

日米における損害賠償額の 算出手法に関する一考察

三 村 淳 一⁽¹⁾

(目次)

A. 日本における損害賠償

1. はじめに

2. 令和元年法律第3号

(1) 改正法導入理由

(2) 旧法（旧特許法102条1項）における争点

(a) 旧特許法102条1項における争点1：「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」

(b) 旧特許法102条1項における争点2：「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数量）」

(c) 旧特許法102条1項における争点3：旧特許法102条1項と第3項の重畳適用の可否

(d) 旧特許法102条1項における争点4：単位数量当たりの「利益の額」

(e) 旧特許法102条1項における争点5：「覆滅理由」

(f) 旧特許法102条1項における争点6：「寄与率」

(3) 特許法102条2項における争点

3. 令和元年法律第3号の要点

4. 「二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決」

(1) 事件の概要

(2) 判旨

(a) 102条2項における利益の額

(b) 102条2項における覆滅理由

(c) 102条3項による「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に

相当する額」について

(3) 解説

B. 米国における損害賠償

1. 成文法における損害賠償規定

(1) 損害賠償 (35U.S.C.284条)

(2) 懲罰的賠償 (35U.S.C.284条) 及び弁護士助言 (35U.S.C.298条)

(3) 弁護士費用 (35U.S.C.285条)

(4) 時効 Time limitation on damages (35U.S.C.286条)

(5) パテントマーキング (35U.S.C.287条)

(6) EMVR

2. 逸失利益

3. 確立されたロイヤルティ

4. 合理的ロイヤルティ

C. 日米比較

A. 日本における損害賠償

1. はじめに

損害賠償請求権とは、特許権者が、自己の故意又は過失によって特許を侵害した者に対し、その侵害によって受けた損害の賠償を請求することができる権利である。特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、民法709条に基づくものであり、特許法には損害額の推定規定などは存在するが、損害賠償請求権を基礎づける規定は存在しない。従って、原則的には、民法709条に基づき、損害賠償額を算出するが、そのためには、(1)権利侵害の成立、(2)侵害者の故意又は過失、(3)損害の発生、(4)権利侵害と損害の因果関係、(5)自己の損害額を特許権者が立証する必要がある。しかしながら、通常、これらの立証は容易ではないため、これらの立証を容易にする特別規定が特許法102条以降に設けられている。

民法709条で請求できる損害は、弁護士費用などの積極的財産損害、

逸失利益などの消極的財産損害、慰謝料などの無形損害である⁽²⁾。損害額の推定等を規定する特許法102条は、民法709条の特別規定として、上記の消極的財産損害を算出方式定めたものである⁽³⁾。以前は、上記のごとく、立証の困難性のため、特許権者への保護が適切に行われていないという指摘もあり、平成10年法律51号による改正により、旧特許法102条1項が新設され、改正前の1項は現行2項に移行した。この法改正により、特許権侵害に基づく損害賠償は格段に請求しやすくなったのは事実であるが、その認容額については、米国は比べ物にならないほどの差⁽⁴⁾があり、適正な損害額の認定のための法改正が望まれていたところ、令和2年10月1日（令和元年法律第3号）に法改正がなされ、より適正な損害額の算出方法が可能となった。

本稿では、改正法の要点解説、判例や学説に基づく損害賠償の算出の基礎となる利益の額の考え方、改正法の問題点を明確にし、さらには米国での損害賠償の算定手法を考察し、なぜ、日米で賠償額に大きな差が発生するのか、算出法に原因があるのか等を明確にし、日本の改正法が本当に特許権者に適切な保護となっているのかを考察する。

2. 令和元年法律第3号

(1) 改正法導入理由

平成10年法律第51号が導入される前においても、侵害品の販売により特許製品の販売量が減少したことに伴う逸失利益の賠償は、民法709条に基づき請求が可能であった。この場合、一般的には差額説を用い、損害額は、「もし加害原因がなかったとしたらならばあるべき利益状態と、加害がなされた現在の利益状態のとの差」として捉える⁽⁵⁾。この場合、侵害行為に起因して、値下げをせざるを得なかった場合の逸失利益⁽⁶⁾や実施料収入が減少した場合も損害として請求しうるし、場合によっては、弁護士費用、侵害調査費なども請求しうる⁽⁷⁾。しかし、これまでの判決は、市場構造が極めて単純で、特許権者が侵害製品の

販売台数をすべて販売することができたことを立証できた場合にしか逸失利益は認められていなかった。こうした問題を解決するため、侵害者の営業努力、代替品の存在等、権利者が侵害者の販売数量と同数の販売をすることができない事情が裁判所において明らかになった場合には、それらを考慮した上で、現実的な損害額を算出可能とする特許法102条1項が新設された⁽⁸⁾。

(2) 旧法（旧特許法102条1項）における争点

旧特許法102条1項は以下のような条文構成となっていた。また、現第2項は、以下の様な条文構成となっている。

「1項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」

従って、旧特許法102条1項では、民法709条による損害額を立証するかわり、損害額は、以下の式で算出することができる。

「損害額」＝「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位数量あたりの利

益の額」

しかしながら、算出にあたり、特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度とする必要があり、また、特許権者等が販売することができないとする事情があるときは、その事情に相当する数量に応じた額を控除しなければならない。

また第2項では、旧特許法102条1項の自己の損害額の立証の代わりに、侵害者の利益を立証し、これをもって自己の損害額としての推定を受けることができる。即ち、以下の式で損害推定額を算出することができる。

「損害額」＝「侵害者の譲渡数量」×「侵害者の単位数量あたりの利益の額」

これは、利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せしめるのは侵害者に過酷であるということから、第2項は、推定規定とし、侵害者は、この推定を覆滅させる事実の立証をすることができようにした⁽⁹⁾。

これら、旧特許法102条で規定する損害額の算出においても、争点があり、判例及び学説で見解が割れている。それらの争点に関し、令和元年法律第3号にて、立法により解決した部分もある。以下、各争点について考察する。

(a) 旧特許法102条第1項における争点1：「特許権者又は専用実施権者とその侵害の行為がなければ販売することができた物」

「特許権者又は専用実施権者とその侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害された特許発明の実施品ではなくても、侵害者の製品と市場において競業する製品であれば足りるとする学説が多数であり⁽¹⁰⁾、多くの判例もこの立場である⁽¹¹⁾。しかし、旧1項が市場における補完関係が成り立つことを前提にする規程である以上、権利者の販売する製品も特許発明の実施品でなければならないとする学説⁽¹²⁾や、傍論ではあるが、特許の実施品であって、侵害製品と排他的な関係に立つ製品のことを指すとする判例もある⁽¹³⁾。

特許侵害が無ければ特許権者が販売することができたであろう競業品の販売数は減少していると考えるのが一般的であるし、また特許権者が特許品を販売していなければ、旧特許法102条1項の賠償が認められないとすると、特許権者は、秘密にしていた自社製品の技術が、公開されている特許技術を用いていることを自認しなければならないため、旧特許法102条1項による救済を求めづらくなる可能性がある。従って、競業品の販売では不十分であるとする学説は、傾聴する部分は大きい⁽¹⁴⁾、侵害者の行為と損害の間に相当因果関係があれば旧特許法102条1項の適用を認めるべきであると考え。尚、この争点1に関しては、令和元年法律第3号施行後の現法102条第1項においても同じことが言える。

(b) 旧特許法102条第1項における争点2：「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数量）」

「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数量）」での「実施の能力」とは、侵害品の数量に対応する製品を特許権者が市場に供給することができる能力である。この実施能力を超えた数量は、もともと権利者が実施できなかったはずであり、実施できない以上、その分の逸失利益はあり得ないという考えである。既存の製造装置をフルで稼働させた場合の最大値がこれにあたりと考えられるが、多くの学説⁽¹⁵⁾や判例⁽¹⁶⁾は、商品が売れるのであれば、銀行は追加製造設備の融資を行うであろうし（絶対的な最大製造可能数量の増大）、マンパワー不足の状態であれば、雇用により、相対的な最大製造可能数を増やすことができる考え、即ち「実施の能力」は「潜在的な実施の能力」を意味するとしている。

