

特許法第102条を踏まえた特許の有効活用

特 許 第 2 委 員 会
第 2 小 委 員 会*

抄 録 特許侵害訴訟において特許法第102条の下で損害賠償額が算定されるに際しては様々な要素が考慮される。特許権を行使する視点では、現在の特許制度及び裁判制度の下で可能な限り高額な損害賠償額を獲得するためのポイントを抑えておくことは有意義である。また、このような知識は自社が権利行使を受けた際には防衛策としても役立つはずである。そこで、本稿では、企業が自社にとって好適な損害賠償額の認定を受けるためのヒントを過去の裁判例から企業実務家の視点で抽出し、出願段階における特許明細書の作成及び侵害訴訟における主張や証拠の提出等といった企業実務へのフィードバックとして提案する。

目 次

1. はじめに
2. 特許法第102条の適用状況
 2. 1 調査対象の抽出
 2. 2 訴訟件数及び損害賠償額
3. 特許法第102条1～3項における考慮要素
 3. 1 特許法第102条1項
 3. 2 特許法第102条2項
 3. 3 特許法第102条3項
 3. 4 検 討
4. 事例紹介と企業実務へのフィードバック
 4. 1 部品クレームと最終製品の関係
 4. 2 発明の対象物が製品全体と一致している場合
 4. 3 従属項の損害賠償額への影響
 4. 4 カタログ・広告等の記載の影響
5. おわりに

1. はじめに

知財活用の形態の一つに特許侵害訴訟がある。侵害訴訟は企業実務において日常的に遭遇するものではないが、相手方との交渉が決裂した場合等に当事者となる可能性があり、その場合には裁判で認定される損害賠償額は大きな関

心事となる。

特許法第102条は民法第709条の特則として特許侵害訴訟における損害額の推定等に関し規定しており、裁判では同条に基づいて損害賠償額が算定されることが多い。特許法第102条の解釈や適用をめぐって多くの論文が発表されているところ、損害賠償額の算定には様々な要素が考慮される。

例えば、当小委員会が昨年度の研究過程において、特許法102条第3項（いわゆる実施料相当の損害額）に基づく損害賠償額の算出に影響する要素について検討したところ、実施料率を決定するにあたっては、「発明の技術的・経済的価値の高さ・重要性」や「発明に他の代替技術が存在する」こと等の事情が考慮されていることが確認された¹⁾。

様々な要素が損害賠償額の算定に影響を与えている状況を鑑みると、特許権を行使する視点からは、現在の特許制度及び裁判制度の下で可能な限り高額な損害賠償額を獲得するためのポ

* 2013年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

イントを抑えておくことは有意義である。また、このような知識は、自社が権利行使を受けた場合には防衛策として役立つはずである。

そこで、当小委員会では、特許法102条1～3項に基づいて損害賠償額が認定された特許侵害訴訟を精査し、企業が自社にとって好適な損害賠償額を獲得するためのヒントを企業実務家の視点で抽出し、出願段階における特許明細書の作成及び侵害訴訟における主張や証拠の提出等といった企業実務へのフィードバックとして提案することとした。

なお、本稿は、2013年度特許第2委員会・第2小委員会の阿部豊隆（日本マイクロソフト、委員長代理 兼 小委員長）、谷口竜一郎（東レ、小委員長補佐）、深田泰生（日本アイ・ビー・エム、小委員長補佐）、柘田幸一（デンソー、小委員長補佐）、中津川勇二（ダイヘン）、有賀和巳（セイコーエプソン）、谷昌樹（船井電機）、江越信子（三菱樹脂）、緒方由美子（住友化学）、佐藤陽平（富士ゼロックス）、高島雅彦（三菱瓦斯化学）、山田香巳由（NTTドコモ）、小川健太（ルネサスエレクトロニクス）が作成した。

2. 特許法第102条の適用状況

2.1 調査対象の抽出

本研究の調査対象を選定するにあたり、まず、以下の条件に適合し、下記の期間に実際に損害賠償額が算定された事件を「裁判所ウェブサイト知的財産裁判例集」より147件抽出した。さらに、文献²⁾に記載があって上記裁判例集から未抽出の判決7件を加え、全154件を調査対象とした。

期間：平成11年1月1日～平成25年6月30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」

2.2 訴訟件数及び損害賠償額

図1は、抽出した上記154件の判決年毎の訴訟件数の推移である。平成18年を除き、平均して毎年10件前後で推移している。

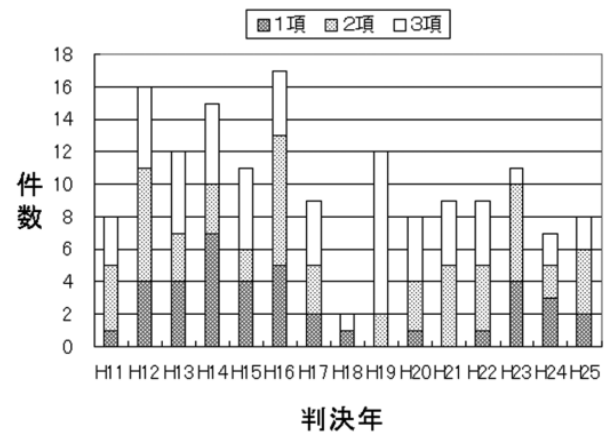


図1 判決件数の推移

表1に、特許法102条または実用新案法29条各項の件数及び平均損害賠償額を示す。各項毎に件数を見ると、3項が最も多く、それとほぼ同数で2項が続き、最も少ないのが1項である。平均損害賠償額については、1項が格段に高いという傾向が見受けられた。

表1 各項の件数及び平均損害賠償額

条文	件数	平均損害賠償額
1項	39	5.37億円
2項	56	1.33億円
3項	59	0.59億円

従来のオール・オア・ナッシング的な認定が改められることにより柔軟な損害賠償額の認定が行われ、その額の増額が期待されている1項であるが^{3), 4)}、現実にそのような効果が表れている。

表2に、上記154件のうち損害賠償額の上位10事件を示す（後に判決が覆された事件も含む）。各項毎に件数を見ると、1項が8件、2

項が2件である。3項については同表には示されていないが、4.3億円で13位となる事件が最高である（平成12年(ワ)第6714号，東京地方裁判所（帯鋼巻取装置事件））。

