

特許権侵害による純利益額を損害額と推定した事例
デュボン事件

田村善之

[*116]

東京地裁平成2年2月9日判決

(昭和56年(ワ)第3939号,イー・アイ・デュボン・ド・ネモアース・アンド・コンパニー対東邦顔料工業株式会社,特許権侵害差止等請求事件)

判例時報1347号111頁

[参照条文] 特許法102条

〔事実〕原告Xは、シリカ被覆クロム酸鉛顔料に関する特許権と、その改良特許であるクロム酸鉛顔料およびその製法に関する特許権を有している。Xは、被告Yが、昭和53年1月1日から昭和61年3月末日までの間、Xの特許権を侵害するクロム酸鉛顔料組成物(被告製品)を製造販売したと主張して、損害賠償の請求を提起した。

Xは、特許法102条2項の実施料相当額と、同条1項の利益額のどちらか多い方の額を損害として請求。全損害額の一部、計10億6600万円と遅延利息の賠償を求めている。ちなみに、102条2項に関して、Xは、本件特許権について、訴外Aに対して、製品年間350トン製造販売することについての対価として年間1億2000万円(製品1kg当たり約342円85銭相当)を支払うことを内容とする実施許諾契約(1981年4月28日付け)を締結しているという事実に基づいて、本件特許権の実施料相当額は製品1kg当たり350円であると主張した。また、102条1項に関しては、同項にいう「利益の額」とは、売上高から売上原価を差し引いて得られた売上総利益から、製品運賃と販売費を控除した額とみるべきであり、この額からさらに一般管理費、営業外損益および特別損益を控除した額を純利益額と考えるべきではない、と主張した。「侵害行為に直接関係のある費用は控除してよいが、それと関係なく生じている一般管理費や営業外損益等を控除するのは妥当ではない」ともいう。

〔判旨〕請求一部認容。判旨は、被告製品は特許権の技術的範囲に属すると認定した後、損害額について、以下のように判示した。

一 特許法102条2項に関して。

『実施料率(第3版)』(発明協会発行)によれば、被告製品が属する無機化学製品の分野についての特許権等の実施料率[*117]の平均値は4.78%で、最頻値は5%である等のこと、被告製品の昭和53年1月から同60年3月までの間の1kg当たりの平均販売価格が809円13銭であり、Xが主張する実施料相当額(350円)はこの被告製品の平均販売価格の約43.2%に相当すること、同期間の被告製品の売上高の合計額は28億9635万余円であるのに対し、被

告製品の売上原価の合計額は 22 億 6684 万余円であって、原価率は 78.3%であること、等々の事情を斟酌。「前示被告製品の販売価格の 43.2%に当たる金額を実施料相当額と認めることは、実情に添わないものというべきであり、また、前示無機化学製品の分野についての特許権等の技術援助契約における実施料率の具体例に照らしても、X主張の実施料相当額をもって直ちに本件発明の実施料相当額に当たると認めるのは相当ではない」。しかしながら、訴外 Aとの間に本件特許権について高額の実施料を定めた実施許諾契約が存在すること、また昭和 53 年 1 月から同 59 年 3 月までの被告製品の製造販売行為による純利益の額が後述するように被告製品の総売上高の 5.3%であることを斟酌して、「本件発明の実施料相当額は、前示実施料率の具体例の中の最頻値である 5%と認めるのが相当である」。

二 特許法 102 条 1 項に関して。

推定されるべき利益額に関して、依拠すべき鑑定において認定した利益の額が、売上高から売上原価を差し引いて得られた売上総利益から、さらに販売費、一般管理費、営業外損益および特別損益を差し引いた「純利益」である点について、以下のようにいう。「同鑑定においては、Y が被告製品を製造販売した各期間ごとに、給料、賞与その他の人件費、通信費、旅費交通費及び賃借料等の諸費用を一般管理費として計上し、また、支払利息、割引料及びその他の営業外費用から受取利息及び雑収入等の営業外収益を差し引いたものを営業外損益として計上し、これと昭和 53 年 3 月期に発生した特別損益について、いずれも Y の総売上高に対する被告製品の売上高の割合により案分して計上していることが認められ、右認定の事実によれば、右の諸費用は、いずれも被告製品の製造販売行為と関係なく生じている費用であるということはず」、したがって、X の前記主張は採用しえない。

