

米国の特許侵害訴訟における損害賠償額の算定方法に関する考察

国際第1委員会*

抄 録 米国の特許侵害訴訟において、損害賠償が高額になる判例が散見される。そこで、当ワーキンググループでは、近年の連邦巡回控訴裁判所（CAFC：Court of Appeals for the Federal Circuit）の判決を調査・分析して損害賠償額の算定基準を解析・検討した。その結果、近年のCAFCは、主として損害賠償額の算定根拠の立証を厳格に求める傾向にあるとの見解に到達した。本稿では、この見解に基づき、侵害訴訟における特許権者、および被疑侵害者それぞれの立場での立証の観点から注意を払うべきことを考察した。

目 次

1. はじめに
2. 近年の傾向と立証の厳格化について
 2. 1 統計的な側面からの解析
 2. 2 適正実施料
 2. 3 逸失利益
 2. 4 高額化ファクター
3. その他の損害額を高額化させる考え方
 3. 1 e-Bay判決後の影響
 3. 2 Reach-Through Royalty
4. まとめ

1. はじめに

米国の特許侵害による損害賠償額は、米国特許法第284条に下限のみが次のように定められている。

- ①侵害を補償するのに十分な賠償額でなければならない。
- ②少なくとも適正実施料に、利子、経費を加えた額を下回ってはならない。

また、米国の特許侵害では一部品のみを対象にした特許であってもその部品が用いられている製品全体を対象にして損害賠償額を算定する考え方や、直接の侵害品ではない製品まで損害

賠償の対象とする考え方も存在する。そのため、米国の特許侵害訴訟では、時として損害賠償が高額となる場合があり、米国でビジネスを展開する日本企業にとっては脅威である。

一方で、損害賠償額の算定基準の司法的な解釈は時代と共に変化しており、近年、高額な損害賠償が認められ難くなっているとも言われている。しかし、損害賠償額の算定には裁判所の裁量による部分も大きく、また裁判所の解釈の傾向を系統立てて研究した資料も少ないため、損害賠償額を予測することは難しい。そのため、日本企業が米国でビジネスを行う上で、訴訟になった際のリスク管理の観点からも、またライセンス交渉を有利に進めるためにも、裁判所における損害賠償額の算定の考え方を把握しておくことは意義のあることと考える。

そこで、近年の損害賠償額の算定基準の傾向を探り、実際に争われた訴訟を分析してその動向を把握することが有益であると考え、損害賠償額の算定方法が争点となった最近5年間のCAFC判決を抽出し、分析と考察を行った。こ

* 2010年度 The First International Affairs Committee

ここにその結果を報告する。

本稿は、2010年度国際第1委員会第3ワーキンググループの富永紘正（リーダー、旭硝子）、上田正之（ダイセル化学工業）、尾畑雄一（NTTドコモ）、篠崎治（富士通）、林力一（三菱重工業）、森和巳（三菱レイヨン）、藪田豊（アンリツ）、菅野聖子（同副委員長、カシオ計算機）が作成した。

2. 近年の傾向と立証の厳格化について

2.1 統計的な側面からの解析

損害賠償額について争われた2005年1月1日から2010年7月31日までのCAFC判決から、損害賠償額の算定方法について判断のあった42件の判例を抽出し、損害賠償額におけるCAFCの判断の傾向について分析した。

表1は、CAFCが、地裁判断を支持または否定のどちらに判断したかを分類したものである。地裁判断を否定とは、損害賠償額算定において、CAFCが一部でも地裁判決を棄却、破棄又は差戻した判決である。CAFCは、全42件のうち約60%にあたる25件を否定していた。

表1 地裁判断に対するCAFCの判断

支持	否定
17 (40%)	25 (60%)

表2は、表1の否定判断のうち、損害賠償額を増額または減額のどちらに判断したかを分類したものである。争点が複数あった場合、増額又は減額は、賠償額の総額を考慮して分類した。

CAFCは、地裁判断を否定した25件のうちの76%にあたる19件に対して減額の判断を示していた。

表2 否定判断における賠償額の増減

増額	減額
6 (24%)	19 (76%)

ここで、表2は、CAFCが地裁判断を否定し新たに判断を示した判決であるため、少なくともCAFCの現在の考え方が反映された判決であると言える。すなわち、増額、減額の比率から、CAFCの判断は、損害賠償額を抑制する傾向にあると推察できる。ただし、増額されたケースも存在しており、損害賠償額が高額になることを否定するというわけではないことに注意されたい。

以上は統計からの考察である。次に、CAFC判決の中身に踏み込んで分析し、CAFCの損害賠償額の算定方法の考え方について検討した結果を詳しく述べる。損害賠償額は、適正実施料と逸失利益のどちらかまたは両方から算定されることから、適正実施料および逸失利益のそれぞれについて考察した。

2.2 適正実施料

損害賠償額は、算定の基準となる価格と実施料率とによって、大きく変動する。業界で通例となっている標準実施料や、過去のライセンスで確立されている実施料は、予めライセンスを受けた者と同等の金額を支払えばよいため侵害者に有利と言えるが、近年の判例を見る限り、そのまま適正実施料として適用されることは少ない。

適正実施料を算出するに当たり、特許権者と許諾を受けたい非特許権者との間で行われるであろうライセンス交渉を想定した仮想交渉の検討が求められている。例えば、Heeling Sports事件¹⁾では、損害賠償額のベースを適正実施料より算出するなら、仮想交渉で合意に至った算定方法を立証する必要があるとされ、地裁判決