なお，本研究の調査対象以外も考慮した場合，平成5年(ワ)第11876号 東京地方裁判所（シメチジン事件）の約30億円（特許権侵害に対する不当利得返還請求額及び損害賠償額の合計）が史上2位である。

表2 損害賠償額の上位10事件（H11年～）

No.	損害賠償額	条文	被告製品	事件番号
1	74.2億円	1項	スロットマシン	H11(ワ)23945 東京地裁
2	18.0億円	1項	重金属固定化処理剤	H22(ネ)10091 知財高裁
3	17.0億円	1項	ゴルフボール	H17(ワ)26473 東京地裁
4	15.9億円	1項	トラニラスト	H12(ネ)2645 東京高裁
5	15.2億円	1項	椅子式マッサージ機	H13(ワ)3485 東京地裁
6	15.0億円	2項	組合せ計量装置	H19(ワ)2076 大阪地裁
7	12.7億円	1項	海苔異物除去装置	H12(ワ)14499 東京地裁
8	12.0億円	2項	人工腎臓灌流剤	H14(ワ)6178 大阪地裁
9	9.9億円	1項	スロットマシン	H11(ワ)13360 東京地裁
10	9.2億円	1項	ゴルフボール	H22(ネ)10032 知財高裁

3. 特許法第102条1～3項における考慮要素

次に，特許法102条1～3項の内容と，それぞれにおいて損害賠償額を算定するために考慮されると一般に考えられている要素について概説する。

3. 1 特許法第102条1項

特許法102条1項は，特許権の侵害により生

じた損害（逸失利益）の額の算定方式を定めるものである。具体的には，①侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を，実施能力に応じた額の限度において，損害額とする。②ただし，侵害品の譲渡数量の全部又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事情が存在するときは，その事情に応じた額を控除する旨規定する⁵⁾。

特許侵害訴訟において，権利者は侵害品の譲渡数量，権利者の製品の単位数量当たりの利益額，権利者の実施能力等を主張・立証し，それに対して侵害者は，権利者が販売することができない事情等を主張・立証することになる。

また，損害賠償額を算定するにあたっては，これらの事項のほか，発明の実施品に対するその発明の寄与度が考慮されることがある。

3. 2 特許法第102条2項

特許法102条2項は，侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を原告が立証すれば，その利益の額が損害の額と推定される旨を規定する⁵⁾。

もっとも，侵害者が得た利益の額のすべてが常に権利者が受けた損害賠償額として認められるわけではなく，発明の実施品に対するその発明の寄与度やその他侵害行為との因果関係の観点から，その利益の額のうちの一部のみが損害賠償額として認定されることもある⁶⁾。

3. 3 特許法第102条3項

特許法102条3項は，特許発明の実施料相当額を損害の賠償として請求することができる旨を規定する⁵⁾。

実施料率の値が主要な争点となり，当事者はそれぞれ，発明の技術的・経済的価値の高さや発明が単なる部分的改良発明であるかどうかといった特許発明に係る事情，特許権者による発明の実施の有無や，実施している場合の当該特許権者の製品に占める発明の重要性といった特

許権者に係る事情、侵害品における発明の寄与度や侵害者の販促の努力といった侵害者側の事情などの観点から、合理的な実施料率を主張・立証する。

3. 4 検 討

上記のように損害賠償額の算定プロセスに影響を与えうる要素について当事者が主張・立証する事項は様々であるが、その主張内容や立証のために提出する証拠が特許請求の範囲や明細書の記載内容と関連する場合には、その記載内容が損害賠償額算定において大きく影響し得ると考えられる。

例えば、発明の価値を主張する場合には、発明そのものがいかに優れているかを説明するにあたって、明細書に記載された発明の効果が重視されるであろう。また、発明の実施品におけるその発明の寄与度や重要性を主張する場合にも、その実施品における特徴と明細書に記載された発明の効果との関係がポイントとなるはずである。さらに、販促の努力を主張する場合には、例えば技術力をアピールする広告宣伝がなされていれば、その技術により顧客吸引力を獲得したとも考えられるから、アピールされた技術が発明の内容（効果）と一致しているかどうかの問題となるであろう。

企業の実務担当者は、主として、発明の新規性および進歩性が主張できることや、侵害の発見が容易であることにより権利行使しやすくすること等を意識して出願書類を作成していると考えられる。しかしながら、特許請求の範囲や明細書の記載内容が損害賠償額に影響を与えることがあるのであれば、そのような観点も踏まえてこれらの記載を工夫することが好ましい。また、特許侵害訴訟の当事者となった場合、特許請求の範囲や明細書の記載を踏まえて関連する資料を証拠として提出することで、それぞれの主張により説得力を持たせることができると

考えられる。

そこで、以上を踏まえて抽出した裁判例のいくつかを紹介し、出願書類の作成や特許侵害訴訟における主張や証拠の提出等において企業実務へフィードバックできる事項を検討する。

4. 事例紹介と企業実務へのフィードバック

上述の視点で裁判例を7件抽出し、これらを「部品クレームと最終製品の関係」、「発明の対象物が製品全体と一致している場合」、「従属項の損害賠償額への影響」、及び「カタログ・広告等の記載の影響」というカテゴリーに分類して以下に説明する。

4. 1 部品クレームと最終製品の関係

特許請求の範囲に記載された発明が最終製品の部品（または部分）である場合（「部品クレーム」と称する）、損害賠償額の算定基礎を、最終製品とするのか、もしくは、その部品とするのが争われることがある。

原告は、部品クレームしか取得していない場合であっても、高額な損害賠償金を得るために、最終製品の販売額（利益額）に基づいて損害賠償を請求することがある⁷⁾。

一方で、部品クレームは最終製品の一部分にしか対応していないため、その部品の利益額が損害賠償額の算定基礎とされた裁判例もある（例えば、平成21年(ワ)第5610号 東京地方裁判所（流し台のシンク事件）では、最終製品「システムキッチン」の部品である「流し台のシンク」の利益額が損害賠償額の算定基礎とされた）。

