

特許権侵害に対する特許権者の グループ会社による損害賠償請求

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 特許権侵害に対し差止請求又は損害賠償 請求ができる者

(1) 特許権者及び専用実施権者

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（特許法68条本文）。特許権者が専用実施権を設定した場合、専用実施権者は業としてその特許発明の実施をする権利を専有する（特許法68条ただし書、77条2項）。

特許法

68条（特許権の効力）

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

77条(専用実施権)

- 1 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
- 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

特許権者又は専用実施権者が独占的に有する業としての特許発明の実施権が侵害された場合、特許権者又は専用実施権者は、侵害者に対し、侵害行為の差止請求権を有する(特許法100条)。

特許法

100条(差止請求権)

- 1 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(中略)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

特許権及び専用実施権は、特許法によって特許権者及び専用実施権者にそれぞれ与えられた業としての特許発明の独占的実施権であり、侵害者による侵害行為はこれら特許権者又は専用実施権者の権利を侵害する行為であるから、不法行為に該当し、特許権者又は専用実施権者は、侵害者に対し、侵害行為によって生じた損害の賠償請求をすることができる(民法709条)。

民法

709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条に基づいて、被害者が、侵害者に対して、損害賠償請求をする場合、次の事実を主張・立証する必要がある。

- ①侵害者の故意又は過失

- ②他人の権利又は法律上保護される利益の侵害
- ③損害(損害の発生と損害額)
- ④侵害行為と損害との間の相当因果関係

特許権侵害事件において、特許権侵害(以下、専用実施権への言及は略す。)が主張・立証された場合(上記②)、侵害者に過失があったことは推定され(特許法103条)、特許権者は①を立証する必要はない。

③と④について、ある製品分野において市場が特許権者の特許製品と侵害者の侵害品の2つしかなく、需要がほぼ一定であって、需要者が侵害品を購入していなければ特許権者の特許製品を購入していたであろうと考えられる場合は、後記の特許法102条1項又は2項の損害額の推定の規定を用いなくても、特許権者が侵害行為によって自己に生じた損害額を主張・立証することはそれほど難しいことではなく、民法709条のみに基づいて賠償請求することは可能である。特許権者の特許製品の販売減少は侵害者の侵害品の販売によるものと考えられるので、特許権者の特許製品の販売減少による利益の減少が特許権者の被った損害と考えられ、これを損害として特許権者は損害賠償請求することができる。しかし、そのような単純な事案は少なく、市場に他の競合品があり、必ずしも侵害者の侵害品の販売によって特許権者の製品がそれだけ減少したといえないような場合や全体的な景気動向等によって販売が減少したというような場合もあり、また、製品需要も一定とは限らない。したがって、侵害行為と相当因果関係のある特許権者の損害を立証するのは困難な場合が多い。また、特許権者は、最低限、侵害者から侵害品の販売に関する実施料は取得できたはずであるとの立証も必ずしも容易ではない。

そこで、特許権者の立証の負担を軽減するため、特許法は、102条1項から3項に損害額の推定の規定を設けている。

特許法

102条(損害の額の推定等)

- 1 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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

- 一 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に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(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があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
 - 二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(中略)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る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
- 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。

(2) 通常実施権者

特許法78条に通常実施権が規定されている。

78条(通常実施権)

- 1 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
- 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

専用実施権と異なり、特許法下で通常実施権は、業として特許発明を独占的に実施することができる権利ではなく、排他的効力はないので、一般に、特許権者と通常実施権者との間の債権債務関係、つまり、通常実施権者の特許発明の実施は特許権侵害とならず、特許権者は通常実施権者に対して差止請求権又は損害賠償請求権を行使できない(契約に定めれば許諾料は請求できる。)という契約関係と理解されている。

特許法下でのこの通常実施権について、特許権者と通常実施権者が、さらに、特許権者は、当該通常実施権者以外の者に、当該特許発明の実施許諾をしないとの合意をする場合がある。この通常実施権は、「独占的通常実施権」と呼ばれている。契約において独占性が与えられていない通常実施権は、「非独占的通常実施権」と呼ばれている。

「独占的」通常実施権といっても、特許法下で、独占的通常実施権者に、特許発明を業として独占的に実施する権利(排他的権利)が認められているわけではない。上記の特許法100条(差止請求権)及び102条(損害の額の推定等)の請求主体は、文言上、特許権者又は専用実施権者である。

従来の判例の立場は、次のとおりである。特許権侵害に対し、非独占的通常実施権者は、差止請求権も損害賠償権も有しない。特許権侵害に対し、独占的通常実施権者は、差止請求権を有しない¹が、損害賠償請求権を有する。従来の判例において、独占的通常実施権者に損害賠償請求権が認められてきた法的根拠については後に検討する。

