

# 特許が製品の一部にかかわる場合の 損害賠償額の算定について

—特許法102条における寄与率等の概念と主張のあり方に関する考察—

特 許 第 2 委 員 会  
第 1 小 委 員 会\*

**抄 録** 特許の対象が製品の一部にかかわる場合や、特許の対象が製品全体となっても、その特許発明の特徴部分が製品全体の特徴の一部に過ぎない場合がある。これら製品にかかわる特許権侵害事件では、損害賠償額算定にあたり寄与率や特許法102条1項ただし書き等による減額の当否が問題になることが多い。寄与率は損害額の算定を規定する102条の条文上に明確な根拠を持たないために、学説に見解の相違がみられ、裁判例における取り扱いも一様とはいえない。本稿では、同条1項乃至3項における寄与率等による減額に関する学説と裁判例を概観して、寄与率等の減額にかかわる概念を検討し、権利者および侵害者の主張のあり方を考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. 寄与率等による減額とその課題
  2. 1 1項（権利者の利益額×侵害者の販売数量）における減額とその課題
  2. 2 2項（侵害者の利益額）における減額とその課題
  2. 3 3項（実施料相当額）における寄与率とその課題
3. 関連裁判例
  3. 1 1項関連の判断
  3. 2 2項関連の判断
  3. 3 3項関連の判断
4. 寄与率等の概念に関する検討
  4. 1 1項における減額概念
  4. 2 2項における減額概念
  4. 3 3項における寄与率概念と1項・2項減額分への3項の適用
5. 権利者の主張と侵害者の主張
  5. 1 権利者の主張
  5. 2 侵害者の主張
6. おわりに

## 1. はじめに

特許が製品の一部にかかわる場合の損害賠償請求では、特許の関係する部分が製品全体に寄与する程度を考慮して損害賠償額を算定することが多い。この寄与の程度を、各種の要因を考慮して数値であらわす指標は「寄与率」と呼ばれている。

特許が製品の一部にかかわる場合の一例としては、特許の対象が製品全体ではなく、部品である場合があげられる。部品が市場で流通していれば、部品の市場価格を基準に損害賠償額を算定しうるが、部品が市場に流通していない場合は、製品全体の市場価格に基づいて算定せざるを得ない。製品全体の市場価格を基準に損害賠償額を算定する場合は、特許の関係する部分が製品全体に寄与する程度を考慮して損害賠償額を減額すべきか否かが問題となる。特許の対

\* 2008年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

象が製品全体となっても、その特許の特徴部分が製品全体の特徴の一部に過ぎない場合も、特許が製品の一部にかかわる場合と同様に考えることができる。また、特許の対象が「物」ではなく、「方法」や「製造方法」の場合にも、寄与率の概念は「物」と同様に用いられる。

損害賠償額の認定にあたっては、特許法102条に基づき損害額を算定することになるが、寄与率は102条の条文上に明確な根拠を持たないために、学説に見解の相違がみられ、裁判例における取り扱いも一様とはいえない。寄与率の定義自体が不明確ともいえる。

特許が製品の一部にかかわることによる損害賠償額の減額は、学説や裁判例では、102条1項に関しては寄与率による減額とただし書きによる減額との2通りがあり、2項に関しては寄与率による減額と推定の一部覆滅による減額との2通りがある。これらの異なる減額方式に対して、権利者（特許権者または専用実施権者）や侵害者はどのような主張を行うべきかという課題がある。また、寄与率や1項ただし書き等による減額分について、3項による請求が可能かどうかの問題も、寄与率等にかかわる課題である。本稿ではこれら課題に関する学説と裁判例を概観して、寄与率等の概念を検討し、権利者および侵害者の主張のあり方を考察する。

本稿は、2008年度特許第2委員会第1小委員会のメンバーである梅原一彦（小委員長，日本ガイシ株式会社），水野敦（副委員長，凸版印刷株式会社），朝倉俊一（古河電気工業株式会社），伊藤裕介（大日本印刷株式会社），稲垣積（東芝テック株式会社），今井弘毅（フリー株式会社），城下敦子（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ），馬場克彦（川崎重工業株式会社），松村昌平（株式会社リコー），三宅道晴（トヨタ自動車株式会社），宮原秀峰（TOTO株式会社），吉川浩司（三井化学株式会社）により執筆されたものである。

