

特許法第102条1項但書き（推定の覆滅）について —装身具用連結金具事件—

小松法律特許事務所
知的財産事例研究会 弁護士 川端 さとみ

（東京地判平成26年3月20日・平成23年（ワ）第36583号）

第1 はじめに

本判決は、特許法102条1項に基づく損害賠償請求につき、同項但書きに基づく推定の覆滅を一切認めず、原告（独占的通常実施権者）が主張した損害額（4234万4392円）に弁護士費用423万4439円を加えた合計4657万8831円を全額認容した。102条1項の推定の場面では、とりわけ価格差や他の競合品の存在が同項但書の推定の（一部）覆滅事由として斟酌されるのが裁判例の趨勢である中、本判決は、被告が競合品の存在及び侵害品の価格の低さを推定覆滅事由として主張したにもかかわらず、いずれも採用せず、推定の覆滅を認めなかったことが注目される。

本件では、技術的範囲の属否、記載要件不備の無効事由の有無も問題となったが、推定の覆滅を一切認めなかった事例はそれほど多くないことから、本稿では、損害論に焦点をあてて取り上げることにする。

第2 事案の概要

本件の原告は、特許第4046170号の独占的通常実施権者であり、同特許権は、装身具用連結金具についての特許権（以下「本件特許権」という。）である。本件特許権に係る発明（以下「本発明」という。）は、オス金具をメス金具に挿入するだけでネックレス等の環状装身具の連結ができ、又、メス金具の一端を押圧するだけで開放ができるため、装着時における操作性が非常に容易であり、構造が簡単でその組み立ても容易であり、ひいてはコスト的にも低価格となる装身具用連結金具に関するものである。

原告は、装身具等の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、宝飾パーツの製造を目的とする株式会社である特許権者の営業部門を分離して設立された。被告は貴金属製品の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、装身具用連結金具（以下「被告製品」という。）を平成21年2月23日から同22年12月31日までに10万0034個販売した。

原告は、被告製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属し、その販売が本件特許権につい

ての原告の独占的通常実施権を侵害するものであるとして、被告に対し、独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償金4657万8831円の支払いを求めた。

このほか、原告は、本件訴訟の係属中に、被告製品は原告が独占的通常実施権を有する特許権（特許第3952250号）に係る特許の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明の技術的範囲に属するとして、被告に対する別件損害賠償請求訴訟も提起したが（東京地裁平成24年（ワ）第36255号 特許権侵害差止等請求事件、以下「別件訴訟」という。）、別件訴訟については、平成25年5月21日、訴訟上の和解が成立した。上記和解の和解条項には、①被告が原告に解決金600万円を支払うこと、②原告及び被告は、本件特許の独占的通常実施権侵害に基づく損害賠償債務の存在及びその額が判決、請求認諾又は裁判上の和解により確定した場合には、上記解決金を上記損害賠償債務に、元本、遅延損害金の順に充当する旨の条項が含まれていた。

第3 裁判所の判断（損害論について）

1 特許法102条1項による損害額

「原告製品1個当たりの利益の額は423.3円であること、被告は、平成21年2月23日から平成22年12月3日までに被告製品を10万0034個販売したことは当事者間に争いが無い。また、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は平成16年から19年までは年間20万個を超える原告製品を、平成20年から22年までも年間10万個を超える原告製品を販売しており、原告の保有する生産設備やこれまでの販売実績からすれば、原告が被告の譲渡数量について実施する能力を有していたことが認められる。

よって、原告の損害額は4234万4392円となる（なお、被告は本件に特許法102条1項の類推適用があることを争っていない。）。」

2 販売することができないとする事情

「ア 被告は、原告製品と被告製品の価格差が大きいこと、装身具用連結金具の市場における原告のシェアが30%程度であり、複数の競合品が販売されていることから、被告製品の譲渡数量の一部につき「販売することができないとする事情」（特許法102条1項ただし書）があると主張する。

そこで検討すると、前記争いのない事実等、証拠（甲31、32、乙8～13。枝番号のある証拠はすべての枝番号を含む。）及び弁論の全趣旨を総合すると、①原告製品の販売価格は1個859.5円であるのに対し、被告製品は約467.5円であること、②装身具用連結金具製品を販売する業者は原告と被告のほかにも複数存在することが認められる。