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にはそれが示されていなかったため差戻しとなった。

このように、適正実施料の算定では、仮想交渉を検討した上で算定の根拠を示すように強く求められる。

なお、仮想交渉の実施料を決定する従来からの考え方として、Georgia-Pacific事件²⁾で15の要因（詳細は本稿末尾の別添を参照）が提示されている。現在でも、これらの要因を用いて実施料の決定や、あるいは決定された実施料が適正か否かが判断される。

以下、仮想交渉を争点に含むCAFC判決を紹介する。いずれの判決でも、特許権者が提示した仮想交渉の根拠となる要因適用の妥当性が議論された。ここでは、Georgia-Pacificの各要因を「第〇要因」と称する。

(1) 実施料率の基準について

仮想交渉における様々な要因を検討するに当たっての規準となる実施料率の算定には、確立された実施料や既存契約から算定される場合と、特許製品の利益から算定される場合とがある。

1) 既存契約からの実施料率の算定

第1要因と第2要因は、確立された実施料や既存契約で定められた実施料率を実施料算出の基準とする要因である。これらの要因では、既存契約と事件との関係性を立証することが強く求められており、次のような判例がある。

ResQNet事件³⁾

特許権者は7件の既存契約を提示し、これらの既存契約の実施料率の平均値を本特許へ適用すべき実施料率であると主張していた。しかし、CAFCは、7件の既存契約のうち、5件の既存契約は訴訟対象の特許発明とは無関係であるため対象から除外し、残りの2件の既存契約のうち1件は一時金契約のため実施料率の判断

基準としては不適切で、他の1件は7件の既存契約の平均値に満たないとして地裁判決を破棄した。

また、CAFCは、対象の技術と全く関係がない既存契約を持ち出して特許権者が実施料率を増大させることへの懸念を示し、第1要因では、被疑侵害者が許容し得る既存契約を考慮しなければならないとした。

Wordtech事件⁴⁾

地裁では、陪審員が一時金支払いを評決したが、CAFCは、第1要因と第2要因において比較可能な契約に絞り込む場合の基準を次のように示して、地裁判決を破棄した。①一時金とランニング・ロイヤルティは異なる為、相互に比較対象とならない。②クレームされている発明と関係のない契約は比較対象とならない。③単純な平均値による算出の場合、被疑侵害品の販売額との比較が証拠で支持されている必要がある。

本件の場合、特許権者が地裁で提示した既存契約は13件あり、これらの契約は、上記比較基準を満たしていないとCAFCは判断した。さらに、一時金支払いに関連する契約は2件のみであり、その2件の実施料率に換算した平均値は13件の既存契約の実施料率の平均値よりも著しく高い率であったため、明らかに低くなるのが妥当とされた。

Lucent Technologies事件⁵⁾

第2要因に関して、特許権者は、8件の既存契約を提示して、地裁が認めた一時金の額を支持していると主張した。8件の既存契約のうち、4件はランニング・ロイヤルティに関する。

CAFCは、ランニング・ロイヤルティ契約と一時金契約とを比較するための何らかの根拠が必要であり、陪審員に対してそのような根拠が示されなかったと判断した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、残り4件の一時金に関する既存契約についても、1件はライセンス対象が異なるために、訴訟対象特許との比較は不適切であり、3件はライセンスの条件の根拠となる証拠が陪審員に提示されていないと判断した。

このように、第1、第2要因において、訴訟対象特許に基づいて他社から受けた実施料実績、あるいは類似契約の実績を実施料算出の根拠とする場合には、提示する既存契約の状況や条件と、訴訟当事者間の状況などが一致するか否かが問題となり得る。訴訟では、既存契約のライセンス条件と訴訟当事者との関係とが厳しく比較された上で、第1、第2要因に関して論理の整合性が問われると考える。上記各判例でも、特許権者が証拠として提示した既存契約を実施料算出の根拠として認めないと判断されている。CAFCが既存契約から過度に実施料率が増大することの懸念を示していることから立証厳格化の意向が窺える。そのため、特許権者としては、既存契約と仮想交渉との状況が異なる場合、対象製品と対象特許と既存契約との関係性を十分に考察した上での証拠選びが求められる。

2) 特許製品の利益からの実施料率の算定

既存契約に基づかない場合、特許製品から得られる利益を基に実施料を算定する。この場合、特許製品の販売価格に利益率を乗じて算出される利益のうち、対象特許が寄与する割合を考慮して実施料率が算定される。特許製品の基準となる価格の算定方法が争われた例が散見され、事実に基づいた立証をすることが重要である。

例えば、特許権者が事実に基づいた証拠を提出することで、被疑侵害者に立証責任を移し、結果として一見不合理のように思える高額の実施料が認められた判例も存在する。

i4i事件⁶⁾

特許権者が所有する対象特許の機能を搭載し

たベンチマーク品の販売価格（被疑侵害品の価格より高額）に被疑侵害者の利益率を乗じて、25%ルール（被疑侵害品の利益の25%を実施料相当額とする考え方）を適用した額を基準に、仮想交渉を考慮して算出した損害額を認めた地裁判決をCAFCが支持した。

