

特集 《知的財産権とお金》

# プロ・パテント？－訴訟に要する費用、損害額の認定に関する二、三の疑問



会員・弁護士 川田 篤

## 要 約

20世紀の終わり頃、我が国においても特許政策として「プロ・パテント」が唱えられ始めた。その後20余年の間、特許政策として、強弱はあるものの継続して「プロ・パテント」を目指してきたように思われる。「プロ・パテント」自体は、特許関係者にとり歓迎すべきことであろう。しかし、その具体化については、いろいろな疑問に突き当たる。

本稿は、訴訟に要する費用、損害額の認定に関する「プロ・パテント」的な影響について、筆者が日頃感じた二、三の疑問を雑感までに述べるものである。

第1の疑問は、特許権の行使の費用の低減が特許権の実現に資するののかという点である。第2の疑問は、損害額が増額となる特許法102条1項又は2項と同条3項との重畳適用が認められる場合は実は例外的ではないかという点である。第3の疑問は、損害額が高額になる限界利益の考え方と企業経営者の感覚とがずれてはいないかという点である。

## 目次

1. 「プロ・パテント」？
  1. 1 「プロ・パテント」の意義
  1. 2 「プロ・パテント」の具体的内容
  1. 3 「プロ・パテント」の具体化についての疑問
2. 第1の疑問－特許権の行使の費用の低減
  2. 1 訴訟費用の低減について
  2. 2 訴訟代理人の報酬の低減について
3. 第2の疑問－特許法102条1項又は2項と同条3項との重畳適用？
  3. 1 令和元年改正による特許法102条1項の改正
  3. 2 令和元年改正前の特許法102条1項と同条3項との重畳適用
  3. 3 特許法102条1項2号の新設
  3. 4 「通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合」とは？
  3. 5 一部について譲渡を禁止、残部について実施権を許諾する場合
  3. 6 推定が覆滅される各事情における禁止の範囲と許諾の範囲との区分の明確性
  3. 7 近時の裁判例において
  3. 8 特許法102条1項2号と「プロ・パテント」
4. 第3の疑問－限界利益？
  4. 1 「限界利益説」と「プロ・パテント」
  4. 2 「限界費用」として控除し得る費用とは？
  4. 3 企業経営者の低い納得感
  4. 4 「純利益説」と企業会計上の「営業利益」
  4. 5 販売費、一般管理費などを控除することができないのか？
  4. 6 「限界利益説」の再検証
5. 結語

## 1. 「プロ・パテント」？

### 1. 1 「プロ・パテント」の意義

我が国で「プロ・パテント」政策が唱えられ始めたのはいつ頃のことだろうか。「プロ・パテント」の主導者として知られる荒井寿光氏が特許庁長官に就任したのが、平成8年。同氏が『これからは日本もプロ・パテント（特許重視）の時代』<sup>(1)</sup>との書籍を著わしたのが平成9年のことである。そうすると、平成8、9年頃が「プロ・パテント」政策が唱道され始めた時期とみてよいであろう。

「プロ・パテント」との言葉に何を理解するかは、人さまざまであろう。しかし、丸めた言い方をすれば、特許権の保護を厚くすることをいうものと思われる。筆者を含め、特許に關与する発明者、企業の知財部員、出願代理人としての弁理士、侵害訴訟の代理人としての弁護士などにとり、特許権の保護が厚くなることは、特許権の経済的価値を高め、ひいては特許関係者の仕事の経済的価値を高めることになり、非常に喜ばしいことである。

### 1. 2 「プロ・パテント」の具体的内容

しかし、特許権の保護を厚くすると一口にいっても、抽象的である。その具体的な視点としては、いろいろなものが考えられよう。筆者が思い付くままに列挙すれば、例えば、次のようなものがあり得るのではないか。

- ① 特許出願の審査における特許要件を緩和し、より広汎な発明に特許を付与する。
- ② 特許の付与後は、特許の有効性の推定を働かせ、特許無効審判などにより容易に無効とならないようにし、特許権の安定性を高める<sup>(2)</sup>。
- ③ 特許権の取得及び維持に伴う費用を低減することで、特許権者の負担を軽減し、特許権の取得及び維持を容易にする。
- ④ 特許権侵害に対する特許権の行使、特に仮処分命令を含めた差止請求を迅速なものとし、特許権侵害に対する救済の実効性を高める。
- ⑤ 特許権侵害に対する特許権の行使に伴う費用を低減することで、特許権者の負担を軽減し、特許権の行使を容易にする。
- ⑥ 特許権侵害による損害賠償の立証を容易にし、かつ、より高額の賠償を得られるようにすることで、特許権侵害を抑止するとともに、特許権を保有することの利益の増大を図る。

