

実施料支払いの対象となる製品と 特許の権利範囲の関係

ライセンス第2委員会
第3小委員会*

抄 録 特許ライセンス交渉において支払い額を決定付ける要素のひとつに実施料率を乗じる対象製品の範囲の問題がある。本稿では過去の日本及び米国の特許等侵害訴訟の判決例から損害の対象とする製品の範囲を、特許で特定される発明の特徴的部分に比べて、広い範囲にまで認定する理由付けを抽出するとともに、あわせて仮想事例を用いて、特許製品を無償提供しつつ、製品提供取引とは異なる投資回収経路を持つビジネス形態における実施料ないし損害額の認定理由について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 侵害論と損害論
3. 特許発明の特徴的部分
4. 国内判決
5. 米国判決
6. 仮想事例の検討
7. おわりに

1. はじめに

ライセンス交渉において、実施料率とその対象製品の特定期間（範囲の設定）が重要な事項であることに異論はないであろう。

実施料率の決定はライセンス交渉において重要な主題の一つであるが、実施料率の決定だけでなく、実施料率を乗じる対象製品を特定することも、もう一つの重要な主題である。

特に、米国判決においては、Entire Market Value（以下「EMV」）ルール（詳細は5章参照）を適用して対象製品を広く認定して多額の損害を認めるケースも目立っている。また一方で少し視点を変えると、市場構造の複雑化・多様化

によって、必ずしも1製品の販売によって投資回収を行う単純型モデルにはとどまらない。たとえば製品自体は無償または安価に抑え、製品自体から投資回収するのではなく、その製品に関連する他の部分から投資回収するビジネスモデルも増えており、特許発明を実施する対象製品自体の利益・売上高等に単純に実施料率を乗じた実施料は適切とはいえず、実施料について合意することにより困難が伴うケースもある。

本稿では既存の判決において、損害の対象とする製品の範囲をどのように判断しているかに焦点を当てて検討し、それを基にして実際のライセンス交渉において、知財担当者の交渉の後ろ盾として役立つよう判断のポイントを紹介していく。

2. 侵害論と損害論

ライセンス交渉または特許侵害訴訟においては、まず特許と製品との関係の議論である侵害論と、実施料ないし損害額がいくらかという損

* 2010年度 The Third Subcommittee, The Second License Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

害論がある。侵害論は特許発明の技術的範囲と対象製品との対応づけによって行う。他方、損害論においては、本来的には、特許権者が、特許侵害行為によって特許権者側に発生した損害を立証すべきであるが、一般に侵害行為と特許権者の損害との因果関係（厳密に言えば、相当因果関係（民法416条参照））の立証は困難である。そこで、多くの場合、特許権侵害行為と具体的に相当因果関係のある侵害者側の対象製品の範囲を特定し、そこに製品利益や実施料相当額を乗じることによって損害額を認定することが多い。ライセンス交渉においても一般にライセンス対象製品の範囲を設定してそこに実施料率を乗じるので考え方としては妥当である。

この相当因果関係のある損害とは、侵害行為から通常生ずべき損害と予見可能な特別事情から生じる損害と解するのが通説であり、対象製品が侵害か否かの判断とは異なる理論により判断されるものであるから、侵害論における対象製品の特許対応部分と損害論における損害を認める対象製品の範囲とは必ずしも一致しない。特許権侵害者（以下「侵害者」）としては、少なくとも特許の権利範囲に対応する部品の価格以上の損害額は認められないことを主張することが多いが、実際には、その権利範囲に対応する部分にとどまらない損害が認定されるケースもある。

一方、特許権者としては上記のように侵害品（特許対応部分）をもとに損害を認定する場合、権利範囲に対応する部品の価格が不当に安価であるケースや、発明が製品に与える影響が極めて大きいケースなど、単に対象製品の特許対応部分のみに料率を乗じる手法では適正なライセンス料を徴収できないという不都合が生じることが想定される。

このように対象製品の特許対応部分より広い範囲を損害の対象として認定されるケースはどのような場合であるかが問題となる。

3. 特許発明の特徴的部分

さて、上記のとおり、認められる損害の範囲は侵害行為と相当因果関係が存在する範囲であるという前提に立てば、侵害行為に対して不当に広い範囲に損害が認められるわけではない。この後の展開を誤解なく進めるために、ここでライセンシーまたは侵害者の主張するであろう特許の権利範囲内とはどういうものなのかという点について触れておきたい。

