

法的紛争処理における会計的側面の研究

- 知的財産権の紛争処理を中心とした会計的課題 -

平成19年5月16日

日本公認会計士協会

- 目 次 -

はじめに	1
法的紛争処理形態	2
1. 裁判と裁判外紛争解決手続 (ADR)	2
2. ADR法とADR機関	3
(1) ADR法	3
(2) ADR機関	3
我が国の知的財産訴訟における損害賠償額の算定	9
1. 知的財産と知的財産権	9
2. 知的財産訴訟における公認会計士の役割：計算鑑定人制度の概要	10
(1) 計算鑑定人制度	10
(2) 「計算鑑定人マニュアル」	10
3. 産業財産権法の概要	13
(1) 特許法について	13
(2) 実用新案法について	15
(3) 意匠法について	15
(4) 商標法について	15
4. 著作権法の概要	16
(1) 著作者人格権	16
(2) 著作財産権	17
5. 不正競争防止法の概要	17
6. 各法における損害賠償額の算定	18
(1) 各法の損害額算定に関する条文比較	19
(2) 損害賠償請求権の構造	19
(3) 「損害の額の推定等」に関する規定	20
7. 損害額算定に関する裁判例分析	23
(1) 産業財産権法	23
(2) 著作権法	41

(3) 不正競争防止法	45
米国における損害賠償額の算定実務	53
1 . 米国特許法における損害賠償額算定に係る規定の概要	53
(1) 逸失利益 (Lost Profit)	54
(2) 確立されたロイヤルティ (Established Royalty)	54
(3) 適正ロイヤルティ (Reasonable Royalty)	54
2 . 日本の実務に対する含意	55
(1) 米国の損害賠償額算定方法の合理性と日本の裁判実務に対する含意	55
(2) 適正ロイヤルティの算定方法が日本のライセンス実務に与える含意	56
(3) 米国の損害賠償額算定方法が知的財産権評価に与える含意	56
職務発明の対価の算定	57
1 . 職務発明の対価の概要	57
(1) 職務発明と職務発明制度	57
(2) 特許法第35条の立法趣旨と改訂の経緯	57
(3) 特許法第35条に定める「相当の対価」	58
2 . 相当の対価の算定に当たって特に留意すべき事項	58
(1) 特許法の制定目的	59
(2) 無償の通常実施権等の考慮	59
(3) 旧特許法第35条の適用	59
3 . 分析の対象とした訴訟及び最近の訴訟の傾向	60
(1) 分析の対象とした訴訟	60
(2) 全体的な訴訟の傾向	60
4 . 判例における「相当の対価」の算定方法と算定要素	61
(1) 判例からみる基本となる算定式	61
(2) 算定方法の説明	63
5 . 各々の算定要素の考察に基づく会計的な論点整理	64
(1) 算定時点と事業化等に伴うリスクの取扱いについて	64
(2) 実施品の売上高・実施料売上高の集計について	67
(3) 超過売上高	70
(4) 仮定的実施料率	71
(5) 特許寄与度	73
(6) 発明者貢献度 (使用者貢献度)	74
(7) 共同発明者間の発明者貢献度	77
(8) その他 (過去の補償金、クロスライセンス)	78
6 . 本章の最後に	79
公認会計士による紛争解決支援業務	80
1 . 紛争解決支援業務とは	80
(1) 対象案件と公認会計士の独立性	80

(2) フォレンジック調査手法	80
2. 米国における紛争解決支援業務	81
(1) M & Aの際の購入価格に関する紛争解決支援業務	81
(2) 証券訴訟 (Securities Litigation) に関する支援業務	82
(3) 企業内調査 (Corporate Investigation)	82
(4) 企業情報提供サービス (Business Intelligence Service)	82
(5) 医療不正 (Healthcare Fraud) に関する調査	82
(6) 資産トレーシング及び資産回収 (Asset recovery) サービス	82
(7) アンチ・マネーロンダリングに関連するサービス	82
(8) 事業保険請求コンサルティング (Business Insurance Claims Consulting)	83
(9) 知的財産 (Intellectual Property) に関するサービス	83
(10) ロイヤリティの回収 (Royalty Recovery) サービス	83
(11) 独禁法回避支援サービス (Anti-Trust Service)	83
(12) 建設工事に係る紛争支援業務	83
(13) 経済分析に関するサービス	84
(14) 環境関連サービス	84
(15) 評価関連サービス	84
3. 我が国における紛争解決支援業務の展望	84
終わりに	87
【付録 1】 産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要	88
1. 産業財産権法	88
(1) 特許権法	88
(2) 実用新案法	90
(3) 意匠法	92
(4) 商標法	93
2. 著作権法	96
(1) 立法趣旨	96
(2) 歴史的背景	96
(3) 紛争当事者が関連する業界の特性	97
3. 不正競争防止法	97
(1) 立法趣旨	97
(2) 歴史的背景	97
(3) 紛争当事者が関連する業界の特性	98
【付録 2】 米国損害賠償額算定における逸失利益算定及び適正ロイヤリティの考え方	102
1. 逸失利益算定の考え方	102
(1) 逸失利益算定についての米国裁判実務	102
2. 適正ロイヤリティ算定の考え方	105
(1) 適正ロイヤリティ算定についての米国裁判実務	105

(2) ジョージア・パシフィック・ファクターズの意義	106
(3) ジョージア・パシフィック・ファクターズの内容	107

はじめに

今日我が国においては、知的財産権に関する話題が新聞紙上でもしばしば取り挙げられ、社会的関心が非常に高まっている。同時に知的財産権をめぐる紛争処理については多くの実務的な課題が残されており、早急な枠組みの整備が期待されているところである。

経営研究調査会では知的財産権をめぐる紛争処理の分野について、これまで計算鑑定人専門部会で特許権侵害訴訟における損害額の計算実務を研究し、平成14年7月の中間報告を経て、平成16年1月に経営研究調査会研究報告第15号「計算鑑定人マニュアル」として公表してきた。その後、特許法以外の法律についても同様の研究を行い実務面での参考に資する必要があること、さらには知的財産権をめぐる紛争処理の会計的な側面を研究し、紛争処理の枠組み整備に役立てる必要があること等の目的から紛争処理会計専門部会を発足した。

この研究報告では、まず知的財産訴訟における損害賠償額の算定について、計算鑑定人マニュアルを補充する意味で、産業財産権法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）、著作権法及び不正競争防止法に基づく計算鑑定実務に資するため、それぞれの法律の特徴を分かりやすく解説し裁判例の分析を行った。また、米国における損害賠償額算定の考え方を紹介し、我が国の損害賠償額の算定方法との相違点を検討した。

次に日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立したADR機関「日本知的財産仲裁センター」IP評価研究会に参加・研究した成果を踏まえ、同センターご協力のもと、「職務発明の対価」に関する判例等で使用される計算式の各計算要素に含まれる論点を整理した。さらに、この論点をもとに、会計的側面から今後検討すべき課題の方向性について公認会計士としての提言を試みた。

最後に公認会計士による紛争解決支援業務について、主として米国における実状を紹介し、我が国においての今後の可能性を検討した。

法的紛争処理形態

1. 裁判と裁判外紛争解決手続（ADR）

法的に紛争を解決する手続として、裁判と裁判外の手続がある。

裁判とは、裁判所（訴訟法上の裁判所）が訴訟その他の事件に関して当事者に対して示す判断のうち、法令によって一定の効力が与えられているものをいう。また、裁判外紛争解決手続とは、ADR (Alternative Dispute Resolution) と呼ばれ、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のために、公正な第三者が関与してその解決を図る手続をいう。

以下では、公認会計士にとってはなじみの薄い裁判外紛争解決手続を解説し、次いで知的財産権に係るADR機関である日本知的財産仲裁センターを紹介する。

ADRは、仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指し、裁判所において行われている民事調停や家事調停、行政機関（例えば、建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など）が行う仲裁、調停、あっせんの手続の外、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も該当する。¹近年、規制緩和、規制改革の推進に伴い、「事前規制・調整型社会から事後監視・救済型社会への転換」が行われつつある結果、司法の役割が増大する傾向にある。そのため、事案の性質や当事者の事情に応じた多様な紛争解決手段を整備して、紛争の深刻化を防ぐ重要性は高まっている。

