



Title	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
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 60, 1-50
Issue Date	2021-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/84864
Type	departmental bulletin paper
File Information	60_01-Tamura.pdf



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 —

田 村 善 之

I 序

本稿は、日本の特許権侵害に対する損害賠償額の算定の現況を把握し、その課題が、かつての賠償額の高額化から、各種事例における損害額算定の予測可能性に移行していることを指摘し、その解決のために、特許法102条1項、2項、3項のそれぞれの機能に即した役割分担を遂行するとともに、個別事例の算定を統御し得る損害論を定立することを目的とする。

II 特許法102条の俯瞰

まずは、特許法102条の全体像を俯瞰しておこう。

特許権侵害に対する損害賠償の請求権を根拠づける条文は民法709条であり、そこにいう「権利」に特許権が含まれると解されている。特許法102条には、民法で損害賠償が認められることを前提として、その損害額の算定のための特則が設けられている。

102条1項は逸失利益額の推定規定であり、1998年改正で新設された。2019年に従前の102条1項が実質的に102条1項1号に移動し、同号の推定が認められなかった場合に一定の条件の下に相当実施料額賠償を認めるために新たに102条1項2号が設けられた結果、条文の様相は大きく変更されたが、当該論点以外の取扱いに関する条文の骨格は変わっていない。

102条2項は侵害による利益額を損害額と推定する規定であり、現行特

許法が制定された1959年に導入されたもので、当時は102条1項であったが、1998年改正による特許法102条1項の新設に伴い、102条2項に移動している。

102条3項は、一般には「実施料相当額賠償」と呼ばれているが、私は以前から、「相当実施料額」と呼んでいる。後から述べるように、ライセンス契約の実施料に相当する金額ではなく、特許権侵害に対する相当な実施料額の賠償を定めるものだという現在では通説的になっている理解を呼称に反映させたほうがよいと考えたからである。同項も1959年改正により設けられたものであり、当時は102条2項であったが、1998年改正により102条3項に移行した。1998年に算定目標が、後述するように、事後的に見て相当な実施料額であることを明確化するための文言改正がなされており、さらに2019年改正でその旨を明確化する規定が102条4項に新設された。

Ⅲ 特許権侵害についてなぜ特則を設ける必要があるのか

それでは、なぜ、このように特許権侵害に対する損害賠償額の算定について特則が設けられているのだろうか。その答えは、典型的な財産権である所有権と異なる、特許権の以下のような特徴に求めることができる。

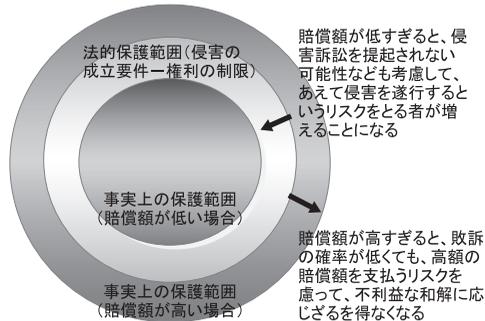
第一に、特許権侵害は、有体物に対する権利である所有権の侵害と異なり、至るところで行われ得る。その反面、やはり有体物に対する侵害と異なり、侵害に対して物理的な防御策を講じることが難しい。このように侵害に晒されやすく対策をとりにくいという事情は、権利の保護の実効性に悖るところがないよう、賠償額を高め、侵害を抑止することが望まれる。

たしかに、損害賠償は過去の侵害行為に対する救済であって、将来の侵害行為の抑止、予防をなす機能は、第一義的には、差止請求の果たすべき役割ではある。しかし、上述したような特殊事情が特許権侵害にあることを考えると、損害賠償にも抑止力を発揮するような制度設計が期待されるということになる。

ところが、特許権の侵害は、有体物の毀損という形ではなくて、市場を媒介として損害が発生するので、可視的に把握することができない。これは、何も特則を設けず、権利者に証明責任を負担させたままにしておく、損害額はむしろ低めに算定される危険性があるということを意味する。

これらの事情は、特許権侵害に対する損害賠償額の算定を高める方向の対策を設けることを要請する¹。

それでは、特許権侵害に対しては賠償額をひたすら高めたほうがよいのかというと、そうもいってられない事情もあることに注意が必要である。それは、やはり有体物と違って、特許権は侵害となるか否かの範囲が必ずしも明確でないために、サンクションが強すぎると事実上保護の範囲が拡大するという可能性があるからである。



図の「法的保護範囲」は、本来、クレーム解釈や均等論の結果、技術的範囲が特定され、そこから先使用、消尽、そして無効の抗弁等に関する検討を経て決定された違法か否かの境界線であるとする。賠償額の算定が低すぎる場合、発見されなかったり、訴訟提起されなかったりすることを考えると、侵害をしたほうが得となると考えて侵害に走る者が増える結果、特許権の実効的な保護の範囲はこの境界線の枠内のより狭い範囲に縮減

¹ 1988年ぐらいから書き始めて1990年に書き終えた、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)～(4)」法学協会雑誌108巻6・7・9・10号(1991年)[田村善之『知的財産権と損害賠償』(新版・2004年・弘文堂)所収]では、こうした問題意識を開陳しながら、当時の裁判実務が特許権侵害に対する損害賠償をとすれば低めに算定する傾向にあったこと(後述する3点セットの問題点を参照)を批判的に考察し賠償額を高める算段を講じた。しかし、1990年代後半から裁判実務の傾向に変化が見られ、何度か法改正もなされた結果、後述するように、現在では特許権侵害訴訟において認容される損害賠償額の水準は、従前に比して相対的に高度化している。そうすると、逆に、次に本文で述べるような問題意識が芽生え、今に至っている。その意味で、本稿の内容は、この論文の内容を改訂するものといえるため、「続・知的財産権と損害賠償」という副題を付した。

することになる。

他方、賠償額が高すぎると、訴訟に行けば相当な確率で勝てると思っ
ていても、いざ敗訴してしまった場合の賠償額が極めて高額であることが見
込まれると、賠償額の期待値が相応に高額なものとなる。そのような状況
下で、特許権者から、この時点で応諾すれば低廉な実施料で許諾するとい
う申込みがなされた場合、訴訟で争うことを選択した場合の期待値その他
の訴訟に随伴するコストの見込み次第では、この特許権者からの申込みを
承諾することが経済合理的な行動になり得る（そして、そのような事態は、
勝訴できると信じている確率が5割を超えていても起こり得る）。そうす
ると、賠償額が高すぎる場合には、事実上、特許権が保護される範囲も広
がり、特許法が予定しているものよりも遥かに拡大することになりかねな
い。

そうすると、追求すべきは、事実上の保護範囲が広すぎるということも
なく、狭すぎるということもなく、法が予定している保護範囲をそれほど
外さないところで収まるような、その意味での適正な賠償額を算定するこ
とだということになる。そのための舵取りは決して容易ではない。特許権
侵害に対する損害賠償額の算定に関しては、法改正が何度か繰り返され、
裁判例の傾向も変化しているが、本稿のようなものの見方をすると、それ
らの作業はこの難しい落とし所を探っていく漸進的な試行錯誤として位
置づけられることになる。

IV 賠償額の水準の高度化の歴史－法改正と裁判実務の変遷と その評価－

1 1959年改正

前述したように、特許法102条は、1959年の現行特許法成立時に導入さ
れた。

改正作業においては、損害額の算定が困難であることから権利者が実効
的な救済を受け得ないという問題を解消するために、当初、ドイツの特許
権侵害に対する三つの損害賠償額の算定方法（逸失利益の賠償、侵害者利
益の返還、相当実施料の賠償）が参酌され、相当実施料額賠償のほか、侵

害行為により侵害者が得た利得の返還を義務づける規定を導入すべきことが審議会により答申された²。しかし、その後、答申の案は、侵害者利益の返還を認めている点において、民法の損害概念に適合しないとして、法務省民事局等の強い反対に遭う。その結果、あくまでも答申の線で事を運ぼうとする特許庁と民事局の妥協の産物として、現在の特許法102条2項(1959年改正法102条1項)の侵害により得た利益額を権利者の損害額と推定するという規定が設けられることになった³。

2 1990年代前半までの裁判実務の問題点―「3点セット」―

1) 序

日本の特許権侵害に対する損害賠償額の裁判実務は、1990年代初め頃までは、「3点セット」とでもいうべき問題点を抱えていた。

2) 3点セットその1：逸失利益賠償におけるオール・オア・ナッシング志向⁴

現在の特許法102条1項1号の逸失利益の推定規定は1998年に新設されたものであり、それまでは民法709条をそのまま適用して、差額説に立って、侵害がなかった場合に特許権者が得べかりし財産状態に戻すために、侵害がなかりせば得べかりし利益の賠償という形で、逸失利益の賠償が求められていた。

しかし、裁判実務においてそれが認容されるためのハードルは極めて高く、オール・オア・ナッシングとでもいうべき傾向を示していた。侵害製品に特許発明の実施部分以外に特徴がないとか、市場においてほかに競合製品がないなどの事情があるために、侵害製品の全ての需要が特許権者の製品に向くような場合には、侵害製品の全個数について因果関係が認められ、逸失利益の賠償が認められていた。しかし、侵害製品に特許発明以外の特徴があるとか、市場において競合製品が存在する場合であっても、侵害がなければ侵害製品の需要者の何割かは特許権者の製品に向くのでは

² 特許庁編『工業所有権制度審議会答申説明書』(1957年・発明協会)142～143頁。

³ 以上につき、参照、田村・前掲注1知的財産権47～63頁。

⁴ 田村・前掲注1知的財産権3～6頁。

ないかと思われるような事案で、当時の裁判所は、そのような中間的な数字を示すことなく、因果関係の証明がないとして、逸失利益の賠償を全面的に否定していた。

このオール・オア・ナッシングの取扱いにより、当時の裁判実務における709条に基づく逸失利益の賠償の要件が非常に高度化しており、侵害製品に特許発明以外の特徴があるとか、市場において競合品があるという一般によくある通常の事例では、賠償が認められないという状況にあった。

3) 3点セットその2：権利者不実施の場合の侵害者利益の推定の否定

次なる問題は、侵害者利益の推定において、特許権者が実施していることが推定の要件と解されたことである⁵。

1998年改正前の特許法102条1項、そして現在の102条2項の侵害者利益の推定規定の条文上はそのような要件は書かれていないにもかかわらず、裁判実務は、102条1項は損害額を推定するものであって、損害自体は推定しないと考え、特許権者が不実施の場合には、損害が発生していないので102条1項は適用されないとしていた。ただ、特許発明を実施していかなくても、たとえば侵害製品と競合する製品を実施していれば足りるのではないかという論点があり、実際、その後の時期の裁判例ではその意味で特許発明の実施は要しないとされるに至るのであるが、いずれにせよ特許発明の実施ではないにせよ、侵害行為と競合するような実施はなしている必要があると解されている。ゆえに、特許権者がそのような実施をなしていないという意味で不実施の場合には侵害者利益の推定は働かないという限界があった。

4) 3点セットその3：相当実施料賠償における実施契約の相場への平準化⁶

1998年改正前の特許法102条2項（現行法102条3項）の賠償額に関して、裁判実務は、実施契約の相場による平準化を行っていた。

当時の裁判例の傾向を概括しておけば、被侵害特許発明の実施許諾例に関する約定率を重視しながら、それが同種製品における一般的な相場より

⁵ 田村・前掲注1 知的財産権 8頁。

⁶ 田村・前掲注1 知的財産権24～26頁。

も高率の場合には減額を加える、また侵害者と権利者の間の特殊な事情があればそれも参酌される、証拠がなければ、3～5%を主流とする一般的な相場か、もしくは、発明価値に応じて販売価格の4%、3%、2%を基準率とする国有特許実施契約書に記載されている実施料の方式が活用される、というものであった。

そうすると、特に権利者が不実施の場合などには、逸失利益はいうに及ばず、侵害者利益の推定も働かないので、賠償額はこの実施料相当額ということになり、そこでは実施契約で一般的に支払われる実施料の相場等、実施許諾を求めにいった場合と同程度の金額を支払えば足りることになる⁷。そして、見つかったり訴訟提起されたりしない可能性があることを考えると、むしろ経済合理的には侵害したほうが得ということになりかねないという問題があった。

3 3点セット克服の提言

筆者は、こうした3点セットの問題点が当時の裁判実務にあることを指摘するとともに、その解決策として、3点セットそれぞれに対して以下のような対策を掲げていた⁸。

第一に、3点セットその1に対しては、たしかに、市場においてほかに競合品が存在する場合には、侵害行為がなかったとしても侵害者の製品の需要は独り権利者の製品にのみ向けられることはない。また、価格その他の特許発明の実施部分以外の特徴が侵害者の製品の需要者の購買動機となった場合には、侵害者の製品が特許の実施部分を包含していなかったとしても当該需要者は侵害者の製品を購入したかもしれない。したがって、権利者が侵害者と「同数」の製品を販売し得たと認定することはできないであろう。しかし、正確に数量を特定することができなくとも、少なくと

