

特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向

田村善之

[*361]

抄録 特許権侵害に対する損害賠償額の算定については、1998年、1999年と相次いで特許法の関連規定の改正がなされ、逸失利益の推定規定と理解すべき102条1項や、弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づき相当な損害額の算定を裁判所に許容する105条の3が設けられたほか、102条3項の金額に関する条文から「通常」の文言が削除され「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」と改められることになった。

本稿では、新設された102条1項の推定の要件や同項但書きによる推定の覆滅の過程、侵害者利益額を推定する102条2項における利益の意味、実施料相当額の賠償を認めると理解されている102条3項の算定手法など、特に論点となっているところを中心に、最近の裁判例の動向を紹介することにしたい。

目次

1. はじめに
2. 特許法102条1項
 - 2.1 概観
 - 2.2 特許権者が販売している製品は特許発明の実施品である必要があるのか
 - 2.3 権利者の実施の能力があるとされるのはどのような場合か
 - 2.4 但書きによって推定の覆滅が認められるのはどのような場合か
3. 特許法102条2項
 - 3.1 権利者が実施していることという隠れた要件について
 - 3.2 推定されるべき「利益」はそのようにして算定されるのか
4. 特許法102条3項
5. 特許法各項の関係

1. はじめに

特許権の対象となる情報の利用行為は、所有権の対象となる有体物の利用行為と異なり、だれでもどこでもいつでも実施できるため、侵害にされやすい反面、これに対して物理的な防御策を講じることは困難である。このような性質を有する行為に対して、人工的に排他権を設定する以上、損害賠償額の算定についても侵害を抑止する工夫が必要である¹⁾。特許法102条で特則が設けられている所以である。

ところが、かつて、1990年代半ば頃までは、特許権侵害訴訟に対する損害賠償額の算定には、3点セットとでも称すべき問題点があるとされていた時代があった。第一に、逸失利益の証

明,特に因果関係の証明が困難であるところ,第二に,その代替機能を果たすべく期待される侵害者利益の推定規定である特許法 102 条 1 項(平成 10 年改正前。現在の 102 条 2 項)も権利者が不実施の場合など推定がそもそも働かないとされる場面がある。第三に,他方で,102 条 2 項(平成 10 年改正前。文言変更のうえ,現在の 102 条 3 項に至る)の実施料相当額は常に賠償が認められるとされているものの,ライセンス契約に[*362]における実施料額と同様の手法で算定されている。侵害訴訟を提起されない可能性まで考えると,許諾を求めるよりも侵害したほうが得だということにもなりかねない,というのである²⁾。

もっとも,特許権侵害に対する損害賠償額は高ければ高いほどよいということにもならないことには留意が必要である。有体物と異なり,無体の情報の利用行為を扱う以上,その権利範囲はどうしても不明確なものとならざるを得ない。かりに侵害訴訟において認定される賠償額が高額に過ぎる場合には,自身は特許権の権利範囲の外で実施していると考えていたり,あるいは,特許が無効となると考えていたとしても,将来,裁判所で侵害と判断され,無効の抗弁も退けられた場合のリスクを慮って,権利者からのライセンス交渉に応じざるを得なくなる場面が増えていく。こうした萎縮効果の結果,事実上,特許権の権利の実効的な範囲が肥大化するおそれがある。要するに,求められているのは,適正な賠償額の算定だということになる。

このような観点から,1998 年,1999 年と相次いで特許法の改正がなされ,逸失利益の推定規定と理解すべき 102 条 1 項や,弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づき相当な損害額の算定を裁判所に許容する 105 条の 3 が設けられたほか,102 条 3 項(旧 2 項)の金額に関する条文から「通常」の文言が削除され「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」と改められることになった³⁾。改正と前後して,裁判所も,損害賠償額を適正なものにするために様々な工夫を試みていたところであり,そうした努力もあいまって,現在では,侵害訴訟における賠償額は低廉に過ぎるという批判はもはや過去のものとなった感もある。

本稿では,特に論点となっているところを中心に,最近の裁判例の動向を紹介することにした⁴⁾。

2. 特許法 102 条 1 項

2.1 概観

民法 709 条による場合には,少なくとも逸失利益,すなわち,侵害なかりせば得べかりし利益が損害賠償額となる。平成 10 年改正により新設された 102 条 1 項は,因果関係の証明の負担を軽減するために,特許権者が販売する予定のある製品が侵害者の製品に代替しうることが証明された場合には,侵害者の販売した製品の数量に特許権者の単位当たりの利益額を乗じた額を特許権者の販売能力の限度で損害額と推定することにした。本項の新設により,従来のオール・オア・ナッシングの思考⁵⁾が改められ,侵害者に証明責任が負わされている推定の覆滅のところ,柔軟な損害額の認定が行われることとなった。ちなみに,改正法の施行日は,1999 年 1 月 1 日であるが,証明に関する規定なので,訴訟が係属している限り,施行前の

侵害行為に対しても適用されると解されている(適用例として、東京高判平成 11.6.15 判時 1697 号 96 頁[蓄熱材の製造方法二審]、大阪地判平成 12.9.26 平成 8(ワ)5189[牌の移動・上昇装置])。

2.2 特許権者が販売している製品は特許発明の実施品である必要があるのか

102 条 1 項の「侵害の行為がなければ販売することができた物」に該当するためには、侵害された特許発明の実施品である必要があるのかという論点がある。

裁判例のなかには、傍論ながら、この要件の意味について、特許の実施品であって、侵害製品と排他的な関係に立つ製品のことを指す旨を説く判決がないわけではない(東京地判平成 13.7.17 判例工業所有権法(2 期版)2233 の 111 頁[記録紙]、東京地判平成 14.4.25 平成 13[*363](ワ)14954[生海苔の異物分離除去装置])⁶⁾。

しかし、特許権者が販売している製品が侵害された特許を実施するものではないが、それでもなお侵害者の製品と市場で競合する製品であれば、因果関係を満足する可能性があるため、「侵害の行為がなければ販売することができた物」に該当すると解すべきである(東京高判平成 11.6.15 判時 1697 号 96 頁[蓄熱材の製造方法二審]、大阪地判平成 12.2.3 平成 10(ワ)11089[薬剤分包機用紙管一審]、大阪高判平成 12.12.21 判タ 1072 号 234 頁[同二審]参照)。そして、侵害がなかった場合に、特許権者の製品がどの程度、販売されたのかということは推定の覆滅の問題として扱えば足りる⁷⁾。

裁判例でも、特許権者の製品が侵害者の侵害製品と「競合し、受注競争をしている以上」、特許権者の製品が侵害を基礎付けた特許発明の実施品ではないとしても、そのことによってただちにその販売機会の喪失が侵害と因果関係がないことにはならないと説いた判決がある(前掲東京高判[蓄熱材の製造方法二審])。特許権者が販売している製品が特許の実施品ではないとなれば、他にも競合製品が存在することの方が多いかもかもしれないが、そうしたことは、すべて推定の覆滅の問題として侵害者が主張、立証していくことになるかと解される(前掲東京高判[蓄熱材の製造方法二審])。特許権者が販売している製品が、侵害された特許に係るものではないが別の特許発明の実施品であったというような場合も同様であり(前掲東京高判[蓄熱材の製造方法二審])、ただ、別特許があることにより他に競合製品が存在しない場合には、推定の覆滅が認められにくくなる場合があるに止まる。いずれにせよ、本来、問題としなければならないのは、特許の有無ではなく、競合製品等、市場の状況である。

2.3 権利者の実施の能力があるとされるのはどのような場合か

102 条 1 項は、特許権者または専用実施権者の「実施の能力に応じた額を超えない限度において」推定を働かせる旨、定めている。

侵害者に控除の負担を課した但書きとは別個にこの文言が挿入されている趣旨に鑑みれば、この要件を証明する責任は特許権者にあると解さざるを得ないが、本文と但書きとの振り

