

## 特許法第102条の改正を求める意見書

2019（平成31）年2月12日  
東京弁護士会  
会長 安井 規雄

### 第1 意見の趣旨

1 特許法第102条第1項の適用において、特許権者又は専用実施権者（以下「特許権者等」という。）の実施の能力（同項本文）を超えるとして、又は譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情（同項ただし書）があるとして、侵害の行為を組成した物（以下「侵害品」という。）の譲渡数量の全部又は一部の数量を控除して、同項に基づいて損害の額が算定された場合、控除された数量について、さらに同条第3項に基づき損害の額を算定することが妨げられない旨の規定を設けるべきである。

2 特許法第102条第2項により、侵害者の受けた利益の額が特許権者等が受けた損害の額と推定される場合において、当該推定の全部又は一部が覆滅されたとき、覆滅された部分について、さらに同条第3項に基づき損害の額を算定することが妨げられない旨の規定を設けるべきである。

### 第2 意見の理由

#### 1 はじめに

特許法第102条<sup>1</sup>第1項に基づく損害の算定において、特許権者等の実施の能力（同項本文）を超えるとして、又は譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情<sup>2</sup>（同項ただし書）があるとして、侵害品の譲渡数量の一部を控除して、同項に基づいて損害の額が算定された場合、控除された数量について、さらに第3項を適用できる（以下「第1項と第3項の重畳適用」という。）か否かについて争いがある。

また、特許法第102条第2項により、侵害者の受けた利益の額が特許権者等の受けた損害の額と推定された場合において、第1項に基づく損害額の算定の場合に譲渡数量の一部を控除する事由と同様の事由等の存在により、当該推定の一部が覆滅されたとき、覆滅された部分について、さらに第3項を適用できる（以下「第2項と第3項の重畳適用」という。）か否かについて争いが

<sup>1</sup> 特許法第102条は別紙のとおりである。

<sup>2</sup> 知財高裁平成27年11月19日判決（判タ1425・179）は、「『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当する」と判示している。

ある。

侵害者と特許権等が製品の販売で競合しているという場合において、侵害者が大企業で侵害品の販売能力が大きく、一方、特許権者等が中小企業で侵害品と競合する特許権者等の製品の販売能力が小さい場合を例にすると、特許法第102条第1項に基づく損害額の算定においては譲渡数量の一部の控除、第2項に基づく損害額の算定においては損害推定額の一部覆滅がなされて、損害額が算定されることがあり得る。これらの場合、さらに第3項を適用しないとしたときは、侵害品の譲渡数量の一部控除分又は侵害者利益の覆滅部分について、特許権者等は損害賠償を請求できない一方、侵害者にはその分の侵害について利得を得たままになるという問題がある。

## 2 特許権侵害による損害賠償請求の根拠と相当因果関係

特許法第102条第1項ないし第3項による損害額の算定に関し、特許権者等の侵害者に対する損害賠償は、逸失利益の賠償請求であり、その根拠は民法第709条である。

特許権者等が被る逸失利益の賠償請求について、侵害行為と損害との相当因果関係と損害額は以下の2つが考えられる。

### ① 特許権者等が侵害品の競合品を販売している場合、侵害品が販売されたことによる特許権者等の製品の販売数量の減少による逸失利益の損害

この場合の損害額は、「特許権者等の製品の単位数量当たり利益」に「特許権者等の製品の販売数量減少数量」を乗じた額となる。

### ② 侵害者は本来、特許権者等に実施料を支払うべきであったのにこれを支払わなかったことによる実施料相当額の損害

この場合の損害額は、実施料相当額であり、一般に、侵害品の販売額に相当な実施料率を乗じた額が損害額となる。

特許法第102条第1項又は第2項は、上記①の相当因果関係による損害賠償を前提にした損害額の推定規定である。

一方、特許法第102条第3項は、上記②の相当因果関係による損害賠償を前提にした損害額の推定規定である。この場合、特許権者等が特許発明を実施しているとか侵害品と競合する製品を販売しているという事情は必要とされていない。

## 3 特許法第102条第1項と第3項の重畳適用

### (1) 判決例

東京高裁平成11年6月15日判決（判時1697・96）の事件では、特許権者は、特許法第102条第2項に基づく主張を主位的主張、第1項に基づく主張を予備的主張1、第3項に基づく主張を予備的主張2、民法第709条に基づく主張を予備的主張3とした。同事件において、東京高裁は、特許法第102条第2項は特許権者が特許発明を実施していないとして適用しなかった<sup>3</sup>が、第1項の適用は認めた上で、数量の一部について「販売することができないとする事情」

