

日本特許侵害訴訟における知財価値評価

——寄与率、推定の覆滅を基礎づける要因——

山 口 建 章*
鮫 島 正 洋**

抄 録 本稿では、特許侵害訴訟の過去5年間の裁判例を分析した上で、損害賠償の認定額の現状を紹介する。過去の裁判例をみると、侵害者による特許権侵害が認められた事案でも、原告の請求額に対する認容額が大幅に下回る裁判例がみられる。このため特許権者において予測可能性が低く、権利行使の手段として訴訟提起に踏み切れないこともある。特許紛争は主として企業間で起こるが、企業が権利者側と侵害者側のどちらであっても、予測可能性すなわち訴訟コストとリターンの見通しが重要である。本稿では、損害論における推定の覆滅及び寄与率に関して、損害額の増減に影響を及ぼす要因を整理することにより、侵害訴訟における損害額の予測可能性をいくらかでも高めることを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 裁判例の傾向
3. 特許法102条の推定の覆滅
4. 特許権者が主張すべき事実
5. 裁判例にみる推定が覆滅される要因
 5. 1 第三者による供給の代替性がある場合
 5. 2 需要者が特許発明に着目して商品選択をしない場合
 5. 3 需要者が特許発明を実施するために侵害品を購入するのではない場合
 5. 4 需要者が侵害品固有の特徴に着目して商品購入をしている場合
 5. 5 需要者が特許権者の製品を選択しない事情がある場合
 5. 6 特許権者が受けるべき利益と侵害者が得た利益の対応関係にずれが生じる場合
6. おわりに

ことは頻繁にあることである。損害賠償額の算定根拠として最も使われている特許法102条2項については、そのような減額事由が条文上明定されていないにも拘わらず、相当の減額がなされている点は、我が国において認められる損害賠償額が過小に過ぎるのではないかという批判的にもなっている。政府もこの点について関心を持ち、有識者による会合を重ねている¹⁾。

このような動きを措いたとしても、裁判によって得られるべき損害賠償額の予測可能性を担保することは、裁判制度の利用者としては重要なことであると感じる。

本稿においては、まず、裁判の実態を把握すべく、過去5年間の侵害訴訟において請求が認容されたものを表1(文末)のとおりリストアップし、「認容率」と「全覆滅率」をまとめた(表1「侵害訴訟の認容率と覆滅率」)。「認容率」

1. はじめに

特許裁判において侵害者とされる側が損害額について特許の寄与率等の減額事由を主張する

* 弁護士 青山学院大学法科大学院 客員教授
Takefumi YAMAGUCHI

** 弁護士 Masahiro SAMEJIMA

とは原告が請求した金額に対する裁判所が認容した割合である。「全覆滅率」とは、102条1項又は2項で算定された利益から、寄与度や推定の覆滅によって減額された割合である。

2. 裁判例の傾向

表1を見るとまず、裁判例によって認容率が様々であり、30%以下の事件が約6割を占めることが分かる。請求額に対して認容額が大幅に下回る原因としては、原告が複数の特許権の侵害があるとして提訴したところ特許の一部が無効となり侵害品の対象範囲が結果的に狭くなるパターンや、一部のイ号製品が特許発明の技術的範囲に含まれないと判断されたパターンがある。ただし、このような事例は必ずしも多くない。多くみられるパターンは、被告の販売数量や利益が原告の予測していた金額と外れてしまう場合と、推定の覆滅や寄与率の考慮に基づいて大幅に減額されてしまう場合という二つの原因により請求額と認容額の差が生じている。

このように、事前の予測を大きく下回るリスクがあると、権利を行使するか否かの判断が難しく、訴訟制度が十分に活用されなくなるおそれがある（ただし差止めを目的とする提訴の場合は別である）。また、仮に損害額の大幅な減額がなされれば、特許権者にとっては実質的には敗訴といってもよい状況ともなりうる。さらに、侵害者側からみれば、仮に敗訴しても侵害により得た利益の一部のみを特許権者に差し出せば済むということになれば、特許権を侵害しても十分に元が取れるという判断も可能となる（侵害へのインセンティブ）。

次に、「全覆滅率」をみると、0%から99%までやはり様々であるが、70%以上の覆滅を受けた事例が約4割を占める。原告は、訴訟提起前に被告の売上や利益を予測するにあたり、市場動向や自らの利益率に基づきある程度正確な予測が可能である。これに対して推定の覆滅、

寄与率については事前予測がほとんどできず、裁判所による認定次第で金額が大きく変動する。これを事案に応じた柔軟な解決を目指した結果という見方も可能であるが、あまりに予測可能性がなければ、そもそも権利行使のため訴訟制度を利用するという判断ができない。

このように、侵害訴訟では推定の覆滅、寄与率を事前に見通すことができないため、企業の予測可能性、すなわち権利行使の手段として訴訟制度を選択するか否かの判断においてマイナスに働くと考えられる。

