

## 2. 特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の 寄与率の考え方

寄与率は、特許権侵害訴訟において損害賠償額を算定するための重要な概念であるにもかかわらず、法律上定義が存在せず、裁判例、学説上も必ずしも統一的な考え方が共有されているわけではない。本研究は、寄与率に関する統一的な考え方の提示、さらには寄与率を上下する要素の明確化をとおして、訴訟当事者の予測可能性の確保を目指したものである。

かかる目的のため、本稿では、日本における裁判例、学説の状況を整理したうえで、アメリカ、ドイツの特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法も参考にしつつ、寄与率を上下する要素の明確化を試みた。また、損害賠償額の算定に際しての寄与率の使用法（フローチャート）、その他寄与率を用いた損害賠償額の算定にあたり重要になる論点の抽出を行い、それらを発展させた寄与率算定ガイドラインの策定を提言した。

さらに、寄与率の明確化は、損害賠償額の算定にとどまらず、差止請求権の制限を考える際にも参考になる可能性が見いだされたため、その点にも触れている。

### <担当講師>

飯島 歩 北浜法律事務所 弁護士・弁理士・NY州弁護士

### <グループメンバー（塾生）>

奥村 直樹 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士・NY州弁護士

高橋 佳子 キヤノン株式会社 弁理士

古川 大志 株式会社ソシオネクスト 弁護士

古田 敦浩 特許庁 審査第一部光デバイス 審査官

松村 光章 株式会社NTTドコモ NY州弁護士



## 特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の 寄与率の考え方

### I. はじめに

特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合、損害額の算定方法が問題となる<sup>1</sup>。例えば、侵害品が当該特許発明の他に複数の特許発明を実施している場合や侵害品の売上に特許発明の他にデザイン、機能その他ブランドという要素が貢献している場合、損害額の算定に当たって当該特許発明の寄与とその他の寄与要素の割合をどう考慮すべきか。電気や IT 分野においては一つの製品が多数の技術や機能からなるため<sup>2</sup>、寄与率の問題が顕在化する<sup>3</sup>。この点、我が国の裁判例では、寄与率の数値のみが認定されることが多く、その数値に至った経緯や算定根拠は必ずしも明らかにされていない。

特許権侵害訴訟の当事者にとって当該訴訟における主たる関心事は、差止請求の成否とともに賠償額であるところ、賠償額は、裁判所が認定する寄与率によって大きく左右される。そこで本報告書は、当事者の予測可能性の確保の観点から、寄与率の考慮要素の明確化を試みる。まず第Ⅱ章で、日米独における寄与率及び損害額算定に関する裁判例及び学説を検討し、その上で第Ⅲ章において、特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合における寄与率の考慮要素を整理する。さらに、第Ⅳ章では、損害賠償の問題に加えて特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の差止請求権のあり方について検討する。

本報告書は、IIP 知財塾での議論に基づき、次の分担で各担当者が執筆した。なお、本報告書の内容や意見は執筆者個人の見解であり、その所属組織の公式見解を示すものではない。

(松村光章)

<sup>1</sup> 高部眞規子編『特許訴訟の実務』208頁〔高部眞規子〕(商事法務、2012年)、高林龍『標準特許法〔第5版〕』276頁(有斐閣、2014年)、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』394頁(有斐閣、2012年)。日本における裁判例及び学説の詳細な検討として、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』1592頁〔飯田圭〕(青林書院、2011年)参照。

<sup>2</sup> 一つの製品に関連する特許発明数として、マイクロプロセッサは5,000個以上、スマートフォンは250,000個以上とも言われている(Mark A. Lemley, *Ten Things To Do About Patent Holdup of Standards (and One Not To Do)*, 48 B.C.L. Rev. 149 (2007) at 151, Mark A. Lemley, *Software Patents and the Return of Functional Claiming*, 2013 Wis. L. Rev. 905 (2013) at 926. 参照)。

<sup>3</sup> なお、一つの製品が多数の特許を実施する場合に顕在化するより一般的な問題として所謂「特許の藪」の問題がある。内外企業によって張り巡らされた要素技術特許の藪をかいくぐらない限り、この種の製品を製造販売することができないこととなる。詳しくは、飯島歩「藪の中の特許群像」知財研フォーラム96号46頁(2014年)参照。

## II. 日米独の学説裁判例

### 1. 日本～学説及び裁判例（日本特許法における「寄与率」の位置付けについての検討～民法上の「損害」との関係）

#### (1) 我が国の不法行為法における損害賠償の原則

我が国の民法上、民法第 709 条における「損害」の意味については、いわゆる差額説がとられている。すなわち、「財産的損害とは、加害行為から生じた不利益、すなわち、加害行為がなかったならばかくあるはずの財産状態と現状との差額…であり、それは、既存財産の減少（積極的損害…）であると、得べかりし利益の喪失（消極的損害…）であるとを問わない…」(加藤一郎編『注釈民法 (19)』 205 頁 [篠原弘志] (有斐閣、1966 年)) という考え方である。

さらに、そのような「損害」は、当該行為といわゆる相当因果関係にあるものであることが必要である（民法第 416 条参照）<sup>4</sup>。

そして、特許権侵害に基づく損害賠償請求権も、不法行為に基づく損害賠償請求権の一種類であるから、上記した差額説及び相当因果関係論が妥当するはずである。

そうすると、不法行為法上の原則に従う限り、民法第 709 条に基づく損害賠償請求においては、「相当因果関係」の範囲内にない損害については賠償義務を負わない。

#### (2) 現行特許法第 102 条第 1 項ないし第 3 項の意義

##### (i) 第 102 条第 1 項

現行特許法第 102 条第 1 項は、特許権侵害行為に起因して生じた逸失利益<sup>5</sup>についての損害賠償請求することが困難であるとの産業界からの声に応え、平成 10 年の特許法等の一部を改正する法律において新たに設けられた規定である。

<sup>4</sup> 不法行為に基づく損害賠償請求についても、債務不履行の場合と同様に、相当因果関係理論が当てはまることは、民法 416 条の類推適用に関する大判大正 15 年 5 月 22 日・民集 5 卷 386 号 [富貴丸事件]「民法 416 条の規程は共同生活の関係に於て、人の行為と其の結果との間に存する相当因果関係の範囲を明にしたるものに過ぎずして、独り債務不履行の場合にのみ限定せらるべきものに非ざるを以て、不法行為に基く損害賠償の範囲の定むるに付ても、同条の規定を類推して其の因果律を定むべきものとす。」との判示を参照。

<sup>5</sup> ここでいう「逸失利益」とは、主として権利者の製品の売り上げや販売数量減少といった損害が想定されている。102 条 1 項の立法過程においては「侵害行為により生じた販売数量の減少という損害の賠償請求においては、市場構造が極めて単純で、侵害品の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量と推認できる場合にしか請求は認容されていない」という問題が存在したことが指摘されている（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』16 頁（発明協会、1999 年））。

その法律的な性質は、特許権侵害行為と権利者における逸失利益の発生（具体的には権利者製品の売上げ減少）との間の因果関係の立証が現実的に困難（「オール・オア・ナッシング」と呼ばれていた）であることに鑑みて<sup>6</sup>、侵害物品の譲渡数量に単位数量あたりの利益額を乗じた額を損害額として推定した上で、一部について推定を覆滅することを許容したとされる。（中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』1560頁 [飯田圭]（青林書院、2011年））なお、2項と異なり、条文において「推定する。」との文言が使用されていない理由としては、本項が推定が成立している状態か、又は、覆滅している状態であるかという「オール・オア・ナッシング」的な規定ではなく一部推定を許すことを明らかにするためであるとされる<sup>7</sup>。

## （ii） 第102条第2項

「(侵害者が) 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」を損害額と推定する現特許法第102条第2項は、昭和34年の現行特許法（昭和34年法律第121号）制定時に、権利者の立証責任の軽減規定として設けられたものである。すなわち、本規定も、侵害行為と因果関係がある逸失利益額との間の立証の困難を解決し、権利者を特許権侵害から保護するため制定されたものである<sup>8</sup>。

本項については、条文上「損害の額と推定する。」との文言が用いられており、推定規定であることは明らかである。

## （iii） 第102条第3項

「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」を損害額として規定する第102条第3項も、昭和34年現行特許法制定時に、現第2項と同様に設けられた規定である（前掲・新・注解1672頁 [飯田圭]）。この点について、佐野信判事執筆に係る「損

<sup>6</sup> 前掲・『平成10年改正 工業所有権法の解説』16頁では「民法第709条に基づく損害の賠償を請求する場合、特許権侵害による損害は、市場において生じる損害であるために、侵害者の営業努力、代替品の存在等様々な要因が存在し、その立証は多くの場合困難である。」「判決を見ても、侵害行為により生じた販売数量の減少という損害の賠償請求においては、市場構造が極めて単純で、侵害品の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量と推定できる場合にしか請求は認容されていない。」「この規定は…侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを権利者が販売し得ない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とする損害額の算定ルールを新たに設けるもの」とされる。

<sup>7</sup> 清永利亮＝設楽隆一編『現代裁判法大系(26)知的財産権』269頁（新日本法規出版、1999年）

<sup>8</sup> 特許庁編『工業所有権法逐条解説』228頁（発明協会、1959年）「本条は、民法709条の特別規定である。周知のように民法709条は…旨を規定しているが、この場合の損害の額の立証責任はいうまでもなく請求する者の側にある。ところが特許権侵害の場合にあってはその立証は容易なことではない…ために十分な賠償を受けることができなかったという事例も少なくない。このような事情にかんがみ、一項は侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨を規定したものである。」

害2(特許法第102条第2項・第3項)」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ3知的財産関係訴訟』234頁(青林書林、2008年)では「旧法時には…民法709条に基づき損害賠償請求がされ、判例上、同請求において、最低限度の損害賠償請求として実施料相当額の請求が認められていたが、旧2項(現行3項)は、これに法的根拠を与えるために法文化されたものであり、不法行為法の枠内における損害額の計算規定として創設されたものと解されている。」とされる。

ただし、第3項の適用にあたっては損害の「額」とは別に「損害」の発生自体を立証することは必要と考えられ、その法的性質は、最低限度損害額法定説が多数説とされる(前掲・新・注解1679頁[飯田圭])。

### (3) 特許法第102条第1～第3項の各場合における寄与率考慮の可否について

#### (i) 第102条第1項

##### ① 否定説

第102条第1項に基づく損害賠償請求の場合に、寄与率の考慮を否定する説として、渋谷達紀『知的財産法講義I〔第2版〕 特許法・実用新案法・種苗法』297頁(有斐閣、2006年)がある。渋谷教授は、「(寄与率の考慮は)逸失利益額の推定を目的とする規定の趣旨に照らすと妥当でない」「逸失利益額の推定は…特許発明の価値と因果関係のある不当利得の額を問題とするものではない」「損害賠償額の立証や算定を容易にして特許権の保護を強化するために、種々の法律改正が行われたが、寄与率を考慮する判例の態度は、その立法の成果を肝腎の権利実現の段階で減殺する」として寄与率の考慮を否定している。

##### ② 肯定説

上記否定説の存在にもかかわらず、通説・判例は第102条第1項の場合に、寄与率を考慮して損害額を減額することを認めている。寄与率考慮による賠償額減額の位置付けをどのように考えるかについてはいくつかの考え方がある。

(a) 寄与率の問題を第102条第1項本文における「単位数量当たりの利益の額」の問題として捉える見解として、三村量一「損害(1)-特許法102条1項」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法』303頁(青林書院、2001年)がある。三村弁護士(執筆当事は裁判官)は「単位数量当たりの利益の額」との項目において「侵害に係る特許発明の実施されている部分が権利者製品のうち一部分にとどまっている場合には、損害額を、権利者製品全体における侵害部分の割

合に応じた金額に限定するべきかどうかということが問題となる。いわゆる『寄与率』の問題である」としている。

- (b) 寄与率を、1項但書所定の「販売することができない事情」の問題として捉える見解としては、横山久芳「特許権侵害による損害賠償請求と特許法（特許法102条各項）」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座（6）特許訴訟〔下巻〕』370頁（民事法研究会、2012年）やソリッドゴルフボール事件控訴審判決<sup>9</sup>がある。

すなわち、横山教授は、「特許発明の実施部分が侵害品の一部であるという事情は、ただし書における『権利者が販売できない事情として斟酌…』」するとし、さらに、ソリッドゴルフボール事件控訴審判決は「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ため、特許法102条1項ただし書の適用において、本件特許の寄与率を考慮することとする。」と判示している。

