

特許法102条2項の適用要件

～特許権者等による実施の要否と2つの知財高裁判決～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許法102条2項は、特許権侵害行為により侵害者が受けている利益の額をもって特許権者等が被った損害額と推定している。特許法102条2項が適用されるための要件については、従来より学説の対立が存在するところであるが、知的財産高等裁判所特別部は平成25年2月1日判決（ごみ貯蔵機器事件大合議判決）により新しい解釈の基準を示した。また、近時、知的財産高等裁判所は令和4年4月20日判決（軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決）においても、更に進んだ（と思われる）解釈を示している。

このように、特許法102条2項の適用要件については、知的財産高等裁判所により積極的な解釈が示されている状況にある。

特許法102条2項は、特許権侵害の特殊性（権利の侵害が容易であるにもかかわらず、権利が侵害されても権利者が被る損害額の立証が困難であるという特殊性）に配慮して、特許権者等を保護すべく設けられた定めであるとともに、損害賠償制度の枠内において設けられている定めであることも無視できない。

そこで、本稿では、特許法102条2項の趣旨・法的性質からその適用要件を検討し、上記・2つの知財高裁判決の内容につき分析する。

第2 特許法102条2項の趣旨・法的性質

1 立法の経緯と内容

特許法102条2項は、昭和34年施行の現行特許法において新設された規定（当時は102条1項）である。かかる立法の過程において、工業所有権制度改正審議会答申（昭和31年12月21日）は、「特許権者は故意または過失によって自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害によって得た利益の返還を又は自己の蒙った損害の賠償を請求することができる」との「規定を設ける」ように答申していた。つまり、上記の答申は、侵害者に対して「利得の返還」又は「損害の賠償」を義務付ける規定を設けるように求めていた。

しかし、このような答申にもかかわらず、実際に新設された規定は、次のとおりであった。

【特許法102条2項（当時は102条1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。

このように、立法過程においては、審議会の答申により「侵害によって得た利益の返還・・・を請求することができる」との「規定を設ける」よう求められていたにもかかわらず、実際に新設されたのは「利益の額」をもって「損害の額」と「推定する」との規定であった。

新設された規定が、審議会の答申とは異なり、上記の内容とされた根拠については、一般的に次のように理解されている。すなわち、審議会の答申によれば、特許権者の被った損害額が侵害者の受けた利益額に満たない場合であっても、特許権者は侵害者の受けた全利益額を取得できることになるところ、それは特許権者が過分の保護を受けることになる反面、侵害者にとって余りに酷であるし、民法の一般原則（実際に生じた損害の補填）からも大きく逸れてしまうことになる。このような不都合性から、上記の答申は採用されなかったと理解されている¹。

2 特許法102条2項の趣旨・法的性質

このような立法の経緯及び実際に新設された規定の内容に基づくならば、特許法102条2項は、民法による損害賠償制度の枠内において、特許権侵害行為により特許権者が被った損害の額を推定する法律上の事実推定規定であると理解されることになる。

そして、特許法102条2項の推定が導かれる根拠は、特許権者を立証の困難から保護する必要性と一応の経験則ないし論理則が認められることに求められる。すなわち、特許法102条2項が、特許権侵害の特殊性（権利の侵害が容易であるにもかかわらず、権利が侵害されても権利者が被る損害額の立証が困難であるという特殊性）に基づき、特許権者を立証の困難から救済すべく設けられていることは明らかである。また、ごく単純に捉えるならば、ある市場の中に存在する需要の数を不変と仮定した場合に、その需要のうちの幾つかが侵害品に流れれば、その分だけ特許権者に向かうはずであった需要が減少したと捉えることも、それなりに経験則ないし論理則に適っている。

これに対して、特許法102条2項を経験則により根拠付けることの困難性を指摘する見解も認められる²が、法律上の事実推定を認めるにあたり、高度の経験則が存在する必要はないのであるから、上記のとおり、同項の根拠は、特許権者を立証の困難から保護する必要性と一応の経験則ないし論理則の存在に求めるのが自然である³。

第3 特許法102条2項の適用要件

本稿の冒頭においても述べたように、特許法102条2項が適用されるための要件については、従来より学説の対立が存在する。

- 1 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕325頁～326頁。中山信弘「特許法」〔第3版〕375頁。
- 2 豊崎光衛「工業所有権法」〔新版・増補〕237頁。筒井豊「損害（1）－推定規定の適用要件」〔牧野利秋編・裁判実務大系9「工業所有権訴訟法」326頁〕。
- 3 飯田圭「新・注解 特許法」〔第2版〕【中巻】1894頁。