CAFCは、特許権者が提示した証拠の信頼性に対する被疑侵害者の反論が十分ではないため、陪審員が採用する証拠に信頼性があると考え、陪審員の判断を尊重すべきとした。また、損害額に関する法律問題としての判決（JMOL：judgment as a matter of law）の申立てを被疑侵害者が評決前にしていないため、被疑侵害者の主張は考慮できないとCAFCは判断した。

なお、損害額に関するJMOLの申立てが評決前にあれば、異なった損害額になった可能性をCAFCは示唆しており、被疑侵害者が実施料算出手法に対する反証を地裁段階で十分に行わなかったことが被疑侵害者に不利に働いたと考えられる。立証厳格化の流れにあるとはいえ、被疑侵害者の主張が不十分である場合には、賠償額が高額化する可能性は十分にあるといえる。

被疑侵害者の立場としては、地裁での証拠提出が終了した時点で、証拠の信頼性だけでなく、実施料率の算定方法が仮想交渉の考え方に沿った妥当な算定方法であるかも十分に検討の上、異議があるならばJMOLの申立てをしておくなど、損害賠償額についても地裁段階で反証を考えておくことが重要である。

ところで、前出の25%ルールは、慣習として用いられていたが、CAFCは、2011年1月にそれを否定する判断を示した。

Uniloc事件⁷⁾

本件では、25%ルールを適用した実施料率の算定方法について争われた。CAFCは、22(1)で取り上げた判決などを例示して、一般論として、損害額の立証には過去の契約に基づく

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実施料と争われている事件の仮想交渉あるいは事件の状況とを結びつける証拠が必要であると、抽象かつ理論的な概念としての25%ルールはこの要件を充たさないとの判断を示した。

そして、仮想交渉における実施料の基準額決定手法として25%ルールは欠陥があり、25%ルールにのみ依拠する証拠は採用できないとCAFCは結論付けた。

以上から、慣習的に用いられていた25%ルールでさえも抽象的な概念であるとして認められず、事実に基づく立証を強く求めるCAFCの考えが鮮明に示された。今後の実施料率の算定においては、特許製品から得られる利益に対して、対象特許の寄与を立証することが求められるため、25%という高い寄与を立証することは難しく、損害賠償額はさらに減額の方向に加速すると考えられる。

(2) 実施料率の増減について

Georgia-Pacificの他の要因は、第1、第2要因などで算出された仮想交渉のベースとなる実施料率を増減させる際に検討される。ここではすべての要因ではなく、注目すべきものについて考察する。特に注目すべきは、第6要因と第13要因である。

第6要因は、非特許部分の付随販売品を損害賠償対象に含むことを想定している。特許が対象製品の一部であっても、特許製品の販売が他の製品の販売促進に与える効果を立証できれば、損害賠償を増額する方向に作用する。

i4i事件⁶⁾では、特許機能が被疑侵害品の特徴的な機能であることを自認する被疑侵害者の内部資料に基づいて、対象特許の機能は被疑侵害者の全般的な製品販売に影響するとされた。

Revolution Eyewear事件⁸⁾では、被疑侵害者のビジネスモデルが、メガネフレームの単品販売のみではなく、追加フレームの販売も含むものであるとの被疑侵害者の証言があったた

め、追加フレームの価格を合せた額が損害賠償額算定基準の価格とされ、侵害品単体ではなく、付随した製品を含めた価格が算定基準として認められた。

これらの例では損害賠償増額の立証に成功しているが、その根拠はいずれも被疑侵害者自らの資料、証言によるものである。従って、被疑侵害者の立場としては不用意な証言には注意が必要である。また日々の業務でも、開発者が残すコメントに注意を払っておく必要がある。

一方、第13要因は非特許部分が考慮されるため、一般的には損害賠償を減額する方向に作用すると考えられる。Lucent Technologies事件⁵⁾では、両当事者が第13要因に関連する証拠をほとんど提出していないものの、被疑侵害者製品の利益は、非特許部分によると判断されている。

さらに、Wordtech事件⁴⁾においても、第13要因に関して、被疑侵害者が安価なハードウェアにソフトウェアを付加して高額で販売していたことから、特許権者は高額な賠償額を主張したが、特許発明がソフトウェアをカバーしていないためCAFCは被疑侵害品の利益のベースとして認めなかった。

つまり、第13要因に関し、被疑侵害品から得られる利益のうち、特許部分と非特許部分との経済的関連性を特許権者が立証することを求められていると考えられる。非特許製品や非特許部分の利益までも損害賠償の対象とするには、近年の判例を見る限り、CAFCが特許権者に厳格な立証を求めていると言える。

また、その他にも特許発明の重要性を検討する要因として、第9、第10、第11要因がある。

i4i事件⁶⁾では、第9要因について、被疑侵害者の内部資料に基づいて、特許を回避する適切な代替手段が被疑侵害者にはないとされた。また、第11要因については、被疑侵害者の従業員の証言も参酌し、対象特許の機能は被疑侵害者の製品にとって重要な付加的要素であるとされ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た。その結果、特許機能が被疑侵害品において重要な位置づけであることが立証され、第6要因に基づく非特許部分の損害賠償が認められた根拠の一つになっていると考えられる。

Lucent Technologies事件⁵⁾では、第10要因について、証拠はいずれも、特許された特徴部分が製品全体の極めて小さい一部分を占めるのみであることを示しているため、被疑侵害品のうち、特許された特徴に関わる部分の価値は必ずしも高くないとされた。第11要因については、被疑侵害者製品のユーザのうち、どの程度のユーザが、どの程度特許発明に関わる機能を用いたかを示す証拠は示されておらず、陪審の判断は推測に基づくものであったとされた。その結果、特許機能が被疑侵害品において重要な位置づけであることを立証できず、最終的に、非特許部分の損害賠償が認められなかった。