- (c) 特許法第102条1項の条文文言の問題というよりも、民法第709条における相当因果関係の範囲の問題として捉える見解も考えられる。鎌田薫「特許権侵害と損害賠償-工業所有権審議会答申と特許法等改正案について」CIPICジャーナル79号23頁（1998年）は、「たぶんこれは第1項の外で解決されるべき問題になっていくのではないか、そのように考えています。」としている。

(ii) 第102条第2項

① 否定説

第102条第2項に基づく損害賠償請求の場合に、寄与率考慮による減額を否定する考え方としては、前掲・渋谷305～306頁がある。

すなわち、渋谷教授は、「権利侵害者の単位数量当たりの利益額への特許発明の寄与率が100%に満たないことを立証することも、推定額の減額立証となるとするのが判例の立場であるが、そのような解釈は、特許権者の逸失利益額を推定するという規定の趣旨に照らすと妥当でない」としている。

<sup>9</sup> 知財高判平成24年1月24日・平成22年（ネ）10032号・平22年（ネ）10041号

## ② 肯定説

これに対して、通説及び裁判例は第102条第2項に基づく損害賠償請求の場合にも寄与率減額を行うことを許容しており、「侵害の行為によ(る)利益」との第2項の文言を特許発明が寄与した利益として解釈している(寄与利益説)。

たとえば、高林龍『標準特許法〔第4版〕』273～274頁(有斐閣、2011年)において、高林教授は、「一つの製品を販売することによって得られる利益が、それぞれの知的財産権やその他の要因によって産み出されている場合には、そのうちの一つの特許権の侵害を理由にしてこの利益の回収を主張する者が請求できる相手方利益の額は、当該特許発明がこの利益を産み出したことへの寄与率に従って配分される部分に限られるべきである。先に請求した権利者が全体利益のすべてを自らの損害として取得できるとしたり、あるいは侵害者は全体利益額をそれぞれの権利者に重ねて吐き出さなければならないとすることを、理論的に説明することは困難である。」としている。

また、設楽隆一「損害(2)－侵害行為により受けた利益」牧野利秋編『裁判実務体系(9)工業所有権訴訟法』338～339頁(青林書院、1985年)において、設楽判事は、「侵害行為は、製品に組込まれた形での侵害部品の譲渡である。すなわち、製品全体についての特許であれば、製品全体について、その譲渡が侵害行為になるとしても、一部品についての特許が製品中の侵害部品以外の部分に及ぶことはないから、侵害部品以外の部分の譲渡は侵害行為にはならず、その部品が単体で譲渡されるのか、製品中に組込まれて譲渡されるのかの違いがあるだけで、侵害行為となるのは製品中に組込まれた部品の譲渡にすぎない。これは侵害部品が機能的に製品と一体不可分に結びついていても変わりはない。」という説が理論的に正しいとし、その上で「製品に組込まれた形での侵害部品の譲渡による利益の額を算定する必要があるが、これは侵害部品単体での譲渡による利益と同一ではなく、実際上は、侵害部品単体での販売利益、又は部品につき市場価格がないときは製品全体の生産コストに占める侵害部品の生産コストの割合を基準として、製品の販売利益中に占める特許発明(侵害部品)の貢献度すなわち当該部品が製品の販売力に及ぼす効果と当該部品使用による生産コスト節約の効果を考慮して決めることになる。」としている。

### (iii) 第102条第3項

## ① 否定説

東京地判昭和36年11月20日・下民集12巻11号2808頁、2820頁〔書架用支柱事件〕は、書架用支柱の構造についての実用新案権侵害に関する事件であるところ、書架全体が1個の製品として取引されているから、支柱価格に応じた分ではなく、書架全体の価格を



基準にするべきとして損害額が算定された。また、大阪地判平成14年4月11日・平成11(ワ)3857号〔ニカルジピン接続性製剤用組成物事件〕は、製剤中に占めるニカルジピン持続性製剤用組成物の含有率をそのまま寄与率とすることを否定している。

## ② 肯定説

しかしながら、現在の通説及び裁判例は、第102条第3項に基づく損害賠償請求でも「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」を認定するにあたって、寄与率を考慮することを許容していると考えられる。この場合に、どのような方法で寄与率を考慮するかについては、さらに (a) 総合考慮説及び (b) 独立考慮説の両者が有り得る。

### (a) 総合考慮説

製品全体に対する発明の貢献度を一つの考慮要素として、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説である。かかる考え方をとる例としては、たとえば、東京地判平成19年12月14日・平成16年(ワ)25576号〔眼鏡レンズの供給方法・システム事件〕がある。

### (b) 独立考慮説

これに対して、侵害に関わる部分についての相当実施料率と、侵害製品全体に占める侵害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という独立考慮説もある。かかる考え方をとる裁判例としては、大阪地判平成14年10月29日・平成11年(ワ)12586号〔筋組織状こんにやく、製造方法、装置事件〕やさらに後記の東京地判平成25年9月12日・平成23年(ワ)8085号〔洗濯機事件〕がある。

## (4) 近時の裁判例

寄与率が問題となった近時のいくつかの裁判例について説明する<sup>10</sup>。

<sup>10</sup> なお、裁判例の検討の際に用いている+-の記号は、寄与率の考慮にあたって、各要素が寄与率向上に作用したと考えられる(+)か、寄与率減少に作用したと考えられる(-)かを区別するために用いたものである。

(i) 大阪地判平成25年2月28日・平成21年(ワ)10811号〔回転歯ブラシ事件〕

回転歯ブラシの製造方法及び製造装置に関する特許権及びその独占的通常実施権を有する原告らが、被疑侵害歯ブラシを販売する被告に対して特許権侵害を理由に訴えた事案であり、第102条第1項、第2項及び第3項の各適用が問題となった<sup>11</sup>。

裁判所は、寄与率について、第102条第1項との関係では「利益の額」の問題として、第2項との関係では推定覆滅の一事情として、第3項については総合考慮説によって判断した。

① 第102条第1項に基づく損害賠償について（寄与度10%、「単位数量当たりの利益の額」の問題として位置付け）

(a) 第1項

裁判所は、特許法第102条第1項に基づく損害を認定するにあたって、原告製品の単位数量あたりの利益額と被告製品の販売数量とを認定した。次に、被告製品の販売数量のうち80%については「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控除した。

（すなわち、ここまでの計算式としては【単位数量当たりの利益額】×【被告製品の販売数量】×【20%】となる。）

(b) 寄与度の認定

その上で、裁判所は、侵害に係る特許権自体の位置付け、すなわち、本件で被告が侵害した特許は、回転歯ブラシや歯ブラシ単体を熟練技術を要することなく効率よく製造する方法及び装置の発明に係る特許権であり、回転歯ブラシや歯ブラシ単体の機能に直接関するものではないこと（一）、本件特許方法は改良発明に過ぎないこと（先行技術の存在）（一）、原告製品形態について意匠登録が存在すること（一）、原告製品包装には別特許の表示は存在するものの本件特許の表示は存在しないこと（一）を考慮し、本件方法発明の寄与度は「原告製品自体、すなわち、その構造上の特徴や作用効果、さらにはその形態の有する美感の寄与度に比べると相当に低い」として10%と認定した。

すなわち【(a)により算出された金額】×【10%】＝【1項に基づく損害額】、として認定したものである。

<sup>11</sup> なお、本件では独占的通常実施権者による損害賠償請求が問題になっているので、1項ないし3項については「類推適用」とされているが、その点についての検討は省略した。

② 第102条第2項に基づく損害賠償請求について（90%の範囲で推定覆滅）

(a) 第2項

裁判所は、被疑侵害製品の販売により被告が受けた利益について、被告製品の平均単価400円に利益率15%をかけ、それに対して被告が有償譲渡した被告製品の本数を掛け合わせ、被告の利益額を算出した。

すなわち、【被告製品の平均単価】×【利益率】×【被告製品の譲渡本数】＝【被告の利益額（推定覆滅前）】としたものである。

(b) 推定覆滅

その上で、被告製品における構造上の特徴（円筒状のブラシを柄に固定して取り付け）やその作用効果、さらには、被告製品形態の有する美観が被告製品における売上と利益に最も貢献している（一）と認定した上で、それらに比べると本件発明の寄与度は低いと認定し、90%の範囲で推定が覆滅すると判断した。

すなわち、【被告の利益額】×【100－90%＝10%】＝【2項に基づく損害額（推定覆滅後）】と認定したものである。

③ 第102条第3項に基づく損害賠償請求（総合考慮説・実施料率2%）

裁判所は、まず、被告製品の有償譲渡が、平均400円で●●●本行われていた事実を認定した<sup>12</sup>。

その上で、裁判所は、本件各特許発明の技術分野や発明内容、さらに、本件発明が、歯ブラシやブラシ単体をより効率的に製造する方法あるいはその装置に係る発明であること、などの諸般の事情を考慮した上で、本件各特許発明の相当実施料率を2%と認定した。ただし、裁判所の認定した各ファクターがどのように寄与率の増減に影響したのかは判決文自体から必ずしも明らかではない。

このように、裁判所は、【被告製品の平均販売額】×【被告製品の有償譲渡数量】×【相当実施料率＝2%】＝【3項に基づく損害額】と認定したものである。

<sup>12</sup> 本数については閲覧制限がかかっている。

(ii) 東京地判平成25年9月12日・平成23年(ワ)8085号〔洗濯機事件〕

原告が、その保有する6件の特許権に基づき、被告らによる洗濯機の製造、譲渡又は譲渡の申出を特許権侵害にあたりと主張して訴えた事件であり（損害賠償の根拠としては不法行為及び不当利得）、裁判所は2件の特許権（「水準器」及び「脱水槽」に関する特許）について侵害成立（1件については均等侵害、もう1件については文言侵害）を認めた。本判決は、相当実施料相当額の損害額計算にあたり、寄与率についての独立考慮説によっている。

① 本件特許4（水準器）（均等侵害、寄与率0.2%・実施料3%）

本件特許4との関係では、被告製品（洗濯機）中の水準器の特許権侵害による損害額が問題となった。

(a) 寄与率

裁判所は、被告製品における洗濯機中の水準器について、洗濯機能を十分に発揮させるための重要部品である（+）としつつ、洗濯機の中核的機能は洗濯することによって水準器は補助的部品に過ぎないこと（-）、使用するのとは主として洗濯機を購入して設置する時や転居で移設する時くらいであって使用頻度は高くないこと（-）、はめこみ式ではない代替品が存在すること（-）、被告らが積極的に本件発明4の効果について広告宣伝を行っていた事実は存在しないこと（-）等に鑑みると顧客の購入の動機形成に対する（本件発明の）寄与は小さいこと（-）、さらに水準器が仕入価格の製造原価にしめる割合は小さいこと（-）を寄与率減少理由としてあげた上で、最終的に被告製品における本件発明4の寄与率を0.2パーセントとして認定した。

(b) 実施料率

さらに、裁判所は、引き続き、本件発明の技術的意義を検討した上で、「被告製品4の水準器は、平面よりも高価で精度誤差も生じやすい4つのリブの各上端面に当接しているから、本件発明4の効果をも十分に得ていない」こと、及び、「本件に現れた諸事情」を総合考慮して実施料率を3%として認定した。

(c) 損害額

この結果、裁判所は、【被告製品の売上高】×【寄与率=0.2%】×【実施料率=3%】という計算式で、特許権4の侵害に基づく損害額を認定した。

② 本件特許5（脱水槽）（文言侵害、寄与率15%・実施料1%）

本件特許5との関係では、被告製品（洗濯機）中の脱水槽の特許権侵害による損害額が問題となった。

(a) 寄与率

裁判所は、被告製品における脱水槽は、洗濯機の洗濯機能を発揮するための中核部品であり（+）、かつ、使用頻度も高く、顧客の購入動機の形成にもそれなりに寄与していること（+）を、寄与率上昇要因としてあげつつ、被告が本件発明5の効果をカタログ等で広告宣伝までしているわけではないこと（-）、脱水槽の製造原価割合は製品（洗濯機）自体の製造原価に比して小さいこと（-）を寄与率の減少理由としてあげ、最終的に、被告製品における本件発明5の寄与率を15%として認定した。

(b) 実施料率

さらに、裁判所は、本件発明5は結局のところ「フィルタ部材を従来のものより少し短くしたに過ぎない」と、「本件に現れた諸事情を総合考慮」した上で、本件発明5の実施料率を1%として認定した。

(c) 損害額

この結果、裁判所は、【被告製品の売上高】×【寄与率=15%】×【実施料率=1%】という計算式で、特許権5の侵害に基づく損害額を認定した。

(iii) 東京地判平成26年2月14日・平成23年（ワ）16885号〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕

被告によるデジタル一眼レフカメラ用レンズ（被告製品）の製造、販売等の行為について、「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」に係る特許権の侵害が問題となった事案

であり、損害賠償請求との関係では特許法第102条第2項の適用が問題となった。

裁判所は、被告製品の売上額から変動費を控除した限界利益額を認定し、その上で、係る限界利益に対して、寄与率として15%をかけたものを損害額として認定した。

寄与率の認定にあたり、裁判所は次のような事情を考慮した。すなわち、侵害が問題となっている被告製品の手振れ補正機能の搭載は需要者に訴求力があること(+)、及び、被告も手振れ補正機能をうたっていること(+)を寄与率の上昇要因としてあげつつ、交換レンズにおいてはあくまでレンズの光学性能が主要な性能であること(-)、手振れ補正機能は撮影条件によっては不要であること(-)、手振れ補正機能を搭載しない交換レンズが販売されていること(-)、及び、本件特許発明だけでは手振れ補正は実現できないこと(-)を寄与率の減少要因としてあげて寄与率を15%と認定した。

以上のとおり、裁判所は、本件で【被告製品の限界利益】×【寄与率=15%】を損害額としたものである。

(iv) 東京地判平成25年9月25日・平成22年(ワ)17810号〔洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置事件〕

本件は、「洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給する装置」に係る特許権についての特許権及び専用実施権の侵害が問題となった事案であり、被告から寄与率減額の主張がなされたにもかかわらず、裁判所が寄与率減額を認めなかった事例である。

本件発明は、アイロンローラなどの洗濯加工処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置であり、その技術的特徴は投入ステーション部分にあったものと考えられるが、特許請求の範囲の記載は投入ステーション部分を含む装置全体に係るものであった<sup>13</sup>。

裁判所は、「本件発明は被告製品中の投入ステーション部分に限定されるどころ、投入ステーションが被告製品に占める割合は、部品点数で26.3~28.8%、価格で9.5~10.9%であり、原告製品における投入ステーション部分の比率は被告製品のそれを大きく下回るものと推測できるから、本件発明の製品に対する寄与度は10%以下と考えるべきである」という被告の主張に対して「本件発明は、構成要件A~Lの全体として進歩性を有し特許として有効である、『アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置』全体の発明であって、投入ステーション(構成要件H~Lの『昇降手段』)に限定した発明ではない」ことを理由に寄与率減額を否定した<sup>14</sup>。(奥村直樹)

<sup>13</sup> なお、本件では被告から新規性・進歩性違反を理由とする無効主張はなされていないようである。

<sup>14</sup> なお、補足であるが、本件において、被告は特許庁に対して無効審判を請求したものの、請求は不成立とされ、同審決が確定している。

## 2. アメリカ

米国特許法上、特許権侵害によって生じた損害額の算定には、逸失利益算定方式と合理的ロイヤルティ算定方式の二種類がある<sup>15</sup>。旧法（1870年法）ではさらに侵害者の得た利益も権利者の損害と規定していたが<sup>16</sup>、特許については1946年に議会がこれを廃止している<sup>17</sup>。なお、デザイン特許については、引き続き米国特許法第289条が侵害者が得た利益の範囲で損害賠償を裁判所が命じることを認めている<sup>18</sup>。特許権侵害に基づく損害の立証責任は特許権者にあり<sup>19</sup>、第一審における賠償額は陪審員評決によって判断される<sup>20</sup>。

逸失利益算定方式は、米国特許法第284条第1文を根拠とするもので<sup>21</sup>、特許権者は、(1)特許製品に対する需要、(2)非侵害の代替品がないこと、(3)特許権者に生産販売能力があること、(4)権利侵害がなければ得られた額をそれぞれ立証しなければならない<sup>22</sup>。日本法のような推定規定は存在しないものの、ディスカバリー手続のある米国において損害額の立証は日本に比べて容易であると言われている。逸失利益算定方式に拠る場合、「侵害がなければ特許権者が売上を上げることができた」という「but-for」関係の立証責任が特許権者にあるため<sup>23</sup>、特許権を実施しない者（たとえば、いわゆるパテントトロール）が損害賠償請求する場合、損害額の算定は、次の合理的ロイヤルティ算定方式によって行われる。

合理的ロイヤルティ算定方式も同じく米国特許法第284条第1文に基づくものである<sup>24</sup>。確立されたロイヤルティに基づき算定される場合もあるが<sup>25</sup>、確立されたロイヤルティが存在しないときは当事者間の仮想交渉(hypothetical negotiation)に基づき算定される<sup>26</sup>。

<sup>15</sup> Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

<sup>16</sup> Act of July 8, 1870, ch. 230, § 55, 16 Stat. 198, 206 (“the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby.”)

<sup>17</sup> Act of Aug. 1, 1946, ch. 726, § 1, 60 Stat. 778.

<sup>18</sup> 35 U.S.C. 289 “Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$ 250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.”（下線は引用者）

<sup>19</sup> Dow Chem. Co. v. Mee Indus., Inc., 341 F.3d 1370, 1381 (Fed. Cir. 2003)

<sup>20</sup> 35 U.S.C. 284 “When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.”

<sup>21</sup> 35 U.S.C. 284 “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”（下線は引用者）

<sup>22</sup> Panduit Test (Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., Inc., 197 USPQ 726, 6th Cir. 1978)

<sup>23</sup> Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2001).

<sup>24</sup> 35 U.S.C. 284 “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”（下線は引用者）

<sup>25</sup> Nickson Indus., Inc., v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988).

<sup>26</sup> Whitserve, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10, 27-28 (Fed. Cir. 2012); Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324-25 (Fed. Cir. 2009), see also Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1554 n.13 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

仮想交渉とは、対象となる特許権が有効かつ権利行使可能で、かつ侵害があった上で、侵害行為時に当事者が契約に至ったと仮定して合意に至ったであろう額を検討する手法である。仮想交渉の基準日は、侵害を構成する異なる行為毎ではなく、当該訴訟における特定の一日に設定される<sup>27</sup>。

合理的ロイヤルティは(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)の2要素に基づき認定される<sup>28</sup>。地裁では、Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.<sup>29</sup>が最初に用いた15要素(「Georgia Pacific Factors<sup>30</sup>」)を用いるのが一般的である<sup>31</sup>。Georgia Pacific Factorsは事実認定に応じてロイヤルティ率を上下させるための要素であることから、Georgia Pacific Factors適用の前提となるロイヤルティ率の初期値の設定が必要となる。各当事者とも専門家証人を用意して、ロイヤルティ率の初期値を含むロイヤルティの計算方法を主張することになる。過去には25%ルール(25 percent rule of thumb)として、侵害品の製造販売者が仮想交渉において特許権者に支払うであろうおおよその額は、経験則上、侵害品の利益率に25%を乗じた率<sup>32</sup>であると、初期値を設定していた時代もあった<sup>33</sup>。しかし、同法理はUniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. 連邦巡回区控訴裁判所判決にて「仮想交渉におけるロイヤルティ率の基準を決定する手段として根本的に欠陥がある」として否定されている<sup>34</sup>。

ロイヤルティ率の認定とともに裁判所はロイヤルティベースを認定しなければならない。ロイヤルティベースの認定には業界慣習が考慮されるが、侵害品が特許発明と無関係な機

<sup>27</sup> LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, at 76 (Fed. Cir. 2012)

<sup>28</sup> Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279, 286 (N.D.N.Y. 2009) (Rader, J., sitting by designation).

<sup>29</sup> 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 870 (1971)

<sup>30</sup> Georgia Pacific Factorsはロイヤルティ率を上下させる要素として次の要素を例示する。(1)特許権者が当該特許権につき受けたロイヤルティ額、(2)当該特許権と同種の特許権につき支払われた額、(3)ライセンスの内容及び範囲(独占的/非独占的、テリトリー制/全世界等)、(4)特許権者のライセンス方針、(5)ライセンサーとライセンシーの関係、(6)当該発明が権利者の他製品にもたらす価値、(7)特許期間、ライセンス期間、(8)特許製品の確立した利益率、(9)特許製品の従来品に対する優位性、(10)特許発明の性質、商用化の性質、実施者の利益、(11)侵害者による発明の使用と当該使用の価値、(12)業界における当該発明の使用による利益、(13)特許発明と無関係な部分とは区別された当該発明に寄与することのできる利益、(14)専門家証人による意見、(15)侵害があった時点でライセンサー・ライセンシー間で交渉が行われた場合に合意に至ってであろう金額

<sup>31</sup> i4i Ltd. P' ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 n.3 (Fed.Cir.2010); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1555, 1567, 1577 (Fed. Cir. 1995) (en banc)(approving the *Georgia-Pacific* analysis for determining reasonable royalty damages).

<sup>32</sup> 例えば、侵害品の利益率が16%の場合、同数値に25%を乗じた4%が同事案における合理的なロイヤルティ率の初期値となる。

<sup>33</sup> 連邦巡回区控訴裁判所においては1977年以降、本ルールを認めてきた。Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1553 (Fed.Cir.1997).

<sup>34</sup> Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1315 (Fed.Cir. 2011) (“This court now holds as a matter of Federal Circuit law that the 25 percent rule of thumb is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation. Evidence relying on the 25 percent rule of thumb is thus inadmissible under *Daubert* and the Federal Rules of Evidence, because it fails to tie a reasonable royalty base to the facts of the case at issue.”)



能や製品とともに販売されている場合に、ロイヤルティベースを特許発明に関係する部品に限定すべきか、全体製品とすべきかの議論が先鋭化する。これまでの裁判例では、特許発明に関連する部分と関連しない部分とが一緒になって一つの機能を発揮する場合、当該関連しない部分も含めて損害額を算定する「製品全体の市場価値ルール (Entire Market Value Rule)」に基づく裁判例が多くみられた<sup>35</sup>。しかし、近年はロイヤルティベースを製品全体ではなく最少販売可能特許実施ユニット (smallest salable patent practicing unit) によるべきとする連邦巡回控訴裁判所判決が増えている<sup>36</sup>。これに伴って製品全体の市場価値ルールの適用も厳格化し、特許権者は当該特許された機能が複数部品からなる製品全体の需要を喚起したと証明できた場合にのみ、特許発明が関連しない部分も含めた製品全体に基づき賠償を受けることができる<sup>37</sup>。

以上のように、米国では製品全体の市場価値ルールの適用が厳格化し、ロイヤルティベースを全体製品とする事案が従来に比べて減少傾向にある。もっとも、いかなる場合にも全体製品をロイヤルティベースとすることが否定されているわけではない。前述のように特許権者において特許発明に関する機能が製品全体の需要を引き起こしていることを立証した場合、製品全体の市場価値ルールが適用されている<sup>38</sup>。また、LaserDynamics 判決以降も、連邦地裁においては他の類似するライセンス契約を根拠とすることで製品全体の市場価値ルールの適用の議論に入ることなく、ロイヤルティベースを全体製品とする裁判例もみられる<sup>39</sup>。

このように米国においては、特許発明の実施が侵害品の一部に留まっている場合のロイヤルティベースの認定方法について様々な議論がなされていたが、2014 年末の Ericsson,

---

<sup>35</sup> 「Entire Market Value Rule」は Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc) において詳細な検討がなされている。同法理は、逸失利益方式と合理的なロイヤルティ算定方式のいずれの場合にも適用される。

<sup>36</sup> Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, at 67 (Fed. Cir. 2012) (“Thus, it is generally required that royalties be based not on the entire product, but instead on the ‘smallest salable patent-practicing unit.’”).

<sup>37</sup> LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, at 67 (Fed. Cir. 2012) (quoting Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, at 1549, 1551 (Fed. Cir. 1995)).

<sup>38</sup> Inventio AG v. Otis Elevator Co. No.06 Civ. 5377 (CM), 2011 WL 3359705, at \*5 (S.D.N.Y. Jun. 23, 2011); IP Innovation LLC v. Red Hat, Inc., 705 F. Supp. 2d 687, 689 (E.D. Tex. 2010) (Rader, J., sitting by designation); Sloan Valve Co. v. Zurn Indus., Inc., No.10-cv-00204, 2014 WL 1245101, at \*7 (N.D. III. Mar. 26, 2014).

<sup>39</sup> Mondis Technology, Ltd. V. LG Electronics, Inc., et al., 2:07-CV-565-TJW-CE, (E.D. Tex. 2011) (“This is a case where it is ‘economically justified’ to base the reasonable royalty on the market value of the entire accused product. . . . If [the entire market value rule] were absolute, then it would put Plaintiff in a tough position because on one hand, the patented feature does not provide the basis for the customer demand, but on the other hand, the most reliable licenses are based on the entire market value of the licensed products.”); Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 904 F. Supp. 2d 1109, 1119 (W. D. Wash. 2012). (“Consistent with the statements in *Gateway*, district courts have permitted license agreements based on the entire product value as evidence of a reasonable royalty rate despite a lack of showing that the patented feature formed the ‘basis for customer demand.’”); ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Commc’ns, Inc., 694 F.3d 1312, 1332 (Fed. Cir. 2012); Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v Cisco Systems, Inc., 6:11-cv-00343-LED (E.D. Tex. 2014).