従来の裁判例や多くの学説は、特許法102条2項が適用されるためには、特許権者等が自ら特許発明を実施していることを要すると理解していた。すなわち、特許法102条2項は、「特許権者又は専用実施権者が」「自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し」と規定しているので、特許権者等が特許権等⁴の侵害に関して請求する場合にのみ適用されることは明らかであるが、同項が「自己が受けた損害の賠償を請求する場合」「損害の額と推定する」と規定していることに照らすならば、特許権者等において損害の発生を主張立証する必要があり、特許権者等が自ら特許発明を実施していない場合には、例え、特許権及び特許権侵害が存在したとしても、特許権侵害に基づく損害の発生を観念できず、同項は適用できないとの見解⁵が主張されてきた。

しかしながら、特許法102条2項の推定が導かれる根拠につき、特許権者を立証の困難から保護する必要性と一応の経験則ないし論理則が存在することと捉えるならば、特許法102条2項の適用についても、このような一応の経験則ないし論理則を基準とするのが妥当であり、必ずしも、法の定めにおいて要求されていない特許権者等の自己実施を求める必要はないことになる。すなわち、本稿において前述したように、ある市場の中に存在する需要の数を不変と仮定した場合に、その需要のうちの幾つかが侵害品に流れれば、その分だけ特許権者等に向かうはずであった需要が減少したと捉え得ることをもって一応の経験則ないし論理則と捉えるならば、例え、特許権者等が特許発明を実施していなくても、特許侵害品と競合する製品を市場に置いていたのであれば、その限られた市場においては、特許侵害品に流れた需要の分だけ、特許権者等の製品に向かうはずであった需要が減少したと捉え得るから、特許法102条2項を適用する要件は充たされていることになる⁶。

つまり、特許法102条2項の適用要件において考慮すべきは、特許権者等による自己実施の存否というよりも、特許権侵害行為が存在したことにより特許権者等において侵害行為に相応する利益が得られなかったと言い得る一応の関係性の存否⁷というべきである。

例えば、特許権者は自ら実施せずに他者にライセンスを与えてロイヤルティを得ていたにすぎない場合⁸や、特許権者は実施品（完成品）の原料を他者に販売していたにすぎない場合⁹などは、例え、特許権侵害行為が存在したことにより、正規品の売上げが減少したとしても、特許権

4 専用実施権者、専用実施権を含む趣旨である。

5 東京地裁昭和37年9月22日判決（二連続玩具事件）、大阪地裁昭和55年6月17日判決（表札事件）、東京高裁平成3年8月29日判決（ニブリング金型機構事件）等。古城春実「損害論の原状と展望」（金融・商事判例増刊1236号）79頁、清永利亮「損害（4）－複数の侵害者」（牧野利秋編・裁判実務大系9「工業所有権訴訟法」）351頁～352頁、高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」（パテント59巻1号）74頁等。

6 高松宏之「損害（2）－特許法102条2項・3項」（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」）309頁～310頁、青柳玲子「権利者による競合品の販売と特許法102条2項の適用」（特許判例百選〔第4版〕）173頁、吉田和彦「損害賠償」（高林龍ほか編「現代知的財産法講座Ⅱ知的財産法の実務的發展」）169頁等。

7 愛知靖之「特許法102条2項の適用要件の再検討－ごみ貯蔵機器事件知財高裁大合議判決を契機として－」（L&T No. 63）41頁～42頁では「2項が、発明の（無断）実施品を市場で販売することによって侵害者が得た利益の額と特許権者が受ける逸失利益の額は等しくなるという一応の経験則を基礎としている以上、侵害者の利益と特許権者の逸失利益の間には、このような経験則が成立しうるだけの同質性が必要となる。」とされている。

8 森本純＝大住洋「実務的視点から見た特許法102条2項の適用要件及び推定覆滅事由」（知財管理63巻9号）1391頁。

9 前掲・森本純＝大住洋1389頁～1390頁。

者が逸失したのは売上げに応じたロイヤルティや完成品の原料に相当する部分のみであるから、特許権者等において「侵害行為に相応する利益が得られなかった」と言い得る一応の関係性は認められない。したがって、これらの場合には、特許法102条2項を適用する前提を欠くことになる¹⁰。