しかしながら、①価格差のあることが上記ただし書の事情に当たり得るものであるとしても、本件においては、弁論の全趣旨によれば、装身具用連結金具がネックレス等の環状装身具の部品の一つとして使用されるものであり、最終製品である環状装身具の価格が連結金具の価格を大きく上回るものであることに照らすと、原告製品と被告製品に上記の程度の価格差があることから原告製品につき「販売することができないとする事情」があると認めることはできない。

また、②他社の装身具用連結金具製品が、本件発明と構成を異にするものであり、かつ、操作性が容易であり、構造が簡単でコスト的にも優れているという本件発明と同様の効果を奏するものとして、原告製品の競合品となり得る特徴を有するものであるかは明らかではない。

したがって、被告の上記主張はいずれも採用できない。

イ 次に、被告は、被告製品は別件発明に係る特許の実施品でもあるので、被告製品の販売に

おける本件発明の寄与度は多くとも5割であると主張する。

そこで検討すると、前記争いのない事実等(5)のとおり、原告と被告は、別件特許権の独占的通常実施権の侵害に係る別件訴訟において、被告が原告に解決金600万円を支払う、本件特許の独占的通常実施権侵害に基づく損害賠償債務の存在及び額が判決等により確定した場合には、この解決金を上記損害賠償債務に充当する旨の別件和解が成立し、別件特許権については原告と被告の間に他に債権債務はないことが確認されている。このような別件和解の経緯及びその内容に照らせば、被告製品の販売数量についての別件発明の寄与については、原告と被告の間では別件和解により解決済みであると解すべきであって、本件発明に係る独占的通常実施権侵害の損害額から別件発明の寄与度に相当する部分を減額するのは相当でない。

ウ 以上のとおり、特許法102条1項本文による損害額から減額すべき事由は認められない。」

3 弁護士費用

「以上によれば、独占的通常実施権の侵害による原告の損害額は4234万4392円であると認められ、本件の事案の内容、訴訟の経緯その他一切の事情を考慮すれば、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として被告に負担させるべき額は423万4439円をもって相当と認める。」

第4 検討（損害論について）

1 推定の覆滅について

(1) 102条1項但書き

特許法102条1項但書きは、「譲渡数量の全部また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。」と規定する。

「販売することができないとする事情」としては、知財高判平成18年9月25日（椅子式エアーマッサージ事件）において、「特許権者等が販売することができた物に固有な事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴（デザイン、機能等）、侵害品の価格などの事情をも考慮することができるというべきである。」と判示されている。また、大阪地判平成19年4月19日（Google事件）において、「侵害品の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める当該特許発明の寄与度等の事情を考慮することができる」と解するのが相当である。」と判示されている。

「販売することができないとする事情」としては、上記判決が判示する①他の代替品・競合品の存在、②侵害者の市場開発努力・営業努力・ブランド力・販売力、③需要者の購買の動機付けとなるような侵害品（及び他の代替品・競合品）の他の特徴、④侵害品（及び他の代替品・競合品）の価格の低さ、⑤特許権者等の製品と侵害品（及び他の代替品・競合品）との販売地域差・流通形態差などの他、⑥特許権者等が自己の製品を販売できた期間が限定されていた場合、⑦侵害品販売後に法令等により特許発明の実施品の販売が規制された場合、⑧侵害品販売後に新技術の開発により特許発明が陳腐化した場合、⑨特許権者及びその製品の知名度の低さなどもあげられよう¹。なお、Google事件判決は当該特許発明の寄与度も推定覆滅事由に含めている。

これらの事由の中でも、①他の代替品・競合品の存在や④価格差を具体的に覆滅事由として考慮し、覆滅を肯定した裁判例は数多く²、102条1項の逸失利益の推定の場面では、とりわけ価格差や他の競合品の存在が同項但書きの推定の一部覆滅事由として斟酌されるのが裁判例の趨勢

である。

なお、覆滅事由の考慮に関しては、102条1項の損害概念を逸失利益とは別のものにとらえた上で、覆滅事由を極めて限定的に解する立場（補完関係擬制説）もあるが^{3、4}、本判決は「価格差のあることが上記ただし書の事情に当たり得るものであるとしても」と判示していることから、上記立場を採用したわけではない。

(2) 推定覆滅事由—競合品の存在—について

競合品の存在を推定覆滅事由に該当することを肯定した裁判例は数多いが、推定の覆滅が認められるためにどの程度具体的に競合品（代替品）の特徴を特定する必要があるかは裁判例からは必ずしも明らかではない。

