

特許権侵害訴訟における損害賠償額の減額要素に関する研究

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 特許権侵害訴訟において権利侵害が認定されたとしても、推定覆滅事由や寄与度と呼ばれる抽象的な概念によって損害賠償の認容額が大幅に減額される裁判例が見られる。大幅な減額は、特許権者がそもそも過大な損害賠償額を請求したと思われる事件では顕著に見られるが、過大な請求をしたとは言えない事件においても侵害者からの主張により減額されるケースが見られるため、特許権者にとっては損害賠償額の予測が難しく、訴訟を躊躇する一因になっている¹⁾。そこで、推定覆滅事由や寄与度等、損害賠償額を減額する要素及び主張に焦点をあて、減額のメカニズムを明らかにするとともに、裁判所の容認割合、要素毎の傾向、特許法102条1～3項別の傾向等を分析した。

目 次

1. はじめに
2. 損害賠償額の算定要素
 2. 1 102条1項
 2. 2 102条2項
 2. 3 102条3項
3. 減額メカニズムの調査
 3. 1 調査対象範囲
 3. 2 102条1項
 3. 3 102条2項
 3. 4 102条3項
4. 減額主張について
 4. 1 減額主張の分類と具体的な主張例
 4. 2 統計結果
5. 事件の紹介
 5. 1 特許発明の技術的效果 (a1)
 5. 2 特許発明の商業的效果 (a2)
 5. 3 侵害品の販売価格、数量、時期等 (b1)
 5. 4 侵害品の商業的效果 (b3)
 5. 5 競合品の存在 (c1)
6. 経費控除の主張について
 6. 1 利益の算定に関して
 6. 2 統計結果

6. 3 事件の紹介
7. おわりに

1. はじめに

我が国の特許権侵害訴訟においては、損害賠償の認容額が特許権者の主張額から大幅に減額される裁判例が見られる。大幅な減額は、特許権者がそもそも過大な損害賠償額を請求したと思われる事件では顕著に見られるが、過大な請求をしたとは言えない事件においても減額されるケースが見られる。減額される理由の一つとして、推定覆滅事由や寄与度と呼ばれる概念(以下、減額要素という。)に基づく侵害者の主張(以下、減額主張という。)がある。減額要素は抽象的な概念であり、どのように働いて損害賠償額が減額されているのか不明確であるため、特許権者にとっては損害賠償額の予測が難しく、特許権侵害訴訟の提起を躊躇する一因になって

* 2016年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

いると言われている¹⁾。また、内閣府の知的財産推進計画2016²⁾においても、知財紛争処理システムの機能強化の一つとして、ビジネスの実態・ニーズを反映した損害賠償額の実現を推進することが盛り込まれている。

そこで当小委員会では、損害賠償額を減額する要素及びそれに基づく主張に焦点を当て、減額のメカニズムを明らかにするとともに、裁判所の容認割合、減額要素毎の傾向、特許法102条1～3項別の傾向等を分析することで、損害賠償額の予測精度の向上に貢献することとした。

なお、本稿は、2016年度特許第2委員会・第2小委員会の中津川勇二(ダイヘン,小委員長),八賀大輔(NTTドコモ,小委員長補佐),向山直樹(富士通,小委員長補佐),石田久人(豊田自動織機),瓜生博之(宇部興産),加藤裕之(住友ゴム工業),北田正人(日本電気,10月～),酒井優(三菱電機),菅原朋宏(三菱瓦斯化学),豊田充生(中国電力),濱口侑也(富士フィルム),原史子(カネカ),安田達士(日本電気,～9月)が執筆した。

2. 損害賠償額の算定要素

損害賠償額がどのように算定されているのかを明らかにするため、まず、特許法102条各項における損害賠償額の算定要素を確認した。算定要素は、各項条文中に規定されているものと、条文中に規定はないものの寄与度のようにこれまでの裁判実務により確立されたものがある。

2. 1 102条1項

条文は次のとおりである。条文及びそれに続く補足解説³⁾において【 】で囲んだ部分は損害賠償額の算定要素を示しており、詳細は「(2)各要素の説明」で解説する。

<条文>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、この項において【譲渡数量(1A)】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(1B)】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(1C)】において、特許権者又は専用実施権者が受けた【損害の額(X)】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(1D)】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。

<補足解説>1項は、特許権侵害により生じた損害の額の算定方式を規定するものである。1項においては、【 】で囲んだ上記要素の他、侵害品(侵害者が侵害行為により販売した物)に対するその発明の【寄与度(1E)】が考慮されることがある。

(1) 損害賠償額の算定式

損害の額の算定式は次のとおりとなる。

損害の額(X) =
譲渡数量(1A)×単位数量当たりの利益の額(1B)
さらに下記事情のうち、いずれか1つまたは複数
が考慮されることがある。
・実施の能力に応じた額を超えない限度(1C)
・販売することができないとする事情(1D)
・寄与度(1E)

なお、損害の額(X)は、特許権者が失った利益(侵害行為がなければ得られたはずの利益)という意味合いで逸失利益とも呼ばれる。

(2) 各要素の説明

・譲渡数量(1A)

譲渡数量とは侵害者が販売した侵害品の数であり、認定にあたっては後述する「実施の能力

に応じた額を超えない限度(1C)」や「販売することができないとする事情(1D)」が考慮される。

・単位数量当たりの利益の額(1B)

この額は、特許製品の単位数量当たりの、販売価格から経費を控除することで算定される。経費の控除については、6章で説明する。

・実施の能力に応じた額を超えない限度(1C)

この要素は、譲渡数量の上限を定めるものであり、特許権者が侵害品の数量と同量の特許製品を追加的に供給可能であったか否かによって定まる。例えば「特許権者等の生産能力」や「特許権者等の販売能力」等が考慮される⁴⁾。

・販売することができないとする事情(1D)

この要素は、譲渡数量の認定の際に考慮されるものである。例えば「代替品の存在」や「侵害者の営業努力」等の事情が考慮される⁴⁾。

・寄与度(1E)

