



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	特許法102条1項1号及び2項に基づく損害額の算定に係る近時の裁判例の更なる進展：知財高判令 6・4・24〔レーザ加工装置Ⅱ事件〕と知財高判令 6・7・4〔金融商品取引管理装置事件〕を題材に
Author(s)	飯田, 圭
Citation	知的財産法政策学研究, 71, 271-296
Issue Date	2025-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/98501
Type	departmental bulletin paper
File Information	71-08-Iida.pdf



特許法 102 条 1 項 1 号及び 2 項に基づく損害額の算定に係る近時の裁判例の更なる進展

—知財高判令 6・4・24〔レーザ加工装置Ⅱ事件〕と知財高判令 6・7・4〔金融商品取引管理装置事件〕を題材に—

飯 田 圭

第 1. はじめに

特許法 102 条 1 項 1 号¹及び 2 項(以下「1 項 1 号」及び「2 項」という)に基づく各損害額の算定については、統一的に、近年の一連の知財高裁大合議判決²により、従来からの幾つかの大きな論点について裁判例・解釈が統一され、その分だけ、裁判所の審理や当事者間の攻防の対象がより明確化・標準化³され、裁判所の判断の予測可能性⁴もより向上してきたように思われる。のみならず、このような論点に係る統一的な解釈を基礎として、知財高裁は、近時、さらに、その先の幾つかの論点について、

¹ 令和元年改正前特許法 102 条 1 項も現行特許法 102 条 1 項 1 号と同様であり、以下、現行法の表記による。

² 知財高特判令 25・2・1 判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器事件〕、知財高特判令 元・6・7 判時 2430 号 34 頁〔二酸化炭素含有粘性組成物Ⅱ事件〕、知財高特判令 2・2・28 判時 2464 号 61 頁〔美容器Ⅱ事件〕及び知財高特判令 4・10・20 判時 2588 号 26 頁〔椅子式マッサージ機事件〕。

³ 中平健「知的財産権侵害訴訟の損害論の審理運営」L&T 95 号(2022)58 及び 61 頁は、知財高裁大合議判決に沿った損害論の標準化により損害論の精緻化による審理の長期化を防止し得るとする。

⁴ 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)15 頁は、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を「損害額算定の予測可能性の確保」とする。

原審の判断と異なる、新たな判断を示すに至っている。本稿は、そのような知財高裁判決として、レーザ加工装置Ⅱ事件に係る知財高裁令和6年4月24日判決⁵と金融商品取引管理装置事件に係る知財高裁令和6年7月4日判決⁶を題材としつつ、同知財高裁大合議判決後の近時の裁判実務の更なる進展状況を検討・分析するものである。

第2. レーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁判決の位置付け

1. レーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件の事案の類型

レーザ加工装置Ⅱ事件と金融商品取引管理装置事件とを、検討・分析の便宜上、侵害者の侵害態様(物の発明の直接侵害品を実施したか、又は物の発明若しくは方法の発明の間接侵害品を実施したか)と特許権者側の実施態様(特許製品若しくは競合製品を直接実施したか、物の発明若しくは方法の発明の間接実施品を実施したか、特許権者自らは実施しなかったが、その関係者が実施したか、又は特許権者自らもその関係者も凡そ実施しなかったか)とにより類型化した事案に係る一覧表に各位置付けると、以下の通りである。

				特許権者					
				特許製品	競合製品	物の発明	方法の発明	不実施	
				直接実施		間接実施品の実施			
								関係者実施	凡そ不実施
侵害者	物の発明の直接侵害品の実施					レーザ加工装置Ⅱ事件		金融商品取引管理装置事件	
	物の発明	間接侵害品の実施							
	方法の発明								

⁵ 知財高判令6・4・24(令5(ネ)10052号等)最高裁HP〔レーザ加工装置Ⅱ事件控訴審〕。
⁶ 知財高判令6・7・4(令5(ネ)10053号)最高裁HP〔金融商品取引管理装置事件控訴審〕。

すなわち、レーザ加工装置Ⅱ事件は、侵害者が物の発明の直接侵害品を実施する一方、特許権者が物の発明の間接実施品を実施した事案である。他方、金融商品取引管理装置事件は、侵害者が物の発明の直接侵害品を実施する一方、特許権者自らは実施しなかったが、その関係者が実施した事案である。

2. 事案の類型に係る近年の多数裁判例

他方、上記事案の類型に関連する、1項1号及び2項の各適用の可否に係る各論点における、上記知財高裁大合議判決その他の近年の多数裁判例を概観すると、以下の通りである。

すなわち、かかる近年の多数裁判例上、1項1号の適用の可否について、侵害者の侵害態様としては、直接侵害を要せず、間接侵害で足り得るものとされる⁷。他方、特許権者側の実施態様としては、特許製品の直接実施を要せず、競合製品の直接実施で足り得るものとされる⁸。もともと、何らかの実施自体は要し、凡そ不実施では足りないものとされる⁹。そして、かかる特許権者側の実施態様は、侵害者の侵害態様との同一性を要

⁷ 知財高判令 26・6・26(平 25(ネ)10007 号)最高裁 HP [攪拌造粒装置事件]、知財高判令 4・8・8 判時 2564 号 57、93 頁 [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。

⁸ 前掲知財高特判 103 頁 [美容器Ⅱ事件]。東京高判令 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]、知財高判令 24・1・24(平 22(ネ)10032 号)最高裁 HP [ソリッドゴルフボール事件]、知財高判令 26・12・4 判時 2276 号 90、102 頁是認の東京地判令 25・9・25(平 22(ワ)17810 号)最高裁 HP [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]、知財高判令 27・11・19 判タ 1425 号 179、218 頁 [オフセット輪転機版胴事件]、知財高判令 28・6・1 判時 2322 号 106、120 頁 [破袋機事件]、知財高判令 4・3・14(平 30(ネ)10034 号)最高裁 HP [ソレノイド事件]、前掲知財高判令 90 頁 [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]、知財高判令 6・3・6(令 5(ネ)10037 号)最高裁 HP [レーザ加工装置Ⅰ事件] 等も同旨。

⁹ 定説。著作権法 114 条旧 1 項に係る大阪地判令 16・12・27(平 14(ワ)1919 号等)最高裁 HP [パチスロアルゼ王國著作権事件] も同旨。