以下では、推定の覆滅及び寄与率について、損害額の増減に影響を及ぼす要因を整理する。これによって事前に要因の有無を分析することができ、訴訟の予測可能性を少しでも高めることができる。

なお、本稿で挙げる諸要因が特許法102条の規定における推定の覆滅又は寄与率のいずれに位置付けられるべきかなど法律上の議論も重要な事柄であるが、紙面の関係からこの点は深く検討しない。実務上は102条のどの条項を用いる場合であっても損害額を増減させる実質的根拠（要因）は同じであると考えられる。

3. 特許法102条の推定の覆滅

ここで、侵害訴訟の損害賠償額の算定の考え方を再確認しておく。特許権者が侵害訴訟において損害賠償を請求する際には、民法709条の不法行為に基づいて請求することになるから、同条の要件である「損害の発生及びその具体的な金額」及び侵害行為と損害との「因果関係」を主張立証しなければならない。

特許権者に生じる損害としては積極的損害（調査費用、弁護士費用などの実際に支出した費用）と消極的損害（得べかりし利益、逸失利益）とに分類される。このうち消極的損害については、特許権者において、侵害者が侵害品を販売することによって実際にいくらの損害を受

けたのかについて立証することは容易ではない。特許権者に売上の減少、利益率の低下が生じたとしても、それらは様々な要因が複合的に作用した結果であることが通常であり、侵害者の特許権侵害行為によって「その金額の」逸失利益が生じたこと（ある具体的な損害額と侵害行為の因果関係）を立証することは困難である。そこで特許法においては、102条において損害の発生を推定し、かつ特許権侵害行為と損害との間における因果関係も推定している。

このように推定規定が置かれたことによる効果として、今度は侵害者の側において「損害の不発生」又は「因果関係の不存在」を主張立証することが必要となる。この侵害者による主張が、「推定の覆滅」の主張あるいは「寄与率」の主張などと呼ばれるものである。

4. 特許権者が主張すべき事実

一般的に、侵害訴訟の裁判においては、まず被告（侵害者側）が推定を覆滅するために主張、立証を行い、これに対し原告（特許権者）が反論するという順序となる。

被告による主張に対して、原告も推定の覆滅を受けないようにするために積極的に反論していくが、次のような点が重要になる。

特許法102条1項は、侵害者が譲渡した物の数量に特許権者の単位数量あたりの利益額を乗じて、侵害行為がなければ特許権者が得られたはずの利益を計算するとしている。また、102条2項は、侵害者が侵害品の販売によって得た利益を特許権者が受けた損害と推定している。

いずれも、特許権者の実施品と侵害品とが市場において補完的關係に立つこと（侵害品に対する需要が、全て特許権者の実施品に移行すること）が推定の基礎とされている。そこで原告（特許権者）としては、102条の推定を十分に受けるためには、かかる推定を及ぼすことが合理的であることを基礎づける事情、すなわち「侵

害品と特許権者の実施品とが、その物としての性質上及び需要者の選択の上で完全なる一対一の代替性を有すること」を主張していくことが重要ということになる。

5. 裁判例にみる推定が覆滅される要因

5.1 第三者による供給の代替性がある場合

被告（侵害者側）が推定を覆滅させるために主張する事実としては以下のようなものがある。

【被告の主張1】

原告（特許権者）の製品と侵害品の他にも第三者の代替性がある製品が存在するから、原告の製品と侵害品の売上が補完的な関係に立たない（侵害品がなければその分の需要は第三者の製品へ流れる）との主張。

- ① 特許発明の代替技術があり、市場に現に代替製品が存在すること
- ② 特許権者からライセンスを受けている第三者が存在すること

侵害者は少なくとも特許発明の代替技術が市場に存在することを主張立証する必要がある。代替技術が存在しない場合には、特許発明に係る技術の侵害品全体に対して占めるウェート（技術的寄与、金額比）が、いかに小さなものであったとしても、侵害者は市場への参入がそもそも不可能であったのであるし、侵害がなければ侵害品の需要は原告の製品に流れるから、推定の覆滅は認めないのが原則であろう。

市場において現に第三者の競合品（代替製品）が存在する場合は、仮に侵害品が販売されなかった場合、その需要は第三者の競合品に流れる可能性があり、推定の覆滅を認める余地がある（102条1項ただし書参照）。特に市場において現に第三者の競合品が一定のシェアを占めるとい主張がなされた場合については、端的に侵害品が販売されなかったとしても第三者の競合

品に需要が流れることを推認させ、推定の覆滅が比較的認められやすい（市場シェアの状況を考慮して推定の覆滅を認める判決としては知財高判平成24・1・24【判例42】等）。

5. 2 需要者が特許発明に着目して商品選択をしない場合

【被告の主張2】

需要者が、特許権に係る発明が備える特徴に着目して商品選択をしないことから、侵害品がなければその需要は特許権者の製品ではなく第三者の製品へも流れるとの主張。

- ③ 侵害品が複数の特徴を有しているところ、特許発明に係る特徴が占める割合が低く、特許発明以外の特徴は第三者の競合品も備えている
- ④ 侵害品には複数の特許権が使われており、本件特許の寄与は低い