しかしながら、これは、令和元年法律第3号改正法の下では、上述の考え方は、もはや正しくないと言えるのではないか。「実施の能力」を「潜在的な実施の能力」とすると、場合によっては無制限と考えられ、「特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において」との規定をした意味が没却されてしまう。にもかかわら

ず、上述の学説や判例が潜在性を意味するとしたのは、現状の製造装置能力を超えた部分について102条第3項の重畳適用ができないと判断又は考えられたからであると思われる。次項で、この争点について述べる。

(c) 旧特許法102条第1項における争点3：旧特許法102条第1項と同法第3項の重畳適用の可否

前述の様に、令和元年法律第3号改正前では、現状の製造装置能力の範囲は、102条第1項に基づき損害賠償を算出し、現状の製造装置能力を超えた部分について、102条第3項によって算出するという考え方は否定的であった。その理由は、第1項により算出された損害額ですべての逸失利益が満たされており、それに加えて3項の損害を認めたのでは二重の賠償をうけることになり、逸失利益を超えた額を認めてしまうというものである⁽¹⁷⁾。また、これを支持する学説⁽¹⁸⁾や判例⁽¹⁹⁾も多数存在する。脚注19の「椅子式マッサージ事件」以降は、併用否定説が主流となり、一部の併用肯定説⁽²⁰⁾を除き、判例⁽²¹⁾も併用否定説を支持している。

一方、「椅子式マッサージ事件」以前は併用肯定説を支持する学説⁽²²⁾や判例⁽²³⁾が有力であり、以降においても、依然として、併用肯定説を支持する学説⁽²⁴⁾もある。また、「ソリッドゴルフボール事件⁽²⁵⁾」では、前述の「椅子式マッサージ事件」を引用しつつ、「特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めることは、特段の事情がない限り、妥当でないというべきである」と、併用否定説を支持している一方で、「特段の事情」がある場合には、1項及び3項の重畳適用を認める判断をしている。この「特段の事情」とは、「例えば、『販売することができないとする事情』に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合などが考えられる」と説明している。

特許法102条第1項と同法第3項の重畳適用に関しては、令和元年改正法で新1項として新たに設けられた規定との関係で、以下(4)項で改

正点について考察する。

(d) 旧特許法102条第1項における争点4：単位数量当たりの「利益の額」

旧特許法102条第1項及び改正法第102条第1項1号には「(特許権者等が、侵害行為がなければ販売することができた物の) 単位数量当たりの利益の額」という用語があり、この「利益の額」を基に賠償額が決定される。従って、この「利益の額」がどのような意味であるか争いがあった。

判例⁽²⁶⁾及び多数説は、「利益の額」は、その売上額から仕入価格等の販売のための変動経費のみを控除した限界利益⁽²⁷⁾を意味するとされている。即ち、権利者が販売する売り上げかあその販売数量の増加に伴って増加する必要不可欠な経費を控除した1個当たりの利益を指す。そのため、固定費は控除しないと考えられる。この変動経費や固定費に関しては、後述する近年の判決である「二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決」にて、具体的に示された。

(e) 旧特許法102条第1項における争点5：「覆滅理由」

旧特許法102条第1項及び改正法第102条第1項1号には、「全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除して賠償額を算出する、いわゆる覆滅理由による控除規定が存在する。この覆滅理由は、侵害者の営業努力、侵害品の侵害実用新案以外の技術的要素やブランド等の付加価値などによる需要の掘り起こしや、権利者製品に侵害品以外に代替品が存在することなどの要因によって、侵害品がなかったとしても、権利者が侵害品の譲渡数量をそのまま販売できない事情をいうと解される⁽²⁸⁾。ここで、「侵害品以外に代替品が存在」について、詳述すると、市場が特許権者と侵害者のみであれば、102条第1項における計算は容易であるが、市場に特許権者と侵害者以外に競業製品を販売する者（以下、競業者と称す）がいた場合は、侵害者の販売台数をすべて特許権者が販売したとする

ことができないと推定されるために規定されたものである。例えば、特許権者と侵害者と競業者の市場割合が2：2：6であり、侵害者が100台の侵害品を販売していた場合、市場割合で、販売者の侵害製品を分割するというものであり、従って、侵害者販売台数の25%にあたる25台が特許権者が販売可能であり、75台分は競業者が販売したとするものである⁽²⁹⁾。また、侵害品が無償譲渡したなどの理由で、有償であれば購入されなかったであろうことが認定された場合も、その台数分は控除される⁽³⁰⁾。

尚、102条2項の推定の覆滅に関して、「紙おむつ処理容器事件⁽³¹⁾」では、覆滅は認められていないが、特許権者と侵害者に業務態様の相違があれば、認められうると判旨しており、これも旧1項の覆滅理由となりうると考えられる。

(f) 旧特許法102条1項における争点6：「寄与率」

特許法102条に基づき、賠償額を算定するにあたり、問題となるのは、侵害の寄与率である。この寄与率という概念は、法律上の概念ではなく、賠償額を算定するうえで、必ずしも考慮すべきものではないと考えられる⁽³²⁾が、いくつかの裁判例では、寄与率を考慮し、算出額の一部を控除している。この寄与率の考慮の手法として、(a)特許発明が侵害品の一部の場合と、(b)特許発明が侵害品の全部の場合に分けて考察する必要がある。

まず、特許発明が侵害品の一部にしか及ばない場合は、いくつかの考慮すべき要素がある⁽³³⁾が、発明の価値が侵害品のどの程度の範囲まで及んでいるかを判断して寄与率を決定している。一方、特許発明が侵害品の全部に及ぶ場合は、侵害品の顧客の購入動機などを考慮し、寄与率を決定する。例えば、需要者が特許発明に着目して商品の選択をしない場合などは、たとえ、発明の対象が製品全体に及んでいても、寄与率50%として、賠償額をした裁判例⁽³⁴⁾もある。この事件では、発明は飛距離向上を目指したゴルフボールに関するものであり、芯球の物資を改良したものであった。原告の製品カタログにおいては、ゴル

フボールの技術として「コアテクノロジー」、「カバーテクノロジー」、「ディンプルテクノロジー」が並列的に記載されている。また、同カタログにおいては、「飛びのメカニズム」として、ボール初速のほか、スピン、打ち出し角、ディンプルが並列して記載されていた。そのため、ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は、必ずしも製品（ゴルフボール）全体の利益に直結するとはいえないため、旧特許法102条1項ただし書の適用において、本件特許の寄与率を考慮することとすし、その寄与度を50%とした。

(3) 特許法102条2項における争点

2項における最大の争点は、2項に基づく損害を請求するに際し、特許権者等の実施が必要か否かであった。いくつかの学説が存在していた⁽³⁵⁾が、有力な見解及び判例⁽³⁶⁾は、権利者による実施が必要であるとするものであった。これは、特許権者が（特許品等を）不実施である場合、消極的損害（得べかりし利益）の発生自体を考えることができない、つまり、自身では全く販売する気がないため、1項のように侵害がなければ特許権者が販売できたということはないというものであった。

しかしながら、前述の「紙おむつ処理容器事件」では、「(特許法) 第102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、(特許法) 第102条2項の適用が認められると解すべきである。…(特許法) 第102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」と判示した。