寄与度(寄与率ということもある)とは、侵害品における特許発明の貢献の度合いである。裁判においては、特許発明の技術的価値(発明の効果)や商業的価値(顧客訴求力)等が考慮され、その度合いが百分率で示される。そして、損害の推定額にこの率を乗じることにより、損害賠償額が算定される。

2.2 102条2項

条文は次のとおりである。1項と同様に【 】で囲んだ部分は損害賠償額の算定要素を示している。

<条文>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(2A)】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。

<補足解説>2項は、侵害者が侵害行為により

受けた利益の額を特許権者の損害の額と推定する旨を規定する。もっとも、侵害者が得た利益の額のすべてが常に特許権者が受けた損害の額として認められるわけではなく、侵害品に対する発明の【寄与度(2B)】や【侵害行為と侵害者利益の因果関係(2C)】の観点から、その利益の額のうちの一部のみが認められることもある。

(1) 損害賠償額の算定式

利益の額(2A)の算定式としては、以下のパターンが考えられる。

利益の額(2A) =

- ①売上額(2A-1) - 経費(2A-2)
- ②売上額(2A-1) × 利益率(2A-3)
- ③販売数量(2A-4)

× 単位数量当たりの利益額(2A-5)

さらに下記事情のうち、一方または両方が考慮されることがある。

- ・ 寄与度(2B)
- ・ 侵害行為と侵害者利益の因果関係(2C)

(2) 各要素の説明

・ 売上額(2A-1)

侵害者による侵害品の売上額である。

・ 経費(2A-2)

侵害者が侵害品の製造、販売のために要した費用である。

・ 利益率(2A-3)

侵害品の売上額に対する利益の割合である。

・ 販売数量(2A-4)

侵害者が販売した侵害品の数である。後述する「侵害行為と侵害者利益の因果関係(2C)」が考慮されることで、減少することがある。

・ 単位数量当たりの利益額(2A-5)

利益額は、侵害者からの上記「経費(2A-2)」の控除主張により減額されることがある。

・ 寄与度(2B)

1項と同様、侵害品における特許発明の貢献の度合いである。

・侵害行為と侵害者利益の因果関係（2C）

この要素は、侵害品の利益に貢献していた事情であり、例えば「代替品の存在」や「侵害者の営業努力」といった事情が挙げられる⁵⁾。

2. 3 102条3項

条文は次のとおりである。1, 2項と同様、【 】で囲んだ部分は損害賠償額の算定要素を示している。

＜条文＞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。

＜補足解説＞3項は、受けるべき金銭の額に相当する額の金銭（以下、【実施料相当額（3A）】という。）を損害の賠償として請求できる旨を規定する。当事者は、特許発明に関する事情、特許権者に関する事情、侵害者に関する事情等の観点から合理的な実施料相当額を主張・立証する。なお、1, 2項と同様に【寄与度（3B）】が考慮されることもある。

(1) 損害賠償額の算定式

実施料相当額（3A）の算定式としては、以下のパターンが考えられる。

実施料相当額(3A) =
 ①売上額(3A-1) × 実施料率(3A-3)
 ②販売数量(3A-2) × 単位数量当りの実施料額(3A-4)
 算定にあたり寄与度(3B)が考慮されることがある。

(2) 各要素の説明

- ・売上額（3A-1）
侵害者による侵害品の売上額である。
- ・販売数量（3A-2）
侵害者が販売した侵害品の数である。
- ・実施料率（3A-3）、実施料額（3A-4）

実施料率（実施料額）は、当事者から提出される実施許諾例や実施料率に関する書籍、統計データ等に基づいて認定されることが多い⁴⁾。

・寄与度（3B）

1, 2項と同様、侵害品に対する特許発明の貢献の度合いである。

3. 減額メカニズムの調査

次いで、前節に記載の各算定要素がどのようなメカニズムで作用して損害賠償額の減額に結びついているのか、実際の裁判例にて調査した。

3. 1 調査対象範囲

判決日が平成18年1月1日～平成28年12月19日の期間における特許権及び実用新案権に関する民事訴訟のうち、「侵害」及び「損害」のキーワードを持つ裁判例を裁判所HP「知的財産裁判例集」⁶⁾より抽出し（785件）、さらにこの中から損害賠償額が算定されている特許権者勝訴案件（129件）を調査対象とした。

調査により明らかになった損害賠償額の減額メカニズムについて、以下解説する。

3. 2 102条1項

1項における減額メカニズムの典型例は、次の概念図で表わすことができる。

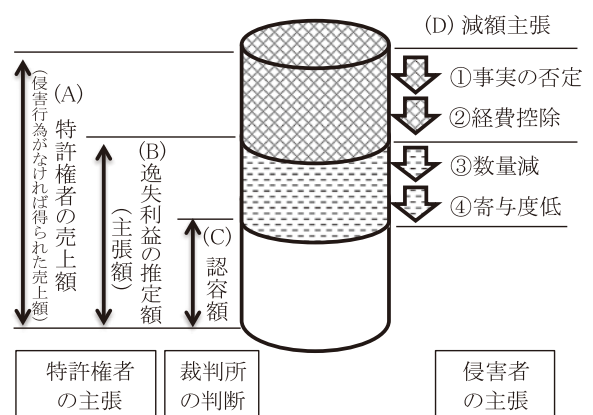


図1 減額メカニズムの概念（1項典型例）

(1) 減額メカニズムの概要

1項の場合、裁判所が定める損害賠償の(C)認容額は、特許権者が主張する(B)逸失利益の推定額に基づき定まる。特許権者は(B)逸失利益の推定額を主張するにあたり、一旦、(A)特許権者の売上額を、侵害行為がなければ販売できたであろう数量(以下、単に販売数量という。), 単価等を根拠にして示す。そして、この額に利益率を乗ずるなどして(B)逸失利益の推定額を算定する。これに対し、侵害者は(B)逸失利益の推定額が低く算定されるよう、(A)特許権者の売上額が低いことを主張する。このとき、①事実の否定、②経費控除の主張(共に後述)が行われる。当該主張の結果、(A)特許権者の売上額や(B)逸失利益の推定額が、特許権者の主張額よりも低くなることもある。このようにして定まった(B)逸失利益の推定額をもとに、さらに侵害者から③数量減の主張、④寄与度低の主張(共に後述)が行われ、裁判所が(C)認容額を定めることとなる。

