

## 特許法102条2項の推定覆滅部分の同条3項の適用の可否

大阪地判令和6年5月30日裁判所HP（平成4年（ワ）第2058号特許権侵害差止等請求事件）  
「床下点検口事件」

知的財産権法研究会  
弁護士 谷口 由記

### 第1 事案の概要

#### 1. 原告の請求及び主張

- (1) 原告は、建築用資材の製造販売会社であり、【発明の名称】床の開口蓋の本件特許権1（本件発明1）、【発明の名称】取付部材の本件特許権2（訂正後の本件訂正発明2-1、本件訂正発明2-3）及び【発明の名称】床開口用枠体、床構造、及び、床開口用枠体の設置方法（本件発明3）の特許権者である。本件特許権1は存続期間が満了している。
- (2) 被告は、各種プラスチック製品の開発及び販売等を目的とする会社で、被告各製品は「ふた枠」、「裏蓋」、「外枠」、「ふた板カットガイド」及び「ネジ」等の各部材で構成される。
- (3) 原告は、被告各製品は本件訂正発明2-1の構成要件2C、2E、本件訂正発明2-3の構成要件2C、2L、本件発明3の構成要件3B、3Eをそれぞれ充足し（争いなし）、被告が被告各製品を製造販売し、被告製品1を製造等する行為は本件特許権1の侵害（間接侵害）、被告各製品の製造等する行為が本件特許権2及び同3の各侵害（直接侵害）であると主張し、①特許法100条1項に基づき、被告各製品の製造等の差止めを、②同条2項に基づき被告各製品の廃棄を、③民法709条に基づき損害賠償金9407万2953円の支払いを求めた。

#### 2. 本件発明

- (1) 本件発明1 特許第4185792号、発明の名称：床の開口蓋、出願日：H15.3.17、登録日：H20.9.12

（請求項1）の構成要件 A-荷重に対して容易に撓まないように、リブが設けられた蓋基板と、B-この蓋基板の上に重ねて配し、周縁部を除く複数個所を裏面からのネジ止めで固定される蓋表板と、C-この蓋表板の周側縁に設けられる蓋枠とからなり、D-蓋枠はその上端に内向きに鍔を有して、この鍔で蓋表板の周縁を上面から押え付け、また、E-蓋枠はその裏面に複数のネジ孔を有し、蓋基板の裏面からネジによって、蓋基板に締込み固定され、枠体の鍔により、蓋基板の周縁が強く押えられて、蓋基板に密着させられるようになる F-床の開口蓋

- (2) 本件訂正発明2 特許第5197972号、発明の名称：取付部材、出願日：H19.2.23、登録日：

本件訂正発明 2 - 1（請求項 1）の構成要件 取付対象面に対して垂直方向に奥行きのある取付孔が形成された取付体を、前記取付対象面に取り付けるための取付部材であって、前記取付孔に嵌挿される外形を有し、前記取付対象面に対して略垂直方向に固定具が挿通される挿通孔が形成され、前記挿通孔に挿通された前記固定具が前記取付対象面に打設された際に、前記取付対象面に対して水平な所定方向へ向かう力を加えるように構成されていることを特徴とする取付部材。

本件訂正発明 2 - 3（請求項 3）の構成要件 前記取付孔に嵌挿され得る筒形状を有するとともに、その内容に前記取付け対象面に対して傾斜する傾斜面を有する本体と、前記本体の内側に設置され、前記傾斜面と当接する当接面を有する補助体とを備え、前記挿通孔は、前記本体と前記補助体との両方に、互いに連通するように形成され、前記補助体に形成された前記挿通孔は、前記固定具と略同じ径を有し、前記本体に形成された前記挿通孔は、前記固定具を前記挿通孔に対して相対的に前記傾斜面の傾斜方向に沿って移動させ得る形状を有し、前記本体は、前記挿通孔に挿通された前記固定具が前記取付対象面に打設された際に、前記傾斜面を前記補助体の前記当接面に摺接させながら移動することにより、前記取付体に、前記取付対象面に対して水平な所定方向に向かう力を加えるように構成されている請求項 1 に記載の取付部材。

