

二酸化炭素含有粘性組成物事件～特許法 102 条 2 項, 3 項に基づく 損害額の算定方法並びにその考慮要素について判断された事案～*

令和元年 6 月 7 日知財高裁特別部判決

(平成30年(ネ)第 10063号, 原審:平成 30 年 6 月 28 日大阪地裁判決・平成 27 年(ワ)第4292号)

柏 延之**

1. はじめに

本判決¹⁾(令和元年 6 月 7 日知財高裁特別部判決「二酸化炭素含有粘性組成物事件」)は、大阪地裁を原審とし、知財高裁特別部(大合議部)によって扱われた 13 件目の事件(大合議判決としては 12 例目)ということになり、損害額の算定が主な争点となった民事事件である。これまでも知財高裁大合議判決は、知財実務全般に多大な影響を及ぼすことが多いが²⁾、今回の大合議部も、第 1 部から第 4 部までの通常部すべての部総括裁判官 4 名と主任裁判官 1 名からなり、知財高裁の統一見解が示されたことから、知財高裁や下級審である東京地裁や大阪地裁の裁判実務、その他知財実務全般に大きな影響を与えるものと考えられる。

内容的には、主に特許法 102 条 2 項, 3 項の損害額算定に関する考慮要素、判断手法並びにそれらの立証責任の所在が大きな争点となっており、同様の争点は、これまでも平成 25 年 2 月 1 日大合議判決³⁾(ごみ貯蔵機器事件)においても問題となっている⁴⁾。実際、上記ごみ貯蔵機器事件大合議判決を機に、知財高裁や東京地裁、大阪地裁での賠償額算定実務に一定の変化が見られていたが、その具体的な判断手法は担当部によって区々であり、それによって賠償額が大きく異なってしまうため、同じ裁判所でも訴訟提起時点でどの部に係属するか(どの部総括裁判官の部に係属するか)によって、当事者の明暗が分かれてしまうという不均衡も見られた。

本判決では、そういった損害額の算定方法並びにその考慮要素について、かなり詳細な判示がな

されており、また、ごみ貯蔵機器事件大合議判決では判示されていない特許法 102 条 3 項の算定方法についても詳細な判示がなされている。従って、実務上特に用いられることが多い特許法 102 条 2 項, 3 項の推定規定に関し⁵⁾、同じ裁判所内の担当部間の不均衡を是正し、当事者の予測可能性を高めることが期待される。加えて、損害額の算定基準がブラックボックスで、諸外国と比較して損害額が低廉に抑えられ過ぎているというこれまでの実務に対する批判が存在していたが、本判決によりその改善が期待できることから、その意味においても、本判決が今後の特許実務に与える影響は非常に大きいと考えられる。

そこで本稿では、これまでの損害賠償に関する裁判例を紹介しつつ、本判決の概要並びにその解釈について説明し、最後に本判決が今後の実務に与える影響等について考察することとする。

2. 本件事案について

2-1. 当事者

本事案は、医薬品、化粧品等の研究、開発、製造、販売等を業とする特許権者である原告(被控訴人)株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ(以下、「原告メディオン」という)が、対象製品の販売等を行っていた被告 10 名(そのうち、3 名は原審のみで、控訴人は 7 名)に対して、差止及び損害賠償を求めて民事訴訟を提起し

* 本稿は、第 187 回 AIPPI 判例研究会(2019 年 7 月 30 日開催)の報告を基礎として作成したものである。

** 弁護士・弁理士、協和特許法律事務所

たというものである。なお、被告(控訴人)のうち、化粧品・医薬部外品等の開発、製造等を業とするネオケミア株式会社(以下、「被告ネオケミア」という)は、本件発明に抵触する二酸化炭素含有ジェル生成キットの開発を行い、これを自ら製造、販売していたほか、その原料として使用する顆粒剤を、化粧品の販売を業とする他の被告らに対し販売していたことから、実質的には原告メディオンと被告ネオケミアとの係争という色彩が強い事件である。

(原告:被控訴人)

株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ

(被告:控訴人)

ネオケミア株式会社

株式会社コスメプロ

株式会社アイリカ

株式会社キアラマキアート

ウインセンス株式会社

株式会社コスメボーゼ

クリアノワール株式会社

※下記3社は原審で被告のみ

株式会社リズム

合同会社SHIN

株式会社ジャパンコスメ

2-2. 特許権

本件訴訟では下記の2件の特許(本件特許1及び本件特許2)の侵害が問題となっており、それぞれの請求項1を分説すると以下のとおりである(以下、本件特許1及び2の請求項1に係る発明を、それぞれ本件発明1-1、本件発明2-1のように表記し、他の請求項についても同様とする)。なお、これらの発明は、部分肥満改善用化粧料、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療を目的とするもので、顆粒剤と含水粘性組成物を混合させて、二酸化炭素含有粘性組成物とするキットに関するものである。より具体的には、炭酸塩とより強力な酸をあらかじめそれぞれ別々に(顆粒剤又は含水粘性組成物に)含有させて置くことで、通常時には二酸化炭素が存在しないが、

使用時にそれらが混合されて、強酸によって弱酸である炭酸が遊離して二酸化炭素が発生し、二酸化炭素含有粘性組成物になるという特徴を有する⁶⁾。その結果として、保存時に二酸化炭素の気泡が抜けることを防止し、二酸化炭素による部分肥満改善等の効果をより発揮し易くするという効果があると考えられる。

(本件特許1)

特許番号:

第4659980号

発明の名称:

二酸化炭素含有粘性組成物

登録日:

平成23年1月7日

出願番号:

特願2000-520135

国際出願日:

平成10年10月5日

優先権主張番号:

特願平9-305151

優先日:

平成9年11月7日

(本件発明1-1)

1-1A 部分肥満改善用化粧料、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

1-1B 1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒(細粒、粉末)剤の組み合わせ;又は

2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒、粉末)剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり、

1-1C 含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、

1-1D 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

(本件特許 2)

特許番号：

第 4912492 号

発明の名称：

二酸化炭素含有粘性組成物

登録日：

平成 24 年 1 月 27 日

出願番号：

特願 2010 - 199412

出願日：

平成 22 年 9 月 6 日

(本件発明 2-1)

2-1A 医薬組成物又は化粧品として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

2-1B 1) 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；

2) 酸及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、炭酸塩を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ；又は

3) 炭酸塩と酸を含有する複合顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ；

からなり、

2-1C 含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、

2-1D 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

2-3. 本件訴訟の経緯

本件訴訟の原審は、上記各特許権を有する原告メディオンが、①被告ら又は第三者が製造、販売する炭酸パック（被告各製品）が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに、②被告各製品を製造、販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為（特許法 101 条 1 号又は 2 号及び 4 号又は 5 号）に該当し、③また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造、販売した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為（同条 1 号又は 2 号）に該当するとして、被告らに対し、被告製品の製造、販売等の差止め、廃棄、並びに主位的に特許法 102 条 2 項、予備的に同条 3 項による損害の賠償及びこれらの遅延損害金の支払を請求した事案である。原判決は、被控訴人（原告）の控訴人ら（被告ら）に対する請求の一部を認容したため、控訴人らがこれを不服として控訴したという経緯による。

3. 原審(平成 30 年 6 月 28 日大阪地裁判決・平成 27 年 (ワ) 第 4292 号) の判断

3-1. 本事案の争点

本事案の争点は以下のとおりである。なお、本件においては充足論・無効論に関しては特段新たな判示がなされていないので、本稿では原告の損害額（争点 6）について重点的に述べることとする。

- ・被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件 1-1C 及び 2-1C の充足性)(争点 1-1)
- ・被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか、間接侵害の成否(構成要件 1-1A 等の充足性等)(争点 1-2)
- ・被告各製品は本件各発明の作用効果を奏しているか(争点 2)
- ・本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点 3)