### 1. 3 「プロ・パテント」の具体化についての疑問

特許権の保護を厚くするとしても、発明としての価値のないものの保護を厚くする必要はないはずである。したがって、①の特許要件を緩和する点については、疑問を感じる。

また、②の特許の有効性の推定の点も、公知技術も同然の無効にされるべきものまで、特許が有効に維持されたのでは、弊害も少なくない<sup>(3)</sup>。しかし、進歩性を否定するために引用例に動機付けとなるような記載又は示唆を求める平成21年のいわゆる飯村判決<sup>(4)</sup>が提示した判断基準が効き過ぎたのか、近時は、審査、審判において引用例に動機付けとなるような示唆（そのような記載があることは、経験的には少ないように思われる。）を必須のものとする傾向を感じなくもない。そのためか、我が国の特許査定率は、平成21年の「50.9パーセント」から上昇を始め、平成25年には「69.8パーセント」、平成28年に「75.8パーセント」に達した後、令和3年まで、ほぼ75パーセント付近で推移している<sup>(5)</sup>。これは、世界的にみても、高い水準であり<sup>(6)</sup>、本来、拒絶すべき出願にまで特許がされている特許バブルの懸念もあり得る。

さらに、③の特許の取得及び維持に係る費用の低減の点も、経済的価値の低い特許の取得及び維持のためには意味があるかもしれないが、十分な経済的価値がある特許との関係では余り重要ではないように思われる。

他方、④の差止請求の実現の迅速性の点は、重要な視点であると思う。ただし、技術的範囲への属否の判断や、特許の有効性の判断が適正にされることが前提条件となる。迅速性を強調する余り、判断の適正がないがしろにされてよいわけではない。

⑤の特許権の行使の費用の低減の点や、⑥の特許権の行使による利益の増大の点は、まさに本稿で扱う検討課題である。そこで、以下、やや詳しく検討を試みる。

## 2. 第1の疑問－特許権の行使の費用の低減

特許権の行使のための費用としては、どのようなものがあるだろうか。主なものとしては、裁判所に納めるべき訴訟費用のほか、訴訟代理人である弁護士に対する報酬であろう。

そのほか、被疑侵害品の分析、公知資料の調査、特許発明の追試などにもそれなりに費用が掛かる。しかし、これらの費用については、「プロ・パテント」との関係で議論が余りされていないように思われる。

ここでは、訴訟費用と弁護士報酬とに焦点を当てて、検討する。

### 2. 1 訴訟費用の低減について

特許権の行使のための費用についての「プロ・パテント」的な議論として、例えば、米国では裁判所に納める訴訟費用が千ドルにも満たない低額であり、特許権者による訴え提起が容易であるというような指摘がされることがある<sup>(7)</sup>。

しかし、訴訟費用が低廉でも、米国の特許専門の法律事務所の弁護士報酬は、我が国の特許専門の法律事務所の弁護士報酬とは比較しようもないほど、桁違いに高額であることは周知の事実であろう。完全成功報酬式でもない限り、訴訟費用が低廉であることが特許権侵害訴訟の提起を容易にするものとは思われない。

我が国でも、特許権侵害差止仮処分命令の申立てに要する訴訟費用は、暫定的な救済手段であることを踏まえてか、債務者1名につき2千円と極めて低廉である。しかし、我が国において、仮処分命令の申立てが頻発しているというような話は聞かないように思う。

他方、本案訴訟においても、差止請求の訴額については「算定不能」とし、訴状に貼用すべき印紙額も「1万3千円」とすべき事案も少なくないのではないかとの議論も聞かれる<sup>(8)</sup>。このような議論の背景には、恐らくは訴訟提起に要する費用を軽減することにより、特許権者による権利の行使を容易にしようという「プロ・パテント」的な発想もあるようにも思う。ただ、差止請求の訴額を概算することができる<sup>(9)</sup>、それが、例えば、「1億円」であるとしても、貼用印紙額は「32万円」である。「1億円」の経済的利益を追求する特許権者が、「32万円」を惜しんで、権利の行使を控えるとは思われない。したがって、訴訟費用を低減しても、その影響は限定的というべきであろう。

### 2. 2 訴訟代理人の報酬の低減について

我が国においても、米国ほどではないにせよ、特許を専門とする訴訟代理人への報酬は、裁判所に納める訴訟費用よりは高額になることが通常であろう。ある調査では、着手金だけでも平均して約「270万円」とされる<sup>(10)</sup>。着手金以外にも、勝訴の折には成功報酬の支払の約束（着手金と同額か2倍程度）がされることが通常である。そのほか、特許権侵害訴訟は第一審の結審まで2、3年を必要とする場合があることを踏まえて、訴訟係属中においても、あらかじめ日当その他の名目の報酬の支払の約束がされることも少なくないであろう。特許権侵害訴訟と並行して無効審判が請求され、審決に対する取消訴訟も提起されるとすれば、報酬は更に増大する可能性がある。弁護士のほか、弁理士が共同訴訟代理人又は補佐人として加わることが通常であり、弁護士・弁理士全体に対する報酬は更に高額となる。