(2) 減額主張の内容

①事実の否定

1項における事実の否定とは、特許権者からなされる販売数量の主張を侵害者が否定することを指す。例えば「特許権者は特許権者の販売数量が500台であると主張するが、実際は400台である。」といった否定を行う。この種の否定は厳密には減額主張に該当しないが、認められると損害賠償額が減少することに繋がるため、便宜上、減額主張の1類型としている。

②経費控除の主張

侵害者は、(B)逸失利益の推定額ができるだけ低くなるよう、(A)特許権者の売上額から様々な経費が控除されるべき、と主張することが多い。

③数量減の主張

侵害者は、販売数量ができるだけ少なくなる

よう、2.1節で解説した「(1C)実施の能力に応じた額を超えない限度」や「(1D)販売することができないとする事情」を根拠にした減額主張を行う。前者としては、例えば「特許権者は販売数量として500台を主張するがそのような生産能力はなく、せいぜい400台である」といった主張が、後者としては、例えば「市場に代替品や競合品が存在するから特許製品は相対的に売れなかったはず」といった主張がなされる。

④寄与度低の主張

侵害者は、(B)逸失利益の推定額をさらに低くすることを目的に、特許発明の寄与度が低い(言い換えると特許発明の利益貢献度が低い)旨の主張を行うことが多い。例えば、「特許発明は最終製品の一部分で利用されているに過ぎない」といった主張である。

3.3 102条2項

2項における減額メカニズムの典型例は、次の概念図で表わすことができる。

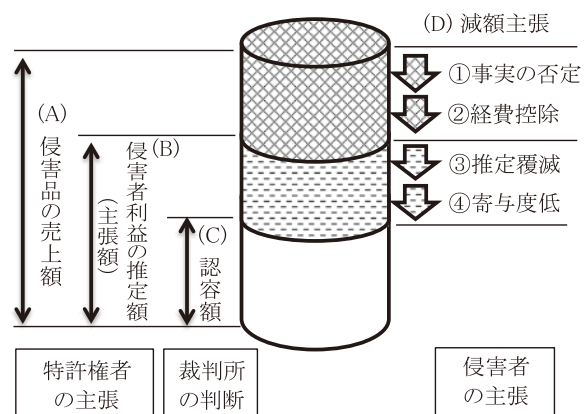


図2 減額メカニズムの概念(2項典型例)

(1) 減額メカニズムの概要

2項の場合、裁判所が定める損害賠償の(C)認容額は、(B)侵害者利益の推定額に基づき定まる。特許権者は(B)侵害者利益の推定額を主張するにあたり、一旦、(A)侵害品の売上額を侵害者の決算情報等、客観的な証拠に基

づき示し、この額に推定した利益率を乗ずるなどして (B) 侵害者利益の推定額を算定する。これに対し、侵害者は (A) 侵害品の売上額または (B) 侵害者利益の推定額が低く算定されるよう、①事実の否定、②経費控除の主張（共に後述）を行う。この結果、(A) 侵害品の売上額や (B) 侵害者利益の推定額が、特許権者の主張額よりも低くなることもある。このようにして定まった (B) 侵害者利益をもとに、侵害者からさらに③推定覆滅の主張、④寄与度低の主張（共に後述）が行われ、裁判所が (C) 認容額を定めることとなる。

(2) 減額主張の内容

①事実の否定

2項における事実の否定とは、特許権者から主張される侵害品の売上額、販売価格、利益額等を侵害者が否定することを指す。1項と同様、便宜上、減額主張の1類型としている。

②経費控除の主張

侵害者は、(B) 侵害者利益ができるだけ低くなるよう、(A) 侵害品の売上額から様々な経費が控除されるべき、と主張することが多い。

③推定覆滅の主張

侵害者は、(B) 侵害者利益の推定額ができるだけ低くなるよう、2. 2節で解説した「(2C) 侵害行為と侵害者利益の因果関係」を根拠とした減額主張を行う。例えば、「侵害品は侵害者の営業努力や市場開発努力のおかげで売れた」、「侵害品は性能やデザイン性がよいから売れた」といった主張である。

④寄与度低の主張

1項の場合と同様である。

3. 4 102条3項

3項における減額メカニズムの典型例は、次の概念図で表すことができる。

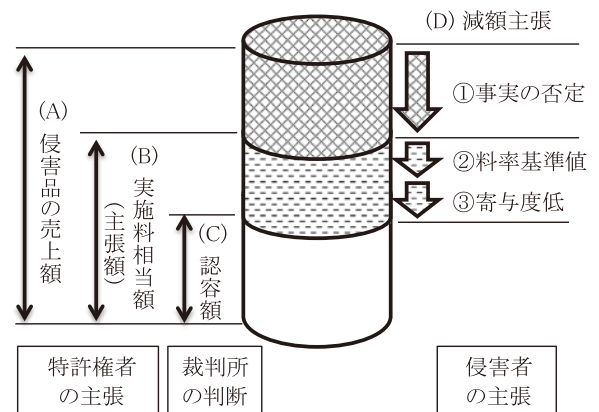


図3 減額メカニズムの概念（3項典型例）

(1) 減額メカニズムの概要

3項の場合、1, 2項のような推定覆滅の概念はないが、減額メカニズムを表現すれば、次のようになる。すなわち、裁判所に認められる損害賠償の (C) 認容額は、当事者同士が主張する (B) 実施料相当額により定まる。(B) 実施料相当額は、特許権者が (A) 侵害品の売上額（あるいは侵害品の販売価格・販売数量。以下同じ。）に基づき主張する。これに対し、侵害者は、特許権者が主張する (A) 侵害品の売上額に誤りがある場合、①事実の否定を行う。この結果、(A) 侵害品の売上額が特許権者の主張額よりも低くなることもある。さらに、適正な実施料率についても当事者間で争われる。具体的には、侵害者が②料率基準値（実施料率算定のための基準値）や③寄与度低の主張（共に詳細は後述）を行い、これに特許権者が反論することで、裁判所が (C) 認容額を定めることとなる。