一般に裁判による紛争解決には時間と費用がかかることから、迅速かつ簡便な紛争解決の手段としてもADRの充実が期待される。²

このADRには、次のことが特徴として挙げられている。³

非公開性：ADRは非公開で行われるため、当事者の営業秘密やプライバシーを保護することができる。

柔軟性：当事者が合意すれば、取引慣行などを解決基準にすることもできるので、法律上の権利義務だけにとらわれない円満・建設的な解決案を模索できる。

専門性：当事者が、その分野の専門知識を持った者を「あっせん人」、「調停人」、「仲裁人」に選ぶことができる。

迅速性・低廉性：事案にあった適切な方法を選択できるので、裁判に比べ、時間と費用を節約することができる。

国際性：「仲裁」に関しては、120か国以上が締結している「ニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約）」があり、他国でも仲裁判断の承認・執行が一定の

¹ 法務省大臣官房司法法政部 <http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html>

² 裁判外紛争解決手続（ADR）制度 国立国会図書館ISSUE BRIEF NUMBER 493(SEP.22.2005)

³ 東京商工会議所 中小企業相談センターホームページ <http://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/>

要件のもとに保証されている。

2. ADR法とADR機関

(1) ADR法

ADR法は、平成16年12月1日に公布された。同法の施行は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日とされていたが(ADR法附則第1条)、その後「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」(平成18年4月28日政令第186号)において施行期日が平成19年4月1日とされ、同日施行された。

ADR法は、裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより、紛争の当事者が解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものである。具体的には主に以下の内容である。

- a. 裁判外紛争解決手続の基本理念を定めること
- b. 裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
- c. 裁判外紛争解決手続のうち、民間事業者の行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務について、その業務の適性さを確保するための一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けること
- d. c.の認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については、時効の中断、訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること

ADR法における認証制度は、弁護士法第72条の例外を設ける規定である。認証を受ければ弁護士でない者も、民間紛争解決業務ができるとされているので、既に、地方レベルでは、土地家屋調査士会連合会と日本弁護士連合会が協力して、土地境界問題解決のためのADR機関を各地で立ち上げている。日本弁理士会も、日本弁護士連合会と協力して日本知的財産仲裁センターを立ち上げている。また、日本不動産鑑定協会も東京の三弁護士会と協力して、ADR機関を立ち上げており、日本司法書士会連合会、全国社会保険労務士会、日本行政書士会連合会もADR機関立上げに前向きな姿勢を示している。今後、弁護士以外の隣接法律専門職者によるADR機関の立ち上げと、拡充が予想される。⁴

公認会計士との係わりから見た場合、本報告で説明する紛争解決支援業務を行うことによってADR機関と関わりをもつが、社会的なニーズがあった場合には、公認会計士自身がADR機関を設置することも検討されよう。

(2) ADR機関

⁴「最新ADR活用ガイドブック - ADR法解説と関係機関利用の手引き -」 編集 日本弁護士連合会ADR(裁判外紛争処理機関)センター 新日本法規出版

民間事業者の行う裁判外紛争解決手続は、一部を除き、社会的に定着が遅れ、必ずしも十分には機能していない。その原因の主なものとして、民間事業者の行う裁判外紛争解決手続についての情報が不十分なため、利用に不安があること。そして、利用の支障となる制度上の制約（弁護士法の制約、時効中断効のないことなど）があると考えられている。

利用促進を図るには、選択の目安となる十分な情報を提供するとともに、その業務の適正さを確保するための一定の要件を定め、国がこれに適合していることを確認（認証）する仕組みが必要である。

このようなことから導入されたのがADR法の認証制度である。この制度は、裁判外紛争解決手続のうち和解の仲介の業務を行う民間事業者について、その申請により法務大臣が、ADR法の定める一定要件を満たすことを認証するものであり、認証を受けた民間事業者（「認証紛争解決事業者」という。）には、次のような効果を与えている。

- a．認証業務であることを独占して表示することができること
- b．認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができること（弁護士法第72条の例外）
- c．認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続における請求により時効が中断すること（ただし、和解の仲介の手続終了後1か月以内の提訴が条件となる。）
- d．認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続と訴訟が並行している場合に、裁判所の判断により訴訟手続を中止することができること
- e．離婚の訴え等、裁判所の調停を得なければ訴えの提起ができないとの原則のある事件について、（認証紛争解決事業者の行う）和解の仲介の手続を経ている場合は、当該原則を適用しないこと

他方、認証紛争解決事業者は、次の事項を義務付けられている。

- a．業務の内容や実施方法に関する一定の事項を事務所に掲示すること
- b．利用者たる紛争の当事者に対して、手続の実施者（調停人、あっせん人）に関する事柄や手続の進め方などをあらかじめ書面で説明すること

法務大臣は、認証紛争解決事業者の名称・所在地、業務の内容や実施方法に関する一定の事項を公表することができるとしている。

認証を受けるかどうかは、民間事業者の判断に委ねられ、認証を受けなくても、引き続きこれまでと同様のかたちで、裁判外紛争解決手続を行うことができる。

なお、仲裁の業務は、仲裁法により時効の中断等の法的効果が与えられているため、認証の対象とはされていない。⁵

⁵ 法務省大臣官房司法法政部 <http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html>

主なADR機関は次のとおりである。⁶

	機関・団体名	業務範囲と対象紛争	設立年月と設立経緯
総合	第二東京弁護士会仲裁センター	和解あっせん、仲裁 事件の種類や金額に、特別な制限は設けていない。	平成2年3月15日、全国の弁護士会で最初に設立された。
知的財産	日本知的財産仲裁センター	調停、仲裁、センター判定、JPDメイン名紛争処理手続、相談業務、必須判定 特許、実用新案、意匠、商標、著作権、回路配置利用権、不正競争防止法等の知的財産に係る紛争、JPDメイン名紛争を対象	平成10年4月1日、日本弁理士会と日本弁護士会連合会が共同して、知的財産に関する紛争の、裁判外における公正かつ迅速な解決の場を提供することを目的として設立された。
商事	社団法人 日本商事仲裁協会	仲裁、調停、あっせん、和解、法律相談、貿易相談 国際商事紛争、国内商事紛争を対象	昭和25年、日本商工会議所を中心に、経済団体連合会など経済7団体が発起人となり設立された。
消費生活	独立行政法人 国民生活センター	苦情相談、あっせん 消費生活及び個人情報を対象	昭和45年10月1日、特殊法人として発足し、平成15年10月1日に独立行政法人へ移行
製品安全(PL)	財団法人 家電製品PLセンター	あっせん、裁定、一般相談(家電製品の機能・品質に関するもの等) 家電製品によって発生した事故に係わる消費者と事業者との紛争を対象	平成7年3月1日、PL法施行に対応し、通商産業省(現経済産業省)による裁判外紛争解決体制整備を要請する通達を受けて設立された。
不動産	東京土地家屋調査士会境界紛争解決センター	事前・受付相談、調停、和解、仲裁 土地の境界問題に起因し、又はそれを要素として含む紛争を対象	平成15年6月24日、境界を巡る紛争に関し、東京土地家屋調査士会は、東京三弁護士会の協力を得て、境界紛争を簡易、迅速に解決すべく設立された。
建築	東京都建築紛争調停委員会	中高層建築物の建築紛争予防条例に基づく、あっせん・調停 中高層建築物の建築に係る紛争を対象	昭和53年7月、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく。