例えば、

【請求項A】「滑りにくいタイヤ」

が特許請求の範囲に記載されている場合に、タイヤを対象製品の基礎として、その売上に対して損害額の算定をすることには多くの異論はないであろう。

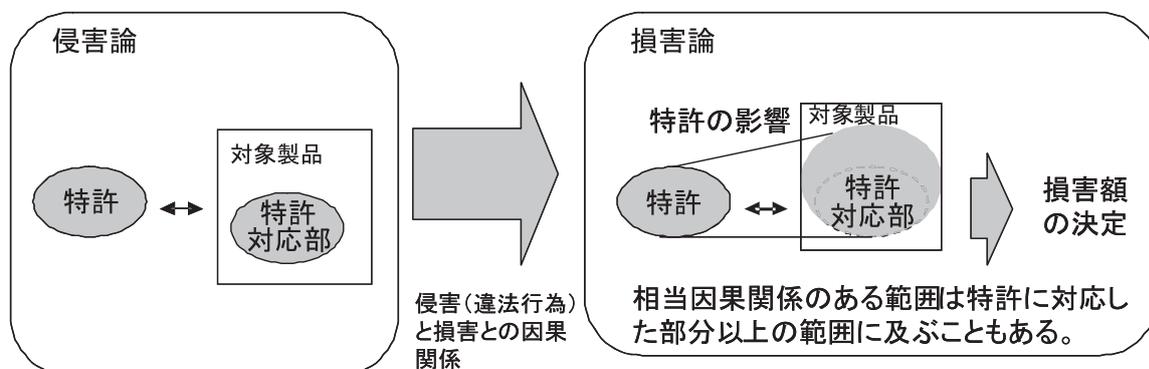


図1 特許と対象製品の対応づけ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、同じ発明において、

【請求項B】「滑りにくいタイヤを備えた自動車」

が特許請求の範囲に記載されている場合に、自動車全体を対象製品として、その売上に対して損害額を算定することには抵抗を示す人が多いであろう。

このように語尾の違いのみによって損害額が大きく変動してしまうのはやや疑問である^{1)~3)}。本稿では、一つの定義として、ライセンサーまたは侵害者（被告）は、発明特定事項のうち、特許発明としての技術的特徴を有する部分（以下「発明の特徴的部分」）をもって損害の対象製品の基礎とすることを期待するものとして、以下の話を進めることとする。

4. 国内判決

国内特許権等の侵害訴訟判決において、発明の特徴的部分よりも広い範囲での損害が問題となった事案とその理由についてまとめを行った。

以下は、各事件について、発明の特徴的部分、損害の基礎となった被告の対象製品（被告製品）、対象製品のうち発明の特徴的部分に該当する部分の原価（ただし、下記（表1）において販売額との記載がある事案については販売額）、裁判所が認定した寄与率及び寄与率を認定する際に裁判所が考慮した主な判断要因を表（表1）にまとめたものである。

次に、各判決について損害対象範囲に影響を与える要因ごとに具体的に紹介する。

(1) 作用効果の主張

損害の範囲に影響を与える要因のひとつに「発明の作用効果」がある。これは発明の特徴的部分が奏する作用効果に着目する考え方である。

① 筋組織状こんにゃく事件

（大阪地裁平成11年（ワ）第12586号、大阪地裁平成13年（ワ）第3381号）

この発明の特徴的部分は筋組織状こんにゃくであり、具体的には、サラダ用のこんにゃくの

表1 発明の特徴的部分の原価割合と寄与率の関係

事件	発明の特徴的部分	被告製品	原価割合	寄与率	裁判所の主な判断要因
筋組織状こんにゃく	筋組織状こんにゃく	こんにゃくを含むサラダ	22~30%	40%	作用効果
ノズル	ノズル	液体充填装置	0.67%	10%	作用効果
生海苔装置	回転板	生海苔装置	—	100%	作用効果
トレー包装体*	トレー	トレー	—	—	作用効果
パイプバンダー装置	キックバー	パイプバンダー装置	1%	80%	購買動機
車庫屋根	連結部品	車庫屋根	4.2% (販売額)	20% (販売額)	購買動機
下葉取装置	下葉取装置	菊選別装置	2.8%	40%	購買動機
家庭用カビ取剤*	家庭用カビ取剤に含有される特定の香料	家庭用カビ取剤	—	—	購買動機

*「トレー包装体事件」、 「家庭用カビ取剤事件」は、原告の主張が認められなかった事例

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

製造において、多数本の糸状こんにやくを各糸状こんにやくが接触する部分でのみ接着させることで、ドレッシングが良くからむといった作用効果を有するものである。

一方、原告が主張した対象製品はこんにやくや海藻等を含むサラダ全体であった。なお、こんにやく自体の原価はサラダ全体の原価の22～30%であった。

裁判所は、これに対し、本発明のこんにやくはサラダ用に適した特有の作用効果があると判断し、サラダ全体を対象にして40%の寄与率を認めた。

② ノズル事件

(知財高裁平成17年(ネ)第10006号)