せず、同質性で足り得、競合・代替可能性¹⁰を要するものの、それで足り得るものとされる¹¹。また、2 項の適用の可否についても、侵害者の侵害態様としては、直接侵害を要せず、間接侵害で足り得るものとされる¹²。他方、特許権者側の実施態様としては、特許発明の直接実施を要しないものとされ¹³、競合技術の直接実施で足り得るものとされる¹⁴。もっとも、

¹⁰ 「代替」可能性を要するか、「競合」可能性で足りるかが、学説上区別して議論され得る(高林龍「判批」判時 2599 号(令 6)119 頁(判評 787 号 5 頁)等)ものの、「代替」及び「競合」の各用語それ自体の相違によっては裁判実務上あてはめで決定的な差が生じ難いと思われることから、本稿では一先ず区別して議論しない。

¹¹ 東京高判平 14・10・31(平 13(ネ)4146 号)最高裁 HP 是認の東京地判平 13・7・17(平 11(ワ)23013 号)最高裁 HP [タコグラフ・チャート用紙原紙事件]、前掲知財高判 94 頁 [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]、前掲知財高判 [レーザ加工装置 I 事件] 等。

¹² 最判平 8・12・3 判例工業所有権法〔第 2 期版〕5457 の 64、64 頁是認の大阪高判平 5・3・23 判例工業所有権法〔第 2 期版〕4985 の 14、14 頁是認の大阪地判平 3・11・27 判例工業所有権法〔第 2 期版〕5457 の 14、27 頁 [食品包装パック事件]、東京高判平 13・1・25 判例工業所有権法〔第 2 期版〕2375 の 404、407 頁是認の東京地判平 10・12・18 判時 1676 号 116、129 頁 [包装積層品をヒートシールする装置事件]、知財高判平 25・4・11 判時 2192 号 105、115 頁是認の東京地判平 24・11・2 判時 2185 号 115、141 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]、知財高判令 3・10・13(令 3(ネ)10029 号)最高裁 HP 是認の大阪地判令 3・2・18(平 29(ワ)10716 号)最高裁 HP [手摺の取付方法事件]、前掲知財高判 94 頁 [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。

¹³ 前掲知財高特判 48 頁 [ごみ貯蔵機器事件]。知財高判平 27・4・28(平 25(ネ)10097 号)最高裁 HP [蓋体を備える容器事件]、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]、知財高判平 30・11・20 判時 2413・2414 合併号 136、153 頁是認の大阪地判平 30・3・12(平 26(ワ)7604 号)最高裁 HP [下股用衣料 I 事件] 等も同旨。

¹⁴ 前掲知財高特判 85 頁 [椅子式マッサージ機事件]。名古屋高金沢支判平 12・4・12 判例工業所有権法〔第 2 期版〕2563 の 23、24-25 頁 [新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法 II 事件]、前掲知財高判 [蓋体を備える容器事件]、知財高判平 29・10・5(平 28(ネ)10074 号等)最高裁 HP 是認の東京地判平 28・6・15(平 26(ワ)8905 号)最高裁 HP [窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件]、前掲知財高判 [電気コネクタ組立体事件]、知財高判平 30・11・20 判時 2413・2414 合併号

何らかの実施自体は要し、凡そ不実施では足りないものとされ¹⁵、又はそのようなものと理解される¹⁶。そして、かかる特許権者側の実施態様は、侵害者の侵害態様との同一性を要せず、同質性で足り得、競合・代替可能性¹⁷を要するものの、それで足り得るものとされる¹⁸。

136、153 頁は認の前掲大阪地判〔下肢用衣料Ⅰ事件〕、知財高判令 2・9・30 判時 2508 号 61、83 頁は認の大阪地判令元・12・16(平 29(ワ)7532 号)最高裁 HP〔光照射装置事件〕、知財高判令 4・2・10(令 3(ネ)10055 号)最高裁 HP 是認の東京地判令 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〕、知財高判令 5・11・16(令 3(ネ)10084 号)最高裁 HP 是認の東京地判令 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〕、前掲知財高判 94 頁〔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〕等も同旨。

¹⁵ 知財高判平 30・11・20 判時 2413・2414 合併号 136、153 頁は認の前掲大阪地判〔下肢用衣料Ⅰ事件〕、大阪地判令 4・6・9(令元(ワ)9842 号)最高裁 HP〔自立式手動昇降スクリーン事件〕等。

¹⁶ 前掲知財高特判 48 頁〔ごみ貯蔵機器事件〕、知財高判平 28・10・5(平 26(ネ)10133 号)最高裁 HP〔音叉型治療器事件〕、知財高判令 2・9・30 判時 2508 号 61、83 頁は認の前掲大阪地判〔光照射装置事件〕、知財高判令 2・11・30 判時 2506・2507 合併号 122、149 頁〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕、知財高判令 4・2・10(令 3(ネ)10055 号)最高裁 HP 是認の前掲東京地判〔空調服の空気排出口調整機構等事件〕、知財高判令 5・11・16(令 3(ネ)10084 号)最高裁 HP 是認の前掲東京地判〔印刷された再帰反射シート事件〕、前掲知財高特判 85 頁〔椅子式マッサージ機事件〕等。

¹⁷ 「代替」可能性を要するか、「競合」可能性で足りるかが、学説上区別して議論され得る(高林・前掲注 10・119 頁(判評 787 号 5 頁)等)ものの、「代替」及び「競合」の各用語それ自体の相違によっては裁判実務上あてはめで決定的な差が生じ難いと思われることから、本稿では一先ず区別して議論しない。

¹⁸ 大阪高判平 6・2・25 判例工業所有権法〔第 2 期版〕5453 の 63、64 頁は認の大阪地判平 4・4・28 判例工業所有権法〔第 2 期版〕5453 の 30、46 頁〔5 角筒柱連結知育玩具事件〕、前掲知財高特判 48 頁〔ごみ貯蔵機器事件〕、知財高判平 28・9・29(平 28(ネ)10039 号)最高裁 HP 是認の大阪地判平 28・2・29(平 25(ワ)6674 号)最高裁 HP〔棚装置事件〕、知財高判平 30・11・20 判時 2413・2414 合併号 136、153 頁は認の前掲大阪地判〔下肢用衣料Ⅰ事件〕、知財高判令 2・9・30 判時 2508 号 61、83 頁は認の前掲大阪地判〔光照射装置事件〕、知財高判令 4・2・10(令 3(ネ)10055 号)最高裁 HP 是認の前掲東京地判〔空調服の空気排出口調整機構等事件〕、前掲知