それでは、訴訟代理人への報酬も低額になるようにすれば、特許権侵害訴訟の提起がより容易になり、「プロ・パテント」に資するのであろうか。

しかし、これもかなり疑問である。

すなわち、特許権侵害訴訟は、その帰結が大きな経営的な影響を及ぼし得る。被疑侵害者となる企業においては億円単位の損害賠償を負うこともある。他方、特許権者である企業においても、特許が無効と判断されることにより、それまで得られていた実施料収入が失われたり、医薬品の特許であれば、多数の後発医薬品が市場に算入して

売上げが急降下したりする。したがって、特許権侵害訴訟において、その訴訟代理人は報酬が低額であれば誰でもよいというわけではない。着手金は「0円」、完全成功報酬式でもよいという弁護士がいたとしても<sup>(11)</sup>、訴えの提起に伴う費用を節約することができることのみを理由として、その弁護士に全てを託すことを選択する企業は、まずいないのではなかろうか。

また、例えば、仮に訴訟代理人の着手金の一部を補助し、成功報酬により対価の支払を受けるような制度を設けたとしても、それにより見込みの薄い特許権行使までが訴訟提起されたのでは、制度が成り立たないであろう。そうかといって、補助金の支払の事前の審査を厳格にしたのでは、侵害訴訟の提起を容易にするという「プロ・パテント」の趣旨からは外れることになりかねない。

このように、訴訟代理人への報酬の負担を軽減することにより、「プロ・パテント」に資するというのは、現実的ではないように思われる。

### 3. 第2の疑問－特許法102条1項又は2項と同条3項との重畳適用？

#### 3. 1 令和元年改正による特許法102条1項の改正

令和元年改正<sup>(12)</sup>により、特許法102条1項が改正された。令和元年改正前の特許法102条1項は、損害額の推定規定の一つであり、侵害製品の譲渡数量に特許権者の競合製品の1個当たりの利益の額を乗じたものを特許権者の損害額と推定する規定である。この令和元年改正前の特許法102条1項は、令和元年改正により、令和元年改正後の特許法102条1項1号とされた。

特許法102条1項1号は、侵害製品の譲渡数量のうち、①特許権者の実施の能力に応じた数量（実施相応数量）を超える数量については損害額の推定がされず、②特許権者が販売することができない事情に相当する数量（特定数量）については、損害額の推定が覆滅されるとする。

ここで、令和元年改正は、特許法102条1項2号を設け、この推定がされないか、又は推定が覆滅された数量に係る侵害者の売上げについて、実施料相当額の損害額を推定することとした。

#### 3. 2 令和元年改正前の特許法102条1項と同条3項との重畳適用

令和元年改正による特許法102条1項2号の新設は、令和元年改正前の特許法102条1項の規定を適用した上で、推定が覆滅された数量について、特許法102条3項の規定をいわば重畳適用することと、結果において等しい。

このような重畳適用を肯定する裁判例も、令和元年改正前の特許法102条1項が平成10年改正<sup>(13)</sup>において追加された頃からしばらくの間は見られた<sup>(14)</sup>。

しかし、「エアマッサージ装置事件」の平成18年の知的財産高等裁判所の控訴審判決<sup>(15)</sup>を境として、その後の裁判例においては、次第に否定するものが多数を占めるに至った<sup>(16)</sup>。

改正前特許法102条1項の規定の前提は「侵害製品の譲渡が存在しない状態」を想定するものであり、他方、特許法102条3項の前提は「侵害製品の譲渡は存在するが、それに実施権の許諾がされている状態」を想定するものである。このように前提となる状態が異なる規定を重畳適用することには違和感がある。重畳適用を否定する裁判例が多数見られたのも理由があろう。

#### 3. 3 特許法102条1項2号の新設

従来の裁判例が重畳適用を否定する傾向にある中、令和元年改正により新設された特許法102条1項2号は、「特許権者…が、当該特許権者の特許権についての…通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く。」（特許法102条1項2号括弧書き）ことを条件として、多くの裁判例で否定されていた重畳適用を立法的に肯定することとした。

このような立法がされた背景としては、我が国の損害賠償の認容額が低いのではないかと、推定の覆滅が認められたままでよいのかという「プロ・パテント」的な考え方が背景にあるようである<sup>(17)</sup>。

しかし、この条文はどこか不自然な感を否めない。その不自然さは、条文自体が技巧的で複雑であることにも現

れている。

特に特許法 102 条 1 項 2 号の規定のうち、同号括弧書きの「通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く。」とある点は不可解である。

### 3. 4 「通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合」とは？

特許法 102 条 1 項 2 号括弧書きの「通常実施権の許諾…をし得たと認められない場合を除く。」との文言は、言い換えれば、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」を原則としているともいえる。

しかし、現実には、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」は原則というよりは、むしろ例外ではなからうか。いずれにせよ、そのような場合として、どのような状態を想定しているのか、条文からは明らかなではない。