(3) 本件発明 3 特許第5208433号、発明の名称：床開口枠体、床構造、及び、床開口用枠体の設置方法

（請求項 1）の構成要件 床の開口部に嵌合され得る形状を有し、前記開口部側から根太側へ向けて貫通する取付孔が複数設けられている基体と、前記基体に設けられ、床面に係止される係止部とからなる枠部材、及び前記取付孔に嵌挿され得る形状を有し、前記開口部側から根太側へ向けて固定具が挿通される挿通孔が形成された支持部材を備え、前記基体は、前記係止部から前記開口部の側面に沿って下方に垂下する板状部と、前記板状部に対して直交するように設けられた筒状部とを含んで構成され、前記筒状部が、前記取付孔を有することを特徴とする床開口用枠体。

### 3. 争点

(1) 争点 1 本件発明 1 の技術的範囲への属否（被告製品 1 に関する間接侵害の成否）

ア. 文言侵害の成否（争点 1 - 1） 構成要件 1 B、1 E の充足性

イ. 均等侵害の製品（争点 1 - 2）

(2) 争点 2 被告各製品の本文訂正発明 2 - 1 の技術的範囲への属否

(3) 争点 3 被告各製品の本文訂正発明 2 - 3 の技術的範囲への属否

(4) 争点 4 被告各製品の本文発明 3 の技術的範囲への属否

(5) 争点 5 本件発明 1 に関する無効理由の有無

ア. 明確性要件違反（争点 5 - 1）

イ. サポート要件違反（争点 5 - 2）

(6) 争点 6 本文訂正発明 2 - 1 に関する無効理由の有無

ア. サポート要件違反（争点 6 - 1）

イ. 実施可能要件違反（争点 6 - 2）

ウ. 明確性要件違反（争点 6 - 3）

エ. 訂正要件違反（争点 6 - 4）

(7) 争点 7 本件発明 3 に関する無効理由（明確性要件違反）の有無

- (8) 争点8 損害の発生及びその額
- (9) 争点9 差止及び廃棄の必要性

#### 4. 判決

本判決は、本件特許権1については文言侵害及び均等侵害のいずれも成立しないとしたが、本件特許権2及び同3については、構成要件充足性を認め、無効理由は認められないとして、侵害の成立を認めた。その上で、特許法102条2項を適用し、部分実施と競合品の存在を理由に、8割の推定覆滅を認め、これらの覆滅部分について、本件事案において原告に実施許諾の機会があったと認めるに足りる証拠はないとして、同条3項の併用ないし重畳適用は否定した。主文は、①被告は、被告製品目録記載の各製品を製造し、譲渡し、又は譲渡の申出をしてはならない。②被告は、被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。③被告は、原告に対し、1882万4590円及びうち1119万3000円に対する令和4年3月31日から、うち763万1590円に対する令和5年6月30日から年3%の遅延損害金を支払えであった。

## 第2 裁判所の判断

### 1. 侵害論

- (1) 争点1 本件発明1の技術的範囲への属否について

#### ア. 文言侵害の成否

① 本件発明1に関する構成要件1Bの充足性 「周縁部を除く複数個所を裏面からネジ止めで固定される」とは複数の「周縁部を除く」箇所部分のみがネジ止めで固定されるとの趣旨ではなく、フロア材の周縁（まわり、ふち）を除く複数の箇所がネジ止めで固定されるとの趣旨であり、それ以外の部分のネジ止めについて何らかの限定をするものではないと解される。

② 本件発明1に関する構成要件1Eの充足性 「蓋（フロア仕様）」が「強く押さえられて」、「ネジ孔」、「締込み固定」の各構成を備えるか。

（ア）「ネジ孔」の充足性 「ネジ孔」とは「ねじの切ってあるくぼんだ所又は突き抜けた所」で、そのような部位全体をいうものと解するのが自然である。

（イ）「蓋（フロア仕様）」において蓋枠が「ネジ孔」を有するとはいえないから、構成要件1Eを充足しない。従って、被告製品1の本件発明1に関する文言侵害（間接侵害）の成立は認めることができない。