⁷ さらにいえば、権利者(=国)が利益を得ようというよりは一般に技術を実施してもらおうと考え、低廉なものとなっているのではないかと思われる国有実施許諾契約の実施料が参照される場合には、むしろ金額は実施許諾を求めに行った場合よりも安くなることのほうが多いように思われる。

⁸ 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(4)」法学協会雑誌108巻10号(1991年)[田村・前掲注1知的財産権261～263頁所収]。

もこの程度を下ることはないであろうという心証がとれる割合というものはあるはずだから（たとえば、5割か6割かは特定できないが、少なくとも4割は超えるはずであるなど）、その限度で因果関係の証明があるものとして扱わなければならない⁹。そのような中間的な取扱いをなせば、逸失利益の賠償におけるオール・オア・ナッシングの問題は解消することになる、というのが第一の提言であった。

第二に、3点セットその2にかかる当時の特許法102条1項（現在の2項）の侵害者利益額の推定に関しては、従来の裁判実務や学説が逸失利益を推定する規定と捉えていることを批判し、むしろ当時の2項（現在の3項）の相当実施料額の損害を推定するものとして捉えるという考え方（＝重量適用説）を提唱した。102条1項をして、そのような2項の金額を侵害者利益の額でいったん推定し、後は侵害者のほうで自己に留保すべき金額を証明していくというような過程を辿る利益配分の規定として機能させるという目論見である。相当実施料賠償は権利者が不実施の場合でも請求可能と解されているので、この重量適用説の下では、権利者が不実施であっても102条2項を推定する102条1項の適用が失われることはなく、ゆえにその場合でも102条1項の推定の下で侵害者利益の配分が行われることになる。

第三に、3点セットその3に対しては、事後的に見て相当な実施料額という概念を導入することを提唱した。

この考え方は、一般のライセンス契約における実施料額の算定と、侵害訴訟における当時の特許法102条2項（現在の3項）の賠償額の算定の性質の差異を踏まえるところから出発する。

ライセンス契約における実施料額は、いわば事前的に見て相当な実施料額といってよい。それは、和解契約的な性質を有するものなどの例外はあるが、通例は、将来行われる実施行為に対して約定する。そこでは、対象となる実施行為による利益が確定しておらず、また、特許がじつは無効であったり、ライセンス対象製品がそもそも特許発明の技術的範囲に属しておらず実施許諾を得る必要がなかったりする可能性があるにもかかわらず

⁹ 古城春実「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(2)」発明86巻2号45頁(1989年)。

ず、ライセンスを支払うというリスクを負う。もちろん、なかには、そのような無効となったり非侵害となったりする可能性が何らかの事情により極めて小さいとか、少なくとも当事者は全く意識していないなどという例もあるだろう。しかし、ライセンス契約の実施料に関する業界の相場のように、多数の契約例を取り扱う場合には、大数の法則で、必然的にこうした無効や非侵害のリスクを勘案してライセンス料が割引かれている例が一定割合で混入しているはずである。

これに対して、侵害訴訟における特許法102条3項の実施に対し受けるべき金銭の額は、事後的に見て相当な実施料額といってよい。そこでは、過去にすでに行われている実施行為(=侵害行為)に対して遡及的にその対価を算定する作業が行われる。通例のライセンス契約の場面と異なり、侵害であること、無効の抗弁が提出されなかったか、あるいは成り立たないことが確定した実施行為に対してその対価が算定されることになる。この場合、たとえばその種のリスクを勘案した割引きの影響を受けているライセンス契約における実施料の業界相場をそのまま用いてしまうと、必要がないリスクの分が参入されてしまい、その分、対価額が過少となってしまう。したがって、特許法102条3項の金額を算定する場面で業界の相場に依拠する場合には、こうしたリスクで割引かれている分を逆に割増し(=侵害プレミアム)を与える必要がある¹⁰。

また、ライセンス契約の場面では、将来、実施行為からどのような利益が得られるか不確定で予測が困難であることに加えて、営業秘密であることも少なくない利益率を相手方に開示したくないという意識が働いて、売上に対して一定の料率をかける算定方式が採択されることが多い。そして、大量にライセンス契約をなしている企業にとっては、業界の相場に依拠しておけば、個別的に損得はあっても、これまた大数の法則で、大過ないライセンス料を収受することもできる。

他方で、侵害訴訟の場面ではすでに実施行為(=侵害行為)は終了して

¹⁰ したがって、この事後的に見て相当な実施料額という発想に基づく割増しは、少なくとも理屈の上では、制裁の要素を持っていない。むしろ、業界の相場に混入している無効となったり非侵害となったりする可能性のある実施料例は比較の対象として不適切なので、その影響を可能な限り除去するために行われる作業なのである。

おり、そこから得られた利益の額も判明していることが少なくない。くわえて、侵害者の営業秘密に配慮する必要性は薄く、また、侵害訴訟に至る事件は、一般のルーティン・ワーク的に処理し得る事例とは区別された特異性を有していることが少なくないから（だからこそ訴訟に至るのである）、業界の相場による平準化に馴染まないところがある。そうだとすると、侵害訴訟において、事後的に見て相当な実施料額を算定する際には、侵害者の利益額など、当該事件に特有の事情にむしろ目を向けるべきである¹¹。

4 法改正と裁判実務による対応

1) 序

1990年代後半以降は、3点セットのうち、第1のものと第3のものについては法改正が施され、その後の裁判例の展開により問題がほぼ解消するに至っている。

2) 逸失利益の推定規定の新設：3点セットその1対策

3点セットの1点目の対策として、1998年改正で102条1項が新設された。

そこでは、逸失利益の推定規定が置かれるとともに、オール・オア・ナッシングの認定を防ぐために、但書きが設けられ、「譲渡数量の全部また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ものとする」と規定された。ここでは、推定を一部覆滅し得る事情がある場合には、いきなりゼロにするのではなく、当該事情に相当する数量に応じた額を控除しなさいと明言されている。そして、その控除の責任は侵害者とされているので、不明確な部分は侵害者に不利に臨むことが明らかにされている。これはまさに先ほどのオール・オア・ナッシング問題を解消する規定であ

¹¹ このような発想の下では、事後的に見て相当な実施料額の算定にあつては侵害者の利益額から特許権者に帰属すべき分を配分するという算定手法を採用することが可能となる。そこに、侵害者利益額の推定規定をかぶせ、特許権者が侵害者利益額の立証に成功した場合には、侵害者のほうで自己に留保すべき金額を証明しなければならないとする重量適用説を提唱したことについては、既述したとおりである。

るとともに、筆者の提言の上を行き、因果関係の証明が困難だという事情を奇貨として、その作業を侵害者の責任とすることで、その限度で、侵害抑止のためのサンクションを設けていると評価できる。

裁判実務も、一般的には、この趣旨をよく体现する運用をなしている¹²。最近、知財高裁の大合議により下された知財高大判令和 2. 2. 28平成31(ネ)10003 [美容器] は、102条 1 項但書きの「販売することができないとする事情」の解釈として、本判決は、どのような事情がこの推定の(一部)覆滅を導き得る事情に該当するかということについて、後に判文を紹介するように、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)、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)、侵害品およ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がこれに該当する旨を説いた¹³。

また、近時の裁判例は、第三者が販売している製品が市場における競合品といえるかという点について、たやすく競合品と認めて推定を(一部)覆滅することはしないと示しており、前掲知財高大判 [美容器] もその系統に属している。賠償額の高額化をもたらす運用の一つといえる¹⁴。

なお、特許法102条 1 項に関しては、2019年に、推定が認められなかった場合に、その認められなかった数量の部分について、一定の条件の下に相当実施料額賠償による敗者復活を認めるための改正がなされた。その結果、条文の文言は大きく変更され、改正前の102条 1 項但書きは、102条 1 項 1 号括弧書きに移行しているが、相当実施料額賠償の敗者復活以外の取扱いを変更する意図は起草者になく、そのことは条文の文言に照らしても明らかである。ゆえに、前掲知財高大判 [美容器] (2019年改正法が未施行の時点での事件)を含めて、従前の裁判例は、2019年改正後においてもその意義を失わないものと解される。

¹² 当初こそ、逸失利益が推定額を下回る事情が認められたとしても覆滅を容易には認めないとする裁判例が一部の傍論に認められたものの、他の裁判体に追随するものがないことにつき、田村善之 [判批] 知的財産法政策学研究59号136～139頁(2021年)。この点に関しては後述する。

¹³ 参照、田村 / 前掲注12・139～142頁。

¹⁴ 参照、田村 / 前掲注12・135～138・146～147頁。

3) 事後的に見て相当な実施料額概念の導入：3点セットその3対策

3点セットの第3点目の対策として、事後的に相当な実施料額が算定の対象となることを明らかにするために、102条3項の文言が改正された。1998年改正前の条文では、「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額」と書かれていたのだが、1998年改正では、この「通常」という文言があるがために通常の契約の相場に依拠する算定が行われているのではないかという考えの下、この2文字をとることになったのである。この「通常」の2文字に本当に従前の裁判例の算定が相場に依拠していた原因があったのかということはさておき、文言の改正がなされたということは、運用を変更すべきであるとする起草者の意図を示すメッセージとして、裁判実務に受け止められたようであり、その後、事後的に見て相当な実施料額という発想を採用する判決が相次いだ¹⁵。

その集大成として、知財高裁の大合議判決である知財高大判令和元. 6. 7判時2430号34頁〔二酸化炭素含有粘性組成物〕は、特許法102条3項について、「同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるで

¹⁵ 参照、田村善之〔判批〕知的財産法政策学研究58号62～65頁（2021年）、飯田圭／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔中巻〕』（第2版・2017年・青林書院）2034～2035頁。

もともと、侵害訴訟で認められる料率の平均値は、ライセンス契約の料率の平均値に比して特になくなっていないわけではないとする指摘もある（中山一郎「侵害プレミアムを考慮した相当実施料額をどのように算定するか」「知的財産に関する日中共同研究報告書」（2021年・知的財産研究教育財団）112～113頁（https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2020.html））。特許権侵害訴訟は、侵害との心証がとれた場合、特許権者の勝訴的な和解により終了することが多いとされている（参照、清水節「数字等に基づく地裁知財部の実情について」判例タイムズ1324号58～59頁（2010年）、品田幸男＝松川充康「知財高裁を中心とする知財訴訟の概況」判例タイムズ1412号68～69頁（2015年））。軽々には結論を導き得ないが、あるいは、侵害が肯定されたにもかかわらず和解が成立せず、終局判決にまで至る事案は、損害賠償額において争うに足りるといづれかの当事者が判断した事例であるから、何らかのバイアスがかかっているのかもしれない。

あろうことを考慮すべきである」と説いている。事後的に見て相当な実施料額が算定目標であること、そして侵害プレミアムが認められるべき旨が明言されたのである。

そして、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕の直後に成立した2019年改正特許法102条は新たに4項を設け、102条3項の賠償額を算定するに際しては、当事者が「特許権…の侵害があつたことを前提として…合意をすとしたならば…得ることとなる」対価を考慮することができる」と規定した。「特許権の侵害があつたことを前提として」とは、侵害行為が特許発明の保護範囲に属し、各種制限規定や制限法理に該当せず、なかんずく無効の抗弁も成立しないことを前提とするということの意味するものであり、事後的に見て相当な実施料額という発想を採用することが、前にもまして明らかになったといえる。

なお、侵害プレミアムがどの程度の高額化をもたらすものかという点につき、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕は、具体的な当てはめとして、業界の相場として5.3%という数字が出ていたところ、原告が有する別特許の侵害に関する解決金などを参酌しつつ、売上高の10%をもって3項の実施料率としており、侵害プレミアムを具現している。特許権者の同種特許に対する侵害にかかる紛争における解決金も参酌しているとはいえ、それ自体、侵害を踏まえた金額の例であり、特段の事情なく、侵害プレミアムのみをもって相場の倍額と判断したわけであるから¹⁶、今後の裁判例では、相場の倍額を一つの標準として、そこから調整していく取扱いが流行るのではなかろうか¹⁷。

4) 侵害者利益の返還の導入の見送り：残された課題としての3点セット その2

これらの改正の結果、3点セットのうち手つかずとなったのは、2点目

¹⁶ 小嶋崇弘〔判批〕ジュリスト1544号261頁(2020年)、田村善之〔判批〕新・判例解説 Watch 27号242頁(2020年)。もっとも、同判決については、多義的な理解が可能であることにつき、中山／前掲注15・115頁(自身は、2倍を標準として調整する取扱いを指示していることにつき、同116～118頁)。

