

## 複数の請求項又は複数の権利の侵害と 特許法102条3項による損害額の算定について

知的財産高等裁判所 平成21年5月25日判決  
平成20年(ネ)第10088号 損害賠償等請求控訴事件  
平成21年(ネ)第10013号 同附帯控訴事件  
原審：東京地方裁判所 平成20年11月13日判決  
平成18年(ワ)第22106号 損害賠償等請求事件

平 野 和 宏\*

**抄 録** 本件判決は、原審が侵害を認め、特許法102条3項に基づく損害の認定をした複数の請求項及び複数の権利のうち一部について非侵害と判断したが、損害については、原審と同じ実施料率を認めたものであり、複数の請求項又は複数の権利の侵害と特許法102条3項による損害額の算定について実務上参考となるものである。

### 目 次

1. はじめに
2. 本件の概要
  2. 1 事案の概要
  2. 2 原判決の判断
  2. 3 原判決における実施料算定の考慮要素について
3. 本件判決の判旨
  3. 1 技術的範囲の属否、特許の無効、意匠権侵害の有無について
  3. 2 被告製品1及び被告製品2の製造、販売による本件特許権及び本件カード意匠権の侵害に関する損害について
  3. 3 被告製品3の製造、販売による本件特許権の侵害に関する損害について
  3. 4 侵害に関する判断のまとめ
4. 検 討
  4. 1 訴訟物との関係について
  4. 2 裁判例について
  4. 3 複数の請求項又は複数の権利を侵害する場合の損害の算定について
  4. 4 実施料相当額の合計額に上限値がありうるかということについて
  4. 5 本件判決について
5. 実務的留意点

### 1. はじめに

本件判決（知的財産高等裁判所平成21年5月25日判決（平成20年(ネ)第10088号・平成21年(ネ)第10013号)）は、原審である東京地方裁判所平成20年11月13日判決（平成18年(ワ)第22106号）が侵害を認め、特許法102条3項に基づく損害の認定をした請求項及び権利のうち一部について非侵害と判断したが、損害については、原審と同じ実施料率を認めたものである。

複数の権利侵害が認められる場合における損害の算定については、従前から訴訟物の問題と

\* 弁護士・弁理士 Kazuhiro HIRANO

も関連して論じられてきたところであるが、本件においては、同一の特許権の複数の請求項に係る発明に関する侵害についても、原判決と本件判決とで判断が異なり、原判決で侵害と判断された請求項や権利が、本件判決では非侵害と判断されたにもかかわらず、特許法102条3項に基づく損害の算定において実施料率の変更はなされていないものである。

そこで、本稿は、複数の請求項又は複数の権利の侵害と特許法102条3項による損害額の算定について検討するものである。

## 2. 本件の概要

### 2.1 事案の概要

本件は、特許第3806828号（発明の名称「対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用」。なお、原判決が侵害を認めた請求項2, 5, 6は物の発明に係るものであり、請求項3は方法の発明に係るものである。）の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。）、意匠第1171883号（意匠に係る物品「顕微鏡」）及び意匠第1171884号（意匠に係る物品「顕微鏡」）の意匠権（以下、意匠第1171883号の意匠権を「本件カード意匠権」といい、意匠第1171884号の意匠権を「本件レンズチップ意匠権」という。）の権利者であるXがYらに対し、Y1が製造し、Y2が販売する、被告製品1ないし3の各製品（以下、被告製品1ないし3をまとめて「各被告製品」という。）につき、Yらがこれらを製造、販売する行為が、本件特許権を直接侵害する行為であるか、あるいは、本件特許権を侵害するものとみなされる（間接侵害）と主張し、さらに、本件カード意匠権及び本件レンズチップ意匠権を侵害しているとして、各被告製品の製造、輸入、販売及び販売のための展示の差止め、並びに各被告製品の回収及び廃棄、謝罪広