第4 知財高裁判決の分析

1 総論

本稿の冒頭でも述べたように、特許法102条2項の適用要件につき、知的財産高等裁判所特別部は平成25年2月1日判決（ごみ貯蔵機器事件大合議判決）により新しい解釈の基準を示しており、近時、知的財産高等裁判所は令和4年4月20日判決（軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決）においても更に進んだ（と思われる）解釈を示している。

そこで、本稿において述べた特許法102条2項の理解に基づき、上記・2つの知財高裁判決を分析する。

2 ごみ貯蔵機器事件大合議判決

(1) 事案の概要

原告は、ごみ貯蔵機器に関する特許権を有していたが、原告自らは日本国内において実施せず、他社を日本における総代理店として特許実施品の販売をしていた。そして、被告が輸入・販売等している製品が、原告の有する上記の特許権を侵害しているとして、同製品の輸入・販売等の差止めや損害賠償等を請求した事案である。

(2) ごみ貯蔵機器事件大合議判決

本件につき、原審である東京地方裁判所は平成23年12月26日判決において「原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。」「102条2項が適用されるためには、特許権者が我が国において当該特許発明を実施していることを要するものと解すべき」等と判示したのに対して、知的財産高等裁判所特別部は平成25年2月1日判決（ごみ貯蔵機器事件大合議判決）において、次のとおり判示した。

10 前掲・愛知靖之（42頁）は、これらの場合につき「製品（完成品）の売上減少という逸失利益そのものではないため、侵害者が、侵害行為（製品（完成品）販売）によって得た利益（製品販売から直接にあげた売上げそのもの）と等しくなるということはそもそも最初から想定できず、2項が基礎とする経験則の最低限の前提条件すら整っていないことが明らかであり、同項の適用を認めるべきではない。」とされている。

【ごみ貯蔵機器事件大合議判決】

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。

知財高裁（特別部）は、このように、特許法102条2項を適用するに当たり、特許権者が特許発明を実施している必要はなく、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足りる旨を述べたうえで、原告が販売店契約を締結した他社を通じて実施品を日本国内において販売しているといえることなどから、「原告には、被告の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認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。」と判示した。

(3) 検討

知財高裁（特別部）は、上記のように、特許法102条2項の要件につき、「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」「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」として、その理由として、「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。」と述べている。

確かに、特許法102条2項の要件を検討するに際して、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」であることを考慮するのは相当と思われるが、そのことから直ちに「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」と断定するのは根拠を欠くようにも思われる。特許法102条2項の推定が導かれる根拠は、特許権者を立証の困難から保護する必要性と一応の経験則ないし論理則が存在することに求められるから、その要件を検討するに際しても、この両面からアプローチする必要がある。かかる視点に基づくならば、確かに、特許権者を立証の困難から保護すべく、条文に定められているわけでもない特許権者による自己実施を求めるべきでないとしても、その適用は、同項の根拠である一応の経験則ないし論理則が認められる範囲内に限られるべきこととなる。そうであるならば、知財高裁（特別部）が、「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」と判示したのは妥当としても、「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」と判示したのは無限定に過ぎるようにも思われる。本稿においても前述したように、ある市場の中に存在する需要の数を不変と仮定した場合に、その需要のうちの幾つかが侵害品に流れれば、その分だけ特許権者等に向かうはずであった需要が減少したと捉え得ることをもって一応の経験則ないし論理則と捉えるならば、その限られた市場を前提として、特許侵害品に流れた需要の分だけ、特許権者等の製品に向かうはずであった需要が減少したと捉え得る場合、すなわち、特許権侵害行為が存在したことにより特許権者等において侵害行為に相応する利益が得られなかったと言い得る一応の関係性が存在する場合には、特許法102条2項は適用が可能であると言うべきである。

これを、本件の事案につき検討してみると、本稿においても前述したように、原告は、確かに、原告自らは日本国内において特許権を実施せず、他社を日本における総代理店として特許実施品の販売をしていたというのであるが、原告と総代理店である他社とを経済的に一体として捉えることは可能であり、原告は総代理店である他社を通じて日本国内で実施していたと捉えられるから、原告と被告は日本国内において競業関係にあったと理解できる。