¹⁷ その後の裁判例の動向につき、中山／前掲注15・120～126頁。はっきりした傾向を観察するには、まだ裁判例の数が少なすぎる状況にある。

の侵害者利益の推定にかかるものだけとなった。

裁判例は一貫して、102条2項の規定は、損害額を推定するに止まり、損害の発生までは推定しないという立場を堅持している。たとえば、知財高裁の大合議判決である知財高大判平成25.2.1判時2179号36頁[ごみ貯蔵機器]¹⁸は、「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」と説いている。この説示は、同項の推定を受けるためには特許発明を実施している必要はないが、侵害行為がなければ利益が得られたであろうという関係があることを推定規定適用の前提要件としたものといえる¹⁹。その後の下された大合議判決である前掲知財高大判[美容器]も、傍論ながら、この説示を踏襲している。これらの判決の論法の下では、特許権者が特許発明の実施品や競合品について製造販売輸入等をなしていない場合には、102条2項の推定は一切働かないことになる。

また、推定の覆滅に関し、前掲知財高大判[美容器]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。」と説いている。これは、逸失利益の推定規定である102条1項と同様の覆滅を求めるものといえる。とりわけ、市場における競合品が存在する場合に関しては、たしかに侵害がなかったとした場合に、侵害者の需要が競合品に流れる分は、権利者の利益に帰するわけではないから、逸失利益という発想の下ではその賠償は認められない。しかし、

¹⁸ 参照、田村善之[判批]知財管理63巻7号1107～1123頁（2013年）。

¹⁹ 具体的には、特許権者が訴外会社を通じて日本に特許製品を輸入していたという認定の下での説示であり、この事実の評価を前提とする限り、特許権者は（訴外会社を通じてではあるが）日本国内で特許発明を実施（＝輸入）していることになるから、該当部分の説示は厳密には傍論となる。

競合品に流れる分は、侵害がなかったと仮定した場合に、侵害者の手元に残るわけでもないのだから、侵害による利益を返還させるという発想の下では、権利者に返還すべきであるということになる。その意味で、この点においても、前掲知財高大判〔美容器〕の法理は、侵害者利益の返還には馴染まない²⁰。

学説上は、少数説ではあるが、権利者の逸失利益の状況如何にかかわらず、侵害者利益の返還を認めるべきであるという議論が一定の支持を集めている。しかし、すでに見たように、裁判実務は、特許法102条2項の推定規定を発動させるためには、あくまでも権利者に逸失利益という損害が発生していることが必要となるという立場を崩していない。

5 評価

このような歴史的変遷を経た日本の特許権侵害に対する裁判実務における賠償額の算定の現在の運用は、適切な範囲に収まっているのではないかと思われる。一昔前の1980年代や1990年代初めの頃であれば、3倍賠償を導入するという意見もそれなりに支持を集めたかもしれないが、現在では、むしろ、そのような賠償額の水準の質的な変化をもたらす改正を支持する声は少ない。

V これからの課題：損害額算定の予測可能性の確保

1 問題の所在

かりに本稿の見立てが正しく、賠償額の高額化という課題が解消したのだとしても、それで日本の特許権侵害に対する損害賠償に関する課題が全て消失したというわけではない。賠償額の算定の明晰化という課題が残されていると思われるからである。

²⁰ もっとも、近時の裁判実務は、実際に市場において競合品であるのかという認定を厳しく吟味し、推定の一部覆滅を容易には認めない傾向にあることにつき、田村／前掲注12・135～138・146～147頁を参照。

特許権侵害は、以下に具体的な事例を検討していくように、様々な態様で行われ得る。そうした多種多様な事例についてカズイスティッシュに対応していたのでは、いつまで経っても、損害額算定の予測可能性は確保されない。

あるいは、損害賠償額の予測可能性など、確保する必要があるのかという疑問をお持ちの方がいるかもしれない。たとえば、侵害行為に及んでいる侵害者の予測可能性など、そもそも確保する必要があるのか、特許権者にしても侵害されることを予測し得ないことが多いのだから、賠償額について予測可能性を確保することに何か意味があるのか、という疑問である。

こうした疑問は正鵠を射ていると思われるが、課題はこうした侵害前の予測可能性の確保にあるのではなく、侵害後、より厳密には紛争が顕在化してから後の予測可能性の確保にある。裁判において算定される損害額の予測可能性を高めれば、訴訟前の和解が促進され、紛争の早期解決が図られる。いったん訴訟に至ってからも、裁判所が侵害を肯定する心証を抱いてから後の和解が促進される。こうした課題は、そもそも侵害の抑止の機能を果たし得る賠償水準の高度化に比すれば大きな課題とはいえないかもしれないが、紛争が起きることを防ぐことが大切なことであるのであれば、いったん紛争が起きてしまってから後もその解決を迅速かつ円滑に進めることもその重要性を否定し得ないように思われる。とりわけ、前者の高額化の課題が相当程度解消したのだとすれば、次なる課題の解決に力を傾注することが望まれよう。

この観点から、損害額の算定に関する各論的な個別の論点に対する裁判実務の取扱いを吟味すると、そこで採用されている解釈論が、ある場合には逸失利益を前提としていたりするのに対し、ほかの場合には逸失利益では説明が困難であり、規範的損害論のようなほかの損害概念を前提としているといわざるを得ないものだったり、区々に分かれていることが問題となる。しかも、それが102条の各項毎に分かれているというのではなく（そうであれば、一つの項のなかでは統一した損害概念が採用されていることになり、予測可能性は確保される）、同じ項のなかでも統一されていないのである。これでは、新たな論点が生じた場合に、裁判所がいったいどのような解釈論を採用するのかということ、損害論から予測することが困難となる。

そこで、以下では、解決の糸口を探るために、この観点から、特許法102条の各項毎に主要な論点について主流派の裁判例が採用している解釈論を、そこで前提とされている損害論という観点から分析し、問題状況を明らかにする作業から着手してみよう。

2 特許法102条1項の各種論点において裁判例が採用している損害概念について

1) 概観

特許法102条1項1号のいわゆる逸失利益額の推定規定に関する各種論点について主流派の裁判例が採用している解釈論は、その通称のとおり、逸失利益で説明できるものが多いが、他方、一部の論点について逸失利益で説明できない処理を志向しているのではないかということ窺わせる大合議判決が現れている。

2) 逸失利益を前提とする取扱いその1:「侵害行為がなければ販売することができた物」の意味

特許法102条1項1号は、文言上、同項の推定の適用の要件の一つとして、特許権者等に「侵害の行為がなければ販売することができた物」があることを要求しているが、その意義については、特許発明の実施品であることを要するのか否かという点について議論がある。

裁判例に目を向けると、かつては、傍論ながら、特許の実施品であることを要求するものもあった²¹。この少数説の実践的意義は、そのように推定の要件を絞ることにより、推定の覆滅をほとんど認めないようにするというところにある。特許発明の実施品であるからこそ、侵害製品と規範的に補完的な関係にあることを擬制することができ、ゆえに、事実の問題として、市場においてほかに競合品が存在するなどの主張をして、102条1項1号括弧き(2019年改正前の法の下では102条1項但書き)の「販売することができないとする事情」に該当しないとする解釈論に結びつけようとい

²¹ 東京地判平成13.7.17平成11(ワ)23013[記録紙]など。参照、田村/前掲注12・95頁。

うのである²²。そして、その立論を支えるために、この見解は、特許法102条1項1号の前提とする損害概念は逸失利益ではなく、「市場機会の喪失」という規範的な損害であるとする²³。

しかし、現在の裁判例の主流は、不要説である。主流派の裁判例の下では、特許権者の販売している製品が侵害製品と市場で競合する製品であれば、「侵害がなければ販売することができた物」に該当するのであって、それ以上に、特許発明の技術的範囲に属するものであるのかを確認する必要はなく、侵害製品と市場で競合する製品であれば足りる、とされている²⁴。

最近、大合議判決である前掲知財高大判〔美容器〕も、特許権者の製品は特許発明の実施品であるという事案であったので、厳密には傍論ではあるが、「侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品」であれば足りると説き、主流派の裁判例に与することを明らかにした²⁵。

特許法102条1項1号の依って立つ損害概念が逸失利益であるとするならば、前掲知財高大判〔美容器〕に代表される主流派の裁判例に与することになる。特許権者が製造販売している製品が特許発明の実施品でなかつ

²² 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—」パテント70巻14号(別冊18号)2～6頁(2017年)、同「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」『ビジネスローの新しい流れ』(片山英二古稀・2020年・青林書院)547頁(筆者は、少数説を唱えた一連の裁判例の裁判長である)。

²³ 三村量一「損害(1)」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・2001年・青林書院)294頁。

じつは、市場機会の喪失という概念は、1998年改正により102条1項が新設される以前に、相当な実施料額の賠償を定める当時の特許法102条2項(現在の102条3項に相当する)、さらには侵害利益による推定を定める同条1項(現在の102条2項に相当する)に関して、筆者が提唱したものであるが(田村/前掲注8・1563～1565頁[同・前掲注1知的財産権213～218頁所収])、筆者自身は、102条1項は逸失利益を損害として観念していると理解している(田村善之「特許法102条1項但書きの推定覆滅事由の理解について」特許研究36号7～9頁(2003年)[同・前掲注1知的財産権334～336頁所収])。

²⁴ 参照、田村/前掲注12・96～98・99頁。

²⁵ 田村善之「損害賠償に関する特許法102条の改正について」知財管理49巻3号(1999年)[同・前掲注1知的財産権313～314頁所収]。

たととしても、侵害製品と市場で競合していることはあり得るのであって、かりに市場で競合しているのであれば、侵害がなかったとすれば侵害製品の需要のいくばくかは特許権者の製品に流れ込むと思われる。特許権者をして侵害なかりせば得べかりし財産状態に戻してやるためには、こうした侵害がなかりせば得べかりし利益、すなわち、逸失利益の賠償を認めなければならない²⁶。このいくばくかの割合を正確に証明することには困難がつきまとうが、だからこそ、権利者の救済に悖ることがないように、102条1項1号の推定の適用を認めなければならない²⁷。したがって、逸失利益という損害概念を前提とすると、特許法102条1項1号の「侵害行為がなければ販売することができた物」は、特許発明の実施品である必要はないと解すべきことになる²⁸。

3) 逸失利益を前提とする取扱いその2:「単位数量当たりの利益の額」の意味

特許法102条1項1号は、侵害者の侵害製品の譲渡数量に、侵害がなければ特許権者等が販売することができた物の「単位数量当たりの利益の額」を乗じた額を特許権者等の受けた損害の額と推定している。

1998年特許法改正により特許法102条1項が制定される前、民法709条のみに基づいて特許権侵害に対する損害として逸失利益の賠償が認められていた時代から、逸失利益を算定しようとする限り、賠償すべき金額は、侵害がなければ増加すると想定される特許権者等の代替製品の売上額から、それを達成するために増加すると想定される費用を控除した額(=「限

²⁶ 原増司／内田護文ほか『出願・審査・審判・訴訟』(特許法セミナー(2)・1970年・有斐閣)872～873頁。

²⁷ 参照、田村／前掲注12・101～104頁。

²⁸ 田村／前掲注25[同・前掲注1知的財産権313～314頁所収]。筆者は、1998年特許法改正に関与した際に、かなり早い段階から、新設される特許法102条1項について、特許発明の実施品ではなく市場において競合する製品であれば推定規定の適用を認め得るような文言の条文とすべきことを、特許庁工業所有権制度改正審議室の起草担当者に繰り返し提言しており、それが条文の「侵害がなければ販売することができた物」という文言に反映されたという経緯がある。

界利益額)となることが指摘されていた²⁹。賠償額から投入済みの費用が控除されてしまうと、費用が二重にカウントされる分、損害の賠償が過少となり、侵害なかりせば得べかりし財産状態に権利者を回復させることに失敗することになるからである。この見解の下では、売上高から原材料費ないし仕入費、輸送費等、侵害行為により投下する必要がなくなった費用は控除しなければならないとしても、設備費、人件費ほかの一般管理費等のうちすでに投入済みの経費を控除する必要はない、ということになる。

1998年改正102条1項における「単位数量当たりの利益の額」に関しても、これを限界利益の額の意であると解する見解が一般的であり³⁰、裁判例もこの見解を採用している³¹。前掲知財高大判〔美容器〕も、限界利益説を採用すべき旨を説いた。

そして、もちろん、この限界利益説は、出自からも明らかなように、逸失利益を前提とする見解である。

4) 逸失利益を前提とする取扱いその3:「その全部又は一部に相当する数量を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」の意味

特許法102条1項1号括弧書きは、侵害者の侵害製品の譲渡数量の全部また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があるときは、当該事情に相当する数量を控除する旨を定めている。

1998年改正による特許法102条1項の新設の直後から、大方の学説は、同項但書きの推定の覆滅を導き得る事情として、侵害者の製品のほうが低廉であるという事情、侵害者の売上のなかに特許発明の実施部分に起因するというより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、ほかに競合製品が

²⁹ 「限界利益」という名称ともども、古城／前掲注9・45頁。賛意を表するものに、田村／前掲注8・1569～1571頁〔同・前掲注1 知的財産権238頁所収〕。

³⁰ 田村／前掲注25・333頁〔同・前掲注1 知的財産権314～315頁所収〕など。参照、同／前掲注12・105～106頁。

³¹ 参照、田村／前掲注12・106～109頁。

あるという事情などを掲げていた³²。

裁判例のなかには、特許法102条1項が前提とする損害概念を、前述したように、「市場機会の喪失」と捉えたうえで³³、侵害者の営業努力や、市場に代替品や競合品が存在したからといって、「販売することができないとする事情」に該当するものではない旨を説くものもあった。しかし、同じ裁判長の下での判決³⁴を除けば、支持が広がることはほとんどなかった。

