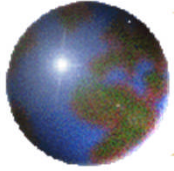


特許権侵害訴訟における 損害賠償額の減額要素に関する 研究

2017/9/19（関東）、2017/9/21（関西）

2016年度 特許第2委員会・第2小委員会

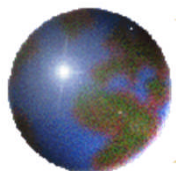
一般社団法人 日本知的財産協会
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

1. はじめに ... 2
2. テーマ選定理由 ... 3
3. 損害賠償額の算定要素（法根拠） ... 4
4. 減額メカニズムの調査 ... 7
 - 4.1 調査対象範囲 ... 7
 - 4.2 減額メカニズム（1項典型例） ... 8
 - 4.3 減額メカニズム（2項典型例） ... 9
 - 4.4 減額メカニズム（3項典型例） ... 10
5. 減額主張の整理・分析 ... 11
 - 5.1 減額主張の分類と具体的な主張例 ... 11
 - 5.2 全体の傾向 ... 12
 - 5.3 侵害者からの減額主張率と裁判所による容認率の傾向 ... 13
6. 事件の紹介 ... 15
7. 経費の控除 ... 16
 - 7.1 利益算定にあたっての経費の考え方 ... 16
 - 7.2 判例で控除されている経費 ... 19
8. おわりに ... 20





1. はじめに

■2016年度JIPA特許第2委員会第2小委員会のメンバー（12名）

- ◆小委員長 : 中津川 勇二（ダイヘン）
- ◆小委員長補佐 : 八賀 大輔（NTTドコモ） 向山 直樹（富士通）
- ◆委員 : 豊田 充生（中国電力） 石田 久人（豊田自動織機）
 加藤 裕之（住友ゴム工業） 酒井 優（三菱電機）
 菅原 朋宏（三菱瓦斯化学） 瓜生 博之（宇部興産）
 安田 達士（NEC・～9月） 北田 正人（NEC・10月～）
 濱口 侑也（富士フイルム） 原 史子（カネカ）

■当小委員会の担当範囲

特許権侵害訴訟の実務における課題（侵害論、損害論等）

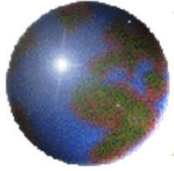
■近年の研究

2013年度「特許法第102条を踏まえた特許の有効活用」〈14年10月号〉

2014年度「クレームの文言解釈における出願経過参酌の研究」〈15年12月号〉

2015年度「クレームの限定解釈主張および無効主張に関する研究」〈16年10月号〉

2016年度「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」〈17年11月号予定〉



2. テーマ選定理由

◆狙い

損害賠償額の予測精度を向上させ、特許権の活用意識を一層高める。

◆取り組み内容

推定覆滅事由や寄与度によって損害賠償の認容額が減額される。



得られる損害賠償額の予測が困難。特許権を活用しづらい。



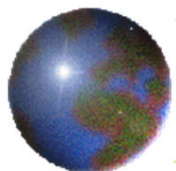
減額メカニズムを明らかにし、予測精度を向上させる。



そのために、

まずは損害賠償額の算定要素について明らかにする。

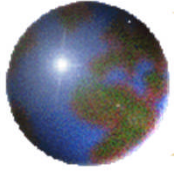
ついで減額のメカニズムを明らかにする。



3. 損害賠償額の算定要素

3.1 102条1項

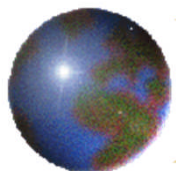
条文・解説 (解説は知財管理2014年10月号の特許第2の論説より抜粋)	損害額の計算式(例)	損害額算定要素	要素の説明
<p>【条文】 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「<u>譲渡数量(1A)</u>」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の<u>単位数量当たりの利益の額(1B)</u>を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の<u>実施の能力に応じた額を超えない限度(1C)</u>において、特許権者又は専用実施権者が受けた<u>損害の額(X)</u>とすることができる。</p> <p>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<u>販売することができないとする事情(1D)</u>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。</p> <p>【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。下線部を付与した上記要素の他、侵害品に対するその発明の<u>寄与度(1E)</u>が考慮されることがある。</p> <p>■ 凡例 赤文字(一重下線) : 損害額の算定要素 緑文字(二重下線) : 調整要素</p>	<p>損害の額(X) = 侵害品の<u>譲渡数量(1A)</u> × 特許製品の<u>単位数量当たりの利益の額(1B)</u></p>	<p>(1A) 譲渡数量</p> <p>(1B) 単位数量当たりの利益の額</p> <p>(1C) 実施の能力に応じた額を超えない限度</p> <p>(1D) 販売することができないとする事情</p> <p>(1E) 寄与度</p>	<p>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「(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」が考慮される。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>