告の掲載を求めるとともに、特許法65条1項に基づく補償金の支払、損害賠償金の支払を求めた事案である。

### 2.2 原判決の判断

原判決は、各被告製品の製造、販売は、本件特許権を直接侵害し（被告製品1及び被告製品2につき請求項2, 5, 被告製品3につき請求項2, 6）、また本件特許権を侵害したものとみなされる（各被告製品につき請求項3）とともに、本件カード意匠権及び本件レンズチップ意匠権を侵害するとし、①補償金、特許権侵害による損害賠償及び意匠権侵害による損害賠償の合計及びこれに対する遅延損害金の支払、②各被告製品の製造、輸入、販売又は販売のための展示の差止め、③各被告製品の廃棄の請求を認容し、Xのその余の請求をいずれも棄却した。

### 2.3 原判決における実施料算定の考慮要素について

原判決は、実施料算定の前提となる事情として、(1)各被告製品における用途の表示、(2)需要者や取引者の特許権付与の事実に対する信頼及び各被告製品に関する特許出願中である旨の表示、(3)原告とYらの代表者であるBが出願中の本件特許権に係る発明について、実施許諾契約や独占的販売許諾契約を締結したこと、当該実施許諾契約における実施権の対価、上記両契約を解除する旨の意思表示をした当時のBに対する各被告製品の納入価格、上記納入価格の値上げ要求にBが応じなかったことなどから、Bとの共同事業関係を解消したという事実を認定したうえで、被告製品1及び被告製品2については、本件特許権のうち請求項2, 3及び5の発明に係る特許権、並びに本件カード意匠権及び本件レンズチップ意匠権を侵害するものであり、被告製品1及び被告製品2の構成、被侵害権利の内容及び上記事情に照らせば、各

権利の使用料相当額については、総じて、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当であると判示し、被告製品3については、本件特許権のうち請求項2、3及び6の発明に係る特許権、並びに本件レンズチップ意匠権を侵害するものであり、被告製品3の構成、被侵害権利の内容及び上記の事情に照らせば、各権利の使用料相当額については、総じて、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当である旨判示するとともに、上記料率の認定に当たっては、被告製品3が本件レンズチップ意匠を2箇所で使用していることを考慮した旨判示した。

### 3. 本件判決の判旨

#### 3. 1 技術的範囲の属否、特許の無効、意匠権侵害の有無について

「被告製品1及び被告製品2はいずれも請求項2、5の発明の技術的範囲に属し、被告製品3は請求項2、6の発明の技術的範囲に属し、各被告製品の製造、販売は、本件特許権を直接侵害するとともに、請求項3の発明につき本件特許権を侵害するものとみなされるが、請求項2、3の発明に係る特許はいずれも無効にされるべきものと認められ、また、被告製品1及び被告製品2の製造、販売は、本件カード意匠権を侵害するが、本件レンズチップ意匠権を侵害せず、原告の本訴請求は、各被告製品の製造、輸入、販売及び販売のための展示の差止め、各被告製品の廃棄、補償金、本件特許権及び本件カード意匠権の侵害による損害賠償（一部）の請求につき認容すべきであり、原告のその余の請求は棄却すべきものと判断する。」

#### 3. 2 被告製品1及び被告製品2の製造、販売による本件特許権及び本件カード意匠権の侵害に関する損害について

「被告製品1及び被告製品2の製造、販売は、請求項5に係る発明について本件特許権を侵害するとともに本件カード意匠権を侵害するものであり、被告製品1及び被告製品2の構成、被侵害権利の内容及び上記事情に照らせば、被告製品1及び被告製品2の製造、販売による本件特許権及び本件カード意匠権の侵害について、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当である。なお、当裁判所は、請求項2、3に係る特許は無効にされるべきものであり、被告製品1及び被告製品2は本件レンズチップ意匠権を侵害するものではないと判断するが、被告製品1及び被告製品2の態様に照らして、その商品価値は、請求項5に係る発明の構成要件を充足する顕微鏡である点に負うところが少なくないと認められることなどから、請求項2、3に係る特許が無効にされるべきであり、本件レンズチップ意匠権を侵害しないことを考慮してもなお、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当であると解する。」