分けが問題となる。特許権者側の事情は本文で特許権者に証明責任を負わせるが、侵害者側の事情はもとより、特許権者からも侵害者からも通例、証拠としては等距離のところにある市場に関する事情も、侵害に対するサンクションということで、但書きで侵害者に負担させるのが法の趣旨に適うであろう。したがって、ここにいう「特許権者の実施の能力」とは特許権者側の製品の(製造)販売体制の能力のことを指していると解される。およそ製品の販売予定のない場合はもとより(この場合には、そもそも「侵害の行為がなければ販売することができた物」に該当しない)、製品の販売予定はあっても、自社工場や製造委託先の工場の規模等に鑑みて、主張額に相応する売上げを達成することが不可能である場合には、推定額は販売可能な限度にまで縮減される。

裁判例では、実用新案権者の過去の製造販売実績に加えて、その下請けの有する成型機の生産能力を斟酌して、侵害製品の数量に対応する製造販売能力を有していると認める判決が現れている(東京地判平成 11.7.16 判時 1698 号 132 頁[悪路脱出具一審])。さらには、特許権者において金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、特許権の存続期間内に製造販売を行う能力を有している場合には、原則として「実施の能力」があると説く判決もある(傍論ながら、東京地判平成 13.7.17 判例工[*364]業所有権法(2期版)2233の111頁[記録紙]、東京地判平成 14.3.19 判時 1803 号 78 頁[スロットマシン]、東京地判平成 14.3.19 判時 1803 号 78 頁[スロットマシン])。侵害品は購入者の下で在庫として保有され、使用され続けることにより、侵害期間を超えて、権利者の製品の売上げを減少させるからであるという。一時的なブームとなった商品や季節商品などで、侵害期間経過後は従前と同様の売上げを見込むことができない場合には別論となるが、その種の事情は推定の覆滅の問題として扱えば足りよう。

以上に対して、特許権者が、個人の発明家などである等のために、およそ特許発明を実施していない場合には、実施の能力があるとはいいがたいであろう。裁判例のなかには、個人である特許権者と実質的に一体の同族会社が実施品を製造販売している場合には、特許権者に 102 条 1 項の実施の能力を肯定すべきである旨を説き、特許権者がかつては代表取締役、現在は取締役を勤めており、特許権者の長男が代表者として一人で製品の開発販売を行っているという事案で、特許権者につき 102 条 1 項の推定を認める判決があるが(企業グループ内で特許権の管理部門と製造販売部門が別会社である場合をも引き合いに出しつつ、東京地判平成 14.4.16 平成 12(ワ)8456 等[重量物吊上げ用フック装置])⁸⁾、趨勢を形成するには至っていない。会社の収入と個人の収入とで懐を異にする以上、徒に両者を同視することはできない。事実上の独占的通常実施権者であるとして、会社について 1 項の適用を認めることで解決を図るべきであったといえよう。

2.4 但書きによって推定の覆滅が認められるのはどのような場合か⁹⁾

特許権者が 102 条 1 項本文の要件を主張、立証した場合、(販売能力に応じた額の限度で)侵害組成製品の譲渡数量に特許権者の代替製品の単位当たり利益額を乗じた額が特許

権者の損害額と推定される。そこから、推定額を控除する責任は、侵害者が負担する(102条1項但書き)。

ただし、推定額全額について心証を崩せなくとも(e.g. 10%程度は控除されえないものがあるはずだ)、少なくとも何割(e.g. 80%)を下らないとの心証が取れた限度で、推定が一部覆滅されると解される。この場合、真偽不明の分は侵害者に不利に算定されることになる(東京高判平成12.4.27判例工業所有権法〔2期版〕5405の95頁〔悪路脱出具二審〕)。実務的には、推定が覆滅された部分に関しても、3項の賠償が可能であることに注意すべきである。因果関係が全く認められなかった事例で3項の相当な対価額の賠償が認められるのであれば、因果関係が一部認められた事例においても、認められなかった部分について、3項の賠償が否定される謂われはないからである(東京高判平成11.6.15判時1697号96頁〔蓄熱材の製造方法二審〕、東京地判平成12.6.23平成8(ワ)17460〔血液採取器〕、大阪地判平成12.12.12判例工業所有権法〔2期版〕2367の84頁〔複層タイヤ〕、大阪高判平成14.4.10平成13(ネ)257等〔同二審〕。なお、東京地判平成11.7.16判時1698号132頁〔悪路脱出具一審〕¹⁰⁾。

争いがあるのは、どのような場合に、同項但書きにいう「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者……が販売することができないとする事情がある」と認められて、推定が覆滅するのかという点である。

102条1項に関する通説的理解によれば、推定額を減じる方向に斟酌される事情としては、侵害者の製品の方が低廉であるという事情、侵害者の売上げのなかに特許発明の実施部分に起因するというより侵害者の製品の別の特徴に基づくところがあるとか、侵害者の広告等の販[*365]売努力に負うところが大きいという事情、他に競合製品¹¹⁾があるという事情等々があるとされている¹²⁾。

裁判例の主流もこの通説的理解に従っている。たとえば、市場におけるシェアを重視した判決として、血液ガス測定用採血キットの市場占有率が、特許権者が63.2%、侵害者が11.6%、その他の会社が25.2%であったことを斟酌して、28.5%(被告を除く全発売元の販売数に対する原告以外の発売元の市場占有率)に相当する数量については、被告の侵害行為がなくとも、他の企業が販売し、原告が原告製品を販売することができないという事情があったと認定した判決(前掲東京地判〔血液採取器〕)、市場占有率が原告特許権者が35%、被告侵害者が35%、その他の企業が30%であったという事例で、譲渡数量の75分の30に相当する数量について、推定の覆滅を認めた判決(前掲東京高判〔蓄熱材の製造方法二審〕)がある(シェアを考慮したその他の裁判例として、東京地判平成12.3.24判例工業所有権法〔2期版〕2247の51頁〔大腿骨近位部骨折固定具〕)。この他、諸般の事情を考慮するものに、実用新案権者以外にもその通常実施権者が実施品を製造販売していたところ、実用新案権者の製品(主にガソリンスタンドで1セット3500円で販売)よりも通常実施権者の製品(主にホームセンター等の量販店で1セット2000円以上で販売)の方が、侵害者の製品と販売される場所が共通しており価格も近かったという事情を斟酌して、3分の2の限度で推定の覆滅を認めた判決(前掲東京地判〔悪路脱出具一審〕、前掲東京高判〔同二審〕)、特許権者の製品(7万~7万5000円)と

侵害者の製品(1500 円から 1 万円)とでは価格差が大きく、侵害者の製品の購入者が 7 万 5000 円を高額であると述べており、実際、特許権者から購入した経験もなく(そもそも、殆どが特許権者を知らない)、さらに市場にはノーパンクタイヤやウレタンタイヤ等、特許製品である複層タイヤに代替する製品が存在するという事情を考慮して、侵害者が販売した数量の 7 割については、特許権者において販売することができなかつた事情があると認定した判決(前掲大阪地判[複層タイヤ]、前掲大阪高判[同二審])がある。

もっとも、裁判例のなかには、覆滅事由を限定的に解するものがある。

たとえば、東京地判平成 14.3.19 判時 1803 号 78 頁[スロットマシン]は、「代替品や競合品が存在することなどをもって、同項ただし書きにいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」旨を説き、具体的な当てはめとしても、原告の市場占有率が 40%に止まるものであり、さらに、被告製品はキャラクター、絵柄配置、音楽等において原告商品にない独自の特徴を有していたものであるから、原告はその市場占有率を超えた販売をすることができなかつたとの主張に対して、「特許法 102 条項を排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには、侵害者の営業努力や、市場における代替品や競合品の存在をもって、同項ただし書きにいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」と退けた判決がある(同旨、東京地判平成 14.3.19 判時 1803 号 78 頁[スロットマシン]、東京地判平成 14.4.25 平成 13(ワ)14954[生海苔の異物分離除去装置]、東京地判平成 14.6.27 平成 12(ワ)14499[生海苔の異物分離除去装置])。平成 10 年改正法施行前の判決であるが、競合品が存在するか、侵害製品の売上には侵害者独自の営業努力が寄与している等を理由として因果関係が否定されるべきであるという被告侵害者の主張を認めず、逸失利益の賠償を命じた[*366]ものもある(東京地判昭和 10.10.12 知裁集 30 巻 4 号 709 頁[シメチジン製剤])¹³⁾。

