

米国判例に見る「使用」に基づく ロイヤルティ算定手法



会員 高橋 弘史*

要約

近年、AI・IoT技術の進展・普及により産業構造が変化し、これに伴い、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトしている中、プラットフォーム型ビジネスのようにユーザーにサービスを提供する行為は、物の「譲渡」を伴うものではなく、従って、特許発明の「譲渡」が価値を生むのではなく、特許発明の「使用」が価値を生むと評価できる。本稿では、米国判例を手掛かりに特許発明の「使用」を前提とする価値算定について調査・検討した。

目次

1. はじめに
2. 総論
3. 各論
4. おわりに

事業の価値創造メカニズムとの関係で把握する必要があると提唱している。知財の価値評価の方法は、図1⁽²⁾のように整理されている。

1. はじめに

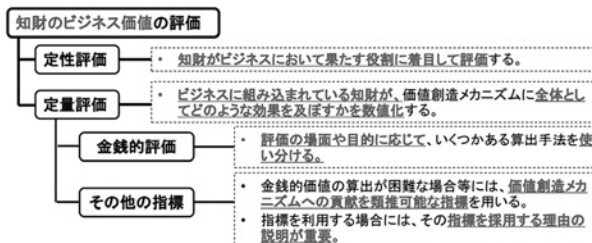
近年、AI・IoT技術の進展・普及により産業構造が変化し、これに伴い、ビジネスの中心が「モノ」から「コト」へとシフトしている中、プラットフォーム型ビジネスのようにユーザーにサービスを提供する行為は、物の「譲渡」を伴うものではなく、従って、特許発明の「譲渡」が価値を生むのではなく、特許発明の「使用」が価値を生むと評価できる。

知財のビジネス価値の評価については『知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書～経営をデザインする～』という膨大で詳細な報告書が平成30年5月に公表されている⁽¹⁾。この報告書では、知財のビジネス価値が適切に評価されることの重要性と、その前提として価値創造メカニズム自体及びその中における知財の位置づけを明確に意識することの重要性と、を謳っている。検討の前提を、a) 経営や事業と紐づけられた知財を把握し、評価する、b) 経営や事業との関係で知財の果たす役割毎に知財を群として把握・評価する（知財を、個々の知財に分けて評価しない）、及び、c) 知財の評価結果は、各社の企業戦略に基づき共有・開示の内容や範囲を判断する、ことに置いている。そして、知財の価値を評価する場合、企業及び

知財のビジネス価値の評価の考え方



知財は、「経営資源の一つ」であり、「価値創造メカニズムに組み込まれること」により価値の創出に貢献するものであるから、知財の価値評価は、価値創造メカニズムとの関係において行う。^(※)
このような考え方のもと把握される知財の価値を、「知財のビジネス価値」と称する。



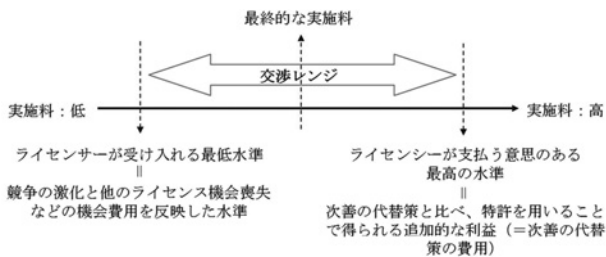
(※)この考え方に従えば、以下のような知財も、ビジネス価値を有することになる。
 ・ いわゆる防衛的目的で保持されるが、ビジネスモデルの維持に貢献しているもの
 ・ 自社の事業で活用されていないが、他社の事業に組み込まれることで新たな価値の創出に貢献するもの
 ・ 現時点では価値の創出に貢献していないが、事業計画に組み込まれ、将来、価値の創出に貢献することが見込まれるもの

【図1】

図1における「定量評価」の中の「金銭的評価」については、「コストアプローチ」、「マーケットアプローチ」、「インカムアプローチ」という保有資産の経済的価値を評価する一般的な手法に触れ、これまでのビジネスモデルを継続した場合と、新しいビジネスモデルに移行した場合とで事業価値に差が生じる場合に、この差を知財の貢献により生じたものと考え、ビジネスモデルとしての知財の価値を評価する例を挙げている。

* パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社
知的財産センター IP エグゼクティブエキスパート

上記報告書では、「経営や事業との関係で知財の果たす役割毎に知財を群として把握・評価する（知財を、個々の知財に分けて評価しない）」ことを検討の前提とするが、他方で、個々の評価が必要な場面もある。この点、令和元年の特許法改正前のものであるが、『特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて』という別の報告書が平成30年3月に公表されている⁽³⁾。本報告書は、特許訴訟における損害賠償額の算定手法やその際の各考慮要素等について、我が国の実情及び米国を中心とした海外での考え方も取り入れてまとめたものであり、逸失利益及び実施料相当の各々について整理しているが、これらはいずれも販売数量を前提とする。実施料相当の算定に当たっては、一般的に、特許を使用した製品又は部品等の販売価格（ロイヤルティベース）に実施料率を乗じ、さらに販売数量を乗じることで実施料相当を算定すると説明する⁽⁴⁾。さらに、料率について、大別して、比較可能な料率を参照する方法と、仮想的交渉のレンジを推定する方法があるとし、後者については「特許権者と侵害者間がもしライセンス交渉を行ったとした場合、侵害者が支払う用意のある最高額（料率）と、特許権者が受け入れ可能な最低額（料率）を推定する方法」と説明する（図2参照）⁽⁵⁾。



【図2】

なお、令和元年の特許法改正⁽⁶⁾により導入された特許法第102条第4項は、実施料相当額の算定において「侵害があつたことを前提として当該特許権…を侵害した者との間で合意をすれば、当該特許権者…が得ることとなるその対価を考慮することができる」と明確化している。

しかし、我が国では、特許訴訟における損害賠償額の算定について、販売数量ではなく、特許発明の「使用」を前提としたものは見つからない⁽⁷⁾。そこで、本稿では、米国判例を手掛かりに特許発明の「使用」を前提とする価値算定について、特に、実施料相当に対応するものではあるが、調査・検討してみた。

2. 総論

米国においても、特許発明の「譲渡」ではなく「使用」を前提とするロイヤルティ算定に関する裁判例は多くはないが、調査の結果、図3に示す12件の事例が挙げられる。

概して言えば、合理的なロイヤルティを算定する際、いわゆる「仮想的交渉」と言われる「当事者が侵害開始直前に契約交渉に成功していれば合意していただろうロイヤルティを確認する」アプローチを採用する。この「仮想的交渉」アプローチを検討する際、事案の事実に関連する Georgia-Pacific Factors を利用して、専門家の証言に基づいてロイヤルティ、即ち、ロイヤルティベース及びロイヤルティレートを決定する。AI・IoT 関連技術をベースとするサービスに関連する特許についても、同様の手法を用いて合理的なロイヤルティが算定される可能性が高いと思われる。

図3に示す12件の裁判例を、図4のように整理した。

第1に①、②、③は、当該特許発明を「使用」することによる「コスト削減」に着目してロイヤルティレートを評価し、その「使用」するユーザ数をロイヤルティベースとして、ロイヤルティを算定する考え方を示す。「譲渡」を前提しない点で特徴的である。

第2に④は、当該特許発明に係る製品が無料で配布されているために、当該特許発明に係る製品と共に使用される他の製品の販売促進効果に着目してロイヤルティを算定する考え方を示す。AI・IoT 関連技術をベースとするサービスに関連する特許についても、当該特許発明に係るアプリが無料配信されるケースが多いことから参考になる事例と思われる。尚、Georgia-Pacific Factor 6⁽⁸⁾を用いている。

第3に⑤は、「製品コスト」に着目してロイヤルティレートを評価するが他方で、ロイヤルティベースを「製品を侵害用途に使用しているユーザ数」として、ロイヤルティを算定する考え方を示す。

第4に⑥は、被告が単位時間当たり得ているサービス料に着目してロイヤルティを算定している。

第5に⑦、⑧は、既存契約を参照してロイヤルティを算定している。この手法自体は「譲渡」が生む価値を算定する場合にも広く用いられるものであるため、「使用」が生む価値を評価する際にあたって特段、特徴があるものではない。

第6は、「その他」として一括りしているが、「譲渡」が生む価値を算定する場合にも広く用いられる考

No	判例情報
1	Security Point Holdings, Inc. v. United States, 156 Fed. Cl. 750 (Fed. Cl. August 31, 2021).
2	Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. October 6, 1983).
3	Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221 (Fed. Cir. November 14, 2011).
4	Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 317 F.3d 1387 (Fed. Cir. January 24, 2003).
5	i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. March 10, 2010).
6	Elbit Sys. Land & C4I Ltd. v. Hughes Network Sys., LLC, 927 F.3d 1292 (Fed. Cir. June 25, 2019).
7	Sprint Communs. Co., L.P. v. Time Warner Cable, Inc., 760 Fed. Appx. 977 (Fed. Cir. November 30, 2018).
8	Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc., 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. May 1, 2013).
9	Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. September 21, 2015).
10	Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. September 11, 2009).
11	Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. November 4, 2010).
12	MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. Aug. 6, 2003)

【図 3】

1. 「特許を使用することによるコスト削減を価値換算」×「ユーザ数」⇒ロイヤルティ：

- ① Security Point v. United States 事件(「コスト削減を2セントと評価」×「Passenger数」⇒「ロイヤルティ」)。
- ② Hanson v. Alpine Valley Ski Area 事件(水1ガロン当たり75ドルのコスト削減になり、その1/3をロイヤルティとして算出)。
- ③ Powell v. Home Depot 事件(侵害品の使用によるコスト削減(負傷ゼロ)及び付随商品販売の利益に基づき、単位当たり7,736ドルの利益予想を算出)。

2. 「無料の侵害品と共に使用される他の製品の販売促進効果に基づきロイヤルティ算出」：

- ④ Micro Chem v. Lextron 事件(無料の侵害品と共に使用される他の製品の販売促進効果に基づき、月額400ドルのロイヤルティを算出)。
※GPファクター「6」。

3. 「製品コスト」×「製品を侵害用途に使用しているユーザ数」⇒ロイヤルティ：

- ⑤ i4i Ltd. P'ship v. Microsoft 事件(「ロイヤルティレート(ベンチマーク製品価格×原告利益率×寄与率)」×「侵害用途に使用しているユーザ数」⇒ロイヤルティ)。
※GPファクター「3」、「5」、「6」、「9」及び「11」。

4. 「被告が単位時間当たり得ているサービス料に基づきロイヤルティ算定」：

- ⑥ Elbit Sys. Land & C4I Ltd. v. Hughes Network 事件(サービス料2,500ドルの収益に対して18ドルのロイヤルティは合理的)。

5. 「既存契約を参照してロイヤルティ算定」：

- ⑦ Sprint Communs v. Time Warner Cable 事件。
- ⑧ Versata Software v. SAP 事件。

6. その他：

- ⑨ Summit 6, LLC v. Samsung 事件(特許の寄与分のみに基づいてロイヤルティを算出)。
- ⑩ Lucent v. Gateway 事件(特許の侵害的使用は大規模なソフトウェアプログラムの小さな一部であり、侵害的使用に帰する利益は極めて小さい)。
※GPファクター「11」。
- ⑪ Finjan v. Secure 事件(侵害製品の大きな利益率は、より高い合理的なロイヤルティを支持する)。
※GPファクター「8」。
- ⑫ MercExchange v. eBay 事件(ロイヤルティベースとして、収益(revenue)ではなく、流通取引総額(「GMS」)を使用した)。

【図 4】

え方であって、「使用」が生む価値を評価する際の特徴的な手法というものではない。ここには⑨、⑩、⑪、⑫を含めた。

3. 各論

以下、図4に示す順序に沿って各事案を説明する。

① Security Point Holdings, Inc. v. United States, 156 Fed. Cl. 750 (Fed. Cl. Aug. 31, 2021) :

本US特許(US6,888,460)は、移動可能なカートを使用してセキュリティ・スクリーニング・チェックポイントを介してトレイをリサイクルする方法に関する。連邦請求裁判所⁽⁹⁾によると、政府は特許方法を侵害し、原告は政府による特許ライセンスの取得に対し「合理的かつ完全な補償」⁽¹⁰⁾を回収する権利を有し、両当事者はGeorgia-Pacific Factorsを用いてライセンスをする意思を有するライセンサーとライセンスを受ける意思を有するライセンシーとの間の仮想交渉の構築によって損害額を決定することに合意した、と認定されている。専門家の「乗客はチェックインとセキュリティチェックのための時間を32ドル/時間(ビジネス客は37.20ドル/時間、レジャー客は28.45ドル/時間)と見積もっている。この時間あたりの数字を、LAXパイロットプログラムで宣伝されている90秒の節約分に当てはめると、その節約分の価値が算出される」という報告書を考慮しつつ、最終的には、乗客1人当たり2セントは、負傷や労働時間の削減による被告の実際の節約を反映している可能性が高いと判断した。これに基づき、乗客5,184,275,513人をロイヤルティベースとして乗算し、第28連邦法第1498条(a)項⁽¹¹⁾に基づく103,685,510ドルの損害額(damages)を認定した。

本件では上記のように、本特許の利用による負傷や労働時間の削減によるコスト削減を考慮し、その節約

分の価値を2セントと評価している点で特徴的である。

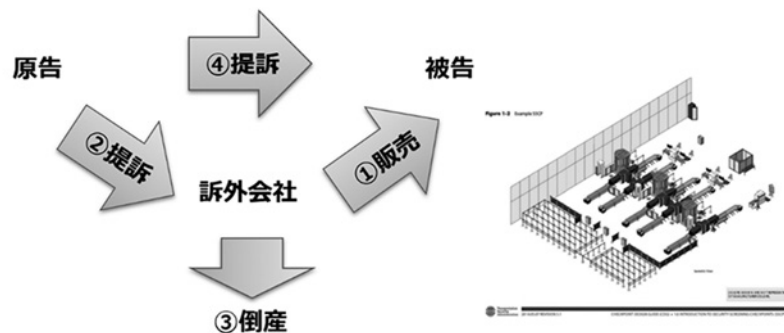
尚、本件の方法に関する特許を実施する装置を販売する訴外会社が存在していた。当初原告は訴外会社を提訴し、和解に至るが、その後破産したため和解額の半額しか受け取っていない。そのため、当該装置を使用している被告を相手に提訴した。これにより、「譲渡」ベースではなく、「使用」ベースで価値算定することになった。本件の事実関係を図5に表す。

② Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed.Cir. Oct.6,1983) :

本特許は、冬のスポーツに使用される雪を作るための方法および装置に関する。本判決では、合理的なロイヤルティに相当する損害額を、年間コスト削減の中の本特許の「使用」が寄与した部分に基づいて算定した。具体的には、「Hanson法では、1ガロンの水を1分間使用して雪を製造するコストは、1ガロンの水を1分間使用して圧縮空気法で雪を製造するコストより75.00ドル安い」とし、合理的なロイヤルティは毎分水1ガロン当たりの節約分75ドルの1/3に相当し、それは25ドルであると認定した。この認定に基づき、本特許の方法は何倍にも従来の圧縮空気法を超えた雪製造能力を有し、被告が4年間使用した他社製品の雪製造能力に合理的なロイヤルティ25ドルを乗じて、米国特許法第284条⁽¹²⁾に基づく損害額は合計\$12,250になると評価した。「侵害製品の使用により推定されるコスト削減に依存することは、合理的なロイヤルティを決定する適切な方法である」⁽¹³⁾と説示した。

本件も、上記①と同様に、当該特許方法の「使用」によるコスト削減に着目して「使用」に基づく発明の

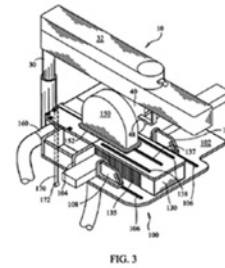
■米国は、TSAによって及びTSAを通じて行動し、全米400以上の空港のセキュリティ検問所でセキュリティスクリーニングを実施・管理し、その管理下にある全て又はほとんどの空港での460特許を侵害する方法で、カート、トレイ、及びスキャン装置を使用している。



■ SecurityPointはAdasonの特許'460の侵害で訴えた。この訴訟は、Adasonが65万ドルを一括で支払うことでSecurityPointに有利な和解に至った。Adasonは最終的に破産したため、原告は約30万ドルを受け取っただけだった。

【図5】

■原告は、回転型ノギリの設置と修理の窓口として被告と取引関係にあった。



■原告が店舗内試験用にこの発明品を設置したが、原告の知らないうちに、被告は訴外会社に回転型ノギリのガードの製造及び設置を依頼していた。被告は訴外会社に原告の発明品を見せ、原告提示の一個につき\$2,000より安い価格でコピーの作製を依頼した。被告は最終的に訴外会社に発注した。

【図6】

価値評価を行っている。

③ Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221 (Fed. Cir. Nov. 14, 2011) :

本 US 特許 (US7,044,039) は、回転型ノギリのガードに関する。地裁では、被告による本特許の侵害を認定し、原告への 23,950,889 ドルの損害賠償を命じていた。被告は控訴したが、連邦控訴裁判所は地裁判決を支持した。具体的には、本特許に係る回転型ノギリのガードの導入前、従業員の負傷により被告は年間 100 万ドル以上の損害賠償を請求されていた。また、本特許に係る回転型ノギリのガードを設置することで、顧客の要望に応じて木材をカットするサービスを提供して競争優位性を維持するだけでなく、カット木材と同時に購入される釘、蝶番、その他の商品の追加購入から利益が増加した。本特許の回転型ノギリのガードが設置された被告の店舗では従業員の負傷はなくなった。連邦控訴裁判所は「侵害製品の使用により推定されるコスト削減への依拠は、合理的なロイヤルティを決定する十分な解決方法である (Hanson v. Alpine Valley Ski Area 事件)⁽¹⁴⁾。更に、『侵害を補償するのに十分な』使用ベースの合理的なロイヤルティ (“a use-based reasonable royalty”) を検討する場合 (米国特許法 284 条)、陪審員は、技術をライセンスする際の特許権者の利益だけでなく、特許技術の使用によって侵害者に与えられる利益の価値も考慮できる、とこれまでも判示して来た」⁽¹⁵⁾と説示した。

本件も、上記④を踏襲して、当該特許方法の「使用」によるコスト削減に着目して「使用」に基づく発明の価値評価を行っている。

尚、本件の回転型ノギリのガードに関する特許を実施する装置を販売する訴外会社が存在していた。原告は訴外会社を提訴せず、当該製品を購入して「使用」している被告を相手に提訴した。もともと原告は、回

転型ノギリの設置と修理の窓口として被告と取引関係にあった。原告が店舗内試験用にこの発明品を設置したが、原告の知らないうちに、被告は訴外会社に回転型ノギリのガードの製造及び設置を依頼していた。被告は訴外会社に原告の発明品を見せ、原告提示の一個につき 2,000 ドルより安い価格でコピーの作製を依頼した。最終的に被告は訴外会社に発注した。このような事情から、原告は被告を相手に提訴した。このため、「譲渡」ベースではなく、「使用」ベースで価値算定がなされた。本件の事実関係を上記図 6 に表す。

④ Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 317 F.3d 1387 (Fed. Cir. Jan. 24, 2003) :

本 US 特許 (US5,315,505) は、動物の健康履歴と投薬目録を追跡する方法およびシステムに関し、原告 X は本 US 特許の特許権者である。原告 X と被告 Y は畜牛の飼養場に商品とサービスを提供する事業で競合する。X と Y が飼養場に供給する商品には、畜牛の病気を治療する医薬品や器具 (「動物用健康製品」) が含まれ、また、X と Y は家畜の健康履歴と治療履歴を追跡する医療記録システムを飼養場に提供している。X と Y は「動物用健康製品」の販売促進のため、飼養場に当該医療記録システムを無料で提供している。原告 X は被告 Y を特許侵害として提訴した。地裁では、専門家は、侵害開始の時点での当事者間の仮定的交渉に基づく被告の侵害システムの合理的なロイヤルティを、システムあたり月額 400 ドルであると証言した。この裏付けとして、専門家は関連する Georgia-Pacific Factor 6⁽¹⁶⁾ を評価し、Y が他の製品 (「動物用健康製品」) の販売促進のために当該医療記録システムを提供したことなどは、ロイヤルティの上昇につながるとし、Y は 1,539,600 ドルの損害賠償責任を負うと証言した。陪審は Y に対して 1,015,180 ドルの

損害額を評決した。

控訴審では、合理的なロイヤルティを判断するにあたって、被告がその侵害システムを飼養場に無料または実質赤字で配布することによって他の製品の販売を促進したか、が争われた。地裁は、X は非特許製品の販売をロイヤルティベースに含めることはできないが、これらの販売が合理的なロイヤルティを判断する際に関係することを主張できると判断していた⁽¹⁷⁾。この判断は Georgia-Pacific Factors の1つである「侵害者の他の製品の販売促進にあたっての特許製品の販売効果」⁽¹⁸⁾と一致する。この要素を本件に適用する際、専門家は、被告のシステムを顧客の飼養場に置くことで被告の他の製品の販売が促進されるため、被告の侵害システムに対する合理的なロイヤルティは増加すると証言した。本事案は逸失利益ではなく、合理的なロイヤルティに相当する損害額に関わるもの⁽¹⁹⁾として、地裁判決を支持した。

本件は、特許権の侵害品の売上ではなく、「無料」の侵害品と共に使用される他の製品の売上に基づいて合理的なロイヤルティに相当する損害額を算定している点で、AI・IoT 関連技術をベースとするサービスに関連する特許についても参考になるとと思われる。

⑤ i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. March 10, 2010) :

本件 US 特許 (US5,787,449) は、カスタムコンピュータ言語の編集方法に関する。特許権者は、コンピュータソフトウェアの開発者に対し、本特許の方法をワープロソフトの一部に組み込んだことで本特許を侵害したとして提訴した。地裁では、専門家は、侵害開始の時点で原告と被告の間で交渉が行われたと仮定した場合、合理的なロイヤルティに相当する損害額は2億ドルになるとの見解を示した。2億ドルという数字を算出するために、専門家は Georgia-Pacific Factors 3、5、6、9、及び11に基づき合理的なロイヤルティレートを計算し、それに侵害用途に実際に使用されたワープロソフト製品の数 (“the number of products actually used in an infringing manner”) を乗じた。連邦控訴裁判所はこのアプローチを合理的であると判断し、米国特許法 284 条に基づき2億ドルの損害額を認定した地裁判断を支持した。尚、ロイヤルティレートは、「ベンチマーク製品価格×被告利益率×寄与率」で算定されている。

本件では、ロイヤルティレートの算定ベースとして

製品コストを用いるが、他方で、ロイヤルティベースを「製品を侵害用途に使用しているユーザ数」としている点で参考になるとと思われる。

⑥ Elbit Sys. Land & C4I Ltd. v. Hughes Network Sys., LLC, 927 F.3d 1292 (Fed. Cir. June 25, 2019) :

本 US 特許 (US6,240,073) は、衛星通信ネットワークで使用するための多元接続通信システムに関する。地裁にて陪審員は、特許侵害の損害額として21,075,750ドルを認定した。被告はこれに対し控訴した。損害額の認定にあつて専門家は、単方向技術に関する既存契約における単位当たりの金額に、双方向技術には少なくとも20%の追加価値があるという被告本人の証拠を加味して、単位当たりの金額を提案し、陪審員がこれを採用した。連邦控訴裁判所もこれを支持した。

本件では、被告が顧客から得ている時間あたり2,500ドルのサービス料を根拠とする点で参考になるとと思われる。即ち、本件のロイヤルティは、製品価格ではなく顧客へのサービス料に基づいている。

⑦ Sprint Communs. Co., L.P. v. Time Warner Cable, Inc., 760 Fed. Appx. 977 (Fed. Cir. Nov. 30, 2018) :

本 US 特許 (US6,298,064、US6,343,084、US6,463,052、US6,473,429、US6,633,561) は、電気通信システム内で回線交換ネットワークとパケット交換ネットワークを接続する方法に関する。原告特許権者は、被告が VoIP (Voice over Internet Protocol) サービスを利用することで、本特許を侵害したとして提訴した。地裁で陪審員は VoIP 加入者一人当たり月額1.37ドルの損害賠償を被告に支払うよう求めた。この根拠は同一技術の別訴訟での陪審員評決にあつた。証拠によると、加入者1人あたり月額1.37ドルという損害額は、当該別訴訟での被告の総 VoIP 売上高 (total VoIP revenues) の約5%にあたる。本件の陪審員は、本件の損害額について当該別訴訟と同じ金額で解決した。更に、当該特許技術について原告は他の2つの通信会社にライセンスを与えており、どちらも同社の VoIP 売上高 (VoIP revenue) の約5%を占めていた。これにより、連邦控訴裁判所は、本件の陪審員評決は十分な証拠によって裏付けられると判断した。

本件では、合理的なロイヤルティは顧客のサブスクリプションに基づいており、侵害期間中のサービスの売上総額 (total VoIP revenues) のパーセンテージから取られている。即ち、合理的なロイヤルティは、関連する製品/システムの価格に基づいていない。

⑧ Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc., 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. May 1, 2013) :

本 US 特許 (US6,553,350) は、階層的な製品およびデータ構造を利用して価格情報を編成する方法に関する。地裁で陪審員は、2 億 6000 万ドルを逸失利益として、8,500 万ドルを合理的なロイヤルティとして認定した。合理的なロイヤルティとの関係では、被告の専門家は、仮想ライセンスを評価する目的で比較可能なソフトウェアを利用した。同専門家によると、12 社の顧客が被告に平均 333,000 ドルを支払うことに同意しており、合理的なロイヤルティレートはその 333,000 ドルの 40% で、顧客あたり 133,200 ドルのロイヤルティになる。被告は約 1,300 件の侵害売上を計上し、結果、総額は 1 億 7,000 万ドルとなった。連邦控訴裁判所は、8,500 万ドルの認定は実質的な証拠によって裏付けられていると結論した。

本件では、合理的なロイヤルティを算定するにあたって比較可能なソフトウェアライセンスを参照している。

⑨ Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. Sep. 21, 2015) :

本 US 特許 (US7,765,482) は、デジタル写真などのデジタルコンテンツの処理に関する方法特許である。陪審員は、本特許権は侵害されており、原告である特許権者への損害額として 1,500 万ドルを認定した。具体的には、合理的なロイヤルティは、携帯電話キャリアが被告スマホにカメラ部品を組み込むために、被告に 14.15 ドルを支払うという見積もり (カメラ部品がスマートフォン全体の製造コストの 6.2% を占めるという判断) に基づくという専門家の証言によって決められた。その上で、専門家は、他の目的ではなく侵害行為のためにカメラを使用したカメラユーザの割合 (20.8%) を調査結果から推定した。地裁は、この比率 (20.8%) を採用し、スマホにカメラ部品を含めるための 14.15 ドルの収益にこの比率を乗算して 2.93 ドルの上限値を算出し、被告の利益率と資本資産の貢献度を見積もった結果、2.93 ドルの収益のうち 0.56 ドルが特許侵害に起因する利益であると結論付けた。連邦控訴裁判所は、1,500 万ドルの陪審評決は十分な証拠によって裏付けられているとして地裁の判決を支持した。