従って、特許権者による特許製品の不実施でも2項に基づく請求が可能となったが、その射程については、一部に争いがある。即ち、特

許管理会社やパテントトロール⁽³⁷⁾のような特許不実施主体にも適用されるかという問題である。つまり、これらの者は、権利者が市場において一切、製造販売行為を行っておらず、また今後も行おう予定がなく、このような者にも2項の適用を是とするかが問題となる。これらの者に対しては適用が想定されていないとする説⁽³⁸⁾と、このような者に対しても2項の適用を認める説⁽³⁹⁾に対立する。パテントトロールには、製造販売による逸失利益がありえないため、基本的には、「紙おむつ処理容器事件」の射程は、パテントトロールには及ばないと解する。そもそも、「紙おむつ処理容器事件」の原告は、日本において訴外Xと特許製品の独占販売店契約を結び、訴外Xが日本国内で販売をしていた。そのため、侵害者が1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が1つの製品の販売機会を喪失することになるという因果関係の存在と、被告の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生が認められていた中での判断であった。一方、パテントトロールには、このような関係が認められない。しかし、仮にパテントトロールにライセンスが存在する場合は、2項の適用を認めるべきであると解する。

3. 令和元年法律第3号の要点

特許法102条1項及び4項が改正の要点となる。

令和元年改正法102条1項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」

という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」と規定し、特許法102条4項は、「4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たっては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。」旨規定する⁽⁴⁰⁾。

前述のごとく、旧法下における「椅子式マッサージ事件」以降は、旧第1項と第3項の併用否定説が主流であった。しかし、学説の多数はこれに反対しており、立法的な解決が必要となり、今般の改正となった。旧法下では、売上減少による逸失利益のみを規定しており、それ以外の逸失利益に関する特段の措置をしていなかった。特許権者は、自己が実施すると同時に、自己の実施相応数量を超えて実施権をライセンスして利益を上げる場合に、ライセンスの機会の喪失による逸失利益を含めて損害賠償額算定を行うことが損失の補填というという観点から望ましい。

そこで、令和元年法律第3号にて、以下の2つの合計額をその損害額として算出することができるように特許法102条が改正された。まず、

特許権者の単位数量当たりの利益額に、譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分から特定数量を控除した額を算出し（一号）、次に、譲渡数量のうち実施相応数量を超えた部分又は特定数量がある場合（特許権等が、通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く）には、この数量に応じた部分については、ライセンス機会の喪失による逸失利益を算出（二号）し、合算することができる、いわゆる旧特許法における第1項と第3項の重畳適用を可能した。従って、立法により、裁判判断を覆したことになる。そして、第4項にて、第二号の算出に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額（権利者の許諾機会の喪失、侵害者の契約上の制限なく特許権を実施したことなどの事情を考慮したうえで決定）を考慮できるとした。これは、実施料相当額は、侵害時ではなく、裁判時における相当実施料とし、裁判までのすべての事情を考慮に入れる（つまり、ライセンス交渉時のレートと裁判で認定された実施料率を同一にする必要なし）と判断した「ヒンジⅢ事件⁽⁴¹⁾」と同趣旨であると思われる。

以上、旧規定における争点、学説、裁判例を示し、令和元年改正法の要点を解説した。次に、特許法102条に基づく賠償額の算出に関し、利益の額における控除項目について、近年、知財高裁で初めての判断がなされたため、以下に詳述する。

4. 「二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決⁽⁴²⁾」

(1) 事件の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号⁽⁴³⁾）を有する被控訴人が、①控訴人らが製造、販売する炭酸パック化粧品（被告各製品）は上記各特許権に係る発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに、②控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各

特許権の間接侵害行為（第101条1号又は2号）に該当するなどとして、控訴人らに対し、同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに、特許登録日から各項記載の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決（大阪地判平成30.6.28平成27（ワ）4292）は、侵害を認め、差止め及び廃棄請求を容認し、損害賠償に関しては、102条の2項の推定を認め、また、同条3項の賠償額を算定し、どちらか高額となったほうの賠償額を容認した。

控訴審での争点は多岐にわたる（侵害性・無効性・賠償額の算定）が、特許法102条2項の「利益の額」の算出については、知財高裁における合議体として初めての判断を行い、また同3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」に関する考え方について明示した。以下、特にこれら点に絞って解説する。

（2）判旨

（a）特許法102条2項における利益の額

「（特許法）第102条2項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである」「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」

本事件において、「利益の額」とは、「粗利益」や「純利益」ではなく、「限界利益⁽⁴⁴⁾」を指すことを明言し、その立証責任を特許権者側に課した。また、「控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管

理部門の person 費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない」とした。

また、「パート従業員の person 費」については、「パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品 1、14、15 及び 18 の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、…（パート従業員の） person 費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。よって、上記 person 費をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」と判示した。

「外注の試験研究費（被告製品 18 の防腐、防カビ試験に関するもの）」については、「同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものといえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。これに対し、その余の試験費…はどの製品に係るものであるかも明らかではないから、その試験費が被告製品 1、14、15 及び 18 の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。よって、この部分については、これらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当でない」と判示した。

「広告費等」については、「展示会における控訴人…の展示内容やその中での被告製品 1、14、15 及び 18 の出品状況は明らかではないから、控訴人…の主張する広告費が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。よって、上記広告費をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」と判示した。

「無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代」については、「控訴人…が被告製品 1、14、15 及び 18 について、販売用の製品とは別にサンプルに係る経費を負担したことが明らかではないから、控訴人…の主張するサンプル代が、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということとはできない。よって、上記サンプル代をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」と判示した。

従って、「パート従業員の人件費」「外注研究費」「広告費」「無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代」について、判決ではそのほとんどが控除の対象となっていないが、これらは控除から外れる項目ではなく、被告が、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要であることを示すことができなかつたために控除されなかつた。従って、これらの項目も、製造販売に直接関連して追加的に必要であることを示す証拠を示すことで、売上高から控除すべき経費と判断されうるであろう。例えば、「製造販売に関する従事状況」が明らかな場合とは、製造部門で製品の製造に携わっている人物の労務費を「直接労務費」として立証できた場合、本件判決の判示内容からしても「直接労務費」は控除されるべき経費とすることができると考えて差し支えないであろう⁽⁴⁵⁾。

(b) 特許法102条2項における覆滅理由

覆滅事由に関し、まず、「特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される⁽⁴⁶⁾」と判示し、具体的に4つの覆滅事由を示した。その上で、追加的な覆滅事由として、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である」として、上述し

た争点6：寄与率についても判示した。

ここで、②に関しては、「競合品といえるためには、市場において侵害品と競合関係に立つ製品であることを要する」との要件を示し、販売時期や市場占有率等を示した上で競業関係を立証しなければならない。③に関しては、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえず、通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを示さなければならないと判示している。これらの点について、判決では具体的なことについて触れていないが、特許製品ではなく、侵害者の製品だから購入したことを示す具体的証拠、例えば購入者アンケートなどを示すことが必要であろう。④に関しては、「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならないというべき」と判示し、侵害品の独自の効能を示した上で、覆滅理由とならないとした。やはり、この点も、上述のように、購入者アンケートなどを用いて、侵害者の製品の特質すべき効能が、購入を導いていることを示す必要がある。

(c) 特許法102条3項による「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」について

判決では、先ず、「平成10年法律第51号による改正前は「その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」と定められていたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある」と述べ、その上で、「特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料

率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、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、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。したがって、実施に対し受けるべき料率は、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」と判示した。

本事案において、具体的には、本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は本件訴訟に現れていないところ、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%で、司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること、本発明は、相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、発明の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること、被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき本件での実施に対し受けるべき料率は、10%を下回らないものと認めるのが相当とした。

(3) 解説

本知財高裁大合議判決は、利益の意義について明確にし、損害の算

出方法について、控除する対象はなんであるかを明確かつ具体的に示したという点で、損害額の予測を正確に行え、特許権者の保護を強固にしたといえる。また、覆滅理由に関しても、①市場の非同一性、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能などの事情及び寄与率により、推定が覆るとの具体例を明記している。さらに、3項による実施に対し受けるべき料率について上述する①特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や業界における実施料の相場、②特許発明自体の価値、③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としており、令和元年改正法102条4項を意識した判断になっている。

