



2020年11月度 東西部会

知財高裁大合議判決（平成 30(ネ)10063）と令和元年改正特許 法が今後の実施料相当額を争う裁判に 与える影響についての考察

2019年度特許第2委員会第4小委員会

発表者：小川 裕之（三菱電機株式会社）



目次

1. 研究の背景、目的
2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析
3. 裁判例紹介
4. まとめ



メンバー紹介

2019年度特許第2委員会第4小委員会のメンバー（11名）

- 青艸武志（NTTコミュニケーションズ）
- 小川裕之（三菱電機）
- 高澤祐介（富士通）
- 飯田広範（ソニー）
- 落合雄大（キヤノン）
- 橘田さゆり（帝人ファーマ）
- 黒沢利崇（小松製作所）
- 杉浦章雄（住友大阪セメント）
- 福本雅弘（日油）
- 山田督（ケーヒン）
- 横田和幸（大塚製薬）



1. 研究の背景、目的

- ◆ 特許権侵害訴訟において、損害賠償額は非常に重要な要素である。
- ◆ 2019年になって、**特許権侵害訴訟（知財高裁大合議判決）** 及び**令和元年法改正**において損害賠償額、特に実施料相当額について大きな動きがあった。
- ◆ **特許法102条3項（実施料相当額）**
 - 特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額（いわゆる実施料相当額）
 - 平成10年改正法により「通常」の文言が削除され、訴訟当事者の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるような改正
 - 訴訟における認定額は上がらなかったと言われている。



1. 研究の背景、目的

◆ 知財高裁大合議判決（平成30(ネ)10063）

（１）102条3項における損害賠償額算定に関し、事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて**自ずと高額になるであろうことを考慮すべき**であると判示。

（２）具体的な**4つの考慮要素**も示した。

①当該特許発明の**実際の実施許諾契約**における実施料率や、それが明らかでない場合には**業界における実施料の相場**等

②当該**特許発明自体の価値**すなわち特許発明の技術内容や重要性、代替可能性

③当該特許発明を当該製品に用いた場合の**売上げ及び利益への貢献**や侵害の態様

④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた**諸事情**

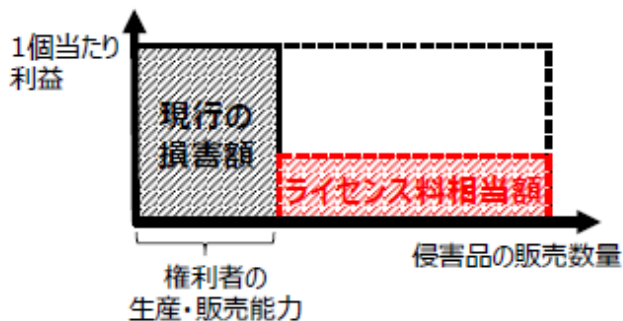


1. 研究の背景、目的

◆ 令和元年 改正特許法 損害賠償額算定方法の見直し

<損害賠償>

② 権利者の生産・販売能力等を
超える部分の損害を認定
(ライセンス料相当額)



✓ 中小・ベンチャー企業にも十分な賠償

③ ライセンス料相当額の増額

✓ 特許が有効であり侵害されたことが
裁判で認定されたことを
考慮できる旨明記

【特許法第102条関係】

※実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条
においても同様に改正

- 新102条1項2号
- 旧1項と3項の重畳適用を可とすることを明確化
- 新102条4項
- 高額に振れる考慮要素を明確化

出典：特許法等の一部を改正する法律の概要(参考資料)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html



1. 研究の背景、目的

◆ 着眼点

- 近年の動向を踏まえると、今後の特許権侵害訴訟において、102条3項での実施料相当額が従前よりも高額化する方向であることが示された。
- 侵害者側にとっては損害賠償額増加のリスク。
- 特許権者側にとっては損害賠償額増加のチャンス。
- 大合議判決で示された4つの考慮要素が、過去の裁判例においてどのように影響していたのかを整理。
- 大合議判決後の裁判例についても4要素の影響を確認。



目次

1. 研究の背景、目的
2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析
3. 裁判例紹介
4. まとめ



2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

検索サイト：裁判所HP_裁判例情報_知的財産裁判例集

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

対象期間：平成21年4月1日～令和元年12月31日

(判決日基準)