## 2. 寄与率等による減額とその課題

102条は、特許権等の侵害により生じた損害（逸失利益）の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にすることを目的としている。本章では、特許が製品の一部であることによる、損害賠償額の減額とそれにかかわる課題について述べる。

### 2.1 1項（権利者の利益額×侵害者の販売数量）における減額とその課題

1項は、平成10年改正の際に新設された規定であり、民法709条に基づき、侵害により生じた逸失利益の損害の賠償を請求する場合の損害額の算定ルールを定めるものである。すなわち、侵害品が譲渡されたことにより権利者に生ずる損害のうち、販売数量減少による損害の額の算定ルールを規定するものとされている<sup>1)</sup>。

1項によれば、侵害者が譲渡した数量に、権利者の単位数量当たりの利益額を乗ずる、という算定が可能となる。この算定にあたっては、以下の点が考慮される。

- ・権利者の実施の能力に応じた額を超えない限度であること
- ・譲渡数量の全部または一部に相当する数量を権利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こと

1項での減額に関し、学説や裁判例には下記2通りの算定方式がみられる。これらの異なる算定方式に対して、権利者や侵害者はどのような主張を行うべきかという問題は、1項での減額に関する課題といえる。

- 方式1A（寄与率による減額）：製品全体の利益額に、特許が寄与した割合（寄与率）を乗じて損害額を算定する方式
- 方式1B（ただし書きによる減額）：権利者が販売することができないとする事情

を認定して、譲渡数量の一部に相当する数量を控除して損害額を算定する方式（ただし書き）

方式1Aは、1項における「利益」は特許発明の実施により得られる利益であることが前提であると解して、その製品全体に占める特許発明の貢献度を寄与率という形で損害額に反映するものである<sup>2)</sup>。方式1Aの主張を行う場合、権利者の利益にかかわる問題であるので、寄与率の立証責任は権利者にあるとされている<sup>3)</sup>。なお、本稿では、寄与率100%の認定、すなわち減額されなかった事例も方式1Aに含めて取り扱う。

方式1Bは、製品全体に対する侵害部分の寄与に応じた減額に相当する侵害者の販売数量について、「権利者が販売することができないとする事情」を認定するものである<sup>4)</sup>。1項本文が「侵害者の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量」としているのに対して、特許が製品の一部にかかわる場合は、侵害者の譲渡数量から、侵害行為と因果関係のない権利者の喪失した販売数量を、「権利者が販売することができないとする事情」として差し引くものである<sup>5)</sup>。

一方、寄与率に対して否定的な見解もある<sup>6)</sup>。特許が製品の一部にかかわる場合であっても、侵害者は、侵害行為がなければ製品全体についての販売等による利益を得ることができず、権利者は製品全体についての販売等による利益を失ったとして、製品全体の利益額を用いて損害額を算定する考え方である。また、条文を文字通り解釈すれば、1項の算定に寄与率の概念を入れる余地はないとする見解<sup>3)</sup>や、寄与率はただし書きによる推定の一部覆滅を便宜的に言い換えたものに過ぎないとする見解<sup>7)</sup>がある。但し、寄与率の考え方自体を否定した裁判例は今回調査した範囲ではみられない。

## 2. 2 2項（侵害者の利益額）における減額とその課題

2項は、民法709条に基づく損害賠償請求にあたっての損害額算定に関する特則として昭和34年の現行特許法の制定時に、権利者の立証責任を軽減するために設けられた規定である。2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を権利者の損害額と推定したものである。

2項での減額に関し、学説や裁判例には下記2通りの算定方式がみられる。これらの異なる算定方式に対して、権利者や侵害者はどのような主張を行うべきかという問題は、2項での減額に関する課題といえる。

