

譲渡された特許権侵害品が再譲渡又は使用された場合の 損害賠償請求について

弁理士 伊藤 寛之

1. 問題の所在

製造業者が特許権侵害品（以下、「侵害品」と称する。）の製造販売を行い、その侵害品を購入した者がその侵害品の使用や転売を行う場合がある。このとき、製造業者の製造・販売行為とは別に、購入者による使用・販売行為についても特許権侵害が成立する。

特許権者は、侵害品の製造販売を行った製造業者に対して損害賠償請求を行い、製造業者の行為による損害の賠償を受けることができる。

では、特許権者が製造業者から損害賠償を受けた後、さらに、購入者に対して損害賠償請求を行うことができるだろうか？また、購入者による使用・販売行為による損害の賠償を製造業者に対して請求することができるだろうか？

このような疑問を持ったきっかけとなったのは、後述する米国の事件（JACKSON 事件）である。この事件では、特許権者は、製造業者による侵害品の譲渡が直接侵害行為に該当することを理由に製造業者に対して損害賠償請求を行い、直接侵害行為による損害の賠償を受けた後、侵害品の譲渡行為が購入者による使用及び再販売行為に対する寄与侵害に該当することを理由に製造業者に対してさらに損害賠償請求を行った。つまり、特許権者は、侵害品の譲渡という1つの行為を直接侵害行為と寄与侵害行為の2通りに評価して直接侵害行為と寄与侵害行為の両方による損害の賠償を受けようとした。

CAFC の多数意見は、寄与侵害を理由とする損害賠償請求を棄却する地裁の判断を支持した。一方、この多数意見に対して Newman 判事が詳細な反対意見を出した。

以下、この米国の事案を紹介し、その後、日本での裁判例と学説を紹介し、最後に考察を行うこととする。

2. 米国の事件の紹介

上述した米国の事件を紹介する。この事件は、” GLENAYRE ELECTRONICS, INC. , v. PHILLIP JACKSON and PMJ FAMILY LIMITED PARTNERSHIP ”（CAFC, 2006年4月11日）であり、以下、この事件を「JACKSON 事件」と呼ぶ。

2. 1 JACKSON 事件の概要

JACKSON 事件の概要について説明する。

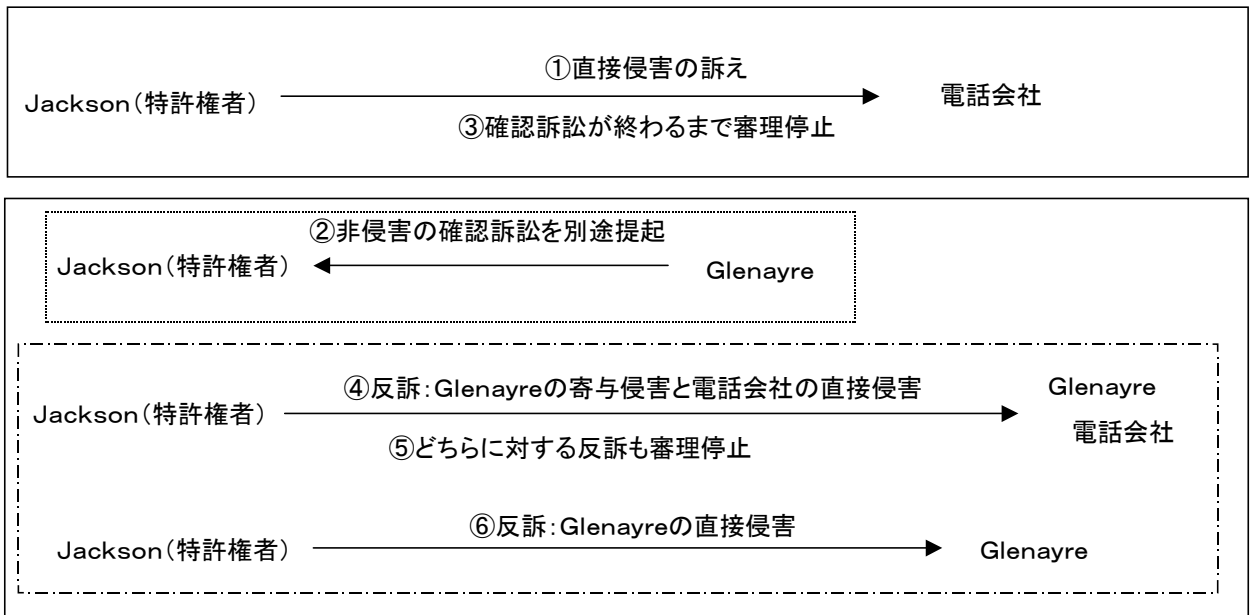
Jackson は、特許権者であり、特許権は、「遠隔地にある電話から所定のトーン信号を電話線を通じて受信して制御信号を生成する装置。」に対するものである。