⁶ 「最新ADR活用ガイドブック」 - ADR法解説と関係機関利用の手引き - 編集 日本弁護士会連合会ADR(裁判外紛争処理機関)センター 新日本法規

	機関・団体名	業務範囲と対象紛争	設立年月と設立経緯
保険	社団法人 日本損害保険協会損害保険調停委員会	調停 損保協会(本部・支部損害保険相談室又は自動車保険請求相談センター)が会員会社に苦情の解決依頼を行い、その後原則として3か月経過しても問題が解決しない場合、苦情申立人の希望により損害保険調停委員会の利用を対象。ただし、受理要件あり。	昭和21年1月18日、損害保険事業の健全な発展を目的に設立された。昭和23年5月18日に社団法人の認可を取得。
商品取引	東京工業品取引所	あっせん及び調停 本所の会員間、又は本所の受託会員と委託者との間に生じた本所の商品市場における取引に関する紛争(ただし、商品取引所法第241条に規定する日本商品先物取引協会が行う商品市場における取引等に関する紛争の処理以外のものに限る)を対象	昭和59年11月1日、商品取引所法に基づき、商品先物取引を行うために必要な商品市場を開設することを主たる目的として、主務大臣の許可により設立された非営利法人である東京繊維商品取引所、東京ゴム取引所及び東京金取引所が統合した。
労働	中央労働委員会	不当労働行為事件の審査及び労働争議のあっせん、調停、仲裁 労働組合と使用者等との労働条件等に係る紛争(集団的労使紛争)の処理が対象	昭和21年3月1日 労働組合法に基づき設置された。
交通事故	財団法人 交通事故紛争処理センター	法律相談、和解のあっせん 自動車事故に伴う損害賠償に関する紛争が対象	昭和53年3月15日 昭和47年、交通事故の損害賠償に関する紛争を中立・独立の立場で解決する組織の必要性が確認され、交通事故裁定委員会が設置された。その後、中立性をより明確にする趣旨から、総理府(現内閣府)の許可による財団法人となり、改名した。
その他	東京都公害審査会	あっせん、調停、仲裁 典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)についての民事上の紛争が対象	昭和46年4月1日 東京都公害紛争処理条例に基づく。

ここで、知的財産権の紛争処理という観点から、日本知的財産仲裁センターの概要を紹介

介する。⁷

設立目的

日本知的財産仲裁センターの設立目的は、弁護士、弁理士、学識経験者がそれぞれの知識と経験を持ち寄り、調停・仲裁等によって、知的財産権に関する様々な紛争を、迅速に解決することにある。

調停は、当事者が選任した弁理士・弁護士各1名による調停人が、当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度であり、調停人の意見や判断を基に当事者が合意して和解契約を結ぶことで事件は終了する。

仲裁は、当事者の仲裁合意に基づいて、紛争の解決を少なくとも弁理士及び弁護士を含む3名の仲裁人に委ねて、仲裁人の判断に裁判所の判決と同等の強制力をもたせることができる紛争解決手段である。

沿革

日本知的財産仲裁センター（旧工業所有権仲裁センター）は、日本弁護士連合会と日本弁理士会が、平成10年3月26日に共同で設立し、同年4月1日から運営を開始している。

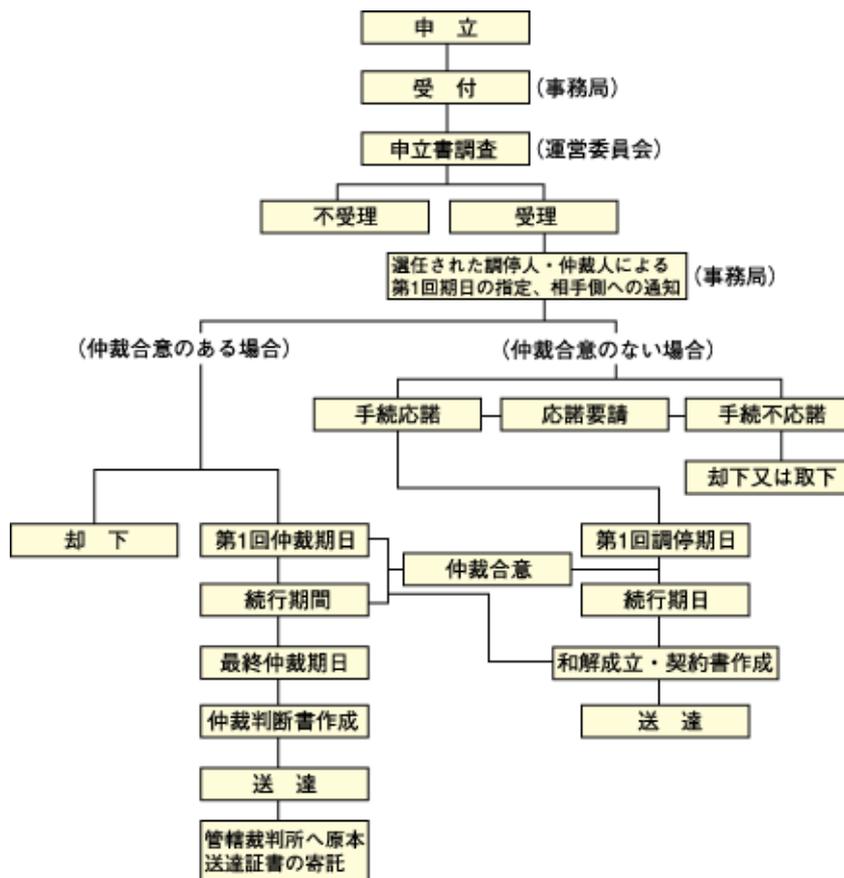
また、平成12年8月21日に締結された社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以下「JPNIC」と称する。）との協定により、JPNICが登録しているJPドメイン名登録に係わる紛争を解決するための「JPドメイン名に関する認定紛争処理機関」となり、「不正の目的によるJPドメイン名の登録・使用」に起因する紛争の迅速な解決にあたっている。

平成13年4月21日に名称を現在の「日本知的財産仲裁センター」に改め、取り扱う業務の範囲を工業所有権（産業財産権）の分野から知的財産権の分野に拡大した。

仲裁活動

取り扱う紛争について、調停・仲裁手続は概ね次のようなフローに従って進められる。

⁷ 日本知的財産仲裁センターホームページ <http://www.ip.-adr.gr.jp>



我が国の知的財産訴訟における損害賠償額の算定

以下ではまず、知的財産及び知的財産権並びに計算鑑定人制度を簡単に解説した上で、計算鑑定人制度が導入されている産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要を説明し、さらに各法での損害額算定に関する裁判例分析を解説する。

1. 知的財産と知的財産権

知的財産とは、知的財産基本法（平成14年法律第122号）第2条によると、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」である。

また、知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利である。

以下の表は、知的財産権の分類である。下記のうち、特に産業政策的な諸権利について取り扱う法律（特許、実用新案、意匠、及び商標）により保護される権利を総称して産業財産権という。

		知的財産権名(関連法)		備考
知的財産権	知的創造物に関する権利	産業財産権	特許権(特許法)	発明を保護
			実用新案権(実用新案法)	物品の形状等の考案を保護
			意匠権(意匠法)	物品のデザインを保護
			著作権(著作権法)	文芸・芸術・美術・音楽・プログラム等の精神的な作品を保護
			回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)	半導体集積回路の回路配置の利用権を保護
			育成者権(種苗法)	植物の新品種を保護
	営業標識に関する権利	産業財産権	営業秘密(不正競争防止法)	ノウハウや顧客リストの盗用など不正行為を禁止
			商標権(商標法)	商品・サービスに使用するマークを保護
			商号(会社法・商法)	商号を保護
			商品等表示、商品形態(不正競争防止法)	・以下の不正行為を禁止 混同惹起行為、著名表示冒用行為、形態模倣行為、ドメイン名不正取得等、誤認惹起行為

(出所：特許庁資料)

2. 知的財産訴訟における公認会計士の役割：計算鑑定人制度の概要

(1) 計算鑑定人制度

計算鑑定人制度は、平成 11 年の特許法改正により新設された制度である。特許法第 105 条の 2 は次のように規定している。

(特許法第105条の2)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

この鑑定人を計算鑑定人といい、専門家である公認会計士や学識経験者が選任されることが想定されている。特許法第 105 条の 2 は他の法律にも準用されている。すなわち、実用新案法（第 30 条）、意匠法（第 41 条）、商標法（第 39 条）、著作権法（第 114 条の 4）及び不正競争防止法（第 8 条）においても同様に計算鑑定人について規定されている。