<sup>3</sup> 特許法第102条第2項の適用の要件として、当時の特許発明実施必要説を採用した。

を認定し、この「販売することができないとする事情」があった分について第3項により損害額を算定し、一部について特許法第102条第1項、一部について第3項によって算定された額を損害額と認定している。

知財高裁は特許法第102条第1項と第3項の重畳適用を否定してきている。例として、知財高裁平成23年12月22日判決（判時2152・69）は、以下のとおり判示している。

「特許法102条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を観念する余地がなく、同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきである。」

東京地裁平成22年2月26日判決（平成17年（ワ）第26473号）は、以下のように判示し、「販売することができないとする事情」に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、第1項の損害額算定の対象とされていない場合などの事情がある場合、第3項の適用の余地を認めている。

「特許法102条1項は、特許権侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に原告の逸失利益を算定するのに対し、同条3項は、特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、両者は前提を異にする損害算定方式であり、また、特許権者によって販売することができないとされた分についてまで実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として請求し得る逸失利益以上の損害の填補を受けることを認めることになるが、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ことは、特段の事情がない限り、妥当でないというべきである（知財高裁平成18年9月25日判決（平成17年（ネ）第10047号）参照）。

そして、上記特段の事情としては、例えば、「販売することができないとする事情」に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合などが考えられる」

## （2）重畳適用を認めるべき事実関係

侵害者と特許権等が製品の販売で競合しているという場合において、特許法第102条第1項に基づく損害の算定において、特許権者等の実施の能力（同項本文）を超えるとして、又は譲渡数量の一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情（同項ただし書）があるとして、侵害品の譲渡数量の一部を控除して、同項に基づいて損害の額が算定された場合、当該算定された損害額は、上記2①の相当因果関係による損害を前提にした損害額であるから、侵害品が販売されたことによる特許権者等の製品の販売数量が減少したことによる逸失利益の損害額ということになる。一部控除された数量分については、侵害品が販売されたことによって特許権者等の製品の販売数量が減少したとは認められず、その分については上記2①の相当因果関係による損害は認められないとの認定がされたことになる。

しかし、侵害品が販売されたことによって特許権者等の製品の販売数量が減少したとは認められず、その分については上記2①の相当因果関係による損害は認められないとしても、その分に

ついて特許権者等の特許権を侵害したという事実は否定されない。特許権者等の被った損害としては、控除された一部数量分について、上記2②の相当因果関係による損害が依然として残っている。上記2②の相当因果関係による損害は、特許権者等が競合品を販売していなくとも認められるのであるから、控除された一部数量分について、上記2②の相当因果関係による損害が発生しているというべきである。よって、上記2②の相当因果関係を前提にする特許法第102条第3項を適用すべき事実関係が認められる。したがって、控除された一部数量分について、さらに第3項を適用して、損害額の算定をするのが合理的である。

特許法第102条第1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしている旨の知財高裁判決は合理的ではない。上記2②の相当因果関係による損害は、特許法第102条第1項の損害額の算定において、譲渡数量から一部控除された分の侵害品について評価されていない。

### (3) 重畳適用を認めないことによる不合理性

#### (ア) 侵害者に比べて特許権者等の販売能力が小さい場合

侵害者が大企業で侵害品の販売能力が大きく、一方、特許権者等が中小企業で侵害品と競合する特許権者等の製品の販売能力が小さい場合を例にすると、特許法第102条第1項に基づく損害額の算定において、中小企業は、大企業が侵害品を販売した数量分は販売できなかったとして、譲渡数量のうち多くの数量の控除がなされて、損害額が算定されることがあり得る。この場合、さらに第3項を適用しないとしたときは、侵害品の譲渡数量の一部控除分について、特許権が侵害されて侵害品が販売されたにもかかわらず特許権者等はその分の損害賠償を請求できない一方、侵害者にはその分の侵害について利得を得たままになるという問題がある。譲渡数量の控除分について、侵害者に不当に利得が残り、一方、特許権者等には実施料相当額の損害が生じているというべきである。

#### (イ) 具体例

例えば、次のような事例を想定事例として検討する。

<想定事例>侵害者が侵害品を1個当たり9000円で100個販売した。一方、特許権者等は侵害品と競合する製品を1個当たり10000円で販売しており、1個当たりの販売利益<sup>4</sup>は2000円（利益率20%）であった。また、特許権者等の特許発明の実施について相当な実施料率は販売額に対して7%であったとする。