Glenayre は、特許装置を製造し、顧客である電話会社に販売して利益を得た。電話会社は、特許装置をネットワークに組み込み、これをユーザーに使用させたり、ユーザーに再販売したりして、利益を得た。

Jackson と Glenayre は、以下に示すように、互いに訴えを提起した。図中の番号は、時間の流れを示している。

①まず、Jackson は、電話会社による直接侵害に対して訴えを提起した（第1訴訟）。

- ②Glenayre は、Jackson に対して非侵害の確認訴訟を別途提起した（第 2 訴訟）。
- ③地裁は、第 2 訴訟が終わるまで、第 1 訴訟での Jackson の訴えの審理を停止した。
- ④第 1 訴訟の審理が停止されたので、Jackson は、第 2 訴訟において、電話会社による直接侵害と、Glenayre による寄与侵害に対する反訴請求を行った。
- ⑤地裁は、Jackson による反訴請求の審理を停止した。
- ⑥これに応答して、Jackson は、Glenayre による直接侵害に対する反訴請求を行った。この請求について、審理が行われた。



上記⑥の請求に関連して、地裁では、次の主張・判断がなされた。

- ①Jackson は、電話会社が特許権侵害によって利益を得ている旨の主張・立証を行った。
- ②陪審は、1200万ドルの損害を認定した。
- ③Glenayre は、損害額の減額の申立を行い、地裁は、この申立を受け入れ、損害額を\$265万ドルに減額した。
- ④減額の理由として地裁は、次のように述べた。
「Glenayre による特許装置の販売額は、約4000万ドルである。陪審が認定した1200万ドルでは、実施料率が30%にもなるが、これは高すぎる。」「実施料率は、せいぜい6%である。一時金としての25万ドルを含めても、損害額は、265万ドルである。」
- ⑤Jackson は、この減額を受け入れたが、Glenayre は、CAFCに控訴し、CAFCは、地裁判決を支持した。
- ⑥Jackson は、電話会社に対する反訴請求を取下げ、Glenayre の寄与侵害に対する反訴請求の審理開始を求める申立を行った。
- ⑦地裁は、「Jackson の損害は、直接侵害に対する判決で完全に補償された」と述べ、Jackson の申立を棄却した。
- ⑧Jackson は、この棄却を不服として、CAFCに控訴した。これが、本事件である。

2. 2 CAFCでの Jackson の主張について

CAFC では、Jackson は、以下の 2 つの主張を行った。

①地裁自身が事件の審理を 2 つ（一方は、Glenayre の直接侵害に関するものであり、他方は、Glenayre の電話会社の直接侵害と Glenayre の寄与侵害に関するもの）に分けたのであるから、Jackson は、それに従って、Glenayre の寄与侵害に関する審理を受けることができるべきであると主張した。

②Jackson は、減額後の損害賠償額を受け入れても十分に補償されたとは言えないと主張した。また、この主張をサポートする 3 つの最高裁判決を引用した。

2. 3 CAFC 判決について

CAFC 判決の多数意見では、地裁の判断が支持されたが、これに対して、Newman 判事が詳細な反対意見を提出した。以下、多数意見と Newman 判事の反対意見を紹介する。

(1) 多数意見

多数意見の要旨は、以下の通りである。

(ア) Jackson の寄与侵害の主張は、Glenayre が侵害品を顧客に販売したことに基づいている。Glenayre による侵害品の販売行為については、すでに損害賠償がされている。