しかし、かりに差額説(侵害なかりせばありうべき財産状態と実際の被害者の財産状態との差額をもって損害額とする考え方)に基づく逸失利益ではなく、市場機会の喪失という規範的な損害概念を採用したところで¹⁴⁾、侵害者の営業努力や競合品の存在を減額の事由として斟酌するか否かという点に関しては、様々な立場がありえよう¹⁵⁾。

さらにいえば、どのような損害概念を特許法 102 条 1 項に当てたとしても、「販売することができないとする事情」があるときはその限度で推定を覆滅するという同項但書きがある以上、同項の解釈論は、推定を覆滅する事情としてなんらかのものを観念しうるものでなければならない。しかし、一連の判決のように、市場での競合品、侵害製品の特殊事情があったとしても、それを顧慮しないとする立場を採用してしまうと、いったいどのような事情をもって同項但書きの「販売することができないとする事情」とするのか、という難問に突き当たることになる。何らかの「販売することができないとする事情」を想起しえない限り、これらの判決の立場は 102 条 1 項の解釈論としては採用しえない、といわざるをえなくなるからである¹⁶⁾。

前掲東京地判[スロットマシン]自身,この難点を意識しているのだろう,推定の覆滅事由に該当する例外的事情として,侵害品が生鮮食料品である場合,法令により特許発明の実施品が規制されている場合,新技術の開発により特許発明が陳腐化した場合を掲げており,これらの事情があることを侵害者が主張,立証した場合には,特許権者のほうが,侵害品の販売時期に厳密に対応する時期,またはこれと直近する時期に,侵害品の販売数量と同数量の権利者製品を販売する能力を実際に有していたことを主張,立証しなければならない旨を説いている¹⁷⁾。そのうえで,具体的にも,被告製品の少なくとも一部には,CT 機としての性能を理由とするのではなく,パチンコホールにおける定期的なパチスロ機の新台入れ換え需要に基づいて販売されたものがあるとして,諸般の事情に基づきその割合を3万4000台のうち,10%に当たる3400台分と見積もってその減額を認めている(具体的な数字に関する点を除き,同旨,前掲東京地判[スロットマシン])。

だが,これらの減額を導きうるものとして掲記された事情と,減額に結びつかない事情とされた競合品,代替品の存在という事情との間に,それだけの効果の差異を正当化しうるような質的な相違を見いだすことは困難である。現に,判旨自身が前者に含めている新技術開発の結果,特許発明が陳腐化した例などは,代替品の登場以外のなにものでもない事実である¹⁸⁾。解釈論としては,採用することが困難な見解であるといわざるを得ない。

3. 特許法 102 条 2 項

3.1 権利者が実施していることという隠れた要件について

特許権者自身が特許発明を実施していないことが判明した場合には,1 項の推定は働かないとされている(東京地判昭和 37.9.22 判タ 136 号 116 頁[二連銃玩具],大阪地判昭和 56.3.27 判例工業所有権法 2305 の 143 の 63 頁[電子的監視装置],大阪地判昭和 55.6.17 無体集 12 巻 1 号 242 頁[表札],大阪地判昭和 59.5.31 判タ 536 号 382 頁[G 図柄],東京地判平成元.10.13 判例工業所有権法(2 期版)5473 の 37 頁[勾配自在形プレキャストコンクリート側溝],東京地判平成 229 判時 1347 号 111 頁[クロム酸鉛顔料],東京高判平成 3.8.29 知裁集 23 巻 2 号 618 頁[ニブリング金型機構二審],大阪地判平成 13.10.18 判[*367]例工業所有権法(2 期版)2293 の 656 頁[掘進機])。侵害者の製品と同種または競合する製品を製造販売していなかった場合も同様である(名古屋地判平成 10.3.6 判タ 1003 号 277 頁[示温材料])¹⁹⁾。

侵害製品が販売されている期間中に,特許権者も競合する製品の販売を始めたという事案で,特許権者の製品が未発売であった時期について侵害者利益の推定を否定した判決がある(前掲名古屋地判[示温材料])。しかし,特許権者は先行して侵害製品を発売されたことにより特許製品の市場を食われたのだから,推定を認めるべきであり,そのうえで時期が遅れるとブームを捉え損ねて侵害者ほどには利益を上げることができなかったのではないかと等々の証明は,推定の覆滅の問題として侵害者に負わせるべきであろう。

102 条 1 項と同様に、特許権者の製品が、侵害された特許を実施しているわけではないが侵害製品と競合する製品である場合にも、2 項の推定を認めるべきではないかという論点がある。たとえば、特許権者が特許方法を実施しているとの主張、立証はないが、侵害者が特許方法を実施して製造したと推定された侵害商品と、特許権者が販売している商品は医薬品市場において競合関係にあると認められるということを理由に推定を維持した判決がある(名古屋高金沢支判平成 12.4.12 判例工業所有権法(2 期版)2563 の 23 頁[新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法 二審]。この他、傍論ながら、前掲名古屋地判[示温材料])。裁判例のなかには、これを否定する判決もあるが(102 条 1 項と 2 項とでは取扱いを違えつつ、東京高判平成 11.6.15 判時 1697 号 96 頁[蓄熱材の製造方法二審])。逸失利益を推定するという建前をとる以上、102 条 1 項と同様に、解釈論としてはこの場合にも推定を認めるべきであると思われる²⁰⁾。

この他、特許権者の実施(e.g. 賃貸)と侵害者の実施(e.g. 製造販売)の態様が異なる場合にも、推定が認められるのかという論点もある。裁判例では、同一の形態の業務を行っていることが 102 条 2 項の適用の前提となると解することはできない旨を説く判決があるが(東京地判平成 16.2.20 平成 14(ワ)12858[自動弾丸供給機付玩具銃 一審]、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1367[同二審]、東京地判平成 16.2.20 平成 14(ワ)12867[自動弾丸供給機付玩具銃 一審]、東京高判平成 16.9.30 平成 16(ネ)1436[同二審])、その事案は、侵害者は販売業者、特許権者は製造業者であり、しかも、特許権者は販売業務も行っていたというものであった。他方で、特許方法を実施する装置 7 台を工場に賃貸して定額の賃料を受領していたというのみでは、侵害者の侵害装置の製造販売により営業を妨害されて得べかりし利益を失うという関係にないということを理由に、102 条 1 項(現 2 項)の推定を認めなかった判決もある(特許権者は別発明を実施する装置 7 台も賃貸していたが、こちらの発明の方はそもそも侵害が認められなかったという事案で、福岡高判平成 8.4.25 判例工業所有権法(2 期版)2293 の 290 頁[円筒型長提灯袋製造装置二審])。特許権侵害がなければなすことができた行為から得られる収益である限り侵害と因果関係があるから、特許方法を使用するための装置を賃貸しただけでは特許発明を実施していることにはならない(「にのみ」の要件を満たせば間接侵害には当たりうる)というだけで、侵害者利益の推定の適用を否定すべきではない。この点を論難することなく、損害の吟味をする本判決はその限りで正当であるが、いずれにせよ特許権者の逸失利益の推定規定であるという理解の下では、本判決のように逸失利益がないと認定されてしまえば、推定を維持することは困難となる。もっとも、侵害装置の販売により、特許権[*368]者の装置を賃借しようとする者が減少するという関係がある場合には、特許権者の得べかりし利益である賃貸収入に影響が生じうるが、侵害者利益と同種同質の利益を失ったと認められることを推定の前提と解する裁判例の理屈(前掲大阪地判[電子的監視装置])を貫徹するのであれば、やはり推定は認められないことになるのかもしれない。