ア 競合品の特徴を具体的に特定せずに推定の覆滅を認めた裁判例

東京高裁平成11年6月15日判決（スミターマル事件）においては、「潜熱蓄熱式電気床暖房システムの市場占有率は、被控訴人が三五パーセント、控訴人が三五パーセント、その他の企業が三〇パーセントであったこと、被控訴人のスミターマルシステムは、他の企業の製品とも競合していたことが認められ、右事実によれば、控訴人の譲渡数量である五万六四一七平方メートルのうちの七五分の三〇に相当する数量、すなわち、二万二五六七平方メートル（一平方メートル未満切り上げ）については、控訴人の第二特許権の侵害行為がなくとも、他の企業が受注し、被控訴人は販売することができないとする事情があったものと認められる。」と判示し、競合品について特に具体的な特定はなされないまま、潜熱蓄熱式電気床暖房システムの市場占有率に基づいて推定の覆滅が認められた。また、大阪地判平成19年4月19日（グーグル事件）においても競合品の具体的な特定はなされないまま、競合品の存在が覆滅事由として考慮されている。さらに、

1 東京地裁平成14年3月19日判決（スロットマシンⅡ事件）は「市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということ的前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情があるときには、そのような事情は、「販売することができないとする事情」に該当するものというべきである。すなわち、侵害品がその性質上限定された期間内においてのみ需要され、当該期間内に消費されるものである場合（例えば、侵害品が生鮮食料品であるような場合）には、侵害品の販売により特許権者が喪失した市場機会は、侵害品の販売時期に対応する期間に限定されることになるから、侵害者により抗弁としてこのような事情が主張立証された場合には、特許権者は再抗弁として、侵害品の販売時期に厳密に対応する時期又はこれと直近する時期に、侵害品の販売数量と同数量の権利者製品を販売する能力を実際に有していたことを、主張立証しなければならないこととなる。また、侵害者が抗弁として、侵害品が販売された後に法令等により当該特許発明の実施品の販売が規制されたことや新技術の開発により当該特許発明が陳腐化したことを主張立証した場合には、特許権者は再抗弁として、このような規制前又は新技術を実施した代替品の発売前に侵害品と同数量の権利者製品を販売する能力を実際に有していたことを、主張立証しなければならないというべきである。」と判示する。

2 他の代替品・競合品の存在について考慮したものとして、東京高裁平成11年6月15日判決（スミターマル事件）、東京地裁平成12年3月24日（大腿骨近位部骨折固定器具事件）、東京地裁平成12年6月23日判決（血液採取器事件）、大阪高裁平成14年4月10日判決（複層タイヤ事件）、大阪地裁平成17年2月10日判決（病理組織検査標本作成用トレイ事件）、知財高裁平成18年9月25日判決（椅子式エアーマッサージ機事件）、東京地裁平成22年2月26日判決（ソリッドゴルフボール事件）等。価格差を考慮したものとして、東京高裁平成12年4月27日判決（悪路脱出具事件）、大阪高裁平成14年4月10日判決（複層タイヤ事件）、大阪地裁平成17年2月10日判決（病理組織検査標本作成用トレイ事件）、大阪地裁平成19年4月19日判決（グーグル事件）等。

3 東京地裁平成14年3月19日判決（スロットマシンⅡ事件）

4 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』1590頁（青林書院・2011年）[飯田圭]

東京地判平成22年2月26日（ソリッドゴルフボール事件）においては、「被告各製品の譲渡数量のうち、60%に相当する数量については、被告の営業努力、ブランド力、他社の競合品の存在等に起因するものであり、…『販売することができないとする事情』があったものと認めるのが相当である。」として、他社の競合品を具体的には特定しないまま他社の競合品の存在を推定覆滅事由の一つとして認めた。もっとも、同判決は、「これに対し被告は、原告各製品（5種類）が特許法102条1項本文の「侵害の行為がなければ販売することができた物」であることを前提に、その「単位数量当たりの利益の額」を基に損害額を算定する以上、同項ただし書の「販売することができないとする事情」としての市場におけるマーケットシェア（市場占有率）を考慮する際には、上記5種類の原告各製品の市場占有率に限定すべきであり、当該市場占有率を超える部分は、他の製品が代替して販売されたものと評価すべきである旨主張する。…しかし、…本件においては、原告各製品と競合する他社メーカーの具体的な製品についての市場占有率に関する主張がされていないなど、被告各製品の譲渡数量のうち、原告各製品の市場占有率を超える部分は他の製品が代替して販売されたものと評価できることを基礎付ける事情はうかがわれないことに照らすならば、被告の上記主張は採用することができない。」と判示して、推定覆滅率を算定する上でゴルフボール全体の市場における市場占有率を採用することは否定した。同判決は、推定の覆滅を認めるにあたっては、競合品を具体的に特定する必要まではないと判断したものと解することができる。他に東京地判平成12年6月23日判決（血液採取器事件）や東京地裁平成12年3月24日判決（大腿骨近位部骨折固定器具事件）も競合品の特徴を具体的に特定せずに推定の覆滅を認めた裁判例に分類されよう。

