

特許法102条2項に基づく損害額の算定における控除される経費

知的財産高等裁判所 平成27年4月28日判決

平成25年(ネ)第10097号 特許権侵害差止等請求控訴事件 (原判決変更)

(原審) 大阪地方裁判所 平成25年10月24日判決

平成23年(ワ)第15499号 特許権侵害差止等請求事件 (一部認容)

高 橋 元 弘*

抄 録 本件は、特許法102条2項に基づく損害額の算定において、侵害品の売上高から侵害品の製造のための金型製作費用が控除されるか否かで、原審と控訴審とで損害額の認定が異なった事案である。この損害額の算定にあたって、固定費のうち売上高からの控除が認められる範囲は事案によって異なるところ、金型製作費用の一部の控除を認めた控訴審の判断は裁判例の趨勢に従うものであり、売上高から控除される固定費の範囲を判断した一事例として参考となる事案である。

目 次

1. はじめに
2. 本裁判例の解説
 2. 1 事案の概要
 2. 2 第一審の判断
 2. 3 控訴審の判断
3. 考 察
 3. 1 損害額の推定規定について
 3. 2 「利益の額」について
 3. 3 控除される「固定費」の範囲について
 3. 4 控訴審の判断の評価
4. 損害論における実務上の対応
 4. 1 基本的な考え方
 4. 2 警告を受けた場合のリスク判断
 4. 3 訴訟提起時の損害額の算定
 4. 4 特許権侵害訴訟の審理時(損害論)における対応
5. おわりに

1. はじめに

特許法102条では、特許権者等の主張・立証の責任を軽減するため、損害額の推定規定を設けており、このうち同条2項は、侵害者が得た「利益の額」を損害額として推定する規定である。この「利益の額」は、侵害品の売上高から一定の経費を控除することによって算出されるが、この控除されるべき経費の範囲の違いによって請求できる損害額が異なることとなる。

本稿では、この「利益の額」について第一審と控訴審とで固定費である金型製作費用を控除するか否かについて判断が異なった事案を題材に、特許法102条2項における「利益の額」に関する見解、裁判例の状況、本事案で控訴審と第一審とで判断が異なった理由を解説すると共に、特許法102条2項に基づく損害賠償請求に関連

* 弁護士 Motohiro TAKAHASHI

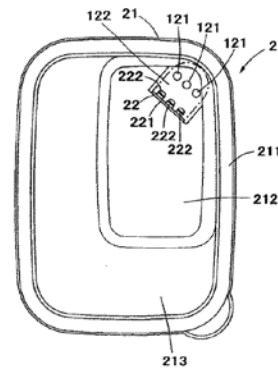
する実務上の対応について述べるものである。

2. 本裁判例の解説

2.1 事案の概要

本件は、「蓋体及びこの蓋体を備える容器」という名称の発明について本件特許権（特許番号第4473333号）を有する原告が、各蓋体（被告蓋体）及び各容器（被告容器）を製造・販売している被告に対し、被告による当該製造・販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して、本件特許権に基づき、①被告各製品（被告蓋体及び被告容器）の製造、販売又は販売の申出の差止め、②被告各製品及びその半製品並びにそれらの製造に供する金型の廃棄を求めるとともに、③不法行為による損害賠償請求権に基づき、1億6,500万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

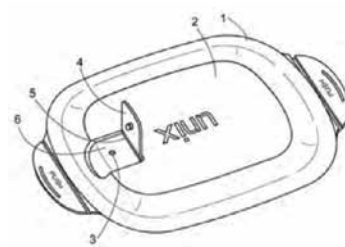
本件各特許発明は、食材を収容して電子レンジ等の家庭用加熱調理器具等によって加熱可能な容器（請求項12）及びその容器の蓋体（請求項1）である。図1を参考に述べれば、蓋体本体部21の周縁領域211近傍に開口部121を形成し、フラップ部基端部221がフラップ部先端部よりも蓋体2の中心に近い位置に配されるようにフラップ部22を方向付け、フラップ部22の突起部222でこの開口部121を閉塞できるようにフラップ部22を配することで、加熱調理後、容器内の水分を、開口部121を通じて、排出可能とする発明である。そのため、本件各特許発明の蓋体及び容器は、水を張った容器内でパスタ等を電子レンジ等で調理した後に、容器内の水を排出できるなど、パスタ等の調理に好適に使用可能となるものである。



- 1 2 1・・・開口部
- 1 2 2・・・凹領域
- 2・・・蓋体
- 2 1・・・蓋体本体部
- 2 1 1・・・周縁領域
- 2 1 2・・・フラップ部周囲領域
- 2 2・・・フラップ部
- 2 2 1・・・基端部
- 2 2 2・・・突起部

図1 本件各特許発明の実施例

差止等の対象となっている被告の製品は、被告蓋体が6種、被告容器が7種であるが、図2の被告蓋体の一例のように、蓋体1本体部の周縁領域近傍に開口部3を形成し、フラップ部基端部5がフラップ部先端部よりも蓋体1の中心に近い位置に配されるようにフラップ部4を方向付け、フラップ部4でこの開口部を閉塞できるようにフラップ部2が配されているものである。



