

## 特許権侵害紛争における 損害賠償

NERA エコノミックコンサルティング いしがき ひろあき  
東京事務所代表/ヴァイスプレジデント 石垣 浩晶

### 1. 日本における特許権侵害紛争 と損害賠償

化学業界において特許侵害の紛争は必ずしもめずらしいものではない。判例データベースWestlawを用いて「化学、特許、損害賠償」というキーワードで検索したところ、2004年から2013年の10年間に於ける判例数は300件ほど存在している。すなわち、大雑把にみれば、年間平均30件程度は化学関連の特許侵害訴訟が引き起こされていることになる。しかし、訴訟で損害賠償金額について争われることはめずらしい。上記300件ほどのうち、判決において損害賠償が認められた事例は10件だけであった。化学関連の特許訴訟では年間平均せいぜい1件なのである。技術論の観点からの特許侵害や特許の有効性についての蓄積と比べると、損害賠償や知財評価に関わる法廷における蓄積は限定的で専門家も限られている。

本稿では、このように必ずしもよく理解されていない特許権侵害訴訟における損害賠償

について取り上げる。まず、特許権侵害訴訟における損害額算定の法律の考え方を解説する。そして、化学産業における特許侵害訴訟において損害賠償額が認められた例として、東ソーとミヨシ油脂の間で行われた訴訟について解説する。最後に、特許権侵害紛争における損害賠償への対応について留意点を示す。

### 2. 特許権侵害訴訟の損害論

特許権侵害訴訟では、「侵害論」を経てから「損害論」というプロセスで審理が行われる。「侵害論」では、特許侵害の有無について検討が行われる。そして、侵害についての議論がつくされ、実際に侵害があったと裁判所が判断してから「損害論」として損害賠償額の審理が行われる。

#### 2-1 損害論の考え方

損害額算定の原則論は、民法709条に規定されている。民法709条では、積極的財産損害（回復に必要な費用）、消極的財産損害（逸

失利益）および無形損害（例えば慰謝料）を請求できることになるが、特許権侵害に関しては、逸失利益が議論の中心となる。逸失利益の算定に当たっては、まず、侵害がなかった場合に、特許権者の製品が、どの価格と費用（どの利益率）で、どれだけ販売できたかを推定し、利益を算出しなければならない。次に、実際の利益との差額を損害額として算定する。特許侵害がなかった状況は、実際には起こらなかった仮想現実なので、特許侵害がなかったときの市場環境をできる限り合理的に予想する作業が必要となる。この分析は必ずしも容易ではないことから、民法709条は逸失利益としての損害賠償の規定としては使いづらいと考えられている。

特許法では、損害の因果関係や損害額の立証に関わる特許権者側の負担を軽減するために、損害額算定に関わる一種の簡便ルールが102条に規定されている。知的財産権の侵害訴訟においては、民法709条には上記のような批判的な理解もあり、特許法102条に依拠して損害賠償額について主張や審議が行われることが一般的になっている。

特許法102条1項は、「権利者製品の単位当たりの利益」に「侵害品の販売数量」を乗じた額を損害額としている。民法709条が必要となる、特許侵害がなかった仮想現実の分析は一見不要であり、原告側の立証の負担が軽減されている。ただし、特許権者は、権利者製品の単位当たりの利益という営業秘密を相手側に開示するという不都合を受け容れなければならない。

「単位当たりの利益」と「販売数量」は必ずしも容易に特定できるものではないことに注意が必要である。単位当たりの利益は、粗利益から生産量増加に伴い必然的に増加する費用を差し引いた1単位当たりの利益である「限界利益」と理解されている。限界費用は、会計上の固定費と変動費の区別を

採用して計算すればよいとは限らず、生産やビジネスの実態を考慮して生産・販売量増加に伴い必然的に増える費用を分析する作業が求められる。「販売数量」については、侵害品の全部を生産できる生産能力を特許権者が有しているかどうか、特許権者のマーケティング能力が劣っている可能性、侵害品が販売されていなかったとすれば、そのシェアの一部は他の競争事業者が販売していた可能性について検討が必要である。これらは、特許品に関わる市場におけるシェアの変化、競合の程度、製造能力といった点について、定量的な分析を必要としており専門家の知見に頼ることが合理的になりうる。

特許法102条2項は、「侵害者の単位当たりの利益」に「侵害品の販売数量」を乗じた額を損害額としている。つまり、侵害者の利益を損害額と定めている。この場合、特許権者は、自社の単位当たりの利益を開示しなくてもよいが、侵害品の単位当たりの利益を立証しなければならない。なお、2項においても、1項と同様に、単位当たりの利益や販売数量について注意深い分析が必要である。

特許法102条3項は、「実施料相当額」を損害額とするルールである。1項および2項は、通説として、特許権者が、実施品（または代替可能な製品）を製造していることが要件となるが、3項は、特許権者が実施品を製造していない場合に用いられる。

「実施料相当額」は、当該特許の合理的な実施料率を前提として定められることになるが、当該特許の実施許諾例があれば、その例が重視される。

実施許諾例がない場合には、発明協会の「実施料率」や経済産業省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」等の資料が実施料率の参考にされることが多い。しかし、上記の実施料率の資料は、産業分野ごとの資料であって、それぞれの特許の具体的