また、条文の文言から、通常実施権の許諾をする者が特許権者であることは明らかなであるが、誰を相手方として通常実施権の許諾をするのかは明らかなではない。ただし、この実施権の許諾の相手方については、特許法 102 条 3 項のように侵害者に実施権の許諾をした状態を想定したものとする見解が一般的であろう<sup>(18)</sup>。しかし、侵害者に実施権の許諾をする状態を想定したのでは、特許法 102 条 1 項 1 号が侵害製品の譲渡が存在しない状態を想定している前提と抵触しかねない。すなわち、侵害者に対し、同条 1 項 1 号が適用される譲渡数量についてはその譲渡を禁止しながら、同条 2 項 2 号が適用される譲渡数量についてはその譲渡を認めることになり、その前提となる状態が矛盾してしまう。筆者の限られた経験の範囲ではあるが、実務上は通常、侵害製品の譲渡をおよそ禁止するか（特許法 102 条 1 項 1 号の前提）、数量については制限なく実施権を許諾するか（特許法 102 条 3 項の前提）の二者択一であるように思われる。

### 3. 5 一部について譲渡を禁止、残部について実施権を許諾する場合

仮に、一部の数量について譲渡を禁止しつつ、残部の数量について実施権を許諾するような場合があるとしても、それは、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができるような例外的な場合に限られよう。

禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができるような場合としては、例えば、特許権者が北海道には販売網を有しないので、本州、九州及び四国については実施権者の販売を制限しながら、北海道における販売に限定して実施権を許諾するというような教科書的事例<sup>(19)</sup>が考えられる。しかし、これも筆者の限られた経験の範囲内ではあるが、日本市場では特許権者が自ら実施し、海外市場については外国企業に実施権の許諾をするというような国単位の区分をすることは少なからず見受けられるものの、我が国の国内の狭い市場において販売地域を更に細分化して特許権に係る実施権を許諾するような事例は記憶にない。

他方、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができないような場合には、一部の数量について譲渡を禁止しつつ、残部の数量について実施権を許諾することはそもそも困難というべきである。

### 3. 6 推定が覆滅される各事情における禁止の範囲と許諾の範囲との区別の明確性

ここで、推定が覆滅される各事情が、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができる場合に当たるかどうかを検討してみる。

推定が覆滅される事情としては、例えば、「美容器事件」に係る知的財産高等裁判所のいわゆる大合議判決<sup>(20)</sup>が、次の四つの事情を例示している。

- 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。

これらの四つの事情のうち、①の市場の非同一性については、例えば、販売地域の相違であれば、実施権を許諾

する販売地域を制限することにより、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができるかもしれない。

また、①の市場の非同一性に係る事情のうち、価格帯の相違についても、販売価格の制限をすることにより、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができるかもしれない。ただし、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」によれば、「ライセンス技術を用いた製品に関し、販売価格又は再販売価格を制限する行為は、…競争を減殺することが明らかであるから、原則として不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。」とされる<sup>(21)</sup>。そうすると、価格帯に相違がある場合には、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」には当たらないと解することになろうか。

しかし、②の競合品の存在、③の侵害者の営業努力、並びに、④侵害品及び特許権者の製品の性能については、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができないように思われる。これらの禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することができない場合には、原則として、推定の覆滅がされた数量について「通常実施権の許諾…をし得たと認められない」場合に当たると解すべきであろう。

なお、推定の要件の問題であり、推定の覆滅の問題ではないが、実施の能力が不足していることにより、実施相応数量を超える数量がある場合について「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」があるかどうかとも問題となり得る。ここで、実施の能力が潜在的な能力でも足りると解すれば<sup>(22)</sup>、そもそも実施の能力が不足すると認められる場合が現実にもあり得るのかについては、いささか疑問がある。その点はおくとして、仮に、実施の能力が不足している場合において、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」があるとすれば、実施権者の製造数量の上限を制限するような形式での通常実施権の許諾をすることを想定することになろうか。このような想定においては、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区分することはできなくもない。ただし、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」によれば、このような製造数量の上限の制限は、「市場全体の供給量を制限する効果がある場合には権利の行使とは認められず、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）」とされる<sup>(23)</sup>。そうすると、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」は限られてくるかもしれない。

### 3. 7 近時の裁判例において

近時の裁判例は、特許法102条1項1号の推定が覆滅される各事情について、特許法102条1項2号の適用を認めるかどうかという問題については、特許法102条2項の推定がこれらの事情により覆滅された場合に特許法102条3項の適用を認めるかどうかという問題を含めて、事情ごとに個別的に判断する傾向にあり、やや流動的である<sup>(24)</sup>。

例えば、「ソレノイド事件」に係る知的財産高等裁判所の控訴審判決<sup>(25)</sup>は、「ライセンスの機会を喪失した」といえるかどうかを目安として判断をしているが、推定が覆滅された事情により異なる結論を示している。すなわち、同判決は、特許権者の製品と侵害製品との性能面の差異により推定が覆滅された数量については、特許法102条1項2号の適用を否定している。ところが、侵害者の営業努力等（長年の取引関係、サポート面や協力態勢の面で一定の信頼関係など）により推定が覆滅された数量については、その適用を肯定している。