さらに、近時、特許権侵害に対し、特許権者が属する企業グループ中の、特許権者、専用実施権者又は独占的通常実施権者ではない者に損害賠償請求を認める後記の2件の知財高裁判決が下された。

2 企業グループに関する想定事例と従来の判例の立場

以下の想定事例を検討する。

<想定事例>

複数の会社からなる企業グループにおいて、当該企業グループの事業に関わる特許権は、当該企業グループに属する特定の会社(管理会社A)が全て保有、管理しており、当該企業グルー

プに属する事業会社に実施許諾している。管理会社Aは、当該企業グループに属する事業会社Bに非独占の契約内容で特許権Pの実施許諾をし、事業会社Bは特許権Pに係る発明の実施品を製造販売している。管理会社Aが特許権Pを実施許諾したのは事業会社Bのみであった。

この状況において、第三者(侵害者)が特許権Pの侵害行為となる侵害品を製造販売し始めた。

従来の判例の立場によると、想定事例では、特許権侵害者に対し、特許権者である管理会社Aは、差止請求と損害賠償請求ができるが、非独占の通常実施権者である事業会社Bは、差止請求も損害賠償請求もできない。

また、特許権者である管理会社Aは、製品を販売していないから、特許権侵害による損害は、製品の販売機会喪失による逸失利益の損害ではなく、実施料相当額²となる。

そうすると、当該企業グループ全体とすると、侵害者による侵害行為がなかったとした場合に事業会社Bが販売していたはずの量の実施品の販売により得られた利益よりも少ない額の賠償しか得られないことになる。一方、侵害者は、実施料相当額の賠償で済むことになるので、侵害行為により得た一部の販売利益が残ることになり、侵害のやり得ということにもなる。

3 知財高裁令和4年4月20日判決

知財高裁令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件)の事案は、本稿に關係する部分を要約すると次のとおりである。

本件は、本件特許権を有する一審原告が、一審被告の製造、販売する一審被告各製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、一審被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、一審被告各製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償金の支払を求める事案である。

一審原告は、Z Holdings(外国法人)を最終的な親会社とするZグループに属する知的財産権の一部を管理する法人(外国法人)であって、一審被告製品と競合する製品の販売等をしていない。

原審(東京地裁令和3年9月30日判決-令和元年(ワ)第14314号)は、特許法102条2項の適用はないとして、同条3項により認定した損害額をもって損

害賠償を認めた。

これに対し、知財高裁(第1部)は、以下のとおり判示した。

「(2) 特許法102条2項の適用の可否について

ア…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ないところ、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、その利益の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。そして、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る。

イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1～3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはZ合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、…一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZ Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Z Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Z Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、Zグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Z Inc.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。そうすると、Zグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1～3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、一審原告は、Z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、Z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。

(3) 推定の覆滅について

特許法102条2項における推定の覆滅については、…一審被告は、①本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されていないこと、②…、③…ことから、推定が覆滅されるべきであると主張する。

そこで検討するに、…Zグループの一審原告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することによって一審原告製品の売上げが減少して、Zグループの利益が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害されたということが出来る。…

そうすると、本件において特許法102条2項における推定を覆滅する事由があると認めることはできない。」

4 知財高裁令和6年7月4日判決

知財高裁令和6年7月4日判決(令和5年(ネ)第10053号 損害賠償請求控訴事件)の事案は、本稿に関係する部分を要約すると次のとおりである。

本件は、特許権者である1審原告が、1審被告に対し、1審被告が…外国為替取引管理方法に係るサービス(以下「被告サービス」という。)を被告サーバからインターネット回線等を通じて顧客に提供したことにつき、被告サーバが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき損害金の支払を求める事案である。

原審(東京地裁令和5年2月16日判決-令和2年(ワ)第17104号)は、1審原告の1審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を認め、その損害につき、特許法102条1項及び2項に基づく算定を否定し、同条3項に基づく算定をした上で、損害金の請求を認容した。

これに対し、知財高裁(第1部)は、以下のとおり判示した。

「(1) 特許法102条2項の適用の可否について

ア 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ないところ、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、その利益の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。そして、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、同項の適用が認められると解すべきである…。

イ これを本件についてみると、1審原告の完全子会社…はFX事業を提供しており、…原告サービスを提供しているところ、…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より、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(…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ものであり…、…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。

ウ 1審被告の主張について

(ア) 1審被告は、1審原告が主張する「グループ全体として特許を保有・管理し、グループ全体として特許を活用した事業を展開しているという実態」の内容は不明瞭であると主張する。

しかしながら、上記イで説示するとおり、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…、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から、1審被告の上記主張は理由がない。

(イ) 1審被告は、持株会社が特許権者であっても、事業会社も共有者として特許権者となるか、又は専用実施権を設定したり、いわゆる独占的通常実施権を許諾することにより、当該事業会社自身が損害賠償請求の主体として、損害賠償を請求することによって、事業会社の損害賠償請求が認められないとする不都合は回避可能であるから、特許法102条2項の適用を認める必要はない旨を主張する。