様々な形で知的財産市場が拡大し活発化するにつれ、知的財産に関する紛争は増加するものと考えられる。紛争に対処する方法には大別して裁判制度と裁判外制度があるが、このうち上記計算鑑定人制度は裁判制度に係る制度的インフラ整備の 1 つとして新設された制度である。今後、知的財産に係る権利侵害訴訟は増加するものと予想されており、計算鑑定人に対する需要も増加すると考えられる。

経営研究調査会研究報告第 15 号「計算鑑定人マニュアル」は、このような背景から、協会会員が計算鑑定人に選任された場合における計算鑑定業務の均質化を図る目的で取りまとめた。本マニュアルは、会員による計算鑑定実務の混乱を極力回避し、計算鑑定の質を担保するよう配慮されたものである。

以下は、「計算鑑定人マニュアル」の概要である。

(2) 「計算鑑定人マニュアル」

「計算鑑定人マニュアル」は、以下 から の 4 つの内容から構成されている。

知的財産権侵害訴訟における計算鑑定ガイドライン

以下の 3 つのガイドラインから構成されている。

a. 一般的事項のガイドライン

鑑定の定義及び独立性や正当な注意義務及び守秘義務について記述されている。

鑑定とは、特別の学識経験を有する第三者に法規や経験則等に関する専門知識及びこれを適用して得た判断の結果を報告させて、裁判官の判断能力を補充するための証拠調べである。計算鑑定の分野において特別の学識経験のある者は、民事訴訟法上一般的な鑑定義務を負う。

また、計算鑑定人及び鑑定人補助者は、独立不羈の立場を守り、常に公正普遍の態度を保持する必要がある。

さらに、計算鑑定人は、専門家としての正当な注意義務を払う必要があるのはもちろん、職務上及び職務終了後も守秘義務を負う。

b．実施に関するガイドライン

原則として判例ないし通説によった計算鑑定を行う旨、裁判所との緊密な連絡、及び補助者の使用等について記述されている。

まず、計算鑑定の原理として、計算鑑定人は特許法第102条等の規定に準拠し、かつ、原則として判例及び通説に従った計算鑑定を行うとされる。また、裁判所と緊密な連絡をとる旨、及び組織的な計算鑑定を行うことができる旨、公正中立な計算鑑定を行う旨が記述され、計算鑑定業務の質の均一化を図っている。

さらに、計算鑑定人は、計算鑑定業務を記録した計算鑑定調書を作成し、相当の期間保持する必要がある。

c．計算鑑定の報告に関するガイドライン

鑑定報告書について記述されている。

計算鑑定人は、計算鑑定の結果を、計算鑑定書に記載する。会計監査と異なり、計算鑑定にかかる意見は、特別の事情がない限り差し控えることはできず、必ず計算鑑定書を作成することとなる。

計算鑑定における損害額計算指針

鑑定実務の前提ないし基礎的事項、損害額計算の理論構成が主なテーマとなっている重要な編である。内容は以下のとおりである。

a．損害額計算における一般的留意事項

まず、関係法律等及びその改正や改正の経緯ないし趣旨を十分に理解すべきことが記載されている。

次に、計算鑑定実務に当たって裁判所・権利者及び侵害者との関係を緊密にすること、調査対象会社を十分に理解すべきことが記載されている。

さらに、財務会計制度と損害額計算とはその目的が異なることから、集計の範囲や固定費・変動費の概念が異なる旨が記載されている。

そして、損害額計算の有効性、効率性及び迅速性に専門家として配慮すべき旨が述べられている。

b．特許法における損害額の計算方法

特許法第102条第1項から第3項までの、損害額計算に関する条文の内容について、具体的に計算式の形で述べられている。

特に、特許法第102条第1項及び第2項について、より詳細に条文の構造と両者の違いがまとめられている。

c．損害額計算要素別留意事項

損害額計算の重要な要素である以下の5点について、概念や留意事項がまとめられている。

譲渡数量	譲渡数量の「譲渡」とは、「有償」による譲渡数量のみではない旨が明記されている。また、帳簿及び証憑等から、侵害品名称を識別し計算できるか判断すべき旨、計算対象期間に留意する旨、及び貸出品・未出荷品等に対し適切な判断をする旨などが述べられている。
販売単価	特許法第102条第1項においては、権利者の実際の利益を計算するのではないことから、侵害期間前も含めて単価の推移等を勘案し正常な単価を判断すべき旨、第102条第2項においては、侵害者にとり正常な価格であるべき旨、及び販売関連収益等にも注意を払い判断する旨等が述べられている。
変動費	一般的な会計上の変動費概念と比較して、特許法との関連において鑑定実務で留意すべき点が述べられている。計算鑑定においては、侵害品の譲渡との直接的な因果関係、及び正常性などが必要となる。
個別固定費	会計上の固定費概念を基に、特許法との関連において鑑定実務で留意すべき点が述べられている。個別固定費の算定に当たり、特許法第102条第1項においては侵害者の譲渡数量を権利者が追加的に製造したと仮定した場合に追加的な設備が必要かどうかの判断、また、特許法第102条第2項においては侵害品の製造・販売に専用に使用されていること、転用が可能でないこと、及び侵害期間との対応などを考慮することが必要となる。
調整要素	営業努力、実施の能力及び寄与率についてまとめられている。営業努力は、特許法第102条第1項の調整要素として挙げる説があり、裁判例を参照し、裁判所と事前に十分に協議する必要がある。実施の能力とは、当該特許権の存続期間内に一定量の当該製品を製造・販売する権利者の能力をいうが、権利者の権利保護と救済という立法趣旨から、実際の製造・販売能力の状況よりもむしろ、侵害額算定上は潜在的な能力を判断する。寄与率とは、当該特許発明の対象となる部品が製品の販売に寄与している割合をいい、損害額の算定に当たり調整要素として加味されるものである。具体的な直接証拠と所定の計算式で求められるのではなく、様々な間接証拠から総合的に決定されるものであり、計算鑑定人が直接判断に関わることは少ないものと想定される。

計算鑑定業務における計画・実施・報告実務

計算鑑定業務のフローや具体的な書式がすべてこの編に記載されている。

a．業務フロー及び書式

「計算鑑定人マニュアル」1では、特許法第102条第2項に基づく損害額を計算する場合の、侵害者が調査対象会社である場合の業務フロー以下、計算鑑定作業での利用の時期を含めた具体的な書式が示されている。例えば、裁判所からの決定書、鑑定事項及び宣誓書に関する書式、計画時の手続書等の各種書式、実施時の各種書式、及び報告書式などである。

b．裁判所からの決定書、鑑定事項及び宣誓書

計算鑑定人は「決定書」によって、裁判所から選任される。選任を受託した場合には、裁判所に対して、誠実に鑑定する旨の「宣誓書」を提出する。また、計算鑑定人に選任された後には、裁判所からの鑑定命令に服さなければならない。何を鑑定するのかについては、裁判所より「鑑定事項」として指示される。

「計算鑑定人マニュアル」には、「決定書」「鑑定事項」及び「宣誓書」のサンプルが掲載されている。

c . 計画

計算鑑定人に選任された場合、前述の業務フローに従い作業を実施していくこととなる。

「計算鑑定人マニュアル」には、具体的な作業手続として「計算鑑定実施手続書」がまとめられている。

このほか、実務に必要となる、「計算鑑定作業スケジュール表」、「計算鑑定時間見積書」、「計算鑑定日程表」、及び「計算鑑定報酬見積書」が掲載されている。

d . 実施

計算鑑定の実施に関しても、「計算鑑定人マニュアル」には、「計算鑑定調書インデックス体系」、「計算鑑定時間差異報告書」、「経過報告書」、「予備調査依頼書・書類提出依頼書」、「追加書類提出依頼書」、及び「書類借出書」のサンプルが掲載されており、実務に直接役立つと考えられる。

関係法令

計算鑑定実務の便宜のため、民事訴訟法及び特許法の抜粋が掲載されている。

3 . 産業財産権法の概要

産業財産権は、かつて工業所有権といわれていたものであるが、産業の発達を目的とする法律で守られた権利であり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つが挙げられる。これらの権利を保護し、我が国産業の国際競争力を強化するために産業財産権四法（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）が施行されている。