#### イ. 均等侵害の成否について

本件発明1に関して、被告製品が均等侵害の第3要件（置換容易性）について、「ネジが締め込まれる空間は複数部材より形成される場合と比較して単一部材により形成される方がネジによるより強度の締込み（固着力）が実現されるというのが技術常識であると解されるところ、当業者において「ネジ孔」の構成から、あえて締込みの強度が低下すると考えられる被告製品1の構成に置換することが容易であることを裏付けるに足りる証拠はなく、均等侵害の第3要件を認めることができず、均等侵害（間接侵害）の成立を認めることはできないとした。

- (2) 争点2 本件訂正発明2-1の構成要件2A'、2B、2D'の充足性

被告各製品は、構成要件2A'及び同2D'を充足し、同2A'を前提とする同2Bも充足するから、本件訂正発明2-1の技術的範囲に属すると認められる。

- (3) 争点3 本件訂正発明2-3の構成要件2A、2B、2D、2Fないし2Kの充足性

被告各製品は、本件訂正発明2-3の技術的範囲に属すると認められる。

(4) 争点4 本件発明3の構成要件3A、3C、3Dの充足性

被告各製品は、本件発明3の技術的範囲に属すると認められる。

(5) 争点5 ア. 本件発明1に関する無効理由の明確性要件違反(争点5-1)、およびイ. 本件発明1に関する無効理由のサポート要件違反(争点5-2)については、上記(1)のとおり、被告製品は本件発明1の文言侵害も均等侵害も認められないことから、無効理由を判断する必要性はなく、判断は示されていない。

(6) 争点6

① 本件訂正発明2-1に関する無効理由

ア. サポート要件違反 法36条6項1号 本件訂正発明2-1は発明の詳細な説明に記載したものといえるから、サポート要件違反の無効理由があるとはいえない。

イ. 実施可能性要件違反 法36条4項1号 当業者が明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて過度の試行錯誤を要することなく実施できる程度に発明の構成等の記載があるか否か、実施可能要件違反はない。

ウ. 明確性要件違反 法36条6項2号 クレームに記載された発明が明確に把握できないときに権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となって不測の不利益を及ぼすことを防止するとの趣旨に照らし検討して判断すべきである。

エ. 訂正要件違反 法126条6項違反 本件訂正は実質上クレームの範囲を拡張し又は変更するものとはいえず、訂正要件違反の無効理由は認めることはできない。

② 本件発明3に関する無効理由 明確性要件違反(法126条6項)

構成要件3Aの「開口部側から根太側へ向けて貫通する取付孔」の意義は開口部側から根太側に向けての方向に向こうまで突き抜けた所を容易に理解できるから、明確性要件違反はない。

## 2 損害論

(1) 特許法102条2項に基づく請求

ア. 限界利益額

被告の令和2年6月1日から令和5年6月末日までの被告各製品販売による限界利益額(被告製品全体)は合計8557万2953円(税込)である(争いなし)。この点に関し、被告は限界利益算定につき、被告各製品における本件発明の実施部分は一部であるから、限界利益額は一部に相当する限界利益額を基準とすべきであると主張したが、判決はその点は推定覆滅事由として考慮すべきであるとした。

イ. 推定覆滅

法102条2項は推定規定であるから、侵害者側で侵害者が得た利益の一部又は全部につき特許権者の受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合はその限度で推定は覆滅される。

(ア) 部分実施(本件特許2、3の寄与の程度等)

被告各製品は外枠(床開口用枠体及び取付部材)、蓋セット、ビスセット、包装ケース、断熱材で構成されるが、本件発明の実施部分は外枠のみである(争いなし)。原告製品のパンフレットには、「スライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現する」ことが記載され、他にも顧客を誘引するための特徴(例えば耐荷重性に優れていること、蓋枠パッキンによる気密性の確保、肌に優しい樹脂一体成形品であること、バリアフリープラン対応であることなど)を有することが記載され、被告各製品にも外枠以外の構成において、薄型化・軽量化設計であることやバリアフリー設計であること、抗菌仕様であることといった顧客の誘引に影響する特徴があること、外

