

意匠権侵害訴訟及び その損害額の算定の概況

会員 藤本 一

要 約

本稿は、1999年から（1998年改正法施行後）2021年末までの意匠権侵害訴訟に関する統計情報及び意匠法39条1項乃至3項が適用された裁判例を整理する。また、2019年改正後特許法102条1項1号・2号及び同条4項の立案過程について、特許庁の担当官（立案担当者）が内閣法制局に説明していた内容を一瞥する。

目次

1. はじめに
2. 裁判例の抽出方法
3. 意匠権侵害訴訟の概況
 3. 1 地裁判決の概況
 3. 2 高裁判決の概況
4. 損害賠償額の算定の概況
 4. 1 全体の傾向
 4. 2 弁護士・弁理士費用
 4. 3 実施料相当額の算定（39条3項）
 4. 4 1項及び2項の適用に関するいくつかの論点
5. 2019年改正の立案過程
 5. 1 2号が設けられた経緯
 5. 2 102条1項2号括弧書
 5. 3 4項の考慮要素

項が適用された裁判例（後述4.）を整理することとする。また、2019年改正後102条1項1号・2号及び同条4項の条文の立案過程について、特許庁の担当官（立案担当者）が内閣法制局に説明していた内容を一瞥する（後述5.）。

2. 裁判例の抽出方法

2022年2月末時点で、データベース「判例秘書」を用いて、キーワードを「『意匠権』 and 『侵害』」と、判決日を「1999年1月1日」から「2021年12月31日」として検索した。2008年までの判決については、特許庁意匠課『意匠制度120年の歩み』492-503頁（2009）の判決リストも参照した。それらから、意匠権侵害に基づく差止等の請求がなされ、判決文中でその判断がなされている事案を抽出等し、145件の地方裁判所判決（仮処分事件の決定1件を含む。以下、判決と区別しない。）及び64件の高等裁判所判決を得た（表1及び2⁽⁷⁾を参照。）。

差止請求権等不存在確認の訴え及び意匠権の独占的通常実施権の侵害に基づく損害賠償請求等の判決を含めた一方、不正競争防止法の信用棄損行為（現2条1項21号）該当性判断の前提として意匠権侵害の成否が争点となった事案は除外した。ただし、信用棄損行為による不競法違反の訴えに対する反訴で意匠権侵害の訴えがなされている事案は含めた。

2008年以降の各年の判決数は、竹田稔＝川田篤『知的財産権訴訟要論（意匠編）』305及び320頁（発明推進協会、2020）に掲載されている判決数と照合し、おおむね一致していることを確認した。

1. はじめに

意匠法39条1項乃至3項⁽¹⁾の規定は、1998年改正以来、特許法102条1項乃至3項に関する知的財産高等裁判所大合議判決⁽²⁾及び2019年改正を経て、一つの節目を迎えていると思われる。損害賠償の額の推定について、特許法分野では先行研究が豊富に存在し⁽³⁾、その中で意匠法に触れられることはある一方、意匠権侵害の裁判例を特に検討したものは多いとはいえない⁽⁴⁾。また、損害論に限らず、特許侵害訴訟に関する統計情報は比較的豊富にある一方、意匠権侵害訴訟についてはあまり見られない⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

このような状況に鑑み、本稿では、1999年から（1998年改正法施行後）2021年末までの意匠権侵害訴訟に関する統計情報（後述3.）及び39条1項乃至3

表1 地方裁判所判決の概況

年	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
新受件数	32	38	29	27	27	25	28	18	20	29	14
既済件数	43	28	45	28	26	25	28	26	19	23	19
確認された判決数	12	9	11	9	8	5	8	6	8	6	5
判決・侵害肯定	6	6	1	2	1	2	4	1	2	2	0
判決・侵害否定	6	3	10	7	7	3	4	5	6	4	5

年	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
新受件数	15	16	29	12	17	14	21	9	15	11	7	9
既済件数	19	12	20	22	15	21	9	23	9	11	11	9
確認された判決数	5	6	7	8	3	6	2	4	5	5	3	4
判決・侵害肯定	2	3	4	4	0	1	1	0	2	3	2	1
判決・侵害否定	3	3	3	4	3	5	1	4	3	2	1	3

表2 高等裁判所判決の概況

年	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
新受件数	7	2	9	7	6	4	6	4	8	3	2
既済件数	10	6	5	9	8	3	8	3	6	4	2
確認された判決数	5	6	4	5	4	2	6	2	4	1	2
判決・侵害肯定	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1
判決・侵害否定	3	4	3	5	4	2	6	1	4	1	1

年	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
新受件数	4	2	7	5	4	6	0	3	2	3	4	6
既済件数	4	2	5	6	5	4	4	3	1	2	4	2
確認された判決数	4	1	3	2	1	0	4	2	0	2	2	2
判決・侵害肯定	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
判決・侵害否定	3	1	3	2	1	0	4	2		1	1	1

3. 意匠権侵害訴訟の概況

3.1 地裁判決の概況

(1) 全体の傾向

事件数、判決数ともに、2000年頃をピークに減少し、近年は横ばい傾向にある。事件数の傾向は、知財権関係民事通常訴訟事件全体や他の産業財産権に関する民事通常訴訟事件についても同様と思われる。

意匠権侵害を一部でも肯定した判決⁽⁸⁾が50件(約34%)、否定した判決が95件(約66%)あった。いわゆる部分意匠の登録の意匠権侵害について判断した判決が19件あり、そのうち8判決(約42%)が侵害を肯定した。

裁判地は、大阪が70判決(約48%)、東京が64判決(約44%)、京都が6判決(約4%)、名古屋が2判決(約1%)、神戸が2判決(約1%)、新潟が1判決(約1%)だった。東京及び大阪に9割以上の判決が集中していることは、知財権関係民事通常訴訟事件の全体傾向や、それら以外の裁判所の判決が公開されているとは限らないことに照らすと、不思議ではない。他方、一般に、東京地裁の方が大阪地裁よりも、事件数、判決数ともに明らかに多い傾向にあるにもかかわらず⁽⁹⁾、両地裁の判決数がほぼ同数で、むしろ僅かとはいえ大阪の判決数が東京のそれを上回っていること

は、特徴的であると思われる。

(2) 特許権侵害及び／又は実用新案権侵害の主張との関係

意匠権侵害、特許権侵害及び実用新案権侵害のすべてが主張・判断された判決⁽¹⁰⁾が3件あり、2判決がいずれの侵害も肯定、1判決がいずれの侵害も否定した。意匠権侵害及び特許権侵害が主張・判断された判決が20件あり、6判決がいずれの侵害も肯定、9判決がいずれの侵害も否定、4判決が特許権侵害のみを肯定、1判決が意匠権侵害のみを肯定した。意匠権侵害及び実用新案権侵害が主張・判断された判決が7件あり、5判決がいずれの侵害も肯定、2判決がいずれの侵害も否定した。