#### 3. 3 被告製品3の製造、販売による本件特許権の侵害に関する損害について

「被告製品3の製造、販売は、請求項6に係る発明について本件特許権を侵害するものであり、被告製品3の構成、被侵害権利の内容及び上記事情に照らせば、被告製品3の製造、販売による本件特許権の侵害について、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当である。なお、当裁判所は、請求項2、3に係る特許は無効にされるべきものであり、被告製品3は本件レンズチップ意匠権を侵害するものではないと判断するが、被告製品

3の態様に照らして、その商品価値は、請求項6に係る発明の構成要件を充足する顕微鏡である点に負うところが少なくないと認められることなどから、請求項2, 3に係る特許が無効にされるべきであり、本件レンズチップ意匠権を侵害しないことを考慮してもなお、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当であると解する。」

### 3. 4 侵害に関する判断のまとめ

原判決及び本件判決が権利を無効とせず侵害を認めた特許発明及び意匠権をまとめると表1のとおりとなる。

なお、請求項3に係る発明は、簡易顕微鏡を用いた試料観察方法に関する発明であるため、間接侵害の成立が認められたものである。

表1 侵害に関する判断のまとめ

	原判決	本件判決
被告製品1 被告製品2	請求項2, 3, 5に係る発明 本件カード意匠権 本件レンズチップ意匠権	請求項5に係る発明 本件カード意匠権
被告製品3	請求項2, 3, 6に係る発明 本件レンズチップ意匠権	請求項6に係る発明

また、本件判決は、①請求項2及び請求項3の構成要件中の「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」との事項は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていないから、請求項2, 3の記載はサポート要件違反である旨判断するとともに、②補正により付け加えられた「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」との事項は、出願当初明細書

及び図面において何らの記載がない新規事項である旨判断して、請求項2, 3の発明に係る特許は、無効にされるべきものである旨判示している。

また、本件判決は、被告製品1及び被告製品2の意匠と本件レンズチップ意匠は、基本的構成態様及び具体的構成態様において大きく異なるから、被告製品1及び被告製品2の意匠と本件レンズチップ意匠は、類似しないと判示するとともに、被告製品3の意匠は、簡易顕微鏡の意匠であるのに対し、本件レンズチップ意匠は、単式顕微鏡の部品であるレンズが装着された小片を基本的構成態様とするものであるから、被告製品3の意匠と本件レンズチップ意匠は、構成態様が大きく異なり、類似しないと判示している。

## 4. 検 討

### 4. 1 訴訟物との関係について

同一の製品が複数の権利を侵害する場合の損害の算定について、同一の被告製品に関する紛争の一回的解決という視点から訴訟物を構成する理論に基づいて、原告の有する複数の権利の侵害が成立していても同一被告製品については損害賠償請求権は一つだけ成立し各権利の侵害は攻撃と構成することによって、各権利ごとに損害賠償を請求することはできないとする考え方が導かれるとの指摘がある<sup>1)</sup>。

そこで、まず、知的財産権侵害に基づく損害賠償請求訴訟の訴訟物をどうとらえるかという問題について検討する。

従来、特許権侵害訴訟の訴訟物は、特許権と侵害物件（侵害方法）によって特定されるとされていた<sup>2)</sup>。

また、裁判例としても、東京地方裁判所平成17年11月1日判決（判時1921号126頁）は、「特許権侵害訴訟において対象製品を特定するの

は、訴訟物を明らかにして、審理の対象及び判決の効力が及ぶ範囲を確定すること、すなわち当該判決の既判力や執行力の範囲がどこまで及ぶかを明らかにする意義を有するものである。また、特許権侵害訴訟においては、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かが審理されるから、差止請求においては当事者、特許権及び対象製品が同一である限り、また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生期間が同一である限り、訴訟物としては同一のものと解するのが相当である。」と判示しており、当該裁判例が判示していることが通説であるといえる。