Inc. v. D-Link Systems, Inc. 連邦巡回区控訴裁判所判決<sup>40</sup>がこの点を整理している。同判決によれば、複数部品からなる製品における損害額の算定にあたり、ロイヤルティ率とロイヤルティベースを組み合わせた結果は、当該製品における侵害した機能の価値を反映したものでなければならない<sup>41</sup>。そして裁判所は、製品全体の価値が特許された機能に基づくものでない場合、陪審員によるロイヤルティ算定にあたってのロイヤルティ算定の初期値として、最少販売可能ユニットまたはそれよりも小さいもの等の現実的な値を提示すべきであるとする<sup>42</sup>。上記各点を踏まえ、Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc. の事案につき、連邦巡回区控訴裁判所は、専門家証人による寄与率の考慮が適切になされた場合、ロイヤルティ算定にあたり最終製品をロイヤルティベースとすることも許容されるとしている。

(松村光章)

### 3. ドイツ

ドイツにおいては、特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の損害賠償額について、総額に対して特許の寄与率を乗じるという考え方を必ずしも取っておらず、あくまでドイツ固有の考え方をを用いているが、以下日本においても参考になるとと思われることについて述べる。

ドイツにおいても、損害賠償算定方式において、(1)逸失利益方式、(2)ライセンス料相当額方式及び(3)侵害者利益方式の三つの方式があることに変わりはない<sup>43</sup>。

これらの中で(2)ライセンス料相当額方式の相当額を決定する際、裁判例等により、ライセンス料率を上げる要素及び下げる要素があるとされており<sup>44</sup>、このような各種の要素中において寄与率も合わせ考慮されているものと考えられる。

また、特許発明が製品全体の一部のみに係る場合、「ライセンス料相当額は特許部品又は

<sup>40</sup> Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., Appeal Nos. 2013-1625, -1631, -1632, -1633. (Fed. Cir. 2014)

<sup>41</sup> Id at 39.

<sup>42</sup> Id at 40-41.

<sup>43</sup> ドイツ特許法において損害賠償については139条に規定されている。

<sup>44</sup> Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 9. Auf., 2014, § 139 Rdn. 119-120; Osten, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2000, 95. ライセンス料率を上げる要素としては、a. 特許権が安定、b. 支払いの遅延に利息の利益がある、c. 特許権が経済的に重要、d. 回避技術がない、e. ライセンス契約に価格構造維持や非係争条項が含まれていない、f. 保護されている技術によって製品の価値が上がる、g. 侵害者が利益を見越している、h. 侵害者が特許権者の技術的知識を使っている、i. 特許権者が独占的地位を有している、j. 特許権の侵害によって直接開発コストが下がる、k. 安価な製品を出したことによる損害や市場の混乱による損害が想定される、l. 侵害者に支払い不能のリスクがある等の要素があり、ライセンス料を下げる要素としては、m. 投資の償還の可能性がないほど利用期間が短い、n. 装置全体において自身や第三者の特許権もともに使っている、o. 侵害者が広告や顧客サービス等を用いて自身の信用により取引をしている、p. 利用者の地位が法的にしっかりしておらず、阻害的なものとなっている、q. ライセンス料の支払いに損害賠償リスクがある、r. 先使用权がある、s. 文言侵害ではなく、均等侵害である、t. 係争の対象品が価格競争的な大量にある商品である等があるとされている。

製品全体のどちらの価値から計算されるべきか、取引慣行及び適切性、特別な事情、競争法的な制限の考慮」が必要とされ、特に、「装置全体が通常全体として提供されるかどうか、保護される部分によって全体として価値が増すかどうか、全体としてコストが低減されるかどうか、保護される部分が特徴・主要部分か、特許発明が全体の組み合わせの他の部分の構成にうまく適合しているか、装置全体が、特許部分と結びつきの薄い別の独立した部分を含んでいるか、装置全体が、追加装置を備えているか」も考慮されると言われている<sup>45</sup>。

主な裁判例として、オレンジ・ブック・スタンダード事件（ドイツ最高裁 2009年5月6日）<sup>46</sup>では、ドイツ最高裁は、差止に対し競争法に基づく強制ライセンスの抗弁が認められると判示しつつ、ライセンス料率についても、「特許権者がライセンス料の見積もりを過大なものとするか、拒否するかしたとき、被告は特許権者のライセンス要求を濫用と言える。」と判示した<sup>47</sup>。制御装置事件（ドイツ最高裁 1995年5月30日）<sup>48</sup>においては、「一部のみが特許されている組み立て品について、適切な収入額は、個々のケースの全ての状況において何より取引の実情や有効性から決められる。この判断において、組み立て品が一般的に全体として提供されているかどうか、保護される部分によって全体として価値が上がっているかが大きな意味を持ち得る。ライセンス料の算定においては個々のケースにおける特別な事情が考慮される…それによって価値が上がったり、当事者が他の理由からライセンス額の引き下げに同意したりしているような場合において、侵害者が自身の権利や、ライセンスを受けた権利や、損害賠償の義務を負う第三者の権利をともに使っていることはライセンス料を下げる働きをする。本ケースのように一つの産業的利用のみがその教示と対応しており、完成品において複数の保護される発明思想の総合作用によって価値が上がっており、利用されている個々の発明の成功への貢献度が少なくなっているに見える場合についてもこのことはあてはまる。」と判示され、監視装置事件（ドイツ帝国裁 1934年2月14日）<sup>49</sup>においては、「原告の提案する転轍スイッチのみの価格に基づくライセンス料の算定はしりぞけられるべきものである。本ケースにおいて、それは適切な代償の基準を与えとは考えられないからである。原告の二つの磁石の利用は設備全体における特徴的な部分となっている。このようなことを考慮すれば、むしろ被告が原告と争うことなく2000マルクとしているところの個々の転轍、信号機全体の平均価格を基礎とするべきである。」という判示がされている。これらから、ドイツでは、裁判例においても、少なくとも、損害賠償額算定の基礎となるライセンス料について競争法的な制限もあり得るとされてい

<sup>45</sup> Benkard, Patentgesetz, 10. Auf., 2006, § 139 Rdn. 69.

<sup>46</sup> BGH GRUR 2009, 694 - Orange-Book-Standard.

<sup>47</sup> ただし、同事件において、ドイツ最高裁は、ライセンス料率についても制限はあり得るとしながら、「3%のライセンス料のライセンス契約を結ぶことを原告が拒否したことに優越的地位の濫用があるとする抗弁を控訴審が否定したのは妥当」としており、このケースにおけるライセンス料率についての抗弁を認めていない。

<sup>48</sup> BGH GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II.

<sup>49</sup> RG GRUR 1934, 435 - Ueberwachungseinrichtung.

ること、及び、算定の基礎を製品全体の額とするか部分の額とするかはケースバイケースとされていることが言えると思われる。

また、今のところそのまま認めた裁判例はないようであるが、学説として、「特許権保護の合理的な根拠を考慮し、それに対する競争法の見方からも、他方で、ライセンシーとライセンサーは、この限界の下で、このような観点から定められた経済的重要性からも、ライセンスのための算定の基礎と対価の多寡を決定する余地を残しておかなければならない。ライセンスアナロジーの方法における損害賠償算定においても、このような解釈から関係して上限が導かれるであろう。最終製品の販売額に基づく賠償請求の算定は一別の算定を扱うことがなく、様々な結果をもたらすことがない限りにおいてであるが、当事者がいずれにせよこのような基礎の上に合理的により高いライセンスを取り決められた状況においてのみ可能であろう。」と、競争法的な観点から製品全体を損害賠償額算定の基礎とすることに対する制限が出てき得るのではないかととも言われている<sup>50</sup>。

そして、侵害者利益方式においても因果関係を考慮するとされており、侵害者の広告や市場における地位等がどれだけ侵害品の購入に影響したかが考慮され得る<sup>51</sup>。このことについて、例えば、瓶入れ事件（ドイツ最高裁 2012 年 7 月 24 日）において、「出される侵害者の利益の部分の算定については、特許侵害において、引き出された利益が発明を利用して実現された製品の技術的性質によるのか、購入者の購買の決定にとって重要な他の要素によるのか、及び、その状況を評価するべきである。この点で出される侵害者利益の額は事実審裁判官により個々のケースの全ての状況の考慮の下自由心証により算出される。」という判断が示されるなど、裁判例においても、侵害者利益方式の損害賠償算定について因果関係を考慮するべきとされている<sup>52</sup>。

ドイツにおいては、上記の通り、必ずしも計算式における別立ての寄与率という考え方を取っていないが、ライセンス相当額について上げる要素、下げる要素という整理を行っていること、及び、競争法的な観点の考慮も必要と言われていることは日本においても参考になるのではないかとと思われる。

(古田敦浩)

<sup>50</sup> Melullis, Festschrift für Fritz Traub, 1994, 287.

<sup>51</sup> Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auf., 2008, § 139 Rdn. 116.

<sup>52</sup> BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger.

### III. 寄与率の考慮要素

#### 1. 寄与率の考慮要素の整理の前提となる仮説

ここで、日本の裁判例の分析<sup>53</sup>を中心に寄与率算定の考慮要素を整理することを考えていくが、その整理のために仮説が必要となる。

特許法第102条各項と寄与率の関係について様々な説が存在しており、どの説を取るかによって損害賠償の計算式が異なり得るため、特に問題となるのが特許法第102条各項との関係であろうが、ここでは、寄与率算定において考慮されるべき要素は同じではないかとする仮説を立てる。確かに、各項における損害賠償の計算式は異なり得るが、その中の寄与率を見たときにこれを上げるか、下げるかという点で考慮される要素は共通すると思われるのである。

ただし、第102条各項における違いとして、第102条第1項では原告製品に着目すべきなのに対して第2項では被告製品に着目すべきということもあり、寄与率を二重に考慮することがないように、第102条第1項のただし書きの考慮において寄与率を考慮すべきか、本文において寄与率を考慮すべきかについての整理が別途必要ではないかとも思われる。

また、米独の考え方も参考になるところがあり、特に、侵害態様等との関係で、必ずしも寄与率によることはないかも知れないが、均等侵害や間接侵害など文言侵害以外の侵害について寄与率（賠償額）を下げるということもあっても良いのではないかと<sup>54</sup>、部品の特許に基づいて製品全体に基づく損害賠償を求める場合においてなど、競争法的観点も含めて寄与率（賠償額）を考慮することもあっても良いのではないかと<sup>55</sup>思われる。

#### 2. 寄与率の考慮要素の表

このような仮説、特に第102条各項についてどの説を取るかによって損害賠償の計算式は異なり得るが、寄与率算定において考慮されるべき要素は同じではないかとする仮説に

<sup>53</sup> ここでは、2013年1月から2014年5月までの約30件の裁判例（別紙参照）を分析した。

<sup>54</sup> 国内で均等侵害であることを理由に損害賠償額を減額した裁判例はないように思われるが、直接の適用こそないものの、均等侵害であることが損害賠償算定の基礎となるライセンス料率を下げる要素であり得るとしたドイツの裁判例にデュラステップ事件（デュッセルドルフ高裁1997年11月13日、Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1998, 358 - Durastep）がある。

<sup>55</sup> 競争法の観点かどのように損害賠償又は寄与率に影響するかについてであるが、これは、ドイツにおける議論を参考とするならば、競争法違反に基づき懲罰を与えるという考えではなく、訴訟における抗弁として、損害賠償を算定する上での基礎（基準となる製品の単位又はロイヤルティベース、ロイヤルティ率等）に競争法的な観点が影響を及ぼすことがあり得るのではないかとということである。このようなことが認められた場合、これは、優越的地位の濫用等による利益を特許から得た利益とは別の利益と観念して寄与率の中の減額要素としたとも、単に算定における基礎の問題とも捉えられる。このような意味で必ずしも寄与率によることはないかも知れないと本文中に書いたが、このことは、今のところ日本において参考となる裁判例もなく、本論考の範囲を超え、今後さらに検討が必要な点の1つであろう。