これらの要因は、非特許部分へ損害賠償が及ぶか否かを判断する要因の一つとなると考えられるため、これまで説明した他の要因と同様に、特許部分と非特許部分との関連性の立証が強く求められている。

また、被疑侵害者としては、第3要因に関する主張は有益と考える。仮想交渉では被疑侵害者に非独占的ライセンスしか与えられないであろうから、第3要因は実施料を減額する方向に作用するはずである。

以上から、近年のCAFCの考え方は損害賠償の及ぶ範囲を明らかに限定する方向にある。つまりCAFCは、特許権者が損害賠償の及ぶ範囲を広げたいのであれば、広げようとしている範囲・対象と特許発明との関係性を立証することを厳格に特許権者に求めている。特許権者、被疑侵害者のどちらの立場においても、Georgia-Pacificの各要因²⁾の立証は、十分に特許発明と非特許部分との関係性を考察し、地裁の段階から問いかけることが重要と言えよう。

(3) 算定のベースについて

適正実施料の算出に必要な被疑侵害品の販売数量などの算定のベースについても立証が厳格に求められている。次の事件は特許発明と実施料算定のベースとの関係の立証が求められた例である。

Monsanto事件⁹⁾

地裁は、被疑侵害者が蒔いた種の量を、特許権者側の専門家が証言した作付け密度と被疑侵害者自身の証言との中間値としていた。これに対してCAFCは、被疑侵害者の証言は、本件特許とは異なる従来型の種の作付け密度に関するものであり、地裁の判断には誤りがあるとして、地裁に差戻した。

特許発明との関係の立証を厳格に求められる一方で、被疑侵害者が十分な反証を出来なかった場合、正確なデータでなくても特許権者が提示した証拠が認められた例もある。

i4i事件⁶⁾

被疑侵害品の数量の算出に対して特許権者は、988社に実施したアンケートによって被疑侵害品の使用率を計算し、販売総数と掛けて損害額を算出した。また特許権者は、アンケートにおいて『使用している』と回答したもの以外はすべて『使用していない』と見なすという特許権者にとっては厳しい条件で使用率を仮定した。

それに対して、被疑侵害者は、低い回答率、一貫しない回答など、アンケートには正確性がないと指摘したが、CAFCは、証拠に正確性は求められておらず、アンケートは実際よりも少ないと考えられる数量を仮定しているとして、特許権者の主張を認めた。

この結果は、実際の数量よりも明らかに下回る数量を特許権者が主張したのに対し、実際の販売数量がこの数量よりも更に少量になること

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を被疑侵害者が立証できなかつたためと考えられる。特許権者としては、正確な数値の立証が難しい場合には、侵害品の正確な数量を算出することに固執せず、アンケートなども含め、正確性に欠けるものであっても、事実に基づく根拠のある主張をして、立証責任を相手方に移すことを考慮すべきである。

さらに、被疑侵害者の不誠実な行為が実施料の算定ベースを増加させることになった判例もある。

Gentile事件¹⁰⁾

地裁は、被疑侵害品の製造販売数に関する証拠を被疑侵害者が提出しないので、特許製品を製造販売している和解済みの第三者の製造販売数を被疑侵害者の販売数量と推定し、さらに当該第三者の販売数量を合算した数、つまり第三者の製造販売数の倍の販売数量に基づく賠償を認めていた。これに対してCAFCは、被疑侵害者が販売数量に関する証拠を破棄しているため、地裁判決を支持した。

本件では、被疑侵害者が自己の販売数量を裁判所に開示しない場合、特許製品を製造販売する第三者の販売数量すべてを適正実施料算出の基準として用いるべきとされた。また、被疑侵害者が証拠を破棄するなど不誠実な行為を行ったため、第三者の製造販売数分に相当する賠償が認められたと考える。被疑侵害者の立場としては、地裁段階で誠実に、かつ十分な販売数量に関する反証をしておくことが重要である。

2.3 逸失利益

次に、逸失利益による賠償額の算定について争われた判例を分析した結果について説明する。

(1) Panduitテストによる逸失利益の認定

逸失利益を算定するに当たっては、「But for

テスト」が用いられ、特許権者は、Panduit事件¹¹⁾で用いられた次に示す4つの要件のすべてを充たすことを証明しなければならない。

- ①特許製品に対する需要。
- ②非侵害代替品が市場に存在しなかったこと。
- ③侵害発生時に需要に見合うだけの製造能力が特許権者に存在したこと。
- ④製品によって得られる利益。

逸失利益は、被疑侵害品の販売に起因する特許権者の製品の販売減による損害とみなされる。即ち、被疑侵害品の販売数量と同じ数の特許製品を特許権者が販売出来たと仮定して、逸失利益が算出される。よって、被疑侵害品の販売個数に特許権者の製品1つあたりの利益を乗じる方法で逸失利益が算出されるのが普通である。

以下、逸失利益の認定が争点になった事件を幾つか示す。

DePuy Spine事件¹²⁾

地裁では、特許に関わる被疑侵害品の売上に対する逸失利益と、当該侵害品の売上による特許権者の別の非特許製品の売上に対する逸失利益とをあわせた逸失利益額が認められた。

