特許権侵害における 損害賠償額の適正な評価に向けて

平成30年3月

編

特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」 デロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社

はじめに

特許権が侵害された場合の最後のよりどころは、紛争処理システムであるところの訴訟制度である。訴訟制度を通じて特許権が実効的に保護されなければ、新たな発明を生み出すインセンティブが生じず、発明が社会全体で活用され、さらに再投資されるという知的財産創造のサイクルが機能しなくなるおそれがある。

この点について、特許制度の活用によるイノベーション創出に向けて、ビジネスの実態や ニーズを反映し、特許権者及び侵害者の両者に納得感のある適切な損害賠償額を実現する ことの必要性が指摘されている。そして、弁論主義に基づく我が国の訴訟制度において、 納得感のある合理的な損害額認定のためには、紛争当事者の用意する損害額の算定根拠等 の主張立証によるところが大きいといえる。

そこで、特許訴訟における損害賠償額を認定する上で考慮すべき要素について、日本及び 諸外国の裁判例に現れ、又は訴訟外のライセンス交渉時に検討される考慮要素を調査し、 発明へのインセンティブの付与と発明の利活用の推進のバランス等について、法と経済学 の観点を含む見地から検討することで、もって、紛争当事者が損害賠償額を適正に評価す る際に有用な基礎資料の作成することを目的として、ワーキンググループ(特許権侵害に おける損害賠償額の適正な評価WG)を設置し調査及び検討を行った。

具体的には、公開情報調査、国内ヒアリング調査及び主要諸外国への海外質問調査を進めるとともに、これらを基に有識者・実務者により構成される委員会にて検討を行った。本報告書はこれらの内容を取りまとめたものである。

本報告書の執筆に当たっては、委員会委員である末吉亙氏、岡田誠氏、加賀谷哲之氏、上柳雅誉氏、窪田充見氏、萩原恒昭氏、三村量一氏から大変貴重なご意見をいただいた。また、本調査にご協力いただいた我が国企業の知財部門担当者や海外主要国の知財専門弁護士の諸氏のご意見は資料編にまとめたが、本報告書の執筆において大変参考となった。ここに改めて御礼を申し上げる。

2018年3月



要約

T. 序

- 1. 背景・目的
 - ・特許権の活用によるイノベーション創出に向け、ビジネスの実態やニーズに即した権 利者及び侵害者双方に納得感のある適切な損害賠償を実現することが必要といえる。
 - ・統計では、日本での裁判所が認定する損害の認容額の水準について、米国との比較では低いが、他の主要国との比較においては日本の認容額が著しく少額とは言い難い。 また、米国においては陪審制度によって高額の認容額が認められる場合があるなど、 厳密な比較が困難な側面もある。
 - ・日本では認容額が低く損害の補償や侵害抑止が不十分であり、懲罰的賠償制度の導入 を検討すべきとの意見があるが、不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則(填補賠 償)と相容れないとの最高裁判決や産業界の意見等から、慎重な検討が必要といえる。
 - ・そこで、特許権侵害における損害賠償額を認定する上で考慮すべき要素について検討 し、紛争当事者が損害賠償額を適正に評価する際に有用な基礎資料の作成を目的とす る。

2. 実施方法

(1)公開情報調査、(2)国内ヒアリング調査、(3)海外質問調査、(4)委員会での検討

Ⅱ. 基本的な損害理論

- 1. 民法第 709 条と差額説
 - ・民法第709条では、損害額の算定において、差額説(不法行為の有無による財産状態の差)が通説である。

2. 特許法第102条による推定

- ・特許法では、特許法第 103 条による過失の推定、及び 特許法第 102 条による損害額 の推定により、立証負担が軽減されている。
- ・特許法第102条第1項又は第2項では、それぞれ権利者又は侵害者の利益を基礎に「逸 失利益」の額を損害額として推定する。
- ・特許法第102条第3項では、「実施料相当額」を損害額として推定する。
- ・米国特許法では推定規定は存在しないが、逸失利益の主張は、通常、パンデュイット テスト(特許訴訟において逸失利益を認める場合のチェックリスト)に照らして検討 され、これが認められない場合、合理的実施料の補償を受けることとなる。

3. 弁護士費用等の損害賠償

・弁護士費用等について、日本では敗訴者負担が直ちには認められず、相当因果関係があるものとして認められるのは一般に損害認容額の約1割といわれるが、実際の弁護士費用等がこれを超える場合には損害が実質的に填補されない。

Ⅲ. 逸失利益

- 1. 逸失利益の考え方
 - ・一般的な経済理論として、逸失利益の額の算定では、販売数量の低下だけでなく、価格低下による影響を受ける点も考慮可能である。
- 2. 逸失利益の算定プロセスの概要
 - ・逸失利益の額の算定方法としては、特許法第 102 条第 1 項又は第 2 項に基づく方法か 否かによって大別できる。
- 3. 逸失利益の算定の枠組み
- (1) 特許法第 102 条第1項又は第2項による算定
 - ・侵害者の売上げを基礎とする方法

逸失利益=侵害者の販売数量×権利者(第1項)又は侵害者(第2項)の単位あたり利益

※利益は限界利益(売上から変動費を控除した利益)を用いる。

- ・市場シェア法 (市場シェアに比例して権利者が侵害売上の一部を達成していたと仮定) 逸失利益 = 侵害者の実際の売上げ $\times \left(\frac{\frac{k\eta 者のシェア}{k\eta 者のシェア + ‡侵害競合のシェア}\right) \times 権利者又は侵害者の利益率$
- ・顧客アンケート調査法 (アンケート調査により顧客の選択への影響等を推定する。)
- (2) 特許法第102条第1項又は第2項以外の算定方法
 - ・前後法(侵害発生前後の価格差を比較する。)
 - ・計量経済学的手法(経済モデルにより逸失利益の額を推定する。)
- 4. 逸失利益の算定における考慮要素
- (1) 市場における代替関係
 - ・権利品(特許権者の特許実施品)と侵害品との代替関係を検討する際考慮すべき要素 の例として下記がある。

①商品間の代替性(用途、価格や数量、需要者の認識や行動等)、②地理的範囲(事業地や需要地、商品特性、輸送手段や費用等)、③交差弾力性(財の価格変化が他の財の需要量へ及ぼす影響)、④非侵害の競合の存在

(2) 権利者の能力

・侵害がなかった場合、生産能力の拡大が可能であったかの考慮要素例として下記がある。

設備投資、増産、流通及び営業体制確保、必要な費用・投資のための資金調達等の実 現可能性

- (3) 特許発明を実施していない部分に係る損害
 - ・対象特許を直接使用していないが関連する部分について請求可能な類型:
 - ①完成品中に特許を使用する機能及び使用しない機能がある
 - ②特許製品と密接に関連する非特許製品のセット販売
 - ③特許製品に係る派生製品(修理部品、スペアパーツ等)

(4) 寄与率

- ・①対象製品の一部分のみが権利者の権利に係るものである場合や、②対象製品に係る 利益のうち特許権以外の要因が寄与する部分がある場合、寄与率が考慮され得る。
- ・米国においては、売上げへの貢献要素として、特許に係る要素と特許以外の要素が存在する場合であっても、実施品の需要が存在し、かつ、非侵害代替品がない場合には切り分け(寄与率の概念に相当)による調整は不要、と判示された。
- ・逸失利益の額の推定は特許発明の価値と因果関係のある不当利得の額を問題としているのではないから、寄与率を特許法第 102 条第 1 項及び第 2 項で反映させることは不適切とする学説もある。
- ・特許法第 102 条第 1 項及び第 2 項における販売数量等に関する減額プロセスの根拠理由と、寄与率の根拠理由とが同様である場合には、同じ事情での二重減額となるとの指摘もある。
- ・寄与率の立証責任は、通常、権利者が負うが、侵害者自身の営業努力やブランド、販売力など、侵害者の要因にまで権利者に立証責任を負わせるのは不公平との意見が多く、証拠収集手続や立証責任の転換に関して今後検討の余地もある。

- IV. 実施料相当
- 1. 実施料相当の考え方
- (1)基本的な考え方
 - ・侵害がなければ権利者は(自社実施が不可能な場合でも)少なくとも侵害者から合理 的な実施料を得ていたであろうという想定が基礎となっている。
- (2) 実施料相当と逸失利益の関係
 - ・侵害者が権利者の実施能力では参入できない範囲(市場や販売能力)で事業を行う場合、異なる損害をそれぞれの手法で推定することとなり、実施料相当と逸失利益の重 畳適用は経済合理性がある。
- 2. 実施料相当の算定プロセスの概要
 - ・実施料相当の額の算定は、ロイヤルティベース(販売価格)と料率の積として求める 方法と、実施料(金額自体)を直接推定する方法に大別される。
 - ※ジョージア・パシフィック基準は、米国において合理的実施料を推定する際の考慮要素として参照されている。
- 3. 実施料相当の算定の枠組み
- (1)ロイヤルティベース及び料率の推定
 - (i) ロイヤルティベースの推定
 - ・全体市場価値法:対象特許が完成品需要を喚起したといえる場合に合理的といえる。
 - ・販売可能な最小権利実施単位:同単位が特定可能かつその需要を喚起したといえる場合に適用される。
 - (ii) 料率の推定
 - ・仮想的交渉:当事者に利益が出る水準の実施料範囲(交渉幅)について、
 - ①下限は権利者の機会費用(自社実施や他社ライセンスよりも利益が出る水準等)、
 - ②上限は実施者が対象特許から得る利益(例:特許技術利用から得られる利益ー代替技術から得られる利益)から設定。
 - ※米国では近年ナッシュ・バーゲニング法(交渉で両者が最も利益が得られる結果を模索する経済学的手法)が採用される例がある。
 - ・比較可能取引に基づく分析:
 - ① 権利者が対象特許と同一又は類似する技術の第三者ライセンスの実施料

適切な事例は少ないが合理的な場合が多い。

- ② その他の比較可能な特許につき第三者間で合意された実施料 日本では業界の平均的実施料率が多く利用されるが、対象技術や製品、市場、当 事者の競争関係等が異なること等から、合理性でない場合も多い。
- (2)「ロイヤルティベース及び料率の推定」ではなく実施料(金額自体)の推定
 - (i) 販売単位当たりの実施料の推定
 - ・料率の推定と同様、仮想的交渉や比較可能取引に基づく分析が使用される。
 - (ii)コストアプローチ
 - ・対象特許の価値を、その特許と同じ効果を持つ代替技術を構築する費用として推定する。
- 4. 実施料相当の算定における考慮要素
- (1)「通常」のライセンス契約での実施料と特許訴訟での実施料相当
 - ・訴訟外の契約では、対象特許の無効化リスクや第三者侵害リスクが存在し、実施料は そのリスクを割り引いたものとなる一方、訴訟では、侵害事実が前提かつ権利の有効 性も明らかとなっており、損害額の算定において、上記リスクを勘案する必要はない。
 - ・しかし現在の裁判実務では平成10年特許法改正趣旨が必ずしも十分に反映されていないとの指摘があり、今後さらなる検討の余地もある。

(2) 寄与率

- ・対象特許以外に価値貢献要因が存在する場合、対象特許が製品の価値に貢献する割合 を適切に反映させるとの考え方である。
- ・ロイヤルティベースが販売可能な最小権利実施単位である場合、料率の算定過程で既 に寄与率の概念が考慮されており、さらに寄与率を乗じることで二重に寄与率が考慮 されることになり、算定される実施料相当が過少なものとなる。

V. 損害算定の専門家

- 1. 米国における専門家の活用
 - 特に事案が複雑な場合等においては、専門家を活用することでより適切な損害賠償額の実現につながるといえる。

・米国では、当事者から依頼を受けた損害算定の専門家(damage expert)が、中立的立場から損害額やこれに係る因果関係について法廷において証言を行うことが多い。

2. 我が国における専門家の活用

- ・より適切な損害額算定のため、我が国でも損害算定の専門家の利用が促進されるべき。
- ・日本では計算鑑定人制度(特 105 条の 2)があるが、この制度は計算に使用する会計数値の特定や正確性の検証を目的とし、損害算定において直面する経済的論点(市場での代替性や寄与率、仮想的交渉における考慮要素など)について意見を求められることは通常なく、利用も少ない。

3. 専門家の業務

- ・損害算定の専門家の業務は、主に以下のように整理される。
 - ①損害の因果関係を含む事実関係の調査と分析
 - ②損害ロジック及びモデルの構築に基づく損害算定
 - ③損害算定に係るコンサルティング
 - ④法廷における証言及び専門家意見書の作成

4. 専門家に求められる能力と資格

・損害算定の専門家に求められる主な専門性やスキルとして、①経済学、②会計、③財務分析及びファイナンス、④データ処理及び統計学、⑤業界の専門性、⑥コミュニケーション能力に整理される。

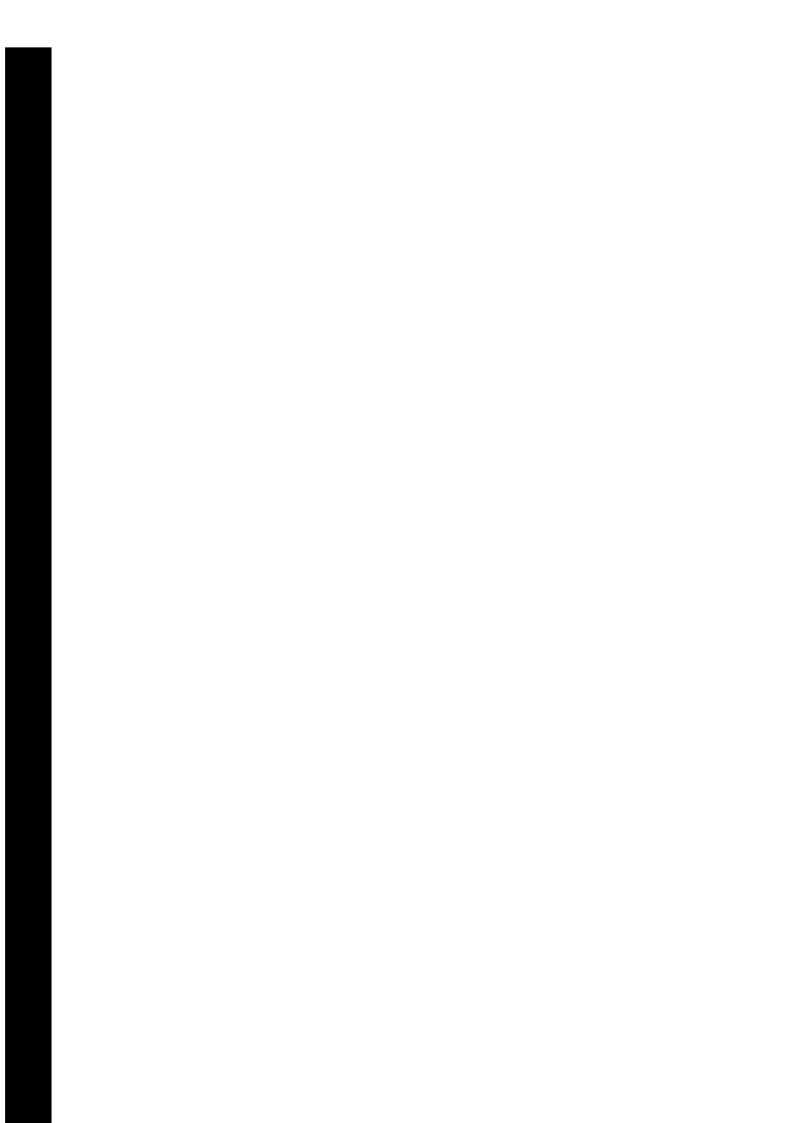
5. 専門家の独立性

・専門家の証言や意見書は、裁判において証拠として採用される可能性を前提としたものであり、独立的立場からの客観的な意見であることが求められる。各専門家は倫理的な基準を内部に持つことが重要といえる。

VI. 総合分析

・逸失利益の額の算定において、侵害売上を基礎とする方法では、権利品と侵害品が完全に代替可能であり、非侵害の競合が存在しないことなどの前提が成立する必要があるが、そのような前提が成立しない場合には、市場シェア法や顧客アンケート調査法が有用な場合がある。

- ・実施料相当の額の算定の際に、我が国では業界平均料率や第三者とのライセンス契約 等の比較可能な取引を参照する方法が一般的であるが、比較可能性の面で重要な問題 がある場合には、米国で広く利用されている仮想的交渉のレンジを推定する方法を検 討する価値がある。
- ・訴訟外の一般的なライセンス契約での額と、特許訴訟での実施料相当の算定額とは、 特許権の無効化リスクや第三者侵害リスクの有無や、契約時期が遅れた場合や係争関 係での和解した場合には契約額が高額となることが多いとの実情を考慮すると、特許 訴訟での実施料相当の算定額の方が高額とすべきケースも多いと考えられる。その場 合には、各当事者は上記リスクに係る調整を加味して主張することが可能といえる。
- ・逸失利益と実施料相当が同時に損害額として認容されることについては、米国では認められるケースが多く、また、我が国について見ても、各判決の事情や経済合理性を 考慮すると、逸失利益の減額事由が特許権者の販売能力や生産能力であった場合等、 個別の事情によっては合理性があるといえる。
- ・寄与率については、客観性を高める手法として、我が国においてもコンジョイント分析などの方法が利用可能といえ、また、逸失利益の算定において寄与率により減額される際には、場合によっては同じ事情により二重減額となり得る点には留意が必要といえる。
- ・米国においては、損害算定の専門家が、会計的側面に加えて、損害算定に係る理論や 方法全般にわたり、当事者から依頼を受けて支援しているが、我が国においても、こ のような専門家の認知度が高まり活用が促進されることで、損害額の算定についてよ り合理的な主張立証が可能になるといえる。



「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」委員会名簿

委員長

末吉 亙 潮見坂綜合法律事務所 弁護士

委 員

岡田 誠 TMI総合法律事務所 弁護士・弁理士

加賀谷 哲之 一橋大学大学院商学研究科 准教授

上柳 雅誉 上柳特許事務所 所長 弁理士

窪田 充見 神戸大学大学院法学研究科 教授

萩原 恒昭 凸版印刷株式会社 執行役員 法務・知的財産本部長

三村 量一 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

(敬称略、五十音順)

オブザーバー

武重 竜男 特許庁 総務部総務課 企画調査官

大出 真理子 特許庁 総務部総務課 企画班長

高田 龍弥 特許庁 総務部総務課 企画係長

小岩 智明 特許庁 総務部総務課 法規班 課長補佐

宇津木 達郎 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

高橋 佳子 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

廣瀬 仁貴 法務省 大臣官房司法法制部 部付

松長 一太 最高裁判所 事務総局行政局 局付

小林 貴茂 最高裁判所 事務総局行政局第一課 課長補佐

事務局

今村 豆 特許庁 総務部企画調査課 課長

松本 要 特許庁 総務部企画調査課 企画班長

足立 昌聰 特許庁 総務部企画調査課 法制専門官

下井 功介 特許庁 総務部企画調査課 企画班 課長補佐

原 大樹 特許庁 総務部企画調査課 企画班 調査係長

関口 嗣畝子 特許庁 総務部企画調査課 工業所有権調査員

貝沼 憲司 特許庁 総務部企画調査課 研究班長

池谷 誠 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

マネージングディレクター

國光 健一 同 シニアヴァイスプレジデント

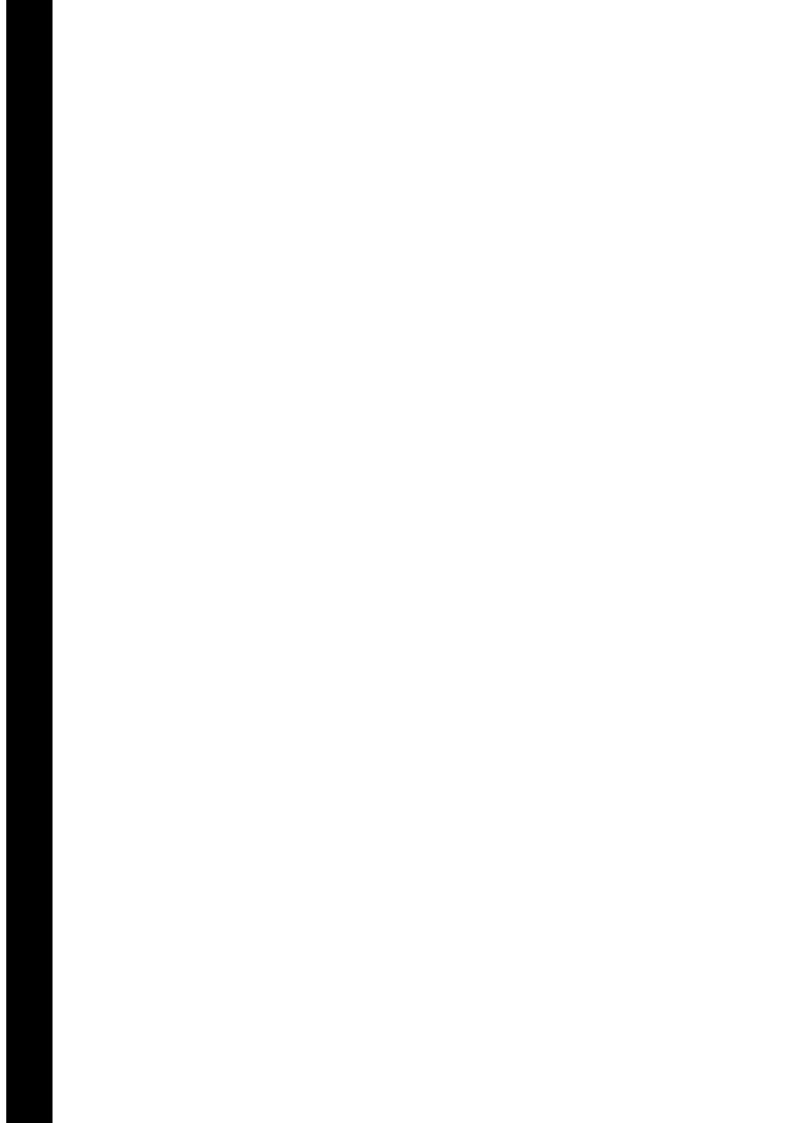
久我 恭子 同 ヴァイスプレジデント

高島 彰浩 同 シニアアナリスト

陳 卓 同 シニアアナリスト

早木 達史 同 アナリスト

福田 彩 同 アナリスト



目次

14	10	W	17
は	し	α)	(_

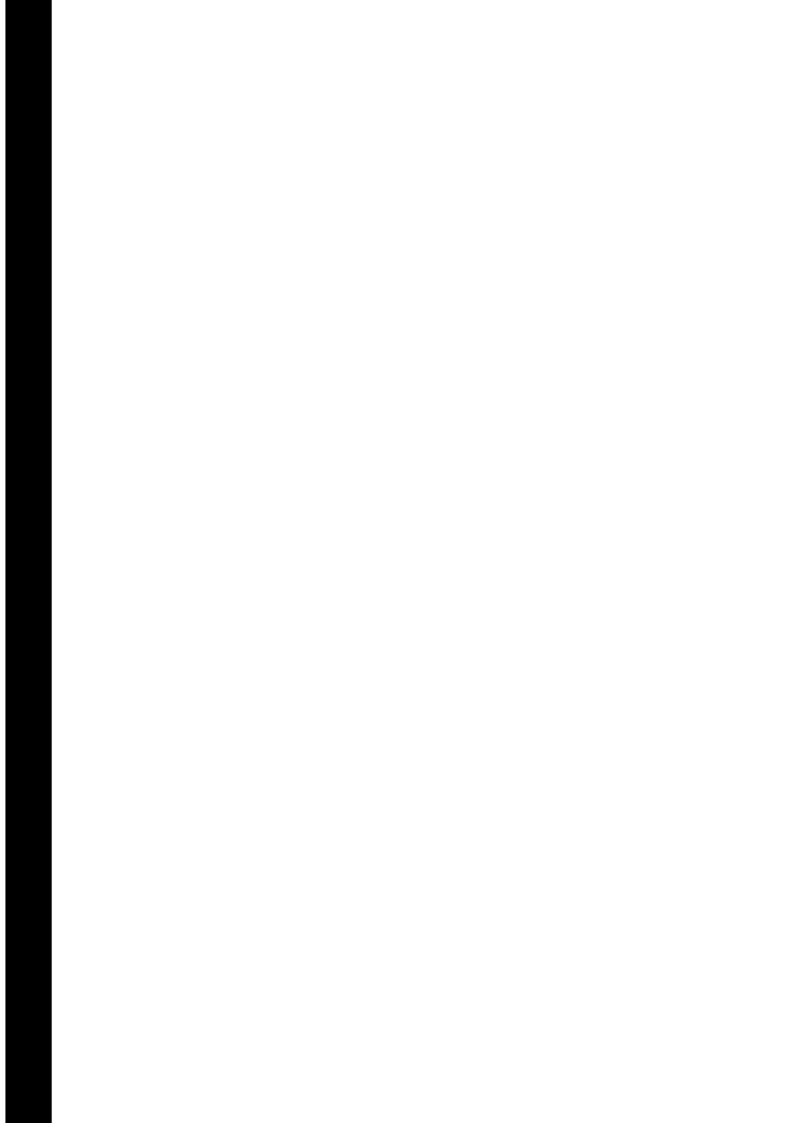
要約

工		\wedge	H	1
娎		会	ユ	海
3	ᅜ	-	$^{\prime}$	17

I.	序	. 1
1	. 背景・目的	. 1
2	. 実施方法	. 4
II.	基本的な損害理論	. 5
1	. 民法第 709 条と差額説	. 5
2	. 特許法第 102 条による推定	. 6
3	. 弁護士費用等の損害賠償	10
III	. 逸失利益	12
1	. 逸失利益の考え方	12
	(1) 基本的な考え方及び経済モデル	12
2	. 逸失利益の算定プロセスの概要	16
3	. 逸失利益の算定の枠組み	19
	(1) 特許法第 102 条第 1 項又は第 2 項による算定	19
	(i) 侵害者の売上を基礎とする方法	19
	(ii) 市場シェア法	25
	(iii) 顧客アンケート調査法	28
	(2) 特許法第 102 条第 1 項又は第 2 項以外の算定方法	29
	(i) 前後法	29
	(ii)計量経済学的手法	31
4	. 逸失利益の算定における考慮要素	32
	(1) 市場における代替関係	32
	(i) 基本的考え方	32
	(ji)商品間の代基性	34

(iii) 地理的範囲と代替性	35
(iv) 非侵害の競合の存在	37
(v) 交差弾力性	38
(2) 特許権者の能力	42
(3) 特許発明を実施していない部分に係る損害	42
(4) 寄与率 4	44
(i) 逸失利益に係る寄与率の考え方	44
(ii) 寄与率の立証責任	49
IV. 実施料相当	51
1. 実施料相当の考え方	51
(1) 基本的な考え方	51
(2) 実施料相当と逸失利益の関係	51
2. 実施料相当の算定プロセスの概要	53
3. 実施料相当の算定の枠組み	59
(1) ロイヤルティベース及び料率の推定!	59
(i) ロイヤルティベースの推定!	59
(ii) 料率の推定	64
(2) 「ロイヤルティベース及び料率の推定」ではなく実施料(金額自体)の推定	72
(i) 販売単位当たりの実施料の推定	72
(ii) コストアプローチ	73
4. 実施料相当の算定における考慮要素	75
(1)「通常」のライセンス契約での実施料と特許訴訟での実施料相当	75
(2) 寄与率	77
(i) 基本的な考え方及び実例	77
(ii) コンジョイント分析	79
V. 損害算定の専門家	83
1. 米国における専門家の活用状況	83
2. 我が国における専門家の活用状況	84

3.	専門家の業務	85
4.	専門家に求められる能力と資格	86
5.	専門家の独立性	88
VI.	総合分析	90
資料	∤編Ⅰ. 公開情報調査結果1	05
1.	認容額の構成1	05
2.	認容額中央値の推移1	06
3.	米国での認容額推移(裁判類型別) 1	07
4.	損害類型別判決の構成 1	08
5.	損害類型別認容額 1	10
6.	産業別の認容額中央値 1	10
7.	判例	12
資料	∤編Ⅱ. 国内ヒアリング調査結果1	21
1.	調查方法概要 1	21
2.	調査結果サマリー1	23
3.	個別回答内容 1	30
資料	∤編Ⅲ.海外質問調査1	75
1.	海外質問調査の概要 1	75
2.	調査結果サマリー 1	76
3.	海外質問調査における個別回答内容1	80



I. 序

1. 背景·目的

特許権が侵害された場合の最後のよりどころは、紛争処理システムであるところの訴訟制度である。訴訟制度を通じて特許権が実効的に保護されなければ、新たな発明を生み出すインセンティブが生じず、発明が社会全体で活用され、さらに再投資されるという知的財産創造のサイクルが機能しなくなるおそれがある¹。

この点、我が国の裁判所は、特許の侵害事実の認定と差し止め判断については迅速であり、判断のクオリティが高いという評価が一般的である(資料編Ⅱ、2. 調査結果サマリーを参照)。一方、特許権が侵害された場合の損害回復機能については、我が国の裁判所が認定する損害額が総じて少額であるとの意見もあり²、一部において、特許権者の損害が十分に補償されているかどうかについての懸念があることは事実である。

この点、確かに、統計を比較すると、主要国のうち、米国の認容額が突出して大きく、中央値が約2.5億円であり、10億円以上の損害が認容されるケースが全体の35%を占めている。我が国の特許訴訟における認容額の中央値は約2,380万円であり、米国との比較では大きな格差が生じている。しかし、米国以外の主要国と比較すると、我が国の中央値は特に小さいわけではなく、ドイツ、中国、韓国と比べると我が国の認容額のほうが大きいという結果であり(資料編I、図表1参照)、我が国の損害賠償額が著しく少額であるとは言い難い。

さらに詳細に検討すると、日米の認容額の格差は、売上等で代表される訴訟当事者の企業 規模、又は産業界がどの程度活発に特許訴訟を活用するかによっても影響される可能性が あると考えられる³。さらに、米国では、特許権者の権利の保護を重視する傾向にあるとい われる陪審制度によって高額の損害が認められる場合が多いこと(資料編Ⅰ、図表3及び資 料編Ⅲ、図表1)など、各国固有の制度的要因もある。このような様々な要因の違いにより 単純な損害額の比較には一定の限界があるという側面もある。

また、侵害の予防及び再発防止の観点から、懲罰的賠償制度の導入を検討すべきとの意見があるが、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則と相いれないもので

^{1 「}知的財産推進計画 2017」(知的財産戦略本部、2017年5月) 17頁

² 一般財団法人知的財産研究所「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究」(2015年4月)91頁

³ 例えば、限定的な情報ではあるものの、近年の認容額上位 10 件の被告の売上額の平均は日米で約 39 倍の格差があり (日本の平均が 265 十億円であるのに対し、米国平均は 10,329 十億円(資料編 I、図表 7、8)。

あると判示した最高裁判決4や産業界の意見等を踏まえると、この検討には、不法行為法の 体系全体も視野に入れざるを得ず、慎重な検討が必要になるといえる⁵。

そこで、現行制度下における課題を考えると、前記のような意見や懸念の一因として、ビ ジネスの実態に即した、特許権者及び侵害者双方が納得感のある適切な損害賠償額の認定 又は損害算定の根拠の説明が必ずしも十分に実現されていないことがあるといえる6。この 実現は、裁判所に期待するところはあるものの、弁論主義に基づく我が国の訴訟制度にお いては、訴訟当事者が損害立証についての一義的な責任を負っている。つまり、合理的で 納得感のある損害額の認定のためには、当事者が合理的な損害算定の証拠を用意する必要 がある。

我が国の特許法は、第102条第1項ないし第3項において損害額の推定規定を設けており、損 害立証責任という意味では、国際的に見て特許権者にとり有利な制度を提供しているとい える。一方で、訴訟の当事者となり得る産業界などからは、損害算定のプロセスにおける 考慮要素が明確でないことや、参照すべき実施料等のデータの入手可能性など、具体的な 算定方法についての問題が提起されている⁷。すなわち、推定規定によって一定の算定は可 能であるものの、合理的な損害算定のための考え方や方法論について、十分な指針が得ら れていない実情があると思われる。

そこで前記のような我が国の実情を背景として、特許訴訟の紛争当事者が損害賠償額を適 正に評価する際に有用な基礎資料の作成を目的として、ワーキンググループ(特許権侵害 における損害賠償額の適正な評価WG)を設置し調査及び検討を行った。本報告書がその 成果物である。今回の調査及び検討では、法と経済学の観点を含む見地から、法律的な問 題の解決(損害額の立証)を目的としながらも、経済学の理論に即した解説を心がけてい る。我が国では、特許法第102条が推定規定を用意していることもあり、損害立証の方法論 についても法律論として語られることが多いが、損害算定の多くは経済的論点に係るもの である。

我が国の裁判例も、十分な証拠がある場合、経済的に合理的な論考が示されているケース は少なくないが、米国においては、ほとんどのケースにおいて経済学的なバックグラウン ドを持つ損害算定の専門家(damage expert)が関与し、当事者の損害立証を支援している。

⁴ 最 (二小) 判平成9・7・11 (平成5年 (オ) 1762) 民集第51巻6号2573頁

^{5 「}知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」(知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争 処理システム検討委員会 2016年3月) 26-27頁

⁶ 前掲注(5) 30 頁

^{7 「}我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 2017年3 月) 7-8 頁

裁判所は双方の専門家が提出する経済的な証拠や意見を比較して判断を行う。このようにして蓄積された判例は、多くの経済的論点について、明確な基準を示している。そして、近年では米国の裁判所が求める経済合理性の基準、とりわけ全体市場価値法をめぐる議論のように、対象特許の製品価値に対する貢献度合い(我が国における寄与率と類似する概念)についての基準が厳格となり、ここ3年間は、認容額がむしろ減少する傾向にあることは注目に値する(資料編Ⅰ、図表2参照)。

さらに、我が国企業のうち多国籍な事業を展開する企業については、我が国だけでなく、海外、特に米国での特許訴訟の当事者となる事例も多い⁸(資料編Ⅱを参照)。このため、本報告書では、特許訴訟における損害立証に係る主要な論点について、我が国と米国の判例や学説における議論に基づき、理論的な背景や、具体的な算定方法を紹介することとした。

本報告書の構成は以下のとおりである。まず第II章で、特許訴訟に限らず一般的な不法行為の損害に適用される、基本的な損害理論を紐解き、特許訴訟における損害が、侵害により不利益を被った特許権者の現実の利益状態と、侵害がなかった場合の特許権者の仮想的な利益状態の差額として概念されることを確認する。

第III章では、逸失利益としての損害について議論する。侵害がなかった場合の仮想的市場を想定する際に重要となる、市場における特許権者の製品と侵害者の製品、又は非侵害の競合製品との間の代替関係について基本的理論を整理する。その上で特許法第102条第1項又は第2項を利用する際の留意点、又は特許法第102条によらない逸失利益の算定方法について解説する。

第IV章では、実施料相当の損害について、米国訴訟において確立されている仮想的交渉の 枠組みや、交渉における考慮要素としてのジョージア・パシフィック基準、全体市場価値 法、関連する経済学上の知見などについて解説し、我が国の特許法第102条第3項を適用す る場合の参考、及び寄与率を立証するためのコンジョイント分析など、今後我が国におい ても利用することが可能と思われる分析手法を提示する。

また、本報告書に付属する資料として、資料編 I において、特許訴訟の損害額に係る主要国(日本、米国、ドイツ、英国、中国、韓国)の基本的統計を記載した。資料編 II においては、国内外の特許訴訟を経験した国内企業等へのヒアリング調査の結果をまとめた。資料編IIIにおいては、懲罰的賠償の有無や、損害論を扱う裁判制度など、特許訴訟の制度面の各国比較や、特許訴訟における損害算定手法等について、海外主要国(米国、ドイツ、英

⁸ 日本技術貿易株式会社「2015 年日本企業の米国特許訴訟関与状況」によれば、2015 年の米国特許訴訟 5,818 件のうち、日本企業が被告として関わった訴訟は 202 件、原告として関わった訴訟は 81 件であった

国、中国、韓国)の実務家を対象とした海外質問調査、及び公開情報調査の結果をまとめた。

2. 実施方法

(1)公開情報調査

損害賠償額の合理的な算定のために考慮すべき検討要素として、法と経済学の観点を含む 見地から、日本及び諸外国の裁判例や制度、訴訟外のライセンス交渉時に検討される考え 方等について調査を行った。

(2)国内ヒアリング

我が国及び海外において特許訴訟における損害立証の経験を有する各業界の主要企業に対し、損害立証に係る経験や、現実の交渉におけるライセンス料率に関する考え方について ヒアリングを実施した(2017年9月~2017年12月実施)。

(3)海外質問調査

海外主要国(米国、ドイツ、英国、中国及び韓国)における特許訴訟の制度や実務に係る 論点のうち、損害立証に係る論点について、各国の知的財産を専門とする弁護士に対して 質問調査を実施した(2017年9月~2018年2月実施)。

(4) 専門的な見地からさらに詳細な検討を行うために、学識経験者、産業界有識者、弁護士及び弁理士7名からなる委員会を3回開催した。委員会の開催日時と主な議題は、以下のとおりである。

(i)第1回委員会

日時:2017年9月25日 15:30~17:30

議題:本調査の進捗報告及び進め方の検討

(ii)第2回委員会

日時:2017年12月18日 10:00~12:00

議題:本調査の進捗を踏まえた各論点についての分析・議論

(iii)第3回委員会

日時:2018年2月6日 13:30~15:30

議題:報告書案についての検討・議論

II. 基本的な損害理論

1. 民法第709条と差額説

合理的な損害額を算定するためには、まず、対象とする事案について、事実を基礎として、 ある行為がどのような経緯を経て、どのような結果に至ったかという因果関係を整理する。 これを法的な枠組みに当てはめて、不法行為を原因としてどのようなシナリオで損害が生 じたかという「損害理論」を検討する。そして、その損害理論に基づき、損害を算定する ための方法(損害モデル)を構築する。

我が国の民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定している。ここにいう損害とは、不法行為がなかった場合の仮想的な財産(利益)状態と不法行為を受けた現実の財産(利益)状態との差であるとする「差額説」と、権利利益の侵害という事実そのものを損害と捉え、差額説における「差額」がない場合でも規範的損害を肯定する「損害事実説」があり、差額説が講学上は通説であるとされてきた。このような差額説に基づく損害は、ある不法行為によって誰かが不利益を被った場合、そのような不利益を相殺する、つまり不法行為がなかったときの利益状態に回復させることが損害賠償(補償的賠償)である、という考え方と整合的である。

損害=不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態-不法行為により不利益を被った現実の利益状態

多くの場合、差額説の下での損害を立証するに当たっての困難は、不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態をいかにして想定し、その額を算定するかである。不法行為により不利益を被った現実の利益状態は現実に存在し、観察が可能であるのに対し、不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態は、定義上、観察が不可能であり、いかに合理的に推定するかが議論となり得るためである。

したがって、差額説の下での損害理論の構築とは、不法行為によりどのような因果関係を経て不利益(例えば、売上の減少)が生じたか、換言すれば、不法行為がなければどのような利益状態となっていたか(例えば、売上の増加又は維持)というシナリオを合理的に想定することであり、損害モデルはこのような損害理論に従って具体的な損害額(差額)を算定する方法である。ここで、前記の因果関係を検討する場合、単に因果関係が成り立

5

⁹ 窪田充見編『新注釈民法(15) 債権(8)』(有斐閣 2017年2月) 399 頁

ち得るというだけでは足らず、相当因果関係、すなわち因果関係の近接性を考慮する必要 がある。

特許権も財産権であるから、故意又は過失による権利侵害は不法行為であり、特許訴訟に おける損害賠償の基本法は民法第709条である¹⁰。すなわち、特許権侵害に起因する損害と は、侵害がなかった場合の仮想的な利益状態から侵害により不利益を被った特許権者の現 実の利益状態を控除した金額となる。

特許訴訟の損害=侵害がなかった場合の特許権者の仮想的な利益状態-侵害により不利益を被った特許権者の現実の利益状態

なお、米国の特許訴訟においては、前記と同様の、損害は権利利害がなかった場合の特許権者の利益と、侵害の下での現実の利益との差として測定すべきという原則は、1886年の $Yale\ Lock\ Manufacturing\ Co.\ v.\ Sargent^{11}$ 判決などにおいて、すでに確立されている。

2. 特許法第102条による推定

民法第709条によれば、特許権侵害を含む不法行為の損害を請求するためには、①故意又は過失、②特許権侵害を構成する事実(加害行為)、③損害の発生及び額、並びに④特許権侵害と損害との間の因果関係を主張立証する必要がある。この点、特許法第102条は、特許権侵害による損害賠償請求権の請求原因事実のうち、前記③及び④に関する特別規定であり、特許権者が損害賠償を請求する場合、同条第1項から第3項までの損害額の推定規定を利用することを認めている。また、第103条は、前記①の過失の存在を法律上推定したものであるとされている¹²。これらにより、我が国の特許訴訟における特許権者の損害立証の負担が軽減されているといえる¹³。また、比較的簡易な算定により損害額を算定することができるため、損害理論や損害モデルを構築する負担の一部も軽減されているといえる。特許法第102条の規定については後述するが、その概念を簡潔にまとめると次のように表記できる。

• 損害=侵害者の譲渡数量×特許権者の単位当たり利益(第1項)

6

¹⁰ 溝上哲也「知的財産権侵害における損害論」大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と 実務』別冊 NBL139 号(商事法務 2012 年)3 頁

¹¹ Yale Lock Mfg. Co. v. Sargent, 117 U.S. 536, 117 U.S. 552.

¹² 吉田和彦「損害賠償」高林龍=三村量一=竹中俊子編『現代知的財産法講座 II 知的財産法の実務的発展』(日本評論社 2012年)159頁

¹³ 吉田・前掲注(12)159 頁

- 損害=侵害者が侵害行為により得た利益(第2項)
- 損害=実施料相当(第3項)

これらのうち第1項は、前記のとおり、侵害者の譲渡数量と特許権者の単位当たりの利益を乗ずることによって損害額を推定するものである。第1項における侵害者の譲渡数量とは、侵害者による「侵害の行為を組成した物」の譲渡数量であり、特許権者の単位当たり利益とは、「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益」とされている。ただし、推定される損害額は、「特許権者又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」に限定され、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」があるときは、これに相当する数量に応じた金額を控除することが求められる。

立証責任に関しては、第1項の規定の文言からして、①侵害者の譲渡数量、②単位当たりの利益の額及び③特許権者又は専用実施権者(以下、併せて「特許権者」という。)の実施能力については、特許権者が主張立証責任を負い、他方、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に相当する数量は、侵害者が主張立証責任を負うものと解されている¹⁴。

また、第2項は、侵害者の権利侵害により生じた特許権者の損害を、侵害者が侵害行為によって得た利益とみなすものである。第2項の規定は、昭和34年の特許法改正の際、第102条第1項として設けられたものであるが、当時の立法趣旨は、特許権者にとって損害の立証が困難であり十分な賠償を得られないという事情に鑑み、「侵害により自己が受けた損害の額の立証をすることの困難に比べれば相手方の受けた利益の額の立証の方が幾分でも容易である」という理由から特許権者を保護するために同規定が設けられたと説明されている¹⁵。

なお、第2項は侵害者の利益を基礎として損害額を推定するものであるが、法的にはあくまで特許権者の逸失利益の推定であって、不正利得の吐き出し(disgorgement)とは異なると考えられている¹⁶。また、第2項も、第1項と同様、損害は特許権者の能力により製造販売できたであろう数量の範囲に限定され、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きはこれに相当する数量に応じた金額を控除することが求められると解されている¹⁷。

¹⁴ 特許庁 平成 10 年改正法解説 18-19 頁

¹⁵ 特許庁編『工業所有権(産業財産権法)法逐条解説』[第20版](発明協会2017年) 325頁

¹⁶ 吉田・前掲注(12) 168 頁

¹⁷ 吉田・前掲注(12) 170 頁

第3項は、「その特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」、すなわち実施料相当を特許権者が請求可能な損害の額として推定することを認めている。第3項も第2項と同様、昭和34年の特許法改正の際、特許権者にとって損害の立証が困難であり十分な賠償を得られないという事情に鑑みて設けられた規定であるが、これに続く第4項は、「前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない」としており、実施料相当を最低限請求可能な損害賠償額として法定したものと考えられている¹⁸。

多くの場合(本報告書においても)、特許権訴訟の損害の類型として、主に算定方法の違いから、「逸失利益の損害」と「実施料相当の損害」に大別するが、実施料相当もまた逸失利益の損害であり、差額説で説明することができる。すなわち、もし侵害がなかった場合のシナリオとして、特許権者が自己実施せず、特許権等を侵害者にライセンスすることにより実施料相当を得ていたという想定が可能であり、このような想定の下では、実施料を得ていない現実の経済状態と、実施料を得たであろう仮想的シナリオの経済状態の差額が損害額となると考えることができる。

加えて、特に逸失利益の算定を行う場合には、特許権者が保持する証拠や公表された証拠に加えて、侵害者の販売数量や利益等に関する各種証拠が必要なケースも多いため、より適切な損害賠償額を実現するためには、証拠収集手続の強化が望まれるといえる。なお、現在、我が国において、特許制度小委員会においてこの強化に関する措置を提言する報告書案が公表¹⁹されており、これは本実現の観点にて望ましい方向性に向かっているといえる。

なお、米国の特許訴訟においては、我が国と同様、差額説を土台として損害が定義されているが²⁰、米国特許法284条²¹には、損害額は侵害を補償するに十分な額でなくてはならず、その賠償額は少なくとも合理的実施料、及び裁判所が認める金利や費用の合計額を上回るものでなければならないと規定されているのみで、我が国の特許法第102条に当たるような損害額の推定規定はない(本調査において調査対象とした海外主要国(米国、ドイツ、英国、中国及び韓国)のうち、韓国のみが我が国と同様の推定規定を有している。)。

したがって、米国の特許訴訟においては、特許権者は、侵害者の侵害行為に起因して特許 権者の逸失利益がもたらされたという因果関係を立証しなければならない。そのような因

¹⁸ 前掲注 14 326 頁

^{19 「}第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて(案)」 (産業構造審議会 知的財産分科会特許制度小委員会 2017年12月26日 第24 回特許制度小委員会資料)6頁以下を参照。

²⁰ Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co., 377 U.S. 476 (1964)など。

²¹ America Invents Act. 2012.