そして、こうした一部の例外を除けば、裁判例は、通説的傾向と合致しており、市場における競合品の存在や、侵害製品と権利者の製品の価格差といった事情を推定の（一部）覆滅事由として扱っている³⁵。そして、前掲知財高大判〔美容器〕も、通説的見解に与し、「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の特徴）に相違が存在することなどの事情」が推定覆滅事由となる旨を説いた。

そこで掲げられた事情は、逸失利益の賠償が認められるために論理的な要件となる因果関係を否定する事情にはかならない³⁶。

5) 逸失利益を前提としない取扱い：特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まる場合の取扱い

特許発明の特徴が侵害製品や特許権者の製品の一部に止まる場合に、特許法102条1項1号をどのように適用するのかという問題がある。

従前の裁判例は、大別すると、三つに分かれている。

第一に、最初に有力となったのは、いわゆる「寄与率」の問題として処理するものである。特許法102条1項制定直後から、裁判例では、賠償額の算定の際に、実施部分の製品全体に対する「寄与度」ないし「寄与率」を

³² 田村／前掲注25・335頁〔同・前掲注1知的財産権318頁所収〕など。参照、同／前掲注12・132～133頁。

³³ 参照、前述注23、後述注74。

³⁴ 東京地判平成14.3.19判時1803号78頁〔スロットマシンI〕など。参照、田村／前掲注23〔同・前掲注1知的財産権333～334頁所収〕、同／前掲注12・139頁。

³⁵ 参照、田村／前掲注12・135～138頁。

³⁶ 参照、田村／前掲注12・143頁。

算定して、その限度で推定を認めるという取扱いを示すものが現れた³⁷。しかし、「寄与率」という概念に対しては、侵害がなければどの程度、侵害者の製品の需要が特許権者の製品に向けられるのかということは因果関係の問題なのであるから³⁸、その証明が困難であることを理由に推定規定を設けることとした特許法102条1項の趣旨に鑑み、同項但書き（2019年改正後は同項1号括弧書き）の推定覆滅事由として取り扱い、侵害者が証明に成功し得た限度で推定が（一部）覆滅すると解すべきであるという筆者らの反対論が展開されていた³⁹。そのようななか、裁判例では、「寄与率」概念を維持しつつ、その証明責任を、権利者ではなく、侵害者に課すなどの修正を加えるものも現れた⁴⁰。

第二に、次いで台頭してきたのは、筆者等の見解よろしく、この問題を特許法102条1項の推定の覆滅のところで処理する裁判例である。この取扱いの下では、特許発明の実施部分が侵害製品中の一部に止まるという事情は推定の（一部）覆滅の問題として扱われ、心証のとれた限度で推定が（一部）覆滅することになる⁴¹。

第三に、これに対して、最近、大合議判決である前掲知財高大判〔美容器〕は、第三の道を選択した。特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」の問題として扱うというのである。大合議判決が採用した見解であるので、今後、裁判実務はこの方向で動くのだろう。

もっとも、このように解すると、「単位当たりの利益の額」は、通常は、特許法102条1項の推定のための要件と解されているから、その証明責任は権利者が負うことになりそうである。ところが、前掲知財高大判〔美容

³⁷ 東京高判平成11. 6. 15判時1697号96頁〔蓄熱材の製造方法〕など。参照、田村／前掲注12・111～112頁。

³⁸ すでに、田村／前掲注8・1610頁〔同・前掲注1 知的財産権244頁所収〕。同旨、吉田和彦「寄与率について考える」『現代知的財産法 実務と課題』（飯村敏明退官・2015年・発明協会）744～745頁。

³⁹ 田村／前掲注25・332頁〔同・前掲注1 知的財産権312～313頁所収〕。

⁴⁰ 東京地判平成15. 3. 26判時1837号101頁〔エアマッサージ装置〕など。参照、田村／前掲注12・113～115頁。

⁴¹ 知財高判平成18. 9. 25平成17(ネ)10047〔エアマッサージ装置〕など。参照、田村／前掲注12・113～115頁。

器]は、この場合でも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旨を説いている。そのうえで、推定の覆滅に関しては、「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」旨が説かれている。具体的にも、本件特許発明の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という事情を斟酌して、推定額の限界利益額を6割控除した⁴²。

しかし、他の諸論点で、前掲知財高判[美容器]が、特許法102条1項が逸失利益額を推定する規定であると理解し得る取扱いをなしていたことは既述したとおりである。逸失利益額は、権利者の財産状態を侵害がなかったとした場合にあり得べかりし財産状態と現在の権利者の財産状態の差額として観念される。この額が、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に関わるに止まる場合にどのようなものになるのかということは、単に特許発明と特許権者の製品との関係を観察すれば答えを得られるというものではなく、侵害製品の需要者が、侵害がなかったとした場合に、はたして特許権者の製品を購入するのか、それとも市場における競合製品を購入するのか、あるいは、なお侵害者の製品を購入するのか、はたまた何も購入しないのか、ということで決定されるべき問題であり、その結果、権利者の製品を購入するわけではないという割合が、推定の覆滅の割合として表現されることになるのである⁴³。そして、まさにこの証明が困難であるがゆえに、特許権の保護に悖ることのないよう、その責任を侵害者に課すことにしたのが、特許法102条1項1号括弧書きにほかならない⁴⁴。

しかるに、前掲知財高判[美容器]のように、この問題を「単位数量当たりの利益」の問題としたうえで、「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」によって推定の覆滅を決めるという論法は、少なくとも字面を見る限り、侵害製品の状況や、競合製品の状況を顧みることなく、特許発明と特許権者の製品を観察するだけで答えが出るような理解を生みかねない点で疑問を禁じ得ない。

⁴² 参照、田村/前掲注12・112～113頁。

⁴³ 参照、金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償－モデル化による寄与率等へのアプローチ－」日本工業所有権法学会年報41号82～83頁(2018年)。

⁴⁴ 金子/前掲注43・82～83頁、宮脇正晴「米国法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41号105～106頁(2018年)。

たとえば、特許権者と侵害者の2名のみが特定の1人の顧客を相手に大型の一つのロケットの受注を競っており、それぞれ様々な技術を駆使した見積りを提出していたのだが、そのなかで当該顧客の関心は特許発明にかかるタンクの部分にこだわっていたところ、そのタンクの部分を比較のうえ侵害者のロケットを発注したとする。この場合、侵害がなかったと仮定した場合の世界では、特許権者に発注されたと考えられる事例であるから、当該ロケット一個を受注したことによる全利益の額の賠償を認めないことには、侵害がなかったとした場合に得べかりし財産状態に回復することができない⁴⁵。ところが、前掲知財高大判〔美容器〕の抽象論だと、侵害者の状況とは無関係に、特許発明の特徴が特許権者の製品の販売による利益に貢献している程度が参酌される結果、たとえば特許発明以外にも一般的には利益に貢献する要因があることを理由に推定額が減額されることになりかねない。

実際、前掲知財高大判〔美容器〕の裁判体を構成する裁判官の1人が著した論文は、侵害製品の全ての需要者つまり100%の需要者が侵害がなければ特許権者の製品を購入すると想定される事例においても、特許発明が製品の一部に関わるに止まる場合には、100%の損害賠償を認めるべきではなく、何らかの配分を行わなければならないと考えることを明言している⁴⁶。しかし、そのような配分による減額をなしてしまうと、特許法102条

⁴⁵ 裁判例においても、考案や意匠の実施品が芯管であったところ、侵害者も権利者も芯管に分包紙を巻いて需要者が当該実施部分に着目して購買している場合には、侵害行為がなければ権利者の製品が購入されたと考えられるから、利益全額を逸失したと認めた判決がある（大阪地判平成12.2.3平成10(ワ)11089〔薬剤分包装机用紙管〕、大阪高判平成12.12.1判タ1072号234頁〔同〕）。

⁴⁶ 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」知的財産紛争の最前線（Law & Technology別冊）6号82頁（2020年）がそれであり、侵害者の製品の一部に特許発明が実施されているに止まるにもかかわらず、侵害者の製品と権利者の製品が同一であるために、侵害者の製品がなかったとしたならばその全ての需要が権利者に向かうと想定される場合、「寄与度・貢献度を考慮した減額をしないと、1項により算定される損害額が過大となるのであり、寄与度・貢献度を考慮した減額が必要となる」と明言している。しかし、同論文は、なぜ「過大」と考えるのかということの理由は詳らか

1項1号により、侵害がなかったとしたならばあり得べかりし財産状態に権利者の財産状態を回復させることに失敗することになる⁴⁷。このような取扱いが、いかなる損害論につながるのかは定かではないが、少なくとも逸失利益を前提とするものでないことだけは確かである。

にしていない。そして、本稿は、むしろ同論文の見解のほうこそ、侵害なかりせばあり得べき財産状態に権利者を回復させることに失敗するから賠償額としては「過少」となると考える。同様の理は、侵害なかりせば権利者製品を購入するであろう想定購入者の特許発明の機能やそれ以外に対する「支払意思額」なるものを観念して、102条1項の下で賠償されるべき損害は特許発明の機能に対する支払意思額の限度に止めるべきである旨を主張する金子敏哉「売上減少による逸失利益一寄与率・部分実施、付属品の取扱いに関する試論」民商法雑誌157巻1号58～66頁(2021年)にも妥当する。そこでは様々な設例が掲げられ、侵害がなかったとしたならば権利者が得べかりし財産状態に戻すのにちょうど必要となる額の損害賠償が過大とされているが、なにゆえ侵害がなかった場合の財産状態の回復に失敗してよいのかということに対する説明は、結局、「侵害製品購入者の購買動機の形成に寄与していない場合」には賠償を認めるべきではないという循環論法に支えられているに止まる。本稿が提唱する特許法102条各項の役割分担論からは、その種の衡量は規範的な損害を認める102条3項や(本稿の理解では同項の損害額を推定する)102条2項に委ねるべきであるということになる。なお、同論文では、侵害がなかったとしたならば侵害者が非侵害製品を購入者に販売し得たと仮定した場合、権利者の逸失利益を認めないとする結論を導く見解を不当であるとする記述が見られるが(同62頁)、かりに、非侵害製品を販売する製造ラインが整わないなどのために、侵害がなかったとしても侵害製品を販売すると見込めない場合にまで、非侵害製品を販売し得たと想定して賠償額の控除を認める見解は、本稿の採用するところではない。そのような場合にまで控除を認めていたのでは、たしかに、侵害なかりせばあり得べかりし財産状態に権利者の財産状態を回復することに失敗することになるからである。逆に、そのような非侵害製品を侵害者が販売することが本当に見込まれたのであれば、賠償を認めなくとも権利者の財産状態を侵害なかりせばあり得べかりし財産状態に回復することに失敗するわけではないから、特許法102条1項1号に本稿が期待する役割に悖るわけではなく、特に問題視する必要はないと考える(役割を異にする102条2項や3項の賠償が認められることになる)。

⁴⁷ 田村善之／飯田圭ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所 第14回公開フォーラム『損害賠償論－更なる研究－』」パテント70巻14号(別冊18号)150～151頁(2017年)、同「特許法102条が前提とする損害概念の検討－二酸化炭素含有性組成物事件知財高裁大合議判決を契機として」論究ジュリスト31号170頁(2019年)。

6) 小括

特許法102条1項1号に関する各種論点に対する主流派と目される裁判例は、「侵害行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益の額」、「その全部又は一部に相当する数量を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」については逸失利益を前提とする取扱いをなしているが、他方で、最近の大合議判決である前掲知財高大判〔美容器〕は、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まる場合の取扱いについて、抽象論として、逸失利益で説明できない処理を志向している。

3 特許法102条2項の各種論点において裁判例が採用している損害概念について

1) 概観

特許法102条2項の侵害者利益額の推定規定に関する各種論点については、主として逸失利益の推定規定として説明し得る処理がなされているが、一部に逸失利益としては説明が難しく、むしろ侵害者の利益吐出しを目指していると理解するとおりがよい取扱いがなされている論点がある。

2) 逸失利益を前提とする取扱いその1：特許発明の実施の要否

前述したように、1959年改正においては当初、侵害者利益の返還の制度の導入が目指されたが、法務省の反対で、侵害者利益額をもって損害額と推定する旨の規定を設けることで決着したという経緯がある。このように積極的に推定規定の成立が目指されたわけではなく、妥協のような形で推定という形に落ち着いたという背景もあって、理論的になぜ推定されるのかという点が起草過程で深く詰められた形跡はない。特に推定の対象となる損害概念がいまひとつ明確にされないまま立法に至ったために（逸失利益なのか、それともそれとは別の損害概念なのか）⁴⁸、推定の要件やその覆滅に関する議論はほとんど詰められておらず、その後の裁判実務や学説に