3. 事案の類型に係る近年の多数裁判例のあてはめとレーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁判決の位置付け

上記各論点に係る上記近年の多数裁判例を上記事案の類型にあてはめると、1項1号及び2項の各適用の可否は、下表の通りとなる。

		特許権者					
		特許製品	競合製品	物の発明	方法の発明	不実施	
		直接実施		間接実施品の実施			
						関係者 実施	凡そ 不実施
侵害者	物の発明の直接 侵害品の実施		可	可	？（レーザ加工 装置Ⅱ事件）	？（金融商品 取引管理装置 事件）	不可
	物の発明	間接侵害 品の実施	？	？	可	？	不可
	方法の発明		？	？		可	不可

すなわち、上記各論点に係る上記近年の多数裁判例によれば、侵害者の侵害態様が物の発明の直接侵害品の実施の場合、特許権者側の実施態様が特許製品の直接実施のときでも、競合製品の直接実施のときでも、1項1号及び2項が各適用され得る。また、侵害者の侵害態様が物の発明又は方法の発明の間接侵害品の実施の場合、特許権者側の実施態様が物の発明又は方法の発明の間接実施品の実施のときに、1項1号及び2項が各適用され得る。他方、侵害者の侵害態様が物の発明の直接侵害品の実施の場合、特許権者側の実施態様が物の発明又は方法の発明の間接実施品の実施のときに、1項1号及び2項の各適用の可否は、明らかではない。また、侵害者の侵害態様が物の発明又は方法の発明の間接侵害品の実施の場合、特許権者側の実施態様が特許発明又は競合技術の直接実施のときに、1項1号及び2項の各適用の可否は、明らかではない。

財高判 94 頁〔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〕、前掲知財高特判 85 頁〔椅子式マッサージ機事件〕、東京地判 令 6・3・29(令 3(ワ)30281 号等)最高裁 HP〔保護部材事件〕、前掲知財高判〔レーザ加工装置Ⅰ事件〕等。

そして、かかる明らかではない事案のうち、レーザ加工装置Ⅱ事件知財高裁判決は、侵害者が物の発明の直接侵害品を実施する一方、特許権者が物の発明の間接実施品を実施した事案において、1項1号及び2項が各適用され得ることを明らかにしたものである。

また、上記各論点に係る上記近年の多数裁判例によれば、侵害者の侵害態様を問わず、特許権者側の実施態様が特許権者自らもその関係者も凡そ実施しなかった場合、1項1号及び2項は各適用され難い。他方、特許権者自らは実施しなかったが、その関係者が実施した場合、1項1号及び2項の各適用の可否は、明らかではない。

そして、かかる明らかではない事案のうち、金融商品取引管理装置事件知財高裁判決は、侵害者が物の発明の直接侵害品を実施する一方、純粋持株会社である特許権者自らは実施しなかったが、その完全子会社である事業会社が実施した事案において、1項1号及び2項が各適用され得ることを明らかにしたものである。

以下、第3及び第4にて順にレーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁判決を各関連する事案・学説及び裁判例と共により詳細に検討・分析する。

第3. 侵害者が物の発明の直接侵害品を実施し、特許権者が物の発明の間接実施品を実施した事案及び当該事案に関連する事案における1項1号及び2項の各適用の可否

1. 問題の所在

レーザ加工装置Ⅱ事件のように侵害者が物の発明の直接侵害品を実施し、特許権者が物の発明の間接実施品を実施した事案及び同事案に関連する事案における、1項1号及び2項の各適用の可否について、上記各論点に係る上記近年の多数裁判例との関係も踏まえて、より具体的には、例えば以下の①及び②の各場合に、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、侵害品・実施品間における直接的なものを要するか、それとも部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るかが、「特許権者……が……侵害によ

り自己が受けた損害の賠償を請求する場合」との1項1号及び2項の各規定文言との関係において、問題になる。

- ① 侵害者が物の発明の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品(完成品)又は競合製品(完成品)を直接実施した場合
- ② 侵害者が物の発明の直接侵害品(完成品)を実施し、特許権者が物の発明の間接実施品(部品)を実施した場合

2. 上記①の場合に係る学説及び裁判例

この点、まず、上記①すなわち侵害者が物の発明の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品(完成品)又は競合製品(完成品)を直接実施した場合に、学説上、1項1号の適用の可否について、有力な否定説¹⁹に対し、肯定説²⁰が多数である。また、2項の適用の可否についても、有力な否定説²¹に対し、肯定説²²が多数である。

他方、裁判例上、上記①の場合のうち、侵害者が物の発明の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品(完成品)を直接実施したとき、

¹⁹ 吉田和彦「損害賠償」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表「知的財産法の実務の発展」〔現代知的財産法講座Ⅱ〕(日本評論社、平24)164-165頁等。

²⁰ 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)205頁、茶園成樹「特許権侵害に対する救済(2)」法学教室349号(平21)129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〔上巻〕」(民事法研究会、平24)396頁、高林龍「標準特許法」(有斐閣、〔第8版〕令5)187頁、神谷厚毅「特許権の間接侵害における特許法102条1項及び同条2項の適用について」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)552-554頁等。

²¹ 角田政芳「特許権の間接侵害に基づく損害賠償」紋谷暢男教授還暦記念「知的財産法の現代的課題」(発明協会、平10)92頁、愛知靖之「特許法102条2項の適用要件の再検討」L&T63号(平26)46頁等。

²² 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・前掲注20・396頁、高林・前掲注20・187頁、神谷・前掲注20・552頁等。

より具体的には、侵害者が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の発明の専用品型間接侵害品(特許法 101 条 1 号)である回転板及びプレート板(部品)を実施し、特許権者が同発明に係る特許製品(完成品)を直接実施した事案において、知財高裁平成 25 年 4 月 11 日判決²³は、東京地裁平成 24 年 11 月 2 日判決²⁴は、以下の通り判示し、2 項の適用を肯定した。