この発明の特徴的部分は液体充填装置のノズルに関するものであり、液体の充填能力を向上させるといった作用効果を有するものである。

一方、原告が主張した対象製品はノズルを含む液体充填装置全体であった。なおノズルの原価は液体充填装置全体の原価の0.67%であった。

裁判所は、これに対し、液体充填装置の販売においては、時間当たりの充填能力が重視されており、本発明のノズルによってこの充填能力を向上させていることなどを考慮し、液体充填装置全体を対象にして10%の寄与率を認めた。

③ 生海苔の異物分離除去装置事件

(東京地裁平成12年(ワ)14499号)

この発明の特徴的部分は生海苔から異物を除去する異物分離除去装置の回転板である。

一方、原告が主張した対象製品は回転板以外の付属部品を含む異物分離除去装置全体に関するものであった。

裁判所は、本件特許発明が画期的であり、かつ付属部品がなくても回転板が異物分離の効果を奏していると判断し、異物分離除去装置全体を対象にして100%の寄与率を認めた。

④ トレー包装体事件

(大阪地裁平成12年(ワ)第4290号)

この考案の特徴的部分はトレーであり、トレーの上部外側に接着剤を塗布し、ストレッチフィルムを接着することでストレッチフィルムの使用量を大幅に減少させる作用効果を有するものである。

一方、原告が主張した対象製品はトレーとストレッチフィルムと実際に包装された商品(しめじ等)を含むトレー包装体であった。

裁判所は、これに対し、本考案のトレー包装体のもつ作用効果は、しめじが本来有する価値を増大させるものではないと判断し、しめじを対象製品には認めなかった。

(2) 顧客の購買動機

次に、損害の範囲に影響を与える要因のとして、「顧客の購買動機」がある。これは発明の特徴的部分が、顧客に与える対象製品の購入意欲の程度に着目する考え方である。

① パイプベンダー事件

(大阪地裁平成14年(ワ)第13022号)

この発明の特徴的部分は、パイプベンダー本体に取り付けられる部品であって、パイプの端を曲げる際にパイプを端部まで無駄なく使うことができる部品(キックバー)である。

一方、原告が主張した対象製品はキックバー付きパイプベンダー装置全体であった。

裁判所は、キックバー自体の原価はパイプベンダー装置全体のわずか1%程度であったが、パイプベンダー装置は顧客によって長期に使用される装置であり、このキックバーによってパイプの材料費の節約額は相当な金額になるため、キックバーの存在が相当強い購買動機であると判断し、パイプベンダー装置全体を対象にして80%の寄与率を認めた。

② 車庫屋根構造事件

(東京地裁平成12年(ワ)第3585号)

この考案の特徴的部分は、連棟式車庫の屋根の連結部品に関するものである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一方、原告が主張した対象製品は、車庫全体であった。

裁判所は、連結部品の販売額が車庫全体の販売額の4.2%であるのに対し、車庫の屋根の勾配を変えることができるということは顧客の多様なニーズへの対応の幅が広がることであり、車庫の販売の増大が期待できるものであると判断し、原告の損害額として車庫全体の販売額の20%を認めた。

③ 生花の下葉取装置事件

(名古屋地裁平成11年(ワ)第541号)

この考案の特徴的部分は、花の下葉取装置である。

一方、原告が主張した対象製品は、下葉取装置の製造原価は選別機全体の製造原価の約2.8%に過ぎなかったが、菊の下葉取装置を含む選別機全体であった。

裁判所は、これに対し、菊の出荷にあたって菊の下葉取りは重要であり、顧客が菊の選別機を購入するに際し、下葉取装置が果たす役割は極めて大きく、下葉取装置が装備されているかどうかは重要な購買動機であると判断し、菊の選別装置全体を対象にして40%の寄与率を認めた。

④ 家庭用カビ取剤事件

(東京地裁平成9年(ワ)第938号)

この発明の特徴的部分は、家庭用カビ取剤に特定の香料を含有させたことである。

一方、原告が主張した対象製品は、家庭用カビ取剤全体であった。

裁判所は、これに対し、顧客は本発明の効果である芳香性よりも当該家庭用カビ取剤のこすらずにカビを落とせるという効果に着目して対象製品を購入したと考えられること、被告の販売促進努力、クレームに列挙された31種類の香料のうち1種類のみを含有すること、当該香料の含有率が10%を大きく下回ることならびに被告製品に含まれる他の香料は本件特許に依拠し