果関係の立証プロセスにおいては、通常、パンデュイットテスト (Panduit Test) が利用されている。パンデュイットテストとは、Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. ²²により判示された逸失利益認定の基準であり、特許訴訟において逸失利益を認める場合のチェックリストとして確立している。パンデュイットテストは次の4つの要件により構成されている。

- ① 実施品の需要が存在すること
- ② 非侵害の代替商品が存在しないこと
- ③ 特許権者が需要を取り込むための製造販売能力を有していたこと
- ④ 特許権者が得ていたであろう利益の額

逸失利益としての補償を求める場合には、特許権者は、パンデュイットテストに基づいて、 侵害行為が当該逸失利益をもたらしたという因果関係、換言すれば、仮に侵害行為が存在 しなかったならば、追加的な利益を得ていたという合理的な蓋然性があることを立証する 必要がある(前記①及び②の項目が、市場の競争的状況についての経済的な考察を要求す ることは、第III章3.節(1)の(ii) や4.節(1)の(iv)で後述する。)。一方、特許権者がこの ような立証をすることができないのであれば、合理的実施料の補償を受けることとなる。

一方、我が国における特許法第102条の推定規定はあくまで、特許権者の立証負担を軽減するためのものである。したがって、損害がどのように発生し、その発生経緯に照らしてどのような算定方法が適切か、という問題は、民法第709条の差額説に立ち戻って検討する必要がある²³。そのような検討があれば、推定規定の利用が適切かどうかの判断や、推定規定を利用する場合であっても、計算上の数値(インプット)の合理性などを確認することが可能であるし、さらには後述するような、推定規定に明確には記載されていないような論点への対応についても指針を得ることができる。

特許法

第102条

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 その侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項にお

9

²² Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

²³ 窪田・前掲注 (9) 399 頁

いて「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又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、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

- 2 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。
- 3 特許権者又は専用実施権者は、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、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、 裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

3. 弁護士費用等の損害賠償

我が国の民事訴訟法上、訴訟費用については、主文において敗訴者負担とし得るものの、 弁護士費用については、当然には敗訴者負担が認められず、基本的には当事者各自の負担 である。もっとも、判例上は、不法行為における損害賠償請求権としての弁護士費用相当 額については、事案の難易、請求額、認容額その他の事情を勘案して、相当と認められる 範囲に限って、不法行為による損害賠償として請求できるとされる²⁴。一般的に、損害賠償 請求事件における弁護士費用相当額の損害賠償については、基本となる損害賠償請求の認 容額の約1割程度に相当する額が、加害行為と相当因果関係のある損害として認められてい るといわれる²⁵。

²⁴ 最 (一小) 判昭和 44・2・27 (昭和 41 (オ) 280) 民集 23 巻 2 号 441 頁、潮見佳男『不法行為法』(信山社出版 1995年) 265 頁

^{25 「}特許侵害に対する救済措置の拡充について」(工業所有権審議会企画小委員会 第4回 配布資料2 平成10年10月19日)

特許権者の損害賠償請求が認容された場合において、弁護士費用等の負担が損害回復の重要な要素となる場合がある。すなわち、比較的小規模なケースにおいては、合理的な損害賠償が得られるとしても、弁護士費用等の存在により、結局のところ損害回復が達成できないということは生じ得る。先端技術等の高度な専門知識を要し、他の民事訴訟分野に比べて、弁護士の選任率が極めて高い特許訴訟においては、弁護士費用の分だけ賠償額が減額されてしまい、十分な救済がなされているとはいえない、との指摘がある²⁶。

本調査における、国内外の特許訴訟対応の経験を有する国内企業にヒアリングを行ったところ、我が国における特許訴訟において要する弁護士費用等は(特に米国と比較して)比較的合理的であり、弁護士費用等の存在が損害回復の障害となっているという意見は見られなかったが(資料編II、資料編III)、損害の回復及び救済との観点では認容額に含まれ得る額と実際の費用額とが大きくかけ離れた場合については好ましくないといえる。

26 前掲注(25)参照。

11

III. 逸失利益

1. 逸失利益の考え方

(1) 基本的な考え方及び経済モデル

本節では、民法第709条の差額説に基づく損害、すなわち特許訴訟において、「侵害により不利益を被った特許権者の現実の利益状態」と「侵害がなかった場合の特許権者の仮想的な利益状態」との差としての損害をより具体的にイメージするために、基本的な経済学上のモデルを用いて説明する²⁷。なお、特許権は、その制度趣旨に従えば、特許権者に独占状態での利益を与え得るため、多くの場合、市場における独占的状態、又は侵害者が市場に参入した後であっても寡占的状態が生じる。したがって、以下で検討すべき経済モデルも完全競争ではなく、独占又は寡占市場を前提としたものとなる。

ある特許権を保有するA社(特許権者)が、特許権を実施してAXという商品を製造販売しており、その市場において、B社はA社の権利を侵害し、BXという商品を製造販売しているとする。図表1は、このような、侵害が生じている現実の市場における、A社が直面している需要曲線を示している。ここで需要曲線とは、財やサービスの価格と需要量との関係を示す曲線(曲線といっても、通常、簡便的に直線で表記される。)であり、経済学の基本原則が示すように、価格が上がれば需要量は減少し、価格が下がれば需要量は増加するから、縦軸に価格、横軸に需要量をとったグラフにおいて、一般的に需要曲線(D)は右肩下がりである。

ここで、価格が上がったとき(下がったとき)にどれくらい需要が減少(増加)するかは、市場における需要の価格弾力性(後述する自己弾力性と同義である。)によって決まる。そして、需要曲線の傾きは、需要の価格弾力性を表す。需要曲線の傾きが急であるほど、価格弾力性が低い(一定の価格変動に対して需要量はそれほど大きく変動しない)ことを意味し、逆に傾きが小さければ、価格弾力性は高くなる(一定の価格変動に対して需要量が大きく変動する)。また、需要の価格弾力性は、消費者がどの程度AXとBXをそれぞれの代替品とみなしているかを反映している。AXとBXの代替性が高いほど、AXの価格上昇に対して、BXに切り替えようとする消費者が多くなるので、AXの需要の価格弾力性は高くなる。

B社が侵害行為により市場に参入しA社との競争が生じている場合、つまり「特許権侵害がある」現実のシナリオにおいて、A社は図表1のような需要曲線に直面する。ここで、点線MCは限界費用、すなわち、AXを1単位追加的に製造販売するのに必要な費用である。以下で

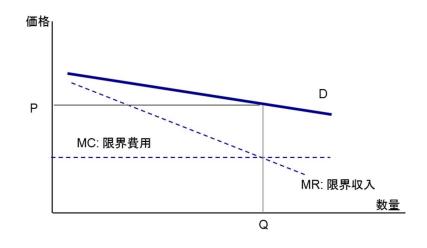
²⁷ 本節における経済モデルについては、Gregory K. Leonard and Lauren J. Stiroh, *"Economic Approaches to Intellectual Property Policy, Litigation, and Management"*, NERA Economic Consulting (2005), 27-68 及びグレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学 I ミクロ編』東洋経済新報社 (2000 年) 409-504 頁等を参照した。

は便宜的に、限界費用はそれまでにどれほどの数量を生産していたとしても一定であると 仮定する。したがって、図表1においてMCは水平な直線となっている。

次に、点線MRは限界収入を表している。限界収入とは、追加的な1単位の売上に対して得られる収入である。右肩下がりの需要曲線 (D) の下では、生産者は、生産数量が大きくなるほど価格を下げなくてはならないから、追加的な1単位の生産数量だけではなく、従来販売してきた商品すべてについても値下げをする。したがって、生産数量が大きくなるほど、追加的な1単位の売上が小さくなるだけでなく、これまで販売してきた商品からの収入が減少する。その結果、図表1において明らかなように、MRは需要曲線よりも下に位置し、需要曲線よりも急な傾きを持つ右肩下がりの曲線となる²⁸。

A社にとって、最も有利、つまり利潤を最大化させる販売数量とは、図表1においてMCとMRが交差する点に対応する水準Qである。そして、利潤最大化のための価格とは、需要曲線(D)上でQに対応するPである。MRとMCが一致するということは、商品を1単位追加的に販売することによって得られる収益と費用が一致し、追加的な利益がゼロであるということである。この水準以上数量を増加させる(価格を下げる)と、MRがMCを下回り、損失が生じるからA社は販売数量拡大のインセンティブを持たないし、この水準以下であれば、追加的に生産販売することで、追加的な利益を得られるからA社は販売数量を増やそうとする。したがって、結局のところ、MRとMCが一致する点が販売数量や価格の均衡点ということができる。

図表1 侵害がある場合の市場(寡占状態)



-

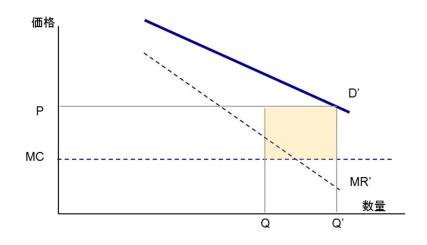
²⁸ これに対して、完全競争を前提とした場合、1 社の供給者が 1 単位追加的に販売したとしても市場価格は変わらないので、MR は水平な直線となる。

それでは、もしB社による特許権侵害がなく、市場においてBXが販売されていなかった場合はどうなるだろうか。BXが存在しないAXの独占市場を想定すると、A社が直面する需要曲線は、特許権侵害があった場合の需要曲線(図表1)と2つの点で異なっていたはずである。

第一に、どの価格においても、AXの需要量はより大きなものとなっていたことが想定される。これは需要曲線の右側へのシフトとして表される。特許権侵害がなければBXは販売されないので、BXの消費者の一部はその代替品であるAXを購入するはずである。A社の需要曲線のシフトの大きさは、一定の価格においてA社に切り替えるB社の顧客がどれほど多いかで決まる。切り替える顧客が多いほど、需要曲線の右側へのシフトは大きくなる。

第二に、特許権侵害がなかった場合、代替品としてのBXが存在しないので、A社が商品価格を引き上げたとき、AXを購入した顧客は需要を切り替えることができない。つまり、需要の価格弾力性が低下することによって、A社の需要曲線の傾きは、全体的にB社と競争していたときよりも急な傾きとなるから、AXの価格が引き上げられたとしても、需要が大きく減少しない。これら2つの効果の結果として、特許権侵害がなかった場合のA社の需要曲線は図表1のDから図表2のD'にシフトすることとなる。

図表2 侵害がない場合の市場(独占状態)



侵害があった場合となかった場合において、市場における価格及び費用構造がいずれも変わらないと仮定すると、A社の逸失売上と逸失利益は以下のように算定できる。A社に特許権侵害がなかった場合においても、現実と同じ価格Pで商品を販売した場合、その販売台数はQ'であり、現実よりも(Q' -Q)個多くなるはずである。図表2に示したように、この販売数量の差は、B社による特許権侵害の結果A社が失った売上であるので、逸失売上と呼ばれる。逸失売上による利益は図表2のシェード部分であり、その金額は逸失売上に1単位当たりの価格費用マージンを乗じた(Q' -Q)×(P-MC)である。

損害(逸失利益) = $(Q' - Q) \times (P - MC)$

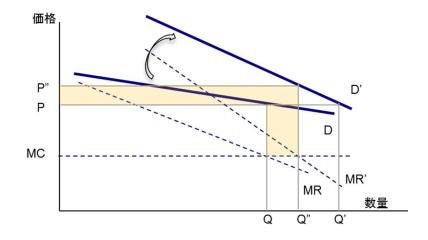
図表2では、特許権侵害がなかった場合、A社は侵害があった現実の場合と同じ価格Pで商品を販売すると想定しているが、前記のようにB社との競争がなくなったことで需要曲線D'の傾きはより急なものとなっている。すなわち需要の価格弾力性がより小さなものとなるので、A社には価格をP以上に引き上げるインセンティブが存在する。

前記のとおり、利潤最大化価格は限界収入曲線と、限界費用曲線の交点で求めることができる。したがって、A社が選択するのは、特許権侵害がなかった場合の限界収入曲線(図表3の点線MR')と限界費用曲線(図表3のMC')が交わる点に対応する価格P"であり、A社の実際の価格Pを上回る。つまり(P"ーP)が特許権侵害によって生じた価格低下の金額である。さらに、図表3を見ると、需要曲線D'において価格P"に対応するA社の販売数量はQ"となる。このように、特許権侵害の有無により価格が変わらないと仮定した場合の価格Pから、価格P"に引き上げることで、A社が利潤を最大化できる販売数量はQ'からQ"へ変化する。

これを特許権侵害がなかった場合のA社の利益状態とすると、侵害により不利益を被った特許権者の現実の利益状態と、侵害がなかった場合の特許権者の仮想的な利益状態との差として定義される逸失利益としてのA社の損害は、図表3のシェード部分で表すことができる。シェード部分は既存の売上の価格上昇分に販売数量の追加による増分利潤を加えた $(P''-P')\times Q+(P''-MC)\times (Q''-Q)$ に等しい。A社は価格をPからP'' に引き上げることによって販売数量をQ' からQ'' に減らすことになっても、価格上昇で利潤総額が増加する。つまり、図表3のシェード部分のほうが図表2よりも大きくなる。

損害 (逸失利益) = $(P"-P) \times Q + (P"-MC) \times (Q"-Q)$

図表3 侵害の有無による市場の変化



このように、逸失利益の概念は、販売数量減少に伴う影響だけではなく、我が国の事例ではあまり議論されることのない価格低下による影響も含むことに留意する必要がある(この点、第III章3. 節(1)の(ii)で後述するオキサロール事件は、我が国の特許訴訟において、価格低下による損害が認められた数少ない事例である。)。

2. 逸失利益の算定プロセスの概要

1. (1)で述べたとおり、特許訴訟における逸失利益としての損害とは、侵害がなかった場合の仮想的な利益状態から侵害により不利益を被った特許権者の現実の利益状態を控除した金額として算定される。このような損害理論に基づくものである限り、算定方法につき特定の制約はなく、実際、様々な手法が想定可能である。

とはいえ、特許法第102条が広く利用されている我が国の実務を前提とすると、逸失利益については特許法第102条第1項又は第2項と整合的な方法、すなわち、侵害者の譲渡数量(売上)を基礎とする手法と、それ以外の方法に区分して議論することが有用であると考えられる。前者については、比較的簡単な算定が可能であるが、市場における代替関係(非侵害競合の存在)等のいくつかの前提条件が必要である。それら前提の一部が満たされない場合、どのような調整が可能かという点につき、第III章3. 節(1)の(ii)で解説する。

また、後者については、我が国においては民法第709条に基づく請求となるが、推定規定を利用しない際には複雑な算定を要する場合も多いため、特許権者にとっては立証のハードルは比較的高くなる。しかし、販売数量の減少よりも価格低下による損害が重要である場合など、ケースによっては、特許法第102条第1項又は第2項に基づく手法では限界に直面する場合もある。このような損害発生の背景の複雑さに鑑み、適切な手法の選択肢を増やすことは意味があることと思われるため、以下では、米国特許訴訟で利用されている手法を中心に主要な手法を紹介する。

図表4 主な逸失利益算定手法

特許法第102条第1項又は第2項 に基づく手法 (例)

- ①侵害売上げを基礎とする方法 -

「侵害者の販売数量」×「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」

非侵害の競合が存在、各製品が同質である場合

厂②市場シェア法 つ

「侵害者の販売数量」 x 「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」

特許権者のシェア

× 特許権者のシェア+非侵害競合のシェア

科学的なサンプリング手法が適用可能な場合 **③ 顧客アンケート調査法** ______

「侵害者の販売数量」×「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」

×「侵害品がなかった場合、権利品を選択する割合(調査結果)」

※特許権者の実施能力を超える部分や「販売することができない事情」(②③にて各前提を満たす場合には控除可能)の控除が必要

特許法第102条第1項又は第2項

以外の手法 (例)

市場の状況やコスト構造が変化しない前提がある場合

- 4前後法 -

「侵害期間の販売数量」 × 「(侵害前の価格-侵害後の価格)」

分析に必要なデータが入手可能で、計量経済学のスキルを有する専門家の関与が可能な場合

r 5 計量経済学的手法 一

事情に応じて経済モデルを構築して推定

※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る。

概要		算定式 (例)	留意事項
手法			
特 侵害売上 を基礎と する方項 102 条の算 定	・ 侵害者の譲渡数量を基 礎として、侵害がなか った場合の特許権者の 利益を推定する方法。	・ 逸失利益=侵害者の 販売数量×特許権者 又は侵害者の単位あ たり利益	 非侵害競合が存在 しないなど多くの 前提が必要。 権利品と侵害品の 間の代替性が十分 でない場合、「販 売できない事情」 に係る数量の控除 が必要。

利 益

__ |損

害

逸 失

方 法				侵害者の譲渡数量 が特許権者の実施 能力を超える場 合、超過分の数量 控除が必要。
	市場シェ ア法	 非侵害競合が存在する場合、特許権者が適切に確定された市場のシェアに比例して特許権侵害のあった売上の一部を達成していたと仮定する方法。 	 逸失利益=侵害者の 実際の売上×(特許 権者のシェア÷(特 許権者のシェア+非 侵害競合のシェア))×特許権者又 は侵害者の利益率 	 適切な市場画定が必要。 市場内の製品が同質がある(需要の価格弾力性が起かが必要。 「販売できない事情」に係る控除数量について、「長上の実際の売上の実際の売上の変別できる。
	顧客アン ケート調 査法	 アンケート調査により、侵害品と権利品の間の代替性(顧客の選択)について推定する方法。 	 逸失利益=侵害者の 侵害者の販売数量× (調査に基づく侵害 品がなかった場合、 権利品を選択する割 合)×特許権者又は 侵害者の利益 	 ・ 現実の購入行動が 反映されるような 質問設計が必要。 ・ 科学的サンプリ グ手法が必要。 ・ 「販売できな控除者 量にの販売数量く 者の販売数量くる場合、 に基本のを選択

				しない割合)」で 算出できる。
特許法第102条	前後法	特許権侵害が発生する 前後の時期を比較する ことで、特許権侵害が 原告の売上・価格・利 益に及ぼした影響を推 定する手法。	・ 逸失利益= ((侵害前の価格) - (侵害後の価格)) ×侵害期間の販売数量	市場の状況やコスト構造などが侵害の前後で変わらないことが前提(成立しないことが多い)。
以外の算定方法	計量経済学的手法	計量経済学的モデルにより、逸失売上や価格低下、逸失利益を推定する方法。	・ (モデルに基づく推定)	他の手法と比べデータ要件が厳しい。計量経済学のスキルが必要。

3. 逸失利益の算定の枠組み

- (1) 特許法第 102 条第 1 項又は第 2 項による算定
- (i) 侵害者の売上を基礎とする方法

①基本的な考え方

特許法第102条第1項及び第2項は、民法第709条の差額説に基づく逸失利益としての損害を簡易に推定するための規定であるが、算定方法として、いずれも侵害者の譲渡数量を基礎としている。つまり、市場において特許権者と侵害者のそれぞれの製品の間に強い代替性があり、もし侵害者がいなければ、その売上や利益は特許権者がすべて実現していたと考えられることが暗黙の前提とされている。反対に、特許権者と侵害者の製品が同じ特許発明を実施していたとしても、それぞれの実施品の間に顕著な代替性が認められなければ、侵害者の製品が市場に存在しなかったとしても、必ずしもより多くの特許権者の製品が売れていたとは限らないということになるから、同規定は使用できない。

特許権者の立証負担を軽減させるという立法趣旨からすれば、直ちに特許権者に代替性の 立証が求められるわけではないが、このような完全な代替性という前提が適切でない場合 があることは前記のとおりである。また、侵害者の製品以外に代替的な非侵害の競合が存 在する場合、もし侵害者が市場に参入していなかった場合、侵害者の売上はすべて特許権 者が実現していたわけではなく、一部は非侵害の競合がシェアを獲得していたと考えるこ とが合理的であることについては、第III章3.節(1)の(ii)で別途後述する。

また、特許法第102条第2項は、侵害者の利益を特許権者の利益として推定するものである が、前記に加えて、特許権者と侵害者の間でコスト構造が概ね等しいことや、侵害者と特 許権者のそれぞれの製品の間で、品質や機能等の差異、販売条件等の差異がなく、同水準 の価格であることなどが前提とされている。

米国においては、我が国の特許法第102条に相当する推定規定はないことは前述のとおりで あるが、侵害者の譲渡数量を基礎として損害を算定する方法は多くのケースにおいて採用 されている。その場合であっても、当然、逸失利益の認定基準であるパンデュイットテス ト(①実施品の需要が存在すること、②非侵害の代替商品が存在しないこと、③特許権者 が需要を取り込むための製造販売能力を有していたこと、④特許権者が得ていたであろう 利益の額の立証)をクリアする必要がある。市場に供給者が2社しか存在しない場合には、 前記②は満たされているが、そうでない場合であっても、市場シェアによって逸失利益を 配分的に考慮する方法があることは第III章3. 節(1)の(ii)で後述する。

②譲渡数量の算定

第1項適用の場合、まず、侵害に係る事実認定において特定された事実に基づいて、侵害の 時期において販売された侵害品(侵害の行為を組成した物)の譲渡数量を算定する。譲渡 数量の算定のためには、公開データがない限り、裁判所からの文書提出命令、又は侵害者 からの自主的な証拠開示に基づく情報が重要となる。

ただし、侵害者が開示した情報の正確性、信頼性に対して特許権者が確認を求める場合、 特許権者の委託を受けた専門家、又は裁判所が選任した計算鑑定人が鑑定を行うことがあ る。日本公認会計士協会による「計算鑑定人マニュアル」には、譲渡数量算定の際に留意 すべき事項として、次のように記載している²⁹。

譲渡数量の「譲渡」とは、有償に限らない。試供品などの無償配布であっても、そ れにより特許権者の販売数量が減少し損害をもたらした場合には譲渡数量に含ま れる。

^{29 「}計算鑑定人マニュアル 知的財産権侵害訴訟における計算鑑定人制度の調査研究」(日本公認会計士協会 2004年1 月) 14 頁

- 裁判所からの鑑定事項には、侵害品の名称が明記されている。会計帳簿その他証憑 書類から当該侵害日の譲渡数量を正確に識別し、算定できるか調査を行う必要があ る。
- 同じく鑑定事項には、算定対象期間(侵害期間)も明記されている。この期間について、帰属の正確性を確保できるよう配慮する。
- 貸出品、無償提供品、未出荷売上、出荷未売上など特別な取引条件、特殊な取引形態や会計処理が行われている場合、内容を調査し適切な判断を行う。

侵害品の販売に係る証拠が電子化されており、侵害者が信頼性の高い管理会計システムを有している場合、譲渡数量に係るデータを管理会計システムから入手することが可能である。このような場合、会計システムについて専門的知識を有する専門家や計算鑑定人が譲渡数量データの入手を再現する、又は他の製品区分のデータと合計した数値が監査済みの売上と合致することを確認するなどの方法で、譲渡数量の正確性を確認することができる。

③権利品(侵害品)に固有の利益

特許法第102条第1項を適用する場合、侵害者の譲渡数量に対し、特許権者の単位当たりの利益を乗じることで損害を推定する。第2項を適用する場合には、侵害者の利益を損害として推定する。これらの場合、2つの点に留意する必要がある。すなわち、これらの利益は権利品(特許権者の特許実施品)又は侵害品に固有の利益であり、かつ、追加的な製品の製造販売に係る限界利益であるべきであるという点である。

まず、権利品(侵害品)に固有の利益について検討すると、特許権者は権利品(侵害品)だけではなく、他の製品も製造販売していることが一般的である。対外的に公表される企業の財務会計は基本的に会社単位であり、セグメント情報があるとしても事業部門単位である。管理会計システムにおいて、製品単位で損益計算が可能な場合もあるが、そうでない場合には利益を算定する必要がある。利益は、売上から費用を控除することで得られるが、通常、顧客との取引は製品単位で記録されているから、製品単位の売上を特定することは可能である。費用は直接費用と間接費用に区分される。直接費用についても、一般的な原価計算システムにおいて、特定の製品と紐づけることができる費用の特定が可能である。間接費用については、適切な割当て(配賦)を行う必要がある。

④限界利益

我が国の特許法第102条第1項、又は第2項の適用に際しては、侵害者の販売数量に乗じる特許権者又は侵害者の単位当たり利益を算定する際、特許訴訟を中心とする我が国の判例において、従来は「純利益」や「粗利益」の概念を採用するケースがあったものの、現在では、(特許訴訟に限っては)「限界利益」を用いることがほぼコンセンサスとなっている³⁰。

一般的には「限界利益」とは管理会計の概念であり、売上高から変動費を控除した利益を意味する。変動費とは売上に応じて比例的に変化する費用であり、製造業における原材料費や外注費等が該当する。固定費とは売上の増減にかかわらず一定の費用であり、通常、間接部門の人件費や設備投資に係る減価償却費などが相当する。経済的な観点からは、侵害がなかった場合に特許権者が得られたであろう利益を算定するために、売上の増減によって変わらない固定費を控除することは不合理であり、変動費のみを控除すべきであるというのが、限界利益が合理性を有する根拠である。

また、経済学的に考えたとしても、逸失利益の算定に当たって、特許権侵害がなかった場合に販売していたであろう商品の売上に対応する利益の概念として用いるべき利益指標としては、第III章1.節(1)においてA社とB社の例でも示したように、粗利や営業利益、純利益ではなく、限界利益を使用することが適切といえる。

しかし、損害算定のために限界利益を論じる場合、会計上の定義にとらわれず、経済実態に即して柔軟に考える必要がある。すなわち、固定費、変動費の定義は、売上がどの程度変化するかで変わり得る。例えば、侵害がなかった場合、追加的に十単位販売数量が増えれば、原材料以外に追加的な費用はかからないが、百単位であれば、間接部門の人員を追加する必要があるかもしれないし、千単位となれば、新たな設備投資が必要かもしれない。この点、一般的な企業会計は、1年間を単位とする期間損益を算定する目的で構成されているから、固定費、変動費の考え方も、基本的には1年間が基準となる。したがって、損害算定の目的では、会計上の固定費、変動費又は限界利益とは異なる数値が使用される可能性がある。

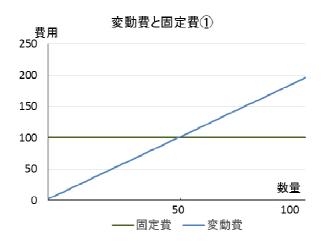
_

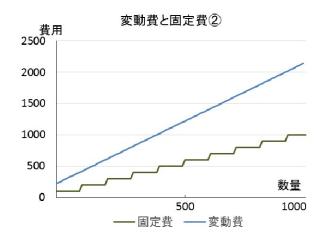
³⁰ 山下英久「限界利益の意義とその具体的認定」『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL No. 139 (商事法務 2012年) 37-38 頁。山下によれば、限界利益を採用する場合であっても、侵害者側の観点に立つ場合と、特許権者側の観点に立つ場合がある。例えば、特許権者が設備投資等を完了しているが、侵害者が完了していない場合、侵害者にとっては必要な費用であっても、特許権者にとっては不要であることが想定されるが、特許権者にとってそのような費用が不要であるのは、現状の特許権者の売上を前提としているためであり、もし侵害者の売上を特許権者が追加的に製造販売した場合の費用を推定するという立場からは適切でない可能性があるといえる。

例として、図表5では、販売数量が百単位までであれば固定費として考えられる費用項目が あったとしても、その費用が百単位数量が増えるごとに増加するため、数百、数千の単位 で逸失売上が概念される場合には、変動費として扱うべきことを示している。

このような検討は、特許権侵害がなかった場合において特許権者が得ていたであろう売上 (逸失売上)の規模や、侵害の期間(数か月なのか、数年なのか)によっても変わり得る。 さらに、固定費、変動費の分析は、会社単位ではなく可能な限り商品単位に近い細かいメ ッシュで行う必要があるため、異なる商品や部門に共通する費用をいかに合理的に割当て (配賦)をするかという問題もある。

図表5 変動費と固定費





関連判例:切り餅事件31

_

³¹ 知財高判平成 24・3・22 (平成 23 (ネ) 10002) 判タ 1387 号 294 頁

本件は、切餅の側周表面の周方向の切り込み(スリット)によって、膨化による吹き出しを抑制する効果がある(焼いた後の焼き餅の美観を損なわない)ことを利用した発明について、特許権の侵害が争われた事案である。原判決は特許権の侵害を否定したが、知財高裁は特許権侵害を認め、製造、販売停止、約8億円の損害賠償及び製造装置の廃棄を命じ、仮執行も認めた。

特許法第102条第2項に基づく損害の算定に当たり、被告製品の利益率が争点となった。すなわち、被告は、売上から売上原価、販売費及び一般管理費をすべて控除して利益率(つまり営業利益率)を算定すべきであると主張した。これに対し、原告は売上高から侵害品の製造、販売のために侵害者が追加的に要した費用(つまり限界費用)のみを控除すべきであるとし、①製造原価のうち労務費、減価償却費等、②販売費及び一般管理費のうち交際費、旅費、貸倒引当金繰入額、給料及び手当、賞与、役員報酬、賞与引当金繰入額、役員 賞与引当金繰入額、役員退職慰労金引当金繰入額、退職給付費用、福利厚生費、地代家賃、租税公課、減価償却費、研究開発費、雑費等、③販売促進費、④宣伝広告費、はそのような追加的に要した費用に当たらないと主張した。裁判所は原告の主張を認め、売上から控除すべき費用として、被告の損益計算書に記載された費用のうち、売上原価(そのうち材料費、消耗品費、電力費及び修繕費)、発送費、販売手数料及び保管費のみを販売のために要した費用として控除すべきとし、その結果、被告が製品を製造・販売した場合の利益率は約45~50%(平成20年度ないし平成22年度)となり、少なくとも30%を下らないと認めた。

また、寄与度について、原告は、側周表面の切り込みを設けた切り餅は消費者に高い評価を得ていることから、寄与度減額をする事情はないと主張する一方、被告は消費者アンケートにより、被告と原告の製品はブランド力によって区分されていることなどと反論し、寄与度1.6%を主張した。裁判所は、被告製品について、①2003年9月頃から「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し、切り餅の上下面及び側面に切り込みが入り、ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において協調していること、②2007年頃から、切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり、売上増加の一因となるようになったこと、③2010年度からは包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ、これらを総合すると、切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し、切り込みによりうまく焼けることが、消費者が被告製品を選択することに結び付き、売上の増加に相当程度寄与していると解されるとして、15%の寄与度を認めた。

これらを総合し、裁判所は損害額として、被告が提出した売上高データに基づく対象期間の販売額に対し、30%と15%を乗じることで、特許法第102条第2項の損害として、合計7億

2,978万円と弁護士費用7,298万円、合計8億276万円の損害を認めた(なお、原告請求は59.4 億円)。

(ii) 市場シェア法

前記のとおり、特許法第102条第1項及び第2項の推定は、もし侵害者がいなければ、その売上や利益は特許権者がすべて実現していたであろうという前提に基づいている。このような前提は、市場において特許権者と侵害者以外に、非侵害の競合他社が存在するときには成り立たなくなる。このような場合、第1項が規定する「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」が存在する可能性があるから、「当該事情に相当する数量に応じた額を控除する」ことを検討する必要がある。

米国においても、逸失利益の認定基準であるパンデュイットテストに「非侵害の代替商品が存在しないこと」が含まれている。この項目を厳密に適用すれば、多くのケースで逸失利益が認められないこととなるが、*State Industries v. Mor-Flo Industries*³²において、市場シェア法(Market Share Rule)が確立され、その後、多くのケースにおいて、非侵害の代替製品があったとしても、シェアに応じた逸失利益が認められることとなった。

市場シェア法は、侵害者による侵害がなかった場合、特許権者を含む他の供給者がそれぞれの市場シェアに比例して侵害者の販売数量に相当する分を供給していたとの前提に基づき、特許権者と非侵害の競合の市場シェアに比例するよう、侵害者の販売数量を配分する方法である。市場シェア法によれば、侵害がなかった場合、特許権者が実現していたであろう販売額は、実際の販売額に、侵害者の販売量に特許権者の市場シェアを乗じた金額として比較的簡単に算定することができる。我が国においても、オキサロール事件33において、同様の考え方に基づく推定が採用されたことがある。

第III章1.節(1)で用いた例を続けると、特許権者A社の製品AX、侵害者B社の製品BX、非侵害の競合他社C社の製品CXが市場において販売され、それぞれの市場シェアが40%、30%、30%であったとする。もし侵害がなく、BXが市場において販売されていなかったとすると、B社の市場シェア30%に相当する数量をA社とC社が追加的に販売していたはずである。市場シェア法に基づくと、A社の追加的な販売量はA社とC社の市場シェアに基づき配分されるの

25

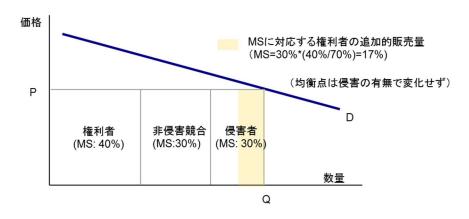
³² State Industries v. Mor-Flo Industries, 948 F. 2d 1573 (Fed. Cir. 1991).

³³ 東京地判平成 29・7・27 (平成 27 (ワ) 22491) ジュリスト 1513 号 8 頁

で、17% (= $30\% \times 40\% \div (30\% + 40\%)$) となり、これに相当する販売数量がA社の逸失売上に係る譲渡数量と考えることができる。

このように、市場シェア法により、直接、逸失利益を推定することが可能であるが、第1項の「販売できない事情」に係る数量を特定する必要がある場合は、侵害者の譲渡数量から、前記で求めた逸失利益を控除した数量として求めることができる。

図表6 市場シェア法



市場シェア法を適用する場合、次のような前提が成り立つ必要がある。

- 市場における権利品、侵害品、非侵害の競合製品がほぼ同質的であり、密接な代替性を持つ。特定の製品間の代替性が明らかであり、そのほかに代替品が存在しないのであれば、それら製品で構成される市場を、対象製品の市場として定義できる。適切に確定された市場においては、特許権侵害がなかった場合、市場内の他製品への切り替えが容易に行われると想定することが可能である³⁴。市場の画定が適切でない場合、市場シェア法は誤った結果をもたらす可能性がある。例えば、同じ乗用車の市場においても、高級車セグメントと一般車セグメントがあり、通常、セグメント間の代替性は、セグメント内の代替性よりも小さいから、乗用車全般のシェアを使用することは合理的ではない。
- 市場シェア法においては、侵害の有無によって市場全体の供給量は変わらず、したがって価格も変化しないと想定されている。このような前提が合理的であれば、その市場の中で、侵害品に対する需要は、権利品と非侵害の競合製品の間で比例的に配分されると考えることができる。

34 Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, "An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law" Wm. & Mary L. Rev. 1585 (1998).

26

関連判例: State Industries v. Mor-Flo Industries 35

本件は、住宅用ガス給湯器のタンクをポリウレタンフォームの断熱材で覆う技術に係る特許権を有していたState Industries社が、同特許権を侵害したとしてMor-Flo Industries社を訴えた事件である。

原審はMor-Flo社の侵害を認めたが、逸失利益の前提となるパンデュイット基準である、代替品の不存在につき、論点があった。エネルギー節約型の住宅用ガス給湯器の市場において、State社とMor-Flo社だけではなく、そのほかにも複数のサプライヤが存在し、ほとんどのサプライヤはState社の特許又は類似技術に基づくポリウレタンフォームを使用し、これらのサプライヤの製品とState社の製品との間には代替性が認められた。1社のみ、ファイバーグラスを断熱材として使用した製品を販売するサプライヤが存在したが、性能等に差があることから、裁判所は同社製品をState社の製品に対する代替品(accepted substitute)とは認めなかった。State社の(代替品との間の)シェアは、1984年から1986年にかけて40%であった(Mor-Flo社のシェアは約20%であった。)。

裁判所は、前記のような市場の状況、及びState社が製造販売を拡大する能力を有していたことを前提とすると、Mor-Flo社が市場に参入しなかった場合、State社がその販売のすべてではなく、(代替品との間の)シェアに比例する部分を獲得していたと考えられるとして、Mor-Flo社の売上の40%に係る限界利益をState社の逸失利益として認めた³⁶。

なお、裁判所は、Mor-Flo社の売上の40%を超える部分については、合理的実施料の損害を認めた。State社の専門家は、侵害品の売上の8%が合理的実施料であると主張し、対するMor-Flo社は同社の対象特許証発行前17カ月間の純利益率が2.1%でありこれを上回る料率は認められないと反論したが、裁判所は、前記期間の同社の粗利率が19.6%、限界利益率が18.48%であったこと、ポリウレタンフォームの断熱材が対象製品の価値に貢献したことが明らかであることなどを考慮し、3%を合理的な実施料率であると結論した。

控訴審においても、前記原審の判断が追認された。

_

³⁵ 前掲注(32)参照。

³⁶ 前記の市場シェア 40%の母数として、Mor-Flo 社の売上も含まれていたとすれば、より正確には同社のシェア (20%) を控除したベースで算定を行う必要がある。したがって、Mor-Flo 社の売上に、40%ではなく、50% (=40%÷ (100%-20%))を乗じるのが適切であると考えられる。

関連判例:オキサロール事件(平成29年7月27日東京地判、平成27年(ワ)第22491号)

本件は、発明の名称を「ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法」とする特許権を第三者(米コロンビア大学)と共有する原告(中外製薬)が、マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し、これらの行為が前記特許権の均等侵害にあたるものであり、①原告製品(オキサロール軟膏)の市場におけるシェアが下落したこと、及び②原告製品の薬価が下落したこと、その取引価格も下落したことにより損害を被ったとして損害賠償請求を行った事件である。

被告らは、前記①の損害について、オキサロール軟膏には複数の競合品(ボンアルファ、ボンアルファハイ、ドボネックス)があるところ、被告製品は、その性能が前記各競合品と同等であることに加え、安価であるため、原告製品だけでなく、前記各競合品のシェアをも奪ったものであるとし、前記各競合品は、乾癬の治療薬としての外用ビタミンD3製剤の市場において42%のシェアを有しているから、42%分について推定を覆滅すべきであると主張した。

裁判所は、オキサロール軟膏や被告製品、前記各競合品は、いずれも医師の処方箋を必要とする薬品であり、消費者(患者)が自由に選択できるものではないこと、被告製品は、オキサロール軟膏の後発医薬品であって、有効成分も同じであり、医師がオキサロール軟膏を処方した場合、処方箋の変更なしに患者が自由に購入できるのは被告製品だけであることから、42%分すべてについて推定を覆滅することを否定した。

すなわち、オキサロール軟膏から被告製品に変更する場合と比較すると、前記各競合品から被告製品に変更するのは容易ではないというべきであって、前記各競合品(ボンアルファ、ボンアルファハイ、ドボネックス)が、乾癬の治療薬としての外用ビタミンD3製剤の市場で42%程度のシェアを有していたとしても、被告製品が同シェアをそのまま代替したものとは到底認められないと述べ、被告製品は、前記競合品のシェアを一定程度奪ったものとして、特許法第102条第1項本文による推定が覆滅される割合を10%と認定するのが相当であるとした。

(iii) 顧客アンケート調査法

顧客に対するアンケート調査により、対象製品の市場における他の製品との間の代替性や、対象製品の複数の特徴のうち、特許に係る特徴がどの程度購入決定に影響を与えたのかなどの点につき、有用な示唆が得られることがある。例えば、侵害品を購入した顧客を対象にして、侵害品が市場に存在しなかった場合、代わりにどの製品を購入するかという質問

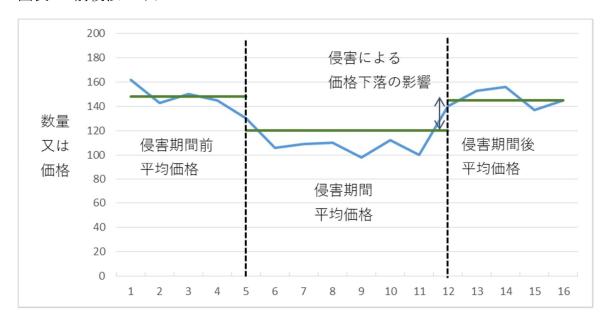
を行うことで代替性を推定することができる。また、複数の機能や特徴について、購入決定への影響度合いを質問することによって、それら機能の特徴の製品価値への貢献度合い(寄与率)を推定することもできる(このようなアンケートに基づくコンジョイント分析については、第IV章4.節(2)の(ii)で後述する。)。又は、第1項の「販売できない事情」に係る控除数量を求める場合にも、アンケート調査に基づき推定することが可能である。

顧客アンケートが客観的な証拠として使用されるためには、アンケートの質問設計に注意が必要である。仮想的顧客の回答が、現実の購入の際に顧客がとるであろう行動を適切に示唆するものでなければならないためである。また、科学的なサンプリング手法を用いて回答者のサンプルを選定することで、サンプルが本来対象とすべき顧客の母集団を代表するものとなるよう、留意が必要である。

- (2) 特許法第102条第1項又は第2項以外の算定方法
- (i) 前後法

前後法とは、侵害者の市場への参入の前後で、特許権者の売上・価格・利益がどう変化したかを比較分析することで、特許権者の逸失利益を推定する方法である。適切なデータが入手できる場合、例えば、侵害発生後に特許権者の売上が10%低下したことが明らかであれば、侵害がなかった仮想的シナリオにおいて、特許権者は侵害後の実際の売上よりも10%高い売上を実現できたはずであるから、両者の差を逸失売上として算定することができる。また、侵害の後、価格が低下したのであれば、やはり侵害前後の価格差を基礎として逸失利益を算定することができる。前出のオキサロール事件は、侵害後に薬価が低下したことに着目して損害を算定しており、我が国において、前後法に基づく価格低下が損害として認められたまれなケースといえる。

図表7 前後法のイメージ



前後法は比較的簡単に逸失利益を推定できるというメリットはあるが、特許権者の売上・価格・利益の変動が、侵害者の侵害行為のみに起因しているか、すなわち、他の要因が部分的に影響していないかどうかに注意する必要がある。例えば、侵害者の市場参入と同時期に対象製品の原材料価格が低下した場合、価格低下の少なくとも一部は、侵害行為以外の要因に起因するものといえる。こうした他の要因の影響が重大なものである場合、前後法はそのままでは利用できないが、計量経済学的手法を用いてその要因による影響を除去し、侵害前後の売上・価格・利益を比較することで、侵害行為のみの影響を特定することが可能である。

関連判例: オキサロール事件(平成29年7月27日東京地判、平成27年(ワ)第22491号)

本件は、発明の名称を「ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権を第三者(米コロンビア大学)と共有する原告(中外製薬)が、マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し、これらの行為が前記特許権の均等侵害にあたるものであり、①原告製品(オキサロール軟膏)の市場におけるシェアが下落したこと(特許法第102条第1項に基づく請求)及び②原告製品の薬価が下落し、その取引価格も下落したこと(民法第709条による請求)により損害を被ったとして損害賠償請求を行った事件である。

前記①の損害について、裁判所は、特許法第102条第1項における譲渡数量の概念として、被告らの単品製品及び10本組製品は、それぞれ原告の単品製品及び10本組製品の市場シェアを奪うものとして、一対一の対応を認めた。またこれに乗ずる原告の利益については、原告である中外製薬は自らが特許権をもつマキサカルシトール原液を原料として製造され

るオキサロール軟膏を第三者のA社から購入し、医薬品卸のマルホに対して販売しているところ、原告の限界利益は、マルホへの販売価格から、原告の変動経費(原告がA社に支払うオキサロール軟膏の購入費用と、中外物流に対して支払う輸送費の合計)を控除することで算定できるとして損害を算定した。

前記②の損害については、原告は被告製品が薬価収載されるまでは、原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ、後発品である被告製品が薬価収載されたことにより、平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものであるとし、この薬価の下落(下落率10.72%)は、被告製品の薬価収載の結果であり、本件特許の侵害品に当たる被告製品が収載されなければ、原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから、被告らは、被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきであるとした。

前記①と②の両方の損害を認めることについて、裁判所は、市場シェア喪失による逸失利益は、被告らの侵害行為によって原告が販売できなかったオキサロール軟膏に関する逸失利益であるのに対し、前記で認定した取引価格下落による逸失利益は、価格下落期間中に原告が実際に販売した原告製品の販売数量に対応する逸失利益であって、両者は別個の損害であるから、原告は、被告らに対し、両方の損害について損害を請求できると認めた。

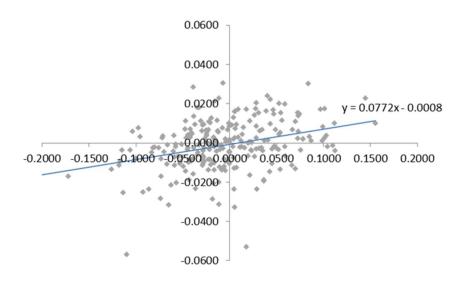
(ii)計量経済学的手法

計量経済学的手法とは、侵害がなかった場合の市場における特許権者の製品の需要曲線を、需要の自己価格弾力性と製品間の需要の交差弾力性を考慮した計量経済学的モデルにより直接求め、そのモデルをシミュレートすることにより、侵害がなかった場合の売上・価格・利益と、侵害が生じた後の実際の市場の売上・価格・利益とを比較することで逸失利益としての損害を推定する方法である。計量経済学的モデルとは、多くの場合、図表8で記載するような一次方程式(線形モデル)であり、市場における価格と数量のデータが十分に得られる場合に推定が可能である。

このような手法は、独占禁止法上の企業結合審査において、市場における合併の影響を推定する際に用いられており、実務的にも確立された手法といえる。また、売上減少だけではなく、価格低下の影響も売上減少と同時に考慮することが可能であり(適切に設計されたシミュレーションは、特許権侵害がなかった場合に、原告が価格を引き上げることによって原告の販売数量が減少する効果を考慮することができる。)、経済学の理論に最も忠実な手法の一つといえる。