- 1・・・蓋体
- 3・・・開口部
- 4・・・フラップ部
- 5・・・基端部

図2 被告蓋体の一例

本件争点は以下のとおりである。

- (1) 構成要件の充足性
- (2) 無効の抗弁(分割要件違反, 新規事項の追加, サポート要件違反, 新規性・進歩性欠如)
- (3) 損害額

損害額について原告は、主的に特許法102条2項に基づく損害額を、予備的に特許法102条3項に基づく損害額を請求した。被告各製品の売上高(合計5億9,510万5,017円)について原被告に争いはなく、損害額に関する主な争点は以下のとおりである¹⁾。

- ①利益の額(控除できる経費等)(102条2項)
- ②寄与度(主に102条2項)
- ③実施料率(102条3項)

このうち、被告の受けた利益の額について、被告は、被告各製品の経費等は以下のとおりであり、売上高を上回るから被告が受けた利益はないと主張した。

[被告各製品の経費]

- I 製造原価合計3億3,427万3,116円
 - (i) 原料(プラスチックバージン原料)
 - (ii) マスターバッチ(プラスチックバージン原料に顔料を練り込ませたもので、プラスチックに着色する際に使用する。)
 - (iii) 資材(製品を複数個まとめるための包装資材, 包装資材に貼り付けるラベル・シール等)
 - (iv) 箱・段ボール(外装ケースの段ボール)
 - (v) 成型工賃(成型機械チャージ料, 成型機械の減価償却費, 光熱費等)
 - (vi) 仕組工賃(部品を組み立てる担当者の工賃等)
- II 値引き返品分合計704万8,098円
- III 販売経費合計8,236万2,534円
 - (i) 運賃(製品出荷に関わる運送業者への支払)
 - (ii) 物流業務委託費(委託物流業者に対する製品保管料及び配送代行費用の支払)
 - (iii) 販売手数料(販売先が当社からの仕入金の際に現金支払[支払期間短縮]

を条件に、支払代金より一定の歩引き[値引]を行う際の支払)

- (iv) 協賛費(割戻契約に基づく、販売先への協賛金及びリベートの支払)

IV 金型製作費用1億9,134万円

経費等合計6億1,502万3,748円

原告は、このうちI(v)の成形工賃(7,798万8,809円)及びIVの金型製作費は、固定経費であることなどから、被告が得た利益の額を算出するに当たって被告各製品の売上高から控除される経費等に該当しないとして争った。

2. 2 第一審の判断

第一審(大阪地裁平成25年10月24日判決(平成23年(ワ)第15499号)裁判所ウェブサイト)では、被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するとし、また、本件特許に無効理由はないとして、被告各製品の製造・販売等の差止、被告各製品及び被告蓋体の製造に供する金型の廃棄を認めた。

そして、損害額については、特許法102条2項の「利益の額」を算定するに当たり、被告が売上高から控除されるべきと主張する経費等のうち、成型機械の減価償却費は、被告各製品の製造を行わなかったとしても支出されていた経費であり、変動経費ではないとして、控除を認めず、また、金型製作費用は固定経費であり変動経費ではないから、控除するのは相当ではないとした。

更に、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度については、以下のとおり述べ15%とした。

「原告製品及び被告各製品のほかにも、食品を収納するとともに、当該食材を加熱可能な容器が多数存在することは当事者間で争いが無い。

もっとも、このうちフラップ部と蓋を一体成型したものについては、原告製品、被告各製品及び乙30発明に係る実施品の存在を認めること

ができるにとどまる。

本件各特許発明は、「加熱調理後、容器内の水分を、開口部を通じて、排出可能である。この結果、本発明の容器は、パスタ等の調理に好適に使用可能となる。」(段落【0023】)という作用効果を奏する点に技術的意義があるものである。

このような代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義に加え、本件で表れた一切の事情を総合すると、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は15%とするのが相当である。」

結果、第一審判決では、売上高5億9,510万5,017円から経費合計3億9,795万7,004円を控除した額1億9,714万8,013円に寄与度15%を乗じた2,957万2,201円を、特許法102条2項に基づき算定される損害額とした。

また、特許法102条3項に基づく損害の計算においては、プラスチック製品に係る実施料率は、平成4年度から平成10年度までの期間において、イニシャルペイメントがある場合において平均3.0%、イニシャルペイメントがない場合において3.9%であったこと、代替品の有無などに関する状況及び本件各特許発明の技術的意義等を考慮して、本件において相当な実施料率は3.5%とし、売上高に3.5%を乗じた2,082万8,675円が相当な実施料額であるとした。

その結果、第一審判決では、より高額である特許法102条2項に基づく損害の額に基づき、原告の損害(逸失利益)を2,957万2,201円と認めた。

被告は、これを不服として控訴した。

2.3 控訴審の判断

控訴審においても、被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属し、控訴人(被告)の特許法104条の3の規定に基づく特許無効の抗弁はいずれも理由がないことから、控訴人(被告)