意匠権侵害の主張が特許権侵害及び／又は実用新案権侵害のそれとともになされた場合で、意匠権侵害の主張のみが肯定された判決(すなわち、意匠権が訴訟の帰趨を決定的に左右した事件)は、東京地判平成14年9月27日(平成13年(ワ)21381号)[コンクリート構築物用埋込み具](後掲[30])に限られる⁽¹¹⁾。むしろ、意匠権侵害を否定しつつ特許権侵害を肯定した判決の方が多い。

特許制度と意匠制度の双方を利用することによって、漏れのない保護を得られる場合があることは否定されない。しかしながら、少なくとも判決として現れた事案によれば、意匠権が特許権のいわばバックアップとしての役割を果たすことは、稀であるといえる⁽¹²⁾。

(3) 意匠権侵害の主張の根拠とされている意匠登録

意匠権侵害の主張の根拠とされた意匠登録(以下「本件意匠登録」という。また、当該登録に係る意匠を「本件登録意匠」という。)は、172件あった。公報記載の意匠分類の大分類ごとの件数は、表3のとおりである。Aグループ(製造食品及び嗜好品)及びNグループ(他グループに属さない物品)の登録はなかった。

LグループやBグループのような、出願件数が多いとはいえない分野の意匠登録の判決が多い一方、HグループやFグループのように出願件数が比較的多い分野の意匠登録の判決があまり多くない。

原因として、たとえば、前者の分野の権利者は、出願件数が多いために、意匠実務に習熟しておら

ず、判決の結論への予測可能性に乏しいことから、判決にまで至ってしまっている（逆に後者の分野の権利者は、判決の結論に対する予測可能性が比較的高く、裁判又は判決に至るまでに紛争解決がなされている）などといった可能性が考えられるであろうか。

表3 大分類別の意匠登録数

Lグループ (建築物及び土木建築用品)	37登録 (約22%)	Fグループ (事務用品及び販売用品)	13登録 (約8%)
Cグループ (生活用品)	20登録 (約12%)	Hグループ (電気電子機械器具及び通信機械器具)	10登録 (約6%)
Jグループ (一般機械器具)	20登録 (約12%)	Eグループ (趣味娯楽用品及び運動競技用品)	7登録 (約4%)
Bグループ (衣服及び身の回り品)	19登録 (約11%)	Gグループ (運輸又は運搬機械)	6登録 (約3%)
Dグループ (住宅設備用品)	18登録 (約10%)	Mグループ (A~Lに属さないその他の基礎製品)	6登録 (約3%)
Kグループ (産業機械器具)	16登録 (約9%)		

(4) 特許侵害訴訟との比較

知財高裁が公表している「特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁、平成26～令和3年）」⁽¹³⁾と、2014年以降に下された32件の意匠権侵害訴訟の判決（いずれも東京又は大阪地裁判決）とを簡単に比較しておく。

意匠権侵害を肯定した判決が10件（約31%）、否定した判決が22件（約69%）と、権利侵害の肯否の比率は、特許侵害訴訟とあまり変わりはない。他方で、

本件意匠登録に対する無効の抗弁の有無及びその判断の内訳は、「無効の抗弁なし」が18登録（約53%）、「無効の抗弁あり・判断なし」が10登録（約29%）、「無効の抗弁あり・登録有効判断」が5登録（約15%）、「無効の抗弁あり・登録無効判断」が1登録（約3%）だった。判決として現れた事案によれば、意匠権侵害訴訟では、特許侵害訴訟に比べ、そもそも無効の抗弁が提出される頻度が低く、また、提出された場合でも無効と判断される頻度が低く、総じて本件意匠登録が無効となりにくい傾向にあるといえる⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。

3.2 高裁判決の概況

意匠権侵害を肯定した判決が11件（約17%）、否定した判決が53件（約83%）あった。裁判地は、東京（知的財産高等裁判所を含む。）が35判決（約55%）、大阪が29判決（約45%）だった。61判決（約95%）が侵害肯否の結論を原審と同じくし⁽¹⁶⁾、原審と違ったものは2判決（約3%）⁽¹⁷⁾のみだった。その他、原審の判決文を確認できず、かつ、控訴審判決から原審の判断が判然としなかった判決が1件あった。