- ・被告コスメプロらの過失の有無 (争点4)
- ・共同不法行為の成否 (争点5)
- ・原告の損害額 (争点6)
 - 特許法102条2項 (争点6-1)
 - 特許法102条3項 (争点6-2)

3-2. 各争点に対する原審の判断

まず、充足論・侵害論に関し、被告各製品は、本件発明1-1, 1-4及び1-5並びに本件発明2-1, 2-4及び2-5の技術的範囲に属し、また、被告らが被告各製品を製造、販売した行為は、一部の請求項の間接侵害行為(特許法101条1号, 4号)に当たるとした。また、被告ネオケミアが顆粒剤を製造、販売した行為は、上記各発明の間接侵害行為(特許法101条1号の間接侵害)に当たるとした。また、無効論に関しては、本件各特許について、被告らが主張する無効理由(発明未完成, サポート要件違反, 実施可能要件違反, 進歩性欠如)は認められないとした。その結果、被告らによる特許権侵害が認定され、損害論に移行している。そして、損害論(争点6)に関する原審の主な判示事項は、概ね以下のとおりである。

- ・特許法102条2項の「利益」の意味について、当該特許権を侵害した製品の売上合計額から侵害製品の製造、販売と直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除したものを指すと解するのが相当であるとした。
- ・特許法102条2項の利益額の算定に関し、まずは、被告各製品の売上額、並びに変動費であることに争いのない仕入代、原料・材料費、運送費等を控除対象として認定した。その上で、被告各製品のうち、被告ネオケミアとの関係で研究員の人件費が、被告コスメプロとの関係でパート人件費、外注の試験研究費、広告費等、無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代が、被告アイリカ及び被告キアラマキアートとの関係で広告宣伝費(宣伝広告費)が、被告リズムとの関係で広告宣伝費、販売手数料、販売促進

費、旅費交通費が、被告アンプリーとの関係で展示会費、広告費、交通費・宿泊費が、被告ウインセンスとの関係で人件費が、被告クリアノワールとの関係で在庫品等の仕入金額、宣伝広告費、交通費が、それぞれ控除対象に該当するか争われたが、被告コスメプロの外注の試験研究費の一部(被告製品18の防腐、防カビ試験に関するもの)、被告キアラマキアートの宣伝広告費(被告製品5のプロモーション代)、被告リズムの広告宣伝費の一部(被告製品8のチラシ、リーフ、ポスター、パンフレット等)、及び販売手数料(被告製品8が販売された場合にその販売に関与した者に対して支払う手数料)

についてのみ控除を認め、それ以外の経費については、被告製品8の製造、販売のために特に増加した費用であるとは認められないなどとして控除対象と認めなかった。

- ・特許法102条2項の推定覆滅事由の存在として、①原告製品と被告各製品との効能の相違、②被告らの企画力・営業努力、③被告各製品は被告ネオケミアの保有する特許に係る発明の技術的範囲にも属すること(外装箱にもその旨明記)、④本件各発明の効果が付随的なものに過ぎないこと、並びに⑤ジェルと粉末の組み合わせは技術常識であるから本件各発明の技術的価値が低いこと等を主張したが、いずれも採用されず、覆滅事由は存在しないと認定された。
- ・特許法102条3項の実施料率の算定に関し、本件各発明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、本件が侵害訴訟にまで至った事案であることなどを基に実施料率を認定した⁷⁾。
- ・被告各製品に関する損害額については、いずれも特許法102条2項により算定される損害額の方が、同条3項に従って算定された金額より高いから、同条2項により算定される損害額を原告の損害額と認めるべきとして、これに弁護

士費用 1 割を付加して損害額を認定した。

4. 控訴審（令和元年 6 月 7 日知財高裁特別部判決・平成 30 年（ネ）第 10063 号、裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官 森義之 裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 大鷹一郎 裁判官 高橋彩）における本判決の概要

4-1. 充足論・無効論

本判決では、充足論に関し、「被告各製品は少なくとも本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の技術的範囲に属するということができる」とし、これらの従属クレームに関し、「被告各製品が本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の技術的範囲に属することは前記 1 (6) のとおりであるから、被告各製品が他の請求項の技術的範囲に属するか否か（争点 1-2）について判断するまでもなく、控訴人らが被告各製品を製造、販売する行為は本件各特許権の直接侵害行為に当たる。」「控訴人ネオケミアが顆粒剤を製造、販売した行為は、これらの被告製品の『生産にのみ用いる物』の生産、譲渡として、本件各特許権の間接侵害行為（特許法 101 条 1 号）に当たる。」と判示した。また、本判決では、いずれの無効理由（未完成発明、サポート要件違反、実施可能要件違反、進歩性違反）についても、原判決を引用しつつ、控訴人の主張をいずれも排斥した。

4-2. 損害論（特許法 102 条 2 項について）

本判決における特許法 102 条 2 項に関する本判決の判示内容は以下のとおりである（下線はいずれも著者による。以下同じ）。

〔(1) 特許法 102 条 2 項について

ア 特許法 102 条 2 項は、『特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・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・・・が受け

た損害の額と推定する。』と規定する。特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、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。

イ 被控訴人は、平成 11 年 9 月以降、『メディプロローラー』、『スパオキシジェル』及び『ナノアクアジェルパック』との商品名でジェル剤と顆粒剤からなる 2 剤混合型の炭酸パック化粧料を製造、販売している。これらの製品（以下、併せて『原告製品』という。）は、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の実施品である（甲 5, 6, 46, 55 の 2 及び弁論の全趣旨）。

これによれば、本件において、被控訴人に、控訴人ら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ことが認められ、特許法 102 条 2 項の適用が認められる。

ウ そして、特許法 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。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、

その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。」

〔(2) 侵害行為により侵害者が受けた利益の額

ア 利益の意義

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。」

※具体的当て嵌めにおいて、控訴人コスメプロの外注の試験研究費の一部（被告製品 18 の防腐、防カビ試験に関するもの）、控訴人キアラマキアートの宣伝広告費（被告製品 5 のプロモーション代）についてのみ控除の対象と認めている点において原審と同じ。なお、原審の被告リズムは控訴人となっていないので、原審で控除の対象と認められた同社の広告宣伝費の一部（被告製品 8 のチラシ、リーフ、ポスター、パンフレット等）、及び販売手数料（被告製品 8 が販売された場合にその販売に関与した者に対して支払う手数料）については、控訴審では判断されていない。

〔(3) 推定覆滅事由について

ア 推定覆滅の事情

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。また、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。」

「イ 控訴人らは、炭酸ガスを利用したパック化粧品全てが競合品であることを前提に、他の炭酸パック化粧品の存在が推定覆滅事由となると主張する。

しかし、そもそも、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ものと解される。

被告各製品は、炭酸パックの 2 剤型のキットの 1 剤を含水粘性組成物とし、炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパック化粧品である。そして、化粧品における剤型は、簡便さ、扱いやすさのみならず、手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり、各消費者の必要や好みに応じて選択されるものであるから、剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用したパック化粧品全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場占有率等が不明であり、市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。

ウ 控訴人らは、被告各製品が利便性に優れているとか、被告各製品の販売は控訴人らの企画力・営業努力によって成し遂げられたものであると主張する。

しかし、事業者は、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ないところ、本件において、控訴人らが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認めるに足りる的確な証拠はない。

