み、公認用具でなくなっていた原告製品の購入に需要が向かわなかったことを理由に65%覆滅)⁴⁷

3) [Ⅰ]と[Ⅱ]の双方が考慮された事案 5件

- [8] 大阪地判令和元年9月10日平成28(ワ)12296〔棒状フック用のカードケース〕(他製品のバンドル品としての販売・被告営業努力等で60%

⁴⁵ 被告製品に他の機能があることを考慮し2割の限度で覆滅。

⁴⁶ 侵害品と原告製品の10倍以上の価格差を主に考慮し5割の限度で覆滅を認めながらも(販売手法や製品の機能の相違については価格差を離れての覆滅事情とはならないと判断した)、他方で本件発明の美容器に対する寄与が低いとの主張については、本件発明の特徴部分は被告利益全体に寄与していると認定している。

⁴⁷ 被告製品固有の機能等に基づく覆滅の主張は、需要者の購入動機に影響を与えていないことを理由に退けている。

覆滅)⁴⁸

- [9] 大阪地判令和元年12月16日平成29(ワ)7532・知財高判令和2年9月30日令和2(ネ)10004〔光照射装置〕(特許発明の顧客吸引力の低さ・競合品で50%以上覆滅)⁴⁹
- [10] 大阪地判令和2年1月20日平成28(ワ)4815〔油冷式スクリュ圧縮機〕(セット販売・業務態様の相違・特許発明の寄与の低さで90%覆滅)⇒控訴審で無効の抗弁成立
- [11] 大阪地判令和3年2月18日平成29(ワ)10716〔手摺の取付装置と取付方法〕(特許発明の顧客吸引力が限られること・競合品(ただし限定的)で20%覆滅)
- [12] 東京地判令和3年3月10日平成29(ワ)7207〔真空洗浄装置〕(特許発明(乾燥工程に関わる)の顧客吸引力の低さ、競合企業の市場シェア(ただし被告製品と原告製品の代替性は高いとも認定)を考慮し50%覆滅)

iii. 本判決の判断

本判決は、部分実施(特許発明が介護用電動ベッド(Y製品3・5)のフレーム構造の一部に係る事案)の事案において、主に[I]寄与利益が小さいことを理由に大幅な覆滅(95%、90%)を認めた事例となる。

大幅な覆滅(90%)を認めた[10]〔油冷式スクリュ圧縮機〕では、原告(圧縮機を販売)と被告(圧縮機を組み込んだシステムを販売)に大幅な業務態様の相違が存在したとの事情(この事情は[II]侵害者のプラント販売の利益に対して権利者の圧縮機に係る逸失利益が小さいことを示す事情)も大きな考慮要素となっていた。これに対して本件では、XとYの業務態様にはそれほどの相違点はない(X製品とY製品3・5は直接競合しているといえる)事案において、特許発明の作用効果がY製品3・5の売上(及び需要者の購買動機の形成)に貢献した程度が極めて低い(Y製品3につ

⁴⁸ 侵害品の大半が他の被告製品のバンドル品として販売されたこと、原告製品に置き換えて侵害品を購入したといえないこと、被告の販売力・ブランドイメージ等も考慮して6割の限度で覆滅。

⁴⁹ 特許発明の顧客吸引力が必ずしも高くないこととともに、競合品の存在も考慮。割合は不明だが5割以上。

き5%、Y製品につき10%)との認定に基づいて大幅な推定の覆滅が認められた点が特徴である。

もっとも仮に、Y製品3・5について本件発明1の技術的範囲に属するのは交換用パーツや異なるタイプのベッドと組み合わせた場合に限られるとの立場によった場合、Y製品3について侵害となるセット数は多く見積もってもY製品3のレギュラータイプのベッドの販売数の約1%程度⁵⁰となる。そのような立場の下での2項の利益額と比較すれば、本判決の算定した損害額は(95%・90%という大幅な覆滅率にもかかわらず)なお大きな金額となっており、この点で判旨Iの侵害判断を前提としてY製品3・5の販売利益全体に2項を適用したことが大きな意義を持っている。

本判決が、Y製品3(Y製品5)のベッドの販売利益のうち5%・10%について覆滅を認めなかった実質的な判断は、本件発明1の購買動機への寄与について、将来サイズ変更が必要となった時に(将来別タイプのベッドや交換用パーツを購入することで)フレーム交換ができる、という点でも寄与している、との理解に基づくものといえよう。

*本稿脱稿後、飯田圭「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」知的財産法政策学研究62号(2022年)99頁以下に接した(特に前掲「二酸化炭素含有粘性組成物大合議」が挙げた覆滅事由のうち③侵害者の営業努力や④侵害品の性能等の事情を、主に寄与利益に係る覆滅事由であると位置付ける本稿のような理解に対する批判につき同論文の138・139頁を参照)。

⁵⁰ Y製品3のレギュラータイプの販売台数は6万3,223台、ショートタイプの販売台数は594台、交換用パーツの販売数はYのヒアリング結果によれば45セットとなり、仮に、レギュラーとショート(又は交換用パーツ)をセットで購入した場合にのみ侵害が成立すると解した場合、侵害となるセット数は最大でも594+45=609台となる。

Y側の主張のように交換用パーツも購入した者に限定した場合はさらに低い数字(45台)となる。