(2) 減額主張の内容

①事実の否定

2項の場合と同様である。

②料率基準値の主張

侵害者は (B) 実施料相当額が低くなるように、実施料率の算定基準となる証拠を提出・主張することが多い。例えば、「特許権者は実施

料率10%を主張するが、当該技術分野における実施料率の平均値は、発明協会発行の『実施料率』によれば5%に満たない」といった主張である。

③寄与度低の主張

侵害者は(B)実施料相当額がさらに低くなるように、特許発明の寄与度を合わせて主張することが多い。例えば、「特許発明の寄与度が低いから、適正な実施料率は②料率基準値で示した実施料率よりも低い」という主張である。

4. 減額主張について

4.1 減額主張の分類と具体的な主張例

実際の裁判例にみられた侵害者からの減額主張(推定覆滅、寄与度等の主張)を表1のように例示しつつ分類・整理した。表中、d2)及びd3)の主張は、損害賠償額が102条3項で争われている場合にのみ見られる主張である。

表1 減額主張の分類・主張例

分類	侵害者からの主張例
a) 特許発明に関する事情(寄与度)	
a1) 特許発明の技術的效果	・特許発明の技術的效果、価値が低い ・製品に使われている複数の特許のうちの1つに過ぎない ・改良発明である、代替技術がある
a2) 特許発明の商業的效果	・特許発明は顧客が重視していない ・パンフレットに特許発明の効果の記載がない
b) 侵害者に関する事情	
b1) 侵害品の販売価格、数量、時期等	・侵害品は安いから売れた ・侵害行為以前の販売製品は損害額の算定に含めるべきでない ・侵害品は無償譲渡品を含む
b2) 侵害者の販売努力	・大々的に広告宣伝を行った ・アフターサービス等にも注力した

b3) 侵害品の商業的效果	・特許発明とは関係のない特徴が侵害品の売上げに貢献している ・侵害品はデザインが優れている ・侵害品の方が機能が多い
c) 特許権者に関する事情	
c1) 競合品の存在	・競合品や代替品が存在していた ・市場に参入者が多く競合していた
c2) 特許権者の生産能力、時期等	・特許権者の生産体制が整っていなかった(生産能力がない、低い) ・特許権者の営業体制が整っていなかった(販売能力がない、低い)
d) その他	
d1) 特許権者と侵害者との関係等	・侵害者の地位・ブランド力が高い ・特許権者の地位・ブランド力が低い
d2) 同業界の実績値	・発明協会発行の「実施料率」によれば平均値はxx%である
d3) 原告の実施許諾例	・過去に特許権者は他社と実施許諾しており、その料率はxx%だった
d4) その他	・侵害者は侵害行為期間に宣伝をしていなかった

4.2 統計結果

表1で分類した減額主張が、実際の特許権侵害訴訟において侵害者からどの程度主張され、裁判所がどの程度認めているのかについて統計分析を行った。この結果を示す。

(1) 全体傾向

表2は、3.1節で抽出した129件をさらに102条各項の主要争点毎に展開して得た151件の全体傾向を示している。具体的には、151件のうち、侵害者による減額主張がなされた事件数、裁判所が減額主張を容認した事件数及びその割合を示している。この表から分かるように、7割超

の事件で侵害者により減額主張がなされており、そのうち約6割の事件で何らかの減額主張が裁判所により認められている。

表2 分析対象の特許数

	件数	割合
損害論が展開された事件数	151	—
うち、侵害者が減額主張をした事件数	111	74%
うち、裁判所が容認した事件数	65	59%

(2) 減額主張の頻度と容認率

図4は、102条1項及び2項による損害賠償額の算定において、表1で分類した減額主張毎に、主張の頻度と裁判所の容認率を示している。減額主張の頻度を見ていくと、「a1) 特許発明の技術的效果」(45%)や「c1) 競合品の存在」(34%)は、比較的頻度が高い。「a2) 特許発明の商業的效果」(26%)は、「a1) 特許発明の技術的效果」よりも低い結果となったが、これは、技術的效果は明細書に記載されているため主張が比較的容易である(明細書の技術的效果の記載を根拠に侵害品にはそのような技術的效果がないと主張しやすい)のに対し、商業的效果は一般に明細書に記載されていないため主張しづらい(侵害品にはそのような商業的效果がないと主張しづらい)ことが原因と考えられる。また「c2) 特許権者の生産能力、時期等」(15%)は最も頻度が低いという結果となった。

裁判所の容認率を見ていくと、「a1) 特許発明の技術的效果」(18%)は、比較的容認率が高い。これは、裁判所も明細書の技術的效果の記載を根拠に前記主張を認めやすいためと考えられる。他方で、「c1) 競合品の存在」(9%)は侵害者による主張頻度は高かったが裁判所による容認率は低く、「c2) 特許権者の生産能力、時期等」(0%)は、主張が裁判所に容認された事件は無かった。これは、侵害者にとって、特許権者の生産能力という相手方の事情を主張

立証することが難しいことが原因と考えられる。

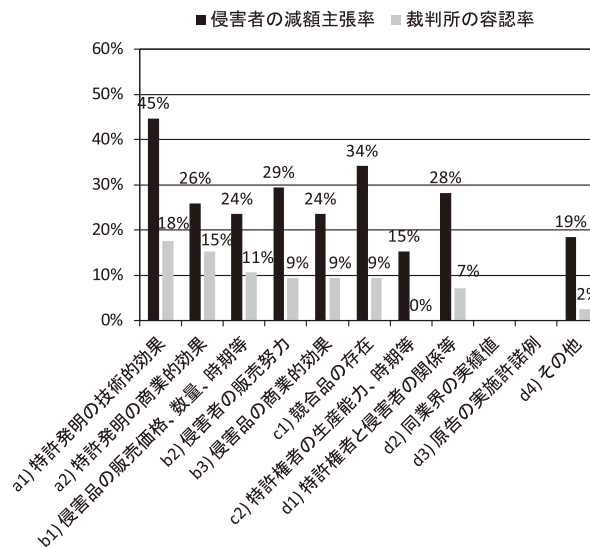


図4 減額主張率と容認率 (102条1, 2項)