本節では、部品クレームに基づいて、その部品を含む最終製品を対象に損害賠償を請求した2件の裁判例を紹介し、部品よりも高額な損害賠償金を得るための方策について検討する。

(1) インバータ事件

裁判所： 知的財産高等裁判所
事件番号：平成21(ネ)第10012号
判決日：平成20年12月24日
適用条文：102条3項
特許番号：特許第1751443号

1) 事件概要

本件は、被告製品（図2に示すインバータ装置(5)）が、原告の「電圧形インバータの制御装置」に関する特許権を侵害するとして、差止め及び特許法102条3項による損害賠償が請求された事件である。

2) 争点

被告製品がインバータ装置(5)であって、本件発明が当該被告製品の部品である「電圧形インバータの制御装置」であるところ、原告は、被告製品の販売額（インバータ装置(5)：27億9,100万円）を損害賠償額の算定基礎とすべきと主張した。これに対して被告は、特許発明は電圧形インバータの制御装置であり、被告製品の一構成部品のみが発明に相当するため、被告製品の一部品（制御演算構成部（C5）に含まれるDSP）の販売額（1,360万円）を損害賠償額の算定基礎とすべきと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告製品（5）のうち、交流電源（S）及びモータ（M）が発明の技術的範囲に含まれないことは当然として、交流制御対象であるインバータ及びこれに直流電圧を供給するコンバータ等からなる主回路構成部（A5）も技術的範囲に含まれないとする一方で、DSPとCPUからなる制御演算構成部（C5）、インバータ制御部（B5）、及びデジタルオペレータ（D5）は技術的範囲に含まれると認定した。さらに、この技術的範囲に含まれる部分は、主回路構成部（A5）と一体となって被告製品を構成していると認定した。

これらの認定に基づいて、裁判所は、損害賠償額の算定基礎とすべき販売額は、被告製品の一部品（DSP）の販売額（1,360万円）ではなく、被告製品（インバータ装置（5））の販売額（27億9,100万円）を考慮するとした上で、主回路構成部（A5）が技術的範囲に含まれない点は、相当実施料率を判断する際の一事情として考慮するとした。相当実施料率の判断においては、電圧形インバータの制御装置が被告製品（5）の核心部であることも考慮され、最終的に、被告製品の全体の販売額（27億9,100万円）の3%である8,373万円が損害賠償額として認定された。

4) 企業実務へのフィードバック

特許権を行使する立場では、部品クレームに基づいて、最終製品を対象にして損害賠償を請求することも有効な場合があると考えられる。

本件では、被告製品（インバータ装置(5)）の部品（部分）である「電圧形インバータの制御装置」しかクレームされていなかったが、明細書の記載や発明の本質から、当該部品が他の部品（クレームされていない部品も含む）と一体となって被告製品(5)を構成しているとして、被告製品(5)の販売額が損害賠償額の算定基礎となった。これに鑑みれば、クレームされた部

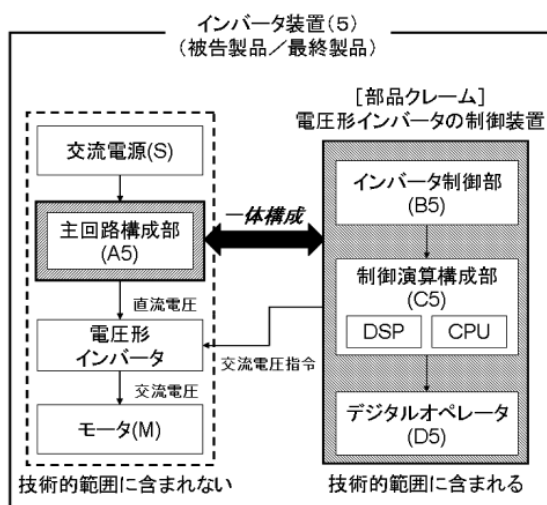


図2 特許と製品との関係イメージ

品が最終製品の核心部であることや、そのクレームされた部品とそれ以外の部品とが構成上一体となって最終製品の効果が奏されることを、出願時の明細書に積極的に記載しておくことが好ましいと思われる。そうすることによって、たとえ部品クレームしか取得していない場合であっても、最終製品の販売額を損害賠償の算定基礎とされる可能性が高くなるだけでなく、最終製品に対する貢献度（寄与度）が高く評価され、より高額な損害賠償額を得るための説得材料になるのではないかと考えられる。

なお、本件は部品クレームに基づきその部品よりも高額な損害賠償金を得ることに成功した事例であるが、一般的には、最終製品の部品に特徴のある発明であっても、その部品をクレームするだけでなく、その部品を含む最終製品もクレームしておく方が好ましいと考えられる。この点について次の事例で詳しく述べる。

(2) 人口腎臓灌流用剤事件

裁判所： 大阪地方裁判所

事件番号：平成14年(ワ)第6178号

判決日：平成16年5月27日

適用条文：102条2項

特許番号：特許第2769592号

1) 事件概要

本件は、被告製品（図3に示すA-1剤、A-2剤及びB剤からなる人工腎臓灌流用剤）が、原告の「人工腎臓灌流用剤」に関する特許権を侵害するとして、差止め及び特許法102条2項による損害賠償が請求された事件である。

2) 争点

被告製品が「A-1剤、A-2剤及びB剤からなる人工腎臓灌流用剤」であって、本件発明のクレームが当該被告製品の一部である「A-1剤」であるところ、被告製品のうちの一部分のみが、本件発明の技術的範囲に含まれるとされ、被告

製品全体に対する本件発明の寄与率が争点となった。

原告は、A-1剤の存在ゆえに、A-1剤、A-2剤及びB剤を含む被告製品を被告が販売できたことから、被告製品における本件発明の寄与率は100%であると主張した。これに対し、被告は、被告製品に占めるA-1剤の重量比に応じて寄与率を算定するのが合理的であるとし、寄与率は62～75.3%（被告製品1）、69.45%（被告製品2）であると主張した。