産業財産権は、文化の発展を目的とする法律で守られている著作権や、公正な競争秩序を確立するために法律で守られる不正競争防止法上の権利などとともに、知的財産権ともいわれている。以下は各法の概要である。各法の立法趣旨、歴史的背景及び紛争当事者が関連する業界の特性については、巻末の付録1「産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要」を参照されたい。

(1) 特許法について

特許とは、新規で有用な技術を公開した発明者又は特許出願人に対し、その公開の代償として、一定期間その発明を独占的に使用できる権利を付与する制度のことであり、その権利を特許権という。

特許法において「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法第2条第1項）と定義している。

ここに、「自然法則の利用」とは、自然界において経験的に見出される法則をいう。例えば、「水は高い方から低い方へ流れる」という自然法則を利用して、落下する水で回転する水車は、自然法則を利用するものといえるが、経済法則、商売の方法、ゲームのルール、占いの方法といったものは、人為的な取決めによって定められたものであるから、発明にはならない。ただし、いわゆるビジネス方法関連発明といわれる発明については、ハードウェア資源と協働したソフトウェアの処理方法が明示され、技術的な構成が記載されている場合に限って、保護の対象となる。

「技術的思想」とは、技術は一定の目的を達成するための具体的手段であり、実際に利用できるもので他人に伝達できる客観性を持つことである。例えば、「鉛筆が転がって落下するのを防ぐ」という目的を達成するために、鉛筆の外形を六角形にする」というアイデアは技術的思想にあたるが、ある機械の操作方法マニュアルは、単なる情報の開示にすぎないので該当しない。また、六角形の鉛筆のアイデアは誰にでも伝達できるが、野球の監督などは、個人的な才能や力量によるもので、客観的に他の人に伝えられるものではないので、技術的思想に該当しない。

「創作」とは、例えば、新種の化学物質や生物を発見しても、その発見に対して特許を取得することはできないが、化学物質の特定の性質を発見し、この性質をもっぱら利用するようなものは「用途発明」として認められる。例えば、レントゲンがX線を発見してもX線に特許はとれないが、X線を利用したレントゲン撮影装置は、創作に該当する。

そして、「高度のもの」とは、実用新案法における「考案」の定義と区別するためのものであり、電子計算機の新しい仕組みや新しい医薬品などのように、産業界に大変革をもたらす高度性が要求されているものではない。

さて、特許発明（特許法第2条第2項）として、登録されるためには、以下の登録要件を満たすことが必要である。⁸

- a．特許法上の発明であること（特許法第2条第1項）
- b．産業上利用可能性があること（特許法第29条柱書）
- c．新規性を有すること（特許法第29条第1項）
- d．進歩性を有すること（特許法第29条第2項）
- e．先願に係る発明と同一でないこと（特許法第39条及び29条の2）
- f．公序良俗又は公衆の衛生を害する発明でないこと（特許法第32条）
- g．特許出願の明細書が規定どおりに記載されていること（特許法第36条及び37条）

⁸ ビジネス活性化のための知的財産活用 社団法人発明協会

(2) 実用新案法について

実用新案権とは、実用新案法で保護される考案をいう。ここで「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(実用新案法第2条第1項)。基本的には、特許法上の発明と同じ概念であるが、物品の形状等に係わるものなので、方法に係わるものは対象にはならない。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものでなくてよい。

具体的な例として、鉛筆の頭に消しゴムを付けて便利にするのは実用新案で、鉛筆を発展してシャープペンシルを発明すると特許になる。また、亀の子タワシは、もともとあったタワシを亀の子のような形に丸めて使い勝手をよくし、実用新案権を取得している。このように実用新案権は、特許権に比べて簡単なアイデアに適用されている。

(3) 意匠法について

意匠とは、製品のデザイン、すなわち外観である。工業的に生産される製品のデザインは、意匠法によって保護されている。意匠法第2条第1項において、「意匠」とは、「物品(物品の部分も含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と定義されている。

他の法律との関係では、特許権や実用新案権が技術的思想に関する権利であり、最終的な製品の的外観形態が異なってもその製品の背景にある技術的思想が問題とされるのに対し、意匠権の場合は、最終的な製品に用いられる技術の如何にかかわらず、視覚的な形態の類似性が認められる限りにおいて保護を受けることが可能となる。

一方、著作権法や商標法、不正競争防止法とは保護分野の共通するところが見られる。すなわち、著作権法では、美術工芸品以外の応用美術についても純粋美術と同視しうるものは保護されると考えられ、その限りにおいて意匠法と共通する。

また、商標法においては、議論はあるが、意匠的效果を狙った図形や文字が出所の表示となる場合に、他人の商標権が及ぶ可能性がある。さらに、不正競争防止法においては出願・登録といった手続は必要でないが、意匠法と同様、物品や商品の形態も保護の対象となりうる。

(4) 商標法について⁹

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスとは区別す

⁹ 特許庁ホームページ 特許行政年次報告書2004年版 弁護士・弁理士 藤川義人著 「よくわかる知的財産権」 日本実業出版社、2001年12月

るために、その商品・サービスについて使用するマーク（標識）をいう。

商標権とは、商標法により保護される権利である。商標権は、特許庁に商標を出願し、登録される条件を満たしている（拒絶理由がない）ことが審査された後に、登録料を納付することによって発生する。

商標権者は、誰からも排除されることなく指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に10年間使用できることになる。また、10年の存続期間は、その後何回でも更新が可能である。

なお、商標権は、商標権者の意思により、自由に譲渡できる。また、使用許諾（専用使用权、通常使用权、独占的通常使用权）を与えることもできる。これらは、商標出願の際に指定商品・指定役務を2以上行っていれば、指定商品、又は指定役務ごとに行うことも可能である。

また、権限のない第三者が登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品・役務に使用した場合には、商標権者は侵害者に対して侵害行為の差止め、及び損害賠償請求、不当利得返還請求等を行うことができる。

さらに、侵害商品が海外から輸入される商品である場合には、税関に対し侵害品の輸入差止めの申立てをすることもできる。

4. 著作権法の概要¹⁰

著作権とは、著作者が生み出す著作物について、著作者の権利を定めたものである。以下は著作権の概要である。立法趣旨、歴史的背景及び紛争当事者が関連する業界の特性については、巻末の付録1「産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要」を参照されたい。

著作権は、産業財産権と異なり、権利取得のために申請・登録といった手続を経る必要はない。これを無方式主義という。著作権の存続期間は、著作物の創作の時から始まり、著作者の死後50年経過後に終了する。著作権の対象となる著作物には、文学作品、学術論文、絵画、音楽、映画などが挙げられる。法は、これら著作物が思想又は感情を創作的に表現しているものを保護の対象としている。

著作者は、著作者の権利として著作者人格権と著作財産権の2つの権利を有する。

(1) 著作者人格権

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護するための権利のことである。著作者人格権は著作者の一身に専属し、相続を含め譲渡することができない。著作者人格権は以下の3つの権利により構成されている。

¹⁰ 半田正夫著「著作権法概説」法学書院、2003年、作花文雄著「詳解著作権法」ぎょうせい、2004年

- ・公表権・・・公表するかしないか、公表する場合の方法を決定する権利
- ・氏名表示権・・・氏名を表示するかしないか、表示する場合に実名か変名(ペンネーム)かを決定する権利
- ・同一性保持権・・・著作者の意に反する著作物の変更、切除その他の改変を認めない権利

(2) 著作財産権

著作財産権とは、著作者の財産的利益を保護するための権利のことである。著作財産権は、その全部又は一部を譲渡・相続することが可能である。著作財産権は多くの支分権により構成されている¹¹。支分権に抵触するような著作物の利用に際しては、権利保有者の許諾を得ておく必要がある。許諾を得ず実行した場合は著作権侵害に該当する。

