

## 特許法102条3項により算定される 損害賠償金額の予測可能性

特許第2委員会  
第2小委員会\*

**抄録** 特許法102条3項は、実施料率をもとに算出するため利用しやすいことから、現に秘密情報を含む種々の証拠資料が取り扱われる1項や2項に比べ、多くの案件で採用されている。しかし、平成10年の改正により3項の条文から「通常」の用語が取り扱われ、個別事情によって実施料相当額が判断されていると考えられるが、実際に判決文を見ただけでは最終的に適用した料率の算出根拠が読み取れない事案も多い。そこで、損害賠償金額が実際に認定された事例を調査し、特許法102条3項に基づく損害賠償金額の算出プロセスを検証し、その予測可能性について検討を行った。本稿では、算出に影響する要素および予測計算式により検討結果を論じるとともに、特許実務者への留意点もまとめた。

### 目次

1. はじめに
2. 判例の調査と考察
  - 2.1 調査対象の抽出
  - 2.2 調査結果
  - 2.3 考察
3. 実施料率の出発値に影響する要素
  - 3.1 ライセンス実績のある事案
  - 3.2 ライセンス実績のない事案
4. 出発値からの高低に影響する要素
  - 4.1 加算減算要素について
  - 4.2 判例の紹介
5. 実施料率のシミュレーション
  - 5.1 算出式
  - 5.2 シミュレーション結果
  - 5.3 シミュレーションの例
6. まとめ
7. おわりに

### 1. はじめに

102条1項や2項は、民法709条の立証負担が軽減されたものとはいえ、秘密情報を含む種々

の証拠資料が取り扱われ、当事者の負担が大きい。これに対して102条3項は、実施料率をもとに算出するため利用しやすく、現に多くの事案でこれに基づいて損害賠償金額が算定されている。

しかし、平成10年の改正で条文から「通常」の用語が取り扱われ、個別事情によって実施料相当の損害賠償金額が判断されるようになったが、実際に判決文を読むと、最終的に適用した料率の算出プロセスがよくわからないものも多い。企業が紛争に直面し、その解決に将来要するであろう実施料相当額を概算するには、紛争解決の経験やライセンス許諾の実績等があれば相場感を持つこともあろうが、友好的なあるいは包括的なライセンスでの数値が、係争下にある特定案件の実施料相当額を概算するのにそのまま参考にできるとは言い難い。ましてや異業種相手では、馴染みのない分野における一般的

\* 2012年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

な実施料率に安易に頼らざるを得ないこともありうる。このような状況では、102条3項に基づいて損害賠償金額を争うことになった場合、見通しが立ちにくい。

そこで、当小委員会では、個別事情によって実施料相当額が判断されるようになった法改正後に損害賠償金額が実際に認定された事例を調査し、特許法102条3項に基づく損害賠償金額の算出プロセスを検証し、その予測可能性について検討を行うこととした。

なお、本稿は、2012年度特許第2委員会の上野良一委員長(日本信号)、下萩原勉委員長代理(日立製作所)をはじめ、同委員会第2小委員会の大須賀千尋(ヤマハ、小委員長)、中津川勇二(ダイヘン、小委員長補佐)、間野日出男(キヤノンアネルバ、小委員長補佐)、上田徹也(シャープ)、泉剛司(東芝)、若林陽子(持田製薬)、阿部豊隆(日本マイクロソフト)、有賀和己(セイコーエプソン)、田中俊雄(東洋紡)、谷昌樹(船井電機)、谷口竜一郎(東レ)、深田泰生(日本アイ・ビー・エム)、栢田幸一(デンソー)が作成した。

## 2. 判例の調査と考察

### 2.1 調査対象の抽出

調査対象として、「裁判所ウェブサイト知的財産裁判例集」より以下の条件に適合する495件を抽出した。

期間 : 平成11年1月1日～平成25年3月5日

権利種別 : 特許および実用新案

訴訟類型 : 民事訴訟

全文検索 : 「特許法」&「102条」、または「実用新案法」&「29条」

さらにこのうち特許法102条3項または実用新案法29条3項に基づき損害賠償金額が実際に算定された59件の事案を選別した。さらに、文

献<sup>1), 2)</sup>に記載があって上記判例集に未収録の事案9件を抽出して上記59件に加え、全68件を調査対象とした。

### 2.2 調査結果

当小委員会では、まずこれら68件の事案につき、「認定された実施料率」、「認定された損害賠償額」、「認定された売上額」、「ライセンス実績の有無」、「当該分野での平均的な実施料率」、および「実施料率算定にあたって判決文で触れられている要素」について調査を行った。その結果を巻末の別表1に示す。

「認定された損害賠償額」は実際の損害賠償金額のうち102条3項に基づき算出された部分のみを対象とし、「認定された売上額」も同様にその損害賠償金額算出の根拠となる部分のみを対象とした。また、「認定された実施料率」、「認定された損害賠償額」および「認定された売上額」のうち1つが判決文中で不明確な場合には、他の2つから算出された値を利用した。

### 2.3 考察

#### (1) 認定された実施料率と件数

図1は分析対象の認定された実施料率のヒストグラムを示す。認定された実施料率とは、102条3項にもとづく損害賠償金額の根拠として、実際に裁判所に認定された実施料率をいう。

認定された実施料率は5%が最も多く(28%)、次いで3%(22%)、10%(16%)と続いた。これを、図2に示すところの日本知的財産協会・ライセンス委員会による1992年および2002年の調査結果<sup>3), 4)</sup>と比較する。

20年前の1992年と比較すると、認定された実施料率が3%である事案の割合が大幅に減少している一方で、認定された実施料率5%、10%の事案の割合がそれぞれ増加し、全体として以前より認定された実施料率は高くなっている。一方、10年前の2002年と比較すると、実施料率

2～3%台である事案の割合が相対的に増加しているが、実施料率5%、10%の事案の割合にはあまり変化がない。

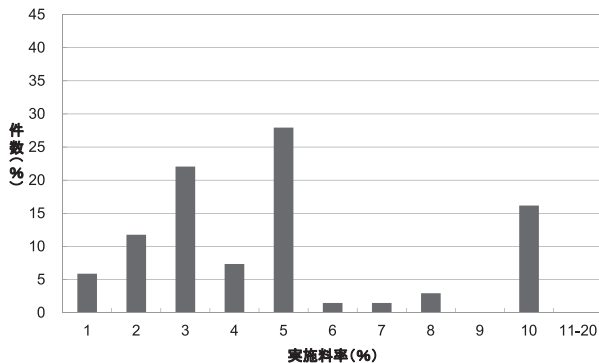


図1 裁判で認定された実施料率

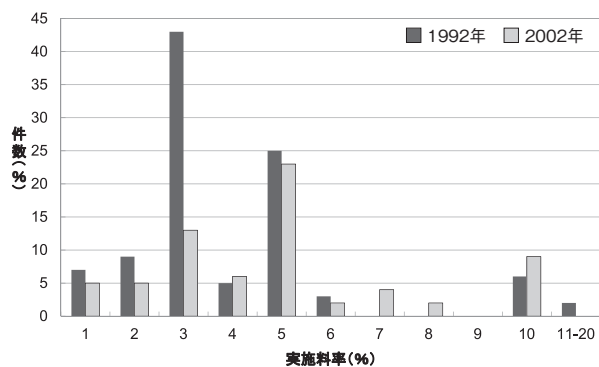


図2 裁判で認定された実施料率 (1992年, 2002年調査)