又、覆滅事由については、上述の具体例が示し、相当因果関係を阻害する事情か否かで判断するとし、その覆滅は侵害者が主張立証責任を負うが、どの程度の立証が必要であるかは、今後の裁判例により明らかにされることになる。

尚、本事件で、特許法102条2項（及び第1項についても同様）の「利益」は、「限界利益」を指し、第2項の適用に際し、特許権者による特許製品の実施を要しないことから、たとえ特許権が共有にかかる場合においても、単純に、侵害者の限界利益を持ち分割合で案分した額を各共有者が損害額として請求できることになる⁽⁴⁷⁾。

さらに、本判決後であるが、現行法施行前である2020年3月15日に「美容器事件知財高裁大合議判決」がなされた。この判決では、上述した争点2の「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数量）」につて、実施の能力は現存の能力であることを要す「現存能力説」ではなく、実施の能力は潜在的な能力であっても足りると「潜在的能力説」を採用している。即ち、自社製造だけではなく生産委託等の方法による供給が可能である場合も実施の能力があるものとして認めている。しかしながら、上述のごとく、改正法102条1項では、旧法下では否定的であった旧1項と3項の重畳適用が、可能となったこと

から、今後の裁判例では、「現存能力説」を採用するまたはすべきと考
える。

さて、ここまでは、日本における損害賠償の算出の方法について考
察してきたが、次に米国における損害賠償に関する算出手法について
考察する。

B. 米国における損害賠償

1. 成文法における損害賠償規定

Unified Patent 社の統計⁽⁴⁸⁾によれば、2015年から特許侵害で訴訟が
提起されている事件は2019年までは減少傾向にあった⁽⁴⁹⁾が、2020年は
4040件／年とやや上昇した。これらすべての事件が判決に至るケー
スは少なく、多くの事件が和解により決着している。和解のタイミン
グは、一般的に多額の裁判費用が掛かる直前、またはある程度証拠があ
つまり、勝敗の行方がある程度見極めることができる時期、即ち、
ディスカバリー手続きに入る直前、トライアルに入る直前、サマリー
ジャッジメント直後になされることが多い。そのため、判決にまで至
るケースは、3～4%と言われている⁽⁵⁰⁾。Bloomberg BNA 社（現
Bloomberg Industry Group 社）の分析によれば、連邦地裁における原告勝
訴率は6割と報告され、特にテキサス州東部地区連邦裁判所では7割
の勝訴率とされる。

米国では、損害賠償を基礎づける規定は284条に明記され、それに付
随する規定が284条～287条に用意されている。

(1) 損害賠償 (35U.S.C.284条)

1790年に制定された米国初の特許法には、制定法として損害賠償を
基礎付ける規定を置き、衡平法のもとで認められる差止請求権に優先
させていたが、その後、権利者の差し止めを求める声に応じ、差止請
求権を制定法に取り入れた⁽⁵¹⁾。しかし、差止請求権はあくまで衡平法

上の救済であるため、特許侵害があるというだけでは認められず、制定法でも、「衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる」と規定する⁽⁵²⁾。

一方、金銭的な救済を認める284条第1文及び第2文では、以下のよう
に規定されている。

「原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない⁽⁵³⁾。」

本条は損害賠償の基本的算出法を明示する規定である。ここで、「侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するもの (award the claimant damages adequate to compensate for the infringement)」は、逸失利益または確立されたロイヤルティを指し、これらは、合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならないと規定している。逸失利益や合理的ロイヤルティの算出方法については、後述する。

このように、米国では、損害賠償は「補償の原則」を採用している⁽⁵⁴⁾。これは、侵害行為が行われる直前の地位に戻すという考えを取るものである⁽⁵⁵⁾。そのため、損害賠償を算出するには、「But for test」を用い、被告の侵害が無ければ得られたであろう利益の額を賠償額として算出する⁽⁵⁶⁾。

(2) 懲罰的賠償 (35U.S.C.284条) 及び弁護士助言 (35U.S.C.298条)

以下に示す284条第3文には、懲罰的賠償を認める規定が用意されている。

「何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の3倍まで増額することができる。」

この284条には、どのような場合に懲罰的賠償が認められるかについては規定していない。しかし、過去の判例から、侵害が故意に行われている (Willful Infringement) 又は、訴訟手続きに悪意 (Wanton Litigation) があった場合、裁判所の裁量により、懲罰的賠償が認められている。そこで、次に問題となるのは、「侵害が故意に行われていたこと」の認定の基準である。これは、時代により大きく変遷している。プロパテント政策の下における Underwater 事件⁽⁵⁷⁾では、潜在的侵害者が、他社の特許権に気づき、自己が侵害しているか否かを決定するための相当な注意を行使する積極的な義務があると判断された。この積極的義務を満たすため、通例として、適切な法的助言 (非侵害/無効) を弁護士に求め、取得することが要求される。懲罰的賠償を避けるには、弁護士のアドバイスや鑑定に依拠して実施を行っていたと主張することで、可能となると判断していた。そのため、プロパテント政策の下では、この Underwater 事件により、広範囲で故意侵害が認定されることになった。しかしながら、Underwater 事件から24年後の2007年に、この故意侵害の認定基準を覆し、新たな故意侵害の認定基準を示した判決が CAFC でなされた。Seagate 事件⁽⁵⁸⁾である。

前述のごとく、Underwater 事件では、積極的な注意義務基準が故意侵害の認定基準であったが、これでは、過失により故意侵害が認定されてしまう場合がある。これでは、民事訴訟一般に理解される「故意」の考えに合致しない。そこで、他の裁判例と基準を揃え、「客観的な無謀さ (Objective recklessness)」基準を採用することとした。ここで示す「無謀」とは、①有効な特許権に対し、客観的な侵害蓋然性があること (客観的要件)、②その客観的なリスクを非権利者が認識しているか、認識すべきであったこと (主観的要件⁽⁵⁹⁾)、即ち、「侵害者は有効な特許を侵害する可能性が客観的に高いにもかかわらず、侵害行為を行った」ということを、特許権者が、「明白かつ確信を抱く証拠」 (Clear and Convincing Evidence) 基準」で立証することとなった。この Seagate 事件により、故意侵害を認定するうえで、必ずしも弁護士の鑑定書を取

得する必要が無く⁽⁶⁰⁾、また、鑑定書を取得しなくとも、被特許権者が十分な技術的・法律的な検討を行ったうえで、非侵害と信じて実施を継続していた場合には故意侵害を免れる⁽⁶¹⁾という結果となった。この事件により、AIA改正により、298条が新設され、「侵害されたと主張されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、侵害被疑者がその特許を故意に侵害した、又は侵害被疑者がその特許の侵害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができない」とした。即ち、鑑定を取得しないことから直ちに故意侵害を認定してはならないように明記された。

ところが、Seagate事件から9年後の2016年のHalo事件⁽⁶²⁾で最高裁は、CAFCの示したSeagate事件の「客観的な無謀さ (Objective recklessness)」基準を否定し、新たに「非難に値する行為が認められるか否かで判断する」とした⁽⁶³⁾。Seagate事件の判断を覆すべき理由として、1点目は、284条は地方裁判所に賠償額の増加の可否について裁量権を与えているが、Seagateテストは、地方裁判所の裁量権を過度に制限していることを挙げている。また、2点目は、Seagateテストの証明を「明白かつ確信を抱く証拠 (Clear and Convincing Evidence)」で立証することとしているが、これが誤りであると判示する。Octane Fitness事件⁽⁶⁴⁾でも説明している通り、特許侵害事件では常に「証拠の優位性 (Preponderance of the Evidence) 基準」で行ってきており、増額賠償についても例外ではないとして、証拠法の適用基準について明言した。従って、この最高裁判断のポイントは、基準をUnderwater事件の基準に戻すのではなく、「第284条は、地方裁判所がSeagateテストのような弾力性のない制約を受けずに裁量権を行使することを可能する⁽⁶⁵⁾」という点にある。この場合、Read事件⁽⁶⁶⁾によれば、裁判官の裁量で考慮される要素は、(1)侵害者が他人のアイデア等を意図的にコピーしたか否か、(2)侵害者が他者の特許保護を知ったときに、その特許の範囲を調査し、その特許が無効である、または侵害していない