が被告各製品を製造・販売する行為は、本件特許権を侵害するものと判断された。

その上で、特許法102条2項に基づく損害額については、同項の「利益の額」を算定するに当たり、控訴人(被告)が売上高から控除されるべきと主張する経費等のうち、金型製作費用については以下のように述べ、被告各製品の売上高から控除されるべきとし、控訴人(被告)が被告各製品を製造・販売することにより得た利益の額は、売上高5億9,510万5,017円から経費合計4億9,430万7,004円を控除した額である1億0,079万8,013円であると判断した。

「特許法102条2項は、侵害者が「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」をもって特許権者が受けた損害の額と推定する規定であるから、侵害者が侵害製品の製造・販売をするに当たり直接必要となった経費であれば、固定費であるからといって、これを控除しないとするのは相当ではない。

そこで、本件においても、被告各製品の製造に供する金型が本件各特許発明を侵害しない他の製品に転用できないものであるならば、その金型の製作費用は、被告各製品の製造・販売のために直接必要となった直接固定費として、これを控除すべきである(下線部はすべて筆者による)。

しかるに、(証拠)により認められる被告各製品の形態及び機能並びに弁論の全趣旨によれば、本件各特許発明を侵害する被告蓋体の金型については、これを他の製品に転用することはできないが、これに対して被告容器の金型については、蓋体さえ別の金型で製作すれば、他の製品にも転用できるものであることが推認される。したがって、被告蓋体の金型製作費用については、これを経費として控除し、被告容器の金型製作費用については、これを経費として控除しないのが相当である。そして、証拠…によれば、被告蓋体の金型製作費用の合計は9,635

万円であることが認められるから、これについては、売上高から控除するのが相当である。」

また、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度については、以下のとおり述べ第一審と同様に15%とした。

「原告製品及び被告各製品のほかにも、食品を収納するとともに、当該食品を加熱可能な容器が多数存在することは当事者間で争いが無い。

もっとも、このうちフラップ部と蓋体を一体成型したものについては、原告製品、被告各製品及び乙30発明に係る実施品のほか、B社の販売に係る製品等の存在を認めることができる。しかしながら、乙30発明に係る実施品及びB社の販売に係る製品は、いずれもフラップのヒンジ部分が蓋の周縁領域の外方に突出して、蓋の外側から内側にかけてフラップを回転するものであり…、…ヒンジ部分が他の物体と衝突して破損するおそれがある、フラップ部分を開けたときに外方向に大きく広がるため余計なスペースをとる、フラップ部分を洗浄しにくいなどの使用上の不都合等の問題点が生じ得るのであること、…A社及びB社の各製品が、控訴人及び被控訴人の各製品に比して、その市場占有率が相当程度低いことがうかがわれるところである。

このような代替品の有無などに関する状況及び…本件各特許発明の技術的意義、…被告各製品の形態、デザイン及び機能やこれらが相俟って消費者が被告各製品を選択購入する動機の一つとなっていると推認されること、その他本件に顕れた一切の事情並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は15%を下ることはないとするのが相当である。」

結果、控訴審判決では、売上高5億9,510万5,017円から経費合計4億9,430万7,004円を控除した額である1億0,079万8,013円に、寄与度15%を乗じた1,511万9,701円を、特許法102条2項

に基づき算定される損害額とされた。

また、特許法102条3項に基づく損害は、第一審の判断と同様、相当な実施料率は3.5%とし、売上高に3.5%を乗じた2,082万8,675円が相当な実施料額であるとした。

その結果、控訴審判決では、より高額である特許法102条3項に基づく損害の額に基づき、原告の損害（逸失利益）を2,082万8,675円と認めた。

3. 考 察

本件では、第一審と控訴審とで特許法101条2項に基づく損害額の算定が相違している。これは、被告各製品の売上高から控除される経費等に金型製作費用が含まれるのか否かという点、ひいては同項の「利益の額」の考え方の相違に起因するものである。そこで、以下では、特許法102条の損害額の推定規定について簡単に説明した上で、同条2項の「利益の額」に関する学説・裁判例の状況等を解説する。

3. 1 損害額の推定規定について

特許権侵害に基づく損害賠償を請求する場合、民法の原則の下では、特許権者において発生した損害の額と特許権侵害行為と損害との間の因果関係を主張・立証する必要がある。しかし、このような損害の額及び因果関係、とりわけ侵害者の逸失利益（特許権侵害行為があったことにより特許権者の売上高が減少したことなど）を立証することは極めて困難であり、その結果、妥当な損害の填補がなされないという不都合が生じる。

そのため、特許法102条では、特許権者等の主張・立証の責任を軽減すべく、損害額の推定規定を設けている。

特許法102条1項は、「侵害者の譲渡数量」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、権利者の実施能力に応じた額の限