### (2) 認定された売上額と実施料率の関係

102条3項の損害賠償金額は、売上額と実施料率の積で認定される事案が多い。今回の分析対象においても、売上額が明示されていない件が11件、不明な件が4件ある他は売上額を用いている。そこで、認定された売上額と実施料率の関係について調べた。

図3に示すように、認定された売上額が100億円以上では、認定された実施料率が6%未満の事案しかなかった。一方、認定された売上額が100億円未満では、認定された実施料率が6%未満の事案の割合は全体の約7～8割になり、認定された売上額とに相関はなくほぼ一定である。しかし、認定された実施料率が6%未

満での構成比をみると、認定された売上額が低くなるにつれて（特に10億円を境界に）、認定される実施料率が6%未満5%以上の事案が多くなるとともに3%未満の事案が少なくなっており、認定された売上額が小さいほど実施料率が高く認定される傾向にある。

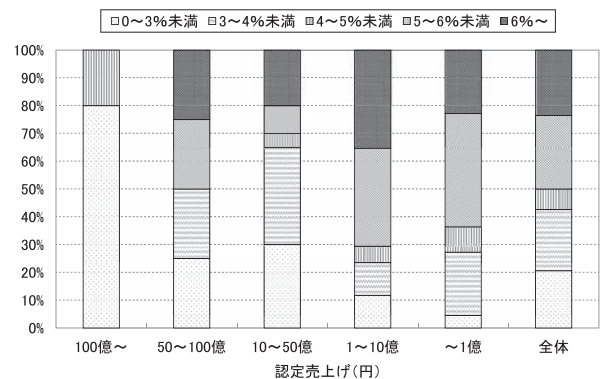


図3 認定された売上額と実施料率の関係

### (3) 認定された損害賠償額と実施料率の関係

次に、認定された損害賠償額と実施料率の関係を図4(A)(B)に示す。図4(B)は図4(A)のうち認定された損害賠償額が約1億円以下の部分を抜粋したものである。

認定された損害賠償額が2億円を上回る事案はわずか5件であるが、認定された損害賠償額が約1億円以下である事案が69件中61件と多数を占めた。これら約1億円以下については、図

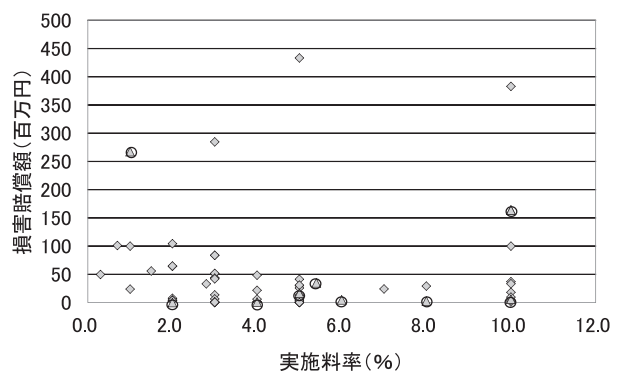


図4(A) 認定された損害賠償額と実施料率の関係 (全体)

4(B)のとおり、認定された損害賠償額が低い時には高めの実施料率が適用され、認定された損害賠償額が高い時には低めの実施料率が適用されているという反比例の傾向がうかがえる。

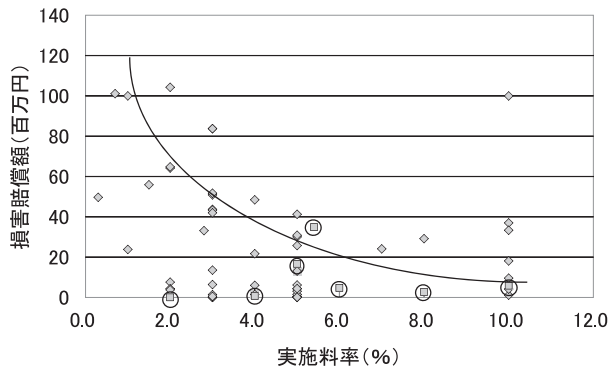


図4(B) 認定された損害賠償額と実施料率の関係(抜粋)

#### (4) 実施料率算定にあたって判決文で触れられている要素

1) 判決文では、実施料率算定にあたって過去のライセンス契約における実施料率や当該分野の平均的な実施料を示す「実施料率(第5版)」等の資料<sup>5), 6)</sup>が証拠として用いられている。分析対象では、このような事案が36件あり、このうちライセンス実績による実施料率が証拠として用いられた案件は11件、当該分野での平均的な実施料率が証拠として用いられた案件は24件であった。

このように判決文中でこれらの証拠により示された数値に依拠し、その値の適否を述べた上で認定された実施料率を判断している場合におけるこの数値を、以下「出発値」という。

2) 判決文では、出発値を含む実施料率の増率あるいは減率(高低)に影響する個別事情に言及しているものがある。分析対象では、なんらかの個別事情の記載が認められた案件は46件、認められなかった案件は22件であった。個別事情の詳細については後述する。

#### (5) ライセンス実績

法改正前は、過去の実施許諾例等のライセンス実績がある事案はその料率がそのまま適用されがちであったが、法改正後は、参酌されるものの個別事情に応じた判断がされてきているといわれている<sup>2), 7)</sup>。分析対象では、ライセンス実績のあった事案は11件あった(控訴審含む)。そこで、ライセンス実績のある事案においても、個別事情が十分に考慮されることによってライセンス実績のない事案と同じ傾向を示すようになっているのかを検討した。

図4(A)(B)のうち丸印が付されたデータはライセンス実績のある事案である。これを見ると、全体傾向とは異なり、ライセンス実績のある案件では認定された損害賠償額と実施料率が何らかの関係にあるようには見受けられず、反比例傾向は認められなかった。

判決文では、当事者は、過去の実施許諾例等のライセンス実績を「出発値」として用いようとするものの、この実施料率を増率あるいは減率というよりむしろ、「出発値」として採用することの是非や「出発値」として使えるように修正した値を用いている<sup>2), 7)</sup>。このような出発値の採否や修正に影響する個別事情が考慮された例としては、ライセンス実績が、第三者に対し適用した場合に合理性を欠く料率である場合、イニシャルロイヤルティがあったためにその分実施料率が低率となったと認められた場合がある。