意匠権侵害訴訟では、控訴審で逆転判決を得ることは困難な傾向にあるといえよう⁽¹⁸⁾。侵害肯否の判断

表4 意匠権侵害に基づく損害賠償請求を認容した地裁判決

	判決年月日・事件番号	登載判例集等	物品	部分 意匠	認容額	代理人 費用	推定 規定	減額率/ 実施料率	大合議の覆滅事由 ① ② ③ ④
[1]	東京地判 R2/11/30・H30(ワ)26166	裁判所 Web	組立家屋	部分	851,238	80,000	2	90	-
[2]	大阪地判 R2/5/28・H30(ワ)6029	裁判所 Web	データ記憶機		35,281,382	3,207,388	3	70	+
[3]	大阪地判 R1/11/14・H30(ワ)2439	裁判所 Web	食品包装用容器	部分	58,887,589	5,400,000	1	0	-
[4]	大阪地判 R1/8/29・H29(ワ)8272	裁判所 Web	そうめん流し器		1,044,582		2		争い無し
[5]	大阪地判 H31/3/28・H29(ワ)5011	裁判所 Web	爪切り	部分	761,265		2	72	+
[6]	大阪地判 H30/11/6・H28(ワ)12791	判時 2476・83	検査用照明器具	部分	2,895,387	250,000	2	伏せ字	-
[7]	大阪地判 H30/10/18・H28(ワ)6539	裁判所 Web	ごみ箱		56,516	10,000	2		争い無し
[8]	東京地判 H28/4/15・H26(ワ)33834	裁判所 Web	バリケード用鍾		1,345,624	120,000	2		争い無し
[9]	東京地判 H27/2/26・H24(ワ)33752	裁判所 Web	体重測定機付体組成測定器		129,153,662	11,740,000	1	50	+
[10]	東京地判 H25/10/17・H25(ワ)19696	裁判所 Web	釣竿用導糸環		16,500,000	1,500,000	2		争い無し
[11]	大阪地判 H25/9/26・H23(ワ)14336	裁判所 Web	遊技機用表示灯	部分	3,486,111	600,000	1	85	-
[12]	大阪地判 H25/4/19・H24(ワ)3162	判タ 1416・366	サンダル	部分	3,444,160	313,105	1	66.25	+
[13]	東京地判 H25/4/19・H24(ワ)8221	裁判所 Web	履物装着用ヒールローラー	部分	203,700		2		争い無し
[14]	大阪地判 H24/11/8・H23(ワ)3361	裁判所 Web	立体フェイスマスク		1,058,608	100,000	3	15	N/A
[15]	東京地判 H24/6/29・H23(ワ)247	判時 2193・91	エーシアアダプタ		922,950	200,000	1	90	-
[16]	大阪地判 H24/3/15・H22(ワ)805	裁判所 Web	タイルカーペット		3,677,428	340,000	1	20	-
[17]	東京地判 H23/12/27・H21(ワ)13219	裁判所 Web	蒸気モップ		6,729,353	600,000	2	60	-
[18]	大阪地判 H23/12/15・H22(ワ)13746	裁判所 Web	浄水器		14,746,489		3	90	-
[19]	大阪地判 H23/9/15・H22(ワ)9966	裁判所 Web	マニキュア用やすり		2,399,646	210,000	1	約66.6	+
[20]	大阪地判 H22/12/16・H22(ワ)4770	裁判所 Web	長柄鉢		593,028	100,000	2		争い無し
[21]	大阪地判 H22/8/26・H20(ワ)8761	裁判所 Web	測量地点明示プレート		1,813,120		3	80	-
[22]	東京地判 H20/11/13・H18(ワ)22106	裁判所 Web	顕微鏡		5,856,600		3	10	N/A
[23]	大阪地判 H20/1/22・H19(ワ)2366	裁判所 Web	マンホール蓋受枠II		10,768,600	980,000	2		争い無し
[24]	大阪地判 H19/3/23・H16(ワ)24626	判タ 1294・183	取鍋		72,937,600		3	0.3	N/A
[25]	大阪地判 H18/12/7・H18(ワ)1304	裁判所 Web	マンホール蓋受枠I		6,288,000	600,000	2		争い無し
[26]	大阪地判 H17/12/15・H16(ワ)6262	判時 1936・155	化粧用パフ	部分	3,600,000		2	50	-
[27]	京都地判 H17/6/30・H15(ワ)2311	LEX/DB25567135	細巾レース地		4,264,026	400,000	2		争い無し
[28]	神戸地判 H17/2/10・H15(ワ)90	LEX/DB25567102	ゴルフクラブ用ヘッド		3,051,043		1	40	-
[29]	大阪地判 H15/11/13・H14(ワ)11150	裁判所 Web	手押し車用立席ボード		28,227,920		2		争い無し
[30]	東京地判 H14/9/27・H13(ワ)27381	裁判所 Web	コックリ構築物用埋込具		16,020		3	5	N/A
[31]	大阪地判 H14/2/26・H11(ワ)12866	裁判所 Web	写真立て		4,807,861		1		争い無し
[32]	東京地判 H12/8/31・H8(ワ)16782	裁判所 Web	カメラ		28,428,096		3	8	N/A
[33]	京都地判 H12/6/29・H11(ワ)58	裁判所 Web	置物		44,770		3	3	N/A
[34]	大阪地判 H12/5/23・H7(ワ)4251	裁判所 Web	家具の回転扇用ヒンジ		37,682,906		2		争い無し
[35]	大阪地判 H12/2/3・H10(ワ)11089	裁判所 Web	薬剤分包機用紙管		9,916,345	900,000	1	0	-
[36]	大阪地判 H11/11/30・H7(ワ)4285	裁判所 Web	ばね製造機の線ガイド		463,840		2		争い無し
[37]	東京地判 H11/10/29・H10(ワ)15700	裁判所 Web	実演用ワゴンテーブル		24,064,047		2		争い無し
[38]	大阪地判 H11/10/19・H10(ワ)4397	裁判所 Web	消火器収納用具		227,350		2		争い無し
[39]	東京地判 H11/8/27・H9(ワ)21694	裁判所 Web	羽子板ボルト		14,566,535	1,500,000	1	0	-
[40]	新潟地三條支判 H11/6/22・H10(ワ)62	LEX/DB28052747	ロープ連結環		392,500	100,000	3	5	N/A

が安定的に行われているという捉え方もあり得ようが、単に結論の分かれ得るような微妙な事案が控訴審判決にまで至っていない可能性もあり得よう。

4. 損害賠償額の算定の概況

4. 1 全体の傾向

地裁判決で損害賠償請求を認容した判決が40件あった(表4。以下、裁判例を最左列の番号で示す。)[二酸化炭素含有粘性組成物]の判決日が[4]と[5]の間、[美容器]の判決日及び2019年改正の施行日が[2]と[3]の間である。

表4中「認容額」の列は、判決主文で侵害者に支払いが命じられた金銭の額の合計である。

認容額の中央値は約3,543,055円(小数点以下は切り捨て)、平均値は13,536,397円、最大値は129,153,662円([9])、最小値は16,020円([30])だった。認容額の中には、意匠権以外の権利侵害等による損害額等が含まれる⁽¹⁹⁾ことから、意匠権侵害のみによる損害額の水準は、もう少し低いと考えられる。

1998～2017年の特許侵害訴訟における認容額の中央値が約1,900万円だったという⁽²⁰⁾。訴訟にかかるコストが意匠権侵害訴訟の方が相対的に低い傾向にあると思われるから、その認容額の方が低額であることには、違和感はない。

2014～2018年の標識法関係訴訟の損害額で外れ値を除いたものの平均値及び中央値がそれぞれ約1,000万円及び約351万円であったという⁽²¹⁾。一概には比較できないものの、意匠権侵害訴訟と同程度の水準といえる可能性がありそうである。仮にそうだとすると、意匠権侵害訴訟で認められている損害額の水準が過少であるとまではいえないと考えられる。

表4中「推定規定」の列は、39条1項乃至3項のいずれの規定が適用されたかを示す。一の判決で複数の推定規定が適用されたのは、2項及び3項の併用が肯定された([2]。詳細につき、後述4.4(4)を参照)、複数の侵害行為が分けて判断された([16]⁽²²⁾)、原告が複数だった([17][18][20])ことによる。

39条1項乃至3項の規定の適用回数は、1項が13回、2項が21回、3項が11回であった。2項による算定回数が最も多いことは、特許侵害訴訟⁽²³⁾及び標識法関係訴訟⁽²⁴⁾と同様の傾向である一方、1項と3項によるそれがほぼ同数であるのは、異なる傾向(特許侵害及び標識法関係訴訟では3項による算定回数の方

が明らかに多い。)である。

なお、高裁判決で損害論に言及しているものが7件あったが、[24]の控訴審判決(知財高判平成22年7月20日(平成19年(ネ)10032号)[取鍋二審])が原審の認容額を減じた以外、原審と異なる判断を下したものはなかった。以下、地裁判決を検討する。