そして、特許権以外の知的財産権侵害訴訟の訴訟物についても、特許権侵害訴訟の場合と同様、差止請求においては、①当事者、②知的財産権及び③侵害物件（侵害方法）によって訴訟物の同一を判断し、また、損害賠償請求においては、前記①ないし③に加えて④損害発生期間によって訴訟物の同一を判断されるものと解される。

これに対し、昭和62年改正法による改善多項制のもとでは、請求項が異なれば訴訟物が異なるとする見解がある<sup>3)</sup>。

当該見解は、記載形式が他の請求項を引用するような従属形式を採用していたとしても、1つ1つが独立の請求項であって、1つの請求項は他の請求項と関係なく無効審判請求に服し（法123条1項柱書第2文）、特許権の効力（法68条）も別個に生ずるものと解されていること、及び、技術的範囲も各請求項毎に明細書の発明の詳細な説明の記載、公知資料、出願経過を参酌することによって、他の請求項とは関係なく、確定されることを理由とするものである。

しかしながら、①特許法185条は、特定の条項の適用について、「請求項ごとに特許され、又は特許権があるものとみなす」旨規定しているが、特許権侵害の成否については特許法185

条に規定されていないこと、②特許法36条5項2文は「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」と規定しているところ、請求項が異なれば、発明の内容に関わらず訴訟物が異なると解すると、同一の発明に関する特許権侵害について、当事者及び侵害製品（侵害方法）が同一である場合（損害賠償請求の場合は、さらに損害発生期間が同一である場合）であっても、訴訟物が別個のものとなり、既判力が及ばないことになるなど、昭和62年改正法による改善多項制のもとで特許出願された特許権だからといって、請求項が異なれば訴訟物が異なるとすることには疑問がある。

少なくとも、請求項が異なっても、発明の内容が同一又は実質的に同一の発明に関する請求は、訴訟物が同一であると解すべきであると思料される。

ただ、そもそも、訴訟物の問題と損害賠償額の算定の問題は、別個の問題であり、実施料相当額の算定における客観的な実施料率の認定の際には、「裁判時に現れた、当事者、特許発明及び侵害品に関する個別事情（例えば、当該特許についての他の実施許諾契約の内容、過去に当事者間にライセンス契約のための交渉がされた事実があれば、その経緯、権利者と侵害者の関係、権利者の実施状況、発明の技術内容、侵害者が発明の実施により得た利益、侵害者の技術や努力、発明の寄与度等）を十分考慮する必要がある。」<sup>4)</sup>とされ、「発明の技術内容」が実施料相当額算定における考慮要素とされていることなどからして、たとえ訴訟物が一つであっても、内容が異なる複数の請求項に係る発明や複数の権利を侵害する場合に、請求項や権利ごとに特許法102条3号を適用して損害を算定することは許されると解すべきである。

この点に関し、複数の権利を侵害する場合について、被告製品が複数の特許権を同時に侵害

した場合に、訴訟物＝請求権は一個と解する立場でも、一個の請求権の枠内での損害額の算定について、損害と被侵害権利との関係を明確にする意味で特許法102条各項を特許権ごとに適用すると解することも可能なように思われるとし、結局、請求権の個数をどうとらえるかだけでは、特許法102条各項を特許権ごとに適用するかどうかの論拠にはならないと解すべきである旨述べる見解がある<sup>5)</sup>。

そして、当該見解は、特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟の訴訟物の問題と特許法102条各号を請求項ごとに適用するか、特許権ごとに適用するかという問題についても、同様に妥当すると考えられる。

#### 4. 2 裁判例について

同一製品によって複数の権利が侵害された場合の損害賠償請求につき判示した裁判例として以下のものなどがある。

なお、③の東京地判平成19年3月23日最高裁HP・平成16年(ワ)第24626号は、複数の請求項につき侵害を認めた事案であり、請求項ごとに実施料率の内訳を示している。