エ 控訴人らは、被告各製品は原告製品に比べて顕著に優れた効能を有すると主張する。

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ぬというべきである。・・・被告各製品及び原告製品は、いずれも本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の実施品であり、炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組成物に二酸化炭素を気泡状で保持させ、皮膚に適用して二酸化炭素を皮下組織等に供給することにより、美肌、部分肥満改善等に効果を有するものであると認められるのであり、・・・被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、これが控訴人らの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず、ほかにこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

オ 控訴人らは、被告各製品が控訴人ネオケミアの有する特許発明の実施品であるなどとして、これらの特許発明の寄与を考慮して損害賠償額が減額されるべきであると主張する。

侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、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、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。控訴人ネオケミアが、二酸化炭素外用剤に関連する特許・・・を保有していることは認められるが、被告各製品が上記各特許に係る

発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠はないから、そもそも、被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができない。よって、これらの特許発明の寄与による推定の覆滅を認めることはできない。

なお、被告各製品の中には、上記特許権の存在や、特許取得済みであることを外装箱に表示したり、宣伝広告に表示したりしているものがあったことが認められる(甲 7, 8, 17, 20)が、特許発明の実施の事実が認められない場合に、その特許に関する表示のみをもって推定覆滅事由として考慮することは相当でないから、この点による推定の覆滅を認めることもできない。

カ 控訴人らは、従来技術との比較の観点から、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の技術的価値が低いことを主張するが、控訴人らが指摘するジェルと粉末を組み合わせる化粧料の技術(資生堂 614 及び日清 324)は、炭酸ガスを利用した化粧料に係るものではないし(乙 A103, 乙 E 全 9, 35, 36), 2 剤混合型の気泡状の二酸化炭素を発生する化粧料(石垣発明 1 及び 2)は、炭酸ガスの気泡の破裂により皮膚等をマッサージするための発泡性化粧料の技術であって、二酸化炭素を気泡状で保持する二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのものではない(乙 E 全 4, 5, 37, 38)から、いずれも本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 を代替するものではない。そうすると、これらの従来技術の存在は、被控訴人の受ける損害とは無関係であるから、推定覆滅事由に当たるとはできない。

キ 控訴人らは、乙 A3 の実験結果によれば、ブチレングリコールが配合された被告各製品においては、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 の寄与は限定的であると主張する。しかし、本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 は二酸化炭素含有粘性組成物を得るための 2 剤型の化粧料のキットの発明であるところ、被告各製品は、炭酸塩を含むジェル剤

と酸を含む顆粒剤を混合して使用するパック化粧料のキットであるから、本件発明1-1及び本件発明2-1は被告各製品の全体について実施されているというべきである。また、被告各製品にブチレングリコールが配合されたことによる効果が控訴人らの売上げに貢献しているといった事情も認められない本件において、ブチレングリコールが配合されていることは、被控訴人の受ける損害とは無関係であるから、控訴人らが指摘する乙A3の実験の結果は、控訴人らの上記主張を基礎付けるものではない。

ク 控訴人らは、被告各製品は構成要件1-4A及び1-5Aを充足しないから本件各発明の寄与は限定的であると主張するが、被告各製品の製造、販売が本件各特許権の侵害に当たることはこれまでに認定したとおりであり、本件における従属項に係る発明の実施の有無は、被控訴人の受ける損害とは無関係であるから、控訴人らの上記主張を基礎付けるものとはいえない。

ケ 控訴人らの主張するその余の点は、いずれも、特許法102条2項の推定覆滅事由とはならないものであり、以上によれば、本件において同項の推定の覆滅は認められない。」

4-3. 損害論 (特許法102条3項について)

本判決における特許法102条3項に関する本判決の判示内容は以下のとおりである。

[6 損害 (特許法102条3項) (争点6-2)

(1) 特許法102条3項について

ア ……特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定である。

イ 特許法102条3項は、『特許権者……は、故意又は過失により自己の特許権……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。』旨規定する。そうすると、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

(2) 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

ア 特許法102条3項所定の『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』については、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』の部分削除された経緯がある。

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。」

「ウ 実施に対し受けるべき金銭の額

上記のとおり, ①本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は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, ②本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 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, ③本件発明 1-1 及び本件発明 2-1 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, ④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% を下らないものと認めるのが相当である。なお, 本件特許権 1 及び本件特許権 2 の内容に照らし, 一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異なるものと解すべきである。」

4-4. 損害論の総括

上述した特許法 102 条 2 項により算定された損害額と, 同条 3 項の損害額を対比し, 以下のとおり判示している。

〔7 総括

(1) 被控訴人キアラマキアート (被告製品 5) については, 上記 6 で認定した特許法 102 条 3 項に係る損害額が, 前記 5 で認定した同条 2

項に係る損害額よりも高いから, 同条 3 項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。

他方, その余の控訴人らについては, いずれも前記 5 で認定した同条 2 項に係る損害額の方が高いから, この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。・・・」

5. 本判決についての考察

5-1. 特許法 102 条 2 項により推定される侵害行為により侵害者が受けた利益の額の意味について

特許法 102 条 2 項により推定される侵害行為により侵害者が受けた利益の額の意味については, 大きく分けると以下の説の対立がある。

- ①寄与利益説・・・同項に規定する「侵害の行為による利益」の規定の文言を特許発明が寄与した利益と解する見解
- ②全体利益・非寄与率立証責任配分説・・・「侵害の行為による利益」を全体利益と解し, 当該全体利益の額について特許権者が立証責任を負うが, 侵害者が全体利益の額による損害の額の推定の一部覆滅事由として特許発明の寄与率 (非寄与率) の立証責任を負うという見解

これらの説について, 要件事実論的に解釈すれば, 寄与利益説は, 寄与利益の額が請求原因事実位置付けられ, 特許権者が寄与率について主張立証責任を負うと考えられるが, 全体利益・非寄与率立証責任配分説によれば, 請求原因事実として原告が主張立証すべきは全体利益ということになり, 非寄与率は被告が抗弁として主張立証すべきということとなる⁸⁾。裁判例はどちらも存在するが, 従来は寄与利益説に従ったと見られる判決がむしろ多く, 請求原因の段階で侵害者の挙げた利益に対する寄与の程度という文脈で, いかようにも損害額を減額できるという批判がなされていた。現に, 寄与利益説に立っていると思われる裁

判例においては、原告において寄与率の厳密な立証がなされているというよりは、裁判所の裁量で諸事情を考慮して適当な寄与率の数字を認定しているケースが大半である⁹⁾。

本判決では、「特許法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」「もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものといえることができる」と判示されており、上記のうち全体利益・非寄与率立証責任配分説を採用することを明らかにしている¹⁰⁾。この説による場合、全体利益に対する寄与の存否が明らかでない(立証できない)事情については寄与率(非寄与率)として考慮されないことになるので、寄与利益説と比較して賠償額が高額になると考えられる¹¹⁾。

この点、過去の知財高裁における裁判例と比較しつつ、本判決の位置づけについて整理を行うこととする。従来、特許法102条2項の損害額算定の実務においては、多くの裁判例において、当然の如く寄与率計算が採用されており、上記の寄与利益説を採用するか、或いは実質的にこの説を採用すると同様の結論となるような判断がなされていたと言える。

例えば、平成24年3月22日知財高裁判決¹²⁾(平成23年(ネ)10002号、「切り餅事件」)では、被告製品の売り上げに占める当該発明の寄与が大きいことを認定しつつも、被告の利益の売り上げに占める非寄与の具体的根拠について示すことなく、「被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)の販売によって得た利益において、本件特許が寄与した割合は15%と認めるのが相当である」と判示されていた¹³⁾。なお、同事件においては、当初請求額が14億8,500万円であり、これを控訴審の段階において、侵害を認めた中間判決がなされた後に59億4,000万円まで増額されている。