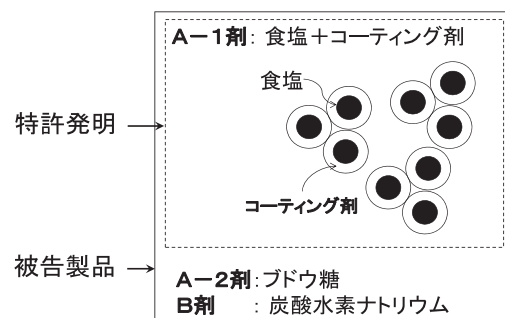


図3 特許と製品との関係イメージ

3) 裁判所の判断

裁判所は、本件発明であるA-1剤は、従来の溶液製剤を粉末化した粉末製剤であり、重量、容積とも小さく、従来の溶液製剤と比べて、同等の製剤均一性を保ちつつ、輸送コストを低減でき、保管スペースを削減でき、また、簡易な包装材料に収納可能であり廃棄物処理問題を解決する手段として有用なものであったことを認め、本件発明であるA-1剤は非常に価値が高く、A-2剤及びB剤は極めてありふれたものであることから、寄与率は90%であると判断し、被告に対して11億9,689万8,500円の支払いを命じた。また、裁判所は被告製品における各剤の原料費の単価も考慮したことを付言している。

なお、当小委員会が、原料費の単価（被告製品1；A-1剤：820.50円、A-2剤：60.69円、B剤：75.78円、被告製品2；A-1剤：876.90円、A-2剤：60.69円、B剤：67.57）から計算したところ、

A-1剤、A-2剤及びB剤の合計の原材料費に対するA-1剤の原材料費の割合は、被告製品1：85.7%、被告製品2：87.2%であった。

4) 企業実務へのフィードバック

本件では、被告製品（A-1剤、A-2剤及びB剤からなる人工腎臓灌流剤）のうちの一部（A-1剤）しかクレームされていなかった。被告製品のうちA-2剤及びB剤はクレームの構成要件でないという状況では、被告製品における本件発明の寄与率として原告は100%を主張したものの、その割合がそのまま認定されるのは難しかったと思われる。

もし、被告製品の形態、つまり最終製品である「A-1剤、A-2剤及びB剤からなる人工腎臓灌流剤」がクレームされていれば、被告製品は、本件発明のすべての構成要件を充足することになり、原告が本件におけるような主張を行わなくても、寄与率が本件と同等又はそれ以上であると判断された可能性があったと考えられる。一方で、被告は、寄与率を低減させるための合理的な理由を主張する必要が生じたであろう。

侵害訴訟における主張・立証の労力等を考慮すると、たとえA-2剤やB剤のように極めてありふれた構成要件を含む従属項であっても、販売される製品に相当すると予想される最終製品クレームを記載しておくべきである。

また、最終製品を包含するクレームを作成するとともに、その最終製品全体が奏する効果を出願時の明細書に記載すべきである。原告は、最終製品全体が効果を奏する上でのクレーム対象部分（A-1剤）の貢献度（寄与度）を主張しているが、そのような貢献を示す説明が出願時の明細書に記載されていれば説得力も高まったのではないだろうか。

4. 2 発明の対象物が製品全体と一致している場合

前節では、特許発明の対象が最終製品の部品（または部分）である裁判例を取り上げた。これに対し、本節では、特許発明が最終製品の部品ではなく製品全体と一致している場合を前提に、売上に対する特許発明の貢献度や、特許発明の特徴が製品全体の一部分にしかないことが損害賠償額の算定に影響を与えた裁判例を紹介しつつ、より好適な損害賠償額を得るための方策について検討する。

(1) X線異物検査装置事件

裁判所： 大阪地方裁判所

事件番号：平成19年(ワ)第13513号

判決日：平成21年10月29日

適用条文：102条2項

特許番号：特許第3804687号

1) 事件概要

本件は、被告の製造販売する、食品などに混入した異物を検出するX線異物検査装置が、原告の「X線異物検査装置」に関する特許権を侵害するとして、差止め及び特許法102条2項による損害賠償が請求された事件である。

本件発明は、異物を検査するというX線異物検査装置の本来的な機能に関する発明ではなく、被検査物の搬送装置を片持ち支持するフレームを採用することで搬送装置の側面方向や底面方向を開放し、メンテナンス性を向上させるという付随的な機能に関する発明である。

2) 争点

本件では、特許発明の寄与率が争点となった。具体的には、原告は「需要者である食品業者にとって、日常のメンテナンスが容易で、メンテナンス性に優れていることが必要かつ不可欠であり、X線食品異物検査装置の選択購入の動機

において極めて重要な要素である。被告自ら被告製品についてメンテナンス性をセールスポイントとして宣伝広告していることから明らかなように、被告製品において本件特許発明の占める価値は、他の部分の価値と比べて極めて高い。」とし、寄与率として60%を主張した。一方、被告は「メンテナンスを容易にするために片持ちを採用するという技術的思想は公用物件において既に備わっている」と反論し、寄与率として0.1%を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「被告は、本件特許発明の作用効果であるメンテナンスの容易さについて、被告製品のパンフレットにおいて、『簡単に分解して水洗いが可能』であるとして『清掃性』を強調している。(中略) 清掃性に直結する本件特許発明は、被告製品の販売において少なからぬ寄与をしているものというべきである。(中略) ただし、被告製品の本来の機能はX線を用いて食品に異物が混入しているかどうかを検査するものであり、メンテナンス性については重要な機能であるものの、あくまで付随的な機能である。したがって、寄与度についてもかかる付随的な機能であるという限度において判断されるべきものである。」として、寄与率を20%、損害賠償額を3億7,150万9,000円と認定した。

4) 企業実務へのフィードバック

裁判で認定された20%という寄与率が高いか低いかについての意見は控えるが、侵害訴訟において特許発明の寄与率が争点になることを想定し、寄与率ができるだけ高く認定されるよう、実務を遂行する上で心掛けておくことがあると思われる。

すなわち、特許を活用する段階では、本件のように特許発明が製品の本来の機能ではなく付随的な機能に関する発明であっても、有用性の高い点(本件のメンテナンス性など、被告がセールスポイントとして宣伝広告を行っていた

事実)を主張することで、寄与率がより高く認定されるかもしれない。また、出願段階では、付随的な機能に関する特許発明の場合は、発明を異なる視点で捉えて製品の本来の機能に影響を与える要素を見出し、出願時の明細書へ記載しておくことも重要であろう。