次に、市場において第三者の競合品が多数ある場合において、製品全体の特徴に対して特許発明に係る特徴が占めるウェイトが低いときは、需要者が特許技術に着目して特許権者の製品を選択する可能性は低い。この場合は第三者の競合品へ需要が流れる可能性が高いということになる。

例えば、①装置の一部分の部材にのみ特許発明が使われているにすぎないこと、②特許発明が用いられている部分の原価に占める原価割合が低いこと、③装置が多数の機能を有するうちの一機能にすぎないことは、需要者の購入動機の形成に寄与しないことを推認させる事情となりうる。ただし、需要者の購入動機は単純に特許発明の構成割合や金額比のみに左右されるわけではないため、これらの事情を重視してはならない。被告（侵害者）としては、当該特許発明がなぜ需要者の購入動機を形成しないのかにつき、当該製品の特徴を踏まえて積極的かつ具

体的に主張する必要がある。例えば、構成割合や金額比をみればわかるとおり使用割合も低いこと、また当該製品の特徴からすれば主要な機能ではなく従たる機能であること等である。

田村教授は、「損害賠償額の算定の中で論じる以上、寄与率というものは、技術的な重要度ではなく、経済的な価値として捉えるべき問題」であると指摘し「当該部分があることにより、どの程度侵害製品が需要者を獲得したのか、という尺度で算定されるべき」としている²⁾。

【裁判例】

- 知財高裁平成24年1月24日判決【判例42】は、本件特許に係る発明は、飛び性能の向上したソリッドゴルフボールを提供することを目的とするもので、芯球部分を特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とするところ、ゴルフボールは特許の塊ともいわれ、原告製品において本件特許以外に多くの特許が用いられており、コア（芯球）のみでなくカバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピン、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要である等を述べた上で寄与率を50%と認定している。
- 知財高裁平成24年3月22日判決【判例40】は、被告が、被告製品について「サトウの切り餅パリッとスリット」との名称で販売し、切餅の上下面及び側面に切り込みが入り、ふっくら焼けることを積極的に宣伝・広告において強調していること、切り込みを入れた包装餅が消費者にも広く知られるようになり売上増加の一因となったこと、その後包装餅のほぼ全部を切り込み入りとしたことが認められ、特許発明に係る構成が、消費者が被告製品を選択することに結びつき、売上げの増加に相当程度寄与していると解されると判示したが、被告が得た利益において本件特許が寄与した割合は15%とした。

- 東京地裁平成24年11月2日判決【判例37】は、原告の発明の技術的意義はクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置という既成の装置に目詰まり防止用の突起物を付した点にあること、その実施品であるプレート板は定価が500円（販売価格が350円程度）にすぎないこと、これに対し装置全体が143万円から342万円であり、消耗品である回転板（プレート板をその構成に含む）の販売価格が7万円から8万4000円であること、本件プレート板を取り付けない装置であっても生海苔異物の分離除去の機能を果たし、プレート板は必ずしも常時用いなければならぬわけではなく、シーズンのうち海苔が良質で柔らかいときは必要性が低く、厚く硬くなる時期には必要性が高まること等を認定した上で、装置全体に対しての寄与率を20%、交換部品としての回転板に対する寄与率を50%、交換部品としてのプレート板に対する寄与率を100%と認定した。
 - 東京地裁平成25年9月12日判決【判例30】は、102条3項に基づく請求の事案で寄与率について判示した裁判例である。被告製品の洗濯機用水準器は、洗濯機能を十分に発揮させるための重要な部品であるが、洗濯機の中核的な機能は洗濯することにあるから、水準器は洗濯機の補助的な部品である上、使用するのには購入時や転居時くらいであって使用頻度は高くなく、また、はめ込み式でない水準器等でも代替することができるのであって、被告らがカタログ等で本件発明の効果を広告、宣伝していたことの証拠もないから、被告製品の水準器が被告製品を購入する際の動機の形成に寄与するとは考え難い。そして、水準器の仕入価格は約●円で、被告製品の平均製造原価約●円の約●%を占めるにすぎない。これらを総合すれば寄与率は0.2%であると判示した（数字は非公開）。
 - 東京地裁平成26年2月14日判決【判例24】は、一眼レフ用交換レンズの手振れ補正機能に関する発明について、手振れ補正機能の搭載は需要者に対して訴求力があるとはいえ、交換レンズにおいてはあくまでレンズの光学性能が主要な性能であり必須の機能であるとまでは言い難く、同機能の実現のために本件特許発明の外に様々な制御が必要であることから、寄与としては15%が相当であるとした。
 - 東京地裁平成26年3月26日判決【判例20】は、侵害品である住宅用火災警報器の市場においては、製造業者が多数存在し、被告が販売しなくても、相当数はこれらの業者が販売したとして、102条1項但書の覆滅事情の一つとして挙げた。また、本件発明はカタログ等に記載されていることから購入者の動機づけの一つになっているが、火災報知器において電池電圧低下の検知及び報知は故障や異常の一類型に対応する機能にすぎず、他の方法でも作用効果を実現できることを理由に、購入の決定的な動機付けとなり又は大きな影響力をもつものとは考え難いと判示した。
 - 大阪地裁平成27年5月28日判決【判例4】は、破袋機とその駆動方法に係る発明に関して、被告が、推定を覆滅する事情として、多様な破袋機を製造販売するメーカーが原被告の他にも多数あることを主張したのに対し、特許発明が破袋機の構造の中心的部分に関するものである上、原告が一定のブランド力を有するから寄与割合を減ずることはできないと判示した。
5. 3 需要者が特許発明を実施するために侵害品を購入するのではない場合
- 【被告の主張3】
- ⑤ 侵害品において複数の使用法がある場合には、特許を侵害する使用法で使う顧客に対

