

## 特許法102条3項の損害算定における 侵害プレミアム\*

中山 一郎

### 1. はじめに

特許権者は、特許権を侵害した者に対して損害賠償を請求することができる。もっとも、損害の算定は容易ではない。侵害行為により特許権者の実施が妨げられるわけではなく、また、損害は市場を介して生じるからである。

そのために我が国の特許法102条（以下、特許法については条数のみを記す。）は、損害賠償額について3種類の算定方法を用意している。そのうちの 하나가、本稿が検討対象とする102条3項に基づく損害の算定である。同項に基づく損害は、特許権者が「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」（以下、「相当実施料額」という。）である。相当実施料額については、後述する2回の法改正と知財高裁判決を経て、ライセンス契約などに基づいて支払われる通常の実施料より高額になるとの考え方が確立されつつある。相当実施料額が通常実施料額を上回る部分が侵害プレミアムである。

そこで本稿では、102条3項が定める相当実施料額がどのようにして侵害プレミアムを含むと解されるに至ったのかを振り返りつつ、侵害プレミアムをどのように考慮して相当実施料額を算定するかについて検討する。

---

\* 本稿は、特許庁の委託を受けた令和2年度知的財産保護包括協力推進事業の報告書である知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書』（令和3年3月）110～126頁に掲載された拙稿（「侵害プレミアムを考慮した相当実施料額をどのように算定するか」）を加筆修正した上で転載するものである。転載をご快諾いただいた特許庁及び知的財産研究教育財団に記して感謝の意を表する。

## 2. 102条3項の改正と運用状況

### 2.1 102条各項の利用状況

102条が定める3種類の損害算定方法は、以下のとおりである。

まず、102条1項は、1998年の法改正により新設され、2019年に改正された算定方法である。同項によれば、損害額は、特許権者等が販売することができた物の単位当たり利益の額に侵害品の譲渡数量を乗じた金額を基本とする。しかしながら、特許権者等の実施の能力に応じた数量（「実施相応数量」と定義される。同項1項1号）を超える数量や特許権者等が販売することができないとする事情に相当する数量（「特定数量」と定義される。同号）がある場合は、これらの数量を侵害品の譲渡数量から控除して損害を算定する。さらに、2019年の改正により、実施相応数量を超える数量や特定数量がある場合には、これらの数量に応じた相当実施料額が加算された合計額を損害額とすることができる。

次に、102条2項は、侵害者の利益を損害額と推定する。

そして、102条3項は、前述のとおり相当実施料額を損害額とするものである。相当実施料額は、侵害者の製品の売上げ（ロイヤリティ・ベース）に一定の実施料率を乗じて算定することが一般的である。

102条各項の利用状況についてみると、1998年1月から2017年11月までの特許権侵害訴訟の第一審判決の分析<sup>1</sup>によれば、最も多く用いられているのが102条2項であり44%に及ぶ。次いで、102条3項が36%であり、最も利用が少ないのが102条1項の21%である。前述したとおり、2019年の改正により、102条1項において実施相応数量を超える数量や特定数量がある場合には、それらの数量に応じた相当実施料額が同項の損害に加算されることとされたため、今後、102条3項に加えて同条1項においても相当実施料額が用いられることとなり、相当実施料額の考え方が用いられる場面は増えるものと予想される。

---

<sup>1</sup> 特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」=デロイト トーマツ ファイナンシャル アドバイザー 合同会社編「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」（2018年3月）109頁。

## 2.2 102条3項の趣旨

102条3項は、次のとおり定める。

「特許権者又は専用実施権者は、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を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」

102条3項は、損害賠償の最低額を定めたものと解され（同条5項参照）<sup>2</sup>、相当実施料額の損害は、特許権者が、特許発明の実施品か競合品かを問わず、製品を何ら販売していない場合でも認められる。特許発明を実施していない特許権者であっても第三者に実施を許諾して、実施料を請求することができる以上、実施料の支払いを免れている侵害者に対して実施料相当額の請求は認められるべきと考えられるからである。

ただし、特許権者が他の何人にも実施を許諾していないような場合についてみると、特許権侵害により特許権者の財産状態は変化していないとも考えられる。にもかかわらず、実施料相当額の損害を認めることは、侵害がなかった場合の財産状態と現に侵害がある場合の財産状態の差額を損害と捉える純粋な財産状態差額説では説明が困難である。しかしながら、一般不法行為法においても、他人が所有する空き地に無断駐車したといった場合においては、所有権の侵害による財産状態の変化がないとしても周辺相場の駐車料金相当額の損害を認める立場が一般的であり、その限りで厳密な意味での財産状態差額説が維持されているわけではないとされる<sup>3</sup>。その点に鑑みるならば、特許法において何の製品も販売せず実施許諾もしていない特許権者に実施料相当額の損害を認めることを填補賠償原則の枠内で説明することも可能であると考えられる。

もっとも、一般不法行為法（民法709条）により請求可能な損害であれば敢えて特許法に特則を設ける意味に乏しいとして、3項について市場機会

---

<sup>2</sup> 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第21版』（発明推進協会、2020年）341頁、中山信弘『特許法 第4版』（弘文堂、2020年）415頁。

<sup>3</sup> 窪田充良「不法行為法における法の実現」長谷部恭男ほか編『岩波講座 現代法の動態 2 法の実現方法』（岩波書店、2014年）83～84頁。

の喪失という規範的損害概念を提唱する学説も提唱されている<sup>4</sup>。特許権者は市場機会をどのように利用するか決定権を有しており、侵害により喪失した市場機会に対しては「常に」適正な対価額を認めるべきというわけである。その上で、事前の契約による実施料と事後的な損害賠償としての「相当実施料額」<sup>5</sup>とを区別し、有効な特許権の技術的範囲に属することが確認された後者の場面の損害額は、非侵害や無効のリスクがある事前の契約の実施料よりも高額なものとなり（侵害プレミアム）、また、その際には事後的に判明した侵害者利益の資料も利用すべきと説く<sup>6</sup>。このように侵害プレミアムは、当初、学説により提唱された。

そして1998年改正は、侵害プレミアムを考慮することができるように102条3項を改正した。改正前の102条3項は、特許権者は特許発明の実施に対し「通常」受けるべき金銭の額を損害として請求できると定められていたが、1998年改正において「通常」という文言が削除され、改正後は特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額を請求できるとされたのである。

当時の立法担当者は、改正理由を次のとおり説明する<sup>7</sup>。ライセンス契約の実務では、ライセンスにインセンティブを与えるため、契約時期が遅れるほどライセンス料が高くなることがある。例えば、①通常の契約による実施料、②警告後の和解による実施料、③提訴後の和解による実施料、を比較すれば、通常は①<②<③となる。しかしながら、改正前の規定により侵害者に対して「通常」の実施料、すなわち①の実施料相当額しか損害が認められないのであれば、ライセンス実務から乖離するのみならず、侵

---

<sup>4</sup> 田村善之『知的財産権と損害賠償 新版』（弘文堂、2004年）211～229頁。なお、同様の記載は初版（1993年）212～230頁にみられる。

<sup>5</sup> 田村・前掲注(4)214頁は、通常の実施契約における実施料ではなく、侵害に対する適正な対価という趣旨から3項の損害を「相当な実施料額」と、また、田村善之『ライブ講義知的財産法』（弘文堂、2012年）355頁では「相当実施料額」と呼ぶ。本稿では後者を用いている。

<sup>6</sup> 田村・前掲注(5)390頁、同「特許権侵害に対する損害賠償額の算定」パテント67巻1号（2014年）129～131頁。

<sup>7</sup> 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室『工業所有権法の解説—平成10年改正』（発明協会、1999年）21～24頁。

害が発見された場合にのみ通常の実施料を支払えばよいのであるから、むしろ侵害を助長し、侵害し得を招く。そのため、「通常」を削除して諸般の事情を考慮した妥当な金額の認定を可能としたというわけである。

以上の立法担当者の説明によれば、「通常」を削除して侵害し得を防ぐ1998年改正の狙いは、裁判所が損害としての相当実施料額を通常の契約による実施料より高く認定すること、すなわち、裁判所による侵害プレミアムの考慮を可能にすることにあつたことがわかる。我が国の不法行為に基づく損害賠償は、実損の填補により被害者を不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とする填補賠償を基本とするものの、抑止の効果が反射的、副次的に生じることまで否定するものではない<sup>8</sup>。そこで1998年改正は、制裁としてではなく<sup>9</sup>、事前の契約と事後の損害賠償のリスク面の相違から侵害プレミアムを正当化しつつ、その結果として102条3項が副次的に抑止の効果を持つことを可能にしようとしたものともいえる。

### 2.3 1998年改正後の状況

1998年改正により相当実施料額の算定において侵害プレミアムの考慮が可能とされたが、実際の裁判所による102条3項に基づく損害認定においても侵害プレミアムは考慮されたのだろうか。

1999年1月から2013年3月5日の68件の判決を改正前の1992年と比較した調査<sup>10</sup>によれば、1992年において認定された実施料率は3%が最も多かったが、改正後は5%が最も多く、10%とするものの割合も1992年により増加している。この結果は、侵害プレミアムが実際の損害認定に反映されていることを示しているようにもみえる。ただし、我が国では、2002年の知的財産基本法制定をはじめとする一連の知的財産重視政策が進めら

---

<sup>8</sup> 最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁(萬世工業事件)。

<sup>9</sup> 田村善之「判批」知的財産法政策学研究58号(2021年)61頁注42。

<sup>10</sup> 特許第2委員会「特許法102条3項により算定される損害賠償額の予測可能性」知財管理64巻2号(2014年)220～221頁。

れてきた流れ<sup>11</sup>などからもわかるように、21世紀前後から知的財産の価値が向上してきた可能性もあり、実施料率の増加はその点を反映しているに過ぎない可能性もある。

