

(出典：一般社団法人発明推進協会発行 特許ニュース2025年7月30日(水)号
(No.16434)「特許法102条2項－特許権者による競合品販売の要否」)

特許法102条2項－特許権者による 競合品販売の要否

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 特許法102条2項と民法709条 特許法102条2項は次のとおりである。

特許法102条2項

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。

特許法102条2項は、特許権又は専用実施権（以下「専用実施権」への言及は省略する。）の侵害があった場合に、特許権者が侵害者による特許権侵害によって被った損害の「額」を推定する規定で

ある。特許権者が、侵害者による特許権侵害行為により、その被った損害を侵害者に賠償請求できるとする根拠規定は、不法行為による損害賠償を規定する民法709条である。

民法709条

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、被害者が相手方(侵害者)に対し、不法行為による損害賠償を請求するには、次の事実を主張・立証する必要がある。

- ① 相手方(侵害者)の故意又は過失
- ② 他人(被害者)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

特許侵害品が販売されたという特許権侵害事件を考えることにする¹。特許権侵害が主張・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るので(特許法103条²)、特許権者が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に特許権者の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製品を購入していたであろうと考えられる場合は、特許法102条2項の損害額の推定規定によらなくても、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条に基づいて損害賠償請求することに困難性はさほどない。特許権者の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であり、これを損害として賠償請求することができる。具体的には、特許権者が販売できたはずの特許権者製品の一個当たりの販売利益に、侵害者による侵害品の販売個数を乗ずることによって、特許権者が被った損害額を計算することができる。しかし、そのような単純な事案は非常に少なく、市場に他の競合品が存

在する場合も多いし、景気動向等によって特許権者の特許権者製品の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損害の額を立証するのは、通常困難である。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2項において損害の「額」の推定の規定を設けたと考えられている。

この場合、前提となっている損害と相当因果関係は、「侵害品が販売され、特許権者製品の販売数量が減少したことにより、特許権者が逸失した特許権者製品の販売利益の損害」である。この相当因果関係においては、特許権者は、競合品を販売していることが必要になるはずである。

なお、特許法102条2項が推定するのは、損害の「額」であり、特許権者における損害の「発生」まで推定するものではない。ただし、特許権者が侵害品の競合品を販売していた事案においては、侵害品の販売により、競合品である特許権者製品の販売は通常、減少するので、特許権者に損害が発生したことは、通常、認定できる。

2 特許権者による特許発明実施品販売の要否

特許権者が特許発明の実施品を販売しておらず、競合品を販売していた事案において、東京高裁平成11年6月15日判決(平成10年(ネ)第2249号等特許権侵害差止等請求控訴事件)は、「特許権者が、特許発明を実施していない場合には、特許法一〇二条二項は適用されないと解すべきであるところ、被控訴人においてその逸失利益の賠償を請求する期間中に製造販売していた物が第二特許発明の実施品ではないことは、被控訴人も認めるところであるから、被控訴人の主位的主張に係る逸失利益の主張は理由がない。」と判示した。

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とするのが過去の判例・通説であった。もっとも、上記東京高裁判決は、「特許権者が、特許発明を実施していない場合には、特許法一〇二条二項は適用されない」とする理由を判示していない。学説上、特許法102条2項の適用には、特許権者が特許発明を

実施していたことを要するとの見解の理由として、特許権は特許発明を独占的に実施する権利であり、特許権によって保護される利益は特許発明を独占的に実施することによって得られる利益であるから、侵害者が特許発明の実施品を販売することによって特許権者が製品販売の逸失利益の損害を被ったとされるべき場合は、特許権者が特許発明の実施品を販売していた場合に限られる、という理由がある。この立場にも相当の合理性はあるように思える。

一方、特許法102条2項の適用要件として、特許権者が特許発明を実施していたことは要件とされず、特許権者が侵害品と市場で競合する製品(特許発明の実施品ではない競合品)を販売していた場合でも、侵害行為によって特許権者の競合品の売上減少が認められるのが通常で、販売利益喪失の損害は発生するのが通常であるから、102条2項の適用をまずは肯定した上で、特許権侵害による妥当な損害の額は、推定の覆滅によって処理すべきであるという見解も有力に主張されていた。高松宏之「損害(2) - 特許法一〇二条二項・三項」³は、以下のとおり述べる。