⁴⁸ 参照、田村・前掲注1 知的財産権60～62頁。

委ねられることとなった⁴⁹。

そのような状況下で、制定直後の草創期から裁判例で問題となったのが、特許権者が特許発明を実施していない等のために、侵害がなかったとしても侵害者の利益に匹敵するような利益を上げることができないと思料される事案の取扱いである。裁判実務は、前述したように、特許法102条1項(当時)は、損害額を推定するものであって、損害の発生までは推定しないという理解を前提に、特許権者が実施していない場合には、推定が働かな

⁴⁹ もっとも、特許庁の起草作業過程では、民法学の権威であり工業所有権制度改正調査審議会一般部会委員でもあった我妻栄の損害論が参酌されている(参照、田村・前掲注1 知的財産権57頁)。この我妻説は、特許権なるものが一般に権利者の下において利得を生ずるものである以上、権利者自身がはたしてそれだけの利得を上げ得たかということを検討することなく、侵害者が得た利得を権利者の損害とするのが妥当である、とするものであった。ただし侵害者が特殊な才能や機会に恵まれて、一般に合理的と予期される以上の利得を獲得したとすれば、その返還は認めないというものであった(我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』(1937年・日本評論社)22・45頁)。民法の損失がそのように広い概念であるならば、民法に依らしめれば足りるとの意見もあった(参照、田村・前掲注1 知的財産権57頁)。起草当時、特許庁の事務官として起草作業に従事した織田季明は、後年、この我妻説をそのまま特許法102条1項(当時)の解釈論に当てている(織田季明=石川義雄『増訂新特許法詳解』(1972年・日本発明新聞社)368～369頁)。

これらの見解では、推定の覆滅が、権利者の逸失利益との比較で推定を覆滅していくという作業ではなく、むしろ、あくまでも侵害者の利益を睨んだまま、侵害による利益を侵害者と権利者に適切に配分していく作業として捉えられている節が窺われ、興味深い。この起草経過からは、特許法102条を(一定の条件の下での)「利得吐き出し型損害賠償」として機能させる契機があることが窺われるからである(参照、窪田充見「不法行為と制裁」『民法学の課題と展開』(石田喜久夫古稀・2000年・成文堂)687頁、「利得吐き出し型損害賠償」という命名とともに、潮見佳男「特許権侵害による損害賠償請求と民法」大渕哲也ほか編『特許訴訟 上巻』(専門訴訟講座6・2012年・民事法研究会)348～353頁)。

ただし、この我妻説は、決して民法の通説的な解釈というわけでも、裁判例が採用している見解というわけでもなかったのだが、特許庁においてこうした民法学や裁判例における我妻説の浸透度が意識された形跡はない。そうした詰め甘さが、結局、後年の裁判例において、起草者の意図どおりには102条2項が運用されない帰結が導かれることにつながったと評することができる。

い（覆滅ではなく、そもそも適用されない）という取扱いを示した⁵⁰。そのような場合には、権利者に逸失利益がない（大阪地判昭和55.6.17無体財産権関係民事行政裁判例集12巻1号242頁〔表札〕）とか、少なくとも侵害による利益と同種同質の利益を失っているとは考えられない（大阪地判昭和56.3.27判例工業所有権法2305の143の63頁〔電子的監視装置〕）というのである。その後、これも前述したように、特許権者が特許発明を実施していなくとも、競合品を実施しているなどの場合には逸失利益が発生しているのだから、侵害者利益額の推定が認められて然るべきではないかという論点が顕在化し、前掲知財高大判〔ごみ貯蔵機器〕がこれを認める一般論を展開し、その説示が前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕に踏襲された。

もともと、いずれにせよ、これら大合議判決の法理の下でも、「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」でなければ、特許法102条2項の侵害者利益額の推定は認められないことに変わりはない。こうした取扱いは、同項が逸失利益を推定したものだとする通説的な理解に馴染む。学説上は、逸失利益がなかったとしても、2項を活用して侵害者利益の返還を認めるべきとする見解が筆者のものを含めていくつか唱えられているが⁵¹、そうした考え方は裁判例の採用するところではないのである。

3) 逸失利益を前提とする取扱い：推定の覆滅

かつての裁判実務においては、権利者が実施してさえいれば、侵害者利益の推定が覆されることは滅多になかった。よくその趨勢を体現する判決として、たとえば、一方で因果関係を問題にして売上減退による逸失利益額の請求を否定しつつ、他方で侵害者の利益額の請求を推定規定によって全利益額に関して賠償を認容した判決がある（大阪地判昭和62.8.26判例工業所有権法2585の899の63頁〔モルタル注入器〕など）⁵²。

もともと、特許法102条2項に関しては、特許発明による利益は実施者や

⁵⁰ 参照、田村／前掲注18・1111～1112頁。

⁵¹ 参照、田村／前掲注18・1115～1116頁。

⁵² 参照、田村／前掲注18・1113～1114頁。

実施の仕方によって大幅に異なるものなのだから、経験則の問題として、侵害者の利益額をもって権利者の逸失利益としての損害額と推定することには無理があるという根本的な問題がある⁵³。このように規定の合理性が見えないということは、逆にいったん推定してしまうと、どのように推定を覆していくのか、推定の覆滅過程を規律する合理的指針を欠くということをも意味している。従前、推定の覆滅がほとんどなされなかったことには、そのような事情が与るところが大きかったのではなかろうか。

しかし、そのような状況に変化をもたらす動因となったのが、1998年特許法改正である。同改正により、侵害者利益の推定規定の隣に逸失利益の推定を定める特許法102条1項が新設され、その但書きで推定の一部覆滅が明文化された。その直後、裁判例では、実用新案権者以外にも実施品を製造販売する通常実施権者がいたことを斟酌して、3分の1の限度で推定の覆滅を認めた判決が現れ（東京地判平成11.7.16判時1698号132頁〔悪路脱出具〕）、以降、推定の一部覆滅を認める判決が散見するようになった⁵⁴。たしかに、同じ事情がかたや特許法102条1項では減額を導き、2項では導かないというのはいかにも均衡を失する。そこで半ばバランスの観点から、特許法102条1項但書きにおいて推定の覆滅を導くに至る事情がある場合には、それとの平仄を合わせるために、特許法102条2項においても推定の覆滅が認められると考えられ始めたのではないかと推察される。

そのようななかで、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕は、以下のように説いて、特許法102条2項についても、当時の同条1項但書きと同様の推定の覆滅過程を辿るべきことを明言したうえで、「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」がこれに該当すると説いた。

特許法102条2項が権利者の逸失利益を推定する規定であると理解する限りにおいて穏当な取扱いといえる。他方、特許法102条2項の合理性を侵害者の利得の吐出しに求める場合には、特許権者と侵害者の業務態様等

⁵³ 中山信弘『特許法』（第3版・2016年・弘文堂）390頁。

⁵⁴ 参照、田村／前掲注18・1115頁。

に相違が存在すること、市場における競合品の存在などの事情が存在しても、侵害者が侵害により利益を得ていることに変わりはなく、ゆえに（一部）覆滅は認めるべきではないということになる。

4) 逸失利益を前提としない取扱い：侵害者側の限界利益説

他方、特許法102条2項に関しては、逸失利益を前提としていたのでは説明がつかない解釈論が裁判実務において支持されている論点もある。

102条2項にいう利益の意義については、かつての裁判実務や学説は、純利益額が推定額となるということを前提としていた⁵⁵。しかし、権利者が新たに労働力ないしは設備投資を必要としない限りは、たとえば製品毎の「粗利益」額が逸失利益額になることも十分あり得る⁵⁶。それにもかかわらず、一般管理費等、権利者が費やす必要のない費用を侵害者が要したということを理由にその控除を認めてしまうと、推定額が実損額から乖離してしまう。

そこで、筆者が提唱したのが、「権利者側の限界利益説」であった。特許法102条2項が権利者の立証責任を緩和する規定であるところ、一般管理費用等の控除項目は権利者にとっては証明困難であり、侵害者のほうが証明しやすいことを考えれば、同項の「利益」は、権利者が最大限逸失する可能性のある「粗利益」であり、その主張、立証があれば権利者は2項の推定を受け得ると解すべきであろう。そのうえで、侵害者は自己の一般管理費用等を立証するだけでは推定額からの控除を受け得ないと取り扱うべきであるとするのである⁵⁷。

裁判例でも、著作権法114条1項（当時）の侵害者利益額の推定規定に関し、控除し得る費用に関してこの権利者側の限界利益説に与することを明言するとともに、具体的な算定においても、販売価格から費用を控除するに当たり、間接部門の労働者の人件費や、直接製造に関わる技術者が侵害製品の開発や製造上の慣熟に要した時間に費やされた人件費等を省く判決が現れた（東京地判平成7.10.30判時1560号24頁〔システムサイエンス〕）。

⁵⁵ 参照、田村・前掲注1 知的財産権237頁。

⁵⁶ 古城／前掲注9・45頁。

⁵⁷ 田村／前掲注8〔同・前掲注1 知的財産権235～240頁所収〕。

以降、しばらくの間、この考え方を採用する判決が裁判例の主流を占める時代が続いた⁵⁸。

この「(権利者側の) 限界利益」説の下では、侵害者の費用の控除を認めるか否かということは、それが権利者にとって追加的に必要な費用であったかどうかという判断にかかることになる。侵害者の利益額を算定するために、侵害者の費用の額を控除するのであるが、しかし、その費用の額を控除するか否かということについては権利者側の事情を見るという、鶴的な判断を要求するのである。これは、もともと、侵害者利益の推定規定が、侵害者の利益をもって権利者の逸失利益を推定するという鶴的な構造を持っていることをそのまま推定額の解釈に反映させたからにはほかならないが、それにしても不自然な作業を強いることに違いはない⁵⁹ (同説は、その責任はそのような推定を認めた立法にあると開き直すわけではあるが)。

そのようななか、裁判例では、同じ「限界利益」説でも、侵害行為によって侵害者が追加的に必要とした費用のみを控除するという、「侵害者側の限界利益説」というべき裁判例が登場した。この侵害者側の限界利益説は、権利者にとって追加的に不要な費用であっても、侵害者にとって必要であれば控除を認めることになる説である点が、権利者側の限界利益説とは異なる。特に、1998年改正で逸失利益を推定する特許法102条1項が新設され、侵害者の費用構造とは無関係に自己の費用構造に従って逸失利益の賠償を享受したい者は、特許法102条2項ではなく1項を利用すればよい状況になってからは、こちらの侵害者側の限界利益説が裁判例の趨勢を占め、近時は全く例外を見なくなった⁶⁰。

そして、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕も、「侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益

⁵⁸ 裁判例につき、参照、田村善之／増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣) 372頁。

⁵⁹ 参照、高松宏之「損害(2)－特許法102条2項・3項」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(追補版・2004年・青林書院) 314～315頁。

⁶⁰ 裁判例につき、参照、田村／前掲注58・373～374頁。1998年改正の直後から、裁判例がそうに変化するであろうことを予言していたものとして、田村／前掲注25・338頁〔同・前掲注1 知的財産権323頁所収〕。

の額」である旨と説き、権利者側の限界利益説に与することを明らかにするとともに、その主張立証責任を特許権者側に課すことを明言した。

侵害者側の限界利益説は、権利者の逸失利益とは金額が乖離する可能性があり、特許法102条2項を逸失利益を推定する規定であると捉える通説的な見方に与する限りは、正当化することが困難である。しかし、同項が権利者の逸失利益を推定する規定であると解する限りは説明が困難であるが、利得吐出しを狙う制度であると理解すれば、権利者が失ったものは何かということではなく、侵害者が侵害により得たものは何かということに着目することになるから、至極当然の理といえる。

5) 小括

特許法102条2項の各種論点に対する裁判実務は、特許権者が侵害行為により利益を失っていることを推定の要件としたり、市場における競合製品が存在する場合等に推定を（一部）覆滅したりする点では損害概念として逸失利益を前提としていると理解できる。他方、推定額について権利者側の限界利益説ではなく侵害者側の限界利益説を採用している点は逸失利益で説明することに難があり、むしろ侵害者利益の返還を志向していると理解したほうが正当化が容易である。

4 特許法102条3項の各種論点において裁判例が採用している損害概念について

1) 概観

特許法102条3項の相当実施料額賠償に関しては、裁判例は逸失利益では説明しがたい規範的な損害論を採用しているといえるが、一部、逸失利益を算定する便法にすぎないという理解を前提にした取扱いがなされる論点が残っている。

2) 逸失利益を前提としない取扱い：「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」の意味

特許法102条3項に関しては、侵害がなかりせば特許権者が実施権者か

ら收受し得たはずの逸失利益としての実施料(=逸失実施料)⁶¹として基礎づけようとする、特許権者が実施権を設定していなかった場合に賠償を請求し得ないことになり、侵害があれば原則として常に請求し得ると解されている3項の賠償を説明することはできない。