イ 競合品の特徴の具体的な特定を前提とする裁判例

大阪地裁平成17年2月10日判決（病理組織検査標本作成用トレイ事件）においては、「本件明細書の記載に照らせば、本件考案は、病理組織検査標本作成用トレイにおいて、これにパラフィン等を流し込んで形成される包埋ブロック自体の形状を左右非対称にすることによって、これから切り出される標本用薄片の形状を左右非対称とし、もって、薄片の左右を自ずから明らかとして標本作成の効率を高めると共に、これを用いた検査の信頼性を確保することを目的とし、そのために、トレイの収容部自体の形状を左右非対称としたものと解される。」と認定した上で、「原告と被告の他にも、病理組織検査標本作成用トレイを製造販売する業者が存在し、その中には、収容部の形状を左右非対称にして形成されるブロックの形状を左右非対称になるようにした金属製のトレイを製造販売している業者も存在する。」との事情に照らせば、「原告製品には、被告物件以外に代替品が存在することが認められる。」と判示し、作用効果の点で競合する製品を具体的に特定した上で、推定の覆滅を認めた。また、大阪高裁平成14年4月10日判決（複層タイヤ事件）においては、「近年、通常のタイヤの中にもトレッド部の厚さがより厚い製品が開発され、いわゆるノーパンクタイヤやウレタンタイヤなど複層タイヤに代替する製品も存在することが認められる」と機能の点から複層タイヤに代替する製品を具体的に認定している。さらに、知財高裁平成18年9月25日判決（椅子式エアーマッサージ事件）においては、「松下電工及びフジ医療器の上記製品は、いずれも実勢価格が20万円以上（乙62）で多機能・高価格を特徴とする椅子式マッサージ機であり、上半身のみみ玉によるマッサージと下半身のエアバッグによるマッサージを併用し、脚部も含め機能の多彩な組合せを備えたものであるから、被控訴人製品と競合する製品ということが出来る。」と判示し、価格と機能の点から競合品を具体的に認定している。これらの裁判例は、推定を覆滅する一事情として考慮される「競合品（代替品）」について、作用効果、機能、価格等の点からその特徴を具体的に特定したものと見えよう。

また、推定の覆滅の否定例である東京地裁平成16年11月17日判決（豆腐用凝固剤組成物事件）

は、被告が原告製品や被告各製品が採用する乳化型ニガリは豆乳凝固法の一部に過ぎないとして、通電加熱法や自社製ニガリを用いて製造された豆腐をも競合品として主張したが、推定の覆滅を否定したものであり、推定の覆滅を認めるためには、同一または類似の豆乳凝固法を採用している競合品が存在することを前提としているように解される。さらに、東京高裁平成14年10月31日判決（トラニラスト侵害訴訟控訴審事件）も、推定の覆滅を認めるためには作用効果が同一の競合品が存在することを前提としているように解される⁵。

(3) 推定覆滅事由—価格差—について

価格差を推定覆滅事由の一つとして肯定した「複層タイヤ事件判決」は、実施品は7万円ないし7万5000円で販売していることが認められ、侵害品の売値は1500円から1万円という著しい価格差のある事案であった。また、「ゴーグル事件判決」も原告製品は、本体価格2000円であり、原告製品は子供用ゴーグルでも1050円ないし1365円であるのに対して、侵害品は、本体価格が100円という極めて安価なものであった。一方、同様に肯定した東京高裁平成12年4月27日判決（「悪路脱出具事件」）において、原告製品は3500円、競合品は2680円であり、両者の価格差はそれほど大きくなかった。