以上より、出発値をもつ各事案においては、ライセンス実績のある件特有の出発値の採否に影響する要素と、そこからの高低に影響する要素がある。

### 3. 実施料率の出発値に影響する要素

#### 3.1 ライセンス実績のある事案

##### (1) 料率とライセンス実績との関係

ライセンス実績のある事案は、全体の傾向も異なっていたが、そもそも出発値の出所が異なるため「実施料率（第5版）」等<sup>5)</sup>に示される数値と乖離していると考えられる。

そこで、乖離の状況を探るためこれら認定された実施料率が、ライセンス実績そのまま使われているのか、個別事情を考慮した結果であるのかを、当該分野の「実施料率（第5版）」と比べて検証した。まず、過去のライセンスの当事者と権利の関係が完全に一致するかそうでないかで、ライセンス実績と認定された実施料率との関係に影響しているかを検討した。この結果を表1に示す。

ライセンス実績のある事案では、①原告と被告、対象権利も同じで実際に契約が締結されていたもの（狭義のライセンス実績）と、②原告と被告以外の第三者との間で締結した実績、交渉時に提示した条件、当事者は同じだが他の権利を対象としたもの（広義のライセンス実績）の2つに分類できる。

表1 ライセンス実績と認定された実施料率との比較

ライセンス実績の当事者と権利		類型	実績値との比較		
			高い↑	同じ	低い↓
原告－ 被告	対象権利	①	2	1	
	他の権利	②			1
原告－ 他者	対象権利	②	2	2(*)	1(*)

(\*) 原審、控訴審、共に同じ認定のため1件として表示

全体としては、認定された実施料率がライセンス実績よりも高率となった事案が多い。①の類型には、イニシャルペイメントの有無という個別事情を考慮して過去のライセンス実績以上の認定された実施料率となった事案がある。②の類型には、対象の特許と先の許諾事例との間で異なる個別事情を考慮されて、ライセンス実

績よりも認定された実施料率が低くなった事案がある。表1の結果からは、当事者と対象権利が完全に一致したライセンス実績を用いた方が、低く認定されにくいといえる。

## (2) 判例の紹介

以下、類型それぞれにつき、ライセンス実績を出発値として、認定された実施料率がどういう値になったかを、「実施料率（第5版）」における当該分野の平均値（イニシャルペイメント無し）を参考に示しながら事案を紹介する。

【類型①】原告被告間で対象権利の許諾実績あり

1) 「対物レンズ事件」(平成20年(ネ)第10088号, 平成21年(ネ)第10013号(原審)平成18年(ワ)第22106号)(別表1の判例番号97)

原告と被告の間で、本件特許権を実施料率3%で締結した。2年ほど経過した頃、原告が被告に納入価格の値上げを求めたところ、被告が拒否したため原告は契約を解除した。裁判所の判断では、実施許諾契約の内容(契約後1年間は純利益を折半, 2年度以降は実施料率3%)等の事情を考慮して、実施料率10%を認定した。

[実施料率(第5版)6.8%] 特許の存在が売り上げに貢献しているとする高低に影響する個別事情にも触れつつ、初年度の条件という個別事情を考慮して出発値を修正した例である。

2) 「放熱シート事件」(平成18年(ワ)第11429号)(別表1の判例番号98)

原告被告間で実施料率3%のライセンス契約があったが、被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないと被告が主張し契約を解除した。原告は、侵害行為を助長するとして実施契約の約定額以上の実施料率8%を主張した。裁判所の判断では、実施許諾契約の事実、その契約を被告が解除したことなどから実施料率6%が相当と認定した。[実施料率(第5版)6.5%] ライセンス実績のある件だが、侵害者の行為による

個別事情を考慮して出発値から高率にした例である。

【類型②】原告他者間で対象権利の許諾実績あり

1) 「5相ステップモータ事件」(平成14年(ワ)第9061号)(別表1の判例番号246)

原告が他者との間で本件発明の実施料率3%の契約を締結していた。原告は、本件発明の有用性や、被告が原告の申入れを拒絶したことを理由に、これより高い7%を要求した。裁判所の判断では、原告と他者との間で締結された実施料率3%は低率にとどめた個別事情(未公開時に締結し、長期実施を前提とした点等)があると評価し実施料率4%が相当と認定した。[実施料率(第5版)3.3%] 第三者に適用すべきではない個別事情を考慮して出発値を修正した例である。

【類型②】原告被告間で他の権利の許諾実績あり

1) 「芳香性液体漂白剤組成物事件」(平成9年(ワ)第938号)(別表1の判例番号376)

原告が被告に対し他の特許権(艶出し組成物)を3%で実施許諾していたが、被告の販売促進の努力により他の機能・効用で需要喚起した点や、発明の被告製品における含有率が低い等の個別事情でこれより低い1%と認定された。[実施料率(第5版)4%] この件は、3%の許諾例が判断にどう影響したか明示されておらず、ライセンス実績を否定したとも取れるし、ライセンス実績たる出発値から低率にした例とも取れる。

これらの事案のうち「放熱シート事件」は「実施料率(第5版)」の平均値(イニシャルペイメント無し)の数値に近づく方向で認定された実施料率を得ているが、それ以外の事案は、それより低いライセンス実績からもっと高い実施料率となったり、より乖離している。したがって、認定された実施料率は、「実施料率(第5版)」

等<sup>5)</sup>に示される数値と乖離したまま影響は受けないものが多いといえる。

また、認定された実施料率が、ライセンス実績とは一致していないものが多いことから、個別事情を考慮した結果、増率または減率されているといえる。

個別事情の考慮という点では「筋組織状こんにゃく事件」(平成11年(ワ)第12586号<sup>9)</sup>、平成13年(ワ)第3381号)(別表1の判例番号286)にも触れておきたい。

原告は、本件特許の存在により被告が多額の開発費を必要とせず、被告らの商品の利益率も高いことなどを理由に実施料率15%を主張した。被告らは、実施許諾契約締結の申入れでの提示が3%であることを主張した。裁判所の判断は、原告が実施許諾契約締結の際、1か年の最低保証実施料と過去分は別途協議することを条件に提示していること等を考慮し、これより高い実施料率5%が相当と認定した。[実施料率(第5版)3.7%]

この事案は、個別事情の考慮を行うことによって、ライセンス実績を第三者に対してそのまま適用するには合理性を欠く要素を取り除くように出発値の修正を行っている例である。本判決では、個別事情に応じた判断をする必要があると述べているが、ここではライセンス実績が低率にとどまった個別事情のうち、直接的に算出しやすい金額にかかわるものに限られ、「出発値の修正」をしたにとどまっている。一方、「出発値からの高低に影響する要素」、例えば特許発明の技術内容や重要性などの特許発明にかかる個別事情については判断されていなかった。このような個別事情は定性的で、ライセンス実績が低率にとどまった直接的な因果関係を示す証拠がないために「出発値の修正」をする術がなかったのではないだろうか。しかし、この事案より後では「放熱シート事件」のように、ライセンス実績特有の個別事情の考慮だけではな