4. 2 弁護士・弁理士費用

表4中「代理人費用」の列は、判決中で認められた弁護士・弁理士費用(以下「代理人費用」という)である。

「(代理人費用)÷((認容額)-(代理人費用))」で算出した「代理人費用率」は、平均値が約13%、最大値が約34%([40])、最小値が約9%([6])だった。9%以上11%未満が最も多かった。特許侵害訴訟と同様の傾向で⁽²⁵⁾、相場(損害額の1割)どおりといえる。

高率の代理人費用が認められる場合には、差止請求も認容されるといった事情が考慮されているとの説明もある⁽²⁶⁾が、[6]も差止請求を認容していたから、差止請求が認容されたからといって、必ずしも高率の代理人費用が認められるとは限らないといえよう。20%を超える事件では、[11]を除いて、そもそもの認容額が低廉で、相場どおりの1割では、代理人費用としてあまりに低すぎるとの考慮もあったのかもしれない。

4. 3 実施料相当額の算定(39条3項)⁽²⁷⁾

(1) 全体の傾向

表4中「覆滅/料率」の列は、3項が適用された裁判例については、実施料率を指す。

3項に言及する11判決⁽²⁸⁾のうち、10判決で実施料率が明らかである。最大値が15%([14])、最小値が0.3%([24])、平均値が5.83%だった。5%とした事案が最も多く、特許侵害訴訟と同様の傾向である⁽²⁹⁾。ただし、平均値については、2004～2018年の特許侵害訴訟の3.8%⁽³⁰⁾を上回っている。

(2) 料率算定時の考慮要素

[二酸化炭素含有粘性組成物]は、「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。」と判示した。次の1)乃至4)では、これら①乃至④に沿って裁判例を整理した。

1) 現実の実施料率・業界相場

業界相場⁽³¹⁾として、[2]は経済産業省知的財産政策室編『ロイヤルティ料率データハンドブック～特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ～』（経済産業調査会、2010）⁽³²⁾を、[14][17][32]は発明協会研究センター編『実施料率（5版）』（発明協会、2003）（旧版を含む。）を参照した。

いわゆる侵害プレミアムを明示的に認めた判決として[2]及び[14]があった。本稿の研究の範囲外ではあるが、[2]と同じ杉浦正樹裁判長の裁判体（以下「杉浦コート」⁽³³⁾という。）が下した大阪地判令和4年2月10日（令和元年（ワ）10829号）[頭部マッサージ具・指マッサージ器]にも同様の説示が見られる。

前述（4.1）のとおり、意匠権侵害訴訟では3項による算定例が相対的に少ないところ、その原因の一つとして、意匠権の実施料率に関する公開情報の不足があるかとも思われたが、特許権の実施料率を基準とすることが否定されていないことから、そのような懸念はあまりないといえようか。また、[2]は、減額後の実施料率が相場の2倍弱程度と見受けられ⁽³⁴⁾、いわゆる2倍説⁽³⁵⁾が意匠権の実施料相当額算定でも妥当しているとも読めようか。

2) 登録意匠そのものの価値、他のものによる代替可能性

[14]は、「意匠の開発に時間と労力を投入したこと」を増額方向に考慮しており、「登録意匠そのものの価値」を評価したものと理解される。「他のものによる代替可能性」に言及した判決は見受けられなかった⁽³⁶⁾。

3) 売上げ及び利益への貢献や侵害の態様

需要者がデザインに関心を有している製品分野であること及び看者の注意を惹きやすい部分に新規で特徴的な構成態様を有することは、増額方向に考慮される（[17]）。[14]も、根拠が不明であるものの、「当該意

匠は、商品の売上げに相当程度寄与していたといえる」とした。

他方で、[18]は、購入に当たってデザインが重視される分野の製品でないこと及び被告製品が通常は目に触れない場所に設置されることを減額方向に考慮した。[2]も、顧客が第一次的に機能を、第二次的にデザイン性を、販売価格をも考慮に入れつつ評価し、その購入動機を形成すると述べており、このような事情を減額方向に考慮したと理解される。

また、[17]及び[24]⁽³⁷⁾によると、いわゆる全体意匠であることは、減額を妨げ得ると読める。本稿の研究の範囲内で3項が適用されたのは、いずれも本件登録意匠が全体意匠の事案だったが、[頭部マッサージ具・指マッサージ器]は、本件登録意匠が「需要者の注意を最も惹く部分であるローラー部分を除いた部分意匠」だったことを減額方向に考慮した。後述4.4（1）の1項及び2項の適用と同様、部分意匠であるからといって画一的に減額されたのではなく、当該登録に係る部分が製品の需要に結びついていたかどうか具体的に考慮されたと理解される。

4) 競業関係や意匠権者の営業方針

[2]及び[14]は、権利者及び侵害者の各製品が競合関係にあることを増額する方向に考慮した。

4. 4 1項及び2項の適用に関するいくつかの論点

表4中「減額／料率」の列は、1項又は2項が適用された裁判例については、推定が覆滅された割合（以下「減額率」という。）を指す。

0%超～25%の減額が認められたのが1回、25%超～50%が3回、50%超～75%が5回、75%超～100%が5回であった。全体的に、特許侵害訴訟における減額率より高い傾向にある⁽³⁸⁾。

これらのうち、本件登録意匠が部分意匠だった場合の平均値が72.65%、全体意匠だった場合の平均値が約63%であった。部分意匠の場合の方がやや大きく減額されるようではあるものの、顕著な差であるともいえないと思われる。

①乃至④の列は、[二酸化炭素含有粘性組成物]及び[美容器]で示された4つの推定覆滅事情である。本稿では、意匠法に引き直して、①意匠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（登

録意匠以外の特徴)と理解した。各列で「+」は当該事情の考慮が肯定されたことを、「-」はその考慮が否定されたことを示す。最も多く考慮が肯定された事情は④⁽³⁹⁾で、これは特許侵害訴訟と同様の傾向である⁽⁴⁰⁾。

(1) 登録意匠が権利者又は侵害者製品の一部のみに係る場合の処理⁽⁴¹⁾

初期の裁判例には、本件登録意匠が部分意匠の場合、登録に係る部分が製品中に占める表面積等の割合で減額を認めていたと読めるものがある([12][26])。しかしながら、近時は、たとえば[3]が「被告意匠は、被告製品において、需要者の注意を引き、美感に訴えるという点で、最も重要な位置を占めているというべきであり、被告意匠としての面積比が製品全体に対して約50%であるからといって、寄与度を50%としたり、50%の推定覆滅を認めるべきことにはならない。」と判示した⁽⁴²⁾。