著作権に制限が設けられる場合がある。例えば、個人や家庭といった限られた範囲内での私的使用のための複製については、著作権者の許諾なしに複製権が認められている。ただし、コピーコントロールなど技術的に保護されていると知りながら、それを解除する機器・ソフトを用いて複製する場合は許諾が必要となる。許諾なしに行った場合は違法コピーとなる。

法は、また、実演家、レコード製作者、放送事業者など著作物を広く一般に伝達する役割を担っている者に対し、著作隣接権を認めている。

著作隣接権も著作権と同様、権利取得のために申請・登録といった手続を経る必要はなく、無方式主義を採用している。

著作権と著作隣接権は別個の独立した権利である。例えば、実演家は録音・録画権を有している。また、レコード製作者は複製権を有している。したがって、音楽CDを複製する場合には、著作権者である作詞家、作曲家、著作隣接権者である実演家（演奏者ないし歌手）、レコード製作者（製作会社）のそれぞれから許諾を得ることが必要となる。

5 . 不正競争防止法の概要

不正競争防止法（以下「不競法」という。）とは、不正競争行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れのある者に対し、不正競争行為に対する差止請求権を付与することによって不正競争の防止を図るとともに、その営業の利益が侵害された者の損害賠償に係る措置を整備することにより、事業者間の公正な競争を確保しようとするものである¹²。以下は不競法の概要である。立法趣旨、歴史的背景及び紛争当事者が関連する業界の特性につ

¹¹ 支分権には、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する原作者の権利がある。

¹² 経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会経営・市場環境小委員会「営業秘密管理指針」2003年1月、3項

いては、巻末の付録1「産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要」を参照されたい。

この不競法は、知的財産権法の一環をなすものであるが、特許法、商標法等が客体に権利を付与することにより知的財産の保護を図るのに対して、不競法は他人の「不正行為」を規制する方法により知的財産の保護を図っている。すなわち、不競法では「出願」「登録」がなくとも保護の対象となる。

不競法は、民法の不法行為法の特別法である。不法行為法は損害賠償請求に関する規定を置いているが、事業者間で行われる不法行為には事後的損害賠償請求のみでは十分な救済と言えないことから、不競法では、損害賠償請求に加え、差止請求権が付与されている。

不正競争行為に適用される法律には、不競法のほか、不法行為法（民法）知的財産権法、独占禁止法、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という。）がある。さらに、不競法は、独占禁止法とともに競争秩序の維持を図る法律であるが、独占禁止法がカルテル等の自由競争を制限する行為を禁止し、公正な競争を阻害する行為を不正な取引方法として禁止し、もって「公正かつ自由な」競争秩序を図ることを目的とするのに対して、不競法は「不正競争」の防止を通じて「公正な」競争の促進を図ることを目的としている¹³。

また、不当な表示の禁止（景表法第4条）に該当する場合には、景表法上も違法となり、排除命令の適用がある¹⁴。

6. 各法における損害賠償額の算定¹⁵

特許法における権利侵害に係る関連条文は、各法において以下の一覧のとおりとなっている。このうち損害賠償額の算定に関する条文は、「損害の額の推定等」として各法に規定されている。

内 容	産業財産権法				著作権法	不正競争防止法
	特許法	実用新案法	意匠法	商標法		
差止請求権	第100条	第27条	第37条	第36条	第112条	第3条
侵害とみなす行為	第101条	第28条	第38条	第37条	第113条	第2条 (*2)

¹³ 飯塚卓也・三好豊・末吉互著「知的財産法実務シリーズ 不正競争防止法」中央経済社、2003年、9項

¹⁴ 経済産業省知的財産政策室編著「逐条解説不正競争防止法」有斐閣、2003年、1項～17項

¹⁵ 参考文献等

東京弁護士会弁護士研修委員会編 「特許権侵害訴訟の実務」 商事法務研究会
 パテント2004 Vol.57 No.5

森・濱田法律事務所 渡邊肇・飯塚卓也著 「知的財産法実務シリーズ6 侵害訴訟」 中央経済社
 知的財産権と侵害訴訟新版 田村善之 弘文堂

特許庁ホームページ URL <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

侵害の額の推定等	第102条	第29条	第39条	第38条	第114条	第5条
過失の推定	第103条		第40条	第39条	第103条の2(*1)	
生産方法の推定	第104条					
実用新案技術評価書の提示 実用新案権者等の責任		第29条の2 第29条の3				
具体的態様の明示義務	第104条 の2	第30条	第41条	第39条	第114条の2	第6条
書類の提出等	第105条	第30条	第41条	第39条	第114条の3	第7条
損害計算のための鑑定	第105条 の2	第30条	第41条	第39条	第114条の4	第8条
相当な損害額の認定	第105条 の3	第30条	第41条	第39条	第114条の5	第9条
信用回復の措置	第106条	第30条	第41条	第39条	第115条	第14条

(*1) 善意者にかかる譲渡権の特例 (*2) 「不正競争」の定義として

(1) 各法の損害額算定に関する条文比較

特許法第102条第1項から第3項の内容は、各法に規定されている。

	実用新案法	意匠法	商標法	著作権法	不正競争防止法
特許法第102条第1項の内容	○	○	○	○	○
特許法第102条第2項の内容	○	○	○	○	○
特許法第102条第3項の内容	○	○	○	○	○

著作権法及び不正競争防止法においては、2004年1月1日から施行された改正によって、特許法第102条第1項に相当する内容が加えられた。半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法においては2005年1月現在、特許法第102条第1項に相当する内容の条文はなく、特許法第102条第2項及び同第3項のみの内容となっている。

(2) 損害賠償請求権の構造

特許法を例にとると、差止請求権は第100条に規定されているが、損害賠償請求権については特許法自体に基づくのではなく、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求権が根拠になっている。

民法第709条のいわゆる4つの要件として、故意又は過失、違法行為、損害、及び行為と損害との間の因果関係がある。特許侵害事件においては一般に、行為と損害との因果関係の立証は困難なことであるとされており、これが特許法第102条をもって補完されている。

民法第709条の要件	特許法の規定	特許侵害事件での解釈	特許法による補充
故意または過失	→ 特許法第103条 (過失の推定規定)		
違法行為	→ 特許法第101条 (侵害とみなす行為) 特許法第104条 (生産方法の推定)		
損害及び行為と損害との因果関係		消極的損害 (逸失利益・得べき利益の喪失) 価格下落・実施料収入の喪失/減少	→ 特許法第102条 (1項、2項及び3項)

(3) 「損害の額の推定等」に関する規定

特許法において、第102条第1項から第3項にある3種類の損害額算定方法が適用可能である。前述のように、実用新案法・意匠法・商標法・著作権法及び不正競争防止法において、同様の規定があることから、以下では特許法第102条を例示した。

特許法第102条第1項は以下の内容である。

第102条 1項

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、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、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を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、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。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を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に応じた額を控除するものとする。

第1項の計算方法は、

$$\text{侵害額} = \text{侵害者の譲渡数量} \times \text{権利者の単位当たり利益} (\times \text{寄与率})$$

というものである。

ただし、「特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において」との文言より、侵害行為が行われた当時、権利者に侵害者に代わって侵害品の販売数量分を供給できる能力を限度として認定されうる逸失利益の上限が画されている。

また、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を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」ことは、侵害者側が立証しなければならないと解され

る¹⁶。

「権利者の単位当たりの利益」については、逸失利益が侵害品がなければ権利者の販売数量がその分だけ増加して、それによって権利者が得ることのできた利益であることから、販売金額から変動経費を差し引いた限界利益といわれる額とされる。固定費も、侵害製品に直接関連する経費は事情により控除されると解されるが、第1項は、侵害者が譲渡した数量相当を仮に権利者が追加的に製造・販売したと仮定した場合の計算方法であることから、その判断は慎重になされると考えられる。

寄与率とは、当該特許発明の対象となる部品が製品の販売に寄与している割合をいう。損害額の算定に当たって考慮される。

特許法第102条第2項は以下の内容である。

第102条第2項

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。

第2項の計算方法は、

侵害額 = 侵害者の譲渡数量 × 侵害者の単位当たり利益 (× 寄与率)