ここで、筆者が前述した「禁止の範囲と許諾の範囲との区分の明確性」との視点から見るときは、この「ソレノイド事件」の控訴審判決が性能面の差異について特許法102条1項2号の適用を否定している点は、性能により禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区別することができるような場合でない限り、妥当なものといえる。しかし、同判決が営業努力等に係る数量について特許法102条1項2号の適用を肯定している点は、営業努力等に係る数量については許諾をしながら、それ以外の数量については禁止をすることは、通常は困難と思われるので、その妥当性には疑問がある。このような場合も、禁止の範囲と許諾の範囲とを明確に区別することができないものとして、やはり特許法102条1項2号の適用を否定すべきなのではないか。

### 3. 8 特許法102条1項2号と「プロ・パテント」

特許権侵害においても、民事事件として当事者間の公平が求められるべきであり、「損害額」の認定においても同様であることは論をまたないであろう。「プロ・パテント」の掛け声とともに特許権者に一方的に有利な「損害

額」が認定されてよいことにはならない。

ここで、特許法 102 条 1 項 2 号が、実体法上、既に存在していた損害賠償請求権を立法的に確認したものか、新たな損害賠償請求権を立法により創設したものかについては、議論があり得よう。この規定を確認的なものと解するとき、同様の規定を欠いている特許法 102 条 2 項の推定が覆滅される場合にも、同様の損害賠償請求権が認められることになろう<sup>(26)</sup>。

もし、創設的な規定であるとするれば、それが当事者間の公平を踏まえた適正なものであるかどうか厳格に問われる必要がある。

他方、確認的な規定であるとするれば、当事者間の公平に直ちに反する趣旨のものであることにはならないであろう。しかし、確認的な規定であるとしても、実際にも、特許法 102 条 1 項 2 号に基づく損害賠償請求権が認められる場合が、「プロ・パテント」との名目の下に不当に拡大されてはならないことはいうまでもない。

このような観点からすれば、特許法 102 条 1 項 2 号の損害賠償請求権が認められる場合、言い換えれば、「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」を的確に解釈することが必要であり、その際、少なくとも「禁止の範囲と許諾の範囲との区分の明確性」があることが同号の損害賠償請求権を認めるためには必要であるというべきである。

そして、「禁止の範囲と許諾の範囲との区分の明確性」が認められることは例外的というべきであり、安易に「通常実施権の許諾をし得たと認められる場合」に当たると認めるべきではなからう。

#### 4. 第 3 の疑問－限界利益？

##### 4. 1 「限界利益説」と「プロ・パテント」

特許法 102 条 1 項 1 号の「特許権者…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」にいう「利益」の意義についても、特許法 102 条 2 項の侵害者が「侵害の行為により利益を受けているとき」にいう「利益」の意義についても、近時は、いわゆる「限界利益」を意味すると解する見解（いわゆる限界利益説）が支配的といえる<sup>(27)</sup>。

この「限界利益説」と「プロ・パテント」との関連性が必然的なものかどうかはともかく、平成の初め頃から、ほぼ「プロ・パテント」と時期を接して唱えられたように思われる<sup>(28)</sup>。当時、米国の損害賠償請求における認容額の平均に比べて我が国の認容額の平均が市場規模の違いを踏まえても桁違いに低い要因は何かという問題意識が、そのような見解が唱えられる背景として存在していたといえる<sup>(29)</sup>。

##### 4. 2 「限界費用」として控除し得る費用とは？

しかし、「限界利益説」において「限界利益」を算出するに当たり、売上高からどのような費用を「限界費用」として控除することができるかについては、裁判例によりばらつきがある。

例えば、「限界利益説」が唱えられ始めた頃の裁判例で同一の裁判長の合議体による平成 12 年から 14 年までの 3 件の東京地方裁判所の判決においても、次にみるとおり、その内容は区々である。

まず、平成 12 年の東京地方裁判所の判決<sup>(30)</sup>は、特許法 102 条 2 項の「利益」について、

「ここでいう『利益』とは、純利益を指すものではなく、売上高から売上額に比例して増減する、いわゆる変動経費を控除したものを意味するというべきである。」

と判示し、「変動経費」以外は控除しないかのようである。

ところが、平成 13 年の判決<sup>(31)</sup>においては、特許法 102 条 2 項の「利益」について、損害鑑定のための鑑定（現在の特許法 105 条の 2 の 12 に定めるものに相当する。同判決において当該鑑定に係る報告書を「本件報告書」と呼んでいる。）による影響もあるのか、

「売上額から販売に直接要する費用である変動費を控除した利益（本件報告書にいう「限界利益」）ではなく、右利益の額から、更に固定費の中でも対象となっている製品に直接関連する経費（直接固定費）を控除して算出したもの（本件報告書にいう「貢献利益」）を指すものと解すべきである。」

と判示し、「変動経費」以外の「直接固定費」も控除することを認めている。

さらに、平成14年の判決<sup>(32)</sup>においては、特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」について、「仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額（すなわち、追加的製造販売により得られたであろう売上高から追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除した額を、追加的製造販売数量で除した単位数量当たりの額）と解すべきである。」