無論、賠償額を高く認めやすくするための訴訟戦略もあったと思われるが、当初よりこの程度の寄与率になることが合理的に推測されていれば、わざわざ印紙代を増額させて請求額を増やす必要がなかっただけに、当事件の原告(控訴人)側としては、より高額な賠償額を期待していたことが推測される。この切り餅事件判決はほんの一例であり、従来、このように非寄与の根拠が曖昧なままに寄与率が認定され、賠償額が大幅に減額されてしまうケースは非常に多かったと言える。

これに対し、上述した平成25年2月1日大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)がなされた辺りから、特に知財高裁の潮目が変わり始めた節がある。すなわち、ごみ貯蔵機器事件大合議判決においては、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるべきことを述べ、実質的に寄与利益説を否定し、全体利益・非寄与率立証責任配分説に立つことを明らかにした¹⁴⁾。その後の知財高裁裁判例としては、寄与率による減額を認める代わりに、特許法102条2項の推定覆滅事由として考慮し、賠償額の減額についてより慎重な判断が下される事案が増えてきていたように感じられる¹⁵⁾。なお、傾向としては「寄与率」と「推定覆滅事由」の考慮要素を一元的に捉え、従来「寄与率」の枠組みで考慮されていた要素を「推定覆滅事由」として考慮するものが多いと言えるが、例えば、平成26年12月17日知財高裁判決¹⁶⁾(平成25年(ネ)10025号、「金属製棚及び金属製ワゴン事件」)のように、「推定覆滅事由等」という項目の中で「推定覆滅事由」とは別の項目として「寄与率」について判断している裁判例も存在する¹⁷⁾。

本判決の判示事項は、上掲ごみ貯蔵機器事件大合議判決、並びにその後の多くの知財高裁の裁判例の傾向に即したものである。そして、本判決において「寄与率」という用語は用いられておらず、後述のとおり、本判決で「推定覆滅事由」として考慮されている事項は、これまで「寄与率」の考慮要素として考えられていた事項と概ね同一であることも考慮すれば、本判決がこれらを二元

的に捉えていると解釈するのは困難であり、「推定覆滅事由」として一元的に考慮すべき旨を判示したと解釈するのが自然であろう。

5 - 2. 特許法 102 条 2 項所定の利益の意味について

特許法 102 条 2 項所定の利益の意味（売上から控除される対象）については、概ね以下の説が存在する¹⁸⁾。

- ①純利益説・・・売上高から仕入額、更には販売手数料、運送費、宣伝広告費、店舗の賃料等、すべての経費を控除した額を「侵害行為により侵害者が受けた利益」として認定する見解
- ②粗利益説・・・売上高から製造原価や仕入額のみを控除した額を「侵害行為により侵害者が受けた利益」として認定する見解
- ③限界利益説・・・侵害品の販売数が追加的費用を講じることなく製造販売できた範囲内の額を「侵害行為により侵害者が受けた利益」として認定する見解
- ④直接費用控除説・・・売上高から、当該製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額を「侵害行為により侵害者が受けた利益」として認定する見解

上記の整理は一例であって、「③限界利益説」と「④直接費用控除説」については、明確に区別することなく、限界利益説（貢献利益説）と整理するものや¹⁹⁾、「変動費」に関する個別の主張立証の問題として考慮すべきという見解もあるが²⁰⁾、上記の整理が最も分かりやすいので、本稿ではこれに従って本判決について考察する。本判決では、「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」と判示されており、上記の整理に従った場合、③限界利益説ではなく④直接費用控除説を採用していると解釈するのが合理的である。

この点、③限界利益説と④直接費用控除説は似ているが、固定費でも侵害品に直接関連して出資したものであれば控除対象となり得る点で、④直接費用控除説の方が、控除対象が広いということになる。例えば、製品を製造するのに金型を用いる場合、その金型は当該製品を販売するのに必須の投資であるが、製品の製造数量に応じてその金額が変動するものではないので、厳密には変動費ではなく固定費に該当することになる。そのため、「③限界利益説」では控除の対象にはならないが「④直接費用控除説」に拠った場合には控除の対象となる。この点、実務上、金型の制作には数 100 万円という多大な投資がなされることが一般的であり、それに見合った売り上げが見込めるか否かという観点から、その投資を行うか否かの経営判断がなされることが多く、これを固定費という理由で利益の額から控除しないというのは、製造業の常識に適わない。また、特許法 102 条 2 項の規定の趣旨からしても、侵害者がその製造のために必要不可欠な経費として直接投資を行っている以上、これを控除せず侵害行為によって得られた利益の額に含めてしまうのは相当ではない。よって、④直接費用控除説を採用していると考えられる本判決は妥当であろう²¹⁾。

現に、最近の裁判例は、本判決と同じく④直接費用控除説に拠っていると考えられるものが多数であり、例えば平成 27 年 4 月 28 日知財高裁判決²²⁾（平成 25 年（ネ）10097 号、「蓋体事件」）においても、「特許法 102 条 2 項は、侵害者が『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』をもって特許権者が受けた損害の額と推定する規定であるから、侵害者が侵害製品の製造・販売をするに当たり直接必要となった経費であれば、固定費であるからといって、これを控除しないとするのは相当ではない。そこで、本件においても、被告各製品の製造に供する金型が本件各特許発明を侵害しない他の製品に転用できないものであるならば、その金型の製作費用は、被告各製品の製造・販売のために直接必要となった直接固定費として、これを控除すべきである。」と判示されており、同様の考えに立っているもの

と考えられる。

ところで、本判決では、「侵害行為により侵害者が受けた利益」の主張立証責任は特許権者側にあるとされている。これを厳密に解釈するならば、売上のみならず控除されるべき経費に関しても特許権者において主張立証責任があることになりそうだが、本判決では、実際の事実認定の場面では、売上と仕入額など粗利の計算に用いられる経費以外については、侵害者側において主張立証できなければ控除対象と認めないという手法を採っていると考えられる。この点、証拠の偏在や相対的な立証の難易という観点から、本判決のような事実上の立証責任の緩和を認めるのは合理的と思われ、現に他の裁判例においても同様の手法が採られている。

5-3. 特許法102条2項における推定覆滅事由について

本判決では、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。

その上で、特許法102条2項における推定の覆滅の対象となる具体的な事由として、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（市場の非同一次性）、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）などの事情が挙げられているが、これは例示であって、これ以外にも推定覆滅事由はあり得ると考えられる。この点、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合に、推定覆滅の事情として考慮できることを述べつつも、それによって直ちに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旨判示されている。また、今回の当て嵌めの中で、他特許の存在（控訴人ネオケミアが、二

酸化炭素外用剤に関連する特許を有すること）についても言及されているが、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、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情が立証されなければ控除を認めないという侵害者に厳しい判断がなされている。その他、①～④に関しても、実際の事実認定の場面では、侵害者側に立証責任を厳しく判断しており、これらに基づく推定覆滅も容易には認めない趣旨であると考えられる。特許法102条2項の推定による損害額の減縮を限定的に解釈し、全体的に損害額を高く認めようとする知財高裁の方向性の表れと言えよう。

この点、上述のとおり、ごみ貯蔵機器事件大合議判決以降、知財高裁では寄与率による減額を認める代わりに、特許法102条2項の推定覆滅事由の枠組みでそれらの減額事由を考慮し、賠償額の減額をより慎重に判断する事案が増えていたが、推定覆滅事由という枠組みを用いつつも、従来の寄与率計算と同様に、侵害者側に厳密な主張立証を求めることなく、事実上、裁判所の裁量で推定覆滅割合（非寄与率）が認定されてしまう事案も見られた²³⁾。また、東京地裁及び大阪地裁では、ごみ貯蔵機器事件大合議判決以降も、寄与率計算で損害額を認定する部と推定覆滅事由という枠組みで判断する部が区々であり、同様の事案でも担当部により賠償額が大きく異なり得るという不均衡も見られた。本判決以降は、この点は実質的に統一され、侵害者側に立証責任を厳しく判断し、十分な主張立証がなされなければ推定覆滅は認めないという運用が定着するのではないと思われる。