その結果、被告の純利益額が売上高の 5%を上回る場合にのみ、その利益額が損害額であるとされ、また、そうでない期間および営業終了により X が本件特許権を実施していないことが明らかとされた期間については、実施料相当額として売上高の 5%が損害額であるとされ、計 2 億 2509 万余円と遅延利息の賠償が認容された。

〔評釈〕 判旨反対。

一 特許法 102 条 1 項にいう「利益の額」の意味について。

従来の学説は、1 項の利益の意味に関して、売上高から製造原価を控除した「粗利益」か、それとも粗利益からさらに当該売上高を得るために必要とされたその他の販売費および一般管理費を控除した「純利益」ということを議論しており、「純利益」と解する説が多い。裁判実務では、「粗利益」の算定をなすものも見掛けられるが、抽象論としては多くの判決が「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」というと説く判決がある(田村善之・知的財産権と損害賠償(1993 年・弘文堂)236～241 頁参照)。

しかし、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ると考えられる。1 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 1 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。このような帰結は不当と考えるのであろう、学説には、本来1項の利益額は「純利益額」であるけれども、「粗利益額」から控除すべき費用の立証責任は侵害者にあると解する説がある(畑郁夫「ハンド付溶剤判決評釈」馬瀬文夫古稀・判例特許侵害法(1983年・発明協会)745~747頁)。大阪地判昭和60.6.28判タ567号284頁(エチケットブラシ)も、同旨を説く。「蓋し、原告側には、被告が得た利益を立証するためには文書提出命令の申立(商標法39条、特許法105条)をすることができるが、これにより立証できるのは、侵害品の製造・販売数量、販売価格、製造・仕入原価など粗利益額を把握できる資料に止まることが多く、そうした場合、被告の得た利益額の立証責任が原告にあるからといって、さらに原告側に被告の利益となる純利益額算出のための減額要素の挙証義務を負わせ、その資料の提出がないからといって、損害額についての立証がないとしたのでは、かえって商標権侵害訴訟における原告の損害額の立証の困難性を緩和するために特に設けられた右推定規定の活用が著しく困難となり、右推定規定が設けられた立法趣旨にも反する結果となるからである」。

このような中で、本判決は、売上総利益から、売上原価、製品運送費、販売費を控除した額を1項の推定額とすべしという原告の主張を退け、「純利益」の額を損害額と推定したわけであるが、注意しなければならないのは、結局、推定を認めた本判決をして、従来いわゆる「粗利益説」を否定したものと対立して[*118]位置付ける必要は毛頭ないということである。その意味で、「純利益」額が不明な場合に1項の推定を否定した東京地判63.4.27無体集20巻1号209頁(レイ・ヴィトン)(ただし商標法38条の事例)と本判決とは、厳密には区別されるべきものである。すなわち、従来粗利益説は、あくまで、侵害行為による純利益が不明な場合に、いわば便法として「粗利益」額について1項の推定を認める見解を説いているにすぎず、本件のように、「純利益」額が明らかになった場合にまで、粗利益額の推定を維持する見解では必ずしもないからである(特に畑・前掲)。本判決はあくまで純利益の推定を認めた判決でしかなく、「粗利益」額は明らかであるが「純利益」額が不明であったというような事案(前掲大阪地判(エチケットブラシ))において、1項の推定を認めるかどうかということについては何ら判示していない、と捉えるのが正確であろう。

要するに、「純利益説」であろうが、「粗利益説」であろうが、従来議論の、最も望ましい推定額は「純利益」額であって「粗利益」額ではないのだという理解を前提にしているのである。しかし、1項の推定されるべき損害を逸失利益の中に見出す従来多数説は、結局、侵害がなかりせば侵害製品の代わりに特許権者の製品が製造販売されたであろうことと、侵害者の単位当たりの「利益」と権利者の単位当たりの「利益」がほぼ同額となること、の2点に推定の合理性を求めているのであるから、その場合に、逸失利益の意義を正確に把握しておかなければならないはずである。