く、ライセンス実績のない事案でも考慮が可能な、特許発明の強弱、侵害者の態度などにより出発値からの高低に影響した事案が出ている。それでも、今回の分析対象の中では、ライセンス実績のある件で発明の技術的価値の高さを認めて高率に判断されたのはまだ1件にすぎない(別表1の判例番号22)。

ライセンス実績のある件に対して個別事情をいかに反映させるかという課題はあるものの、現時点では、過去のライセンス実績がある場合は、その実施料率とそれに関する個別事情がわかれば実施料率はある程度予測可能である。

### 3. 2 ライセンス実績のない事案

出発値に関しては、ライセンス実績のある事案は、ライセンスで用いられた、または検討された実施料率がそのままあるいは修正されて出発値となる傾向があるのに対し、ライセンス実績のない事案は、証拠として「実施料率(第5版)」をはじめとする当該技術分野における一般的な実施料率を示す資料<sup>5), 6)</sup>を用いることが多く、原告はより高い数値を、被告はより低い数値を示しその採否について争っている。例えば「中空ゴルフクラブヘッド事件」(平成21年(ネ)第10006号)(別表1の判例番号66)では、原告はゴルフクラブヘッドの実施料率として、「実施料率(第5版)」の「健康器具」の平均実施料率を証拠として6.5%としたが、被告は分類と製品の関係、および製品の寄与割合を主張して、高すぎると反論している。

## 4. 出発値からの高低に影響する要素

### 4. 1 加算減算要素について

前段で紹介した類型①あるいは類型②に該当する判例から分かるように、認定された実施料率は出発値そのまま決まるわけではなく、個別事情が考慮された結果、出発値からの高低に

影響する要素に基づく値が加算されあるいは減算されることによって変動する。

例えば、特許発明の技術的な重要性を示唆する記載が判決文にある場合、対象特許の有用性が評価されてこの要素に基づく値が加算され実施料率が高く認定されたと考えられる。以後このような記載を「加算減算要素」とする。

当小委員会では、損害賠償金額の予測可能性を検討するためには、この実施料率の出発値に対する加算減算要素を体系的に分類して判例の分析を進めるべきと考え、特許権の損害賠償に関する判例全般から加算減算要素が抽出されている「新・注解特許法(下)」<sup>7)</sup>を参照し、調査の過程で項目を追加しオリジナルの分類体系を作成した。この分類体系を巻末の別表2に、これに基づいて分析対象の案件を分類した結果を別表1の(6)に示す。

なお、加算減算要素は、増額要素(へ)と減額要素(ト)に大別し、それぞれのカテゴリーの中で中分類と小分類の2段階に分類した。

例えば、「本件発明の有用性は小さくはない」という表現は、発明の価値の高さを表すとして増額要素の「(へ)」に該当する。そして当該特許発明についての記載なので中分類は「(へ)(iii)(特許発明に係る事情)」、さらに当該発明の有用性を認める内容であることから、小分類は「(へ)(iii)1(当該発明の技術的・経済的価値の高さ・重要性)」の項目となる。一方、「被告による販売促進の努力」という表現では、減額要素(ト)(vi)「侵害者又はその侵害態様に係る事情」、(6)「侵害者の販促の努力」に、「発明の被告製品における含有率が低い」という表現では、減額要素(ト)(vi)「侵害者又はその侵害態様に係る事情」、(1)「侵害品における特許発明の効果の寄与の小ささ」となる。

全体で見ると、増額要素では、

- ・「(へ)(iii)1(当該発明の技術的・経済的価値の高さ・重要性)」

・「(へ)(v)6 (侵害者における侵害品の売上げの増大)」

の2つが評価された事案が多い。一方、減額要素としては、

・「(ト)(iv)6 (当該発明に他の代替技術が存在する)」

・「(ト)(vi)5 (侵害品における他の技術の実施)」

の2つが評価された事案が多い。言いかえると、これらは認定された実施料率に影響しやすい要素と考えられる。

## 4.2 判例の紹介

次に、加算減算要素の影響の大きい事案を紹介する。

### (1) 減算要素が多く出発値に対して実施料が下がったもの

1) 「使い捨て紙おむつ事件」平成17年(ワ)第6346号 (別表1の判例番号143)

認定された実施料率：0.7%

出発値：3% (実施料率(第5版))

#### ①裁判官の判断

本件特許発明は、使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではなく、紙おむつに使用される複数技術の一つにすぎないこと、本件特許発明の対象である紙おむつは、廉価で大量に消費される商品であること、「実施料率(第5版)」が示す実施料率は、使い捨て紙おむつ以外の製品も広く含むこと、の諸事情を考慮すれば、本件特許発明の実施料率は0.7%をもって相当とした。

#### ②加算減算要素

(i) 減算((ト)(iv)3「当該発明の効果の非顕著性」) 本件特許発明は、被告製品についてなされた各実験からみても前後漏れ防止について極めて顕著な効果を奏するものとは言い難いものであるとした。

(ii) 減算((ト)(iv)6「当該発明に他の代替技術が存在する」) 本件特許発明は、進歩性を有するものの類似した構造を有する特許発明が出願時に複数存在していたとした。

(iii) 減算((ト)(vi)1「侵害品における特許発明の効果の寄与の小ささ」) 本件特許発明は、使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではないとした。

(iv) 減算((ト)(vi)11「量産品としての侵害品の販売価格の低さ・販売数量の多さ及び販売期間の長さ」) 本件特許発明の対象である紙おむつは廉価で大量に消費される商品とした。

### (2) 加算要素が多いため、出発値に対して実施料率が上がったもの

1) 「フレキシブル基板用電気コネクタ事件」平成15年(ワ)第25867号(別表1の判例番号437)

認定された実施料率：10%

出発値：3.3% (実施料率(第5版))

#### ①裁判官の判断

原告実施品の利益率は少なくとも30%である点、設計の自由度、機器の小型化、薄型化により市場で人気である点、被告の収益構成のうち、コネクタ事業で利益が増加しており、被告製品の利益率は少なくとも10%以上である点等の事情を考慮して、実施料率10%を認定した。

#### ②加算減算要素

(i) 加算((へ)(iii)1「当該発明の技術的・経済的価値の高さ・重要性」) 本発明のフレキシブル基板用電気コネクタは、基板実装設計の自由度を大きく取ることができ、機器の小型化、薄型化に対応しやすいなどの理由により、近年広く使用されていると判断した。

(ii) 加算((へ)(iv)7「特許権者等における特許権者等の製品の利益率が高い」) 原告の売上高営業利益率は、デジタル家電や高機能携帯電話向けコネクタの高需要により、30%であったと判断した。



(iii) 加算 ((へ)(v) 7 「侵害者における侵害品の利益率が高い」) 被告は被告各物件の属するコネクタ事業において、少なくとも10%以上の収益を挙げていると判断した。