その他、本判決においては、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が述べられている。この点、特許法102条2項には同条1項のような但書は存在しないが、同条2項も法律上の事実推定規定である以上²⁴⁾、侵害者側において反証（実際には損害額が推定される金額よりも小さいことないしは不存在であることの主張立証）がなされた場合に

は、その全部又は一部につき推定が覆るのは必然であり、このような解釈に法律上特段の問題はないであろう。なお、従来の裁判例における寄与率計算においては、特許発明が侵害品の部分のみに実施されているという事情が寄与率減縮の根拠として用いられる傾向が強かったが、本判決ではこうした事情が推定覆滅の事情として考慮しうることを認めつつも、実際の事実認定の場面では、そのような減額は認めていない。

なお、本事案においては特許法 102 条 1 項に基づく推定規定は主張されていないので、102 条 1 項ただし書と 102 条 2 項の推定覆滅の関係（考慮要素の異同）については言及されていないが、平成 28 年 6 月 1 日知財高裁判決²⁵⁾（平成 25 年（ネ）10097 号、「破袋機事件」）においては、特許法 102 条 1 項ただし書の考慮要素の例示として、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情が挙げられており、事実上、本判決で示された上記①～④と同一の基準が挙げられている²⁶⁾。そのため、本判決では事実上、102 条 1 項ただし書に関する破袋機事件判決の判示事項に倣っていると評価することも可能であり、これらを見る限り、特許法 102 条 1 項ただし書と 102 条 2 項とで、推定覆滅事由の考慮要素に関して特段の差異は見いだせない。なお、推定覆滅による減額の割合（非寄与率）が、特許法 102 条 1 項ただし書と 102 条 2 項とで異なり得るかという問題もあるが、平成 26 年 3 月 26 日知財高裁判決²⁷⁾（平成 25 年（ネ）10017 号、10041 号、「オープン式発酵処理装置事件」）のように両者の認定割合が同じとなっている事案もあるが²⁸⁾、原告の利益か被告の利益かによって、基準となる利益の算出過程が異なる以上、当然に推定覆滅による減額の割合（非寄与率）が異なる場合もあると考えられる。

なお、特許法 102 条 1 項ただし書と寄与率との関係に関しては、例えば、平成 30 年 11 月 29 日大阪地裁判決²⁹⁾（平成 28 年（ワ）5345 号）のように寄与率による減額と、「販売することがで

きないとする事情」による減額を二重に行っている裁判例もあるが³⁰⁾、これらの減額事由を推定覆滅事由として一元的に判断するのが、特許法 102 条 2 項に関する本判決の趣旨に鑑み妥当であると考えられる³¹⁾。なお、同事件は、知財高裁に控訴されており、令和元年 12 月 13 日に大合議事件に指定されていることから、近く大合議判決が下されることが予想される。

5 - 4. 特許法 102 条 3 項について

本判決では、特許法 102 条 3 項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきであると判示しているが、この点は従来の裁判例・特許実務の考えと特段変わりはない。

さらに、本判決では、特許法 102 条 3 項の規定に関し、平成 10 年法律第 51 号による改正前の「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」という規定から、同改正により「通常」の部分が削除されたという経緯に言及し、「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」と判示している点が注目される。この点、平成 10 年法改正の趣旨においては、以前から言われてきたことではあるが、このことから実際の市場での実施料率の相場より高く認定した裁判例はむしろ稀で、「実施料率」と同等かそれよりも低い金額が認定されることの方が多いと言える³²⁾。本判決を踏まえ、今後は、各技術分野の実施料率の平均値よりも高い料率を認める裁判例が増えてくると予想される。

また、本判決では、実施に対し受けるべき料率の算定における具体的考慮要素に関し、「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」とされている。これら以外にも料率の算定において考慮の対象となる要素はあり得ると考えられるが, 上記①～④に関しては, 概ね従来の裁判例において寄与率算定の根拠とされてきた事項と概ね整合しており, これらが特許法102条3項の料率認定の考慮要素になることに関し, 特段異論はないと考えられる。

ところで, 上記「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」に関し, ①寄与率を実施料率算定の際の一事情として考慮するという説(非独立説)と②実施料率を定めたのちに独立して考慮するという説(独立説)が存在している。この点, これまでの裁判例では非独立説によるものが圧倒的多数であり³³⁾, 本判決も明らかにこちらの説に拠っていると考えられるが, ここからも寄与率による賠償額の減額に否定的な本判決の態度が読み取れる。この点, 現実の特許権実施許諾契約の場面においても, 実施料率は様々な要素を考慮して決せられるものであるから, 敢えて貢献の程度を料率とは別個に考慮すべき必要性はなく, 本判決同様, 非独立説によるのが妥当と考えられる³⁴⁾。

なお, 本判決では, 具体的な料率について「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%を下らないものと認めるのが相当である」と認定されている。本件では, ほとんどの被告製品に関し, 特許法102条2項の算定額の方が圧倒的に高額であり, この数字は本判決で認められた損害額自体には大きな影響を及ぼすものではないが, 今後の知財実務に対する指針としては大きな意味を持つ。なお, これまでの裁判例でも料率として10%を認定した裁判例はあるがごく稀であり, 平均的には2～5%程度に抑えられることが多く, 特に販売額が高額になる事例では1%を下回る料率となることも珍しいことではない^{35), 36)}。

なお, 本件特許権1及び本件特許権2の内容

に照らし, 一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異ならないと判示されているが, 上述のとおり, 本件特許権1及び本件特許権2では特段発明の特徴が同一であると考えられることから, 本判決の判断は妥当であると考えられる。この点, これまでの裁判例では, それぞれの権利ごとに寄与率を認定した平成19年4月24日東京地裁判決³⁷⁾(平成17年(ワ)15327号, 平成18年(ワ)26540号)や平成17年9月29日東京地裁判決³⁸⁾(平成15年(ワ)25867号)のようにそれぞれの権利ごとに寄与率を認定した事案も存在する。但し, 「本件特許権1及び本件特許権2の内容に照らし」との本判決の判示からして, 両発明の関連性の程度を考慮していると考えられ, それぞれの関連性が薄く別個の創作である場合には, 複数の特許侵害が認められることにより, これらの裁判例のように実施料率が高くなる(それぞれ権利ごとに実施料率が認められる)ことを否定する趣旨ではないと考えられる。

5-5. 本判決を踏まえた今後の展望について

これまで我が国の判例実務においては, いわゆる寄与率計算などによって, 諸外国と比較して損害額がかなり低廉に抑えられる傾向があり, 寄与率の値の算出根拠も非常に曖昧であるという批判が存在した³⁹⁾。また, 特許法102条3項の実施料率に関しても, 特に販売額が高額になる事案においては料率が抑えられる傾向にあり, 十分な賠償とは程遠い賠償額しか認められない裁判例が少なくなかった。

これに対し, 近年は, 特許法102条2項に関し, 本判決のように寄与率という概念の代わりに推定覆滅という形で安易な減額を認めない判決が増加傾向にあったが, 本判決はその趣旨をより明確にし, また, 特許法102条3項の実施料率認定の留意点並びにその考慮要素を明確にしたことにより, 知財高裁のみならず東京地裁, 大阪地裁の判断基準の統一を図るという点で, 大きな意味があるのではないかと考えられる。これによって, 実務上特に用いられることが多い特許法102条2項, 3項の算定方法に関し, 同じ裁判所内での部