度において損害額と推定する規定である。同項に基づく損害額を請求するためには、特許権者が販売する製品の製造原価や仕入額などを侵害者に対して明らかにしなければならない。一般的に、特許権侵害訴訟の相手方は競合他社であることが多く、そのため、特許権者が販売する製品の製造原価や仕入額などを提示することは憚られる。そのため、多くの特許権侵害訴訟では、本件のように特許法102条2項又は3項に基づく損害額のいずれか一方、又は、いずれか高額となる方を選択的に請求する事例が多いといえる。

特許法102条2項は、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者等の損害額と推定する規定であり、一般的には以下のような計算式に基づいて算出される。

〔特許法102条2項に基づく「利益の額」〕

例：侵害品の売上高－侵害品の製造原価・仕入額、経費等

例：侵害品の売上高×侵害品の利益率

例：侵害品の単位数量当たりの利益額×侵害品の個数

なお、特許法102条1項及び2項に基づき算定された損害額について、その全部を損害とすることが不都合と考える場合には、特許発明の侵害品に対する売上げに寄与した度合(寄与度)を乗じることによって損害額を利益額の一部に限定することがある。

この寄与度は、侵害品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか、市場における代替品の存在、侵害者の営業努力、広告、独自の販売形態、ブランド等といった営業的要因や、侵害品の性能、デザイン、需要者の購買に結びつく当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に考慮して、判断される²⁾。

本件でも、第一審及び控訴審ともに、このよ

うな事情を考慮して特許発明の寄与度を15%と認定して、これを利益の額に乗じた額を特許法102条2項に基づく損害額としている。

特許法102条3項は、「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」を損害額と推定する規定であり、具体的には実施料相当額を損害額と認定する。一般的には、侵害品の売上高に実施料率を乗じて算出されることが多い。

実施料相当額(又は相当な実施料率)の認定では、①特許権の実施許諾例等、②業界相場等、③特許発明の内容、④他の構成の代替可能性、⑤侵害品の販売価格、販売数量、販売時期、⑥権利者の姿勢、⑦侵害者の努力、⑧市場における当事者の地位、などが考慮される³⁾。

本件でも、プラスチック製品に係る実施料率の業界相場、代替品の有無、本件各特許発明の技術的意義等を考慮し、相当な実施料率を3.5%としている。

3.2 「利益の額」について

特許法102条2項の「利益の額」については、従来、粗利益説(売上高から製造原価・仕入原価を控除した額を「利益の額」とする見解)と純利益説(売上額から製造原価・仕入原価のみならず、販売費、一般管理費、営業外損益、公租公課等の売上げを上げるために必要な費用をすべて控除した額を「利益の額」とする見解)の対立があったものの、現在の裁判例は、いわゆる「限界利益」説を採用している⁴⁾。

「限界利益」とは売上高から変動費を控除した利益のことをいうが、特許法102条2項の「利益の額」の意義において「限界利益」というときは、必ずしもこれに限られない。

従来は、侵害者が得た利益の額の算定に当たり、侵害製品の売上額からその製造・販売自体のために追加的に必要となった経費(変動経費)のみを控除すべき(権利者にとっては必要では無いような経費は控除しない)という「権利者

側の限界利益説」が裁判例の主流であった。しかし、現在は、侵害者側が侵害品の製造・販売を実現するために追加的に必要とした経費である限り、権利者側の事情に拘わらず控除する（設備投資費なども控除される）という「侵害者側の限界利益説」が主流になっている⁵⁾。すなわち、現在の裁判例の主流は、特許法102条2項の「利益の額」の算定に当たり、固定費であるという理由のみで売上高から控除されない経費に該当するとは判断していない。

本件の控訴審では、「侵害者が侵害製品の製造・販売をするに当たり直接必要となった経費であれば、固定費であるからといって、これを控除しないとすることは相当ではない。」「本件においても、被告各製品の製造に供する金型が本件各特許発明を侵害しない他の製品に転用できないものであるならば、その金型の製作費用は、被告各製品の製造・販売のために直接必要となった直接固定費として、これを控除すべきである。」と判示しており、上記の「侵害者側の限界利益説」に立っているものである⁶⁾。

他方で、本件の第一審の判断のように、「固定経費であり変動経費ではない」との理由のみで、売上高から控除しないという見解は、現状の多くの裁判例では採用されていないといえる。

なお、本件の控訴審のように「直接固定費」という概念を用いた裁判例としては、東京地裁平成13年2月8日判決(平成9年(ワ)第5741号)判時1773号130頁がある。この裁判例では、「限界利益」とは、売上額から販売に直接要する費用である変動費を控除した利益ではなく、この利益の額から更に固定費の中でも対象となっている製品に直接関連する経費（直接固定費）を控除して算出したものを指すものと解すべきとし、金型の減価償却費、広告宣伝費のうち侵害品の広告宣伝に用いられたものについて控除を認めている。