CAFCではPanduitテストのうち第1要件と第2要件が争点となった。いずれの争点とも特許権者の主張が受け入れられ、特許製品に対する逸失利益をCAFCは認めた。しかし、非特許製品と特許製品との協働性や関連性、特許製品との同時販売性がないことから（特許権者は外科医とのビジネス上の関係で非特許製品を特許製品とは個別に販売していた）、非特許製品が被った逸失利益はCAFCでは認められなかった。

Wechsler事件¹³⁾

特許権者はPanduitテストの要件全てに合致

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すること、および逸失利益の額を算出するに当たり、侵害により販売できなかった製品の逸失利益の賠償を主張した。一方被疑侵害者は、侵害時に特許権者が製品を製造しておらず、Panduitテストの第3要件が欠落しているため、逸失利益は認められるべきでないとして主張した。

特許権者は侵害後の販売状況と専門家証言による侵害発生以前の製造能力を証明したが、CAFCは、侵害期間中の製造能力及び販売の成功を示したことになるかと判断し、被疑侵害者の主張を認めて、逸失利益を否定した。

Cohesive Technologies事件¹⁴⁾

逸失利益に関して、Panduitテストの第2要件が争点となった。地裁は、被疑侵害者の他の製品が非侵害品代替物と判断したが、CAFCは、地裁による非侵害代替物との判断根拠が不十分として、地裁に差戻した。

Engineered Products事件¹⁵⁾

被疑侵害者は、特許権者の顧客でもあるD社に当初長期にわたる契約を基に被疑侵害品を納めていたが、途中で新たな契約を締結することなく非侵害品に変更した。特許権者は自身の製品をD社へ販売できなかった要因として、契約書の写しとD社から被疑侵害者宛ての書簡を証拠として提出した。

CAFCは、被疑侵害者による非侵害品の販売も侵害品の販売／納入契約に起因するものとして、特許権者の逸失利益を認めた。特に、当該製品の市場が特許権者と被疑侵害者の2社のみで構成されていたことから、侵害行為により被疑侵害者が得た利益の全ては、本来特許権者が得たであろう利益と判断された。

Golden Blount事件¹⁶⁾

特許権者と被疑侵害者のほぼ2社で市場を形成していたという特許権者側の証人証言によ

り、Panduitテストの第1から第3要件を充足し、被疑侵害者が売った被疑侵害品が特許権者の売上を阻害していると判断し、逸失利益が認められた。なお、販売前に被疑侵害品の返品が発生していたことを被疑侵害者が証拠で示しており、当該返品数を考慮した損害賠償額の再算定を地裁に差戻している。

逸失利益を主張する際は、上記のEngineered Products事件¹⁵⁾ やGolden Blount事件¹⁶⁾ のように、市場が特許権者と被疑侵害者の2社でほぼ占められているような場合、Panduitテストの第1要件と第2要件は問題とされないようである。しかしながら、BIC Leisure Products v. Windsurfing International事件¹⁷⁾ では、市場に被疑侵害品が存在しなくても、被疑侵害者の顧客は特許製品よりも低い価格帯の製品を求めたであろう、という理由で特許権者の売上と侵害品との因果関係がないと判断されている。つまり、類似製品であっても特許権者と被疑侵害者の製品の価格帯が異なっていれば、経済的価値の側面で関連性が否定され、Panduitテストの第1、第2要件を充足しないという厳密な判断がなされている。

それ以外の要件（例えばPanduitテストの第3要件は、Wechsler事件¹³⁾ のように「侵害時」における特許権者の製造能力を立証する必要がある。）や損害額算定のベースの設定（侵害品の個数の算定）等、特に市場が3社以上で占められる場合は、立証が容易ではないであろうから、Panduitテストの各要件を充足することを明確に要求されたと考えておいた方がよい。

(2) 価格破壊

逸失利益に含まれる要素として、価格破壊（price erosion）がある。これは侵害品が存在し、かつ当該侵害品の価格低下により、特許権者の製品も価格を低く設定しなければならず、本来見込める利益を特許権者が得られなかったこと

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に対する損害である。価格破壊が発生したこと
の証明に対しても、厳格な立証が求められてお
り、次のような判例がある。

Engineered Products事件¹⁵⁾

地裁判決で特許権者は、被疑侵害品の値下げ
販売による価格破壊を主張し、陪審は当初故意
侵害を考慮して、被疑侵害品による原告の価格
破壊相当分の逸失利益も認めていたが、CAFC
は認めなかった。

Crystal Semiconductor事件¹⁸⁾によれば、価
格破壊を証明するために特許権者は、侵害がな
ければ、より高い価格で販売が可能であった証
拠を示す必要がある。

本件の場合、被疑侵害者の製品価格によって
特許権者の製品のその後の販売価格が制限され
たことを示す実態的な証拠が特許権者側から提
示されていないため、CAFCは価格破壊による
損害を否定した。

価格破壊が認められるには、経済的なバック
グラウンドが考慮される傾向にあり、その点に
ついては厳格な立証が求められているものと思
える。

2. 4 高額化ファクター

昨今、米国特許法改正¹⁹⁾においても損害賠償
額の不合理な高騰を抑制する方向で議論がされ
ているように、一部品のみを対象にした特許で
あっても、当該部品を組み込んだ製品全体の単
価に基づいて損害額を計算するEntire Market
Value (EMV) ルール等の損害賠償額を高額化
させる理論が認められにくくなっていると言わ
れている。しかし、実際に最近の判例を見ると、
確かにCAFCはEMVルールを適用した地裁判決
を否定する判断もしているものの、結局のところ、
EMVルールの適用可否は、ルール適用
の要件をきちんと特許権者が立証できたかどう
かによると思われる。例えば、EMVルールの