検索条件：権利種別/特許権， 実用新案権
訴訟類型/民事訴訟， 民事仮処分

全文：損害賠償

ヒット件数：771件

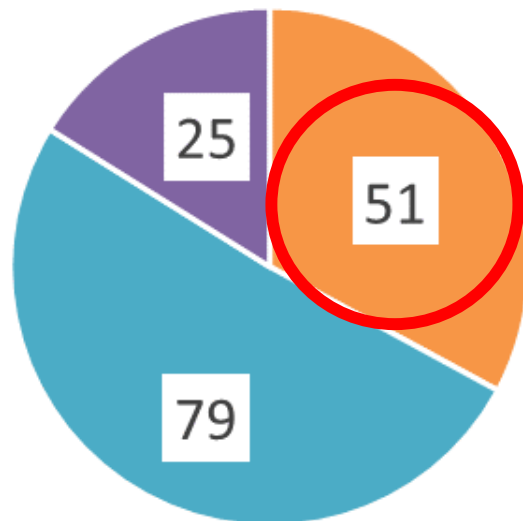
損害認定：155件

分析対象：51件



2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

◆ 損害賠償認容の判断根拠の割合



102条2項のみ 79件 (51%)

102条3項 51件 (33%)

102条1項など 25件 (16%)

- 102条3項、補償金
- 102条2項
- 102条1項、709条等

102条2項に基づいて算定している案件は79件と過半数以上。
102条3項等に基づいて算定している案件も51件と約3割を占める。



2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

◆ 実施料率算定にあたって各要素を考慮した件数

※ **高料率案件**：業界平均の実施料率と裁判所認定の実施料率との乖離率が1.5倍超

低料率案件：業界平均の実施料率と裁判所認定の実施料率との乖離率が0.5倍以下

	低料率案件	高料率案件
要素① (相場実施料率)	1/7件 (14%)	1/6件 (17%)
要素② (特許発明白体の価値)	6/7件 (86%)	4/6件 (67%)
要素③ (売上／利益への貢献)	4/7件 (57%)	5/6件 (83%)
要素④ (競業関係等の諸事情)	2/7件 (29%)	5/6件 (83%)

低料率案件では要素②が最も多く考慮されている。

高料率案件では要素③および④が多く考慮されている。



2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

◆ 各要素が低料率認定に与えた要因分析

<裁判所の判断>

要素②(特許発明自体の価値)

- ・「本件発明B-1の作用効果が発揮される場面というのは、(中略) **極めて限定的**」(平成26(ワ)6163)
- ・「本件加工方法は**そのうちの一つであるにとどまる**」(平成22(ワ)20084)
- 限定的な作用効果、侵害品の機能における本件発明が占める割合の低さ等**

要素③(売上/利益への貢献)

- ・「上記各性能を被告製品が有していることによる部分が大い」(平成24(ワ)30098)
- ・「被告製品のカタログには、(中略) 本件発明を含め、**特段の記載はない**」(平成21(ネ)10006)
- 侵害製品自体の需要者訴求力、カタログ中の記載の薄さ等**

要素④(競業関係等の諸事情)

- ・「原告は(中略) 本件第2発明3とは**異なる方法を推奨**している」(平成22(ワ)20084)
- ・「一審被告の親会社(中略)は、**約60%のシェアを有**していた」(平成22(ネ)10032)
- 原告が本件発明の実施推奨していないこと、侵害者の市場評価等**



2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

◆ 各要素が**高料率認定**に与えた要因分析

<裁判所の判断>

要素②(特許発明自体の価値)

・「**本件発明は被告製品の構成の中核部分に用いられて**おり、本件発明の技術的範囲に属する部分を取り除くと被告製品はアンテナとして体をなさない」(平成26(ワ)28449)

→**侵害品における本件発明の重要性等**

要素③(売上／利益への貢献)

・「被告製品は(中略)受信性能に優れたアンテナ装置であって、**被告はこの点を被告製品の宣伝上強調し**」(平成26(ワ)28449)

・「被告による新製品販売開始後、C社(原告)の市場における**販売シェアが低下している**」(平成21(ワ)44391等)