そこで事前の契約に基づく実施料率と裁判所が102条3項に基づく損害として認定した実施料率を比較してみると、全産業平均ロイヤリティ率を3.7%とする調査結果（調査時：2009/11/05～2010/02/15，n=680）<sup>12</sup>に対して、102条3項の実施料率は3.8%とする調査結果（調査時点：2004/02/20～2018/04/30，n=79）<sup>13</sup>がある。両調査の数字のみを単純に比較すると侵害プレミアムは殆ど存在しないに等しいが、二つの調査は時期も異なる別の調査であることに注意する必要がある。

一方、2004～2008年の46件の判決（損害賠償請求事件33件及び職務発明対価請求事件13件）の実施料率を分野別に契約に基づく実施料と比較した調査<sup>14</sup>によれば、全分野の平均では、前者の損害として認定された実施料率より後者の契約に基づく実施料率の方が0.9%高い結果となっており、損害として認定された実施料率の方が高かったのは11分野のうち、化学と金属の2分野にとどまる。この結果を額面通り受け取るならば、侵害プレミアムは平均としてはマイナスである。

実施料率の決定は、個別の事案の事情に左右される。そのため、事案の相違を捨象して契約に基づく実施料を相当実施料額の損害として認定された実施料率と単純に比較してよいかという問題もあり、上記の調査結果から1998年改正後において侵害プレミアムは存在しなかったとの結論に至るのは早計であろう。むしろ、侵害プレミアムを肯定した裁判例が多数あるとの見解もある<sup>15</sup>。とはいえ、上記の調査結果が、1998年改正により

---

<sup>11</sup> 中山一郎「知的財産政策と新たな政策形成プロセス『知的財産立国』に向けた10年余ー」知的財産法政策学研究46号（2015年）1頁。

<sup>12</sup> 帝国データバンク「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書」（2010年3月）52頁。

<sup>13</sup> 日本知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム「特許権等の実施料相当額算定手法について」（2018年7月2日）45頁。

<sup>14</sup> 帝国データバンク・前掲注(12)90、92、109～110頁。

<sup>15</sup> 中山信弘＝小泉直樹編『新注解特許法(中) 第2版』（青林書院、2017年）2034～2035頁〔飯田圭〕。

侵害プレミアムが102条3項の損害認定に反映される実務が定着したとの見方に疑問を生じさせるものであることも否めないであろう。

## 2.4 2019年改正

裁判所による侵害プレミアムの考慮を可能にしたはずの1998年改正の趣旨は、その後の裁判例の損害賠償額の認定において十分に斟酌されているかどうかは判然としないとの認識は、立法担当者も共有するところとなり<sup>16</sup>、2019年に再び法改正がなされた。

2019年改正は、102条に以下の4項を追加している。

「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。」

立法担当者は、102条4項の趣旨について、相当実施料額の算定において典型的に増額に働き得る事情を考慮することができることを明らかにしたものと説明する<sup>17</sup>。ここで増額要因として考慮できる具体的な事情としては、有効な特許権が侵害されたこと（＝技術的範囲に属すること）が裁判所により認定されていること、特許権者による実施許諾の判断機会が失われていること、侵害者は契約上の制約（e.g. 最低保証料、無効時の実施料不返還等）を負っていないことが挙げられている。以上の点は、前述のとおり、侵害プレミアムを正当化し得る事情であり、2019年改正は、事後的にみた相当実施料額が侵害プレミアムを含むことを明確化したもの

---

<sup>16</sup> 川上敏寛「令和元年特許法等改正法の概要(上)」NBL1154号(2019年)38頁、特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会、2020年)12頁。

<sup>17</sup> 川上・前掲注(16)38頁。法案立案段階の検討資料も同旨。産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」(平成31年2月)21頁。

といえる。

### 3. 2019年知財高裁大合議判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件)

#### 3.1 大合議判決としての意義

2019年改正とほぼ同じ時期に、侵害プレミアムを認める知財高判令和元年6月7日平成30年(ネ)10063号判時2430号34頁(二酸化炭素含有粘性組成物事件、以下「二酸化炭素含有粘性組成物事件」という。)が大合議判決として言い渡された。大合議は、3名の合議体で審理判断する通常事件とは異なり、5名の合議により事件を審理判断するものであり(民事訴訟法310条の2等)、知財高裁は、「高度な専門的、技術的事項が問題となることや、その結果が企業活動や産業経済に与える影響が大きいことから、より慎重な審理判断を行うための制度で、これにより知的財産高等裁判所としての法的解釈の統一も図られる」<sup>18</sup>と説明する。そのため、知財高裁大合議判決は、その時点における知財高裁の統一的な解釈を示すものとして理論的にも実務的にも重要な意義を有する。

#### 3.2 判決の概要

二酸化炭素含有粘性組成物事件は、「二酸化炭素含有粘性組成物」の発明についての特許権者が、被疑侵害者による炭酸パック化粧料の製造販売が特許権侵害に当たると主張して差止め、損害賠償等を請求した事案である。被疑侵害者による炭酸パック化粧料が本件特許発明の技術的範囲に属するなどして侵害が認定された後に、知財高裁は、102条2項(侵害者利益)及び3項(相当実施料)について判示したが、本稿の検討対象との関係から102条3項についての判示のみ取り上げる。

まず、知財高裁は、一般論として、102条3項の趣旨について以下のとお

---

<sup>18</sup> 知的財産高等裁判所「知的財産高等裁判所の組織(4)」<https://www.ip.courts.go.jp/aboutus/organization/index.html>。なお、大合議制度自体の評価と課題につき、中山一郎「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」知的財産法政策学研究52号(2018年)1頁参照。



り判示して侵害プレミアムの考え方を肯定した。

「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。…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…」。

また、相当実施料額の算定における実施料率の考慮事情として、知財高裁は、①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、②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するとした。

本件へのあてはめにおいては、まず、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場として、アンケートに基づく化学分野の業界相場が5.3%（司法決定では6.1%）であること<sup>19</sup>、特許権者の同分野の別件特許権の侵害に関する解決金（訴訟外の和解）が10%であることを考慮している。次に、②特許発明自体の価値としては、相応の重要性を有し、代替技術は存在しないと認定した。続いて③売上げ・利益への貢献や侵害の態様については、化粧品における剤型に関わる本件発明は需要者の購入動機に影響を与え、侵害者の売上げ及び利益に貢献すると判断した。そして④競業関係や特許権者の営業方針については、特許権者と侵害者の間に競業関係を肯定した。

以上の事情を考慮した知財高裁は、最終的に相当実施料額としての実施料率を10%と認定した。

---

<sup>19</sup> 参照されたアンケート調査は、注14記載のものである。

### 3.3 判決の理解

まず注意すべきは、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、2019年改正前の102条3項についての解釈を示したものである点である。したがって、侵害プレミアムを認める判示は、1998年改正の下でも侵害プレミアムを肯定することができることを確認したものとといえる<sup>20</sup>。同時に侵害プレミアムの考慮を明確化した2019年改正との関係では、その趣旨が先取りされたといえる<sup>21</sup>。

その上で、侵害プレミアムを具体的にどのように認定するかについて、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が大合議判決として考慮要素を示してそれを事案にあてはめた点は、今後の侵害プレミアムの解釈運用に多大な影響を与えると考えられる。

もともと、具体的な実施料率の決定についてみると、知財高裁は最終的に諸事情を考慮して相当実施料額の実施料率を10%と認定すると述べるのみで、何が10%の決め手だったのかは判決文からは読み取れない。とはいえ、知財高裁は、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場として、業界相場の5.3%（司法決定では6.1%）と別件特許権の解決金の10%に言及しているから、この二つ（又は三つ）の数字が手がかりにはなるだろう。

この点に関する一つの理解は、10%という実施料率は業界相場5.3%の約2倍に当たるから、知財高裁は、侵害プレミアムを業界相場（約5%）と同額と考えて相当実施料額を業界相場の2倍と認定したというものである。本判決の評釈にもそのような理解に立つものがある<sup>22</sup>。このように侵害プレミアムを事前の契約に基づく実施料と同額と考えて相当実施料額を事前の実施料の2倍とする考え方を「2倍説」と呼ぶこととする。

これに対して、知財高裁は、別件特許権の解決金が10%であることから、

---

<sup>20</sup> 知財高裁詳報L&T85号(2019年)89頁、高橋元弘「判批」知財管理70巻2号(2020年)262頁。

<sup>21</sup> 飯田圭「判批」ジュリスト1538号(2019年)9頁。

<sup>22</sup> 田村善之「判批」新・判例解説Watch27号(2020年)242頁、同・前掲注(9)64頁、小嶋崇弘「判批」令和元年度重判ジュリスト1544号(2020年)261頁。

これと同一の10%を実施料率としたとの理解も考えられる<sup>23</sup>。その根拠は、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が、参照すべき実施料率の優先順位として、まず、同じ特許発明の実施許諾契約例を挙げた上で、それが明らかでない場合に業界相場を考慮するとしている点である。本件の場合、別件特許権は同じ特許発明ではないものの、それに近いものともいえる。そこで、知財高裁は、同じ特許発明の実施許諾契約例に近いものとして別件特許権の解決金を出発点とした上で、当該解決金は侵害プレミアムを含むと考えられるために、それと同率の10%と認定したと考えることができる<sup>24</sup>。この場合、知財高裁が業界相場の5%に言及したことは、10%の解決金が侵害プレミアムを含むことを確認するためと理解することになる。そのような理解からすると、知財高裁は、必ずしも2倍説を採用したわけではないこととなろう。もっとも、そのことは2倍説が妥当ではないということまで意味しないと考えられ、この点は後述する。