しかし、計量経済学的モデルを推定するためには、市場における十分なデータ(POSデータなど)が必要であるほか、経済学上の理論や実証研究についての専門的知見が必要であるため、経験のある専門家(エコノミスト)の関与が必要であり、特許訴訟における証拠資料を作成するためのコストも比較的高いものとなる。したがって、多くのケースにおいてはあまり実際的な手法とはいえないが、簡便的な手法では経済的実態を反映した損害を算定することが困難な場合には、有効な立証方法として検討する価値がある。

図表8 線形モデルのイメージ



4. 逸失利益の算定における考慮要素

- (1) 市場における代替関係
- (i) 基本的考え方

第III章1. 節(1)で用いた経済モデルは、権利品と侵害品との間に代替関係が存在することを前提としている。すなわち、侵害品が権利品と同様の機能や品質、ブランド価値等を有しており、市場において、権利品と侵害品との間に代替関係があるからこそ、侵害品が市場で販売されたことにより権利品の販売数量が減少又は価格が低下したとの主張が有効となる。

換言すれば、需要者にとって、権利品と侵害品は同程度の価値を提供するものであり、一方が他方を代替することが可能であるという事実がなければ、たとえ特許権侵害の事実があったとしても、特許権者の製品の市場が影響を受けたとはいえず、特許権者の利益状態が、侵害があった場合となかった場合で異なるとはいえない、つまり逸失利益としての損害が生じているとはいえない(無論、我が国においては特許法第102条を利用することで、

このような因果関係に係る特許権者の立証責任は免除されるが、少なくとも侵害者に反証の機会は与えられると考えられる。)。

我が国の特許法第102条第1項のただし書は、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」があるときはこれに相当する数量に応じた金額を控除することを求めている。具体的な「事情」については、パンデュイットテストのような明確な基準があるわけではないが(第II章2. 節を参照)、一般的には、①代替品の存在、②価格差、③品質の差、④ブランド力の差、⑤販売形態の差、⑥販売地域の差などといった要因を含むものとされる³7。すなわち、これらの要因に鑑みて、権利品と侵害品が必ずしも同種の商品と言い難い場合には、侵害行為がなく、侵害品が市場に存在しなかったとしても、侵害品に係る売上や利益のすべてを権利品で代替できていたわけではないから、代替が不可能と考えられる部分については、これに相当する部分を損害から控除すべきであるというのが、ただし書の趣旨と考えられる。また、その影響度合いが極めて大きい場合には、損害発生自体が否定される可能性がある³8。

独占禁止法の分野、とりわけ企業結合審査のプロセスにおいては、企業結合により競争が制限されることとなるか否かを判断するための範囲を示す「一定の取引分野」(市場)を確定する必要がある。この点、我が国の公正取引委員会が公表する「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン) ³⁹においては、このような一定の取引分野を検討する場合、基本的には、需要者にとっての代替性の観点から判断すると述べている。具体的には、前記と同様、交差弾力性の考え方を応用した、SSNIPテスト(又は仮定的独占者のテスト)と呼ばれる方法を採用することを明らかにしている。すなわち、需要者にとっての代替性の有無を判断するために、ある地域において、ある事業者が、ある商品を独占して供給しているという仮定の下で、そのような独占事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅ではあるが、実質的かつ一時的ではない価格引上げ(通常、引上げの幅については5%から10%程度であり、期間については1年程度のものを指す)をした場合に、当該商品及び地域について、需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する。他の商品又は地域への振替の程度が小さいために、当該独占事業者が価格引上げにより利潤を拡大できるような場合には、その範囲をもって、当該企業結合によって競争上何らかの影響が及び得る範囲ということとなる。

-

³⁷ 吉田・前掲注(12) 166-167 頁

³⁸ 吉田・前掲注(12) 167 頁

³⁹ 公正取引委員会「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(2011.6.14 改正)

(ii) 商品間の代替性

企業結合ガイドラインにおいては、商品間の代替性を判断するに当たって、消費者にとっての商品自体の効用等、同種性の程度について評価を行う場合に、次の図表9のような要因を考慮に入れるとしている。これらの要因は、特許訴訟において、権利品と侵害品との間の代替性を判断する目的においても参照することが可能と考えられる。

図表9 商品間の代替性の判断に係る要因40

No.	要因	説明
(1)	用途	ある商品が取引対象商品と同一の用途に用いられているか、又は用いることができるか否かが考慮される。 同一の用途に用いることができるか否かは、商品の大きさ、形状等の外形的な特徴や、強度、可塑性、耐熱性、絶縁性等の物性上の特性、純度等の品質、規格、方式等の技術的な特徴などを考慮して判断される(ただし、これらの特徴がある程度異なっていても、同一の用途に用いることができると認められる場合がある。)。
		なお、取引対象商品が複数の用途に用いられている場合には、それぞれの用途ごとに、同一の用途に用いられているか、又は用いることができるか否かが考慮される。 例えば、ある用途については甲商品と乙商品の効用等が同種であると認められ、別の用途については甲商品と丙商品の効用等が同種であると認められる場合がある。
(2)	価格・数量の動き等	価格水準の違い、価格・数量の動き等が考慮される場合がある。 例えば、甲商品と乙商品は同一の用途に用いることは可能ではあるが、価格水準が大きく異なり、甲商品の代わりとして乙商品が用いられることが少ないために、甲商品と乙商品は効用等が同種であると認められない場合がある。

⁴⁰ 公正取引委員会·前掲注(39)参照。

-

また、甲商品と乙商品は同一の用途に用いることは可能ではあり、かつ、価格水準にも差はないが、甲商品の使用から乙商品の使用に切り替えるために設備の変更、従業員の訓練等の費用を要することから、事実上、甲商品の替わりとして乙商品が用いられることが少ないために、甲商品と乙商品は効用等が同種であると認められない場合がある。

他方、甲商品と乙商品の効用等が同種であれば、甲商品の価格が引き上げられた場合、需要者は甲商品に代えて 乙商品を購入するようになり、その結果として、乙商品の価格が上昇する傾向があると考えられるので、甲商品の価格が上昇した場合に乙商品の販売数量が増加し、又は乙商品の価格が上昇するときには、乙商品は甲商品と効用等が同種であると認められる場合がある。

(3) 需要者の 認識・行

動

需要者の認識等が考慮される場合がある。

例えば、甲商品と乙商品に物性上の特性等に違いがあっても、需要者が、いずれでも同品質の商品丙を製造するための原料として使用することができるとして甲商品と 乙商品を併用しているため、甲商品と乙商品は効用等が同種であると認められる場合がある。

また、過去に甲商品の価格が引き上げられた場合に、需要者が甲商品に替えて乙商品を用いたことがあるか否かが考慮される場合もある。

(iii) 地理的範囲と代替性

特許訴訟においては、商品の範囲と同様に、地理的範囲についても代替性が議論となる可能性がある。侵害品が権利品とは異なる地域で販売されていた場合、それぞれの地域の間でどの程度代替性があるかが検討されるべきである。

第III章1.節(1)の経済モデルで用いたA社とB社の例を再び使用すると、A社の商品であるAXが主に東京で、B社の商品BXが主に大阪で販売されていたとすると、これら商品の価格に対する輸送コストが僅少であり、A社が東京におけるAXの価格を引き上げると、大阪における

BXの需要が増加することが予想されるためにA社の価格引き上げが困難となるような場合、東京と大阪は同一の地理的範囲に属することとなり、AXとBXの代替性はあるといえる。

この点についても、独占禁止法上の企業結合審査における一定の取引分野の画定において 採用されている考え方が参考となる。公正取引委員会による企業結合ガイドラインにおい ては、地理的範囲が異なる商品間の代替性を判断するに当たって、次の図表10のような要 因を考慮に入れるとしている。

図表10 地理的範囲が異なる商品間の代替性の判断に係る要因41

No.	要因	説明
(1)	供 事 域 者 回 等 の 地 要 い 囲	需要者が、通常、どの範囲の地域から当該商品を購入することができるかという点については、需要者の買い回る範囲(消費者の購買行動等)や、供給者の販売網等の事業地域及び供給能力等が考慮される。 過去に当該商品の価格が引き上げられた場合に、需要者がどの範囲の地域の供給者から当該商品を購入したかが考慮される場合もある。
(2)	商品の特性	商品の鮮度の維持の難易の程度、破損のしやすさや重量物であるかどうかなどの商品の特性は、当該商品の輸送することができる範囲や輸送の難易の程度に影響する。これらの点からも、需要者が、通常、どの範囲の地域から当該商品を購入することができるかが考慮される。
(3)	輸送手 段·費用 等	輸送手段、輸送に要する費用が価格に占める割合や輸送 しようとする地域間における当該商品の価格差より大き いか否かなどからも、需要者が、通常、どの範囲の地域 から当該商品を購入することができるかが考慮される。 また、これらの輸送に伴う費用の増加要因の検討に当た っては、原料費等輸送に伴う費用以外の地域的な差異も 考慮されることとなる。

_

⁴¹ 公正取引委員会·前掲注(39)参照。

(iv) 非侵害の競合の存在

このように、市場における権利品と侵害品との間の代替関係に影響を及ぼす要因として考慮すべき点として、機能や品質、ブランドなど、財やサービス自体の違いに基づくものの他に、特許権者の権利を侵害していない非侵害の代替品の存在についても留意する必要がある。

侵害が生じている現実の世界で侵害品を購入した顧客は、特許権侵害がなかった場合には 侵害品を入手できないから、別の選択を余儀なくされる。その場合の選択肢として、市場 において、権利品を購入するか、何も購入しないかという選択のほかに、権利を侵害して いない他の商品を購入するという選択肢がある場合がある。すなわち、多くの場合、市場 には特許権者と侵害者だけではなく、そのほかに、非侵害の競合が一社又は複数存在する。 市場においてこれら非侵害の競合他社の商品との間に代替関係があるのであれば、侵害が なかった場合の市場を想定すると、権利を侵害しない商品の需要が増加するが、特許権者 が侵害者の売上や利益をすべて実現していたとは考えにくく、それらの一部は非侵害の競 合によっても実現されていたと考えることが合理的である。

厳密には権利品と侵害品、非侵害の競合品との間の代替性は一定とは限らないから、商品間の代替性を加味した交差弾力性を測定する必要がある。侵害品の需要の自己価格弾力性が、侵害品と非侵害の競合品との間の交差弾力性に比べて十分に大きい場合、侵害品の売上の一部は非侵害の競合品の需要として流出してしまうと考えられる。そして、非侵害の競合品が複数ある場合には、侵害品の売上の大きな部分は、最も密接な代替品、つまり交差弾力性が最も大きい商品へと移ると考えられる。

例えば第III章1.節(1)の経済モデルで用いたA社とB社の事例において、非侵害のC社が存在し市場において商品CXを販売としていたと仮定すると、AXとBXとの間の交差弾力性は、AXとCX、BXとCXとの間の代替性によっても影響を受ける。つまり、AXとBXとの間の代替性よりも、AXとCXとの間の代替性のほうが大きければ、侵害品(BX)が市場になかったとしてもAXの売上や利益は大きく変わらなかったかもしれない。

交差弾力性の情報を利用することで、特許権侵害がなかった場合において侵害品の顧客が選択するのはどの代替品か(権利品か、非侵害の代替品か)、それぞれの代替品を顧客はどの程度購入するのか、又は購入を見送るのかといった情報が推定可能となる。図表11は、AX、BX、CXそれぞれの間の交差弾力性の値を例示したものである。下線部は自己価格弾力性を示し、自らの価格が上昇するときは通常、販売数量は減少するため、負の値となっている。この例では、BXの価格変化に対する需要の交差弾力性はAX(0.9)のほうがCX(0.7)よりも大きいものとなっている。このことから、侵害品であるBXとの代替性はCXよりもAX

のほうが大きく、もし侵害がなければ、顧客はCXよりもAXを多く購入していたであろうことが理解できる。

図表11 交差弾力性(例)

価格	数量	AX (権利品)	BX (侵害品)	CX (非侵害 競合品)
AX		<u>-1.8</u>	0.9	1.2
BX		0.9	<u>-2. 1</u>	0.7
СХ		1.2	0.7	<u>-1.9</u>

このような経済的理論を前提とすると、特許訴訟においては、厳密な議論が要求される場合には、複数の密接な代替品で構成される市場を確定する必要があるといえる。商品の機能やデザインが一見異なると思われるようなものでも、侵害品との間に代替性があるのであれば、そのような商品は対象となる市場の範囲に含まれるべきである。そして、対象となる市場としてどのような商品を含めるべきか、という点について議論がある場合、交差弾力性が有力な証拠となり得る。

(v) 交差弹力性

ほとんどのケースにおいて、権利品と侵害品が全くの代替関係にあることは考えにくい。 しかし、だからと言って全く代替関係がないともいえない。つまり、代替関係は、ある・ ないの二元論で割り切れるものではなく、ケースによって濃淡がある。経済学の分野では、 このような市場における代替関係を計測する指標として、交差弾力性が活用されている。

前記の需要の価格弾力性は、ある商品の価格の変化に対して、その商品自体の需要がどの程度変化するかを示すものであり、需要の自己価格弾力性とも呼ばれる。需要の自己価格弾力性が大きいほど、その商品の価格の変化に対し、顧客が敏感に反応することを意味しており、ある商品の価格が上昇した場合、顧客はその商品から他の商品に切り替える可能性が高い。前記の例では、A社の商品AXの需要の自己価格弾力性は現実よりも、特許権侵害がなかった場合のほうが小さいが、このことは特許権侵害がなかった場合の需要曲線の傾き、すなわち需要の価格弾力性(自己価格弾力性)が急になったことからも明らかである。

一方、交差弾力性とは、ある財の価格が変化した場合、その変化が他の財の需要量へ及ぼす影響力の度合いを示す。財1の価格 p_1 の変化量 Δp_1 に対し、財2の需要量 q_2 が Δq_2 だけ変化したとき、交差弾力性は次式で与えられる:

交差弾力性 =
$$\frac{\Delta q_2/q_2}{\Delta p_1/p_1}$$

交差弾力性が正の財は代替財、ゼロの財は独立財、負の財は補完財と呼ばれる。つまり、権利品の価格が上昇したとき、侵害品の需要量が増加すれば、交差弾力性は正であり、侵害品は権利品の代替財である。また、権利品の価格が上昇しても、侵害品の需要が全く変化しないのであれば、交差弾力性はゼロであり、侵害品は独立財である。権利品の価格が上昇したとき、侵害品の需要量が減少すれば、侵害品は権利品の補完財である。

前記の経済モデルでは、A社の商品AXの価格が上昇したとき、侵害者の商品BXの需要量が増加するのであれば、交差弾力性は正であり、BXはAXの代替財であるといえる。このような場合、現実の世界でBXを購入した顧客の多くは、もし特許権侵害がなく、BXが市場に存在しなければ、代替財であるAXに切り替えることが想定される。その一方で、BXがAXの代替財ではなく、独立財又は補完財であることが明らかであれば、逸失利益としての損害の根拠は失われると考えられる。

交差弾力性は、侵害期間における権利品と侵害品の価格と販売数量についての時系列的データが一定程度以上入手可能であれば、計量経済学的手法によって計測が可能である。現状では特許訴訟で一般的に利用されているとはいえないものの、交差弾力性を計測することによって、オール・オア・ナッシングの結論ではなく、侵害によってどの程度特許権者の製品から侵害品に切り替わったのかを明らかにすることができる。

一方、ある商品の需要の自己価格弾力性はその商品と代替品との需要の交差弾力性に関係している。密接な代替品がある場合、商品の価格が上昇すると、多くの顧客が代替品に切り替えるため、商品とその代替品がより近い代替関係にあればあるほど自己弾力性は大きくなる傾向がある。また商品の需要の自己価格弾力性は代替品の数が多いほど大きくなる。したがって理論的には2つの商品間に十分な代替性がなくとも、代替性が高くない商品がほかに多数あるために、需要の自己価格弾力性が大きくなることもある。

関連判例: Akamai Technologies v. Limelight Networks⁴²

本件は、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク (CDN) サービス大手のAkamai社が、競合のLimelight社がAkamai社の特許を侵害し、市場において競合する製品を販売したとして、Limelight社に対し損害賠償請求を行ったケースである。対象特許は、CDNにおいて、インターネットのユーザーがコンテンツ・プロバイダーのコンテンツ (ビデオや音楽ファイルなど) にアクセスする際のスピードを高めるための、電子データ伝送方法に係る技術を請求範囲としていた。

本件においては、Limelight社が、Akamai社製品の半分の価格で同社製品を販売していたという価格差をどう考えるかが重要な論点となった。Akamai社の専門家は、価格弾力性についての算定値を根拠として、CDNの市場が非弾力的、すなわち価格の変動によって需要が変動する度合いが小さいことを述べ、侵害がなかった場合、Akamai社製品の価格がLimelight社の2倍であったとしても、Limelight社の売上のうち価格に敏感な顧客(全体の25%)の購入分を除く、全体の75%はAkamai社の売上となっていたはずであるとの分析を提出した。

Akamai社の専門家はまた、市場においてAkamai社が圧倒的にリードしていたとはいえ、同社とLimelight社が直接の競合関係にあったこと(Limelight社自身それを認めていたこと)、CDNの需要を決定するのがエンドユーザーであり、取引先ではないこと、Limelight社の侵害にもかかわらず、Akamai社が支配的な市場シェアを維持していたことを主張した。

これらに対する反論として、Limelight社は、侵害者の製品と特許権者の製品の間に $60\sim 80\%$ の価格差があったために、異なる市場セグメントに属するとして、逸失利益を認めなかった事案であるBIC Leisure Prods., v. Widsurfing International 43 の事例を引用し、Akamai 社とLimelight社の製品間で大きな価格差があるということは、Akamai 社とLimelight社がそれぞれ別個の市場セグメントに属しているということを意味するのだから、侵害がなかった場合、同社の売上の一部がAkamai社のものであったという専門家の分析は、因果関係を有していないとして批判した。

これに対し、BIC Leisure Prods., v. Widsurfing International事件において、裁判所は、特許権者のサーフボードと、侵害者のセイルボードでは根本的に異なっており、セイルボード市場には12以上の競合が存在していたため比較的弾力的であったのに対し、本件では、Akamai社が立証したように、Limelight社は同社の直接の競合であり、比較的非弾力的な市場であるとして、Limelight社の主張を却下した。そして、Akamai社の専門家による

⁴² Akamai Technologies Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368 (Fed. Cir. Nov. 16, 2015) .

⁴³ BIC Leisure Products., Inc. v. Windsurfing Int' 1, Inc., 1 F. 3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).

弾力性の分析に基づく25%の調整が十分に経済原理に基づいているとして、これに基づく 逸失利益としての損害を認めた。

関連判例:ごみ貯蔵器事件(知財高判平成25.2.1平成24(ネ)10015)

英国に本拠地を有する原告(サンジェニック・インターナショナル・リミテッド)は、使用済み幼児用おむつの処理に係る製品(おむつを投入して蓋を占めると中のおむつがねじられ、その結果、外気に触れる部分が減って臭気を密封できることを特徴とする製品)に係る特許を有し、従前、被告(アップリカ・チルドレンズプロダクツ)と総代理店契約を結び、日本において日本国外で製造した同製品を販売していたが、販売会社を被告から訴外に変更した後、被告が本件特許に属する製品を中国から仕入れ、日本市場で販売したため、本件侵害訴訟に至った。

原審(東京地判平成23.12.26平成21(ワ)44391等)は、原告は日本において製造を行っておらず、販売(輸入)も訴外が行っており、特許発明を実施していないから、特許法第102条第2項の推定の前提を欠くとし、第3項の下で実施料相当の損害のみを認めた。実施料相当の算定に用いられた料率は比較的高い10%であったが、原告の権利品販売に係る利益率が非常に高いものであったため、原告は第2項の下での損害を求め、控訴した。

控訴審において、知財高裁は、「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、第102条第2項の適用は認められると解するべきであり、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、特許法第102条第2項適用に当たり、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」として第102条第2項の損害を認めた。

知財高裁は前記のとおり、業務態様等の相違などの諸事情は、損害推定の覆滅として考慮されるべきとしながらも、日本国内で利益を得ているのは訴外のみとはいえないこと、被告が訴外の利益額等について具体的な主張立証をしていないことなどを理由として、覆滅は認められないとした。また、被告製品と訴外を通じて販売した原告製品(1個あたり約400円であった)の価格差は1パック(3個入り)で500円(一個当たり167円)であったこと、非侵害の競合品も存在していたこと、被告製品(アップリカ)のブランドカ、原告製品の不具合などの事情についても、推定の覆滅の理由とはならず、被告製品の販売数に相当する数だけ、原告成果セットの売上が減少したと解するのが相当であるとされ、約1億4,800万円の損害が認められた。

(2) 特許権者の能力

特許権者が逸失利益を請求する場合、すなわち、もし特許権侵害がなかった場合には、特許権者は実際よりも多くの売上を実現できていたと主張するためには、特許権者は売上の増加分に対応する生産能力に十分な余裕があったこと、又は新たに生産能力を拡大させる能力を有していたことを明らかにする必要がある。ここでいう能力とは、製造能力だけではなく、販売や流通などを含め、商品を市場で販売し収入を得るまでに必要となるあらゆる側面の能力を意味している。特許権侵害がなかった場合、いずれかの側面の能力について何らかの制約があるとすれば、特許権者の(逸失)売上はその制約がボトルネックとなり、十分な(逸失)売上を得ることができない。

現実の世界で生産能力には十分な余裕がなかったが、もし特許権侵害がなかった場合、能力の拡大が可能であったと主張するときには、実際的な観点からどのようにして能力の拡大が可能であったかを説明する必要がある。例えば、自社の生産能力を超える一定の売上が可能であったというためには、生産能力の拡大のための設備投資に必要な金額の資金調達が可能であることや、設備稼働までの時間を考慮しても侵害期間において増産が可能であったか、生産能力だけではなく、増産に対応する流通ネットワークや営業体制の構築も可能であったかなどを確認する必要がある。さらに、これらに係る追加的な費用を適切に考慮する必要がある。

我が国の特許法第102条第1項は、侵害者の譲渡数量と特許権者の単位当たりの利益を乗ずることによって損害を推定するものであるが、前記の考え方を反映して、推定される損害は、「特許権者又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」に限定される。また、米国における逸失利益の因果関係立証に係るパンデュイットテストにおいても、「特許権者が需要を取り込むための製造販売能力を有していたこと」が要件の一つとなっている。

(3) 特許発明を実施していない部分に係る損害

逸失利益としての損害算定において、対象特許が使用されている特定の製品についての損害だけでなく、対象特許が直接使用されているわけではないが特許と関連する部分(特許発明を実施していない部分)についても、損害が請求できる場合がある。そのような場合として、次の3類型がある。

- ① 一つの完成品の中に特許発明を実施する機能とそうでない部分がある場合
- ② 機能的に実施品と密接に関連する非実施品がセットで販売される場合

③ 実施品にとっての派生的製品(修理部品やスペアパーツなど)

前記①は、エレクトロニクス分野で顕著であるが、一つの製品の中に多数の機能や部品があり、対象特許はその一部のみに係るものである場合、その他の部分を含む製品全体の利益について損害を請求できるか、という問題である。この点については、次節で扱う。

前記②と③は、①と異なり、対象特許を実施した製品とは物理的に別個の製品や部品において損害の対象となるかどうかを問うものである。前記②は、機能的に実施品と密接に関連する非実施品がセットで販売される場合、侵害品が市場に参入することで、特許権者の実施品だけではなく、非実施品(付随製品)の販売も減少する可能性を想定している。前記③は、実施品の販売の後に販売されることの多い修理部品やスペアパーツなどであるが、前記②と同じ理由により損害の対象となる可能性がある。

これらセット販売品やスペアパーツなどに係る損害が認められるかどうかの基準は、Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. ⁴⁴によれば、特許発明を実施していない部分(セット販売品やスペアパーツなど)と使用部分(本製品)が、一つの完成品の構成品や、一つの機械における部品のように機能的に密接な関係にあるため、損害(本製品の売上が減少すればセット販売品やスペアパーツの販売も減少すること)を合理的に予見することが可能であることとされている。ただし、ビジネス上の便宜のために単に同時に販売されているというだけでは不十分である⁴⁵。もし付随的製品が権利品とは無関係に単独でも使用されることがある場合には、機能的な関係は十分に密接とはいえない可能性がある⁴⁶。

関連判例: Warsaw Orthopedic, Inc. v. Nuvasive, Inc. 47

本件は、脊椎手術に係わる医療器具を製造販売するWarsaw社が、同業のNuvasive社が同社製品の特許を侵害したとして、損害賠償請求を求めた訴訟である。

Warsaw社の専門家は、Nuvasive社の侵害によって、Warsaw社の卸先であるMSD社の同社製医療キット(権利品)の売上が減少したため、付随的な固定具(挿入物や脊柱を固定する棒やねじなど)の売上も減少したとして、これに係る逸失利益を主張した。また、Warsaw社は、固定具は、販売資料において「脊椎固定プロセスにおいて必要とされるすべてを含む」と記載されている包括的な医療用キットの一部であり、付随的販売にあたると反論した。

⁴⁴ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F. 3d 1538 (Fed. Cir.), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995).

⁴⁵ American Seating Co. v. USSC Group, Inc., Nos. 07-1112, -1135 (Fed. Cir. Jan. 29, 2008)を参照。

⁴⁶ DePuy Spine, Inc., et al. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al. Fed. Cir. Nos. 2008-1240, -1253, -1401 を参照。

⁴⁷ Warsaw Orthopedic, Inc. v. Nuvasive, Inc., 13-1576 (Fed. Cir. 2015).

これに対し、Nuvasive 社は、それら不実施品は、権利品とは無関係に単独で使用することが可能であるし、実際に頻繁に単独で使用されているのだから、権利品との間に機能的な関係はないと主張した。

裁判所は、ビジネス上の便宜のみの理由によって権利品と同時に販売され、機能的に重要な関係をもたない製品に係る損害を否認したAmerican Seating Co. v. USSC Group, Inc. 48 を引用し、本件についても、販売用資料において包括的なセットと記載されていることは、ビジネス戦略上の便宜に基づくものであり、機能的な関係を示すものでないと述べた。また、Warsaw社が、同社が販売した固定具が独立的な機能を有していないこと、すなわち対象特許とは無関係な他の手術において利用されることがない、ということについて根拠を示さなかったとして、付随的な販売に係る損害についてのWarsaw社の主張を退けた。

(4) 寄与率

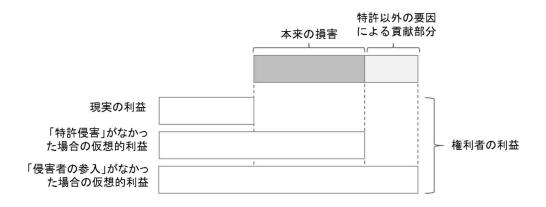
(i) 逸失利益に係る寄与率の考え方

前節と共通する論点ではあるが、逸失利益又は実施料相当の損害算定において(実施料相当については第IV章で後述する)、①一つの製品の中での特許使用部分と特許発明を実施していない部分がそれぞれ利益貢献要因として存在する場合や、②代替性が完全でない場合、つまり、仮想的状況において、侵害品の需要がすべて権利品の需要によって代替されるわけではない場合などにおいて、我が国では寄与率、米国では切り分け(apportionment)の取り扱いが問題となる。寄与率であれ、切り分けであれ、損害算定において、対象特許に関連する部分のみを特定することを目的としている。

上記の概念を簡略的に図示するとすれば、図表14のように、多くの場合、損害算定の第一段階として、「侵害者の参入」がなかったと仮定した場合の特許権者の仮想的利益と現実の利益の差としての損害(我が国においては第1項又は第2項に基づく、侵害者の譲渡数量あるいは利益を基礎とする損害)が算定されるところ、特許使用部分と特許発明を実施していない部分がそれぞれ利益貢献要因として存在する場合(上記①)や、代替性が完全でない場合(上記②)、(侵害者に相当する者の参入はあったものの)特許侵害がなかった場合の仮想的利益を基礎とする本来の損害とは一致しないという状況も想定され得る。このため、損害算定の第二段階として、両者の差異が寄与率(切り分け)の概念を用いて調整されるといえる。

⁴⁸ 前掲注(45)

図表12 逸失利益に係る寄与率(切り分け)の考え方



我が国においては、特許法第102条第1項又は第2項に基づき、逸失利益の損害を算定する場合、寄与率を参酌することが多い。法解釈の立場からは、第1項については、本文所定の原告製品の単位数量当たりの利益の額の解釈論として考える場合、ただし書き所定の特許権者が販売することができないとする事情の解釈論として考える場合、民法第709条所定の相当因果関係の解釈論として考える場合があり、第2項についても(権利者の利益ではなく)侵害者の利益のうち対象特許を使用して得た利益を特定するという違いはあるものの、第1項と同じ寄与率の概念があるとされる49。

いずれの立場に立つとしても、経済状況としては上記①(一つの製品の中で特許使用部分と特許発明を実施していない部分が利益貢献要因として存在する場合)又は、上記②(代替性が完全でない場合)に整理できると考えられるが、上記①の論点に係る寄与率を認めた判例としては、液体充填機ノズル事件裁判などがある(下記図表13)。

また、代替性が完全でない場合(上記②)に参酌される寄与率ついては、エアマッサージ機事件、及びゴーグル事件(下記図表13)などにおいて、ただし書き所定の特許権者が販売することができないとする事情として、市場における製品の競合品、代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、デザイン、機能、侵害品の価格などの事情を考慮すべきであるとして寄与率が認められたが50、具体的な算定方法としては、権利者の単位数量当たりの想定利益額に対して寄与率を乗じる事例(自動麻雀卓事件51)、侵害者の譲

⁴⁹ 日本弁理士会中央知的財産研究所 第 14 回公開フォーラム「損害賠償論 ―更なる研究―」別冊パテント第 18 号(第 70 巻第 14 号)149-155 頁〔三村量一・飯田圭発言〕

⁵⁰ ただし、第1項ただし書に関して、侵害者の営業努力や代替品の存在が減額の根拠となるとの見方に対して否定的な見解もある。三村量一「損害(1)-特許法 102 条1項」牧野利秋=飯村敏明『知的財産関係訴訟法(新・裁判実務体系4)』(青林書院 2001年) 303頁などを参照。

⁵¹ 大阪地判平成12・9・26 (平成8 (ワ) 5189)

渡数量に権利者の想定利益額を乗じた金額に寄与率を乗じる事例(スミターマル事件⁵²、液体充填機ノズル事件)があり、判例として一致した方法があるとはいいがたい。

一方で、逸失利益の損害を算定する場合、すなわち特許法第102条第1項や第2項を利用して 損害を計算する場合においては、理論的には、逸失利益の推定は権利侵害行為によりどの 程度の数量の権利品が販売できなくなってしまったのか、あるいは特許権者がどの程度の 利益を失ったかを問題にするものであって、特許発明の価値と因果関係のある不当利得の 額を問題としているのではないから、寄与率を第1項や第2項の計算において反映させるこ とは適切ではないとする学説もある⁵³。上記図表12における、侵害者の参入がなかった場合 の権利者の仮想的利益と、(侵害者に相当する者の参入はあったものの)権利侵害がなか った場合の仮想的利益との間に差がない場合には、そのような学説が妥当するものと考え られる。

また、逸失利益と寄与率の問題として、特許法第102条第1項又は第2項における販売数量等に関する減額プロセスの根拠理由と、「寄与率」の根拠理由とが同一の事情という場合があり得、これは同一の事情を二重にカウントしていることになるとの指摘もある⁵⁴。

したがって、我が国での特許法第102条第1項や第2項を根拠とした損害の算定において、特許権者側は、特に上述のような、侵害者の参入がなかった場合の権利者の仮想的利益と、(侵害者に相当する者の参入はあったものの)権利侵害がなかった場合の仮想的利益の間に差がないと考えられる場合、あるいは、販売数量や利益等の減額プロセスにおいてすでに「寄与率」に相当する考え方(例えば、権利者製品と侵害者製品の構造の違いによる両者の代替効果や、需用者の特許部分への着目)で減額されているにもかかわらず、別途、その考え方と同様の理由で寄与率が使用されてさらに減額され得る場合には、上述の考え方のような主張を行うことで、より適切な損害賠償額を実現できると考えられる。

⁵² 東京高判平成 11・6・15 (平成 10 (ネ) 2249、平成 11 (ネ) 1069) 判時 1697 号 96 頁

⁵³ 渋谷達紀『知的財産法講義 I (第2版)』(有斐閣 2006年) 305 頁

⁵⁴ 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定」パテント Vol. 67 No. 1 (2014年) 143 頁

図表13 寄与率の適用をめぐる主な裁判例

裁判例	適用条文	裁判所の判断(概要)
ゴーグル事件 (大阪地判 平成19・4・19 (平成17 (ワ) 12207)、判時1983号126 頁)	第1項、第3項	第102条第1項ただし書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定したものである。「販売することができないとする事情」としては、侵害者の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める当該特許発明の寄与度等の事情を考慮することができる。販売価格の差異、販売ルートの差異、競合品の存在(82.4%は販売できないとした。)、寄与度を考慮して、販売できなかった数量を控除した原告の数量は、被告製品の譲渡数量の1%と認定した。
エアマッサージ機事件 (控訴審)(東京地判平成 15・3・26(平成13(ワ) 3485、判時1837号101頁)	第1項、第3項	第102条第1項ただし書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができることを規定したもので「販売することができないとする事情」としては、特許権者等が販売することができたものに固有な事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機づけとなるような侵害品の他の特徴(デザイン、機能等)、侵害品の価格などの事情をも考慮することができる。市場の状況、特許権者製品の内容・パンフレットの記載、侵害品の販売・売上高の推移・紹介記事、競合品の状況、特許権の内容が購入の動機づけとなるか否か等を総合考慮し、販売できなかったと認められる数量を控除した数量を1%と認めるのが相当であるとした。

液体充填機ノズル事件第 一審判決(東京地判平15・ 12・26判時1851号138頁)

第2項

裁判所は、①被告ノズルである角ノズルは、液体充填機の重点部のうちの一部であること、②液体充填機は、紙パックの組立、成形から重点、封緘までの一連の過程を行う大型機械であり、充填部の他にも多数の工程、自動送り装置、制御装置等からなること、③液体充填機の販売においては、、時間当たりの充填能力が重視されていること、④充填能力は、充填部以外の紙パックの搬送部分の能力等の影響を受けるものの、角ノズルによる充填能力の影響も大きいとみられること、⑤原告において、角ノズルを充填能力に結び付けて宣伝をした例はないこと等の事情を総合考慮すると、角ノズルの液体充填機に対する寄与率を20%とするのが相当であるとした。

米国においては、逸失利益の切り分けは早くから議論の対象となり、上記①(一つの製品の中での特許使用部分と特許発明を実施していない部分が利益貢献要因として存在する場合)に関連するケースとして、1884年のGarretson v. Clark⁵⁵判決において、特許権者が製品(機械)全体を基礎とする損害を請求するためには、対象特許の機能が製品全体の価値に貢献していることを立証することが必要であり、そうでなければ、逸失利益について、対象特許の貢献に係わる部分とそれ以外の要因に係わる部分に切り分けることが求められ、これについても特許権者が立証責任を負うという判断が示された。特許発明が製品全体の需要を喚起するほどの重要なインパクトを有している場合、特許権者は製品全体に係る損害を請求できるという考え方は、全体市場価値法(Entire Market Value Rule: EMVR)と呼ばれ、第IV章で後述する合理的実施料の検討においても重要な概念となる。

Garretson v. Clark 判決以降⁵⁶、逸失利益の損害計算において、対象特許以外の利益貢献 要因がある場合には、対象特許に係わる部分のみを切り分ける必要があることは、標準的 な考え方として維持されてきたが、最近の重要な展開として、Mentor Graphics Corp. v.

55 Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

⁵⁶ 同様に古典的なケースである、 $Yale\ Lock\ Mfg.\ Co.\ v.\ Sargent$ (前掲注 11) においても、裁判所は、侵害者が特許を侵害し、市場に参入したことにより権利品の価格が下落したことを認めながら、対象特許とは関連のない要因もあるとして、価格下落の半分のみが損害であると判示した。

EVE-USA, Inc. 事件の連邦巡回裁判所判決⁵⁷において、パンデュイットテストの第1基準(実施品の需要が存在すること)と第2基準(非侵害の代替商品が存在しないこと)がクリアされた場合、特許に係わる要素と特許以外の要素が存在する場合であっても、損害計算に当たって、切り分け(apportionment)は必要がない、という判断が示された。このケースは、上記②(代替性が完全でない場合)が争点となったケースであるが、裁判所は、権利者の立証により、対象特許による機能がなかったら(取引先である)Intel社は侵害者の製品を購入しなかったこと、及び非侵害の代替が存在しないことが明らかになったとして、これらの事実により、Garretson v. Clark 判決で示された全体価値市場法の適用が可能であるから、これ以上の切り分けは必要がないと認めた。すなわち、切り分けの議論もまた、侵害がなかった場合の仮想的状況と、現実の状況との差として損害を考えるという枠組みの中で検討されるべきという原則が示されたものといえる。

(ii) 寄与率の立証責任

特許法第102条第1項又は第2項の損害に係る寄与率の立証責任については、同規定における「侵害の行為により」の要件の問題として、つまり、侵害行為と侵害者利益との間の因果関係の問題として、寄与率を考慮する立場に立てば、特許権者が立証責任を負うと解釈するのが自然であるとされる⁵⁸。一方、第2項の推定の一部覆滅による減額の問題として寄与率を考慮する立場に立てば、侵害者が立証責任を負うことになるという解釈もある⁵⁹。また、実情としては、権利根拠事実や権利覆滅事実等の準主要事実を各当事者がそれぞれ自己に有利な事実の証拠を提出することで事実の詳細を詰めていくが、その際に立証責任が問題となる場合が多いといえる。

本調査における国内企業へのヒアリング調査においても、特許権者が寄与率に係る立証責任を負うとすると、寄与率の根拠として考慮すべき要因のうち、侵害者自身の営業努力や、ブランド及び販売力など、侵害者に帰属する要因についてまで特許権者に立証責任を負わせるのは公平でないとの意見が多かった。一方で、実務においては、特許権者の主張立証が十分でなければ、反論に際しての立証責任が侵害者に転じることから、損害立証の面で実際には大きな問題となっていないとの意見もあった(資料編Ⅱ)。

⁵⁷ Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F. 3d 1275, 1285 (Fed. Cir. 2017)。同判決後、被告側から本論点について連邦巡回裁判所大法廷による再審理の請求申し立てがあったが、棄却された。

⁵⁸ 佐野信「損害 2 (特許法第 102 条第 2 項第 3 項)」飯村敏明=設樂隆一編著『知的財産関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ 3)』(青林書院、2000 年) 229 項

⁵⁹ 佐野·前掲注(58) 229 頁

したがって、侵害者の内部事情について特許権者が把握することが困難な実情の中、特許権者と侵害者の公平性等の観点からも、寄与率の立証において、特に侵害者側に帰属する個々の間接事実については、適切に証拠開示がなされることや立証責任を侵害者が負うことが自然といえる。そして、これらに関して、証拠収集手続や立証責任の転換の観点で今後さらに検討し得る余地もあると考えられる。

IV. 実施料相当

1. 実施料相当の考え方

(1) 基本的な考え方

実施料相当をもって損害を推定する方法は、侵害がなければ特許権者は(自社実施が不可能な場合でも)少なくとも侵害者から合理的な実施料を得ていたであろうという想定に基づいている。我が国においては特許法第102条第3項が実施料相当の損害推定を認めているが、実施料相当額を損害額として最低限度保証されたものと理解されている⁶⁰。米国特許法284条においても、合理的実施料(reasonable royalty)に利息及び費用を加えた額が損害賠償額の最低限となる旨が記載されている。

本来特許権者が侵害者から得られていたであろう利益を回復させるという意味で、実施料相当の損害もまた、逸失利益の損害の一形態と考えられるが、特許法第102条第1項及び第2項で扱う逸失利益としての損害が、特許権者による実施行為を前提としているのに対し、第3項の損害は、特許権者の実施行為の有無にかかわらず、侵害者から得られていたであろう実施料を扱うものであるという違いがある。

(2) 実施料相当と逸失利益の関係

実施料相当と逸失利益は相互に関連する場合がある。例えば、特許権者が参入し得る範囲 (市場、製造能力等)において侵害者が事業を行っている場合、侵害者から得られる実施 料相当は、特許権者が単独で実施していた場合に得られていたであろう独占的利益に相当 するものとなる。したがって、経済的には同種の損害(逸失利益)を異なる手法によって 推定していることになる。一方で、侵害者が特許権者の実施能力では参入ができない範囲 で事業を行っている場合には、重複のない、別個の損害をそれぞれの手法で推定している といえる。

このため、前者のケースについては、特許権者が第3項の損害を請求する場合は、第1項又は第2項の損害は請求することができないか、又は可能な場合であってもダブルカウントに注意する必要がある。後者のケースについては、第3項の損害に加えて、第1項や第2項の逸失利益としての損害を併用的(重畳的)に請求することは経済合理性を有すると考えられる。

⁶⁰ 青柳昤子「損害賠償(102条)」中山信弘編著『注釈特許法上巻(第3版)』(青林書院 2000年) 1057頁

図表14 逸失利益(特許法第102条第1項又は第2項の損害)と実施料相当(同第3項の損害)の関係(重畳適用が可能とする場合の考え方)

特許法第102条	特許権者の実施能力		
の損害推定	範囲内の部分	範囲外の部分	
第1項又は第2項	① 請求可能	② 請求困難	
第3項	③ 請求可能	④ 請求可能	

① +③:重畳適用困難、①+④:重畳適用可能

実際、米国判例においては、逸失利益と合理的実施料を同時に認めるケースは多く(資料編I、図表4)、我が国においても、特許法第102条第1項又は第2項と第3項との重畳適用を認める裁判例が複数存在する⁶¹。一方、これに対し否定的な裁判例も存在し、図表13に掲載したエアマッサージ機事件(控訴審)の判決は、「特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求し得る逸失利益の範囲を超えて、損害の補填を受けること」は認めるべきでないとして、特許法第102条第1項の損害が逸失利益としての限界であるとの考えの下、第3項の併用の主張を退けた。最近では、ソリッドゴルフボール事件⁶²においても同様に、裁判所は第1項と第3項による推定が、前提を異にする損害算定方式であるとして重畳適用に否定的であったが、同時に、「特段の事情」がある場合には重畳適用の余地を残す考え方を示した。そして、特段の事情としては、「例えば、『販売することができないとする事情』に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合」としており、結局のところ、上記図表14と整合的な立場をとるものと考えられる。したがって、我が国においても、各種状況や当事者の主張・立証次第ではあるものの、重畳適用はあり得るといえる。

⁶¹ スミターマル事件 (控訴審、東京高判平成 11・6・15 (平成 10 (ネ) 2249、平成 11 (ネ) 1069、判時 1697 号 96 頁)、血液採取器事件 (東京地判平成 12・6・23 (平成 8 (ワ) 17460)、大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号 (商事法務 2012 年) 23 頁)、複層タイヤ事件 (第 1 審) (大阪地判平成 12・12・12 (平成 8 (ワ) 1635)、大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号 (商事法務 2012 年) 23 頁) など。

⁶² 東京地判平成 22・2・26 (平成 17 (ワ) 26473、大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号 (商事法務 2012 年) 23 頁) などを参照。

2. 実施料相当の算定プロセスの概要

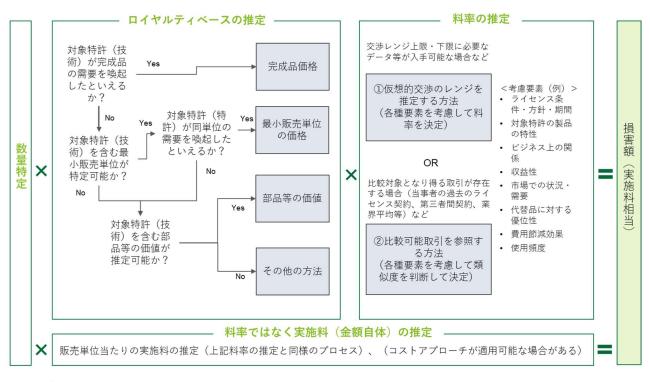
実施料相当の算定に当たっては、一般的に、特許を使用した製品又は部品等の販売価格(ロイヤルティベース)に実施料率を乗じ、さらに販売数量を乗じることで実施料相当を算定する。詳細については本章の3. 節で後述するが、以下では全体的な実務プロセスを理解するため、概要を解説する。

ロイヤルティベースについて、米国においても我が国においても、製品全体の販売額をロイヤルティベースとする方法 (Entire Market Value Rule: EMVR) の適用は、対象特許が製品全体の需要を喚起するようなインパクトを持つ場合に限られ、なるべく細かい単位、すなわち対象特許が使用されている最小の販売単位 (Smallest Sellable Patent Practicing Unit: SSPPU) をロイヤルティベースとするとの考え方が広まっている。そのような最小単位においても、対象特許が需要を喚起したといえないのであれば、さらに細かい部分や機能の価値の推定が求められる場合もある。

料率について、大別して、比較可能な料率を参照する方法と、仮想的交渉のレンジを推定する方法がある。前者は同様の技術についての特許権者の過去のライセンス契約における料率や第三者間の料率、同一又は類似業界の平均的料率が使用されることが多い。このような比較可能な料率を参照するとしても、実際のビジネスの局面でライセンサーとライセンシーが考慮するであろう様々な要因(米国においてはジョージア・パシフィック・ファクターと呼ばれる)が考慮される。これらのうち重要なものとして、対象特許以外の利益貢献要因との対比において、対象特許の価値を検討すべきという考え方、すなわち我が国における寄与率の論点がある。

もう一つの仮想的交渉のレンジを推定する方法とは、特許権者と侵害者がもしライセンス 交渉を行ったとした場合、侵害者が支払う用意のある最高額(料率)と、特許権者が受け 入れ可能な最低額(料率)を推定する方法であり、交渉レンジの上限・下限の設定に必要 なデータ等が入手可能な場合などに有用な方法である。例えば、特許権者はライセンスに よって自社の市場シェアの一部を奪われるのであれば、逸失利益を補填する金額が最低受 入水準となり得るし、侵害者にとっては、対象特許を利用する事業から得られる利益が最 高水準となり得る。このような仮想的交渉レンジの推定に当たっても、前記ジョージア・ パシフィック・ファクターとして提示される様々な考慮要素が検討されることになる。こ のような手法は、我が国の特許訴訟においては一般的な手法とはいえないが、比較可能な 料率が見つからない場合であっても、現実のライセンス交渉を再構築することで合理的な 実施料を推定しようとする方法であり、我が国の特許法第102条第3項の下でも参考となる と考えられる。 また、現実のライセンス交渉においては、必ずしも料率を基礎として実施料が決定される場合だけではなく、特に複数のライセンシーを前提とする標準必須特許のFRAND条件の下での実施料を決定する場合など、製品一単位あたりの実施料(金額)を設定する場合も多い。したがって、特許訴訟における損害賠償を議論する場合であっても、料率ではなく金額を推定することがより適切な場合もあるだろう。そのような場合であっても、比較可能な取引の参照や交渉レンジの推定により基礎となる金額を算定し、加えて関連する様々な考慮要素を検討することなど、基本的な算定の枠組みは、実施料率を推定する場合と変わらない。

図表15 実施料相当の算定プロセス



※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る。

<ジョージア・パシフィック・ファクター>

米国においては、ジョージア・パシフィック判決(第2巡回区連邦裁判所、1971年)⁶³によって合理的実施料の算定に係る基本的な考え方が確立されている。同判決では、合理的実施料(reasonable royalty)とは、ライセンサー(特許権者)とライセンシー(侵害者)との間の、侵害開始時点での、仮想的な自発的交渉で決定されるべきものであるとの基準

.