する売上ないし利益に限って計算の対象とすべきである

侵害品において、特許を侵害しないような使い方と侵害するような使い方の両方を備える場合がある。前者の使い方をする需要者の割合を明確に分けられる場合は、その需要者に対する売上分について推定が覆滅される。

【裁判例】

- 東京地裁平成23年6月10日判決【判例46】は被告製品の胃壁固定具において複数の使用方法がある中の一つの使用方が原告の特許発明を侵害する場合につき推定の覆滅が問題となった。裁判所が医療機関に対して調査嘱託を行った結果、発明の実施例がない医療機関が55%であり、全症例数に対する特許発明を侵害する態様での使用比率は約27%であることから、裁判所は約7割について推定が覆滅されるとした。また、被告製品がキット販売の他に単品としても販売されており、その価格がキットの約25.5%であることが利益を認定する上で重要な要素であるとして寄与率を30%とした。
- 東京地裁平成26年2月20日判決【判例23】は、被告製品等に搭載された数値制御装置（1台あたり50万円）は、レーザー加工に関する多種多様の機能を制御するものであり、本件加工方法はそのうちの一つであるにとどまるから、発明の実施につき原告が受けるべき金銭の額は数値制御装置の売上額の1%を超えるものではないと判示した。

5. 4 需要者が侵害品固有の特徴に着目して商品購入をしている場合

【被告の主張4】

侵害品が備える特許技術以外の特徴により需要が喚起され、需要者が侵害品を購入して

いるとの主張（侵害者が製造販売しなかったとすれば、その需要が特許権者の製品に流れることはなく、需要は減少する。）。

- ⑥ 侵害品が備える特徴に占める特許技術の割合が低く、特許技術以外に特許権者の製品とは異なる優れた性質、特徴を備えていること（侵害品の価格が特に安い場合も含む）
- ⑦ 侵害者に特別な営業力があること（ブランド力、販売力、大量の広告宣伝等）
- ⑧ 需要者において特定の供給者の製品と結びつきが形成されていること（地域性がある場合、販売ルートが固定されている場合など）

上記⑥については、侵害者の製品が特許技術以外の特徴に基づいて需要を喚起していたというためには、単に侵害者の製品が特許技術以外にも特徴を備えていることを主張するのみでは足りない。その特徴が優れたものであり、特許権者の製品には備わっていないことまで被告は主張立証する必要がある。

また、被告が特許技術を採用したことに特別な意味はないこと（設計変更も容易であること）の他、需要者が商品選択の際に他のどの特徴に着目して侵害品を選択するのかについて具体例を挙げて主張立証して初めて説得力をもつ。このような主張立証を伴わない場合は、推定の覆滅は認められ難いと考えられる。

上記⑦については、侵害者の営業努力等、侵害者の属性により需要が開拓され、販売数量が拡大したという事実は、販売数量の覆滅事情として重視されるべきではない。事業規模が大きな侵害者と事業規模が小さい特許権者の場合、既成事実を積み重ねることで、過去分について「侵害した者勝ち」となってしまう傾向が生じる。仮に、大幅に推定が覆滅されて利益の一部のみを特許権者に差し出せば済むということになれば、スケールメリットの観点からすればむ

しろ残る利益の方が魅力的ということになりかねない。また、侵害者が短期間で大量生産を行い普及させてしまった場合には、これによって特許権者が本来得られたであろう利益率が低下することや、特許権者が一定の期間を掛けて普及させようとしていた特許技術が侵害者の行為により短期間で陳腐化してしまうこともありうる。特許権者が、営業活動に消極的であった場合に限って説得力がある主張といえよう。