(イ) Glenayre の直接侵害の裁判で、Jackson は、Glenayre の顧客の利益に関する証拠を提出し、これに依拠した。陪審の 1200 万ドルの損害賠償額は、この証拠を反映していることは明らかである。

(ウ) Jackson は、地裁による減額を拒絶しなかった。

(エ) 従って、Jackson が既に受け取った減額後の損害賠償額は、①Glenayre による直接侵害（侵害品の製造販売）、②Glenayre の顧客による直接侵害（侵害品の使用）、③Glenayre による考えられる (possible) 寄与侵害（Glenayre の顧客によって使用される侵害品の販売）に対する完全な補償を含んでいるものである。

(2) Newman 判事の反対意見

Newman 判事の反対意見の要旨は、以下の通りである。

(ア) In Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II) は、「非特許部品の供給者が寄与侵害者とされ、直接侵害者にライセンスが与えられたとき、寄与侵害者の賠償責任は、ライセンスの期間と直接侵害者からの支払いが侵害に対する補償として十分であるかどうかによって決まる。」「直接侵害者が支払ったライセンス料が侵害に対する十分な支払いであるかを決定する必要がある」といっている。地裁は、電話会社による侵害の問題についての審理を行わず、Jackson が十分に補償されたかどうかについての審理も行わず、単純に反訴請求を棄却したが、これは誤りである。

(イ) 多数意見は、「Jackson は、減額後の損害額が Glenayre の顧客の使用に基づいていることを認識していた」と主張するが、これは記録に反している。当事者と地裁は、減額後の損害額は、Glenayre の販売額の 6% であって、電話会社の使用と再販売に対する損害額を含んでいないことを理解していた。

(ウ) Jackson の請求は、誤った法解釈によって棄却された。Jackson は、正しい法の下での判決を得る権利を有している。従って、多数意見に同意しない。

3. 日本の事件の紹介

次に、日本の事件を紹介する。ここで紹介する事件では、特許権者は、製造・販売業者から損害賠償を受けた後に、侵害品の購入者（小売店）による侵害品の販売行為に対してさらに損害賠償の請求を行い、勝訴した。

以下、製造・販売業者を被告とする事件を「玩具銃―第1事件」と呼び、小売店を被告とする事件を「玩具銃―第2事件」と呼ぶ。

3.1 玩具銃―第1事件

まず、玩具銃―第1事件を紹介する。

地裁判決は、東京地裁平成13年2月8日判決 平成09（ワ）5741であり、控訴審判決は、東京高裁平成14年1月30日判決 平成13（ネ）1132である。控訴審は、地裁判決をほぼ全面的に支持した。以下、地裁判決の内容を紹介する。

（1） 事案の概要

玩具銃―第1事件の事案の概要は、以下の通りである。

原告ウエスタン・アームスは、自動弾丸供給機構付玩具銃の特許権を有している。

被告マルゼンは、この玩具銃を製造し、被告丸前商店に販売した。被告丸前商店は、この玩具銃を取引者に販売した。

原告は、被告らに対して、補償金請求及び損害賠償請求を行った。

（2） 判決

地裁判決は、損害額の算定について以下の内容を述べた。

（イ） 102条3項による損害額算定について

「これに対して、特許権を侵害する製品（以下「侵害製品」という。）が製造業者により製造され、又は輸入業者により国内に輸入された後、卸売業者、小売業者と転々と流通する場合において、特許権者がこれらの者に対して特許法102条3項に基づく損害賠償額を請求するときには、特許権者は、これらの各人に対して、それぞれその者が侵害製品を自ら販売した価額（製造業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格）に一定の実施料率を乗じた金額を損害賠償として請求することができるが、これらの者から実際に得る損害賠償の総額は同一の侵害製品については1回の流通分として評価できる額を限度とするものと解するのが相当である。すなわち、この場合には、特許権者が自由な意思により製造業者又は輸入業者との間で実施許諾の対価を合意しているといった事情が存在せず、特許法102条3項の実施料相当額は最小限度認め得る損害額として観念されるものであるから、消尽論はその前提を欠き、仮に特許権者が製造業者又は輸入業者から同項に基づく損害賠償額（卸売価格に実施料率を乗じた金額）の支払を受けたからといって、それ以降の流通に関与した者（侵害製品のそれ以降の流通により利益を得た者）に対して一切損害賠償を請求することができないと解することはできないのである。