逸失利益として説明する他の方策としては、侵害がなかりせば特許権者が侵害者から收受し得たはずの実施料の賠償を認めるものであるとする説明があり得るが⁶²、この説明の下では、損害額は、事件当事者である侵害者が侵害時点において特許権者と実施許諾契約を締結した場合に支払うことになるであろう実施料額となるはずである。ところが、既述したように、1998年特許法改正、2019年特許法改正は、筆者が提唱した事後的に見て相当な実施料額賠償の導入を試みており、裁判実務もこの概念の論理的帰結である侵害プレミアムを認めている。そして、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕もその理を確認した。

この事後的に見て相当な実施料額賠償は、逸失利益ではなく、たとえば特許法が特許発明の実施に対する市場の需要をどのように利用するかを決定する機会を特許権者に排他的に与えているところを、侵害者がその機

⁶¹ この逸失利益としての実施料を「逸失実施料」と名づけ、特許法102条が認める相当実施料額賠償とは別物と理解し、その要件や金額が異なることを提唱したのは、田村/前掲注8〔同・前掲注1 知的財産権248頁所収〕である。

⁶² この説明をなそうとすると、侵害がなかったとした場合の仮想状態では、侵害者は特許権者に許諾を求めに行き実施料を支払うのではなく、むしろ、そもそも特許発明を実施しない、ゆえに実施料も支払わないという行動に出ることが多いと考えられる。その頻度はともかく、そのようなことが十二分にあり得ることに間違いはなく、そしてそのよう場合には、侵害がなかったとした場合の特許権者の仮想の財産状態では特許権者は侵害者から実施料を收受し得なかったはずである。そうだとすると、その場合には、侵害者から收受し得たはずの実施料は侵害行為との因果関係を欠くことになるから、特許権者は逸失利益としてその賠償を請求し得ないのではないかということが問題となる。

ただ、この点に関しては、侵害者は特許権者に対価を支払わなければならずことができず、侵害行為に及んでいる以上、仮想状態においては侵害行為に及ばなかったであろうということを主張して、その対価を免れることは自己の行為に矛盾しており、禁反言として許されないと論じることが可能である(田村/前掲注8〔同・前掲注1 知的財産権249頁所収〕)。

会を特許権者から侵奪したことをもって損害と解する筆者の見解⁶³のように、特許法102条3項が特許法の趣旨を実現するための規範的損害概念を採用することで、容易に説明し得る算定手法である。

3) 逸失利益を前提とする取扱い：特許法102条1項1号の推定が認められなかった場合の相当実施料額賠償の可否

特許法102条1項1号で逸失利益の推定が失敗した場合、たとえば、特許権者に侵害製品の販売数量に対応するだけの製造販売能力がないために同項1号括弧書きの「実施の能力」がないとされて推定が認められなかったり、あるいは、特許発明の特徴が侵害製品の一部に及んでいるに止まるとか、市場においてほかに競合品があるとか等の理由で推定が一部覆滅したりした場合、それらの推定が失敗した数量分について102条3項の相当実施料の賠償を受けることができるかという論点がある。

裁判例は当初、こうした敗者復活を認めていたが（東京高判平成11.6.15判時1697号96頁〔蓄熱材の製造方法〕など）、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047〔エアマッサージ装置〕が、そのような請求は、「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得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」との理由づけの下に復活を否定したために潮目が変わり、以降、否定説が裁判実務に定着した⁶⁴。

学説では、こうした否定説に対して、筆者の与する肯定説や折衷説が入り乱れていたが⁶⁵、2019年改正特許法は、こうした状況に終止符を打つために、新たに特許法102条1項2号を設け、特許権者の「実施の能力に応じた数量」（＝「実施相応数量」）を超える数量について同項1号の推定が認められなかったり、特許権者が「販売することができないとする事情」があるために、「当該事情に相当する数量」（＝「特定数量」）について同項1号の推定が覆滅した場合、これらの数量に応じて、「特許発明の実施に対

⁶³ 田村／前掲注8〔同・前掲注1 知的財産権220～221頁所収〕。

⁶⁴ 参照、田村善之「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4～7頁（2010年）。

⁶⁵ 参照、田村／前掲注64・4～7頁。

し受けるべき金銭の額に相当する額」の賠償を受けることができることを
明定するに至った。3項の賠償額の敗者復活を、原則として認めることに
したのである。

ところが、起草者は、102条1項2号括弧書きに、「特許権者又は専用実
施権者が、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
常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施
権の許諾をし得たと認められない場合」には敗者復活を認めないとする文
言を挿入したので、その意味が問題となる。

起草者によると、これは、特許発明が侵害製品や特許権者の製品の一部
に関わるに止まるために推定が覆滅した場合に敗者復活を認めない趣旨
であるという⁶⁶。しかし、そのような解釈は、2019年改正特許法102条1項
2号の条文の文言に合わない。また、特許発明が製品の一部に関わること
を理由に推定を覆滅させる度合いを測定するには、結局、侵害がなかった
とすれば、侵害製品の需要者のうちどの程度の割合が特許権者の特許発明
の実施品に向かうのかという問題設定をなさなければならないはずであり、
そうだとすると、第三者の競合品との比較、侵害なかりせば侵害者が
製造販売していたと想定される非侵害製品との比較など、一般の推定の覆
滅の問題と分離をすることが困難であって、取扱いを違える理由はないと
いうべきである⁶⁷。採用し得ない解釈論といえよう⁶⁸。それでは、2019年改
正特許法102条1項2号括弧書きの意味はなにかということが問題となる
が、害のない規定とするために、括弧書き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し得ることができず、
専用実施権者のみが請求できること⁶⁹を明文化しただけの趣旨と理解すれ

⁶⁶ 川上敏寛「令和元年特許法等改正法の概要(上)」NBL1154号37頁(2019年)。

⁶⁷ 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—」*Law & Technology* 90号21頁(2021年)、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1号27～28頁(2021年)。中山一郎「政策・産業界の動き」*年報知的財産法* 2019-2020・154～155頁(2019年)も参照。

⁶⁸ 金子敏哉[判批]小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(第5版・2019年・有斐閣)87頁も同様の評価を示す。

⁶⁹ 特許権者は民法709条に基づく逸失利益としての逸失実施料を請求し得ることとともに、田村/前掲注58・403～405頁。

ば足りよう⁷⁰。

ところが、前掲知財高大判〔美容器〕は、この点に関し、第三の道を示した。前述したように、同判決は、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に関わるということ、特許権者が証明責任を負担すると理解されている「単位数量当たりの利益の額」の問題としつつ、そのような場合でも、（特に理由も付することなく）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と断じ、後は事実上の推定の覆滅の問題としている。同判決は、2019年改正法が（成立後ではあるものの）未施行の段階で下されているが、この解釈が改正法にも適用される場合、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まるという事情は102条1項1号括弧書きの「販売することができないとする」事情（同項2号で原則として敗者復活が認められる「特定数量」の問題となる）ではなく、そもそも102条1項1号の適用の要件の「単位数量当たりの利益の額」に分類されるので、1項2号括弧書きの「特許権者又は専用実施権者が、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又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない

⁷⁰ 田村善之＝時井真＝酒迎明洋『プラクティス知的財産法 I 特許法』（2020年・信山社）173～174頁。賛意を表するものに、鈴木／前掲注67・24頁。

このような読み方をする場合には、他の共有者の許諾を得なければ通常実施権を許諾できないと規定されている共有特許権者（73条3項）も、2019年改正特許法102条1項2号の損害賠償をなし得ないのかということが問題となるが、そのように解する場合、共有特許権の場合には特許権者か専用実施権者のどちらに請求させるのかということが問題となるわけではないから、同号の賠償を請求し得る者がいなくなってしまう。「共有」特許権と規定しているわけではない以上、2019年改正特許法102条1項2号括弧書きは共有の場合を念頭に置いていないと考えるべきだろう。

なお、学説では、102条1項2号括弧書きは、商標法38条の相当使用料賠償について、最判平成9.3.11民集51巻3号1055〔小僧寿し〕（田村善之〔判批〕法学協会雑誌116巻2号322～340頁（1999年））が説いた、いわゆる損害不発生抗弁を規定したものとするものもある（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編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（2020年・弘文堂）115～120頁）。本稿と同様、102条1項2号括弧書きの空文化を目指すものであり、あえて異を唱える必要はないが、同じ帰結を目指すのであれば、条文の文言上素直に読み込める本稿のような理解をしておけば足りるのではなからうか。

場合」の文言解釈の問題に立ち入るまでもなく、1項2号括弧書きによる敗者復活が適用されないことになる⁷¹。この場合に敗者復活を認めないとする起草者の趣旨を、1項2号括弧書きの文言上の疑義を迂回して、確実に実現する方策が提供されていると評することができる⁷²。

しかし、繰り返しになるが、1項1号括弧書きに該当し得る各種の推定覆滅事由のなかから、特許発明の特徴が製品の一部を占めるに止まるという事情をことさら取り出すことには無理があり、それを強引に区分してかたや敗者復活を認め、かたや敗者復活を認めないというように別異の取扱いとすることに合理的な理由はない⁷³。特許発明の特徴が製品の一部に止まるという事情を、権利者の「単位数量当たりの利益額」のところで処理する前掲知財高大判〔美容器〕の法理は、侵害製品の状況を参酌することなく、常に利益を按分することを志向する点で疑問があることは前述したとおりであるが、さらにこの法理は相当実施料額賠償の敗者復活の点でも問題を抱えていることになる。既述したように、そのような事情は「単位数量当たりの利益額」の問題として処理するのではなく、1項1号括弧書きの「販売することができないとする事情」という推定覆滅事由に該当するとしうえて、1項2号の解釈としても、さきほど提唱したように、そのような事情によって推定が（一部）覆滅した場合にも敗者復活は否定されないという見解を採用すべきである。

いずれにせよ、この問題に関する起草者の見解や前掲知財高大判〔美容器〕の法理は、逸失利益が認められない場合には、相当実施料額賠償は認めるべきではないということを理由とする前掲知財高大判〔エアマッサー装置〕の全面否定説の生き残りであり、相当実施料額賠償は、特許法の趣旨を具現するための規範的損害として、逸失利益とは無関係にその賠償が認められるべきであるとする発想とは相容れないものがある。

4) 小括

特許法102条3項に関する裁判実務は、事後的に見て相当な実施料額を

⁷¹ 高部真規子「特許権侵害による損害」Law & Technology 90号30頁(2021年)。

⁷² 実際、前掲知財高大判〔美容器〕の担当裁判官の1人は、起草者の解釈に賛意を表している(佐野/前掲注46・90頁)。

⁷³ 金子/前掲注70・119頁。

賠償額とする点で、逸失利益ではなく、規範的損害概念に馴染む算定をなしているが、他方で、前掲知財高大判〔美容器〕の法理は、(同判決の射程が直接及ぶわけではないが)特許発明の特徴が製品の一部に止まっているために推定が(一部)覆滅した場合に相当実施料額賠償の敗者復活を認めない点では、逸失利益を前提とする説明に親和的な取扱いをなしている。

5 特許法102条各項が前提としている損害論と各項に期待される役割について

1) 検討の視角

以上のように、特許法102条1項から3項の各種論点に対する裁判実務の取扱いは、同じ項のなかで異なる損害概念を前提とする論法を採用しており、その意味で一貫しない。このような状況は、新たな論点が生じた場合に、裁判所がいったいどのような解釈論を採用するのか、正確に予測することを困難ならしめる。

このような状況を改善するためには、以下のような分析の視角を持つことが肝要であろう。

第一に、特許権侵害論に対する損害論には、特許権侵害訴訟における損害額の算定に明確な指針を与えるものであることが望まれる⁷⁴。特許権侵害訴訟において損害論が問題となる事例は、すでに検討した特許発明の特徴が侵害製品の一部に止まる場合ばかりでなく、権利者や侵害者の製品やサービスに付随する他の製品やサービスの売上が関わる場合、特許権が共有であったり専用実施権や通常実施権が設定されている場合、他の特許権や他の知的財産権等複数の権利が権利者の製品や侵害製品に関わる場合、侵害行為が共同で行われていたり侵害製品が転々流通するために侵害者が複数存在する場合等々、多種多様なものが現れる。その都度カズイスティッシュに処理をしていたのでは、各事例間の平仄を合わせることに苦勞することになるばかりでなく、実務に対する予測可能性を与えることに失敗するだろう。

⁷⁴ もともと筆者が特許権侵害に対する損害賠償の研究を始めた動機はここにあった(田村・前掲注1 知的財産権iii頁)。

もちろん、損害概念には、金銭的な賠償が損害を被ったと観念し得る者に帰着することを正当化するという役割も期待されるべきであるが、学説上、特許法102条をめぐるはその種の役割(のみ)に焦点を当てていると思われるものも少なくない⁷⁵。実際、損害論に関していかなる立場を採用