3. 損害賠償額の算定要素

3.2 102条2項

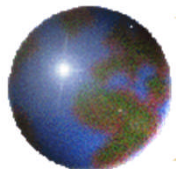
条文・解説 (解説は知財管理2014年10月号の特許第2の論説より抜粋)	損害額の計算式(例)	損害額算定要素	要素の説明
<p>【条文】 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その<u>利益の額(2A)</u>は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。</p> <p>【解説】 2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許権者の損害の額と推定する旨を規定する。もっとも、侵害者が得た利益の額のすべてが常に特許権者が受けた損害の額として認められるわけではなく、<u>侵害品に対する発明の寄与度(2B)</u>や<u>侵害行為と侵害者利益の因果関係(2C)</u>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。</p> <p>■凡例 赤文字(一重下線) : 損害額の算定要素 青文字(斜体) : 上記を因数分解したもの 緑文字(二重下線) : 調整要素</p>	<p><u>利益の額(2A)</u> =</p> <p>① <u>侵害者の売上額(2A-1)</u> - <u>侵害者の経費(2A-2)</u></p> <p>② <u>侵害者の売上額(2A-1)</u> × <u>侵害者の利益率(2A-3)</u></p> <p>③ <u>侵害者の販売数量(2A-4)</u> × <u>単位数量当りの利益(2A-5)</u></p>	(2A-1) 売上額	侵害者が侵害行為により得た金額である。
		(2A-2) 経費	侵害者が侵害品の製造、販売のために要した費用である。
		(2A-3) 利益率	侵害者の売上額に対する利益の割合である。
		(2A-4) 販売数量	侵害者が販売した侵害品の数である。後述する「(2C)侵害行為と侵害者利益の因果関係」が考慮されることで、減少することがある。
		(2A-5) 単位数量当りの利益	侵害者が上記「(2A-2)経費」の控除主張をすることによって、減額されることがある。
		(2B) 寄与度	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。
		(2C) 侵害行為と侵害者利益の因果関係	この要素は、侵害者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。



3. 損害賠償額の算定要素

3.3 102条3項

条文・解説 (解説は知財管理2014年10月号の特許第2の論説より抜粋)	損害額の計算式(例)	損害額算定要素	要素の説明
<p>【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<u>受けるべき金銭の額(3A)</u>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。</p> <p>【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<u>寄与度(3B)</u>が考慮されることもある。</p> <p>■ 凡例 赤文字(一重下線) : 損害額の算定要素 青文字(斜体) : 上記を因数分解したもの 緑文字(二重下線) : 調整要素</p>	<p><u>受けるべき金銭の額(3A)</u> =</p> <p>①侵害品の<u>売上額(3A-1)</u> × <u>実施料率(3A-3)</u></p> <p>②侵害品の<u>販売数量(3A-2)</u> × 単位数量当りの<u>実施料額(3A-4)</u></p>	(3A-1) 売上額	侵害者が侵害行為により得た金額である。
		(3A-2) 販売数量	侵害者が販売した侵害品の数である。
		(3A-3) 実施料率 (3A-4) 実施料額	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。
		(3B) 寄与度	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。



4. 減額メカニズムの調査

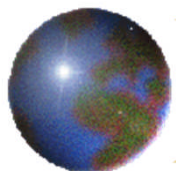
4.1 調査対象範囲

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することとした。

下記の条件で対象案件を抽出した。

- (1) データベース
知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）
- (2) 対象期間
平成18年1月1日～平成28年12月19日
- (3) 検索条件
権利種別 ： 特許権・実用新案権
訴訟類型 ： 民事訴訟
キーワード ： 「侵害」及び「損害」