【裁判例】

- 東京地裁平成23年2月24日判決【判例49】は、従来技術を用いた競合会社が市場シェアの約90%を占め、原告の特許発明を用いた製品は市場シェアで10%を占めるにすぎないとの被告の主張や、被告製品であるマスマフローコントローラーの流量制御方式が原告製品の制御方式と異なり、購入者はこの点に着目して購入しているとの被告の主張を一定程度考慮した上で寄与率を40%とした。
- 大阪地裁平成23年3月29日判決【判例48】は、自転車用コンピューターユニットである被告各製品には、特許発明に係る機能だけではなく走行距離、平均スピード、最速スピードなどを計測する機能やディスプレイのバックライト機能など多くの機能が備わっていることを考慮した上で寄与率を30%とした。
- 知財高裁平成24年1月24日判決【判例42】は、被告のゴルフボールのシェアが米国内において数量で約49.6%、金額では約60%のシェアを有していたこと、被告のゴルフボール製品は、高品質で高性能である上、品質が均一であるとして評価が高く、世界や日本のツアーにおいて使用率が非常に高く、宣伝等により知名度が非常に高いこと、これに対して原告が日本国内では4割ほどのシェアを有していたが米国内のシェアは数量で約5.6%、金額で約4.8%であったこと等を認定した上で原告の特許発明の寄与率を50%とした。
- 大阪地裁平成25年8月27日判決【判例31】は、被告製品を紹介するウェブサイト及びカタログは、本件特許発明で特定されている含有成分や作用効果を、被告製品の特徴として挙げておらず、むしろウェブサイトやカタログは、被告製品につき、漆喰が有する調湿機能などを基本としつつ、酸化チタンを配合することによる防臭機能や、銀イオンを含有することによる抗菌機能などを特徴として強調しており、この点が現に一定の需要を喚起したこともうかがわれるとし、覆滅を肯定する事情として挙げている。
- 東京地裁平成25年9月26日判決【判例28】は、侵害者が「アップル」ブランドで販売した侵害品は、同ブランドの価値が非常に高く、デザイン、iTunes、小型軽量等といった点の訴求力がかなり強いものであり、また、積極的に宣伝し、好評を博してきており、侵害者の販売努力が相当程度貢献しているとして、覆滅を肯定する方向で認定している。
- 東京地裁平成26年3月20日判決【判例21】は、動物用排尿処理剤に係る特許について、本件発明の効果であるカラーチェンジ機能が、被告製品の販売に貢献していることは明らかといえるが、他方、被告製品は消臭性、固まり性といった機能も併せ有するのであり、これらに着目して、原告らの製品ではなく、被告製品を選択する消費者も少なからず存在したものと推認できることから、被告の利益のうち5割は本件発明以外の要因が寄与して生じたものであり、この限度で推定が覆るとした。
- 知財高裁平成26年9月11日判決【判例16】は、被告が本件特許の登録前から同種サービスを提供していること、保有する3件の特許発明を実施しており、能率と費用の面でより効果的なものとしていること、本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として、本件特許の侵害とならない方法によることが困難で

はないことなどからすると、本件発明の技術的意義はさほど高いものではなく、被告の利益に対する本件特許の寄与は、相当限定的な範囲にとどまると判示した。その上で、被告の顧客55社のうち35社（約63%）が本件特許権の特許登録前からの顧客であり、本件発明の実施に対応して需要者が何らかの具体的な選択をしたとの証拠もないことは本件発明の寄与を更に限定する要素であるとし、推定を一部覆滅する事情があり、65%が相当であると判示した。

【原告の反論】 ⑥に対して

- 侵害者は代替技術が存在するにも拘わらずあえて特許技術を侵害品に用いたのであり、特許技術の方が代替技術よりも総合的に優れ、需要者の購買動機を形成すると考えたからこそ用いたのである
- 侵害者においても、特許技術の優れた性質、特徴を需要者に対する販売の際に広告、宣伝している
- 被告製品は、特許発明に係る構成以外は公知の技術で構成され、特許技術以外には目立った特徴がない

上記⑥の主張に対し、原告は、侵害品が備える特徴に占める特許技術の割合が高いことを反論していくことになる。

【裁判例】

- 東京地裁平成23年8月26日判決【判例45】は、吸尿によって変色する動物用排尿処理剤の特許に関して、被告が商品名に色彩にかかる言葉を使用し、製品が吸尿すると変色により未使用部分と判別ができるようになる説明や写真を掲載していることからすれば、被告製品の価格が原告製品より低かったとしても発明の寄与率に影響しないと判示した。
- 大阪地裁平成24年10月4日判決【判例39】は、被告が、それまで納入する内型枠に原告の特

許発明の技術を用いることがなかったにもかかわらず、ある顧客に対して販売した製品に用いるようになったことからすれば、原告の特許発明が受注に影響していないということは困難であると判示している。