⁶³ Georgia-Pacific Corporation v. U. S. Plywood-Champion Papers Inc., 446 F.2d 295 (2d Cir. N.Y. 1971) を参照。

(ジョージア・パシフィック基準)が打ち出された。この他、ライセンス対象となる特許の特異性、交渉の当事者、代替的技術、仮想的交渉の時期などの観点から、通常、これらを含む15項目が、現実のライセンス交渉において合理的実施料の決定に影響を与える要因として規定されており、これらを総称して、ジョージア・パシフィック・ファクターと呼ばれる。

ジョージア・パシフィック・ファクターの多くは、下記の仮想的交渉における、交渉幅の 上限と下限の設定に当たって検討すべき項目として、又は交渉幅の中での最終的な実施料 の決定に至る両当事者の相対的交渉力の分析に用いることができる⁶⁴。データが入手できる 場合には、定量的手法により分析を行うことが可能であるし、そうでない場合でも、当事 者の交渉力の評価に用いることができる。とはいえ、すべてのケースにおいて15の項目す べてが詳細に検討されるわけではなく、ケースによって、重要性の高いいくつかの項目が 検討されることが多い。ケースによって業界や当事者の個別事情があり、各基準の関連性 や重要性が異なるためである。

以下では、ジョージア・パシフィック・ファクターの各項目につき、概要を解説する。

図表16 ジョージア・パシフィック・ファクター

No.	項目	概要
1	対象特許の特許権者	訴訟において対象となっている特許について、すでに第三
	が過去に受け取った	者との間で締結された公正なライセンス契約があり、その
	実施料	実施料が訴訟当事者の交渉の範囲にある場合、最終的な実
		施料決定のための合理的な出発点となる。他のジョージア・
		パシフィック・ファクターの各項目は、第三者との間のラ
		イセンス交渉と比べ、訴訟当事者の間の交渉について特殊
		性がある場合、それがどの程度実施料に影響するかを検討
		する際に利用できる。例えば、仮想的交渉において、侵害
		者と既存ライセンシーが同じ市場で競合する可能性があ
		り、侵害者へのライセンス供与により、既存ライセンシー
		からのロイヤルティ収入が失われるとすれば、特許権者は
		すでに確立されたロイヤルティを下回るロイヤルティを認
		める可能性は低いといえる。一方、既存ライセンシーが参
		入できない市場に侵害者が参入できる場合、特許権者は、

⁶⁴ Ericsson v. D-Link, 773 F. 3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

		特許が組み込まれた製品の販売拡大が期待できるから、侵害者に対し、比較的低い水準の実施料を認める可能性がある。
2	対象特許と比較可能である特許に支払われた料率	この基準は、最終的な実施料の決定に際して、対象特許そのものではないが、これと比較可能なライセンス契約において合意された実施料を参照することを示唆するものである。比較可能なライセンス契約とは、特許権者や侵害者と第三者の間、又は第三者間での同種技術や製品に係るライセンス契約が含まれる(なお、米国においては、第三者間のライセンス契約についてのデータベースが入手可能である。)。
3	ライセンスの内容と 範囲	ライセンスが独占的か否か、地域限定、販売先限定など、 ライセンスの内容や範囲を検討する。例えば、前記項目1と 項目2で検討した、他のライセンス契約との間の比較可能性 の検討において、非独占的ライセンスは通常、独占的ライ センスよりも価値が低いので、最終的な実施料は、その違 いを考慮して調整されるべきであるといった示唆を得るこ とができる。
4	ライセンサーの確立 されたライセンス方 針	この基準は、特許権者が受け入れる最低限の実施料を検討する際に利用可能である。例えば、一般的に、競合他社にライセンスしない方針を有しているライセンサーのほうが、特に制限なくライセンスを付与しているライセンサーよりも高いロイヤルティを受け取る傾向にあると考えられる。特許のライセンスを有する供給者が少ないほど、潜在的ライセンシーにとってのライセンスの価値が高まるからである。
5	ライセンサーとライ センシーのビジネス 上の関係	この基準も前記項目3と同様、ライセンスの比較可能性を評価する場合に参考となる。例えば、その他の条件がすべて同じであれば、特許権者は直接競合するライセンシーよりも、ロイヤルティが低めであっても、競合しないライセンシーを希望するはずである。したがって、過去のライセンス契約が非競合へのライセンス供与であり、仮想的交渉における侵害者が競合の関係にある場合、過去の実施料より

		も高い実施料が認められるべきである。ライセンス契約の 相手方とクロスライセンスや共同開発等の関係がある場合 にも、同様の検討が可能である。
6	実施品以外のライセ ンシー製品の販売へ の影響	対象特許を利用してライセンサーとライセンシーが生産する実施品以外にも、これに関連して特許権侵害のない製品の販売から得られる追加的利益がある場合(例えば、プリンターの販売に伴うインクカートリッジの売上など)、ライセンシーが特許に支払ってよいとする最高額はより高いものとなる可能性がある。
7	特許残存期間とライセンス許諾期間	対象特許の使用に係るライセンシーのロイヤルティ支払い 期間が長いほど、ライセンシーが特許回避技術を開発する インセンティブは大きなものとなる。このため、特許の間 有効期間が長いほど、特許権者は、低いランニング・ロイヤルティを受け入れる可能性がある。ただし、技術進歩が 急速な産業では、特許の有効期間よりも製品のライフサイクルのほうが最終的ロイヤルティの決定に大きく影響するので、実質的な特許の耐用期間が実施料決定に重要な要素となる。
8	特許を組み込んだ製品の収益性、商業的成功の度合い、現在の市場での需要	
9	旧式品と比べた実施品の優位性や効用	対象特許が先行技術やこれを使用した旧式品(又は特許権侵害がない潜在的代替品)から最低限の進歩しかない場合、たとえその特許を組み込んだ製品がライセンシーにとって有益であっても、高いロイヤルティを要求することはできない。旧式の技術を用いてもほとんど同程度の利益が得られるのであれば、製品の販売から得られる利益の相当部分が対象特許に起因するとは言いがたい。十分なデータが入手可能であれば、この基準に基づき、ライセンシーが支払ってよいとする最高額を直接算定することができる。データが入手できない場合であっても、特許権者の交渉力を旧

		式品と比べた場合の特許の優位性に基づいて判断すること が可能である。
10	特許権者のビジネス 上の特許実施形態と 特許使用者が得た利 益	この基準も前記項目8及び項目9と同様、ライセンシーが支払ってよいと考える金額を検討する際に使用できる。例えば、対象特許が費用節減をもたらす場合、ライセンシーが支払ってよいとする最高額は、その結果実現する費用節減額に近いものとなる。
11	侵害者による特許の 使用頻度と使用利益	ライセンシーは、頻繁に利用し多くの利益を得ることができる特許には比較的高額であっても実施料を支払うであろうが、まれにしか利用しない特許権には高額の実施料の支払いを躊躇するであろう。この基準はライセンシーの特許発明の実施頻度に係るものであり、やはり仮想的交渉の交渉幅の設定の際の検討材料となる。また、他のライセンス契約との実施料の比較を行う場合の考慮要素ともなる。
12	商慣習上の、特許発明の使用に対する売上や利益の割当比率	基本的には、個別の特許の価値は、業界の慣行とは無関係であるが、特定の業界の特定の分野において頻繁に生じ得るようなライセンス交渉においては、一定の規範が存在し、それに基づいた利益配分の考え方に基づきロイヤルティが決定される場合がある。
13	特許発明以外の要素、 製造方法、事業リス ク、又は侵害者が付加 した機能や改善等で はなく、純粋に特許発 明の寄与により実現 されたといえる利益 部分	この基準は、我が国においても寄与率の議論で焦点となる、最終製品の利益のうち、対象特許の貢献に帰属する部分に係るものである。この基準は、仮想的交渉において、交渉範囲内における最終的なロイヤルティの水準を判断するための根拠となる。例えば、対象特許権がなければ製品販売が不可能になるような場合、その製品における他の機能と比較した相対的な価値は極めて高いとみなされ、ライセンシーが支払ってよいとする最高額は上限額に近づく。十分なデータが入手可能な場合には、計量経済学的方法により、直接的に対象特許が貢献する利益の水準を推定することも可能である(後述するコンジョイント分析を参照。)。
14	適切な専門家による 意見、証言	損害専門家は、損害算定のプロセスにおいて、対象特許に 係わる機能や、技術的な範囲について理解するために、適

		切な資格を有する技術専門家の意見に依拠することが多	
		V' _o	
15	特許権者と侵害者が	この基準は仮想的交渉の枠組み自体を述べたものであり、	
	合理的かつ自発的に	最も基本的な項目である。他の基準は、仮想的交渉の下、	
	ライセンス契約に達	合理的なライセンサー(特許権者)とライセンシー(侵害	
	するべく交渉したと	者)が(侵害が始まった時点で)自発的に交渉した場合、ど	
	想定した場合のロイ	のような要素を考慮し、合意に達するかという観点から検	
	ヤルティ	討されるものといえる。	

なお、米国においては、米国連邦巡回区法曹協会が陪審員向けのガイドラインとして、標準陪審説示を発表しており、2015年版の陪審説示(AIPLA 2015 Model Patent Jury Instruction 11.15)においては、すべてのジョージア・パシフィック・ファクターが記載されていた。しかし、陪審員にとって、すべてのジョージア・パシフィック・ファクターの適用が必要というわけではなく、ケースによってはいくつかの基準が無関係、又は誤解を招く場合があるとの批判がある。このため、2016年版の陪審説示(FCBA 2016 Model Jury Instructions B6. ↑においては、侵害開始時点で知り得ていたすべての事実を考慮するとしながらも、ジョージア・パシフィック・ファクターの列挙を、次の3つの基準に限定している。

- 特許発明が被告製品に寄与する価値(基準12)
- 特許発明以外の要素が被告製品に寄与する価値(基準13)
- 本件における仮想上の交渉により締結されたであろう契約と比較可能なライセンス契約(基準15)
- 3. 実施料相当の算定の枠組み
- (1) ロイヤルティベース及び料率の推定
- (i) ロイヤルティベースの推定
- ①基本的な考え方

実施料相当の損害を算定する場合、実施料に係る前記の議論の他、実施料に乗じるロイヤルティベースをどう定義するかという問題が生じる。多くの場合、特許の侵害があったとしても、その特許は消費者に販売されている完成品の一部のみに使用されている。それに

もかかわらず、完成品の販売価格をロイヤルティベースとして損害が請求された場合、その合理性を検討する必要がある。完成品が多数の部品から構成されており、完成品メーカーがこれらの部品を外部のサプライヤーから購入することが可能な場合、そのような部品の市場が完成品の市場とは別個に存在すると考えることができる。そのような場合、仮想的交渉に基づく推定であれ、類似事例や業界平均に基づく推定であれ、完成品ではなく、部品の価格をロイヤルティベースとすることが合理的である。このような考え方は、最小単位の市場を基礎とするという意味で「最小市場単位法(SSPPU: Smallest Sellable Patent Practicing Unit)」という。

一方、完成品の価格をロイヤルティベースとする手法を「全体市場価値法(EMVR: Entire Market Value Rule)」という。全体市場価値法はかつては多くのケースで採用されていたが、近年米国では例外的位置付けとなりつつある。Uniloc v. Microsoft⁶⁵において、原告は完成品の価格をロイヤルティベースとする合理的実施料を損害として主張したのに対し、裁判所は、「侵害特許が商品そのものの売上について消費者需要を喚起したことを示す証拠が提出されなければ、全体市場価値法の適用は認められない」としてこれを退けた。また、Cornell University v. Hewlett-Packard Co. ⁶⁶においても、同様の議論があったが、裁判所は特許発明を実施する最小の販売単位を重視すべきとして、最小市場単位法を採用した。

②全体市場価値法と販売可能な最小権利実施単位

我が国においては、実施料相当の損害の算定において、対象となる特許等が完成品の一部のみに使用されているとしても、実施料率を乗じるロイヤルティベースとしては、完成品全体の売上を使用する全体市場価値法(EMVR)が多くの事例で用いられていると考えられる(資料編Ⅱの国内ヒアリング結果を参照)。

一方、米国では、過去、逸失利益の立証が難しいことから、特許権者にとり賠償額が過少となることを懸念した裁判所が、合理的実施料の利用を促進させるために全体市場価値法を活用してきたとされる⁶⁷。しかし、多くの場合、特許が製品の価値に貢献する唯一の要因というわけではなく、他の特許や侵害者の製造販売機能も利益の源泉であることが明らかであるから、全体市場価値法は厳しい批判にさらされてきた。実際、2009年以降、連邦巡

⁶⁵ Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292 (Fed. Cir. 2011) .

⁶⁶ Cornell University v. Hewlett-Packard Company., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

⁶⁷ Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc. 580 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2009)を参照。

回裁判所は、相次いで全体市場価値法の利用を制限する判断を下しており、かつてと比べると、同手法が適用される事例は減っている。

中でも、Cornell University v. Hewlett-Packard Co. において、連邦巡回裁判所は、単に販売上有利だからという理由で特許に関連する部分と無関係の部分が一緒に販売されているというだけでは不十分であり、特許に関連する機能が製品全体についての消費者の需要の基礎となったことについて証拠が求められることを明らかにした。そして、この条件が満たされない場合には、販売可能な最小権利実施単位(SSPPU)に至るまでロイヤルティベースを小さくするべきであるとの考え方を示した。

それ以降、Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.、Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.、LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. などの判決においても同様の考え 方が採用されており、米国の特許訴訟においては、全体市場価値法を制限する傾向が明らかとなっている。

図表17 全体市場価値法の適用厳格化を示唆する最近の米国判例

判例	概要
Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279, 283 (2009)	本件は、コンピュータ等の演算処理において、複数の不規則な処理命令を、逐次ではなく同時に発生させる技術に係る特許権を保有する Cornell Universityが、Hewlett-Packardを提訴したケースである。 Cornellの専門家は、HPのサーバー・ワークステーション全体の販売価額をロイヤルティベースとするよう主張したが、Rader判事は、消費者の需要と特許を結び付ける証拠がないとして、専門家証言を却下した。Cornellの専門家は次に、二番目に大きな単位であるCPUモジュール(Brick)をロイヤルティベースとすることを主張した。陪審はこれに合意し、184百万ドルの損害額を認めた。しかし、Rader判事はCornell側が「請求に係る発明の範囲を超えた技術を基礎として経済的な損害請求権」を示そうとしている、としてこれを退けた。 Rader判事によれば、全体市場価値法を適用する場合の重要な要件は、ロイヤルティベースとして含まれるべきとされる、特許とは無関係な部分が特許発明とリンクしているかどうか、である。より具体的には、全体市場価値法が利用可能となるためには、単に侵害部分と非侵害部分が販売上有利だからという理由で一緒に販売されているというだけでは不十分であり、「侵害に係る部分が請求対象の発明とは

無関係な部品を含む製品全体についての消費者の需要の基礎となったこと」についての証拠が求められる。

前記の考え方を基礎として、Rader判事は、実施料相当の算定におけるロイヤルティベースとして、CPUモジュール(Brick)の販売価額(230億ドル)ではなく、プロセッサーの販売価額(6.7億ドル)をベースとして、これに0.8%の料率を乗じ53百万ドルの損害額を認めた。

前記判示は、ロイヤルティベースを「請求対象の技術と密接な関連を有する最小の侵害販売単位」(Smallest Salable Patent-Practicing Unit) とすることで全体市場価値法の利用を制限したものとして重要視されている。

Lucent Techs.,
Inc. v. Gateway,
Inc., 580 F. 3d
1301, 1308-09
(Fed. Cir. 2009)

本件は、MicrosoftのOutlookなどに組み込まれている、カレンダー上でユーザーがキーボードを使用することなく日程を指定できる技術 (date picker) に係る特許権が侵害されたとして、原告のLucent TechnologiesがMicrosoft及びその他企業を提訴した事例である。

原審において、陪審は、MicrosoftのOutlookなどのアプリケーションが特許権を侵害していることを認め、全体市場価値法に基づき、Outlook全体の売上に対し、8%の料率を乗じて損害を算定した。

連邦巡回裁判所は、対象特許は大きなソフトウェアプログラムのうちの一部の、さらにわずかな機能でしかないとして、Outlookに対する消費者の需要のうち、重要な一部を占めるともいえないとして、全体市場価値法の適用を否定した(Lucentの専門家も、消費者が日程を指定する機能があることを理由にOutlookを購入するわけではないことを認めた。)。

Uniloc USA, Inc.
v. Microsoft
Corp., 632 F. 3d
1292, 1312-18
(Fed. Cir. 2011)

Unilocは、海賊版ソフトを防止するための製品登録に係る特許権 (Product Key) を有していたところ、Microsoftにより同特許権が侵害されたとして同社を提訴した。

原審において陪審は、MicrosoftのOfficeやWindowsが類似する侵害機能 (Product Activation 機能)を有していることを認め、実施料相当の損害として388百万ドルを認容した。

控訴審において、Unilocの専門家は、Product Keyの価値は $10\sim10,000$ ドルであり、25%ルール(特許実施製品の利益の25%に相当する実施料をライセンシーが支払うとする考え方であり、本件以前は経験則として、多くの特許訴訟において採用されていた。)を適用すると、最低でもライセンス当たり2.5ドルとなること、0fficeやWindowsの販売数は226百万であったから、実施料相当としての損害額は、564百万ドル(=2.5ドル×226百万件)となると主張した。

これに対し裁判所は、25%ルールは根拠や事実に基づかない抽象的な概念であり、根本的な誤りを伴う実施料相当の推定方法であるとして、過去の判例を覆す判断を示した。

全体価値市場法の適用については、特許発明が製品そのものの売上について消費者需要を喚起したことを示す証拠が提出されなければ、その適用は認められないとしてこれを退けた。また、原審において、Unilocの専門家が、OfficeやWindowsの販売価額と比べると、いかにロイヤルティの料率が小さなものかを強調したことに対して、料率が十分に小さいからといって、全体市場価値法が認められるわけではないとの考え方を示した。

LaserDynamics,
Inc. v. Quanta
Computer, Inc.,
694 F. 3d 51, 67
(Fed. Cir. 2012)

LaserDynamicsは、光学ディスクドライブ (ODD) に挿入されたディスクの種類を特定する方法についての特許権を有していたところ、同社は、Quantaが同特許を侵害するODDを自社製品に組み込んで販売したとして提訴した。

LaserDinamicsは当初、コンピュータの販売価額をベースとして損害を主張したが、裁判所は、「一般的に、ロイヤルティのベースは製品全体ではなく、販売可能な最小の権利実施単位である」として、全体市場価値法の適用を否定し、最小単位であるODDをベースとするべきと判示した。

全体市場価値法の適用について、裁判所は、特許発明が「価値があり、 重要で、不可欠である」というだけでは十分でなく、消費者が製品を 購入する原因となるとまで言えなくてはならないとの考え方を示し た。 裁判所はまた、原告の専門家証言について、実証的な経済分析に基づいているものではなく、過度に裁量的であるとして批判し、実施料相当を決定するに当たっては、「種類の異なる技術やライセンスについて散漫、又は漠然とした比較分析」よりも、対象特許に係る技術についての実際のライセンス契約のほうが高い証拠力を持つと認めた。

(ii) 料率の推定

ここでは、料率の推定方法として、仮想的交渉、及び、比較可能取引の参照を述べる。なお、これらの手法は3.節でも述べたとおり、製品一単位あたりの実施料(金額)を設定する際にも使用され得る点に留意されたい。

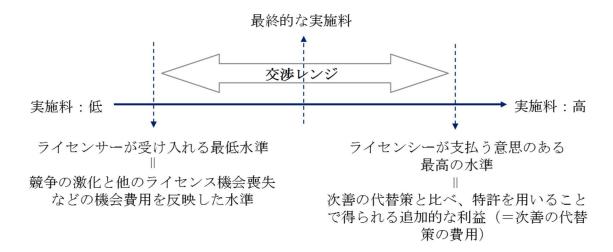
① 仮想的交渉のレンジを推定する方法

我が国の特許法第102条第3項における実施料相当とはその定義上、特許権者と侵害者がライセンサーとライセンシーの関係にあった場合、締結していたであろう実施料である。特許権は個別性が高いので、市場で決定される実施料とは、通常、ライセンサーとライセンシーとの間の交渉によって決定される金額である。したがって、実施料相当の推定の基本的な枠組みは、市場において、特許権者と侵害者との間で対象特許についてライセンス交渉が行われていた場合、どのような交渉となっていたか、仮想的交渉を想定することである。

仮想的交渉の枠組みを設定するうえで考慮すべき重要な前提条件は、両当事者にとって交 渉の結果が有益となること(又はそうなることが事前に予想されること)である。そうで はない場合、つまりいずれかの当事者が不利益を被るような場合にはライセンス契約は不 成立となると考えられる。したがって、交渉の結果決定される実施料は両者にとって有益 な水準でなければならないといえる。

仮想的交渉を構築するために、まず、それぞれの当事者にとって利益が出る水準の実施料の範囲(交渉幅)を設定する。このような交渉幅は、特許権のライセンス契約以外の取引であっても一般的ではあるが、契約がまとまるのは、必ず、ライセンサーが受け入れ可能な最低限の実施料(交渉幅の下限)と、ライセンシーが支払うことのできる最高の実施料(交渉幅の上限)の範囲のどこかである。このような交渉幅のどこかで実施料が決まるのであれば、ライセンサーにとってもライセンシーにとっても利益があることだから、交渉は成立する。逆に実施料が交渉幅の外に位置する場合には、どちらかの当事者にとり、不利益となる取引であることを意味するから、交渉が成立しない。そして、そのような交渉幅の中で、どちらの当事者のほうがより有益になるかを決めるのが相対的交渉力である。

図表18 仮想的交渉における交渉幅



(a) 交渉幅の下限

交渉幅の下限、すなわち特許権者にとって受け入れ可能な最低限の実施料は、特許権者にとってライセンス付与に伴ういかなる費用も回収できる水準である必要がある。そして、このような費用と同額の実施料が、特許権者が受け入れる最低限の実施料といえる。この場合、費用とは実際に発生する事務費用よりもむしろ、機会費用を意味する。ライセンスを付与することで得られる利益が、ライセンスの付与を拒否して、自社で特許を実施する、又は第三者に排他的なライセンスを付与することによって得られる利益よりも低いのであれば、特許権者はライセンスを付与しないはずである。

例えば、ライセンサーとライセンシーの事業領域(製品市場や地域)が重複しない場合や、 ライセンサーが保有していないライセンシーの製造販売能力を利用して得られる売上増加 が想定される場合などにおいては、ライセンサーは比較的低額の実施料を受け入れると考 えられる。

一方、ライセンサーとライセンシーが同じ市場に属している場合、ライセンスの付与は、 ライセンシーに競争力を与えることでもあり、したがって特許権者は、所有特許権の利益 の一部を失う可能性がある。特許権者が特許技術を組み込んだ製品を販売している場合、 ライセンスすることで競争が生じ、自社製品の売上減少や価格低下が見込まれることがあ る。この他、逸失利益の形態としては、生産規模が縮小することによるコスト増加や、他 のライセンシーから得られることが見込まれた実施料、その他の関連製品や後続製品の売 上への影響など、様々なものが想定される。このような場合、実施料はライセンサーにと っての機会費用を含むから実施料が高額となる可能性がある。

(b) 交渉幅の上限

ライセンサーと反対の立場に立つライセンシーが対象特許について支払ってよいと考える 実施料の上限は、その特許を使用することによって得られる特許存続期間中の利益(費用 の低減や売上増加によって得られる利益)と、対象特許を実施しなくても得られる利益を 比較することにより分析できる。

対象特許発明を実施しなくても得られる利益とは、例えば特許発明に基づかない代替的な技術や、その他の権利を侵害しない他の代替的手段を利用することによって得られる利益である。つまり、交渉幅の上限とは、対象特許を利用しなくても得られる次善のオプションと比較して、ライセンシーが対象特許を利用することで得られると予想する追加的な利益によって決まると考えられる。このような追加的な利益が高いほど、ライセンシーが支払ってもよいと考える実施料の上限は高くなる。逆に、対象特許発明を実施することで得られる利益が、特許発明を実施しなくても得られる利益よりも低いのであれば、交渉の上限はマイナスとなってしまうから、交渉は成立せず、ライセンシーはそのような特許のライセンス契約を受け入れないはずである。

特許の回避は、侵害に相当する機能や製品を放棄して他の製品の販売に集中することや、 問題とされている製品に侵害とはならない代替的な手法を組み込むこと、又は特許発明を 回避するような設計(デザインアラウンド)を実施すること等により可能となる。つまり、 ライセンシーにとっての対象特許の価値は、侵害とはならない代替的な方法が利用可能か どうかに大きく依存するといえる。

そのような代替的方法が利用可能な場合、代替的方法を選択した場合の時間的、金銭的なコストを算定することで、間接的にライセンシーにとっての対象特許の価値を推定することが可能となる。例えば、対象特許を回避するような技術や機能を設計し、これを製品に組み込むことに要する費用が1,000万円であり、期間もほとんど要することなく、販売価格への影響も生じないないとすれば、ライセンシーが対象特許に対して支払ってよいと考える実施料の上限は1,000万円となると考えられる。

逆に、代替的機能や技術を利用することで、対象特許を利用した場合と比べて、費用が大幅に増加する、又は販売価格が低下するなどの影響がある場合、代替品への切り替えに要する追加的費用が高くなるから、その分、ライセンシーが支払ってよいと考える実施料の上限は高くなる。さらに、対象特許に係る代替品がまったく存在せず、対象特許を実施しなければ事業そのものが成り立たない場合には、ライセンシーが支払ってよいと考える実施料の上限は、対象特許を実施した製品から得られるはずの全利益に近いものになる。す

なわち、ライセンシーにとっての有効な代替的選択肢が少なくなるほど、交渉幅の上限は 高いものとなるといえる。

(c) 交渉幅の中での実施料の決定

ライセンサーが受け入れ可能な最低額とライセンシーが支払ってよいと考える最高額によって形成される交渉幅の中に実施料が収まるのであれば、両当事者にとってライセンス契約を締結するインセンティブはあるといえるが、最終的な実施料が交渉幅の中のどのあたりの水準となるかは、それぞれの当事者の相対的な交渉力によって決まるといえる。

交渉力とは、交渉相手と比べて、自分が交渉を打ち切ることがどれだけ容易であるか、という点に依存する。交渉幅の上限付近の実施料を想定すると、ライセンサーにとっては非常に有利であり、もし契約が締結できなければ失うものが大きいが、ライセンシーにとっては利益が少なく、交渉を打ち切っても失うものは少ないから、ライセンス契約を結ぶインセンティブが小さい。このような場合、ライセンサーとライセンシーとの間の交渉力の差が大きく、交渉が成立しない可能性が高い。同様に、交渉幅の下限付近の実施料を想定すると、ライセンシーにとっては非常に有利であるものの、ライセンサーにとっては利益が少なく、交渉を打ち切ってライセンスが得られなかったとしても失うものが少ないから、やはり交渉力のバランスがとれず、交渉が成立しない可能性が高い。

このような理由から、交渉幅の上限や下限付近でライセンサーとライセンシーが合意に至る可能性は小さいと考えられる。一方、交渉幅の中間付近では、ライセンサーにとってもライセンシーにとっても、もし交渉が打ち切りとなった場合、同程度に失うものが大きい。換言すれば、契約締結によって両者が得られる利益の配分がバランスしている。したがって両者の交渉力もバランスしている状態といえ、分析の出発点となる場合が多い。

(d) ナッシュ・バーゲニング法

近年、米国においては、仮想的交渉の枠組みにおいて、経済学的なバーゲニング理論の考え方を取り入れる動きがある。バーゲニング理論として代表的なナッシュ・バーゲニング法 (Nash Bargaining Solution: NBS)は、ノーベル経済学賞を受賞したジョン・ナッシュが1950年代に発表した理論であり、二者が交渉しているシナリオにおいて、両者が最も利益を得られるような結果を模索する手法である。

ナッシュ・バーゲニング法は二者間の様々な交渉において適用可能であるが、一般的なプロセスとして、まず、①合意に至った場合に両者が得られる利益の合計と、②交渉が決裂した場合に個々の当事者が得られる利益を特定する。ナッシュ・バーゲニング法においては、対象契約よりも有利な代替的オプションが存在せず、両者にとって、契約を結んだほうが何もしないよりは高い利益を得られるという条件、さらに両者が等しい交渉力を有するという条件の下では、前記①の合計利益は両者間で折半され、②との差異が両者の得る利益となる。

特許訴訟においてナッシュ・バーゲニング法を適用する場合、特許権者(ライセンサー)と侵害者(ライセンシー)にとって、特許のライセンス契約に合意する場合と、合意しない場合の利益が分析の対象となる。例えば、A社が保有する特許をB社が侵害したケースについて、仮想的交渉を想定すると、A社がB社にライセンスを供与した場合、B社は特許を使用した製品の売上の6%の利益を得られるとする。一方、ライセンスが得られなかった場合、B社の利益率は4%に低下する。したがって、侵害者が支払う意思のある最高額(交渉レンジの上限)は、2%である。一方、A社は対象特許を自社実施しており、B社の市場は地理的に異なるものの、輸入の影響で、B社にライセンス供与した場合、A社の利益がB社売上の0.4%相当減少するとする。この場合、A社が受け入れる最低額(交渉レンジの下限)は0.4%である。A社とB社との間で交渉力に差がないと仮定すると、実施料相当は、交渉レンジの中間点である1.2%(=(2%+0.4%)÷2)となる。

無論、交渉力に差がないという仮定が現実的でない場合もある。例えば、一方当事者にとっては時間的余裕がない、又はリスク許容度に差異がある、といった場合が考えられる。 そのような場合、客観的な根拠が得られるのであれば、ナッシュ・バーゲニング法において、交渉レンジの中間点以外の実施料相当を選択することもできる。

このような考え方は、結局のところ、既存の手法に代わる新たな算定方法というよりは、仮想的交渉の枠組みを経済学的な観点から確認するものといえる。実際、前記の事例では、特許を組み込んだ製品の収益性(基準8)や、旧式品(代替的オプション)と比べた特許の優位性(基準9)、ライセンサーの確立されたライセンス方針(基準4)、ライセンサーとライセンシーの商業上の関係(基準5)などのジョージア・パシフィック・ファクターが考慮されている。ジョージア・パシフィック・ファクターのみでは、各要素間の関連や算定方法まで明らかではないところ、ナッシュ・バーゲニング法の枠組みを用いることにより、統合的な算定が可能となる。

米国の判例ではこれまでのところ、ナッシュ・バーゲニング法が無条件に受け入れられている状況とはいえないが、採用される事例が増加している。*Mformation Technologies v. Research in Motion*においては、原告側のナッシュ・バーゲニング法に基づく主張に対し、

被告側が「大ざっぱな」算定として批判したが、裁判所はこれを退け、ナッシュ・バーゲニング法はそれ自体で合理的実施料を算定するものではなく、ジョージア・パシフィック・ファクターを詳細に検討して求められた料率を確認する目的で使われている、としてその利用を認めている。さらに、Gen-Probe Inc. v. Becton Dickinson & Co. においては、原告側専門家のナッシュ・バーゲニング法の分析は、事件の事実と適切に関連しており、Mformation事件で認められたように(ジョージア・パシフィック・ファクターなど)他の考慮要素が検討されている場合には、その利用が認められるべきとして、ナッシュ・バーゲニング法に肯定的な見解を明らかにした。

一方で、Oracle America, Inc. v. Google Inc. において、裁判所は、ナッシュ・バーゲニング法の前提がどのように本件に適用するのか、専門家が明らかにしなかったとしてナッシュ・バーゲニング法に基づく算定結果を不採用とした。裁判所はまた、ナッシュ・バーゲニング法と25%ルール(特許実施製品の利益の25%に相当する実施料をライセンシーが支払うとする経験則)を比較し、「ナッシュ・バーゲニング法は25%ルールに数学の頑強なみかけを施すことによって法の誤用を招く」と批判している。

図表19 ナッシュ・バーゲニング法の採用をめぐる最近の主な裁判例68

裁判例	ナッシ ュ・バー ゲニング 法の採用	裁判所の判断(概要)
Oracle America, Inc. v. Google Inc., No. C-10- 03561-WHA (N.D. Cal. July 22, 2011)	棄却	ナッシュ・バーゲニング法の前提がどのように本件に適用するのか、専門家が明らかにしなかったとして、ナッシュ・バーゲニング法に基づく算定結果を不採用とした。
Suffolk Technologies LLC v. AOL. Inc. No. 1:12-cv-625, (E.D. Va. April 12, 2013)	棄却	裁判所は、ナッシュ・バーゲニング法の適用により、利益を折半すべきとの専門家証言について、「本件の事実に基づいていない」として却下した。

⁶⁸ 例えば、Christian Platt & Bob Chen, "Recent Trends and Approaches in Calculating Patent Damages: Nash Bargaining Solution and Conjoint Surveys" Bloomberg BNA, Patent, Trademark & Copyright Journal, 86 PTCJ 909, August 30, 2013 などを参照。

Mformation Technologies v. Research in Motion Ltd., No. 3:08-cv- 04990, (N.D. Cal.Mar. 29, 2012)	認容	裁判所は、ナッシュ・バーゲニング法はそれ自体で実施料相当を算定するものではなく、ジョージア・パシフィック・ファクターを詳細に検討して求められた料率を確認する目的で使われている、としてナッシュ・バーゲニング法の利用を認めた。
Gen-Probe Inc. v. Becton Dickinson & Co., No. 09-CV-2319, 10-CV- 0602, (S. D. Cal. Nov. 26, 2012)	認容	原告側専門家のナッシュ・バーゲニング法の分析は、事件の事実と適切に関連しており、Mformation事件で認められたように(ジョージア・パシフィック・ファクターなど)他の考慮要素が検討されている場合には、その利用が認められるべきとして、被告側の棄却要請を棄却した。
VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 6:10- cv-00417 (E.D. Tex. March 1, 2013)	認容	裁判所は、専門家がナッシュ・バーゲニング法を どのようにして適用したか、そしてなぜ利益配分 が50/50ではないかにつき適切な説明を行ったと して、これを認めた。

②比較可能取引を参照する方法

実施料相当の算定に当たって、対象となるライセンス取引と、市場で取引されたことがある既存のライセンス取引と比較する方法によって、合理的な実施料が推定できる場合がある。比較可能な特許としては、①特許権者が対象特許と同一又は類似する技術を第三者にライセンスしている場合に受け取った実施料や、②その他の比較可能な特許につき第三者間で合意された実施料が検討可能である。ジョージア・パシフィック・ファクターの基準1や基準2においても、対象特許の特許権者が過去に受け取った実施料や、対象特許と比較可能である特許に支払われた料率が比較対象のものとして挙げられている。

この方法を採用する場合のポイントは、比較可能性である。すなわち比較対象となるライセンス取引が対象とする製品や市場状況又は当事者の競争関係について、類似性が乏しければ正確な結果をもたらすとはいえない。この点、前記①については、適切な事例が得られる場合は多くないものの、特許権者自身がライセンサーとして同一又は類似する技術をライセンスして得られる実施料であるので、比較可能性が高く、損害の算定において利用できる可能性が高い。

他方、前記②については、対象特許等と比較可能性の高い第三者間契約を入手することは 困難な場合が多い。我が国の特許訴訟においては、特許権者や侵害者と同一又は類似する 業界の平均的実施料率を利用することが多くあるが、同一又は類似の業界といっても、対 象となる技術範囲や、製品や市場の状況、当事者の競争関係など諸条件により、料率には 大きな差が生じ得る。

また、特許の価値の分布は偏りが大きい(大半は価値のない特許であり、少数のブロックバスター(大ヒット)特許が極めて高い価値を有するなど)傾向があるため、そのような場合には数学的平均はあまり意味がないという問題も存在する。代替可能な特許が存在しないブロックバスター特許は、その特許を利用した製品から得られる利益のほとんどに貢献する場合もあるし、代替可能なありふれた特許は、全体の利益のうちのごく一部の価値しかないはずである。

そのような場合、平均値は多くの一般的な特許の価値を過大評価し、ブロックバスター特許の価値を過少評価することになる。対象特許がブロックバスター特許であれば、実施料率は業界平均よりも高く設定すべきであるし、ブロックバスターでない一般的な特許であれば、業界平均よりも低く設定すべきである。

図表20 特許価値の分布 (イメージ)



米国の特許訴訟においても、仮想的交渉の枠組みにおいて、比較可能な取引に基づく分析は、合理的実施料を算定するための出発点として、多くのケースで使用される。ジョージア・パシフィック・ファクターにおいては、前記の①特許権者が対象特許と同一又は類似する技術を第三者にライセンスしている場合に受け取った実施料と、②その他の比較可能な特許につき第三者間で合意された実施料は、最初の2つの基準に含まれている。

しかし、下記事例のように、連邦巡回裁判所は比較対象のライセンス契約が真に比較可能かどうか、チェックを厳しくしている。Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc. においては、単に適用される製品(PC)が同じというだけでは比較可能とはみなされないとの判断が示されているし、ResQNet. com v. Lansa, Inc. においては、特許権者が第三者との間で交渉したライセンス契約であったとしても、対象特許との関連が薄いものであれば、比較対象とならないことが明らかにされている。

図表21 比較可能取引に係る判断を示した主な米国特許訴訟

裁判例	裁判所の判断(概要)
Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1308-09 (Fed. Cir. 2009)	原告の専門家は、ジョージア・パシフィック・ファクターの 項目2に基づき、8件の比較可能なライセンス契約を提示した。しかし、8件のライセンスのうち4件は単に「PC関連の特許」とされており、それ以上詳細な類似性は確認できなかった。さらに、1件のライセンス契約は、IBMが1980年代にPC市場を独占していたころの、同社特許ポートフォリオ全体を対象とするものであった。このため、裁判所は「比較可能なライセンス」が実際に比較可能と結論付けるための証拠が十分でないことが明らかになったとして、原告専門家の主張を退けた。
ResQNet.com v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869-72 (Fed. Cir. 2010)	原告 (ResQNet) の専門家は、同社が過去交渉を行った7件のライセンス契約を基礎として比較可能な実施料を提示した。しかし、7件のうち5件は問題となった特許に言及さえしておらず、対象となる技術とは関係のないものであった。裁判所は、原告が提示した比較可能ライセンス契約が実際には比較可能ではないとして、損害に係る原審決定を無効とし、差し戻した。

- (2) 「ロイヤルティベース及び料率の推定」ではなく実施料(金額自体)の推定
- (i) 販売単位当たりの実施料の推定

前記(1)は、実施料相当をロイヤルティベースと料率の積として求めることを前提とする方であるが、訴訟外の一般的なライセンス交渉の実務においては、特に標準特許に係るライセンス料の設定などの場合、権利品の売上に対する料率ではなく、販売単位当たりの実施

料として設定するケースがある(資料編II)。ライセンサーにとり、ライセンシーの販売額を事後的に検証することが困難で、販売単位当たりの実施料の方が、管理が容易であるという背景もある。

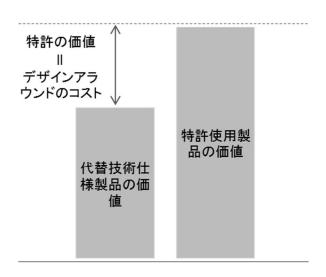
しかし、実施料を料率で示すか、単位当たりの金額で示すか、という差の他は、計算方法 の違いは特になく、前記(1)で議論したような、①仮想的交渉のレンジを推定する方法や、 ②比較可能取引を参照する方法、あるいは下記のコストアプローチを利用して実施料を算 定することができる。

(ii) コストアプローチ

コストアプローチとは、対象特許の価値を、その特許と同じ効果を持つ代替的技術を構築する費用、すなわちデザインアラウンドの費用、と考えて推定する方法である。つまり、 侵害者は、対象特許を自ら回避(デザインアラウンド)することが可能であれば、特許権者に対し支払うべき実施料は、回避に要する費用相当で足るという考え方である。

米国において、コストアプローチは従来、逸失利益の損害を立証するための方法として利用されてきたが、下記*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*判決において、裁判所は、合理的実施料の算定においても同手法を活用できることを示唆している。

図表22 コストアプローチのコンセプト



ただし、同判例からも明らかなように、コストアプローチが適用されるのは、対象期間に おいて、対象特許に係わる回避が実際に可能であったこと、及びそれに要したであろう費 用について、立証が可能な場合に限定される。 関連判例: Apple Inc. v. Motorola, Inc. 69

本件は、映像音声復号 (audio and video decoding) に係わる特許 (263特許)、構造探知・ 紐づけ (structure detection and linking;電話番号やウェブアドレス、日付、テキスト などのパターンを認識し、電話やカレンダー入力などの関連機能を提示するための機能) に係わる特許 (647特許)、及びその他の特許を侵害したとして、Apple社がMotorola社に対 し損害賠償を請求した事件である (同事件においてMotorola社はApple社に対し、1件の特 許について侵害及び損害賠償請求を行っている。)。

263特許について、Apple社側専門家は、同社技術者の意見書(何等かのデジタル信号プロセッサーがなければ処理速度が遅くなり、バッテリー消耗速度も速くなるため、対象特許とは異なる技術に基づく映像音声復号機能を備えた電子部品(チップ)を購入することが解決策となるという趣旨)に依拠し、Motorola社が同特許に係わる機能を代替するためのチップをスマートフォンに加える費用として、29~31百万ドルを要すると推定し、これを基礎とする損害を主張した。

これに対しPosner判事(同氏は連邦巡回裁判所判事であるが、指名により就任)は、Apple 社側専門家が依拠した同社技術者の専門家証言が、Motorola社が263特許に係わる機能を代替するチップを購入する可能性があったことを示しているものの、そのようなチップを特定しておらず、その価格も不明であること、また、Motorola社が購入することが可能であったその他すべての(少なくとも複数の)チップ、又はアップル社の特許を回避するための代替的手法を明らかにしていないと批判した。Posner判事はまた、前記技術者が電子部品購買の経験がなく、専門家としての資質を欠くとも述べ、これに依拠した損害の主張は、一応の証拠(prima facie)の要件も欠くとして退けた(ただし、コストアプローチが逸失利益の損害だけではなく、合理的実施料の算定においても同手法を活用できることを示唆した)。

647特許について、Apple社側専門家は、予備的主張として、同特許を侵害することなくその機能を再構築するコストを見積もるための方法として、同じ647特許の侵害に起因して、国際貿易委員会(ITC)が台湾のスマートフォンメーカーであるHTC社製品の米国への輸入差し止めを命じたケースにおいて、HTC社が647特許を回避(デザインアラウンド)するために要した費用を基礎として損害を推定した。

これに対し、Posner判事は、専門家意見書において、HTC社や同社製品の状況や、ITC社がITC社への輸入差し止め命令の後に回避のために投入した同社の技術的資源などが記載さ

⁶⁹ Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 11-cv-08540, 2012 WL 1959560 (N.D. III. May 22, 2012).