という誠実な信念を形成したかどうか(3)侵害者の訴訟当事者としての態度(4)被告の規模と財務状況(5)事件の勝敗の僅差(6)被告の不正行為の期間(7)被告による救済措置(8)損害を与えるという被告の動機(9)被告がその不正行為を隠そうとしたかどうかである。

ところで、この規定は、懲罰的賠償といわれている。商標法にも故意侵害による3倍賠償の規定は存在する⁽⁶⁷⁾が、この3倍賠償は罰則ではないと明記される。一方、特許法には、「not a penalty」との表記がないことから、やはり、懲罰的意味合いが強いと考えられる。現在、日本では、このような懲罰的な賠償についての導入の検討を行っている⁽⁶⁸⁾が、現行法下においては、公序良俗の観点から、懲罰的賠償を課すことは認められない⁽⁶⁹⁾。これは、懲罰賠償は刑事罰的観念であり、刑事罰の思想を、民事の損害賠償に適用するという思想が受け入れられないためである。

(3) 弁護士費用 (35U.S.C.285条)

米国においても、弁護士費用は、伝統的には双方負担であるが、訴訟費用の高騰のため、裁判所の裁量権限にて、勝訴側の弁護士費用を敗訴側に支払わせることを認める改正を行った。285条では以下の様に規定している。

「第285条 弁護士費用

裁判所は例外的事件においては、勝訴当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定することができる。」

ここで、例外的な場合とは、重過失があった場合を指し、権利者側の重過失の例としては、無効理由を知っている又は非侵害が明白であるにもかかわらず訴訟を起こす場合であり、侵害者側の重過失の例としては、特許の有効性や侵害が明白であるにもかかわらず、侵害行為を中止せず、訴訟を招いた場合である⁽⁷⁰⁾。特に、フロードにより特許を取得したものが訴訟を起こした場合には例外事情にあたる⁽⁷¹⁾。尚、弁護士費用を得るためには、必ず、損害賠償又は差止判決を得る必要があり、法廷外での和解決着の場合、勝訴当事者となることはできな

いため、相手側に弁護士費用を請求することはできない⁽⁷²⁾。

(4) 時効 Time limitation on damages (35U.S.C.286条)

民事一般で言う時効「Statute of limitation」は訴権の消滅を意味するが、286条は、一定期間の過去の侵害に対する損害の回復を禁ずるものである。286条前段は、以下の様に規定している。

〔第286条 損害賠償に関する時間的制限

法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴又は反訴の提起前6年を超える時期に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができない。〕

従って、時効の起点が「侵害を知った時」基準ではなく、「訴訟を提起時」基準となる。ところで、類似の概念として「懈怠 (Laches)」がある。懈怠とは、衡平法に基づく抗弁であり、特許権者が、権利行使できる状態にあるにもかかわらず、正当な理由無く、長期間（期間は規定なし）権利行使しない場合、もはや、特許権者は権利行使しないのであろうと信じた者を保護する抗弁である。この懈怠が認められると訴訟提起以前の損害賠償は不可となる。Aukrman 事件⁽⁷³⁾によれば、この懈怠の推定は、特許権者が被疑侵害者の行為を知った、または知るべきであった日から6年以上も訴訟を起こすのを遅らせた場合に起こる⁽⁷⁴⁾と判示されている。

ここで問題となるのは、制定法に286条で規定する6年の時効があるにもかかわらず、衡平法下による懈怠の抗弁が認められるかということである。この問題に関しては、SCA 事件⁽⁷⁵⁾により解決をみた。本事件で最高裁は、特許法第286条の規定には、特許権者による申し立て前の6年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが可能であるという議会によりなされた判断が示されている。議会により明示されたこの時効期間内においてラッチス（懈怠）の法理を適用してしまうことは、司法の権限を超えた「立法の無効化 (legislation overriding)」の役割を判事に与えてしまうことになる、と判断した (Therefore, applying laches within a limitations period specified by Congress

would give judges a “legislation overriding” role that is beyond the Judiciary’s power.)。

(5) パテントマーキング (35U.S.C.287条)

287条は、特許権者等の自己特許製品への特許表示義務を規定する。AIA 改正法により、「patent」及びその略称の文字と特許番号を直接、特許製品ら容器・包装に付するだけでなく、特許製品等に「patent」及びその略称の文字とインターネットアドレスを付し、そこで特許番号と関連付けることで、特許表示義務は満足される。方法の発明に対しては、本条の表示義務はない⁽⁷⁶⁾。本規定違反の効果は、侵害の通知をした場合を除き、「特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない⁽⁷⁷⁾」。

ここで、287条がパリ条約5条Dの「権利の存在を認めさせるためには、特許の記号若しくは表示又は実用新案、商標若しくは意匠の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない」に違反しないかが問題となる。日本では、187条に特許表示規定が存在するか、これは訓示規定であり、特許非表示に対し、なんら制裁はない⁽⁷⁸⁾。パリ条約5条Dの規定は、「権利の存在を認めさせるためには、表示の要求ができないつまり特許表示がなかったからおまえの特許権はないのだよというようなことはいえないということだけなのであります⁽⁷⁹⁾」という意味であり、損害賠償請求や差止請求に特許表示を要求することや軽犯罪を適用すること⁽⁸⁰⁾を同盟国が規定することは自由であることから、米国の287条は、パリ条約に違反していないと考えられる。

尚、本規定に関連して、虚偽表示に関する規定である292条も AIA 改正法で改正がなされている。旧292条(a)項最終段では、「(虚偽表示をした場合)、それぞれの違反毎に500ドル以下の罰金を科す」と規定し、続く(b)項では、「何人も、罰金を科するように告訴することができ。その場合、罰金の半額は告訴したものに、他の半分はアメリカ合衆国に帰属する⁽⁸¹⁾」とあった。つまり、旧法化では、qui tam action を起こすことができた。特許表示義務を課す287条の下、特許権者は将来の訴

訟にそなえ特許表示を行うが、特許が切れても、うっかり特許表示をそのまま付して製品を販売してしまうこともあった。そこに目を付けた Patent marking troll が qui tam action を起こす事例⁽⁸²⁾が発生した。そこで、AIA 改正法では、「罰金を科せられる。合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。」と改正された。

(6) **EMVR (エンタイヤーマーケットバリュールール Entire Market Value Rule)**

判例法により発展を遂げた EMVR とは、特許の対象が特定の製品の一部であっても、全体の製品をベースとして賠償額を算出するルールである。もっとも古く EMVR が適用されたのは、Hurlburt 事件⁽⁸³⁾であったようであるが、その後、Tektronix 事件⁽⁸⁴⁾で注目を浴び、Rite-Hite 事件⁽⁸⁵⁾で EMVR の適用要件が確立されている。

Rite-Hite 事件は、輸送トラックなどの車両を倉庫のプラットフォームに拘束する手段の発明に関する特許侵害事件であり、特許でカバーされた MDL-55 及び、特許でカバーされていないが市場における競業品である ADL-100 を販売していた。CAFC は、まず、逸失利益については、284 条が侵害がなかった状態に戻すことを意図していることから、特許でカバーされていない製品の価格下落分についても賠償を認める判断を行った。次いで、EMVR が適用される要件として、特許された構成部分と非特許の構成部分は、一体となって機能し、所望の最終製品／あるいは結果を生み出さなければならないとした。従って、製品に組み込まれた部品であっても一体的に機能しない場合には、部品の特許にて、完成品をベースに逸失利益を算出することはできない⁽⁸⁶⁾。