また、「貢献利益」や「個別固定費」という概念を用いた裁判例として、東京地裁平成19年4月24日判決（平成17年(ワ)第15327号等）裁判所ウェブサイトがある。この裁判例では、「特許法102条2項の「侵害行為により得た利益」の算定においては、侵害品の製造ないし販売に相当な因果関係のある費用、すなわち、製造ないし販売に直接必要な変動費及び個別固定費を控除の対象としていわゆる貢献利益（広義の限界利益）を算定すべきであって、侵害品を製造ないし販売しなくとも発生する費用（一般固定費）は控除の対象とすべきではない。例えば、大企業が多数種類の製品を製造販売する中で、1種類の侵害品を製造販売している場合に控除される費用は、直接の原材料費、運送費などの変動費だけになるのに対し、零細な企業が侵害品のみを製造販売しているような場合、あるいは、侵害品を製造販売するためにのみ新工場を建設した場合には、変動費に加え、工場及び機械の減価償却費、工場従業員の給与などの固定費が侵害品の製造販売に相当な因果関係のある個別固定費とみなされると考えるべきであり、粗利益からこのような経費を差し引いて貢献利益を算定すべきである。したがって、貢献利益の算定においては、被告となる企業の規模、被告となる企業の全売上げに占める対象製品の売上げの割合、侵害品の製造販売に当たって必要となった施設、機械、労力、侵害品の製造・販売の期間など様々な要素を全体的に考慮して、侵害品の製造ないし販売に相当な因果関係のある費用（変動費及び個別固定費）を算定する必要がある。」として、販売員給与の一部を個別固定費と認めている⁷⁾。

以上のような直接固定費や個別固定費という概念を用いていないものの、裁判例の趨勢として、「利益の額」の算定に当たって固定費であるからという理由のみで一律に売上高から控除しないという見解は採用されていない。

3. 3 控除される「固定費」の範囲について

「利益の額」の算定に当たって固定費であるからという理由のみで一律に売上高から控除せず、侵害品に直接関連する経費（侵害品の製造乃至販売に相当な因果関係のある費用）であれば固定費であっても控除するという見解によっても、固定費を含めた経費のいかなる範囲が売上高から控除されるべきかについては、経費の費目の性質のみによって一律に決定できるものではない⁸⁾。

例えば、減価償却費についてみると、東京地裁平成23年8月26日判決（平成20年(ワ)第831号）判タ1402号344頁では、計算鑑定（計算鑑定制度については後述する）の結果において売上高から控除される個別固定費として減価償却費や人件費が含まれていることについて、これらの費用については全製品のうち侵害品の占める割合で按分した限度で、侵害品の製造又は販売に直接必要な個別固定費と認められるとしている⁹⁾。他方で、知財高裁平成26年12月17日判決（平成25年(ネ)第10025号）裁判所ウェブサイトでは、侵害品の製造に用いる機器設備の減価償却費は侵害者の売上げ全体に占める侵害品の売上げの割合に応じて控除されるべきと侵害者の主張したことに對して、当該機器設備が侵害品以外の製造にも使用可能なものであることなどから、減価償却費の控除は認められないとしている。

その他、控除されるべき費用として争いとなり得るのは、人件費（製造原価たる労務費を含む）、販売促進費、宣伝広告費、研究開発費などが挙げられよう。

具体的な事例でどのような費用の控除が認められているかという例を見ると、前記知財高裁平成26年12月17日判決では、「特許法102条2項に基づいて損害賠償を算定するに当たり、同項に定める侵害行為から受けた「利益」とは、当

該特許権を侵害した製品の売上合計から原材料費ないし仕入れ価格の合計を控除した上で、さらに、侵害製品の販売数量の増加と直接関連して変動する経費のみを控除したものを指すと解するのが相当である。」と述べた上、販売業者及び製造業者それぞれの「利益の額」について、侵害品の製造又は販売のために経費が増加するものか否かという観点から、以下のように控除を肯定する費用と否定する経費とを判断している。

[知財高裁平成26年12月17日判決の判断]

[販売業者に対する請求]

○控除を肯定した経費

- ・仕入額
- ・運搬費

○控除を否定した経費

- ・広告費用
- ・販売のための人件費
- ・保管費、保守点検費、水道光熱費、消耗品費

[製造業者に対する請求]

○控除を肯定した経費

- ・製造原価のうち材料費、外注費、購入費、運送費、輸入関税費用
- ・侵害品の金型費用

○控除を否定した経費

- ・製造原価のうちの加工賃（人件費）
- ・機器設備の減価償却費、修繕費、機器設備のリース料、機器等の稼働に要する水道光熱費・消耗品費・雑費
- ・発送運搬費
- ・通信費
- ・賃借料
- ・保険料

なお、同裁判例では、「当該侵害品の販売と関連する一定の費用を要したとしても、そのことが侵害行為を行った者の会計処理上明らかでない場合は、原則として、当該費用を変動経費に算入すべきではない。なぜなら、上記の損害