というものである。

「侵害者の単位当たり利益」については、これまでの判決ではいわゆる純利益と限界利益とに判断が分かれている。第2項の利益は実際の侵害者の資料に基づくものであることから、販売金額より差し引くべき費用については、変動費及び個別固定費を基礎としながら、個別の事情が斟酌されるものと考えられる。

また、第1項と同様に、寄与率が考慮される。第3項及び第4項は以下の内容である。

¹⁶ 以下のような判断がある。

「販売することができないとする事情」について、侵害者の営業努力（具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと、侵害品の販売価格が低廉であったこと、侵害品の性能が優れていたこと、侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売り上げに結びつく特徴が存在したこと等）や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって、「販売することができないとする事情」に該当すると解することはできない（H14.6.27 東京地裁 平成12(ワ)14499 特許権民事訴訟事件）。ただしこの他、競合製品の存在及び市場占有率や価格差を「販売することができないとする事情」として考慮した裁判例も存在し、画一的な判断基準を見出すことは難しい状態である（平成10年4月10日 東京地裁 平成6(ワ)24690号、平成12年6月23日 東京地裁 平成8(ワ)17460号、平成14年4月10日 大阪高裁 平成13(ネ)257号）。

第102条第3項

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。

第102条第4項

前項の規定は、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ったときは、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。

第3項の内容は、実施料相当額と呼ばれている。特許侵害に基づく損害賠償を請求する場合の最低ラインとして、第3項において実施料相当額が保証されているものである。上記第1項及び2項とは大きく異なり、第3項では損害の発生を立証する必要はなく、当該発明が侵害者によって使用されていることに基づいて損害賠償額を請求することができる。第3項の規定するのは、損害の填補の意味よりもむしろ、特許の実施に対する対価といえる。

なお、平成10年の改正によって、条文中「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の金銭」のうち「通常」という語が削除された。その趣旨は、侵害について争って訴訟になり侵害と認定された者については、自発的にライセンス料を支払っている者との比較において、実施料相当額につき、必ずしも通常の同じ業界相場を使用する必要はない、という考慮である。

「計算鑑定人マニュアル」 3(1)においては、以下の表により特許法第102条第1項及び第2項の計算構造が簡潔にまとめられている。

特許法 第102条	数量	販売単価	譲渡金額	控除費用		差引金額 (限界利益)	調整要素		損害額
				変動 費	個別 固定 費		権利者が販 売できない 事情・実施 の能力	寄 与 率	
第1項	侵害 者の 譲渡	権利者の販 売単価 B 1	$C 1 = A \times B 1$	D 1	E 1	$F 1 = C 1 - D 1 (- E 1)$	G 1	H 1	$I 1 = (F 1 - G 1) \times H 1$
第2項	数量 A	侵害者の販 売単価 B 2	$C 2 = A \times B 2$	D 2	E 2	$F 2 = C 2 - D 2 (- E 2)$		H 2	$I 2 = F 2 \times H 2$

【計算鑑定人マニュアル 3(1)より抜粋】

7. 損害額算定に関する裁判例分析

以下では、特許権を除く産業財産権、著作権及び不正競争防止法に係る裁判例を示す。

(1) 産業財産権法

特許法

裁判例No	(1)- - 1
条文	特許権第102条第1項
裁判例	知財高裁平成18年9月25日判決(平17(ネ)10047号)
損害認容額	1,148万円8,500円
判旨の概要	<p>本件は、椅子式エアマッサージ機の圧搾空気の制御手段に関する特許権の侵害について争われた事案である。</p> <p>【争点】</p> <p>侵害者製品が本件特許の構成要件を充足するか否か 同特許権の均等侵害の成否(予備的主張) 本件特許の有効性 損害額</p> <p>上記、については充足が認められ、また、についても侵害者製品の構成は本発明と均等なものとして本発明の技術的範囲に属するものとされ、さらにについては侵害者が無効不成立取消訴訟提起中であるが、その無効事由は認められなかった。</p> <p>については、権利者の市場競争力や製品販売力が以下の点において限定的であったことを、特許法第102条1項ただし書の「販売することができない事情」として考慮すべきとし、<u>侵害者販売数量の99%は販売することができなかったものと認めた。</u></p> <p>a. 本件発明の機能は、侵害者各製品の一部の動作モードを選択した場合に初めて発現するものであること。</p> <p>b. 本件発明に係る作用効果は、付随的かつ限られたものであること。</p> <p>c. 侵害者製品、権利者製品どちらのパンフレットにおいても、本件発明に係る作用はほとんど紹介されていないこと。</p> <p>d. 本件特許の設定登録時、権利者の市場占有率は数%にすぎず、椅子式マッサージ機の市場には有力な競合者が存在したこと。</p> <p>e. 侵害者製品の発明とは異なる特徴的な機能を重視して、消費者は侵害者製品を選択したと考えられること。</p> <p>f. 権利者製品のエアバックによるマッサージ方式であり、その市場競争力は必ずしも強いものではなく、権利者の製品販売力も限定的であったこと。</p>

裁判例No	(1)- - 2															
条文	特許権第102条第1項															
裁判例	名古屋地裁平成17年4月28日判決(平16(ワ)1307号)															
損害認容額	329万円8,471円															
判旨の概要	<p>本件は、移載装置に関する特許権を有する権利者が、侵害者の製造・販売した工場の製品供給ラインのパレット積替装置について、その製造等の差止め及び損害賠償を求めた事案である。なお侵害者は、先使用权を有する第三者の具体的な製造の求めに応じ、パレット積替装置を製造・販売している。</p> <p>【争点】</p> <p>侵害者による先使用权の援用の可否 特許法第102条第2項の推定覆滅の成否 侵害者の利益額</p> <p>上記 については、侵害者による先使用权の援用は認められなかった。</p> <p>について侵害者は、権利者の経営悪化による信用不安のため権利者に当時、侵害の原因となった取引にかかる製造・販売は不能であり、また、侵害者の方が権利者よりも営業力が優れているという理由から、特許法第102条第2項の侵害額推定の量的一部覆滅を主張した。しかし、本件のように単発的な装置の製造・販売においては、特許権以外の要因が利益の取得に大きく影響すると考えることは困難として、特許法第102条第2項の推定覆滅の主張は退けられた。</p> <p>また、 について、特許法第102条第2項にいう「利益」とは、特許権侵害に係る製品の製造・販売のみに要する専用の設備を新たに設置し、あるいは従業員を雇い入れたといった例外的な事情がない限り、限界利益をいうものとした上で、全体の利益に寄与割合を乗じた金額をもって、特許法第102条第2項の所定の利益に当たるとした。</p>															
損害額の計算方法	<p>侵害額 = 権利者の単位数等たりの利益の額(下記) × 寄与割合(20%) = 329万8,471円</p> <table border="0"> <tr> <td>販売価格</td> <td>5,460万円</td> <td>1台を販売。</td> </tr> <tr> <td>a. 部品代</td> <td>3,537万6,853円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. 交通費その他</td> <td>135万6,165円</td> <td>日当、消耗品、福利厚生、材料、通信費等。</td> </tr> <tr> <td>c. 人件費</td> <td>137万4,627円</td> <td>侵害製品製造のために特に要した残業時間にかかる人件費。</td> </tr> <tr> <td>利益の額</td> <td>1,649万2,355円</td> <td>販売価格 - (a~c)</td> </tr> </table>	販売価格	5,460万円	1台を販売。	a. 部品代	3,537万6,853円		b. 交通費その他	135万6,165円	日当、消耗品、福利厚生、材料、通信費等。	c. 人件費	137万4,627円	侵害製品製造のために特に要した残業時間にかかる人件費。	利益の額	1,649万2,355円	販売価格 - (a~c)
販売価格	5,460万円	1台を販売。														
a. 部品代	3,537万6,853円															
b. 交通費その他	135万6,165円	日当、消耗品、福利厚生、材料、通信費等。														
c. 人件費	137万4,627円	侵害製品製造のために特に要した残業時間にかかる人件費。														
利益の額	1,649万2,355円	販売価格 - (a~c)														
ポイント	<p>特許法第102条第2項の損害額の推定について、侵害者が顕著に営業力に優れている場合に推定の一部覆滅を認める余地が示された。</p> <p>また、特許法第102条第2項における「限界利益」の算出過程について、費目別に判断過程が示されている。</p>															