しかしながら、前記のとおり、本件においては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以上、1審被告の上記主張に係る事情は特許法102条2項の適用の妨げにはなるといえず、実施能力を有しないことにより得べかりし利益が存在しない等の個別の事情から生じるところは、推定覆滅の問題として考えるのが相当である。

そもそも1審被告の上記主張は、1審原告のほかに原告子会社が本件特許権の侵害に係る損害賠償請求の主体として認めるべきかどうかの問題に関わる事情であって、本件における1審原告の本件特許権の侵害に係る損害賠償請求における特許法102条2項の適用を否定すべきものとはいえない。」

5 独占的通常実施権者に損害賠償請求権が認められる法的根拠

前記のとおり、従来の判例は、特許権侵害に対し、独占的通常実施権者に損害賠償請求権を求めている。

その根拠について、概要、専用実施権者と独占的通常実施権者とは、特許発明を業として独占的に実施することができるという点で共通しており、特許発明の実施により市場利益を独占し得る地位にあることにおいて独占的通常実施権者は専用実施権者と異なる、ということが挙げられている。

しかし、特許法下で排他的効力が認められている専用実施権に対し、前記のとおり、独占的通常実施権は、特許権者との契約関係で生じる、特許権者との間の債権関係である。民法下の通説的見解によると、第三者による他の当事者間(特許権者と独占的通常実施権者間)の債権侵害は、第三者が当該債権関係について知っていたこと(悪意)、つまり、独占的通常実施権の存在を知っていたことが要件とされる。ところが、従来の判例の立場は、侵害者が独占的通常実施権の存在を知っていたことを要件としていない。つまり、第三者による債権侵害に関する民法の通説的見解では説明がつかない。

特許権侵害に対し、独占的通常実施権者に損害賠償請求権を認めるという場合、その法的根拠は民法709条である。前記のとおり、民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、独占的通常実施権が「他人の権利又は法律上保護される利益」といえるなら、

その侵害による損害の賠償請求ができることになる。

独占的通常実施権は、「権」と名がついているにせよ、それは、前記のとおり、特許権者に対する独占的通常実施権者の債権と考えられる。この場合、第三者の債権侵害の理論では、侵害者の悪意が求められるところ、侵害者に対する関係において、侵害者が悪意(独占的通常実施権について知っていたこと)でなくとも侵害の対象となるべき「法律上保護される利益」を独占的通常実施権者が有していたか、が問題となろう。

従来判例の立場は、特許権侵害に対し、独占的通常実施権者に損害賠償請求権を認めているから、結論的には、その独占的通常実施権者という地位は、「法律上保護される利益」に該当すると認めていることになる。

その法的根拠は、次のように考えるべきであろう。本来、特許権者に対する関係において、業として特許発明を独占的に実施する地位という債権関係を有するにすぎないが、特許権者(独占的通常実施権者の特許発明の独占的通常実施権に関しては債務者)は、侵害者による特許権侵害となる特許発明の実施行為に対する差止請求権を有しおり、この特許権者の排他権と相俟って、社会的事実として、独占的通常実施権者が市場において、特許発明を独占的に実施し得る状態が発生する。このような状況下で、侵害者による特許権侵害がなければ、独占的通常実施権者にその販売できたはずの量の製品販売利益が生じていたはずであるという相当因果関係が認められる場合、不法行為による被害者の損害の補償を目的とする民法709条において、不法行為者である侵害者にその侵害利益を残す必要性はなく、一方、侵害行為がなければ販売利益を享受していたはずの独占的通常実施権者の製品販売利益喪失による損害は補償されてしかるべきである。以上から、独占的通常実施権は、特許権者が侵害者に対して有する侵害差止請求権という排他権を背景として、侵害者に対して損害賠償請求権を認めるに値する「法律上保護される利益」を有すると考えるべきである。

そして、独占的通常実施権者が有する、市場において特許発明を業として実施できる地位が、民法709条の「法律上保護される利益」に該当すると考えるならば、侵害がなかったならば、被害者であった状態を回復する(その損害を補償する)という民法709条の適用において、侵害者に対する関係で、独占的実施権が害されたという点で専用実施権者と同じであり、また、その独占的実施権の侵害によって被った損害の立証が

困難であるということも、専用実施権者と同じであるから、特許法102条1項及び2項を独占的通常実施権者に対して類推適用してよいと考えられる。

6 望ましい判断

(1) 被害者に本来あった状態への回復

企業グループといっても、それに属する個々の会社の法人格は別であり、本来的に、特許権侵害によってそれぞれの会社が損害を被ったか否か、被ったとしてその損害額はどうか計算されるかは、それぞれの会社ごとに判断されるべきである。