(4) 本判決の判断

ア 競合品の存在について

本件において、被告は、「装身具用連結金具を取り扱う製造・卸売業者は数多く存在し、平成21年ないし平成22年の原告のシェアは多くとも30%程度であるから、被告製品が販売されなかった場合に競合品ではなく原告製品を購入する者の割合は上記シェアに応じ被告製品の譲渡数量の30%程度である。」と主張したが、本判決は、「他社の装身具用連結金具製品が、本件発明と構成を異にするものであり、かつ、操作性が容易であり、構造が簡単でコスト的にも優れているという本件発明と同様の効果を奏するものとして、原告製品の競合品となり得る特徴を有するものであるかは明らかではない。」と判示し、競合品の存在を理由に推定の覆滅を認めるには、原告製品と同様の作用効果を有する競合品の特定が必要との判断を示した。

しかしながら、推定覆滅事由が「被告製品が譲渡されなかったとしても、それと同数の原告製品を販売することができなかったとする」事情であることからすると、被告製品が譲渡されなかったならば必ずしも本件発明と同様の効果を奏しない他社の装身具用連結金具が購入される蓋然性も一定程度あるものと思料される。したがって、推定の覆滅を一切認めないのではなく、推定の覆滅事由としては認めつつ、具体的な競合品の特定がなされていない市場全体にお

5 「トラニラスト侵害訴訟控訴審事件」（東京高判平成14年10月31日）においては、「被控訴人ニプログループが主張する同効薬のザジデン、アゼプチン、セルテクトは、トラニラスト製剤とは化合物を異にするものであり、その製剤としての性質も薬効も相違するものである（丙第20号証）。同効薬は、その作用・副作用、使いやすさ等を総合的に勘案して、特許の対象となっている製剤（以下「特許製剤」という。）と同等ないしこれに匹敵する効能をもち、市場において特許製剤と競合関係にある場合には、当該特許の侵害品により、特許製剤のみならず、当該同効薬も、同様にその販売量の減少をきたす場合もあり、このような同効薬の存在が主張立証された場合には、特許法102条1項ただし書きに相当する場合も生じ得るということはできるものの、本件については、被控訴人ニプログループは、単にリザベンとの同効薬があると主張し、丙20号証を提出するのみであり、それらの製剤が上記のような意味における同効薬かどうかについては、何ら主張立証するものではない。したがって、被控訴人ニプロらの上記②の主張も、採用することはできない。（中略）控訴人の新薬である「ドメナン」もトラニラスト製剤とは化合物を異にするものであり、その性質も薬効もリザベンとは相違するものであることからすれば、この新薬の存在をもって、直ちに特許法102条1項ただし書きに該当する事情の立証があったということができないことは、当然である。」と判示された。

る市場シェアは推定覆滅率を算定するうえでは採用しないというソリッドゴルフボール事件判決で採用されたアプローチが最も適当であったのではなかろうか。このように解することが、102条1項但書きがかつての逸失利益の賠償に見られたオール・オア・ナッシング的アプローチではなく、妥当な逸失利益の賠償を可能とするために設けられた趣旨⁶にも沿うものと考え⁷。

さらに、本件では、原告が、「原告製品の競合品は、装身具用連結金具一般ではなく、棒タイプと称される銀製のクラスプで主として数万円程度の真珠ネックレス用の連結具として用いられるものであり、このような製品の市場における原告製品のシェアは少なくとも75～80%程度であった。」と主張し、競合品の存在を自認しているという点からも、原告が自認している範囲内で推定の覆滅を認めてもよかつたのではないかと思料される。推定額の控除の立証責任は侵害者にあるとされているものの、仮に一切推定の覆滅を認めないとするならば、被告製品が譲渡されなかったならば、それと同数の原告製品を販売することができた、すなわち、被告製品の購入者の中に原告以外の他社の装身具用連結金具を購入するものは一切ないと言えるほど、本件発明が画期的なものであった等もう少し説明が必要であったように思われる。

イ 価格差について

本判決は、「装身具用連結金具がネックレス等の環状装身具の部品の一つとして使用されるものであり、最終製品である環状装身具の価格が連結金具の価格を大きく上回るものであることに照らすと、原告製品と被告製品に上記の程度の価格差があることから原告製品につき「販売することができないとする事情」があると認めることはできない。」と判示し、価格差を認めながらも推定の覆滅事由としては認めなかった。