したがって、本件の事案において「特許権侵害行為が存在したことにより特許権者等において侵害行為に相応する利益が得られなかったと言い得る一応の関係性」は認められるから、結論において、本件につき特許法102条2項を適用することは妥当であったと考えられる。ただし、このように、原告において「侵害行為に相応する利益」を逸失したと言い得る「一応の関係性」は肯定できるとしても、原告が直接に日本国内の市場において実施品を販売しているわけではなく、直接に販売しているのは総代理店である他社であるから、原告と総代理店との間における契約内容等に照らすならば、原告の被る損害が「侵害行為に相応する利益」に満たないこともあり得るところであり、かかる事情は、推定覆滅に関する事情として慎重に審理される必要がある¹¹ように思われる¹²。

3 軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決

(1) 事案の概要

原告は、軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システムに関する特許権を有していたが、原告自身は、米国法人であり上場企業である Zimmer Biomet Holdings, Inc. を最終的な親会社とするジンマー・バイオメットグループに属する会社として同グループの知的財産権の一部を管理しているのみであった。かかる特許権は、上記・ジンマー・バイオメットグループに属する別の会社等が実施しており、原告自身は特許を実施していなかった。そのうえで、原告は、被告が製造・販売している製品が、原告の有する上記の特許権を侵害していると

11 ただし、被告に立証を求めることが酷な事情も多々あると思われるから、合理的な経験則等も用いつつ、両当事者にとって公平な解決がはかられるように配慮すべきとも思われる。

12 前掲・愛知靖之(47頁)は、ごみ貯蔵機器事件大合議判決が結論として一切の推定覆滅を認めなかったことにつき、特許権侵害により侵害者の得た利益が、すべて特許権者の利益となり、実際に販売していた総代理店への利益配分が観念できないということは「通常は考えられない」ので「推定の一部覆滅は肯定されてしかるべきであり、もう少し丁寧な判断が必要であったと思われる。」と述べたうえで、もっとも、原告に割り当てられる利益額と総代理店に割り当てられる利益額が立証されていない以上、「裁判所としては、・・・推定覆滅を認める余地はないということかもしれない。」とも述べている。

して、同製品の製造・販売等の差止めや損害賠償等を請求した事案である。

(2) 軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決

本件につき、原審である東京地方裁判所は令和3年9月30日判決において「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場合には、特許法102条2項の適用が認められる。」と指摘したうえで、「原告は、・・・同グループの知的財産権の一部を管理する法人なのであって・・・、本件特許権に関し、その管理を超えて、何らかの製品の販売等をしていることを認めるに足りず、被告製品1～3と競合する製品の販売等をしていない。本件においては、被告による本件特許権の侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという事情を認めることはできない・・・」等と述べて、特許法102条2項の適用を否定した。これに対して、知的財産高等裁判所は令和4年4月20日判決（軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決）において、次のとおり判示した。

【軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件判決】

特許法102条2項は、・・・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。

これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1～3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、・・・ジンマー・バイオメットグループは、・・・Zimmer Inc. 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ると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1～3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、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されており、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、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外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、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

知財高裁は、このように特許法102条2項が適用されるための規範については、原審と同じく「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」と述べつつも、原審が「原告は、・・・同グループの知的財産権の一部を管理する法人なのであって・・・、本件特許権に関し、その管理を超えて、何らかの製品の販売等をしていることを認めるに足りず」として同項の適用を否定したのに対して、上記のように「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ると評価することができる。」「ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1～3を販売することによる利益が得られたであろう事情がある」等として同項の適用を肯定している。

(3) 検 討

本件につき、原審である東京地裁も控訴審である知財高裁も、共に、本稿においても紹介したごみ貯蔵機器事件大合議判決が示した規範を用いつつも、それぞれ異なる結論を導いている。すなわち、特許法102条2項の適用が認められるための「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」という規範につき、東京地裁は、原告が「同グループの知的財産権の一部を管理する法人」に過ぎず「本件特許権に関し、その管理を超えて、何らかの製品の販売等をしていることを認めるに足り」ないことから同項の適用を否定したのに対して、知財高裁は、「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ると評価」できることや「(原告が) 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されており、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」と言えることなどから同項の適用を認めている。

しかしながら、本稿においても前述したように、特許法102条2項の根拠が、特許権者を立証の困難から保護する必要性と一応の経験則ないし論理則の存在に求められることに照らすならば、特許権者保護の観点から同項の緩やかな適用に親和的になり得るとしても、一応の経験則ないし論理則の範囲から逸脱することは許容され得ない。すなわち、特許権侵害行為が存在したことにより特許権者等において侵害行為に相応する利益が得られなかったと言い得る一応の関係性が存在する場合を限界として、特許法102条2項の適用は許容されるべきである。