- ① 大阪地判平成20年5月29日最高裁HP・平成18年(ワ)第8725号：特許権2件を侵害した物件について、独占的通常実施権を通じた1件の特許権に関する実施許諾の実績（1台10万円）と、被告自身、当該侵害物件について1台10万円の許諾料で実施許諾があったと主張していることを理由に、1件の特許権のみの実施料相当額（他の特許権が未登録の期間）、2件の特許権の実施料相当額、いずれも1台当たり10万円としたもの。
- ② 東京地判平成19年4月24日最高裁HP・平成17年(ワ)第15327号：特許権2件を侵害した場合において、各特許権の内容・作用効果、原告製品において重要な役割を占めるものであること、原告製品が、消費者に広く受

け入れられ、多額の売上げをあげていると認められること、当該技術分野における実施料率の平均を総合考慮して、それぞれの権利につき実施料率を5%、3%とし、その合計8%を全体の実施料としたもの（なお、主位的には特許法102条2項に基づく損害賠償を請求していたが、同項に基づき算出された損害額が同条3項に基づき算出された損害額よりも少なかったため、同条3項に基づく損害賠償を認めたもの）。

- ③ 東京地判平成19年3月23日最高裁HP・平成16年(ワ)第24626号：特許権2件（なお、うち1件の特許権については3個の請求項、他の1件の特許権については2個の請求項につき侵害を認めた。）及び意匠権を侵害した場合において、特許権侵害につき、取引関係の实情から被告製品を使用して納入した溶融アルミニウムの納入価格を基準とし、特許発明が全体的な構成に関する発明ではなく、部分的な改良発明であること、さらに、原告と被告が競業関係にあり、被告が溶融アルミニウムを納入することができない事情があれば、原告が溶融アルミニウムを納入することが可能な状況であること等の取引関係の实情及び特許発明の内容に照らせば、特許発明の相当な実施料は、2件をすべてあわせて、溶融アルミニウムの納入価格の0.7%（なお、請求項ごとの内訳は、1件の特許権につき0.2%、0.1%、0.1%、他の1件の特許権につき0.2%、0.1%）と認定し、意匠権侵害につき溶融アルミニウムの納入価格を基準とし、意匠が装置全体に係る意匠であること等を考慮し、意匠の実施料は、溶融アルミニウムの納入価格の0.3%としたもの。
- ④ 東京地判平成17年9月29日最高裁HP・平成15年(ワ)第25867号：各権利の技術的意義、原告及び被告の経営状況、市場の状況、事

業の利益率（特に原告の利益率が極めて高いこと）などを総合考慮して、特許権2件及び実用新案権（請求項3個）を侵害した場合の実施料率を10%、特許権1件及び実用新案権を侵害した場合の実施料率を7%、特許権1件のみを侵害した場合の実施料を2%としたもの。

- ⑤ 東京地判平成16年5月28日最高裁HP・平成15年(ワ)第14687号：特許権2件を侵害した場合において、各特許権の内容、被告各製品の内容、単価、販売数量等の事情を勘案して、各特許権の実施料相当額としては、いずれも販売価格の5%を下らないものであり、これらの特許権の双方を併せて実施する場合の実施料相当額もまた販売価格の5%を下回らないと認められるとしたもの（なお、実施された特許が1件だけでも、あるいは2件でも、特許の実施された製品の販売価格の5%が実施料率として支払われるべきであると原告が主張していた。）。
- ⑥ 大阪地判平成15年4月22日最高裁HP・平成13年(ワ)第11003号：特許権及び実用新案権を侵害した場合において、権利者（私企業）の関連組織が定めた内部的基準の定めるロイヤリティの額とその算定根拠のほか、当該関連組織が、ケーシング掘削機を用いた工事において、回転反力取り装置が寄与する工事の割合は40%とみていること、考案及び発明の内容等も参酌して、実施料相当額は、工事受注金額の5%とみるのが相当であるとしたもの。
- ⑦ 大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁：特許権2件及び実用新案権1件を侵害した物件について、発明及び考案の内容や代替技術の存在、侵害物件全体に対する寄与率等を考慮して、それぞれの実施料率を2%、1%、0.1%としたうえで、各発明及び考案は、互いに目的・手段・効果が異なる