ていないことを勘案し、実施料相当額として、カビ取剤全体の販売額の1%を認めた。

(3) その他

① 人工腎臓灌流用剤事件

(大阪地裁平成14年(ワ)第6178号)

本判決は寄与率の判断において発明の特徴的部分の原価の割合と重量比が争われた事件である。

この発明の特徴的部分は人工腎臓灌流用剤に用いられる製剤(A-1剤)であり、これにより簡易の混合装置のみでコーティング及び造粒が行えるといった作用効果を有するものである。

被告は人工腎臓灌流用剤には本発明のA-1剤以外にもA-2剤(ブドウ糖)及びB剤(重炭酸ナトリウム)が含まれており、A-1剤の重量比は62%~75.3%であると主張し、一方、原告はA-1剤の原価はA-1剤が820.50円であるのに対し、A-2剤とB剤は136.47円(全体のA-1剤の原価割合は約86%)と主張した。

裁判所は、これに対し、A-1剤はA-2剤とB剤に比し極めて高額な価格であるとして、人工腎臓灌流用剤に対し90%の寄与率を認めた。

② ストッカー事件

(大阪地裁平成15年(ワ)第2893号)

本判決は、原告の利益の算定について、被告の実際の販売価格を採用しないこともありえることを示唆した事件である。

この発明の特徴的部分は機械加工用の切断機装置本体に取り付けられるローディング装置(ストッカー)である。

一方、原告は、ストッカーを含む切断機装置全体での侵害を主張した。

裁判所は、価値の低い切断機本体をストッカーとともに販売することにより高く販売できているにもかかわらず、切断機本体の価格を高く、侵害品(ストッカー)の販売価格が不当に低い場合には、被告の付した価格ではなく、客観的

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

価格によって被告の受けた利益を算定することがありえることを示唆した。なお、本判決の結論は、本発明のストッカーがない状態のまま顧客が高価な値段で切断装置本体を購入する場合があります。また、侵害品であるストッカーの販売価格が不当に低い価格であったと認められないと判断し、対象製品として装置全体を認めなかった。

③ 圧流体シリンダ事件

(名古屋地裁平成8年(ワ)2964号)

本判決は付属品が発明品に依存していることを理由に付属品の一部にまで損害を認めた事件である。

この考案の特徴的部分は、空油圧機器の一つである圧流体シリンダである。

一方、原告は、圧流体シリンダ本体のみならずストローク調整ユニットやオートスイッチを含めた装置全体での侵害を主張した。

裁判所は、圧流体シリンダ本体価格が全体の約82%であったのに対し、ストローク調整ユニットやオートスイッチは、シリンダ本体に付属する部品にすぎず、その機能や購入の動機づけにおいて、これに完全に依存した部品と考えられるとし、装置全体を対象にして90%の寄与率を認めた。

(4) 国内判決のまとめ

以上、国内判決のうち、特に寄与率に言及した判決について、寄与率に影響を与え得る要因毎に紹介したが、実際の裁判ではこれらの要因は複合的（例えば、作用効果と顧客の購買動機との組合せ等）に判断されており、原告側、被告側共に寄与率の大小を複数の要因に基づき争っていることが窺える。

すなわち、国内の裁判所では、発明視点（発明の作用効果）、顧客視点（購買動機）、製造・販売視点（価格割合）など複数の側面から、発明の特徴的部分の寄与率を判断しているものと

結論づけられる。

5. 米国判決

次に特許発明と対象製品の関係において、日本とは異なるルールを持つ米国判決について紹介する。

(1) 損害賠償額を高額化する理論（EMVルール）

米国においても、特許が侵害製品の一部の部品や改良のみをカバーするものである場合、当該侵害製品の販売・使用に係る価値を特許発明部分とそれ以外の部分（以下「非特許部分」）とで配分（apportionment）する必要があるのが原則である。

ところが、一定の要件を満たせば、特許が製品全体の一部の部品や改良のみに係るものであっても、製品全体を基礎とした逸失利益または合理的実施料の損害賠償が認められるという判例理論が確立されてきた。この利益配分の要求の例外となるルールは、EMVルールと呼ばれる。

(2) EMVルールの変遷

EMVルールの適用を認めた初期の判決例では、「市場性のある商品としての製品全体の価値が正当かつ合法的に特許部分に起因すること」⁴⁾ や、「特許部分が最も重要であって、非特許部分の価値を実質的に生み出していること」⁵⁾ を適用要件として特許権者が立証することが求められ、その適用要件は厳しかった。