⁷⁵ たとえば、特許法102条1項1号が前提とする損害概念を「市場機会の喪失」とであると理解する学説の一部に、その種の傾向を看取することができる。

前述したように、102条2項や3項の損害概念として市場機会の喪失を観念した筆者自身は、特許法102条1項に関しては、市場機会の喪失ではなく、逸失利益が損害概念であると解しており(前述注23)、102条2項や3項とは峻別されるべきであると考えている(潮海久雄「特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報41号132～133・141・149～153頁(2018年)の考察が示唆的である(同/駒田泰士＝潮海久雄＝山根崇邦『知的財産法Ⅰ 特許法』(2014年・有斐閣)203頁も参照)。ところが、この損害概念は、損害と損害の金銭的評価を分ける民法学界における通説的見解(平井宜雄『損害賠償法の理論』(1971年・東京大学出版会)474～477頁)に即したものであったためか、1998年改正特許法102条1項は、この損害概念を前提としたものであるという見解が主張されるに至った(森田宏樹「知的財産権侵害による損害賠償に関する規定の改正の方向」『知的財産侵害に対する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究報告書』(知的財産研究所・1998年)39～41頁、鎌田薫「特許権侵害と損害賠償」CIPICジャーナル79号16～17頁(1998年)、沖野眞巳「損害賠償額の算定特許権侵害の場合」法学教室219号62頁(1998年)、茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリスト1162号52頁(1999年)、三村/前掲注23・294頁、高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」パテント59巻1号72頁(2006年))。しかし、これらの学説の多くは(後述するように例外はある)、条文の趣旨を説明するために市場機会の喪失という損害概念を持ち出すに止まり、個別具体的な論点において賠償額の算定基準を導く場面でこの概念を活用するわけではない。

もちろん、損害概念には、算定を具体的に規律するという役割ばかりでなく、あるいはそれ以上に、金銭的な賠償が損害を被ったと観念し得る者に帰着することを正当化するという役割も期待されるべきであろう。そして、たしかに、市場機会の喪失という損害概念には、特許法により特許発明の実施に対する市場をいかに利用するかということに関して排他的な地位を与えられていた特許権者に賠償が帰着すべきことを端的に表現するものとして、金銭的な賠償を正当化する機能を期待し得る。その意味で、侵害者の利益返還を基礎づけたり、事後的に見て相当な実施料額を支持するために、損害概念として特許法の趣旨に即した規範的損害概念である市場機会の喪失を持ち出すことにはそれ相応の意義がある(まさにそれが筆者の戦

したとしても、各種問題に対して一義的に解答が得られるわけではない旨を明言し、各種論点に関して個別的な考量を働かす見解も有力である⁷⁶。だが、本稿のように、具体的な損害額の算定の規律に関心を向ける場合には、特許権侵害論に対する損害論には、そのような正当化の道具を超えた、特許権侵害訴訟における損害額の算定に明確な指針を与えるものであることも期待されて然るべきであるように思われる。実際、最近の学説ではそうした問題関心を共有するものも散見するようになった⁷⁷。

第二に、特許法102条の各項にいかなる役割分担を期待するのかということ論じることが望まれる⁷⁸。特許法102条の全体像についての構想を示すことのないまま、各項毎の個別的な論点の分析に終始するだけでは、特許権侵害に対する損害賠償制度について、制度全体としていかなる方向を目指すのかということを議論することができない。特許法102条はこれま

略である)。

しかし、市場機会の喪失という概念は抽象的であるから、それだけでは具体的な算定過程を明らかにしがたいという限界がある(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」『はばたき—21世紀の知的財産法』(中山信弘古稀・2015年・弘文堂)452頁、潮海/前掲学会年報152頁)。具体的な損害額の算定の規律に関心を有する場合には、抽象的な損害概念として市場機会の喪失を打ち出すとしても、少なくともその下位概念として各項毎にいかなる損害賠償を目指しているのかということ明らかにすることが望まれる。それをなすことなく、市場機会の喪失とうただけで、後はいきなり具体的な事例における損害額を個別的に論じていくのでは先が見えにくい作業に終始することになりかねない。

⁷⁶ 森田宏樹「損害論からみた特許権侵害に基づく損害賠償」『パテント70巻14号(別冊18号)52～56頁(2017年)。

⁷⁷ 田村/前掲注47論究ジュリスト169頁。鈴木將文「特許権侵害に基づく損害賠償—総論」『日本工業所有権法学会年報41号65頁(2018年)』がいうところの「損害算定方法」。損害概念に賠償すべき損害を「あまねく・もれなく・かぶりなく」把握する機能を期待する、金子/前掲注75・443～444頁も参照。

⁷⁸ 鈴木將文「侵害者利益と損害賠償に関する覚書—特許権侵害の観点から」『21世紀民事法学の挑戦〔下〕』(加藤雅信古稀・2018年・信山社)687頁。最終的な方向性は、以下に示す筆者のものとは異なり、逸失利益を超えた独立した利得吐出しの機能を102条2項に認めるわけではないものの、鈴木/前掲687～690頁、同/前掲注77・53～56・60～62・64頁の分析を参照。

でも何回か大きな改正がなされており、解釈論ばかりでなく立法論に關しても生産的な議論をなしていくためには、制度全体のなかで各項がどのような役割を果たしているのか、あるいは果たすべきなのかということ踏まえた、首尾一貫した政策論が提言されることが望まれる。

ここで、特許法102条1項から3項が前提としてと思われる損害論と各項に期待される役割分担に関する筆者の考え方を俯瞰しておこう⁷⁹。

2) 特許法102条1項1号について：逸失利益の賠償

第一に、特許法102条1項1号についていえば、そこに規定されている算定方式は、推定ということ以外は、実体的な規範としては1998年改正前から裁判実務でとられていた方式であることが示しているように、逸失利益という概念で説明することができる⁸⁰。

⁷⁹ 参照、田村／前掲注47論究ジュリスト169～171頁。

⁸⁰ 学説では、前述したように、特許法102条1項1号が前提とする損害概念は「市場機会の喪失」であると理解する見解も少なくない。

ただし、注意を要することは、そうした見解の大半が、そのような言明によって個別の損害の算定にながしかの影響を与えるという実践的な意図を伴わないものであり、ゆえに、「市場機会の喪失」が損害概念であると主張することが、即、賠償額として逸失利益額とは異なる算定基準を採用するというを意味していないということである。

かえって、具体的な算定基準を説く段階で用いている論理構成や帰結に鑑みると、要するに、損害は市場機会の喪失であるが、その金銭的評価は逸失利益額によるのだという理解を前提としているものもある(鎌田／前掲注75・17～24・27～28頁)。その場合、102条1項が前提とする損害概念を逸失利益と解する多数説との違いは、損害概念を別個独立に論じ、それを市場機会の喪失として説明したという言葉の問題に止まる(高林／前掲注75・72頁の評価も参照)。要するに、そうした見解は、102条1の推定する損害が何であれ、同項の推定する損害「額」は逸失利益「額」であると理解する点において、多数説的な見解と異なるところはなく、ゆえに、同項に関する具体的な論点に関する解釈論において、多数説と異なる帰結をもたらすものではないと理解することができる。

ただし、損害を市場機会の喪失と把握する学説のなかには、例外的に、それにより逸失利益と異なる算定方法を志向することを明言するものもある(その代表例として、三村／前掲注23・294頁、同／前掲注22・2～6頁)。たとえば、起草過程を

逸失利益に期待される役割は、いうまでもなく、特許権者の財産状態を侵害なかりせば得べかりし財産状態に戻すという機能⁸¹の発揮であり、それがゆえに同号の賠償を正当化することができる。同号の賠償額は権利者の製品の単位当たりの利益額を基礎として算定されるが、これはもっぱら権利者の事情であるから、ときとして侵害者にとって不意打ちとなったり、過大となったりすることがある。そのような賠償が正当化されるのは、まさにそれが侵害がなかったとした場合の財産状態に権利者を戻してあげる制度だからなのであろう。

そうだとすれば、102条1項1号において、侵害なかりせば得べかりし

踏まえたうえで、規範的損害を前提とする規定として捉えるべきである旨を説く見解として、森田／前掲注75・48～53頁がある（沖野／前掲注75・62頁も参照）。ここでは、自身のフランス法の理解を原案に反映させたことや、法務省との最終版のやりとりなど、起草過程の重要な経緯が紹介され、102条1項が本稿のいうところの「逸失利益」（厳密には「差額説」）を損害概念としているという理解に疑問が呈されている。しかし、1998年改正前から日本の裁判実務では特許権侵害訴訟において102条1項と数式としては同一の数式の算定が用いられていたこと、ただそこでは割合的な処理を拒絶するオール・オア・ナッシング的な手法を採用していたために結果的に因果関係の要件が高度化しているという筆者の分析は、最終的に1998年改正に結びつく一連の作業のなかで草創期の段階で（参照、寺澤幸裕「知的財産権侵害にかかる民事的救済の適正化のために」知財研フォーラム28号6頁（1997年））、特許庁の工業所有権制度改正審議室のメンバーを始めとする起草関与者に伝えられており問題意識が共有されていた。1998年改正に至る提案は、そのような土壌の下で発案され受け入れられたという側面もあるのであって、フランス法に端を発し、法務省との折衝へとつながる規範的な損害論のラインの一筋のみで（そのような流れが存在したことは否定しないが）起草意図を色づけることには疑問が残る。

さらにいえば、森田／前掲注75の問題点は、逸失利益額という汎用性のある明解な指針を捨てながら、それに代替する機能を果たす損害論をあえて用意することなく、各種論点毎に様々な考量を働かせて、カズイスティッシュに対応しようとするところにある。同／前掲注75は、損害論に関していかなる立場を採用したとしても、各種問題に対して一義的に解答が得られるわけではなく、たとえば102条1項の推定の覆滅過程についても、同項の政策的な含意に鑑みて、事実認定のレベルでの問題を超えて、推定の覆滅に謙抑的に臨むという考えに合理性が認められる旨、明言している（同／前掲注75・52～56頁）。こうした方法論は、予測可能性の確保のために汎用性のある損害論を用意するという本稿の方法論と真逆を行くものといえる。

⁸¹ 鈴木／前掲注78・687～688頁。

という観点からは説明し得ないような考慮を働かすことには疑問を呈さざるを得ない。同号に正当化し得る機能を超えた役割を求めることになるからである。たとえば、様々な場面で1項の但書きの推定の覆滅事情を絞るようなアプローチには反対することになる⁸²。その種の調整は、侵害者から何らかの利益の全部または一部を特許権者に配分させることを実現するという機能を果たす特許法102条2項や3項によって実現すれば足りる。

逆に、特許法102条1項1号において、権利者の財産状態を侵害がなかったならばあり得べかりし財産状態に戻すことに失敗するような過少な損害賠償をもたらすような解釈論にも反対せざるを得ない。たとえば、特許発明の実施部分が製品の一部にしかすぎない場合には、100%全てが侵害となることはなく、何らかの形で割合的な調整をしなければならないという理解が一部に存在するようだが、その部分がなければ侵害者の需要者は侵害製品を買うことはなく、皆が特許権者の製品を買うというような場合には、むしろ100%の賠償を認めないと、かえって侵害がなかった場合の財産状態に特許権者を到達させることに失敗してしまう。そして、侵害がなかったならばどの程度の需要者が特許権者の製品に向かうのかという因果関係の問題そのものであるから、競合品の存在と同じく、102条1項1号括弧書きの推定の覆滅の問題として取り扱うべきである⁸³。

3) 特許法102条2項について：侵害者利益の返還

第二に、特許法102条2項に関しては、侵害行為による利益は、まさに侵害者自身が得た利益であるから、権利者の逸失利益に比すれば、相対的には予測可能性は確保されている。それがゆえにこそ、侵害行為による利益を吐き出させ、侵害なかりせばあり得べかりし財産状態に侵害者の財産状態を引き戻す、いわば侵害者側の差額説的な発想が登場する所以である。そして、近時の学説では、この方向で102条2項を侵害による利益の返還

⁸² 田村／前掲注47パテント130～131頁。

⁸³ 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定—裁判例の動向と理論的な分析—」パテント67巻1号140～143頁(2014年)、同／前掲注47パテント131頁、金子／前掲注43・82～83頁、宮脇／前掲注44・106頁。

規定として機能させようという見解が提唱されている⁸⁴。

筆者も、特許法102条2項の役割を發揮させるためには、これと異なる機能（権利者の財産状態を侵害がなかった場合に戻す機能）に適合した損害論である逸失利益を前提とすべきではないと考えており、ゆえに、2項は、3項の規範的損害を推定する規定であるという考え方（＝重畳適用説）を提唱している。特許権者がかりに実施していなかったり競合品を製造販売していなかったりしたとしても、特許法102条3項の賠償は請求し得るはずであり、事後的に相当な実施料額賠償を認めたと解される3項の賠償額の算定に当たっては実施による利益であるところの侵害者利益をベースに権利者に対して相当額の利益の配分を認めるという手法があり得る。そうすると、特許法102条2項は同条3項の損害額をも推定する規定であると理解することが可能であり権利者が競合品を製造販売していなかったとしても、侵害による利益額に対して1項の推定が適用され、そこから賠償額を控除していく責任は侵害者に課せられる、というのが筆者の見解である⁸⁵。この見解は、2項や3項が前提とする損害概念を、逸失利益ではなく、侵害行為により奪われた特許権者の市場を利用する機会の喪失という規範的損害概念と解しつつ、利得吐出機能、より正確には、利益の（一部）配分機能を持たせようとするものである。