方式2A（寄与率による減額）：侵害者が受けた利益に、特許が寄与した割合（寄与率）を乗じて損害額を算定する方式

方式2B（推定の一部覆滅による減額）：権利者の損害額とした推定を一部覆滅することにより減額を行い、損害額を算定する方式

方式2Aは、侵害者製品のうち特許発明を実施していない部分等の販売によって得た利益は、侵害行為と相当因果関係が認められないので、侵害者利益に含まれないとして、相当因果関係が認められる部分の割合を寄与率とする説である。すなわち、侵害行為と侵害者の利益との間の相当因果関係の問題として寄与率を認定する考え方である。条文の「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」という文言を根拠とするものである。同方式の主張を行う場合、寄与率の立証責任は権利者にあるとされている<sup>8)</sup>。一方、寄与率が利益の全額に及ばないことは侵害者が立証すべきとする見解もある<sup>9)</sup>。

方式2Bは、特許が製品の一部にかかわることにより、侵害者の利益の一部について、権利



者の受けた損害とは相当因果関係が認められない場合に、損害額の推定の一部覆滅を認める説である。すなわち、侵害者の利益と権利者の損害額との間の相当因果関係の問題として、特許が寄与していない度合いを認定する考えである。平成10年改正で現行の1項が追加されたことにより、1項ただし書きによる減額と同様の概念が2項にも持ち込まれたものとする考え方がある。同方式の主張を行う場合、推定の一部覆滅の立証責任は侵害者にあるとされている<sup>8)</sup>。

一方、減額を認めず、侵害者が受けた利益をそのまま権利者の損害額とする説もある。但し、特許が製品の一部にかかわるという理由で減額する考え方自体を否定する裁判例は今回調査した範囲ではみられない。

### 2.3 3項（実施料相当額）における寄与率とその課題

3項は平成10年の改正の折、実施料率の算定にあたり、業界の相場に過度に拘束されることなく侵害の状況を考慮した算定がなされるよう、「通常」の文言が削除された。本項は損害額を実施料相当額として算定するものである。

3項に関する裁判例では下記2通りの実施料相当額の算定方式がみられる。

方式3A（寄与率・実施料率個別認定）：侵害にかかわる部分についての相当実施料率と、侵害者製品全体に対する侵害にかかわる部分の寄与率とを個別に認定して、実施料相当額を算定する方式

方式3B（実施料率直接認定）：侵害にかかわる部分の製品全体に対する貢献度を「考慮要素」として、侵害者製品全体の販売価格に対する相当実施料率を直接認定する方式

寄与率の概念を用いる方式3Aは、国有特許方式において侵害が製品の一部にかかわる場合

に、製品全部の価格を基礎とするときには、「発明の応用部分と製品全体の価格との割合を利用率」として乗ずることを定めていたことから、裁判においても採用されてきたものと考えられる。この寄与率は寄与割合あるいは利用率とも呼ばれる<sup>10)</sup>。

方式3Bにおける寄与率は製品全体の価値に占める侵害にかかわる部分の貢献度とされている。3項の寄与率は必ずしも原価割合を意味せず、製品全体に対する侵害にかかわる部分の商品としての価値、あるいは機構上の不可欠度・重要性を基準とした実質的な考慮によって判断されるべきとされている<sup>11)</sup>。

方式3Bは寄与率を考慮して相当実施料率を認定するものであり、損害額の算定式上は、「寄与率」は表れてこない。結果として算定される実施料相当額は方式3Aでも方式3Bでも差はないものと考えられる。

寄与率に関連した3項の他の課題としては、1項または2項で損害額認定の対象から除外された数量または金額に対し、3項に基づく損害額の請求が可能か否かの問題がある。1項ただし書きにおける「販売することができないとする事情」により除外された数量に関しては、多数説は3項に基づく請求が可能としている。これは、権利者が販売できないとされた数量についても、侵害によって製造販売された製品であるので、実施料相当額の損害賠償は認められてしかるべきとの考え方である<sup>11), 12)</sup>。一方、1項ただし書きで何らかの数量が除外されても、除外された後の損害賠償認定額が権利者の逸失利益であるので、除外された分を再度3項で請求することは損害の二重評価となるとの反対論もある<sup>13), 14)</sup>。また、控除理由により3項の請求が認められる場合と認められない場合に分けて考える説もあるが<sup>15)</sup>、この説は特許が製品の一部にかかわることを理由とした減額の場合には触れていない。