二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が2倍説を採用したのか又は採用しなかったのかのいずれであれ、10%という実施料率の認定においては、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場という考慮要素が重要であったと考えられる<sup>25</sup>。他方、②特許発明の価値、③侵害者の売上げ・利益へ

---

<sup>23</sup> 本稿のような根拠まで示しているわけではないが、前田健「判批」NBL1154号(2019年)13頁も10%の解決金という事実が大きく作用していたと思われると述べる。同旨、高橋・前掲注(20)262頁。

<sup>24</sup> ただし、別件特許権の解決金10%が参照されたといっても、その他にも契約例は存在したが守秘義務等の関係で提出されなかった可能性なども考慮すると、参照された10%の解決金が同じ特許発明の実施許諾契約例の代理指標としてどの程度の重みを有するのかが議論の余地があるかもしれない。他方、特許権者は10%と主張していたから知財高裁はその主張をそのまま認めたにとどまるとの見方もできなくはない。以上の点に関連する高橋淳弁護士の指摘に感謝する(むろん、何らかの誤解があれば筆者の責に帰す)。

<sup>25</sup> 飯田・前掲注(21)9頁は、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場という考慮要素について、従来は増額・減額要素に対する基準とされることが多かったが、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、これを四つの考慮要素の一つにとどめた点に特徴があるとする。一般論はそのとおりであるが、事案へのあてはめでは、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場という考慮要素が出発点すなわち「基準」を提供したものと考えられる。

の貢献、④競業関係や特許権者の営業方針といった考慮要素は、10%をさらに増額させる効果を有しておらず、せいぜい①の10%を減額する理由がないことを確認するために用いられたに過ぎないように思われる。

## 4. 侵害プレミアムをどのように認定するか

### 4.1 2倍説

前述のとおり、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が2倍説を採用したのか否かは定かでないものの、2倍説自体は、従来から学説<sup>26</sup>により提唱されていた。

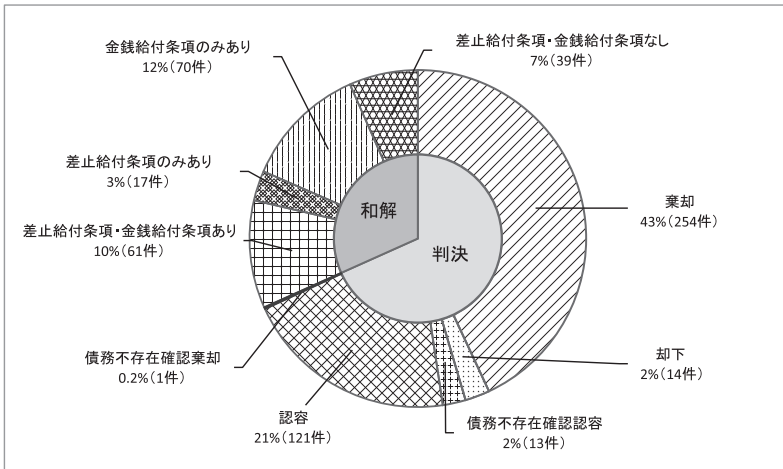
当該学説によれば、一般に訴訟の勝敗は五分五分であるとの実情を踏まえると、事前のライセンス契約では、訴訟リスクが当事者間で折半されていると考えられるため、この点を前提にすれば、特許権者が勝訴した場合の事後的な相当実施料額は、事前の実施料の2倍となる。これを簡単な式を用いて表現すれば、特許権者が50%の確率で勝訴した場合は事後的に相当実施料額の損害賠償を受け取り、50%の確率で敗訴した場合には何も受け取れないことを踏まえると、事前の実施料 $=1/2 \times (\text{事後的な相当実施料}) + 1/2 \times (0 \text{円})$ となり、事後的な相当実施料額は事前の実施料の2倍であることが導かれる。

2倍説の妥当性について検討するに、最終的に訴訟になるような特許については、特許権者と被疑侵害者の双方の主張に一定の分があるとみて勝敗リスクを折半しているとの考え方には一理あるとも考えられる。実際、過去7年(2014~2020年)の特許権侵害訴訟の一審での帰趨について、判決に至ったケースのみならず和解で終結したケースも含めてみると、特許権者の実質勝訴の割合は46%(認容判決、債務不存在確認棄却判決並びに差止給付条項又は/及び金銭給付条項のある和解の合計)、実質敗訴の割合は54%(棄却判決、却下判決、債務不存在確認認容判決及び差止給付条項又は金銭給付条項のいずれもない和解の合計)である(図1参照)<sup>27</sup>。実

<sup>26</sup> 山田知司「特許法102条3項の損害認定」L&T75号(2017年)14頁。

<sup>27</sup> 知的財産高等裁判所「特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪

図1 特許権侵害訴訟の帰趨



(出所) 注 26

質敗訴割合の方がやや高いものの、勝敗は概ね半々とみてもそれほど大過ないと思われる。

以上のような多数の事件を集計した一般的な傾向を踏まえれば、訴訟対象となる特許の事前ライセンス契約には勝敗リスクが折半されて織り込まれているとの想定は必ずしも不自然なものではない。そうすると、その点を前提とした2倍説も不合理ではないと考えられる。しかし、このことは、係争の対象とされた個々の特許に着目して、当該特許の無効の可能性が高い場合は、事前のリスクは高くなるから事後的な相当実施料額を高くしてよいというわけではない<sup>28</sup>。さもなければ、より多数の者が無効と考える特許ほど、侵害者の帰責性は低いにもかかわらず、認容される相当実施料額が高くなるという不当な結果を招いてしまう<sup>29</sup>。2倍説は、あくまで事前ライセンス契約では勝敗リスクが折半されているとの想定が多数の事件の一般的な傾向に照らしても不合理ではないことを前提に、定型的に侵害プレミアムを事前の実施料と同額と捉えるものとするべきだ

地裁、平成26～令和2年)」 [https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2021/2020\\_sintoukei\\_h26\\_r2.pdf](https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2021/2020_sintoukei_h26_r2.pdf)。

<sup>28</sup> 山田・前掲注(26)19頁。

<sup>29</sup> 田村・前掲注(4)145頁。

う<sup>30</sup>。個別の特許の価値などの事情は、2倍説を一応の基準ないし目安とした上でその他の増額又は減額事由として考慮すればよいと考えられる。

## 4.2 4倍説

2倍説とは別に、4倍説を提唱する学説<sup>31</sup>もある。当該学説によれば、事前ライセンス契約におけるリスクには、(ア)対象製品が特許発明の技術的範囲に属さない「非充足リスク」と、(イ)対象発明に無効理由がある「無効リスク」があり、それぞれのリスクを50%と仮定すると、事前実施料＝事後的相当実施料額×0.5×0.5であるから、事後的相当実施料額＝事前実施料×4となるというわけである。この考え方では、(ア)(イ)には、二つの可能性((ア):充足する/充足しない、(イ):有効/無効)があるためにそれぞれのリスクを50%と考えているようである。

しかしながら、4倍説によれば、特許権者は、25%(50%×50%)の勝訴確率しかないのに、侵害訴訟を提起していることになるが、果たして特許権者はそこまでリスク愛好的なのかとの疑問を禁じ得ない。むしろ、実際には、実質的勝訴割合は概ね半分であることは前述したとおりである(図1参照)。そうであるとすれば、特許権者は(ア)非充足リスク及び(イ)無効リスクをあわせて50%の勝訴確率を前提にしているのではないか。その点を考慮すると、4倍説より2倍説の方が自然な帰結であろうと考えられる。

## 4.3 2倍説を超える高額の相当実施料額の妥当性

4倍説に限らずとも2倍説を超える高額の相当実施料額は妥当だろうか？

---

<sup>30</sup> 宮脇正晴「特許法102条3項の下での損害額の算定」別冊L&T7号(2021年)49頁は、個々の特許の侵害リスクに着目している点で本稿とは異なる面もあるが、結論としては、侵害プレミアムは常に一定程度認められるべきであって、2倍説を算定の原則とするのには一定の合理性はあり、算定コストの削減の観点からは認められるべきと論じる。

<sup>31</sup> 高橋淳＝宮川利彰「損害論再考(Ⅱ)」知財ぷりずむ215号(2020年)54頁注17。

この点については、損害賠償額の高額化が第三者に萎縮効果をもたらす懸念に留意する必要がある。高額な損害賠償を請求されるおそれがある場合、被疑侵害者は、特許の有効性や特許発明の技術的範囲の属否に疑義があると考える場合でも、事前の実施許諾に応じたり、あるいは特許発明の実施を回避したりせざるを得なくなり、特許権者を過大に保護する結果となりかねない<sup>32</sup>。

米国の懲罰的賠償においても、多数の裁判例における懲罰賠償額の実情を踏まえて、懲罰賠償額は填補賠償額以下であると判示した判決 *Exxon Shipping Co. v. Baker*, 554 U.S. 471 (2008) がある。これは、連邦海事コモンローという特殊な事件ではあるが、米国最高裁は、懲罰的損害賠償額は填補賠償額まで(両者の比率は1:1)と判示するに際して、実際にそのような傾向を示す実証研究を参照している。まず、1992年、1996年、2001年のデータによれば、懲罰的損害賠償額/填補賠償額の中央値は、0.62(陪審審理 n=438)、0.66(裁判官審理 n=101)である<sup>33</sup>。また、1989~1998年のフロリダ州のデータによれば、懲罰的損害賠償額/填補賠償額の中央値は0.67(陪審審理 n=232)である<sup>34</sup>。一方、1985~1994年のデータによれば、懲罰的損害賠償額/填補賠償額の中央値は1.4(陪審審理 n=647)と1を超えるが、時系列をみると、85~89年の1.5から90~94年の1.2に低下している<sup>35</sup>。以上のデータは古いものではあるが、その後2010年頃までの実証研究によれば、懲罰的損害賠償額と填補賠償額の比率に実質的に大きな変化が生じたわけでもなさそうである<sup>36</sup>。そうすると、全般的な傾向として

<sup>32</sup> 田村善之「日本の特許権侵害に対する損害賠償額の算定の現況と課題」知的財産研究教育財団・前掲注(1)83~84頁。

<sup>33</sup> T. Eisenberg et al., *Juries, Judges and Punitive Damages: Empirical Analyses Using the Civil Justice Survey of State Courts 1992, 1996 and 2001 Data*, 3 J. OF EMPIRICAL LEGAL STUD. 263, 269 (2006).