図5は、102条3項による損害賠償額の算定において、表1で分類した減額主張毎に、主張の頻度と裁判所の容認率を示している。減額主張の頻度を見ていくと、「a1) 特許発明の技術的效果」(43%)の他、「d2) 同業界の実績値」(35%)は、比較的主張頻度が高い。他方で、その他の減額主張はいずれも頻度が低いという結果となった。裁判所の容認率を見ていくと、「d2)

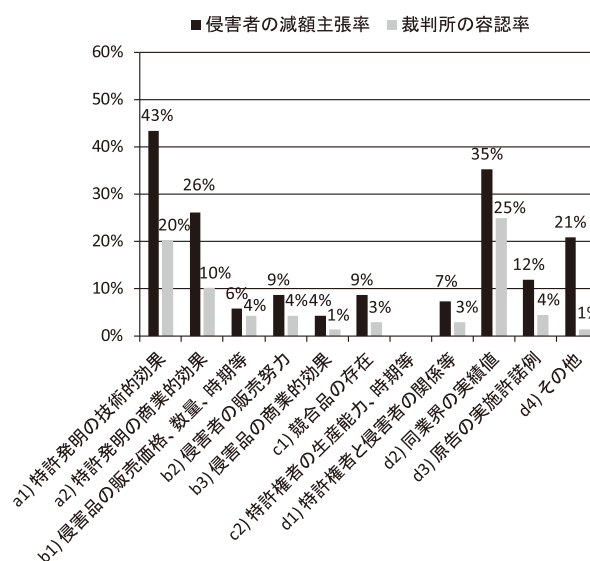


図5 減額主張率と容認率 (102条3項)

同業界の実績値」(25%)が高い容認率となったが、他方で、その他の減額主張はいずれも容認率が低いという結果となった。

5. 事件の紹介

ここからは、実務家が減額主張の理解をより深めることができるよう、表1内の代表的な主張を対象に、主張が認められた事件と認められなかった事件を紹介するとともに、二つの事件を比較しながら実務家として押えておくべきポイントを考察する。なお、判決文の引用中に出てくる「…」は、一部省略を示す。

5. 1 特許発明の技術的效果 (a1)

(1) 減額主張が認められた事件 (洗濯機用水準器及び脱水槽事件)

東京地裁, 平成25年9月12日判決
平成23年(ワ)第8085号,他

1) 事件概要

本件では、被告製品に係る水準器が特許発明の「安価に精度良く取り付ける」という効果を十分に得ていないことが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「被告製品の水準器は、平面よりも高価で精度誤差も生じやすい4つのリブの各上端部に当接しているから、安価に精度良く取り付けるという本件発明の効果をほとんど得ていない」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、本件発明の意義を「取付けに別部品を必要とせず、当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供する」と認定した。そして、「被告製品の水準器は、平面よりも高価で精度誤差も生じやすい4つのリブの各上端部に当接しているから、本件発明の効果を十分には得ていない」と判示し、

被告の減額主張を認めた。

(2) 減額主張が認められなかった事件 (金属製棚及び金属製ワゴン事件)

知財高裁, 平成26年12月17日判決
平成25年(ネ)第10025号

1) 事件概要

本件では、被告製品が特許発明の効果を殆ど有していないことが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「本件特許の作用効果は、公知技術の作用効果にすぎない上に、実際の製品においてほとんど効果がない。…傾きを防ぐという本件特許の作用効果は、実際には棚板に対する支柱の傾き防止に殆ど貢献していない」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告の主張について、「本件発明の効果である美観や傾き防止機能を有する製品は、従前からあったとしても、これまで公に知られていた金属製ワゴンは、両方の機能を兼ね備えたものとは必ずしも認められないから、両方を兼ね備えた被控訴人(注:被告)製品の購買への訴求力を否定するものではない」と認定した。さらに、「被控訴人製品が、販売のためカタログにおいて、『美しい美観と強度にすぐれ、横ユレがありません。』と宣伝され、上記2つの機能を広告文言に使用していたことから、本件発明が控訴人製品において発揮した上記2つの効果は、需要者に対する訴求力のなさを直ちに意味するものではない」と判示し、被告の減額主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

2事件で結論に相違が生じた理由の一つとして、発明の作用効果についての宣伝広告の有無が考えられる。前者では、洗濯機の水準器は、通常、業者が洗濯機を据え付ける際に用いられ

るだけであり、カタログ等で強調されていなかった。一方、後者では、カタログで作用効果に関する機能を宣伝していた。このように、被告製品の技術的效果に基づく減額主張が認められるためには、被告製品において特許発明の効果有していないだけでなく、現実にその効果に関する機能を宣伝広告していないことが必要であると考えられる。

5. 2 特許発明の商業的效果 (a2)

(1) 減額主張が認められた事件 (椅子式マッサージ機事件)

知財高裁, 平成18年9月25日判決
平成17年(ネ)第10047号

1) 事件概要

本件では、ユーザが、マッサージ機の購入に際し、本件特許発明のストレッチ効果に着目しないことが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「消費者は、椅子式マッサージ機を購入する際に、その健康効果に着目するとともに、人間の手で押ししたり…する場合に近い感覚を求めるのが一般である。発明に係る作用は、脚部から尻部にかけての筋肉が引き伸ばされることによるストレッチ効果であるが、この効果は、指圧を主とする椅子式マッサージ機の作用としては、付随的な効果である。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「消費者は、椅子式マッサージ機を購入する際に、…健康効果に着目するとともに、人間の手で押ししたり…する場合に近い感覚を求めるのが一般である。本件発明に係る作用は、脚部から尻部にかけての筋肉が引き伸ばされることによるストレッチ又はマッサージ効果であるが、この効果は、指圧を主とする椅子式マッサージ機の作用としては、付随的な効果といわざるを得ない」と判示し、被告の減額主張

を認めた。

(2) 減額主張が認められなかった事件 (ソリッドゴルフボール事件)