このような考慮は、[二酸化炭素含有粘性組成物]の「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」や、[美容器]の「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」との説示と整合的であると考えられる。今後は、表面積や原価に占める割合等で画一的に減額が認められるのではなく⁽⁴³⁾、このような総合考慮がなされると予想される。

[1]⁽⁴⁴⁾[5][6][11]も、登録に係る部分が小さく、減額率が高いが、単に表面積等の割合のみで減額を認めたものではなく、当該部分等が需要者の購買動機に貢献していたか否かを総合考慮したと理解される。部品の意匠の場合も同様といえよう([28][29])。

(2) 市場におけるデザインの評価・位置づけ

高率の減額が認められた事案では、当該事案における原被告製品の選択時に、需要者がデザイン性を主位的に考慮しているとは限らない(需要者は機能等を重視している)などと指摘されることが多いように見受けられる([1][2][6][18][21])。そのような指摘のある事案では、そのこと自体で相応な程度の減額が認められているように思われる。また、製品の機能が意匠と関連性を有しているとの主張は、減額を妨げな

い([6][21])。特許侵害訴訟よりも減額率が高い傾向にあることの原因の一つは、このような事情の考慮にあるようにも思われる。

裁判例では、このような事情について、当該製品分野における消費者動向調査の結果([1])、被告製品の顧客の具体的事情([1][18])、原被告製品のパッケージ等の宣伝広告媒体の記載([2][6])、顧客による商品レビューの内容([2])、当該製品の最終使用態様([18][21])などに基づいて認定されていた⁽⁴⁵⁾。

このような事情の考慮態様は、裁判例によって異なるように思われる。たとえば、[1]や[2]は、前述(1)の「登録意匠が権利者又は侵害者製品の一部のみに係る場合」の処理で考慮しているように読め、デザイン(登録意匠)の価値が原被告製品全体の価値の一部にとどまると評価しているのではないかとも思われる⁽⁴⁶⁾。あるいは、[頭部マッサージ具・指マッサージ器]のうち「頭部マッサージ具」に関する説示では、前述④の推定覆滅事情として考慮されていると考えられる。どのように考慮されるかによって、39条1項2号の適用や同条2項及び3項の併用の可否(後述(4))の判断が変わる場合もあるのではないかと思われる。

なお、[2]及び[5]の本件登録意匠のデザインはグッドデザイン賞を受賞していたが、2項の推定では、それぞれ70%と72%と比較的高率の減額が認められた。創作としての評価よりも市場での評価が重視されたといえようか。

(3) 関連意匠

[9]では、本意匠と関連意匠の2件の本件意匠登録のうち、関連意匠に係る意匠権の侵害のみが認められた。損害額の認定では、本意匠の実施品も侵害者製品と競合するとして、意匠権侵害がなければ販売することができた物品とされた⁽⁴⁷⁾一方、推定の覆滅の判断では、侵害者意匠が本意匠に係る意匠権を侵害するものでなかったことも考慮され、減額が認められた⁽⁴⁸⁾。しかしながら、侵害者意匠が本意匠に係る意匠権を侵害するものでなかったことが、何故に侵害行為と権利者製品の販売減少との相当因果関係を阻害するのかは、明らかではないように思われる。

関連意匠については、部分意匠の寄与率に関する文脈で、「理屈では関連意匠が多いほど部分意匠登録を受けようとする部分の物品全体における特徴的存在割合は低い傾向となるよう」⁽⁴⁹⁾との説明が見られる。表4

中の裁判例のほぼ半数で、本件登録意匠に類似する意匠の登録が存在したものの、関連意匠の登録の存在自体が減額方向に作用したと理解される裁判例は、見られなかった。前述の説明中の「理屈」がどのようなものかは明らかではないが、一般に関連意匠の登録が多いということは、その意匠権者は当該デザインに相応の投資を行っているということでもあるから、にもかかわらず損害額が減額されるとの帰結は、少なくとも直感的には受け入れ難い。

(4) 3項との併用

2019年改正前の1項及び3項の併用を否定した裁判例として[12]があった。2019年改正後の事案で、2項及び3項の併用を肯定した裁判例として[2]があった⁽⁵⁰⁾。[2]と同じ杉浦コートの判決で、[頭部マッサージ具・指マッサージ器]も2項及び3項の併用を肯定した。

ただし、杉浦コートでも、無条件に併用が肯定されるわけではない。大阪地判令和3年9月16日（令和元年（ワ）9113号）[情報通信ユニット]は、特許法102条2項及び3項の併用について、「本件において同条2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは競合製品の存在のみであるところ、被告による各被告製品の販売実績等と直接の関わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては、同条3項適用の基礎を欠く。」として否定した。前述②の覆滅分には3項の適用を認めないとの立場のようである。1項2号の適用についても同様に解する立場もあり得ようから、今後の裁判例を注視する必要がある。

5. 2019年改正⁽⁵¹⁾の立案過程

今後、損害額の推定規定についてさらに検討する場合に備えて、2019年改正で整備された特許法102条1項1号・2号及び同条4項がどのような経緯で立案されたか、特許庁が内閣法制局に説明していた内容⁽⁵²⁾に触れておく⁽⁵³⁾。

この説明の内容は、後の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）の説明に引き継がれている部分も多いが、差異も見られる。

5. 1 2号が設けられた経緯

法制局参事官との協議では、改正前102条1項を逸失利益の推定規定と、同3項を「逸失利益の範疇において最低限の法定損害の回復を図ったもの」であるとして、「必ずしも1項により全ての逸失利益が評価しつくされるわけではないことを明確にすべく」、新2項として、「特許権者若しくは専用実施権者の実施の能力を超えるとされた譲渡数量又は特許権者若しくは専用実施権者が販売することができないとされた譲渡数量に相当する数量については、第四項の規定による損害の賠償の請求を妨げない」（項がずれ、「第四項」は改正前（現）3項を指す。）と規定することが検討されていた（特許庁制度審議室「内閣法制局説明資料」（平成30年12月）10-11頁）⁽⁵⁴⁾。

これが法制局第四部長との協議を経た後には、改正前1項及び3項は「各々が独立して権利者に生じた損害額を算定する手法を定めたものであり、『椅子式マッサージ機事件判決』〔中略〕が指摘する『それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべき』という点からは、第1項の覆滅部分に対して第3項を適用することは、立法論としては妥当でないと考えられる」として、「第1項の覆滅部分に対して第3項を適用することを認めるのではなく、第1項の規定のみにより、特許権者に発生した売り上げ減少による逸失利益に加えて、ライセンスの機会を喪失したことによる逸失利益も推定できるよう、法律を改正することが適当である。」と説明されていた（特許庁制度審議室「内閣法制局長官・次長説明資料」（平成31年2月）7-8頁）。