その後、連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」）は、「特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっていること」⁶⁾ という要件をより緩やかに適用するようになった。

また、EMVルールは典型的には特許部分と非特許部分が同一製品の物理的一部である場合に適用されてきたが、物理的に別個の非特許

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

部分であっても、特許部分と通常は一緒に販売されるもの（いわゆる付随販売（convoyed sales））にまでEMVルールの適用は拡大されてきた⁷⁾。

以下、EMVルールの適用要件について論じた代表的判決を紹介する。

(3) EMVルールの適用要件として、特許部分と非特許部分の「機能的一体性」を求めた判決

① Rite-Hite Corp. v. Kelley Company, Inc., 56 F3d 1538 (Fed. Cir. 1995)

この発明の特徴的部分は、荷物の積み下ろしの際に車両をドックに固定するための安全装置にある。

本訴訟では、特許装置である安全装置と付随して販売される非特許部分（本事案では車両とドックの段差を緩和する装置）に関する逸失利益の請求が認められるかが争われた。

CAFCは、特許装置と機能的関係性（a functional relationship）を有さず、利便性やビジネス上の都合のみの理由で特許装置と一緒に売られている非特許部分に関する損害賠償請求は、特許法第284条の定める“adequate to compensate for the infringement”を超えると認めなかった。そして、特許部品と一緒に販売されている非特許部品の売上に対する損害賠償は、当該非特許部品が特許部品と一緒に機能して、望まれる最終製品または成果をもたらす場合に制限されると判示した。すなわち、CAFCは、特許製品と一緒に販売される非特許製品の販売について損害賠償が認められる場合を、全ての部品が単一の組立製品の部品である関係もしくは完成した製品の部品である関係、または機能的一体性を有している関係に立つ場合限定して（“[a]ll the components together [are] analogous to components of a single assembly or [are] parts of a complete

machine, or they . . . constitute a functional unit.”）、付随販売の事案におけるEMVルールの適用要件として、新たに「機能的一体性」（a single functioning unit）の要件を付加した。

② Tec Air, Inc. v. Denso Manufacturing Michigan Inc., 192 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999)

この発明の特徴的部分はファンにあるが、CAFCはファンを含むラジエーターとコンデンサーの組立品の売上を基礎にした合理的実施料に基づく損害賠償を認定した。

CAFCは、被告がファン無しでこれらの組立品を販売していないことや組立品全体の機能と価格が顧客に重要であることを証拠として、機能的一体性を認めるとともに、被告が特許方法を止めて仕様を変更した後に、ある顧客が不満を述べ、被告に再度特許方法を使うように要求したことなどを証拠として、特許技術が顧客需要の基礎（basis for customer demand）であることを認め、EMVルールの適用要件が充足されているとした。

③ Bose Corp v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 2001)

この発明の特徴的部分は、ラウドスピーカーの筐体内のポート・チューブにあり、システムの小さな構成部品に過ぎないが、CAFCは、ラウドスピーカー全体の価値を基礎とする損害賠償額を認定した。

CAFCは、対象特許は望ましい音響性能を提供するためにラウドスピーカーの他の構成部品と機能的一体性を有して密接に関連して機能しており、また、対象特許がラウドスピーカー全体の性能を向上させ、対象特許が組み込まれた製品の顧客需要（customer demand）を増加させるのに大いに寄与したとする地裁判決を支持した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) EMVルールの適用要件として、「予測可能性」や「合理的予見可能性」を求めた判決

① TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)

この発明の特徴的部分は、運搬車、トレーラー等の車両用のサスペンションである。

原告は特許製品のサスペンションと別個に販売できる非特許の車輪と車軸の売上を逸失利益に含めることを主張した。

CAFCは、仮想的ライセンスが特許製品の販売により非特許の付随製品の販売増加を予測できたであろう場合には特許権者はそれに応じて補償されるべきとの考え方を示した上で、非特許の車輪と車軸を含まないで特許製品を販売した実績を被告が示さなかったことから (Because Dura did not show how many, if any, of the patented devices were sold alone without wheels and axles) 非特許部分の製品の売上を含めることが妥当と認定した。

② Micro Chemical, Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2003)