原告製品の販売価格は1個859.5円であるのに対し、被告製品は約467.5円であり、1個当たりの価格差は約390円にすぎない。しかし、原告らは原告製品を最終製品である真珠ネックレス等の製造販売者にパーツとして販売しているものと考えられるところ、真珠ネックレスの製造販売者は少しでも原価を抑えようと、被告が主張するように、連結具は可能な限り低価格に抑えたいという動機が働くことは容易に想像できる。また、製造販売者はまとまった数の連結金具を購入するものと考えられ、原告製品は被告製品の約2倍という価格差があるのであって、1個1個の価格差は金額としては大きくないとしても、まとまった数の部品を購入すればその差は金額的にも大きくなる。したがって、最終製品である真珠ネックレスの価格が連結金具の価格を大きく上回る高価なものだとしても、やはり連結金具の価格は購入者である製造販売者にとって購入するかどうかを決める重大な要素であろう。

価格差に関する本判決の上記判示に対して、研究会では、最終製品の価格が高価となる場合の部品に関しては（たとえば車の部品など）、常に価格差による推定の覆滅が認められないことになってしまうのではないかという意見や、逆に、真珠ネックレスのような装身具は、工業製品に比べて一般的に利益率が高いことから、400円程度の価格差では販売できない事情にならないという上記判示に理解を示す意見も聞かれた。

ウ 結語

以上のとおり、102条1項但書きがオール・オア・ナッシング的アプローチを否定し、損害額について柔軟に処理するために設けられたものであり、本件においては、原告も競合品の存在を認めていること、原告製品と被告製品の価格差が約2倍あったことなどに鑑みると、推定の覆滅

6 特許庁総務部総務課工業所有権審議室編『平成10年改正工業所有権法の解説』（発明協会、1998年）16頁

7 田村善之『知的財産権と損害賠償』（新版・2004年・弘文堂）309～311頁

を一切認めなかった本判決の結論の妥当性には疑問がある。

なお、近時の知財高裁大合議判決であるごみ貯蔵機器事件（知財高判平成25年2月1日）において、特許法102条2項に関してではあるが、被告が競合品の存在等の推定覆滅事由を主張したにもかかわらず、推定の覆滅が一切認められなかった。今後、推定の覆滅に関し、侵害者の立証のハードルが高くなる傾向にあると考えられなくもない。

いずれにせよ、推定覆滅事由の具体的考慮の肯否及び程度に係る判断基準は未だ明確ではなく、今後の裁判例の集積による明確化が待たれるところである。

2 発明の寄与度について

前記第2のとおり、被告製品については、原告が独占的通常実施権を有する別の特許発明をも侵害しているとして、原告が別件訴訟を提起していたところ、別件訴訟において、その解決金を本判決で認められた損害賠償債務に充当すること等を内容とする和解が成立した。

本判決は、本件発明の寄与度について、被告が「被告製品は、本件発明のみならず別件発明の実施品でもある。別件発明は、①装着時における操作の容易性、②組立ての容易性と低価格性、③修理の容易性という作用効果を有するものであるのに対し、本件発明は①及び②の作用効果を有するにすぎないから、被告製品の販売に対する本件発明の寄与度は多くとも5割程度である。」と主張したのに対し、「別件和解の経緯及びその内容に照らせば、被告製品の販売数量についての別件発明の寄与については、原告と被告の間では別件和解により解決済みであると解すべきであ」として、発明の寄与度に相当する部分の減額を否定した。

仮に別件発明の寄与に相当する部分が減額された上に、本件判決で認容された損害賠償金に別件訴訟の解決金を充当するとなると、別件発明の寄与度が二重に考慮されることになり、不当であるから、本件判決の判断は妥当と考える。

本件は、一つの侵害品について複数の特許発明の侵害が問題となり、複数の侵害訴訟が係属し、かつ、そのうちの一部について和解が成立している場合の和解条項の内容や損害額の算定に関し、実務上参考になるものと思われる。

3 実施料相当額の控除について

本件の原告は独占的通常実施権者であるところ、独占的通常実施権者が特許法102条1項による損害賠償を請求した場合の実施料相当額の控除の要否については、学説上、不要説もあるものの必要説が多数であり、裁判例も特許権者への実施料相当額を経費として控除したものが多数である⁸。

ところが、本判決は原告の主張する損害額を全額認容し、特許権者への実施料相当額の控除は争点となっていない。

本件では原告は特許権者の営業部門を分離して設立されたという経緯があり、原告と特許権者は密接な関係にあることから、実施料の約定がなかったとも推認される。

以上

8 前掲注4)『新・注解特許法【下巻】』1743～1745頁