2項の推定の一部覆滅による除外分について3項の請求が可能かどうかについての議論はほとんどみられない。肯定する見解はみられるものの<sup>16)</sup>、1項ただし書きの場合と明確に区別されておらず、今後の議論の集積が必要である。

### 3. 関連裁判例

平成10年1月1日から平成20年12月31日までの特許権・実用新案権に基づく損害賠償請求事件において権利侵害が認定された事件の中から、特許が製品の一部にかかわることを理由とした減額が争われた事件を抽出した<sup>17)</sup>。本章では、2章で述べた方式1A乃至3Bおよび除外分への3項適用に関する裁判所の判断事例を紹介する。本稿で検討した裁判例に関しては一覧を末尾の別表に示す。なお、以下に示す裁判例の番号は、同別表の裁判例に付された番号である。

#### 3.1 1項関連の判断

##### (1) 寄与率による減額（方式1A）の事例 【No.48】「スミターマル事件」

蓄熱材の製造方法にかかわる本件特許に対し、侵害者製品は蓄熱材を組み込んだ潜熱蓄熱式電気床暖房装置であり、本件特許の対象は権利者製品の一部にかかわるものである。裁判所は、権利者の製品であるスミターマルシステム（潜熱蓄熱式電気床暖房システム）全体に占めるスミターマル（蓄熱材）の寄与率は少なくとも60%であると認定した。

##### (2) ただし書きによる減額（方式1B）の事例 【No.6】「椅子式エアマッサージ機事件」

本件特許は脚部ストレッチ機能の特徴とするエアマッサージ機にかかわるものであり、本件特許の特徴は、権利者製品の特徴の一部にかかわるものである。裁判所は、権利者の市場占有率は数%に過ぎず、特許は製品全体の機能に対して付随的で効果も限られると判断した。権利

者が販売しえた数量は侵害者の譲渡数量の1%と認定して、1項ただし書きに基づいて譲渡数量の99%に相当する金額を差し引いた。

#### 3.2 2項関連の判断

##### (1) 寄与率による減額（方式2A）の事例 【No.13】「重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤事件」

本件特許は成分組成が均質な粉状である重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤にかかわるものであり、本件特許の対象は侵害者製品の一部にかかわるものである。侵害者製品は、本件特許の実施品A-1剤の他、A-2剤およびB剤を含んで構成される。裁判所は、A-1剤によって簡易の混合装置のみで均一性に優れた製品を大量かつ安価に生産でき、また、医療機関のみならず社会的にも極めて有用な作用効果が得られ、非常に価値の高い発明といえるとして、寄与率を90%と認定した。侵害者主張の重量比による寄与率算定は認めなかった。

##### (2) 推定の一部覆滅による減額（方式2B） の事例【No.12】「パイプベンダー事件」

本件特許はキックバーを有するパイプベンダーにかかわるものであり、本件特許の特徴は侵害者製品の一部である。裁判所は、製品全体に対して特許の特徴部分であるキックバーが寄与していない度合いが、2項による損害推定に対する覆滅事由となり得るとした。権利者の受けた損害の額は、侵害者製品の製造販売により侵害者が得た利益から、キックバーが利益に寄与していない度合い（20%）を控除した割合（80%）を乗じた金額であると認定した。

#### 3.3 3項関連の判断

##### (1) 寄与率・実施料率個別認定（方式3A）の 事例【No.21】「筋組織状こんにゃく事件」

本件特許は筋組織状こんにゃくの製造方法・

装置にかかわるものであり、侵害者の製品は同こんにゃくを用いた海藻サラダ等である。本件特許の対象は侵害者製品の一部にかかわるものである。裁判所は、侵害者製品の重要な構成要素は海藻とこんにゃくであるとして、侵害者製品に侵害者のこんにゃくが占める寄与率を40%と認定した。こんにゃくに対する相当実施料率は、第三者との実施許諾契約を参考にして5%と認定した。