## 5. 実施料率のシミュレーション

### 5.1 算出式

次に当小委員会は、ライセンス実績のない事案でも実施料率を予測できないか検討した。検討にあたっては、調査対象69件からライセンス実績案件および売上額が不明な案件を除いた54件の判例を対象とした。

これまでの分析結果から、実施料率は出発値を基に加算減算要素により調整されており、認定された損害賠償額と実施料率の反比例傾向があること、売上額の影響があることもわかった。そこで、出発値に対応するものを「ベース値」、調整部分に対応するものを「調整値」、売上げ額の影響に対応するものを「売上げ係数」として、以下に示す簡易な算出式(【仮想実施料率算出式】)を導出し、この式によるシミュレーションで得られた仮想実施料率と認定された実施料率と比較することにより、実施料率の予測可能性について検証した。

以下、【仮想実施料率算出式】のパラメータであるベース値、調整値および売上げ係数について説明する。

#### (1) ベース値 (仮想の出発値)

【仮想実施料率算出式】は、出発値が加算減

算要素により調整されて実施料率が導かれるという、多くの事例で見られた手法をシミュレートするための式である。シミュレートする上で、出発値は仮想的な値になるため、実際の事案での出発値と区別する意味で、仮想の出発値をベース値と呼ぶ。

ベース値には、判例文中で出発値として最も引用頻度の高い「実施料率(第5版)」<sup>5)</sup>を用い、出発値が認められる事例、認められない事例に関わらずこれを適用した。具体的には、事案毎に技術分野を特定し、直近データである「平成4年度～10年度」のデータ群の中から「イニシャルなし、平均値」として記載されている実施料率をベース値とした。

#### (2) 調整値

調整値とは、加算減算要素による出発値からの変動幅を数値化したものである。以下、加算減算要素に採用する項目および変動幅の数値化について述べる。

##### 1) 加算減算要素に採用する項目

加算減算要素については、別表2の各項目を用いることとした。

調整値は、加算減算要素の内容に応じて変化すると推察される。したがって、個々の加算減算要素が持つ強弱を重み付けとして数値化した。

調整値は、複数の加算減算要素があるときは各「重み付け」の合算となる。

強弱を数値化するために、まず、各加算減算要素が、判例54件中、どの程度出現するのか、その頻度をカウントした。この結果を図5に示す。

【仮想実施料率算出式】	仮想実施料率 = (ベース値 + 調整値) × 売上げ係数
「ベース値」	実施料率(第5版)に記載の実施料率平均値(仮想の出発値)
「調整値」	加算減算要素による調整部分を数値化した値 (各加算減算要素に与えられた重み付けに基づいて算出する値)
「売上げ係数」	売上げ額(認定額)を基準とした係数

図5から、加算要素を頻度の高い順に並べると、「特許発明に係る事情」、「侵害者に係る事情」、「特許権者に係る事情」の順となっているのに対し、減算要素を頻度の高い順に並べると上位の順番が入れ替わって「侵害者に係る事情」、「特許発明に係る事情」の順となっている。

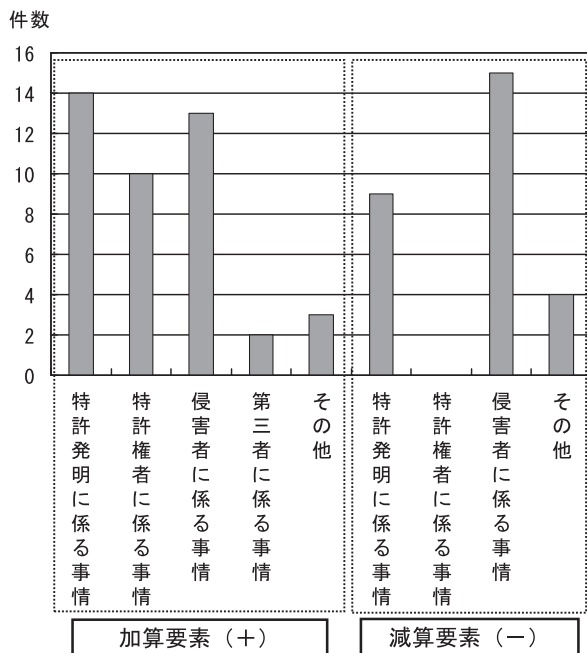


図5 加算減算要素の出現頻度

### 2) 変動幅の数値化

次に、判例毎にベース値と認定された実施料率との変動幅を確認した。変動幅が大きいほど、加算減算要素が強い影響を与えたものと見なし、共通の加算減算要素を持つ複数の判例から仮想実施料率の平均値とベース値の平均値との差を算出し、この差に、図5で示した出現頻度を加味するという独自の計算を行って得た数値を重み付けとした。この結果を表2に示す。(+) (-) はそれぞれ重み付けが加算方向、減算方向であることを示しており、重み付けの数値が大きいほどベース値から離れる方向への影響が大きいことを意味する。

表2 加算減算要素に与える重み付け

加算減算要素		重み付け
(+) 加算方向	(iii) 特許発明に係る事情	1
	(iv) 特許権者 (又はその実施態様) に係る事情	0.55
	(v) 侵害者 (又はその侵害態様) に係る事情	0.65
	(vi) 第三者に係る事情	0.05
	その他	0.25
(ト) 減算方向	(iv) 特許発明に係る事情	-0.55
	(v) 特許権者 (又はその実施態様) に係る事情	-0.05
	(vi) 侵害者 (又はその侵害態様) に係る事情	-1.5
	その他	-0.25

### (3) 売上げ係数

図3で得た認定された実施料率と売上額との関係を、再度検討する。図6はこの結果を、図4(A), (B)と同じ表示形式で、認定された実施料率と売上額の相関として表したものである。

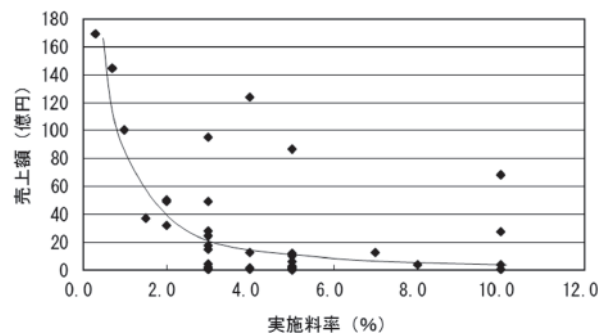


図6 売上額と実施料率の関係

図6および図中の曲線が示すように、認定された実施料率と売上額との関係も総じて反比例傾向があるので、この関係をシミュレーションに反映させるために、実施料率を調整する係数として、売上げ係数を設けた。

売上げ係数は、次のように決定した。まず、図6に示すデータから傾向から大きく外れるデ

ータを除外した上で近似曲線を描画し、この近似曲線上の複数の特徴点で、売上額を所定の金額帯に区分けした。その上で、金額帯毎に認定された実施料率とベース値との変動幅を分析して仮の売上げ係数を定めた。