5. 2 102条1項2号括弧書

内閣法制局に対する説明資料によると、当該文言が適用される場面として、スマートフォンを例に、「例えば、侵害者の著名な製品〔中略〕が、その僅か一部の機能（例：製品付加価値への寄与度が1%）であるアプリ（例：万歩計〔筆者注：「万歩計」は登録商標である。以下同じ。〕）に関する特許権を侵害しているとき」を挙げ、このような侵害品に対する寄与度が僅かである場合には、「そもそも当該特許（万歩計の特許）を迂回して製品」を「生産することも容易であったことが想定され、『実施権の許諾をし得たと認められない場合』と表現することにより、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めないこと

としたい」と説明されていた（前掲「内閣法制局長官・次長説明資料」17頁）。刊行されている立案担当者による解説等とおおむね同様の説明ではあるものの、それらでは、「迂回」の可否（「実質的に」ライセンスの機会を喪失したといえない場合⁽⁵⁵⁾）を指しているといえようか）などといった説明はなされていないように思われる。

5. 3 4項の考慮要素

現4項の規定は、法制局参事官との協議までは、現3項中に、実施料相当額を算定するに当たって考慮されるべき原被告間の事情を例示列挙することが検討されていた。具体的には、「他者へのライセンス料」、「特許の有効性」、「業界相場」及び「権利者の要求対価」を表す規定の列挙が検討されていた（前掲「内閣法制局説明資料」12-16頁）。部長との協議後、現4項の規定ぶりとされた。

[追記]

本稿脱稿後、次の判決及び文献に接した。

- ・2.との関係で、谷川和幸「知的財産権関係民事判決の公開状況について—東京・大阪以外の地方裁判所の令和元年知財判決全件調査—」知的財産法政策学研究 65号1頁（2022）を参照。
- ・4.4 (2) 及び (4) との関係で、知財高大判令和4年10月20日（令和2年（ネ）10024号）[椅子式施療装置・椅子式マッサージ機] を参照。
- ・注 (3) 中「2019年改正後の論説」との関係で、飯田圭「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察・続」知的財産法政策学研究 64号113頁（2022）を参照。
- ・注 (7) との関係で、最高裁判所事務総局行政局「令和3年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報 74巻10号33頁（2022）を参照。同稿の数値は、表1及び2中「新受件数」及び「既済件数」に反映済みである。
- ・注 (32) との関係で、[データ記憶機二審] が『判例時報』2538号62頁に掲載された。

(注)

(1)以下、単に条文番号のみを示す場合には、意匠法の条文を

指す。本稿のリサーチでは、現39条1項1号及び2号が適用された事例は検出されなかったため、以下、単に「39条1項」という場合、2019年改正前の当該規定を指す。

- (2)特に、知財高大判令和元年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]及び知財高大判令和2年2月28日（平成31年（ネ）10003号）判時2464号61頁[美容器]。
- (3)たとえば、2019年改正前のものとして中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（2版）【中巻】』1755頁以下（青林書院、2017）[飯田圭執筆]を、同じ筆者による2019年改正後の論説として飯田圭「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察」知的財産法政策学研究 62号99頁（2022）を参照。
- (4)最新の解説で比較の詳細なものとして寒河江孝允ほか編著『〔新版〕意匠法コメンタール』713頁以下（勁草書房、2022）[橘高郁文執筆]を参照。
- (5)藤本昇監修『改正意匠法 これて分かる意匠（デザイン）の戦略実務【改訂版】』265-272頁（発明推進協会、2020）[藤本執筆]は、意匠権侵害訴訟に関する解説であるにもかかわらず、知財高裁の発表している特許侵害訴訟の統計（後掲注（13））を引用するのみで、最高裁の統計情報（後掲注（7））にすら言及しない。また、同273頁掲載の「平成26年以降の意匠権侵害訴訟事件一覧表（控訴審査含む）」には不足があり、「一覧」とはいえない。
日本弁理士会意匠委員会の令和3年3月15日付「答申書」には「添付資料1」としてPDF形式の裁判例リストが添付されているが、抽出の目的及び方法が不明（意匠権侵害訴訟の裁判例を抽出しようとしたようにも見えるが、それ以外のものも含まれている。）で、分析に堪えない。
- (6)なお、米国意匠特許侵害訴訟の統計分析につき、See David L. Schwartz & Xaviere Giroud, *An Empirical Study of Design Patent Litigation*, 72 ALA. L. REV. 417 (2020); Sarah Burstein & Saurabh Vishnubhakat, *The Truth About Design Patents*, 71 AM. U. L. REV. 1221 (2022).
- (7)「新受件数」及び「既済件数」は、最高裁事務総局行政局による各年度（本稿では平成11～令和2年度）の「知的財産権関係民事・行政事件の概況」（法曹時報 52巻12号217頁（2000）、同53巻12号91頁（2001）、同54巻12号29頁（2002）、同55巻12号79頁（2003）、同56巻12号27頁（2004）、同57巻12号113頁（2005）、同58巻12号19頁（2006）、同59巻12号215頁（2007）、同60巻12号123頁（2008）、同61巻12号81頁（2009）、同62巻12号55頁（2010）、同63巻12号17頁（2011）、同64巻10号59頁（2012）、同65巻10号51頁（2013）、同66巻10号101頁（2014）、同67巻10号91頁（2015）、同68巻10号61頁（2016）、同69巻10号69頁（2017）、同70巻10号85頁（2018）、同71巻10号69頁（2019）、同72巻10号75頁（2020）及び同73巻10号77頁（2021））から抽出した。
- (8)以下、本稿で単に「侵害を肯定している事案」などという場合には、このような一部肯定の事案を含む。