本件は、利益に寄与する侵害製品の部分についてのみロイヤルティが与えられるという一般的な考え方を

示す。

⑩ Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. Sep. 11, 2009) :

本 US 特許 (US4,763,356) は、キーボードを使用せずにコンピュータ画面上のフィールドに情報を入力する方法に関する。控訴審では、3 億 5800 万ドルという陪審員評決は十分な証拠の裏付けを欠くとして破棄され、損害額に関する新たな裁判のために差し戻された。具体的には、裁判所は Georgia-Pacific Factor 13⁽²⁰⁾ を検討し、利益の大部分は非特許要素に起因すると判断した。被告の専門家は、被告製品は何百万行ものコードで構成されているが、そのごく一部しか本特許の日付選択機能に関わらないと証言した。「この証拠から導き出せる唯一の合理的な結論は、Outlook の日付選択機能の侵害的な使用は、はるかに大規模なソフトウェアプログラムの小さな側面であり、日付選択機能の侵害的な使用に帰せられる利益の部分は極めて小さい」⁽²¹⁾。また、裁判所は、侵害者が発明を実施した程度に関わる Georgia-Pacific Factor 11⁽²²⁾ をも考慮し、その使用の価値を証明する証拠を検討した。

本件は、特許の侵害的使用は大規模なソフトウェアプログラムの小さな一部であり、侵害的使用に帰する利益は極めて小さい、と評価した。

⑪ Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. Nov. 4, 2010) :

本 US 特許 (US6,092,194, US6,804,780, US7,058,822) は、プロアクティブ・スキャンのための装置および方法、または、ウイルスのようなコンピュータに対するインターネット・ベースの脅威を検出して除去する技術に関する。地裁では、陪審員は、被告が本特許を故意に侵害したと判断し、原告である特許権者に対する米国特許法 284 条に基づく損害額を増額し 918 万ドルと認定した。この際、専門家は、Georgia-Pacific Factor 8⁽²³⁾ に基づき、侵害製品の大きな利益率はより高い合理的なロイヤルティを支持すると指摘し、被告の利益率はハードウェア製品で 25%、ソフトウェア製品で 55% であり、その結果、それぞれ 8% と 18% のロイヤルティレートになると証言した。連邦控訴裁判所は、陪審員の認定は実質的な証拠によって支持されていると判断した。

また、Lucent 事件 (⑩参照) では、そのソフトウェア機能が「ごく小さい特徴」であって「当事者が Factor 13 に関連する証拠をほとんど提示しなかった」こ

とから、損害額の評決を覆した。しかし、本件では陪審員は、特許発明が被告製品のごく小さい特徴ではないと結論できる証拠を審理した。即ち、原告の専門家は被告の内部文書に基づき本特許のプロアクティブ・スキャンは「製品の基本機能として重要」と証言し、被告の専門家も「重要な技術である」ことに同意していた。

本件は、個々の事案の事実に基づき⑩の Lucent 事件とは逆の評価となっているため、対比して検討すると参考になるように思われる。

⑫ MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. Aug. 6, 2003) :

本件は、オンライン販売の方法に関する特許 (US6,085,176、US5,845,265) の特許権者が、オークションのウェブサイト運営者である被告を特許権侵害で訴えた事案である。地裁では、陪審員は、本特許を故意に侵害したとして被告に 3,500 万ドルの賠償責任があるという評決を下した。一方で、差止命令による救済は否定した。被告が当該特許を侵害したことに対する合理的なロイヤルティを算定する際に、ロイヤルティベースとして、収益 (revenue) ではなく、流通取引総額 (gross merchandise sales -“GMS”-) を使用した。専門家によると、特許ライセンスの分野における彼の専門知識に基づき GMS が最も信頼できる数値であり、被告の財務報告書でも使用され、特許権者による他のライセンス契約でも使用されており、e コマース分野ではより信頼できるという理由により、GMS を採用した。裁判所も評決を支持した。

本件は差止請求権で著名な事件であるが、ロイヤルティベースについても判断しているので参考になると思われる。尚、マーケットプレイス型 EC モールでは自社商品以外の取引が多く、GMS がそのまま収益にはならない。GMS のうち、商品が取引される際の取引手数料が収益となる。

4. おわりに

AI・IoT 技術の進展・普及により、価値の源泉が「モノ」から「コト」へと産業構造が変化している。これに応じて、「モノ」の売買で収益を上げるビジネスモデルだけではなく、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが存在感を増している。同様に、特許発明についても価値の源泉は特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。ここでは、特許