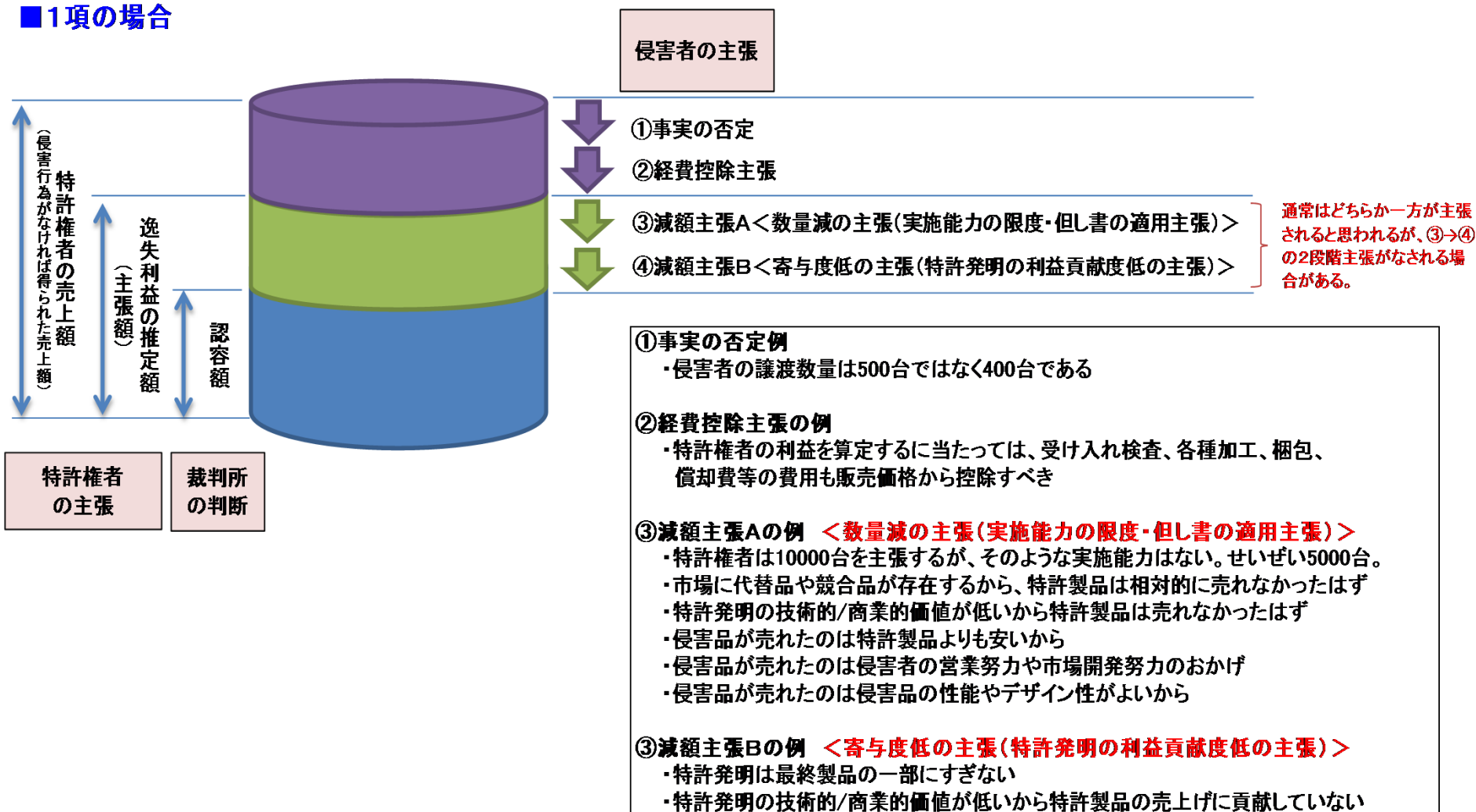
⇒最終抽出件数（特許権者勝訴案件数）：129件

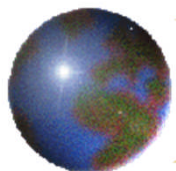


4. 減額メカニズムの調査

4.2 減額メカニズム（1項典型例）

■1項の場合

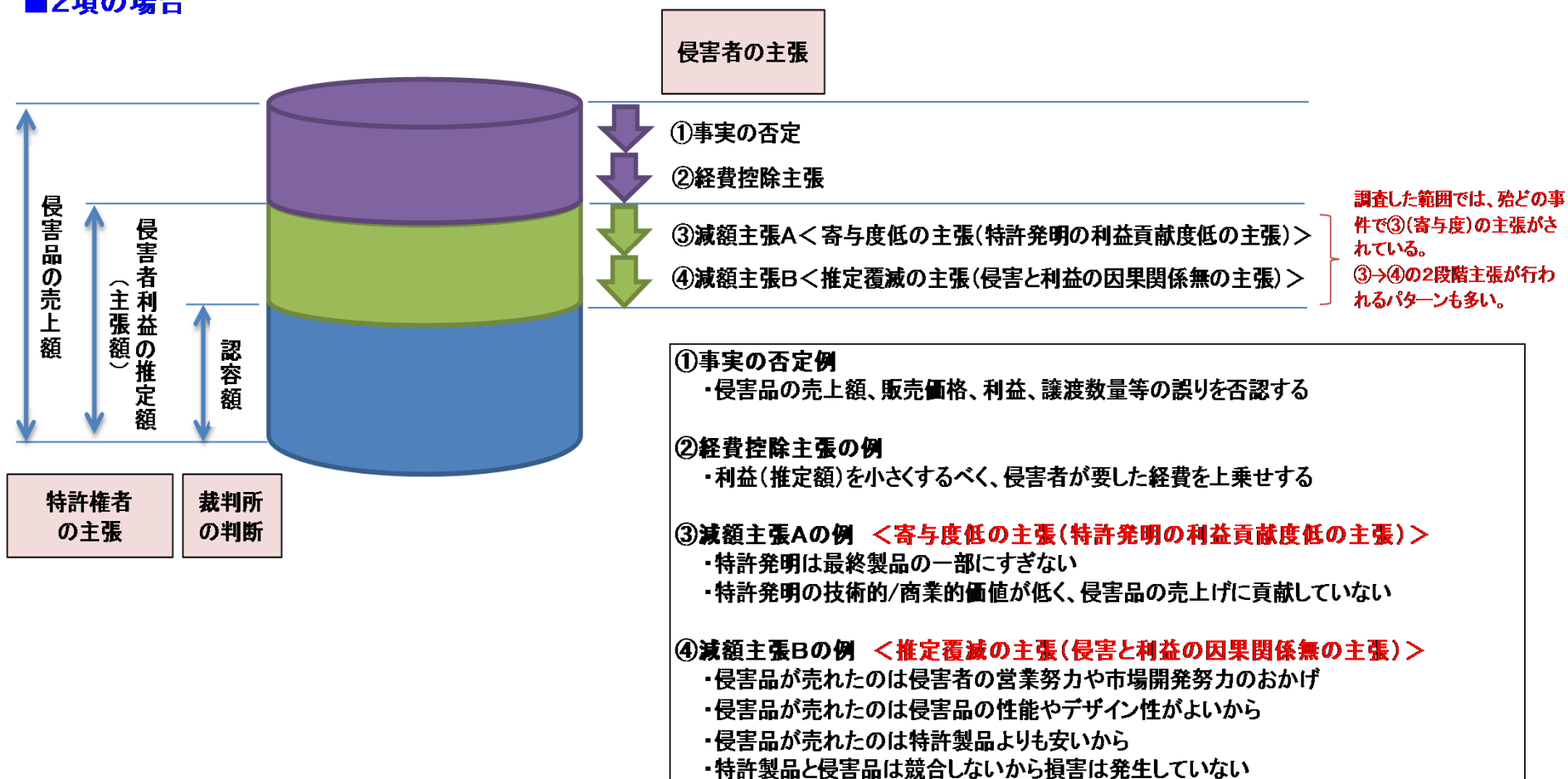


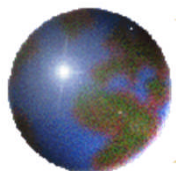


4. 減額メカニズムの調査

4.3 減額メカニズム（2項典型例）

■2項の場合

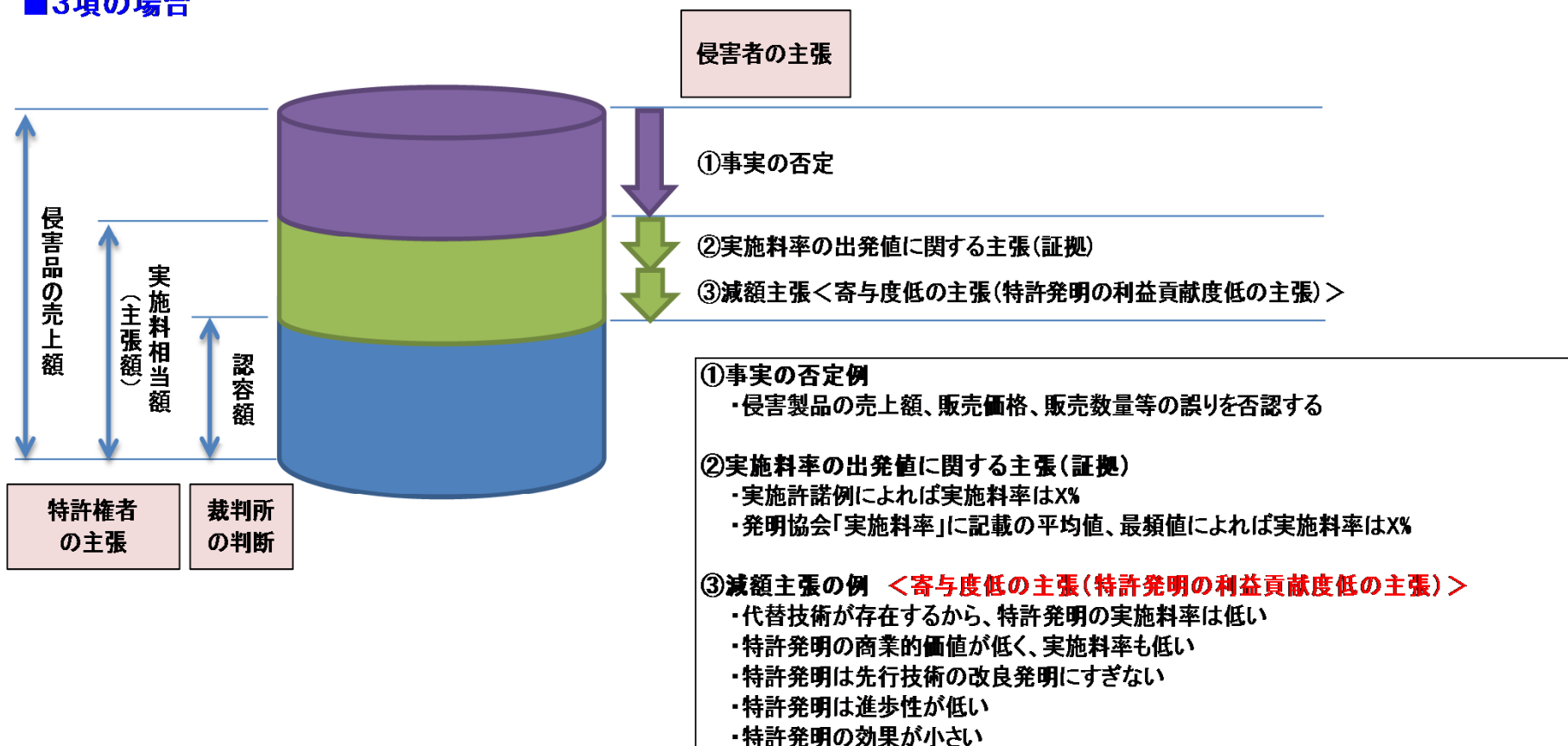


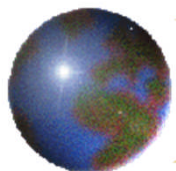


4. 減額メカニズムの調査

4.4 減額メカニズム（3項典型例）

■3項の場合



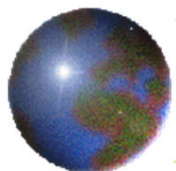


5. 減額主張の整理・分析