例えば、同一の侵害製品が製造業者甲から販売業者乙に対して販売され、乙により消費

者に販売されている場合においては、特許権者は甲に対して卸売価格に実施料率を乗じた金額を請求することもできるし、乙に対して小売価格に実施料率を乗じた金額を請求することもできるが、特許権者が最終的に得ることのできる損害賠償額の総額は小売価格に実施料率を乗じた金額を上限とするものであるから、甲乙は、甲の賠償額（卸売価格を基準とした賠償額）の限度では連帯して支払義務を負い、この額の範囲において甲乙のどちらかが賠償額を支払った場合には他方はその限度で支払を免れる（特許権者に対して弁済の抗弁又は請求異議事由として主張できる）ものと解すべきである。

また、これらの者が同一の侵害製品の販売について互いに意思を共同している場合には、共同不法行為として、各人は、他の者の侵害行為に基づく損害についても連帯して支払義務を負うものと解するのが相当である。したがって、前記の例において、甲乙の間に、同一の企業グループ内において製造部門と販売部門をそれぞれ分掌する関連会社であるなどの関係がある場合には、甲は、乙の賠償額（小売価格を基準とした賠償額）全額について乙と連帯して支払義務を負担するものというべきである。」

（ロ） 102条2項による損害額算定について

「前記のとおり、被告らは、それぞれ被告各製品の製造と販売を分掌する同一グループに属する関連会社であり、被告マルゼンの製造する被告各製品は原則としてその全部が被告丸前商店に販売されるという関係にあるものであるから、被告らは、それぞれ共同被告による被告各製品の販売についても、意思を共同するものと認めることができ、互いに共同不法行為者として連帯して支払義務を負うものというべきである。

そうすると、損害賠償の対象となっている期間における各被告の特許法102条2項所定の「利益」は前記のとおりであるから、原告の損害の額はこれを合算した金額であり（同法102条2項による損害算定の場合には、流通にのみ関与している者については、直前の流通関与者からの仕入額を変動経費として控除して利益額を算定するので、各関与者の利益額を合算した額が原告の損害の合計額であり、このように解しても同一の侵害製品について1回の流通分として評価できる額を超えて損害額を算定することにはならない。）、被告らは、この合計額について連帯して支払義務を負うものである。」

3. 2 玩具銃—第2事件

次に、玩具銃—第2事件を紹介する。

地裁判決は、東京地裁平成16年2月20日判決 平成14（ワ）12867であり、控訴審判決は、東京高裁平成16年9月30日判決 平成16（ネ）1436である。以下、地裁判決及び高裁判決の内容を紹介する。

（1） 事案の概要

玩具銃—第2事件では、玩具銃—第1事件と同じ特許権者が、同じ特許権に基づき、被告マルゼン商店の顧客であるドン・キホーテなど13社に対して、損害賠償請求を行った

（2） 判決

地裁判決及び高裁判決は、製造業者と小売業者の関係や損害額の算定について以下のよ

うに述べた。

(イ) 地裁判決

(i) 製造業者と小売業者の関係について

「特許権を侵害する製品が製造業者により製造され、又は輸入業者により国内に輸入された後、卸売業者、小売業者等を転々と流通する場合においては、これらの各業者はそれぞれ不法行為者として損害賠償義務を負うものであり、各業者の債務は不真正連帯の関係に立つものである。したがって、同一の製品につき、既にある関与者が損害賠償債務を履行しているときには、当該弁済額につき、他の関与者との関係でも権利者の損害が填補されているということができる。」

(ロ) 控訴審判決

(i) 特許法102条2項の適用について

「控訴人らは、被控訴人が、玩具銃の製造業者であり、小売業を営む控訴人らのような営業形態を採っていないのであるから、控訴人らと同等の利益をあげることはできず、特許法102条2項に基づく損害の賠償を請求することはできない、と主張する。