- 大阪地裁平成24年10月11日判決【判例38】は、軟質プラスチック折り畳み容器自体は、比較的単純な構造のものであり、原告も約42年間にわたり製造販売を継続してきたことなどからすれば、相当に成熟した技術分野であること、そうした状況において他の競合製品と差別化するために、本件特許発明が相応の価値を有することは認められると判示している。
- 大阪地裁平成25年5月23日判決【判例32】は、本件特許発明は剪断式破碎機用切断刃の取外し作業の効率性を高めるものであり、切断の機能自体に関わるものではないが、被告製品のような分割式の切断刃自体は公知のものであり、切断刃の取外し作業の効率性を高めている点を除き格別の特徴を有するわけではないのであるから、本件特許発明の実施品であることこそが最も重要な差別化要因であり、顧客らはそうであるからこそ発注、購入したものと認められる。本件特許発明の実施が被告製品の売上げに寄与した度合はむしろ大きいから推定は覆滅されないと判示した。
- 大阪地裁平成27年2月26日判決【判例8】は、本件特許発明は、サンプリング流路全体とともにサンプルバッグを加熱するという比較的単純な構成からなるものであるから、競合関係にある被告にとって、被告装置が本件特許の侵害となるか否かの検討は容易であると考えられ、原告のCVS装置も選択可能な中で、あえて温調機能を有する被告装置を含むシステムを受注したのであるから、この点は実施料率を算定するに当たって考慮すべきであると判示している。

5. 5 需要者が特許権者の製品を選択しない事情がある場合

【被告の主張5】

需要者が、原告（特許権者）の製品を選択しない積極的な事情があることから、侵害品がなければその需要は原告の製品ではなく第三者の製品へと流れるとの主張。

- ⑨ 原告には侵害品の販売数量を供給する能力がない場合（102条1項本文参照）
- ⑩ 原告の製品が高価であるなど、販売数量を伸ばすことができない、何らかのマイナス要因を有する場合

上記のとおり、特許権者の実施品と侵害品とが市場において補完的關係に立つことが推定の基礎とされているところ、特許権者の実施品において、需要者がこれを選ばないとする事情が存在するのであれば、補完的關係が否定され、推定が覆滅される。

【裁判例】

- 東京地裁平成25年9月25日判決【判例29】は、侵害者である被告が、相手方である原告（専用実施権者）がCEマークの認定を受けていないことから、「販売することができないとする事情」があると主張したのに対し、必要とあれば原告もCEマークを取得できるものであると判示して、覆滅事由を認めなかった。
- 東京地裁平成26年3月20日判決【判例22】では、原告製品の装身具用連結金具と被告製品の装身具用連結金具には1.8倍以上の価格差が生じていたが、最終製品であるネックレス等の環状装身具の価格が連結金具の価格を大きく上回るものであることに照らすと、原告製品につき「販売することができないとする事情」があると認めることはできないと判示した。
- 東京地裁平成26年3月26日判決【判例20】は、

侵害者が侵害品である住宅用火災警報器の大半をガス業界向けに販売した事案であるが、特許権者がガス業界向け警報機市場においては見るべきシェアを有していない事実を、販売数量を覆滅する事情の一つとして挙げた。

5. 6 特許権者が受けるべき利益と侵害者が得た利益の対応関係にずれが生じる場合

【被告の主張6】

原告（特許権者）が主張する被告（侵害者）の利益と、原告が受けた損害が対応する関係にないとの主張。

- ⑪ 被告の売上ないし利益は製品全体を対象として主張されているが、特許発明は侵害品の一部のみに使われているから、原告に生じた損害は製品の一部（部品）を対象として計算すべきである
- ⑫ 原告が損害と主張するものの一部は他の者（例えば共有特許権者など他の特許権者）において生じたものである

原告（特許権者）が侵害訴訟を提起する際には、市場に流通する完成品に対する損害賠償及び差止めを請求することが多い。しかし、特許発明が実質的には部品にのみ関係しており、部品単体でも流通しうる程度に独立性を有するのであれば、完成品をもとに算出した損害額から減額すべきということになる。

他方、共有特許権者の一人が原告となって侵害訴訟を提起する場合があるが、この場合には、他の共有特許権者に生じている損害部分について推定を覆滅すべきということになる。

【裁判例】

- 知財高裁平成26年3月26日判決【判例19】は、当該論点について、侵害者が装置全体ではなく特定の部材が損害であると主張したことに對し、「本件訂正発明2における掬い上げ部

材が、損傷した場合に交換可能なものであるとしても、これはメンテナンスとしての交換であり、掬い上げ部材が独立して取引の対象として販売されているものではないことも考え合わせると、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は、オープン式発酵装置全体をいうものと解するのが相当である。」と判示した。

6. おわりに

いくつかの観点で末言としたい。まず、実務的観点からいえば、裁判所は裁量的判断により損害額を認定できるが（特許法105条の3，民事訴訟法248条），その推定の覆滅や寄与率の判断については合理的な理由が当事者に示されることが望ましい（理由の開示が不十分な判決の例として【判例44】【判例27】）。そのためには当事者双方の適切な主張立証も不可欠であり，裁判所がさらに合理的かつ明快に覆滅事由，寄与率の判断を形成し，妥当な損害額を形成できるようになっていくよう期待したい。