「仮に原告が本件回転板及び本件プレート板そのものの競合品を販売していない場合であっても、……原告は、被告装置の競合品であって、本件発明の実施品である製品を製造・販売しているのであるから、被告装置の生産にのみ用いられる本件回転板及び本件プレート板を製造販売する行為が、本件特許を実施している原告の利益を害することは明らかである。特に、本件では、本件回転板及び本件プレート板は、被告装置の単なる一部品というにとどまらず、いずれも本件発明に係る『共回り防止装置』を直接構成するものであるから、原告が製造・販売する製品は、本件発明の実施に当たる部分に、本件回転板及び本件プレート板と同等の構成を備えているはずであり、したがって、実質的には、原告の製品は、本件回転板及び本件プレート板と競合しているといえる。そうすると、本件回転板及び本件プレート板について、特許法 102 条 2 項の推定規定の適用が排除されると解すべきではなく、同条項の適用を認めるのが相当である。」(下線は筆者の付加による。以下同様。)

また、上記①の場合のうち、侵害者が物の発明の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品の競合製品(完成品)を直接実施したとき、より具体的には、侵害者がプログラマブル・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の発明の多機能品型間接侵害品(特許法 101 条 2 号)であるプログラム及び表示器(部品)を実施し、特許権者が同発明に係る特許製品の競合製品(完成品)を直接実施した事案において

²³ 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事件控訴審〕。

²⁴ 前掲東京地判 141 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事件第一審〕。

も、知財高裁令和4年8月8日判決²⁵は、以下の通り判示し、1項1号及び2項の適用を肯定した^{26 27 28}。

「本件のように間接侵害品が部品であり、特許権者等が販売する物が完成品である場合には、前者は部品市場、後者は完成品市場を対象とするものであるから、両者の譲渡・販売行為が、直接的には、同一の市場において競合するわけではない。しかし、この場合も、間接侵害品たる部品を用いて生産された直接侵害品たる実施品と、特許権者等が販売する完成品とは、間接的には、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、いずれにも同じ機能を担う部品が包含されている。そうすると、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、間接侵害品たる部品の譲渡行為は、それを用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合する関係にあるといえるから、その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許法102条1項を適用することができる。」

「先に同条1項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条2項の適用を肯定するのが相当である。」

²⁵ 前掲知財高判93頁「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」。

²⁶ 高林龍「特許権侵害に対する損害賠償額算定についての裁判例の変遷」パテント78巻(令7)1号43頁は、本判決は、「知財高裁の4件の大合議判決が判示した1項や2項における『競合品』の幅について、その解釈をより深化させたものとして注目に値する」とする。

²⁷ 河合哲志「判批」知財ぷりずむ21巻(令5)247号17頁は、「本判決によれば、美容器事件大合議判決が述べる『市場』における『競合関係』とは、同一市場における直接の競合関係のみならず、完成品市場を介して間接的に競合する関係を含むことになる」及び「本判決によれば、椅子式マッサージ機事件における『競合品』には、同一市場における直接の競合品のみならず、間接的な競合品も含まれることになるといえよう」とする。

²⁸ 河合・前掲注27・16-17頁は、本判決の射程は、侵害者が製法等の発明の間接侵害品(部品)を実施した場合や侵害者が専用品型間接侵害品(特許法101条1号)(部品)を実施した場合にも、及ぶと解されるとする。

このような上記①の場合に係る1項1号及び2項の各適用の肯定説及び肯定裁判例は、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、侵害品・実施品間における直接的なものを要せず、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るとしたものであることができる。

3. 上記②の場合に係るレーザー加工装置Ⅱ事件知財高裁判決

次に、上記②の場合、より具体的には、侵害者(控訴人)がレーザー加工装置の発明の直接侵害品であるSDダイサー(完成品)を実施し、特許権者(被控訴人)がレーザー加工装置の発明の間接実施品であるSDエンジン(部品)を実施した事案において、レーザー加工装置Ⅱ事件知財高裁判決の原審である東京地裁判決²⁹は、以下の通り判示し、1項1号及び2項の各適用を否定した。

「SDエンジンはSDダイサーの部品であるところ、特許権者である原告が販売する製品(SDエンジン)は、侵害品であるSDダイサーの部品に相当するものであり、SDダイサーとは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認めることはできない。

そうすると、SDダイサーである被告製品は、原告において侵害行為がなければ販売することができた物には該当せず、特許法102条1項は、本件に適用されないと解するのが相当である。」

「特許権者である原告が販売する製品(SDエンジン)は、侵害品であるSDダイサーの部品に相当するものであり、SDダイサーとは需要者を異にするため、市場において競合関係に立つものと認めることはできない。

したがって、本件においては、被告が、侵害品であるSDダイサーの販売等により受けた利益の額は、原告が受けた損害の額と推定することはできないと解するのが相当である。」

²⁹ 東京地判令 4・12・15 判時 2598 号 42、193 及び 194 頁〔レーザー加工装置Ⅱ事件第一審〕。

これに対し、レーザ加工装置Ⅱ事件知財高裁判決は、以下の通り判示し、2項の適用を肯定した。

「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場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、同項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである(前掲知財高裁平成25年2月1日判決〔ごみ貯蔵機器事件〕、同令和2年2月28日判決〔美容器事件〕、同令和4年10月20日判決〔椅子式マッサージ機事件〕参照)。」

「SDダイサーのメーカーは、国内では、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社に限られている。

EO社等の国外メーカーの販売実績は明らかではないが、サムスン社が被控訴人による特許権侵害との指摘を受けてEO社との取引を中止するに至っていることに鑑みれば、競合メーカーの参入は、不可能とまではいえないまでも、相当限定されたものと推認される。

そうすると、ステルスダイサーの販売者は、控訴人と上記ディスコ社で大部分を占める状況にあると認められる。

また、本件において、被控訴人製SDエンジンは、本件訂正発明1並びに本件発明2-2及び本件発明2-3の技術の中核をなすものであり、その侵害品である被告製品にとっても、その技術の中核的部分に相当するといえる。そうすると、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。

このように、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、本件に

において、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたであろうという事情が認められるというべきである。

これを他の表現でいえば、被控訴人が主張するとおり、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品(完成品)の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。」

また、レーザ加工装置Ⅱ事件知財高裁判決は、同様に以下の通り判示し、1項1号の適用も肯定した。

「特許権者等が『侵害行為がなければ販売することができた物』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合関係にある製品をいうものと解するのが相当である。」