適用には、「特許部分の特徴が顧客の需要喚起
の基礎となっている」ことを立証する必要が
あるが、地裁においてこの点が立証されていな
いという理由で、CAFCが地裁の判断を覆して
いる判例もある。従来まで安易に認められてき
た高額化理論が認められにくくなっている点で
は、CAFCは行き過ぎた損害額の高額化を抑制
する方向に向かっていると言えるが、きちんと
理論適用の要件を立証できればそのルールが適
用される余地もあり、一律に損害賠償の高額化
が困難となっているとは言えないと考える。以
下、判例を紹介する。

(1) 高額化ファクターが認められた事例

Golden Blount事件¹⁶⁾

本件では、暖炉バーナーだけでなく、薪と暖
炉バーナー、暖炉を含むセットのクレームが
特許に存在し、暖炉バーナーが顧客の需要喚
起の基礎となっていることも認められたため、
EMVルールを適用して損害賠償額が算定され
た。また、セット販売が業界の慣習であるとい
う証言について、反駁不可能とは言えないま
でも立証責任を被疑侵害者に移すには十分であ
ると指摘しており、被疑侵害者の反証が稚拙であ
ったことも推察できる。

American Seating事件²⁰⁾

被疑侵害者が被疑侵害品の受注に対して非侵
害の改良品を発送したところ、この改良品の売
上も損害賠償額算定のベースとされた。その証
拠として、被疑侵害者のe-mail（侵害品が在庫
切れとなり、受注分は改良品で埋め合わせるこ
とを報告し、商品切替に向けた作業を示してい
る）が決め手となっている。本件ではまた、顧
客が侵害品ではない改良品であることを認識し
た上で購入したという点を被疑侵害者が立証で
きていないとされた。

(2) 高額化ファクターが認められなかった事例

Lucent Technologies事件⁵⁾

CAFCは、地裁（陪審員）が損害額の算定にEMVルールを適用するためには、特許部分の特徴が顧客の需要喚起の基礎となっていることを立証できている必要があると判断し、本件ではこの点が証明できなかったため、特許権者のEMVルールの主張を認めなかった。

なお本件では、ランニング・ロイヤルティの計算に使用されるベースは、料率の大きさが（証拠により判断されるとおり）容認できる範囲である限り、常に商業的において具現化されたものの全体の価値とすることができるとされた。

Depuy Spine事件¹²⁾

本件は付随販売（convoyed sales）の考え方が適用された判例であり、特許製品以外にも、付随して販売されるもの（スペア部品、消耗品など）も損害賠償の算定に加えるという考え方をしている。つまり、侵害者が侵害していなければ、特許権者は特許製品だけでなく、非特許製品も販売できていたはずであるという考え方を採用しており、それを特許権者が証明すれば付随販売に関連する損害賠償が認められる。本件で特許権者はRite-Hite事件²¹⁾とAmerican Seating事件²⁰⁾を付随販売主張の根拠としたが、本件とこれらの判例との間に状況の相違があるとして、付随販売についての特許権者の主張はCAFCでは認められなかった。

American Seating事件²⁰⁾

特許権者は、被疑侵害品である車椅子固定装置と非侵害品である客席との販売が付随販売に相当すると主張した。CAFCは、証拠は①客席（付随販売分）がクレームでカバーされていない点、②車椅子固定装置は客席から独立して動作する点、③バスの購入者は、車椅子固定装置

と客席とを同じ業者から購入することを要求していない点を示しているにすぎず、車椅子固定装置と客席との機能的関係が立証されていないとして、付随販売に基づく損害額分を否定した。

なお、本件は、前述のとおり改良品（非侵害）を損害賠償額算定のベースとする点については肯定されている。

また、地裁判決であるが、Cornell University事件²²⁾では、非侵害部分を損害賠償額に含ませる場合には、非侵害部分の経済的価値の立証が必要であると指摘されている。すなわち、製品に対する消費者の需要と、特許発明との関連性を示す必要がある。

他にもImonex Services事件²³⁾のように、被疑侵害品であるコインセクターが、非侵害品であるコインランドリー用洗濯機の需要喚起の基礎となっているとは常識的にも考えにくいようなケースでは、相当に論理的な立証が特許権者に要求されると考えられる。本件でも、特許権者が審理の途中でEMVルールの適用を諦めているようである。

また、損害賠償額の算出において、複数の特許が絡む場合の判例として、Verizon事件²⁴⁾がある。

本件では、地裁は3件の特許の特許権者に対して、逸失利益の損害と、将来の侵害分の実施料の支払いを認定した（陪審員判断）。CAFCは、対象となった3つの特許のうち、2件の特許の侵害は認めたものの、残る1件と損害賠償金額については、損害のどれだけの部分が残る1件の特許に割り当てられるかを特定していないとして、差戻した（陪審員が各特許に対しての侵害が帰属できない場合、損害賠償額について新たなトライアルを起こすことが通常のルールとなっている）。複数の特許が侵害に関与するケースでは、逸失利益を算出する場合は、特許毎の損害額の帰属を明確に示す必要がある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. その他の損害額を高額化させる考え方