ものであることから、複数の権利を侵害する物件の売上高に乗すべき実施料率は、各発明又は考案の実施料率を合計して得られる率とみるのが相当であるとして、合計3.1%を全体の実施料としたもの。

- ⑧ 東京地判平成12年8月31日最高裁HP・平成8年(ワ)第16782号：特許権、実用新案権及び意匠権を侵害した場合において、諸権利の内容とそれが原告製品において占める役割、原告製品が社会的に大きな関心を集め、市場において好評を博して多額の売上高を記録したこと、被告製品の販売数量、売上高等の事情を総合考慮すれば、諸権利を合わせたものに対する実施料相当額は、各製品につき販売額の8%と認めるのが相当であるとするとともに、諸権利の中心をなす特許権につき単独でも少なくとも販売額の5%を実施料相当額とし、特許権の登録前における登録済みの権利を合わせたものに対する実施料相当額は5%としたもの。

#### 4. 3 複数の請求項又は複数の権利を侵害する場合の損害の算定について

複数の特許権の実施料相当額については、特許権ごとに個別に算定する場合と、全体的に一個の実施料相当額を算定する場合とが考えられ、どちらの方法も許されると解される（全体的に一個の実施料相当額を算定した場合でも当然特許権ごとに本項が適用されたものと解してよい）とし、特許権ごとに実施料相当額を算定する場合は、いわゆる利用率とともに各特許権相互の密接な関連性が考慮されるべきであろうとする見解がある<sup>6)</sup>。

実際、前記4.2で掲げた裁判例には、実施料の算定に当たって個々の権利について実施料を算出してそれを合計するものも、全体的に一個の実施料相当額を算定するものもあるうえ、前掲①の大阪地裁平成20年5月29日判決や⑤の東

京地裁平成16年5月28日判決のように、権利を1つ侵害した場合も、複数侵害した場合も、実施料率が同一であるとするものもある。

ところで、複数の特許ないし登録意匠等が介在している場合に寄与率（利用率）が考慮されるかということにつき、「同一明細書に複数請求項が存在し侵害品が複数の請求項に該当する場合にも、各請求項の発明の寄与割合が考慮されることがありえよう。法37条の出願の単一性が認められた別発明の請求項が双方とも侵害された場合である。しかし、改善多項制（昭和62年法）のもとでは請求項（クレーム）相互が同一発明であることを妨げない（法36条5項2文）。そして、同一発明のクレーム間においては寄与割合ということはない。単に主たるクレームの表現方法を改めただけの請求項、あるいは昭和50年法の実施態様項（昭和50年法36条5項）に該当するに過ぎない場合には、このような請求項に基づく損害賠償請求を主たるクレームに追加しても意味をなさない（ただし、請求項同士が同一発明か別発明かの判定は容易ではない。）。」とする見解がある<sup>7)</sup>。

この点、侵害物件や侵害方法が1つの特許権の複数の請求項の技術的範囲に属する場合（間接侵害の成立が認められる場合を含む。）、当該複数の請求項に係る発明が同一又は実質的に同一であれば、実施料相当額は1つの請求項を基準として算定したものと同一とすべきであるし、当該複数の請求項に係る発明が同一又は実質的に同一でなく、別個の作用効果を奏するような場合であっても、特許法37条の単一性の要件を充足する発明は、対応する特別な技術的特徴を有しているので（特施規25条の8）、単純に請求項ごとに実施料相当額（実施料率）を算定し、それを合計することは相当ではないと思料される。