賠償の算定に当たって、当該費用を侵害品と明確に関連性（ママ）させて処理していないことによる不利益は、侵害を行った者が負うのが相当だからである。」として、侵害品の販売のために経費が増加することが明確ではない範囲についても、控除すべき経費から除外している。

また、大阪地裁平成28年2月29日判決（平成25年（ワ）第6674号）裁判所ウェブサイトでは、「特許法102条2項の「利益」とは、当該特許権を侵害した製品の売上合計額から侵害製品の製造販売と直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除したものを指すと解するのが相当である。」として、侵害品（金属製棚）に直接関連して追加的に必要になった費用か否か、侵害品の製造販売のためにのみ必要か否かという観点から、以下のように控除を肯定する費用と否定する経費とを判断している。

〔大阪地裁平成28年2月29日判決の判断〕

○控除を肯定した経費

- ・ 製造原価のうち材料費
- ・ 広告費用（カタログ作製費用）のうち侵害品の掲載比率相当分
- ・ 金型製作費用
- ・ 開発費のうち試作のための材料費、外注費（製図）
- ・ 運送費
- ・ 段ボール箱の印刷版代費用

○控除を否定した経費

- ・ 製造原価のうち加工費（直接労務費）、管理費
- ・ 開発費のうち人件費
- ・ 機器購入費用

3. 4 控訴審の判断の評価

本件では固定費である金型製作費用が売上高から控除されるべき経費に該当するかが争点となり、控訴審では、本件各特許発明を侵害する被告蓋体の金型については、これを他の製品に

転用することはできないため、経費として控除するが、これに対して被告容器の金型については蓋体さえ別の金型で製作すれば他の製品にも転用できるものであるため経費として控除しないとしている。

金型製作費用又は金型の減価償却費については、侵害品の製造にのみ用いられるもので、転用できないものであれば控除されるべき経費に該当すると判断する裁判例は多い¹⁰⁾。

前記知財高裁平成26年12月17日判決では、侵害品以外の製品の製造にも使用可能な機器設備の費用の控除は認められないが、侵害品の金型製作費用については、侵害品専用のものであるから、侵害品の製造販売によって個別に生じた費用であり控除できるとしている。前記大阪地裁平成28年2月29日判決も、金型製作費用は、侵害品を製造しなければ要しなかった費用であり、他の製品に流用しうるものであると認めるに足りる証拠もないとして、控除するのが相当としている。

また、東京地裁平成26年3月26日判決（平成23年（ワ）第3292号）裁判所ウェブサイトでは、侵害品を製造するために直接要した金型等の費用であるから、この減価償却費の控除を肯定している。

なお、本件において、控除されるべき費用は、金型製作費用全額であるか、又は金型の減価償却費であるのか等については、検討の余地がある。

大阪地裁平成27年10月1日（平成25年（ワ）第10039号）裁判所ウェブサイトでは、侵害品（発泡合成樹脂容器）を製造するための金型の改造費48万円が控除されるかが争われたところ、金型改造費は侵害品の製造に直接必要な固定費であること、侵害者が特許権者からの警告を受けて侵害品の製造を中止したことに伴い金型を再改造していることから、改造に要した48万円分の価値が再改造後の金型に残存しているとは認められないとして、48万円全額が経費として控

除されるとしている。

他方で、知財高裁平成20年9月29日判決（平成19年（ネ）第10098号）裁判所ウェブサイトでは、侵害者が約5年間に金型を使用して1万0,377台の侵害品（カプセルベンダー）を製造していること、金型の製造能力は約5万台であること、法人税法上の金型の減価償却期間は2年であり既に法人税法上の減価償却期間を経過していること、カプセルベンダーの市場における商品価値の存続期間は長くても10年であること等を考慮して、上記金型製作費用のうちその約2分の1に相当する金額が侵害品の売上げに直接関連する経費であり控除するとしている。

本件では、金型の製造能力等が明らかではないためその全部又は一部を控除すべきかの判断はできないが、一般論でいえば、金型製作費用の全部が控除すべき費用に該当するか否かは、具体的な事案によるといえる。

4. 損害論における実務上の対応

本件では、金型製作費用が控除されるか否かで、控訴審と第一審とで特許法102条2項に基づく損害額と同条3項に基づく損害額の大小が入れ替わってしまっている。

権利者としては、獲得しうる損害賠償額をも考慮して提訴に踏み切るのか否か等を判断し、また、被疑侵害者としては、支払うべき損害賠償額等を考慮して設計変更の是非等を検討する必要があるが、このように控除されるべき経費の範囲によって損害賠償額が異なるとすれば、その判断が難しくなる場合がある。以下では、これまでの裁判例等を前提として、特許法102条2項に基づく損害賠償に関する実務上の対応について述べたい。