枠に関する施工の容易性や高い気密性は需要者が注目する特徴であると考えられるものの、他の特徴と比較して特に重視される事項であるとまでは認めるに足りず、原告製品のスライドコアなしこれに相当する部材といえる被告各製品の外枠が各々の製品において強い顧客誘引力を有していると評価することはできない。そうすると、被告各製品における発明の実施部分が外枠のみであるとの点は、相当程度の推定覆滅事由になると解するのが相当である。

（イ）市場の同一性及び市場における競合品

本件発明の効果は施工の容易性、気密性及び断熱性の確保、ガタ付きの防止であるところ、被告製品は施工容易でバリアフリー設計で気密性及び断熱性を訴求しており、被告各製品及び原告製品の需要者は床下点検口・収納庫の形状、性能や操作の容易性を重視するものと解されるから、被告各製品と同程度の形状、性能、機能及び操作の容易性を重視するものと解されるから、被告各製品と同程度の形状、性能、機能及び操作性を実現し、同種の用途に用いられる製品は競合品に該当するというべきである。他方で、床下収納点検口・収納庫の市場における被告各製品や原告製品の市場占有率が明らかでなく、また、競合品の販売価格と被告各製品の販売価格との間には一定の差があることは否定できない。以上によれば、市場において競合品が存在することは推定覆滅事由となるが、これをもって大幅な推定覆滅を認めることは相当ではない。

（ウ）被告の営業努力

覆滅事由としての被告の営業努力とは、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をいうが、これを認めるに足りる証拠はなく、この点は覆滅事由と認めることはできない。

（エ）推定覆滅の程度

被告は、被告製品の機能や工夫をもって推定覆滅事由に該当するなど主張するが、証拠がなく、これを採用することはできず、部分実施であること及び一定数の競合品が存在することによる推定覆滅が認められ、8割の限度で損害額の推定が覆滅されると解するのが相当である。

（2）法102条3項に基づく請求

原告は、法102条2項の推定覆滅が一部でも認められたとしても、推定覆滅理由が「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている」という推定覆滅事由でない限りは、当該推定覆滅部分については同条3項を適用することができると主張する。この点、同条2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であるのに対し、同項による推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、特許権者は売上げの減少による逸失利益とは別に、実施許諾の機会の喪失による実施料相当額の損害を受けたものと評価できるから、同条3項の適用が否定されることにはならないと解される（知財高裁令和2年（ネ）第10024号、令4.10.20特別部判決参照）。本件では、上記競合品が存在することは同条2項による推定覆滅事由の1つとなるが、当該推定覆滅部分について原告に実施許諾の機会があったと認めるに足りる証拠はない。従って、当該推定覆滅部分について、同条3項を適用することはできないというべきである。

（3）損害額 限界利益額8557万2953円×（1－0.8）＝1711万4590円、弁護士・弁理士費用171万円 合計1882万4590円

3. 差止及び廃棄の必要性 被告製品の販売終了、完成品廃棄予定の客観的証拠なく、技術的範囲の属否や特許の有効性を争っていることから、差止廃棄の必要性は認められる。

### 第3 考察

#### 1. 本判決の意義

本判決は、損害論において、被告製品における発明の実施部分が外枠のみで部分実施であること及び一定数の競合品が存在することによる特許法102条2項の推定覆滅が認められるとし、競合品の存在による推定覆滅部分について、同条3項の適用を否定した判決である。令和元年特許法改正により、102条1項が1号と2号に区分され、2号の（・・・実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く）が規定され、推定覆滅分のうち「実施許諾をし得たと認められない場合」について、解釈で争われることになったが、同条2項は改正されなかったものの。同様の解釈により、推定覆滅分について、「実施許諾をし得たと認められない場合」に当たる事情が有ったか否かが争われており、本判決は「競合品の存在」による推定覆滅部分について「実施許諾をし得たと認められない」事情があったとして、同条3項の適用を否定したものである。

#### 2. 特許法102条2項について

(1) 法102条2項は、特許権侵害に基づく損害賠償請求において、不法行為（民法709条）の損害賠償請求として被害者が損害についての主張立証責任があるところ、その損害額の立証の容易化を図るために、特許権侵害者が得た利益を特許権者が受けた損害額と推定する規定である（法律上の事実推定）。