政策的観点からすれば，日本の特許侵害訴訟の損害額を引き上げるべき立法事実が存在する

のかどうかという議論が中心に据えられるべきである。「損害額が低すぎる」と言われている日本の特許訴訟であるが，グローバルな観点からはこれを否定するデータ，さらに言えば，特許侵害訴訟による損害額の大きさと国の競争力は因果関係を有しないというデータも存在する³⁾。そのような客観的事実の中で，損害額を引き上げることによって訴訟が活性化することが日本の競争力につながるのかどうかという視点が重要であって，中小企業等，日本の産業構造を構成する一部の企業群のみに焦点を当てるのではなく，よりマクロ的，国家戦略的な観点から議論されることが望ましい。

注 記

- 1) 知財紛争処理システム検討委員会
- 2) 田村善之，ライブ講義知的財産法，p.376（2012）弘文堂
- 3) 知財紛争処理システム検討委員会 第3回会合における配布資料5 p.9
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titek2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai3/siryou5.pdf

表1 侵害訴訟の認容率と覆滅率（過去5年間の侵害訴訟で損害賠償請求が認容されたもの）

	裁判所 日付 事件番号	事件名等	認容額 (千円)	請求額 (千円)	認容 率	適用条文 [料率]	寄与 度	推定 の 覆滅	全 覆滅 率
1	知財高判平成27年11月19日 H25(ネ)10051	オフセット輪転機版胴	87,990	240,000	37%	102条1項	-	75% 50%	75% 50%
2	知財高判平成27年11月12日 H27(ネ)10048	生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置	70,728	230,000	31%	102条3項 [3%, 10%]	-	-	-
3	大阪地判平成27年10月1日 H25(ワ)10039	発泡合成樹脂容器	3,890	12,626	31%	102条2項, 3項	-	-	0%
4	大阪地判平成27年5月28日 H24(ワ)6435	破袋機とその駆動方法	17,564	28,169	62%	102条1項	-	-	0%
5	知財高判平成27年4月28日 H25(ネ)10097	蓋体及びこの蓋体を備える容器	22,829	165,000	14%	102条2項	15%	-	85%
6	東京地判平成27年4月10日 H24(ワ)12351	餅	782,778	1,915,950	41%	102条2項	10%	-	90%
7	東京地判平成27年3月18日 H25(ワ)32555	生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止	67,728	230,000	29%	102条3項 [3%, 10%]	-	-	-

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

	裁判所 日付 事件番号	事件名等	認容額 (千円)	請求額 (千円)	認容 率	適用条文 [料率]	寄与 度	推定 の 覆減	全 覆減 率
8	大阪地判平成27年2月26日 H25(ワ)6414	ガスサンプリング装置	19,084	57,750	33%	102条3項 [7%]	-	-	-
9	東京地判平成27年2月10日 H24(ワ)35757	水消去性書画用墨汁組成物	36,764	70,400	52%	102条2項	-	-	0%
10	東京地判平成26年12月18日 H24(ワ)31523	流量制御弁	249	37,853	1%	102条2項, 3項 [5%]	-	-	-
11	知財高判平成26年12月17日 H25(ネ)10025	金属製棚及び金属製ワゴン	32,070	59,011	54%	102条2項	-	20%	20%
12	東京地判平成26年12月15日 H24(ワ)25291	マンホール用のインバート	336	560	60%	102条2項	-	-	0%
13	知財高判平成26年12月4日 H25(ネ)10103, 同10020	アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置	327,557	369,257	89%	102条1項	-	-	0%
14	東京地判平成26年11月18日 H25(ワ)14214	音叉型治療器	6,357	50,000	13%	102条2項	-	-	0%
15	東京地判平成26年10月30日 H25(ワ)32665	シートカッター	794	1,050	76%	102条2項	-	-	0%
16	知財高判平成26年9月11日 H26(ネ)10022	電話番号情報の自動作成装置	38,480	500,000	8%	102条2項	-	65%	65%
17	東京地判平成26年7月23日 H24(ワ)14652	洗濯乾燥機, 洗濯機	53,277	1,326,700	4%	102条3項 [1%]	-	-	-
18	知財高判平成26年6月26日 H25(ネ)10007	攪拌造粒装置	9,554	121,334	8%	102条1項	-	-	0%
19	知財高判平成26年3月26日 H25(ネ)10017	オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法	3,539	57,500	6%	102条1項	-	80%	80%
20	東京地判平成26年3月26日 H23(ワ)3292	電池式警報器	167,514	1,000,000	17%	102条1項	-	70%	70%
21	東京地判平成26年3月20日 H24(ワ)24822	動物用排尿処理材	7,823	31,575	25%	102条2項	-	50%	50%
22	東京地判平成26年3月20日 H23(ワ)36583	装身具用連結金具	46,579	46,579	100%	102条1項	-	-	0%
23	東京地判平成26年2月20日 H22(ワ)20084	レーザー加工装置	15,650	595,000	3%	102条3項 [1%]	-	-	-
24	東京地判平成26年2月14日 H23(ワ)16885	超音波モータと振動検出器とを備えた装置	1,568,044	12,433,120	13%	102条2項	15%	-	85%
25	東京地判平成26年1月30日 H21(ワ)32515	電話番号情報の自動作成装置	27,486	500,000	5%	102条2項	-	75%	75%
26	大阪地判平成26年1月16日 H24(ワ)8071	薬剤分包用ロールペーパー	5,566	112,500	5%	102条2項	-	-	0%
27	大阪地判平成25年10月24日 H23(ワ)15499	蓋体及びこの蓋体を備える容器	32,572	165,000	20%	102条2項	15%	-	85%
28	東京地判平成25年9月26日 H19(ワ)2525	接触操作型入力装置およびその電子部品	336,642	10,000,000	3%	102条3項 [非公開]	-	非公開	非公開
29	東京地判平成25年9月25日 H22(ワ)17810	アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置	239,938	270,151	89%	102条1項	-	-	0%
30	東京地判平成25年9月12日 H23(ワ)8085, 同22692	洗濯機用水準器及び脱水槽	43,642	1,750,000	2%	102条3項 [3%, 1%]	0.2% 15%	-	99.8% 85%
31	大阪地判平成25年8月27日 H23(ワ)6878	着色漆喰組成物の着色安定化方法	26,788	76,947	35%	102条2項	-	60%	60%