侵害品100個が販売されていなかったとした場合に、特許権者等がその製品を追加的に100個販売できた場合、90個販売できた場合、（以下、10個刻み）、10個販売できた場合、全く追加的販売はできなかったという各場合に、追加的に販売できた数量（逸失販売数量）に2000円を乗じた額（逸失販売額）、販売できなかったとされる数量（控除数量）に侵害品1個の販売額9000円を乗じた金額（控除販売額）に相当な実施料率7%を乗じた額（実施料）、逸失販売額と実施料の合計を表にすると、以下のとおりである。

---

<sup>4</sup> ここで「利益」は限界利益と解されている。

逸失販売数量	逸失販売額	控除数量	控除販売額	実施料	合計
100	200000	0	0	0	200000
90	180000	10	90000	6300	186300
80	160000	20	180000	12600	172600
70	140000	30	270000	18900	158900
60	120000	40	360000	25200	145200
50	100000	50	450000	31500	131500
40	80000	60	540000	37800	117800
30	60000	70	630000	44100	104100
20	40000	80	720000	50400	90400
10	20000	90	810000	56700	76700
0	0	100	900000	63000	63000

特許権者等が全く侵害品と競合する製品を販売していなかった場合（不実施の場合）は、逸失販売数量が0の場合と同じであり、特許法第102条第3項で算定される損害額は、63000円である。

特許権者等が30個は追加的に販売できた場合でも、特許法第102条第1項と第3項の重畳適用を認めなかった場合、第1項のみで算定される損害額は60000円である。この場合、特許権者等が第1項による損害算定と第3項による損害算定のいずれか大きい方という選択的主張をしていれば、最低限、第3項による損害算定の63000円は認められる。しかし、この結論は、30個、20個又は10個は販売できた特許権者等の全てを、全く実施していなかった特許権者等と同列に扱うことになる。これは均衡を失する。

これに対し、第1項と第3項の重畳適用を認めると、表の「合計」の欄の金額が損害額として認められることになる。侵害品が販売されていなかったとした場合に特許権者等が侵害品の数量（100個）だけ追加的に販売できたとされる場合から、全く追加的販売はできなかったとされる場合（全くの不実施の場合と同じ）まで、損害額は漸減することになり、特許権者等の販売能力に応じて損害額の均衡が保たれることになる。

上記のことは、想定事例のような販売利益額、相当実施料率等の数値ではない事案においても数値の差はあれ生じることである。

#### （4）重畳適用の必要性

侵害者に侵害のやり得は認めるべきではなく、侵害行為により得た利益は吐き出させるべきである。第1項と第3項の重畳適用を認めない場合、第1項による損害算定において、控除数量は侵害品が販売されたにもかかわらず、損害額算定の対象から全く除くことになり、侵害者にその部分の不当な利得が残ることになる。一方、特許権者等は、その部分について追加的販売ができなかったとはいえ、侵害行為に対し実施料相当額も得られないという損害が残ることになる。全ての損害を填補するに足る損害賠償額が認められてしかるべきであり、そのためには、第1項と

第3項の重畳適用が必要である。

したがって、特許法第102条第1項の適用において、特許権者等の実施の能力（同項本文）を超えるとして、又は譲渡数量の一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情（同項ただし書）があるとして侵害品の譲渡数量の一部の数量を控除して、同項に基づいて損害の額が算定された場合、控除された数量について、さらに第3項に基づき損害の額を算定することが妨げられない旨の規定を設けるべきである。なお、一部の数量の控除の場合のみならず、全部の譲渡数量が控除された場合も同様である。

#### 4 特許法第102条第2項と第3項の重畳適用

特許法第102条第2項は、侵害者が侵害行為により得た利益の額を特許権者等の受けた損害の額と推定する規定である。第1項と対比すると、その推定覆滅事由が規定されていない。

しかし、上記2に記載のとおり、特許法第102条第2項は、上記2①の相当因果関係による損害賠償を前提にした損害額の推定規定である。

したがって、特許法第102条第2項により、侵害者の受けた利益の額が特許権者等が受けた損害の額と推定される場合において、特許法第1項に関して述べた譲渡数量の控除事由と同様の事由等により、当該推定の全部又は一部が覆滅されたとき、覆滅された部分について、上記2②の相当因果関係による損害が評価されていないという場合も生じ得る。

よって、特許法第102条第2項により、侵害者の受けた利益の額が特許権者等が受けた損害の額と推定される場合において、当該推定の全部又は一部が覆滅されたとき、覆滅された部分について、さらに同条第3項に基づき損害の額を算定することが妨げられない旨の規定を設けるべきである。

#### 5 結論

以上の理由で、「第1 意見の趣旨」に記載の意見を述べるものである。

以上

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を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。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権者又は専用実施権者を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。