しかし、被控訴人は、平成7年11月ころ以前から、渋谷において店舗を構えて玩具銃の小売販売をしており、また、テレフォンショッピングも実施し、さらに、平成9年4月ころにはインターネットショッピングも実施しているのであるから(甲31の1・2)、被控訴人は、本件特許権1が登録されたころ以降は小売業も業として実施していると認められ、被控訴人が玩具銃の小売業を営んでいないことを前提とする控訴人らの上記主張は、その前提においてそもそも理由がない。また、特許法102条2項の規定は、侵害行為により損害を被った特許権者を保護するための損害の額の推定規定であるから、その規定の適用については、特許権者が自ら特許発明を実施していたことを主張立証すればよいことは上記のとおりであり、特許権者が、侵害行為をした者と特許権者との営業形態あるいは業務形態などの同一性ないしは類似性まで主張立証することを要求していると解することはできない。また、控訴人らの上記主張は、特許法102条2項の規定による推定を覆滅する事由の主張とも解することができるものの、上記認定の事実を前提とすれば、本件においては、同条項による推定が覆滅されると認めることはできない。控訴人らの上記主張は、採用し得ない。」

(ii) すでに被告の一部から損害賠償請求を受けている場合について

「控訴人らは、被控訴人が、マルゼン事件において、補助参加人と丸前商店がマルゼン製品を製造販売したことにより得た利益を、本件特許権1の侵害行為により受けた損害としてその賠償を請求し、マルゼン高裁判決によりその主張が認められて既に損害の賠償を受け、また、出願公開後の補償金の支払を受けたことにより、製造業者として、本件特許権1の侵害により受けた損害を既に全額回収しているのであって、さらに本訴において、控訴人らに対し、控訴人らが小売店としてマルゼン製品を販売したことにより得た利益を、本件特許権1の侵害行為により被った損害として請求するのは不合理である、と主張する。

しかし、補助参加人は、マルゼン商品を製造販売し、丸前商店及び控訴人らは、マルゼン

ン商品を仕入れてこれを販売し、これらの各行為（本件特許権1の各侵害行為）により、それぞれが利益を得ているのであるから、それぞれの利益の額を、本件特許権1を有する被控訴人が受けた損害の額と推定することは、特許法102条2項が規定するところであり、このことを不合理であるということとはできない。もっとも、製造業者、卸売業者、小売業者の各行為を共同不法行為としてとらえ、これらの各業者が侵害行為により得た利益の額を合計した金額を共同不法行為による損害として、この全損害額について、製造業者、卸売業者及び小売業者が不真正連帯債務として支払うべき義務を負うととらえるのであれば、製造業者等が既に支払った金額を、全体の損害の一部の填補とみることが可能であるものの、特許権者が、共同不法行為という構成を主張せずに、小売業者に対し、当該小売業者がその販売行為により得た利益を、特許法102条2項に基づいて、その小売業者の特許権侵害行為により被った損害として請求するのであれば、その請求に関しては、製造業者等が支払った金額を小売業者との関係で損害の填補とみる必要はない。」

（ハ） 製品が転々流通する場合の取り扱い

「控訴人らは、製造業者間での実施許諾の際には、製品が転々流通することを前提にして、その下流の業者に対して実施許諾契約をすることはしないのが通常である、と主張する。

しかし、本件は、補助参加人が被控訴人から本件発明1についてあらかじめ実施許諾を受けて、そのうえでマルゼン製品を製造販売した事例とは異なるのであり、本件において、あらかじめ特許権者から実施許諾を受けた場合と同様に扱う必要がないことは明らかである。」

4. 学説の紹介

本テーマに関連した学説には以下のものがある。

（1）竹田 稔（知的財産権侵害要論 第4版 第359頁）

「・・・製造業者が侵害品を製造しこれを卸売業者に販売することによって得た利益の額（例えば1000万円）と、卸売業者がこれを製造業者から買い受けてこれを需要者に転売することによって得た利益の額（例えば500万円）と、小売業者が卸売業者から買い受けてこれを需要者に販売することによって得た利益の額（例えば300万円）はそれぞれ異なっており、その総額（1800万円）が特許権者が102条2項により請求できる額である・・・」