「特許権は、単に当該発明を実施する権利(特許六八条)だけでなく、当該発明を他人に実施させない権利(同法一〇〇条)をも表裏一体として含むものであり、かつ差止請求権は自己が発明を実施し又は実施する予定がなくとも成立・行使し得るものであることからすれば、競業者に当該発明の価値を利用させないという競争環境下で競合品の販売利益を確保し得ることも、特許権による法的保護の範囲内にある利益であると解すべきであり、単なる競合品の販売利益の減少も特許権侵害による損害に含まれると解すべきであると思われる(またこう解しなければ、競合品の販売利益の減少額がどれほど厳密に立証されようと、民法七〇九条によってすら損害賠償ができなくなり相当でない。)」[「…二項が適用されても、侵害者側が多数の競合品の存在等を立証することによって比較的容易に推定の一部覆滅がなされることになり、さほどの不都合を生じないと思われる。そして二項は詰まるところ立証責任の分配に関する規

定であるから、競合品の販売利益の減少であっても、その発生が通常考えられ、それが法的保護の範囲内にあるもので、かつその額の証明が困難であるという事情がある点で実施品の場合と変わりがない以上、二項の適用自体は否定されないと解すべきであろう」(309頁-310頁)

その後、知財高裁は大合議判決⁴によって、以下のとおり、特許法102条2項の適用要件として、特許権者が特許発明の実施をしていたことは要件ではないとの見解を明確にする立場を採用するに至った。

3 知財高裁大合議判決

(1) 知財高裁平成25年2月1日判決(平成24年(ネ)第10015号特許権侵害差止等本訴、損害賠償反訴請求控訴事件)

「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。」

(2) 知財高裁令和元年 6 月 7 日判決 (平成 30 年 (ネ) 第 10063 号特許権侵害差止等請求控訴事件)

「特許法 102 条 2 項は、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。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。」

4 特許権者における「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」の存在

(1) 知財高裁大合議判決の基準

上記各知財高裁大合議判決及びその後の知財判決においても、特許法 102 条 2 項の適用要件として、「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いう基準が採用されている。この基準により、特許権者が特許発明の実施品を販売していなくても、侵害品の競合品を販売していた場合には、特許法 102 条 2 項の適用は認められることは明らかになったと言える。しかし、「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」という文言自体からは、特許権者が競合品を販売していた場合以外の事情も含み得る。「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」が存在すれば、その事情に制限なく、まずは特許法 102 条 2 項を適用し、合理的な損害の額の認定は、推定の覆滅のプロセスで行うのか、「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」といっても、特許権者が競合品の販売をしていた場合等、何らかの前提を置くのか、必ずしも明らかではない。

(2) 特許権者が実施許諾していた場合

牧野利秋・磯田直也「損害賠償 (3)」⁵は、特許権者による競合品販売の事例の他、以下のとおり、特許権者が実施許諾していた場合も、特許法 102 条 2 項の適用事例として挙げている。

「また、権利者が当該特許発明を他者に実施許諾するにとどまり自己では実施品や競合品を含め一切の製造販売等に関与していない場合はどうか。この場合、侵害行為により実施権者の売上げが減少しそれに伴って実施許諾料が減少する関係が認められる場合 (例えば、売上ベースのランニングロイヤルティの定めがある場合) には、侵害行為によって権利者の利益が損なわれる関係があるといえるから、「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」を認めてもよいと思われる。」(45頁)

たしかに、特許権者が、売上ベースのランニングロイヤルティの定めによる実施許諾をしていた場合、侵害者による侵害品の販売により、適法なライセンスによる特許発明実施品の売上が減少すれば、特許権者の実施料収入は減少する関係にあるから、「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」は認められる。しかし、この場合の特許権者が得られたはずの「利益」は実施料収入の利益である。一方、侵害者が侵害品を販売していた場合、侵害者が侵害行為によっ