この仮の売上げ係数と、既に述べたベース値および調整値を【仮想実施料率算出式】に当てはめる作業を判例54件全てに対して行った。そして、【仮想実施料率算出式】により算出した実施料率が裁判所により認定された実際の実施料率に近づくように仮の売上げ係数を修正して最終的な売上げ係数を決定した。この結果を表3に示す。

表3 売上げ係数

売上額（金額帯）	売上げ係数
100万未満	1.7
100万～1,000万未満	1.3
1,000万～1億万未満	1.1
1億～30億未満	1
30億～50億未満	0.7
50億～100億未満	0.5
100億以上	0.2

## 5. 2 シミュレーション結果

ライセンス実績のない全ての事案に対して実施料率のシミュレーションを行った結果を表4に示す。

表4 シミュレーションの精度

試算値と認定値の差 (x [%])	件数	比率
$x < -1.0$	7	13%
$-1.0 \leq x \leq +1.0$	38	70%
$x > +1.0$	9	17%

【仮想実施料率算出式】で得られた実施料率（試算値）と、各事案で実際に認定された実施料率（認定値）との差が±1%以内の範囲に収

まる事例が、全体の70%を占める結果となった。ここで、±1%以内の範囲とは、例えば、認定された実施料率（認定値）が5%である事案の場合【仮想実施料率算出式】で得られた実施料率（試算値）が4～6%の範囲内に収まることを意味する。

以上から、ライセンス実績のない事案であっても、【仮想実施料率算出式】を用いたシミュレーションを行えば、実施料率をある程度予測することができると言える。

## 5. 3 シミュレーションの例

次に、シミュレーションの例を用いて記入方法を説明する。

表5は、実施料率（試算値）のシミュレーションを行うためのテンプレートである。ここでは、サンプルとして実際に裁判所で判断された事案（東京地裁・平成17年(ワ)23477）の数値を記入した。実施料率の予測を目的とする場合は、これにかえて、当事者の立場から、裁判所に主張する要素を記入することができる。

表内の各項目について、上から順に説明する。「①認定・主張」の欄には、(a) 売上額、(b) 加算要素、(c) 減算要素を記入する。ここでは、売上額「8,800万円」を記入した。「(b) 加算要素」および「(c) 減算要素」には、別表2に記載の加算減算要素の中分類を選択して記入する。ここでは、裁判所が実施料率を認定する上で言及した加算要素である(へ)(iii) およびその他と、減算要素である(ト)(iv) を記入した。

なお、加算減算要素を選択する際は、1つの中分類の中に当てはまる小分類が複数存在しても、1つと見なして記入する。

次に「②パラメータ」の欄には、(d) ベース値、(e) 調整値、(f) 売上げ係数を記入する。「(d) ベース値」には、実施料率（第5版）<sup>5)</sup> から、特許の実施製品が属する技術分野における直近のデータである「平成4年度～10年度」のデー

タ群の中から「イニシャルなし、平均値」の実施料率を記入する。ここでは、「7. 金属製品」の分野を参照し、これに該当する実施料率「3.7%」を記入した。

「(e) 調整値」には、表2を参照して、「(b) 加算要素」および「(c) 減算要素」に記入した要素に対応する重み付けを加減算して記入する。ここでは、「+0.7 (=1+0.25-0.55)」を記入した。「(f) 売上げ係数」には、表3を参照して、「(a) 売上額」に対応する売上げ係数を記入する。ここでは、売上額8,800万円に対応する売上げ係数「1.1」を記入した。

最後に「③試算」の欄には、(g) 仮想実施料率、(h) 仮想損害賠償額を記入する。「(g) 仮想実施料率」は、(d) ベース値、(e) 調整値、および(f) 売上げ係数を【仮想実施料率算出式】に当てはめて計算する。表には、この計算結果である「4.8% (小数点2位以下は四捨五入した)」を記入した。「(h) 仮想損害賠償額」は、(a) 売上額に(g) 仮想実施料率を乗じて計算する。表には、この計算結果である「422万4,000円」を記入した。表5に記載した事例において認定された実施料率と、シミュレーションで得た仮想実施料率との比較をすると、以下の結果になる。

<表5に記載の事例>

- ・事件番号 平成17(ワ)23477  
(別表1の判例番号1003)
- ・裁判所 東京地方裁判所
- ・判決日 平成19年12月26日
- ・認定された実施料率 5.0%
- ・認定された損害賠償額 440万円

<シミュレーションとの比較結果>

裁判所により認定された実施料率が5.0%、損害賠償額が440万円であるのに対し、【仮想実施料率算出式】で求めた実施料率は4.8%、損害賠償金額が422万円となり、近い値が算出された。

このように、【仮想実施料率算出式】を用いることにより実施料率(損害賠償金額)をある程度予測することができる。

表5 実施料率算出のテンプレート

	内容・値	備考	
① 認定・主張	(a) 売上額	8,800万円	裁判所に認定された売上額
	(b) 加算要素	(へ) (iii) / その他	別表2記載の裁判所に認定された加算減算要素
	(c) 減算要素	(ト) (iv)	
② パラメータ	(d) ベース値	3.7 (7. 金属製品)	実施料率(第5版)のイニシャルなし・平均値
	(e) 調整値	0.7 (1+0.25-0.55)	① (a)(b)に対応する表2の重み付けの(+)(-)各合算値
	(加算方向)	1.25	
	(減算方向)	-0.55	
	(f) 売上げ係数	1.1	① (a)に対応する表3の値
③ 試算	(g) 仮想実施料率	4.8	(ベース値+調整値)×売上げ係数
	(h) 仮想損害賠償額	422万4,000円	売上額×実施料率

## 6. まとめ

これまでの検討から、損害賠償金額の予測可能性について画期的な以下の知見を得た。

- ・ライセンス実績のある案件は、ライセンス契約における実施料率の証拠に基づいて、102条3項により算定される損害賠償金額をある程度予測することが可能である。
- ・ライセンス実績のない案件でも、近時の裁判例より分析した要素や【仮想実施料率算出式】によってシミュレーションを行い、ベース値や加算減算要素に関わる証拠に基づいて、仮想実施料率を得ることにより、102条3項により算定される損害賠償金額をある程度予測することが可能である。

これに対し、判決文に「弁論の全趣旨において」として第三者から見ると唐突で算出プロセ

スの見えにくい形で実施料率が示されている事案では、後者のシミュレーション手法を用いることは困難であった。しかし、訴訟の過程で、損害を受ける範囲、市場、当事者の関係などによって賠償（損害の補てん）すべき範囲が想定され、損害賠償金額総額の相場がわかる場合には、第三者はともかく当事者として関わっていれば予測できる可能性があるかもしれない。