	裁判所 日付 事件番号	事件名等	認容額 (千円)	請求額 (千円)	認容 率	適用条文 [料率]	寄与 度	推定 の 覆滅	全 覆滅 率
32	大阪地判平成25年5月23日 H23(ワ)13054	剪断式破砕機の切断刃	5,328	20,000	27%	102条2項	-	-	0%
33	大阪地判平成25年2月28日 H21(ワ)10811	(原告1) 回転歯ブラシの製造方法及び製造装置	1,129	24,000	5%	102条3項 [2%]	-	-	-
		(原告2)	36,177	582,520	6%	102条1項	10%	80%	98%
34	大阪地判平成25年2月21日 H20(ワ)10819	粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置	6,875	220,000	3%	102条1項	-	非開示	非開示
35	知財高判平成25年2月1日 H24(ネ)10015	ごみ貯蔵機器	148,077	259,691	57%	102条2項	-	-	0%
36	東京地判平成25年1月31日 H21(ワ)23445	オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法	18,446	57,500	32%	102条2項類 推, 3項 [3%]	-	-	0%
37	東京地判平成24年11月2日 H22(ワ)24479	生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置	15,803	390,000	4%	102条2項	20% 50% 100%	-	80% 50% 0%
38	大阪地判平成24年10月11日 H23(ワ)3850	軟質プラスチック容器	19,737	54,000	37%	102条1項	10%	0%	90%
39	大阪地判平成24年10月4日 H22(ワ)10064	内型枠構造, 外型枠構造	6,369	22,000	29%	102条1項	非開示	非開示	非開示
40	知財高判平成24年3月22日 H23(ネ)10002	餅	802,759	5,940,000	14%	102条2項	15%	-	85%
41	東京地判平成24年2月7日 H20(ワ)33536	安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置, 医療器具を挿入しその後保護する装置	116,688	817,080	14%	102条3項 [10%, 3.3%]	-	-	-
42	知財高判平成24年1月24日 H22(ネ)10032, 同10041	ソリッドゴルフボール	921,524	5,677,862	16%	102条1項	50%	60%	80%
43	知財高判平成23年12月22日 H22(ネ)10091	飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤	1,800,893	3,094,960	58%	102条1項	-	非開示	非開示
44	大阪地判平成23年9月22日 H22(ワ)5012	固定式消火設備	1,774	28,800	6%	102条2項	40%	-	60%
45	東京地判平成23年8月26日 H20(ワ)831	動物用排尿処理材	28,698	249,863	11%	102条2項	100%	0%	0%
46	東京地判平成23年6月10日 H20(ワ)19874	医療用器具	125,322	500,000	25%	102条2項	30%	70%	90%
47	大阪地判平成23年6月9日 H19(ワ)5015	乾海苔の夾雑物検出装置	59,418	163,718	36%	102条2項	20% 25%	-	80% 75%
48	大阪地判平成23年3月29日 H21(ワ)13089	表示装置	1,090	39,044	3%	102条2項	30%	-	70%
49	東京地判平成23年2月24日 H20(ワ)2944	ノーマルクローズ型流量制御バルブ	396,202	490,560	81%	102条2項	40%	-	60%
50	東京地判平成23年1月20日 H20(ワ)36814	粒子画像分析装置	146,793	147,528	100%	102条1項	-	-	0%

(原稿受領日 2015年12月16日)