もともと、筆者自身は、かつて、特許権者の特許発明の市場機会の利用状態とは無関係の利益吐出しを認めることに対して、ただでさえ技術的範囲や各種の権利制限の範囲が不明確な特許権において、特許権者が利用もしていない（その意味で誰かに利用させる必要性が高い）特許発明に対し

⁸⁴ 高林龍「特許法102条2項の再定義」前掲注74中山古稀474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）」大淵ほか編・前掲注49・384～386頁の評価も参照。さらに、筆者の見解にも着目しながら、そして1998年改正後の特許法102条1項と2項の役割分担という意識を持ちながら、特許法102条2項をして、侵害利得の返還請求権をベースにしつつ、故意または過失という不法行為的な要件を加重することで証明責任の展開を図った規定と位置づける構想を論じるものとして、長野史寛「知的財産権侵害における不当利得返還請求－侵害利得と不法行為が交錯する一場面－」法学論叢180巻5＝6号652～662・682～684・686～687頁（2017年）がある。

⁸⁵ 田村・前掲注1知的財産権15～16・220～221・230～231頁。

て過大なサンクションとなり、過度に萎縮効果（本来は侵害とすべきでない範囲において過剰に抑止効果が働く）が働きかねないことを懸念し、3項の規範的な損害論の下で、利益吐出しではなく、特許権者の特許発明の利用状態に応じた損害賠償が実現されるべきである、と考えていた。

しかし、1998年特許法改正により（筆者の理解では）逸失利益を推定する規定として特許法102条1項が設けられ、そちらに、特許権者の利用状態に応じてその財産状態を侵害がなかった状態に引き戻す機能を期待できるようにした現在、特許法102条2項にはむしろ侵害者の財産状態を侵害がなかった状態に引き戻す機能に純化させるという考えにも相応の合理性があるように思われる⁸⁶。その場合、同項は逸失利益以外の損害を前提としていると解されることになるが、そこは筆者の従前の見解どおり、102条3項の規範的損害を推定する規定であると理解すればよい⁸⁷。

このような取扱いに対しては、過大な特許発明の貢献というよりは、むしろ侵害者の多大な投資に起因して侵害者の利益額が膨らんでいる場合にまで侵害者の利益を返還させることに疑問が抱かれたり、パテント・トロールを誘発するという懸念が表明されたりすることがあり⁸⁸、筆者自身も過剰な萎縮効果を懸念していたことは既述したとおりであるが、特許権の侵害に起因していない分は侵害者に留保を認めることにすれば⁸⁹、大きな弊害を生じることにはならないだろう⁹⁰。

⁸⁶ 特許法102条2項に一定の利益吐出しの機能を期待する見解の下でも、権利者側の逸失利益の事情をどの程度混入すべきかという点については議論があるが（各説の対立状況につき、参照、金子／前掲注43・84～85頁、102条3項につき、同／前掲注75・449～451頁）、1998年改正後は筆者は見解を修正するだろうとの長野／前掲注83・655～657・660頁の示唆を受け入れる。

⁸⁷ ただ、従前、筆者は、3項の規範的損害の下で、特許権者の特許発明の利用状態を斟酌して、特許権者が競合する実施をなしていない場合には、賠償額が減額されると解していた。前注で述べたように、本稿ではそれを改説し、そのような事情は、侵害者の利益額の賠償の減額をもたらさないと考えるに至っている。

⁸⁸ 鈴木／前掲注78・693頁。

⁸⁹ 諸説につき、鈴木／前掲注78・692頁。

⁹⁰ 参照、飯村敏明「特許権侵害と損害額の算定－特許法102条2項の推定規定の立法経緯とその活用を中心として」『知的財産・コンピュータと法』（野村豊弘古稀・2016年・商事法務）463頁。

このように、特許法102条2項の合理性を侵害による利益の吐出しに求める場合には、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること、市場における競合品の存在などの事情が存在しても、推定の（一部）覆滅は認めるべきではないことになる。侵害者が侵害により利益を得ていることに変わりはないからである。

他方、前掲知財高大判〔二酸化炭素含有粘性組成物〕が同項の推定の覆滅事情として掲げた侵害者の営業努力、侵害品の性能は、返還額を減じる事情として顧慮してよいといえよう。これらに起因する利益は、侵害がなくても侵害者が獲得し得た利益と認められる可能性があり、かりにそうだとすれば、侵害がなかった場合に比べて侵害者を利することがないようにという利益吐出しの趣旨は及ばないからである。くわえて、イノベーションの促進による産業の発達を期する特許法の目的に鑑みると、そして侵害が成立し特許無効とならないか否かの判断には微妙なものが少なくないことに鑑みると、侵害製品に加えられたものといえどもイノベーションを過度に萎縮させるような解釈論は採用すべきではないという問題意識も、このような取扱いを支持する方向に働く⁹¹。

ところで、以上のように、利益吐出しという発想の下では、侵害者の現実の財産状態と、侵害がなかりせば侵害者があり得べかりし財産状態を比較し、その差額をもって賠償額とすることになるが、その確定作業は困難を伴う作業といえる。そこで、102条1項が推定規定であることを活用して、いったん販売による利益全額で損害額を推定し、仮想状態と比較して、侵害がなくても侵害者が得べかりし利益を特定していく責任は侵害者に

⁹¹ 制裁的要素を強調し、侵害者の営業努力や侵害品の性能に帰着する分の返還を要求する考え方はあり得ようが、過失責任も含んでおり、しかもそこに特許公報が発行されている時点以降は減多なことでは覆らないと解されている特許法103条の過失推定規定が適用される102条2項の解釈論にそぐわない。そのような見解をもし支持するとすれば、準事務管理の法理など、102条2項の外での導入を検討すべきである。ただし、筆者自身は本稿の冒頭で述べたように、侵害の成否の判断に困難がつきまとう特許権侵害の場面では過度に制裁的要素を強調することには、それが特許法102条2項の外からくるものであったとしても、疑問を覚える。

課すべきであろう⁹²。

4) 特許法102条3項について：相当実施料額賠償

特許法102条3項に関しては、その特則としての意義を認めるためには、特許法の趣旨に即した規範的な損害論を前提とするものと理解すべきであろう。逸失利益として説明することに難がある事後的に見て相当な実施料額の算定を要求していると解される102条4項の存在は、この解釈を後押しする。

それでは、特許法の趣旨は何かというと、発明とその出願との引換えて特許権を付与することにしてその構造に鑑みれば、特許法が特許権を与える趣旨は、発明とその公開に対するインセンティブを付与するため、特許発明の実施に対し排他権を設定することで、特許発明の実施に対する市場の需要をどのように利用するかを決定する機会(=「市場機会」)を特許権者に排他的に与えるところにあると解される⁹³。これに対して、特許権の侵害行為は、特許法が特許権者に付与した市場機会を侵奪する行為であり、特許法の趣旨に鑑みると、この機会の喪失(=「市場機会の喪失」)が規範的な損害として観念されることになる。

市場機会の喪失という規範的損害論から導かれるコロラリーとしては、第一に、侵害行為があれば、必ず排他的な利用機会は奪われているのであるから、逸失利益の有無にかかわらず、常に102条3項の損害賠償を肯定すべきであるということである。

第二に、同項の損害賠償額の算定は、規範的損害を特許法の趣旨に即して具体化する金銭的に評価する過程として捉えられることになる。事後的に見て相当な実施料額という算定目標は、無効の抗弁が成り立たないことを含めて侵害が確定しているという状況を踏まえつつ、特許発明の実施を利用する態様を排他的に決定する機会を特許権者が自発的に失う場合の対価(これが一般の実施許諾に対する実施料にほかならない)を参酌する

⁹² 田村・前掲注1 知的財産権242～243頁。より先駆的には、設楽隆一「損害(2)－侵害行為により受けた利益－」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(裁判実務大系9・1985年・青林書院)337頁。よって立つ損害概念を異にするものの、前掲知財高大判[二酸化炭素含有粘性組成物]もこの立場である。

⁹³ 田村／前掲注8 [同・前掲注1 知的財産権220～221頁所収]。

ことを可能とすることで、市場機会の喪失に対する市場の価値を反映することを実現しようとするものであり、もとより正当である。その算定に際して実際の実施契約における実施料額やその相場を参酌する場合には適宜、侵害プレミアムを加算することになり、また、侵害行為による利益額という形で特許発明の実施行為から得られた利益額が判明し得るのであるから、それを参酌して特許権者に帰属すべき利益を配分するという作業により賠償額を決定することができる（3項の損害額に2項の推定規定の適用があり得るといふ筆者の理解の下では、侵害者に帰属すべき利益を侵害者が証明していくという作業により賠償額が決定されることになる）。

VI 結び

本稿の検討結果を要約すると、以下のようになる。

紛争が勃発した場合にその迅速な解決を促すためには、多種多様に生じ得る特許権侵害の各種事例においていかなる賠償額が算定されるのかということに関する予測可能性を確保することが望まれる。そのためには、特許法102条各項に期待されている役割を特定し、そのような役割を実現し得るとともに、個別事例における算定を統御し得る損害論を定立することが望まれる。

この観点から検討した特許法102条各項の役割、それに即した損害論とその算定目標は以下のとおりとなる。

102条1項に期待される役割は、損害の填補機能にあり、そのために同項により権利者の財産状態を侵害がなかった状態に戻すことが期待されている。ゆえにこの役割に適した損害論は逸失利益となる。その算定目標は、逸失利益額、つまり侵害なかりせば権利者が得べかりし利益額となる。

102条2項の役割は、侵害の抑止機能にあり、侵害者の財産状態を侵害がなかった状態に戻すことが望まれる。この役割を実現するためには逸失利益という損害概念は採用するを得ず、何らかの規範的損害論を採用することが望まれる。実体法としての算定目標は、侵害行為がなければ侵害者が得ることができなかった利益額となる。ただし、推定額としては、そのような仮想状態との比較をすることなく、侵害行為そのものにより得た利益全額でいったん損害額を推定すべきである。

102条3項の役割は、侵害行為により損なわれた特許法の趣旨の回復にあり、そこにおける損害概念は、特許法が特許権者に排他的に帰属せしめていた、特許発明の実施に対する市場の需要をいかに利用するかということを決定する機会の喪失という規範的損害となる。算定目標は、事後的に見て相当な実施料額となる。

こうした理解の下では、各種論点に関する裁判実務に対して、以下の様な一部変更を迫ることになる。

特許法102条1項についての裁判実務に関しては、「侵害行為がなければ販売することができた物」を侵害製品と市場において競合する製品であれば足りると解したり、「単位数量当たりの利益の額」について限界利益説を採用したり、「その全部又は一部に相当する数量を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」に市場における競合品の存在等がこれに該当するとしたりする点は、逸失利益という損害概念で説明し得るものであり、変更を要しない。しかし、特許発明の特徴が特許権者の製品の一部に止まる場合の処理に関しては、かりに前掲知財高大判[美容器]を受けた裁判実務が今後、侵害製品の状況と無関係に常に利益を按分する必要があると解する方向に進むのであれば、それは逸失利益の賠償に失敗することを意味し、ゆえに回避すべきことになる。

特許法102条2項についての裁判実務に関しては、特許権者が侵害行為により利益を失っていることを推定の要件としたり、市場における競合製品が存在する場合等に推定を(一部)覆滅したりする点は、侵害者の利益返還という目標を達成することに失敗することを意味しており、改めるべきである。他方、推定額について権利者側の限界利益説ではなく侵害者側の限界利益説を採用している点は、侵害者利益の返還の論理的な帰結と合致しており、維持することが望まれる。

特許法102条3項に関する裁判実務は、事後的に見て相当な実施料額を賠償額としている点は、規範的損害概念を実践するものとして、当然、正鵠を射ていると評価される。他方、特許発明の特徴が製品の一部に止まっているという事情を「単位数量当たりの利益の額」の問題として処理する前掲知財高大判[美容器]の法理は、当該事情に基づいて102条1項1号の推定が認められなかった分に、相当実施料額賠償の敗者復活を定型的に否定する帰結を導く点で、逸失利益と無関係に規範的損害として賠償を認め

ることに失敗することを意味しており、採用するを得ないと考える。

[付記]

本稿は、令和2年度知的財産に関する日中共同研究の成果である、田村善之「日本の知的財産権侵害に対する損害賠償額の算定の現状と課題」「知的財産に関する日中共同研究報告書」(2021年・知的財産研究教育財団)82～109頁 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2020.html) を下敷きとして加筆したものである。同研究の遂行に際し、知的財産研究所の用意周到な企画に従い、中国と日本の多数の研究者、実務家から様々な知見を得た。

また、本研究はJSPS 科研費 JP18H05216およびJP17H00984の助成を受けたものである。