この発明の特徴的部分は、家畜または家禽用飼料に添加するビタミン、抗生物質、栄養剤等 (microingredient) を計量、調合する装置及びその方法である。

原告及び被告はそれぞれ当該特許装置を無償で需要者に提供する一方で、非特許の当該添加物を8%~10%のプレミアムで販売することで利益を得ていた状況において、CAFCはRite-Hite判決を引用し、原告が飼養場で特許装置を使用することによって添加物の販売により利益を得ることは被告にとって合理的に予見可能だった (reasonably foreseeable) ことから、添加物の逸失利益をベースとした損害額の算定を認めた。

なお、本件では原告の当該添加物の逸失利益の賠償が認められ、CAFCは“two-supplier

test” (関連市場 (relevant market) にサプライヤーが2社のみ存在する場合に所定の要件を満たせば逸失利益を認める判断基準) の適用を否定した地裁判断を差し戻した。

(5) EMVルールの適用要件として、特許技術が「顧客需要の基礎となっていること」を求めた判決

① Fonar Corp. v. General Electric Co., 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997)

この発明の特徴的部分は、MRI装置で用いられる1回のスキャンにより患者の体の複数の断面図を異なる角度で撮影する技術である。

原告が主張した対象製品はMRI装置全体であった。

CAFCは、被告自身の技術文献に特許技術が強調されていること、被告のカタログで患者の対応効率を向上させる進歩的な技術として特許技術を紹介していること等のいくつかの例により特許技術が製品全体の顧客需要の基礎となっていることを示し、製品全体の価格を合理的実施料算定の基礎とする賠償額を支持する十分な証拠があると認定した。

② Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

この発明の特徴的部分はコンピュータへの情報入力方法にあり、CAFCはMicrosoft Outlookのユーザー・インターフェース機能の一部が同特許を侵害していると認めたが、Microsoft Outlookを搭載したコンピュータ全体の価格を基礎とした損害賠償を認めず、差し戻した。

CAFCは、その侵害機能がMicrosoft Outlookという非常に大きなソフトウェアの非常に小さな一部分でしかなく、Microsoft Outlookの中にある他の多くの非侵害の機能の重要性と比べると、その機能は顧客の購入の理由ではないと結論付け、さらに、陪審がEMVルールを誤って適用したとして、実施料算定の基礎を再決定

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しなければならないため、実施料算定の基礎によって決まる実施料率も考え直すべきであると判示した。

③ Cornell v. HP, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. March 30, 2009)

この発明の特徴的部分は、コンピュータのプロセッサの一部である“instruction reorder buffer (IRB)”に含まれる一部の機構である。

原告は、プロセッサを含むCPUモジュールを組み込んだ“CPU brick”を実施料算定の基礎とすることを主張した。

地裁は、実施料算定の基礎を発明の特徴的部分の価格に減縮すること等を求めた被告のJMOL (Judgment As a Matter of Law: 法律事項判断) の申立を認めた。同地裁は、原告は他のプロセッサとの比較において発明の優位性を示す証拠を提示したことは認めつつも、発明が“CPU brick”の顧客需要の根拠となっていることの証拠を提示しておらず、“CPU brick”の市場が存在することも示していないとして、“CPU brick”の価格、また原告が当初主張していたサーバ、ワークステーションの価格のいずれも実施料算定の基礎とすることに合理性がないとした。

(6) 米国判決のまとめ

以上、米国で特徴的なEMVルールの適用要件を紹介してきたが、その要件は顧客需要に集約されていくものの、どこまでを原告が立証すればこの要件を満たすことになるのかは時代とともに変遷がある。特に、後半紹介した2つの判決は、EMVルール自体を認めつつも、顧客需要の要件を従来よりも厳格に適用した結果、EMVルールの適用を認めなかったということができそうである。今後もEMVルール適用の動向に注目していく必要がある。

6. 仮想事例の検討

さて、ここまで国内判決と米国判決のそれぞれにおいて、発明の特徴的部分に対して、より広い範囲に損害の範囲を認定する理由づけについて検討してきた。

米国判決においては、判決によって積み重ねられたルールによってEMVルール適用の条件となる理由づけが認定され、国内判決においては個々の事案の理由を検討した上で、しばしば寄与率という概念を用いて相当因果関係のある範囲を画定している。

日本では寄与率が積極的に採用されることにより、米国に比べて損害額の認定に柔軟性を持たせている印象があるものの、損害の範囲が、特許発明の特徴的部分に比べて広く認定される論理としては「販売における顧客需要（購買動機）に貢献するか否か」が主要因という点では概ね共通している。このように、特許発明の特徴的部分より広く損害範囲を認めるケースにおける基本的な考え方は日米において大きく異なるところがないように思われる⁸⁾。

