



☆今日の事例☆

特許法102条2項は、特許権者が当該特許を実施していなくても、特許権者に、特許による侵害がなければ利益が得られたであろう事情が存在すれば適用できるとした事例（地財高判平25.2.1）



講師：アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 大高利通

🔍 1st Step 事案の概要

英国所在の会社であるXは、日本において、「ごみ貯蔵機器」との発明名称の特許を有し、Yを通じて、当該特許を用いた英国製のA製品を日本国内で販売していたが、その後、Yとの間の販売代理店契約を更新せず、A製品の販売を、訴外Zを通じて行うようになった。他方で、Yは、中国から、従前Xを介して輸入・販売していたものと類似するB製品を輸入し、これを日本国内で販売した。

これに対して、Xは、A製品にかかる特許権侵害を理由に、YによるB製品の輸入販売等の差止め、廃棄および損害賠償を求めた。なお、本件では、Xが英国所在の会社であり、日本国外で製造したA製品を、日本企業を通じて日本国内で販売していたため、Xが日本国内でA製品にかかる特許権を実施していないという事情があった。

本件では、特許権の侵害の有無および特許権侵害が認められた場合の特許法102条2項の適用要件（特許権の実施が特許法102条2項の適用要件となるか）が争点となり、第一審は、Yによる特許権侵害を認めたものの、XのA製品にかかる特許権は実施されていないとして、特許法102条2項の適用を認めなかった。

🔍 2nd Step 判旨

高裁も、Yによる特許権侵害を認めた。そのうえで、特許法102条2項の適用に関しては、同項が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り、その効果も推定に過ぎないことから、同項の適用の要件をことさら厳格なものとする合理的な理由はないとして、「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」と述べ、特許法102条2項の適用を認め、Xの損害額を算定した（その結果、認容額は、第一審判決の約7倍の約1億4,800万円となった）。

🔍 3rd Step 実務の視点

特許法102条2項は、特許権侵害が存在した場合の損害の推定について定めた規定であり、同項が適用されると、特許権の侵害者が特許権侵害によって利益を受けている場合には、その利益の額が特許権者の損害の額と推定される。本条項は、特許権者の損害の額の立証責任を緩和する点で、特許権者に有利な規定である。

本件では、この特許法102条2項の適用に際し、特許権者が被侵害特許権を実施している必要があるか否かが争点となったが、この点については、従来、特許法102条2項が損害額を推定するものであり、損害発生の実事までを推定するものではないことから、同項の適用には特許権の実施が要件となるとの見解が裁判例の大勢であり、通説とされていた。他方で、近時、特許権の実施の有無は特許法102条2項の適用の要件とはならないとの学説も唱えられ、このように述べる裁判例も出てきていた。

本判決は、Xが、国外で製造した製品を国内における代理店を通じて販売しており、実質的にはXが製品を販売していたと見ることもできるという事例における判断ではあるものの、特許法102条2項の適用に際して、特許権の実施が要件とならない旨判示した。本判決は特許法102条2項の適用のために特許権の実施を要件とせず、特許権者の救済可能性を広げた点で、先例的な意義を有する。