3.2 推定されるべき「利益」はどのようにして算定されるのか

102 条 2 項に関しては、その利益の意味も問題となる。

裁判例を眺望すると、かつては、抽象論として多くの判決が「純利益」という用語を用いており、具体的な算定過程においても、売上利益から販売費や一般管理費その他の費用を控除した額を「純利益」というと明示する判決が多勢を占めていた²¹⁾。しかし、一般管理費等にまで立ち入って相手方である侵害者の費用項目を逐一証明することは極めて困難であろう。2 項が、損害額の立証緩和規定であることに異論はないところ、その 2 項の適用を受けるために、このような立証の難関を設けてしまうのでは、同項の趣旨に反する結果となる。そこで、従来から、裁判例では、権利者は「粗利益」を主張、立証すれば侵害者利益額の推定を受けることができ、そこから「純利益」に近づけるための費用の控除をなす責任は侵害者にあるとするものもあった(商標法 38 条に関し、大阪地判昭和 60.6.28 無体集 17 巻 2 号 311 頁[エチケットブラシ])。いわゆる「粗利益」説である²²⁾。

とはいうものの、従来の「純利益」説も「粗利益」説も、ともに、純利益額が明らかになった場合には、それが推定額となるということを立論の前提とする点で疑問がある。権利者が新たに労働力ないしは設備投資を必要としないかぎりには、製品毎の「粗利益」額が逸失利益額になることも十分ありうるからである。それにも関わらず、一般管理費等、権利者が費やす必要のないなにかの費用を侵害者が要したということを経由してその控除を認めてしまうと、推定額が実損額から乖離する可能性がある。2 項が権利者の立証責任を緩和する規定であるところ、一般管理費用等の控除項目は権利者にとっては証明困難であり、侵害者の方が証明しやすいことを考えれば、同項の「利益」は、権利者が最大限逸失する可能性のある「粗利益」であり、その主張、立証があれば権利者は 2 項の推定を受けうると解すべきであろう。そのうえで、侵害者は自己の一般管理費用等を立証するだけでは推定額からの控除を受けえないと取り扱うべきであろう(その意味で従来の「粗利益」説にも問題がある)²³⁾。

裁判例でも、著作権法 114 条の侵害者利益額の推定規定に関し、このいわゆる「限界利益」説に与することを明言するとともに、具体的な算定においても、販売価格から費用を控除するに当たり、間接部門の労働者の人件費や、直接製造に関わる技術者が侵害製品の開発や製造上の慣熟に要した時間に費やされた人件費等を省く判決が現れた(東京地判平成 7.10.30 判時 1560 号 24 頁[システムサイエンス])。その後も、この考え方を採用する判決が続いており、平成 10 年改正による 102 条 1 項の新設が契機となって、次に述べる「侵害者側の限界利益説」が勢いを増すまでは、裁判例の趨勢を占めるかとおもわれた。たとえば、同旨を説く判決として、人件費、一般管理費の控除を否定し変動経費のみの控除を許した判決(名古屋地判平成 11.12.22 判例工業所有権法(2 期版)2293 の 415 の 2 頁[中芯保持装置])、金型代の控除を否定した判決(東京地判平成 11.10.29 平成 10(ワ)15700[実演用ワゴンテーブル(意匠)])、金型費用、販売費、一般管理費の控除を認めなかった判決(独占的通常実施権者の請求につき、東[*369]京地判平成 10.5.29 知財管理判例集 287 頁[O 脚歩行矯正具])、減価償却費、人件費の控除を認めなかった判決(東京地判平成 10.10.7 判時 1657 号 122 頁[負荷装置システム])、売上げの増減に比例しない経費の控除を否定した判決(東京

地判平成 12.1.28 平成 6(ワ)14241[三角湾曲縫合針])がある。特許権者にとって必要な費用であるか否かを費用控除のメルクマールとするとまでは明言しなかったが、結論としては、販売費、管理費、金利(営業外損益)という固定費用を控除するのは相当ではなく、侵害製品の製造販売に直接要した変動経費のみを控除すると説く判決もある(東京地判平成 10.4.10 知財管理判例集 236 頁[蓄熱材の製造方法一審])。

かりに「限界利益」説に立つとすると、侵害者の費用の控除を認めるか否かということは、それが権利者にとって追加的に必要な費用であったかどうかという判断にかかることになる。上に示した肯定例は、いずれもそこに掲記した費用が権利者にとって不要であると判断した判決であるが、裁判例のなかには、抽象論として「限界利益」説に与しつつ、具体的な算定においては、下請業者である被害者の製造能力を勘案すると、違反行為者と同量の商品を販売したと仮定した場合には、それともなって製造諸経費や販売諸経費、人件費等の諸経費が追加的に必要となったであろうと認定して、結論として宣伝広告費、人件費等の販売管理費の控除を認めた判決(不正競争防止法 5 条 1 項に関し、大阪地判平成 10.9.10 知裁集 30 巻 3 号 501 頁[タオルセット])、権利者は実施品を取扱代理店に販売しているに過ぎず、侵害者のように直接、一般消費者に対して販売しているわけではないから、新たな投資を要せずに侵害製品の販売価格で侵害製品に対応する数量を販売することができたとは認められないと説いて、販売費、一般管理費を経費として控除する判決がある(東京地判平成 11.7.16 判時 1698 号 132 頁[悪路脱出具一審])。

注意すべきことは、明確に限界利益説に反対する判決も少なくない、ということである。たとえば、限界利益は損害概念に制裁的な要素を持ち込むことになるが²⁴⁾、102 条 2 項が過失あるに止まる侵害者にも適用されることに鑑みると疑問であるとする判決(前掲京都地判[搬送ローラのガイド装置])、不正競争防止法 5 条 1 項につき、販売費、一般管理費の証明責任の所在に留保を付しつつ、否定説を採ることを明示する判決(大阪地判平成 9.1.30 知裁集 29 巻 1 号 112 頁[ROYAL MILK TEA])、特許法 102 条 1 項(現行法 2 項)につき、侵害者の製品が売れなければ、特許権者の製品が売れたであろうという関係にないことをも指摘しつつ、同旨を説く判決(大阪地判平成 9.5.29 判例工業所有権法[2 期版]2567 の 8 頁[変位検出装置])がある(意匠法 39 条 1 項(現行法 2 項)につき、同旨、大阪地判平成 9.9.16 判例工業所有権法[2 期版]6691 の 300 頁[油煙ろ過器のフィルター(意匠)])。

ただし、否定説においても最近では、侵害行為によって侵害者が追加的に必要とした費用のみを控除するという、「侵害者側の限界利益説」とでもいうべき裁判例が主流を占めている(静岡地判平成 6.3.25 判例工業所有権法[2 期版]2623 の 47 頁[1α - ヒドロキシビタミン D]、東京地判平成 12.4.27 判例工業所有権法[2 期版]5477 の 85 頁[冠婚葬祭用木製看板]、大阪地判平成 12.9.19 判例工業所有権法[2 期版]5473 の 243 頁[折り畳み式可動門扉]、大阪地判平成 12.9.26 平成 8(ワ)5189[牌の移動・上昇装置]、東京地判平成 12.11.30 判例工業所有権法[2 期版]2411 の 96 頁[窒化ガリウム系半導体発光素子]、東京地判平成 13.2.8 判時 1773 号 130 頁[自動弾丸供給機構付[*370]玩具銃 一審]、大阪地判平成 14.4.11 平成 11

(ワ)3857[ニカルジピン持続性製剤用組成物一審]，大阪高判平成 15.2.18 平成 14(ネ)1567 [同二審]，東京地判平成 15.12.26 判時 1851 号 138 頁[液体充填装置におけるノズル]。ごくわずかの例外的な判決(京都地判平成 11.9.9 判例工業所有権法(2 期版)2339 の 335 頁[サーマルヘッド]，京都地判平成 12.6.29 平成 11(ワ)58[置物(意匠)])を除けば，純粋な純利益説は姿を消したといってもよいかもしれない。

この侵害者側の限界利益説は，権利者にとって追加的に不要な費用であっても，侵害者にとって必要であれば控除を認めることになる説である点が，通常の(権利者側の)「限界利益説」とは異なる。平成 10 年改正で 102 条 1 項が新設され，権利者の失った利益はそちらの規定で救済を図ることが可能となったこともあって，最近では侵害者側の限界利益説のほうが勢いを増していると評価することができるかもしれない²⁵⁾。