れていないと批判した。さらに、ITC社のケースと本件では特許が全く同じであっても、請求の範囲が異なるから、回避のコストも異なるにもかかわらず、Apple社側専門家がこの点を無視しているとして、前記主張を棄却した。

4. 実施料相当の算定における考慮要素

(1)「通常」のライセンス契約での実施料と特許訴訟での実施料相当

特許法第102条第3項の条文はかつて「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額」と記載されていたが、1998年の特許法改正において「通常」という文言が削除された。その改正趣旨としては、特許発明の価値や当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情を考慮して、実施料相当額の認定をできるようにすることである⁷⁰。

すなわち、(訴訟外の) 一般的なライセンス契約においては、対象となる特許が契約後に無効となってしまうリスクや、(ライセンシー以外の) 第三者に侵害されてしまうリスクが存在するから、ライセンシーが支払う実施料はそのようなリスクを割り引いたものとなる。一方で特許訴訟において損害が議論される場面では、すでに侵害の事実が前提となっており、また、権利の有効性も明らかになっていることが通常であることから、無効化や侵害のリスクを勘案する必要はないといえる。したがって、特許訴訟において、侵害者が支払うべき実施料相当は、無効化や侵害のリスクがある「通常」のライセンス契約における実施料と同じである必要はないということになる。実際に、前記の改正の背景として、契約時期が遅くなるほど実施料が高くなる例があることや、係争関係にある場合の和解においては事前契約による実施料より高めの額となることが多いとの実情がありで、これは現在においても同様の状況といえる。

98年改正後、実際にこのような考え方を取り入れた裁判例としては、ヒンジ事件⁷²が注目される。同事件において、裁判所は次のような考え方の下、「相場」が2~5%のところ、10%が相当と判示した。

「ライセンス契約では、被許諾者において、発明の実施品の販売数量の多寡にかかわらず一定金額を支払わなければならず、一定の事由のあるときを除いて契約を解除できず、また、万一当該特許が無効とされた場合であっても支払い済みのライセンス料

⁷⁰ 特許庁「平成 10 年法改正資料」24 頁

⁷¹ 特許庁・前掲注 (70) 21 頁

⁷² 東京地判平成 12・7・18 (平成 9 (ワ) 19789)

の返還を求めることができないなどの制約を契約上負担させられるのが通常であるの に対して、侵害の場合には、侵害者は、これらの契約上の制約は負わないという点だ けを見ても、既にはるかに有利な立場に立つものである」

しかしながら、現在の我が国の裁判実務においては前記の改正の趣旨が必ずしも十分に反映されていないとの指摘があり⁷³、また、本調査の国内ヒアリングの結果においても実施料率の算定基礎として業界平均の実施料率が使用されたとの例が複数見られたように(資料編Ⅱ)、改正から20年が経過した現在においては、改正の趣旨を反映した形での主張や算定が十分になされているとはいえない。

したがって、合理的な損害計算のためには、もし無効化、侵害リスク等が料率の決定において重要な影響を及ぼす場合には、「通常」のライセンス契約を参考とするだけでは不十分であり、無効化、侵害リスク等の影響について別途主張立証することが求められるといえる。また、前記の観点に関しては、その実態等を含めて今後さらに検討し得る余地もあると考えられる。

また、米国においても同様の議論がある。米国では、合理的実施料(reasonable royalty)は、「契約の意思のある(willing)ライセンサーとライセンシーが、仮想的交渉の下、侵害が開始されていた時点で合意していたであろう実施料」と定義されるところ⁷⁴、このような仮想的交渉の下では、効力の確認された特許を前提とすべきであるが、現実の訴訟外の交渉においては通常、特許無効化リスクや侵害リスクを伴う。また、裁判所は、侵害後に生じた様々なイベントを考慮するため、現実の交渉においては様々なリスクがあるのにそれらが反映されない可能性がある。

よって、前記のように、無効化リスクや侵害リスクを考慮して決定された一般的なライセンス交渉における実施料は、それらのリスクを考慮する必要のない訴訟における合理的実施料よりも低くなる可能性があり、両者は完全に比較可能ではないということについては、注意が喚起されている⁷⁵。

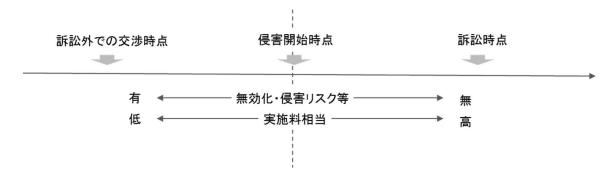
-

⁷³ 前掲注(5) 23 頁

⁷⁴ Minco, Inc. v. Combustion Eng' g, Inc., 95 F.3d 1109, 1119, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1008 (Fed. Cir. 1996).

⁷⁵ Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, "Rethinking Patent Damages" 10 Tex. Intell. Prop. L.J. 1, 41 (2001).

図表23 「通常」のライセンス契約における実施料と特許訴訟における実施料相当



(2) 寄与率

(i) 基本的な考え方及び実例

我が国の特許訴訟において、対象特許以外に価値貢献要因が存在する場合、対象特許が製品の価値に貢献する割合を適切に反映させるべきであるという考え方が一般的であり、これを斟酌する概念として「寄与率」がある(逸失利益に係る寄与率については、第Ⅲ章4.節(4)を参照)。寄与率の適用については、寄与率の数値の根拠が明らかにされないまま適用される場合があるとして一部に批判があるが76、証拠が不十分で、裁判所の裁量を寄与率として反映させる場合があることなどがその背景にあるとも考えられる。後述する米国事例によっても明らかなように、寄与率自体は、複雑な経済的実態を損害算定に反映させるための調整弁として有用な役割を担っており、課題があるとすれば、いかにして合理的な理論上及び数値上の根拠を確保できるかであると思われる。

一般的に、寄与率が適用される場面としては、侵害者が販売等した製品のうち一部のみが対象特許権を侵害していた場合や、対象特許発明が製品全体に係るものであっても、その特許発明の特徴的部分が侵害品の一部分にすぎない場合が考えられる。我が国の裁判所が寄与率の適用を認める場合、主に、顧客誘引力に対する当該発明の寄与度ないし貢献度を考慮し、それを補充するものとして侵害部分の部品の占める価格、容積的な割合を考慮するのが一般的である"。

我が国の特許法第102条第3項に基づき実施料相当を算定する場合、業界平均等の実施料率を基礎として算定が行われる場合が多いことに留意する必要がある。すなわち、ロイヤルティベースが製品全体である場合、実施料相当の算定において使用される業界平均等の料率にはその算定過程で寄与率の概念が必ずしも考慮されているわけではないことから、必

76 知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査報告書」(特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 2016 年 3 月) ii 頁

⁷⁷ 中西淳「寄与率の参酌」大阪弁護士会知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』(商事法務 2012年) 47頁

要に応じて製品全体に占める特定部品の価値に相当する割合を寄与率として考慮すべきである。しかし、ロイヤルティベースが販売可能な最小権利実施単位である場合、業界平均等の料率にはその算定過程ですでに寄与率の概念が考慮されている場合、さらに寄与率を乗じることで二重に寄与率が考慮されることになり、算定される実施料相当が過少なものとなるという問題が生じうる。

前記で述べたように、近年の米国判例においては、全体市場価値法が制限され、販売可能な最小単位までロイヤルティベースを最小化する努力が求められる傾向が明らかとなっているが、これと関連する概念として、特許以外に侵害品の価値に貢献する要因があるとすれば、損害は特許が貢献する度合いに従って切り分け(apportionment)を行うべきという考え方がある。

割り当ての概念は、ジョージア・パシフィック・ファクターの基準13、すなわち、損害を特許発明以外の要素、製造方法、事業リスク、又はライセンスを受けた当事者が付加した機能や改善等ではなく、純粋に特許発明の寄与により実現されたといえる利益部分に限定すべきであるという基準に対応している。そして、この基準が重要視されるのは、一つの製品において多数の特許が含まれることが一般的な状況において、個々の特許がその貢献度を超えて利益を得るとすれば、特許の合計価値が製品価値を超えてしまうという批判があるためでもある⁷⁸。

割り当ての概念に基づけば、侵害者の製品のうち、対象特許の権利範囲に含まれる部分の価値とそれ以外の部分の価値を適切に切り分けることによって、損害額を算定する必要がある。したがって、たとえ販売可能な最小単位が特定可能な場合であっても、さらにその他の貢献要因があるのであれば、仮想的交渉において、販売可能な最小単位からライセンシーが得られる利益を基礎とするのではなく、適切な割合に基づき割り当てられた対象特許の貢献利益を基礎とすべきである。

関連判例:クリックホイール事件79

本件は、携帯音楽プレーヤーの操作インターフェイス(クリックホイール)に係る特許権を有する発明家がメーカー(米Apple社)を訴えた事件である。本件においては、実施料相当額の算定において、全体市場価値法を適用できるかどうか、及び対象特許が侵害品の売上に寄与する程度(寄与度)が争点となった。

_

⁷⁸ Damian Geradin & Anne Layne-Ferrar, "Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multipatent Products" 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 763, 766 (2011).

⁷⁹ 東京地判平成 25・9・26 (平成 19 (ワ) 2525)

原告は、①実施料のベースは完成品全体の売上にすべきであり、②実施料率は本件発明が対象製品を訴求する重要な要素 (クリックホイール) に関する基本的な発明であるため10%であると主張した。

一方、被告は、①販売金額が認定できる最小単位であるクリックホイールの価格を実施料率のベースとすべきであり、②実施料率は類似ライセンス契約における中央値2.65%を上限とし、③寄与率はクリックホイールの購入価格が侵害品の平均販売価格を占める割合にすべきである、と主張した。

これに対し、裁判所は、クリックホイールの価格を実施料のベースとすべきという被告主張については、各部品の原価についての証拠が不明であるため採用しないとしたものの、①特許技術の採用による操作性の向上について被告も宣伝しており、一定の寄与があるが、その効果は特許技術だけでなく、その他被告の努力による寄与もあるため、寄与度が大きいとは認め難い、②被告の宣伝、ブランド価値、その他特性に訴求力がかなり強く、侵害品の好調に被告の販売努力が相当程度貢献している、として、原告請求(100億円)に対し、3.37億円のみ認容した。

(ii) コンジョイント分析

我が国の特許訴訟において、寄与率は必ずしも数値的な根拠に基づき合理的に算定されるというわけではなく、合理的な推定が困難な場合に裁判所の裁量により決定されることが多い。この点、米国においては、近年、寄与率と同様の概念を扱う場合、コンジョイント分析等の科学的根拠に基づき判断されるケースが増加しつつある。

「コンジョイント分析」とは、新商品開発の際に使用されるマーケティングリサーチを応用した手法であり、消費者がある商品を選択するときに、どのような属性(機能、デザイン、サービス、価格、ブランド等)を重視するのかという点について、それがどの程度利益に影響しているかを定量的に分析する手法である。コンジョイント分析は、ビジネスやマーケティングの分野では50年以上の歴史を有しており、消費者の購買行動に係わる意思決定を研究する分野では、最も一般的に用いられている手法である。

例えば、ノート型パソコンについて、重要な属性が重量、HDDの容量、バッテリーの持ち時間、メモリーであり、各属性について、それぞれ3つの水準があったとする(重量であれば、 $3 \log / 1.5 \log / 1 \log x$ ど)。この場合、消費者が選択できる組み合わせは、243 通り(3 の5乗)ある。243 通りの組み合わせから、全体を適切に表すバランスのよい組み合わせに絞り

込み、各組み合わせについて消費者アンケートで満足度を評価し、結果を計量経済学的手 法を用いてどの属性が消費者の満足に影響を与えるのかを分析する。

実際、TV Interactive Data v. $Sony^{80}$ においては、特許権者の専門家がコンジョイント分析に基づき、特許権侵害のあった商品における当該特許の追加的な便益を算定し、これを市場が当該特許に支払ってもよい価値(market's willingness to pay)をサポートする証拠として裁判所に提出したところ、裁判所は、分析において選択されている部品が、特許が組み込まれている部品と類似しており、分析が適切な事実に基づいているとして、コンジョイント分析を証拠として認めた。

しかし、コンジョイント分析には限界があり、証拠能力を検討するうえで留意すべき点がある。例えば、コンピュータやスマートフォンなど、複雑な多機能製品を扱う場合、多数の特許や機能、すなわち属性が含まれており、そのレベルも多数となる可能性があるから、組み合わせが莫大な数となってしまうが、一方で属性を管理可能な数に収めようとすると、多数の属性があるにもかかわらず恣意的に属性を選択したという批判にさらされる。

また、消費者調査において、通常、消費者は属性が7つ以上となると効果的な決断を下すことができないという問題がある。Oracle v. Google⁸¹においては、特許権者(Oracle社)の専門家はスマートフォンにおける、ある属性の相対的重要性を測定したコンジョイント分析を証拠として提出したが、裁判所は、同分析が7つの属性を分析対象としているものの、その他の32もの属性をなぜ分析から除外したのか適切な説明がなかったことを理由に棄却した。ただし、裁判所は、問題となったのは手法であり、「消費者サーベイ自体が信頼できないものではない」ことも明らかにした。

80

⁸⁰ TV Interactive Data Corporation v. Sony Corporation, 929 F. Supp. 2d 1006 (N.D. Cal. 2013) .

⁸¹ Oracle America, Inc. v. Google Inc., Case No. C 10-03561 WHA (N.D. Cal. March 13, 2012).

図表24 コンジョイント分析の留意点82

項目	概要
サンプル (アンケート回答者) の適切な選択	・ サンプルは母集団を適切に代表するものである必要がある。
分析対象とする属 性の数	・ 一般的に消費者が商品の選択において考慮する属性は7つ以下であるとされている。分析者は、選択した属性や、分析から除外した属性について十分に説明する必要がある(前記 Oracle v. Googleを参照)。
	• スマートフォンのように多数の複雑な部品が組み合わされている製品は、相当数の特許が含まれており、属性数が相当な数となるため、属性の選択は分析において非常に重要となる。
非合理的な選択	 アンケート調査において消費者は、同様の価格や性質を持つ 組み合わせに対し、より値段が高いものを選択するという 「非合理的な選択」をまれに示す場合があるが、このような サンプルについてどのように対応するのかについてしばし ば論点となる。
アンケート調査に おけるバイアスの 存在	• アンケート調査においては、回答者が設問を理解していなかったり、設問自体がある一定の回答を誘導してしまうバイアスが生じる場合がある。
侵害されていない 代替的商品の存在	 ・ 侵害された特許の属性について消費者が支払ってもよいと 想定される価値(willingness to pay)は、侵害されていな い代替的商品の有無によって異なる。 ・ そのため、代替的商品の有無自体が論点となり、もし代替的 商品が存在するのであれば、アンケートの設問に代替品の属 性を適切に反映する必要がある。

82 Damian Geradin & Anne Layne-Ferrar, *"Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multipatent Products"* 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 763, 766 (2011) を参照。

分析対象とした属性が侵害されている特許とマッチしているか

- 分析対象とする属性が侵害されている特許とマッチしなければ、当該特許の価値を測るための合理的な根拠とはならない。
- Fractus v. Samsung, April 29, 2011⁸³においては、分析者は、内部アンテナの外部アンテナに対する消費者の選考を分析したが、問題となっていた特許侵害は、内部アンテナか外部アンテナかではなく、内部アンテナにおける2つの属性であった。

⁸³ Fractus S.A. v. Samsung Electronics. No. 6:09-cv-203, slip op. (E.D. Tex, Apr. 29, 2011).

V. 損害算定の専門家

1. 米国における専門家の活用状況

これまで紹介したとおり特許権侵害による損害額の算定においては、各事情に応じた算定 手法や考慮要素を勘案してその主張立証を行う必要があるといえるが、特に事案が複雑な 場合等においては、その算定根拠の積算、算定手法の選択、及び各要素の考慮等を適切に 実施するために、専門家を活用することでより適切な損害賠償額の実現につながるといえ る。

米国においては、特許訴訟に限らず、各種の訴訟において、原告や被告から依頼を受けた専門家が、中立的立場から損害額やこれに係る因果関係について法廷において証言を行う(専門家証言=expert witnessという)、又は専門家意見書を提出し意見を戦わせる。多くの場合、それぞれの専門家の意見がどれほど合理的、客観的で裁判官から見て説得的であるかによって、損害を含む訴訟の重要部分の帰趨が決定される。

米国においては、自由心証主義に基づく我が国とは対照的に、証拠法則により証拠採用の 是非を判断する決定証拠主義が採用されている。法廷証拠主義は、裁判官の主観的心証を 排除することにより恣意的裁判を防止し、客観的な基準により、適切な証拠の採用を促し、 そうでないものを排除することを目的としている。特に、連邦証拠規則の規則702において は、専門家証言の役割と条件が規定されており、専門的領域における専門家証言の役割を 積極的に認めると同時に、その採否において、客観性についての次の基準を満たすことを 求めている。

- ① 専門家の科学的、技術的又はその他の専門的な知識が、事実認定者による証拠の 理解又は争点事実の判断を助けるものであること
- ② 証言が十分な事実やデータに基づいていること
- ③ 証言が信頼できる基準や手法を使用した結果得られたものであること
- ④ 専門家が事案の事実に対し、前記基準や手法を信頼性のある方法で適用したこと

さらに、判例上も、より具体的な専門家証言の採用基準として、1993年のダウバート事件 判決⁸⁴において連邦最高裁が示したダウバート基準が広く知られている。専門家証言の許容 性基準については、それまで1923年のフライ裁判⁸⁵で示されたフライ基準が広く適用されて

84 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U. S. 579 (1993)裁判は、処方薬ベンデクティンの妊娠中の服用と出生時障害の因果関係を原告が立証しようという製造物責任訴訟であり、科学的証拠の採用が争点となった。

⁸⁵ Frye v. United States, 293 F. 1013 (D. D. Cir. 1923)裁判においては、当時のポリグラフ検査(いわゆる嘘発見器) 結果の証拠としての採否が検討され、この検査が一般的に承認されているわけではないとして、採用されなかった。

きた。これは専門家が科学的証拠として言及する手法が、関連学会において信頼に値するものとして「一般的に承認されている(generally accepted)」ものでないかぎり、許容されないという原則である。しかしダウバート判決において、連邦最高裁は連邦証拠規則⁸⁶に基づいて「全ての関連性 (relevant) のある証拠は許容される」(規則402)とし、関連性のある証拠は「事実を審理する者の証拠の理解又は争点となる事象の判断を助け」(規則702)なければならないという見解が示された。

連邦最高裁は、科学的証拠若しくは証言には「関連性(relevant)のみならず信頼性 (reliability)」がなければならず、科学的証拠としての信頼性は科学的「有効性(validity) に基礎づけられる」とした。ダウバート基準はもともと医学分野の証拠についての判決を ベースとしていたが、クムホ・タイヤ裁判87において、その他の専門知識もダウバート基準 の対象となるとされて以降、損害額の算定を含む一般的な領域まで、ダウバート基準の枠組みが拡張されることとなる。

ダウバート基準は、次の4点から構成されている。

- ① 理論や手法を再現し、その正しさについて検証可能であること
- ② 理論や手法が同分野の専門家に評価され、その内容が出版されていること
- ③ 手法の誤差が推測可能であり、誤差率を推定する手法とその基準が明らかであること
- ④ 理論や手法が適切な専門分野において一般的に認められていること

米国の連邦証拠規則やダウバート基準は、もちろん我が国の裁判においてそのまま適用できるものではないが、裁判所が専門家意見書などの採否を判断する際にも基本的には同様の観点から検討されると考えられるから、当事者が自らの専門家の意見の有効性を確認する場合や、反対当事者が相手方専門家の意見を批判する場合の参考とすることができる。

2. 我が国における専門家の活用状況

我が国においても、損害賠償の専門家の利用が促進されることで、事案の個別事情に応じた適切な考慮要素の検討や、これを反映した合理的な算定手法の活用が促進され、結果的に、適切な損害額算定の実現につながると考えられる。実際、当事者が独自に専門家を選

_

⁸⁶ Federal Rule of Evidence、1975年に制定。ダウバート裁判では、一審では「一般的承認」の原則に照らし合わせて、原告側の専門家の意見は不採用とされたが、原告はフライ基準ではなく、連邦証拠規則に則って科学的証拠が評価されるべきと主張し、最高裁も同規則の起草経緯に基づき同規則はフライ基準に優先するとした。

⁸⁷ Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael, 526 U. S. 137 (1999).

任し、経済的論点を含むより広い範囲の損害の論点について、専門家意見書を作成するなどの方法で立証を行うケースも散見されるが、職業的な専門家又は専門的なサービスを提供するファームは限られており、米国や欧州と比べると専門家の層の厚みには大きな差がある。なお、我が国の特許法105条の2は計算鑑定人の利用を認めている。すなわち、損害の立証のために必要な証拠等が提出されたとしても、文書等が大量であるために、公認会計士などの経理・会計の専門家ではない者がその文書等の内容を正確かつ迅速に理解することが難しいなどの事情がある場合、損害額の算定が困難となるため、損害額が容易かつ迅速に立証されるよう、当事者の申立により、相手方当事者の販売数量、販売単価、利益率等といった、特許権等の侵害の行為による損害の計算のために必要な事項について、計算鑑定人に対し、その鑑定のために必要となる事項についての説明義務を課すこととし、当事者に損害の算定に協力させることができる。

前記のような趣旨からすると、我が国の計算鑑定人制度は、我が国の特許法第 102 条の推定規定の利用を前提として、算定に使用する会計数値を特定したり、正確性を検証することを目的とするものであり、損害算定において直面する経済的論点(例えば、市場での代替性や寄与率、仮想的交渉における考慮要素など)について意見を求められることは通常ない。実務としても、公認会計士協会が作成した会計士のリストから裁判所が選任することが一般的であり、必ずしも損害算定の経験や、必要なスキルを有している人材が鑑定人となるわけではない。つまり、我が国の計算鑑定人とは、損害立証全般について専門家としての意見を述べる米国(及び欧州等)の損害専門家とは、異なる対応業務範囲であるといえる。

なお、計算鑑定人制度の利用実態を見ると、あまり活発な利用が進んでいるとは言いがたく、本調査における国内企業へのヒアリングの結果、我が国の特許訴訟で計算鑑定人を利用した例は 15 社中、1 社のみであった(資料編Ⅱ)。訴訟の相手方が情報開示に消極的な場合には有効であるとの理解がある一方で、鑑定人の選任に当事者が関与できないことや、一定のコストを要することなどがハードルとなっているようである。

3. 専門家の業務

- 一般的に、損害算定の専門家は、次のような業務を行う88。
 - ① 損害の因果関係を含む事実関係の調査と分析

88 米国で一般的であるが、我が国を含む主要国でも同様の業務となると考えられる。

まず、損害の因果関係を含む事実関係の調査や分析を行う。因果関係の事実を立証することは必ずしも求められないが、損害算定を行うためには、適用される法律的な枠組みの中で、有害行為と損害との間にどのような因果関係があるのかを詳細に調査・分析することが必要となる。

② 損害ロジック及びモデルの構築に基づく損害算定

次に、これらの事実関係に基づいて、損害ロジック、つまりどのようなシナリオで損害が生じたのかについての理論を構築する。これに基づき、対象取引や影響範囲などを特定し、適切な損害算定モデルを構築、又は算定手法を選択する。

③ 損害算定に係るコンサルティング

前記の損害算定に基づいて、訴訟当事者又は弁護士が検討する法的主張の下での損害 算定に係る論点について、助言を提供する、又は各種シナリオに基づきシミュレーションなどを行う。

④ 法廷における証言及び専門家意見書の作成

米国においては、専門家が損害に係る事実関係、損害ロジックとモデル及び算定プロセスの結果などについて、法廷で証言又は専門家検書を作成し、裁判所に提出する。 我が国においては、専門家が法廷における証言を行ったり、反対尋問を受けることはあまりなく、専門家意見書を作成することが多いが、審尋の手続きの一環として法定外で裁判官に対しプレゼンテーションを行うことがある。

我が国においてはそれほど明確ではないものの、米国においては、宣誓証言を行う専門家は高い独立性・中立性が求められること、及び一般的には証言を行う専門家は弁護士・依頼者間の秘匿特権の対象とはならず、専門家とのコミュニケーションが開示の対象となり得るため、④の専門家証言を行う専門家と、前記③に係るコンサルティングを行う専門家の間に明確な区分がある。一定規模以上の訴訟では、損害算定について、証言専門家と、コンサルティング専門家という2種類の専門家が参与することとなる。

4. 専門家に求められる能力と資格

損害算定の専門家は、様々なバックグラウンドを持つが、一般的には、定量分析についてのトレーニングを受け、経済学や経営学、会計、ファイナンスなどの学位を有している。 しかし、我が国においても欧米においても、専門家として特に公的な資格があるわけではないし、一定基準以上のクオリティを保証する制度もない。したがって、訴訟に直面する 企業や弁護士が専門家を選定する際には、経歴や学歴、訴訟や係争に係る実績の他、個々の専門家のスキルセットを検討する必要がある。損害算定において一般的に必要となる専門性やスキルは、図表25に記載のような項目が中心となる。

また、我が国においては、このような専門家自体の数も少ない状況であり、必要とされる専門性やスキルを念頭に置きながら、人材自体の育成をしていく必要もあると考えられる。

図表25 専門家に求められる専門性やスキル

項目	概要
経済学	特許訴訟や独禁法訴訟、商事紛争などにおいて、不法行為がなかった場合、市場がどのような状況にあったか、合理的な推定を求められることが多い。経済学のテーマの多くは、市場において人々がどのように意思決定し、影響しあうのかについて、データを収集・分析し、理論を構築することに関連している。経済学についてのトレーニングや研究実績を有する専門家は、需要の価格弾力性など市場構造の分析や、計量経済学的な分析アプローチなど高度な手法を利用する場合だけでなく、市場理論に基づく損害モデルの構築について、知見を有しているといえる。
会計	訴訟や係争における損害分析のほとんどは、財務会計及び管理会計のデータを扱う。複雑で詳細な会計データから経済的な損害を算定するためには、会計の知識やバックグラウンドが必要である。例えば、特許関連の訴訟における損害を算定するためには、特定製品に係るセグメントの利益の推定が求められる場合があり、そのために、間接部門の会計データの切り分けなど原価計算の知識が必要となる。
財務分析及びファイナンス	特許訴訟において、対象特許を使用した事業の収益性や価値についての評価が重要となる場合、証券訴訟など、市場株価の分析や株式価値評価が損害分析にとり重要となる場合、財務分析やファイナンス理論が基礎となる場合が多い。その他の類型の訴訟においても、市場価値の変化として損害をとらえる場合であれ、将来の逸失利益の現在価値として損害を算定する場合であれ、基本的な財務分析やファイナンス理論についての知識が必要となる。
データ処理及び統計学	損害は、対象となる取引の実際の価値と、もし不法行為がなかった場合の 仮想的な状況における取引の価値の差として算定される。ここで、仮想的 な状況を合理的、客観的に推定するために、統計分析の手法が活用される。

また、膨大な非構造的データがある際にこれを構造化してデータベース化する、又はサンプリングの手法により詳細な分析を可能となるようなデータプールを構築する場合にも、統計的な手法が有効である。損害算定の専門家は、多くの場合、統計学の体系的なトレーニングを受け、統計的手法に基づく研究や分析の実績を有している。

業界の専門 性

不法行為がなかった場合の仮想的な市場を再構築する場合、市場構造や取引慣行、トレンドなどについての業界の専門知識が有効となる場合がある。また、損害の分析に必要な情報やデータをどのように入手すべきかについて知見を提供したり、特定の機能や技術が製品の価値にとってどの程度の意味があるかなどの問題について専門的意見を提示することが可能な場合がある。

コミュニケーション

損害算定の専門家は、客観的・合理的な損害を算定すれば役割が終わりというわけではなく、複雑なコンセプトや算定手法を専門家ではない弁護士や訴訟当事者、最終的には裁判所に正しく理解してもらう必要がある。多くの場合、専門家が作成する意見書や裁判所でのプレゼンテーション(証言)がどれほど明快で説得的であるかによって、裁判官の心証が影響をうける。このようなコミュニケーションスキルは特定のトレーニング・プログラムで身につくわけではなく、多くの場合、経験の多さに関連するものであるといえる。

5. 専門家の独立性

専門家の証言や意見書は、裁判において証拠として採用される可能性を前提としたものである。したがって専門家の意見は、独立的立場からの客観的な意見であることが求められる。一方で、裁判所から鑑定嘱託をされる場合を除き、多くの場合、訴訟の一方当事者が専門家に証言や意見書作成を依頼し、これに対する報酬を支払う。

このような構造は、公認会計士が置かれている状況と似たものがある。公認会計士も企業から依頼を受け、監査等を行うが、社会的な要請として、独立的な立場からの監査が求められる。クライアントの不正を擁護するような監査を行えば、一時的にはクライアントの利益となるように見えるが、不正発覚した場合の不利益は甚大であり、公認会計士への信頼も失われるから、公認会計士にとって独立性の確保は職業的な要請でもある。損害算定の専門家についても、クライアントの要請に基づき、クライアントに有利であるが合理的

な範囲を超えた意見を述べれば、結局は裁判所に採用されず、クライアントの利益とはならず、自らの信頼も失うから、基本的な構造は同じである。

日本公認会計士協会の倫理規則第14条は、前記のような独立性に係るリスクへの対応として、「会員は、監査業務を受嘱又は実施するに際しては独立した立場を保持し、依頼人又は関与先との関係において、法令に規定する利害関係を有してはならず、また、独立性の保持に疑いをもたれるような関係や外観を呈しないよう留意しなければならない。」と規定している。

訴訟における専門家の業務については、このような公的な規則はないが、訴訟などで専門家として意見を述べる場合には、個々の専門家は独立性についての倫理的な基準を内部に持つことが重要であると考える。外形的にも、例えば、報酬については、裁判の結果によって報酬額が変わるような成功報酬型の報酬体系は避けるべきである。また、専門家の起用を検討する企業や弁護士は、独立性を重視する専門家の立場を理解した上で、協力関係を構築する必要があるといえる。

VI. 総合分析

我が国においては、特許法第 102 条の推定規定を利用することで特許権者は比較的容易に 損害額を算定することができるものの、実際の訴訟においては、様々な考慮要素による損 害額の調整が争われることが多い。その際に検討される考慮要素としてどのようなものが あり、どのような基準で判断されるべきか、という点については、市場における代替性等、 経済学的な知見が参考となる。すなわち、基本的な損害理論において、特許訴訟における 損害とは、特許権侵害がなかった場合の特許権者の仮想的な利益状態と、特許権侵害によ り影響を被った実際の利益状態との差であるところ、侵害がなかった場合の仮想的状態を 推定するうえで、経済学的な理論や実証分析の方法が活用可能である。

逸失利益としての損害額算定については、我が国においては特許法第102条第1項又は第2項に基づき、侵害売上を基礎として推定する方法が主流であるが、このような方法に基づく算定が合理的であるためには、本来、権利品と侵害品が完全に代替可能であり、非侵害の競合が存在しないことなどの前提が成立する必要がある。そのような前提が成立しない場合には、代替性の度合い等により「販売することができないとする事情」等の影響額を控除することが検討されるが、具体的な控除額を計算するための方法として、市場シェア法や顧客アンケート調査法が有用な場合がある。また、我が国では一般的ではないものの、特許法の推定規定に依らない方法として、価格下落に基づく損害を算定するための方法(前後法等)や、計量経済学的手法なども利用可能である。

実施料相当(合理的実施料)としての損害額算定については、我が国では特許法第102条第3項が根拠となる。算定手法として大別すると、ロイヤルティベースと実施料率とをそれぞれ算定する場合と実施料(金額自体)を直接推定する場合とがある。近年、米国においても、対象特許が使用されている製品全体の需要を決定づけるほどの貢献がない限り、製品価格をロイヤルティベースとする方法(全体市場価値法)が認められないという考え方が浸透しつつあるが、実施料相当の算定においては、まずロイヤルティベースとして完成品価格が適用可能か、あるいはどこまで合理的に細分化(切り分け)が可能か検討する必要がある。料率については、我が国では業界平均料率や第三者とのライセンス契約等の比較可能な取引を参照する方法が一般的であるが、比較可能性の面で重要な問題があると思われる場合、米国で広く利用されている仮想的交渉のレンジを推定する方法を検討する価値があると思われる。米国においては、仮想的交渉時に考慮すべき要素が列挙されたジョージア・パシフィック・ファクターが広く利用されており、これには、比較可能な取引の参照や寄与率に相当する要素も記載されており、網羅的なリストとして機能している。

また、比較可能な取引を参照をする際においては、特に、訴訟外の一般的なライセンス契約での額をそのまま参照することには留意が必要といえる。というのも、訴訟外の一般的

なライセンス契約では、特許権の無効化リスクや、(ライセンシー以外の)第三者侵害リスク等の存在から、ライセンシーが支払う実施料はそのようなリスクを割り引いたものとなるし、実際に、契約時期が遅くなるほど実施料が高くなる例があることや、係争関係にある場合の和解においては事前契約による実施料より高めの額となることが多いとの実情があり、特許訴訟の実施料相当の算定額の方が高額とすべきケースも多いと考えられるからである。我が国では、これらの事情を考慮し、平成10年において特許法第102条第3項において「通常の」との文言を削除する法改正が実施されており、各当事者は上記のリスクに係る調整を加味した実施料相当額を主張することが可能である。

逸失利益と実施料相当が同時に損害額として認容されることについては、米国においては 認容される判決は多い状況であり、我が国においても肯定する判決と否定する判決がある ものの、各判決の事情や経済合理性を考慮すると、逸失利益の減額事由が特許権者の販売 能力や生産能力であった場合等、個別の事情によっては合理性があるといえる。

寄与率については、従前より、客観的な算定基準が明らかでないという批判があったが、できるかぎり合理性、客観性を高める方法として、顧客調査に基づく統計分析(コンジョイント分析)などの方法が利用可能である。また、逸失利益算定においては、販売数量等に関する減額プロセスの根拠理由と寄与率の根拠理由とが同様である場合、実施料相当算定においては、ロイヤルティベース推定時に販売可能な最小単位とされた根拠理由と寄与率の根拠理由とが同様である場合には、同じ事情での二重減額となり得る点にも留意が必要といえる。

損害算定の実務において、我が国と米国における運用上の顕著な相違点は、ディスカバリー制度を除けば、損害専門家の関与である。我が国においては、損害算定のうち譲渡数量や利益数値の正確性検証など、会計的側面の検証や分析のために計算鑑定人制度が設けられているが、あまり活発に活用されているわけではない。一方、米国においてはほとんどのケースにおいて、会計的側面だけではなく、損害算定に係る理論や方法全般にわたり、経済学的バックグラウンドを持つ専門家が当事者より依頼を受け、損害立証を支援している。我が国においても、損害算定の専門家の認知度が高まり、実際の裁判における利用が促進されることで、損害額の算定につき、より合理的な主張立証が可能となると思われる。

本報告書は、特許訴訟における損害賠償額の算定手法やその際の各考慮要素等について、 我が国の実情や米国を中心とした海外での考え方も取り入れつつ取りまとめたものである。 本報告書が広く参照されることで、各紛争当事者が合理的な損害賠償額を主張立証するこ とが可能となり、納得感のある適正な損害賠償額が実現されることが期待される。

以上

参考文献

青柳昤子「損害賠償(102条)」中山信弘編著『注釈特許法上巻(第3版)』(青林書院 2000年).

池谷誠「(連載) 損害立証の基礎講座」ビジネスロージャーナル Vol. 100~106 (2016-2017年).

一般財団法人知的財産研究所「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究」(2015年4月).

グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学Iミクロ編』東洋経済新報社(2000年).

窪田充見編『新注釈民法(15) 債権(8)』(有斐閣 2017年2月).

佐野信「損害2(特許法第102条第2項第3項)」飯村敏明=設樂隆一編著『知的財産関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ3)』(青林書院、2000年).

渋谷達紀『知的財産法講義I(第2版)』(有斐閣 2006年).

潮見佳男『不法行為法』(信山社出版 1995年).

田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定」パテントVol. 67 No. 1 (2014年).

知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査報告書」(特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 2016年3月).

特許庁編『工業所有権法(産業財産権)法逐条解説』〔第20版〕(2017年).

中西淳「寄与率の参酌」大阪弁護士会知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』(商事法務 2012年).

日本弁理士会中央知的財産研究所 第14回公開フォーラム「損害賠償論 ―更なる研究―」 別冊パテント第18号(第70巻第14号).

溝上哲也「知的財産権侵害における損害論」大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊NBL139号(商事法務 2012年).

三村量一「損害(1)-特許法102条1項」牧野利秋=飯村敏明『知的財産関係訴訟法(新·裁判実務体系4)』(青林書院 2001年).

山下英久「限界利益の意義とその具体的認定」『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊NBL No. 139 (商事法務 2012年).

吉田和彦「損害賠償」高林龍=三村量一=竹中俊子編『現代知的財産法講座 II 知的財産 法の実務的発展』(日本評論社 2012年).

Cameron et al., "The Role of Conjoint Surveys in Reasonable Royalty Cases" law 360 (Dec. 16, 2013).

Christian Platt & Bob Chen, "Recent Trends and Approaches in Calculating Patent Damages: Nash Bargaining Solution and Conjoint Surveys" Bloomberg BNA, Patent, Trademark & Copyright Journal, 86 PTCJ 909, August 30, 2013.

Damian Geradin & Anne Layne-Ferrar, "Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multipatent Products" 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 763, 766 (2011).

Gregory K. Leonard and Lauren J. Stiroh, "Economic Approaches to Intellectual Property Policy, Litigation, and Management" NERA Economic Consulting (2005), 27-68.

Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, "An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law" Wm. & Mary L. Rev. 1585 (1998).

Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, "Rethinking Patent Damages" 10 Texas Intellectual Property Law. Journal (2001) 1, 41.

判例

最(一小) 判昭和44・2・27 (昭和41 (オ) 280)

最 (二小) 判平成9・7・11 (平成5年 (オ) 1762) 【萬世工業事件】

東京高判平成11・6・15 (平成10 (ネ) 2249、平成11 (ネ) 1069) 【スミターマル事件(控訴審)】

東京地判平成12・6・23 (平成8 (ワ) 17460) 【血液採取器事件】

東京地判平成12・7・18 (平成9 (ワ) 19789) 【ヒンジ事件】

大阪地判平成12・9・26 (平成8 (ワ) 5189) 【自動麻雀卓事件】

大阪地判平成12・12・12 (平成8 (ワ) 1635) 【複層タイヤ事件 (第1審)】

東京地判平成15・3・26 (平成13 (ワ) 3485) 【エアマッサージ機事件(第1審)】

東京地判平成15・12・26 (平成14 (ワ) 3237) 【液体充填機ノズル事件 (第1審)】

知財高判平成18・9・25 (平成17 (ネ) 10047) 【エアマッサージ機事件(控訴審)】

大阪地判平成19・4・19(平成17(ワ)12207)【ゴーグル事件】

東京地判平成22・2・26 (平成17 (ワ) 26473) 【ソリッドゴルフボール事件】

東京地判平成23・12・26 (平成21 (ワ) 44391) 【ごみ貯蔵器事件(第1審)】

知財高判平成24・3・22 (平成23 (ネ) 10002) 【「サトウの切り餅」事件(控訴審)】

知財高判平成25・2・1 (平成24 (ネ) 10015) 【ごみ貯蔵器事件(控訴審)】

東京地判平成25・9・26 (平成19 (ワ) 2525) 【クリックホイール事件 (原審)】

東京地判平成29・7・27 (平成27 (ワ) 22491) 【オキサロール事件】

Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

Yale Lock Mfg. Co. v. Sargent, 117 U.S. 536, 117 U.S. 552.

Frye v. United States, 293 F. 1013 (D. D. Cir. 1923).

Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co., 377 U.S. 476 (1964).

Georgia-Pacific Corporation v. U. S. Plywood-Champion Papers Inc., 446 F.2d 295 (2d Cir. N.Y. 1971).

Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F. 2d 1152 (6th Cir. 1978).

State Industries v. Mor-Flo Industries, 948 F. 2d 1573 (Fed. Cir. 1991).

BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int' 1, Inc., 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U. S. 579 (1993).

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F. 3d 1538 (Fed. Cir.), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995).

Minco, Inc. v. Combustion Eng' g, Inc., 95 F.3d 1109, 1119, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1008 (Fed. Cir. 1996).

Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael, 526 U. S. 137 (1999).

DePuy Spine, Inc., et al. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al. Fed. Cir. Nos. 2008-1240, -1253, -1401.

American Seating Co. v. USSC Group, Inc., Nos. 07-1112, -1135 (Fed. Cir. Jan. 29, 2008).

Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F. 3d 1301, 1308-09 (Fed. Cir. 2009).

Cornell University v. Hewlett-Packard Company., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009) .

ResQNet.com v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869-72 (Fed. Cir. 2010).

Fractus S. A. v. Samsung Electronics. No. 6:09-cv-203, slip op. (E. D. Tex, Apr. 29, 2011).

Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292, 1312-18 (Fed. Cir. 2011).

Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 11-cv-08540, 2012 WL 1959560 (N.D. III. May 22, 2012).

LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F. 3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012).

Mformation Technologies v. Research in Motion Ltd., No. 3:08-cv-04990, (N.D. Cal. Mar. 29, 2012).

Oracle America, Inc. v. Google Inc., Case No. C 10-03561 WHA (N.D. Cal. March 13, 2012).

Gen-Probe Inc. v. Becton Dickinson & Co., No. 09-CV-2319, 10-CV-0602, (S.D. Cal. Nov. 26, 2012).

VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., No. 6:10-cv-00417 (E.D. Tex. March 1, 2013).

Suffolk Technologies LLC v. AOL. Inc. No. 1:12-cv-625, (E.D. Va. April 12, 2013).

TV Interactive Data Corporation v. Sony Corporation, 929 F. Supp. 2d 1006 (N.D. Cal. 2013) .

Ericsson v. D-Link, 773 F. 3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

Warsaw Orthopedic, Inc. v. Nuvasive, Inc., 13-1576 (Fed. Cir. 2015).

Akamai Technologies Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368 (Fed. Cir. Nov. 16, 2015).

Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F. 3d 1275, 1285 (Fed. Cir. 2017).