近年、EMVR は、緩やかな要件の下で適用されているために、権利者による寄与率の立証は不要であると言われている⁽⁸⁷⁾が、上述の Rite-Hite 事件では「機能一体化要件」が課せられており、適用制限を設けており、また、最近は、「特許技術によって実現される機能が、顧

客の需要を喚起する「唯一の」根拠となっている場合に限り、製品全体の価格を基礎としたロイヤルティの算定を認める、というルール適用が優勢」である⁽⁸⁸⁾との評価もあり、依然として EMVR の適用には依然として厳格な適用要件が課せられていると考える。

2. 逸失利益

前述したように逸失利益は、市場に侵害品がないといった仮想状況を構築し、その状態で権利者が特許品を販売して得たであろう利益の額である⁽⁸⁹⁾。従って、この侵害が無かったら得られた利益を算出するテストを「But for test」と呼ばれ、Pauduit 事件⁽⁹⁰⁾で4要件が示された。即ち、逸失利益を証明するためには、①特許製品に対する需要があること②非侵害の代用品が存在しないこと③原告に需要に対する製造販売能力があること④侵害が無ければ得られたであろう利益の額である⁽⁹¹⁾。これらの要件は、「証拠の優位性基準」で立証しなければならない。①～③は、侵害関係と損害額の因果関係を立証するに必要な事実である。日本の102条とは異なり⁽⁹²⁾、上記要件からもわかるように、逸失利益は、特許権者が特許製品を販売していない場合、逸失利益の発生を立証できない。そのため、製造装置を有していないパテントトロールの様な企業体は、逸失利益を立証することができないため、後述する合理的ロイヤルティにて賠償額を算出するしかない。

ここで、実際に市場に権利者と2者しかいない場合であっても、権利者が侵害者の販売分をすべて売っていたか疑問となる。侵害者がいたことで、価格競争が発生し、自社製品の価格を低く設定したことで、需要が増したことも考えられる⁽⁹³⁾。前掲 Grain 事件に示すように侵害がなかった世界を再構築する必要があるため、市場の2者しかいない場合でも逸失利益の算出は非常に困難であり、さらに市場に非侵害の競業品が存在する場合は、その計算がさらに複雑となるであろう。尚、市場に非侵害の競業品が存在する場合、日本の旧102条1項但し書きの

ように、非侵害製品と特許製品の市場のシェアで侵害品の販売数を分けるという手法をとるようである⁽⁹⁴⁾。

3. 確立されたロイヤルティ

確立されたロイヤルティは後述する合理的ロイヤルティを算出する1要件としても考慮される内容である。確立されたロイヤルティとは、特許権者がすでにライセンシーを有している場合に、そのライセンスの条件を指す。通常、確立されたロイヤルティが存在する場合は、より高額な逸失利益の請求をすることができない⁽⁹⁵⁾。

ライセンスには、平和的に交渉が進んで結ばれる場合と、訴訟にまで発展し和解がなされる場合がある。前者と後者では適用される実施料率も一緒であるとする、侵害のインセンティブともなるので、異なるのが一般的である。そのため、この確立されたロイヤルティが存在する場合は、その契約成立経緯を見て、後述の合理的ロイヤルティが確立されたロイヤルティよりも高額となるか認めるべきと考える。

4. 合理的ロイヤルティ

逸失利益や確立されたロイヤルティでの算出が不相当であると判断される場合、合理的ロイヤルティで計算する。前述の284条では、「賠償は…合理的ロイヤルティ…以下であってはならない」と規定している。この合理的ロイヤルティの決定は、ライセンスを与える意思のある特許権者とライセンスを受ける意思のあるライセンシーとの間の仮想的な交渉に基づく法的フィクションであることは間違いない。合理的ロイヤルティは、ライセンシーが特許製品を製造・販売するために喜んで支払う金額と、特許所有者がライセンスに対して要求する金額（ライセンシーの利益を上回る可能性がある）の両方を考慮する必要がある⁽⁹⁶⁾。

この合理的ロイヤルティは、以前は、発明の属する業界の相場で決定していた。しかし、この方式では発明の価値は無視され、どのような発明でも相場で合理的ロイヤルティを決定する方式は不適當であるとして、この仮想交渉方式が提案された。この仮想交渉方式では、「25%ルール」なるものが適用されていた。これは、特許の定量的な価値や評価を決定する手法であるが、法で規定するものではなく、あくまで経験則上用いられてきたルールであり、対象となる知的財産を実施する製品の予測利益の25%に相当する実施料率をライセンシーが支払うというものである。例えば、特許権者が100億円の特許製品の売り上げを期待し、その時の利益が16億円であるとするると利益率は16%となる。これに25%をかけた4%が合理的ロイヤルティとするというものであった。

しかし、Uniloc 事件⁽⁹⁷⁾で、25%の経験則は、Federal Circuit 法の問題について、仮想交渉におけるベースラインのロイヤルティ率を決定するための基本的な欠陥のあるツールであると判示した。また、このケースでは、ジェミニ（専門家）の証言は、本件の事実とは関係のない、恣意的な一般的ルールとしての25%の経験則の使用に基づいていると述べ、さらに、仮説上の交渉において特許製品の製造者が特許権者に支払うことを希望する合理的なロイヤルティ率を概算するためのツールである「25%の経験則」に依拠した証拠は、Daubert 判決の下では認められないと判示した。また、Daubert 判決の下では、地方裁判所は、科学的な証言が関連性と信頼性を備えていることを確認する「ゲートキーパー」の機能を発揮しなければならない⁽⁹⁸⁾。とも判示した。

この Uniloc 判決により、合理的なロイヤルティの算出に25%経験則の適用はその根拠を失った。では、どのように仮想的交渉で合理的なロイヤルティを算出するのかという点と Georgia-Pacific 事件⁽⁹⁹⁾が参考となる。この事件で、特許ライセンスに対する合理的なロイヤルティの額の決定に関連する、一般的な証拠事実の包括的なリストは、主要な判例の概観から引き出すことができる。以下は、ここでの問題により

関連していると思われる要素の一部であるとして、代表的な15要素を明記している。

- ①訴訟中の特許の実施許諾のために特許権者が受領したロイヤルティであって、確立されたロイヤルティを証明する又は証明に役立つもの、
- ②当該特許に相当する他の特許の使用に対してライセンシーが支払う実施料率、
- ③排他的又は非排他的であるといったライセンスの本質及び範囲；または、製造された製品が販売される地域や相手に関して制限されているかいないか、
- ④発明の使用を許諾しないことにより、あるいは独占を維持するように考えられた特別な条件でライセンスを許諾することにより、特許の独占が維持されるようなライセンサーの確立ポリシーやマーケティングプログラム、
- ⑤ライセンサーとライセンシーの商業上の関係、例えば、両者が、同一地域の同一事業分野の競争相手であるかどうか、あるいは、両者が、発明者とプロモーターの関係であるかどうか、
- ⑥ライセンシーの他の製品の販売を促進する上での特許製品の販売の効果、ライセンスを与えるものとして、特許権者の非特許製品への発明の既存の価値、ライセンスをすることによる派生的な販売の程度、
- ⑦特許の存続期間やライセンスの期間、
- ⑧特許製品の収益性や特許製品の現在の需要、
- ⑨同様の結果を得るために使用されていた旧来の方法や装置があれば、それに対する特許権の有用性と利点、
- ⑩特許された発明の本質、ライセンサーが所有し生産した商業的な実施品の特徴、やその発明を使用した生産者の利益、
- ⑪侵害者が発明を使用した範囲、およびその使用の価値を証明するあらゆる証拠、