による判断の不均衡が是正され、裁判における当事者の予測可能性が向上すると共に、賠償額の計算は事案に即した明確で適切な算定根拠に基づいてなされることが期待される。

なお、上掲平成 30 年 11 月 29 日大阪地裁判決(平成 28 年(ワ) 5345 号)に関して、現在大合議部に係属しており、侵害論・無効論に関する原審の判断が覆らなければ、近日中に 102 条 1 項に関する知財高裁の大合議判決が下される可能性が高いと思われる。そうなれば、本判決と併せ、特許法 102 条 1 項～3 項すべての算定方法に関して知財高裁の統一見解が示され、より一層の判断基準の明確化・統一が図られることになるので、同大合議事件の今後の動向にも注目すべきであろう⁴⁰⁾。

ところで、本判決と直接関連するものではないが、損害額の適正化ないし知的財産の保護基盤の強化という観点から、我が国においても、アメリカ、イギリスに代表される諸外国において採用されている懲罰的損害賠償について検討する必要があるのではないかと考えられる。近年では、これに倣って同じ東アジアでも、韓国、中国において懲罰的損害賠償の制度を採用することとなっており、その概要を以下に示す。

○韓国での動向⁴¹⁾

「不正競争防止法および特許法一部改正案が国会を通過

2019 年 6 月頃から他人の特許権および営業秘密を故意に侵害する場合、損害額の最大 3 倍まで賠償責任を負う懲罰的損害賠償制度が導入される。韓国特許庁は、特許・営業秘密侵害に対する懲罰的損害賠償制度、罰則強化など、知的財産保護の強化を主な内容とする『特許法』および『不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律』の一部改正案が 12 月 7 日(金曜)、国会本会議を通過したと発表した。

特許庁で分析した資料によると、韓国の特許侵害訴訟における損害賠償額の間値は 6,000 万ウォン(1997～2017)と、米国の損害賠償額の間値 65.7 億ウォン(1997～2016)に比べて、はるかに少ないことが分かった。この数値は、両

国の経済規模を考慮しても 9 分の 1 に過ぎず、これまで特許侵害による被害を受けた企業への十分な補償が行われなかったことを裏付ける。

市場では知的財産について正当な価格を支払うより、侵害して利益を上げ、いざ侵害が摘発されれば、賠償額を支払う方が良いという認識が広がっている。被害企業も訴訟で勝っても、損害賠償額が十分でないため、裁判をあきらめるケースが増える等、知的財産権侵害の悪循環が繰り返される状況であった。

これを受け、第 20 代国会ではこのような歪んだ市場の秩序を正し、知的財産の保護基盤を強化するために、特許権・専用実施権や営業秘密の侵害行為が故意である場合、損害として認められた金額の 3 倍以内で賠償額を定められる『懲罰的損害賠償制度』を導入することにした。』

○中国での動向⁴²⁾

「中国第 4 次専利法改正案のポイント

11. 損害賠償額の引き上げと帳簿提出命令

(1) 最高 5 倍の懲罰的賠償

現行法では特許権侵害に対する賠償は、損害の補填を原則としている。すなわち権利者が獲得する損害賠償額は、実際の損失を埋め合わせることを原則としており、実際の損失を超えることができない。

しかし、特許の客体は無形のものであり、特許の保護は有形の財産に比べてコストがかかり、難易度も高い。そのため、『訴訟では勝ったが、金銭面で敗訴した』という現象が多くなっている。

そこで、この問題を解消すべく、故意侵害の場合、損害賠償額を状況に応じて 1～5 倍まで引き上げることができるようにしたものである。

(2) 法定賠償額の引き上げ

現行法では損害額を立証できない場合、人民法院が侵害状況を総合的に判断して 1～100 万元の範囲で法定賠償額を決定していた。

しかしながら、訴訟実務上、法定賠償額が 100 万元を超える判決が多く出ており、また 90% を超える事件で法定賠償額が認定されていることから、特許権者を適切に保護すべく法定賠償額を引

き上げる必要が生じていた。

そこで、本改正により商標法改正と同趣旨により最高500万円(約8,000万円)に上限を引き上げた。]

上記の韓国、中国における状況、すなわち、知財訴訟はコストが高く難易度が高い割に特許侵害による被害を受けた企業への賠償が十分でないという点や、ライセンス料を支払うより、侵害して利益を上げ、いざ侵害が摘発されれば、賠償額を支払う方が良いという認識が広がっているという状況は、相当程度日本にも当て嵌まるのではないかと考えられる⁴³⁾。この点、我が国では懲罰的損害賠償については、最高裁が我が国の公序に反するとの理由で執行を認めなかった事例があるように、日本ではまだ十分に受け入れられていない。その上、この制度を導入するとすると、知的財産法の枠組みに留まらず、不法行為(民法709条)の考え方そのものを見直さなければならなくなるので、ハードルは高いと言える。

しかしながら、例えば、不正乗車に対して鉄道営業法および鉄道運輸規程により、その乗車区間に相当する運賃とその2倍以内の増運賃(合計で3倍以内の額)を請求することが認められており、また、労働基準法では付加金として未払金のほか同一額の支払(合計で2倍の支払)を命ずることができるように、逃げ得を許さないために、本来支払うべき金額よりも高い額の支払いを民事上認める法令は、日本法の中にも一部に存在する⁴⁴⁾。知的財産法の分野においても、侵害特定の困難性や、知財訴訟はコストも難易度も高いことを考慮すれば、侵害し得を許さないために、このように本来支払うべき金額よりも高い額の支払いを認めるべき合理性は、これらの同様に相当程度存在するのではないかと思われる。そのため、本判決を機に、我が国の知的財産権を適切に保護し、知的財産法の秩序を改善していくために、どのように我が国の制度を見直すべきかという議論が、より一層深まることを期待したい。

(注)

- 1) 出典：最高裁ホームページ等。
- 2) 但し、知財高裁大合議判決が最高裁で覆され、或いは修正されるケースも見られる。特に、平成24年1月27日付けの大合議判決(プラバスタチン事件)は、製法によらない物の特定の可否ないし困難性を基準に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに分類し、それぞれ異なる基準で権利範囲を解釈する新たな理論を提唱し、大きな注目を集めた。しかしながら、平成27年6月5日に下された同事件の最高裁判決は、基本的に物同一説によりつつも、製法によらない物の特定の可否ないし困難性は明確性要件において考慮すべきという判断基準を示し、上記大合議判決の理論を完全に否定した上で原判決を破棄したため、現在ではこの最高裁判決の基準が特許実務のスタンダードとなっており、上記大合議判決は実務上ほとんど意味をもたないものとなっている。
- 3) 出典：判時2179号36頁、判タ1388号77頁等。
- 4) 同判決においては、特許法102条2項の適用に関し、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のではなく、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適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定覆滅事情として考慮されるべきと判示しているが、その推定覆滅に関する具体的な判断手法については、詳細に判示されていない。
- 5) 特許法102条1項の推定規定は、同条2項、3項と比較して損害額がより高額になる傾向があるが、その主張立証のために原告自らの(通常は営業秘密に属する)販売に関する会計書類を証拠として提出しなければならないため、実務上敬遠されることが多い。
- 6) この点、本件発明1-1及び本件発明2-1は、いずれも単に「酸」と規定されており、炭酸よりも強い酸であることは規定されていないため、一見するとその技術的課題を解決できない態様を含んでいるようにも思われるが、「含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができる」という規定により、そのような目的を達成できない態様(すなわち、炭酸の遊離反応を起こさないような弱酸を用いる態様)が実質的に除外されているので、そのことを理由