に基づき、日本の裁判例等から考慮要素をまとめたものが以下の表である。

	項目	寄与率を上げる要素	寄与率を下げる要素
技術的 考慮 要素	① 製品に対象特許以外の特許が使用されているか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 他の特許は使用されていない。</li> <li>▪ 使用されているが数が少ない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 他の特許も使用されている。</li> <li>▪ 他の特許が使用されており、しかも数が多い。</li> </ul>
	② 製品に対象特許以外の機能があるか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 他の機能がない。</li> <li>▪ 対象特許の機能が主要なものである</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 他の機能もある。</li> <li>▪ 対象特許の機能は条件によっては必要とされない。</li> </ul>
	③ 対象特許が有力な基本特許か？	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 対象特許が基本特許であり、他の特許の利用を必要としない。</li> <li>▪ 機能の実現のために他の技術事項を必要としない。</li> <li>▪ 代替技術が存在しない。</li> <li>▪ 対象特許によって大きなコスト削減が可能。</li> <li>▪ 特許権が安定している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 対象特許が応用特許であり、他の特許の利用を必要とする。</li> <li>▪ 機能の実現のために他の技術事項を必要とする。</li> <li>▪ 代替技術が存在する。</li> <li>▪ 対象特許によるコスト削減はそれほどものではない。</li> <li>▪ 特許権が不安定である。</li> </ul>
	④ 特許クレームが単純方法の発明か？	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 特許クレームが物の発明か、物を生産する方法の発明である。(物の販売による利益への寄与度について)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 特許クレームが物の発明でも、物を生産する方法の発明でもなく、単純方法の発明である。(物の販売による利益への寄与度について)</li> </ul>
	⑤ 対象特許が製品の部品にのみかかるか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 対象特許が製品全体に寄与する。</li> <li>▪ 対象特許が製品全体にとって重要な中核的部品にかかる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 対象特許が製品全体に寄与しない。</li> <li>▪ 対象特許が製品全体にとって重要でない補助的部品にかかる。</li> </ul>
商	⑥ 対象特許の機能が	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 製品において対象特許</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 製品における対象特許の</li> </ul>

業 的 考 慮 要 素	製品の差別化要因 となっているか？	の機能が主要な差別化 要因になっている。	機能が主要な差別化要因 になっていない。
	⑦ 製品について対象 特許の機能の宣伝 はあるか？	▪ 製品について対象特許 の機能を主要なもの として宣伝している。	▪ 製品について対象特許の 機能に関する宣伝は主 要なものとしてされて いないか、ない。
	⑧ 製品について対象 特許の機能は好評 か？	▪ 製品について対象特許 の機能が需要者にお いて好評を博してい る。	▪ 製品について対象特許の 機能は需要者におい て評判になっていな い。
	⑨ 対象特許の機能を 搭載しない同種製 品も存在してい るか？	▪ 対象特許の機能は同種 製品に必ず搭載され ている。	▪ 対象特許の機能を搭載 しない同種製品も存 在している。
	⑩ 対象特許の機能を 含む販売で顧客が 増えたか？	▪ 対象特許の機能を含む 製品の販売で顧客や 売上が増えている。	▪ 対象特許の機能を含む 製品販売前からの顧 客に対する販売が多 い。
	⑪ 製品購入において デザインやブラン ドも考慮されてい るか？	▪ 購入においてデザイン の美観やブランドが 大きな要因となっ ていない。	▪ 購入においてデザインの 美観やブランドが大 きな要因となっている。
	⑫ 製品について他の 販売努力がある か？	▪ 他の販売努力がない (販売努力の貢献は 小さい)。	▪ 他の販売努力がある (販売努力の貢献が大 きい)。
態 様	⑬ 文言侵害・直接侵 害ではなく、均等 侵害・間接侵害 か？	▪ 文言侵害・直接侵害 である。	▪ 均等侵害・間接侵害 である。
競 争 法	⑭ 特許権の行使に競 争阻害的要素があ るか？	▪ 特許権の行使に競争 阻害的要素はない。	▪ 部品の特許に基づいて 製品全体に基づく損 害賠償を求める場合 など、特許権の行使 に競争阻害的要素 がある。

この表は、ドイツ法における判例・学説の考え方を取り入れた、「態様」の項目「⑬文言

侵害ではなく、均等侵害か？」及び「競争法」の項目「特許権の行使に競争阻害的要素があるか？」並びに「③対象特許が有力な基本特許か？」の項目中の要素「特許権が安定している。／特許権が不安定である。」を除き、基本的に日本の判例において示された考慮要素をあげたものである。

この表においては並列に記載しているが、無論、このような考慮要素間においても重要性の濃淡はあると考えられる。例えば、技術的考慮要素中の「④特許クレームが単純方法の発明か？」は単純方法の発明が問題となるかなり特殊な場合にのみ適用されるものであり、重要性はそれほど高くないと考えられるが、「①製品に対象特許以外の特許が使用されているか?」、「②製品に対象特許以外の機能があるか?」、「③対象特許が有力な基本特許か?」の三つの要素はほぼ常に考慮されるべきものであろう。

技術的考慮要素の中でも、「⑤対象特許が製品の部品にのみかかるか?」は損害賠償額における算定の基礎を製品全体とするべきか部品とするべきかにもかかわる特殊な考慮要素である。ここで、算定の基礎を最終製品とするか、部品とするかの判断が必要であり、対象特許が製品の部品にのみかかることは総額を下げる方向に働くことに間違いはないであろうが、部品を算定の基礎した場合と製品全体算定の基礎とした場合で比較したとき寄与率単独で見たときには前者の場合の方が上がることになるはずだからである<sup>56</sup>。

また、商業的考慮要素も、「⑥対象特許の機能が製品の差別化要因となっているか?」、「⑦製品について対象特許の機能の宣伝はあるか?」、「⑧製品について対象特許の機能は好評か?」、「⑨対象特許の機能を搭載しない同種製品も存在しているか?」、「⑩対象特許の機能を含む販売で顧客が増えたか?」、「⑪製品購入においてデザインやブランドも考慮されているか?」、「⑫製品について他の販売努力があるか?」の七つを挙げたが、必ずしもこのように綺麗に切り分けができるものではないことに注意が必要である。中でも、⑥～⑩の機能に関する項目は互いに密接に関係しているものであって、合わせて商業的努力に関する一つの項目としてまとめることも考えられるものである。「⑪製品購入においてデザインやブランドも考慮されているか?」も商業的考慮要素中に入れているが、場合によって意匠権や商標権のような特許権以外の知的財産権にかかわる項目であり、必ずしも完全に商業的な性格のみを持っているわけではない。

すなわち、寄与率の考慮要素を項目としてある程度まとめることができたとしても、それぞれの項目の間で重要性及び性格に違いがあり、当てはまる項目の数によって寄与率が単純に計算できるようなものではないことに注意しつつ、実際のケースへの適用は考えていかなければならないであろう。

<sup>56</sup> 寄与率が正しく考慮されていれば両者の場合で総額は同じになるはずであるが、部品を算定の基礎とする場合と製品全体を算定の基礎とする場合において損害賠償額にどのような違いが出てくるかについてはなお分析・考察を要する。



### 3. 考慮要素の適用とフローチャート

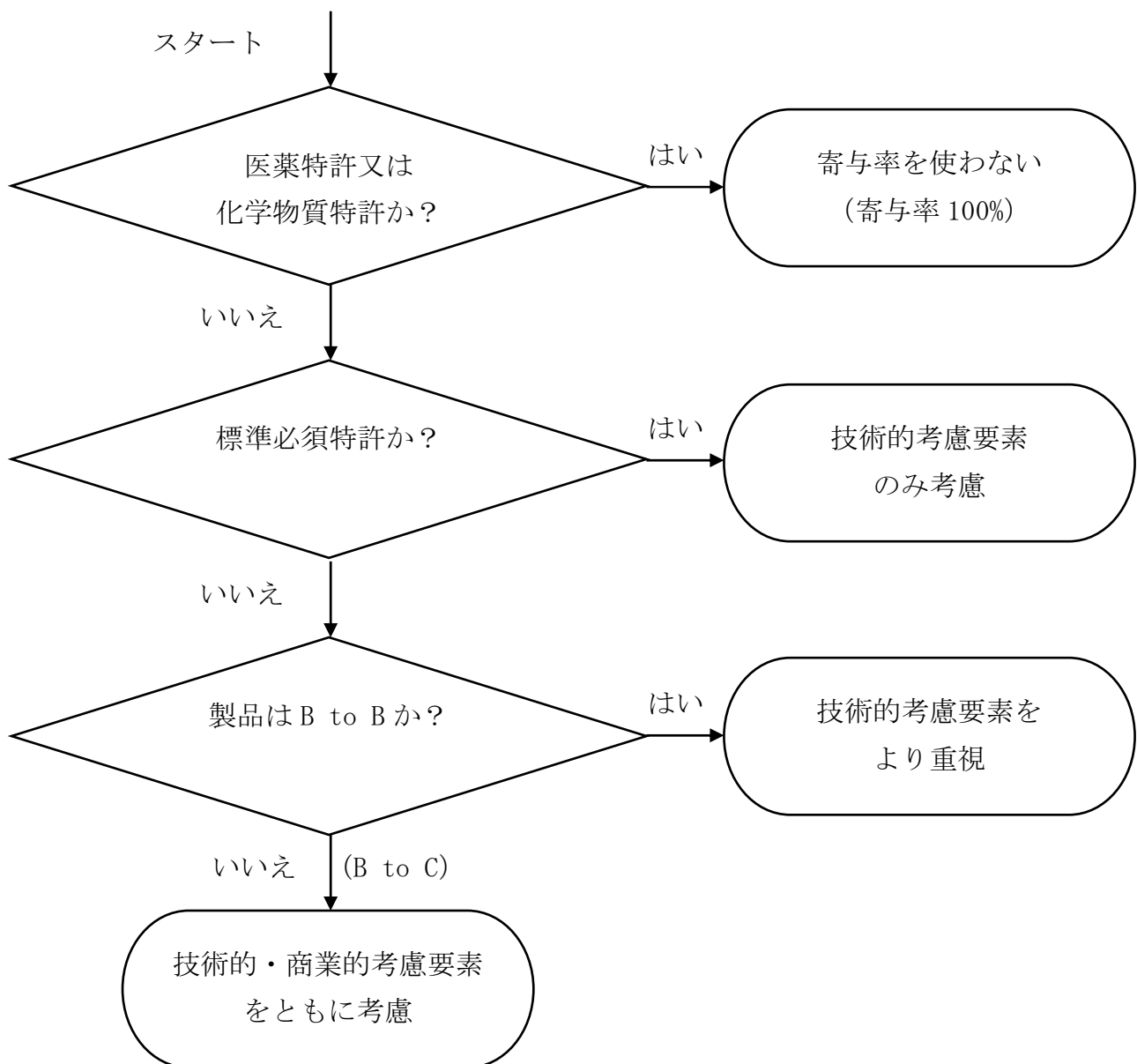
この表で挙げたような考慮要素を実際のケースにおいて適用していくに当たり、さらにいくつかの仮説を立てることができる。

やはり仮説となるが、まず、業界・技術分野との関係では、原則製品と特許が1対1の対応となるような医薬や化学などの業界においては、基本的に特許の寄与率の考え方はなじまないのではないかとということがある。

また、通常の場合技術的要素、商業的要素ともに重要であり得るが、その特許を使わない限り、ある技術分野において製品が全く作れないような場合にまで商業的要素を考慮することは必ずしも妥当ではなく、標準必須特許のFRANDロイヤルティ算定については技術的考慮要素のみを考慮するとした上で、問題となる特許が他の関連特許との関係でどれほど重要なものであるのかにつき特別の考慮が必要と思われる。

また、裁判例から、対象製品(方法)の最終需要者が事業者である(B to B)か消費者である(B to C)かで技術か商品としての魅力(ブランドやデザイン)かのウェイトが変わっているということもある程度読み取れ、このようなことも仮説としてあり得るのではないと思われる。

このような仮説から、考慮要素の適用に関するフローチャートを作ると以下のようなになる。



#### 4. クレームの記載等との関係

クレームの記載との関係では、寄与率算定の考慮に当たっては、クレームの文言上の範囲に必ずしもとらわれることなく、発明の本質的特徴を把握する必要があるのではないかとされる<sup>57</sup>。合わせ、クレーム中の本質的特徴の記載部分のみが寄与率算定の基礎となるとするような必要以上に狭い発明の解釈も避けるべきであろう。

<sup>57</sup> ただし、前で取り上げた洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置事件は形式的にクレーム文言をみて、簡単に寄与率についての被告主張を排斥しているように見える。

## 5. 考慮要素の適用における問題について

このような考慮要素及びその適用に基づくと、特に一つの製品に多くの特許が実施される機械・電気分野のB to C製品では寄与率の考慮により相対的に損害賠償額が低くなる可能性が高いが、このような考慮が必ずしも妥当でない場合もあるのではないと思われる。