具体例で考えてみよう。侵害行為にも拘らず、 n 個の製品の製造販売に成功した特許権者を措定する。話を簡単にするために、侵害により逸失した売り上げ数は1個であったと仮定しよう。この場合、特許権者に賠償されるべき逸失利益は、特許権者がこの製品を製造販売したと

すれば得られたはずの利益であるから、 $n+1$ 個目の製品を製造販売したと想定した場合の利益額となる。この利益額を算定するにあたっては、 $n+1$ 個目の製品を製造販売するためのみに要する費用を控除することになる。ところで、費用には、製品の製造販売個数によって変動する費用と、変動しない費用がある。地代や家賃、さらには一般管理費の多くのものは、製品を n 個製造販売しようが、 $n+1$ 個製造販売しようが、支出額に全く変動がない場合がある。これを固定費用と名付けよう。もし、逸失利益の算定に当たって、これらの固定費用を $n+1$ 個目の製品に関しても割り付けて利益額から控除してしまうと、特許権者が $n+1$ 個目を製造販売したとすれば得られたはずの利益額よりも、控除分だけ過少な額を算定してしまうことになる。したがって、逸失利益の算定に当たって、 $n+1$ 個目の製品に関する固定費用を控除することは許されない。この例で逸失した製品の個数が複数個になった場合にも全く同様である。 n 個製造販売した後で、 m 個逸失したのであれば、 n 個製造販売した後に m 個を製造販売するのに必要な費用のみが控除される。

右の例において、先に示した「純利益説」が、どのような額を逸失利益とするのか必ずしも明らかではないが、かりに、特許権者が n ないし $n+1$ 個の製品によって得ることができた売上高から、売上原価の他、販売費や一般管理費など全ての費用を控除し、得られた総利益額を平均して製品 1 個当たりの純利益額を算定し、これが賠償されるべき純利益であると考えているのだとしたならば、それは誤りである。 $n+1$ 個の製品を製造販売した場合に、1 個当たり平均してどれだけの費用が掛かっているかということと、 n 個の製品を製造販売した後で、 $n+1$ 個目の製品を製造販売することのみに掛かる費用を算定することとは、全く別の問題である。そして、逸失利益で問題にすべき費用は前者の費用ではなく、後者の費用、すなわち限界費用である。往々にして、 $n+1$ 個目の製品を製造販売するためには、労働力や設備等を増強する必要がなく、限界費用は製品の製造原価のみということがある。このような場合には、逸失利益の額は「粗利益」そのものということになる。たかだか荷作費や運送費が控除されることがあるに過ぎない。そもそも、特許権者は最初に資本を投下して労働力や設備等の生産体制を整えたうえで、その回収のために製品を製造販売していることがあるのである。回収額からこれら投下済の資本を控除してしまうと、永遠に投下資本の回収ができなくなる。 $n+1$ 個目の製品の製造販売をするために新たに労働力や設備を増強する必要があるという場合のみ、それにかかる費用が控除されるに過ぎない(古城春実「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(2)」、発明 86 巻 2 号(1989 年)45 頁参照)。

このように、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のである。権利者が新たに一般管理費を投入することなく、製品の「粗利益」をもって投下資本を回収しようとしている場合にも、「侵害者が」自己の製品の製造に一般管理費を新たに要したということを理由にその費用の控除を認める「純利益」説は、論理的に破綻していると言わざるを得ない。これに対して、「純利益説」の中には、侵害による「純利益」とは、各製品ごとに掛かる「純利益」を指してお[*119]り、「粗利益」になることもあるとの理解があるようだが、それでこの問題が解決されるわけではない。なぜ

ならば、逸失利益において問題にすべきなのは、侵害者が各製品からいかなる利益を得ているかではなくて、権利者がいかなる利益を得ているかということだからである。くわえて、本件に関しては、被告の「粗利益」率は大きな変動もなく推移しているところ、一般管理費や営業外費用の影響のためか「純利益」率は 15.2%から損失に至るまで大きく変動しているということを描き得る。このような、おそらくは原告の被害状況とはあまり関係がないと推測されるようなファクターの変動により、原告の損害の推定額が大きく左右されてしまうことの妥当性を、「粗利益説」も含めて、従来の学説は再考してみる必要がある。