5.1 減額主張の分類と具体的な主張例

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) 特許発明の技術的効果	<ul style="list-style-type: none"> 特許発明の技術的効果,価値が低い 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) 特許発明の商業的効果	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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) 侵害品の商業的効果	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 (3項特有)	<ul style="list-style-type: none"> 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 (3項特有)	<ul style="list-style-type: none"> 過去に特許権者は社と実施許諾をしており, その料率はxx%だった
	d4) その他	<ul style="list-style-type: none"> 侵害者は侵害行為期間に宣伝をしていなかった





5. 減額主張の整理・分析

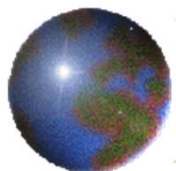
5.2 全体の傾向

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件を対象に、全体傾向を示す。

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。

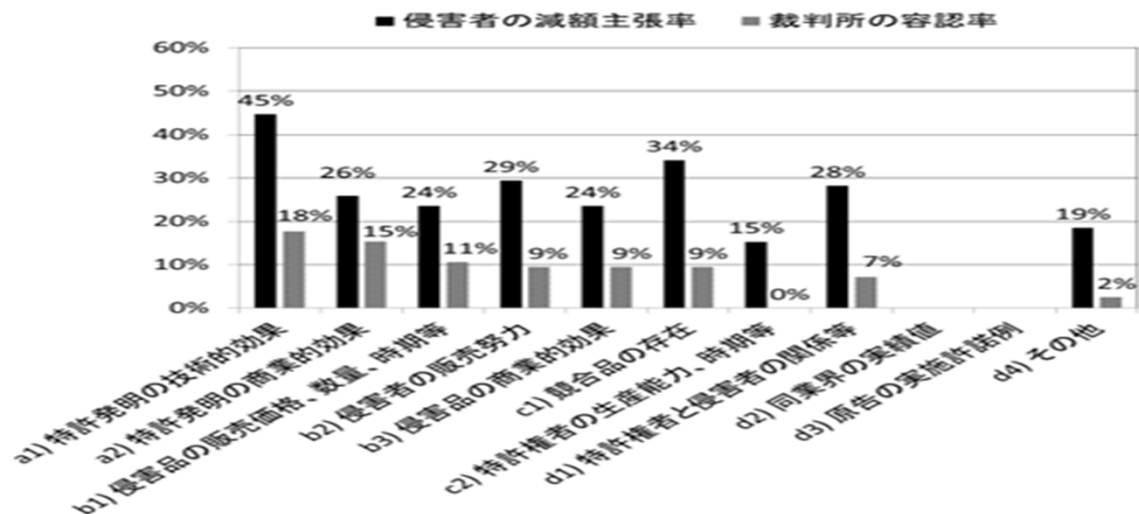
この表から分かるように、7割以上の事件で侵害者により減額主張がなされており、そのうち約6割の事件で何らかの減額主張が裁判所により認められている。