な内容については分からず、非常に重要な特許とそれほど新規性が高くない平凡な特許の情報は区別されていない。分野によってはサンプルが非常に少ないこともある。したがって、法廷においても、特許の重要性や代替特許の有無などを考慮して、それらの実施料率に何らかの調整を施したうえで判断が行われることがめずらしくない。

## 2-2 寄与率の重要性

上記の説明では、特許が製品そのものである状況を暗黙的に想定していたが、侵害されている特許が製品の一部にすぎないことも多い。例えば、スマートフォンは膨大な数の特許の塊である。アップルとサムスンの間で繰り広げられているような特許権侵害紛争では、製品のごく一部の知的財産権の侵害について争われている。ソフトウェアやビジネスモデル特許の侵害の場合においても同じ問題が生じる。このような特許権侵害訴訟で侵害が認められ、特許法102条を基準にして損害額について考える場合には、審理対象の特許が、どの程度、売り上げに貢献しているのかという「寄与率」の分析が必要になる。

寄与率は、購買動機にどれだけの影響があったのかを基準に評価されるべきであると考えられている。1つの方法としては、商品の特性が価格とどう関連しているのかを統計的に分析するヘドニック分析を用いて貢献度の水準を推定することが考えられる<sup>1)</sup>。また、より実践的なアプローチとしては、商品の購入者に対してアンケート調査を行い、購入した動機として特許関連の機能を重視していたかどうかを評価することが考えられる。これまでの判例では、特許の購入動機への貢献について特許に関わる部品費用の費用全体に占める比率などを手がかりにしようとする試みが多いが、上記のような分析のほうがより合理的なものといえよう。

## 2-3 価値評価専門家の活用

前記の利益や販売数量等の分析は、当事者の申し立てにより裁判所が鑑定を依頼した「計算鑑定人」が分析を行うこともある（計算鑑定人制度）が、原告側、および被告側が知財評価を専門とする会計士やエコノミストに依頼して実施することがめずらしくない。

計算鑑定人制度では、専門家として公認会計士が想定されており、分析の対象とする項目としては会社の販売数量、販売単価、利益等があげられている。しかし、訴訟で立証上問題となるのは、むしろ、生産能力や競合関係を考慮したうえで販売された侵害品の全部を特許権者が生産販売できたか否か、合理的な実施料率、特許の寄与率の分析であり<sup>2)</sup>、より正しい方法で分析するためには、エコノミストによる統計分析、アンケート調査、シミュレーション分析などが必要である。

## 3. 化学産業の特許権侵害訴訟で損害賠償額が認められた例

本章では、化学産業の分野で損害賠償が認められた判例を用いて、訴訟において損害賠償額の評価はどのように行われるのか解説する。取り上げる判例は、飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤事件〔平22（ネ）10091号〕である。

### 3-1 訴訟概要

「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤（ゴミ焼却灰に含まれる重金属処理を固定化するために用いられる）」の特許権者である東ソーは、当該特許を用いた製品を製造販売していることが特許侵害に当たるとして、平成19年（2007年）にミヨシ油脂（以下、ミヨシ）を東京地方裁判所に訴えた。東ソーは、ミヨシの関連製品の生産、使

用、譲渡等の差し止めと廃棄を求め、およそ27億円と延滞損害金の損害賠償を求めていた。我が国の特許訴訟としては比較的高額な損害賠償請求が行われていたといえる。

第一審は、ミヨシ側の主張を退け、東ソー側の主張を大筋で認めて、ミヨシにおよそ12億円の損害賠償額を支払うことを命じた。この判決を受け、東ソーとミヨシの双方が控訴して知財高裁で争ったが、高裁でも東ソーの主張が大筋で認められ、控訴審で東ソーがより大きな損害賠償額を求めていたこともあり、第一審を約6億円上回るおよそ18億円の損害賠償額が判示された。

以下では、より合理的な判断が行われたと考えられる知財高裁の見解に基づき損害賠償額の議論の実際について解説する。なお、細かい争点は紙面の制約上割愛し、説明を容易にするために議論を一定程度単純化する。

### 3-2 特許権者による損害額の主張

東ソーは、3つの期間に分けて損害賠償額を請求した。

第1期は、ミヨシの製品は販売されていたが、東ソー製品の販売開始前であったことから、特許法102条3項に基づき実施料相当額の損害額を請求した。

第2期は、東ソーは製品の製造販売を行っていた。そしてミヨシ以外にも3社による本件特許権の侵害製品が販売されていたことから、ミヨシの販売量を、東ソーとその3社の販売量に占める東ソーのシェア分とその3社のシェア分を分けて、前者の部分については特許法102条第1項を適用し<sup>3)</sup>、後者の3社分については、特許法102条3項を適用して損害額を主張した。後者の3社分については、東ソー自身が販売できなくなったとしても3社から実施料相当分を受け取れるはずであると考えていたようである。