4.1 基本的な考え方

特許法102条2項に基づく損害額の算定に当たり、上述したとおり、固定費を含めた経費の

いかなる範囲が売上高から控除されるべきかについては経費の費目の性質のみによって一律に決定できるものではない。また、裁判体（裁判官）によっても、「利益の額」に関する考え方、控除すべき経費の範囲が若干異なると考えられる。そのため、「利益の額」、控除できる経費の範囲について一般化することは困難であるが、以下のように整理できると考えられる。但し、裁判例が以下のような考え方に基づいて全て判断されるものではなく、一定の振れ幅を考慮しなければならない。

〔基本的な考え方〕

「利益の額」＝侵害品の売上高

- －侵害品の製造原価又は仕入原価
- －侵害品の製造販売のために増加する経費（変動費、固定費）

4.2 警告を受けた場合のリスク判断

基本的には上記の考え方に基づいて、具体的な事情を考慮して損害賠償額を試算し、控除すべき経費か否か判断が難しい部分は一定の振れ幅としてリスク等を判断することとなる。

最大限のリスクを測る観点からは、売上高から控除する製造原価については労務費（人件費）を含めず、また、その他の経費については変動費のみを控除することにより損害額を試算することになる。これを前提に、特許権の侵害可能性の程度をも考慮して、被疑侵害品の製造販売を継続することのリスクを測り、設計変更の要否やライセンス交渉の是非を検討することとなる。

なお、本件のように更に寄与度減額がなされる場合があり、リスク判断において寄与度減額の有無及び程度も検討することとなるが、寄与度減額の有無及び程度を判断するに当たって明確な基準がないため、最大限のリスクを測るという観点からは考慮しない方が望ましい。

4. 3 訴訟提起時の損害額の算定

特許権者が、損害賠償請求を含めた特許権侵害訴訟を提起する場合には、請求する損害額を決めなければならない。

そもそも被疑侵害品の売上高についても一般的には算出が困難であるところ¹¹⁾、経費等については被疑侵害者が上場企業でもない限り、明確な裏付けをもって推測することは困難である。

そのため訴訟提起時には、特許権者における特許発明の実施品の利益率を参考にしながら、被疑侵害品の利益率を推測し、推測した被疑侵害品の売上高に、この利益率を乗じた金額を特許法102条2項に基づく損害額とする場合が多いと言えよう。この場合、被疑侵害品の実際の利益率よりも低い率を訴状で主張してしまい、この利益率を被疑侵害者（被告）が認めてしまうと、その後利益率を争えなくなる場合があり、逆に、被疑侵害品の実際の利益率よりも高い率を主張すると、その分、訴額が高額となり、訴額に対応する印紙代が高額となってしまい、という点に留意しなければならない。

なお、訴訟提起時には寄与度減額を前提とする主張はしないことが一般的である。

4. 4 特許権侵害訴訟の審理時（損害論）における対応

特許権侵害訴訟の審理では、侵害論（技術的範囲の属否及び無効論等）と損害論に分けて審理され、まず侵害論について審理がされた後、裁判所が特許権侵害の心証を持った場合に損害論を審理することとなる。

特許法102条2項に基づく損害額を請求する場合には、侵害品の売上高や利益率は原則として原告（特許権者）に立証責任はあるものの、損害の算定の基礎となる数字のうち、侵害品の売上高や利益率等の被告（侵害者）側の事実について争いが残る場合には、被告においてそれ

を裏付けるのに必要な証拠資料を提出すべきとされ、被告（侵害者）がこれを行わない場合には、特許法105条による文書提出命令等の手続を利用することもできる¹²⁾。

更に、平成11年改正で導入された計算鑑定制度（特許法105条の2）を利用することも可能である。被告（侵害者）から損害の計算に必要な文書が提出されたとしても、その文書の量が膨大であり、経理・会計の専門家ではない裁判官、弁護士にとって文書を正確かつ迅速に理解することが困難であることから、この問題を解決し、損害の立証の迅速化及び効率化を図るために、経理・会計の知識を持った専門家に、会計帳簿類や伝票類等の証拠資料から販売数量や販売単価、利益率等を鑑定させるという制度である¹³⁾。

このように訴訟提起時とは異なり、特許権侵害訴訟における損害論の審理では、被告（侵害者）の利益率等を明らかにする手段が用意されている。

他方で、計算鑑定に要する期間¹⁴⁾や費用¹⁵⁾の観点から計算鑑定を行うことを躊躇する場面もある。

裁判例をみると、侵害品の売上高や利益率について当事者間に争いがないとされるものが多く見受けられるが、早期解決等の観点から、文書提出命令の発令や計算鑑定制度の利用を行うまでもなく、任意に提出された資料等に基づいて売上高や利益率について同意しているものと推測される。

5. おわりに

特許法102条2項に基づく損害額の算定は、その控除すべき経費の範囲が事案ごとに異なりうるし、また、本件のように裁判体によって異なる判断がなされうる。そのため、明確な基準が立てにくいものではあるが、まずは、本事案における控訴審の判断や他の裁判例を通じて基