	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%



5. 減額主張の整理・分析

5.3 侵害者からの減額主張率と裁判所の容認率の傾向<1, 2項>

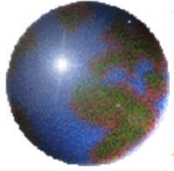


侵害者の主張傾向

- ✓ 「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。
また「c2)特許権者の生産能力、時期等」(15%)は最も頻度が低い。
- ✓ 「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をしやすい)のに対し、商業的效果は一般に記載されていないため主張しづらいことが考えられる。

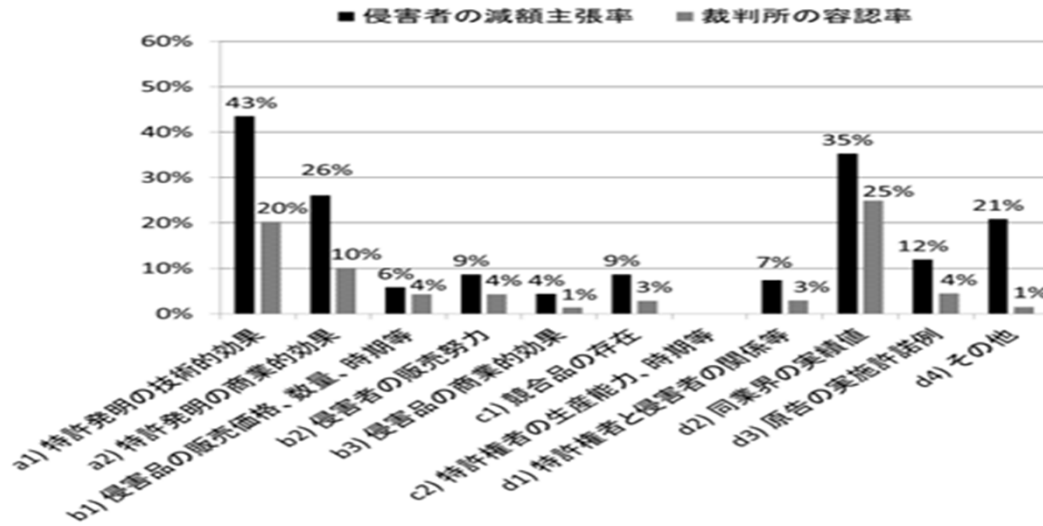
裁判所の容認傾向

- ✓ 「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い。
また「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一つも無かった。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一般に難しいことが考えられる。



5. 減額主張の整理・分析

5.3 侵害者からの減額主張率と裁判所の容認率の傾向<3項>

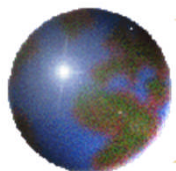


侵害者の主張傾向

- ✓ 「a1)特許発明の技術的效果」(45%)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。

裁判所の容認傾向

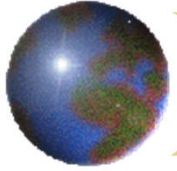
- ✓ 「d2)同業界の実績値」(25%)の容認率が高い。他方で、その他の減額主張はいずれも容認率が低い。



6. 事件の紹介

知財管理11月号に、以下の観点で減額主張が認められた事件、認められなかった事件を対比させながら、実務家として押さえておくべきポイントについて解説しています。

- 「特許発明の技術的效果が低い」ことを理由に減額主張した事件
- 「特許発明の商業的效果が低い」ことを理由に減額主張した事件
- 「特許製品と侵害品の販売価格が異なる」ことを理由に減額主張した事件
- 「侵害品の商業的效果が高い」ことを理由に減額主張した事件
- 「市場に競合品が存在する」ことを理由に減額主張した事件