資料編



目次(資料編)

資料	編Ⅰ. 公開情報調査結果	105
1.	認容額の構成	105
2.	認容額中央値の推移	106
3.	米国での認容額推移(裁判類型別)	107
4.	損害類型別判決の構成	108
5.	損害類型別認容額	110
6.	産業別の認容額中央値	110
7.	判例	112
資料	編Ⅱ. 国内ヒアリング調査結果	121
1.	調査方法概要	121
2.	調査結果サマリー	123
3.	個別回答內容	130
資料	編Ⅲ. 海外質問調査	175
1.	海外質問調査の概要	175
2.	調査結果サマリー	176

資料編I

~主要国の特許訴訟に係る統計~ 公開情報調査結果



資料編 I. 公開情報調査結果

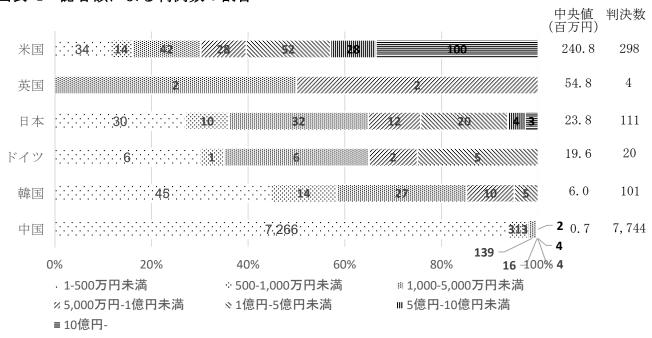
資料編Iにおいては、公開情報に基づく我が国を含む主要国(日本、米国、ドイツ、英国、韓国、中国)の特許訴訟の概要について、統計的データを調査・分析した結果を報告する。

1. 認容額の構成

図表 1 は、過去 10 年間 (2007 年 1 月~2017 年 11 月) の各国の裁判統計に基づき、特許訴訟の結果得られた判決において認容された損害額の分布を各国ごとにまとめたものである。これによれば、米国の認容額が突出して大きく、中央値が約 2.5 億円であり、10 億円以上の損害が認容されるケースが全体の 35%を占めている。我が国の特許訴訟における損害額の中央値は約 2,300 万円であり、米国との比較では大きな格差が生じているが、米国以外の主要国と比較すると、我が国の数値は特に小さいわけではなく、米国と英国に次いでドイツを上回るという結果となった。

ただし、欧米諸国では和解で終結するケースがほとんどであり、判決に至るケースは比較的少ない。特にドイツや英国については、裁判制度上、損害に係る裁判が侵害の裁判の終結後、別途開催されることもあり、損害額が判決として開示されるケースはまれである等の事情もあり、特許訴訟の損害に係る各国統計を比較することには一定の限界があることには留意されたい。

図表 1 認容額による判例数の割合



注 :判決数について 2007 年 1 月~2017 年 11 月における侵害訴訟確定判決を集計し(中国のみ第一審と控訴審を含む)、 認容額については 2017 年 11 月における為替レートに基づき日本円に換算の上集計。

出所:大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号(商事法務 2012 年)、

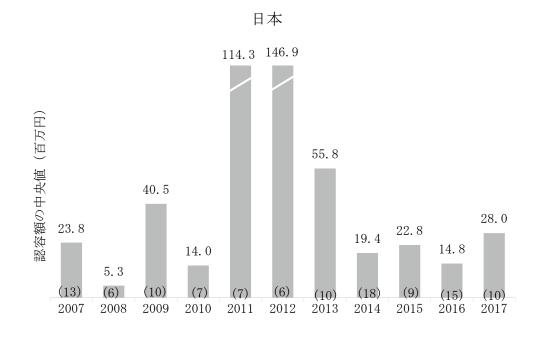
2. 認容額中央値の推移

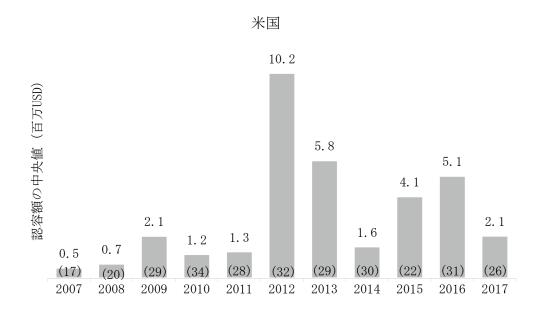
図表 2 は、我が国と米国の特許訴訟の損害認容額の中央値の年度別推移を示したものである。日米とも前半の期間においては認容額が増加し、2012 年にピーク(日本は 1.5 億円、米国は 10.2 百万ドル)に達するものの、その後次第に減少している。

我が国における 2011 年、2012 年の数値が突出して高いのは、平成 22(ネ)10091、平成 22(ネ)10032、平成 23(ネ)10002 など高額の損害認定があったためであり(図表 7 参照)、そのような特殊要因のない他の年度については、概ね $1\sim3$ 千万円台で推移している。

これに対し、米国においては 2011 年、2012 年と高水準であったがそれ以降の期間は減少傾向にあり、概ね 2~6 百万ドル台で推移しており、直近の 2017 年の中央値は 4.5 百万ドルであった。このような近年の減少傾向の背景には、全体市場価値法(EMVR)の厳格化など、損害算定プロセスの精緻化のトレンドが存在するとえられる(本報告書第 IV 章 3. 節を参照)。

図表 2 日米における認容額中央値の推移 (カッコ内は判決数)





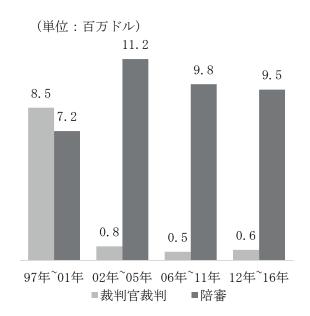
注 : 対象期間は 2007 年 1 月から 2017 年 11 月末までとなり、確定判決により集計。

出所:大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号(商事法務 2012 年)、 Darts-ipよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

3. 米国での認容額推移 (裁判類型別)

図表 3 は、米国における認容額の中央値の推移を期間別、及び裁判類型(裁判官裁判と陪審)別に見たものである。これによれば、陪審における認容額と比べると、裁判官裁判において認容される損害額は、非常に小さな金額となっている。

図表 3 米国における認容額中央値の推移(裁判官裁判・陪審別)



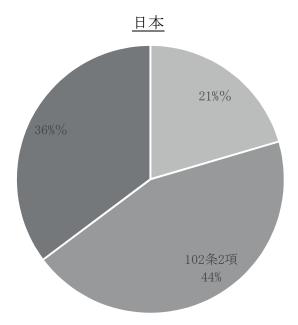
出所: PwC, 2017 Patent Litigation Study (第一審のみ) よりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

4. 損害類型別判決の構成

図表 4 は我が国及び米国における、損害の類型別の損害認定の割合を示すものである。我が国においては、特許法第 102 条第 1 項及び第 2 項により逸失利益としての損害が推定可能であるところ、自社の利益率等のデータ開示の問題のない、第 2 項に基づく損害の認定が最も多い(4 割超)、これに次いで実施料相当を認める第 3 項に基づく損害認定が全体の約 3 分の 1 を占める。

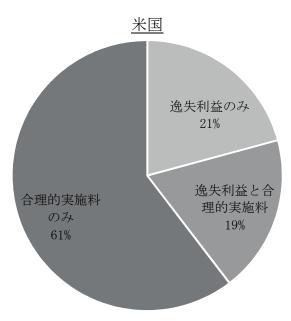
我が国特許法のような逸失利益についての推定規定がない米国においては、逸失利益の立証のハードルは比較的高いため、合理的実施料を基礎とする損害の認定が圧倒的に多い(単独で6割、逸失利益と同時適用のケースを含めば、8割まで達する)。逸失利益の損害のみが認められるケースは全体の2割であるが、米国の特許訴訟の特徴としては、逸失利益と合理的実施料を同時に請求することが多く、これが認められるケースが全体の約2割に達している。

図表 4 日米判決における損害類型別構成



注 : 平成 10 年 (1998 年) の特許法改正により 102 条の枠組みが変更された。対象期間は 1998 年 1 月から 2017 年 11 月末となり、第一審のみを集計。

出所:大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号 (商事法務 2012 年)、Darts-ipよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。



注 : 対象期間は1997年から2016年、第一審のみを集計。

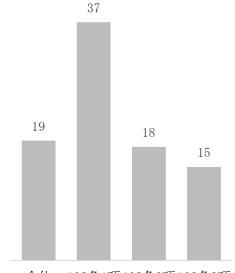
出所: PwC, 2017 Patent Litigation Study よりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

5. 損害類型別認容額

図表 5 は、我が国における損害類型別の認容額の中央値を比較したものである。図表 4 から明らかなように、件数的には最も少数であるものの、第 102 条第 1 項を根拠とした場合の認容額が最も高くなるという傾向が明らかとなった。

図表 5 日本における損害類型別認容額中央値

(単位:百万円)



全体 102条1項102条2項102条3項

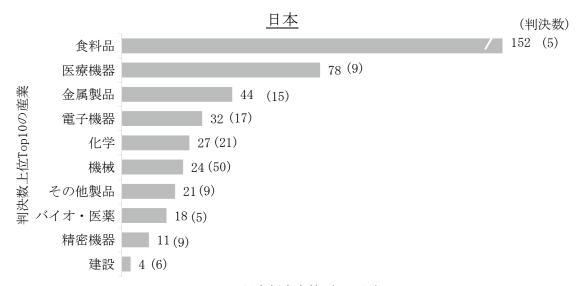
注:対象期間は1998年1月から2017年11月末であり、確定判決を集計。

出所:大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号(商事法務 2012 年)、 Darts IPよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

6. 産業別の認容額中央値

図表 6 は、我が国と米国について、権利者と侵害者が属する業界別の損害認容額を比較したものである。米国と比べると我が国の判例数は限定的であり、統計的な安定性は必ずしも高くないが、我が国では食料品と医療機器業界における認容額の中央値が著しく高い。 米国では、ヘルスケア(医療機器、バイオ・医薬)や IT(通信、コンピューター・電子機器、ソフトウェア)業界が損害額の上位に入っている。

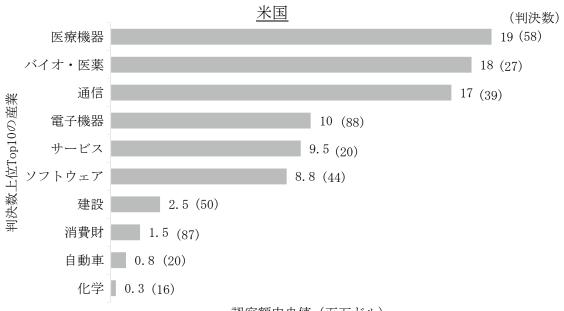
図表 6 産業別の認容額中央値



認容額中央値(百万円)

注 : 対象期間は 1998 年から 2017 年、第一審のみを集計。産業分類名は東証 33 業種であり、権利者の事業内容に基づき分類。

出所:大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編『知的財産権・損害論の理論と実務』別冊 NBL139 号(商事法務 2012 年)、 Darts-ip よりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。



認容額中央値(百万ドル)

注 : 対象期間は 1997 年から 2016 年、第一審のみを集計。産業分類については PwC, 2017 Patent Litigation Study に基づく。

出所: PwC, 2017 Patent Litigation Study よりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

7. 判例

図表 7~11 は、我が国、米国、欧州(英国及びドイツ)、中国、韓国について、直近 10 年間の特許訴訟のうち、認容額の上位 10 件をリストアップしたものである。

図表 7 日本における認容額上位 10件(直近 10年)

原告	被告	事件番号	レベル	判決 年月	請求額	認容額	被告 売上
東ソー	ミヨシ油脂	平 成 22(ネ)10091	控訴審	2011 /12	3, 099	1, 701	47, 545
イシダ	大和製衡	平 成 19(ワ)2076	第一審	2010 /1	3, 000	1, 498	21, 909
中外製薬	岩城製薬、 高田製薬、 ポーラファ ルマ	平 成 27(ワ)22491	第一審	2017	1, 299	1,069	8, 697
ブリヂストンスポーツ	アクシネッ ト・ジャパ ン	平 成 22(ネ)10032	控訴審	2012	5, 678	872	166, 222
クレハ	マイラン製 薬、扶桑薬 品工業	平 成 19(ワ)3494	第一審	2009 /8	1, 279	798	777, 539
越後製菓	サトウ食品	平 成 23(ネ)10002	控訴審	2012	5, 940	730	27, 056
越後製菓	サトウ食品	平成 24 (ワ) 12351	第一審	2015 /4	1, 916	714	33, 551
イエンセン デ ン マ ー ク、プレッ クス	東都フォルダー工業	平 成 25(ネ)10103	控訴審	2014 /12	432	375	1, 800
島津製作所	イシダ	平 成 19(ワ)13513	第一審	2009 /10	1, 760	372	51, 673
齋藤繁建築 研究所	アップルジ ャパン	平 成 25(ネ)10086	控訴審	2014 /4	9, 663	337	1, 515, 013

注: 2017年11月における為替レートに基づき金額を日本円に換算、単位は百万円。被告売上は判決直前期のもの(被告が複数の場合は、その額が最も大きいもの)。なお、上記10社の被告売上平均は265,100百万円であった。ただし、アップルジャパンが被告となった訴訟においては、米国Apple社の日本における売上を計上している。

出所: Darts-ip、SPEEDAよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

図表 8 米国における認容額上位 10件(直近 10年)

		レ		請求額	認容額	被告売上	
		ベ	判決	(百万\$)	(百万\$)	(百万)	
原告	被告	ル	年月	[十億円]	[十億円]	[十億円]	形態
Indenix Pharmaceutic als LLC	Gilead Sciences Inc.	第一審	2016 /12	5, 080 [572]	2, 540 [286]	30, 390 [3, 420]	陪審
Carnegie Mellon University	Marvell Technology Group	第一審	2014	1, 536 [173]	1, 536 [173]	3, 404 [383]	陪審
Monsanto Company	E.I. Du Pont De Nemours and Co.	第一審	2012 /8	不明	1,000 [113]	33, 681 [3, 790]	陪審
Apple Inc.	Samsung Electronics Co.	控訴審	2015	3, 845 [433]	639 [72]	206, 205, 987 [21, 327]	判事
VirnetX, Inc.	Apple Inc.	第 一 審	2016	不明	626 [70]	233, 715 [26, 302]	陪審
Smartflash LLC	Apple Inc.	第一審	2015	852 [96]	533 [60]	182, 795 [20, 572]	陪審
Wisconsin Alumni Research Found	Apple Inc.	第一審	2017	不明	506 [50]	215, 639 [24, 268]	判事
Mashimo Corporation	Philips Electronic	第一審	2015	不明	467 [53]	21, 391 [2, 833]	陪審
Sanofi- Synthelabo	Apotex Inc.	第一審	2010 /10	442 [50]	442 [50]	350 [39]	判事
Bard	W.L. Gore &	控	2015	不明	371	3, 200	判事

Peripheral	Associates.	訴	/1	[42]	[360]	
Vascular,	, Inc.	審				
Inc.						

注 : 2017 年 11 月における為替レートに基づき金額を日本円に換算。図表 8 における上記 10 件の訴訟においては、いずれも懲罰的損害賠償の適用の有無が判決文中に明記されていない。なお、上記 10 社の被告売上平均は 10,329 十億円であった。

出所: Darts-ip、SPEEDA よりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

図表 9 直近 10 年欧州における認容額上位 10 件の判決

原告	被告	事件番号	国	レベル	判決年月	認容額 (千€/£) [百万円]
AGA Medical	Occlutech	4b 0 57/09	ドイツ	第一審	2010/6	2, 040 [270]
D. R.	Emka Beschlagteile	4a 0 142/05	ドイツ	第一審	2017/4	1,600 [212]
Reflexa-Werke Albrecht	Warema Renkhoff	2 U 77/09	ドイツ	控訴審	2011/9	1, 117 [148]
エヴァック	Jets Vacuum	4a 0 49/14	ドイツ	第一審	2015/9	866 [115]
キヤノン	Artecht, Geha	4c 0 5/13	ドイツ	第一審	2013/4	785 [104]
Heinz Egolf	匿名	7 o 184/06	ドイツ	第一審	2007/10	736 [97]
Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc.	British Telecommunica tions Plc.	A3/2014/03 44	英国	控訴審	2014/11	645 [97]
Ap Racing	Alcon Components	CC11P03805	英国	第一審	2016/1	495 [74]
Insolvenzverwa lter der Junghans Uhren	チボ	15 U 34/14	ドイツ	控訴審	2015/6	397 [53]
Bender & Wirth	Ikea Deutschland	4b 0 220/10	ドイツ	第一審	2011/12	370 [49]

注 : 2017年11月における為替レートに基づき金額を日本円に換算。

出所: Darts-ipよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

図表 10 直近 10 年中国における認容額上位 10 件の判決

					請求額	認容額
					(百万	(百万
原告	被告	事件番号	レベル	判決年月	元)	元)
					[百万	[百万
					円]	円]
Chint	寧波保税区電気設	(2006)温民三	第一審	2007/9	335. 4	334. 9
CHIIIt	備、シュネーデル	初字第 135 号	- 第一番	2007/9	[5, 675]	[5, 666]
IIamai	Comouna	(2017)闽民终	地毛宏	2017/12	80.0	80.0
Huawei	Samsung	501 号	控訴審	2017/12	[1, 354]	[1, 354]
武漢晶源	華陽電業、富士化	(2008)民三終	地毛宏	2000/12	76. 0	50.6
環境工程	水	字第8号	控訴審	2009/12	[1, 286]	[856]
西安秦邦	無錫市隆盛ケーブ	(2008) 陕民三			30. 0	30. 0
電信材料	ル、上海錫盛ケー	終字第 18 号	控訴審	2008/10	[508]	[508]
电旧物料	ブル材料	於于第 10 万			[300]	[300]
浙江新安	浙江金帆達生化	(2009)浙知終	控訴審	2010/9	54.8	20.0
化工集団	加工並ル達工化	字第 187 号	1年中1年	2010/9	[927]	[338]
石家庄双	ホンダ	(2014)民三終	控訴審	2015/12	19. 5	16. 0
環汽車	71.2.3	字第7号	1年以下街	2015/12	[330]	[271]
洛陽金諾	洛陽中硅高科技、	(2013)洛知民	第一審	2013/12	16.0	15. 2
機械工程	西安理工晶体科技	初字第 28 号	分 省	2013/12	[271]	[257]
深圳迈瑞		(2014) 粤高法			10. 0	10. 0
生物医療	深圳理邦精密儀器	民三終字第	控訴審	2016/10	[169]	[169]
電子		878 号等			[109]	[109]
Xidianjie	Sony Mobile					
tong	Sony Mobile Communication	(2015)京知民	第 二定	2017/3	32. 9	8.6
Radio		初字第 1194 号	第一審	2017/3	[556]	[146]
Network	(China)					
n =	海軍工油性廷++心	(2014)民三终		2015/0	34. 6	5. 6
ロディア	海賽天津特種材料	字第2号	控訴審	2015/9	[585]	[95]

注: 2017年11月における為替レートに基づき金額を日本円に換算。

出所: Darts-ipよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

図表 11 直近 10 年韓国における認容額上位 10 件の判決

原告	被告	事件番号	レベル	判決年月	請求額 (百万¥) [百万 円]	認容額 (百万¥) [百万 円]
ハンミ セミコンダクター	セメス、 Secron	2012 나 76654	控訴審	2015/7	21, 320 [2, 205]	2, 190 [226]
HANMISEMICON DUCTOR	Secron	2011 가합 133 69	第一審	2012/8	29, 862 [3, 088]	2, 183 [226]
日本ピスコ	Sang-A Pneumatic, Sang-A Tech	2005 가합 747 69	第一審	2007/2	4, 500 [465]	1, 960 [203]
匿名	匿名	2008 가합 111 782	第一審	2010/9	1, 883 [195]	1,600 [165]
キヤノン	Alpha Chem	2010 가합 176 14	第一審	2012/5	判決文 から不 明	1, 564 [162]
ファイザー	Ahn Gook	2007 가합 339 60	第一審	2009/10	723 [75]	723 [75]
匿名	匿名	2011 가합 105 82	第一審	2013/1	8, 777 [908]	700 [72]
TMI Ltd.	Taekwang Tech	2013 가합 132 40	第一審	2015/6	770 [80]	650 [67]
エス・オー・シー	Keumoh Moolsan	2007 가합 107 66	第一審	2008/9	634 [66]	634 [66]
匿名	匿名	2011 가합 105 374	第一審	2013/1	920 [95]	620 [64]

注 : 2017 年 11 月における為替レートに基づき金額を日本円に換算。

出所: Darts-ipよりデロイトトーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社作成。

資料編Ⅱ

国内ヒアリング調査結果



資料編Ⅱ. 国内ヒアリング調査結果

本調査においては、我が国及び海外において特許訴訟における損害立証の経験を有する各業界の主要企業に対し、損害立証に係る経験や、現実の交渉におけるライセンス料率に関する考え方についてヒアリングを実施した。以下では、同ヒアリングの概要及びヒアリング結果をまとめた。

1. 調査方法概要

(1) ヒアリング項目

主に下記項目について、ヒアリングを実施した。

- I. 過去 10 年間、原告または被告として対応された主要な侵害訴訟 3 件について
 - 1. 当事者としての立場(原告または被告)
 - 2. 訴訟地
 - 3. 訴訟の目的(差し止め、損害賠償)
 - 4. 損害立証方法:特許法102条1項を根拠とする場合
 - 1) 侵害者の譲渡数量の入手(推定) 方法
 - 2) 侵害者の利益率に係る資料の入手(推定) 方法
 - 5. 損害立証方法:特許法102条2項を根拠とする場合
 - 1) 侵害者の得ている利益の額の入手(推定) 方法
 - 6. 損害立証方法: 我が国の特許法 102条3項を根拠とする場合
 - 1) 実施料率の入手方法
 - 2) 寄与率の算定(推定) 方法
 - 7. 損害立証方法:(海外訴訟等)特許法の推定規定に依らない場合
 - 1) 逸失利益の計算方法
 - 2) 実施料相当の計算方法
 - 8. 損害立証に際してのその他考慮要素・争点
 - 9. 鑑定人、損害算定専門家の起用、訴訟費用及び弁護士費用
 - 10. (判決の場合)請求額と認容額
 - 11. 和解の場合) 和解額
- II. 過去 10 年間、特許訴訟の提起を検討したが提起しなかった案件について提訴に至らなかった理由等
- III. 訴訟外のライセンス契約の際の実施料決定方法について(ロイヤルティベースや料率の決定方法など)
- IV. その他
 - 1. 102条1項又は2項と3項の重畳適用について
 - 2. 寄与率に関する立証責任のあり方について

(2) ヒアリング対象企業

以下に記載した我が国の企業の知的財産管理担当者及び特許管理会社の対象者(計 15 社)等に対してヒアリングを実施した。

社名 (仮)	事業分野
A社	総合電機
B社	化学・食品
C社	自動車
D社	総合電機
E社	素材
F社	総合電機
G社	総合化学
H社	総合電機
I社	総合電機
J社	製薬
K社	製紙
L社	総合電機
M社	自動車
N社	特許管理会社
0 社	特許管理会社

2. 調査結果サマリー

(1) 我が国特許訴訟における損害推定規定(102条各項)を利用した経験

(i) 102条1項

自社の利益率の開示を回避するために採用しなかったという回答が多数あった。一方、自 社の利益率開示が営業秘密として特段の問題を伴わず、損害額が他の方法よりも有利に主 張できる場合、採用する事例も見られた。

- 1項について、自社の利益率開示がネックとなり使用せずに、2項を利用した。(H 社)
- 2 訴訟において公共工事に類する側面があったため、発注者から示される仕様書等から譲渡数量等が推定可能であり、逸失利益の算出ができた。被告の市場参入以前の単価にて逸失利益を計算できたため、2 項(侵害者の単位当たり利益に基づく)よりも1項(権利者の侵害者利益に基づく)の額の方が大きい。自社の単位当たり利益(限界利益)は、秘密保持上問題ないため開示した。(G社)

(ii) 102条2項(逸失利益(侵害者利益に基づく推定))

相手側利益の立証につき、裁判所の文書開示命令により被告の利益等の情報は開示される 可能性があるものの、文書開示までのプロセスにかかる時間や手続き上のハードル等、困 難を伴ったとの回答があった。

- 相手方の利益率は自社と同じとの前提で主張・立証を行い、判決でそれが認められた。原価表を裁判所限りで開示したため、相手方が見られない形での立証が可能であった。(A社)
- 自社の利益率を開示したくなかったため採用。業界の平均的な限界利益率をもとに、侵害者の利益率を主張した。被告は販売代理店であった。そのため、海外法人も含めた製造事業者の利益率を適用すべきと主張したが、裁判所は、被告である販売代理店の利益率を適用すべきと判断した。このため損害賠償額が期待できなくなり、訴訟継続を断念した。(E社)

(iii) 102条3項 (実施料相当額)

実施料率は発明協会等の業界平均データを参照して請求する事例が多いが、判決ではそれより低くなる事例が複数見受けられた。

• 自社が原告になっているケースでは全て102条3項を用いることが多い。理由は、 ビジネスにおける利益算定方法に近いため。実施料率は、発明協会のルールブッ ク等を参考として独自で算定した。しかし裁判において、例えば自社が原告として業界水準である10%を提示したとしても相手側が低めに1%などと提示をした場合、結果的に裁判所としては間をとった4-5%で判決する傾向があり、適正な実施料率を算出することが困難な現状がある。(F社)

• 逸失利益を請求しなかった理由は、当該製品の利益率が低かったため。実施料率 3% (発明協会資料を参考)として請求したが、最終的な判決は 0.7%であり、過去の同業他社に対する判例(2%)より低い値であった。(K社)

(2) 海外の訴訟における損害額の立証方法

(i) 米国

損害額については、合理的実施料を請求したケースが殆どであり、米国で一般的な仮想的 交渉の枠組みと整合的な立証を行ったとの意見が多かった。懲罰的賠償が認められたとの コメントはなかった。

- 逸失利益も主張したが、合理的実施料のみ認められた。逸失利益については、侵害者の市場参入による価格低下の立証が難しい。合理的実施料については、売上はディスカバリーで開示されたので争いはなく、料率については仮想的交渉(ジョージア・パシフィック基準)に基づいて設定した。懲罰的賠償については故意侵害を主張したが、裁判所は認めなかった。(B社)
- 合理的実施料の損害を主張した。ロイヤルティベースについては、相手方は全体市場価値法の適用を主張したが、当方はそれを否定して最小販売単位として関連する部品のコストを主張した。料率について、仮想的交渉の枠組みを使った。(H社)
- 合理的実施料にて損害賠償を請求した。特許は完成品全体の機能に関する者であったため、ロイヤルティベースは、部品ではなく完成品であった。ジョージア・パシフィック基準を基に実施料を算定して主張した。(I社)
- 合理的実施料を主張した。譲渡数量は税関の輸出者データから推定。実施料率は 業界の平均値等を参考に 5-6%とした。特許寄与率は、最終製品の機能の数を細 分化し、特許が寄与している割合等を考慮し決定。ロイヤルティベースは、最終 製品または極力大きい部品をベースとした。(M社)

(ii) ドイツ

損害額は判決で決まらず、裁判所の命令により開示された被告の利益等を使用して、当事者間で損害額の交渉が行われるケースがほとんどとの回答が得られた。

• 裁判所より、被告の販売額と利益について開示が命じられ、これをベースに当事者同士で損害額を交渉した。販売会社と相手の中国会社とで販売データが異なったが、中国会社が開示を履行しなかったため、自社は罰金の手続きを請求した。その結果罰金の支払い命令が出たものの、それでも情報が出てこなかったため、結局、自社の販売会社のデータを使用して損害額の算定をする裁判手続きを開始した。(B社)

(3) 訴訟外のライセンス契約における実施料決定方法

(i) 訴訟時と訴訟外との違い

ライセンスの考え方について、算定基礎自体は交渉段階のものと変わらないが、訴訟時は プレミアムが加算され、訴訟外ライセンス時の額と比較して増加する、との回答が得られ た。

• ライセンス時でも訴訟時でも、基本的に合理的実施料額算定のロジックは同じである。ライセンス交渉と訴訟で一貫性を持たせる必要があると考えるため。(F社)

(ii) ロイヤルティ料率の決定に際しての考慮要素

訴訟の内外共に利用できる、ジョージア・パシフィック基準のような考慮要素が日本でも あると良い、という回答が得られた。一方で、現状ではジョージア・パシフィック基準を参 照して交渉する環境にはないとの意見もあった。また、技術の新規性、生産性の貢献度、 研究開発費の回収、ライセンス供与に伴うリスクなど、考慮要素は多岐に渡った。

- どれだけコストダウンできるか。例えば、特許技術の使用によりどれだけ生産性が上がるか、どれだけ効率化できるかなどによって特許の価値がわかる。(B社)
- 先端材料かどうか、生産能力、新興国の特殊要因(送金ができないなど、各種規制上のリスク)。(G社)
- 新しい分野の料率はゼロベースで検討することがある。R&D にどれだけ投資したか、どの程度回収するか、相手の利益水準などを考慮する。(H社)
- 実施台数や、自らの市場が脅かされるかどうか、実施主体が自社が相手側か、支払い形態がランニングか一時金+ランニングか、業界の相場観など。(A社)

- ・ 米国以外の国(日本など)でもライセンス時に考慮ができるような、ジョージア・ パシフィック基準のような考慮要素(訴訟時にもそのまま使用ができるもの)が 判例などで示されると、交渉でも基準として有用だと思う。(I社)
- 実際の交渉では、ジョージア・パシフィック・ファクターを参照しつつ交渉するようなことはない。当事者は金額にしか興味がない場合もある。(D社)

(4) 弁護士費用·訴訟費用

弁護士費用・訴訟費用の負担が重いことから、損害賠償として回収できないときは、訴訟 回避を目的とした和解を図っている、との回答が得られた。

- (国内)弁護士費用・訴訟費用についても、損害賠償額に認定された。(A社)
- (ドイツ) 弁護士費用・訴訟費用とも、数万ユーロが認定された。一定の計算式 に基づいて決められる。(A社)
- ・ (米国)米国では訴訟遂行のために弁護士費用がかかるため、和解にもってきたいというインセンティブが働く。感覚として、年間1億円はかかる。(D社)

(5) 損害算定の専門家(damage expert)の起用

損害算定に関する専門家の起用を日本で行うことはまれであるが、米国ではほとんどのケースで起用するとの回答が得られた。

- 米自社が関与した案件でも原告、被告双方の専門家が立証した。(B社、H社)
- 米国では、どのような damage expert を雇うかというのは、訴訟において非常に 重要なキーとなる。 damage expert は、経済学的なバックグラウンドをもった人 材が多い。(N社)
- 損害額の算定の部分においては、日本には、米国でいう damage expert のような専門家がおらず、精緻な議論ができていない印象がある。(N社)
- 我が国訴訟において、販売数量について計算鑑定人の申立てを行い、相手方の主 張する数字の正確性を検証した。(J社)
- 国内訴訟では起用経験なし。米国の訴訟ならばほぼ毎回専門家を起用する。(F社)
- 米国においては、damage expert を必ず起用している。日本では、そもそもの専門家の数が少なく、特に経済に強い専門家がいない状態なので、使いづらいと考えている。(0社)

(6) 提訴に至らなかった理由

侵害の立証の困難性が回答の多数を占めたが、見込まれる損害賠償額の小ささを指摘する 声もあった。

- 訴訟に至らなかった理由のほとんどは、侵害の立証が困難なため。または、見込まれる損害賠償額が小さかったため。日本は最大でも実施料相当額までしか認められないので、モチベーションとならない。(F社)
- 権利者側の立証責任が重い。半導体特許の場合、製造方法や信号処理など難解な部分が多く、侵害の立証は難しい。米国のようにディスカバリーがあればヒントになるが、日本では相手からの情報入手は不可能に近い。証拠開示手続も限界がある。台湾、中国の進出により半導体価格が暴落したが、日本での訴訟活動がやりにくかったことが背景にある。(A社)
- 医薬品の製法特許に関連して、後発品について訴訟を検討したが、取りやめた事例はそれなりにある。理由の多くは、相手が侵害しているか否かを公開情報では十分把握できなかったためである。(J社)

(7) 102条1項又は2項と3項の重畳適用について

102条1項又は2項と3項の重畳適用については肯定的な意見がほとんどであった。一方中立的な意見としては、重畳適用の可能性は否定しない一方、立証の困難性を伴う可能性があるという意見が複数得られた。

(i) 肯定的意見

- 1項・2項と、3項の重畳適用は当然と思う。(B社)
- 1 項として自社の製造キャパシティ分の逸失利益、3 項として得られたと見込まれるライセンス収入という考え方であれば、賛成である。(E社)
- 賛成。経済的には計算することは十分可能であり、ライセンス分をとれないこと の方が問題。(H社)

(ii) 中立的意見

• 逸失利益と実施料相当は基本的に別の要素であり、逸失利益の立証の難しさを考えると、金額だけの話であれば、3項だけでも足りるのではないか。ただし、制度的には重畳適用に強い違和感があるわけではなく、原告がそれを立証できれば可能かもしれない。(C社)

- 理論的にはあり得る。ただ、立証は大変で、原告が自分の利益構造まで開示する かどうか疑問がある。(D社)
- 適切な主張・立証がなされればよいと思う。ただ、1項及び2項が難しいから3項を使用する場合が多いとすると、1項及び2項を主張する範囲を定めることが難しいのではないか。それなら、全範囲を3項で算定する方が容易だが、それでも、説得力のある実施料率の算定は難しいだろう。(G社)
- ど自社の損失を回復できればそれで足りるとの認識であり、賛成とも反対ともいえない。(J社)

(8) 寄与率の立証責任の分配について

2 項適用時の対象特許とは関係のない要因(寄与率)の立証責任について、特許権者の一方的な負担には批判的であり、侵害者側も特許発明以外の寄与の根拠等について、一定の立証負担を負うべきという考え方に肯定的な意見が多く得られた。

- 特許権者に対する立証責任は非常に酷だと感じている。工場への立ち入りなどが もっと簡単に認められ、相手方の利益などを原告が明らかにしやすい制度が整え ば良いと思っている。(K社)
- 裁判がある程度進んで、侵害が確定した後であれば、被告も主張の根拠を開示すべきである。裁判所が積極的に証拠集めに関与するのが、これからの課題ではないか。(G社)
- 侵害者が特許以外の貢献があるから売れたと主張するのであれば、その立証責任 は侵害者が負うべきである。他社の裁判例などを見ると、寄与率は損害額算定に 大きな影響を及ぼす重要なファクターだと認識している。(H社)
- 挙証責任だけをもって有利不利はないと思う。被告は反証すればよい。寄与率に 批判があるのは理解しているが、寄与率の概念がないとバランスとれないのも事 実。業界の慣行で寄与率が判断できる場合もある。(C社)

(9) 懲罰的賠償制度について

懲罰的賠償については、主観的要件の立証困難性などの面から、懐疑的ないし否定的な意 見が殆どであった。

• 懲罰的賠償により、侵害を防ぐという目的はわかるが、特許は著作権等と違って 模倣性が簡単にはわからない。また、権利範囲を広く認める傾向があるので、さ らにわかりにくくなっている面がある。懲罰的賠償を特許から導入するのは違和 感がある。(D 社)

• 米国の懲罰的賠償については否定的である。刑法が発達しておらず、すべてを金 銭で解決しようという乱暴な議論だと認識している。損害賠償を高くしたために、 損害賠償を得ることがビジネスとして成り立つようになったがゆえに、パテント トロールが発生したのではないか。(M社)

3. 個別回答内容

(1) A 社 (総合電機)

(i)特許訴訟ケース

特許訴訟の当事者としての対応は多いわけではない。損害賠償額を認定する判決にまで至ったことは限られる。

ケース①

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止めがメイン (差止めは認められた)
対象特許	製品の特許
背景状況	日本で自社(シェア 70%)と相手方(同 30%)のみが供給。相手
	方は要素技術を持っていた。
損害立証の方法	取り得る法律上の手段は全てとった。時効3年以内の損害につい
	ては2項で請求、それ以前は10年前まで3項で請求した。事業を
	守ることが大事なので情報開示は慎重にし、1項は選択しなかっ
	た。
	2項の損害について、相手方の利益率は自社と同じとの前提で主
	張・立証を行いそれが認められた(中国と日本の違いはある)。概
	算であるが、原価表を裁判所限りで開示したため、相手方が見ら
	れない形で立証が可能であった。
	3 項の損害について、売上(実施料ベース)の数値は争いがなかっ
	た。料率については、発明協会が出している資料の実施料率 4%を
	使用した。
	寄与率は20%が適用されたが、判決を読んでも根拠は不明であっ
	た。
	相手側の反訴に係る特許権が共有であったので、その持分割合に
Line I. In the	より賠償額の減少を主張したが認められなかった。
専門家の起用	なし
請求額	1~5 億円
認容額(和解額)	5,000 万~1 億円
弁護士費用	約2,000万円。弁護士費用・訴訟費用についても、損害賠償額に
	認定された。

ケース②

自社	原告(本訴)、被告(反訴)
訴訟地	日本
目的	差止めと損害賠償。最初に被告から海外で訴訟提起され、対抗手段と
	して、日本で訴訟提起。さらに、相手方が反訴。
対象特許	製造方法の特許。
背景状況	予てより相手方からけん制されていた(クロスライセンス交渉は決
	裂)が、当社の組織再編の報道をきっかけに訴訟を提起されたのを皮
	切りに日本での訴訟に発展。
損害立証の方法	過去分の損害については双方売上の5%を主張。反訴事件(被告側)
	の審理が先行し、特許侵害が認められたのを受けて、自社売上を開
	示。ビジネスが終わっており追加請求もなかったので問題はなかっ
	た。相手方売上は特許侵害の認定に至らず、開示されなかったが、事
	業者向け部品については、市場調査データなど調査データを基に、だ
	いたい推定(数量に平均単価をかける)できる。料率については、5%
	という数字は、相場のレンジより高め。
専門家の起用	なし(知財高裁において裁判所が任命した技術専門家が技術説明会に
	出席)
請求額	本訴・反訴共に 10~15 億円。
認容額(和解額)	本訴:容認されず 反訴:1~5億円(請求額の約5分の1)
弁護士費用	弁護士費用は損害賠償額として認められなかった

ケース③

自社	原告
訴訟地	ドイツ
目的	差止めと損害賠償
対象特許	要素技術 (EU 特許)
背景状況	
損害立証の方法	侵害者の利益相当分として、数 10 万ユーロ。 ドイツでは判決で損害を認定しない。侵害が認定されると、判決の中 に売上や原価情報の開示命令が盛り込まれる。これを基礎として、権 利者は損害を推定し請求する。今回は売上が大きくなかったため、損 害は大きくなかった。
専門家の起用	なし
請求額	
認容額(和解額)	

_/\ _/\ _/\	н	
立事中知	Ш	
	П	

訴訟費用・弁護士費用とも、数万ユーロが認定された。一定の計算式 に基づいて決められる。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

- ・損害額が小さいと、ただ乗りのほうが得という考え出てくる。権利者からすれば、十分 な損害賠償額がとれないと、米国に目が行ってしまう。
- ・侵害の立証については、半導体特許の解析は難しく、製造方法や信号処理など難解な部分がある。米国のようにディスカバリー制度があればヒントになるが、日本では相手からの情報入手は不可能に近い。証拠開示手続も限界があり、権利者側の立証責任が重い。半導体については、台湾、中国の進出により価格が暴落してしまったが、一面として、日本での訴訟活動がやりにくかったことが背景にある。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・実施台数、自らの市場が脅かされるかどうか、自社が実施するか、もっぱら相手に実施させるか、支払い形態が、ランニングか、一時金+ランニングか、業界の相場観、等の要素を考慮する。また、ライセンスのリピーターになってもらうことも多いので、その点も考慮する。
- ・交渉相手は日本企業が多い。白物家電の要素技術などについては一定程度ライセンス料を受け取っていたが、この分野の要素技術自体が陳腐化している。部品の場合はクロスライセンスを結ぶケースが多い。
- ・訴訟外での侵害通知については、侵害通知を受けるというより、我々から侵害通知する 例が多い。

(iv) その他コメント

・計算鑑定人については、認知度が低いと考える。費用対効果の問題だが、争点が明らか になったときには利用可能であると思う。

(2) B社(化学・食品)

(i)特許訴訟ケース

ケース①

自社	原告
訴訟地	米国(最高裁にて勝訴確定)
目的	差止め
対象特許	最終製品に係る特許
背景状況	
損害立証の方法	逸失利益も主張したが、合理的実施料のみ認められた。
	逸失利益について、市場に参入し、価格が低下した。二者だけではな
	く、非侵害の他社も存在していた。価格が原材料費によって変動す
	る。価格低下が侵害の結果であるということの立証が難しい。参入前
	後の価格変化を比較して、売上数量をかけて損害を求めた。
	数量については、価格低下が需要を喚起した面もある。
	合理的実施料も主張(予備的主張として)。売上についてはディスカバ
	リーで開示されたので争いはなかった。料率については、侵害の前夜
	に交渉したであろう料率 (仮想的交渉)。競合に対しての料率であるか
	ら、ジョージア・パシフィック基準に基づいて比較的高い料率を主
	張。交渉したとしたら何%だったかについて、自社側の証言も行った
	(相手方も主張した)。競合に対してライセンスすると自社にとりデメ
	リットがある。実際、参入した後、大幅な赤字となってしまった。3
	分1に価格が下がった。シェアは自社が60%くらいであったものが、
	侵害後、30%くらいになってしまった。また、基本特許であることも
	考慮して主張した。
	相手方のドキュメントの中に、この技術を使えばいくらコストダウン
	できかについて資料があったため、これを根拠に裁判所は合理的ロイ
	ヤルティを算定した。
	懲罰的賠償については、3倍賠償を請求した。本件は自社が某国企業
	から買った特許であったが、侵害者も同じ企業に申し入れたが、断ら
	れた。同企業は、ある第三国の企業にライセンスしていたところ、侵
	害者がこの企業を買収して、特許を米国で使用したという背景があ
	る。自社は故意侵害を主張したが、裁判所は、故意侵害とまではいえ
本四户 の4円	ないと判断された。
専門家の起用	原告、被告双方の専門家が立証した。選任は弁護士が行った。 50 100 年日
請求額	50~100 億円
認容額(和解額)	10~50 億円(請求額の約3割)
弁護士費用	

ケース②

自社	原告
訴訟地	米国、オランダ、ドイツ、ベルギー、ポーランド
目的	差止め
対象特許	最終製品に係る特許
背景状況	本件では、中国メーカーがドイツを本拠地とする販売会社に侵害製品を販売していた。対象製品を分析したら自社の技術が使われていたことから、当初、欧州最大の輸出先であるオランダにおいて提訴し、侵害が認められた(日本であれば販売会社のみが被告となるが、欧州諸国では中国の元売り会社も被告にすることができる。)。オランダで差止めが認められると、侵害者は商流を変えて対抗したため、ドイツ、ベルギー、ポーランドでも提訴し、ドイツでも侵害が認められた。
損害立証の方法	ドイツでは、侵害が認められると、裁判所により、被告の販売額と利益について開示が命じられる。これをベースに当事者同士で損害額を交渉する。当事者同士交渉がほとんど。別途の裁判は少ない。裁判所の命令に基づき、データが開示されたが販売会社と中国メーカーとの間で販売データが違っていた。ドイツでは開示が適切に履行されないと、罰金の対象となる。このため、自社は、中国メーカーが開示義務を履行していないとして、罰金の手続きを請求し、罰金の支払い命令が出たが、それでも情報が出てこなかった。結局、販売会社のデータしか信頼できなかったため、これをつかって損害算定をする裁判手続きを開始した。オランダは、被告販売会社が開示した売上が少なく(別のルートで販売が主であることが判明)、中国メーカーが香港の会計事務所に依頼して作成したレポートに基づけば、利益算定において様々な費用が控除され、利益が低水準となってしまった。そこで、自社は、大手会計監査法人を使って、妥当な損害額を算定した。合理的実施料については、ベンチマーク分析のほか、バイオテクノロジー分野や化学分野で、過去どれくらいの料率が裁判で認められたかを調べた。専門家の分析結果は双方で開きがあったが、その枠内で、当方の最低ラインは上回っていたため、和解で決着した。
 専門家の起用	オランダであり
請求額	_
認容額(和解額)	オランダとドイツの弁護士費用を上回る程度。
弁護士費用	裁判費用はそれほど大きくない。オランダ、ドイツは敗訴者が一部負担。オランダは、弁護士費用の4割くらい戻ってきた。弁護士費用については、米国が突出しているが、他はリーズナブル。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

・契約でもめたケースはある。特許技術をフランスの会社で使用した事例。諸所の事情で 訴訟には至らなかった。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

・どれだけコストダウンできるか。例えば、特許技術の使用によりどれだけ生産量があがるか、などどれだけ効率化できるかによって特許の価値がわかる。また、ライセンスする際は、地域を特定し、同じ市場に競合を参入させることはない。一時金でライセンスするケースはある。自社の営業秘密を出すことには抵抗感がある。

(iv) その他コメント

- ・1項又は2項と、3項の重畳適用は当然と思う。
- ・日本においても、ドイツやオランダのように、侵害論が終わった後、情報の開示命令がでれば、よいと思う。ドイツでは罰金手続きもある。日本の場合、書類・文書提出命令の罰則はなく、実効性が低い。

(3) C社(自動車)

(i)特許訴訟ケース

ケース①

自社	被告
訴訟地	米国
目的	損害賠償
対象特許	制御系の技術
背景状況	非実施主体からの訴訟提起であった。一審(陪審)で判決が出た後、
	控訴審の途中で和解になった。
損害立証の方法	原一審陪審においては、25%ルールが議論された(予備的に業界の平
	均料率も議論された)。ロイヤルティベースについては、制御系技術の
	ため、特定のコンポーネントの価格がベースとなったが、最小単位の
	切り分けは厳密には難しい。実際の販売数量や、基準価格はディスカ
	バリーのプロセスにおいて開示された。但し、現在は25%ルール自体
	は米国では否定されるようになった。
専門家の起用	専門家を起用した。弁護士が選任。重要な立証に寄与したかどうかは
	わからないが、裁判所の判断には必要だった。
請求額	
認容額(和解額)	_
弁護士費用	米国訴訟では弁護士費用が数億円はかかる。大規模なディスカバリー
	制度により弁護士の仕事量が増えるため。このような高額な弁護士費
	用が、和解交渉における相手要求のベースになってしまうことは懸
	念。相手側にかかる弁護士費用は、成功報酬で支払われるため、相手
	方は考え方が違う。敗訴者が弁護士費用を負担する仕組みもあるが、
	活用できた経験はない。

ケース②

自社	被告
訴訟地	スペイン
目的	
対象特許	_
背景状況	_
損害立証の方法	合理的実施料。部品の値段を基礎として、所定料率を適用した。専門
	家が業界標準的な料率を適用し計算した結果が採用された。
専門家の起用	裁判所が選任した中立的な専門家が起用され、これに沿った判決が出
	された。

請求額	_
認容額(和解額)	
弁護士費用	米国のようなディスカバリー制度がないため、弁護士費用は米国と比
	較すると少ない。敗訴者負担制度はあるが、対象となるのは規定の弁
	護士費用と、印紙代程度。日本よりも戻りは少ない印象。

ケース③

自社	被告
訴訟地	ドイツ
目的	_
対象特許	
背景状況	特許有効性は別の裁判所(連邦特許裁判所)が判断する。有効性が確
	定しないなかで侵害裁判の手続きが進むのは不合理に思う(有効性に
	疑問の大きい特許での訴訟手続きに、損害賠償関連証拠の提出作業に
	追われるという意味で)。
損害立証の方法	売上記録、利益等の証拠を提出した。
専門家の起用	なし。
請求額	
認容額(和解額)	
弁護士費用	弁護士費用は米国と比べ少額に収まる。敗訴者負担制度あるが勝訴時
	に返還される金額割合は比較的高い印象。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

特になし。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・交渉なのでいろんなオプションがあり、決まっているわけではない。過去慣例的に使った要素や、判例などから常識的な要素を選ぶ。
- ・裁判の提起は、いろいろなオプションの一つとして考慮することはあるが、本来は直接 交渉の範囲で解決を期待する。

(iv) その他コメント

- ・全体的に米国の損害額が高いという印象はあるが、それは高額な弁護士費用に基づく訴訟費用が比較対象となっているからだろう。日本が低すぎるという仮説は、米国との比較がベースにあるならば問題。米国の特許には、日本に比べると、なぜ特許になっているのかと思うものもある。そのような特許でも米国での訴訟において高額な損害額や和解金になる為、それによって価値感が形成されることへの危惧がある。これと比べると、日本の特許の質は一定程度、保たれていて、先行資料に比較して合理的な権利範囲になっていることが多い。日本の損害額が低すぎるとの議論があるとすれば、両国での特許の質あるいは実質的な権利範囲を考慮すべき。日本での訴訟の経験は多くないが、日本の裁判のプロセスは基本的には適正と思われる。我が国で認められる損害額では訴訟費用がカバーできないという声があるのかもしれないが、それはたまたま訴訟になった個々の特許権のみの価値によるものであって、日本における特許権全体の価値が低いというわけではない。
- ・証拠開示について、営業秘密の保護の目的で、米国の保護命令は有効に機能していると思う。日本は第三者閲覧の可能性があると使いにくい。きっちり営業秘密保持ができないことで、ビジネス上のデメリットが生じてしまう。ただ、適正な証拠の開示は、真実発見のためであり、損害高額化のためでない。
- ・特許法 102 条 1 項又は 2 項と 3 項の重畳適用について。逸失利益と実施料相当は基本的に別の要素であり、逸失利益の立証の難しさを考えると、金額だけの話であれば、3 項だけでも足りるのではないか。ただ、日本でのそこまでの訴訟経験がないため詳細なコメントはしにくい。
- ・寄与率の原告立証責任について。その点だけをもって有利不利はないと思う。被告に反 証の機会が与えられれよい。寄与率という考え方への批判があるのかもしれないが、寄 与率の概念がないとバランスとれないのも事実。業界の慣行で寄与率が判断できる場合 もある。

(4) D社(総合電機)

(i)特許訴訟ケース

ケース①

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め、損害賠償
対象特許	汎用部品に関わる、当該部品全体に影響する特許。全部で4件の特許
	が関わっており、1件は特許有効で侵害も認められたが、3件は無効と
	なった。
背景状況	被告以外にもライセンスし、同じ料率を適用していたが、被告との間
	では交渉まとまらなかった。
損害立証の方法	実施料相当。製品の販売額×3%。公表されている資料から売上データ
	を入手した。認容額には寄与率がかかっている。
専門家の起用	なし
請求額	10~50 億円
認容額(和解額)	5,000 万~1 億円 (金額はそれほど気にしない)
弁護士費用	

