

特許権侵害に対する共有特許権者の 損害賠償請求額

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 特許権の共有

(1) 民法における「共有」

民法上「共有」とは、二人以上の者が、同一物についてそれぞれ所有権を有することをいい、その各所有者が「共有者」である。共有物に対する各共有者の所有割合を「持分」という。各共有者の持分は、相等しいものと推定される(民法250条)。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない(251条1項)。

共有物の管理に関する事項は、251条1項に

規定する変更を加える場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する (252 条 1 項)。

各共有者は、持分割合にかかわらず、保存行為をすることができる (252 条 5 項)。

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う (253 条 1 項)。

民法の共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合 (「準共有」という。) について準用される (264 条本文)。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない (同条ただし書)。

(2) 特許権の共有

「法令に特別の定めがあるとき」(民法 264 条ただし書) として、特許法 73 条は、以下のとおり規定している。

73 条

- 1 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
- 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
- 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

各共有特許権者は、「その持分に応じた使用」(民法 249 条 1 項) ということではなく、契約で別段の定をした場合を除き、その持分割合にかかわらず (例えば 10 分の 1 の持分の共有者であっても)、他の共有者の同意を得ないで、その特許発明の実施を制限なく自己実施することができる (特許法 73 条 2 項)。

特許権は、業として特許発明の実施をする専有権であるが (68 条本文)、共有特許権者間では、

特許発明の自己実施については互いにこの専有権を主張できない関係にある。

各共有特許権者は、その持分割合にかかわらず、第三者に対する持分譲渡、持分を目的とした質権設定又は実施権許諾について、他の共有者の同意を要する (73 条 1 項及び 3 項)。よって、第三者が特許発明を無断で実施している場合 (特許権侵害の場合)、各共有者が、他の共有者の同意を得ることなく、当該第三者に実施許諾をして実施料収入 (持分割合に対応する金額としても) を得るということはできない。

もっとも、特許権侵害者による特許侵害行為に対しては、各特許権者は、他の共有者の同意を得ることなく、特許権侵害行為の差止請求をすることができる (民法 252 条 5 項の「保存行為」に該当すると考えられている)。

以上のとおり、特許法では共有特許権に関して持分割合にかかわらない特別の規定が設けられている。そうすると、特許権が共有の場合において、契約で別段の定めをしないとき、各共有特許権者の持分割合はいかなる実務的意義を有することになるだろうか。特許権取得及び維持費用については、各特許権者がその持分に応じて、費用を負担することになる (民法 253 条 1 項)。これ以外、平常、各共有特許権者の持分割合は特段の意義を有しないように思われる。特に、特許発明を自己実施する者にとっては、持分割合を少ない割合 (例えば 10 分の 1) であっても有していればよい。

特許共同出願契約又は特許権の共有に関する契約を共有者間で締結する際には、上記の民法及び特許法の各規定を認識しておく必要がある。

もっとも、特許権が共有の場合に、特許権侵害に対する各共有特許権者の損害賠償請求額については様々な見解がある。

2 特許権侵害に対する特許権者の損害賠償請求

特許権が共有の場合における特許権侵害に対する各共有特許権者の損害賠償請求額を検討する前提として、特許権者の損害賠償請求権の根拠及び侵害行為と損害との間の相当因果関係について述

べる。

特許法102条1項から3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。

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

特許権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。

特許法は以下のとおり102条1項から3項に損害額の推定規定を設けている。

102条

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（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）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。

ある製品分野において、特許権者が侵害品と競合する特許権者製品を販売していたとする。この場合、③と④について、特許権者の製品の販売が減少することが考えられ、特許権者製品の販売減少による利益の減少（逸失利益）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、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る。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1項1号³と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。

特許権者が侵害品と競合する特許権者製品を販売していなかったとする。この場合、③と④について、「特許権者は、特許発明を実施した侵害者から少なくとも実施料を得られたはずであるのに、その機会を逸失したことにより、実施料相当額の損害を被った」として、侵害者に対し賠償請求することができると考えられている。この相当因果関係を前提に、特許法102条1項2号及び102条3項は、「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」⁴を損害の額としている。

3 各共有特許権者が不実施の場合

特許権が共有の場合において、共有特許権者のいずれも、侵害品と競合する製品を販売していなかったとする。この場合、特許権者が競合品を販売していたことを前提とする特許法102条1項又は2項による損害額の主張をすることはできず、共有特許権者のいずれも、実施料相当額の逸失を相当因果関係とする特許法102条3項に基づく損害の額の賠償請求をすることになる。

この場合、特許権が一人の者によって単独保有されていた場合の特許法102条3項に基づく損害額(全体損害額)を考え、各共有特許権者は、全体損害額に対して自己の持分割合に応じた額を侵害者に対して損害賠償請求することができるとすることにほぼ争いはない。共有特許権者間で持分割合を定めていなければ、各共有者の持分は相等

しいものと推定される(民法250条)ので、各共有特許権者は、侵害者に対して、全体損害額の半分の額を損害額として賠償請求することができる。

4 各共有特許権者が実施の場合

特許権が共有の場合において、各共有特許権者が、侵害品と競合する製品を販売していたとする。

この場合、各共有特許権者は、侵害者に対して、各々が侵害行為によって被った損害について、その選択により、特許法102条1項、2項又は3項に基づく損害額の賠償請求をすることができる。

この場合、各共有特許権者の各製品、各販売利益、各市場シェアは同じとは限らない。一方、侵害者による侵害製品1個の販売により市場における1個の需要が満たされることになるから、侵害製品1個の販売により、各共有特許権者の各製品1個(共有特許権者2名で合計2個)の販売機会が喪失されたということではできない。したがって、例えば、侵害者により100個の侵害製品が販売された場合において、販売の逸失による損害を考えると、侵害品100個の販売により、各共有特許権者製品がどのような割合で販売機会が喪失されたとするか、各共有特許権者製品の市場シェア等から認定する必要がある。

特許法102条1項1号の場合、この考え方により、各特許権者製品の販売機会の喪失数量を認定することで、各共有特許権者の損害額を認定することになると考えられる。

一方、特許法102条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益を特許権者の損害の額と推定しており、侵害品の数量は規定上、問題とされていない。しかし、102条2項による損害額計算においても、前提とする相当因果関係は、「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」であるから、各特許権者製品の販売機会の喪失数量を認定して、その割合で、侵害者が侵害行為により受けた利益額を按分して損害の額を推定するのが妥当である。

特許法102条1項2号が適用される場合、及び特許法102条2項の推定が一部覆滅されたときに102条3項を重畳適用する場合、損害賠償の前提

となる相当因果関係は、「特許権者は、特許発明を実施した侵害者から少なくとも実施料を得られただけであるのに、その機会を逸失したことにより被った実施料相当額の損害」である。この部分については、侵害品と競合する製品を販売していなかった場合と同様であるから、一人の者によって特許権が単独保有されていた場合の特許法102条3項に基づく損害額を考え、自己の持分割合に応じた額を侵害者に対して、特許法102条1項2号分又は102条3項重畳適用分の損害賠償額を請求することができるとするのが妥当である。

5 共有特許権者の一方が実施、他方が不実施の場合

特許権が共有の場合において、共有特許権者の一方が侵害品と競合する製品を販売し、他方が侵害品と競合する製品を販売していなかったとする。

侵害品と競合する製品を販売していた共有特許権者は、侵害者に対して、侵害行為によって被った損害について、その選択により、特許法102条1項、2項又は3項に基づく損害額の賠償請求をすることができる。

(1) 覆滅がある場合

102条1項2号が適用される場合、及び特許法102条2項の推定が一部覆滅されたときに102条3項を重畳適用する場合、この部分については、一人の者によって特許権が単独保有されていた場合の特許法102条3項に基づく損害額を考え、自己の持分割合に応じた額を侵害者に対して損害賠償請求することができるものと考えるのが妥当である。この部分については、侵害品と競合する製品を販売していなかった他方の共有特許権者も、自己の持分割合に応じた額を侵害者に対して損害賠償請求することができるものと考えるのが妥当である。

(2) 覆滅がない場合

侵害品と競合する製品を販売していた共有特許権者が、侵害者による侵害品の販売（例えば100個）がなければ、その全てについて共有特許権者製品の販売（100個）をすることができる

場合（覆滅がなかった場合）、102条1項又は2項に基づく損害額の認定において、侵害品全て（100個）の市場の需要は、当該共有特許権者製品で満たされた（はずであった）ことを前提とする損害額の計算がされることになる。この相当因果関係を前提にすると、侵害品と競合する製品を販売していなかった共有特許権者（不実施者）の損害賠償請求権を考えると、不実施者が侵害者に対して実施料相当額を請求する根拠となる侵害品の販売数量は認められないといふべきであり、不実施者は、103条3項に基づく損害の額の賠償請求もすることはできないといふべきである^{5, 6}。前記のとおり、共有特許権者相互の間では、特許発明の自己実施については互いに、特許権の自己の持分に基づいて特許発明の実施の専有権を主張できない関係にある。よって、一方の共有特許権者の自己実施により市場の全ての需要が満たされる場合、不実施である他方の共有特許権者はその持分に対して何らの利益を得られない。侵害品と競合する製品を販売していた共有特許権者は、侵害品の販売がなければ、その侵害品の数量全部について、共有特許権者製品の販売ができたという場合、民法709条を根拠とする損害賠償請求において、相当因果関係を販売機会の逸失により被った損害の賠償とすると、不実施である他方の共有特許権者が共有特許権の持分を有することは関係ないのであるから、他方の共有特許権者の持分に応じた観念上の損害分（特許法102条3項で計算した持分に応じた実施用相当額）を控除するという理由はない。

6 判決例

(1) 知財高裁平成22年4月28日判決

知財高裁平成22年4月28日判決（平成21年（ネ）第10028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た。

「ア 本件特許は、控訴人とKとの持分を各2分の1とする共有特許であるところ、控訴人のみが本件特許権を実施しており、Kは本件特許権の実施をしておらず、第三者に実施許諾を行ったこともないことが認められる…。

イ ところで、特許権の共有者は、持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものである。そして、このことは、損害額の推定規定である特許法102条2項による場合も同様であるということができる。

ウ もっとも、本件特許権を実施していないKも、被控訴人に対して、実施料相当額の損害賠償請求を行うことができるものであったが(特許法102条3項)、Kは、同損害賠償請求権を控訴人に譲渡し、その旨の対抗要件が具備されており…、Kから被控訴人に対して本件特許権侵害による損害賠償請求が行われることはもはやあり得ないことから、控訴人が、本件訴訟において、本件特許権侵害によって請求し得る損害額は、被控訴人が被控訴人製品を賃貸したことによって得た利益の全額ということになる。」

本件では、不実施者が損害賠償請求権を実施者である共有特許権者に譲渡したので、実施者の特許法102条2項に基づく損害の額の損害賠償において、不実施者の特許法102条3項に基づく損害の額の控除の有無は判断されていない。しかし、不実施者であっても、102条3項に基づき実施料相当額の損害賠償請求を行うことができるものであったことを前提にしているようでもある。この点については、侵害者によって実施された市場の需要の全部について、競合する製品を実施していた共有特許権者がその実施ができた場合、前記のとおり、不実施者に特許法103条3項に基づいて計算された損害額の賠償請求権はないというべきである。

(2) 知財高裁令和2年9月30日判決

知財高裁令和2年9月30日判決(令和2年(ネ)第10004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た。

「…特許権の共有者は、自己の共有持分権の侵害による損害を被った場合には、侵害者に対し、特許発明の実施の程度に応じて特許法102条2項に基づく損害額の損害賠償を請求できる

ものと解される。また、同条3項は特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であると解されることに鑑みると、特許権の共有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しないため、同条2項の適用が認められない場合であっても、自己の共有持分割合に応じて、同条3項に基づく実施料相当額の損害額の損害賠償を請求できるものと解される。

しかるところ、例えば、2名の共有者の一方が単独で同条2項に基づく損害額の損害賠償請求をする場合、侵害者が侵害行為により受けた利益は、一方の共有者の共有持分権の侵害のみならず、他方の共有者の共有持分権の侵害によるものであるといえるから、上記利益の額のうち、他方の共有者の共有持分権の侵害に係る損害額に相当する部分については、一方の共有者の受けた損害額との間に相当因果関係はないものと認められこの限度で同条2項による推定は覆滅されるものと解するのが相当である。

以上を総合すると、特許権が他の共有者との共有であること及び他の共有者が特許発明の実施により利益を受けていることは、同項による推定の覆滅事由となり得るものであり、侵害者が、特許権が他の共有者との共有であることを主張立証したときは、同項による推定は他の共有者の共有持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の損害額の限度で覆滅され、また、侵害者が、他の共有者が特許発明を実施していることを主張立証したときは、同条2項による推定は他の共有者の実施の程度(共有者間の実施による利益額の比)に応じて按分した損害額の限度で覆滅されるものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、一審原告とMは、本件期間1及び2において、本件特許権を持分2分の1の割合で共有していた…、一方で、その期間中に、Mが本件再訂正発明を実施したことについての立証はない。

そうすると、本件期間1及び2に係る販売分についての本件推定は、Mの共有持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の損害額の限

度で覆滅されるというべきある。」

本判決は、特許法102条3項は特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であると解し、不実施者であっても、102条3項に基づき、持分に応じた実施料相当額の損害賠償請求を行うことができると解し、その分を実施者である共有特許権者の102条2項に基づく損害の額から控除するとした。

実施者である共有特許権者が侵害者による実施の市場の需要の全部について、その実施ができた場合、前記のとおり、不実施者に特許法103条3項に基づいて計算された損害額の賠償請求権はないというべきである。特許権が共有の場合において、一方が実施、他方が不実施のときにも、本判決が、特許法102条3項は特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定と解した点は妥当ではない。

(3) 知財高裁令和4年3月14日判決

知財高裁令和4年3月14日判決(平成30年(ネ)第10034号特許権侵害差止請求控訴事件)は、以下のとおり判示した。

「…特許法102条1項により算定される損害については、侵害者による侵害組成物の譲渡数量に特許権者等がその侵害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額を乗じて算出される額には、特許権の非実施の共有者に係る侵害者による侵害組成物の譲渡数量に応じた実施料相当額の損害が含まれるものではなく、そ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にも当たらないから、後記の同条2項による損害の推定における場合と異なり、非実施の共有者の実施料相当額を控除することもできない。」

「実施料に相当する損害は、特許権の実施の有無にかかわらず請求することができるから、特許権を共有するがその特許を実施していない共有者であっても、その特許が侵害された場合には、特許法102条3項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる余地があると

ころ、仮に、同条2項により推定される全額を共有に係る特許権を実施する共有者の損害額であると推定されると、侵害者は実際に得た利益以上に損害賠償の責めを負うことになることから、共有に係る特許権を実施する共有者が同条2項に基づいて侵害者が得た利益を損害として請求するときは、同条3項に基づいて推定される共有に係る特許権を実施していない共有者の損害額は控除されるべきである。そして、侵害に係る特許権が共有に係るものであるといった事情は、同条2項により推定される損害の覆滅事情に当たるものであるから、侵害者がその立証責任を負うというべきである。」

…本判決は、実施者による特許法102条2項に基づく損害額の賠償請求において、不実施者が特許法102条3項により推定される実施料相当額の損害賠償を受けられる「余地がある」とする。どのような場合にそれに該当するか判示していないが、実施者が侵害者による実施の需要全部の実施ができたといえず、その部分について不実施者にもその持分に応じた実施料相当額の損害の賠償を認めるべき場合と考えるべきである。

(4) 大阪地裁令和5年2月20日判決

大阪地裁令和5年2月20日判決(平成30年(ワ)第10590号特許権侵害差止等請求事件)は、以下のとおり判示した。

「相共有者は、…被告に対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を原告へ譲渡し、…その旨を被告に通知した…。

なお、相共有者は、本件発明を実施していない。」

「原告は、本件特許権に係る原告の持分権及び債権譲渡を受けた相共有者の持分権に基づく各損害賠償請求権を併せて行使している。

本件においては、共有に係る特許権を実施する特許権者が損害賠償請求権を行使するに当たり、特許法102条1項の推定の適用を求めているが、被告による本件特許権の侵害に基づく損害としては、相共有者の持分割合に応じた実施料相当額の逸失利益を観念することができるか

ら、その限度で当該推定が影響を受ける余地はある。もっとも、本件においては、原告が相共有者から譲渡を受けた損害賠償請求権をも行使しているから、このような影響は考慮を要しないものと解される。

そして、…被告製品に係る相共有者の本件特許権の持分権侵害に基づく損害賠償請求権は全て原告に譲渡されたと認められ…、結局、相共有者があることによって特許法102条1項の推定の効果が左右されることはない。」

本判決は、実施者による特許法102条1項に基づく損害額の賠償請求において、不実施者である相共有者の損害賠償請求権について、相共有者の持分割合に応じた実施料相当額の逸失利益を観念することができるから、その限度で当該推定が影響を受ける「余地はある」とする。どのような場合にそれに該当するか判示していないが、侵害者が販売した侵害者製品の数量全部について、実施者である共有特許権者がその製品の販売ができたといえず、その部分について不実施者にもその持分に応じた実施料相当額の損害の賠償を認めるべき場合と考えるべきである。

明らかにされたような場合にも、3人の共有者のみが1項の逸失利益、2項の侵害者利益の推定、あるいは3項の相当実施料額の賠償を受けることができ、不実施共有者は3項を含めて何ら賠償を受けることができないことになる」とする。

- ⁶ 高橋淳「共有特許権の損害賠償」(『知財ぷりずむ』2012年3月号28頁)は、「共有特許権の侵害の場面においては、特段の事情のない限り、全ての販売数量において「販売をしないこと」を「法が期待する行為」と認定すべきであり、この場合、不実施共有者が共同原告である訴訟においては、不実施共有者による損害賠償請求は否定される。また、不実施共有者が別訴を提起した場合においても基本的には同様の事実認定がなされるべきであり、不実施共有者による損害賠償請求は否定されることになる。」(31頁)とする。

—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。

³ 102条1項について、2号が設けられた以降、販売減少の逸失利益は1号である。

⁴ 契約に基づく実施料額ではなく、それより高い、いわゆる「侵害プレミアム」がついた額である。

⁵ 増井和夫・田村善之『特許判例ガイド[第4版]』(2012年3月30日発行)409頁(田村善之執筆部分)は、4人存在した共有者の1人が不実施であった場合において、「不実施共有者を除いた残りの3人の共有者のみで侵害された需要を満足することが可能であることが