

第8章 特許権侵害の救済

QUESTION

102条1項ただし書により控除された損害額に3項が適用されるか？

争いになるのは、102条1項によるとただし書により99%が控除されたにもかかわらず、102条3項によればより高い実施料相当額が算定される場合である。

【スマーマル控訴審】は、102条1項で認められなかった残部、すなわち、102条1項ただし書で控除された譲渡数量についても、102条3項に基づく実施料相当額の損害賠償請求を認めている。

これに対して、【椅子式マッサージ機控訴審】は、次の2つの理由から、102条3項の適用を否定した。第1に、102条1項は特許権侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対して、102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を損害とするものなので、それぞれ前提を異にする別個の損害算定方法である。第2に、1項ただし書で特許権者が販売できないとされた分についてまで3項により実施料相当額を請求できるとすると、本来請求できる逸失利益の範囲を超えて損害の填補を受けることになってしまう。

このように102条1項ただし書と102条3項の解釈が正面から衝突する。ここでも、「逸失利益 vs 市場機会」の考え方の対立が関係してきそうである（§2 [203頁] 参照）。どのように考えたらよいだろうか。

解説

たとえば、102条1項では、102条1項但し書きで99%控除され、損害額が1万円とされながら、102条3項では、ライセンス料相当額が100万円となる場合である。

102条3項が、逸失利益なのか市場機会の利用可能性の損害なのかによって変わってくるように考えられる（⇒P203-204）。

102条3項を、市場機会を利用した場合の損害額と考えると、理論的には、102条1項が特許権者Xの実施行為がなかった場合を前提にしており、Xが実施しなくても他者にライセンスして市場機会を利用する可能性があるので、102条1項但し書きで控除されても、102条3項によるライセンス料相当額が認められて良いはずである。

しかし、102条3項を逸失利益と考えると、102条1項但し書きで特許権者が販売できないとされた分まで102条3項で請求できるとすると、本来請求できる逸失利益の範囲を超えて損害の填補を受けることになりうる。つまり、102条1項但し書きで逸失利益の損害額が控除されることの立証が、102条3項のライセンス料相当額もないことの反証にもなるはずだ、というわけである。特に、商標法の事案である【小僧寿し】の考え方（商標権がYの売り上げに全く寄与していなければ損害額がゼロとなりうる）が特許権の場合にも適用されれば（⇒P216）、102条3項は、必ずしもライセンス料相当額を最低限度保障していないため、この考え方に近づくだろう。