なお、「一般に実務上、実施許諾契約では許諾製品の売上げに応じた実施料が支払われる

が、許諾された特許の数が何件あるかはそれ程重要なファクターではない場合が多い。例えば右の例（筆者注：4件の特許の実施契約における実施料率が5%であるケース）で権利者は基本特許一件の実施許諾でも合計四件の実施許諾でも、同じ5%の実施料を求めることは十分考えられる。実施許諾に際しては、被許諾者が製品を製造、販売するために許諾を要する権利者の特許はすべて実施許諾の対象とされるのであり、また実施料率は被許諾者が行うビジネスに対する許諾特許全体の価値を考慮して決められ、特段の理由がない限り特許毎に実施料率を割りふるようなことは行われない。」とされている<sup>8)</sup>。

そこで、複数の請求項又は複数の権利の侵害に基づく損害賠償を請求する場合、過大な請求（貼用印紙代も高額となる。）を避け、全体の実施料率を適正な料率とするために、請求項又は権利ごとに個別に算定した実施料を合計する場合よりも低額（低率）の実施料相当額を全体の実施料相当額として請求する場合もあると考えられる。

そのような場合であれば、第一審で侵害すると判断された請求項又は権利の一部につき、控訴審では複数の請求項又は複数の権利のうち一部については非侵害と判断された場合、控訴審で侵害の結論が維持された権利についての損害の認定は、侵害する請求項又は権利の価値を改めて全体的に評価して算定する必要がある、場合によっては基本的な請求項又は権利の侵害であると認められるなどすれば、控訴審において他の請求項又は権利について非侵害とされても、認定される実施料率は影響を受けない場合もあり得ると思料される。

一方、前掲⑦の大阪地裁平成12年10月24日判決のように、複数の権利が侵害されたが、互いに目的・手段・効果が異なるものである場合には、第一審で複数の権利がすべて侵害と判断さ



れたものの、控訴審でその一部については非侵害と判断されたとしても、控訴審における損害（実施料）の認定においては、特段の事情がない限り、侵害の判断が維持された権利の実施料率を合計して全体の実施料率とすればよいと解される。

#### 4. 4 実施料相当額の合計額に上限値がありうるかということについて

被告製品が複数の権利を侵害している場合、各権利者に支払うべき実施料相当額の合計に上限値がありうるかという問題について、「任意の実施許諾契約において、ライセンシーが複数の特許権者に対し客観的な利益金額を超えて実施料を支払うことは通常想定しがたく、このことからすると、最大限侵害者が得た利益の額が上限とされてしかるべきであり、これを超過することがないように利益率による調整を行う必要があるのではないと思われる。」とする見解がある<sup>9)</sup>。

上記見解は、複数の権利ごとに個別に実施料相当額を算定し、それらを合計した場合に損害額が不当に大きくなることを避けようとするものであり、傾聴に値するものであるが、被告の利益がマイナスになることもあることや、侵害の場面と正常なライセンス契約の場面とを完全に同視できないこと等の問題があり、被告の利益を上限値とすることは相当ではないと史料される。

#### 4. 5 本件判決について

本件判決は、原審と同じ実施料率を認定した理由について、「被告製品1及び被告製品2の態様に照らして、その商品価値は、請求項5に係る発明の構成要件を充足する顕微鏡である点に負うところが少なくないと認められることなどから、請求項2、3に係る特許が無効にされるべきであり、本件レンズチップ意匠権を侵害

しないことを考慮してもなお、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当であると解する。」「被告製品3の態様に照らして、その商品価値は、請求項6に係る発明の構成要件を充足する顕微鏡である点に負うところが少なくないと認められることなどから、請求項2、3に係る特許が無効にされるべきであり、本件レンズチップ意匠権を侵害しないことを考慮してもなお、実施料相当額は、需要者への販売価格の10パーセントと認めるのが相当であると解する。」と判示しているが、原審が侵害を認め、特許法102条3項に基づく損害の認定をした複数の請求項及び複数の権利のうち一部について非侵害と判断したものの、損害については、原審と同じ実施料率を認めたことについて、それ以上詳しい理由は述べていない。