→**宣伝上の強調、被告販売による原告販売シェア低下等**

要素④(競業関係等の諸事情)

・「控訴人と被控訴人はいずれも化粧品の製造販売業者であり、**競業関係にある**」(平成30(ネ)10063)

・「ライセンス料を支払うことを提案したものの、原告がこれを拒否した」(原告は被告に対して被告製品の製造・販売の中止を求めており、実施許諾する意思がない) (平成25(ワ)32555)

→**競合関係、原告の実施許諾拒否の意思等**



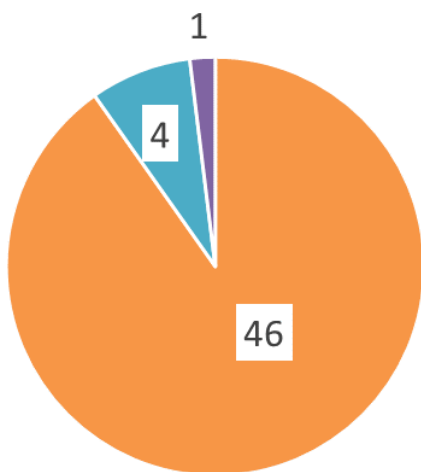


2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析

◆ 実施料相当額の算定の基礎に関する分析

$$\text{実施料相当額} = \text{算定の基礎} \times \text{実施料率}$$

－ 大合議では「原則として、**侵害品の売上高を基準**とし、そこに、**実施に対し受けるべき料率**を乗じて算定すべき」と判示。



■ 原則どおり (侵害品の売上) ■ 例外 ■ 不明

- 侵害品の売上高が**算定の基礎**として認定された割合は9割。
- 侵害品の売上高以外の値を**算定の基礎**として認定した事案では、そもそも侵害品の売上が発生していない等、事案ごとの事情を考慮要素として**算定の基礎**を認定。



目次

1. 研究の背景、目的
2. 実施料相当額の算定における要因などの統計・分析
- 3. 裁判例紹介**
4. まとめ



3. 例外的な裁判例 - 1

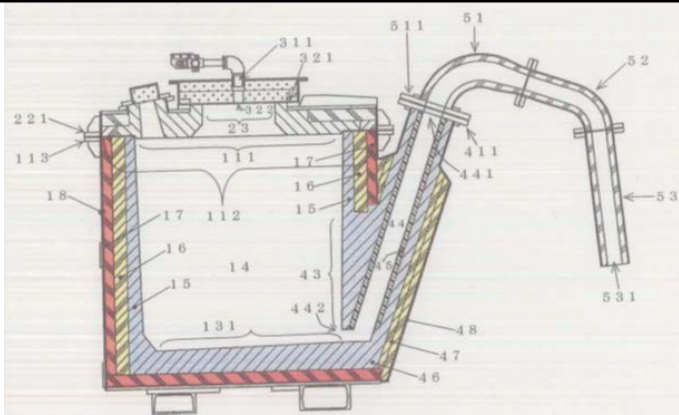
平成19年（ネ）10032号 ～溶融金属供給用容器事件～

－原告および被告それぞれが主張する特許発明の実施によって被告が実際に受けたと考えられる利益を基にし、民訴法248条を用いて実施料相当額を認定。

※民事訴訟法第248条（損害額の認定）

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

本件発明（溶融金属供給用容器）



被告は、自動車メーカーに当該容器に溶融アルミニウムを入れ、運搬、納品していた。

⇒搬送対象物である溶融アルミニウムに係る利益を前提とする102条3項に基づく損害額の算定が争点

原告：損害額は販売利益である溶融アルミニウムの売上を基準とすべき

被告：損害額は容器の購入・修理価格を基準とすべき



3. 例外的な裁判例 – 1

◆ 裁判所の判断

- 本件特許権の対象物である溶融金属供給用容器に関する**取引事例がほとんどない**こともあり、（中略）本件における**実施料相当額を求めるには、被告が本件特許権の使用によって実際に受けたと考えられる利益を基にして算出するほかに方法はない**
- **原告**は、被告が容器の転売により利益を得ている事実はなく容器を用いて溶融アルミニウムを納入販売していることを考えると、**溶融アルミニウムの売上額を基準として算出すべきであると主張するもの**であり、（中略）**相応の合理性がある**ということができる。
- **被告**は、（中略）本件各特許は、『方法』の発明ではなく『物』の発明に係る特許であって、被告製品ないし被告現製品の『使用』とは、溶融金属の『運搬及び溶融金属の供給』に用いることにすぎないとし、その使用に係る『利益』は、被告製品ないし被告現製品の**購入額・修理額に基づいて計算することができると主張するもの**であり、（中略）被告主張の算出方法にも、実施料相当額を算出する場合に斟酌する試算値を算出するものとして、**若干の合理性がある**ということができる。