と判示し、「変動経費」又は「変動費」という言い方はせず、「追加的費用」という言い方をしている。

このように「限界利益説」といっても、具体的な事案の相違を反映してか、控除し得る費用の範囲には裁判例ごとに揺らぎがある。

ただし、近時は、知的財産高等裁判所の大合議判決により、「限界利益」の意義が統一化される傾向が見られる。

まず、特許法102条1項1号の「単位数量当たりの利益の額」の意義については、「美容器事件」に係る知的財産高等裁判所の大合議判決<sup>(33)</sup>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）」

と判示する。

また、特許法102条2項の「利益」の額については、「二酸化炭素含有粘性組成物事件」の知的財産高等裁判所の判決<sup>(34)</sup>は、

「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」

と判示する。

このように、知的財産高等裁判所の大合議判決は、いずれの「利益の額」についても「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」に当たるかどうかを、当該費用を売上高から控除することができるかどうかの基準としている。

#### 4. 3 企業経営者の低い納得感

このように、「限界利益説」は現時点における通説・判例ともいえるべきものといえるが、筆者においてその内容を企業経営者に説明しようとするとき、なかなか納得していただけないことが少なくない。それは、恐らくは企業経営者は、ある事業を実施するかどうかという経営的な判断に当たり、「限界利益説」のような考え方に基いて判断することはないからであろう。企業経営者において、なじみがあるのは、例えば、企業会計上の「営業利益」、すなわち、売上高から仕入原価を控除し、更に販売費及び一般管理費を控除したものと思われる。

#### 4. 4 「純利益説」と企業会計上の「営業利益」

企業経営者には分かりやすい企業会計上の「営業利益」に比較的近い考え方は、恐らく、いわゆる「純利益説」であろう。「限界利益説」が唱えられ、次第に支持を得るまでは、特許法102条2項の「利益」の意義を「純利益」とする裁判例が多く見られた<sup>(35)</sup>。ただし、これらの裁判例における「純利益」の意義は、企業会計上の「純利益」（営業外費用も控除する。）と一致するわけでもなく、裁判例ごとに控除を認める費用の範囲も区々であり、統一的な方針を見いだすことは困難であると評されている<sup>(36)</sup>。しかし、これらの裁判例のうち、「純利益」の算定に当たり、売上高から販売費、一般管理費などを控除することを認める裁判例は、「営業利益」に近い考え方を採用しているものといえよう。

例えば、平成12年の京都地方裁判所の判決は、特許法102条2項に相当する実用新案法29条2項の「利益」の意義について、次のように判示して、「限界利益説」を排除し、「純利益説」を採用した上で、販売費、一般管理費などの控除を認める。



「侵害製品を製造販売して利益を得るために販売費、一般管理費などを現実に支出することからすると、これを控除しないとするのは妥当でない。なお、限界利益を右規定による『利益』であるとするのは、同規定に通常の損害賠償の概念を越えて制裁的意味を持たせることになるところ、原告は、侵害抑止の観点からある程度の事実上の制裁機能を加味しても背理ではない旨主張する。しかし、同規定が、過失があるに過ぎない侵害者についても適用されることを考慮するとその妥当性にはなお疑問がある。よって、右規定にいう『利益』は、特段の事情がない限り純利益を指すと解するべきである。」<sup>(37)</sup>

企業会計上の「営業利益」になじんでいる企業経営者からすれば、20年以上前の裁判例ながら、「純利益説」を採用した平成12年の京都地方裁判所の判決の方がよりしっくりするのではなからうか。

#### 4.5 販売費、一般管理費などを控除することができないのか？

架空の事案ながら、例えば、侵害者が侵害製品の製造、販売の事業しかしていなければ、当該事業がないときは侵害者の企業自体も存立し得なくなり、販売費、一般管理費なども発生しないようにも思われる。

前述した各事件の知的財産高等裁判所の大合議判決<sup>(38)</sup>の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」を控除するという考え方は、このような場合でも、販売費、一般管理費などは間接費であるとして、「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」に当たらないと解するのかもしれない。

しかし、侵害製品の製造、販売の事業しかしていない場合には、販売費、一般管理費なども「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」として控除してもよいようにも、ふと思うのである。もし、侵害製品の製造、販売の事業しかしていない場合に、このような控除が認められるとすれば、侵害製品の製造、販売の事業以外の事業が多少ある場合においても、侵害製品に係る事業に販売費、一般管理費などを事業規模に応じて割り振って控除してもよいのではないかと、ふと考えてしまう。

#### 4.6 「限界利益説」の再検証

「プロ・パテント」が唱えられた時期と時期を接して唱えられ始めた「限界利益説」であるが、それが公平かつ適正なものなのか、原点に立ち返り、よく検証がされてもよいかもしれない。

平成10年改正前の特許法102条1項（現在の特許法102条2項）の「利益の額」の意義に関して、「限界利益」という用語を初めて用いたとされる論者も、「限界利益」の考え方について、

「算出される利益額はいわゆる純利益でみた場合よりかなり高くなり、高めの損害額算定が可能になります」

と指摘し、「限界利益説」が高額の損害賠償につながる旨を示唆するものの、

「このような考え方を実際の損害算定にそのまま適用するのが適当かどうかはまた別の角度から考慮を要する問題です」

としており、かなり慎重な姿勢を示している<sup>(39)</sup>。

また、同じ論者は、令和元年改正前の特許法102条1項の「単位利益当たりの利益の額」の意義を「限界利益」と捉えるべきかどうかについては、

「問題は理論上のものというよりむしろ特許権をどの程度厚く保護するのが適切と考えるかという政策論ないし特許観にかかっている。」

との指摘をしている<sup>(40)</sup>。このような指摘を踏まえるならば、「限界利益説」が現在の通説・判例と化していることは疑いないとしても、それが理論的に導かれているとは必ずしも言い切れない。したがって、その妥当性については、「プロ・パテント」の考え方に惑わされず、常に検証がされてしかるべきであろう。

## 5. 結語

筆者は「プロ・パテント」との理念自体を否定するものではない。しかし、「プロ・パテント」との名目において、安易な施策が導入されてよいことにはならない。

「プロ・パテント」の理念を実現するための具体的な施策については、まず、本当に「プロ・パテント」の理念

に資するものなのかについて見極める必要があると考える。それと同時にその施策の内容が公平であり、適正なものであるかについても、十分な吟味が必要であると考え。このような検討に耐えたもののみが、新たな立法や法令の解釈を通じて実現されるべきである。

(注)

- (1) 荒井寿光『これからは日本もプロ・パテント（特許重視）の時代』（発明協会、平成9年）
- (2) 川田篤「特許要件の証明責任の分配－特許の有効性は推定されているか」日本弁理士会中央知的財産研究所編『知的財産権訴訟における証拠』別冊パテント19号（平成30年）99頁以下は、このような権利の安定性の視点からの論考である。
- (3) 川田篤「特許無効と特許権の安定性－ドイツの状況と対照しての我が国の状況－」パテント75巻1号（令和4年）69頁において、進歩性の要件を緩和することによる懸念を説いた。
- (4) 知財高判（3部）平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10096号）判例時報2043号117頁＝判例タイムズ1299号270頁〔回路用接続部材事件〕。「回路用接続部材事件」の内容及びその影響については、川田・前掲注（3）パテント75巻1号（令和4年）69頁（76頁から79頁まで）において概説している。
- (5) 特許庁『特許行政年次報告書2015年版』4頁「1-1-6 図 最終処分実績の推移」及び『特許行政年次報告書2022年版』3頁「1-1-5 図 特許審査実績及び最終処分実績の推移」。
- (6) 特許庁『特許行政年次報告書2022年版』12頁「1-1-26 図 主要特許庁の特許査定率の推移」を見ると、米国特許商標庁（USPTO）と特許査定率の高さの1位の座を競っていることが分かる。
- (7) 宮内弘＝高山裕貢「企業から見た望ましい紛争解決のあり方」パテント65巻4号（平成24年）105頁（107頁）〔宮内弘発言〕。
- (8) 「2020年度 大阪高等裁判所第8民事部および大阪地方裁判所第21・26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会の協議会」民事法研究会編『知的財産紛争の最前線 L&T別冊No.7』（民事法研究会、令和3年）24頁（39頁以下）。
- (9) 東京及び大阪地方裁判所のウェブサイトには、「知的財産権法に基づく請求等の訴額の算定基準」（平成28年10月1日（令和元年12月改定））が示されており、特許権者の製品の売上高、被疑侵害製品の売上高又は実施料相当額に基づいて訴額を算定する扱いがされている。
- (10) 日本弁護士連合会のウェブサイトにおける「弁護士報酬について」との項目において、「知的財産権侵害訴訟1億円の損害賠償請求・着手金（顧問契約なし）」の平成21年のアンケート結果が記載されており、平均して「270万3518円」とされている。
- (11) ただし、日本弁護士連合会のウェブサイトにおける「弁護士報酬について」との項目において、「知的財産権侵害訴訟1億円の損害賠償請求・着手金（顧問契約なし）」の平成21年のアンケート結果においては、着手金を「0円」とする回答をした弁護士はいない。
- (12) 特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律第3号）。
- (13) 特許法等の一部を改正する法律（平成10年法律第51号）。
- (14) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第2版〕【中巻】』（青林書院、平成29年）1884頁及び1885頁〔飯田圭〕に引用されている各裁判例を参照されたい。
- (15) 知的高判（4部）平成18年9月25日（平成17年（ネ）第10047号）〔エアマッサージ装置事件〕。
- (16) 中山＝小泉編・前掲注（14）1885頁及び1886頁〔飯田圭〕に引用されている各裁判例を参照されたい。
- (17) 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、令和2年）12頁には、「権利者に十分な損害の賠償を可能とする」ために立法的な解決をした旨の記載がある。
- (18) 例えば、知財高判（4部）令和4年8月8日（平成31年（ネ）第10007号）〔プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置事件〕は、「一審被告以外の他社が販売する製品について、一審原告が一審被告に本件発明1をライセンスし得るとは認められない。」としているので、「一審被告」、すなわち、「侵害者」に実施権の許諾をすることを想定している。
- (19) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』（発明推進協会、令和4年）294頁の専用実施権の「設定行為で定めた範囲」の解説における例示である。
- (20) 知財高判（特別部）令和2年2月28日（平成31年（ネ）第10003号）判例時報2464号61頁〔美容器事件〕。
- (21) 同指針「第4、4（3） 販売価格・再販売価格の制限」。
- (22) 中山＝小泉編・前掲注（14）1854頁及び1855頁〔飯田圭〕に引用されている各裁判例を参照されたい。
- (23) 同指針「第4、3（2） 製造に係る制限」。
- (24) 最近の裁判例の状況については、愛知靖之「特許法102条2項と同条3項の併用の可否」（知財高裁令和4年10月20日判決の評釈）有斐閣編『令和4年度重要判例解説』（有斐閣、令和5年）241頁以下において、簡潔な整理がされている。
- (25) 知財高判（4部）令和4年3月14日（平成30年（ネ）第10034号）〔ソレノイド事件〕。
- (26) 知財高判（特別部）令和4年10月20日（令和2年（ネ）第10024号）〔椅子式治療装置ほか事件〕は、「特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、