それでは、ここで、仮想事例を用いて、これまで検討してきた理由をどのように当てはめることができるのかを考えていきたい。

ここでは、仮想事例として、ソフトウェア等の無償ないし格安を謳って集客効果を高める一方で、広告等の別のところで投資回収を行う会社に対して、ソフトウェア等の無償部分に対応する特許の特許権者は、どのような権利主張が

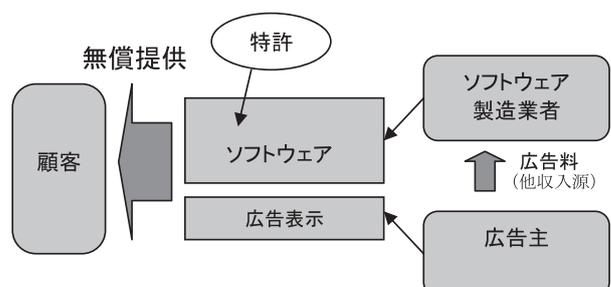


図2 広告等で投資回収を行うビジネスの事例

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

可能なのか、逆に、そのような主張をされた側（ライセンシーまたは侵害者）はどのような防御を考えることができ得るのかを検討していきたい。

(1) 特許権者の主張

① 対象範囲を広告の提供にまで広げる主張

これまで、国内及び米国判決を検討してきた中で、損害の範囲を広く認定する理由付けとして最も多く主張されたものは、特許発明の存在が顧客需要（購買動機）に結びつくか否かというものであった。顧客需要はすなわち、顧客が侵害者に支払う対価に直結し、そのまま特許権者が得るはずであった損害に結びつくという論理を考えれば極めて自然な主張である。

本事案の場合、ソフトウェア上に広告が一緒に提供されているものの、当該ソフトウェアにいかなる魅力的な特許発明の機能であろうと、その機能や作用・効果を要因として顧客が広告を閲覧するわけではなく、特許発明が広告の顧客需要に結びつくという主張、立証（本稿4章(2)、5章(5)）は困難であろう。

特許権者側としては、広告機能はソフトウェア等と機能的に別個であるとしても、商業上、切り離して提供され得ないことを指摘することとなる。

国内判決に基づけば、例えば「付随する部品にすぎず、（ソフトウェア等と広告機能を別々に提供していない以上）完全に依存した部品」（4章(3)③参照）であるという主張である。

一方、米国判決に基づけば、一般的な付随販売の主張が可能であると考えられる。ただし、この際、付随的製品である広告機能との機能的・一体性の立証が問題となる点を留意しておく必要がある。

また、ソフトウェア単独での提供実績の有無を問うことも有効であろう（5章(4)①参照）。

なお、このように損害認定の対象範囲を広げ

る主張は通常のライセンス交渉や、実施料相当額（米国であれば合理的実施料）の請求を目的する場合には効果があるが、特許法102条2項（米国であれば逸失利益）の請求をする場合には、広告による利益が「侵害行為により利益を受けている」と言えるのかどうかという論点の他、特許権者が広告の提供により利益を得ている場合にのみ有効な主張となる点に留意しなければならない。

② ソフトウェア等の価格評価額を適正化する主張

この仮想事例では、どの範囲まで損害を認定すべきかという損害の範囲の問題のほか、価格設定が不当に低いという問題も含んでいる。こうした価格設定の問題に対しては、「本当はソフトウェア等の価値によって広告収入を得られているにも関わらず、ソフトウェア等の価格を低く設定しているなどの事情があるために、ソフトウェア等の価格が不当に低い場合には、被告の付した価格によらず、客観的価格によって被告の受けた利益を算定すべきである。」（本稿4章(3)②参照）という主張によってソフトウェア等の価格的评价を引き上げて算定する主張をすることも有効であろう。

このように価格的评价を引き上げられることができれば、当該ソフトウェア等の範囲に対して、通常のライセンス交渉であれ、特許法102条2項及び3項（米国法では逸失利益及び合理的実施料）であれ、適用可能であろう。

なお、特許権者が同様の機能のソフトウェア等を有償販売していて、侵害者のソフトウェア等の譲渡数量を認定できるのであれば、特許法102条1項による主張をするのも可能であり、有効な手段であろう。

(2) 侵害者の主張

ライセンシーまたは侵害者としては、広告の提供がそもそも特許権侵害に該当しない点、及

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

びソフトウェア価格を基準として通常の実施料率を乗じれば低額となる点を主張することが基本姿勢となるが、広告提供による売上が特許権侵害による損害との相当因果関係がないという印象付けをする主張が有効であろう。