- ⑫利益または販売価格の一部であって、発明または類似の発明の使用を可能にするために、特定のビジネスまたは比較可能なビジネスにおいて慣例となり得る部分、
- ⑬特定可能な利益の一部であって、非特許部分等や侵害者によって追加された重要な機能や改良点から区別されるものであって、発明によって得られたといえる利益部分、
- ⑭的確な専門家の意見陳述、
- ⑮ライセンサー（特許権者など）とライセンシー（侵害者など）が合理的かつ自発的に合意しようとしていたならば、（侵害が始まった時点で）合意したであろう金額、すなわち、ビジネス上の提案として、特許発明を具現化した特定の物品を製造販売するライセンスを取得することを望む賢明なライセンシーが、ロイヤリティとして支払うことをいとわず、なおかつ合理的な利益を得ることができ、ライセンスを付与することをいとわない賢明な特許権者が受け入れたであろう金額⁽¹⁰⁰⁾。

上記のような要素を考慮し、合理的ロイヤリティを認定することになるが、これを得るために、裁判に費やした費用は合理的ロイヤリティに含めてよいのであろうか。Mahurkar 事件⁽¹⁰¹⁾では、Panduit 社の方法は、訴訟費用やその他の費用を考慮するための「Kicker」を含んでおらず、妥当なロイヤリティ率に「Panduit kicker」を追加したことは裁量権の乱用であるとし、訴訟費用のための追加のロイヤリティを認めた地裁判決を否定した。

C. 日米比較

以上、詳細に日米の損害賠償の算出手法について述べてきた。これらを比較すると、以下の様な相違が出てくる。

1. 逸失利益の算出にあたり、日本では、特許権者が競業品のみ販売している場合でも102条1項の適用は可能であり、一切特許品を製造

していなくても102条2項の適用は可能である一方、米国は自己が特許製品を販売しないと逸失利益の算出が不能となる。しかし、特許権者が特許製品及びそれと競業する非特許製品を販売していた場合、侵害により、非特許製品に売上減少があった場合、非特許製品分の逸失利益が認められる。

2. 日本では、102条の算出に当たり、製造限界ラインは他人のライセンス可能な分まで算出可能しうるが、米国は自己製造可能分までであるが、下請けまで、その製造能力を増加することができる場合がある⁽¹⁰²⁾。
 3. 実損害に対する填補賠償という考えから、日本で認められている「侵害者の利益を原告の損害とみなす(102条2項)」は、米国では認められない。一方、商標(1117条(a))や著作権(504条(a)(b))では認められている。
 4. 時効に関しては、日本は侵害を知った時から3年である。一方、アメリカでは、侵害を「知った」時期は関係なく、6年以上前の侵害に対しては賠償の請求権が消滅する。懈怠の抗弁も主張できない。
- 以上、日本及び米国における損壊賠償の算出手法に関し、詳細に考察してきたが、日本企業の知的財産部の方々に日米の算出の手法及び相違点など少しでも理解に役立てていただければ幸いである。

尚、末筆ながら、中村進先生退職記念号に投稿させていただく機会を与えてくださいました坂本力也先生、白井哲也先生、友岡史仁先生にお礼申し上げますとともに、中村進先生の今後のご活躍を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

- (1) 日本大学法学部 教授
- (2) 高部真規子「実務詳細 特許関係訴訟(第2版)」242頁
- (3) 特許庁編「工業所有権逐条解説(第21版)」102条解説
- (4) 特許庁企画調査課 特許侵害における損害倍意匠の適切な評価に向けて(ここでは、賠償額の日米比較において、11年の間10億円以上の賠償額が認定された件数が、米国：日本=100：3であるとの調査結果を公表し

ている)。また、日経 XTECH「特許侵害の賠償額が増加、フリーライダーの脅威に」では、日本の賠償額は83%が1億円以下と紹介している。さらに、馬場錬成 潮流 No.60「特許侵害判決の賠償額が低すぎる日本の裁判」として各種統計を公表している。

- (5) 於保不二雄「債権総論 [新版]」(1972年) 135頁以下
- (6) 「パンチハンガー事件」岡山地判昭和60年5月29日 判タ567号329頁、
「オキサロール軟膏事件」東京地判平成29年7月27日 判時2359号84頁
- (7) 中山信弘「特許法 (第4版)」394-395頁
- (8) 逐条解説 (第21版) 特許法102条の解説
- (9) 「悪路脱出具事件」東京地判平成11年7月16日 判時1698号132頁
- (10) 田村善之「特許侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」知財管理55巻3号361-378頁 (2005年)
- (11) 「蓄熱材の製造方法二審」東京高判平成11年6月15日 判時1697号96頁、
「ソリッドゴルフボー事件」東京高判平成24年1月24日 他
- (12) 三村量一「不正競争防止法違反による損害賠償(1) NIBEN Frontier 2006年4月号10頁
- (13) 「記録紙事件」東京地判平成13年7月17日 判例工業所有権法 (2期版) 2233の111頁
- (14) 三村量一「特許侵害と損害賠償の算定一木を見ず森を見よう」ここでは、特許が「LED電球」で侵害者が「LED電球」を販売している一方、特許権者は安価な「白熱電球」を販売していたとした事例を想定している。この場合、一方を買えば他方は買わないと言えるため、競業関係にあるが、この場合でも、1項の適用があるのは不当と言えるかと主張する。
- (15) 前掲 中山 397頁、前掲 高部 244頁など多数
- (16) 「スロットマシン事件」東京地判平成14年3月19日 判時1803号99頁
- (17) 前掲 中山 406頁
- (18) 前掲 高部 248-249頁、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償の視点—平成10年改正特許法102条の運用をめぐって」秋吉稔弘先生喜寿記念「知的財産権 その形成と保護」312頁以下、高林龍「知的財産権侵害と損害賠償」25頁
- (19) 「椅子式マッサージ事件」知財高判平成18年9月25日 平成17年(ネ)第10047号「特許法102条1項は、特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102条3項は当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認める

べき合理的な理由は見出し難い」としている。

- (20) 大友信秀 知財管理59巻1号87頁他
- (21) 「ゴースト事件」大阪地判平成19年4月19日 判時1983号126頁
- (22) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻3号335頁他
- (23) 「蓄熱材の製造方法二審」東京高裁平成11年6月15日 判時1697号96頁
- (24) 前掲 中山 404頁他
- (25) 「ソリッドゴルフボール事件」東京地判平成22年2月26日 東京地方裁判所平成17年（ワ）第26473号
- (26) 「負荷装置システム事件」東京地判平成10年10月7日 判時1657号122頁（「侵害の行為により利益を受けているとき」における「利益」とは、特許権者が現実の特許権を実施しており、かつ、設備投資や従業員の雇用を新たに必要としない状態で製造、実施等が可能な範囲内では、侵害行為者の製品の売上額からその製造、実施等のための変動経費のみを控除した額をいうものと解するのが相当である）
- (27) 一方、「二酸化炭素含有粘性組成物事件（原審）」大阪地判平成30年6月28日 判例時報2430号55頁にて、被告は、特許法102条2項の「利益」に関し、「売上額から控除すべき費用について、限界費用に限定するという法律上の根拠はなく、相当因果関係の有無により規律されるべきである（民法416条）。限界費用以外の費用についても、それにより会社が存続し、工場が稼働するものであるから、売上高に応じた金額が控除すべき費用に含まれると解するべきである」と主張していた。
- (28) 「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年2月10日 判時1909号78頁
- (29) その他の例として、「オキサロール事件」東京地裁平成29年7月27日 判時2359号84頁
- (30) 「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年2月10日 判時1909号78頁
- (31) 知財高判平成25年2月1日 判時2179号36頁（最三小判平成26年11月18日にて上告棄却）
- (32) 「破袋機事件」知財高判平成28年6月1日 判時2322号106頁
- (33) 牧山皓一「特許権の損害賠償における発明の寄与率算定についての一考察」パテント（2019）Vol. 72No. 5 特に P65以降。
- (34) 「ソリッドゴルフボール事件」知財高判平成24年1月24日 平成22年（ネ）第10032号、平成22年（ネ）第10041号
- (35) 高部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ 2016年1月 Vol.14 No160, 19頁
- (36) 「蓄熱材の製造方法二審」東京高裁平成11年6月15日 判時1697号96