本稿において検討したごみ貯蔵機器事件大合議判決の事案では、原告は他社を日本における総代理店として特許実施品の販売をしていたのであるから、原告と総代理店である他社とを経済的に一体として捉えることは可能であり、特許権侵害行為が存在したことにより特許権者等において侵害行為に相応する利益が得られなかったと言い得る一応の関係性を肯定することが可能であった。

これに対して、本件事案の原告は、特許製品を販売等する企業を含むグループの一員ではあるとしても、その特許権を管理する法人に過ぎず、その特許権の管理を超えて、特許製品の販売等をしている事実は認められないというのであるから、原告につき「侵害行為に相応する利益」を逸失したと言い得る一応の関係性を認めることは難しい。

確かに、ごみ貯蔵機器事件大合議判決が示した規範は「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」というものであり、「利益」の内容を無限定的にも理解できるものではあるものの、特許法102条2項の趣旨に照らすならば、本件事案のように、特許権者自身は管理を行うのみで何らの販売等もしていない場合には、かかる規範に当てはめることは困難と思われる。

本件の原審である東京地裁は、このような理解から、ごみ貯蔵機器事件大合議判決が示した規範を示しつつも特許法102条2項の適用を否定したものと思われる。

これに対して、控訴審である知財高裁は、特許権者とその属するグループ全体を保護すべく、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ると評価できること、原告がグループのために独立して権利を行使することができる立場にあり、グループにおける利益を追求するために権利行使をしていると言えることなどを指摘して、特許法102条2項の適用を肯定したものと思われる。

しかし、このような知財高裁の認定判断は、侵害者に利益を吐き出させるために同項の適用を認めたものとも捉え得るものであり、特許法102条2項の限界を超えているように感じられる。知財高裁が、本件につき特許法102条2項の適用を肯定する理由において「ジンマー・バイオメット

グループにおいて一番原告の外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」と言及していることに照らすならば、実際に特許製品を製造販売等している企業において独占的通常実施権の許諾ないし専用実施権の設定はされていなかったものとも思われ¹³、それ故に、特許権を管理しているに過ぎない原告において権利行使するよりほかなかったのかもしれないが、かかる事情を根拠として、特許法102条2項の限界を超えることが許容され得るものではない。特許法102条2項は明文において専用実施権者にも適用が認められており、独占的通常実施権者にも類推適用され得る¹⁴と考えられるのであるから、現在における企業活動の実態にはそぐわないとしても、グループ内において特許を管理する企業と実際に製造販売等を担う企業とが異なる場合には、これら権限に関する許諾ないし設定の処理をしておくことにより、不都合を回避することは可能と思われる。

また、本件のような事案につき、何ら特許権の実施をしていない原告に損害を超える賠償を得させうえて、取得した賠償額の分配はグループの判断に委ねたり、あるいは、グループ内の企業から企業に対する請求に任せたりする¹⁵というのは、民法が定める損害賠償制度の枠から逸脱し、法による解決とは言い難いようにも思われてしまう。

第5 まとめ

軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件のようにグループ内の各企業において知的財産権の管理と実施行為を分担している事例は多く、このような企業活動の実態に照らすならば、これらを保護すべく法解釈を展開しようとするのも当然の方向性のように思われる。

ただ、「利益の吐き出し」ではなく「損害の補填」を前提とする特許法102条2項の解釈には限界があり、如何に必要性が認められるとしても、法の限界を超える解釈は許容され得ない。

現在の法制度を前提とする限り、グループ内の各企業において知的財産権の管理と製造・販売等を分担しようとするならば、例えば、実際に実施行為を担う企業において権利行使できるだけ権限を許諾しておくなどの処理をしておくのが好ましいようにも思われる。

以上

13 原審である東京地裁は、「原告製品の販売等に関する原告とジンマー・バイオメット合同会社との具体的な関係も明らかではない。」と指摘している。

14 大阪地裁平成25年8月27日判決。大阪地裁平成13年10月9日判決。前掲・中山信弘513頁。高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟」〔第4版〕308頁～309頁。

15 もっとも、知財高裁は平成21年8月18日判決（化粧品事件）において、特許権者と独占的通常実施権者がそれぞれ有する両損害賠償請求権の関係につき、その内部関係にかかわらず、いわゆる「不真正連帯債権」の関係に立つと解しているから、本件事案に関する知財高裁の判断も、従前の判断と流れを同じくするものと理解することもできる。