国内判決に基づけば、「ユーザーが広告を閲覧するのは、広告に魅力を感じるからであって、ソフトウェア等の機能に動機付けられるわけではない。さらに、広告機能自体は、そのソフトウェア等専用の機能でもない。」との予見可能性を否定し得るような主張をすることによって、実施料支払いの範囲を極力ソフトウェア等の売上のみ限定し、対象範囲を狭く限定することが一つの手段であろう。

一方、米国判決に基づけば、機能的に別個であり、独立した広告機能とソフトウェア等機能とは一体性がなく、付随販売の対象とはならないという主張が可能であると考えられる。

こうした論理は既存の判決における相当因果関係への結びつけの論理に基づいたものであるが、近年見られるような、一見して、全く別個の独立したビジネスで投資を回収する形態に対し、どこまで相当因果関係を認めるかについてはさらなる判決の蓄積が待たれる。

7. おわりに

本稿では発明の特徴的部分を出発点として認定される損害対象製品の範囲について論じてきた。

この後、この損害対象製品の範囲に対して金銭的評価を行うことで損害額を算定することとなるが、通常のライセンス交渉であれば、その範囲が広がれば、実施料率を下げるといったように、当然、乗じる実施料率との関係は無視できないはずである。

しかし、実際には、特に米国において、この実施料率による調整が十分になされない裁判実務が繰り返されたため⁹⁾、損害対象製品の範囲

の認定が、結果的に損害額の高騰に大きく影響する要因となっている。

訴訟リスク回避を考慮すると、このような裁判実務がライセンス交渉に影響することも十分に考えられるため、訴訟のみならずライセンス交渉においても、それぞれの立場でライセンス対象製品の範囲を十分に検討することには大きな意味があると考ええる。

本稿は2010年度ライセンス第2委員会第3小委員会の沖川仁（エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ）、石川貴敏（三井・デュポンフロロケミカル）、笠木一雅（三菱重工業）、片山和之（富士通）、勝部晃司（日本電気）、スバシンハ チャンミカ（シーメンス）、津金浩典（アンリツ）、中野晃（新日本製鐵）、西方真規子（古河電気工業）、福岡琢哉（ソニー）、渡辺みのり（エーザイ）により作成された。

注 記

- 1) 飯村敏明・設楽隆一、知的財産関係訴訟（初版）、p.212（2008）青林書院、「当該特許発明の特徴的部分はその一部の構成要件にあるのに、特許請求の範囲の書き方を「○○○の構成を有するマフラー。」とするか、「○○○の構成を有するマフラーを備えた自動車。」とするかにより異なる取り扱いとするのはおかしいと考えられる。」
- 2) 江藤聡明、損害賠償論、p.144（2009）、日本弁理士会 中央知的財産研究所「発明の本質が同じである限り、クレーム記載の範囲の代償によって損害額が変動しないとするのが適正な考え方である。」
- 3) 平成14年(ワ)第13022号 特許権侵害差止等請求事件 「本件第2発明について、特許請求の範囲が、出退杆状具の発明として記載されていた場合でも、出退杆状具が搭載されたパイプベンダーの発明として記載されていた場合でも、本件第2発明の実質に鑑みれば、イ号製品の販売によって原告が受けた損害は、本来は同一のはずだからである。」との示唆がある。
- 4) *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121 (1884) and *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. &*

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Mfg. Co., 225 U.S. 604, 615 (1912) 「the patentee was required to show that the entire value of the whole machine, as a marketable article, was “properly and legally attributable” to the patented feature.」

- 5) *Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States*, 53 USPQ 246, 250 (Ct. Cl. 1942) 「damages for component parts used with a patented apparatus were recoverable under the entire market value rule if the patented apparatus was of such paramount importance that it substantially created the value of the component parts.」
- 6) *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895, 900 01, 229 USPQ 525, 528 (Fed.Cir.), cert. denied, 479 U.S. 852, 107 S.Ct. 183, 93 L.Ed.2d 117 (1986)

「the entire market value rule permits recovery of damages based on the value of a patentee’s entire apparatus containing several features when the patent-related feature is the basis for customer demand.」

- 7) *Paper Converting*, 745 F.2d at 23, 223 USPQ at 599
- 8) 孫櫻倩, 知的財産法政策学研究, Vol.24, p.181 (2009), 米国特許損害賠償事件におけるentire-market-value ruleの分析, 「因果関係の判断枠組み及び概念自体は, 日米で基本的に共通」との指摘がある。
- 9) 孫櫻倩, 知的財産法政策学研究, Vol.24, pp.202-203 (2009), 米国特許損害賠償事件におけるentire-market-value ruleの分析

(原稿受領日 2011年4月18日)