## (2) 実施料率直接認定（方式3B）の事例 【No.2】「眼鏡レンズ供給システム事件」

本件特許は眼鏡レンズの外周を加工して供給するシステムにかかわるものであり、本件特許の特徴は被告システムの一部にかかわるものである。裁判所は発明協会の「実施料率」（5.3%、6.8%）を参考にしつつ、代替技術の存在や他の多くの特許も実施する必要があることを考慮して、レンズの売上高に対する相当実施料率を1%と認定した。

## (3) 1項ただし書きによる減額分（方式1B） に3項の適用を認めた事例【No.48】 「スミターマル事件」

3.1 (1) の裁判例では、特許が製品の一部であることを理由として、寄与率による減額（方式1A）が行われたが、これに加えて、1項ただし書きによる減額（方式2B）も行われた。潜熱蓄熱式電気床暖房システムの市場占有率は、権利者が35%、侵害者が35%、その他の企業が30%であったこと、権利者の製品は他の企業の製品とも競合していたことを認め、侵害者の譲渡数量のうち、30/75の数量について、権利者が販売できなかった事情があるとしてただし書きに基づいて差し引いた。本件では、ただし書きで差し引いた数量に3項に基づく請求を認容した。

## (4) 1項ただし書きによる減額分（方式1B） に3項の適用を認めなかった事例 【No.6】「椅子式エアマッサージ機事件」

3.1 (2) の裁判例では、特許が製品の一部であることを理由として、1項ただし書きによる減額（方式1B）が行われた。減額で差し引いた99%に対し、裁判所は、「特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求しえると解すると、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うる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになる」として、3項に基づく損害賠償請求を認めなかった。

## 4. 寄与率等の概念に関する検討

### 4.1 1項における減額の概念

1項における減額には、2.1節で述べたように、寄与率による減額（方式1A）とただし書きによる減額（方式1B）の2通りがある。本稿で検討した裁判例では、寄与率による減額は1項適用の裁判例17件中7件（No.1, 7, 18, 27, 28, 41, 48）で認定されている。一方、特許が製品の一部であることを理由として、ただし書きによる減額が認定された裁判例は2件（No.5, 6）ある。

裁判例および学説を概観して、寄与率とただし書きによる減額は各々以下のように規定できるものと考えられる。

- ・寄与率による減額（方式1A）は、侵害行為と相当因果関係のない権利者の利益額を差し引いて、権利者の損害額を認定するもの
- ・ただし書きによる減額（方式1B）は、侵害行為と相当因果関係のない権利者が喪失した販売数量を、侵害者の譲渡数量から差し引いて、権利者の損害額を認定するもの  
寄与率もただし書きも減額という意味では効



果は同じといえる。寄与率とただし書きを分ける考え方と、寄与率をただし書きによる減額に含める考え方が併存する。1項における寄与率による減額は、前述のように学説上は反対論もあるが、1項関係17件中7件で寄与率が認定されていることから、裁判実務上は十分に定着した概念といえそうである。一方、ただし書きによる減額の認定は近年の新しい動きであり、今後の動向が注目される。

寄与率による減額は特許が製品の一部にかかわる場合に限られるが、ただし書きによる減額は特許が製品の一部にかかわる場合以外にも、市場占有率・知名度・価格差等の理由で認定されている。特許が製品の一部にかかわることによる減額は、寄与率として一本化した方が理解しやすいように思われる。4.3節で述べる減額分に対する3項適用可否の問題も、寄与率として一本化した方が考えやすくなるように思われる。一方、立証責任の観点からは、権利者に立証責任のある寄与率による減額は用いず、侵害者に立証責任のあるただし書きによる減額に一本化の方が望ましいという見方もできる。

#### 4. 2 2項における減額概念

2項における減額には、2.2節で述べたように、寄与率による減額（方式2A）と推定の一部覆滅による減額（方式2B）の2通りがある。本稿で検討した裁判例では、寄与率による減額は2項適用の裁判例11件中5件（No.8, 11, 13, 15, 36）で認定されている。推定の一部覆滅による減額を認定している裁判例は1件（No.12）のみである。