(2) 法102条2項の「特許権侵害者が侵害行為により受けた利益」の意義については、限界利益説が判例・通説である。代表判例として、知財高裁特別部令和元・6・7判時2430号34頁〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕があり、「侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」としている。

#### 3. 法102条2項の推定覆滅事由について

(1) 法102条2項は、特許権者の損害額を推定する規定であるから、侵害者においてその推定を覆す事由(推定覆滅事由)を主張立証して、推定を覆すことができる。推定覆滅事由については、上記知財高判は、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たるとし、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）等の事情について、特許法102条1項但書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客吸引力等の事情を総合考慮してこれを決めるのが相当であると説示する。知財高裁の考え方は、覆滅事由について、市場の非同一性、競合品の存在、侵害者の営業努力、侵害品の性能等の典型的事実に限らず、特許権者の逸失利益減額要素として捉え、広く「侵害行為により受けた利益に当たらない事情」と捉えているものと解される。

(2) 「部分実施」による2項の推定覆滅

ア. 部分実施ないし特許発明の特徴が被告製品の一部にすぎない事情については、損害賠償額の減額要素として、①102条1項1号の「販売することができない事情」、2項の推定覆滅事由と

して考慮する考え方、②権利者の限界利益額算定の減額要素として考慮する考え方（知財高裁〔美容器事件〕判決<sup>1</sup>）、③直ちに推定覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客吸引力等の事情を総合的に判断する考え方〔二酸化炭素含有粘性組成物事件判決〕がある。

イ．本判決は、「部分実施」について、被告各製品が「外枠」「蓋セット」「ビスセット」「梱包ケース」「断熱材」により構成され、被告各製品のうち本件発明の実施部分は外枠のみであるから、部分実施に該当するとし、相当程度の推定覆滅事由になると解されるとした。

#### 4. 特許法102条2項と3項の併用（重畳適用）の可否について

(1) 法102条2項において、侵害者がその推定が覆滅される事由について主張立証すれば、推定が覆滅されるが、その覆滅された部分について、法102条3項が適用されて「実施料相当額」の損害賠償請求ができるか否かについては、法102条1項の推定覆滅部分への同条3項の適用の問題（令和元年法改正で同条1項2号で認められた）と同様の側面を有している。

法102条1項に関して、令和元年特許法改正（令和2年4月1日施行）前の法102条1項の推定覆滅部分への同条3項の適用の可否に関する判決において肯定説と否定説がある。

肯定説は、①大阪高判平成14・4・10〔複層タイヤ事件〕裁判所WSは、法102条1項において、被告販売数量の3割について、原告（特許権者）において販売することができないとする事情があるものと認め、その部分について無許諾の実施品であることに変わりがないから102条3項の相当な対価額の賠償請求は認められるとした。

否定説は、①大阪地判平成19・4・19判時1983・126（ゴーグル事件）は、法102条1項は特許権者が被った販売減少等による逸失利益相当の損害の額に関する特則であり、逸失利益相当の損害額を算定するという民法709条の原則を超えた保護を特許権者に付与するための特則ではないと解すべきで、102条1項は侵害品が販売されなかったとすれば特許権者が得ることができた販売機会に応じて逸失利益を算定することを認めた規定であり、その但書において、侵害行為と損害との因果関係を否定すべき事情を考慮することとしているものであり、これに対し同条3項は、当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額の損害とするものであるところ、同条1項但書に基づいて損害と相当因果関係がないと認められた侵害品の販売数量に基づいて実施料相当額を損害と算定したのでは、権利者が被った逸失利益相当の損害を超える額の賠償を認めることとなるから相当でないとした。

(2) 学説では、102条1項2号の「許諾し得たと認められない事情」を広く解釈して加算を限定的に認める立場（加算限定説）と同事情を狭く解釈して同2号による加算を広く認める立場（加算非限定説）とが対立している<sup>2</sup>。