標準必須特許が問題となるケース等において、製品にかかわる特許の個数割りによって寄与率を算定することもあり得るが<sup>58</sup>、標準必須特許においても、複数の特許間でより基本特許に近いものとそうでないものがあり得るなど、技術的考慮要素の評価によって特許の価値は変わってき得るのであって、実際にはケースバイケースとなるとは言え、原則として製品にかかわる特許の個数割りのような単純な計算は避けるべきであり、今後は特許の技術的内容も加味したより細かな判断が求められていくと考えられるのである。

また、標準が問題とならない通常の機械・電気分野のB to C製品のケースにおいては、技術的要素と商業的要素をともに考慮する必要があるであろうが、技術的考慮要素に加え、過度に商業的考慮要素を重視することによって、損害賠償額を低く見積もり過ぎないよう注意を払うべきではないかと思われる。

例えば、特許法第102条第1項の適用がされるケースにおいて、特許権者の製品の利益において商業的考慮要素も含めて寄与率を考慮すること、特許法第102条第2項の適用がされるケースにおいて、侵害者の製品の利益において商業的考慮要素も含めて寄与率を考慮すること、及び、第3項の適用がされるケースにおいて、ライセンス相当額の中で商業的考慮要素を含めて寄与率を考慮することには確かに因果関係考慮の合理性があるとは言え、特許権者はあくまで特許発明を業として実施する権利を専有している（特許法第68条）のであり、侵害の過失も推定される（同法第103条）のであって、侵害行為により受ける損害は侵害時の侵害者又は特許権者の商業的努力の多寡によって左右される性質のものではないはずだからである<sup>59</sup>。

この点で、「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。」というただし書きが明記されている第102条第1項については、条文解釈上、確かに寄与率における商業的考慮要素に相当する要素を常に大きく考慮して

<sup>58</sup> 知財高判2014年5月16日・平成25年（ネ）10043号〔アップル対サムスン事件〕参照。なお、同判決の匿名解説にもあるように、同判決で個数割りが採用されたのは、対象となった特許やUMTS規格における他の必須特許の技術的価値が証拠上明らかではないことに起因するものであって、同判決が常に個数割りによるべきことを判示したものではないとするのが相当である（「判批」Law and Technology 64号87頁（2014年））。

<sup>59</sup> 特許法102条各項を適用する場合、理論的には、侵害者又は特許権者が自身の商業的信用のみを使って製品を販売し、顧客も特許の機能について全く知らなかった場合、損害賠償額がゼロになることもあり得るが、これはおかしなことであろう。ただし、特許法102条各項はあくまで推定規定であり、適用が適切でない場合は使わなければ良いという議論もあり得るが、推定規定の不適用とその場合の問題に関する議論は後の考察に譲ることとしたい。

いくことになるであろうが、寄与率という考え方を取ることに加えて、この第1項のただし書きの存在意義がどこまであるか、このただし書きがあることによって損害賠償額が低く見積もられ過ぎることがないかということについてさらに条文の整理も含めた検討が求められる。

## 6. 寄与率算定ガイドラインについて

今回の研究はあくまで試論であり、今後これをさらに発展させ、分析判例を増やし、より多様な視点からの議論を踏まえた上で、特許法第102条各項ごとの寄与率算定の前提、特許法第102条に関する判例から考えられる寄与率算定の考慮要素、他国の判例・学説からの示唆、訴訟において寄与率に関する主張をする場合の実務的な注意、標準特許のFRANDロイヤルティ算定等につき、さらに詳細なガイドラインが作られることを望みたい。

(古田敦浩)

#### IV. 寄与率と差止請求権

以上検討してきたとおり、寄与率の算定根拠については、裁判例、学説において明確化を図る動きがとられており、裁判例からも、算定の際の考慮要素をピックアップすることができる。また、アメリカ、ドイツにおいても、侵害品に対する特許発明の貢献の度合いが損害賠償額に反映される仕組みが存在し、その仕組みの明確化が図られている。

このような寄与率の算定根拠の明確化は、損害賠償額に関する特許訴訟の当事者の予測可能性の確保に加え、差止請求権の妥当性の確保につながる可能性を秘めている。

近年、FRAND 宣言がなされた特許による差止請求権の行使の是非を中心に、差止請求権を制限しようとする議論が盛んになされているが、以下に述べるとおり、FRAND 宣言がなされた特許に限らず、差止請求権を一定程度制限すべきとも考えられる事案が存在すると思われる。たとえば、「特許の藪」と呼ばれるような特許権の濫立状態の問題や、自らは事業を実施せずに事業の差止めを武器に高額なライセンス料を要求する会社、いわゆるパテントトロールによる権利行使の問題がある。このような事案において差止請求権を制限する際に、寄与率の算定根拠を明確にし、裁判所により認定された寄与率そのものを当事者に受け入れられやすいものにするにより、寄与率を使用できる可能性がある。たとえば、個別具体的な事情にもよるが、製品全体に占める特許発明の寄与率が低いことを一つの理由として、差止請求権の行使を権利の濫用（民法第1条第3項）と判断することなどが考えられよう。

##### 1. 日本及び諸外国の差止請求権の行使の状況

###### (1) 日本

特許権に基づく差止請求権を一般的に制限する規定は議論の末、平成23年改正には盛り込まれなかった<sup>60</sup>。しかし、標準化技術の特許権に関して、FRAND宣言がされた特許に基づく差止請求権の行使は、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する場合、権利の濫用にあるとされた事例がある<sup>61</sup>。また、著作権法においては、原告が著作権を有する写真が掲載された写真集の出版差止請求に対し、差止請求は権利の濫用であって許されないとした事例が存在する<sup>62</sup>。

<sup>60</sup> 産業構造審議会・知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」53頁（2011年）

<sup>61</sup> 知財高判2014年5月16日・平成25年（ラ）10007号・平成25年（ラ）10008号〔アップル対サムスン事件〕参照。

<sup>62</sup> 那覇地判平成20年9月24日・判時2042号92頁〔写真で見る首里城事件〕参照。

## (2) 米国

特許侵害訴訟における救済の基本は損害賠償である(米国特許法第284条)。一方で、英米法において差止請求は、状況に応じて衡平法上認められる補助的な救済であり、裁判官の裁量が認められている(特許法第283条)。

連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、eBay判決が下されるまで、特許権侵害事件では原則として差止請求を認容する運用を行っていたが、eBay判決<sup>63</sup>では、この運用を連邦最高裁判所が覆し、他の分野において確立されている衡平法上の原則が適用されるべきであり、特許権者が差止請求をするためには、以下の4要素、①回復不能の損害を被っていること、②その損害を回復するのに、金銭賠償等の法律上の救済手段では不十分であること、③永久的差止命令が下された場合に被告の被る困難と原告の損害とを比較考量すると、被告の困難の方がより小さいこと、④差止請求を容認することにより公共の利益が阻害されないこと、を立証しなければならないと判決した。

その後の地裁判決で差止めを認めなかった事件は、当事者が特許技術に関して競合する立場になかった場合や特許が製品やシステムのわずかな部分でしかない場合が多い。なお、上記のとおり、米国では、差止請求の許否は、金銭賠償の十分さが検討され、差止請求を否認するケースでは、将来のロイヤリティや、市場参入費、sunset条項などの代替措置がとられている<sup>64</sup>。なお、裁判所に提訴する方法以外に差止めを請求する方法として、ITC手続による差止めがある(ただし、ITC手続においては、差止命令に対して、eBay判決に基づく防御を主張することはできない。eBay判決の法理が妥当するのは、あくまで司法手続の場である。)

## (3) ドイツ

特許権侵害があれば、原則として差止請求は認められる(ドイツ特許法第139条第1項)。特許法により差止請求権が制限されるのは、ドイツの連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出した時(ドイツ特許法第13条)または連邦特許裁判所が特定の者に強制実施権を付与したとき(ドイツ特許法第24条)である<sup>65</sup>。差止請求権の行使

<sup>63</sup> eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 126 S.Ct. 1837(2006) 参照。

<sup>64</sup> 井関涼子「米国における特許権侵害差止請求の制限—eBay 最高裁判決以後の裁判例の動向—」別冊特許10号149頁(2013年)

<sup>65</sup> なお、前掲・オレンジ・ブック・スタンダード事件(ドイツ最高裁 2009年5月6日)において、「非差別的かつ非妨害的な条件での特許ライセンス契約の締結を特許権者が拒否した場合、特許による訴えを受けた被告は、原告である特許権者の差止請求に対して、優越的地位の濫用の抗弁を持ち出すことができる。」等と判示され、ドイツにおいては競争法に基づく強制ライセンスの抗弁が認められ得るとされているが、その後この抗弁を積極的に認めた判例はほとんど見られないまま、デュッセルドルフ高裁が2013年3月21日に欧州司法裁判所にどのような条件でこの抗弁が認められるべきかという質問を付託した。2015年2月27日現在まだ欧州司法裁判所の判断はまだ示されていないが、その判決が待

が権利の濫用に当たる場合には、信義則に関するドイツ民法第242条に基づき、差止請求権の行使が制限される可能性があるが、これまでそのような裁判例は見られない。

## 2. 差止請求権と損害賠償請求権との関係

近年、技術の発達に伴い、一つの製品に対し複数の技術が使用されるようになり、それに応じて、一つの製品に対するそれぞれの特許の寄与率は低下する傾向にある。特に、ICT(Information Communication Technology)を使用する製品では、この傾向が顕著であり、関連する特許の数は膨大なものとなる<sup>66</sup>。例えば、デジタルカメラには、一つの製品に数万件の特許が使用され<sup>67</sup>、スマートフォンには、一つの製品に数十万件の特許が使用されているといわれている<sup>68</sup>。このように、多数の特許が関係する分野では、上記の特許の藪の問題が生じており、また、それぞれの特許が一つの製品に与える技術的效果もわずかなものとなっている。また、一つの製品において、標準規格必須特許をはじめとする必須特許の数も増加傾向にあり、既存の特許権を回避しつつ技術の改良では対応することができない事態も生じている。以上のような状況に応じて、特許権侵害訴訟において認められる損害賠償額は、寄与率により減額されている。一方で、差止請求権に関しては、現行制度上、個別事情を考慮してその行使を制限する規定がなく、損害賠償請求権と異なり、寄与率とは無関係に権利行使が認められている。そのため、製品に対する寄与率が低い特許により差止請求権の行使が認められる可能性があるが、差止請求権が行使されると、侵害者の事業に対する影響が大きい。このように、寄与率が低い特許に関しては、差止請求権と損害賠償請求権とのギャップはさらに大きくなっている。

## 3. 寄与率により差止請求権を制限することのメリット

差止請求権の行使を制限し得る現行法上の方策としては、以下の二つがある。

- (1) 裁定実施権制度(特許法第83条、第92条、第93条)
- (2) 権利濫用法理(民法第1条第3項)<sup>69</sup>

たれる。

<sup>66</sup> 菅野政孝「知財高裁におけるICT関連特許判決の動向と事例」日本大学知財ジャーナル7号5頁(2014年)

<sup>67</sup> 特許庁「平成20年度 特許出願技術動向調査報告書 デジタルカメラ装置(要約版)」2~3頁(平成21年4月特許庁)。

<sup>68</sup> 前掲・注2参照。

<sup>69</sup> 高部真規子「標準化に必須の特許権の行使」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』288頁(発明推進協会、2013年)(「平成23年特許法改正の際に、産業構造審議会において差止請求権の制限について議論されたものの、差止請求権の制限は、結局、立法されなかったが、権利濫用という一般法理が登場する余地はあり、具体的事案において適正な解決がされることが望まれる」)。特許法における民法的な権利濫用の抗弁が認められる場面を検討するものとして、関東甲信越地域会(東京)「権利の濫用に関する判例の動向」弁護士知財ネット編『実践 知財ビジネス法務』516頁(民事法研究会、2010年)。

裁定実施制度については、さまざまな議論が行われたが、いずれにおいても、引き続き慎重に検討を行うべきとの指摘がなされている<sup>70</sup>。また、上述した通り、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する FRAND 宣言がされた特許に基づく差止請求権の行使は権利の濫用にあたりとされたが、現在までのところ FRAND 宣言されていない通常の特許権については、権利行使が制限された事例は存在しないと思われる。