ケース②

自社	原告
訴訟地	日本
目的	損害賠償
対象特許	製品の特定機能に係わる技術
背景状況	特定機能については、自社が開発し、各社の同じ事業分野の製品に搭
	載されていった。他社とはライセンス交渉により実施料を徴収してい
	たが、被告は交渉に応じなかった。自社はその後当該事業から撤退し
	た。
損害立証の方法	訴状において、自社は実施料相当として、予想販売額に一定の料率を
	乗じた金額を請求。製品全体に関係する複数の特許であったため、ロ
	イヤルティベースとして、最終製品全体の金額を用いた。料率は既存
	のライセンス契約を参照した(社内で比較可能な取引があった)。売上
	は公表されている情報(セグメント情報)で入手可能であった。
専門家の起用	なし
請求額	_
認容額 (和解額)	和解額は非公開
弁護士費用	

ケース③

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め
対象特許	計測機器
背景状況	本訴訟の前に、日本と外国において税関での差止め手続きを行った。
	日本の税関手続きは強力な効果があった。
損害立証の方法	実施料相当額を主張した。被告の売上は業界情報として持っていた。 実施料はグローバルで使用していた料率を利用した。本件では日本特許が多く、米国特許が少ない状況であったため、日本の訴訟を選択したが、米国企業であれば、同じ特許でも米国のほうが価値高いと主張したかもしれない。 実施料相当の料率を算定するにあたり、米国での公開情報に基づく第三者間の料率を使用することは可能かもしれない。日本のマーケット大きくないからそのような方法は難しい。発明協会の業界平均料率はあまり参考にならない。
専門家の起用	なし
請求額	
認容額 (和解額)	
弁護士費用	

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

・勝てる確証(侵害論、無効判断)がないとき。侵害か非侵害かはやってみないとわからないが、無効判断は感覚的にわかるときがある。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

・実際の交渉では、ジョージア・パシフィック・ファクターを参照しつつ交渉するような ことはない(当事者は金額にしか興味がない場合もある。)。

(iv) その他コメント

・1980年代より特許数を増やしてきたが、某事件に直面し、数だけではだめで、特許の玉磨き、つまり活用できる特許を作ることが必要と実感した。

- ・その後、量産型のエレクトロニクス・コンシューマ製品の特許や、切り離した事業分野 の特許について、ライセンス活用し、多額のライセンス料を稼いでいた時期もあったが、 当該事業の状況は芳しくなかった。
- ・最近では、会社として、事業の戦略転換を行い、B to Bに基軸をおいたため、特許をライセンスし、かつてのようにマネタイズを行うことはあまりない。
- ・米国での訴訟:被告となるケースが多い。訴訟コストを考慮し、損害論に入る前に和解することが多い。米国では訴訟遂行のために弁護士費用などお金がかかるため、和解にもってきたいというインセンティブが働く。感覚として、年間1億円はかかる。NPE (Non Practicing Entity: 特許不実施主体)対策としては、なるべく無効とする証拠を探す。うまくいけば、ディスカバリーの前に終わるものもある。
- ・特許法 102 条 1 項・2 項と 3 項の重畳適用について:理論的にはありえる。ただ立証は大変で、原告が自分の利益構造まで開示するかどうか。エレクトロニクス・IT 業界では、実施料相当であれば十分で、安いと思っている人はあまりいないのではないか。
- ・寄与率の立証責任について:事実上の立証責任の転換をはかれば足りるのであり、法律 を変える必要はない。
- ・懲罰的賠償について:懲罰賠償により、侵害を防ぐという目的はわかるが、特許は著作権等と違って模倣性が簡単にはわからない。また、権利範囲を広く認める傾向があるので、さらにわかりにくくなっている面がある。懲罰的賠償を特許から導入するのは違和感がある。

(5) E 社 (素材·素材加工)

(i)特許訴訟ケース

損害賠償請求の請求・被請求の経験はあるが、損害論まで至ったものはあまりない。被告 となって損害論を論じた経験はない。原告としての経験の中から例示する。

自社	原告
訴訟地	日本
目的	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
対象特許	素材の製法特許
背景状況	特許の有効期間切れが迫っており、損害賠償請求に長時間を要するこ
目 京 (人)(人)	とを避けるため、当初は差止めのみを請求することとした。しかし、
	裁判に予想以上に時間がかかった結果、上告審中に特許の有効期間が 切れた後、上告は取り下げられた。そのため、特許が切れてから再度
	損害賠償額請求の訴訟を起こした。その訴訟もかなり終盤になったあ
IPI → 1. → - 1. VI	たりで、和解した。
損害立証の方法	侵害者利益(102条2項)を主張。逸失利益を主張しなかった理由
	は、自社の利益率を明かしたくなかったため。
	侵害者利益 1~5 億円(侵害者売上数 10 億×利益率)。
	不当利得 1~5 億円 (数 10 億×実施料相当額)。
	侵害者の利益率の根拠:業界の平均的な利益率。被告は販売代理店で
	あった。自社は、適用すべきは海外法人も含めた製造事業者の利益率
	(限界利益)と主張した。しかし裁判所は、被告である販売代理店の利
	益率を適用すべきという意見であった。その場合、利益率はかなり低
	くなる。これにより大きな損害賠償額が期待できなくなったことは、
	訴訟を継続しなかった理由のひとつ。
	実施料相当額の根拠:業界標準
	被告は、侵害品の類似製品をつくる企業がいるため、被告の利益がそ
	のまま自社の逸失利益とはいえないはずだとした。一方で自社の主張
	としては、侵害品の類似製品をつくる企業は技術的に同等品を製造で
	きなかったと考えられると主張。
	侵害によって、自社の製品の価格は低下した。しかし、その低下分に
	ついては裁判にて主張はしなかった(自社の価格を開示しなくなかっ
	たため、また、顧客に対し価格について秘密保持義務があるため)。
	裁判官は裁判途中において、どれについては認める、どれについては
	認めないという旨を、かなりハッキリ説明してくれた。
	自社から被告に開示を求めた情報としては、侵害品の売上と利益率。

専門家の起用	なし
請求額	請求額は5~10億円。内訳は、侵害者利益80%、不当利益20%。
認容額 (和解額)	和解額は秘密。
	和解の理由:裁判所の心証開示により、和解額以上の判決が見込めな
	かったから
	この特許技術は製品に必要不可欠なものなので、寄与率は高めに請求
	した。しかし裁判所は、あまり高くは見ていない様子であったから
	損害論に至った際に被告の侵害製品売上を見ると、予想より少なかっ
	たため、高額の損害賠償金額が見込めなくなった
	侵害者の利益率が低位に認定されると予想されたため(前述)
弁護士費用	和解額でカバーされた。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

・訴訟提起にまでは至らないが提訴を検討したケースは、いくつかある。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

(iv) その他コメント

- ・102条1項、2項と3項を重畳適用して請求するのはありだと考えるか(1項として自社の製造キャパシティ分の逸失利益+3項として得られたと見込まれるライセンス収入)という質問に対しては、賛成意見。
- ・ライセンスの対価は、開発費用、メリット還元、他の事例との比較などを勘案して決定。 メリット還元の考え方は、日本なら相手方のメリットを基本に、利益3分法で計算して いる。これに、競合技術の有無や将来見込めるライセンシー数などを加味することもあ る。
- ・日本の特許訴訟において、専門家を起用したことはない。

(6) F社(総合電機)

(i)特許訴訟ケース

ケース①

自社	原告
訴訟地	日本
目的	損害賠償
対象特許	通信(技術標準の特許)
背景状況	差止めではなく損害賠償の収入およびライセンス契約の締結が目的だ
	った。
損害立証の方法	102条3項
	特許プールに加えている特許だったので、そのプールで決めているラ
	イセンス時の料率 $+\alpha$ で、訴訟時の実施料率を提示した。
専門家の起用	なし
請求額	
認容額 (和解額)	
弁護士費用	

ケース②

自社	被告
訴訟地	日本
目的	損害賠償
対象特許	家電
背景状況	差止めではなく損害賠償の収入が目的だった。
損害立証の方法	102条3項
	製品における特許の貢献度は低い、原告がイ号製品に関して宣伝を行
	っていなかった。競合会社も類似製品を販売しているか、イ号製品の
	宣伝を行っているか、発明の技術的価値など。
専門家の起用	なし
請求額	
認容額(和解額)	
弁護士費用	

ケース③

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め
対象特許	ファクトリーオートメーション
背景状況	実施中の事業だったため、製品の差止めが目的
損害立証の方法	102条3項
専門家の起用	なし
請求額	_
認容額 (和解額)	_
弁護士費用	_

以下、上記裁判例を含めた共通事項

- ・訴訟経験数:過去10年、原告側・被告側ともに侵害訴訟対応した経験は数件ずつあり。 ただし、すべては和解で決着している。
- ・訴訟地:基本は東京。まれに大阪。
- ・訴訟目的:基本的には損害賠償を得ること。自社が原告となった訴訟においては、差止めをするケースもまれにあり。
- ・損害立証方法:自社が原告になっているケースでは102条3項を用いることが多い。理由は、ビジネスにおける利益算定方法に近いため。
- ・実施料率:発明協会のルールブック等を参考として独自で算定。しかし裁判において、 例えば自社が原告として業界水準である10%を提示したとしても被告側が低めに1%な どを提示した場合、結果的に裁判所は間をとった4-5%で判決する傾向があり、適正な 実施料率を算出することが困難な現状がある。
- ・寄与率の算定方法: 不明
- 専門家:起用経験なし。米国の訴訟ならばほぼ毎回専門家を起用する。
- ・訴訟費用:原告として訴訟を行ったケースにおいて、訴訟費用・弁護士費用それぞれ 1,000 ~5,000 万円程度かかった。
- ・請求額:いずれも数十億円。
- •和解額:(無回答)

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

・それなりの数ある。訴訟に至らなかった理由のほとんどは、立証困難のため。または、 見込まれる損害賠償額が小さかったため(日本は最大でも実施料相当額までしか認めら れないので、モチベーションとならない)。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・ライセンス時でも訴訟時でも、基本的に実施料相当額算定のロジックは同じ(ライセンス交渉からの訴訟という流れが多いので、そこに一貫性を持たせる必要があると考えるから)。
- ・ロイヤルティベースは、完成品をもとに算定している。

(iv) その他コメント

- ・日本の裁判所への希望としては、妥当な実施料率を認めてほしい。判例では、業界水準よりも低くなることが多い。
- ・日本の損害賠償額における課題は、額が低いこと以上に、額に納得感がないということ だと考えている。米国ならはジョージア・パシフィック・ファクターや多数の判例を参 考にできるため、額に納得感が得やすいが、日本はそうではない。
- ・米国では、過去 10 年において被告となった侵害訴訟の経験は多いが、原告のほとんどが NPE だったこともあり、侵害論で係争が終わるケースが多い。損害論まで至ったことが あるのは 2 件のみ。
- ・訴訟の主目的は、損害賠償いうより差止めであることも多い。損害賠償だけではなく、 ぜひ差止めとあわせての議論をしてほしい (ただ FRAND 特許については差止めの困難さ が上がるので、損害賠償の重要性が上がると考えている)。
- ジョージア・パシフィック・ファクターのような、きめ細かな基準が日本にもほしい。
- •102条の1項・2項と3項を、重畳適用して請求をするというアイディアには特に違和感なし。

(7) G社(総合化学)

(i)特許訴訟ケース

ケース①

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め+損害賠償
対象特許	化学製品
背景状況	自社は、一定の規格を満足しないと参画できない建設工事に用いられ
	る製品特許を有していた。被告は当該特許を侵害した製品を用いて、
	建設工事を受注した。被告参入以前、建設工事に要求される規格を満
	足できたのは、自社製品のみであった。
	侵害論では技術説明会が開催され、被告は非侵害を主張したが自社の
	主張が認容された。鑑定人、専門家は必要なかった。
	一方、被告は無効審判を請求していた。当該無効審判で特許庁が予告
	審決にて無効予告をしたため、特許請求の範囲の減縮を行い、権利を
	維持した。なお、審判審理中は訴訟進行が一時、停止した。この減縮
	は侵害論には影響がなく、審判審決後、損害論が続行、裁判所から和
	解勧告が発せられ、和解合意した。
損害立証の方法	1項と2項の両方を使って損害を立証した。
	本件工事が公共事業に類する側面があったため、発注者から示される
	仕様書等から譲渡数量等が推定可能であり、逸失利益額あるいは損害
	額の算出ができた。
	1項の自社製品の単位当たり利益(単価及び原価)の算出にあたり、
	原材料等の仕入れ価格の開示については事業運営上の抵抗がなかった
	わけではないが、秘密保持上の問題はなく開示をした。このケースで
	は限界利益(粗利に近い)を計算した。
	1項は被告市場参入以前の単価にて逸失利益を計算できたため額が大
	きいが、念のため2項も利用した。侵害者の利益も、仕様の情報が得
	られることから、おおまかに推定することが可能であった。
	損害論では、自社の施工済工事において品質トラブルが生じ、一部工
	事をやり直したことから、被告は再工事による利益の低減と発明の寄
	与の低減とを主張した。当社は品質トラブルが発明に係わる技術とは
	関連性がないことを主張し、ほぼ認容された。また、被告は非侵害の
	競合が生じたことによる市場占有率低下も議論しようとしたが、侵害
	競合品の市場投入時期が遅かったことから、大した議論にはならなか - た
	った。

	対象特許は侵害品全体に関するものであるため、いわゆる寄与率は問 題とならなかった。
専門家の起用	なし
請求額	_
認容額 (和解額)	数億円
弁護士費用	約1,000万円、成功報酬は事前の契約により約10%

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験なし。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・下記の要素を主に考慮する。
 - ・先端材料かどうか(数量の予想がつくかどうか)
 - ・生産能力(石油化学製品など成熟分野では特に考慮される)
 - ・新興国の特殊要因(送金ができないなど、各種規制上のリスク)

(iv) その他コメント

- ・特許法 102 条 1 項・2 項と 3 項の重畳適用について、適切な主張・立証がなされればよいと思う。ただ、1 項・2 項が難しいから 3 項を使用する場合が多いとすると、1 項・2 項を主張する範囲を定めることが難しいのでは。なら、全範囲を 3 項で算定する方が容易だが、3 項でも実施料率の説得力ある説明も難しいだろう。
- ・寄与率の立証責任については、裁判がある程度進んで、侵害が確定した後であれば、被告も主張の根拠を開示すべきである。裁判所が積極的に証拠集めに関与するのが、これからの課題ではないか。

(8) H社(総合電機)

(i)特許訴訟ケース

ケース① (複数訴訟)

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め
対象特許	自社製品の消耗品に係る特許
背景状況	消耗品のデッドコピーメーカーが侵害品を販売していた状態を阻止す
	るための訴訟。多くは仮処分のみ求める訴訟であったが、相手方の反
	論により本訴に移行した。多くは差止めが認められた時点で目的が達
	せられるので、和解となり、判決まででたものは少ない。
損害立証の方法	特許法 102 条 1 項については、自社の利益率開示がネックとなり使用
	しなかった。第三者の閲覧制限等の手続きはあるが、米国訴訟のよう
	に外部弁護士のみ閲覧可能で相手方当事者が見られないという手続き
	はない。そもそも秘密保持義務を課したうえでも相手方当事者に利益
	率を開示することはないが、仮に秘密保持契約を締結したとしても、
	機密が守られるかどうかは相手方次第であるため、守秘を契約に委ね
	てしまうことはできない。
	このため、特許法 102 条 2 項を利用した。相手方は中国で製造して、
	輸入して量販店に卸す商流と、WEBで直販する商流があった。販売額
	については、市場調査データを入手し、数量を推定した。利益の推定
	については、販売額と輸入価格(推定による)の差を使用した。
	特許法 102 条 3 項については、当該消耗品に係る特許をライセンスす
	るポリシーはないため、利用しなかった。なお、損害算定のため、書
	類提出命令までかけたことはない。相手方は、答弁書で侵害を否認、
	無効の抗弁をしているが、損害論の反論までは行っていない。
専門家の起用	特になし
請求額	_
認容額(和解額)	相手が侵害行為のやり得にならないような和解額の水準にしたいと考
	えているが、払わせること自体が困難である。相手に払わせることが
	できたとしても、当初考えていた金額とは、桁が違うレベル。
弁護士費用	幅が広い。安い水準のものもあるが、米国と同じくらいの場合もあ
	る。

ケース② (複数訴訟)

自社	被告
訴訟地	米国
目的	損害賠償
対象特許	最終製品 (電気機器)
背景状況	いわゆるトロールからの訴訟提起。すべて和解で解決しており、判決
	まで進んだことはない。
損害立証の方法	すべてのケースで合理的実施料の損害が議論された。お互いに専門家
	を立てて議論を行う。ロイヤルティベースについては、相手方は EMVR
	の適用を主張するが、当方は否定する主張を行い、最小販売単位とし
	て関連する部品のコストを主張した。例えば、無線 LAN のチップの購
	入価格を開示する。コストの開示については、自社の利益を開示する
	場合と比べて、秘匿性は一段さがる。さらに貢献度を議論する場合
	に、顧客アンケート、市場レポート、など証拠提出したことがある。
	料率について、仮想的交渉の枠組みを使う。ジョージア・パシフィッ
	ク・ファクターを参考として、代替技術を使用した場合との比較で節
	減コストを検討する場合もある。FRANDであれば、比較的低率である
	ことを主張する。プールの料率(画像圧縮系など、実績がある場合)
	や、過去の判決での料率を参考とする。
	25%ルールが議論となった経験はない。
専門家の起用	あり。専門家は現地代理人を通して起用した。情報提供も代理人を通
	じて行い、直接のやりとりはなかった。Consulting Expert は採用し
** 1) #**	たことはない。
請求額	
認容額(和解額)	二極化している。巨大トロールと小型トロール、前者は保有特許の件
	数が多いこともあって相応の金額を要求してくるが、後者は小銭稼ぎ
	という印象。和解額については、妥当だと思うから解決する。早期に
	和解するものもあるが、比較的少額。相手のモチベーション(今お金
(all 1 all -	がほしい) も影響している。
弁護士費用	<u> </u>

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験 特になし。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

・訴訟は特定の特許が対象となるのに対し、他の事業会社に対して自社特許をライセンスするときは多くの場合包括でライセンスするので、数千件の特許が対象となる。例えば、相手方にどのような事業をさせて、どのような事業をさせないのかを検討する。既存の契約がある場合にはその条件がベースとなる場合が多い。新しい分野ではゼロベースで検討することがある。R&D にどれだけ投資したか、どのくらい回収すればいいか、相手の利益水準など考慮する。消耗品の販売で収益化をはかる事業など例外はあるが、お互いにクロスライセンスを締結する場合が多い。

(iv) その他コメント

- ・102 条 1 項及び 2 項と 3 項の重畳適用については賛成。経済的には計算することは十分 可能。ライセンス分をとれないことのほうが問題。確認規定までいれるかどうかについ ては議論があるが、前向き。
- ・寄与率の立証責任についても、侵害者が特許以外の貢献があるから売れたというのであれば、その立証責任は侵害者が負うべき。他社の裁判例などを見ると、寄与率は損害額 算定に大きな影響を及ぼす重要なファクターであると認識している。
- ・実施料相当を立証する場合、米国のデータを利用できるかについては、ライセンス交渉 における料率を国によって変えない場合は、利用可能性はある。一方、米国の料率デー タのうち、侵害警告を経たライセンスなど、交渉経緯によっては、リスクプレミアムを 織り込んで設定された料率となっている場合があり、本来の実施料よりも高くなってい るものもあり得るから注意が必要。

(9) I 社 (総合電機)

(i)特許訴訟ケース

訴訟は被告として対応することがほとんど。訴訟地のほとんどは米国。米国でも、相手がパテントトロールであることが多く損害論へ入る前に片がつくことが多いため、損害論まで至るケースは少ない。

日本やドイツについては、損害論に至ったことは皆無である。

ここ 10 年では、逸失利益で争った記憶はない。訴訟相手が同業他社ではないケースが大半であることが理由。

ケース①

	hits the
自社	被告
訴訟地	米国
目的	_
対象特許	最終製品の技術関連
背景状況	事実審理(trial)で損害賠償に関する議論にまで至ったが、陪審の評
	決の時点で自社が勝訴(侵害なし及び特許無効)し、損害賠償は認定
	されず、そのまま和解に至った。
損害立証の方法	実施料相当にて損害賠償を請求。
	特許は完成品全体の機能に関するものであったため、ロイヤルティベ
	ースは、部品ではなく完成品。
	実施料率の議論:
	原告は、その特許技術の機能にユーザーが幾ら支払えるかというアン
	ケートを市場調査実施し、それをもとに実施料率を算定した。しかし
	自社(被告)は、それは恣意的な算定方法を含んでいるとしてダウバ
	ート(Daubert)基準にもとづいて排除されるべきと主張した。
	自社(被告)は、ジョージア・パシフィック・ファクターを基に実施
	料率を算定し主張。特に原告の既存のライセンス条件、および設計回
	避費用に依拠した。
	寄与率の議論:
	原告側の主張では詳細不明(たぶん触れられていない)。自社(被告)
	はジョージア・パシフィック・ファクターの一つとして議論。
	裁判所から、原告がパテントトロールであるということは被告から述
	べてはいけないとの指示があった。陪審員の心証に対して余分なバイ
	アスをかけないため。

	사들 이탈출카에이 II A - 기 이 II A - 기 이 기 - 이 기
	米国の陪審裁判の場合、その場に参加したメンバー(エキスパート・
	エンジニア等)の人的印象が非常に重視されてしまう傾向があり、結
	果の予見可能性が低いように感じる。
専門家の起用	損害賠償額の算定(販売費用の考え方など)のために、専門家を起用
	した。
請求額	_
認容額 (和解額)	当初、原告から提示された和解額は非常に高額であり、訴訟費用が掛
	かることを考えても受け入れられるものではなかった。しかし、自社
	が第一審で勝訴した後に、その状況に鑑みた条件で和解に至った。
弁護士費用	_

ケース②

自社	被告
訴訟地	日本
目的	
対象特許	データ送受信システムに使われる部品関連
背景状況	
損害立証の方法	原告より実施料相当額の損害賠償を請求された。自社の公開している 売上などをもとに、売上数量等を推定。実施料率については、技術分 野・市場慣行・類似技術の有無・コストなどをもとに算定したようだ が、あまり詳細な議論まではなされていなかった。訴訟では損害論に 入らず、自社が勝訴(侵害なし)。
専門家の起用	
請求額	
認容額(和解額)	
弁護士費用	

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

- ・自社として、標準的なライセンスプログラムを設けている。それを基にライセンスを打 診するという流れ。極力交渉で合意するよう最大限の努力をする。それでもライセンス 交渉がうまくいかなかったケースにおいては訴訟に至ることもあるが、そういったケー スは少ない。
- ・このようなライセンスプログラムでは一定の標準条件を定めている。基本的な考え方は、 合理的な条件で広く特許をお使い頂けるようにというもの。とはいえ、標準条件を一方 的に押し付けることはなく、相手方の主張も考慮し、誠実に交渉している。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・ライセンス交渉では米国特許を中心に議論するので、ライセンス条件の考え方も米国の 基準に基づいて議論することが多い。ジョージア・パシフィック・ファクターも考慮す る
- ・米国以外の国(日本など)でもライセンス時に考慮ができるような、ジョージア・パシフィック・ファクターのような考慮要素が判例などで示されると交渉でも基準として有用だと思う(もちろん、訴訟時にもそのまま使用ができるもの)。法律が異なる以上、全世界で同じ基準で算定すべきとは考えていない。また、前提条件が様々異なる中で、ロイヤルティのデータベースのような形で実施料率等の数字だけを参照してしまうと、個別の事案で不合理な算定結果を起こしかねない。

(iv) その他コメント

なし

(10) J社(製薬)

(i)特許訴訟ケース

特許訴訟は過去10年で4件しかなく、損害賠償請求で判決に至ったのは1件のみである。

ケース①

自社	原告
訴訟地	日本
目的	差止め (メイン)、及び損害賠償
対象特許	医薬品の製法特許 (第三者と共有)
背景状況	自社が保有する医薬品の製法特許を侵害していたとして、自社は後発
	医薬品メーカー3 社に対し、後発医薬品の製造販売の差止め請求訴訟
	を行った(結果的に、特許権の均等侵害に該当すると最高裁で認めら
	れた)。さらに自社は同3社に対して、差止めが行われるまでの期間に
	生じた損害につき、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起した。
	本件は、侵害品の販売によって自社製品の販売が失われたことによる
	損害だけでなく、後発品の参入による薬価加算分の引き下げに起因し
	て、先発医薬品企業に生じた損害につき、後発品メーカーの賠償責任
	が初めて認められたものである。
損害立証の方法	原告製品の市場におけるシェア下落による損害
	特許法 102 条 1 項に基づく請求を行った。
	販売数量については、計算鑑定の申立てを行い、相手方の主張する数
	字の正確性を検証した。自社の利益として、限界利益を社内資料によ
	り開示したが、これは止むを得ない判断だった。相手側に開示を要求
	した情報は、上記の販売数量のみである。
	シェアの減少については、市場には自社製品と同種の薬効を有する複
	数の競合品(他のメーカーから販売されている異なる成分の医薬品で
	あるが、効能効果が類似している)があり、被告製品はこれらと同等
	の薬効を有することに加えて安価であるため、被告製品は自社製品だ
	けでなく競合品のシェアをも奪ったとして、競合品のシェアについて
	は推定を覆滅すべき、と被告は主張した。これに対し裁判所は、自社
	製品から被告製品へ変更することは容易である一方、成分の異なる競
	合品から被告製品への変更は容易でないこと等を考慮し、被告製品が
	競合品のシェアをそのまま代替したものとは認められないとして、一
	部についてのみ推定覆滅を認めた。

	原告製品の薬価下落による損害
	民法 709 条による請求を行った。
	自社は他の医薬品販売会社経由で製品を販売している。自社の損失は
	当該医薬品販売会社への販売価格で決まり、薬価により直接決まるも
	のではない。ただし、販売価格は薬価を基準として算定する契約とな
	っていたため、損害額は比較的明確に算定できた。
	本件特許は製法特許であり、比較的容易に回避可能であるため、差止
	め後は、相手側も代替製法による製品を発売した。ただし自社保有特
	許による製造方法の方が、圧倒的に生産効率が高いと考えられる。
	先発品が新薬創出等加算の対象である場合、後発品が薬価収載された
	場合には、先発の薬価から加算分が引き下げられるルールとなってい
	る。
	このように、薬価下落による損害が認められたケースはまれと考え
	る。
専門家の起用	原告からの申立てにより計算鑑定を実施(①について)。相手方は専門
	家を起用しなかった。
請求額	合計 5~10 億円
認容額 (和解額)	請求額の90%程度
弁護士費用	_

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

- ・これまでに、医薬品の製法特許に関連して、後発品について訴訟を検討したが、取りや めた事例はそれなりにある。理由の多くは、相手が侵害しているか否かが公開情報では 十分把握できなかったためである。
- ・本件の場合には、侵害調査中に製造方法に関する情報を入手することができ、その情報 から自社製法特許を侵害している可能性が示唆されたことによる。このように侵害に関 する情報が把握できる事例はまれである。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

・ライセンス料のベースは販売額であり、それに、各地域を超えてグローバルである程度 定まった料率をかけて算出する。ライセンス料の相場観を業界関係者は有している。米 国企業とライセンスを締結する際も、その相場から逸脱することはあまりない。訴訟の 場合、裁判所の判断として日本よりも米国の方がライセンス料を高く見積もる傾向にあ ると考えるが、特別な場合を除いて著しく高いとは思わない。

- ・一般的にライセンス料は、特許の種類によって異なる。有効成分の特許(物の特許や用途の特許)のライセンス料は高いが、製剤や製法などの特許は低い場合が多い。
- ・自社で開発を行っている医薬品の場合には、当該医薬品の有効成分の特許を競合他社に ライセンス供与をすることはまず無い。一方「技術特許」の場合は、競合に対しても広 くライセンス供与することが多い。「技術特許」には多くの種類の特許が含まれ、例えば 抗体医薬を特定の細胞(CHO 細胞)で製造する技術といった各社が必ず用いる技術に関 する特許(電機業界でいう標準特許に近いもの)から、容易に代替可能である技術に関 する特許もある。いずれの場合でも有効成分の特許とは取り扱いが異なる場合が多い。

(iv) その他コメント

- ・特許法 102 条 1 項・2 項と 3 項の重畳適用については、賛成とも反対ともいえない。自 社としては損失を回復できればそれで足りるとの認識である。ただし、訴訟当事者によって適切に主張・立証されるのであれば、認められることがあってもよいように思う。
- ・製薬メーカーの特許の場合、寄与率が100%であることが多く、そこからずれるケースは考えにくく、論点となることもほぼない。これは、有効成分の特許のみならず、製剤や製法の特許でも同様である。

(11) K社(製紙)

(i)特許訴訟ケース

①自社が原告となったケース

過去 10 年でいうと、下記訴訟で勝訴した。しかし、近年は複数件で下記以外の訴訟については、複数件提訴した経験はあるものの、いずれも侵害論の時点で敗訴しており、損害賠償の議論にまで至っていない。そのため現在では、訴訟を行うことに非常に慎重にならざるをえない状態。近年、侵害論が特許権者に対して厳しすぎるように感じている。

海外について、訴訟経験はない。そもそも事業がグローバル化したのがここ数年であり、 海外特許出願も多くはないため。中国・マレーシア・インドネシアにおいても侵害品はみ られるが、いずれも中国製なので、現在は中国において権利をきっちりと取得した上で中 国から製品が海外輸出される際の水際対策を強化するほうに注力をしている。

自社	原告
訴訟地	日本
目的	損害賠償
対象特許	家庭向け消耗品
背景状況	_
損害立証の方法	実施料相当。逸失利益にしなかった理由は、当該製品の利益があまり
	出ていなかったため。
	実施料率:請求は3% (発明協会資料を参考)。最終的には0.7%で判
	決。過去、同業他社の基本特許2件に対して2%の実施料率でのライ
	センス料支払いを命ぜられた判例があった。それよりも小規模訴訟で
	ある本件訴訟は、これよりも低くて然るべきという判断。
	寄与率:あまり議論がなされていない。
専門家の起用	なし
請求額	1~5 億円
認容額 (和解額)	請求額の約 40%
弁護士費用	訴訟費用はおおよそ数千万円。相場よりは安く済んでいるはず。

②自社が被告となったケース

基本的には過去10年で自社が被告となり損害賠償を算定したケースはない。一時期、同業他社から相次いで警告状を受け取った時期があったが、最終的に金銭が発生したのは下記2件のみ、いずれも損害賠償の議論に至ったものではなく、少額。

某社①:少額の和解金を支払い終了。

某社②:裁判が3件提訴されたが、ほとんどが取り下げとなった。1件のみ数百万円を支払った。

上記の相次いでの訴訟は、米国メーカーの訴訟がきっかけ。アメリカにおいて、シェア上位2社が、業界3位及び4位の企業を侵害訴訟で訴え、各100億円ほどのライセンス料及び損害賠償費用を徴収したことによってこれら2社は倒産に追い込まれた。これに勢いをつけた米国メーカーが日本でも訴訟を開始し、自社も2件の関連特許につき警告状を受けたことがある。結果的には、一時金として数億円+最終製品の2%(1件につき1%)のロイヤルティ、合計数十億程度の金額にて和解をした。これを見た日本の同業メーカーが相次いで訴訟を起こす流れが始まったという経緯である。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

訴訟費用を理由として提訴を控えたことはない

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・業界においては、過去の同業他社の判例(実施料率が最終製品の 0.7%)というのが共通 認識になっており、それをベースとしてスムーズに交渉が進むことが多い
- ・実施料率はかなり低い数字ではあるが、売上×料率のトータルで見ると妥当性は感じているので、問題ない(当該分野は薄利多売)。一方で、別分野などは売上が小さいのでその分実施料率が高めなど、トータルでのバランスはとれていると感じる。
- ・ライセンス時に、相手から利益率の開示を求めることはしない。そこを無理強いすると、 訴訟に至ってしまう可能性が高くなるため。
- ・寄与率の議論は、論理的な算定というのが難しく、寄与率のみについて積極的に議論を することは意味がないと感じている。合計額をいくらまで支払えるかという会社都合で 額の調整を行うためのファクター程度として活用している。
- ・訴訟を前提としない形にてライセンス交渉を受けた場合(特に、自社が侵害に気付いていないにも関わらず先方から特許ライセンス許諾を求められた場合)は、訴訟時よりも低めに設定した料率でライセンスを行う場合が多い。
- ・完成品同士であれば完成品ベースで算出、材料のような中間品であれば、中間品として の最終販売価格で考える。特に新素材などは最終製品として何に使われるか分からない。 互いに議論ができる土台でなければ議論にならない。

(iv) その他コメント

- ・逸失利益と実施料相当額との重畳適用については、特にコメントなし。
- ・ライセンスでは、ディスカウントするケースがあるが、3項は紛争の値がベースになるため、結局基準値が紛争ベースとなっており、4項は使う余地が難しい。
- ・寄与率は、権利者側からみれば高く、実施者側からみれば低くなるので歩み寄れない。 社内でも R&D 部門や事業部門に説明ができる理由が必要。
- ・出願戦略や権利行使の考え方を変化させている。以前は、7年ぎりぎりまで待って審査請求して、訴訟になる頃には権利期間の残りが少ないので差止めよりも損害賠償を狙う戦略であったが、現在は、事業を守ることを重視し、差止めを念頭に、出願即請求、早期審査活用による早期権利取得の戦略にしている。
- ・とはいえ、訴訟は少し早くなったと言っても数年かかり、仮処分も時間がかかるなど、 差止めだけでは対応できないケースもあるため、損害賠償は高く認められる方が望まし い。日本の賠償額は低い。事業のスピードが速い業界はよりその影響が大きいだろう。
- ・損害賠償額が低い代わりに日本では差止請求が容易に認められやすい傾向があるので、 まずは法制度を変えることに固執するよりも、現行制度の中でいかにうまく立ち回るか、 すなわちいかに差止請求権を有効に使うかということをメインに考えている。
- ・懲罰的賠償については、損害賠償額が高額になればよいという観点から、ありだと考える。
- ・裁判における立証責任を原告が負うことについては、非常に酷だと感じている。工場への立ち入りなどがもっと簡単に認められ、相手方の利益などを原告が明らかにしやすい制度が整えば良いと思っている。
- ・当業界は、特許出願や係争においてあまり活発な業界ではない。唯一、某社が突出した 技術を有しており、海外企業より高額のライセンスフィーを取得したという例はある。
- ・特許係争はあまり活発ではない。一度どこかが権利行使を始めると泥沼の特許係争が起こってしまうだろうが、そのような消耗戦をするよりは、3 社手を組んで日本製ブランドを海外で広めてゆくため協力した方が得策だという判断である。

(12) L社(総合電機)

(i)特許訴訟ケース

- ・日本及び米国において数件、中国、ドイツにおいても訴訟は行っているものの、侵害論 で完了をしており、損害賠償論まで至っているケースはない。
- ・米国における訴訟相手はほとんどトロールから提起されたものなので、損害賠償金を得るためというより、金銭の話し合いをしたいがための手段として訴訟が使われることが 多い。結果としては、全件和解をしている。
- ・米国においては、訴訟費用が数億円以上かかる。費用を抑えるために、弁護士への外注 を控えて内製するなどしている。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

- ・基本的にはない。訴訟費用が高いということを理由に訴訟を起こさなかった経験はなく、 起こすべきものについては訴訟をしてきたという認識。
- ・そもそも、日本の同業他社を提訴する気はあまりなく、これまでもこれからも、話し合いにて解決を図っていく方針。特許係争が泥沼化することは避けたいというのが理由。また、侵害の立証も難しい(例えば、機能が分散していたり、主体も複数であるため、ディスカバリーがあったとしても実体捉えるのが難しいような技術、金額的に侵害品の入手が難しい製品なども多いため)。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・実施料については、全体市場価値法というよりは、寄与率の観点から考えることが多い。 また、他社の類似な判例・ライセンス事例(米国 SEC に公開されている情報など)を参 考として算定をすることが多い。
- ・競合他社に対して技術をライセンスする場合も多く、それは必須特許であっても例外ではない。ライセンスをすることにより自社製品の利益が下がるということもあるだろうが、数多くの製品・特許がひしめいている業界なので、ひとつの特許が直接に製品の価格等にすぐに影響を及ぼすとも考えていない。

(iv) その他コメント

- ・逸失利益と実施料相当額の重畳適用についてはどのように考えるか:理屈としては理解 できる。とはいえ、生産キャパシティなどで逸失利益の上限を決めることは相当に難し いのではないかと考えている。
- ・原告がすべての立証責任を負うのが不公平なので被告も負うべき、という論について: フェアだと思う

(13) M社(自動車)

(i)特許訴訟ケース

日本において、自社が原告として侵害訴訟を行ったことはない。自社が被告となって侵害を提訴されたことはあるが、原告が個人でありイ号特許も雑なものだったため、損害賠償論まで至らなかった。

ケース①

自社	原告
訴訟地	米国・英国・フランス・ドイツ
目的	製品差止め。被告の中国企業が全世界で侵害製品を販売しており、拡
	大計画もあったため
対象特許	自動車の基幹部品関連 計7件(国により若干異なる)
背景状況	
損害立証の方法	実施料相当。譲渡数量は中国税関の輸出品目・輸出者データから推
	定。利益率は自社の対応商品の利益率を推定の参考とした。侵害者利
	益は、上場企業だったので売上原価の情報を取得してそれに基づき算
	定。実施料率は業界の平均値・売上高・研究開発費などをもとに算定
	し、5-6%とした。特許寄与率は、最終製品について、構成する部品
	や、ソフトウェアであれば機能の数を細分化し、そのうちいくつに特
	許が寄与しているか等を考慮し決定。
	ロイヤルティベースは、最終製品(車)または基幹部品全体など、極
	力大きいユニットをベースとした。計算式は、ロイヤルティレート×
	寄与率。
	相手が輸出中心のビジネスであったため、中国国内の損害は考慮しな
	かった。
	日本は輸入数量が少なく、自己滅却されたので問題としなかった。
専門家の起用	米国においては採用したが、損害賠償の専門家ではない(侵害非侵害
	で裁判での議論は終了したため)
請求額	不明
認容額(和解額)	損害賠償額については、裁判内では議論するには至らず、和解にて決
	着。英国では弁護士費用も含めて損害賠償を得たためプラスとなっ
	た。
	提訴から半年ほど、米国地裁の訴訟手続に入る前に米国 ITC の調査命
	令が出た時点で、被告自身が自主的に侵害品の輸出を停止した(これ
	以上損害賠償額がかさむことを避けるため)。これをきっかけに、各国
	和解に至った。なおその1年半後、被告から特許回避品が中国企業か

	ら発売されたが、単価は上昇していたために売れ行きは悪く、一方で									
	自社は増収を達成したため、目的は達成できたといえる。									
	フランスは仮処分が容易に出るため、早期の和解になった。ドイツは									
	司法の信頼性が高く、また、ドイツ側の輸入者の知らないところで侵									
	害事件が起こったためすぐに輸入が止まり、こちらも和解が容易であ									
	った。									
弁護士費用	裁判は半年ほどであったため、比較的少額。4か国分を合計すると、									
	和解金と訴訟費用でおよそ同程度となった。									

ケース②

自社	被告
訴訟地	米国
目的	損害賠償
対象特許	自動車の装備関連
背景状況	個人 NPE からの権利行使で、自社としてはイ号特許の特許性に疑問が
	あったため、徹底抗戦をした案件。
	ある欧州企業が、同じ特許権者より同じ特許での訴訟を受けていた
	が、そちらは素直に和解金を支払っていた。社風もあるが、台数が少
	なく利益率が高い製品であり訴訟費用とのバランスでの選択であろ
	う。
	地裁において、一部侵害により 23~25 百万ドルの自社へ損害賠償額支
	払いを命ずる判決が出た → CAFC に控訴 → 再審理の命令により地裁
	へ戻った → この時点で29~31百万ドルにて和解をする提案が原告よ
	り届いたが額が合わなかったために交渉決裂 → 再度 CAFC にて戦った
	結果、IDS 違反による特許無効が認められ自社が勝訴 →自社は、26~
	28 百万ドルの弁護士費用のうち6割程度を請求。それは被告に支払い
	能力がなかったため受け入れなかったが、代わりに被告が保有する特
	許のライセンスを受けることで決着。
	24 百万ドルは法外だった。ディスカバリーの証拠で算定されたが、実
	際のライセンスでもそんな高くはならない。部品は修理向けアフター
	パーツの販売価格が用いられたが、これは保管コスト(倉庫代)が上
	乗せになっている額。原告はそれを分かった上で証拠にしていた。陪
	審員は個人権利者側に立つ傾向がある。
損害立証の方法	実施料相当
専門家の起用	あり
請求額	不明
認容額(和解額)	なし。代わりに被告の保有特許ライセンス権を得た。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

- ・基本的にはただ乗りは許さない。訴訟を視野に検討するのが基本的なスタンスであり、 実際、数多くの訴訟を提訴している。だだし、相手によっては話し合いで解決をするケースも無いわけではない。
- ・訴訟費用や損害賠償額の額などは、意思決定の一要素程度にすぎない。これら金銭面を 理由として訴訟実施の是非が変わるというわけではない。

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・基本的には訴訟と同じ。
- ・ライセンス時の実施料率は相場観があるが、揉めた場合は、R&D コストベースで交渉する。同じ業界内なら、コスト、材料費、人件費もほぼ同じであるため。料率自体では揉めないが、金額になると揉めるケースがでてくる。つまり、寄与率の話。

(iv) その他コメント

- ・米国の懲罰的賠償については否定的。刑法が発達しておらず、すべてを金銭で解決しようという乱暴な議論だと認識している。損害賠償を高くしたために、損害賠償を得ることがビジネスとして成り立つようになったがゆえに、パテントトロールが発生したのではないか。現在はアンチトロールサービスが充実してきており、時間を引き延ばすと IPR で無効になることを恐れてすぐ和解の額を下げてくるため、高額が取られることはなくなってきている。
- ・中国は法治国家か否かの議論があるが、懲罰的賠償導入については抑止力になるため、 この点は歓迎。
- ・同業の実施者同士の訴訟であれば議論がかみ合い和解が成立しやすいが、そのような関係になると難しい。和解にならず最後まで裁判をやりきるのは異常なケースであり、これが裁判例として用いられてしまうことが悩ましい。
- ・日本で訴訟があまり起こらない理由は、日本の司法への信頼性が高いためではないかと 考える。ある意味裁判を行わなくても、裁判でどのような判決が出るだというという予 見のもとで、裁判外でスムーズに議論がなされていると予想される。司法のあるべき姿 ともいえると考える。

- ・とはいえ、知財の価値が合理的かという観点では、日本の損害賠償額は低く、より高額 になってほしいというのが基本スタンス。
- ・税務当局への移転価格税制関係での合理性の説明ための根拠を、損害賠償額の適正額の 算定に用いることができるのではないか。ただし、知財訴訟で証拠とするケースは少な い。
- ・日本の税関専門委員制度は権利者にとって強力で手続も早い。製品輸入の差止めが非常 にスムーズに進んだ経験あり。良い制度だと考える。
- ・実施料と逸失利益の重畳適用については、逸失利益が立証できるのであればあり得ない ことはないが、それを適用したいケースというのがあまり多くはないように思う。そも そも自動車業界においては、逸失利益の考え方自体を用いることがほとんどないため。 逸失利益では利益率が必要になることが障害。部品単品や制御方法などの利益率は算定 のしようがない。サプライヤー側なら考え方が違うかもしれない。
- ・立証責任を権利者側だけが負うことについて、特に寄与率について、考慮要素を数多く 挙げて分母を大きくして寄与率を下げることは容易である一方、考慮すべきでないと立 証するのは困難であるため、侵害者側の主張ばかり通りやすく損害賠償額を下げる方向 に働くのは構造的な問題。かといってこの点を変えるのは困難だとは感じている。
- ・102条3項は、結局は「通常」で計算されているところ、4項は、損害賠償請求額を引き上げるという点では良い条項だとは思うが、結局合理的な説明をつけることが難しいので、使いづらい。交渉の経緯や誠実交渉義務違反によって上乗せされるべき費用を実際にかかった実費などで上乗せすることはできないか。

(14) N社(特許管理会社)

(i)特許訴訟ケース

①全般的な議論

- ・過去及び現在の訴訟地は、米国(テキサス、デラウェア、カリフォルニア)が中心で、一部ドイツ、中国。相手先はグローバル企業。
- ・自社は原告となった経験しかない。
- ・米国では判決まで至った訴訟の経験は現時点ではない。和解した案件はあるが、和解条件は秘密。
- ・日本で積極的に訴訟をしない理由は、米国に比べて制度面(ディスカバリー制度など) の不足により証拠収集が難しく、公平かつ納得感のある判決・損害額算定が難しいと感 じているため。
- ・損害額の算定の部分においては、日本には、米国でいう damage expert のような専門家がおらず、精緻な議論ができていない印象がある。
- ・訴訟の目的:自社の事業目的は、ライセンスにより研究開発投資に似合う収入を得て、 企業へ還元し、イノベーションを促進すること。ライセンスが進まなかった場合のみ、 訴訟を起こさざるを得ないという流れ。そのため訴訟の目的は、差止めそのものとも、 損害賠償額を得ることとも言えない。ただ、米国において NPE が原告となって訴訟を行 うと差止めが認められることはほとんど無いため、結果的に米国は損害賠償が基本的な 目的であるといえる。

②米国の訴訟例

- ・損害の立証方法:実施料相当額がほとんど。
- ・侵害製品の範囲が、日本に比べて米国のほうが少ない立証負担で公正な損害額が認められやすい傾向があるように感じている。
- ・ロイヤルティベース:発明の効果がある範囲がどこまでかということを考慮して決定する。例えば、半導体特許であればチップ全体。権利範囲や実施製品に応じて、原告の主張として、製品全体をベースとすることもある。
- ・実施料率:過去の裁判例などを参考。また、自社の社員には元事業会社の知財部社員も おり、過去の知見をもとにしているケースもある。