特許権侵害があった場合の損害賠償請求権の根拠規定は、民法709条である。その損害賠償関係は、侵害がなかったならば、被害者であった状態を回復する(その損害を補償する)ということである。

(2) 知財高裁令和4年4月20日判決について

前記知財高裁令和4年4月20日判決は、「一番原告は、Z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」いることを、一番原告が存在賠償請求権を有することの根拠として挙げているが、製品の販売をしていなかった一番原告が、侵害がなかったならば、競合製品の販売利益を取得していたであろう、ということは、あったはずの社会的事実としては認められないのであるから、民法709条に基づいて、競合製品の販売利益の損害賠償を認める事実関係を欠く。当然、特許法102条2項の適用対象ともならないというべきである。

本判決事案では、本件特許権を利用して製造した一番原告製品を、同一グループに属する別会社が、販売をしていたということであり、侵害行為がなかったとした場合に、競合品である一番原告製品を販売していたであろう主体は、この別会社である。よって、侵害行為による一番原告製品の販売機会の喪失による販売利益の喪失の損害についての主張主体として、この別会社の地位を検討すべきである。この点、契約上、この別会社の実施権が非独占的通常実施権であったとしても、特許権者と同じ企業グループに属し、当該企業グループの経営戦略その他の理由で、損害賠償対象期間において、この別会社以外に特許発明の実施許諾を受け

た者がなく、社会的事実としては独占的通常実施権者と同じであった場合、民法709条の適用において、特許権者とその関係性を有した、事実上の独占的通常実施権者であったとして、「法律上保護される利益」を有したものとして、この別会社に損害賠償請求権を認めるのが妥当であろう。そして、このように本来、あるべき主体に損害の補償をすることにより、侵害がなかったとするならば、当該企業グループに生じていたであろう状態に戻すことができ、課税関係、配当可能利益の増加などの関係などでも、本来、当該企業グループに生じていたであろう状態に戻すことができる。

(3) 知財高裁令和6年7月4日判決について

知財高裁令和6年7月4日判決は、「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」ことを、一審原告が存在賠償請求権を有することの根拠として挙げているが、サービスの提供をしていなかった一審原告が、侵害がなかったならば、販売利益を取得していたであろう、ということは、あったはずの社会的事実としては認められないのであるから、民法709条に基づいて、競合サービスの提供利益の損害賠償を認める事実関係を欠く。当然、特許法102条2項の適用対象ともならないというべきである。1審原告が、原告子会社の100%の株式を保有していたからといって、侵害がなかったとするなら、その量を原告子会社が競合サービスの提供をしていたことによって原告子会社が得られたであろう利益がそのまま1審原告に帰属していたはずであるということにもならないと考えられる。

本判決事案では、侵害行為がなかったとした場合に、その分の原告サービスを提供していたであろう主体は、1審原告の完全子会社である。よって、侵害行為による原告サービスの提供機会の喪失によるサービス提供利益の喪失の損害についての主張主体として、この完全子会社の地位を検討すべきである。この点、契約上、この子会社の実施権が非独

占的通常実施権であったとしても、特許権者の子会社であり、親会社の経営戦略その他の理由で、損害賠償対象期間において、この子会者以外に特許発明の実施許諾を受けた者がなく、社会的事実としては独占的通常実施権者と同じであった場合、民法709条の適用において、特許権者とその関係性を有した、事実上の独占的通常実施権者であったとして、「法律上保護される利益」を有したものとして、この子会社に損害賠償請求権を認めるのが妥当であろう。そして、このように本来、あるべき主体に損害の補償をすることにより、侵害がなかったとするならば、当該親子会社に生じていたであろう状態に戻すことができ、課税関係、配当可能利益の増加などの関係などでも、本来、当該親子会社に生じていたであろう状態に戻すことができる。

(4) 想定事例について

前記想定事例では、複数の会社からなる企業グループにおいて、当該企業グループの事業に関わる特許権は、当該企業グループに属する特定の会社(管理会社A)が全て保有、管理しており、当該企業グループに属する事業会社Aに実施許諾している。特許権者である管理会社Aには、販売利益喪失による損害賠償請求権は認めるべきではないが、当該企業グループに属する事業会社Bは、契約では非独占契約であったにせよ、特許権者である管理会社Aは他に実施許諾をしておらず、事業会社Bは事実上の独占的通常実施権者として、「法律上保護される利益」を有したものとして、事業会社Bに販売利益喪失の損害について損害賠償請求権を認めるべきである。

1 ただし、独占的通常実施権者は、固有の差止請求権を有しないが、特許権者の有する差止請求権を代位(民法423条1項)して、差止請求権を行使することができるとの見解がある。

2 契約に基づく実施料相当額ではなく、いわゆる侵害プレミアムが加算された実施料相当額となる(特許法102条4項参照)。