平成 23 年公表の特許制度小委員会報告書によれば、製品に対する寄与度の低い特許に基づき差止請求を制限する点について慎重な意見として、「真に重要でなく、寄与度が低い技術なのであれば、現行制度上も権利濫用法理を適用できる可能性がある」、「一定期間があれば、特許回避は容易であるため、差止めを認めたとしても、それほどの影響はない。他方、設計変更などにより特許回避が容易でないのであれば、むしろ製品における寄与度が高い特許であることが多いといえるのであるから、そのような場合にこそ差止めを認容すべき」、「米国ではいくつかの事例があるが、我が国においては問題となっていない。」などが主張された<sup>71</sup>。しかし、製品における寄与率が低い場合に差止請求権をある程度制限するメリットとしては、パテントトロールの権利行使のうち寄与率の低い特許権に基づくものを適切に制限しやすいという点が挙げられる。差止請求権の制限の方法として、パテントトロールを定義したうえでパテントトロールによる差止請求権の行使を制限するという方法があるが、パテントトロールを定義することは難しい。それと比較すると、これまで検討してきたとおり、寄与率の考慮要素の明確化は比較的容易であり、寄与率の低い特許権に基づく差止請求権の濫用行為を防ぐことができる。なお、製品における寄与率が低い場合に差止請求権を制限することを認めると、独占排他権たる特許権の価値を低下させてしまうことが懸念されるため、次の検討が必要と考えられる。

#### 4. 差止請求権の行使の制限における検討事項

差止請求権は、現在の侵害行為と同じ態様の侵害行為を判決の基準時以降にしないことを求める将来の給付訴訟である。したがって、差止請求権の制限を認めるとする場合、侵害行為が継続することにより生じる損害（将来の損害）について、金銭的填補措置を設ける必要性についても検討が必要である。

(高橋佳子 古川大志)

<sup>70</sup> 産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会・特許戦略計画関連問題ワーキンググループ「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」86～90 頁（2004 年）、財団法人知的財産研究所「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書」186～190 頁（2006 年）、特許庁「特許制度に関する論点整理について－特許制度研究会 報告書－」65～66 頁（2009 年）。

<sup>71</sup> 産業構造審議会・知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」55 頁（2011 年）



## V. おわりに

本報告書では、特許訴訟当事者の予測可能性の確保の観点から、寄与率の考慮要素の明確化を試みた。日米独における寄与率及び損害額算定に関する議論を踏まえ、我が国の特許訴訟において考慮されるべき寄与率の項目及びフローチャートを作成した。今後は、分析判例を増やし、より多様な視点からの議論を踏まえ、より充実した寄与率の算定項目及びフローチャートが作成されることが望まれる。

また、第IV章においては、特許発明の実施が侵害品の一部にとどまっている場合の差止請求権のあり方について、寄与率の観点から検討した。寄与率の低い特許権に基づき製品全体に対する差止請求が認められる場面を制限することに一定のメリットが認められることから、残された課題としては、寄与度が低い場合に製品全体に対する差止請求が制限される場合の要件と理論的根拠の明確化である。ただし、特許権の効力が必要以上に弱められ、イノベーションの目を殺ぎ、「産業の発達に寄与」（特許法第1条）という特許法の目的が阻害される事態は避けるように注意する必要がある。

(松村光章)

番号	裁判年月日	裁判所名	事件番号	当事者(原告 対 被告)	特許権	対象製品(侵害製品)	技術分野	不当利得返還/損害賠償
1	平成26年5月22日	東京地方裁判所	平成24年(ワ)第14227号	日亜化学工業株式会社 対 三洋電機株式会社	p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法	半導体レーザー	電気	損害賠償
2	平成26年5月16日	知的財産高等裁判所	平成25年(ネ)第10043号	三星電子株式会社 対 Apple Japan合同会社	移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置	携帯電話	電気	損害賠償
3	平成26年3月27日	知的財産高等裁判所	平成25年(ネ)第10026号, 第10049号	株式会社松井製作所 対 株式会社カワタ	粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置	微粉除去装置	機械	損害賠償
4	平成26年3月26日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第3292号	ホーチキ株式会社 対 新コスモ電機株式会社	電池式警報器	警報器	電気	損害賠償
5	平成26年3月26日	東京地方裁判所	平成25年(ネ)第10017号, 第10041号	日環エンジニアリング株式会社&キシエンジニアリング株式会社 対 エス・イー・エンジニアリング株式会社	オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法	発酵処理装置	化学	損害賠償
6	平成26年3月20日	東京地方裁判所	平成24年(ワ)第24822号	ペパーレット株式会社&ユニ・チャーム株式会社 対 株式会社大貴	動物用排尿処理材	カラーチェンジ猫砂	化学	損害賠償、不当利得返還
7	平成26年2月20日	東京地方裁判所	平成22年(ワ)第20084号	三菱電機株式会社 対 株式会社アマダ	レーザ加工方法、被レーザ加工物の生産方法、およびレーザ加工装置、並びに、レーザ加工または被レーザ加工物の生産方法をコンピュータに実行させるプログラムを格納したコンピュータが読取可能な記録媒体	レーザ加工機に搭載された数値制御装置の記憶媒体	機械	損害賠償
8	平成26年2月14日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第16885号	株式会社ニコン 対 株式会社シグマ	超音波モータと振動検出器とを備えた装置	デジタル一眼レフカメラ用レンズ	機械	損害賠償
9	平成26年2月14日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第34450号	発明者 対 トヨタ自動車株式会社	移動所要時間演算装置及びプログラム等	物流支援システム	システム	「相応の対価」請求
10	平成26年1月30日	東京地方裁判所	平成21年(ワ)第32515号	株式会社クローバー・ネットワーク・コム 対 株式会社ジネット	電話番号情報の自動作成装置	電話番号の利用状況を判定するシステムを構成として有する電話番号の利用状況の調査装置	システム	損害賠償
11	平成26年1月16日	大阪地方裁判所	平成24年(ワ)第8071号	株式会社湯山製作所 対 日進医療機器株式会社	薬剤分包用ロールペーパー	原告薬剤分包装置で使用するロールペーパーの使用済み芯管に分包紙を巻き直したもの	機械	損害賠償および不当利得返還
12	平成25年11月6日	知的財産高等裁判所	平成25年(ネ)第10035号	①P1&②株式会社T・World Company 対 株式会社STBヒグチ	回転ブラシのブラシ単体の製造方法	歯ブラシ	機械	損害賠償

適用条文 (102条)	実施料上 限	上限根拠	全体/部分	寄与率	推定覆滅	寄与率考慮要素	その他
3項?	5%	当事者の主張	全体	特に認定なし (総合考 慮?)	-	-	・請求: 1億円 ・判決: 1億円
3項?	5%	当事者及び業界他社の見解	全体	1/529	-	他特許あり(「本件特許に対するFRAND条件による実施料相 当額は、UMTS規格に必須となる特許の個数割りによるべき」 、「一般に、パテントプールにおいてはライセンスへのライセンス料の 分配に際しては、個々の特許の技術的価値を捨象して、ライセ ンス料を特許の数で除した値によることが多く、UMTS規格につい ての「W-CDMAパテントプラットフォーム」でも特許の数で除する方 式が採用されている」)	・判決: 995万5854円 ・数値は不明だが、規格準拠貢献部 分の割合を考慮
1項(2項)	-	-	全体	不明	-	-	・請求: 1億1000万円 ・判決: 635万0142円 ・間接侵害分について、異なる販売 形態があったことから、販売数量の 60%について販売不可事情が存在 (102条1項ただし書き)
1項(2項、3 項)	5%	発明協会「実施料率」	全体	減額なし (100%)	-	減額なし(本件発明の特許性に関する点は、米国において「Voc Alert」との商品名で販売されていた製品による本件発明の公然 実施又は公知性を主張するものである。上記主張は、本件発 明の寄与率が低い旨の主張としてされたものであるが、実質的に は、本件特許権につき新たな無効理由がある旨主張するものに 他ならない。その他の事情は、いずれも、原告がその製品を「販 売することができないとする事情」の有無に帰着するものであり、上 記事情の認定は、被告の主張する点を考慮してされたものである から、重ねてこれらの点を推定覆滅事情として考慮するのは相当 ではない)	・請求: 10億円 ・判決: 1億6751万3798円 ・原告のシェアを考慮し、販売数量の 70%について販売不可事情が存在 (102条1項ただし書き) ・(3項に関し、)特許権の共有か ら、按分割合を50%と認定
1項(2項)	-	-	全体	特に認定なし (100%?)	-	-	・請求: 2316万9514円 ・判決: 353万8645円 ・基本構成発明の進歩性欠如から、 販売数量の80%について販売不可 事情が存在(102条1項ただし書 き)
2項	3%	機能、分野契約例調査	全体	50%	同左	他機能あり(「被告各製品は、消臭性、固まり性といった機能も 併せ有するのであり、これらに着目して…被告各製品を選択する 消費者も少なからず存在したものと推認することができる。」)	・請求: 3157万4623円×2 ・判決: 782万3051円×2
3項	① 0.03% ② 1%	① 顧客において本件加工方 法が使用される割合が高いも のでなく、被告製品等の機能 のうち本件加工方法が占める 割合はごく小さいこと、その他本 件の諸事情を考慮 ② 被告製品等に搭載された 数値制御装置は、レーザー加工 に関する多種多様な機能を制 御するものであり、本件加工 方法はそのうちの一つであること によるため	① 全体 ② 全体	-	-	-	・請求: 82億2115万円(本件第 1特許権につき75億6000万円、本 件第2特許権につき5億9500万 円、本件第3特許権につき6615万 円) ・判決: 1565万円 ・本件第1特許権及び本件第3特許 権に基づく請求は棄却
2項(3項)	-	-	全体	15%	-	①交換レンズにおいては、手振れ補正機能ではなくレンズ光学性 能が主要な性能(被告カタログ参照)、②撮影条件によっては 手振れ補正機能不要、③手振れ補正機能を搭載しない交換レ ンズも販売されている、④手振れ補正機能の実現には本件特許 発明のほかに様々な制御が必要。	・判決: 15億6804万4322円 ・請求: 124億3312万円
-	1%	本件システムの主体の運用及 びそれによる利益の増加という 実際面も含めて検討すると、原 告の提供した知見が寄与した 割合を、大きいものとみることは できない。	部分	50%	-	本発明によってコスト削減できると試算されたものがすべて達成で きないため、その半分とするのが相当	・請求: 5億円 ・判決: 2702万5000円
2項	-	-	全体	-	推定覆滅 する事情 の割合は 75%	① 被告事業による利益を得るための被告保有特許発明(3 件)の実施、本件発明と同様の調査データを取得し得る代替的 方法の存在より、本件発明の技術的意義はさほど高くなく、被告 事業による利益に対する本件特許の寄与は限定的 ② 特許権侵害期間中の被告の顧客のうち6割以上は本件特許 権の特許登録前からの被告の顧客であること、原告の事業や被 告事業と同種のサービスが多数存在していることなど本件の証拠 上認められる一切の事情	・請求: 5億円 ・判決: 2748万5556円
2項(3項、商 法38条3項)	-	-	全体	特に認定なし (100%?)	認めず	推定覆滅事情なし(「原告は、同額の損失を被ったものと推定さ れ、この推定を覆滅するような事情も窺えない。」とのみ判示)	・請求: 1億1250万円 ・判決: 556万円5961円
1項	-	-	全体	10%	被告の譲 渡数量の 80%	寄与率について: 本件特許方法発明は、原告製品による利益に 一定の寄与をしているといえるものの、その寄与度は、原告製品 自体(その構造上の特徴、作用効果、その形態の有する美感) の寄与度に比べると相当に低い 1項「販売することができないとする事情」について: 小売店での 店頭販売なし、目立った広告宣伝なし、原告被告製品それぞれの 類似品の存在、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、被告製品と同じ数量の販売がで きたかは疑わしい。	・請求: 2400万円(原告①)、5 億8252万0320円(原告②) ・判決: 112万9184円(原告 ①)、3617万7203円(原告②)