しかしながら、請求項5及び6には記載されていない「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」なる構成を有する請求項2、3は、請求項5又は6に係る発明と対応する特別な技術的特徴を有するとはいえ、同一の発明ではないと考えられ、被告製品1ないし3において、請求項2及び3に係る発明の侵害の有無は実施料率の算定にまったく影響しないと判断するのであれば、その理由についても、もう少し詳しい理由が示されるべきであったのではないかと史料される。

また、本件レンズチップ意匠権については、レンズチップ自体は被告製品1ないし3の一部に使用されているものにすぎないが、原判決が、被告製品3に関する実施料率の認定において、括弧書きで「上記料率の認定に当たっては、被告製品3が本件レンズチップ意匠を2箇所で使用していることを考慮した。」と述べ、被告製品3に関する全体の実施料として、本件カード意匠権の侵害を認めた被告製品1及び2に関する全体の実施料率と同じ実施料率を認定してい

ることからすれば、原判決は、本件レンズチップ意匠権の寄与をある程度認めていたと考えられ、控訴審判決が本件レンズチップ意匠権侵害の有無は実施料率の算定にまったく影響しないと判断するのであれば、その理由についても、もう少し詳しい理由が示されるべきであったのではないかと思料される。

## 5. 実務的留意点

複数の請求項又は複数の権利侵害を理由とする特許法102条3項に基づく損害賠償請求において、権利者が、発明や権利の内容により、全体の実施料率を適当な料率とするために個々の請求項又は権利の実施料相当額（実施料率）を低めに算定する場合には、侵害が一部の請求項や権利についてのみ認められる場合に備えて、各請求項や各権利が単独で侵害された場合の実施料相当額（実施料率）を合計したものと異なることも主張して置くことも必要であると考えられる。

この点、「各訴訟物を単純に合計すれば八%になるが、特許A及び特許Bの侵害が認められる場合は、5%の限度で実施料相当額の損害賠償請求を行うという形式の請求が可能ではないだろうか。また、このような請求がなされた場合、特許A、特許Bが共に実施許諾される場合の実施料率を認定してこれに相当する金額を損害額として認定すればよい。また、一方の特許のみについて侵害が成立する場合には、当該特許だけが実施許諾される場合の実施料率を認定すればよい。」とされる見解があり、このような取扱いは、複数の請求項に係る発明の侵害が

問題となる場合にもなされるべきであると思料する。

なお、ある特許権が他の特許権よりも先に存続期間満了により消滅した場合やある特許権を侵害する製品の製造販売行為が継続している途中で他の特許権につき設定登録がなされた場合等、複数の権利につき侵害期間が異なる場合にも同様の問題が生じる。

他方、侵害者側としても、複数の請求項又は複数の権利の侵害による損害として単純に各請求項に係る発明又は権利の実施料率を合計して請求された場合には、各発明又は権利の内容が同一又は実質的に同一であるとか、別個のものでも対応する特別の技術的特徴を有する旨主張して、全体の実施料率が権利者主張の料率よりも低いことを主張すべきであると思料される。

### 注 記（引用文献、参考文献）

- 1) 尾崎英男、「損害(3)－複数の権利の侵害」新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法、p.323 (2001) 青林書院
- 2) 司法研修所編、「工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題」、p.230 (1995) 法曹会
- 3) 関西法律特許事務所編、「全面改訂 特許侵害訴訟の実務」、p.367以下 (2008) 経済産業調査会
- 4) 佐野信、「10 損害2 (特許法102条2項・3項)」リーガル・プログレッシブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟、p.235 (2008) 青林書院
- 5) 筒井豊、「損害(3)－複数の権利侵害」裁判実務大系9 工業所有権法、p.343 (1985) 青林書院
- 6) 前掲注5) 筒井、p.347、p.349
- 7) 前掲注3) 関西法律特許事務所、p.335、p.328
- 8) 前掲注1) 尾崎、p.331
- 9) 前掲注3) 関西法律特許事務所、p.335

(原稿受領日 2010年2月18日)