裁判例および学説を概観して、寄与率と推定の一部覆滅による減額は各々以下のように規定できるものと考えられる。損害額の認定における方式2Aによる減額概念を図1に、方式2Bによる減額概念を図2に示す。

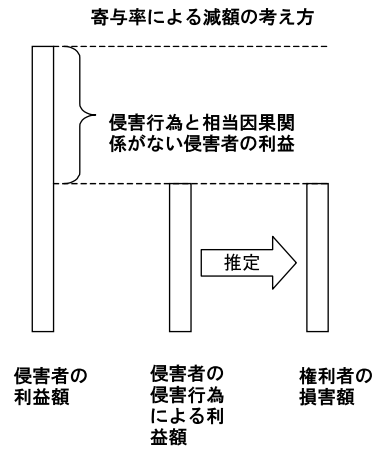


図1 方式2Aによる減額概念

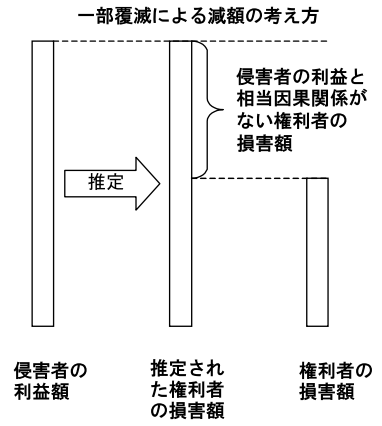


図2 方式2Bによる減額概念

- ・寄与率による減額（方式2A）は、侵害行為と相当因果関係のない侵害者の利益額を侵害者の利益額から差し引いた額（侵害行為により受けた利益額）を、権利者の損害額と推定することにより、権利者の損害額を認定するもの
  - ・推定の一部覆滅による減額（方式2B）は、侵害者の利益額に等しいと推定され得る権利者の損害額から、侵害者の利益額と相当因果関係のない額を差し引いて、権利者の損害額を認定するもの
- 寄与率も推定の一部覆滅も減額という意味では効果は同じといえる。2項における寄与率による減額は、1項と同様、前述のように学説上

は反対論もあるが、2項関係11件中5件で寄与率が認定されていることから、裁判実務上は十分に定着した概念といえそうである。一方、推定の一部覆滅による減額の認定は2004年の裁判例1件（No.12）のみであるので、今後も同様な判断がなされるかどうかは不明である。

2項における寄与率は条文上の文言に根拠を求めることができるのに対して、推定の一部覆滅は明確な根拠を認めづらい。条文上の根拠の面では、特許が製品の一部にかかわることによる減額は寄与率に一本化した方が望ましいように思われる。一方、立証責任の観点からは、権利者に立証責任のある寄与率による減額は用いず、侵害者に立証責任のある推定の一部覆滅による減額に一本化した方が望ましいという1項と同様の見方もできる。

#### 4.3 3項における寄与率の概念と1項・2項減額分への3項の適用

3項に基づく請求において、特許が製品の一部にかかわる場合、損害額の算定には二つの方式がみられる。寄与率を相当実施料率と別個に考えるか（方式3A）、相当実施料率の考慮要素として考えるのか（方式3B）の違いである。寄与率はいずれの方式でも製品全体の価値に占める侵害にかかわる部分の貢献度と規定できるため、いずれの方式で実施料相当額を算出してもその額は同額になると考えられる。また、いずれの方式でも、寄与率の立証責任はそれを主張するものが負うと考えられる。3項自体には寄与率に関する問題は少ない。

1項・2項での減額分に3項に基づく請求が認められるか否かの問題に関しては、特許が製品の一部にかかわることによる減額（特許にかかわらない部分に相当する減額）であれば3項に基づく請求は不可であり、特許以外の理由（例えば、権利者の実施能力の不足）による減額であれば請求可と考えられる。但し、本稿で

検討した2項適用の裁判例で寄与率または推定の一部覆滅により減額した事例（方式2A、方式2B）の中には、減額分に3項による請求を主張した事例はなかった。

特許が製品の一部にかかわることによる1項・2項での減額は寄与率に一本化し、寄与率による減額分には3項による請求は認められないと考えた方が理解しやすいように思われる。