て得た利益は、侵害品の販売による販売利益であり、特許権者の実施料収入とは利益の性質が異なる。通常、販売利益は実施料収入よりその額は遥かに大きい。このような侵害者の販売利益を、特許法102条2項を適用して、本来、実施料収入しか得られなかったはずの特許権者が被った損害の額とまず推定することは、その推定の合理性に欠けるように思える。

(3) 特許権者が同質の利益を獲得し得たことを要件とする立場

東京地裁令和5年2月15日判決(平成30年(ワ)第28931号特許権侵害差止等請求事件)は、以下のとおり、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得たという関係があることを要すると判示した。

「特許法102条2項は、民法の原則の下では特許権侵害行為によって特許権者が受け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受けた損害の額と推定することとして、特許権者の立証の困難の軽減を図った規定であり、このような同項の趣旨に照らせば、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。

そして、特許法102条2項は、上記のとおり、特許権者の立証の困難の軽減を図って、侵害者が侵害行為によって受けた利益の額を特許権者の受けた損害の額と推定するものであり、これが推定である以上、この推定は、侵害者による特許権侵害行為がなかった場合に、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益やそれと同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係があることを前提としているといえる。そうす

ると、侵害者による特許権侵害行為がなかったとしても、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係が類型的にない場合には、同条適用の基礎を欠くといえる。同条適用に当たり、特許権者が販売しているのが当該特許の実施品でなくとも、侵害品と競合する製品であれば、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係があ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といえるのに対し、そもそも侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係が類型的になければ、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったとしても、上記にいう利益が得られたであろうという事情が存在するとはいえない。」

侵害者が侵害行為により得た利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定する特許法102条2項の適用は、その推定が合理的とされる事実関係を前提にしているというべきである。前記のとおり、民法709条が特許権侵害に基づく損害賠償の根拠規定であり、侵害者が侵害品を販売している事案において、侵害者の販売利益が特許権者の受けた損害の額と推定するに足りる程度の定型性が認められるためには、侵害者による侵害品の販売行為がなければ特許権者が同種の利益(販売利益)を得られたであろうという関係が必要になるはずである。したがって、本判決の上記判示は妥当である。

本判決の上記判示によれば、特許権者が実施許諾していたにすぎない事例では、侵害者による侵害品の販売利益と、特許権者の実施収入とは、同種の利益とは言えないので、特許法102条2項の適用は否定されることになる。

本判決は、上記判示を前提に、本判決事案において、以下のとおり判示し、特許法102条2項の適用を否定した。

「本件において、原告は、SDエンジン(原告エンジン)を製造、販売しているが、SD装置を製造、販売することはしておらず、SDエ

ンジンはSD装置の一部品であって、SDエンジンの需要者は半導体製造装置の製造業者であるのに対し、SD装置の需要者は半導体の製造業者である…。原告は、本件各発明の実施品であるSD装置の製造等に使用される部品に相当するSDエンジンを製造、販売等するにすぎず、SD装置を販売等していない。そうすると、被告による特許権侵害行為がなかった場合に、原告が、被告に代わってSDエンジンを搭載した装置であるSD装置を販売できたわけではない。本件で被告の利益は被告がSD装置を販売したことにより得た利益であり、被告による本件特許権の侵害行為がなかったとしても、原告がそのようなSD装置を販売等することによる利益と同質の利益を得ることができたとは認められないから、被告が特許権侵害行為により受けた利益について、典型的に原告が獲得し得るという関係がない。そうすると、本件においては特許法102条2項の適用の基礎を欠く。」

本判決事案は、特許法102条2項の適用問題において、要約すると、侵害者が装置を販売し、

一方、特許権者が装置の一部品となる製品を販売していたという事案であった。本判決は、上記のとおり、特許法102条2項の適用を否定した。しかし、侵害者による装置の販売は部品の販売を含むとも言えるので、侵害者による装置の販売と特許権者による部品の販売という関係においても、共通する部分(部品)があり、その部分(部品)で同種ともいえるのではないかという問題はある。もっとも、観念的にはそういえるとしても、実際、侵害品において問題となる部品の部分の利益が算定困難であれば、推定規定を適用するのは困難であるということも考えられる。