ただし，権利者と侵害者との費用構造を大きく異にしないために，いずれの見解をとっても推定額に差異が認められないことになると推察される事例も少なくない(したがって，上に掲げた侵害者側の限界利益説を採用する判決のなかには，権利者側の限界利益説を排斥する趣旨まで有するのか，明確ではないものもある)。差異が出る典型例は，侵害製品の製造に必要であり他製品に転用が困難な機械設備(e.g. 金型)であって権利者が導入済みのもの，侵害行為にかかる特許発明の実施に従業員が習熟するために必要とされる人件費であって権利者にとっては既に不要なものなどである。

この侵害者側の限界利益説の下，具体的には，通信交通費(前掲東京地判[液体充填装置におけるノズル])，配賦費や減価償却費(前掲東京地判[窒化ガリウム系半導体発光素子])，営業外損益(受取利息，支払利息)，特別損益(保有株式の売買)(前掲大阪地判[油煙ろ過器のフィルター(意匠)])，直接の製造作業には携わらない工場長の労務費(大阪地判平成 11.7.6 判例工業所有権法(2 期版)5385 の 135 頁[包装用トレー一審]，事実認定上の留保を示しつつ，大阪高判平成 12.12.22 判例工業所有権法(2 期版)5385 の 183 頁[同二審])は，侵害品の製造，販売に要した費用ではないので，推定額から控除することは許されないとされた。侵害品を製造した機械であっても汎用機であって容易に侵害品以外の製造に用いることができる機械の購入費用も，控除は許されない(前掲大阪地判[ニカルジピン持続性製剤用組成物一審])。侵害品の売上高が全製品中に占める割合が 2%と少ないために侵害品を販売したことによって販売員給料や販売員厚生費が増加することはないと認められる場合のこれらの費用も同様の扱いとなる(前掲大阪地判[ニカルジピン持続性製剤用組成物一審])。

もっとも，材料費，梱包費のほか，製造間接費のなかでも，工場における旅費交通費，発送配達費，修繕費，水道光熱費，消耗品等の製造に係る諸経費や，準備，故障の修繕，ミーティング等に関する労務費は，侵害品を追加的に製造する際に発生する費用であるから，控除が認められるとされている(前掲大阪地判[包装用トレー一審]，前掲大阪高判[同二審])。販売促進費，荷造運賃，消耗品費，消耗工具費を売上高に応じて按分した額や侵害製品に用いられた広告宣伝費(前掲東京地判[自動弾丸供給機構付玩具銃 一審])，一般管理費中，販売員旅費，販売員給与，広告宣伝費，メンテナンスに投入された従業員費用(前掲東京地

判[液体充填装置におけるノズル])の控除を認める判決もある。さらには、本社の人事、経理等の費用の控除を、「間接的」に必要な費用だということで認める判決もないわけではないが(特許法102条1項(現行法2項)につき、名古屋地判平成[*371]10.3.6判タ1003号277頁[示温材料])、論理的には、経理課、人事課、電算課が置かれている純粹の管理部門に要する経費は控除すべきではないとの理解を前提とする判決(前掲大阪地判[包装用トレー一審]、前掲大阪高判[同二審])の判断のほうが穏当といえよう。

さて、102条2項の利益の意味についていずれの立場に立とうとも、程度の差こそあれ、権利者にとって相手方である侵害者の費用項目を探知して、侵害者の利益額を確定することが困難な場合が残るであろう。特に、最近のように、権利者側のものであれ侵害者側のものであれ「限界利益」という考え方が主流を占めてくるようになると、金額ばかりでなく、それが変動経費であるか否かを判断しなければならなくなるので、厳密な算定はさらに困難となる。裁判例では、全証拠と弁論の趣旨によって認められた諸般の事情を考慮して、製造原価中の固有費の20%、販売費、一般管理費の20%をもって変動経費であると認定した判決が現れている(前掲東京地判[窒化ガリウム系半導体発光素子])。穏当な取扱いというべきであろう(同様の判決として、特許法105条の3の趣旨も考慮するとしつつ、東京地判平成12.4.27判例工業所有権法(2期版)5477の85頁[冠婚葬祭用木製看板])。証明し得なかった場合の責任の所在に関しては、追加的に要する費用か否かを立証する責任を被告侵害者に課し、一般管理費の内訳を明らかにする証拠がない場合、控除を認めないとした判決(前掲大阪地判[ニカルジピン持続性製剤用組成物一審])がある(その他、費用の証明がないことを理由に推定額からの控除を認めなかった判決として、前掲東京地判[実演用ワゴンテーブル(意匠)]、東京地判平成13.8.31平成12(ワ)8267[傘の袋収納装置])。

ちなみに、かつての裁判実務では、侵害者の製品の販売価格から権利者の同種製品の製造原価を控除して、侵害者の利益額を推認する判決や、端的に権利者の単位当たりの利益をもって侵害者の単位当たりの利益と推認し、推定を認める判決が少なくなかった²⁶⁾。しかし、後者の金額は、平成10年改正後は102条1項により推定されるべき額と同じ額となるので、そちらの方を適用すべきであると考えられているのであろうか、すっかり鳴りをひそめている(否定例として、前掲東京地判[液体充填装置におけるノズル])。前者についても、全証拠や弁論の全趣旨により費用を算定する判決が現れるにつれ、見掛けることが少なくなったが、理論的に間違いがあるわけではなく、依然として有力な証拠の一つとなりうるというべきであろう。

4. 特許法102条3項

実施料相当額の賠償を認めていると理解されている102条3項に関しては、その賠償金額の算定の手法が問題となる。

かつての裁判例の傾向を概括しておけば、被侵害特許発明の実施許諾例に解する約定率を重視しながら、それが同種製品における一般的な相場よりも高率の場合には減額を加える。また侵害者と権利者の間の特殊な事情があればそれも参酌される、証拠がなければ、3~5%

を主流とする一般的な相場か、もしくは、発明価値に応じて販売価格の4%、3%、2%を基準率とする国有特許実施契約書に記載されている実施料の方式が活用される、というものであった²⁷⁾。

しかし、特許権の経済的な利用価値は、特許により千差万別であって、一般の実施料の相場で平準化してしまうと、具体の特許権者の救済に悖ることになりかねない。さらにいえば、通常のライセンス契約では、将来の実施行為に対して契約が締結されるために予測に基づいて料率が定められること、利益率等を相手方に開示したくないということから売上額を基にして業界の相場の料率を乗じた抽象的な算定が好まれることが多いのであろう。それに対して、特許[*372]権侵害事件では、既になされた過去の実施(侵害行為)の対価が問題となっているのであり、実施(侵害行為)による利益率が判明しているときもある。3項の相当実施料額の場面では、一般の契約ベースの実施料の算定方式に過度に寄り掛かることなく、利益率等、具体的な事情を斟酌しながら具体の特許発明の価値に応じた算定を心掛けるべきであろう²⁸⁾。平成10年改正で102条2項(現3項)の条文の文言から「通常」の文字が削除されたことにより、この種の発想の実現が促されることが期待されている(明言するものに、大阪地判平成14.10.29平成11(ワ)12586等[筋組織状こんにゃくの製造方法])。

具体的にも、平成10年改正と前後して、裁判実務では、発明の内容等の諸般の事情、さらには弁論の全趣旨を斟酌したうえで、当該特許発明に関する具体の相当額を算定する判決が増えてきた。

第1に、被侵害特許発明に関して過去に実施許諾例があれば、そこにおける実施料率等が参酌される(大阪地判平成11.7.6判例工業所有権法(2期版)5385の135頁[包装用トレ一審]、東京地判平成11.7.16判時1698号132頁[悪路脱出具1審]、東京地判平成11.11.30判例工業所有権法(2期版)2375の194頁[複合プラスチック成形品の製造方法一審])。