同条3項の適用が認められると解すべきである。」とし、特許法102条2項による推定の覆滅の場合にも、同条3項の適用が認められるとする。このような考え方によれば、特許法102条1項2号は確認的な規定と解することになろう。

- (27) 令和元年改正前の特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」について、前掲注(20)・知財高判(特別部)令和2年2月28日〔美容器事件〕の大合議判決が、また、特許法102条2項の「利益の額」について、知財高判(特別部)令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063号)判例時報2430号34頁〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕の大合議判決が、それぞれ「限界利益説」を採用している。
- (28) 田村善之『知的財産権と損害賠償[第3版]』(弘文堂、令和5年)240頁(注1)によれば、古城春実「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(2)」『発明』86巻2号(平成元年)39頁(45頁(注18))が、「限界利益」という用語を用いた最初の論考ではないかとされる。
- (29) 特許法102条1項を新設した平成10年改正に係る立法担当者の解説書である特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』(発明協会、平成10年)9頁は、「21世紀の知的財産権を考える懇談会報告書～これからは日本も知的創造時代～」日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)月報42巻6号(平成9年)463頁において、「プロ・パテント(特許重視)政策を推進する」旨の提言がされたことを平成10年改正の背景として指摘する。そして、同懇談会報告書は、米国における賠償金額と我が国における賠償金額が桁違いに異なることを指摘しつつ、「特許法第102条など損害賠償額の算定に係る制度の見直しを行うことが求められる。」との提言をしている(日本国際知的財産保護協会月報42巻6号469頁及び470頁)。
- (30) 東京地判(46部)平成12年11月30日(平成8年(ワ)第15406号)〔発光ダイオードチップ事件〕。
- (31) 東京地判(46部)平成13年2月8日(平成9年(ワ)第5741号)判例時報1773号130頁=判例タイムズ1092号266頁〔自動弾丸供給機構付玩具銃事件〕。
- (32) 東京地判(46部)平成14年3月19日(平成11年(ワ)第23945号)判例時報1803号78頁=判例タイムズ1119号222頁〔スロットマシン事件〕。
- (33) 前掲注(20)・知財高判(特別部)令和2年2月28日〔美容器事件〕。
- (34) 前掲注(27)・知財高判(特別部)令和元年6月7日〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕。
- (35) 中山信弘編著『注解特許法[第三版]上巻』(青林書院、平成12年)1025頁〔青柳吟子〕において指摘される昭和後期から平成初期に掛けての各裁判例。
- (36) 中山編著・前掲注(35)1025頁〔青柳吟子〕は、各裁判例における「純利益」の内容について、「粗利益ではないという限度においてしか統一的には理解することができず、具体的な一定の算定方針を読み取ることは困難である。」と指摘する。
- (37) 京都地裁(2民)平成12年9月28日(平成9年(ワ)第2353号)〔搬送ローラのガイド装置実用新案事件〕。
- (38) 前掲注(20)・知財高判(特別部)令和2年2月28日〔美容器事件〕、前掲注(27)知財高判(特別部)令和元年6月7日〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕。
- (39) 古城・前掲注(28)45頁(注18)。
- (40) 古城春実「特許法102条1項に基づく請求について」牧野利秋ほか4名編『知的財産法の理論と実務 第2巻[特許法[II]]』(新日本法規、平成19年)243頁(257頁及び258頁)。

(原稿受領 2023.6.13)