(2) 温風暖房機事件

裁判所： 東京地方裁判所

事件番号：平成11年(ワ)第24433号

判決日：平成13年9月6日

適用条文：102条3項

特許番号：特許第1841614号

1) 事件概要

本件は、被告の製造販売する気化管式燃焼装置(石油ファンヒーター)が、原告の「温風暖房機」に関する特許権を侵害するとして、差止め及び特許法102条3項による損害賠償が請求された事件である。

本件発明は、温風暖房機においてバーナーを垂直面に対して後向きに傾斜させるとともに気化器を前方に設けることによって、温風暖房機のコンパクト化を図るという効果を奏している。

2) 争点

本件では、特許発明の実施料が製品全体(石油ファンヒーター)を基礎として算定されるべきか、部品(バーナーや気化器)を基礎として算定されるべきかが争点となった。

具体的には、原告は「本件特許発明には石油ファンヒーターの本体のコンパクト化を可能にするという効果があるところ、コンパクトであることは他製品と比べて有効なセールスポイントとなるから、本件特許発明の寄与度は大きく、その実施料は製品の売上高の3%を下ることはない。」とし、1台あたりの実施料として300円を主張した。

一方、被告は「本件特許の被告の製品におけ

る寄与度を考慮して算定するのが公平かつ合理的であるところ、本件特許発明は、バーナーを後方に傾斜させた点及び気化器の位置にポイントがあるから、実施料の額はバーナー及び気化器の価格を基準とするべきであり、製品全体の価格を基準とすべきではない。石油ファンヒーターで用いられるバーナーの価格は1,000円、気化器の価格は2,000円程度であるから、これを基準にすれば、1台当たり300円の実施料は高額にすぎ、妥当でない。」として、実施料の減額を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は「本件特許発明は、温風暖房機のバーナーを後傾させることにより、間口を広げることなく奥行を短くするという作用効果を有するものであり、石油ファンヒーターの本体をコンパクト化するという効果をもたらすものである。このことは他の製品との比較で一つのセールスポイントになるが、上記の作用効果は本件特許発明の構成を有する温風暖房機それ自体にかかり、バーナーや気化器といった個々の部材にかかるものではない。」とし、被告の「実施料の額はバーナー及び気化器の価格を基準とするべき」という主張を退けた。そして、「温風暖房機という本件各製品の性質、本件各製品の販売価格、販売数量、販売期間に加えて、同種分野での許諾例」を参酌して、実施料率は3%を下らないものと判断し、損害賠償額を2億8,461万円と認定した。

4) 企業実務へのフィードバック

前節で述べた点と重複するが、特許発明の特徴が一部分にしかない場合でも、製品全体が奏する効果(特にセールスポイントに繋がる効果)は、明細書に積極的に記載しておくべきである。

このような記述は、製品全体を基礎として損害賠償額を算定すべきと侵害訴訟で主張する上で、一つの根拠として使えるものと思われる。被告が「特許発明の特徴は一部分にしかないた

め、損害賠償額の算定基礎をその一部分とすべき」と主張したとしても、明細書に記載の「製品全体が奏する効果」を根拠にして原告は反論することができる。損害賠償額の算定基礎が製品全体となるように導くことができれば、仮に寄与率や実施料率がある程度低く認定されたとしても、最終的に得られる金額は大きくなる可能性があるため、上述した点を考慮しておくことは実務上、有効な手立てとなる。

4. 3 従属項の損害賠償額への影響

従属項は、権利取得前の段階においては、請求項を階層的に設けておくことで、拒絶応答の回数を抑えつつ、どの範囲まで広く権利として認められるかを模索する上で有効である。また、権利取得後の段階においては、無効審判を請求された時に、有効な従属項に限定する訂正を行う上で役立つ。

これに対して、権利活用の場面では、従属項はどのような役割を果たすだろうか。特に、裁判所が損害賠償額を算出する際に、従属項の存在が額の増減に影響を及ぼすことはあるだろうか。本節では、そのような視点で抽出した裁判例を紹介する。

(1) 中空針事件

裁判所： 東京地方裁判所

事件番号：平成20年(ワ)第33536号

判決日：平成24年2月7日

適用条文：102条3項

特許番号：特許第2647132号

特許第2588375号

1) 事件概要

本件は、存続期間の満了日が異なる2件の特許権(特許権1及び特許権2)に基づき、差止め及び特許法102条3項による損害賠償が請求された事件である。

特許権1及び特許権2に係る発明はいずれも中空針に関するものである。特許権2に係る発明は、特許権1に係る発明の改良発明である。表3に示すように、侵害訴訟において各特許権の有効性が争われたところ、特許権1の訂正後の請求項1に係る発明(本件訂正発明1)、及び、特許権2の従属項7、8に係る発明(本件発明2-7及び2-8)の有効性が認められた。

表3 権利の有効性・抵触性について

特許	請求項		有効性	抵触性
	請求項	独立/従属		
特許権1	請求項1 (本件訂正発明1)	独立項	有効	抵触
特許権2	請求項1 (本件発明2-1)	独立項	無効 (進歩性)	
	請求項3 (本件発明2-3)	従属項 (請求項1 に従属)	無効 (進歩性)	
	請求項5 (本件発明2-5)		無効 (進歩性)	
	請求項7 (本件発明2-7)		有効	
請求項8 (本件発明2-8)	有効			

裁判所は、本件訂正発明1は(中空針の)装置全体に関する発明であるのに対し、本件発明2-7は「(前略)血液を確実に保持するための収容/保持手段」を、本件発明2-8は「収容/保持手段が、前記(針の鋭利な端部の)後退によって生ずる力から前記室の内部を隔離す

るための隔離手段」を、本件訂正発明1の中空針に対しそれぞれ付加したものと認定している(図4参照)。

2) 争点

装置全体に関する本件訂正発明1(特許権1)と、当該装置に他の構成を付加した本件発明2-7及び2-8(特許権2)の2件に基づく損害賠償額の算定において、本件訂正発明1の存続期間満了前後で額が変わるか否かが争われた。