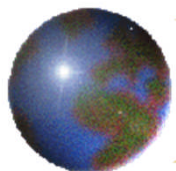


7. 経費の控除

7.1 利益算定にあたっての経費の考え方

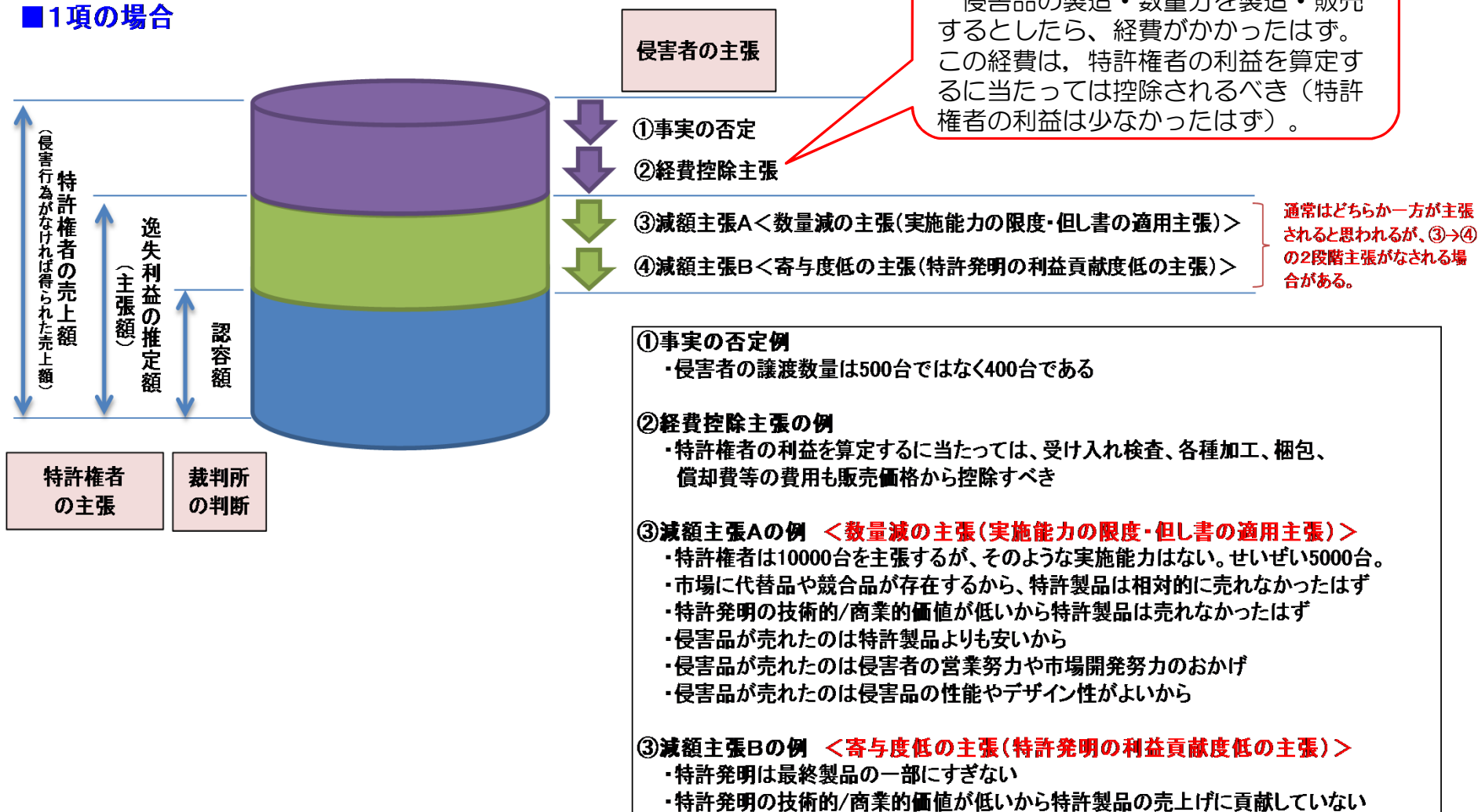
- 1項における権利者利益及び2項における侵害者利益の「利益」とは
⇒利益は限界利益とするのが通説・判例。
※限界利益…売上から変動費を控除したもの（固定費は控除しない）
※変動費及び固定費の概念は、必ずしも会計学上の概念と一致しない。
- 会計学上、固定費とされる経費は控除されるか？
⇒1項（権利者利益の算定）では
権利者が侵害数量分を製造販売するとしたら、追加で要したであろう経費は、固定費であっても控除される。投入済みの設備費や研究開発費等は控除されない。

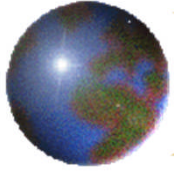
⇒2項（侵害者利益の算定）では
侵害品の製造販売のために侵害者が追加で要した経費は、固定費であっても控除される。



(参考)減額メカニズム(1項)