「前記のとおり、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、被控訴人からSDエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されていること、被控訴人製SDエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成中、被控訴人製SDエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体现する部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解されることからすると、被控訴人製SDエンジンは、侵害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特許法102条1項所定の『その侵害行為がなければ販売することができた』という関係が認められるというべきである。」

このように、レーザ加工装置Ⅱ事件知財高裁判決は、上記②の場合にも、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、原審の判断のように侵害品・実施品間における直接的なも

のを要するものではなく、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るものとして、1項1号及び2項が各適用され得るとしたものである³⁰。

そして、レーザ加工装置Ⅱ事件知財高裁判決は、1項1号及び2項に基づき各損害額を算定し、1項1号に基づく金額を上回る2項に基づく金額をもって特許権者の損害額とした³¹。

4. 検討

以上の通り、上記①すなわち侵害者が物の発明の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品(完成品)又は競合製品(完成品)を直接実施した場合のみならず、上記②すなわち侵害者が物の発明の直接侵害品(完成品)を実施し、特許権者が物の発明の間接実施品(部品)を実施した場合にも、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、侵害品・実施品間における直接的なものを要せず、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るものとして、1項1号及び2項が各適用され得³²、同各

³⁰ 高林・前掲注 26・44 頁は、本判決は、「知財高裁の 4 件の大合議判決が判示した 1 項や 2 項における『競合品』の幅について、6.1 の事例に引続き、その解釈をより深化させたものとして注目に値する」とする。

³¹ これに対し、同様の事案において、前掲知財高判〔レーザ加工装置Ⅰ事件〕は、「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あるとして特許法 102 条 2 項の規定の適用が認められるとはいえるものの、SD エンジン相当部分の限界利益を特定することができないから、同項の推定規定により本件における原告の損害を認定することはできない」と判示する一方、「被告の侵害行為がなければ、原告はその製造する原告エンジンを販売することができ、これにより利益を得ることができたものと推認され、原告は、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける製品である原告エンジンを販売していたことができるから、同項(筆者注：1 項 1 号のこと)を適用することができる」と判示し、1 項 1 号に基づき損害額を算定した。

³² これに対し、高橋元弘「特許権者が実施品の部品の製造等をしている場合の 102 条の適用に関する判決(その 2)」知財管理 75 巻(令 7) 7 号 889 頁は、「控訴審の

適用の肯否は個別具体的な案件の如何による、というのが、近時の裁判実務の状況と理解される。

この点、上記①との関係においては、河合哲志弁護士の上記指摘のように、侵害者が物の発明ではなく製法の発明の間接侵害品(部品)(特許法101条4及び5号)を実施し、特許権者が同製法の発明に係る特許製品(完成品)又は競合製品(完成品)を直接実施した場合や、侵害者が多機能品型(特許法101条2及び5号)ではなく専用品型(特許法101条1及び4号)の間接侵害品(部品)を実施し、特許権者が特許製品(完成品)又は競合製品(完成品)を直接実施した場合にも、同様に、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、侵害品・実施品間における直接的なものを要せず、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るものとして、1項1号及び2項が各適用され得ることになるものと考えられる。

また、上記②との関係においては、侵害者が物の発明ではなく製法の発明の直接侵害品(完成品)を実施し、特許権者が同製法の発明に係る間接実施品(部品)を実施した場合にも、同様に、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性として、侵害品・実施品間における直接的なものを要せず、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るものとして、1項1号及び2項が各適用され得ることになるものと考えられる。

さらに、侵害者が方法の発明の間接侵害品(完成品)を実施し、特許権者が同方法の発明に係る再間接実施品(部品)を実施した場合や、侵害者が方法の発明の専用品型の再間接侵害品(部品)を実施し³³、特許権者が同方法の発明に係る間接実施品(完成品)を実施した場合にも、同様に、侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性と

判断が分かれており、実務がいずれの見解を採用することになるかは未解決である」とする。

³³ なお間接侵害(特許法101条4号)が成立し得る(東京高判平16・2・27判時1870号84、104頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件〕等)。他方、被疑侵害者が方法の発明の多機能品型の再間接実施品(部品)を実施する場合には、そもそも間接侵害(特許法101条5号)が成立し難い(知財高特判平17・9・30判時1904号47、61頁〔一太郎事件〕)。

して、侵害品・実施品間における直接的なものを要せず、部品・完成品間における同部品を組み込んだ他の完成品を介した間接的なものでも足り得るものとして、1項1号及び2項が各適用され得ることになるものと考えられよう。

このように、上記近年の多数裁判例により1項1号及び2項の各適用要件とされる侵害者の侵害態様と特許権者の実施態様との同質性や競合・代替可能性は、近時、裁判実務上、侵害品と特許権者の製品との直接的な関係のみならず、これらが部品として組み込まれた他の完成品を介した間接的な関係においても、緩く解釈適用され得る、ということが出来る。

第4. 特許権者不実施・関係者実施の場合の特許権者への1項1号及び2項の各適用の可否

1. 問題の所在

金融商品取引管理装置事件のように特許権者自らは実施しなかったが、その関係者が実施した場合における、特許権者への1項1号及び2項の各適用の可否について、上記各論点に係る上記近年の多数裁判例との関係も踏まえて、より具体的には、例えば当該関係者が①専用実施権者、②(独占的)通常実施権者、③個人会社、④企業グループの事業会社又は⑤特許権信託者の場合に、侵害者の侵害態様と同質、競合・代替可能な特許権者側の実施態様は、特許権者自らのものであることを要するか、それとも特許権者の関係者のものでも足り得るかが、「特許権者……が……侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合」との1項1号及び2項の各規定文言との関係において、問題になる。

2. 従前の学説及び裁判例

(1) 上記①の場合

この点、まず、上記①すなわち特許権者自らは実施しなかったが、その専用実施権者が実施した場合に、裁判例は見当たらないものの、学説

上、そもそも侵害者による特許権者の専用実施権設定の抗弁(特許法77条2項及び68条但書参照)を肯定し、特許権者への1項1号の適用を否定する見解³⁴及び2項の適用を否定する見解³⁵が各多数である。