民訴法248条の趣旨にかんがみ、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を参酌し、原告が主張した、溶融アルミニウムの売上高を基準とする算出方法に基づいて得られた試算値を出発点として、公平の見地から、これに0.5を乗じた金額をもって、実施料相当額であると認定する



3. 例外的な裁判例 – 1

- 本裁判例の結論

原告および**被告**それぞれが主張する特許発明の実施によって**被告が実際に受けたと考えられる利益**を基にし、**民訴法248条**を用いて実施料相当額を認定した。



- 本裁判例からの知見

特許発明の対象物に関する取引事例がなく、市場における実際の取引事例から実施料相当額を算出することができない場合は、原告および被告それぞれが主張する特許発明の実施によって被告が実際に受けたと考えられる利益を基にし、民訴法248条を用いて実施料相当額が算定され得る。

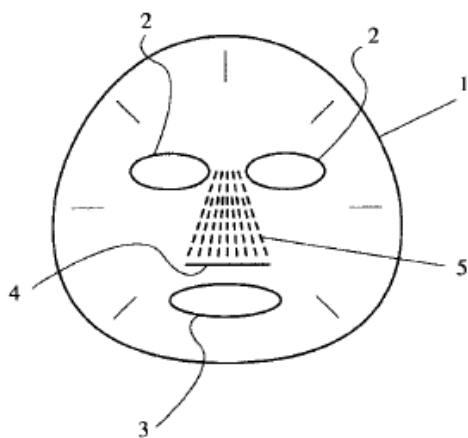


3. 例外的な裁判例 – 2

平成26年（ワ）5210号 ～パック用シート事件～

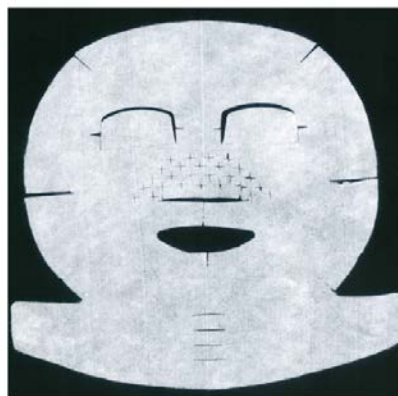
—特許権の対象物を被告が**無償譲渡して侵害品の売上高が存在しない**場合であっても、顧客に対する価値（市場価値）がある場合は有償譲渡した場合と同様に算定するとして**想定市場価格**を基にして実施料相当額を認定。

本件発明



パック用シート

被告製品



被告製品のフェイスマスクを展開した状態（背景色黒）

被告は、他の美容商品を購入した顧客に対して特典として被告製品を無償で譲渡。

被告製品（侵害品）を製造及び譲渡を行う場合における102条3項の実施料相当額の算定の基礎が争点



3. 例外的な裁判例 – 2

◆ 裁判所の判断

- 被告は、被告製品について、(中略) 他の美容商品を購入した顧客に対して**特典として無償で譲渡**しているが、(中略) 被告製品に織り込まれた**パック用シートの価値**を利用し、その価値を顧客に提供したことに変わりはないから、**譲渡分についての実施料相当額は、販売(有償譲渡)した場合と同様に算定するのが相当**である。
- 被告の広報雑誌では、全4頁の被告製品の広告の中で、**美容液の成分・効果とシートの素材・形状**にそれぞれ1頁を当て、**両者を被告製品の特徴として同等に宣伝、広告しており**、このような宣伝態様は、(中略) **顧客の誘引に同等に寄与している**と考えられる。
- 被告製品の顧客吸引力については、**被告が化粧品業界における著名企業であり、特典の元になる美容商品自体も顧客を誘引する要素になっている**と考えられる。