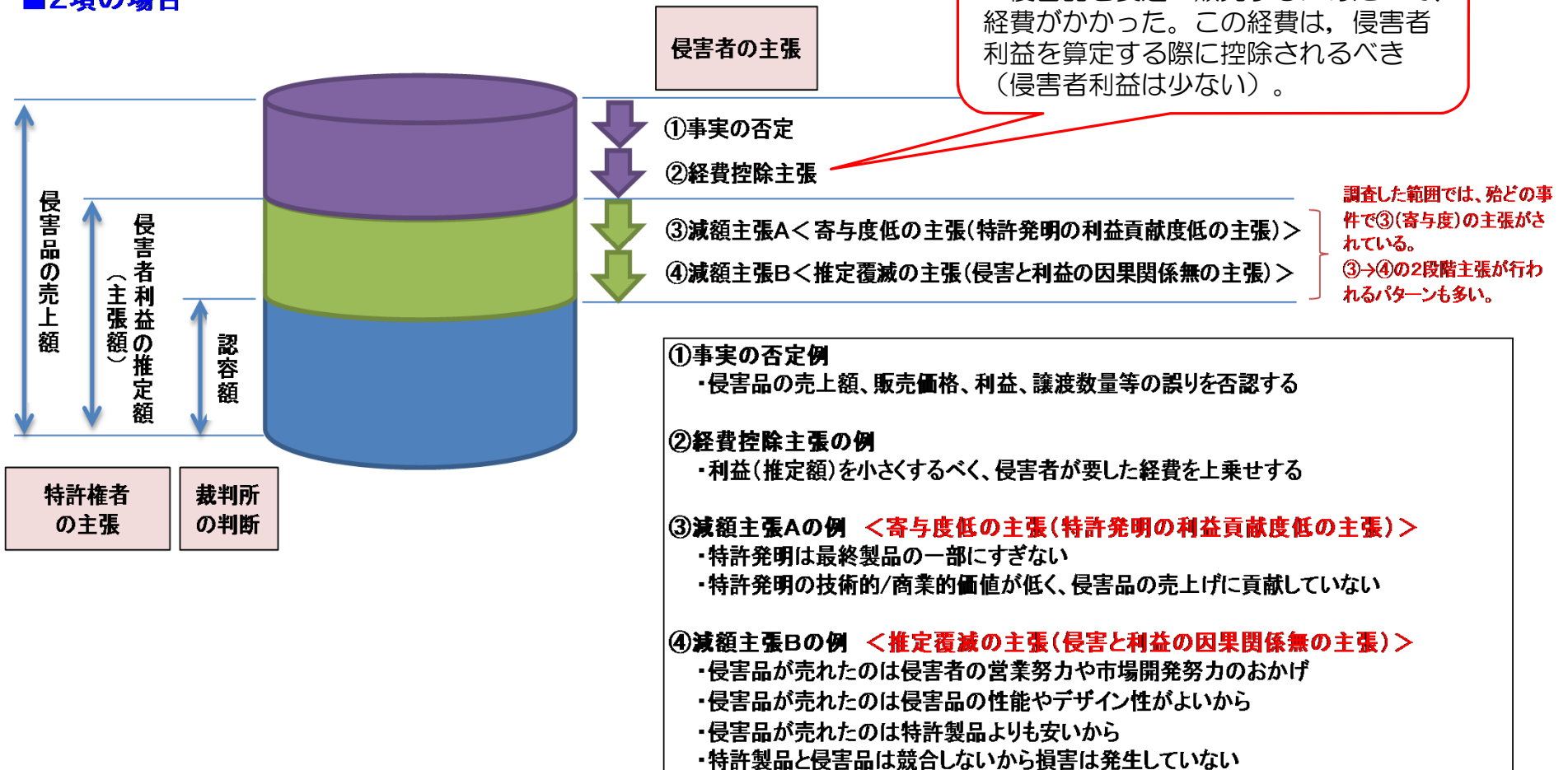
■1項の場合

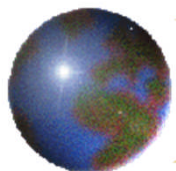




(参考)減額メカニズム(2項)

■2項の場合





7. 経費の控除

7.2 判例で控除されている経費

4.1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。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。

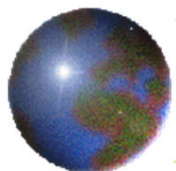
102条1項（権利者利益算定時）

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%

102条2項（侵害者利益算定時）

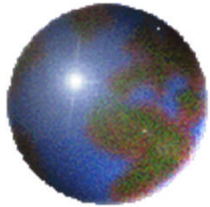
経費	分類	主張数	容認数	容認率
運搬費	変動費	19	18	94.7%
材料費	変動費	25	23	92.0%
電気ガス代	固定費	12	9	75.0%
広告宣伝費	固定費	13	7	53.8%
人件費	固定費	18	8	44.4%
設備費	固定費	15	5	33.3%
研究開発費	固定費	9	2	22.2%
減価償却費	固定費	11	2	18.2%

- ・ 2項の侵害者利益算定においては，侵害品の製造等に専ら使用される設備の設備費，減価償却費等は，控除されうる。



8. おわりに

- ✓ 本研究では、損害賠償額の減額メカニズム、減額主張を明らかにした。
- ✓ 侵害者は7割の事件で減額主張をし、裁判所は当該減額主張を6割認めている。
- ✓ 統計結果や実際の事件を見ると、2つの見方ができる。
- ✓ 1つは、侵害者は様々な減額主張（11頁）が可能。
これに対し、特許権者は侵害者の減額主張に反論する手立てに乏しい印象。
現行の知財紛争処理システムが特許権者にとって不利なものになっているのでは。
- ✓ 1つは、特許権者が損害賠償額を適切に請求していれば減額はないのでは、との見方もできる。この見方に従えば、特許権者は、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。
- ✓ 前者の見方に従えば、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の設定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苦勞が報われるような損害賠償額が認定されるよう、機能強化が必要。
- ✓ 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。
- ✓ 知的財産推進計画2015及び2016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。
当事者が納得できる機能強化に期待したい。



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました。