

特許侵害訴訟における損害賠償額の算定
(特許法102条1～3項に基づく損害額の算定方法並びにその考慮要素)
について判示した知財高裁大合議判決

- 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「二酸化炭素含有粘性組成物事件」)
- 令和2年2月28日知財高裁特別部判決(平成31年(ネ)第10003号「美容器事件」)

協和特許法律事務所
弁護士・弁理士 柏 延之

目 次

1 はじめに	2
2 特許法102条について	2
3 本件2件の大合議判決の概要	5
3-1 はじめに	5
3-2 特許法第102条1項について(美容器事件大合議判決)	5
3-3 特許法第102条2項について(二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決)	8
3-4 特許法第102条3項について(二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決)	10
4 本件2件の大合議判決についての考察	11
4-1 本件2件の大合議判決の概要	11
4-2 特許法102条1項、2項により損害額と推定される利益の意味について	13
4-3 特許法102条1項、2項における推定覆滅の考慮要素について	15
4-4 特許法102条1項及び2項の利益の算出に当たり、売上から控除されるべき経費について	18
4-5 特許法102条1項及び2項の適用のための要件	19
4-6 特許法102条3項について	20
5 本件2件の大合議判決を踏まえた今後の展望について	22

1. はじめに

近年、我が国では損害賠償の算定に関する特許法 102 条の改正があり注目を集めているが、ここ一年程度の間、その算定基準に関連して知財高裁の大合議判決が立て続けに 2 件出されており、今後の知的財産実務に与える影響が注目されている。そこで本稿では、この 2 件の大合議判決を中心に、我が国の知的財産侵害訴訟における損害賠償の実務と今後の展望について解説することとする。

我が国の特許侵害訴訟における損害賠償額の算定は、その立証の困難性ゆえに、特許法 102 条 1 項～3 項に規定されたいずれかの推定規定に基づいて算定されるのが通常である。本稿で紹介する 2 件の大合議判決のうち、1 件目（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」）は特許法 102 条 2 項及び 3 項の算定方法に関する判示がなされており、2 件目（令和 2 年 2 月 28 日知財高裁特別部判決「美容器事件」）では特許法 102 条 1 項の算定方法に関する判示がなされている。そのため、これらの 2 件の判決により、特許法 102 条 1 項～3 項の全てについて、損害額の算定方法並びにその考慮要素に関する知財高裁の考えが一般論として示されたことになる。これまで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¹、今回の 2 件の大合議部も、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。

まず、これまで損害賠償額算定の具体的な判断手法は、担当部によって区々であり予測可能性が低いという問題があったが、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、我が国の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批判が存在していたが、これらの判決によりその改善が期待できるという意味でも、実務上の意味は非常に大きいと考えられる。

そこで本稿では、まず、損害額の算定に関する特許法 102 条について簡潔に説明し、それに続いて上記 2 件の判決の概要並びにその解釈について説明し、最後に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. 特許法 102 条について

我が国では、損害賠償請求が可能である根拠については、民法 709 条の不法行為として規定されているため、特許法ではその損害額の算定方法に関する推定方法が 102 条として規定されている。上述のとおり

¹ 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。

りこの条文は最近法改正がなされており、改正後の規定は以下のとおりである（特許法改正により追加された箇所を下線で示す）。

第百二条 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

2 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。

3 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。

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ることを前提として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。

5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

今回の2件の大合議判決は旧法下の102条が適用されているが、その趣旨は基本的に新法にも妥当する²。

² なお、筆者自身としては、新法の102条1項2号並びに4項の趣旨は、新法適用前の事案においても、旧法の1

特許法 102 条 1～3 項は、原告（特許権者）による損害額立証の負担を緩和するための規定であり、どの規定を選択するかは原告の選択に委ねられる。このうち、1 項は原告の利益をベースとした損害額を、2 項は被告の利益をベースとした損害額を、3 項はその実施料相当額を規定するものであり、一般的には 1 項> 2 項> 3 項の順に高額になる傾向がある。

特に、原告製品に比べて被告製品が極めて廉価で販売され、被告製品の販売額や被告の利益を基準としたのでは妥当な賠償が得られない場合などに 1 項請求は重宝される。但し、1 項の推定を主張する場合、原告の利益率を原告自らの会計帳簿などの資料により立証しなければならず、それらの情報は秘密情報に該当する。そういった情報を（多くの場合コンペティターである）被告に開示することは躊躇われることから、敢えて 1 項を避けて 2 項が用いられることも珍しくない（逆に、被告の会計帳簿などの秘密情報を開示させたいという原告の狙いに基づく場合もある）。また、原告自身は当該特許を実施していない場合には、1 項ないし 2 項の請求は困難であり、多くの場合 3 項が用いられる。

このように、特許法 102 条 1～3 項はいずれも実用性の高い規定と言えるが、立証が可能であれば、これら以外の算定方法を探ることが可能である³。しかしながら、その立証の困難性ゆえ、特許法 102 条 1～3 項（ないしはその類推適用）のいずれにも拠らない算定方法が採られることは極めて稀である。

以上を踏まえて、上記法改正の趣旨（新法の 102 条 1 項 2 号及び 4 項）について簡潔に説明する。

旧 102 条 1 項（新法の 102 条 1 項 1 号に相当）においては、原告の実施能力を超過する分（原告の利益に基づく損害額の推定が及ばない部分）について、3 項による実施料相当額の請求を認めるべきか否かが争いがあった。新法の 1 項 2 号ではそれが可能であることが明文化されており、上記の争点は立法的に解決された。3 項請求は、原告の販売能力によらず被告の実施分全量について請求可能とするところ、1 項の推定が働かないからといって、その部分について損害賠償の基礎とすること自体を否定するのは妥当でない。よって、新法の 1 項 2 号は妥当な内容であると言えよう。

特許法 102 条 3 項は、実施料相当額を規定するものであり、これまでの損害賠償実務では、当該技術分野で実際になされたライセンスの実施料の平均値を参考にその額が定められることが多かった。これに対し、新法の 102 条 4 項は、侵害があったことを前提とした対価を考慮することができることを規定しており、実質上、通常のライセンスよりも高い金額の賠償を認める規定と言える。上述のとおり、特許権者自身が実施していない場合は、通常 3 項が用いられるが、事前のライセンスと同じライセンス料と同等の額しか得られないとなると、侵害が立証されて初めて実施料を支払えばいいという発想になりかねない。そうなると、全く侵害の抑止にならない上、特許権者によるライセンスの可否やその条件についての判断の機会も奪われることになり、妥当でない。よって、新法の 4 項も妥当な内容であると言えよう。なお、詳細は後述するが、二酸化炭素含有粘

02 条 1 項並びに 3 項の適切な解釈によりそれぞれ導き出せるものと考えており、旧法が適用される事案においても、実質的にこれらの改正を踏まえた解釈をすることは可能と考えている。

³ 特許法 102 条 1～3 項以外の損害額の算定方法としては、例えば、侵害品が販売されたことにより原告製品の価格を下げざるを得なくなった場合に、その限界利益の差額分に原告製品の販売総数を乗じた金額を損害額と主張することも考えられる。但し、その場合には 102 条 1 項や 2 項のような推定は働かず、その因果関係の立証が厳密に求められるため、現実問題として、このような方法による賠償が認められることはほとんどないと考えられる。

性組成物事件大合議判決における特許法 102 条 3 項の判断では、実質的に改正後の 102 条 4 項の趣旨を汲んだ判断がなされていると評価することもできる。

3. 本件 2 件の大合議判決の概要

3-1. はじめに

上述のとおり、今回紹介する 2 件の大合議判決のうち、1 件目（二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決）は特許法 102 条 2 項及び 3 項の算定方法に関する判示がなされており、2 件目（美容器事件大合議判決）では特許法 102 条 1 項の算定方法に関する判示がなされている。時系列的には、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決の方が前であるが、ここでは特許法 102 条 1～3 項の順番に従い、それぞれの重要な判示部分を以下に示す。

3-2. 特許法第 102 条 1 項について（美容器事件大合議判決）

美容器事件における特許法第 102 条 1 項に関する主な判示内容は、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 1 項について

特許法 102 条 1 項は、民法 709 条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、特許法 102 条 1 項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者（以下『特許権者等』という。）がその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額を乗じた額を、特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし、同項ただし書において、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を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。

特許法 102 条 1 項の文言及び上記趣旨に照らせば、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』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。

また、『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記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（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

さらに、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、侵害者が主張立証責任を負い、このような事情の存在が主張立証されたときに、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。」

「（３）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

ア 侵害行為がなければ販売することができた物

前記（１）のとおり、『侵害行為がなければ販売することができた物』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる。一審原告は、本件発明２の実施品として、『R e F a C A R A T（リファ カラット）』という名称の美容器（以下『原告製品』という。）を、平成２１年２月以降販売しており（甲２３、２４、弁論の全趣旨）、原告製品は、『侵害行為がなければ販売することができた物』に当たることは明らかである。

.....

ウ 原告製品の限界利益の額

.....

（エ）前記第２の２で認定した本件発明２の特許請求の範囲の記載及び前記１で認定した本件明細書２の記載からすると、本件発明２は、回転体、支持軸、軸受け部材、ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる（以下、この部分を「本件特徴部分」という。）。

原告製品は、前記アのとおり、支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから、本件特徴部分は、原告製品の一部分であるにすぎない。

ところで、本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。

そして、原告製品にとっては、ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり、そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし、上記のとおり、原告製品は、一対のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、前記アのとおり、原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約６割であると認めるのが相当である。

.....」

「（４）実施の能力に応じた額

特許法 102 条 1 項は、前記（１）のとおり、侵害者の譲渡数量に特許権者等の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じた額の全額を特許権者等の受けた損害の額とするのではなく、特許権者等の実施の能力に応じた額を超えない限度という制約を設けているところ、この『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。……」

「（５）一審原告が販売することができないとする事情

ア 前記（１）のとおり、特許法 102 条 1 項ただし書は、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情（以下『販売できない事情』という。）があるときは、販売できない事情に相当する数量に応じた額を控除するものとすると規定しており、侵害者が、販売できない事情として認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場合には、同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。

そして、『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いい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格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侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。

……

イ 以下、一審被告が販売できない事情として主張する事情について検討する。

（ア）一審被告は、原告製品と被告製品の価格の差異や販売店舗の差異を、販売できない事情として主張する。

a 本件においては、前記（２）ウ、（３）アのとおり、原告製品は、大手通販業者や百貨店において、2万3800円又はこれに近い価格で販売されているのに対し、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において、3000円ないし5000円程度の価格で販売されているが、このように、原告製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、被告製品は、原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきである。したがって、上記の販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる。

そして、原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる。

……

本件においては、前記イ（ア）aで判示した事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である。」

「（６）本件発明 2 の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について

前記（３）及び（５）のとおり、原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、本件発

明 2 が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から 6 割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数当たりの利益の額を乗じて得た一番原告の受けた損害額から、特許法 102 条 1 項ただし書により 5 割を控除するのが相当である。仮に、一番被告の主張が、これらの控除とは別に、本件発明 2 が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても、これを認める規定はなく、また、これを認める根拠はないから、そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。」

3-3. 特許法第 102 条 2 項について（二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決）

二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決における特許法第 102 条 2 項に関する主な判示内容は、以下のとおりである。

「（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』、『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品を製造、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。もつとも、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。」

「（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な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。」

「(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。

……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言いえないところ、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ないというべきである。……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ないというべきである。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。・・・」

3-4. 特許法第102条3項について（二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決）

二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決における特許法第102条3項に関する主な判示内容は、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』の部分が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は解すべきである。」

4. 本件2件の大合議判決についての考察

4-1. 本件2件の大合議判決の概要

本件2件の大合議判決のうち、二酸化炭素含有粘性組成物事件においては、2項請求と3項請求がなされており、両者を比較して高い方の賠償が認められている（被告が複数おり、そのほとんどについて、2項請求の賠償額が3項請求のそれより高くなっている）。なお、2項請求の損害額算定に際して、被告の利益がそのまま損害額と認められており、寄与率や推定覆滅を考慮した減額はなされていない。

これに対し、美容器事件においては、1項請求のみが主張されており、原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては、当該発明が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して推定覆滅事由として6割控除され、さらに、両製品の価格差などを考慮して「販売することができないとする事情」による5割を控除がなされ、結果的に原告の利益の額の2割についてのみ賠償が認められている。

一見すると、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決と比較して、美容器事件大合議判決においてはかなりの減額が認められているようにも見受けられるが、これは原告の利益をベースとする1項請求と被告の利益をベースとする2項請求の差が大きく影響したのではないかと考えられる。すなわち、美容器事件の事案においては、原告製品は、大手通販業者や百貨店において、2万3800円程度で販売されているのに対し、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において、3000円ないし5000円程度（原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度）で販売されていた。実際、判決でも認定されているとおり、原告製品

は特許以外の付加価値による価格部分も大きく、そのクオリティも被告製品と大きく異なっていた。そのため、1項を形式的に当て嵌め、原告製品の利益と被告の販売数量を乗じた額をそのまま損害額と認定するには、そもそも無理がある事案であったと考えられる（現に、原審大阪地裁判決⁴（平28（ワ）5345号）では、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い、最終的に損害として認められたのは原告の利益の額の5%に過ぎず⁵、知財高裁では実に原審の4倍もの賠償が認められている）。

この点、筆者としては、美容器事件における減額については、敢えて（事実推定の規定の共通する）一般的な推定覆滅と1項に特有の「販売することができないとする事情」の両方を持ち出し、二重の減額を行う必要はなかったと考えている。すなわち、後述のとおり、いずれの減額要素も「販売することができないとする事情」の枠組みで判断可能であり、そこで8割の推定覆滅を認める方が、より法理論的に分かりやすく妥当な結論が導けたのではないかと考えている⁶。その意味で、美容器事件大合議判決の判断枠組みには疑問の余地もあるが、原告製品の特性や被告製品との差異を考慮して、結果的に原告の利益を基準に8割について推定覆滅を認めた（むしろ、利益の減額を8割に留めた）結論は妥当であり、これまでの同種事案の裁判例と比較しても、かなり高額な賠償が認められたと評価できると考えられる。実際、仮に美容器事件において原告が2項請求を行っていたら、被告製品の価格である3000円ないし5000円程度（原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度）が利益額算定のベースとなり、仮に推定覆滅による減額が一切なされなかったとしても、同判決で認められた賠償額を上回っていた可能性は低いと考えられる。

以上を踏まえれば、本件2件の大合議判決は、従来の実務と比較し、寄与率計算などによる損害額の減額を容易に認めず、特許侵害訴訟における賠償額を高く認めるという明確な方向性を示すものとして軌を一にしており、今後の損害賠償実務に大きな影響を与えるものと考えられる。

そこで以下、特許法102条1項～3項の解釈に関する具体的判示内容について、詳細に考察することとする（なお、1項と2項に関する判示は本件2件の大合議判決で共通している点が多く、これらについては同一の項の中で解説する）。

⁴ 出典：最高裁ホームページ等。

⁵ 原審では、「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かを考慮すると、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。

⁶ 「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、被告製品に（原告製品にない）顧客吸引力のある特徴がある場合に関し、「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。

4-2. 特許法102条1項、2項により損害額と推定される利益の意味について

特許法102条1項、2項により損害額と推定される利益の意味については、大きく分けると以下の説の対立がある。

- ① 寄与利益説・・・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・・・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に位置付けられ、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⁷。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される裁判例においては、裁判所の裁量で諸事情を考慮して適当な数字、或いは当該発明が貢献していると認定し得るミニマムの数字を認定していると思われるケースが大半である。

本件2件の大合議判決では、いずれも全体利益・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⁸。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傾向がある⁹。

この点、過去の知財高裁における裁判例と比較しつつ、本件2件の大合議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1項及び2項の損害額算定の実務においては、多くの裁判例にお

⁷ 「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）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ぬから、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するものと思われる。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。

⁸ 「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。

⁹ 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、立証不十分により結論（損害額）が決まるケースが非常に多い。

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の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¹⁰（平23（ネ）10002号、「切り餅事件」）では、被告製品の売り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¹¹。なお、同事件においては、当初請求額が14億8500万円であり、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59億4000万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、平成25年2月1日知財高裁大合議判決¹²（平成24年（ネ）第10015号、「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¹³。その後の知財高裁裁判例としては、寄与率によ

¹⁰ 出典：最高裁ホームページ等。

¹¹ 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。

¹² 出典：最高裁ホームページ等。

¹³ 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ぬところ、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

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¹⁴。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 1 月 17 日知財高裁判決¹⁵（平 25（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していた¹⁶。

本件 2 件の大合議判決は、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。今後は、「推定覆滅事由」と「寄与率」とを二重に考慮するものはなくなり、推定覆滅の枠組みとして考慮する実務が定着するものと考えられる。

4-3. 特許法 102 条 1 項、2 項における推定覆滅の考慮要素について

本件 2 件の大合議判決では、特許法 102 条 1 項及び 2 項における推定の覆滅については、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されている。

その考慮要素に関し、美容器事件においては、特許法 102 条 1 項但書の「販売することができないとす

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。

¹⁴ 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、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。この点、「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が実務上定着したものと評価できよう」と述べられている。

¹⁵ 出典：最高裁ホームページ等。

¹⁶ 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は変わりなく、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。

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いい、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）などの事情がこれに当たる旨判示されている（なお、過去の知財高裁の通常部の裁判例である平成28年6月1日知財高裁判決¹⁷（平25（ネ）10097号、「破袋機事件」）において、特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」に関し、本件2件の大合議判決で示された上記①～④と同一の基準が挙げられていた¹⁸）。そして、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決では、特許法102条2項の推定覆滅の対象となる具体的な事由は特許法102条1項但書と同様であり、同じく上記①～④の事情がそれに当たるとされている。

このように、本件2件の大合議判決では、特許法102条1項但書と102条2項とで、推定覆滅事由の①～④の考慮要素が列挙されていることから、一見すると両者の認定に差がないようにも見える。現に、これまでの裁判例でも、平成26年3月26日知財高裁判決（平25（ネ）10017号、10041号、「オープン式発酵処理装置事件」）のように、1項及び2項の覆滅割合が同じとなっている事案も存在する¹⁹。しかしながら、2項では、被告製品の利益と販売数量を乗じて損害額を算出するのに対し、1項では原告製品の利益と被告の販売数量という直接関連しない数字同士の掛け算により損害額を算出することから、現実の損害との乖離が生じ易く、推定覆滅による調整が必要な場面はより多いと考えられる。特に、原告製品の方が品質が優れており被告製品がその廉価品であるような場合には、仮に侵害行為がなかったとしても、現実に販売された被告製品と同数分だけ原告製品の販売が増えていたとは考えにくい。従って、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）」については、1項請求の方がより推定覆滅の対象とされ易いであろう。

ところで、いずれの判決においても「例えば」と記載されていることから明らかなとおり、上記①～④は例示で

¹⁷ 出典：最高裁ホームページ等。

¹⁸ 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。

¹⁹ 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99万4173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。

あって、これら以外にも推定覆滅となる事由はあり得ると考えられる。現に、二酸化炭素含有粘性組成物事件については、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されている。そのため、美容器事件大合議判決において、「販売することができないとする事情」以外の覆滅事由として考慮されていた、原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などについても、特許法 102 条 1 項但書の「販売することができないとする事情」の枠組みの中で判断することも可能であるように思われる²⁰。

なお、実際の事実認定の場面において、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決では、上記①～④に関してもその他の事情（被告製品における他特許の存在や特許表示などが主張されている）に関しても一切認めていない。侵害者側に立証責任を厳しく判断し、特許法 102 条 2 項の推定覆滅による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。

これに対し、美容器事件大合議判決では、上述のとおり、原告製品の特性や被告製品との差異を考慮して、結果的に原告の利益を基準に合計 8 割について推定覆滅を認めており、上記①～④の枠組みで言えば、「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）」がこれに該当すると考えられる。上述のとおり、美容器事件における原告製品の特性や被告製品との差異を考慮すれば、1 項請求において、この程度の推定覆滅はやむなからぬところではないかと考えられる。

なお、美容器事件大合議判決を原審判決と比較すると、両製品の価格差を考慮し、「販売することができないとする事情」として 5 割の覆滅を認めている点は同じである。しかしながら、原審判決では、製品全体の中での当該発明が用いられている部分の位置づけや代替技術の存在などを考慮して寄与率 10%（90%の控除）を認めたのに対し、大合議判決では、寄与率の減額を明示的に認める規定も根拠ないとしてこれを明確に否定し、1 項の推定覆滅として 60%のみ控除を認めた点が注目される。なお、大合議判決での推定覆滅の考慮要素は、原告製品における本件発明の位置付けやそれ以外に備えている特徴やその顧客誘引力などを考慮しており、その考慮要素自体は原審と大きく変わるものではない。それにも拘わらず両方で 4 倍もの違いが生じている理由としては、単純に原審判決と大合議判決とで、原告製品の利益に占める本件発明の貢献に対する評価が違ったと見ることもできるが（現に、原審判決では代替技術の存在を挙げ、本件特許の貢献の割合が高くないことを述べている）、以下のように立証責任の問題として説明することもできるように思われる。

すなわち、いずれの判決においてもその割合について厳密な立証されているとは言い難いが、原審判決では、本件発明が寄与している部分が最低でも 10%（90%の控除）と考えたのに対し、大合議判決では本件発明以外の要素が利益に貢献して割合が最低でも 6 割と考え、それ以上の覆滅を認めず、残りの 40% について損害と認めたところに両者の違いがあるのではないかと考えられる。別の言い方をすれば、本件発明

²⁰ 尤も、美容器事件大合議判決でこのような判断がなされた背景として、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力は、原告製品の販売にマイナスとなる事情ではないため、理論的に「被告製品の譲渡数量のうち原告特許権者が販売することができない事情」の枠組みで評価するのが難しかったという事情があったことも考えられる。

が貢献しているともそれ以外の貢献であるとも取れる部分について、原告の利益に解釈するか被告の利益に解釈するかの違いが両判決の差異に結びついているとも考えられる。

以上を踏まえれば、本件 2 件の大合議判決はいずれも、従来の実務と比較し、寄与率計算などによる損害額の減額を容易に認めず、推定の覆滅についても厳格に解釈することで、損害額を高く認めようとする知財高裁の方向性が表れていると評価できる。

ところで、東京地裁及び大阪地裁では、上記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、担当部により賠償額が大きく異なり得るといふ不均衡も見られた。今後は、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、容易には推定覆滅を認めないという運用が定着するのではないかとと思われる。

4-4. 特許法 102 条 1 項及び 2 項の利益の算出に当たり、売上から控除されるべき経費について

特許法 102 条 1 項及び 2 項の利益の意味（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²¹。

- 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²²、「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²³、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件 2 件の大合議

²¹ 「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）

²² 「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。

²³ 「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 項にいう『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

判決について考察する。本件 2 件の大合議判決では、「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 1 0 0 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、製造業の常識に合わない。また、特許法 1 0 2 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件 2 件の大合議判決は妥当であろう²⁴。

現に、最近の裁判例は、本件 2 件の大合議判決と同じく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 2 7 年 4 月 2 8 日知財高裁判決²⁵（平 2 5（ネ）1 0 0 9 7 号、「蓋体事件」）においても、「特許法 1 0 2 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。

4-5. 特許法 1 0 2 条 1 項及び 2 項の適用のための要件

特許法 1 0 2 条 1 項ないし 2 項の適用に際し、原告（特許権者）による当該発明の実施が要件とされるか否かという論点が存在する。本件 2 件の大合議判決は、いずれも原告が特許製品を販売していた事案であるため、この点は直接の争点になっていないが、この点に関する両判決の判示についても以下、簡潔に解

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、それぞれ変動しうるものである」と述べられている。

²⁴ 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。

²⁵ 出典：最高裁ホームページ等。

説する。

美容器事件大合議判決においては、「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』とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである」とされており、1項請求の条件として、必ずしも特許製品の販売は必要ないことが明らかにされている。この点は、上掲破袋機事件などこれまでの多くの裁判例と整合する解釈であるが、今回大合議判決としてこの考えが示されたことに意義があると考えられる。

二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決においては、「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」と判示され、同じく、必ずしも特許製品の販売は必要ないことが明らかにされている。ここで、「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」とは、特許権者が競合品を販売していた場合も含むが、それに限られないと考えられる。なお、このような判示は、既に以前の大合議判決である上掲ごみ貯蔵機器事件大合議判決で判示されたものであり、特段新たな判示事項を含むものではない。

4-6. 特許法102条3項について

二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決では、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、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見える²⁶。かかる判示は、侵害がなされていることを前提に、通常のライセンスにおける実施料率よりも高い損害額を認めるものである点において、上記2において述べた新法の102条4項の趣旨を実質的に先取りするものと言える。今後は、同項に基づき、各技術分野の実施料率の平均値よりも高い料率（概ね2倍程度）を認める裁判例が増えてくると予想される。

²⁶ 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。

また、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実施料率を定めただ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²⁷、本件 2 件の大合議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、ここから寄与率による賠償額の減額に否定的な知財高裁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め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、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決同様、非独立説によるのが妥当と考えられる²⁸。

なお、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」と認定されており、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²⁹³⁰。

また、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

²⁷ 「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〕

²⁸ 「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。

²⁹ 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。

³⁰ 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 25（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、6000億円を超える市場規模の製品に対し、わずかその 2000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。

率は異ならないと判示されているが、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、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議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³¹（平 17（ワ）15327号、平 18（ワ）26540号）や平成 17 年 9 月 29 日東京地裁判決³²（平 15（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. 本件 2 件の大合議判決を踏まえた今後の展望について

これまで我が国の特許実務においては、特許法 102 条 1 項、2 項の損害額算定において、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³³。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 1 項及び 2 項に関し、本件 2 件の大合議判決のように、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、本件 2 件の大合議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、特許法 102 条 1 項～3 項すべての算定方

³¹ 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。

³² 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。

³³ 2017 年 A I P P I 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たいたが、ここでは「I I . 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。

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、特許侵害訴訟における賠償額の高額化が期待される。現に、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、これも本件2件の大合議判決を中心とする賠償額の高額化の流れに即したものと評価できる³⁴。

また、周知表示混同惹起行為（不正競争防止法2条1項1号、諸外国で採用されている「パッシング・オフ」に相当）の事案である、令和2年1月29日知財高裁判決³⁵（平30（ネ）10081号、平30（ネ）10091号「マリカー事件」）においては、不競法5条3項（筆者注：特許法102条3項に相当）に基づく損害の算定において「不正競争行為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、通常の料率に比べて必ず高額になるというべきである」と判示し、10%を超える料率を認めた。なお、同事案では、訴額の関係で一審東京地裁が1,000万円、知財高裁が5,000万円の賠償額となっているが、知財高裁で認定した損害額は1億円以上で、一審の認定額の10倍近い金額になっている。特許以外の知的財産訴訟においてこれほど高い損害額が認定されることは、従来の実務においては極めて稀であり、賠償額の高額化の流れは、識別法の分野にも及んでいると理解される。

ところで、本件2件の大合議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、懲罰的損害賠償の制度を採用する動きがあり、韓国では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」が導入され³⁶、中国においても故意侵害の場合、損害賠償額を状況に応じて1～5倍まで引き上げる懲罰的賠償を認める改正案が審理されている³⁷。このような流れは、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現状を踏まえたものであるが、この点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³⁸。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

³⁴ 平30（ワ）27979号

³⁵ 出典：最高裁ホームページ等。

³⁶ 出典：<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2018/181210.html>

³⁷ 出典：

http://knpt.com/contents/china_news/2019.01.22.pdf#search=%27%E4%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

³⁸ 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74億1668万円であるが（但し、同事件では、途中で特許庁による特許無効の審判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1000億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）。

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、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こととされているように、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³⁹。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、本件2件の大合議判決を機に、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。

以上

³⁹ 「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。