

）に係る部分のみに実施されていること、・・・（略）・・・控訴人製品1が輸出されていない仕向国への輸出分（合計●●●●台）があること（市場の非同一性）は、本件推定の覆滅事由に該当すること、・・・（略）・・・を総合考慮すると、被告製品1の購買動機の形成に対する本件各発明Cの寄与割合は1割と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については、被告製品1の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。

・・・（略）・・・

エ 推定覆滅部分に係る特許法102条3項に基づく損害額（予備的主張）について

（ア）・・・（略）・・・特許法102条3項は、特許権者が、侵害者に対し、自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわりなく、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会。以下同じ。）の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。

一方で、特許法102条2項の侵害者の侵害行為による「利益」の額（限界利益額）は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができると鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾を行うことができたことと認められるときは、同条3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項による推定の覆滅事由には、同条1項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾を行うことができたことと認められるのに対し、上記の販売等を行うことができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が

実施許諾を行うことができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。

・・・（略）・・・

そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についての、特許法102条3項の適用を認めるのが相当である。』

検討

1 本判決は、特許法102条2項（損害額の推定）の適用において、「特許権者において、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」「侵害行為により侵害者が受けた利益の額は限界利益の額である」との特別部判決を踏襲し、限界利益額の推定覆滅部分については、特許権者が実施許諾を行うことができたことと認められるときは特許法102条3項（実施料相当額）の適用を認めた。さらに、実施の能力を超えることを理由とする推定覆滅部分は実施許諾を行うことができたことと認められること、一方、販売等を行うことができないとする事情の理由については個別的に判断すべきことが示されて、推定覆滅部分における特許法102条3項の適用の基準が示されている。

2 本判決で示された「推定覆滅部分における特許法102条3項の適用」に関連する条文として、本判決中においても言及されている特許法102条1項第2号（同第1号の譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量に実施料相当額を損害額とすることができる規定）がある。特許法102条1項第2号は、同趣旨の裁判例の後に設けられているので、本判決の「推定覆滅部分における特許法102条3項の適用」に関する法改正が将来的にはあり得るかも知れない。

実務上の指針

1 本判決は、特許法102条2項の適用において、限界利益額の推定覆滅部分に、特許法102条3項がどのように適用することができるのかを示しており、今後の指針になるものと思われる。

2 本件での適用はなかったが、実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については特許法102条3項が適用されることが示されている。さらに特許法102条5項（3項の実施料相当額を超える損害の賠償の請求を妨げない）の規定が適用されると損害額は高額になると予想され、特許権者の逸失利益について、より救済が進むことになると思われる。

以上