- (9) 知財権関係民事通常訴訟事件全体の最新統計につき最高裁判所事務総局行政局「令和2年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報73巻10号77頁、83頁(2021)を、商標権侵害事件の判決数につき平澤卓人「商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究」知的財産法政策学研究57号1頁、5頁(2020)を参照。
- (10) 複数の被疑侵害物件に対して、それぞれ異なる権利の侵害が主張されていた事件が含まれる。以下、本項において同じ。
- (11) 高裁判決としては、大阪高判平成12年12月1日(平成12年(ネ)728号)[薬剤分包機用紙管二審]があった。同事件では、一審(大阪地判平成12年2月3日(平成10年(ワ)11089号)[薬剤分包機用紙管一審](後掲[35]))、二審ともに意匠権侵害を肯定した一方、一審は実用新案権侵害を肯定し、二審はそれを否定した。実用新案権侵害の結論を左右したのは、いわゆる所有権留保による消尽の成否の判断が分かれたことによる。ただし、意匠権侵害の主張に対しては消尽の主張がなされていなかったと読める。
- なお、意匠権の消尽に触れた裁判例としては、東京地決平成12年6月6日(平成11年(ヨ)22179号)判時1712号175頁[カメラ]、大阪地判平成18年7月27日(平成17年(ワ)3037号)[自動錠の本体側金具]、東京地判平成31年2月20日(平成30年(ワ)6962号)[イヤープッド一審]及び知財高判令和元年8月28日(平成31年(ネ)10023号)[イヤープッド二審]があった。意匠権の消尽も、特許権の消尽と同様に判断されると解される(米国で実用特許にも意匠特許にも同様の消尽の判断基準が適用されることを明らかにしたFederal Circuit判決として、*See Automotive Body Parts Ass'n v. Ford Global Techs., LLC*, 930 F.3d 1314 (Fed Cir. 2019))。
- (12) なお、日本弁理士会は、特許制度ユーザーに対して、意匠制度の利用促進を呼びかけている。わが国で産業財産権実務に携わる者の多くが特許制度ユーザーであろうから、意匠制度ユーザーのすそ野を広げようとする試みとしては支持される。ただし、意匠制度のメリットを説明するに際して、たとえば、「技術的な形状等を意匠登録できる」などといった説明は、わが国の機能性要件(5条3号)のハードルが海外のそれと相当に異なると考えられ、また、そのような形状を意匠登録しようとする場合、ごくわずかな部分のみを請求範囲としがちであるように見受けられるところ、そのような請求範囲は、海外では好ましくない場合があると思われる(たとえば、米国につき、松井宏記「世界を見据えた意匠登録戦略—日本意匠出願を基礎とした米欧中ASEANでのデザイン保護戦略—」知財管理68巻2号155頁、160頁(2018年)を参照)。中長期的には、意匠制度の普及活動の方針を修正する必要があるのではなかろうか。
- (13) https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2021_sin_toukei_H26_r3.pdf (2022年8月10日最終閲覧)
- (14) 他方で、意匠法の実務家からは、「たいていの場合、よほど斬新な登録意匠でもない限り、足元を揺るがするような公知資料が見つかります。」(五味飛鳥「意匠法巴戦其の1 五味ノ山～意匠法は悪いことだらけだ!」発明2014年5月号44

- 頁(2014))との証言がある。ただし、真偽の判断は困難であろう。
- (15) 意匠権侵害の成立を否定した判決の約8割が、形状等を非類似と判断したものである。横山久芳「意匠権侵害訴訟における意匠の類否判断に関する考察」学習院大学法学会雑誌55巻1号233頁、248頁(2019)は、意匠の類否判断においては、公知意匠を参酌する必要が常にあり、「その過程で、公知の構成態様が登録意匠の要部を占めていることが明らかとなり、無効の抗弁が成立すると判断されたとしても、それは『結果論』というべきであ」と記述する。実際、「結果論」に至るまでに侵害を否定した事案が大半であるといえる。その分、意匠の類似範囲が“狭く”評価されているとの捉え方はあり得よう(たとえば、山田威一郎「意匠法巴戦其の2 山田山～そもそも意匠法など要らぬ!」発明2014年6月号50頁(2014)を参照)。ただし、“意匠の類似範囲が狭い”などと批判がなされる場合、その批判者は、理想的と考える“より広い”類似範囲を観念しているはずであって、その理想的とされる具体的な類似範囲やそれを導く画定方法等をもあわせて示さなければ、生産的な議論とならないように思われる。
- (16) 原審と理由付けを異にするものも含まれる。大阪高判平成11年5月25日(平成10年(ネ)2916号)[包装用缶二審](侵害否定/原審:登録意匠が特定不能/控訴審:特定可能としつつ非類似)及び東京高判平成14年12月12日(平成14年(ネ)4764号)[クッキングシート二審](侵害否定/原審:非類似・登録無効/控訴審:類似・登録無効)など。
- (17) 東京高判平成12年3月7日(平成11年(ネ)4022号、平成11年(ネ)5581号)[ロープ連結環二審](原審:2つの被疑侵害物件のうち、一方を侵害肯定、他方を侵害否定/控訴審:双方とも侵害否定)及び大阪高判平成17年7月28日(平成16年(ネ)2599号)[輸液バッグ二審](原審:侵害肯定/控訴審:侵害否定)。
- (18) 平澤・注(9)7-8頁によれば、商標権侵害事件でも、8割以上の高裁判決が一審判決の結論を維持していたという。
- (19) 意匠権侵害に基づく損害賠償の額のみを単離できない判決が多かったため、判決主文中の認容額に基づいて計算した。特に[31]では、意匠権侵害に基づく損害賠償の額又は不正競争防止法違反に基づくその高い方が請求されていたところ、後者による請求が認容された。
- (20) 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 アドバイザリー合同会社編『特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて』平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書(2018)110頁を参照。
- (21) 金子敏哉『商標権に係るエンフォースメントの日米比較損害賠償と刑事罰を中心に』特許庁委託平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書(2020)46頁を参照。
- (22) 侵害者製品の納入先がホテルと寮で、それぞれの納入分ごとに20%と60%の減額が認められた。また、意匠権者は、侵害行為によってホテルの廊下分の取引を失ったところ、当