- ・グローバルでみた場合に、実施許諾の地域の差を考慮することもあるが、グローバルライセンスで同一レートが一般的。
- ・自社としては、基本的には、同一技術であればほぼ同一のレートでライセンスアウトするというフェアな条件を設定している。相手先によってボリューム・ディスカウントが 発生したり、多少レートが変化することはあるが、基本的なロジックは共通。
- ・訴訟の争点となった箇所:米国における訴訟において、製造及び製品販売自体は米国外であるものの、米国において研究・開発や、広告、契約等の営業活動を行っていた場合に、米国での侵害となるのかが争点となったことがある。同様の点が争点となり、米国での侵害と認められた判例が数年前にあり、和解することに影響を与えたと考えている。
- ・米国においては、基本的に毎回、technical expert、damage expert 等の専門家を起用している。コミュニケーションは弁護士を介しているのが通常。自社から弁護士へ紹介するか、弁護士からの推薦を受けて自社が選定する形が通常。
- ・どのような damage expert を雇うかというのは、訴訟において非常に重要なキーとなる。 damage expert は、経済学的なバックグラウンドをもった人材が多い。
- ・日本においては、米国と比べると、賠償額の算定のための専門家を雇っても、裁判所の 判断にどの程度、影響が出るのか実例が乏しいため予測ができない。
- ・日本の訴訟は、米国に比べて差止めまでのスピードなどの点において優れており、その 点は評価している。
- ・米国は確かに日本に比べて費用は高い。しかしその分ディスカバリーなど制度が充実していることで、賠償額も納得感のある金額になりやすいため、総合的にみると、リーズナブルであるとも考えている。damage expert の費用はかなり高額だが、こちらも同様の理由で納得感はある。

③ドイツの訴訟

経験はある。戦略上、重要な裁判地の1つであると認識している。

④中国の訴訟

- ・半訴訟を行い、和解した経験あり。判決まで至ったことはない
- ・代理人からの話によると、中国の訴訟は、裁判官の裁量が非常に大きく、人と人のコネクションの影響力が大きいとのこと。

・同じく代理人からの話によると、北京・上海など都市部では公平性が高くなっていると のこと。

(ii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

_

(iii)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・基本的に、訴訟前のライセンス交渉時の時点で、訴訟に必要なファクターはすべて考慮 し議論するようにしている。そういった意味では、訴訟と非訴訟時でロジックは同じ。
- ・ロイヤルティベースは、基本的には完成品による EMVR だが、特許発明の内容次第で異なる場合もある。

(iv) その他コメント

- ・懲罰的賠償について:懲罰というネーミングで悪く響いている部分があるが、訴訟時と 非訴訟時のライセンス額が、例えば案件ごとのリスクの程度に応じて異なるという考え 方は経済合理性にも適合すると考える。102条3、4項の改正趣旨は理解しているが、運 用については問題意識を持っている。ただ整数倍にするというのはあまり合理的ではな いので、もう少し経済的に合理的なロジックをつければよい。
- ・英国の SEC Filing のような制度が日本にもあると、参考資料とすべきデータの蓄積になると考える

(15) 0社(特許管理会社)

(i)許訴訟ケース

①全般的な議論

- ・グローバル全体としては数多く訴訟を行ってはいるが、自社が直接担当するのは日本で の訴訟のみ。そのため、自社が発足後直接的に対応した訴訟は、1件のみである。
- ・基本的には、限界まで粘り強くライセンス交渉を行うのが自社のポリシー。損害賠償を 得ることを目的としたビジネスではない。しかし、ライセンスに応じた他のライセンシーとの公平性から、訴訟に踏み切らざるを得ないケースがある。
- ・Apple vs Samsung 大合議判決のケースがあって以降、一般論として日本の訴訟はコストパフォーマンスを考慮するとビジネスとして成り立ちにくいとして、日本での訴訟への注力度は大きく落ちていると感じられる。同じ特許でも、海外では訴訟を行い日本では行わないという場合もある。また、自社においては全世界の特許からなるポートフォリオライセンスが基本であり、その中から日本の特許だけを対象としたライセンス交渉は基本的に行わない。
- ・自社が損害賠償を考えるとき、日本においては FRAND 特許に関する適切な裁判例が少ないため、海外の裁判例、例えばドイツでの FRAND 特許に関する Huawei vs ZTE の判例等を参照する。

②訴訟例(日本)

- ・もともとは海外企業が保有していた携帯電話の通信の標準化の特許に関する訴訟。
- ・1年以上の交渉の結果決裂し、日本国内で提訴、1年半後に和解で解決。
- ・提訴時点では、原告と被告で提案された損害賠償額がかなりかけ離れていた。寄与率の 考え方が異なっていたことが大きな要因。
- ・提訴直後に Apple v. Samsung 大合議判決が出たために、それが規範となって裁判が進んでいってしまった。裁判官からの勧めもあり和解を行ったが、自社にとっては相手先にかなり譲歩する形で和解をする結果となった。
- ・損害賠償額算定のロジックは、専ら大合議判決を手本とした形。寄与率の分母の考え方 が最も影響した。必須特許宣言数、つまり権利の「数」のみを寄与率のベースにしてお り、権利の内容を見ていないため、合理的な議論がなされていない。
- 対象製品の数量については被告がウェブ上で実数を出しており、争いになっていない。

- ・弁護士費用と和解額でほぼ同額となり、利益はあまりでなかった。
- (iii)訴訟を検討しながらも提訴しなかった経験

(iv)訴訟外のライセンス交渉における考慮要素

- ・自社は、二段階のライセンス料を設定している。実施者が早期に自発的にライセンスを 希望してきた場合や短期交渉で解決された場合に適用される料率 (compliant rate)と、 訴訟または長期交渉の結果ライセンスした場合などに適用される料率 (standard rate) の二段階。訴訟や交渉のコストプレミアムがある (無効化リスクは入れていない)とい う考え方から、前者のほうが 2 割くらい低料率。前者を通常とするプレミアムか、後者 を通常とするディスカウントかの考え方としては、後者。実損補填ベースでの上乗せは 難しいのでディスカウントの方がなじみやすい。
- ・ライセンス交渉時において、Apple v. Samsung 大合議判決を盾に、海外に比べて日本だけは料率を下げるような要求を受けることもある。日本が判例法の国であるかのような主張をしてくる理解の低い被疑侵害者もいる。その判例をもとに、寄与率は最終製品の5%というのが通説になりつつあるが、低く見積もりすぎていると考えている。Apple v. Samsung の事例は SSPPU で算出しているにもかかわらず、さらに寄与率をかけて二重に絞っていることが大きな問題。累積上限は EMVR の考え方であるはず。
- ・ロイヤルティベースは、自社の基本ポリシーとしては完成品に対する固定額としている。 料率 (パーセンテージ)ではないので、累積上限の考え方からも整合性がある。管理も 容易。
- ・SSPPU か EMVR かについては対象製品による。スマートホンであれば通信技術が価値そのものなので EMVR が採用されるべきだが、自動車は安全性や走行性など別の技術的価値があり、車種で単価も大きく異なるため、通信に関わるコンポーネントで計算することを検討されるべき。

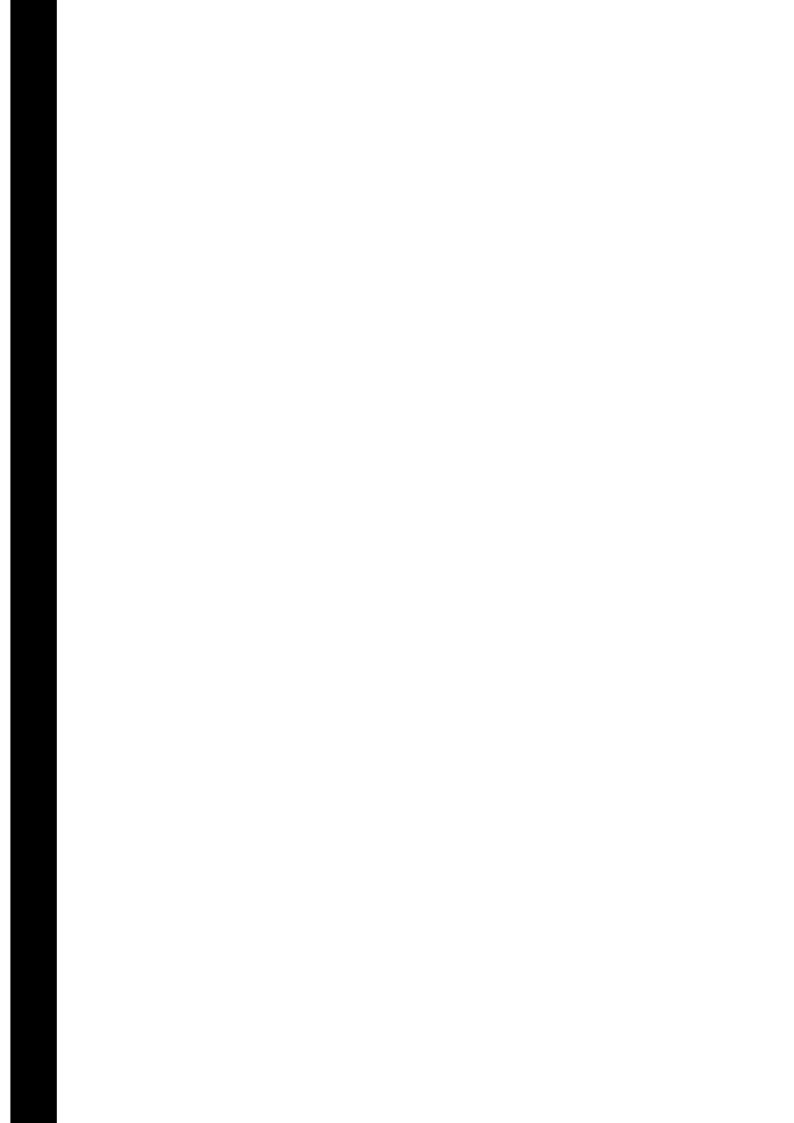
(v)その他コメント

・訴訟において参照するライセンス料として、他のパテントプールの料率を参照すること もある。

- ・欧州では、商標だけでなく特許についてボーダーで差止めることが容易。日本(税関) での実績は無い。
- ・日本の損害賠償額は低いと感じているので、懲罰的賠償など新たな制度の導入も検討すべきだと考える。開発投資額に対して、回収ができないというのが実情であり、侵害した者勝ち状態(ホールドアウト状態)の横行は危機的状況だと感じている。少なくともネットワーク効果を除いた知財の本来的価値を下回るべきではない。
- ・特許無効化の可能性については、損害賠償算定においては考慮していない。技術的な評価をする部隊がおり、無効のリスクが高いと思われる特許についてはそもそも調達しないよう配慮している。
- ・米国においては、damage expert は必ず雇用している。日本では、そもそもの専門家の数も少なく、特に経済に強い専門家がいない状態なので、使いづらいと考えている。そういった専門家が十分な収入を得られるような環境が整わないといけないと考えている。
- ・政治や行政におけるトップと現場の両面から、特許価値向上の策定と実行に期待する。

資料編Ⅲ

主要国の特許訴訟に係る制度・運用~公開情報調査結果海外質問調査結果



資料編Ⅲ. 海外質問調查

1. 海外質問調査の概要

本調査においては、海外主要国(米国、ドイツ、英国、韓国、中国)における特許訴訟の制度や実務に係る論点のうち、損害立証に係る論点について、それぞれの国の知的財産を専門とする弁護士に対して質問調査を実施した。

(1) 調查項目

主に次のような論点につき、海外質問調査を行った(個別の質問項目は国ごとに異なる)。

- 特許訴訟における、逸失利益や合理的実施料など主な損害類型ごとの、当事者の 損害立証に係る方法と裁判所の判断
- 証拠開示制度等を通じた、損害立証を目的とする情報・データの入手可能性
- 特許訴訟における損害算定専門家(または会計専門家)の起用の実態
- 判決に至るケースと和解で終結するケースの割合、及び損害額についての違い
- 懲罰的損害賠償に係る制度の有無、及び、懲罰的損害賠償に係る議論の趨勢
- 技術領域による損害算定アプローチの違い
- 訴訟に係る費用(裁判費用、弁護士報酬、専門家報酬)の負担

(2) 調査対象

下記海外主要国(米国、英国、ドイツ、中国、韓国)の現地法律事務所に対して、情報の充実化を行う必要がある観点を中心に、海外質問調査を実施した。

- Mr. Andrew Devkar (Morgan, Lewis & Bockius) (米国)
- Mr. Hiroki Suyama (Squire Patton Boggs) (米国)
- Ms. Jane Mutimear, Mr. Nick Boydell (Bird & Bird) (英国)
- Dr. Dirk Schuessler-Langeheine (Hoffmann Eitle) (ドイツ)
- 石必勝 弁護士(元北京市高級人民法院判事)(中国)
- Mr. Si-Yul Lee, Mr. Won Kim, Mr. Chul-Hwan Jun, and Mr. Yeon-Tae Jung (金・張法律事務所)(韓国)

2. 調査結果サマリー

図表 1 は、前記海外質問調査及び公開情報に基づく調査に基づき、特許訴訟の損害に係る 法制度や実務上の要点につき、各国の状況をまとめたものである(日本については、本調 査報告書及び関連法規等に基づく)。

図表1 特許訴訟の損害に係る各国制度のまとめ

	日本	米国	英国	ドイツ	中国	韓国
関連法規	民法第 709	合衆国法	特許法第	民法第 249	特許法第	特許法第
	条	典第 35 編	61条	条、第 252	65 条	128条
	特許法第	第 284 条		条	特許権侵	
	102条			特許法第	害紛争事	
				139条	件の審理	
					における	
					法律適用	
					の若干問	
					題に関す	
					る解釈第	
					16条	
最も多く	逸失利益	合理的実	合理的実	侵害者利	法定損害 1	裁判所の
利用され	(第 102 条	施料	施料	益		裁量
る損害額	第2項)					
の推定手						
法の類型						

懲罰的損害賠償	な 萬事でてうの(補合とた 制事し 世件損ん民目損)しさ。 裁罰業決補い上 填整い 刑	あ(故証いで証認るが州偏らり悪意はが十拠めケあにりれらしるよがるとしるよがるの あんりん	なし 見せしめ的 損害 (exemplary damage)の 制度はある が、適用 とは ない。	なり、対しのでは、対しのでは、対しのでは、対しのでは、対しのでは、対しのでは、対し、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、	導中(専正てみ 商はみ検討回改し済 で済	導入検討中
損害専門 裁判	なし	なし	あり	あり	なし	なし
損害専門家の起用	ま(定はあ用い第一人あまされが、まかりまれが、おいりのではあれては、おいいのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	一般的	一般的	多い (損害専 行 う) () () () () () () () () ()	ま(定用こる決を可低だ近家す増にれ技所さとがに与能いしはをる加あ術がれは、影え性。、専起例傾る鑑利るあ判響るはた最門用が向)	まれ (会計専 関 与 は る)

						T .
証拠開示	裁判所に	ディスカ	裁判所によ	裁判所に	裁判所に	資料提出
制度	よる文書	バリー制	る開示命令	よる開示	よる開示	命令申請
	提出命令	度	(ただし侵	命令	命令	制度
			害が認めら	(ただし	(ただし	(16 年導
			れた後、開	侵害が認	侵害が認	入、営業
			示範囲も限	められた	められた	秘密を理
			定される)	後)	後)	由とする
						抗弁は認
						められな
						(v)
訴訟費用	原則とし	原則とし	原則として	原則とし	原則とし	原則とし
	て敗訴者	て敗訴者	敗訴者負担	て敗訴者	て敗訴者	て敗訴者
	負担(民	負担(特	(上級裁判	負担(民	負担(訴	負担(民
	事訴訟法	許法第	所法第 51	事訴訟法	訟費用納	事訴訟法
	第 61 条)	285 条)	条)	第 91 条以	付弁法第	第 98 条)
				下)	29 条)	
提訴手数	訴額に連	定額制	訴額に連動	訴額に連	訴額に連	訴額に連
料	動			動	動	動
					 (請求額	
					ない場合	
					は定額)	
弁護士費	各自負担	各自負担	敗訴者負担	一定額に	一定額に	一定額に
用	が原則	が原則	が原則	ついて敗	ついて敗	ついて敗
	(相当因	(敗訴者	 (負担額は	訴者負担	訴者負担	訴者負担
	果関係が	負担が認	裁判所が諸	(負担額	(人民法	(実費を
	ある場合	められる	事情を考慮	は弁護士	院に被告	はるかに
	は損賠賠	ケースも	して決定)	報酬法が	負担を請	下回るケ
	償の対象	ある)		定める基	求できる	ースがほ
	となり、			準によっ	が、高い	とんど)
	1			て算定)	金額が認	
	敗訴者負			人界化/	亚 10 // 10	
	敗訴者負 担、その			(异化)	められる	
				(异戊)		

割程度が		ことはな	
一般的)		い)	

出所: 1. 「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」第21条

2. 最 (二小) 判平成 9.7.11 (平成 5 年 (オ) 1762) 民集 51 巻 6 号 2573 頁 ※出所が記載されていない箇所は、海外質問調査での回答による。

- 3. 海外質問調査における個別回答内容
- (1) Morgan, Lewis & Bockius (米国)
- (i)以下の累計の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。

①合理的実施料

- 仮想的交渉において通常、交渉レンジの上限と下限が damage expert によって推定される。
- 加えて、寄与率 (royalty rates) の業界平均が damage expert によって考慮される。

②逸失利益

- 逸失利益としての損害を立証する方法はいくつかあるが、信頼性のある分析は難しい。 特に市場における供給者の数が多くなると複雑となる。
- 権利者と侵害者の他に第三者の供給者がいる場合、市場シェア法が使われる。
- 立証が難しいため、合理的実施料と比べると、逸失利益の損害は一般的ではない。
- (ii)過去の訴訟において以下の論点を扱った経験、あるいは一般的な意見をお聞かせください。

(1)25%パレーパ

- すでに時代遅れになっている。Uniloc 判決以降は使われていない。
- 25%ルールに基づく主張があれば、裁判所は却下すると思う。

②ジョージア・パシフィック・ファクター

- ジョージア・パシフィック・ファクターは非常に広範囲な論点をカバーしているが、実務においては、すべてのファクターが参照されるわけではなく、いくつかの関連性の高いファクターが参照されることが多い。
- January 2016 Jury Instructionでは、陪審に対して、重要な3つの基準が提示された。

③全市場価値法 (EMVR)

10年前、多額の損害賠償が命ぜられることが今よりも一般的であったが、陪審で巨額の損害を認める合理的な根拠がないと思われる、懸念があった。ここ数年、裁判所は特許に係る損害の考え方をより合理的なものに近づける努力を行ってきた。全体市場価値法(EMVR)、最小販売可能特許実施単位(SSPPU)、切り分け(Apportionment)についての考え方が示され、すでに実務では確立されたものとなっている。その結果、全体的に損害額は小さくなる傾向にあるといえる。陪審でさえ、高額の損害額に対して抑制的となっていると思われる。

④最小販売可能特許実施単位 (SSPPU)

(上記③参照。)

⑤切り分け (Apportionment)

(上記③参照)

⑥コンジョイント分析

比較的最近になって使用されはじめた手法であり、一定の支持は得られているが、まだ確立された手法とまではいえないと思う。

⑦ナッシュ・バーゲニング法

訴訟において利用したことがない。

(iii) 下記の類型の損害を計算することを目的とする場合、ディスカバリープロセスを通じて通常どのような情報やデータを入手するかご教示ください。

①合理的実施料

侵害者が侵害したとされる販売数量や売上は必要となる。侵害期間はもちろん、同期間の前後のデータも求められる。この他、市場調査や消費者調査などの資料や、特許のマーケティングに関する資料、損害専門家が意見形成のために必要とする資料などがディスカバリープロセスで要求される。

②逸失利益

合理的実施料と同じ。

- (iv) 特許訴訟において通常、損害算定の専門家を起用しますか。起用する場合、どのような基準で選定しますか。
- summary judgement や早期の和解によって訴訟が早く解決する場合を除き、ほとんどどのような場合でも専門家が継続利用される。
- 専門家選定の基準は、経歴や学歴、過去の訴訟におけるトラックレコード(採用されたかどうかなど)など。経済学や統計学のバックグラウンドを持つ専門家が多い。会計士が専門家となるケースは少ない。

(v) 裁判における判決で認められる損害額と和解における和解額との間にどのような違いがあるでしょうか。

大きな違いがある。和解額のコンセプトは、被告からすれば、弁護士費用等の裁判費用を 節約することや、その他訴訟に係る面倒な事態を回避するというビジネス面の考慮がある から、必ずしも合理的な損害を見積もっているわけではない。弁護士は過去の経験等から どの程度の和解額となるかについて、感覚は持っている。金額的には、判決で認められる 損害額と比べると、和解額のほうが若干低い金額と思われる。

(vi)どの程度の頻度で懲罰的損害賠償が認められるでしょうか。また、懲罰的損害賠償についてはどのような議論があるでしょうか。

懲罰的損害賠償は立証が難しいため、それほど頻繁に認められるわけではない。テキサスではより多くのケースで認められる。

(vii)陪審と裁判官の判決で損害額に大きな差があることの背景として考えられる要因をご 教示ください。

法的、技術的要因についての理解度が違う。陪審は単純に特許=発明の価値を重んじる傾向にある。

(viii)技術領域により、損害算定のアプローチについて違いはあるでしょうか。

あると思う。例えば、コンシューマーテクノロジーの分野では、一つの製品に数千もの特許が使われている。そのような場合、どのように特許が関連する部品や機能を特定するか、すなわち最小販売可能特許実施単位や切り分けなどの議論が重要となる。一方、ファーマについては、比較的単純で、一つの製品に一つの特許という場合も多いから、全体市場価値法が適用されやすいという特徴はある。

- (2) Squire Patton Boggs (米国)
- (i) 以下の類型の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。

①合理的実施料

- 仮想的交渉のフレームワークを使用することが最も一般的。
- 比較可能取引を参照する場合もある。業界平均のような料率が考慮される場合はあるが、一般的とはいえない。
- 最近の事例としては、NPE (Non Practicing Entity: 特許不実施主体) との訴訟において、相手方から同様の技術についての過去の和解事案において合意した実施料の開示を受けてこれを参照する場合がある。例えば過去 10 件の実施料率の平均が 3-4%であれば、これを大きく上回る料率を主張することは難しくなる。

②逸失利益

原告は逸失利益と合理的実施料の両方を主張するが、逸失利益は因果関係を立証することが難しく、事例としては少ない。

(ii) 過去の訴訟において以下の論点を扱った経験、あるいは一般的な意見をお聞かせください。

①25%/レー/レ

Uniloc 判決よりも以前から少なくなっていたと思うが、同判決以降は全く採用されなくなったと言ってよいと思う。

②ジョージア・パシフィック・ファクター

実務においては、15 基準すべてを確認しなくてはならないというわけではなく、ケースご とに重要な基準に照らして検討する。

③全市場価値 (EMVR)

最小販売可能特許実施単位や切り分けとセットになって議論されるが、すでに確立された 考え方となっている。陪審により巨額の損害額が認められたことに対する懸念の高まりを 背景にして、裁判所は数年前から、特許が関連する部分をより厳密に判断できるような枠 組みの構築に取り組んできたといえる。また、過去と比べると、現在では製品の構成が複 雑となっているため、特許とは無関係の他の部分を損害の対象に含めて損害が過大になら ないよう配慮しているとも考えられる。 ④最小販売可能特許実施単位 (SSPPU)

(上記③参照。)

⑤切り分け (Apportionment)

(上記③参照)

⑥コンジョイント分析

訴訟において利用した経験は特になし。

⑦ナッシュ・バーゲニング法

訴訟において利用した経験は特になし。

(iii) 下記の類型の損害を計算することを目的とする場合、ディスカバリープロセスを通じて通常どのような情報やデータを入手するかご教示ください。

①合理的実施料

- 侵害者の販売数量、原価率、利益などであり、基本的には必要なデータはすべて入手可能である。当然、センシティブな情報も含まれているが、ディスカバリープロセスにおいては、そのような情報に対しては、protective orderがかけられる。protective orderがかけられれば競合に開示されることはない。protective orderの中でも、さらに、Attorney's Eyes Only の条件を付ければ、双方の弁護士のみが見ることができ、相手方の当事者の目に触れることはない。特許訴訟においては、このような情報の保護が一般的となっている。
- 当事者が日本企業の場合、データを出したがらない。法務担当はディスカバリーについて知識を持っているとしても、重要なデータを持っているのは、担当のエンジニアなどであり、重要なデータ等を隠して問題が生じることもある。

② 逸失利益

合理的実施料と同じ。

- (iv)特許訴訟において通常、損害算定の専門家を起用しますか。起用する場合、どのような基準で選定しますか。
- 裁判所において証言を行う testifying expert と、内部のコンサルタントとして様々な助言を行う non-testifying expert の双方を起用する。規模的に比較的小さなケースでも専門家を起用するのが通常である。訴訟の早い段階において和解で終結する場

合もあるが、その場合でも訴訟前の段階で、non-testifying expert にはリスク評価を 依頼するなど、専門家を広く活用している。

- 専門家選定の基準は、過去に仕事した経験や、同僚からの紹介など。バックグラウンドとしては、会計士ではなく、エコノミスト。さらに、技術について知識があれば望ましいといえる。損害の専門家のほか、技術面の専門知識が必要な場合、エンジニアが起用される場合もある。
- (v)裁判における判決で認められる損害額と和解における和解額との間にどのような違いがあるでしょうか。

比較は難しいと思う。被告からすると、負けるリスクがあるかぎり、何とか和解にもっていきたいと思うので、一定の和解額を払う意思はある。とはいえ、和解を検討する場合でも、専門家に裁判において決定される場合のベストケース、ワーストケース、それぞれのシナリオの確率を算定してもらうなど、損害についての分析はする。また、損害専門家の意見書がでている段階においては、相手方の主張する損害の水準は分かっている。

(vi)どの程度の頻度で懲罰的損害賠償が認められるでしょうか。また、懲罰的損害賠償についてはどのような議論があるでしょうか。

懲罰的損害賠償は、侵害者に悪意や故意がないと認められないが、案外認められるケースは多い。悪意や故意の立証は難しい面があるが、陪審においては十分な証明がなくても認められる例がある。ただし、そのような場合は、控訴審では懲罰的損害賠償が却下される可能性がある。陪審がある限り、懲罰的損害賠償を制限しようというような制度改革は起こらない。また、懲罰的損害賠償について地域差はある。やはりテキサスは緩い。

(vii)陪審と裁判官の判決で損害額に大きな差があることの背景として考えられる要因をご 教示ください。

陪審においては、例えば、中小会社対大企業だと弱い方を救いたいというような感情が働く。特に海外の大手企業が当事者となる場合は、そのような感情的影響が強くなる傾向がある。同じ陪審でも、地域により教育水準や民族構成などに違いがあることに留意する必要がある。

(viii)技術領域により、損害算定のアプローチについて違いはあるでしょうか。

技術領域によって、陪審が被告に対して持つ印象が変わる可能性がある。ファーマについては、日本のような皆保険制度がない米国においては、大手の製薬企業は高い薬を売りつける欲深い企業というイメージが一部にあるから、大手製薬企業が原告となる場合には、低い損害額しか認められない可能性がある。テックについては、イノベーションは善という考え方から、原告企業が高い実施料を得るのは当然という考え方がある。

- (3) Bird & Bird (英国)
- (i)以下の類型の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。

損害額

損害額の法律の趣旨は、仮に侵害行為がなかったと想定した場合の状態に権利主張者を戻すことである。損害額は合理的実施料や逸失利益により算出できる。

(a) 合理的実施料

特許権者がライセンシーの場合に用いられる。仮想的交渉のフレームワークを用いる方法が最も多くのケースで利用されている。これは、当事者が、一定の距離を置きながらも双方の善意に基づいて交渉を行った結果、合意に至るだろうということを想定するものであり、米国における仮想的交渉とほぼ同じアプローチといえる。ジョージア・パシフィック基準に相当するものが明示的にあるわけではないが、同様の考え方が取り入れられている。

(b) 逸失利益

侵害の結果、特許権者が売上を失った場合に用いられる。逸失利益は、侵害がなかった場合に権利者が得ていたであろう利益として計算されるものであるが、やはり立証は困難で、 侵害者利益よりは利用されることが多いものの、合理的実施料と比べると利用頻度は比較的少ない。

②侵害者利益

英国の特許訴訟において、特許権者は、損害額に対する代替的な手段として、侵害者利益を主張することができる。侵害者利益は日本のように逸失利益を推定するために使われているわけではなく、不当利得 (unjust enrichment) の概念に近い。ただし、実際には、侵害者から権利侵害以外の理由(独自の営業努力など)による利益貢献があるなどの反論があるため、侵害者の利益を立証することは難しい。

- (ii)下記の類型の損害を計算することを目的とする場合、ディスカバリープロセスを通じて通常どのような情報やデータを入手するかご教示ください。
- ①損害額(合理的実施料を含む)

②侵害者利益

英国では、特許が有効であり侵害が認められた場合、侵害者利益(account of profit)を要求するか、又は損害額を求めるかどうかを特許権者が選択する上で十分な情報を特許権

者に付与するために、侵害者からの限定的な情報開示(ディスカバリー)が命じられる。 英国の特許訴訟はドイツと同様、侵害(利益)と損害が区別されている。

(iii) 特許訴訟において通常、損害算定の専門家を起用しますか。起用する場合、どのような基準で選定しますか。

損害額や侵害者利益(account of profits)の主張においては、ほぼすべてのケースで双方の当事者が損害算定のための専門家を起用する。裁判所が自らアドバイザーとして専門家を起用する例もあるが、極めてまれといえる。当事者が起用する専門家は、会計や経済学のスキルがあることだけではなく、複雑な概念をわかりやすく裁判官に解説できる能力が求められる。英国の裁判では専門家に対する反対尋問があるため、厳しい批判にどう対応するかという側面もある。このような理由から、訴訟における専門家としては、学者ではなく、プロフェッショナルが選任されることが多い。

- (iv) どの程度の割合で判決に至らず、和解となるでしょうか。また、裁判における判決 と和解において損害額に違いはあるでしょうか。
- 侵害訴訟のうち、判決まで達するのは全体の5%程度ではないか。そのうちすべてが損害訴訟に移行するわけではないし、損害訴訟のプロセスにおいても和解があるので、損害訴訟の判決まで至るのはごくわずかとなる。
- 和解額は、訴訟費用や他のビジネス上の要素を考慮して交渉において決定されるので、 訴訟において認められる損害額とは比較が難しい。英国では損害訴訟の判決数が少な い。このため、裁判所が合理的実施料を認定する際に用いるための、明確で比較可能な ライセンスや他のベンチマークがない場合には、当事者も裁判を継続した場合に認容 される損害を前提として和解額を交渉することが難しい場合がある。
- FRAND 特許の訴訟において、国際的ライセンス実施料を認定する意向が英国の裁判で示された。訴訟以外の紛争解決手段として、英国では仲裁も一般的である。特許関係では FRAND をめぐる仲裁事案が多い。
- (v) どの程度の頻度で懲罰的損害賠償が認められるでしょうか。また、懲罰的損害賠償 についてはどのような議論があるでしょうか。

懲罰的損害賠償は存在しない。導入の是非をめぐる議論はあるが、英国の訴訟においては、訴訟費用(弁護士費用や専門家費用を含む)の敗訴者負担の原則がある。特に損害訴訟における弁護士費用や専門家費用は高額のため、訴訟費用の負担が侵害に対する一定の抑止力として機能しているという考え方がある。見せしめ的損害(exemplary damage)の制度

はあるが、著作権訴訟においてたまに適用されるものであり、特許訴訟に適用されること はない。

(vi)技術領域により、損害算定のアプローチについて違いはあるでしょうか。

特にない。合理的なロイヤルティの認定に当たって、英国の裁判所では特定のセクターの 基準 (norms) が考慮される。多くの要素特許が含まれる複雑な製品では、その製品の当該 特許要素に係る価値の切り分け (apportion) が求められる傾向がある。この傾向は、医薬 品に関する特許ではさほど問題にならない。

- (4) Hoffmann Eitle (ドイツ)
- (i)以下の類型の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。

①合理的実施料

侵害を前提とした実施料を計算すると、結局のところ侵害者利益に近い水準となる。つまり、侵害を前提としないライセンスの交渉だと、ライセンシーは、該当特許の価値や、当該特許を使用して成功するか否かに係るリスクを負う必要があるが、裁判所が損害賠償責任を認めた場合、これらのライセンシーのリスクや、特許無効化のリスクがなくなり、特許権の実施料は侵害者が得られたであろう利益に近づく。これはドイツのマイヤーベック最高裁裁判官(特許専門部部長)の考え方であり、最近の判例でも反映されていた。

②逸失利益

逸失利益を立証するための計算方法として、ほとんど使われていない。守秘義務がないため、権利者は自社内部情報の流出を懸念する。

③損害者利益

- 一番多く使われている計算方法である。日本のように逸失利益を推定するために使われているわけではなく、侵害者が得た利益の吐き出しの概念に基づく。
- 最高裁の判例 (overhead cost portion) によると、侵害品の製造販売のみに係る費用 しか差し引くことができない。部分的に侵害行為に係る費用、例えば、侵害品と非侵害 品を両方製造する機械の償却費、人件費などを控除できない。
- 実施料に比べ、損害額が高く算定することが多いため、よく選ばれている。
- なお、侵害者利益が取られすぎる批判がある。
- (ii)下記の類型の損害を計算することを目的とする場合、ディスカバリープロセスを通じて通常どのような情報やデータを入手するかご教示ください。

①合理的実施料

ドイツは侵害と損害が別で、侵害が認められた場合、差し止めとともに、情報開示命令などが認められる。証拠開示についてひな形があり、販売額、費用、顧客の名前、供給先、価格などの情報の開示が求められる。

②逸失利益

合理的実施料と同じ。

- (iii) 特許訴訟において通常、損害算定の専門家を起用しますか。起用する場合、どのような基準で選定しますか。
- 一般的にドイツの裁判側は、事実認定の部分でも、専門家にあまり依存しない傾向がある。FRANDに係る裁判で、技術的な専門家証言を要求したが、裁判所から認められなかった経験がある。
- ただし、損害賠償の裁判において、当事者が損害立証のため、party expert を起用することは多い。和解交渉においては、専門家起用が一般的とまではいえない。
- (iv) どの程度の割合で判決に至らず、和解となるでしょうか。また、裁判における判決と和解において損害額に違いはあるでしょうか。
- ドイツではほとんど和解となる。正式な統計データがないが、某最高裁裁判官の発言によると、年間 1,000 件ほどの侵害訴訟のうち、6 割程度は特許権者に有利となる。さらにその 6 割のうち、1 割ほどが損害訴訟になる。損害訴訟でも途中で和解のケースが多い。
- 損害額の違いに関しては、判決がほとんどないのでコメントできない。
- (v) どの程度の頻度で懲罰的損害賠償が認められるでしょうか。また、懲罰的損害賠償 についてはどのような議論があるでしょうか。

懲罰的損害賠償は民法上認めるべきではないとされている。他の不法行為にも懲罰的なペナルティーがない。

(vi)技術領域により、損害算定のアプローチについて違いはあるでしょうか。

技術領域により利益率が違うことによって、アプローチの方法についても議論が異なる。

- (vii)過去の訴訟での経験において、損害計算に係るどのような論点が最も争点となったでしょうか。
- 寄与度(寄与度を決める基準がはっきりしていなく、判決も理由はない)
- 合理的実施料の場合、算定のベース(侵害品のすべてを対象にするのか、特定の一部だけを対象にするのか)

(viii) 訴訟に係る費用(裁判費用、弁護士報酬、専門家報酬) は当事者間でどのように負担されるでしょうか。また、これら費用が合理的な範囲に収まるよう、何等かの制限があるでしょうか。

訴額に従い、敗訴者側が決まった金額で勝訴者側の費用を負担する。何万ユーロから百万 ユーロまで幅広いレンジとなる。

(ix) 特許の無効判断に係る訴訟手続きと、損害認定についての手続きはどのような関係 にあるでしょうか。

侵害訴訟と無効訴訟はまったく別であり、侵害訴訟においては無効の抗弁を主張すること ができない。

- (5) 石必勝 弁護士 (元北京市高級人民法院判事) (中国)
- (i)以下の類型の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。
- ①合理的実施料
- ② 逸失利益
- ③損害者利益
- ④法定損害
- 中国「専利法」第65条により、損害額の算定において、逸失利益、侵害利益、合理的 実施料、法定損害の順番で適用することが定められている。しかし、実務上、立証が難 しかったり、証拠に信頼性が欠けたりするため、裁判官に認められず、結局9割以上の ケースにおいて、法定賠償により認容額を決めている。
- それ以外は、侵害利益により決めたケースが比較的多い。
- (ii)中国では相手方からの証拠開示プロセスはあるのでしょうか。

中国では、立証責任は権利者側にある。権利者は基本的な証拠を収集し、更なる立証を行うために、侵害者が有する財務情報やマーケティング資料等が必要になる場合、権利者が裁判所に対し証拠開示請求を申し立てる。裁判所は権利者の主張を認め、侵害者に対して証拠開示を命じることがある。

- (iii) 損害額算定のための専門家の起用は一般的でしょうか。起用する場合、どのような専門家を雇うでしょうか。
- 従来、中国では損害額算定において専門家を起用するケースはめったになかったが、近年、専門家を起用した案件が増えている。
- 起用されるのは、主に当該特許に関連する領域に深い知見を持ち、当該特許がどのよう に侵害物品の利益に貢献するか、当該特許の価値評価のできる専門家である。
 - (iv) 和解での解決において、損害額は判決の場合と大きな差があるでしょうか。

経験上、損害額について、和解の場合は判決の場合とかなり近く、大きな差がない。

(v) 中国で懲罰的損害賠償について今後強化する議論又は動きがあるでしょうか。

中国で懲罰的損害賠償についての議論が進んでおり、2015年に公表された専利法の第4回 改正案の中に懲罰的損害賠償制度の導入に係る条項が追加された。この改正案は2017年に 人大常委会の審議のプロセスに入った。

(vi)損害額を算定する場合の主要な争点は何でしょうか。

法定損害の場合以外で、権利者の逸失利益と侵害者の侵害利益が主張される場合、侵害品の販売数量や、販売価格、利益(粗利又は純利益)が争点となる。また、合理的実施料が争われる場合には、ライセンスの事実または類似ライセンスの有無が注目される。法定損害の場合であっても、裁判官はこれらの経済的な要素を考慮に入れている。

(vii)訴訟費用、弁護士費用は当事者の分担でしょうか、または敗訴者負担でしょうか。訴訟費用、弁護士費用の一般的レンジについてご教示ください。

- 訴訟費用について、原則として、権利者は請求額に基づき算出された訴訟費用を一旦全額支払い、その後、判決後の認容額に基づき算出された訴訟費用相当分のみ負担するよう、調整され、侵害者にも負担が求められる。裁判官は訴訟費用の負担について一定の決定権を持ち、敗訴者に訴訟費用を多めに負担させるケースもある。
- 弁護士費用については、基本的に各自が負担する。権利者が悪意を持って提訴したこと を裁判所が認めた場合、裁判所は権利者に侵害者の弁護士費用の一部負担を命じるこ とがある。
- 訴訟費用については権利者が主張した請求額に基づき、一定の計算式で計算することができる。この計算式は中国国内の裁判所で共通で、裁判所のウェブサイトで開示されている。
- 弁護士費用については、レンジが非常に幅広く、主に弁護士の業務レベルや特許又は案件の複雑さの程度に左右される。数万元のケースもあれば、2百万元を超えるケースもある。全体的に数十万元から百万元のレンジに入るケースが比較的多い印象である。

(viii) 法定損害の場合、裁判所が一定のレンジ (1万元から 100万元) において損害額を認容する場合の標準的手法は何でしょうか。

裁判官は通常5つの要因を考慮する。

- 1) 特許の種類
- 2) 侵害行為の性質(生産、販売、販売の申出、使用など)

- 3) 侵害者の意図(故意又は過失)
- 4) 判例(同じ裁判所における過去の判決)
- 5) 経済的要素(侵害物品の販売量、販売額、利益等)

- (6) Kim & Chang (韓国)
- (i)以下の類型の損害について、最も一般的な計算方法をご教示ください。
- ①合理的実施料

②逸失利益

- 韓国特許法 128 条においては、日本の特許法 102 条と同様、損害推定規定が設けられており、侵害品の譲渡数量に権利者の単位当たり利益額を乗じて得られる金額(逸失利益)(2項)が侵害行為によって得た利益額(4項)、または合理的実施料(5項)として損害額が計算可能である。
- 上記 5 項の合理的実施料の損害計算において参照される情報としては、過去の契約を 参照するケースや、技術取引所が公開する業界の平均料率を使用するケースなどがあ る。
- 上記 4 項の「侵害者が侵害行為で得た利益額」は侵害者の売上高×利益率×特許の寄 与率で計算することもできる。この時、利益率としては国税庁が公開する業界ごとの標 準利益率を使用するケースがある。最近のケースでは、侵害者の売上 1,400 億ウォン に、電子業界の標準利益率 10%、寄与率 100%として、140 億ウォンの損害が認められ た。
- 特許法 128 条 7 項においては、損害が発生したことは認められるが、その損害額を証明し難い場合、裁判所が弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を決定できる旨の規定がある。当事者はこれら推定規定、中でも 4 項を利用して主張立証を行う(自らの単位当たり利益額を開示する必要がないため)場合に、そのような部分を参考にしながらも7項を根拠として挙げながら損害額が決定されるケースもある。その場合は日本のように個別論点(寄与率等)において裁判所の裁量的判断が入るというよりは、最終的な金額自体が裁量の対象となると理解し得る。
- (ii) 逸失利益あるいは合理的実施料の類型の損害を計算することを目的とする場合、証拠 開示 (ディスカバリー) プロセスを通じて通常どのような情報やデータを入手するかご教示ください。

韓国においても日本と同様、ディスカバリー制度はなく、損害計算に必要な情報を請求する場合には、特許法及び民事訴訟法上の文書提出命令がある。加えて、2016年の特許法改正により、特許法上の文書提出命令がより強化された。本改正法によれば、提出すべき資料が営業秘密であるという理由で提出を拒否することができなくなるが、ただし、営業秘密資料を提出する場合(複製制限をかけた USB を用いるなどの方法により)代理人や専門家など原告以外の者のみに開示を限定することが可能である(実質的な protective-order)。

また、従前の文書提出命令が前提としていなかった電子データなどの情報も含まれるようになった。

(iii) 特許訴訟において通常、損害算定の専門家を起用しますか。起用する場合、どのような基準で選定しますか。和解の場合はどうでしょうか。

訴額が比較的大きい場合、譲渡数量や単位数量あたりの利益の計算など、会計上の専門性が要求される場合、専門家(会計士)が関与するケースは多い。専門家の選任は、原告と被告が同意した場合裁判所に推薦することもあるし、裁判所のプール(専門審理委員)から裁判所が指定する場合もある。専門家の活用はこれまではあくまで会計的論点に係るものであり、米国のような damage expert ではない。とはいえ、最近は一部ではあるが、寄与率など経済的論点についても意見を求める例が現れており、今後はそのような事例が増える可能性がある。なお、当事者がそれぞれ専門家を起用して専門家証言を行うことは、制度的には可能であるが、まれである。

(iv) どの程度の割合で判決に至らず、和解となるでしょうか。また、裁判における判決と和解において損害額に違いはあるでしょうか。

統計はないため不明であるが、訴訟が提起された後、判決に至らず和解となる割合は、米国ほど高くはなく、日本と同程度ではないかと思う。和解に至った場合の和解金額は、訴訟の場合よりは全体的に低くなると思われる。

(v) 懲罰的損害賠償についてはどのような議論があるでしょうか。

韓国では 2011 年に下請法で、昨年には PL 法において懲罰損害賠償が導入された。特許法及び不正競争防止法の分野では、現在草案が国会で議論されている段階である。背景にある議論としては、特に中小企業やベンチャーにとって、特許侵害があっても損害回復が十分でなく、侵害の不利益が大きくないというもの。このため、草案における適用要件としては、故意または過失の他、被害の規模、侵害者の経済的利益、侵害期間、侵害者が被害救済のため努力したか、侵害者の優越的地位などが考慮される。適用の場合、損害額は実際の 3 倍まで命じることができる。

(vi)技術領域により、損害算定のアプローチについて違いはあるでしょうか。

合理的実施料を算定するために業界別の料率を参考とするような場合に違いが生じる。

(vii)過去の訴訟での経験において、損害計算に係るどのような論点が最も争点となったで しょうか。

2 項の計算は特許権者が自身の単位数量当たりの利益額を明らかにしなければならない負担があるため、4 項よりも積極的に活用されない場合もある。4 項の計算の場合、被告側が営業秘密であるという理由で自身の利益額と関連した資料提出を拒否する場合が多かったが、特許法改正と法院実務の変化により資料提出命令が強化されながら営業秘密を理由に資料提出を拒否する部分には変化が生じると見られる。侵害者の売上高に乗じられる利益率をどの程度とするか、争われる場合が多い。また、対象特許以外の利益貢献要因がある場合、寄与率の計算も争われることが多い。5 項の合理的実施料の計算においても、料率について争点となる。

(viii)訴訟費用や弁護士費用の負担ルールはどのようなものでしょうか。これら費用を合理的な範囲に制限するような規定はあるでしょうか。

訴訟費用としては、訴訟提起時の印紙代及び送達費用がある。印紙代は訴額レンジごとに一定金額が規定されている。この他、弁護士費用や専門家費用がかかるが、基本的に敗訴者負担ルールとなっている。一部勝訴(敗訴)の場合、裁判所が負担割合を決める。弁護士費用については、実際に支払った金額が全額敗訴者負担とされるわけではなく、大法院の規定によって定められた金額範囲に制限される。

禁無断転載 平成29年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許権侵害における 損害賠償額の適正な評価に向けて

平成30年3月

#許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」

デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社

著 池谷誠 (デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザリー合同会社)

請負: デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 ※本報告書における意見の部分は、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の 意見を代表するものでない。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル

電話 03-6213-1180

FAX 03-6213-1085

URL https://www2.deloitte.com

E-mail dtfa_dispute@tohmatsu.co.jp