<sup>34</sup> N. Vidmar and M.R. Rose, *Punitive Damages by Juries in Florida*, 38 HARV. J. ON LEGIS. 487, 492 (2001).

<sup>35</sup> E.K. Moller et al., *Punitive Damages in Financial Injury Jury Verdicts*, 28 J. LEGAL STUD. 283, 306-08 (1999).

<sup>36</sup> セオドア・アイゼンバーグ(会沢恒訳)「不法行為改革の影響の実証研究」北大法学論集64巻3号(2013年)233~241頁。なお、Hironari Momioka, *Punitive Damages*

は、懲罰的損害賠償額が填補賠償額を上回る（両者の比率が1:1以上となる。）ことは少ないと理解してもそれほど的外れではないものと思われる。そして、各事件において裁判所が懲罰（抑止）の観点を加味して算定した懲罰的損害賠償額の事例を集積してみたときに填補賠償額を上回ることが少ないということは、裁判所は、多くの場合に填補賠償額以下の懲罰的損害賠償額の支払いを命じれば懲罰（抑止）の目的を達成できると考えていることを示唆しているといえるだろう。前述のとおり、日本の損害賠償の基本は填補賠償であり、抑止の効果はあくまで反射的、副次的に生じることが許されるに過ぎない。その点を踏まえれば、懲罰（抑止）の目的を掲げる米国の懲罰的損害賠償ですら、その額は填補賠償額以下であるのだから、填補賠償を基本とする日本の損害賠償においては、侵害プレミアムを事前のライセンス契約の実施料額と同額とすることにより、副次的な抑止効果の実現を図ることは可能と考えられる。

以上の諸点からすれば、2倍説により定型的な侵害プレミアムは事前の実施料と同額とした上で、その他の事情は個別事案に応じて調整すれば足りると考えられる。

#### 4.4 2倍説の出発点

2倍説によれば事前の実施料を2倍して相当実施料額を算定することになるが、その場合に出発点とすべき事前の実施料をどのように定めればよいだろうか？

二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、まず、訴訟の対象である特許についての実施契約例が存在する場合にはそれを考慮するとして、実際にも

---

*Revisited: A Statistical Analysis of How Federal Circuit Courts Decide the Constitutionality of Such Awards*, 65 CLEV. ST. L. REV. 379, 391-92 (2017)によれば、2004～2012年に懲罰的損害賠償を命じた連邦控訴裁判所判決303件における懲罰的損害賠償額／填補賠償額の中央値は2.11である。しかし、これは、一審ではなく控訴審の判決を調査した結果であり、控訴審段階にあるほぼ全ての事件において懲罰的損害賠償額が大きくなることは理解できるから（当事者にとってそれだけ重要な事件のみが控訴されているとの趣旨と思われる。）、両者の比率が1:1以下であるとした先行研究と矛盾するものではないとする。

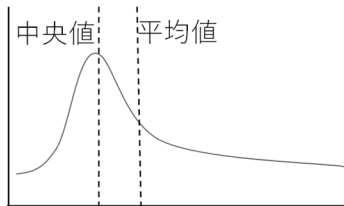


訴訟対象特許と同視し得る別件特許権侵害の解決金を出発点に、当該解決金侵害プレミアムを含むと考えられるために、それと同率の10%を相当実施料額の実施料率と認定したと理解可能であることは、前述したとおりである。このように、訴訟対象特許（又はそれと同視し得る特許）の実施契約例が存在する場合は、それを出発点にすればよいだろう。

もっとも、訴訟対象特許（又はそれと同視し得る特許）の実施契約例が存在しても守秘義務との関係で訴訟に提出されない場合もあろうし、実施契約例が存在しない場合もある。そのようなときには、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、業界相場を考慮するとした。それでは、業界相場を出発点とする場合、実施料率の業界の平均値と中央値のいずれを出発点とすべきだろうか。

やや古いデータであるが、1992～1997年の3,270件の実施料率の平均値、中央値を分野別に調査した結果<sup>37</sup>によれば、多くの分野において平均値は中央値より高い。これは、一部の価値の高い特許の実施契約が平均値を引き上げている可能性を示唆している（図2）。

図2 実施料率の分布のイメージ



このような分布を示す場合、中央値が業界相場をより適切に反映しているとするれば、平均値を2倍すると過大な損害額にならないかとの疑問が生じる。

他方、約14万件程度<sup>38</sup>と推計される実施許諾件数に比べて、2019年に提

<sup>37</sup> 帝国データバンク・前掲注(12)93頁。

<sup>38</sup> 次のとおり推計した。2019年時点で現存する特許権数は約205万件である（特許庁「特許行政年次報告書 2020年版」〔2020年〕70頁）。他方、2019年度の知的財産活動調査結果によれば、調査した1,233,216件の特許権のうち82,516件がライセンスされており、その割合は6.7%である（特許庁「令和元年度知的財産活動調査結果 統

起された特許侵害訴訟件数（一審）は120件<sup>39</sup>と遙かに少ない。そうすると、訴訟の対象となるような特許は中央値よりも右側（＝価値が高い）と考え、平均値をいわば訴訟対象特許と同視し得る実施契約例の代理指標として使うことは、ほかにデータがないような場合には現実的な選択肢として許容され得るのではないかと考えられる。これに対して、中央値などのデータも利用可能である場合には、出発点として何が適切かを個別事案に応じて検討する必要がある。また、分野によっても実施料率の分布が異なり、異なる考慮が必要となる場合も考えられる<sup>40</sup>。

#### 4.5 個別の事案に応じた調整

前述のとおり、2倍説には一定の合理性が認められると考えられるが、2倍説はあくまで一応の基準ないし目安であり、最終的な相当実施料額は、個別の事案の事情に応じて増額又は減額が図られる。

この点に関連して二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、①の特許発明の実施許諾契約例や業界相場のほかに、②特許発明自体の価値（特許発明の技術内容、重要性、代替可能性）、③売上げ・利益への貢献や侵害の態様、④競業関係や特許権者の営業方針等を考慮するとしていた。実際、②～④の事情は、従来の相当実施料額の認定においても考慮されてきた<sup>41</sup>（以下では、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が挙げた①～④の事情を単に「①の事情」などと表記する。）。

従来の裁判例（1999年1月1日～2013年3月5日の68件）に基づいてど

---

計表」表1-12)。現存特許件数約205万件に6.7%を乗じると、ライセンス件数は13.7万件と推計される。

<sup>39</sup> 最高裁判所事務総局行政局「令和元年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報72巻10号（2020年）1939頁。

<sup>40</sup> 帝国データバンク・前掲注（12）93頁によれば、電子計算機分野では、中央値（40%）より平均値（33.2%）が低い。この場合、図2のような分布状況にはなく、本文で述べたことはあてはまらない。そもそも実施料率の数字自体が極めて高いが、これは、ソフトウェアのロイヤリティ料率が含まれているためと説明されている（同94頁）。いずれにせよ、業界相場としてこの調査結果を用いること自体の妥当性も問題となると思われ、別の手段を検討する必要もあろう。

<sup>41</sup> 中山＝小泉編・前掲注（15）2027～2040頁〔飯田圭〕。

のような考慮要素がどの程度相当実施料額を加算又は減算させるかを分析した結果<sup>42)</sup>によれば、加算減算要素としてその重みが最も大きいのは、上記の③に対応する侵害者(又はその侵害態様)に係る事情(e.g. 侵害者製品における特許発明の効果の寄与の小ささ、侵害品の売上げの増大や利益率の高さ等)であり、加算減算いずれにも影響するが、減算方向に特に大きく作用する。次いで重みが大きいのは、上記②に対応する特許発明に係る事情であり、加算減算いずれにも影響するが、特に加算方向への影響が大きい。そして三番目が特許権者(又はその実施態様)に係る事情(e.g. 特許発明の実施による他社製品との差別化による競争の展開、ライセンス不許諾方針等)であり、専ら加算方向に作用する。この要素は、上記④に概ね対応すると考えられる。

一方、その後の調査<sup>43)</sup>でも、2009年4月1日～2019年12月31日の裁判例(51件)のうち相当実施料額が業界平均実施料率の1.5倍を超える高料率事件7件及び0.5倍以下の低料率事件6件のいずれにおいても②及び③の考慮要素が過半の事件で考慮されている。他方、④は、前述の先行調査と同様に高料率事件でのみ過半の事件で考慮される。ただし、サンプル数が少ないことに留意する必要がある。