知財高裁, 平成24年1月24日判決
平成22年(ネ)第10032号

1) 事件概要

本件では、ユーザが、ゴルフボールの成分自体に関心を抱かないということが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「一般のユーザがゴルフボールの性能を発揮する原因となるゴルフボールを構成する具体的な成分等については特段の関心を抱いていない」ため、「本件特許権がユーザの購買の動機付けに全く寄与していないことは明白であり、『販売することができないとする事情』として考慮するのは当然である。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「ユーザがPCTP(注:ペンタクロロチオフェノール)の有無に特段の関心がなく、この点がユーザに知られていないとしても、同成分がもたらすゴルフボールの性能については、ユーザが関心を持つものと認められるから、被告の上記主張は採用することができない。」と判示し、被告の減額主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

2事件で結論に相違が生じた理由の一つとして、前者はユーザが主として着目する効果とは別の付随的な効果を奏する特許発明であったのに対し、後者はユーザが主として着目する効果を奏する特許発明であった点に違いがあったと考えられる。このように、特許発明の商業的效果に基づく減額主張が認められるためには、特許発明が奏する効果は、ユーザが製品を購入する際に主として着目する効果ではないことを主張立証することが必要であると考えられる。

5. 3 侵害品の販売価格、数量、時期等 (b1)

(1) 減額主張が認められた事件 (回転歯ブラシ事件)

大阪地裁, 平成25年2月28日判決
平成21年(ワ)第10811号

1) 事件概要

本件では, 被告製品 (500円) が原告製品 (1,500円) よりも安価であることが減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は, 「原告製品の価格は, 1,500円から3,000円であり, 一般歯ブラシの価格帯 (100~200円) はもちろん, 円筒タイプ歯ブラシの価格帯 (1,260円以下) を大きく上回っているのであるから, …被告製品がなかったならば, 原告製品の販売数量が増加するとの関係は一切認められない。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は, 「原告製品の小売価格は, …原告…においても1,500円と, 歯ブラシとしては相当に高額なのであるから, この一点をしても, 被告製品と同じ数量の販売ができたかは疑わしい。」, さらに, 「被告は…希望小売価格500円とし, 多数の小売店と取引関係を持った上, 多大な費用をかけての広告宣伝活動も相まって, かかる数量の販売を遂げたものといえる。」と判示し, 被告の減額主張を認めた。

(2) 減額主張が認められなかった事件 (動物用排尿処理材事件)

東京地裁, 平成23年8月26日判決
平成20年(ワ)第831号

1) 事件概要

本件では, 被告製品が原告製品 (価格が1.5倍) よりも安価であることが, 減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は, 「被告各製品と同等の原告製品 (原告が製造, 販売する動物用排尿処理材) は, 被告各製品の1.5倍程度の価格で販売されており, 被告各製品の主たる販売要因は, その価格競争力にあること」を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は, 「仮に被告各製品の価格が同等の原告製品より低かったとしても, そのような価格は本件特許を無許諾で実施した結果形成されたものというべきであるから, 本件発明の寄与率に影響するものとは認められない。」と判示し, 被告の減額主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

2事件で結論に相違が生じた理由の一つとして, 原告製品と被告製品の間に大きな価格差があったか否かが考えられる。前者では, 原告製品の価格が相当に高価であることや被告製品との間に数倍の価格差があることが認められたのに対し, 後者では, 1.5倍程度の価格差は, 無許諾の実施によって生じたものと判断され, 減額が認められなかった。このように, 侵害品の販売価格に基づく減額主張が認められるためには, 原告製品が市場価格に比べ高価であり, 被告製品との間に相当の価格差があることが必要であると考えられる。

5. 4 侵害品の商業的効果 (b3)

(1) 減額主張が認められた事件 (着色漆喰組成物の着色安定化方法事件)

大阪地裁, 平成25年8月27日判決
平成23年(ワ)第6878号

1) 事件概要

本件では, 被告製品が, 特許発明には見られない, 酸化チタン等による光触媒機能等を有していることが, 減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、被告製品を紹介するウェブサイト等を証拠資料として、「光触媒機能、抗菌機能の特徴としており、当該特徴により被告製品1の販売を促進していた…。これに対し、本件特許発明1…の着色安定化作用などが被告製品1の売上げに与えた影響はない。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告製品について、「被告製品1を紹介するウェブサイト…は、本件特許発明1で特定されている…着色漆喰塗膜の色むら防止といった作用効果を、被告製品1の特徴として挙げていなかった」と認定した。更に、「それらウェブサイト…は、被告製品1につき、漆喰が有する調湿機能などを基本としつつ、…防臭機能や…抗菌機能などを特徴として強調しており、この点が現に一定の需要を喚起した…」と判示し、被告の減額主張を認めた。

(2) 減額主張が認められなかった事件（X線異物検査装置事件）

大阪地裁，平成21年10月29日判決
平成19年(ワ)第13513号

1) 事件概要

本件では、被告製品が、特許発明とは異なる態様によって取扱いの簡便性等を実現していることが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、被告製品について、「コンベアの下方が開放され…ユーザーは床を清掃するのみで容易にラインの衛生状態を保つことができる。これに対し、原告製品はコンベアの下方が開放されておらず、…衛生性が劣る。このような本件特許発明とは無関係の構成が、顧客に対する被告製品の誘引力となっている」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告の主張について、「作用効果

について、被告製品のパンフレットでは何ら触れられていない」とし、更に、「原告製品でも検査室ドアを開けることによって容易に搬送機構の下方を清掃することができるので…被告製品においてコンベアの下方が開放されていることが大きなセールスポイントになるとは考え難い」と判示し、被告の減額主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

2事件で結論に相違が生じた理由の一つとして、当該機能についての広告宣伝の有無や技術的優位性の有無が考えられる。前者では、被告のウェブサイトで当該機能が強調されており、さらに、原告製品は当該機能と同様の効果が得られないものであった。一方、後者では、被告は当該機能についてパンフレット等で何も言及しておらず、また、原告製品も当該機能と同様の効果を得られるものであった。このように、被告製品の商業的効果に基づく減額主張が認められるためには、被告製品の独自機能が原告製品には無い作用効果を奏するものであって、その効果が積極的に広告宣伝されていることが必要であると考えられる。