3) 裁判所の判断

裁判所は、本件訂正発明1に係る特許権の存続期間満了前後で実施料率を区別し、存続期間満了後の実施料率を存続期間中よりも低いものと認めるのが相当であると判示した。具体的には、図5に示すように、存続期間中の実施料率を10%と認定し、満了後の実施料率を3.3%と認定した。損害賠償額は1億1,668万7,911円であった。

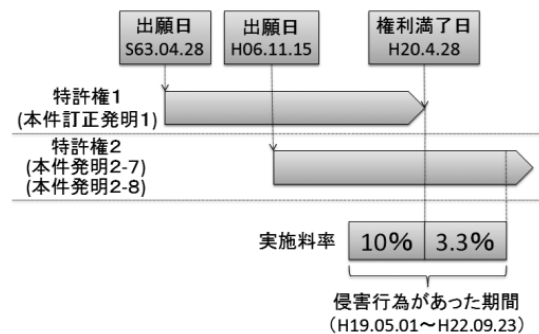


図5 実施料率の算定について

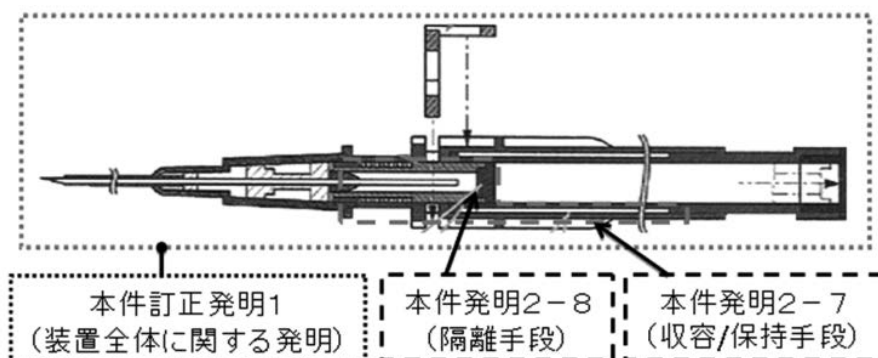


図4 特許と製品との関係イメージ

4) 企業実務へのフィードバック

本件では、改良発明に係る特許権のみが存続した期間においても、3.3%の実施料率が認められた。

改良発明、さらにはその従属項となると、特許請求の範囲を作成する上で軽視されることもある。しかしながら、本件のように基本発明に係る特許権の満了後にも3.3%の実施料率が認められたことを考慮すると、基本発明に新たに構成を付加した改良発明の権利取得、及び、それよりも権利範囲が狭い従属項の作成も効果的と言えるのではないかと。

なお、平成20年(ネ)第10088号 知的財産高等裁判所(対物レンズ事件)では、控訴審において、複数の独立項のうち一部の独立項が無効と判断されたが、その判断の後、つまり有効な独立項の数が減少した後でも実施料相当額は原審から減額されることなく、需要者への販売価格の10%が相当と認められた。減額されていないことの理由として、依然として複数の独立項の有効性が維持されていることが考えられる。このことを踏まえると、従属項を設けるだけでなく、出願時に可能な限り発明を多面的に捉え、独立項を複数設けることが好ましい。

(2) 悪路脱出具事件

裁判所： 東京高等裁判所

事件番号：平成11年(ネ)第4056号

判決日：平成12年4月27日

適用条文：実29条1項

実用新案登録番号：登録第2013425号
登録第2013424号

1) 事件概要

本件は、一審被告の製造・販売する悪路脱出具が一審原告の有する「悪路脱出具」に関する実用新案権を侵害するとして、差止め及び実用新案法29条1項による損害賠償が請求された事

件である。

2) 争点

一審原告(実用新案権者)と実施権者が悪路脱出具を販売していたが、一審原告と比べて実施権者の方が一審被告の実施・販売態様に近く、一審原告が販売することができないとする事情があったかどうか争われた。

表4に、本件関係者である一審原告、実施権者、及び一審被告の製品の販売形態を示す。

表4 本件関係者の製品の販売形態

	材質	販売場所	販売価格
一審原告	ガラス繊維で補強されたポリプロピレン樹脂	一審原告系列のガソリンスタンド	3,500円
実施権者	ポリエチレン製	ホームセンター	1,450円
一審被告	ポリエチレン製	ホームセンター	1,784円

一審被告は、一審原告の器具(3,500円)は実施権者の器具(1,450円)よりかなり高額であるため、一審被告による販売が無かったとしても一審原告はほとんど影響を受けなかったはず(代わりに販売できたのは実施権者である)と主張した。

それに対して、一審原告は、需要者が同じであること、ガソリンスタンドとホームセンターは近接した位置に多数存在すること、価格差は素材の差によるため需要動向を一義的に決定するものではない、と反論した。そして、一審被告の器具の販売数量のうち半分は一審原告が販売できたはず、と主張した(図6参照)。