また、本稿では触れていないが、調査対象には、「寄与度」や「特許請求の範囲」と侵害品との大小関係<sup>8)</sup>によって、損害の及ぶ範囲（対象の売上総額）を変動させ、実施料率ないし損害賠償金額を調整している事案もある。単純な適用は困難だが、このような乗算的要素についても今後数式にとり込める可能性はある。

分析した事案の中には、個別事情のうち出発値の修正で結果として料率が上がったものもあるが、加算要素では、特許の強さ等（へ(iii)1）も多かった。こうした事案の判決文では、侵害論での判断を引用している形式が多い。原告の立場からは、損害論特有の証拠資料も大切だが、特許の強さを裏付ける顧客訴求度などを客観的に示される数値も、損害論での主張立証事項としてきちんと証拠を出すことも必要になる。

## 7. おわりに

本稿では、特許法102条3項による損害賠償金額の算定における近年の傾向と、その分析を利用して仮想実施料率の予測可能性の検討を行ったが、予測可能性と証拠の提出について触れておきたい。

特許権侵害に基づく損害賠償金額は、特許法102条1項、2項と3項でそれぞれ算出根拠も手法も異なるが、本来は民法709条の損害補てんであることから、原告の立場からは、損害賠償金額は少なくとも実際の損害額と同じとしたいはずである一方、被告企業としては事業継続にあたってより損害賠償金額を低くしたいと思

うのが常である。実務上の視点では、特許権者の立場からは、加算要素の中から当該事案に対し影響の大きい要素を中心にその主張・立証を行うことにより、損害賠償金額の出発値からの増額を図り、逆に被疑侵害者（実施者）の立場からは、減算要素の中から当該事案に対し影響の大きい要素を中心にその主張・立証を行うことにより、出発値からの減額を図ることができる。

しかし、それらを有効に働かせて予測可能性を高めるためには、証拠の提出が重要となる。中には経営戦略・契約等の関係で公表できない情報もあるが、その中で損害に直結する数字に結びつく証拠は特に重要である。

一方で、証拠が出せない状況においては、出発値を示す「実施料率（第5版）」のような文献<sup>5)・6)</sup>は貴重である。当事者の手元に公表可能なより精度の高い資料があれば積極的に提出すべきである。これも予測可能性を高めるのに十分貢献できる資料と言えるだろう。

最後に、予測可能性と裁判所の判断について若干触れるとすれば次の2点である。

まず、特許法102条第3項から「通常」が取り払われ、事案に応じた損害賠償金額を認定することが可能となったと言われているもの<sup>2)・7)</sup>、小数点以下1桁を含むような数値もあるかと思いきや、結局は実施料率が3%、5%、10%など従来用いられてきた切りのいい数値で認定される事案が多く、個別事情がどの程度数値自体に反映されているのかは不明であった。

また、数値面以外でも、判決文に「弁論の全趣旨を総合的に判断する」とだけ示された事案では、弁論の過程で損害賠償の総額・相場がある程度想定されていたことも考えられるが、このような場合でも、個別事情をどのように考慮して判断されているのかわからなかった。このような事案でのさらに深度化した予測可能性の検討については、今後の研究に期待したい。

本稿の検討結果が、102条3項の損害賠償金額の予測にあたり何らかの参考になれば幸いである。

#### 注 記

- 1) 大阪弁護士会知的財産法実務研究会, 商事法務, 別冊NBL No.139, pp.51~58 (2012)
- 2) 田村善之, 知財管理, Vol.55, No.3, pp.361~378 (2005)
- 3) 「実施料の考え方と決め方 (3)」知的財産協会ライセンス委員会第1小委員会, 特許管理, Vol.42 No.12, pp.1691~1707 (1992)
- 4) 「合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析」知的財産協会ライセンス委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.52 No.10, pp.1543~1566 (2002)
- 5) 発明協会, 実施料率 (第5版) (2003)
- 6) 帝国データバンク, 平成21年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」, II.2.技術分類別ロイヤルティ料率, pp.48~56 (2012)
- 7) 中山信弘, 小泉直樹, 新・注解特許法(下) (2011), pp.1672~1731 (青林書院)
- 8) 「実施料支払いの対象となる製品と特許の権利範囲の関係」知的財産協会ライセンス第2委員会第3小委員会, 知財管理, Vol.61 No.8, pp.1225~1236 (2011)
- 9) 大阪地裁 平成11年(ワ)第12586号 (平成14年9月27日判決)