5. 5 競合品の存在 (c1)

(1) 減額主張が認められた事件（電池式警報器事件）

東京地裁，平成26年3月26日判決
平成23年(ワ)第3292号

1) 事件概要

本件では、原告及び被告以外に競合する住宅用火災警報器が多数販売されていたことが、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「被告製品を販売することができなかつたとしても、…原告が実際に得ることができた販売機会は、原告の市場シェア率である21

%を超えることはない。したがって、被告は、上記競合4社と原告を併せた市場シェア率90%のうち、約77%…につき、数的推定覆滅事情がある」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告製品が、ガス漏れ警報器市場においてはみるべきシェアがないことや、住宅用火災警報器市場には、原告及び被告以外に、多数の製造業者が存在し、音声警報機能付き住宅用火災警報器を多数機種販売していたことなどから、「被告製品の販売数量のうち、本件発明の作用効果を考慮してもなお他社の競合品によって代替されたと考えられる割合及び被告自身の営業力や本件発明の実施部分以外の被告製品の特性等により販売することができたと考えられる割合について、これらを総合して、原告が原告製品を『販売することができないとする事情』があると解するのが相当である。」と判示し、被告の減額主張を認めた。

(2) 減額主張が認められなかった事件（超音波モータ装置事件）

東京地裁，平成26年2月14日判決
平成23年(ワ)第16885号

1) 事件概要

本件では、競合する第三者のレンズの存在が、減額主張として認められるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、原告製品と同じ高変倍ズームレンズの…製レンズのシェアがほぼ拮抗していることから、「被告製品の販売がなかったと仮定した場合…被告製品の数量のほぼ半分は、原告でなく…が販売していたと考えるべきであり、…が販売したであろう数量については原告の逸失利益でなく実施料相当額として損害額の算定がされるべきである。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、交換レンズのランキングにおいて、上記…製品以外は原告の製品が占めていることや、原告の…交換レンズのシェアは約90%であるとの原告主張を認容し、「このように、被告の根拠は、推定覆滅事情として十分であるとはいえないし、その他…製品の販売状況に照らして推定が覆滅する事情も見当たらないから、被告の主張は理由がない。」と判示し、被告の減額主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

2事件で結論に相違が生じた理由の一つとして、原告製品と競合品の実際のシェア割合と証拠物件の信頼性の差が考えられる。前者では、実際の市場における原告製品のシェアがせいぜい20%程度であったのに対し、後者では原告製品のシェアは90%程度であった。このように、競合品の存在に基づく減額主張が認められるためには、市場において競合品が存在しているだけでなく、当該競合品が原告に匹敵するあるいはそれ以上のシェアを有していることが必要であると考えられる。

6. 経費控除の主張について

侵害者からの経費控除の主張が、どのような場合に認められるのか分析を行ったので結果を示し、実務家が留意すべき点を考察する。

6. 1 利益の算定に関して

102条1項における特許権者の利益（以下、権利者利益という。）及び2項における侵害者利益は、売上から変動費のみを控除し固定費は控除しない限界利益とするのが通説・判例であるが、ここでの変動費及び固定費の概念は、必ずしも会計学上の概念と一致するわけではない。会計学上は固定費とされる経費であっても、1項では、逸失利益を算定するにあたって権利

者が直接あるいは追加的に要する経費は控除し、2項では、侵害者利益を算定するにあたって侵害者が直接あるいは追加的に要した経費は控除するとされている^{7)、8)}。

なお、上記の「追加的」について、具体的には、1項では、仮にこれから権利者が侵害数量分を製造・販売するとしたら、権利者が追加で要したであろう経費のみが控除され、設備費や研究開発費等の既に投入済みの経費は控除されない(侵害者が新たな設備費や研究開発費等を要していたとしても、これらの事情は考慮されない)。これに対し2項では、侵害品の製造・販売のために侵害者が追加で要した経費である限り、権利者側の事情によらず控除される。現在は、これが判例の主流とされている^{8)、9)}。

6. 2 統計結果

3. 1節にて抽出した事件を対象に、侵害者による経費控除の主張が裁判所にどの程度認められているか調査した。表3に1項の権利者利益の算定、表4に2項の侵害者利益の算定において、控除主張件数が多かった経費を中心に、容認率が高い順に結果を示す。表に示す分類は、会計学上の一般的と思われる分類である。

表3及び表4に示すとおり、会計学上も変動費とされる材料費や運搬費についての容認率は9割程度以上と高い結果となった。ただし、会計学上は固定費とされる経費も控除主張が認められないわけではなく、電気ガス代、広告宣伝費及び人件費については、1項では2～5割程度、2項では4～7割程度以上、認められている。設備費、研究開発費及び減価償却費については、1項で控除主張が認められた事件はなかったが、2項では2～3割程度認められている。これは、6. 1節で述べたとおり、1項ではこれらの経費は権利者が既に投入済みであるとして、直接あるいは追加的に要する経費と認められにくいためであると考えられる。2項につい

表3 経費控除主張の容認率(102条1項)

経費	分類	主張数	容認数	容認率
材料費	変動費	10	9	90.0%
運搬費	変動費	8	7	87.5%
電気ガス代	固定費	2	1	50.0%
人件費	固定費	10	4	40.0%
広告宣伝費	固定費	5	1	20.0%
設備費	固定費	7	0	0.0%
研究開発費	固定費	1	0	0.0%
減価償却費	固定費	6	0	0.0%

表4 経費控除主張の容認率(102条2項)

経費	分類	主張数	容認数	容認率
運搬費	変動費	19	18	94.7%
材料費	変動費	25	23	92.0%
電気ガス代	固定費	12	9	75.0%
広告宣伝費	固定費	13	7	53.8%
人件費	固定費	18	8	44.4%
設備費	固定費	15	5	33.3%
研究開発費	固定費	9	2	22.2%
減価償却費	固定費	11	2	18.2%

ては、次節で事件を紹介して説明する。

6. 3 事件の紹介

各経費の中でも容認率の低い設備費、研究開発費及び減価償却費について、控除された事件を紹介し、留意点を考察する。いずれも2項の侵害者利益の算定に関する事件である。

(1) 設備費の控除例(蓋体及びこの蓋体を備える容器事件)