以上のとおり、②～④の事情が考慮され得ること自体は従来の解釈運用を踏襲するものといえる。ただし、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決は、上記①～④の事情「等訴訟に現れた諸事情を総合考慮」として判示しており、①～④の事情は例示であるからその他の事情も考慮され得る。

#### 4.6 二酸化炭素含有粘性組成物事件判決以後の裁判例

以下では、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決以後に相当実施料額の実施料率を算定した主な裁判例(料率が開示されているもの)を紹介する。なお、以下で取り上げる判決には2019年改正前の102条3項が適用されて

<sup>42)</sup> 特許第2委員会「特許法102条3項により算定される損害賠償額の予測可能性」知財管理64巻2号(2014年)228、235頁。

<sup>43)</sup> 特許第2委員会第4小委員会「知財高裁大合議判決(平成30(ネ)10063)と令和元年改正特許法が今後の実施料相当額を争う裁判に与える影響についての考察」知財管理71巻1号(2021年)30頁。

いる。

#### 4.6.1 侵害プレミアムを認めた裁判例

##### (1) 知財高判令和元年9月11日平成30年(ネ)1006号(システム作動方法事件)

本件は、ゲームソフトの製造販売が2件の特許権の間接侵害に当たるとされた事案である。知財高裁は、相当実施料額の一般論に関しては、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同様の説示により、侵害プレミアムを肯定するとともに、その際の考慮要素についても二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同じ4つの考慮要素を挙げている。

あてはめでは、訴訟対象特許の実施契約例が訴訟上現れていないとして、同じ技術分野の平均的実施料率の2.5%が出発点として参照された。その上で1件の特許権に関しては、侵害品のゲームソフトにおいては、ゲームのキャラクタや内容、販売方法の工夫等が売上げに大きく貢献していることは否定できないとはいえ、本件発明に係る技術も売上げの向上に相応の貢献をしていると認められること、代替技術は存在しないこと、当事者は競業関係にあることなどの事情を考慮して、相当実施料率の実施料率を3.0%と認定した。一方、2件目の特許権については、侵害品のゲームソフトにとってそれなりに意味を有するものであり、かつ代替性もないが、侵害品の売上げ及び利益への貢献度はゲームソフトの設定、ビジュアル、演出、キャラクタなど訴求力の高いものと比較すると低く、1件目の特許権と比べてもその価値は低いこと、当事者は競業関係にあることなどを考慮して1.5%と認定した。

2件の特許権の実施料率を分けたのは、侵害品の売上げ・利益への貢献であり、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の挙げる③の事情である。そのこと自体は不合理ではない。もっとも、侵害プレミアムが認められた場合でも、0.5%という侵害プレミアムは、出発点とされた平均実施料率2.5%の20%に過ぎず、全体の相当実施料率の実施料率3.0%は平均実施料率2.5%の1.2倍と、2倍説を相当下回る。むしろ、侵害プレミアムを認めるとしても、本件では、ゲームのキャラクタ等の売上げへの貢献が減額方向に作用したために結果的に2倍説を相当下回る帰結となった可能性も

ある。しかし、これも推測の域を出ず、考慮要素は示されていてもそこからどのようにして最終的な実施料率の数字に到達したのかの判断の過程は不明である。

## (2) 大阪地判令和元年6月20日平成29年(ワ)9201号(シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物事件)

本判決の一般論も、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同様の説示により、侵害プレミアムを肯定し、同判決と同じ4つの考慮要素を挙げている。

あてはめでは、実施料の相場として、「医薬品・その他の化学製品」(イニシャル無)の平均値7.1%(ただし、高い実施料率は医薬品が支配的)、最頻値3%、中央値5%、また、出所が異なるデータとして「健康;人命救助;娯楽」では平均5.3%、最大値14.5%、最小値0.5%、「バイオ・製薬」では平均6.0%、最大値32.5%、最小値0.5%が参照されている。

他方、②特許発明自体の価値や③売上げ・利益への貢献に関して、本判決は、実施料率の決定要因としては特許発明の技術的価値よりも経済的価値の影響力が強く、市場シェアからみて経済的価値の評価は必ずしも高いものとはまではいえないこと、また、侵害品は利益率が必ずしも高くない量産品であり、発明の利益への貢献という観点からみると実施料率を低下させる要因であること、を考慮して最終的に相当実施料額の実施料率を7%と判断した。

本判決は、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同様に、相当実施料額の実施料率は「通常の実施料率に比べておのずと高額になるであろうことを考慮すべきである」と明言しているから、本判決の理解として7%は侵害プレミアムを考慮した数字であると考えてもよいであろう。もっとも、7%は、「医薬品・その他の化学製品」の平均値7.1%より低い。しかしながら、7.1%は料率の高い医薬品の影響を受けている可能性が高い一方、本件の侵害品は手指消毒剤であることから、本判決としては、出発点とすべき業界相場は、平均値7.1%ではなく、最頻値3%や中央値5%、あるいは「健康;人命救助;娯楽」の平均5.3%や「バイオ・製薬」の平均6.0%が適切であると考えて、それより高い7%を認定したのかもしれない。その場合でも、7%は、参照された5~6%の1.2~1.4倍であり2倍説を下

回る（ただし、「医薬品・その他の化学製品」の最頻値3%との比較では2倍を超える。）。これは、上記のとおり②や③の事情が減額方向に働いたためとも考えられるが、いずれにせよ、7%に至る判断過程は不明である。

### (3) 大阪地判令和元年9月10日平成28年(ワ)12296号（棒状フック用のカードケース事件）

本判決は、一般論ではなく、あてはめにおいて、事後的な相当実施料額の料率は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ると述べて二酸化炭素含有粘性組成物事件判決を参照している。また、本判決は、業界相場として、最頻値1%、中央値3%、平均値3.9%を参照した上で、本件発明の効果はプラスに評価する一方（②の事情）、侵害製品の売上げへの侵害者の販売力やブランドイメージ等の影響（③の事情）も考慮して、最終的に相当な実施料率を5%と認定している。5%は、平均値3.9%からみると約1.3倍であるが、最頻値1%の5倍、中央値3%の約1.7倍である。本判決が何を出発点としたかは不明であるものの、最頻値が相当低いことから平均値より中央値の方が出発点として適切と考えれば、2倍説に近づくと理解する余地もあろう。

### (4) 知財高判令和元年10月23日平成31年(ネ)10018号（ケーブルテレビ再放送事件）

本件は、地上波テレビ放送を無許諾で再放送した有線テレビ放送事業者に対して著作権等管理事業者が有線放送権侵害を理由に損害賠償を請求した事案であり、著作権法114条3項が適用された事案である。著作権法114条3項は、特許法102条3項に対応する規定であり、特許法102条3項の1998年改正と同様に、2000年改正により「通常受けるべき金銭の額」における「通常」の語が削除されているが、2019年改正により新設された特許法102条4項に相当する規定は存在しない。

著作権法114条3項の相当使用料の趣旨について、知財高裁は、侵害し得防止の観点から「通常」を削除した法改正の経緯に照らすと事後的な相当使用料額は通常の利用許諾契約の使用料より高額になるとの一般論の下に、権利者その他のケーブルテレビ事業者との契約における使用料を約1.5倍した額に基づいて損害額を算定した。侵害プレミアムは50%である。

ただし、約1.5倍とした根拠について、本判決は、他のケーブルテレビ事業者との契約、侵害態様、交渉経緯などを考慮したと述べるにとどまる。

本件は、テレビ放送について著作権や著作隣接権の存在が争われる類の事案ではない。その点では、構成要件非充足や特許無効のリスクがある特許権侵害訴訟とは事情が異なる面がある。そのため、非充足や無効のリスクがない事後的な相当使用料額は事前の使用料より高いとの説明が完全にはあてはまらず、本判決も述べるとおり、主として侵害し得の防止を考慮して侵害プレミアムを認定することになろう（もっとも、著作権法の一般論として、著作物性や侵害の成立が否定されることはあるため事前のライセンス料は非侵害リスクを織り込んでいないわけではない<sup>44</sup>、また、取引費用に着目して事前の使用料より事後的な相当実施料が高いと考える余地もないわけではない<sup>45</sup>）。

侵害し得の防止という観点からみるならば、本件は、当事者間の交渉が合意に至らなかった事案であるが、侵害者は、他のケーブルテレビ事業者と同様の契約を締結して、通常の契約に基づく使用料を支払うことが可能だったとも考えられる。そうすると、本判決は、交渉引延ばしによる侵害し得を防止するために、侵害プレミアムを50%と認定したとも理解できなくもない<sup>46</sup>。もっとも、特許権侵害訴訟のような非侵害・無効リスクが低い事案であることから、相当使用料額は、事前使用料の2倍ではなく、1.5倍とされたのかもしれない<sup>47</sup>。

---

<sup>44</sup> 田村善之東京大学教授の示唆に負う。

<sup>45</sup> 中川達也「損害額の柔軟な算定」コピライト699号(2019年)17~18頁は、無効リスクにおいて特許と著作権の状況が異なることは認めつつ、著作権法においても、簡易、迅速、大量処理が可能な事前の許諾料と異なり、事後的な侵害の場面では侵害発見、調査、契約交渉等において余分なコストが生じることから、事後的な相当使用料額は事前の許諾料より高くてよいと述べる。

<sup>46</sup> これに対して、小池眞一「判批」知財ふりむ208号(2020年)107頁は、侵害者は誠実に対応してきたと評価できる面もあると指摘する。また、非充足や無効のリスクがない放送コンテンツの著作権・著作隣接権について侵害プレミアムを認めることには若干の違和感があるとも述べる。他方、中川・前掲注(45)の指摘も参照。