## 5. 権利者の主張と侵害者の主張

### 5.1 権利者の主張

#### (1) 1項・2項での権利者の主張

権利者としては、権利者に立証責任があるとされている寄与率をあえて主張する必要はない。1項に基づく請求を行う場合は、ただし書きによる減額（方式1B）を否定するために、侵害者の譲渡数量は権利者が喪失した販売数量であることを主張することが望ましい。ただし書きによる減額の立証責任は侵害者にあると考えられるためである。

2項に基づく請求を行う場合は、推定の一部覆滅による減額（方式2B）を否定するために、侵害者の利益額は権利者の損害額に等しいことを主張することが望ましい。推定の一部覆滅による減額の立証責任は侵害者にあると考えられるためである。

侵害者が寄与率を考慮すべき旨の主張を行った場合の反論としては、寄与率を考慮した減額算定（方式1A、2A）を否定し、「侵害者の製品が市場で販売されたことによる権利者の逸失利益は、これと競合する権利者製品全体について算定すべきものである」という主張を行うことが有効と考えられる。すなわち、特許が製品の一部の特徴のみにかかわる場合であっても、「特許部分こそが、製品全体の購買動機となっている」、「製品全体の作用効果は特許部分によるものである」というような主張が考えられる。



権利者の主張や反論としては、寄与率を考慮した減額算定を否定し、減額の立証責任を侵害者に転嫁することが望ましいと考えられる。

## (2) 3項での権利者の主張

3項における寄与率はそれを主張するものが立証する必要があると考えられるので、権利者はあえて寄与率を主張する必要はない。権利者としては、当該特許の作用効果が、侵害品の販売に貢献していることを主張することになる。

権利者の1項または2項に基づく損害賠償請求に対し、侵害者が寄与率等による減額を主張している場合は、権利者は予備的に減額分に対する3項に基づく請求を行っておくことが考えられる。但し、特許が製品の一部にかかわることによる減額分には、3項に基づく請求が認められない可能性が高い。

## 5. 2 侵害者の主張

### (1) 1項・2項での侵害者の主張

寄与率の立証責任は基本的には権利者にあるとされているので、侵害者は寄与率の概念に沿った主張を行うことが望ましいと考えられる。侵害者は、権利者の損害額を特許が寄与する割合に限定すること、特許が寄与する割合は他の要因が寄与する割合に比べて大きくないことを主張することになる。「特許以外の部分が、製品全体の購買動機となっている」、「特許部分に基づく作用効果は製品全体における作用効果のごく一部である」というような主張が考えられる。

但し、これらの主張は立証を伴わないと裁判所は減額を認定しない。裁判例にみられる具体的な減額理由としては下記のものあげられる。

- ・ 侵害にかかわる特許以外の特許
- ・ 侵害にかかわる特許以外の侵害者独自の考案や技術
- ・ 侵害にかかわる特許以外の購買動機（顧客

吸引力)

- ・ 製品全体に対する特許にかかわらない部分の価値（部品価格、原価内訳、製品に対する当該部分の機能の重要度等）

侵害品には侵害にかかわる特許以外の特許が存在するとの主張は、減額理由が存在することの証明になりうる。減額の程度の主張は、基本的には侵害にかかわる特許とそれ以外の特許との顧客吸引力の優劣比較になり、具体的な立証方法は個別の事案に即して考える必要がある。侵害にかかわる特許以外の独自の考案や技術も、基本的には前記の侵害にかかわる特許以外の特許と同様であるが、特許権等が取得されていないことは、主張としてはやや弱くなる可能性もある。

顧客吸引力は重要な要素ではあるが、直接的な立証は難しいものと思われる。客先に対して行ったアンケートを証拠として主張した事例(No.30)はあるが、裁判所は主張を認めていない。アンケートを証拠にするためには、客観性を担保する何らかの工夫が必要と思われる。