発明の「譲渡」が価値を生むのではなく、特許発明の「使用」が価値を生むと評価できる。現行の特許制度が、産業構造の変化に柔軟に対応して、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているのかを点検・検討する必要がある。我が国の特許出願件数は 2007 年に 40 万件を下回り⁽²⁴⁾、2020 年に 30 万件を下回っている⁽²⁵⁾。

本稿では、我が国の特許訴訟における損害額の算定において、販売数量ではなく、特許発明の「使用」を前提としたものは見つからなかったため、米国判例を手掛かりに特許発明の「使用」を前提とする価値算定について調査・検討してみた。

米国では概して、合理的なロイヤルティに相当する損害額を算定する際、いわゆる「仮想的交渉」と言われる「当事者が侵害開始直前に契約交渉に成功していれば合意していたであろうロイヤルティを確認する」アプローチを採用し、事案毎にその事実に関連する Georgia-Pacific Factors を利用して、専門家の証言に基づいてロイヤルティを算定していた。AI・IoT 関連技術をベースとするサービスに関連する特許についても、同様の手法にてロイヤルティが算定される可能性が高いと思われる。

特許発明の「使用」が生む価値の評価手法についてコンセンサスがなければ、この種の特許発明の価値評価が進まず、将来どのように評価されるか不明な状態では知的財産を含む無形資産に対する先行投資へのモチベーションが醸成されない懸念がある。

本稿が、特許発明の「使用」が生む価値の評価手法についてコンセンサスを作るための議論の一助になれば幸いである。

以上

(注)

- (1)『知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書～経営をデザインする～』平成 30 年 5 月知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会知財のビジネス価値評価検討タスクフォース https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf
- (2)『知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書 [概要]』2018 年 5 月 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/gaiyou.pdf
- (3)平成 29 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて』(平成 30 年 3 月) <https://warp.dandl.go.jp/info:ndljp/pid/11250662/www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisank>

en-seidomondai/2017_11_zentai.pdf

- (4) 前掲註 3 の 53 頁
- (5) 前掲註 3 の 53 頁
- (6) 令和元年法律第 3 号
- (7) 例えば、カプコン事件知財高裁判決（平成 30 年（ネ）第 10006 号）では、当該特許の請求項 1 は方法クレームであるが、その「使用」ではなく、特許法 101 条 4 号に該当する製品であるゲームソフトの「売上高」を実施料算定の基礎としている。
- (8) 「実施権者の他の製品の販売を促進するにあたっての当該特許製品の販売効果、非特許製品の販売を生むものとしてライセンスに帰属する発明の価値、及び、そのような派生的又は伝播された販売」
- (9) United States Court of Federal Claims
- (10) 28 U.S.C. § 1498 (a)
- (11) 28 U.S.C. § 1498 (a) は、“Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner’s remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. ….” と規定する。
- (12) 35 U.S.C.S. § 284
- (13) 原文：“Reliance upon estimated cost savings from use of the infringing product is a well settled method of determining a reasonable royalty.”
- (14) 前掲の註 12
- (15) 原文：“Further, we have held that when considering the amount of a use-based reasonable royalty “adequate to compensate for the infringement,” 35 U.S.C. § 284, a jury may consider not only the benefit to the patentee in licens-

ing the technology, but also the value of the benefit conferred to the infringer by use of the patented technology.”

- (16) 前掲の註 7
- (17) 原文：“the district court ruled that Micro Chemical could not include sales of non-patented items in the royalty base but could demonstrate that those sales were relevant in determining a reasonable royalty.”
- (18) 前掲の註 7、15
- (19) 原文：“This case involves reasonable royalty damages, not lost profits.”
- (20) 「特許されていない要素、製造方法、ビジネスリスク、又は侵害者によって付加された重要な特徴若しくは改良と区別して、発明に帰属すべき実現された利益の部分」
- (21) 原文：“The only reasonable conclusion that can be drawn from this evidence is that the infringing use of Outlook’s date-picker feature is a minor aspect of a much larger software program and that the portion of the profit that can be credited to the infringing use of the date-picker tool is exceedingly small.”
- (22) 「侵害者がその発明を実施した程度、その実施の価値を証明する証拠」
- (23) 「特許に基づいて製造された製品の確立された収益性、商業的成功、及びその現在の人気」
- (24) 『特許行政年次報告書 2015 年版〈統計・資料編〉』 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2015/index.html#toukei_shiryou
- (25) 『特許行政年次報告書 2021 年版〈統計・資料編〉』 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html#toukei_shiryou

(原稿受領 2022.6.6)