<sup>47</sup> あるいは、侵害者が供託していた点が使用料率を軽減する方向に働いた可能性も考えられるが、本判決は供託を有効とは認めていない。なお、藤森卓也「判批」コ

(5) 知財高判令和2年1月29日平成30年(ネ)10081号・10091号(マリカー事件)

本件は、公道カートレンタル事業者による人気ゲーム・シリーズを示す商品等表示と類似する標章の使用等が不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為(著名表示不正使用)に当たるとされた事案である。当該不正競争行為に対しては、特許法102条3項と同趣旨の規定である不正競争防止法5条3項により相当使用許諾料額の損害を請求することができる。特許法102条3項と同様に、不正競争防止法5条3項における「通常受けるべき金額の額」の「通常」は2003年改正により削除されたが、2019年改正の特許法102条4項に相当する規定は不正競争防止法には設けられていない。

本判決は、一般論として、特段の理由は示さずに、不正競争防止法5条3項に基づく事後的な相当使用許諾料額の料率は、通常の料率に比べて自ずと高額になるというべきであると判示し、侵害プレミアムを肯定した。また、相当使用許諾料額の考慮要素については、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同様の4要素を挙げている。

その上であてはめでは、①本件訴訟を提起した著名表示主体が著作物や商標等に関してこれまで締結したライセンス契約の料率を参照しつつ、②本件の商品等表示が著名で高い顧客吸引力を有していること、③不正競争行為の態様は そのような高い顧客吸引力を不当に利用する意図を持って不正競争行為を行ってきたものであり、本件の商品等表示と類似する不正競争行為者の標章等がその売上げに貢献した度合いは相当に大きいこと、を考慮して、相当使用許諾料の料率を15%又は12%と認定した。

本判決は、一般論として侵害プレミアムを認めたものの、その理由を述べてはいない。本件で著名とされた商品等表示は極めて著名なゲームに由来するもので、著名な商品等表示に当たることには問題はなく、また、不正競争行為者側による著名商品表示等の使用も明らかといえる事案であったことから、非充足や無効のリスクがある特許侵害訴訟とは異なるため、

---

ピライト610号(2020年)20頁は、本判決は相当使用料額を通常の使用料の1～2倍におさめるとの従来の裁判例の傾向に沿っており、懲罰的と評価されない範囲で侵害プレミアムを認めるとの考慮が働いたとの見方を示している。



二酸化炭素含有粘性組成物事件判決が述べたような理由が本判決では述べられなかったのかもしれない。しかしながら、不正競争防止法5条3項が改正により「通常」を削除した趣旨は、特許法や著作権法と同様に侵害し得の防止にある<sup>48</sup>。したがって、侵害プレミアム自体を認めること自体に特段の問題はないであろう。

具体的な料率の認定についてみると、本判決は、15%又は12%という一般的にみて相当に高い料率を認定している。もっとも、判決文上、①で参照された著作物や商標等に関するライセンス契約例の料率は閲覧制限により不明であるため、認定された侵害プレミアムがどの程度であったのかは定かでない<sup>49</sup>。他方、②の本件商品等表示の著名性や、③の不正競争行為者の売上げへの貢献、といった事情は増額方向に働いたと考えて差し支えないだろう。なお、③の点に関連して本判決は不正競争行為の態様として不正競争行為者の不当な利用の意図に言及しているが、これは、不正競争行為者の売上げへの貢献が大きいとの判断とあわせて考慮されており、主観的な悪性が直ちに増額方向に働くとまではいいきれないと思われる。いずれにせよ、商品等表示等の著名性等の本件特有の事情が15%又は12%という高い料率をもたらしたと考えられる<sup>50</sup>。

<sup>48</sup> 経済産業省知的財産政策室「逐条解説不正競争防止法令和元年7月1日施行版」173～174頁 <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20190701Chikujyuu.pdf>。

<sup>49</sup> 一審原告は、一審では、実施料率は10%を下らないと主張していたが、控訴審では、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の趣旨も根拠の一つとしながら実施料率は15%を下らないと主張している。両者の差分である5%は、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決等を踏まえた侵害プレミアムの上乗せ分であると考え、(一審時点の10%が侵害プレミアムを含んでいたかはともかく)少なくとも上乗せ分5%は一審原告からみれば侵害プレミアムといえ、知財高裁が15%の実施料率を認めた分についても同様に考えられなくもない。

<sup>50</sup> 苗村博子「判批」WLJ判例コラム205号(2020年)4～5頁は、不正競争防止法の侵害プレミアムはさらに高率になってしかるべきと述べる。その根拠は必ずしも明確ではないものの、不正競争防止法で保護される客体についてはライセンスが想定し難いといった点を主な理由とするようである。確かにライセンス不許諾の方針は侵害プレミアムを引き上げる方向に働くであろうが、不正競争防止法であれ、特許法であれ、最終的には個別の事案の事情によると考えられる。

#### 4.6.2 侵害プレミアムを（明示的には）認めなかった裁判例

##### (1) 東京地判令和2年12月1日平成29年(ワ)28541号（ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件）

本判決は、一般論として、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の判示のうち、相当実施料額の料率を算定する際の4つの考慮要素に関しては同じ4要素を挙げるが、同判決を引用せず、同判決が事後的な相当実施料額は通常実施料に比して自ずと高額となると述べたことにも触れておらず、侵害プレミアムへの言及はない。

また、あてはめでは、本件特許権の実施許諾契約の実施料率は現れていないことから業界相場として3～4%程度が中心であることを参照しつつ、一方では、侵害があったこと、侵害者の競業関係（④の事情）、相互のライセンス不許諾方針（④の事情）等の事情があるが、他方では、特許発明の価値が限定的であること（②の事情）や、特許権を侵害する圧縮機はクラッチ部分と組み合わせて販売され侵害品の売上高はクラッチ部分を含むなどの事情もあることを考慮して料率を2%と認定した。

本判決が侵害プレミアムへの言及を避けたのは、相当実施料額の料率（2%）が業界相場（3～4%）を下回ったためかもしれない。しかし、本判決は、考慮要素の一つとして特許権侵害の事実に言及しており、この点は事後の相当実施料額を高く認定する事情ともいえるから、侵害プレミアムを全く考慮していないわけではないとも理解し得る。そうであれば、業界相場との関係では事後の相当実施料額は高くなること（＝侵害プレミアム）を肯定した上で、その他の②～④の事情を考慮して最終的に業界相場を下回る料率を認定したと説明することも一案であったらう。なお、本件では、発明の価値の低さに加えて、実施料率を乗じる侵害品売上げが侵害部分以外のクラッチ部分を含むものであったことが実施料率を下げた側面があり、結論として業界相場を下回る料率を認定したことは必ずしも不合理とはいえないであろう（なお、ロイヤリティ・ベースをめぐる問題は後述4.8参照）。

(2) 東京地判令和3年1月20日平成29年(ワ)24942号(ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置事件)

本判決も、相当実施料率算定の4つの考慮要素については二酸化炭素含有粘性組成物事件判決を引用するが、事後的な相当実施料額が通常実施料より自ずと高額となる旨の説示は引用せず、侵害プレミアムに言及していない。もっとも、本件は、特許権者が通常のライセンス料金表の料率(3.0%、1.5%)に基づいて相当実施料額を請求したところ、本判決は、本件発明の価値や侵害者の売上げや利益への貢献度も考慮して、請求された料率(3.0%、1.5%)を認めた事案である。つまり、特許権者の請求が侵害プレミアムを含むものではなかったために、本判決は侵害プレミアムに言及しなかったと理解することもできよう<sup>51</sup>。

(3) 東京地判令和3年1月29日平成30年(ワ)1233号(コンクリート造基礎の支持構造事件)

本判決も、上記(1)及び(2)の2件の裁判例と同様に、相当実施料額を算定するために二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の4つの考慮要素を挙げつつも、侵害プレミアムについては言及していない。

あてはめでは、本件発明についての和解による許諾例や本件発明の構成と共通する構成を含む別の特許発明に関する実施例とともに実施料相場としての平均3.8%を参照しつつ、本件発明が代替不可能な重要性を持たないこと(②の事情)、売上げや利益への貢献が明らかでないこと(③の事情)、競業関係の存在(④の事情)や無効理由を認めない無効審判の審決が確定していることを総合考慮して料率を3%と認定した。3%は相場の3.8%を下回るが、より重視すべき和解例や別の特許発明の実施料率は閲覧制限により不開示であるため、3%が侵害プレミアムを含まないともいいきれない。また、無効理由がないことは事後的な相当実施料率を引き上

---

<sup>51</sup> 本件では、侵害プレミアムを上乗せするのではなく、通常の実施料率を下げるべきかが争われている。例えば、侵害者側は、0.75%や1.5%のライセンス契約例があると主張したが、東京地裁は、それらは特許権者とライセンシーの特別な関係に基づいて減額されたものであるとして当該主張を斥けた。東京地裁は、侵害者が主張するその他の減額事情も認めておらず、侵害プレミアムを認めていないといっても、特許権者の主張に沿う形で実施料率を認定している。