本事件の控訴審判決である知財高裁令和6年3月6日判決(令和5年(ネ)第10037号特許権侵害差止等請求控訴事件)は、以下のとおり判示し、本事案において、特許法102条2項による損害額の推定を否定した。

「…本件では、原告のSDエンジンは、SD装置が本件各発明を含むステルスダイシング技術を用いたレーザ加工機能を実現するために必

須となる部品であって枢要な機能を担うものであり、被告による被告旧製品(侵害品)の製造及び輸出・販売行為がなかったならば、原告は自らのSDエンジンを被告又は他のSD装置の製造者に販売することにより、輸出・販売された被告旧製品に対応する利益が得られたであろうということはできる。しかしながら、原告はSDエンジンを販売していたものであって、侵害品と同種の製品であるSD装置を製造・販売していたものではない。また、原告において自らSD装置を製造する能力があり、具体的にSD装置を製造・販売する予定があったことを認めるに足りる証拠もない。原告の逸失利益はあくまでもSDエンジンの売上喪失によるものであって、SD装置の売上喪失によるものではない。そして、SD装置とSDエンジンとは需要者及び市場を異にし、同一市場において競合しているわけではない。したがって、SD装置の売上げに係る被告の利益全体をもって、原告の喪失したSDエンジンの売上利益(原告の損害)と推定する合理的事情はない。」

「この点、原告は、被告旧製品の限界利益のうち、SDエンジン相当部分の限界利益が原告の損害と推定されるべきであるとも主張する。しかし、SDエンジンは、SD装置の一部を構成する部品であって、その対価は製造原価を構成する多数の項目の一つにすぎない。そして、本件において、SD装置の限界利益のうちのどの程度の部分が、それぞれの部品に由来するものであるかを特定するに足りる事情はなく、「SDエンジン」に由来する部分を特定することは困難というほかないのであって、「SDエンジン相当部分」の限界利益を一義的に特定することはできない。仮にこれを算出する場合にも、確立した算出方法があるわけではなく、どのような要素を考慮し、どのような論理操作を行うかによって様々な結論を導くことが可能であるから、このように算出された限界利益の「SDエンジン相当部分」をもって本件における原告の損害を推定し、覆滅事由の主張立証責任を転換するための合理的な基礎とすることはできないというべきである。したがって、原告の前記

主張は採用することができない。」

「以上によれば、本件において、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。前記各知的財産高等裁判所特別部の判決は、いずれも特許権者等において特許実施品又は侵害品と市場及び需要者を共通にする製品を販売等していたという事情が存在する事案について判断したものであるから、本件について、上記のように解することと矛盾するものではない。」

「…本件における原告の損害の認定は、特許法102条2項の推定規定の適用以外の方法で行うのが相当である。」

(4) グループ会社の利益

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)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(…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…、…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。」

本判決は、「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、競合製品又はサービスの販売又は提供利益の損害賠償を認める事実関係を欠く。よって、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、侵害者による侵害行為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。侵害者による侵害行為がなければ、特許権者が侵害者と同質の利益を獲得し得たとは言えないから、本判決が特許法 102 条 2 項の適用を肯定したのは妥当ではない。

れる合議体によってなされた判決

- ⁵ 牧野利秋・飯村敏明・高部真規子・小松陽一郎・伊原友己編『知的財産訴訟実務体系Ⅱ－特許法・実用新案法(2)、意匠法、商標法、不正競争防止法』青林書院、2014 年 6 月 10 日初版第 1 刷発行、37 頁

－おわり－

-
- ¹ 特許発明が方法の発明であって、侵害者が特許発明の方法を実施したサービスの提供を行っている事案では、サービスの提供が問題となるが、以下では、議論の簡易化のために製品の販売を例とする。
- ² 特許法 103 条 (過失の推定) 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
- ³ 牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法』青林書院、2001 年 12 月 10 日初版第 1 刷発行、307 頁
- ⁴ 知財高裁では通常 3 人の裁判官で構成される合議体により判決は下されるところ、5 人の裁判官で構成さ
-