（2）水上 周（新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法）

特許法102条2項の適用については、竹田と同旨。

特許法102条3項の適用については、「法103条3項は、権利者は少なくともあらかじめ特許発明の実施を許諾する場合に受領すべき実施料に相当する金額については損害を被っており損害賠償請求ができるというところにその基礎があると考えられるところ、権利者があらかじめ実施許諾をする場合においては、同一実施品が転々流通する過程において1回のみ実施料を受領することができるのが通常である。従って・・・各侵害者に対して

102条3項を適用して損害賠償請求をした場合には、侵害者の損害賠償債務は、不真正連帯債務の関係に立つものと解すべきことになる。」(第340頁 第12行～)

特許法102条1項の適用については、「法102条1項により推定される損害額は、権利者の単位数量当たりの利益の額を基礎とするものであるから、1個の特許権侵害品が転々流通することにより権利者が被った損害について、権利者が現に実施する全流通過程における得べかりし利益を評価しつくしているといえることができる・・・従って、権利者が法102条1項の適用を主張して各侵害者に対して損害賠償請求をする場合には、当然に各損害賠償債務は不真正連帯の関係に立ち、これを合算して請求することは許されないとわなければならない。」(第342頁 第12行～)

5. 考察

ここまで示した米国の事件と日本の事件を参考にして、以下、考察を行う。

5. 1 問題設定

第1侵害者(製造業者等)によって販売された侵害品が第2侵害者(小売業者等)によって使用又は転売されたという事案を想定する。この事案において、特許権者が第1侵害者からすでに損害の賠償を受けた場合に、(1)第2侵害者に対して損害賠償請求を行うことができるか、(2)第2侵害者から受けるべき損害賠償を第1侵害者から代わりに受けることができるだろうかという点について、以下、検討する。

5. 2 第2侵害者に対する損害賠償請求

(1) 第2侵害者に対する損害賠償請求の可否

第1侵害者から損害の賠償を受けていない場合、特許権者が被った損害が回復されていないことが明らかなので、特許権者による第2侵害者への損害賠償が妨げられるという状況は想定し難い。では、特許権者が第1侵害者からすでに損害の賠償を受けた場合は、どのような場合に、第2侵害者に対しても損害賠償請求ができるのであろうか？

この点に関しては、特許権者が第1侵害者からすでに損害の賠償を受けた場合であっても、第2侵害者から損害の賠償を受けることは、妨げられないと考える。なぜなら、第1侵害者が損害賠償を行っても侵害品が正規な特許製品になることはなく侵害品のままであるから、第2侵害者の行為は、独立して、特許権者に損害を発生させるからである。

これに関して、米国の最高裁は、Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964)において「侵害品の製造者が損害賠償金を支払っても、特許権者等が最初に販売したときと同じように自動的に侵害品が特許から免除されるわけでない」と述べている。また、玩具銃—第1事件の地裁判決は「仮に特許権者が製造業者又は輸入業者から同項に基づく損害賠償額(卸売価格に実施料率を乗じた金額)の支払を受けたからといって、それ以降の流通に関与した者(侵害製品のそれ以降の流通により利益を得た者)に対して一切損害賠償を請求することができないと解することはできないのである。」と述べている。従って、この点については、日米で違いはないと思われる。

(2) 第1侵害者からの損害賠償額の算定の方法の違いが与える影響について

ところで、特許権者は、侵害者から損害賠償を受ける際、特許法102条1～3項に基づいて損害賠償額の算定を行うことができる。では、第1侵害者から損害賠償を受けた際の損害賠償額の算定の方法の違いは、第2侵害者に対する損害賠償請求の可否に影響を与えるであろうか？

第1侵害者からの損害賠償額が特許法102条2項又は3項に基づいて算定された場合、特許権者は、第2侵害者からも損害賠償を受けることができると解する。なぜなら、この場合、損害賠償額は、第1侵害者の利益又は売上げ等によって決定されるものであって、第2侵害者による行為による損害が考慮されていないからである。