特許の対象が製品の一部（部品）である場合は、製品全体に対する特許にかかわらない部分の価値に関する各種要素を主張することは有効と思われる。

### (2) 3項での侵害者の主張

侵害者は、製品全体の価値に占める特許発明の実施部分の貢献度である寄与率が高くないことを主張することになる。特許の対象が製品の一部（部品）である場合は、製品全体に対する当該部分の価値にかかわる要素（部品価格、原価内訳、製品に対する当該部分の機能の重要度等）を主張する。特許の特徴が製品の一部である場合は、特徴部分の顧客吸引力等について主張することになる。

侵害者が1項・2項で寄与率等による減額を主張する場合は、特許が製品の一部にかかわる

ことによる減額分には、権利者は3項に基づく請求ができないことも主張しておくことが望ましい。具体的には、侵害行為との間の因果関係が否定された部分について3項に基づく実施料相当額の損害賠償請求をすることは損害の二重評価となるので許されないことを主張することになる。

## 6. おわりに

本稿では、1項乃至3項における寄与率と、1項ただし書きおよび2項における推定の一部覆滅による損害賠償額の減額について、学説と裁判例を概観して、寄与率等の概念と裁判における主張のあり方を考察した。特許実務上、特許が製品の一部にかかわるケースが多いため、寄与率等の概念やその取り扱いを明確にすることは、特許権の行使や防御を行う上で重要と思われる。裁判例上は明確な差異はみられないものの、寄与率を主張するか1項ただし書きまたは2項における推定の一部覆滅を主張するかで立証責任の所在は異なるとされている。今後、裁判実務においても、学説上の立証責任により近い運用がなされる可能性もある。本稿の検討結果が、寄与率等の主張を検討する上で、何らかの参考になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正工業所有権法の解説』, p.16 (1998), 発明協会
- 2) 小池豊, 特許法102条の解釈に関する実務の方向, 知財年報2007年(別冊NBL120号), p.277
- 3) 古城春実, 特許法102条の損害額算定と寄与率の

概念: 「液体充填装置におけるノズル」事件, AIPPI, Vol.51 No.7, pp.417-418 (2006)

- 4) 古城春実, 「損害論の推移と展望」知的財産権訴訟の動向と課題—知財高裁1周年—, 金融・商事判例, No.1236/2006年3月増刊号, p.79
- 5) 尾崎英男, 特許法102条1項, 研究課題「損害賠償論」, 日本弁理士会 中央知的財産研究所, 研究報告第24号, pp.31-33, p.40 (2009)
- 6) 渋谷達紀, 知的財産法講義 I [第2版], p.297 (2006), 有斐閣
- 7) 田村善之, 損害賠償に関する特許法等の改正について, 知財管理, Vol.49 No.3, p.332 (1999)
- 8) 田村善之, 知的財産権と損害賠償(新版), p.244 (2004), 弘文堂
- 9) 飯村敏明・信楽隆一, 知的財産関係訴訟, pp.218-230 (2008), 青林書院,
- 10) 中山信弘, 注解 特許法 [第3版], pp.1077-1079 (2000), 青林書院
- 11) 同上, p.1012 (2000)
- 12) 飯村敏明・信楽隆一, 知的財産関係訴訟, pp.236-238 (2008), 青林書院
- 13) 高林龍, 特許法第102条に基づく損害賠償について, パテント, Vol.59 No.1, pp.75-76 (2006)
- 14) 磯田直哉, 特許法102条1項に基づく損害の主張, パテント, Vol.60 No.12, p.126 (2007)
- 15) 美勢克彦, 特許法102条2項「被告の得た利益の額」及び1項と3項の関係について, 研究課題「損害賠償論」, 日本弁理士会 中央知的財産研究所, 研究報告第24号, pp.58-60 (2009)
- 16) 辰巳直彦, 特許権侵害による損害賠償請求について, 特許権者が不実施の場合に特許法102条1項により遺失利益が算定された事例, 判例時報, 1721号, p.227 (2000)
- 17) “知的財産裁判例集” (<http://www.courts.go.jp/>) で, 権利種別: 特許権, 実用新案権, 訴訟類型: 民事訴訟, 民事仮処分, 全文: 損害賠償 or 損害額, の条件で検索した。