第3期は、原告製品と被告製品のみが市場

を占有していた時期であった。そのため、東ソーは特許法102条1項に基づき損害賠償を請求した。

### 3-3 判決における損害額の判断

第1期に関しては、東ソーが特許を実施していなかったため、ミヨシが実施料相当額を支払うのが相当と判断された。そこで、合理的な実施料率をどのように定めるかが問題となった。

東ソーは、厳密に考えると第三者に特許のライセンスを行っていなかったが、上記で説明したように、東ソーの当該特許を侵害していた（ミヨシ以外の）3社とは、OEM契約を結ぶ形で特許侵害の問題を解決していた。その契約においては、3社は、東ソーからの製造委託として自社製品を東ソー製品として製造販売する契約を結び、東ソーに一定の利益が生じるようになっていた。そこで、東ソーは、OEM3社が東ソー製品を製造販売することによって東ソーが獲得する利益額の販売価格に対する割合を、実施料率の指標と見なそうと主張し、裁判所はこの考え方を受け容れた。すなわち、第1期の損害賠償額は、平均販売価格×販売数量×実施料率で算定された。

第2期においては、上記の東ソーの主張は受け容れられなかった。1項と3項の併用も認められている判例も存在していたが<sup>4)</sup>、知財高裁は、特許法102条1項と3項を併用した損害額の算定は法律の趣旨の観点から受け容れられないとして、1項の考え方だけで損害額を算定するべきだと判示した。

第2期の損害額は、ミヨシの販売数量×東ソーの市場シェア×東ソーの平均利益と計算されることになったが、東ソーの市場シェアの特定に関して、東ソーとミヨシとの間で議論となった。東ソーは、当該特許製品の市場の範囲を比較的狭くとらえ、ミヨシが実際に販売した量は特許侵害がなければ東ソーが



販売できていたと主張した。ミヨシは当該特許製品の市場は他の種類の飛灰用重金属固定化処理剤を含むとして、特許侵害がなければ、ミヨシが現実に販売した数量の一部は、東ソーだけでなく、比較的幅広い商品への代替が行われる可能性があるとして主張した。裁判所は、化学物質の違いと、購入者の入札仕様書において特許製品を含む狭い範囲の製品だけが考慮されていたことを根拠として、ミヨシの主張を退けている。

第3期においては、東ソーとミヨシ以外の競争事業者の存在は確認できず、ミヨシの販売数量のすべてが東ソーによって販売されていたと考えることができるとされた。すなわち、損害額は、ミヨシの販売数量×東ソーの平均利益として計算されることになった。

### 3-4 より合理的な算定の可能性

第2期において、ミヨシの特許侵害がなかった場合に、ミヨシの販売数量のどの程度の割合が、東ソーによって販売することができていたのかという問題は、単に市場シェアで割り当てるのではなく、経済分析を用いてより合理的に分析できる可能性がある。例えば、東ソーやミヨシが販売していた製品と本来的に代替性がある製品については、製品の販売数量と価格との関係を調べることで、その競合関係について評価できる。価格の連動について分析することによっても評価できる可能性がある。データがない場合には、ユーザーに対するアンケート調査を実施し、製品間の代替性について直接的に検証することも考えられる。

## 4. 特許権侵害紛争における損害賠償請求の留意点

特許権侵害における損害賠償額は、立証の容易化を目的とした特許法102条に依拠した

としても、必ずしも容易に算定できるものではない。102条1項、2項には、損害賠償額の算定式が規定されているが、その算定式に基づいて計算する際の利益や販売数量については当事者間で争いがあることがめずらしくなく、より合理的な主張を行っていくことによって訴訟を有利に進めていかなければならない。近年は、製品が複雑化し、新しいビジネスも生じていることもあり、特許権そのものが製品であるような事例は相対的には減り、寄与率について注意深い検討をしなければならないことも多い。このため、米国のように経済分析やアンケート調査を活用した主張が必要な事例がじわじわと増えている。

訴訟外の交渉（訴訟中の和解を含む）によって解決される場合であっても、特許法や判例を意識して注意深い立証を行っていくべきである。特に、侵害された側からの請求金額が大きく、侵害について争うことについては困難が予想される場合には、将来的な訴訟の可能性も考慮して、事前に損害賠償に関わる分析を用意しておくことが合理的な対応である。将来的な訴訟リスクを軽視して、合理的な根拠のない交渉を続けると、訴訟の場面で過去の主張との矛盾が生じ、訴訟の場面で不利な立場に立たされることになってしまうからである。

### <注>

- 1) 例えば、NERA エコノミックコンサルティング「知財紛争の経済分析」中央経済社（2007）参照。
- 2) 関西法律特許事務所「特許侵害訴訟の実務」経済産業調査会（2008）、p.351参照。
- 3) 東ソーは、理論的には特許法102条2項を用いた損害賠償額の請求も可能であったが、なぜ2項を採用しなかったのかは判決文からは判然としない。おそらくは、ミヨシの利益率が東ソーの利益率よりも低かったからではないかと推察される。
- 4) 例えば、増井和夫・田村善之「特許判例ガイド（第4版）」有斐閣（2012）、pp.380-381参照。