参酌対象の実施契約と、侵害者の実施態様を比較して、修正がなされることもある。たとえば、約定の実施契約に売上げベースの実施料の他、頭金の約定もあった場合に関して、実際の約定例におけるイニシャルロイヤリティの額を約定例におけるライセンシーの実際の売上数に割りつけることで、実施品1個当たりのライセンス料率を割り出し、これを参酌して侵害製品に対する補償金の率を算定したものがある(出願公開に基づく補償金請求権に関するが、東京地判平成13.2.8判時1773号130頁[自動弾丸供給機構付玩具銃一審]、平成14.1.30平成13(ネ)1132[同2審])。ちなみに、イニシャルロイヤリティに関しては、一定期間にわたる将来の実施を保証するための対価(一時金)の性質を有するものであるから、原告が被告に対し侵害装置、方法の使用の差止めを求めながら、同時に、イニシャルロイヤリティを基にして算定した損害を請求できるとすることは相当でないとする判決もあるが(大阪地判平成15.4.22平成13(ワ)11003[回転式ケーシングドライバの回転反力取り装置])、侵害期間に応じて割りつけた額を参酌することまでも明示的に否定したわけではない。この他、独占的通常実施権に近い性質の実施権に関する過去の約定例の参酌を否定した判決もあるが(大阪地判平成12.9.26平成8(ワ)5189[牌の移動・上昇装置])、権利者が奪われたものに着目する損害賠償

としての実施料額を算定する際には、侵害者が何を得ているかということではなく、権利者が何を失っているのかという観点に着目すべきであり、権利者が独占的な市場を失ったのであれば、独占的な通常実施権の許諾契約における実施料額のほうがむしろ参酌に値するということができよう。

第2に、当該発明について約定例がない場合には、同分野の製品の一般的な相場が顧慮されることがある²⁹⁾。ただし、当該発明の技術的価値などの固有の事情が参酌されて修正が加えられる(大阪地判平成13.3.1判例工業所有権法(2期版)2573の43頁[環状カッタ]、東京地判平成13.9.6判例工業所有権法(2期版)2407の80頁[温風暖房機])。たとえば、当該分野の実施料率の最頻値は2%、平均実施料率は3.75%であったという事案で、発明の技術的内容とその価値を考慮して5%をもって相当とした判決がある(大阪地判平成13.10.9判例工業所有権法(2期版)2339の447頁[電動式パイプ曲げ装置])。

[*373]

ところで、これらの約定例、一般的相場の参酌の仕方に関しては、留意すべきことがある。それは、侵害訴訟の裁判所において、特許権侵害が認定され、明らかな無効理由がないと判断された後に算定される適正な実施料額と、裁判所に訴えが提起される前に、特許権侵害が成立するか否か、特許が無効とされる否かということについて確定的な判断がない状況下で当事者間において互いの交渉力等も考慮して締結される実際の実施許諾契約における実施料率と比べて、より高額となるとしても不合理とはいえないはずであるということである(不当利得返還額に関する説示であるが、東京高判平成16.9.30平成16(ネ)1367[自動弾丸供給機構付玩具銃 二審]、東京高判平成16.9.30平成16(ネ)1436[自動弾丸供給機構付玩具銃 二審])³⁰⁾。この考え方を採用すれば、個別事案の具体的な事情に応じて修正は必要となるが、一般論として、102条3項の相当な対価の額として、実施契約における実施料率よりも高額のものを認定することが許されよう。

実際、裁判例では、侵害の場面とライセンス契約の場面の差異を斟酌すると明言したうえで、売上高の10%をもって相当な対価の額であると説く判決(発明の技術的な価値の高さも考慮しつつ、東京地判平成12.7.18判例工業所有権法(2期版)2199頁[ヒンジ])、同種の説示をなしたうえで、当該発明に関し原告専用実施権者が実施許諾契約を締結する際に提案している実施料率が3%であるとしても、そこでは最低保証実施料が60万円とされていること等を考慮して、賠償金額としての実施料率は5%をもって相当と判示した判決(もっとも、被告商品中、発明の実施にかかる部分が一部であることを勘案して寄与率40%を乗じているが、前掲大阪地判[筋組織状こんにゃくの製造方法])がある(その他の例として、不当利得返還請求に関するが、大阪地判平成15.10.9平成14(ワ)9061[5相ステップモータの駆動方法])。また、実施許諾契約を締結する際には斟酌されるが、侵害者に対する相当な実施料額を算定する際に斟酌すべきではない事情があることを指摘して、より高額の賠償額を認定する判決として、特許権の共有者間の契約に基づく実施料率が3%であったところ、右実施料率以外の共有者間の便益の供与を計算に入れると実質4%の料率(持ち分比率2分の1に相当する料率なの

で発明の実施料率としては 8%) となると認定し、しかも右料率が定められるに際しては両者間の長年にわたる友好的な関係が配慮されていること等を斟酌して、5%の料率(持ち分比率 2 分の 1 の共有権者に対する賠償額なので、発明ベースでは 10%に相当)をもって賠償額と算定するものもある(東京地判平成 8.10.18 判時 1585 号 106 頁[鉄筋コンクリート有孔梁の補強金具])。

かつては、反対に、たとえば過去の約定例における実施料額が一般の相場に比して高額である場合に、それを減額して(おそらく裁判所の主観としては「客観的に」相当な)実施料額を算出しようとする傾向がないわけではなかった³¹⁾。しかし、最近の裁判例では、原告が本件実用新案権を侵害する第三者に対して実施料相当額としてトレー 1 枚当たり 20 銭を支払わせる旨の和解をしていたところ、これに対して、被告が、右金額はトレーによって包装された本体の商品であるシメジ菌の実施料率が約 1.8%に止まること等に比べて不当に高額であると主張したにも関わらず、原告がこの実施料率を下回る料率で実施許諾をしたであろうと認めるに足りる証拠はないことを理由に、1 枚当たり 20 銭が相当であるとした判決がある(前掲大阪地判[包装用トレー審])がある。穏当な判断というべきだろう。この他、金属加工機械に関する技術を外国から導入する際の実施料率は最頻値が 2%、中央値が 3%、平均値が 3.75%であるところ、本件発[*374]明の侵害者にとっての商売上のメリットはあまり大きくないとしつつも、特許権者にとっての本件発明の価値と、節目毎に警告書を送付し、本件訴訟において侵害製品の製造販売の中止を重視する意向を表明した特許権者の姿勢に照らすと、かりに侵害者に対して実施許諾をしたとしても低率での許諾をしていたとは考えられないことを参酌して、4%の実施料率をもって相当と判断した判決がある(前掲大阪地判[環状カッタ])。賠償額が過少となることを防ごうとする努力が顕れた一例といえよう。もっとも、(仮定の)実施許諾契約における想定実施料を、損害賠償額である 102 条 3 項の算定に持ち込むことの可否は別論となる。

第 3 に、最近では、発明の内容等の他、弁論の全趣旨を斟酌すると述べて、かなり自由に賠償額を決定する判決が増えている。高額の約定例などが示されない場合には、一般的な相場や国有特許実施契約書における実施料額が参酌されて 2~5%辺りが落とし所となっていた従前の裁判例³²⁾と異なり、高率の実施料が認定されることも少なくない。たとえば、10%(前掲東京地判[ヒンジ]), 8%(東京地決平成 12・6・6 判時 1712 号 175 頁[フィルム一体型カメラ], 東京地判平成 12・8・31 平成 8(ワ)16782[レンズ付きフィルムユニット]), 7%(東京地判平成 10.3.30 判時 1646 号 143 頁[硬化性樹脂被覆シート材料])など(その他の例として、大阪地判平成 4.7.23 判例工業所有権法(2期版)2399の 263 頁[海苔送り機構], 京都地判平成 12.9.28 判例工業所有権法(2期版)5469の 177 頁[搬送ローラのガイド装置], 大阪地判平成 12.10.24 判タ 1081 号 241 頁[製パン器], 東京地判平成 13.5.22 判時 1761 号 122 頁[電話用線路保安コネクタ配線盤装置], 東京地判平成 13.12.21 判例工業所有権法(2期版)2247の 80 頁[帯鋼の巻取装置], 大阪地判平成 14.4.16 判時 1838 号 132 頁[筋組織上こんにゃくの製造方法], 不当利得返還請求につき、大阪地判平成 4.7.23 判例工業所有権法(2期版)2399の 287 頁[シート状物の取出装置], 東京地判平成 11.9.29 判例工業所有権法(2期版)2389の 96