知財高裁，平成27年4月28日判決
平成25年(ネ)第10097号

1) 事件概要

本件では、被告製品における金型製作費が控除されるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「金型は、特定の製品のみに対して使用される、いわば『一対一対応』の部材であ

る。…被告各製品（注：蓋体と容器が一体）の製造に用いられる金型は、被告各製品以外の製造に用いることはできないから、このような侵害品の製造に専用の部材は、正に『変動経費』に該当するものとして控除されるべき」として、蓋体及び容器の金型製作費の控除を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「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。…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。」と判示し、被告蓋体の金型製作費の控除を認めた。なお、「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」と判示し、被告容器の金型製作費については控除を認めなかった。

(2) 研究開発費の控除例（棚装置事件）

大阪地裁，平成29年2月29日判決

平成25年(ワ)第6674号

1) 事件概要

本件では、被告製品における研究開発費が控除されるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「被告各製品を製造するための試作品の開発製造費として、①試作品の材料費、②外注費（製図）及び③社内の開発部門（試作担当及び設計担当）における人件費…を支出」しており、被告が得た利益を算定する上で控除すべきであると主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「被告各製品の試作のために必要な費用は、被告各製品の製造のために特に増加したと認められる場合には、控除すべきであるところ…試作のための材料費及び外注費（製図）

については、被告各製品の製造がなければ要しなかった費用であるといえる」と判示し、被告が主張する開発費のうち、人件費以外の控除を認めた。なお、人件費については、「被告各製品の製造のためだけに必要な経費ではない固定経費であり、被告各製品の製造によって追加的に必要となったとの事情も認められない。」と判示し、控除を認めなかった。

(3) 減価償却費の控除例（電池式警報器事件）

東京地裁，平成26年3月26日判決

平成23年(ワ)第3292号

1) 事件概要

本件では、被告設備の減価償却費が控除されるか否かが争点の一つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「住宅用火災警報器の市場に新規参入し、その製造設備に投資を行ってきたものであるから、被告製品の製造に必要な設備に係る費用及び火災警報器の製造全般に必要な設備のうち、火災警報器中の被告製品の製造割合である78%を乗じた費用については、被告製品の製造販売に直接要した費用として、売上高から控除されるべきである。」と主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「原告は、減価償却費のうち共通設備に係る費用は、被告製品を製造するために直接要した個別固定費に当たらないから、減価償却費から控除すべきであると主張するが、上記…鑑定は、共通設備ではなく、被告製品を製造するために直接要した金型等の費用を減価償却費の対象としたものであるから、原告の主張は当たらない。…鑑定における減価償却費の個別固定費としての算定は正当である。」と判示し、控除を認めた。

(4) 考察

実務家としては、会計学上は固定費とされる

経費も、損害賠償額の算定に際しては控除され得る点に留意すべきである。特に、2項の侵害者利益の算定においては、侵害品以外に転用できない金型等の設備に係る設備費や減価償却費、侵害行為のみのための研究開発費等も控除され得るが、1項の権利者利益の算定においては、このような経費であっても控除される可能性は低い点にも留意すべきである。

7. おわりに

本稿では、損害賠償額の減額要素に焦点をあて、減額のメカニズムを明らかにした。また、実際の事件に基づいて推定覆滅事由や寄与度等を用いた減額主張、経費控除の主張について分析を行った。4章で示した統計分析によれば、侵害者は7割超の事件で減額主張をし、裁判所は当該減額主張を約6割認めている。この数字や実際の事件を見る限り、侵害者は、表1で示した多岐に渡る減額主張、さらには経費控除の主張など、推定を覆滅するために様々な主張をすることが可能であり、これらの主張と共に立証のための証拠を揃えれば揃えるほど、減額に結びついているのではないかと、という見方ができる。この見方に従えば、特許権者は侵害者の減額主張に反論する手立てに乏しく、現行の知財紛争処理システムが特許権者にとってやや不利なものになっていると考えることができる。

逆に、特許権者が損害賠償額を適切に請求していれば大幅な減額はないのでは、との見方もできる。この見方に従えば、特許権者は損害賠償を請求するにあたっては、客観的な証拠をより集めて主張立証をすることが一層求められていると考えることができる。

知的財産推進計画2015¹⁰⁾及び2016²⁾においては、知財紛争処理システムの機能強化が課題として掲げられ、適切な損害賠償額の実現に向けた議論が行われてきている。前述した前者の見方に従えば、いわゆるパテントトロールによる

権利行使はともかく、高度な研究開発や高額な設備投資を経て苦勞して特許権者となった者に対しては、損害が発生したときにその苦勞が報われるような損害賠償額が担保されるようにするべきであろう。そのためには、特許権の本来の価値や意義を今一度確認し、特許権者にとって少しでも有利な方向に働くような機能強化が必要になると思われる。後者の見方に従えば、機能強化が実現したとしても、損害賠償額を適切に請求するための特許権者の一層の努力が必要になることは言うまでもない。本稿がその一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 知的財産戦略本部，知財紛争処理システム検討委員会（第7回，2016年2月4日），資料1「第6回会合（損害賠償額）における主な意見」
- 2) 知的財産戦略本部，知的財産推進計画2016，<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>（WEB参照日：2016年7月1日）
- 3) 補足解説は以下の文献より引用し，本稿に合うように一部加筆修正した。
特許第2委員会第2小委員会「特許法第102条を踏まえた特許の有効活用」，知財管理 Vol.64, No.10, 2014
- 4) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕，102条
- 5) 中山信弘，小泉直樹，新・注解特許法（下）（2011）
- 6) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7（WEB参照日：2016年4月25日）
- 7) 実務詳説特許関係訴訟，高部真規子，きんざい（2011）
- 8) 標準特許法第4版，高林龍，有斐閣（2011）
- 9) 知的財産法第5版，田村善之，有斐閣（2010）
- 10) 知的財産戦略本部，知的財産推進計画2015，<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf>（WEB参照日：2016年7月1日）

（原稿受領日 2017年6月30日）