頁

- (37) パテントトロールの定義としては、Non-Practicing Entity (NPE), Patent Assertion Entity (PAE), Patent Monetization Entity (PME) が代表的であるが、「自らは特許発明を実施する意思はなく、特許権を行使することにより、ライセンス料や賠償金を得る目的で、発明者または企業から特許を購入する企業体」と定義する。三村淳一「パテントトロールに対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察」日本大学商学部『商学集志』第86巻第4号(2017.3)173頁に詳しい。
- (38) 高部眞規子「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ 2016年1月 Vol.14 No160, 22頁
- (39) 高林龍「特許法102条2項の再定義」中山信弘先生古希記念「はばたき—21世紀の知的財産権法」4576頁
- (40) 導入趣旨については、2(1)を参照。
- (41) 東京地判平成12年7月18日 裁判所ウェブサイト
- (42) 知財高判令和元年6月7日 判例時報2430号34頁
- (43) 平成30年に無効審判が請求されていたが、いずれも令和元年5月7日付けの審決により請求不成立(平成30年(行ケ)第10033号判決)
- (44) 限界利益とは、売上から変動費を差し引く計算式により算出され、この限界利益から、さらに固定費を引いたのが利益である。この限界利益も、「侵害者側の限界利益説(静岡地判平成6.3.25判例工業所有権法〔2期版〕2623の47)」と「特許権者側の限界利益説(東京地判平成7.10.30判時1560号24頁)」があったが、本判決では、「侵害者側の限界利益」説をとること、そして、その証明責任は、特許権者側にあるものと明示した。
- (45) 大野浩之「特許法102条2項についての考察 知財高裁平成30年(ネ)第10063号、令和元年6月7日大合議判決を題材として」Oslaw News Letter Vol 54 1頁
- (46) 本判決の裁判長である高部眞規子裁判長の論文である「特許法102条2項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ 2016年1月 Vol.14 No160, 24頁に、順序は異なるが同一内容の解説がある。
- (47) 三村量一「86特許法102条2項に言う「利益」の意義」特許判例百選(第四版)174頁 有斐閣
- (48) <https://portal.unifiedpatents.com/litigation/annual-report>
- (49) 2015年(5852件)、2016年(4620件)、2017年(4050件)、2018年(3659件)、2019年(3573件)
- (50) 服部健一「日米特許最前線 第60回 「特許損害賠償の評決を抜本的に是正する歴史的ユニロック判決—米国特許法改革案の可決をもたらす—」
- (51) ヘンリー幸田 米国特許法研究 212頁に成立経緯が詳しく紹介されている
- (52) *Bay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) では、合理的

と言える4要件判示している。即ち、①原告が回復不能な被害を蒙っている (irreparable harm) ② Common Law による金銭賠償の救済では不十分である (inadequate remedy at Law) ③差止がなされなかったときの権利者の損害と、差止がなされた場合の被告の被害のバランスを考えて、衡平による救済が正当である (Balance of hardship) ④公共の利益が害されない (Public Interest) である。

(53) 日本国特許庁 「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」に掲載された翻訳文。以下、米国特許法の翻訳文はすべて、日本国特許庁の翻訳文を引用する。

(54) 武重竜男他 「米国特許法講義」 P171-172 商事法務 (2020)

(55) *Yale Lock Manufacturing Company v. Sargent*, 117 U.S. 536 (1886)

(56) *Panduit Corp v Stahlin Brothers Fibre Works*, 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978)

(57) *Underwater Devices Inc. v. Morrison-knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)

(58) *In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir 2007)

(59) *Id.* at 1371

(60) *Ball Aerosol v. Limited Brands, Inc.*, 553 F. Supp. 2d 939 (Fed. Cir 2008)

(61) *Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp.*, 526 F. Supp. 2d 84

(62) *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 579 U.S. —, 136 S.Ct. 1923, 195 L.Ed.2d 278 (2016)....

(63) *Id.* at 1933

(64) *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U.S. 545 (2014)

(65) *Id.* at 1933-1934

(66) *Read Corporation Ft v. Portec Inc.*, 970 F. 2d 816 (Fed. Cir. 1992)

(67) 15U.S.C.1117 “...Such sum in either of the above circumstances (3倍賠償を含む状況を指す) shall constitute compensation and not a penalty”

(68) 特許庁「特許権侵害に係る損害賠償制度について」令和2年5月29日

(69) 「萬世工業事件上告審判決」最判平成9年7月11日 判例時報1624号90頁 懲罰賠償を命じたアメリカの判決の執行が、日本の公序違反とされた。

(70) ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説 (第6版)」P443 発明推進協会

(71) *Monolith Portland Midwest Co., v. Kaiser Aluminum & Chemical Corp.*, 407 F. 2d 288

(72) *Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc.*, 442 F.3d 1301

(73) *A.C. Aukerman Company v. Rl Chaides Construction Co.*, 960 F. 2d 1020

- (74) *Id.* at 1028
- (75) *SCA Hygiene Products Aktiebolag et al. v. First Quality Baby Products, LLC, et al.*, — U.S. —, 137 S. Ct. 954, 197 L.Ed.2d 292 (2017),
- (76) 35USC287(b)(1)(A)
- (77) 35USC287(a)第2文
- (78) 工業所湯権法逐条解説（第21版）187条の〔参考〕にて、旧法制定当時は損害賠償請求不可とする規程（旧法64条3項）であったが、パリ条約5条Dに違反する疑いがあることから削除されたと説明されている。
- (79) 後藤晴夫「パリ条約講和（第13版）」P306 発明協会（2007）
- (80) ボーデンハウゼン「注釈 パリ条約」P74
- (81) ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説（第5版）」P231 発明推進協会
- (82) *Pequignot v. Solo cup co.*, 608 F.3d 1356 (Fed.Cir2010) この事件では、確かに特許が切れているにもかかわらず、特許表示をしていたが、公衆を騙す意図が無かったため損害は認められなかった。しかし、原告のPequignot氏は、1事件ではなく、1違反毎に500ドルの罰金を科すべきと主張しており、大変話題となった。
- (83) *Hurlbut v. Schillinger*, 130 U.S. 456 (1889)
- (84) *Tektronix, Inc. v. U.S.*, 552 F.2d 343
- (85) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538
- (86) 例えば、リモコン付きTVであり、特許がリモコンに係る場合、リモコン付きTVの価格をベースに賠償額を算出できない。
- (87) 孫櫻倩「米国特許損害賠償事件における entire-market-value rule の分析」P180
- (88) 山内真之「米国特許訴訟における差止めと損害賠償」
- (89) *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed.Cir.1999)
- (90) *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152
- (91) *Id.* at 1156
- (92) 以前は、日本も特許権者が不実施である場合は102条2項の適用は適当ではないとする判決（「表札事件」大阪地判昭和55年6月17日判決）もあったが、「紙おむつ用ゴミ箱事件」（知財高裁平成25年2月1日判決 平成24年（ネ）第10015号）にて、「特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであ…る。…特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該

特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」と判示し、特許権者不実施の場合でも102条2項の損害賠償請求は可能とされた。

- (93) 前掲武重 P174
- (94) 前掲武重 P175
- (95) 木村幸太郎「判例で読む米国特許法（新版）」P282
- (96) Kimberly A. Moore, et al. *Patent Litigation and Strategy* (2nd Edition) P620, Thomson West
- (97) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed.Cir. 2011)
- (98) *Id.* at 1315, 1318, 1315, 130
- (99) *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116
- (100) *Id.* at 1120
- (101) *Mahurkar v. C.R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572 (Fed.Cir. 1996)
- (102) *Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co.*, 735 F.2d 549 (Fed. Cir.1984)