にサポート要件違反ないしは実施可能要件違反とはならないと考えられる。

- 7) その具体的な数字については公開されていない。
- 8) 「現代知的財産法講義Ⅱ 知的財産法の実務的発展」(高林龍ら編, 日本評釈社) 191 - 192 頁〔吉田和彦〕では、「102 条 2 項の文言上『侵害の行為により被告が受けた利益の額』は原告が主張立証しなければならないから、この説によれば、寄与率については、原告が主張立証すべきであるということになる。この説は、文言上の根拠があるので、考え方としては成立しうるものと思われる。ただし、この文言が『侵害の行為』と『被告が受けた利益』の間に、寄与率まで含めた意味での因果関係まで要求していることについては、やや読み込みすぎのきらいがある」として、推定の一部覆滅による減額を認める説(上記でいうところの「全体利益・非寄与率立証責任配分説」)が妥当である旨述べられている。
- 9) 敢えてそのような厳密な立証に基づかない寄与率認定の法的根拠を求めるとすれば、特許法第 105 条の 3 ないし民事訴訟法 248 条であろうと考えられる。
- 10) 「新注解特許法中〔第 2 版〕」(中山信弘ら編著, 青林書院) 1959 頁〔飯田圭〕では、「特許発明の(非)寄与率の立証の相対的な難易・当事者間の公平等をも考慮して、特許権者等による立証の困難性の救済のために、寄与利益説によらず、全体利益・非寄与率立証責任配分説によることが肯定されよう」と述べられている。
- 11) 現実問題として、全体利益に対する寄与(非寄与)の存否並びにその割合を厳密に立証することは極めて困難であるので、立証責任の分配が厳密になされた場合には、立証不十分(ノンリケット)により結論(損害額)が決まるケースが非常に多い。
- 12) 出典：最高裁ホームページ等。
- 13) 具体的には、「(ウ) 寄与度」という項において、「・・・被告は、被告製品について、①平成 15 年 9 月ころから『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、②平成 17 年ころから、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るようになったこと、③平成 22 年度からは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、これらを総合すると、切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し、切り込みによりうまく焼けることが、消費者が被告製品(別紙

物件目録 1 ないし 5) 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(甲 4, 21~26, 43, 51, 56 の 1~22, 甲 60~63, 乙 152, 153, 164~167)。「上記のとおり被告製品(別紙物件目録 1 ないし 5)における侵害部分の価値ないし重要度、顧客吸引力、消費者の選択購入の動機等を考慮すると、被告が被告製品(別紙物件目録 1 ないし 5)の販売によって得た利益において、本件特許が寄与した割合は 15%と認めるのが相当である。」と判示されている。

- 14) より具体的には、特許法 102 条 2 項の解釈・適用に関して、「特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、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り、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。」と判示されている。
- 15) 「知的財産法訴訟Ⅰ」(高部真規子編著, 青林書院) 291 - 292 頁〔天野研司〕においては、上掲ごみ貯蔵機器事件大合議判決を挙げた上で、「2 項による推定の対象は損害額という量的なものであり、その推定が量的に一部覆滅されることも理論上許容されると考えられることなどからして、推定の一部を覆滅させる扱いは認められるべきであって、このような一部覆滅を認める取扱いは実務上定着したものと評価できよう」と述べられている。
- 16) 出典：最高裁ホームページ等。
- 17) 同判決においては、「(ウ) 推定覆滅事由等」という項目の中で、「①寄与度」と「②推定覆滅事由」という小項目をそれぞれ設け、前者においては、

「本件発明は、金属製ワゴン全体に関する発明であり、発明の効果をもたらす美観と傾き防止機能は、金属製ワゴンの支柱に合うように形成された棚板のかど部の形状によってもたらされるものであるが、被控訴人製品が製品全体に関する本件発明の実施品であることに変わりはなく、被控訴人製品の特徴的機能に本件発明が大きく寄与しているものと認められる。」と判断しており、後者では、事業規模による推定覆滅は認められないとしつつも、「被控訴人製品がカタログ販売されていた事情に鑑みると、被控訴人製品の購入動機が、本件発明に関わる美観と傾き防止性能のみにあるとは考えられないし、金属製ワゴンの市場では、多数のメーカーが製品を販売している以上（乙71の1ないし71の15）、被控訴人トラスコ中山が販売した被控訴人製品のすべてについて、控訴人が控訴人製品を販売できたと解することは困難である（ただし、前述したとおり、被控訴人製品が他の金属製ワゴンにはない機能を有している事情に鑑みれば、市場で販売された他の金属製ワゴンが直ちに競合品や代替品に該当するということはできず、大幅な推定覆滅は認められない。）」などと判断し、最終的に「③小括」として「以上の事情を総合すると、覆滅割合としては、20%が相当である。」と判断されている。

- 18) 「知的財産法の理論と実務 第2巻」(牧野利秋ら編, 新日本法規) 281 - 286頁〔吉川泉〕
- 19) 「新注解特許法中〔第2版〕」(中山信弘, 小泉直樹編著, 青林書院) 1939頁〔飯田圭〕では「限界利益（又は貢献利益）すなわち侵害者の売上げから当該売上げの増加に伴って増加する変動費（及び当該売上げのために直接必要であった直接（個別）固定費）のみを控除したものを意味すると解する見解（限界利益説（又は貢献利益説））が多数になった」と述べられている。
- 20) 「現代知的財産法講義Ⅱ 知的財産法の実務的発展」(高林龍ら編, 日本評釈社) 166頁〔吉田和彦〕では、102条1項の利益に関し、「102条1項という『利益の額』は、いわゆる限界利益であることについて、現在では、ほぼ争いが無い。限界利益の額は侵害品の売上げから侵害品の販売数量の増加に伴って増加する経費（変動費）を控除した残額である。変動費の内容は、個々の事件の主張立証によっても、それこそ変動しうるものである」と述べられている。
- 21) 現に、本判決において控除の対象として認められている費用項目のうち、仕入代、原料・材料費、販売手数料については変動経費と見るのが相当で

あろうが、研究開発費や広告宣伝品については、対象製品の製造・販売のために直接必要となった直接固定費と考えるべきものであろう。

- 22) 出典：最高裁ホームページ等。
- 23) 例えば、前掲蓋体事件判決では、「ウ 推定覆滅事由の有無」という項目において、「このような代替品の有無などに関する状況及び前記7(3)アで検討した本件各特許発明の技術的意義、甲3, 4により認められる被告各製品の形態、デザイン及び機能やこれらが相俟って消費者が被告各製品を選択購入する動機の一つとなっていると推認されること、その他本件に顕れた一切の事情並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件各特許発明の被告各製品の売上げに対する寄与度は15%を下ることはないとするのが相当である。そうすると、本件各特許発明が被告各製品の売上げに対して寄与しない85%の割合については、前記イ(オ)の控訴人の利益が特許権侵害による被控訴人の損害額であるとの推定が一部覆滅されることとなるというべきである。」と判示されている。
- 24) 「知的財産法の理論と実務 第2巻」(牧野利秋ら編, 新日本法規) 276頁〔吉川泉〕では、「特許法102条2項は、法律上の事実推定規定（法律が、前提事実甲が主張立証されたときには推定事実乙について主張立証がなされたものとして取り扱わなければならない旨を定めるもの）である」と述べられている。
- 25) 出典：最高裁ホームページ等。
- 26) 同判決では、「特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が『販売することができないとする事情』については、侵害者が立証責任を負い、かかる事情の存在が立証されたときに、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものであるが、『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。」と判示されている。
- 27) 出典：最高裁ホームページ等。
- 28) 同判決においては、「(3) 特許法102条1項ただし書類推による損害減額について」の項において、「本件訂正発明2は、本件発明1の改良発明であって、発明を基礎付ける特徴的部分は、V字型掬い上げ部材であり、それ以外のオープン式発酵装置