頁[巻返し装置]、大阪地判平成 13.10.18 判例工業所有権法(2期版)2293の656頁[掘進機]、大阪地判平成 14.4.11 平成 11(ワ)3857[ニカルジピン持続性製剤用組成物 1 審]、出願公開に基づく補償金請求権に関し、京都地判平成 12.7.18 平成 8(ワ)2766[五相ステッピングモータの駆動方法 1 審]。

こうした柔軟な算定手法は、賠償額を高める方向にばかり働くのではなく、経済的な価値の乏しいと思料される発明について、料率を減じることにつながる場合もある。塩素臭を抑えた競合製品の登場により侵害製品のシェアが低下し、侵害者が非侵害の新製品に切り換えたという事情がある場合、侵害製品の需要者は特許発明の香りの効果よりも、こすらずにかびを落とせるという効用に着目して購入したと考えられ、その高いシェアは侵害者の販売促進の努力により維持されていた、と認定して、1%を相当とする判決(東京地判平成 11.11.4 判時 1706 号 119 頁[芳香性液体漂白剤組成物])、業界の相場や国有特許実施契約書も参考としつつ、一部の構造に関する改良考案に過ぎず、別考案に比すると価値が低いことを考慮し、1.5%を相当とした判決(東京地判平成 8.12.20 判例工業所有権法(2期版)5473の196頁[ヒンジ])がある(その他の例として、東京地判平成 9.1.24 知裁集 29 巻 1 号 1 頁[自走式クレーン(意匠)])。

いずれについても、むやみに一般の相場に依拠して抽象的な算定を行う従来型の手法³³⁾と異なり、具体の事案に応じた妥当な賠償額を弾き出そうとする努力として評価すべきであろう。従来は、他に資料がない場合には、販売価格の 2~4%を基準率とする国有特許実施契約の実[*375]施料の算定方式に依拠する判決が多かったが³⁴⁾、最近では見掛けることがほとんどなくなった。

5. 特許法 102 条各項の関係

102 条 1 項と 2 項の関係も問題となる。

侵害者利益額として主張された額よりも、売上減退による逸失利益額として主張された額の方が低額であったという事件で、侵害者が、2 項の推定額は特許権者の主張にかかる逸失利益の額まで減じられるべきであると主張したという事件がある(別の理由で 2 項の推定が否定されたので、問題は顕在化しなかったが、東京高判平成 11.6.15 判時 1697 号 96 頁[蓄熱材の製造方法二審])³⁵⁾。

2 項が逸失利益を推定するという建前を貫徹するのであれば、その逸失利益額が 1 項の推定により明らかになるのであればそちらが優先するという見解が提唱されるかもしれない。しかし、もはや 2 項は、事実上、実施を条件とした利益返還の規定として機能しているという事態を重視するのであれば、特許権者はどちらか高い方を請求しうるのだと考えることが間違いだとはいいきれないであろう。

裁判例でも、予備的請求にかかる 1 項の額は、主位的請求にかかる 2 項の額を上回ることはないということを理由に、それ以上、予備的請求について判断することなく、主位的請求にかかる 2 項の賠償額を認容した判決がある(大阪地判平成 11.7.6 判例工業所有権法(2期版)

5385 の 135 頁[包装用トレー一審]。逆に、損害額に関し 1 項に基づく主張と 2 項に基づく主張が選択的になされていたという事案で、2 項に基づく主張にかかる損害額を上回る金額を既に 1 項の賠償額として認定したから、2 項の侵害者利益に基づく請求は判断する必要がない旨を説く判決もある(東京地判平成 11.7.16 判時 1698 号 132 頁[悪路脱出具一審])。いずれか高額の方を賠償額として認容するということなのである。

なお、主位的請求にかかる 2 項の推定額と予備的請求にかかる 3 項の賠償額につき、後者の方が高額であることを理由に 3 項の請求のみを認容する際に、(侵害者の利益額が年度毎に変動しているため)特定の年度の侵害時期については 2 項の推定額のほうが高額となるが、この年度のみ切り離して 2 項の請求を認容することはできない旨、判示した判決がある(大阪高判平成 12.12.22 平成 11(ネ)2603 等[包装用トレー二審])。しかし、侵害製品が満足した需要毎に異なる算定手法を適用することが可能であるというべきだろう。

注 記

- 1) 田村善之『知的財産権と損害賠償』(新版・2004 年・弘文堂)206～207 頁(初版は 1993 年)。
- 2) 田村・前掲注記 1) 31～32 頁。
- 3) 改正の趣旨については、田村・前掲注記 1) 308～329 頁。改正法の主眼は、低廉に過ぎるとの批判があった従来の損害賠償額に関する問題点を克服するところにあるが、他方で、2 倍、3 倍賠償等の懲罰的賠償制度の採用を見送るなど、損害賠償額が高額に過ぎることのないよう配慮しているという側面がないわけではない。改正法の目指すところは、「適正な賠償額の算定にあると評価することができよう(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成 10 年改正工業所有権法の解説』(1998 年・発明協会)10・16・23 頁も参照)。
- 4) 紙幅の都合上、本稿で触れる余裕のなかった製品の一部に実施部分がある場合、複数の権利が侵害されている場合等々の様々な論点を含めて、裁判例の網羅的な紹介は、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第 3 版・有斐閣・近刊)を参照されたい。また、特に複数の侵害者によって侵害行為が行われた場合の損害賠償額の算定については、別稿を発表する予定である(知的財産法政策学研究 7 号掲載予定)。
- 5) 田村・前掲注記 1) 5～6 頁の指摘を参照(初出は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(1)」法学協会雑誌 108 巻 6 号 857～860 頁(1991[*376]年))。裁判例につき、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(初版・1996 年・有斐閣)277～281 頁。
- 6) これらの判決は、民事 46 部が下したものである。2.4 で後述するように、民事 46 部は、102 条 1 項で推定すべき損害概念を市場機会の喪失と捉えたうえ、競合品が存在したとしても容易には推定の覆滅を認めない立場を打ち出している。権利者が特許発明の実施品を販売しているからこそ、同じく特許発明の実施品である侵害者の製品が開拓した需要(市場機会)は、侵害がなければ権利者のものとなるべきであると擬制することが許されるという発想を採用しているのだろう(民事 46 部の裁判長手が著した三村量一「損害(1) - 特許法 102 条 1 項」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(新・裁判実務大系 4・2001 年・青林書院)291～292・296～297・300

～301頁を参照)。要するに、推定の覆滅を簡単には認めない、それだけ強力な法的効果を発生させる以上、「侵害の行為がなければ販売することができた物」は特許発明の実施品である必要があるということになる。これに対して、通説は、102条1項の推定を民事46部ほどには強いものとは考えていない(2.4参照)。そして、逸失利益の推定規定と捉える以上は、権利者が競合品を販売していれば、1項の推定規定の適用があり、他に市場に競合品が存在すれば、推定の(一部)覆滅を認める立場を採用しているのである。