げる事情であるから、その点に言及する本判決は侵害プレミアムを全く考慮していないわけではないと理解する余地はあるだろう。

#### 4.6.3 小括

二酸化炭素含有粘性組成物事件判決以降、侵害プレミアムを明示的に認める裁判例が確かにみられるようになってきている。他方、明示的には侵害プレミアムに言及しない裁判例もあるが、その中には、業界相場を下回る料率の認定が不合理とはいえない事案や特許権者が侵害プレミアムを請求していないと考えられる事案もあり、個別事案特有の事情が関係した可能性がある。また、侵害プレミアムには明示的に言及しないが、事後的相当実施料率を高くする事情には言及する裁判例は、侵害プレミアムを一切考慮していないわけでもないと考えられる。そうすると、総じて侵害プレミアムは定着しつつあるといってもよいだろう。

他方、侵害プレミアムの具体的認定プロセスは不明確である。そもそも知財高裁は二酸化炭素含有粘性組成物事件判決において2倍説を明示的に認めたわけではなく、同判決が2倍説を採るものであるかについては前述のとおり両論あるところ、その他の裁判例でも明確に2倍説を採用したといえるものはなく<sup>52</sup>、最終的に認定された事後的相当実施料率は事前実施料の2倍以下であるものが殆どである。また、結論として2倍以下の料率が認定されたとしても、その過程において、本稿が検討したように、2倍説を一つの目安としてそこから個別の増額要素と減額要素に応じて調整するといった手法が採られた形跡を判決文から読み取ることも困難である。その点に限らず、一般に、判決文において挙げられた侵害プレミアムの考慮要素が増額又は減額のいずれの方向にどの程度作用するのか、ま

---

<sup>52</sup> ただし、前掲知財高判令和2年1月29日(マリカー事件)は、前述のとおり事前のライセンス料率が不明であるが、認定された相当実施料率の高さ(15%、12%)から2倍説(以上?)が採用された可能性はある。また、後掲知財高判令和2年11月18日(発光装置と表示装置事件)は、他の実施料率の例として5%と10%がある中で事後的に相当実施料率を10%と認定している。しかし、同判決は、10%の例が侵害プレミアムを含むとの理解の下にこれと同率を認定したとも考えられ、2倍説を採用したとまではいい難いことにつき、4.8ロイヤリティ・ベースの記述を参照。

た、どの事情が決め手であるのかは必ずしも明確ではない。そのため、侵害プレミアムの個々の考慮要素から最終的な相当実施料額の料率の決定に至る過程は、裁判所に丸投げされている状態である。侵害プレミアムが定着しつつある今後の課題は、侵害プレミアムを具体的に認定する判断過程の明確化を図り、予測可能性を高めていくことであろう<sup>53</sup>。

#### 4.7 その他に侵害プレミアムが否定される場合

4.6.2において侵害プレミアムを明示的には認めなかった裁判例を取り上げたが、それ以外に侵害プレミアムが否定されることはあるのだろうか。あるとすればそれはどのような場合であろうか。以下、二つの場合について検討する。

##### (1) 特許に無効理由があり訂正（の再抗弁）が認められた場合

当初の特許に無効理由があり、その後訂正あるいは訂正の再抗弁が認められて、特許権侵害が肯定されたという場合、侵害プレミアムは認められるだろうか。

この点について、訂正の対抗主張が認められた事案である東京地判平成29年12月25日平成27年(ワ)2862号（2-ベンゾイルシクロヘキサノール-1、3-ジオン事件）は、無効理由の存在を、相当実施料率をそれほど高額なものと認定するのは相当とはいえない理由の一つとして考慮している。もっとも、最終的に認められた相当実施料額の実施料率が判決文上不開示であるためにそもそも侵害プレミアムが認められたのか否かが不明である上に、ほかにも相当実施料額の減額要素（特許発明の効果が特に顕著ではないこと、特許発明以外の有効成分も重要な効果を有すること）があったことから、無効理由の存在の重みは定かではない<sup>54</sup>。

---

<sup>53</sup> 田村・前掲注(32)90頁以下は、102条全般にわたる今後の課題として損害額算定の予測可能性の確保を指摘している。

<sup>54</sup> 控訴審の知財高判平成31年4月25日平成30年(ネ)10017号は、本件発明を実際に農業として利用するためには相応の試行錯誤を要することを相当実施料率を低く認定する理由として重視する一方、無効理由を有していたことは考慮事情の一つと

確かに、無効理由がある特許について、侵害者は通例特許権者に実施許諾を求めないであろう。事前の実施契約が期待できない以上、事後的な相当実施料額を事前の実施料より高くして「侵害し得」を防ぐ必要はないともいえる。したがって、侵害プレミアムを認めるべきではないとも考えられる<sup>55</sup>。

もっとも、訂正により無効理由が解消し、侵害者は訂正後の特許請求の範囲に属する製品を製造していたのであるから、侵害者は、結果的に有効な特許権を侵害していたことになる。そうすると、当初は無効理由が存在したにせよ、侵害者は、訂正の可能性を考慮して実施許諾を求めべきであり、そうしなかったのであれば侵害プレミアムが認められるべきとも考えられる。しかしながら、訂正の可能性があるといても、特許権者が訂正（審判）を請求しない可能性もあり、また、訂正後の特許請求の範囲も不明の時点において、侵害者が特許権者に実施許諾を求めなければならぬとすると、結果として無効理由を抱えたままの特許に対して実施料を支払い続ける事態を招きかねず、妥当とは思われない。したがって、侵害プレミアムを認める必要はないのではないかと考えられる。

## (2) 特許権者がPAE (Patent Assertion Entities) である場合

二酸化炭素含有粘性組成物事件において、侵害者側は、特許権者は特許主張事業体であり、そのビジネスモデルは、分割出願を繰り返して多数の特許を保有し、発明の実施品の生産者・販売者の投資後に提訴等により高額の実施料を得るというものであって、不当に競争を制限するものであるから、実施料率は3%以下であると主張した。

しかし、知財高裁は、特許権者は、特許発明の実施品を製造販売しており、そのビジネスモデルが不当に競争を制限するものであると解する根拠がないとして、この主張を認めていない。特許権者が実施していることを指摘する知財高裁は、特許権者がNPE (Non Practicing Entity、不実施主体) ではないことを述べるものと考えられる。NPEとトロールないしPAE (Patent Assertion Entities、特許主張主体) との異同は議論があるところだ

---

すと述べるにとどめ、それが減額方向に働くとは明示的に述べなかった。

<sup>54</sup> 高橋・前掲注(20)263頁。

<sup>55</sup> 高橋・前掲注(20)263頁。

が<sup>56</sup>、知財高裁としては、そこまで真剣に取り上げる必要はないと判断したのかもしれない。

何をもってPAEと判断するかは大きな問題ではあるが、それは措いて仮に特許権者がPAEであると判断できる場合、侵害プレミアムは認められるだろうか。PAEとは、ライセンス料獲得の目的で専ら権利行使を重視する者であるとする<sup>57</sup>、PAEによる権利行使はホールド・アップを招くおそれがあり、侵害プレミアムを認めるとPAEに一層過大な実施料を認めることになり、妥当ではない。また、侵害者についても、PAEに対して事前実施許諾を求めることは期待できないから、事後的な相当実施料額が通常の実施料と同額でも「侵害し得」との批判は当たらないだろう。

#### 4.8 ロイヤリティ・ベース

相当実施料額は、侵害者の製品の売上げに実施料率を乗じて算定するのが一般的である。侵害プレミアムは、その場合の実施料率を通常の契約に基づく実施料率より高く設定するものである。これに対して、実施料率を乗じる侵害者の製品、すなわちロイヤリティ・ベースが問題となる場合がある。その点が問題となる典型的な場面は、特許が全体製品の中の一部の部品を対象とする場合であり、この点に関する近時の裁判例を取り上げて問題の所在を明らかにしたい。

##### (1) 知財高判令和2年11月18日令和2年(ネ)10025号(発光装置と表示装置事件)

本件において特許発明の技術的範囲に属する製品はLEDであり、そのLEDは侵害者が販売する液晶テレビに組み込まれていた。そのため、特許法102条3項に基づく相当実施料額の算定においてLEDと液晶テレビのいずれをロイヤリティ・ベースとするか、また、実施料率をどのように認定するかが争われた。

---

<sup>56</sup> 中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権制限の政策論的妥当」日本工業所有権法学会年報36号(2013年)125頁。

<sup>57</sup> 中山・前掲注(56)125頁。

知財高裁は、102条3項の一般論に関しては、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決を踏襲し、同判決と同じ理由により侵害プレミアムを認め、同じ四つの考慮要素を示した。

そしてあてはめでは、ロイヤリティ・ベースは液晶テレビとし、実施料率については、LEDがロイヤリティ・ベースである場合を念頭に10%とした上で、液晶テレビをロイヤリティ・ベースとする場合を0.5%と認定した。

知財高裁は、ロイヤリティ・ベースを液晶テレビとした理由について、①本件LEDは、液晶テレビ内部に搭載された基幹的な部品の一つであるバックライトに搭載されており、液晶テレビから容易に分離することができないこと、②LEDの性能は、液晶テレビの画質に大きく影響するとともに、どのようなLEDを用い、どのようにして製造するかは製造コストにも影響すること、③侵害者は、本件LEDの特性を活かした完成品として液晶テレビを販売し、収益を得ていたこと、を挙げている。