上述のほか、現在議論されている損害賠償額（実施料）算出に関する考え方を説明する。

3. 1 e-Bay判決後の影響

e-Bay事件以来、特許訴訟における差止命令による救済は、差止命令を認定するための伝統的なエクイティ上の基準が満たされた場合に限り認められることが明確となった²⁵⁾。この基準により、侵害が肯定されているものの差止命令が認められないケースが出てきている。このような特許訴訟の争点は、判決以降の侵害行為に対する実施料率の計算方法に移行している。

Paice事件²⁶⁾の多数意見は、「差止めが認められなかった場合、地裁は、継続実施料（ongoing royalty）を課す前に、当事者間で将来の実施に対するライセンス条件を協議する機会を与えるべきであり、契約締結に至らなかった場合には、継続的な侵害行為を考慮して、妥当な継続実施料を算出してもよい。」と指摘している。

侵害を認定しかつ差止めを否認した判決後も侵害者が特許発明の実施を継続する場合、侵害者の行為は必然的に故意侵害となる。この点を考慮すると、侵害者による判決後の実施に対する継続実施料は、判決前の実施に対する損害額よりも増加する可能性が高い。そのため、継続実施料の適用が争点となり得る場合には、判決後の侵害者の行為が故意侵害となることを回避できるか否かについても検討事項となる。

実務上の留意点としては、設計変更可能であれば、設計変更にかかる費用と、高額となる継続実施料とを比較考慮して、設計変更すべきかどうかを判断する必要がある。或いは、設計回避不可能であれば、継続実施による事業利益額と、高額となる継続実施料とを比較考慮して、事業を継続すべきかどうかを判断する必要がある。

る。

3. 2 Reach-Through Royalty

実施料ベースを拡大する考え方として、Reach-Through Royaltyがある。この考え方は、主にリサーチツール関連特許で見られる。リサーチツールとは、それ自体は最終製品（医薬など）にはならず、最終製品を選択するための道具として使用されるものである（例、遺伝子スクリーニング方法）。ツールを使用する研究者は、医薬的に効果のある可能性が高い物質等の特定が容易にでき、時間と費用の節約ができる。

このような例では、特許の損害賠償額の実施料ベースの算定にあたり、特許の価値の評価が問題となる。なぜなら、選択された最終製品から得られる利益は、リサーチツール自体を販売した場合の利益と比較すると、高額となる可能性が高いからである。

そのため、リサーチツールの特許権者は、特許の価値をクレームの対象であるリサーチツール自体に限らずに、リサーチツールを使用した結果得られる最終製品の売上をベースとして実施料を計算するReach-Through Royaltyを適用すべきであると主張してきた。この特許権者の主張に関して、地裁判決であるが、判断している判例がある。

Bayer事件²⁷⁾において、上記特許権者の主張に対して、被疑侵害者は、特許の価値をクレームの対象ではない物質まで広げて、最終製品の売上を実施料ベースとすることが特許権の濫用に該当すると主張した。しかし、ライセンスの価値を決定する上で適切で利便性のある対処として、最終製品の売上をベースとした実施料をライセンシーが選択したのであれば、特許権の濫用とはいえないと判断されている。

このようなリサーチツール関連特許のライセンス契約を結ぶ場合は、実施料ベースに関してライセンシー・ライセンサーそれぞれの立場で

留意する必要がある。また、他の技術・産業分野におけるReach-Through Royaltyの考え方の適用についても今後注目すべきである。

4. まとめ

損害賠償額の算定方法の考え方について、近年のCAFC判決を調査、分析し、損害賠償額の算定根拠の立証が厳格に求められていることを特許権者、被疑侵害者それぞれの立場での留意点を含めて説明した。

当事者の立場に立って考えると、特許権者としては、地裁の損害賠償額の算定根拠が曖昧である場合、或いは、被疑侵害者の故意侵害や不誠実な訴訟態度が認められる場合は、そのような行為が判事の心証形成に少なからず影響を与える可能性もあり、CAFCに控訴する余地があると言えるであろう。逆に被疑侵害者としては、損害賠償額の算定根拠を明確にすること、かつ、不誠実な訴訟態度が認定されないよう訴訟対応を含めて誠実に対応する必要がある。

近年の判例から、行き過ぎた損害賠償の高額化の流れに歯止めを掛けていると言える。しかし、この傾向は損害賠償が高額になることを否定するということではなく、むしろ特許発明と非特許部分との関係性を厳格に立証することが求められる意味で、特許発明によってもたらされる利益を正当に評価する傾向ともいえる。今後もこの傾向が継続するのか法改正を含め注目していきたい。最後に本稿が米国で事業を展開する企業にとって、訴訟やライセンス交渉の際の有益な情報となれば幸いである。

注記

- 1) Heeling Sports Ltd. v. U.S. Furong Intern. Inc., 319 Fed.Appx. 905, 2009 WL 899801, C.A.Fed. (Cal.), April 03, 2009
- 2) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F Supp. 1116, 166 USPQ 235, S.D.N.Y.,