(2) 上記②の場合

次に、上記②すなわち特許権者自らは実施しなかったが、その(独占的)通常実施権者が実施した場合に、学説上、侵害者による特許権者の独占的通常実施権許諾の抗弁それ自体は否定するとしても、結論として特許権者への1項1号の適用を否定する見解³⁶及び2項の適用を否定する見解³⁷が各多数である。また、裁判例上、以下の通り判示し、特許権者への2項の適用を否定したものがある³⁸。

「原告は、自らが代表取締役を務めるアイエスに本件実用新案権の実施を許諾しているものであり、原告自らが本件実用新案権を実施しているわけではない。原告とアイエスとは別人格であり、経済的に一体化して

³⁴ 森義之「損害 3(複数の侵害者・複数の権利者)」飯村＝設楽編著・前掲注 20・250 頁、増井和夫＝田村善之「特許判例ガイド」(有斐閣、〔第 4 版〕平 24)403 及び 405 頁〔田村善之〕、横山・前掲注 20・389 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)285 頁等。

³⁵ 吉井参也「特許権侵害訴訟大要」(発明協会、平 2)133 頁、森・前掲注 34・250 頁、増井＝田村・前掲注 34・403 及び 405 頁〔田村善之〕(田村善之「知的財産権と損害賠償」(弘文堂、平 5)258 頁も同旨)、横山・前掲注 20・389 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)366 頁、天野・前掲注 34・290 頁等。

³⁶ 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)21 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)253 頁、市川・前掲注 20・204 頁、増井＝田村・前掲注 34・506 頁〔田村善之〕(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」特研 36 号(平 15)11 頁、同「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」知管 55 巻(平 17)3 号 364 頁、同「特許法の理論」(有斐閣、平 21)373 頁等も同旨)、横山・前掲注 20・390 頁、竹田＝松任谷・前掲注 35・348 頁等。

いるとはいえ、また原告がアイエスに対して対価請求権を有していてもアイエスの損害が即原告の損害ということはできない。」

(3) 上記③の場合

また、上記③すなわち特許権者自らは実施しなかったが、その個人会社が実施した場合に、学説上、上記②の場合と同様に特許権者への1項1号及び2項の各適用を否定する見解が各多数である。

これに対し、学説上、特許権者への1項1号の適用を肯定する見解³⁷及び2項の適用を肯定する見解⁴⁰が各有力である。また、裁判例上、以下の通り判示し、特許権者への1項1号の適用を肯定したものがある⁴¹。

「実施の主体は常に特許権者自身であることまでは必要とせず、個人の特許権者が代表者であって、当該個人と実質的に一体の同族会社が特許

³⁷ 田村善之「知的財産権と損害賠償」(弘文堂、[新版]平16)320頁(同「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336頁も同旨)、横山・前掲注20・390頁、辻本良知「特許法102条2項の適用要件～特許権者等による実施の要否と2つの知財高裁判決～」知財ぷりずむ20巻(令4)240号3-4頁等。

³⁸ 広島地判平7・10・25判例工業所有権法〔第2期版〕5359の52、57頁〔スポット溶接の電極研磨具事件〕(但し、最判平10・10・13判例工業所有権法〔第2期版〕5359の67頁により是認された広島高判平9・12・26判例工業所有権法〔第2期版〕5359の62頁にて非侵害により取消し)等。

³⁹ 三村量一「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)295頁、金子敏哉「特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究21号(平20)231頁、竹田＝松任谷・前掲注35・348頁等。

⁴⁰ 金子・前掲注39・231頁、井上周一「判批」LES JAPAN NEWS 54巻(平25)1号77頁、知野明「複数当事者(1)－権利者の複数」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体系Ⅱ」(青林書院、平26)60頁、高部眞規子「特許権侵害による損害」L&T 90号(令3)31頁(同「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21頁及び同「実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕」(金融財政事情研究会、平28)263頁も同旨)等。

⁴¹ 東京地判平14・4・16(平12(ワ)8456号)最高裁HP〔重量物吊上げ用フック装置事件〕。

発明の実施品を製造販売している場合……についても、特許権者(代表者個人……)に実施の能力を肯定するべきである。」

「原告松山は原告ユニコンセプトが設立された平成3年7月2日当時は代表取締役、現在は取締役の地位にあり、設立時に発行された株式200株のうちの160株を所有していたこと、原告ユニコンセプトの設立時に登記されていた他の役員3名もすべて原告松山の実子とその妻であり、取締役であった増田明(原告松山の長男)が現在原告ユニコンセプトの代表者に就任していること、原告ユニコンセプトは設立時から現在に至るまで従業員はおらず、製品の開発販売等はすべて増田明一人が行っていることが認められるから、少なくとも本件特許発明〈1〉及び同〈2〉の実施に関しては、原告松山と原告ユニコンセプトを実質的に一体とみることができる。」

(4) 上記④の場合

さらに、上記④すなわち特許権者自らは実施しなかったが、その企業グループの事業会社が実施した場合に、学説上、上記②の場合と基本的に同様に特許権者への1項1号及び2項の各適用を否定する見解が各多数である。また、裁判例上、以下の通り判示し、特許権者への2項の適用を否定したものがある⁴²。

「原告が工業所有権等の管理を主たる業とする会社であることは原告の自認するところであるから、原告は、自ら本件考案を実施していないものと解され、その場合には、実用新案法二九条一項の規定により、侵害者の得た利益の額を実用新案権者の損害の額と推定することはできない」

これに対し、学説上、特許権者への1項1号の適用を肯定する見解⁴³及び2項の適用を肯定する見解⁴⁴が各有力である。また、裁判例上、傍論で

⁴² 東京地判平元・10・13判例工業所有権法〔第2期版〕5473の37、50頁〔勾配自在形プレキャストコンクリート側溝Ⅰ事件〕。

⁴³ 三村・前掲注39・295頁、竹田＝松任谷・前掲注35・348頁。

⁴⁴ 井上・前掲注40・77頁、高石秀樹「判批」知財管理73巻(令5)7号874頁。

はあるが、特許権者への1項1号の適用を肯定したものがある⁴⁵。また、知財高裁令和4年4月20日判決⁴⁶は、特許権者が、純粹持株会社の完全子会社の管理及び指示の下で行われる特許発明の実施事業に係る企業グループの特許保有・管理会社であり、その企業グループの兄弟会社である事業会社が、その特許権を利用して、侵害品の競合品を実施した事案において、以下の通り判示し、2項の適用を肯定した。