二 実施料額の賠償について。

本判決は、本件特許権と同じ無機化学製品分野についての実施料率の例を基準に、その他の事情を斟酌して、5%をもって 102 条 2 項の実施料相当額であると断じている。以下、その判断過程を吟味してみよう。

まず、本件特許権に関する実施料の約定例を基準とした原告主張の相当額 1kg 当たり 350 円については、同分野の実施料率例(最頻値 5%、平均 4.78%)に比したうえで、相当ではないと判断している。だが、特許発明の価値というものには千差万別であるところ、当該特許発明の具体的な個性を反映した実際の約定例に比して、同分野とはいえ当該特許発明の具体性を捨象した一般の抽象的な相場の方が当該特許発明の真の価値を反映したものとなりうるのか、というそもそもの疑問がある。

もちろん、本件で問題となった約定例は一件限りの実施契約であるから、それが実施契約当事者の特殊な関係を反映して不相当に高額であるという場合もありうる。その意味で、もしかすると頼りになるのは、被侵害特許発明によって得ることができる利益を如実に示している侵害者利益であるということになるのかもしれない。実際、侵害者利益を斟酌する判決がないわけではなく(田村・前掲 25 頁参照)、本判決もまた被告の利益率を顧慮している。すなわち、前記 350 円という額が被告製品の販売価格の 43%を占め、その原価率(78.3%)に比して、実情に合わない、そして、被告が本件特許権の侵害行為により得た「純利益」率が平均 5.3%であったことをも参考にして、5%をもって相当な実施料額である、というのである。しかし、少なくとも後者に関しては、「純利益」を基準とすることには一考を要する。2項で問題となっているのは、侵害された特許発明を利用する機会に関する侵害者にとっての価値ではなく、特許権者にとっての価値なのではなからうか(田村・前掲 213 頁)。そうだとすれば、特許権者自身にとっては新たに一般管理費その他の営業外費用を投ずる必要がないというような場合には、むしろ「粗利益」の方を斟酌すべきであるということになる(田村・前掲 226~227 頁参照)。いずれにせよ、2項において侵害者利益額を顧慮することができるならば、1項の推定すべき損害には2項の損害は含まれないとする伝統的な暗黙の前提についても再検討が要請されよう(田村・前掲 27 頁)。

さらに、2 項の枠外の問題であるとは思いますが、侵害者である被告がかりに侵害行為に及ばずに、特許権者である原告に許諾を求めていたとしたならば、どのような実施料を支払わなければならなかったのか、という問題設定を行う必要がある。特許権を侵害したことにより相当な

実施料額を賠償しなければならなくなったとしても、かりにその賠償額が、適法に許諾を求めていたとしたならば支払わなければならなかったであろう実施料額よりも過少なものとなってしまったとしたならば、侵害者にやり得を許すことになる。具体的には、たとえば、かりに本件の特許権者である原告が訴外会社と締結したような約定でないかぎり、実施許諾をなすことはないという方針を採用していたとした場合に問題が生じよう。しかし、ひるがえって考えてみれば、このような想定約定実施契約の実施料額は、侵害なかりせば特許権者にとって得べかりし利益であったとして構成しうるから、逸失利益の一種として、民法 709 条を根拠に、2 項とは別にその賠償を認めることができるのではなかろうか(特許法 102 条 3 項第 1 文参照)。このような帰結は、場合によっては不相当に高額な賠償額を支払わされることになり、侵害者にとって酷な事態をもたらしかねないという懸念があるかもしれないが、軽過失侵害者について裁判所の裁量により賠償額の減額を認める 102 条 3 項第 2 文の制度を活用するという対処が可能である(以上につき、田村・前掲 249～257 頁参照)。

三 以上、1 項の推定対象である損害概念、あるいは、2 項が予定している損害概念という前提問題にはあまり立ち入った検討を行わずに議論を展開した。その検討は、田村・前掲に譲る(たとえば、新たな解釈論の見取図として、同 208～211 頁参照)。