3) 裁判所の判断

裁判所は、一審原告の器具が著しく高額であっても、

◎ガラス繊維で補強された丈夫な製品

◎需要者が自動車の運転者

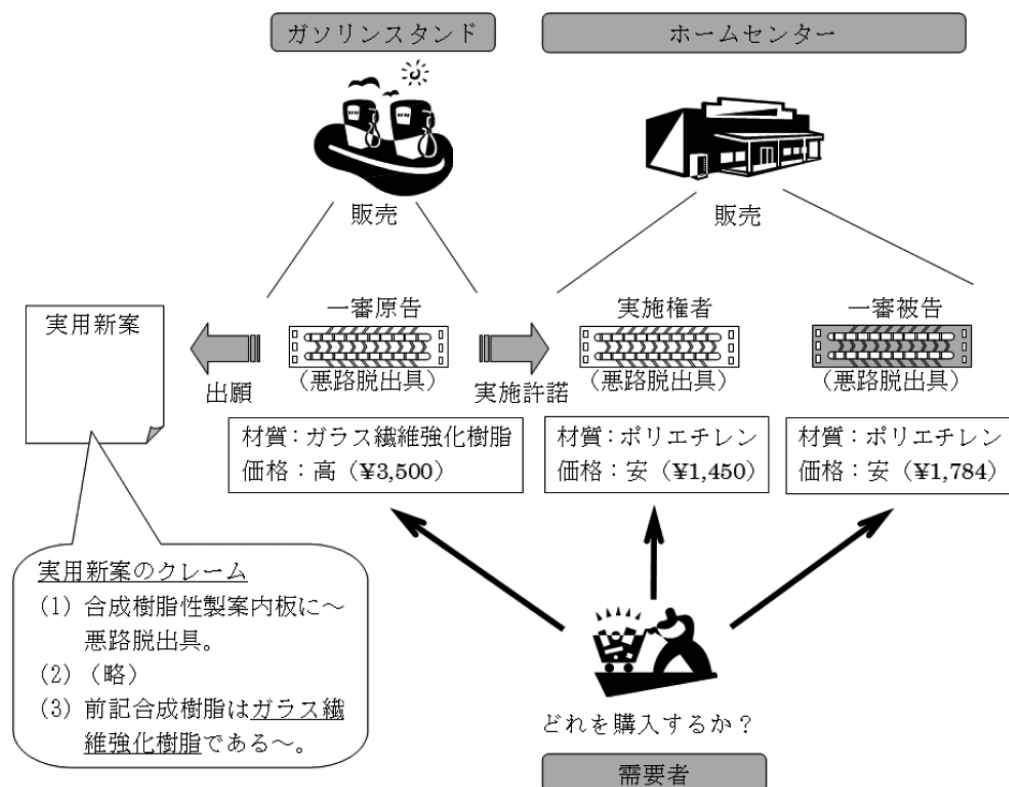


図6 特許と製品との関係イメージ

であることを考慮すると、必ずしも、需要者のほとんどが、より安価な実施権者器具を選択するとは言い難く、一審原告の器具との上記競合関係を否定する一審被告らの主張は採用できないと判断した。ただし、一審原告の器具が販売することができたと考えられる上記数量については、具体的事情（流通経路、価格、品質等）を考慮し一審被告の器具の販売数量のうち三分の一、と認定した。

なお、請求項1にはガラス繊維で補強したという構成要件は存在しないが、従属項である請求項3において、請求項1の構成要件である「合成樹脂」を「ガラス繊維強化樹脂」として限定している。

4) 企業実務へのフィードバック

本件では、一審原告の製品が、従属項の考案の構成要件である「ガラス繊維強化樹脂」であった。そして裁判所は、推定販売量等の割合の

判断において、「ガラス繊維強化樹脂」であることを一つの判断材料として考慮した。

一審原告考案の従属項に「ガラス繊維強化樹脂」が存在したことが、損害賠償額の算定に影響したと断言することはできない。しかしながら、商品価値に関わる従属項が設けられていた事実が裁判所の判断に影響したとも考えられまいだろうか。従属項であっても請求項に記載していたという事実により、権利者がその発明・考案を出願時から重要だと認識していたことを示す根拠として利用し得るのであれば、商品価値に関わる構成の従属項を設けることで、損害賠償額の維持や増額に貢献できる可能性があると思われる。

従属項の存在の有無が損害賠償額に影響を及ぼすのか、今後、関連する裁判例の動向に注目したい。

4. 4 カタログ・広告等の記載の影響

特許法102条2項及び3項に基づく裁判例では、被告のカタログや宣伝広告に記載された効果が特許発明の寄与率を定める上で考慮されることがたびたび見受けられており、実際に当委員会の今回の調査では9件発見された⁸⁾。例えば、平成11年(ワ)第13512号 大阪地方裁判所(プラスチック袋製造装置事件)では、特許法102条3項における実施料率の検討において、被告製品カタログにおいて、特許発明の価値が高いことを前提としてその効果が当該製品のアピールポイントとして大きく宣伝されていることが考慮され、それに基づき、特許発明は「それなりの寄与度があるものというべき」と認定されている。

一方、今回の調査において、被告ではなく「原告」のカタログにおける記載が損害賠償額の算定において考慮された裁判例が2件発見された。原告のカタログが考慮される例は珍しいと考えられるため、そのうち1件を本節で紹介する⁹⁾。

(1) ゴルフボール事件

裁判所： 知的財産高等裁判所
事件番号：平成22年(ネ)第10032号
判決日：平成24年1月24日
適用条文：102条1項
特許番号：特許第2669051号

1) 事件概要

本件は、一審被告の輸入販売するゴルフボールが、一審原告の有する「ソリッドゴルフボール」に関する特許権を侵害するとして、特許法102条1項による損害賠償及び不当利得の返還が請求された裁判例である。

本件発明は、図7に示すように芯球を特定のゴム組成物で形成したことにより、初速度が高

められたことによって飛び性能が向上したことを特徴とする。

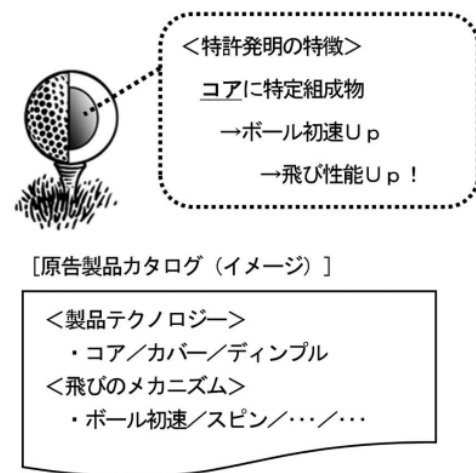


図7 特許発明の特徴とカタログイメージ

2) 争点

原審では、被告の営業努力、ブランド力、他社の競合品の存在等を総合的に考慮して、被告各製品の譲渡数量のうち60%に相当する数量について「販売することができないとする事情」があったものとして、これに応じた額が損害額から控除された(なお、本件特許発明の寄与率は具体的な主張立証に欠いているものとして、損害額の算定に際し考慮されなかった)。

控訴審においては、特許法102条1項但し書きの適用においてさらに寄与率を考慮するかどうか争点となった。一審原告は、ゴルフボールの芯球は正に最終製品の最重要の核であること、及び、飛び性能(初速度)が最も重要な性能であることを主張した。一方、一審被告は、本件特許発明以外の技術が製品に寄与していること、一審原告の製品カタログ(図7参照)において、ゴルフボールの「コアテクノロジー」「カバーテクノロジー」「ディンプルテクノロジー」の各特徴を並列的に記載しており、「ゴルフボールの芯球は、正に最終製品の最重要の核」という一審原告の主張は失当であること、また、当該製品カタログにおいて、飛びのメカニズム