「一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。」

(5) 上記⑤の場合

また、上記⑤すなわち特許権者自らは実施しなかったが、その特許権信託者が実施した場合に、学説上、上記②の場合と基本的に同様に特許権者への1項1号及び2項の各適用を否定する見解が各多数である。

これに対し、学説上、特許権者への1項1号の適用を肯定する見解⁴⁷及び2項の適用を肯定する見解⁴⁸が有力である。

⁴⁵ 前掲東京地判〔重量物吊上げ用フック装置事件〕。

⁴⁶ 知財高判令4・4・20(令3(ネ)10091号)最高裁HP〔軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件〕。

⁴⁷ 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会「特許権信託における特許法102条1項、2項の適用に関する考え方」(平成18年5月29日)170頁等。

⁴⁸ 経済産業省・前掲注47・170頁、井上・前掲注40・77頁、潮海久雄「特許権侵害に基づく損害賠償—ドイツ法からの示唆—」工業所有権法学会年報41号(平成29)131頁等。

3. 上記④の場合に係る金融商品取引管理装置事件知財高裁判決

2に述べた上記①～⑤の場合に係る従前の学説及び裁判例の状況の下で、上記④、より具体的には、侵害者が物の発明の直接侵害装置を使用してサービスを提供する一方、特許権者が純粹持株会社であり、その完全子会社である事業会社が、黙示の実施許諾に基づき、同発明の直接実施装置を使用して、同サービスの競合サービスを提供した事案において、金融商品取引管理装置事件知財高裁判決の原審である東京地裁判決⁴⁹は、以下の通り判示し、特許権者への1項1号及び2項の各適用を否定した。

「原告と原告子会社は、飽くまで別法人であるから、完全子会社が被った損害がそのまま完全親会社の被った損害とするのは相当ではない。」

「原告と原告子会社は、飽くまで別法人であるから、完全子会社が得られる利益がそのまま完全親会社の利益とするのは相当ではない。」

これに対し、金融商品取引管理装置事件知財高裁判決は、以下の通り判示し、特許権者への2項の適用を肯定した^{50 51}。

「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、同項の適用が認められると解すべきである(知財高裁平成24年(ネ)第10015号同25年2月1日特別部判決、知財高裁平成30年(ネ)第10063号令和元年6月7日特別部判決)。」

「1審原告の完全子会社(株式会社マネースクエア)はFX事業を提供しており、『トラリピ』という名称の原告サービスを提供しているところ、…

⁴⁹ 東京地判令5・2・16(令2(ワ)17104号)最高裁HP〔金融商品取引管理装置事件〕。

⁵⁰ 金融商品取引管理装置事件知財高裁判決は、1項1号に基づく損害について、「2項に基づく損害額を超える損害が認められることが立証されているとはいえない」旨を判示しており、2項と同様に特許権者への1項1号の適用も肯定するものと理解される。

⁵¹ 高林・前掲注26・45頁は、本判決は、「紙おむつ処理要件事件知財高大判の趣旨に照らしても、違和感のない判断であるといえよう」とする。

…被告サービスと競合するものであるといえる。そして、原告サービスを提供しているのは1審原告の完全子会社であって、特許権者である1審原告とは別法人であるものの、1審原告は、原告子会社の株式の100%を保有し、会社の目的や主たる業務が子会社の支配・統括管理をすることにあり、その利益の源泉が子会社の事業活動に依存するいわゆる純粋持株会社である(甲33。以下、持株会社である1審原告と原告子会社を併せて「1審原告グループ」ともいう。)。そうすると、原告子会社は、1審原告のグループ会社として持株会社の保有する多数の特許権を前提として原告サービスを提供しているのであり(甲24、27)、本件特許は原告ライセンス契約に含まれていないものの、これは国際出願に伴う不都合を回避するためにそのような体裁とすべきであったことによるものにとどまり、1審原告が原告子会社に本件発明の実施許諾をしていないことを意味するものとはいえないことも踏まえると、原告子会社が本件発明を実施しているものといえ、1審原告グループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成29年7月から平成31年3月までの期間、持株会社である1審原告の管理及び指示の下で、グループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していたと評価することができる。

したがって、1審原告グループにおいては、本件特許権の侵害行為である被告サービスの提供がなかったならば利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、1審原告の利益の源泉が子会社の事業活動に依存していること、1審原告は1審原告グループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものといえ、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、1審原告グループにおいて1審原告のほかに本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、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ものといえるから、特許法102条2項を適用することができるというべきである。」

「1審原告と原告子会社は、いわゆる純粋持株会社と完全子会社の関係にあるところ、実際に持株会社制を採用する企業が多数存在する実情に

あること(甲 32)、純粋持株会社と完全子会社は法人格が別であるものの、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、実態に即した課税の実現を目的としたグループ法人税制や支配従属関係にある二つ以上の企業からなる企業集団を単一の組織体とみなして親会社が企業集団の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況を総合的に報告するための連結財務諸表など、企業グループを、親会社を中心とした経済的一体性に着目して捉える制度が採用されている実情があることも踏まえると、本件事実関係の下においては、1 審原告の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる」。

4. 検討

以上の通り、侵害者の侵害態様と同質、競合・代替可能な特許権者側の実施態様は、特許権者の①専用実施権者のものでは足りないことは勿論、②(独占的)通常実施権者のものでも足りないものの、④例えば純粋持株会社である特許権者の完全子会社である事業会社のように、企業グループ全体として、特許権者と実質的に経済的一体性があり、特許権を管理及び権利行使する特許権者と業務分担・協同して、特許発明等の実施事業を遂行する事業会社のものでも足り、また、④と同様に③個人会社のものでも足りる、というのが、近時の裁判実務の状況と理解される⁵²。

この点、かかる事業会社・個人会社における侵害者の特許権侵害による特許発明等の実施利益の減少は、実質的・経済的には、同事業会社・個人会社のみに係るものではなく、特許発明等の実施事業と特許権の管理及び権利行使業務とを全体として分担・協同した、同事業会社・個人会社と、これと実質的に経済的一体性がある特許権者を含む、全体に係るものといえることができる。そして、かかる全体において、同事業会