の構成については、前記のとおり、本件発明 1 が KS7-12 発明との対比において進歩性を欠き無効とされる以上、進歩性を有するものでないことからすれば、かかる事情は、特許法 102 条 1 項ただし書の『販売することができないとする事情』として考慮すべきものである。

・・・以上の事情を総合考慮すれば、ロ号装置の販売数量の 80% については、原告日環エンジニアリングが販売することができないとする事情があったと認めるのが相当である。」と判示されており、「(4) 特許法 102 条 2 項の類推適用に基づく損害額」の項においては、「推定覆滅事情として、上記 (3) と同様に、80% の減額を認めるのが相当であるから、特許法 102 条 2 項に基づく損害額は 99 万 4,173 円 (= 497 万 0869 円 × 0.2。1 円未満切捨て) と認められる。」と判示されている。

29) 出典：最高裁ホームページ等。

30) 同判決では、「エ 寄与率について」の項において、「軸受は、美容器の一部であり、需要者の目に入るものではないし、被告が本件訴訟提起後に設計変更しているとおおり、ローラが円滑に回転し得るよう支持する軸受の代替技術は存したと解されるから、本件発明 2 の技術の利用が被告製品の販売に寄与した度合いは高くなく、上記事情を総合すると、その寄与率は 10% と認めるのが相当である。」と認定し、さらに、「オ『販売することができないとする事情』について」の項において、「以上の点、特に原告製品と被告製品との価格の違いが大きいことを考慮すると、被告製品の譲渡数量のうち 5 割について、原告には販売することができない事情があったとするのが相当である。」と認定しており、二重の減額 ($0.1 \times 0.5 = 0.05$) がなされている。

31) 「現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集」(設楽隆一ら編 発明推進協会) 750 頁〔吉田和彦〕においては、「権利者が、特許法 102 条 1 項の規定を用いて損害を主張する場合は、ただし書の適用において、(侵害者の主張に係る) 特許発明が侵害者の売上には貢献しなかった程度(売上非寄与度)を考慮すべきである」と述べられている。

32) 特許法 102 条 3 項の実施料率の認定に際しては、「実施料率〔第 5 版〕技術契約のためのデータブック」(発明協会研究センター編 社団法人発明協会) に記載された技術分野ごとの実施料率の平均値が参考にされることが多い。

33) 「現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退

官記念論文集」(設楽隆一ら編 発明推進協会) 774-777 頁〔吉田和彦〕

34) 「現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集」(設楽隆一ら編 発明推進協会) 774 頁〔吉田和彦〕においては、「本来、実施料率を定める際には、寄与率を考慮に入れるべきであることからすると、特段の事情がない限り、基本的には、非独立説のほうが無難であるように思われる」と述べられている。

35) 上述のとおり大阪地裁では非公開になっており、具体的に何%認めたか明らかではないが、原審では、司法決定では 6.1% であることや本件が侵害訴訟にまで至った事案であることが考慮要素とされていること、並びに原審ではすべての被告製品について 2 項の金額の方が高額とされていたのに対し、本判決では一部の被告製品に関しては 3 項の金額の方が 2 項の金額よりも高いとされていることから推測するに、原審では本判決よりも低い料率であった可能性が高いと考える。

36) 例えば、個人発明家がアップルジャパン株式会社を提訴した知財高裁平成 26 年 4 月 24 日判決(平成 25 年(ネ)10086 号、出典：最高裁ホームページ等)においては、原告側は料率 10% を主張していたが、原審同様、6,000 億円を超える市場規模の製品に対し、わずかその 2,000 分の 1 程度である 3.3 億円程度の賠償しか認められていない。

37) 出典：最高裁ホームページ等。なお、同判決においては、「本件各特許権侵害において、実施料相当額の損害を算定するに当たり基礎とすべき実施料率は、本件特許権 1 について 5%、本件特許権 2 について 3% と認めるのが相当である」と判示されている。

38) 出典：最高裁ホームページ等。なお、同判決においては、「本件各考案、本件特許発明 3 及び本件特許発明 4 のいずれもが第三者に実施許諾された場合の実施料率は、少なくとも 10 パーセント、本件各考案及び本件特許発明 3 のいずれもが第三者に実施許諾された場合の実施料率は、少なくとも 7 パーセント、本件特許発明 3 が第三者に実施許諾された場合の実施料率は、少なくとも 2 パーセントを、それぞれ下らないというべきである。」と判示されている。

39) 2017 年 AIPPI 議題委員会において、「金銭的救済の算定」がテーマとして扱われていたが、ここでは「II. 現行法における政策上の考慮事項と改善の提案」の項における「貴国の現行法において、改善の余地がある側面はあるか」という問いに対し、「以下の側面において改善する必要があると

考える。日本においては、いわゆる寄与率計算などによって、諸外国と比較して損害額がかなり低廉に抑えられる傾向があり、寄与率の値の算出根拠も非常に曖昧である。そうした理由により、現に侵害行為が行われていても、訴訟を提起する手間や費用と比較して十分な賠償が受けられないケースが多く、実際、侵害訴訟の件数も他国と比べて圧倒的に少ない。そのため、寄与率計算などによる損害額の減額は謙抑的になされるべきであり、賠償額の計算は事案に即した明確な算定根拠に基づいてなされるべきである。」との日本部会の回答がなされている。

- 40) 本判決の趣旨に鑑みれば、同大合議判決においては、102条1項ただし書に関する考慮要素について詳細な判示がなされた上で、寄与率による減額と「販売することができないとする事情」による減額を二重に行っている原審の判断を否定し、「販売することができないとする事情」の判断として一元的に判断すべき旨の判断が示されると共に、賠償額の増額が認められる可能性が高いと考えられる。
- 41) 出典：<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2018/181210.html>
- 42) 出典：http://knpt.com/contents/china_news/2019.01.22.pdf#search=%27E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E6%87%B2%E7%BD%B0%E7%9A%84%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%27
- 43) 現に、我が国で裁判所が認めた特許侵害の賠償額の最高は、アルゼ株式会社がサミー株式会社を提訴した事件において東京地裁が認容した74億1,668万円であるが（但し、同事件では、途中で特許庁による特許無効の審決が確定したことにより、同判決は控訴審で破棄され、最終的には賠償が認められていない）、日本において10億円を超える賠償額を認めた判決はこれを含めて僅か数件しかないのに対し、アメリカでは1,000億円を超える賠償を認める判決が2件あり、100億円を超える賠償を認める判決も相当数存在する（出典：https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_detail&id=74）。この他、最近（平成31年3月）下された東京地裁の判決として、富士フイルム株式会社がソニー株式会社らを訴え、50億円を超える損害賠償が認められた事案があるが、これも近年の賠償額の高額化の流れに即したものと評価できる（平成30年(ワ)27979号、出典：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/089193_hanrei.pdf）。

- 44) 「現代知的財産法講義Ⅱ 知的財産法の実務的發展」（高林龍ら編、日本評釈社）209－210頁〔吉田和彦〕では、「懲罰的損害賠償については、最二小判平成9.7.11民集51巻6号2573頁が、明確に否定し、我が国の公序に反するものとまで述べている。・・・ただ、労働基準法114条の付加金の制度があることから、付加金として立法することが可能であるとする考え方もある。いずれにせよ、懲罰的損害賠償の考え方は、日本にはほとんど馴染みのないものであり、立法による導入は不可能とはいえないものの、十分な議論が必要であろう。」と述べられている。

(原稿受領日 2020年1月4日)