ア．加算限定説→権利者が実施権の設定・許諾（専用実施権の設定、通常実施権の許諾）をし得たと認められない場合（2号括弧書き）を広く解釈し、2号の加算を限定的にのみ認める立場（起草担当者らの理解）、旧1項と3項の併用に係る中間説（折衷説）に親和的な立場がある。実施相応数量超過分について2号加算を認め、特定数量については販売阻害事情に照らし許諾し得た（ライセンス機会を喪失した）といえる場合に限り2号加算を認める。また、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、特許発明の実施が侵害品の売上に

1 知財高裁特別部判令和2・2・28判時2464号61頁

2 金子敏哉著「特許法102条1項2号と2項の覆滅分への3項の適用－椅子式マッサージ機大合議判決を契機として－清水節先生古稀記念論文集日本加除出版2023年10月発行541頁

寄与又は貢献していないことを理由とする控除分について2号括弧書きの場合に該当するとし、その他の販売阻害事情（侵害者の営業努力、競合品の存在、価格差及び市場の非同一性）については加算の可否に見解が分かれる。

イ. 加算非限定説→括弧書きの場合をごく例外的な場合（損害不発生の抗弁が成立する場合や専用実施権を設定した特許権者による請求等の場合）と狭く解釈し2号による加算を広く認める立場、従前の肯定説に親和的な立場）に分かれる。

ウ. 覆滅事由区分説

法102条1項の推定覆滅に関して、「数量に係る覆滅＝権利者製品の逸失販売数量が侵害品譲渡数量よりも少ないことを理由とする覆滅」と、「利益額に係る覆滅＝賠償の対象とされるべき単位数量当たりの権利者の利益が侵害者の利益額よりも低いことを理由とする覆滅」に区分し、数量的覆滅がされた場合に限定して102条3項の併用を肯定する考え方が主張されている（飯田説<sup>3</sup>）。これは同条2項の推定覆滅と同条3項の併用でも同じと考えられる。

(3) 特許法令和元年5月17日改正（令和2年4月1日施行）により、法102条1項1号について

て、特許権者が侵害行為がなければ販売できたであろう単位数量当たりの利益の額に侵害者の譲渡数量を乗じた額を請求できるとしつつ、特許権者が実施の能力に応じた部分（実施相応数量）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を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（特定数量）を控除した数量を乗じて得た額を請求できることを規定し（1号）、その実施相応数量を超える数量又は特定数量が有る場合（専用実施権の設定又は通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く）、これらの数量に応じた実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を請求できると規定し、同条3項の併用を認めたことから、適用肯定説が条文化されたといえる。これに対し、法102条2項で推定が覆滅された部分については、改正法で規定されなかったことから、同条3項の併用が認められるかが問題となる。

## 5. 法102条2項の推定覆滅と同条3項の併用

(1) 判例の傾向

令和元年改正（令和2年4月1日施行）後の判例のうち、併用を否定したものに比べて肯定したものが多く<sup>4</sup>、併用を肯定した下記のものが挙げられる。

① 東京地判令和2・1・30裁判所WS〔液体供給装置事件〕

法102条2項の推定覆滅の理由が、権利者が権利者製品を侵害製品の販売数量分は販売することができたとはいえないことに基づく場合、推定が覆滅する部分に係る数量相当分について、法102条3項を適用した。

② 大阪高判令和3・2・18裁判所WS〔データ記憶機事件〕 意匠法39条2項の事案

③ 大阪地判令和3・9・16裁判所WS〔情報通信ユニット事件、第1審、後記参照〕

④ 大阪地判令和4・2・10裁判所WS〔頭部マッサージ具事件〕

⑤ 大阪地判令和4・6・9裁判所WS〔自立式手動昇降スクリーン事件〕

⑥ 大阪高判令和4・6・20裁判所WS〔情報通信ユニット事件、控訴審、後記参照〕

⑦ 大阪地判令和4・9・13裁判所WS〔マッサージ機事件〕

---

3 飯田圭著「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察」知的財産法政策学研究62号126頁

4 金子前掲著

## (2) 知財高裁特別部R4.10.20判決（椅子式マッサージ機事件）

上記の流れの中で知財高裁特別部判決は、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について、特許権者が侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において侵害行為がなければ輸出又は販売できたという競合関係にある製品を輸出又は販売していた場合には、侵害行為により特許権者の競合品の売上が減少したものと評価できるから、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解するのが相当であるとしたうえで、法102条2項の推定覆滅部分につき同条3項の請求ができるかについて、3項は特許権者が自ら特許発明を実施しているか否か又は実施の能力にかかわらず特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の最低限度として賠償請求できることを規定したもので、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会）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。特許権者は自ら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、特許権者が侵害行為がなければ自ら販売等することができた実施品又は競合品の売上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、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することができたと認められるときは、同条3項の適用が認められるべきであるとした。