- 1970
- 3) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 2010 WL 396157, 93 U.S.P.Q.2d 1553, C.A.Fed. (N.Y.), February 05, 2010
- 4) Wordtech Systems, Inc v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308, 2010 WL 2384958, C.A.Fed. (Cal.), June 16, 2010
- 5) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 2009 WL 2902044, 92 U.S.P.Q.2d 1555, C.A.Fed. (Cal.), September 11, 2009
- 6) i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 2010 WL 801705, 93 U.S.P.Q.2d 1943, 81 Fed. R. Evid. Serv. 805, C.A.Fed., March 10, 2010
- 7) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., No.2010-1035-1055, C.A.Fed., January 4, 2011
- 8) Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358, 2009 WL 1140100, 90 U.S.P.Q.2d 1733, C.A.Fed. (Cal.), April 29, 2009
- 9) Monsanto Co. v. David, 516 F.3d 1009, 2008 WL 304751, 85 U.S.P.Q.2d 1963, C.A.Fed. (Mo.), February 05, 2008
- 10) Gentile v. Sun Products, Inc., Slip Copy, 2010 WL 1303481, C.A.Fed. (Mass.), April 06, 2010
- 11) Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F 2d 1152, 197 USPQ 726, 6th Cir., 1978
- 12) DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc, 567 F.3d 1314; 2009 U.S. App. LEXIS 12389, June 1, 2009, Decided
- 13) Wechsler v. Macke Int'l Trade, Inc., 486 F.3d 1286, 2007 WL 1452791, 82 U.S.P.Q.2d 1742, C.A.Fed. (Cal.), May 18, 2007
- 14) Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp., 543 F.3d 1351, 2008 WL 4472884, 88 U.S.P.Q.2d 1903, C.A.Fed. (Mass.), October 07, 2008
- 15) Engineered Products Co. v. Donaldson Co., Inc., 147 Fed.Appx. 979, 2005 WL 2090662, C.A.Fed., August 31, 2005
- 16) Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354, 2006 WL 335607, 78 U.S.P.Q.2d 1004, C.A.Fed., February 15, 2006
- 17) BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1214, 27 U.S.P.Q.2d (BNA) 1671 (Fed. Cir. 1993)
- 18) Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 1357

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (Fed. Cir. 2001)
- 19) 2010年3月4日に284条の改正を含むS.23特許法改正法案が提出されていたが、Uniloc事件⁷⁾の影響により284条に関しては削除されて2011年3月8日に上院で可決されている。
 - 20) American Seating Co. v. USSC Group, Inc., 514 F.3d 1262, 2008 WL 222522, 85 U.S.P.Q.2d 1683, C.A.Fed. (Mich.), January 29, 2008
 - 21) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065 (Fed. Cir. 1995)
 - 22) Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279, 287-93 (N.D.N.Y. 2009)
 - 23) Imonex Services, Inc. v. W.H. Munzprufer Dietmar Trenner GMBH, 408 F.3d 1374, 2005 WL 1204855, 74 U.S.P.Q.2d 1936, C.A.Fed. (Tex.), May 23, 2005
 - 24) Verizon Services Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 2007 WL 2781869, 84 U.S.P.Q.2d 1609, 42 Communications Reg. (P&F) 860, C.A.Fed. (Va.), September 26, 2007
 - 25) e-Bay事件において最高裁は、エクイティ（衡平法）によって適用される従来からの伝統的な4要素テストを特許事件にも適用されることを明確にした。このテストは原告に次のことの立証を要求する。①原告が回復不能の損害を受けていること、②金銭的損害賠償のような法に基づいて得られる救済がその被害を償うには不適切であること、③原告と被告間の困難性のバランスを考慮して、エクイティによる救済が正当であること、④本案差止によって公衆の利益が損なわれないこと。
 - 26) Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 2007 WL 3024994, 85 U.S.P.Q.2d 1001, C.A.Fed. (Tex.), October 18, 2007
 - 27) Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc., 228 F.Supp.2d 467, 470 (D. Del. 2002)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【別添】

Georgia-Pacificの15要因

1	「特許」をライセンスすることで特許権者が受領した実施料（確立した実施料の証拠）。
2	「特許」に相当する他の特許の実施に対してライセンシーが支払った実施料の料率。
3	排他的実施権か否か、地域の制限の有無、あるいは製品販売相手の制限の有無があるかなどの、ライセンスの条件。
4	発明を他社にライセンスしない、あるいは特定条件下でライセンスすることで独占権を維持しようとする、特許権者の確立した方針あるいはマーケティングプログラム。
5	特許権者とライセンシーとの商業的な関係。例：同一地域における同一業態の競合者同士か否か；発明者とプロモーターの関係か。
6	「特許」要素によるライセンシーの他の製品販売への効果。ライセンサーの非特許製品販売を喚起する発明の現在価値、及び派生的な非特許製品販売あるいは非特許製品との組合せ販売の範囲。
7	「特許」の存続期間とライセンスの条件。
8	「特許」により生産された製品の確立した利益率、商業的成功、商品の評判など。
9	「特許」製品と同様に用いられる従来製品に対する「特許」製品の有用性と優位性。
10	「特許」発明の本質、特許権者が商業的に実現した「特許」発明の特徴、発明を使用した者に対する恩恵。
11	侵害者が発明を実施した範囲と、その使用の価値を示す証拠。
12	利益あるいは販売価格の部分。
13	現実的な発明による利益の一部。但し非特許要素、製造方法、ビジネス上のリスク、侵害者が付加した特徴や改良点は考慮せず。
14	適格な専門家による証言。
15	特許権者とライセンシーとが、合理的かつ自発的に合意しようと試みたと仮定した場合の、侵害開始時点で合意したであろう額。

（原稿受領日 2011年3月9日）