これらの事情を総合すると、本件において、被告製品を市場で販売することを想定した場合の実施料率は、2%と認めるのが相当である

※判決文では「ロイヤルティ料率アンケート調査結果」において、「頭部に着用するもの」等を対象とする「個人用品または家庭用品」に係る特許権の「ロイヤルティ料率相場」は、「2～3%未満」が30.8%、「3～4%未満」が30.8%、「4～5%未満」が23.1%としている。

※ロイヤルティ料率：実施料率



3. 例外的な裁判例 – 2

- 本裁判例の結論

侵害品が無償譲渡されており、侵害品の売上高が存在しない場合でも、顧客に対する価値が提供されているとして、被告製品を市場で販売する場合を想定して実施料相当額を認定した。



- 本裁判例からの知見

侵害品の売上高が存在しない場合であっても、顧客に対する価値（市場価値）がある場合は有償譲渡した場合と同様に算定するとして想定市場価格を基にして実施料相当額の認定をされ得る。



3. 大合議後の裁判例

平成28年（ワ）12296号 ～棒状フック用カードケース事件～

「棒状フック用のカードケース」の特許権の原告らが、被告に対し、被告がカードケースの販売により原告らの特許権を侵害したとして、不法行為に基づき、損害賠償額の支払を求めた事案

他のものによる代替可能性、本件発明の寄与度、及び被告の販売力等が102条3項に基づく損害額の算定にあたって争点となった。

一 **被告の販売力やブランドイメージが大きく影響したことを認めつつも大合議判決を引用し、業界平均値よりも高い実施料率を認定した。**

大合議判決で示された実施料率を決める際の4要素

- ① 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、
- ② 当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、
- ③ 当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、
- ④ 特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。



3. 大合議後の裁判例

◆ 裁判所の判断

- 被告が指摘する製品には、その具体的構成や使用方法が判然としないものも含まれている（中略）**被告指摘の製品を代替品ないし競合品ということとはできない。**
- プラスチック製品（イニシャル・ペイメント条件無し）の平成4年度から平成10年度までの**実施料率の統計データによると、最頻値は1%、中央値は3%、平均値は3.9%**である。
- **本件発明の構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められる。**
- 前記認定のとおり、**被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメージ等が大きく影響したと認められる。**

特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと（前掲知財高裁令和元年6月7日判決参照）をも考慮すると、本件で相当な実施料率は5%と認めるべきとした。



3. 大合議後の裁判例

- 本裁判例の結論

被告の販売力、ブランドイメージ等が大きく影響したと低料率側の要因を認めつつも、大合議判決を引用し、業界平均値を超える実施料率を認定した。



- 本裁判例からの知見

被告の販売力やブランドイメージ等が大きく影響したという低料率側の認定を行っているにも関わらず、大合議判決を引用し業界平均値よりも高い実施料率を認めたことから、今後の特許権侵害訴訟において実施料率は高料率化する方向であることが示された。



4. まとめ

- ◆ 過去の判例で述べられた考慮要素を大合議判決で示された**4要素が実施料率の算定にあたり及ぼす影響の分析**を行なった。
 - 業界平均実施料率よりも**低料率**に認定した事案
 - 侵害品の機能における本件**発明が占める割合の低さや限定的な作用効果**の主張・立証が多い。
 - 裁判所が業界平均料率よりも**高料率**に認定した事案
 - **売上／利益への貢献、競業関係等訴訟に現れた諸事情**についての主張・立証が多い。
- ◆ 大合議判決後の裁判例などをみていくと、**実施料相当額は高額化（実施料率は高料率化）**する方向であると考えられる。
- ◆ 実施料率の主張・立証にあたっては、特許発明および侵害品の市場評価、知名度、ブランドイメージといったものを主張・立証することが多いため、**知財部門だけでなく、マーケティング部門などとも連携強化を図ることが必要ではないか。**
※本論説の知財管理誌への掲載は2021年1月号を予定

ご清聴有難うございました

※今回の内容につきましてご質問等ございましたら下記までご連絡下さい。
Ogawa.Hiroyuki@ct.MitsubishiElectric.co.jp 三菱電機株式会社 小川

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