また、第1侵害者からの損害賠償額が特許法102条1項に基づいて算定された場合についても、第2侵害者からも損害賠償を受けることができると解するのが相当であると思われる。特許法102条1項に基づく損害賠償額は、特許権者が現に実施する全流通過程における得べかりし利益を評価しつつしているため、特許権者は、第2侵害者には損害賠償請求ができないという見解もあるが、以下の(ア)～(エ)の理由により、この見解には同意できない。

(ア) 損害賠償請求の対象が第1侵害者の行為による損害のみであること

第1侵害者に対する損害賠償請求では、第1侵害者の行為による損害のみを対象としている。従って、特許法102条1項によって算出された損害賠償額は、第1侵害者の行為が特許権者に与えた損害に相当するものであり、第2侵害者の行為は、考慮されていない。この点については、特許法102条1項は、特許法102条2項又は3項と何ら変わらない。

(イ) 第1侵害者による損害賠償後の第2侵害者の実施が特許権侵害になること

第1侵害者が特許法102条1項に基づく損害額の損害賠償を行っても侵害品が正規な特許製品になる訳ではないので、第1侵害者による損害賠償後の第2侵害者による侵害品の譲渡又は使用は、特許権侵害となる。この場合に、第2侵害者に対して損害賠償請求ができないとすれば、その理由としては、(i)第2侵害者の特許権侵害行為によって特許権者に損害が発生しないと理解するか、(ii)第1侵害者からの損害賠償額には、第2侵害者による将来の実施による損害が含まれていたと理解するか何れかであるように思える。しかし、侵害行為によって特許権者に少なくとも実施料相当額の逸失利益が発生しているのは明らかであるので、上記(i)のように理解することは不合理であるように思える。また、損害賠償請求は、過去の行為に対して行うものであるから、上記(ii)のように理解することも不合理であるように思える。そうすると、第1侵害者が特許法102条1項に基づく損害額の損害賠償を行った後の第2侵害者による侵害品の譲渡又は使用によって特許権者に損害が発生して、特許権者は、第2侵害者に対して損害の賠償を請求できると解するのが相当であるように思える。

(ウ) 特許法102条1項による損害額が実際の損害額よりも多額にならないこと

特許法102条1項は、但し書きにおいて譲渡数量の控除を認めており、第1侵害者は、譲渡数量の全部又は一部を特許権者が販売することができなかった事情を立証することに

よって損害賠償額を減額して、特許権者が第1侵害者の行為によって被った損害額に一致させることができる。

特許法102条1項に基づいて算定される損害額は、特許権者が第1侵害者の行為によって被った損害額よりも多額になるとの解釈も有り得るが、特許法102条1項は民法709条による損害賠償の額の算定の特別規定であり、民法709条が被った損害の賠償を求める規定である以上、上記解釈は取り得ない。従って、仮に特許権者が得た損害賠償額が実際に被った損害額よりも大きかったという事情があったとしても、それは第1侵害者が損害額計算の際の譲渡数量の控除の主張立証を適切に行えなかったということの意味しているに過ぎず、上記事情は、特許権者が第2侵害者に対して損害賠償請求を行うことを妨げる理由にはならない。

(エ) 二重利得にならないこと

第1侵害者に対する損害賠償請求と第2侵害者に対する損害賠償請求の両方において、特許法102条1項に基づいて損害賠償額の算定を行うと、特許権者が1つの特許製品に対して二重に利得を得ていることになるので不合理であるとの考えも有り得る。しかし、第1侵害者と第2侵害者の両方ともにおいて「侵害者の譲渡数量」＝「特許権者の喪失した販売数量」の関係の成立が認められる状況は考えにくく、ほとんどの場合は、損害額の計算の際には、相当な数が譲渡数量から控除されると考えられるので、特許権者が二重に利得を得ていることにはならないと考えられる。また、仮に第1侵害者と第2侵害者の両方ともにおいて「侵害者の譲渡数量」＝「特許権者の喪失した販売数量」の関係が認められる状況があるとすれば、この場合、特許権者の販売数量は、二倍減少していると認められるので、特許権者が二倍の損害賠償金を受け取ることは不合理とはいえないと思われる。

以上の通り、第1侵害者からの損害賠償額が特許法102条1～3項の何れに基づいて算定された場合であっても、特許権者は、第2侵害者からも損害賠償を受けることができると解するのが相当であると考えられる。

また、第1侵害者からの損害賠償額の算定の根拠が特許法102条1～3項の何れの場合であっても、第2侵害者からの損害賠償額の算定の根拠には、特許法102条1～3項の何れを用いてもよく、賠償額が最も大きくなるものを採用することができると思われる。第1侵害者の行為による損害と第2侵害者の行為による損害は、別個のものであり、損害額も別個に計算すべきであるからである。

5.3 第1侵害者に対する請求

上記の通り、第1侵害者からすでに損害賠償を受けている場合であっても、第2侵害者からさらに損害賠償を受けることができると解される。では、第2侵害者から受けるべき損害賠償を第1侵害者から代わりに受けることができるだろうか？第1侵害者が数多くの第2侵害者に侵害品を販売している場合等には、第2侵害者から受けるべき損害賠償を第1侵害者から受けたい場合がある。

日本の場合、第1侵害者と第2侵害者の間に共同不法行為が成立する場合には、第1侵害者と第2侵害者の債務は不真正連帯の関係に立つので、第2侵害者から受けるべき損害賠償を第1侵害者から受けることができるとと思われる。

第1侵害者と第2侵害者が製造業者と小売業者の関係にある場合は、両者の間に共同不法行為が成立するかどうかは事案によると考えられるが、幫助者も共同行為者とみなされる（民法719条2項）点を考慮すると、共同不法行為が成立する機会が多いのではないかと推察される。この点に関連して上記の「玩具銃—第2事件」の地裁判決は「特許権を侵害する製品が製造業者により製造され、又は輸入業者により国内に輸入された後、卸売業者、小売業者等を転々と流通する場合においては、これらの各業者はそれぞれ不法行為者として損害賠償義務を負うものであり、各業者の債務は不真正連帯の関係に立つものである。」と述べ、製造業者と小売業者の間の共同不法行為の成立を認めている。

米国の場合でも、第1侵害者と第2侵害者の間に共同不法行為が成立する場合には、第2侵害者から受けるべき損害賠償を代わりに第1侵害者から受けることができると考えられる。米国特許法には寄与侵害の条文（271条（b）項）があって、侵害行為を誘起したものは侵害者としての責任を負うことになっているので、第1侵害者と第2侵害者に共同不法行為が成立する機会が多いのではないかと推察される。

5. 4 Jackson 事件についての検討

ここで、最初に紹介した Jackson 事件に戻る。この事件では、第1侵害者（Glenayre）による侵害品の製造販売に対する損害賠償金を受け取った後に、第1侵害者による侵害品の販売行為が寄与侵害に該当するとして、第1侵害者から再度損害賠償を受けることができるかが争われた。筆者は、以下の2つの理由により、特許権者（Jackson）は、第1侵害者による侵害品の販売行為が寄与侵害に該当するとして、第1侵害者から再度損害賠償を受けることができると考え、Newman 判事の反対意見に同意する。

①特許権者は、第1侵害者の売上の6%の額の損害賠償を第1侵害者から受けたが、この賠償額には、第2侵害者から受けた損害が考慮されていないので、特許権者は、第2侵害者に対しても損害賠償を請求することができると考えられる。

②第1侵害者が侵害品を第2侵害者に販売するという行為は、第2侵害者がその侵害品を使用又は転売するという行為を誘起しているので、第1侵害者と第2侵害者の間に共同不法行為が成立し、第2侵害者から受けるべき損害賠償を第1侵害者から受けることができると考えられる。

第1侵害者が第2侵害者に対して侵害品を販売した行為について直接侵害に基づく損害賠償を受けた後に、同じ行為を寄与侵害であると評価して寄与侵害に基づく損害賠償請求を受けることができるという結論には違和感がないでもない。しかし、第1侵害者の行為と第2侵害者の行為は、それぞれ、独立した特許権侵害行為であって、それぞれの行為が特許権者に損害を発生させる。そして、第1侵害者と第2侵害者の間に共同不法行為が成立する場合には、各侵害者の行為によって発生した損害の賠償を一人の侵害者に対して請求できる。これらの点を考慮すると、上記の結論が妥当であるように思われる。

以上