番号	裁判年月日	裁判所名	事件番号	当事者(原告 対 被告)	特許権	対象製品(侵害製品)	技術分野	不当利得返還/損害賠償
13	平成25年10月24日	大阪地方裁判所	平成23年(ワ)第15499号	不明	蓋体及びこの蓋体を備える容器	食材収容用の蓋体	機械	損害賠償
14	平成25年10月17日	東京地方裁判所	平成25年(ワ)第19696号	富士工業株式会社 対 有限会社ガウディー	釣糸ガイドおよび釣竿	ガイドを単体又は複数装着した釣竿	機械	損害賠償
15	平成25年9月26日	東京地方裁判所	平成19年(ワ)第2525号, 第6312号	Apple Japan 合同会社 対 株式会社藤藤繁建築研究所	接触操作型入力装置およびその電子部品	iPod	電気	損害賠償
16	平成25年9月25日	東京地方裁判所	平成22年(ワ)第17810号	①イエンセン デンマーク アクティールスキャブ&②株式会社プレックス 対 東都フォルダー工業株式会社	アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置	レーンタイプのフィーダー	機械	損害賠償
17	平成25年9月12日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第8085号, 第22692号	東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社&東芝ホームアプライアンス株式会社 対 ①三菱電機株式会社&②株式会社三菱電機ライフネットワーク&③三菱環境システムズ株式会社&④日本建機株式会社	①水準器 ②脱水槽	洗濯機	機械	損害賠償
18	平成25年8月28日	知的財産高等裁判所	平成25年(ネ)第10018号	日本ロレアル株式会社&エヌ・エル・オー株式会社 対 atoo株式会社&X	繰り出し容器	口紅		損害賠償
19	平成25年8月27日	大阪地方裁判所	平成23年(ワ)第6878号	ヒメノイノベック株式会社 対 株式会社フッコー	①着色安定化方法 ②白色化を抑制する方法	着色漆喰組成物	化学	損害賠償
20	平成25年5月23日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第13054号	株式会社キンキ 対 株式会社浪速刃物製作所	剪断式破砕機の切断刃	剪断式破砕機用切断刃	機械	損害賠償
21	平成25年4月25日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第28301号	大昌建設株式会社 対 株式会社佐川	法面の加工方法および法面の加工機械	-	-	違約金等請求
22	平成25年4月11日	知的財産高等裁判所	平成24年(ワ)第10092号	フルタ電機株式会社 対 株式会社親和製作所	生海苔の共回り防止装置	共回り防止装置を内蔵する生海苔異物分離除去装置	機械	損害賠償
23	平成25年2月28日	大阪地方裁判所	平成21年(ワ)第10811号	①P1&②株式会社T・World Company 対 株式会社STB ヒグチ	①回転ブラシのブラシ単体の製造方法 ②回転ブラシのブラシ単体の製造装置	歯ブラシ (歯ブラシの製造に用いている装置)	機械	損害賠償

適用条文 (102条)	実施料上 限	上限根拠	全体/部分	寄与率	推定覆滅	寄与率考慮要素	その他
2項 (3項)	3.5%	①プラスチック製品に関する一般的な実施料率、②代替品の有無、③本件各特許発明の技術的意義、等	全体	2項：15% 3項：特に認定なし(総合考慮?)	-	①代替品の有無、②本件各特許発明の技術的意義、③本件であられた一切の事情	・請求：1億6500万円 ・判決：3257万2201円
-	-	-	-	-	-	-	・請求：3750万円 ・判決：1650万円 ・欠席判決のためあまり参考にならない
3項	閲覧制限のため不明	①侵害者自身が、クリックホイールをイ号製品の操作性の要と位置付け、新機能、セールスポイントとしてこれを積極的に宣伝し、好評を博してきたこと、 ②「アップル」のブランドの価値は非常に高く、イ号製品のデザイン、カラーバリエーション、iTunes、ビデオ再生、ゲーム、大型液晶、記憶容量、バッテリー容量、小型軽量といった点の訴求力がかなり強いこと、③侵害者自身の販売努力	全体	特に認定なし(総合考慮?)	-	-	・請求：100億円 ・判決：3億3664万1920円
1項(原告②) 709条(原告①)	-	-	全体	減額なし	認めず	減額なし(本件発明は、構成要件A～Lの全体として進歩性を有し特許として有効である。「アイロンローラーなどの選択処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」全体の発明であって、投入ステーション・・・に限定した発明ではない・・・被告製品の売上における被告主張特許の寄与を認めるに足りる確かな証拠はなく、侵害行為がなかったとした場合に、被告主張特許を使用していないのであれば原告製品を購入しない、という需要者がそれなりの割合をもって存在するように認めるに足りる証拠はない)	・請求：9230万円(原告①)、2億7015万1208円(原告②) ・判決：3770万円(原告①)、2億3993万7507円(原告②)
3項	①3% ②1%	①について、被告製品4の水準器は、本件発明4の効果を十分に得ていないことを基本として、本件に現れた諸事情を総合考慮 ②について、本件発明5は、フィルタ部材を従来の者より少し短くしたにすぎないことを基本として、本件に現れた諸事情を総合考慮	部分	①0.2% ②15%	-	①について、洗濯機用水準器は洗濯機の洗濯機能を十分に発揮させるための重要な部品であるとして、水準器は洗濯機の補助的部品に過ぎないこと、水準器を使用するのは設置や転居時くらいであって頻度は高くはないこと、代替品が存在すること、被告らがカタログ等で水準器の広告宣伝をしていた事実はなく、需要者の購入動機形成に寄与したとは言えないこと、水準器の仕入れ価格は平均製造原価の●●%に過ぎないこと。 ②について、脱水槽は洗濯機の洗濯機能を発揮するための中核的部品であり、使用頻度も高いため、購入者の購入動機形成に寄与することがそれなりに考えられるとして、被告らがカタログ等で水準器の広告宣伝をしていた事実はなく、脱水槽の製造原価が洗濯機の平均製造原価の●●%程度を占めるに過ぎないこと。	・請求：17億円(被告①、②、④)、5000万円(被告①、③、④) ・判決：4193万3727円(被告①、②、④)、170万8707円(被告①、③、④)
-	-	-	-	-	-	-	不正競争防止法2条1項14号(信用棄損行為)に基づく損害賠償を認容
2項	-	-	なし(方法のため)	40%	同左	①物の発明でも、物を生産する方法の発明でもなく、単純方法の発明であるから、物の販売による利益への寄与度については低く評価せざるを得ない。 ②特許製品の作用効果を被告製品の特徴として挙げていない。 ③競業他社の存在	・請求：7694万6864円 ・判決：2678万8170円 ・特許権2については、特許権1で評価し尽くされているので別途計算なし。
2項	-	-	全体	減額なし(100%)	認めず	減額なし(被告製品は対象物を切断することを目的とするが、本件特許発明は、切断刃の取外し作業の効率性を高めるものであり、切断の機能事態に関わるものではない。しかし、・・・分割式の切断刃自体は公知のものであり、・・・本件特許発明の実施品であることこそが被告製品にとって最も重要な差別化要因であったといえる。)	・請求：2000万円 ・判決：532万7600円
-	-	-	-	-	-	-	-
2項	-	-	-	不明	-	被告装置は、本件発明3の技術的範囲に属する共回り防止装置を内蔵する生海苔遺物分離除去装置であって、共回り防止装置そのものではないから、本件発明が被告装置全体において実施されているとまでいうことはできない	・請求：3億9000万円 ・判決：1億0580万2992円 ・被告装置は、共回り防止装置を内蔵するものである以上侵害品
1項(2項、3項)	2%	本件各特許発明の技術分野、発明の内容に加え、前記(1)でも述べたとおり、これら発明が、歯ブラシやブラシ単体をより効率的に製造する方法あるいはその装置に係る発明であることなど諸般の事情を考慮すると、これら発明の相当実施料率は2%と認めるのが相当である。(3項)	全体	10% (1項)	90%の範囲で覆される(2項)	原告製品による利益に一定の寄与をしているといえるものの、その寄与度は、原告製品自体、すなわち、その構造上の特徴や作用効果、さらにはその形態の有する美感の寄与度と比べると相当に低いといわざるを得ない。(1項) 原告製品と同様、被告製品においても、最大の特徴にして、その利益に最も貢献しているのは、円筒状のブラシを柄に固定して取り付けたという構造上の特徴やその作用効果、さらにはその形態の有する美感(当該形態に係る意匠登録もされており、被告製品のパッケージにもその表示がされている。)というべきであり、それと比べると、本件各特許発明の寄与度は、低くならざるを得ない。(2項)	・請求：2400万円(原告①)、5億8252万0320円(原告②) ・判決：112万9184円(原告①)、3617万7203円(原告②) ・被告の登録意匠・特許発明が売り上げに貢献している旨を主張したが、広告宣伝から貢献していると言えないと認定。

番号	裁判年月日	裁判所名	事件番号	当事者(原告 対 被告)	特許権	対象製品(侵害製品)	技術分野	不当利得返還/損害賠償
24	平成25年2月27日	東京地方裁判所	平成23年(ワ)第23673号	A 対 橋本コーポレーション株式会社 & B	米国特許権	-	-	遺留分減殺請求訴訟等
25	平成25年2月21日	大阪地方裁判所	平成20年(ワ)第10819号	株式会社松井製作所 対 株式会社カワタ	粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置	微粉除去装置	機械	損害賠償
26	平成25年2月1日	知的財産高等裁判所	平成24年(ネ)第10015号	サンジェニック・インターナショナル・リミテッド 対 アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社	ごみ貯蔵機器	ごみ貯蔵カセット		損害賠償
27	平成25年1月31日	大阪地方裁判所	平成23年(ワ)第7407号	日本ロレアル株式会社 & エヌ・エル・オー株式会社 対 atoo株式会社 & P1	繰り出し容器	口紅		損害賠償
28	平成25年1月24日	東京地方裁判所	平成22年(ワ)第44473号	①株式会社技研製作所 & ②新日鐵住金株式会社 対 株式会社森本組	護岸の連続構築方法 河川の拡幅工法	妙正寺川整備工事の施行方法		損害賠償
29	平成25年1月17日	大阪地方裁判所	平成23年(ワ)第4836号	株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ 対 ①有限会社サクス製薬 & ②株式会社サレア化研 & ③株式会社KBC	二酸化炭素含有粘性組成物	薬	薬	損害賠償
30	平成26年6月26日	知的財産高等裁判所	平成26年(ネ)第10007号	X 対 コングロエンジニアリング株式会社	安定材付きベタ基礎工法 ベタ基礎の配筋方法	-	-	職務発明対価請求

適用条文 (102条)	実施料上 限	上限根拠	全体/部分	寄与率	推定覆滅	寄与率考慮要素	その他
-	-	-	-	-	-	-	特許権の準共有持分を有することを原告に隠べし、実施許諾契約を締結。多数の特許の実施許諾料のうち本件の特許権の寄与した割合は20%を下らない。
1項(2項)	-	-	全体	閲覧制限のため不明	-	明示なし(本件特許発明2の販売に係る寄与率を●●●として)	・請求: 2億2000万円 ・判決: 687万5290円
2項	-	-	全体	-	認めず	推定覆滅を認めず(①(原告が日本国内で原告製品を販売していないことについて)原告は原告の独占販売店による原告製品の販売から利益を得ている、②(侵害製品が使用方法によっては発明の作用効果を奏さないことについて)発明の作用効果を奏さない方法で使用される個数を確定できない、③(侵害製品との値段の違い、新会社のブランド力、非侵害品や他者の競合品の影響について)用途が同じ、価格差は1個あたり約167円に過ぎない、ブランド力に大きな影響がない。)	・請求: 2億5969万1340円 ・判決: 1億4807万7022円 ・原審は102条2項の適用を否定し、102条3項で認定(属する技術分野の相場3~4%に加え、独占的販売権が付与されていることから、相当実施料率は10%)
-	-	-	-	-	-	-	不正競争防止法2条1項14号(信用棄損行為)に基づく損害賠償を認容
1項(3項)	2.8%	本件発明は、…コンクリート護岸又は石材等で構成した護岸の改修工事や補強工事を行うための護岸の連続構築方法に関する発明であるところ、本件発明の作用効果を発揮するのは、鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて構築した鋼管杭列から反力を得ながら先端にピットを備えた切削用鋼管杭でコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築する部分であり、護岸工事全体から見れば、重要ではあるものの、一部分にすぎないから、このことを基本として、本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、本件発明の実施料率は2.8%であると認めるのが相当	なし (方法のため)	特に認定なし (100%?)	-	-	・請求: 1億3000万円(原告①)、2億7000万円(原告②) ・判決: 3785万9733円(原告①)、3646万1733円(原告②)
65条1項(補償金請求)709条(被告③のみ)	10%	本感覚特許発明の構成及び作用効果は、被告各製品の本質的効用をなす…被告ら類似の技術として主張する公知発明は、いずれも構成及び作用効果の点において本件各特許発明とは異なる	全体	-	-	(寄与度減額を認めるに足りる主張立証はない)	・請求: 1400万円(被告①)、2億6320万2450円(被告②)、4億円(被告③) ・判決: 1400万円(被告①)、985万0379円(被告②)、2億8859万1466円(被告③)
-	-	-	-	-	-	-	・仮想実施料率2%(建築技術分野における実施料率の最頻値及び中央値が3%、平均値が3.5%、本件発明が有する技術的意義などを総合して考慮)