- 該取引分の損害額の算定については、39条各項の適用が明示されていないため、表4では言及していないが、実質的に同条1項の適用が認められたとも理解可能である（金子敏哉「知的財産との関係が「薄い」製品・サービスに係る売り上げ減少による逸失利益－寄与率・部分実施、付随品の取扱いに関する試論」民商法雑誌157巻1号47頁、68頁（2021）の脚注48）を参照。）。
- (23) 特許庁＝デロイト・注（20）109頁を参照。
- (24) 金子・注（21）47頁を参照。
- (25) 知的財産研究所『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に関する調査研究報告書』令和元年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（2020）42頁を参照。
- (26) 寒河江ほか・注（4）715頁〔橋高〕の脚注2）を参照。
- (27) 先行研究として、布施哲也「意匠権侵害訴訟における実施料率についての検証」パテント71巻12号20頁（2018）がある。ただし、裁判例の要旨が列挙されているにすぎず、列挙する順序にどのような意味があるのか不明であるなど、十分に整理されたものとはいえない。
- (28) なお、〔6〕及び〔34〕は、不当利得返還請求で実施料相当額の請求を認容した。前者の料率は伏せ字であるが、後者のそれは5%とされた。
- (29) 知財研・注（25）40頁を参照。
- (30) 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）45頁を参照。
- (31) なお、〔22〕は、権利者による現実の実施許諾例に言及する。ただし、判決文では「特許権」とのみ述べられていることから、当該実施許諾の対象に意匠権が含まれていなかった可能性がある。
- (32) 同アンケート調査結果については、大阪高判令和3年2月18日（令和2年（ネ）1492号）〔データ記憶機二審〕も参照。
- (33) なお、杉浦正樹裁判長は、2022年4月1日から、東京地裁民事47部の部総括判事である。
- (34) なお、〔14〕は2倍以上の実施料率を認めた。
- (35) 詳細につき、たとえば、中山一郎「特許法102条3項の損害算定における侵害プレミアム」知的財産法政策学研究61号1頁（2021）を参照。同12-13頁は、「2倍説」の合理性の根拠として、特許侵害訴訟の一審での判決及び和解の内容から、権利者が実質的に勝訴した事件が約半分であったことを挙げる。意匠権侵害訴訟の場合、和解に関する統計が見当たらないが、前述（3.1（4））のとおり、判決における侵害成否の割合が特許侵害訴訟のそれと同様の傾向であることから、意匠権の実施料相当額の算定でも2倍説を基準とする余地は否定されないとはいえようか。
- (36) 登録意匠の場合、機能等にとって不可欠な形状等は意匠登録の対象とならない（5条3号）から、登録意匠には、常に何らかの代替可能性があるともいえそうではある。
- (37) なお、実施行為が「使用」の事案であるから、料率を乗ずる価額が他の事案とは異なる。
- (38) 知財研・注（25）39頁を参照。
- (39) 侵害者は、④による減額を主張する場合、侵害者製品にどのような特徴があり、そして、当該特徴が侵害者製品の需要に影響を与えていたことを、具体的に主張立証しなければならないと考えられる。たとえば、侵害者製品が、権利者製品とは異なるカラーバリエーションを展開しているということのみでは、減額が認められず（〔2〕）、カラーバリエーションが他の特徴等とも相まって侵害者製品の需要を喚起していたといった事情があれば、減額要素となるといえる（〔15〕）。関連して、中所昌司「意匠権侵害訴訟において意匠法39条1項が適用される場合の寄与率」パテント66巻6号59頁、67-68頁（2013）の〔19〕に対する批判は、判旨の一部を取り出したものにすぎず、的を射たものとはいえないと考えられる。この点につき、寒河江ほか・注（4）727頁〔橋高〕による同判決に対する評価を参照。
- (40) 知財研・注（25）38頁を参照。
- (41) 重要な先行研究として古城春実「意匠権侵害の損害賠償－寄与率と部分意匠を中心に」DESIGN PROTECT 26巻4号55頁（2013）及び中所・注（39）を参照。
- (42) なお、その他一切の覆滅が認められなかった。
- (43) なお、〔9〕は、登録意匠が全体意匠であったことが減額の妨げとなったとも理解できる。
- (44) なお、〔二酸化炭素含有粘性組成物〕後の判決であるにもかかわらず「寄与度」の語が用いられているが、実質的には「非寄与度」を評価していると理解されることから、大合議判決と矛盾するというほどのものではないと考えられる。
- (45) ただし、アンケート調査やユーザーレビュー等の消費者の主観を表す証拠の取扱いには、留意が必要かもしれない。経営学の研究（鷲田祐一『デザイン経営』27-34頁（有斐閣、2021））によると、家電製品の製品評価において、デザインに対して感度の高い消費者にとっては、デザインと機能は切り離せない要素であるため、アンケート評価では、そのような消費者にとって本当はデザインが評価の主因であるにもかかわらず、機能と回答している可能性がある指摘されている。
- (46) 〔頭部マッサージ具・指マッサージ器〕のうち「指マッサージ器」についての判示も同様であるように読める。この場合、「製品の一部」には、製品の表面積等に占める（物理的な）「一部」と製品価値に占める（観念的な）「一部」の両方の意味合いがあることになろうか。
- (47) なお、本稿のリサーチでは、「侵害の行為がなければ販売することができた」に該当しないと判断された事例や、権利者の「実施の能力」を超えていると判断された事案のいずれも、検出されなかった。
- (48) 他の減額要素とあわせて50%の減額が認められたことから、少なくとも、この事情のみで半分の減額が認められるわけ（登録が2つなので1/2といった計算）ではないと考えられる。
- (49) 岩坪哲「部分意匠（効力範囲・損害賠償）」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系Ⅱ』165頁、176頁（青林書院、2014）。
- (50) 控訴審の〔データ記憶機二審〕も肯定。
- (51) 2019年改正の簡明な解説として飯田圭「損害賠償の実効

化に向けて「令和元年改正特許法」ジュリスト 1541 号 27 頁 (2020) を参照。

(52) 検討の基礎資料につき、拙稿「意匠法における間接侵害の規制対象」パテント 75 巻 3 号 78 頁 (2022) を参照。

(53) 当然のことながら、当該規定の解釈において、立案担当者の考えが“正解”であるなどとはいえない。たとえば、最三小判平成 19 年 12 月 18 日 (平成 19 年 (受) 1105 号) 民集 61 巻 9 号 3460 頁 [シェーン] のほか、小川宗一「知的財産権法の解釈と立法者の意思」日本大学知財ジャーナル 1 号 83 頁 (2008) に掲載の裁判例等を参照。田中英夫編著『実定法学入門 (第 3 版)』(東京大学出版会、1974) 102 頁は、「立法の経過にあらわれたところは、その条文の文理上可能な解釈の一つを示しているものであり、そのようなものとして、十分に参照されるべきである。〔中略〕そうすることによって、解釈の際に考慮されるべき論点に脱落がないようにすることができるであろう。」と述べる。

(54) なお、これよりも前の説明では、3 項を「逸失利益の填補を目的としたものではなく、侵害抑止や権利者保護を目的とした、一種の最低額を定めた法定損害を規定したものと位置付けることができる」として、このような法的性質の違いや 3 項の立法趣旨から「第 1 項による覆滅部分に第 3 項の適用を認めることに不都合はない。現行条文では上述の趣旨が不分明であることから、今回の改正でこの旨を明確にすべく」、本文に示した新 2 項案を規定すると説明されていた (特許庁制度審議室「内閣法制局殿本参事官説明資料」(平成 30 年 12 月) 9-10 頁)。この時点では、1 項及び 3 項併用の全面肯定説が志向されていたとも読める。

(55) 設楽隆一「特許法改正と 2 つの知的財産高等裁判所大合議判決 - 今後の損害賠償の算定を巡る特許法解釈」高林龍ほか編『年報知的財産法 2020-2021』1 頁、15 頁以下 (日本評論社、2020) も参照。

(原稿受領 2022.8.10)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 茜ヶ久保 公二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上～20,000 字以内 (引用部分、図表を含む) パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。