本的な考え方を理解することが肝要である。その上で、様々な場面で特許法102条2項に基づく損害額の算定を行うにあたって本稿がその一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 本件で被告は、原告製品と被告各製品の競合品が存在することから、「特許権者に、侵害者による特許権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」はないとして、特許法102条2項の適用がないと争ったが、原告が本件各特許発明の実施品を製造販売していることに争いはなく、第一審も控訴審も、本件特許権侵害に係る被告の行為によって、原告の原特許発明に係る実施品に係る販売機会が喪失したことが認められるとして同条同項の適用を認めている。
- 2) 知財高裁平成26年12月17日判決（平成25年（ネ）第10025号）裁判所ウェブサイトなど。
- 3) 高島卓「損害3 特許法102条3項に基づく請求について」牧野利秋ら編『知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔Ⅱ〕〕』（新日本法規出版、平成19年）294頁以下。
- 4) 従来の裁判例及び学説の状況については、中山信弘ら編『新・注解 特許法【下巻】』（青林書院、平成23年）1639頁以下（飯田圭執筆部分）に詳しい。
- 5) 高林龍『標準 特許法〔第5版〕』（有斐閣、平成26年）276頁、前掲注4）『新・注解 特許法【下巻】』1642～1644頁。
- 6) 古川泉「19 損害2 特許法102条2項に基づく請求について」牧野利秋ら編『知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔Ⅱ〕〕』（新日本法規出版、平成19年）285頁では、侵害品の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を控除した額を「利益の額」とする見解を、直接費用控除説と称し、限界利益説と区別している。
- 7) その他、「個別固定費」という概念を掲げる裁判例としては、東京地裁平成23年8月26日判決（平成20年（ワ）第831号）判タ1402号344頁では、「特許法102条2項所定の「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」にいう「利益」とは、侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益（限界利益）をいい、ここで控除の対象とすべき費用は、侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当である。」として減価償却費等の一部の控除を認めた。また、東京地裁平成26年3月26日判決（平成23年（ワ）第3292号）裁判所ウェブサイトでは、「特許法102条2項所定の「その者がその侵害の行為により利益を受けているとき」にいう「利益」とは、特許法102条1項にいう「単位数量当たりの利益の額」と同様に、原則として侵害者の売上高から侵害製品の製造又は販売に要した変動費を控除した利益（限界利益）をいい、例外的に侵害品の製造又は販売に直接必要な個別固定費も含まれると解するのが相当である。」として、共通設備ではない侵害品を製造するために直接要した金型等の費用を個別固定費と認めた。
- 8) 前掲注4）『新・注解 特許法【下巻】』1643頁。
- 9) その他減価償却費の控除を認めた裁判例としては、商標法38条2項の事例であるが、東京地裁平成26年4月30日（平成24年（ワ）第964号）裁判所ウェブサイトがあるが、これは侵害品の製造のために投資したものであり、他の製品に転用可能なものではないため、その減価償却費の控除を認めている。
- 10) なお、特許法102条1項に関する裁判例では、東京地裁平成25年9月25日判決（平成22年（ワ）第17810号）判タ1418号336頁では、「原告製品の販売開始前に、原告製品の製造に必要な金型の製作に要した費用は、原告製品の販売台数の増大に伴って増大するようなものではないから、原告製品の限界利益の算定に当たり考慮すべき変動経費に当たらない。」として控除を否定している。その控訴審の知財高裁平成26年12月4日判決（平成25年（ネ）第10103号等）判時2276号90頁では、「被控訴人製品の製造に必要な金型の製作に要した費用は、控訴人の指摘する製造台数の増加に伴う摩耗等の可能性を考慮しても、被控訴人製品の販売台数の増大に伴って直ちに増大するようものと認めることは困難である。」として控除を否定している。その他、特許法102条1項に関する裁判例で、金型製作費用の控除を否定している裁判例としては、大阪地裁平成25年2月28日判決（平成21年（ワ）第10811号）裁判所ウェブサイト（控訴審の知財高裁平成25年11

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

月6日判決（平成25年（ネ）第10035号）裁判所ウェブサイトも是認），東京地裁平成23年1月20日判決（平成20年（ワ）第36814号）裁判所ウェブサイトがある。

- 11) 被疑侵害品の売上げについては，小売店で販売されている製品であればPOSデータを用いて販売個数と売上げのシェアを算出し，特許権者の製品の販売個数との比較で，侵害品の全体の販売個数を推測するなどする。
- 12) 高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟 [第2版]』（金融財政事情研究会，平成24年）241頁，256頁。
- 13) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』（発明

協会，平成11年）48～50頁，前掲注12）高部『実務詳説 特許関係訴訟 [第2版]』255頁。

- 14) 前掲注12）高部『実務詳説 特許関係訴訟 [第2版]』259頁によれば約3か月とされている。高部真規子「計算鑑定人制度活用の実情について」判タ1225号54頁では，準備期間や補充書の提出期間を含めると半年近くに及んだ例もあるとしている。
- 15) 前掲注14）高部「計算鑑定人制度活用の実情について」54頁では，鑑定費用は200万円程度であるとしている。

（原稿受領日 2016年5月12日）