別表1 調査結果

判例番号	事件番号	裁判所	(1) 認定された 実施料率 [%] ※1	(2) 認定された売上 額 (下線は判決 文から算出)	(3) 認定された損 害賠償額 ※2	(4) 出発値 ※3	(5) 左記出発値の参照元 ※4	加減 算要 素な し	(6) ※5															
									増率方向への考慮要素					減率方向への考慮要素										
									(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	(十一)	(十二)				
1001	平成22(ワ)44473	東京地裁	2.8	¥2,367,645,000	¥33,147,030	[3.3]	[9. 農業・建設・鉱山用機械]		(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	(十一)	(十二)				
1000	平成22(ワ)26341	東京地裁	不明	不明	¥150,698,740	[7.1]	[5. 医薬品・その他の化学製品]		1	1.37														
22	平成21(ワ)44391	東京地裁	10.0	¥171,039,163	¥18,139,152	3.7	ライセンス実績		1		2										6			
75	平成21(ネ)10012	知財高裁	3.0	¥2,791,000,000	¥83,730,000	[3.5]	[17. 発送電・配電・産業用電気機械]														5			
66	平成21(ネ)10006	知財高裁	3.0	¥1,444,400,450	¥43,332,013	5.9	実施料率 (第5版)他														6	4.5		
107	平成20(ワ)8049	東京地裁	3.0	¥2,178,800	¥65,364	[3.5]	[30. 建設技術]	○																
14	平成20(ワ)33536	東京地裁	10.0	¥2,749,167,042	¥99,953,966	8.0	証拠				6	○												
108	平成20(ワ)2151	東京地裁	2.0	¥3,817,618	¥53,368	2.0	ライセンス実績	○																
97	平成20(ネ)10088	知財高裁	10.0	¥585,660,000	¥5,856,600	3.0	ライセンス実績	○																
105	平成19(ワ)8064	知財高裁	10万円/台	不明	¥3,000,000	10万円/台	ライセンス実績	○																
105	平成19(ワ)8064	大阪地裁	10.0	¥41,580,000	¥4,158,000	[4.2]	[15. 一般産業用機械]	○																
39	平成19(ワ)5015	大阪地裁	5.0	¥262,022,600	¥13,101,130	[6.5]	[12. 特殊産業用機械]	○																
111	平成19(ネ)10098	知財高裁	3.0	¥213,803,480	¥6,414,104	3.0-5.0	機械分野の一般的率				8													
64	平成19(ネ)10032	知財高裁	0.3	¥16,910,940,000	¥49,688,617	[4.3]	[13. 輸送用機械]														1	1.6		
135	平成18(ワ)9708	東京地裁	4.0	¥1,211,380,600	¥48,455,224	[4.6]	[18. 民生用電気機械・電球・照明器具]	○																
119	平成18(ワ)8725	大阪地裁	10万円/台	不明	¥30,000,000	10万円/台	ライセンス実績	○																
1005	平成18(ワ)474	東京地裁	2.0	¥189,210,080	¥3,784,202	4.4	実施料率 (第5版)															13		
87	平成18(ワ)21405	東京地裁	不明	不明	¥231,673,433	[4.2]	[15. 一般産業用機械]		1	1.5														
98	平成18(ワ)11429	大阪地裁	6.0	¥79,335,571	¥4,760,134	3.0	ライセンス実績				10													
143	平成17(ワ)6346	東京地裁	0.7	¥14,442,000,000	¥101,094,000	3.0	実施料率 (第5版)															3.6	1.11	
1003	平成17(ワ)23477	東京地裁	5.0	¥88,000,000	¥4,400,000	[3.7]	[7. 金属製品]		1			○										5.6		
1006	平成17(ワ)21408	東京地裁	3.0	¥2,791,000,000	¥83,730,000	[3.5]	[17. 発送電・同上]																5	
133	平成17(ワ)17182	東京地裁	1.0	¥10,000,000,000	¥100,000,000	3.5	電子通信用品の平均		1	6													5	
131	平成17(ワ)1599	東京地裁	3.0	¥4,923,537,976	¥58,838,106	[4.2]	[15. 一般産業用機械]	○																
141	平成17(ワ)15327	東京地裁	5.0	¥1,170,124,000	¥41,289,880	5.8	証拠		1	5														
1004	平成16(ワ)25576	東京地裁	1.0	¥2,384,060,000	¥23,840,600	6.8	実施料率 (第5版)																	
129	平成16(ワ)22343	東京地裁	2.0	¥2,173,102,754	¥4,346,204	5.7	音響機器分野の一般的率		1														2.5	
153	平成16(ワ)20374	東京地裁	3.0	¥1,500,000	¥45,000	[3.5]	[30. 建設技術]	○															7	2
1010	平成15(ワ)4726	大阪地裁	25円(5%)	¥120,960	¥108,800	[7.1]	[5. 医薬品・同上]	○																
218	平成15(ワ)860	大阪地裁	10.0	¥10,080,000	¥1,139,040	[8.6]	[31. 他に分類されない製造業・産業の技術]	○																
187	平成15(ワ)5813	東京地裁	3.0	¥93,624,000	¥1,404,360	3.5	実施料率 (第5版)	○																
182	平成15(ワ)3552	東京地裁	2.0	¥3,209,678,664	¥64,193,573	3.3	技術分野別率データ																4	
437	平成15(ワ)25867	東京地裁	10.0	¥6,817,247,509	¥383,000,000	[3.3]	[21. 電子・通信用品]		1	7	2													
142	平成15(ワ)16924	東京地裁	5.0	¥600,857,435	¥30,042,871	5.0	実施料率 (第5版)																6	
213	平成15(ワ)14687	東京地裁	5.0	¥9,672,400	¥482,620	[3.3]	[21. 電子・通信用品]	○																
176	平成15(ワ)11238	東京地裁	5.0	¥2,572,965,000	¥25,729,650	4.3	実施料率 (第5版)		1	5														





別表2 加算減算要素

(へ) 増額	(ii) 契約例に記載された実施料率または単位当たりの実施料額が低くされている事情	1	ライセンサー・ライセンシー間の友好的・長期的な関係	
		2	発明の事業家の負担	
		3	発明の事業家のリスク	
	(iii) 特許発明に係る事情	1	当該発明の技術的・経済的価値の高さ・重要性	
		(iv) 特許権者等又はその実施態様に係る事情	1	特許権者等による実施状況又はその計画
			2	特許権者等の製品に占める特許発明の役割の重要性
			3	特許権者等の製品における特許発明の実施による他社製品との差別化による競争の展開
			4	特許権者等による製品・市場の開発努力
			5	市場における特許権者等の製品の成功
			6	市場における特許権者等の独占的地位
			7	特許権者等における特許権者等の製品の利益率が高い
			8	侵害による特許権者等の損害の大きさ
			9	特許権者等のライセンス不許諾の方針
			10	実施料率又は単位当たり実施料額にかかる特許権者等の提案・内部基準等
			11	侵害者に対する警告実施・交渉等の決裂
	12		特許付与により製品に信頼感を与え需要を喚起	
	(v) 侵害者又はその侵害態様に係る事情	1	侵害者の製品における特許発明の技術的・経済的意義の重要性	
		2	複数の代替構成の中からの侵害構成の選択	
		3	侵害構成の宣伝広告	
4		侵害品の主たる利用形態が侵害形態である		
5		基準実施料率等の対象である直接侵害品の製造のみ使用される間接侵害品が直接侵害品の要部である		
6		侵害者における侵害品の売上げの増大		
7		侵害者における侵害品の利益率が高い		
8		侵害者の営業上の侵害品の使用の必要性		
9		侵害者の自認実施料率又は単位当たり実施料額		
10		実施許諾契約の非尊重		
(vi) 第三者に係る事情	1	第三者による特許発明の実施・評価等の姿勢		
(ト) 減額	(ii) 契約例に記載された実施料率又は単位当たり実施料額が高くされた事情	1	他の契約対象特許の存在	
		2	専用実施料又は包括的な完全独占的通常実施料に係ること	
	(iii) 契約例に記載された実施料率又は単位当たり実施料額より業界相場又は国有特許方式における基準率が低い事情			
	(iv) 特許発明に係る事情	1	当該発明が先行技術の一部分の改良発明であること	
		2	当該発明の進歩性の低さ	
		3	当該発明の効果の非顕著性	
		4	当該発明の工業的実施に多くの工夫を要する	
		5	当該発明の実施に他の技術の研究開発が必要	
		6	当該発明に他の代替技術が存在する	
	(v) 特許権者等又はその実施態様に係る事情	1	特許権者等による特許発明の実施料の低さ	
		2	特許権者等による特許発明の不実施	
	(vi) 侵害者又はその侵害態様に係る事情	1	侵害品における特許発明の効果の寄与の小ささ	
		2	侵害品が非複雑・非高度な構成の間接侵害品	
		3	侵害品が基準実施料率等の対象である直接侵害品の製造にのみ使用される間接侵害品であること	
		4	侵害品の他の特徴	
		5	侵害品における他の技術の実施	
		6	侵害者の販促の努力	
		7	侵害者が特許権者等による実施品の開発製造にメーカーとして長期間協力してきたこと	
		8	侵害者の市場占有率の高さ	
9		侵害者の知名度の高さ		
10		侵害者における侵害品の利益率の低さ		
11		量産品としての侵害品の販売価格の低さ・販売数量の多さ及び販売期間の長さ		
12		侵害者における(侵害による)利益不発生		

(原稿受領日 2013年9月18日)