- 7) 田村・前掲注記1) 313～314頁。小池豊「知的財産訴訟における損害額の算定について」東京弁護士研修センター運営委員会編『平成14年度秋季弁護士研修講座』(2003年・商事法務)51～52頁も参照。
- 8) 三村・前掲注記6) 295頁も参照。
- 9) この論点について詳しくは、田村・前掲注記1) 330～339頁を参照。
- 10) ただし、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点」永井紀昭＝安江邦治＝岩崎幸邦『知的財産権 その形成と保護』(秋吉稔弘喜寿・2002年・新日本法規)312～314頁は、日本法は填補賠償の原則を採用しているという理解の下、102条1項の定める逸失利益が損害概念の基本形であり、それが否定されたにも関わらず3項の賠償を認めることは許されない旨を説く。
- 11) 侵害者の非侵害製品を含むが、特許権者の製品は含まない。大阪地判平成12.2.3平成10(ワ)11089[薬剤分機用紙管一審]、大阪高判平成12.12.21判タ1072号234頁[同二審]を参照。
- 12) 鎌田薫「特許権侵害と損害賠償」CIPICジャーナル79号22頁(1998年)、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正工業所有権法の解説』(1998年・発明協会)19頁、田村・前掲注記1) 318頁、山本雅史「損害賠償に関する平成10年特許法改正のポイントと論点」清永利亮＝設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系26・1999年・新日本法規)270頁、茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリ1162号51頁(1999年)、尾崎英男「特許権侵害の損害賠償」東京弁護士会弁護士研修委員会『特許権侵害訴訟の実務』(2000年・商事法務研究会)123～124頁、やや限定的ながら、小池豊「知的財産訴訟における損害額の算定について」東京弁護士研修センター運営委員会編『平成14年度秋季弁護士研修講座』(2003年・商事法務)52～53頁。
- 13) 以上、紹介した判決は、東京地判昭和10.10.12知裁集30巻4号709頁[シメチジン製剤]を除き、全て東京地裁民事46部が下したものである。同部の裁判長の著した三村・前掲注記6) 291～293・296～299頁にその立場がよく示されているので、参照されたい。また、好意的に評価するものに、嶋末和秀「特許法102条1項の解釈・運用に関する下級審判決の動向」知財管理53巻2号(2003年)190頁がある。
- 14) 市場機会の喪失という概念は、相当な対価額の賠償を定める特許法102条3項に関して、田村・前掲注記1) 213～218頁が提唱したものである(初出は、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償(4・完)」法学協会雑誌108巻10号1563～1565頁(1991年))。最近の学説では、この種の規範的な損害概念をもって1項が前提としている損害概念に当てはまるものが少なくない(森田

宏樹「知的財産権侵害による損害賠償に関する規定の改正の方向」『知的財産侵害に対する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究報告書』(知的財産研究所・1998年)39～41頁, 鎌田・前掲注記12)16～17頁, 沖野眞己「損害賠償額の算定特許権侵害の場合」法学教室219号62頁(1998年), 茶園・前掲注記12)52頁)。

筆者の立場を示しておけば, 102条4項本文(本注では, 便宜上, 条文番号は1998年改正後の現行法のものを掲げる)が3項の損害を超[*377]える損害の賠償を妨げないと規定しているので, これを根拠として, 市場機会の喪失という規範的損害の賠償を認める102条3項の相当な対価の賠償とは別に, 逸失利益の賠償も選択的に請求できる, と解していた(田村・前掲注記1)246～247頁)。もっとも, 当時は, 売上減退による逸失利益の賠償は, 102条3項の相当な対価額の賠償に吸収されると理解していた(田村・前掲注記1)224・247頁)。しかし, 新たに逸失利益の推定規定, しかも, 「実施の能力」がない場合や「販売することができないとする事情」があるときは, その事情に応じて損害がないとする規定である102条1項が新設された現在は, 同項について市場機会の喪失という損害概念を当てて(因果関係がない場合でも損害賠償を認める)3項とは異質なものを混入させるべきではないと考えている。結論として, 1項は逸失利益の賠償に関する推定規定であって, 市場機会の喪失という損害概念とは関係ない, ゆえに, 権利者は1項と3項(2項で推定される)の損害を選択的に主張できると解している。この立場の下では, 1項但書きにいう「販売することができないとする事情」とは, まさに因果関係を(一部)否定する事情だということになる

- 15) 田村・前掲注記1)225～226頁は, 特許法102条2項(現在の3項)の解釈として, 侵害行為がなかったとしても, 当該市場機회를権利者自身の実施により満足しえなかったと思料される場合＝因果関係を欠く場合には, 利益全額ではなくその何割かが権利者に帰属するに止まる旨を説いている。
- 16) 竹田和彦『特許の知識』(第7版・2004年・ダイヤモンド社)328～329頁の指摘も参照。
- 17) 三村・前掲注記6)298～299頁も参照。
- 18) また, 判旨のような市場機회를媒介とする損害概念を知的財産権一般に採用させるとすれば(侵害者利益額の推定規定である特許法102条2項に対応する著作権法114条2項につき, 東京地判平成12.12.26平成11(ワ)20712[キャンディ・キャンディIV]), 侵害者が侵害製品に施したキャラクターが他人の著作物に該当し, 著作権法の保護を受ける場合(本件では, 侵害製品にはウルトラマン等のキャラクターが配されていた), 本来, キャラクターに起因する売上増加分は著作権者に帰属すべき金額である, と理解することになるのではあるまいか。
- 19) 筆者の見解はこれとは異なる。詳細は, 田村・前掲注記1)34～40, 230～235頁を参照。なお, 筆者とは立場を異にするが, 特許に比して, 存続期間が長い著作権の侵害事件では, 特許法102条2項に対応する著作権法114条2項の解釈として, 侵害時に著作権者が著作物を利用していなくとも保護期間満了までに著作物を利用する可能性がある以上, 同項が適用される旨を説く判決が現れている(田村善之『著作権法概説』(第2版・2001年・有斐閣)324頁)。
- 20) 推定の一部覆滅を容易に認めるべきであるという提言と抱き合わせであるが, 肯定説として, 高

松宏之「損害(2) - 特許法 102 条 2 項・3 項」牧野 = 飯村編・前掲注記 6) 308 ~ 310・319 頁。

- 21) 増井 = 田村・前掲注記 5) 342 頁所掲の裁判例の他, 京都地判平成 12.9.28 判例工業所有権法 (2 期版) 5469 の 177 頁 [搬送ローラのガイド装置]。
- 22) 増井 = 田村・前掲注記 5) 342 頁所掲の裁判例を参照。
- 23) 田村・前掲注記 1) 235 ~ 240 頁 (初出は, 同・前掲注記 14) 1600 ~ 1606 頁)。
- 24) この点に関しては, 安江邦治「利益の額の推定規定における利益の額について」清永利亮 = 設楽隆一編『知的財産権』(現代裁判法大系 26・1999 年・新日本法規) 243 ~ 244 頁の指摘も参照。
- 25) 権利者側の限界利益説の問題点を指摘しつつ, 侵害者側の限界利益説に与するものとして, 高松・前掲注記 20) 315 頁。

たしかに, 1998 年改正後は, 逸失利益額の証明が困難であることの救済は 1 項に任せ, 2 項に関しては, 侵害の抑止のために侵害者の利益を掃き出す制度 (制裁を根拠とする準事務管理に近い) に純化させる考え方が現れても不思議はない。そのような発想の下では, 2 項においては, 権利者の逸失利益とは無関係に, 侵害者がどのような利益を取得しているのかということに着目した取扱いがなされることになるかもしれない。もっとも, 筆者としては, あくまでも損害賠償が問題となっている以上, 定型的に賠償額に不足を生じるような解釈論を採用することには依然として反対である (田村・前掲注記 1) 323 頁 (初出は, 同「損害賠償額に関する特許法等の改正について」知財管理 49 巻 3 号 338[*378]頁 (1999 年))。
- 26) 増井和夫 = 田村善之『特許判例ガイド』(第 2 版・2000 年・有斐閣) 345 頁所掲の裁判例を参照。
- 27) 増井 = 田村・前掲注記 26) 350 ~ 354 頁参照。
- 28) 田村・前掲注記 1) 213 ~ 232 頁 (初出は, 同・前掲注記 14) 1575 ~ 1593 頁)。
- 29) かつては, この種の裁判例が少なくなかったことにつき, 増井 = 田村・前掲注記 26) 351 ~ 352 頁。
- 30) 田村・前掲注記 1) 222 頁の指摘を参照 (初出は, 同・前掲注記 14) 1583 ~ 1584 頁)。
- 31) 増井 = 田村・前掲注記 20) 352 ~ 353 頁。
- 32) 増井 = 田村・前掲注記 20) 352 ~ 353 頁参照。
- 33) 増井 = 田村・前掲注記 26) 351 ~ 352 頁所掲の裁判例を参照。
- 34) 増井 = 田村・前掲注記 5) 287 頁と同・前掲注記 26) 352 頁所掲の裁判例を参照。
- 35) 学説には, 侵害者は, 1 項の損害額を主張, 立証して, 2 項の推定を免れうると説くものもある (小池・前掲注記 10) 307 ~ 308 頁)。