⁵² 近時、裁判例上、グループとしての利益を得ていたとの特許権者の主張に対し、特許権者と実施者はそれぞれ独立した法人格であるところ、実施者が実施事業により得た利益が必然的に特許権者に配分される体制になっている等の事実関係が認められないとして、特許権者への2項の適用を否定したものがある(知財高特判令7・3・19(令5(ネ)10040号)最高裁HP〔皮下組織増加促進用組成物事件〕)。

社・個人会社は、単なる通常実施権者に留まる場合等、必ずしもかかる特許発明等の実施利益の減少に係る損害賠償請求権を行使し得る地位にあるとは限らない一方、かかる特許発明等の実施利益の減少に係る損害賠償請求権を行使し得る主体を、特許権の権利行使業務を分担・遂行する特許権者とするとは、より簡明・直截的である。そして、かかる特許発明等の実施利益の減少は、かかる特許権者において、間接的・実質的・経済的に、侵害者の特許権侵害がなければ本来得られるはずだった、特許発明等の実施利益に由来する利益の減少に相関するはずのものということができる。したがって、同全体に係る同特許発明等の実施利益の減少について特許権者への１項１号及び２項の各適用を肯定することができるものと解するのが相当である^{53 54}。

他方、これとは異なり、⑤特許権信託の場合には、委託者である実施者と受託者である特許権者とは、必ずしも、全体として、実質的に経済的一体性があり、特許発明等の実施事業と特許権の管理及び権利行使業務とを分担・協同するものとは認め難く、それ故、直ちには特許権者への１項１号及び２項の各適用を肯定し難いようにも考えられる。

⁵³ 従前の否定説（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）1858 及び 1915 頁〔飯田圭〕）から改説する。

⁵⁴ 関連する裁判例として、侵害者による侵害品の販売により子会社に委託製造させた実施品を販売した親会社である特許権者において実施品の販売利益が減少した事案において、以下の通り判示し、親・子会社全体の実施利益の減少について特許権者への１項１号の適用を肯定したものがある（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〕）。

「被控訴人と出光 NSG とは、いわゆる親会社、子会社の関係にあり、更に具体的には、出光 NSG は、被控訴人が、その事業の一部を分離して独立した会社としていたものであること、子会社である出光 NSG は、控訴人らの行為により自らの被った損害（債権侵害による不法行為による損害）についての一切を親会社である被控訴人に委ねており、その損害がてん補されたときには、てん補された損害は被控訴人、出光 NSG 間で内部分配するものとされていることが認められる。そして、被控訴人が本訴で自らに支払うように求めている賠償金の一部が、元来は、出光 NSG を権利者とするものであり、被控訴人自身を権利者とするものではないことは、その主張自体で明らかであるが、右事実関係の下では、右のような請求も許されないものではないと解すべきである」。

このように、上記近年の多数裁判例により1項1号及び2項の各適用要件とされる侵害者の侵害態様と同質、競合・代替可能な特許権者側の実施態様は、近時、裁判実務上、必ずしも特許権者自らのものであることを要さず、少なくとも③及び④のような特許権者の関係者のものでも足りるものとして、緩く解釈適用され得る、ということができる。

第5. おわりに

以上に詳述した通り、1項1号及び2項に基づく各損害額の算定について、近年の一連の知財高裁大合議判決により統一された従来からの幾つかの大きな論点に係る統一的な解釈を基礎として、近時、さらに、レーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁は、その先の論点について、原審の判断と異なる新たな判断を示した。このようにその後の裁判所がその先の論点について新たな判断を示すことができるような統一的な基礎を提供したこと自体が、かかる知財高裁大合議判決による損害論の更なる進展を促す効用として高く評価され得よう⁵⁵。

また、レーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁がその先の論点について示した、侵害者の侵害態様と特許権者側の実施態様との同質性や競合・代替可能性を緩和する、新たな判断それ自体も、かかる知財高裁大合議判決、特に、ごみ貯蔵機器事件知財高裁大合議判決が、特許権者が外国で製造した実施品を契約に基づき日本の販売店へ販売・輸出し、同販売店を通じて日本で販売し、日本で侵害品を輸入・販売する侵害者と競業関係にある事案において、「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」のみを要求し、そのあてはめを肯認し、2項の適用を肯定したことに含意・示唆され得るようにも思われる。その意味で、その後の裁判

⁵⁵ これに対し、「代替」可能性を要するか、「競合」可能性で足りるかを区別して議論する見解は、かかる観点から同各知財高裁大合議判決をも区別して議論する(高林・前掲注10・119頁(判評787号5頁)等)が、「代替」及び「競合」の各用語それ自体の相違によっては裁判実務上あてはめで決定的な差が生じ難いと思われる点に加えて、これらの知財高裁大合議判決により統一的な基礎が提供されて損害論の更なる進展が促される効用を減殺しかねない点において、疑問が残る。

所がその先の論点について新たな判断を示す際の方向性をも含意・示唆したであろう点も、かかる知財高裁大合議判決による損害論の更なる然るべき進展を促す効用として、特に損害論の予測可能性ひいては明確化・標準化の観点から、高く評価され得よう。また、そのような方向性に沿ったレーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁判決それ自体も、1項1号及び2項に基づく損害論の更なる然るべき進展を果たしたものとして、同様に、高く評価され得よう⁵⁶。

かかる知財高裁大合議判決の統一的な解釈を基礎とした、損害論の他の先の論点⁵⁷に係る裁判実務の更なる新たな進展に、本稿の検討・分析が少しでも資するところがあれば、筆者の望外の喜びである。

以 上

⁵⁶ この点、「代替」可能性を要するとする見解(高林・前掲注 10・119 頁(判評 787 号5頁)等)は、同見解により区別される「競合」可能性で足りるとする見解と比較して相対的・論理的に、レーザ加工装置Ⅱ事件及び金融商品取引管理装置事件各知財高裁判決のように侵害者の侵害態様と特許権者側の実施態様との同質性や競合・代替可能性を緩和する方向性とは非親和的・非整合的ではないかと思われる。くもない。

⁵⁷ 第3及び第4での検討・分析によれば、例えば部品又は完成品特許の侵害の場合に特許権者が企業グループにおける部品及び完成品のサプライチェーン全体の逸失利益額の賠償を1項1号及び2項に基づき侵害者に対し請求し得るか、が問題になり得るものと考えられる。