法102条2項による推定覆滅事由には同条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販売等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と解されるところ、実施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、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等を行うことが出来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することができたかどうかを個別的に判断すべきである。推定が一部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することができたと認められるときは、3項の適用が認められると解すべきである。

(3) そして、上記椅子式マッサージ機事件は、法102条2項の推定覆滅部分に対する同条3項の適用の可否について、販売等を行うことができないとする推定覆滅の事情の事実関係において、特許権者が実施許諾ができたかどうかを個別に判断すべきであるとし、市場の非同一性を理由とする推定覆滅分の個別事情として、侵害品の輸出仕向国のうち、権利者製品が輸出されていなかった国への輸出数量分（7％）については実施許諾し得たとして同条3項の適用を肯定し、侵害品における部分実施を理由とする推定覆滅分については、「その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品に対し本件発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件発明が寄与していない部分について、実施許諾することができたものと認められない」として3項の適用を否定し、加算限定説を採用したものといえる。

## 6. 「競合品の存在」による102条2項の推定覆滅と同条3項の適用

(1) 本判決は、原告が部分実施による推定覆滅分については102条3項を適用できないと主張したので、部分実施の3項の適用を問題にしなかったが、競合品が存在することは2項による推定覆滅事由の1つとなるが、当該推定覆滅部分について特許権者に実施許諾の機会があったと認めるに足る証拠はなく、3項を適用できないというべきであるとし、加算限定説を採用したものといえる。

(2) 競合品の存在が法102条2項の推定覆滅事由として認めた上で、覆滅部分につき同条3項の適否が争われた〔情報通信ユニット事件〕がある。

① 第1審大阪地判令3.9.18（裁判所WS）は、法102条2項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すべきものは競合製品の存在のみであるところ、被告による被告製品の販売実績等と直接の関わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては3項の適用の基礎を欠くと判示した。

② 控訴審知財高判令4.6.20（裁判所WS）は、競合品の存在を理由とする2項の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、3項に基づく実施料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもなく、被控訴人の主張は採用できないと判示した。

(3) 法102条2項の推定覆滅部分に同条3項の適用を否定した事案は、競合品による推定覆滅の事案であり、本判決は「競合品の存在による推定覆滅部分について、特許権者による実施許諾の機会があったと認めるに足る証拠はない」とし、上記情報通信ユニット事件は、「特許権者製品以外の競合品が販売されていた場合には、競合品が販売されたという部分について、「そもそも特許権者が侵害者に対して実施許諾をするという関係には立たず」としており、いずれも「ライセンス機会の喪失」が観念されない状況にあることを論拠としている。

椅子式マッサージ事件では、推定覆滅事由として、市場の非同一性の場合、推定覆滅部分につき同条3項が併用されることを否定したが、競合品が存在する推定覆滅分について、通信ユニット事件と本件事件ともに、特許権者の実施許諾の機会の喪失があった証拠がない、あるいはその覆滅部分に特許権者が侵害者に実施許諾するという関係に立たないとの理由で、いずれも適用を否定しているものである。

## 第4 まとめ

判例の傾向として、法102条2項の推定覆滅事由について、上記の数量に係る覆滅と利益額に係る覆滅を区分し、数量に係る覆滅分には、特許権者の侵害者に対する実施許諾をし得た関係が認められるとして、同条3項の併用を認めるものといえる。競合品の存在、侵害者の営業努力等は数量に係る覆滅ではなく利益額に係る覆滅とみれば、同条3項の併用は否定されることになる。

以 上