一方、実施料率の認定に関して、知財高裁は、まず、ロイヤリティ・ベースをLEDとする場合を念頭において（ただし、そのように明示的に述べているわけではない。）、①特許権者は、クロスライセンス以外にLEDメーカーにライセンスを供与せず、侵害者に対しては、侵害者が特許権者の製品に置換する場合は実施料率を5%前後とするが、置換しない場合は、本件特許1を含む2件の特許権を侵害するLED電球について実施料率10%で和解したこと、②半導体分野では、実施料率8%以上の契約が少なからず存在すること、③本件特許は非常に重要な産業上の意味を持ち、LED市場の急速な拡大に大きく寄与したこと、などを考慮し、実施料率を10%と認定した。他方、④競業他社が公表している実施料率（3%）は事前のライセンス料であるため、また、LEDが属する技術分野の実施料平均値（3.3%、2.9%）は分野が広汎であるため、いずれも考慮しないとした。その上で、⑤液晶テレビは、多数の部品から成り立っているから10%の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが、侵害品の売上げに対する特許発明の貢献は相当に大きいとして、最終的に液晶テレビの0.5%と認定した。



## (2) 判決の評価

まず、ロイヤリティ・ベースとしてLEDを念頭においた場合の実施料率についてみると、本判決は、和解事例と同率の10%を採用した。和解事例は侵害プレミアムを含むものと考えられ、これと同じ10%を採用することは、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決とも共通し、妥当であろう。なお、結果的に、特許権者の製品に置換する場合の実施料率5%の2倍となっているが、この点も二酸化炭素含有粘性組成物事件判決と同様に、2倍説を採用したというより、和解事例が決め手になったと考えられる。

他方、最終的にロイヤリティ・ベースを液晶テレビとした点については議論の余地があろう。最終製品の一部の部分に特許発明が実施されている場合において、最終製品を基準に損害賠償を算定する手法は、EMV (Entire Market Value) と呼ばれる。これに対して、特許発明が実施されている部品を基準に損害賠償を算定する手法がSSPPU (Smallest Salable Patent Practicing Unit) である<sup>58</sup>。侵害部品が最終製品の需要を喚起しているといえるのであれば、EMVが不合理であるとはいいきれないが、実際にEMVを適切に運用するのは容易ではないように思われる。

本件において知財高裁は、10%の和解事例がLED電球についてのものであったことから、液晶テレビをベースとする際に10%を0.5%に引き下げた。問題は、10%から0.5%に引き下げる根拠であるが、本判決にその点に関する説明はない。これに対して、原審（東京地判令和2年2月28日平成29年(ワ)27238号）は、LEDのみで販売の対象となること等を理由にまずLEDをロイヤリティ・ベースとする金額を算出した。具体的には、液晶テレビには24個のLEDが搭載されていることから、世界的な平均価格を参考にLED24個分の平均価格である216円に実施料率として5%又は8%を乗じた金額（10.80円、17.28円）を算出し、その上でさらに、本件LEDは液晶テレビに不可欠のものであり、重要な役割を果たしていること、市場シェア、ライセンス方針等の諸事情を考慮して、最終的に液晶テレビ1台当たり20円又は30円（液晶テレビの販売価格の0.058%又は0.087%に相当す

<sup>58</sup> EMVとSSPPUに関する簡便な解説として、標準必須特許についてであるが、特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（平成30年6月5日）30～32頁 [https://www.jpo.go.jp/support/general/sep\\_portal/document/index/guide-seps-ja.pdf](https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/guide-seps-ja.pdf)。

る。)を相当実施料額と認定している。一方、知財高裁によれば、侵害者が販売していた液晶テレビの平均価格は、33,902円と34,461円である。そうすると、液晶テレビとLEDの価格差は約157～159倍であるのに対して、実施料率(10%→0.5%)の差は20倍である。むろん、原審においてもLEDをロイヤリティ・ベースとして算定した金額を増額調整しており、知財高裁においても液晶テレビとLEDの価格差をそのまま実施料率の引下げに反映させる必要はないともいえる。とはいえ、ロイヤリティ・ベースを約160倍弱引き上げつつ、実施料率は1/20に引き下げるとどまる理由をどのように合理的に説明することができるのだろうか。本判決に対しては、相当実施料額が過大に算定される懸念とともに、裁判所の裁量が大きくなり過ぎ、相当実施料額に対する予測可能性を低下させる懸念も持たざるを得ない<sup>59</sup>。なお、標準必須特許についてFRAND条件でのライセンス料相当額の損害を算定した知財高判平成26年5月16日平成25年(ネ)10043号判時2224号146頁(アップル対サムスン事件)は、標準規格が実装されている部品(ベースバンドチップ)ではなく、特許発明の技術的範囲に属する最終製品(スマートフォン、タブレット)をロイヤリティ・ベースとしたが、最終製品に対する標準規格の寄与を考慮して最終製品の売上げを減額している。

また、本判決に対しては、最終製品に多数の特許権が関係する場合に、個々の特許のロイヤリティが積み上がり、ライセンス料の合計額が高騰するロイヤリティ・スタッキングの問題が考慮されていないのではないか、との疑問もある。実施料率が最終製品の0.5%とされた本件では、200件以上の特許権が最終製品に関係していれば、実施料合計が販売価格を上回ることになりかねない。この点についても、前掲アップル対サムスン事件では、全ての標準必須特許の累積ロイヤリティの上限を設定するトップダウンアプローチ<sup>60</sup>を採用した上で、標準必須特許の件数で個数割りしている。そのようにトップダウンアプローチを採用するか<sup>61</sup>、あるいは、特許権が

---

<sup>59</sup> 宮脇・前掲注(30)50～51頁。

<sup>60</sup> トップダウンアプローチと(それと対置されるボトムアップアプローチ)の簡便な解説として、標準必須特許についてであるが、特許庁・前掲注(58)33～36頁。

<sup>61</sup> ただし、累積ロイヤリティの上限をどのように設定するのかや、個数割りする場

直接関わる部品を基準として当該部品の価格内にライセンス料をおさめれば、累積ロイヤリティが最終製品の価格を超えることを防止することは可能と考えられる。

EMVかSSPPUかは、主に標準必須特許のライセンス料の算定をめぐって議論されており、EMVが一切否定されるべきというわけではない<sup>62</sup>。また、一般的にも我が国では、製品全体をスタートラインに寄与率を考慮して減額され得るとされる<sup>63</sup>。とはいえ、本判決によるEMVの適用に対しては上記のような疑問を抱かざるを得ない。本件では、最終製品は液晶テレビであったが、IoTの進展により、特許が実施される部品と最終製品の価格差は一層拡大することも予想される(e.g. 最終製品が自動車や飛行機である場合など)。そのような場合においてEMVを用いて発明の貢献度に応じた適切な損害額を算定することは至難の業ではないかと考えられる。最終製品の価格が高額であるために、実施料率のわずかな差であっても相当実施料額に与える影響が大きいためである。そのように考えるのであれば、EMVの適用については慎重であるべきとも考えられる。さしあたり本稿では以上の問題の所在を指摘するにとどめるが、今後の課題として検討を深める必要があろう。

---

合の総特許件数を必須宣言数を手がかりに把握可能な標準必須特許以外の特許についてどのように一つの製品に関する総特許件数を把握するのか、という課題が残る。後者の点に関連して、東京地判令和3年1月15日平成30年(ワ)36690号(携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム事件)は、不当利得についてであるが、ロイヤリティ・スタッキングを考慮して業界相場の平均実施料率を採用することは相当ではないとして、侵害者の実施契約を参考にするなどして実施料率を認定している。

<sup>62</sup> 経済産業省「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」(令和2年4月21日)は、標準必須特許についてであるが、SSPPUとEMVのいずれであれ、標準必須特許の技術が貢献している部分(寄与率)に基づいてロイヤリティを算定することを提唱する [https://www.meti.go.jp/policy/mono\\_info\\_service/mono/smart\\_mono/sep/200421sep\\_fairvalue\\_hp.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/sep/200421sep_fairvalue_hp.pdf)。

<sup>63</sup> 中山＝小泉編・前掲注(15)2015～2016頁〔飯田圭〕。

## 5. 結論

本稿の結論をまとめると以下のとおりである。

102条3項は、相当実施料額の損害について定める。この相当実施料額は、特許発明の技術的範囲への属否や特許の有効性が不明な状況において定められる事前の通常の実施料と異なり、有効な特許権が侵害された前提で事後的に定められることから、構成要件非充足や特許無効のリスクを織り込む必要がなく、通常の実施料より高額になる。相当実施料額が通常実施料額を上回る部分が侵害プレミアムである。2回の法改正と知財高裁大合議判決を経て、相当実施料額の算定において侵害プレミアムが考慮されることは一層明確になり、実務的にも定着しつつあるように見受けられる。

他方、侵害プレミアムを具体的にどのように認定するかは今後の課題である。侵害プレミアムの幅として、侵害プレミアムを通常実施料と同額と考える2倍説には一定の合理性が認められる。他方、それ以上に侵害プレミアムを引き上げる必要はない。知財高裁大合議判決以降の裁判例をみると、最終的に認定された相当実施料率は2倍以下である場合が殆どである。むしろ、2倍説を一つの目安にするにせよ、個別の事案の事情に応じて増額又は減額が調整されるから、結論としての相当実施料率が2倍を下回ること自体は問題ではない。問題は、侵害プレミアムの調整において、単に考慮要素を列挙するだけでは、そこから最終的な実施料率の決定に至る判断プロセスが不明確であり、予測可能性に欠ける点である。裁判所には、それぞれの考慮要素が増額又は減額のいずれの方向にどの程度の重みを持って働くのかを明確にすることが期待される。

他方、個別の事案によっては、侵害プレミアムがゼロとなる場合もあり得る。また、実施料率のみならず、業界相場を出発点とする場合において、平均値、中央値などのいずれの数値を用いるかや、ロイヤリティ・ベースをどのように決定するのか、といった点についても検討を深める必要がある<sup>64</sup>。

---

<sup>64</sup> 本研究は、JSPS 科研費 JP20K01412、18H05216の助成を受けている。