

## 損害額の推定規定に関する裁判例 「紙おむつ処理機器」事件

H25.02.01 判決 知財高裁特別部（大合議部）平成24年（ネ）第10015号

特許権侵害差止等請求事件：請求認容

### 概要

特許権者に、**侵害者による特許権侵害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とした事例。

（以下、筆者が括弧書及び下線を適宜付記）

#### 〔事案の概要〕

ゴミ貯蔵機器（紙おむつ処理機器）に関する特許権及び意匠権を有する控訴人（1審原告）が、被控訴人（1審被告）による被告製品の輸入・販売等が同権利を侵害するとして、被告に対し、差止・損害賠償を求めた事案である。

#### 〔1審原告（特許権者）と1審被告の関係〕

1審原告（特許権者）は英国の「サンジェニック」という会社で、1審被告は「アップリカ」社である。1審原告は1審被告の前身となる旧アップリカ社を日本総代理店とする契約をし、本件特許発明に係る製品を販売していた。

その後、旧アップリカ社が経営破綻し、その時に特許権者は代理店契約を更新せず、代わりに「コンビ」社に代理店を変更した。「コンビ」社は製品の販売を行っている。

ところが、1審被告（新アップリカ社）は、特許権者との契約が終了してからも、本件特許発明に係る製品の販売を継続した。

#### 〔主な争点〕

特許権者の代理店が日本国内にて特許発明を実施しているが、特許権者自身が日本国内にて特許発明を実施していない場合において、特許法102条2項を適用できるか否か。

#### 〔原審〕

＜原告の主張＞

特許法102条2項について、特許権者の実施は要件とされず、特許権者に逸失利益が認められる場合、すなわち「侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになる」という因果関係があれば足り、市場において競合及びシェアを奪い合う関係があれば、同条同項の適用の基礎があり、本件においては、被告がイ号物件を1個販売すると、原告は原告製カセットを1個販売できなくなる。また、原告は、本件発明1を実施していると同視できる（原判決P55～56、

P133 15～23行参照）。

＜被告の主張＞

特許法102条2項は、不法行為の一般成立要件のうち侵害行為と損害との因果関係及び損害の額を推定する規定であり、損害の発生自体を推定するものではないから、同条項の適用が認められるためには、特許権者が損害の発生を立証すること、具体的には、特許権者が自ら特許を実施していることを立証することが必要と解されている（原判決P58 23行～P59 1行参照）。

＜原審における裁判所の判断＞

特許法102条2項の適用には、特許権者が特許発明を実施していることを要するものと解すべき（原判決P133 24～26行参照）。

原告は、コンビ社が原告製品を輸入して販売している事実を明らかにしているにすぎず、これによって、侵害者が1つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということはできないし、原告が我が国において本件発明1を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。したがって、原告の上記主張を採用することができない。以上のとおり、原告について、特許法102条2項の推定は及ばず、同条項に基づいて損害額を算定することはできないというべきである（原判決P134参照）。

（なお、原審では、法102条3項に基づく実施料相当額の損害が認定された。）

#### 〔裁判所の判断〕

1 特許法102条2項を適用するための要件について

特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならぬところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けて

いるときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2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（判決P24 15行～P25 4行参照）。

## 2 本件についての判断

原告は、コンビ社との間で販売店契約を締結し、これに基づき、コンビ社を日本国内における原告製品の販売店とし、コンビ社に対し、英国で製造した本件特許発明に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、コンビ社は、原告製カセットを、日本国内において、一般消費者に対し、販売していること、もって、原告は、コンビ社を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、被告製品を日本国内に輸入し、販売することにより、コンビ社のみならず原告ともごみ貯蔵カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあること、被告の侵害行為（被告製品の販売）により、原告製カセットの日本国内での売上げが減少していることが認められる。

以上の事実経緯に照らすならば、原告には、被告の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認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。

これに対し、被告は、特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する、原告は、日本国内では、本件発明1に係る原告製カセットの販売等を行っておらず、原告の損害額の算定につき、同法102条2項の適用は否定されるべきである、と主張する。

しかし、被告の上記主張は、採用することができない。すなわち、特許法102条2項には、特許権

者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、上記で述べたとおり、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。上記のとおり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

## 〔検討〕

特許法102条2項は、事実推定規定であるが、損害額を推定する規定であって、損害の発生を推定する規定ではない。従来では、102条2項の適用を受けるために、①特許権者が特許発明を実施していること、②侵害者の行為により特許権者が損害を蒙ったこと、③侵害者の利益額、を主張立証する必要があるとする説が通説で、判例も通説と同じ立場であったと思われる〔知的財産権侵害要論 第5版 竹田稔著 P413参照〕。

この大合議判決によって、「特許権者が当該特許発明を実施していることが要件とされない」となったが、損害の発生した事実を特許権者が主張立証すべきというスタンスに変わりない。逸失利益の存在の前提と言われてきた従前の要件①を必要とせず、逸失利益の存在を立証できれば足りるとした点で、条文に即しており、更に本事案のように代理店のみが実施する取引実情に合致した判決であると考えられる。

## 《実務上の指針》

特許法102条2項の適用要件を、「特許権者に、侵害者による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」としている。特許権者及びその関係者が全く実施していない場合、すなわち特許法102条3項のみが適用されると考えられた場合にも102条2項が適用可能であるのが疑問である。例えば、(1) 102条2項も適用でき、そのかわりに、全く実施していない事情を「特許法102条2項の推定を覆滅する事情等」として損害額を減じていくのか、それとも(2) 102条3項の存在意義から102条2項の適用を受けられないとするのか、といった疑問が挙げられる。

また、どのような事案が「推定を覆滅する事情等」に該当するか不明であるが、今後の事案蓄積により明らかになることを期待したい。

以上