としてボール初速のほかにスピン、打ち出し角、ディンプルが並列的に記載されているから、飛び性能（初速度）が「最も重要な性能」とする一審原告の主張は誤りであることを主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、一審被告の主張する事実について認定した上で、ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は、必ずしも製品（ゴルフボール）全体の利益に直結するとはいえないと判断して寄与率を考慮することとした。そして、一審原告のゴルフボールにおいても本件特許以外に多くの特許が用いられていること、ゴルフボールにおいては、コア（芯球）のみでなく、カバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピン、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要であること等を総合的に考慮して、本件特許発明の寄与率を50%、損害及び不当利得の総額を9億2,152万4,055円と認定した。

4) 企業実務へのフィードバック

上述の通り、本件では一審原告即ち権利者側の製品カタログに記載された特許発明の効果・特徴以外の効果・特徴が、損害賠償額の算定に影響した可能性がある。

特許法102条1項但し書きにおける「特許権者が・販売することができないとする事情」は、権利者製品の売上げ減少による損害と侵害行為との因果関係を阻害しうる一切の事情を含むと解される¹⁰⁾。すなわち、侵害行為がなかったとしても代わりに権利者の製品が販売できたとは言えないことを示すあらゆる事情を含むと考えられる。したがって、特許発明が権利者製品の販売にどの程度寄与しているかを考慮するために、権利者の製品カタログの記載を参照するのは自然なことかもしれない¹¹⁾。

裁判になった場合に特許発明の寄与率が高く認定されるために、出願人（特許権者）は、自

己の製品カタログに特許発明に関わる効果や技術的特徴を記載する際に、それが他の効果や特徴よりも目立つように強調する等の工夫を可能な範囲で施すことも一法であろう。

また、権利行使を受けた立場では、特許権者のカタログその他の頒布資料に記載された特許発明の効果・特徴以外の効果・特徴を指摘し、特許発明の寄与率が低いことを主張することも有効と考えられる。

なお、本件は特許法102条1項における事例であるが、同2項や3項においても原告のカタログにおける記載が考慮される場合があるのかどうか、今後の裁判例の動向に注目したい¹²⁾。

5. おわりに

今回は以上7件の裁判例を企業実務へのフィードバックを提案しつつ紹介した。当小委員会が紹介した裁判例は、特許法102条の下で損害賠償額が認定された事件のうちの一握りに過ぎない。しかしながら、このような一つ一つの裁判例を各実務家が或は各企業が蓄積していくことで、我が国の特許制度を更に有効に活用できるはずである。

また、上記各裁判例からも分かるように、算定される損害賠償額に影響を与え得る要因のうち出願人の行為によって左右されるものも幅広くあり、特許取得過程における特許請求の範囲の展開のほか、カタログ等の自社の頒布物まで多岐に渡る。企業実務家としては権利行使のフェーズだけを断片的に見ず、幅広い視野をもって俯瞰的に知財戦略を構築すべきであり、それが特許の有効活用につながるはずである。

注 記

- 1) 特許第2委員会第2小委員会「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」, 知財管理, Vol.64, No.2, pp.225~227 (2014)
- 2) 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)
- 3) 田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」, 知財管理, Vol.55, No.3, pp.361～378 (2005)
 - 4) 中山信弘「特許法」, pp.340～347 (2010) 弘文堂
 - 5) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕
 - 6) 例えば, 平成17年(ワ)第1599号 東京地方裁判所(キー変換式ピンタンブラー錠事件), によれば, 被告のほうが原告よりも知名度ならびに全国の販売代理店等との信頼関係において有意に立っていたこと等を考慮し, 被告利益の95%については侵害行為との間に因果関係がないとして, 推定が一部覆滅された。
このように, 2項においても1項但し書きの問題として考慮されるのと同様の事情が考慮される裁判例が見受けられる。
 - 7) 例えば, 平成8年(ワ)第5189号 大阪地方裁判所(自動麻雀卓事件), 平成17年(ネ)10006号 知的財産高等裁判所(ノズル事件)
 - 8) 平成22年(ワ)第5012号 大阪地方裁判所, 平成20年(ワ)第19874号 東京地方裁判所, 平成21年(ネ)第10012号 知的財産高等裁判所, 平成19年(ワ)第2076号 大阪地方裁判所, 平成16年(ワ)第22343号 東京地方裁判所, 平成11年(ワ)第5104号 大阪地方裁判所, 平成11年(ワ)第12586号 大阪地方裁判所, 平成11年(ワ)第13512号 大阪地方裁判所, 平成9年(ワ)第938号 東京地方裁判所
 - 9) もう1件は平成17年(ネ)第10047号 知的財産高等裁判所(椅子式エアマッサージ事件)
 - 10) 一般的には侵害者の営業努力や市場における代替品の存在などのほか, 侵害者の広告, 独自の販売形態, ブランド, 侵害品の価格, 性能, デザイン, 需要者の購買に結びつく特許発明以外の特徴などが挙げられる。
古城春実「損害1 特許法102条1項に基づく請求について」牧野敏明ほか編『知的財産の理論と実務2』261頁(2007)新日本法規出版
 - 11) もう1件の例である前掲注9)においても, 特許法102条1項但し書きにおける「特許権者・・・が販売することができないとする事情」を考慮する際の要素の1つとして, 権利者製品の内容とそのパンフレットの記載が挙げられている。
 - 12) 前掲注6)の通り, 特許法102条2項においても1項但し書きの問題として考慮されるのと同様の事情が考慮される場合があると考えられる。また, 中山信弘・小松直樹編「新・注解特許法」1709～1710頁(2011)青林書院によれば, 特許法102条3項における実施料率算定の際の考慮要素として「特許権者等の製品に占める特許発明の役割の重要性」および「特許権者等による製品・市場の開発努力」等が挙げられている。

(原稿受領日 2014年6月30日)