実用新案法

裁判例No	(1)- - 1																									
条文	実用新案法第29条第1項																									
裁判例	東京地判平成11年7月16日判決(平8(ワ)6636号)																									
損害認容額	2,755万円(弁護士費用を含む)																									
判旨の概要	<p>本件は、自動車等が雪道などの悪路から脱出する際に用いる悪路脱出具にかかる実用新案権の侵害が争われた事案である。</p> <p>侵害者Y1が製造した悪路脱出具を侵害者Y2に販売し、Y2はこれを一般消費者に販売していた。権利者はこの悪路脱出具が権利者の有する2つの実用新案権を侵害しているとして、Y1、Y2に対し損害賠償を求めたものである。</p> <p>本件実用新案権の登録までの経過は次のとおりである。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">考案の名称：悪路脱出具</td> </tr> <tr> <td>出願日</td> <td>：昭和61年7月8日</td> </tr> <tr> <td>公開日</td> <td>：昭和63年5月19日</td> </tr> <tr> <td>公告日</td> <td>：平成5年4月12日</td> </tr> <tr> <td>登録日</td> <td>：平成6年4月6日</td> </tr> </table> <p>権利者等の販売価格、製造能力の内容は次のとおりである。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>権利者</th> <th>通常実施権者</th> <th>製造侵害者Y1</th> <th>販売侵害者Y2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>販売価格</td> <td>ガソリスタンドでの1セット小売価格 @3,500円</td> <td>ホームセンター等での1セット小売価格 @1,450円</td> <td>Y2への1セット販売 価格 @1,198円</td> <td>ホームセンター等での1セット小売価格 @1,784円以上</td> </tr> <tr> <td>製造能力</td> <td>15,000セット/月</td> <td>20,000セット/月</td> <td>H.5.4.12～ H.8.4.10の製造 販売数量 70,385セット</td> <td>左記の期間の販売 数量 30,051セット</td> </tr> </tbody> </table>	考案の名称：悪路脱出具		出願日	：昭和61年7月8日	公開日	：昭和63年5月19日	公告日	：平成5年4月12日	登録日	：平成6年4月6日		権利者	通常実施権者	製造侵害者Y1	販売侵害者Y2	販売価格	ガソリスタンドでの1セット小売価格 @3,500円	ホームセンター等での1セット小売価格 @1,450円	Y2への1セット販売 価格 @1,198円	ホームセンター等での1セット小売価格 @1,784円以上	製造能力	15,000セット/月	20,000セット/月	H.5.4.12～ H.8.4.10の製造 販売数量 70,385セット	左記の期間の販売 数量 30,051セット
	考案の名称：悪路脱出具																									
出願日	：昭和61年7月8日																									
公開日	：昭和63年5月19日																									
公告日	：平成5年4月12日																									
登録日	：平成6年4月6日																									
	権利者	通常実施権者	製造侵害者Y1	販売侵害者Y2																						
販売価格	ガソリスタンドでの1セット小売価格 @3,500円	ホームセンター等での1セット小売価格 @1,450円	Y2への1セット販売 価格 @1,198円	ホームセンター等での1セット小売価格 @1,784円以上																						
製造能力	15,000セット/月	20,000セット/月	H.5.4.12～ H.8.4.10の製造 販売数量 70,385セット	左記の期間の販売 数量 30,051セット																						
判旨の概要(続き)	<p>本判決では、侵害品は本件考案の作用効果を有すると認定して、実用新案権の侵害を認めた。</p> <p>損害賠償等について、権利者による実用新案権の出願公告までの期間の補償金請求は、そのまま認容された。また、出願公告後について、権利者は、実用新案法第29条第1項に基づく請求及び同法第29条第2項に基づく請求を選択的に主張したが、裁判所は前者についてのみ判断し、権利者の請求を一部認容した。</p>																									

裁判例No	(1)- - 1
損害額の計算方法	<p>認容額 27,550,926円 = 補償金(ア) + 損害賠償額(イ) + 弁護士費用(ウ)</p> <p>ア. 補償金: 権利者が本件各考案を含む工業所有権を実施料率5%で実施許諾している事実から、次のように算定した。</p> $\text{補償金} = \text{請求対象期間の販売額} \times 5\%$ $\underline{(2,614,029\text{円})} \quad (52,280,587\text{円})$ <p>イ. 下記A・Bのうち、Aの実用新案法第29条第1項の逸失利益に基づく損害額が採用された。</p> <p>A. 逸失利益に基づく損害額 = 譲渡数量a × 単位当たりの利益b + c</p> $\underline{(21,936,897)} \quad (23,462\text{セット}) \quad (@790\text{円}) \quad (3,401,917\text{円})$ <p>a: 本件実用新案権の通常実施権者が存在していたことから、製造能力ばかりでなく販売方法の違いをも勘案すると、侵害品の製造販売数量のすべてを権利者が販売できたとは限らないとして、権利者と通常実施権者の製造販売割合を1対2と認定した上、通常実施権者の割合分については、権利者は製造販売することができなかった事情があるものとして、3分の1についてのみ請求を認容した。</p> $Y1\text{の製造販売数量}70,385\text{セット} \times 1/3 = 23,462\text{セット}$ <p>b: 侵害者の製造販売分を含めても権利者の製造販売能力の範囲内であり、権利者の本件各考案の出願公告日当時の単位数量当たりの利益は790円である。</p> <p>c: 数量の3分の2については、通常実施権者の販売価格に実施料率5%を乗じた額を損害の額に合算している。</p> $(70,385\text{セット} \times 2/3 \times @1,450) \times 5\% = 3,401,917\text{円}$

裁判例No	(1)- - 1
損害額の計算方法(続き)	<p>B . 下記、a・b共に逸失利益に基づく損害額を下回るため、不採用。</p> <p>a : <u>17,832,354円</u> = 利益合計53,497,063円 × 1 / 3 (*1)</p> <p>b : <u>7,137,028円</u> = 2,036,756円 + 5,100,272円</p> <p style="padding-left: 40px;">= ((1,784円 - 1,198円 - (1,784円 × 21.45%)) × 30,051セット × 1 / 3)</p> <p style="padding-left: 80px;">売価 仕入原価 販管費割合 (*1)</p> <p style="padding-left: 40px;">+ 原告の主張する利益15,300,816円 × 1 / 3</p> <p style="padding-left: 40px;">(*1)上記Aa参照</p> <p>ウ. 弁護士費用 <u>3,000,000円</u></p> <p>なお、Y2は、Y1から購入した30,051セット分の損害9,365,996円、及び弁護士費用1,000,000円、合計10,365,996円につき、Y1と連帯して責任を負う。</p>
ポイント	<p>実用新案法第29条第1項に基づく請求及び同法第29条第2項に基づく請求を選択的に主張していること。</p> <p>通常実施権者の製造割合分の損害額を実施料相当額で算定し合算していること。</p>

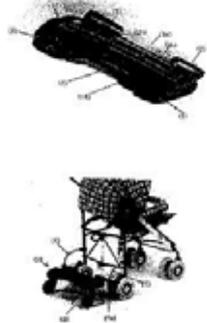
裁判例No	(1)- - 2		
条文	改正前の実用新案法第29条第1項（現行第2項）		
裁判例	東京地判平成10年5月29日判決（平6（ワ）9183号）		
損害認容額	1,246万円		
判旨の概要	<p>侵害者の利益額を権利者の損害額と推定する旨の同項の規定は、独占的通常実施権の侵害による損害額の算定についても類推適用されるとしたものである。</p> <p>本件はO脚矯正具について、実用新案権者であるX1及びその独占的通常実施権者であるX2が、Y1が製造してY2が販売している製品が、権利を侵害しているとして、X1が侵害行為の差止め等をX2が損害賠償を請求した事案である。</p> <p>本件実用新案権の登録までの経過は次のとおり。</p>		
	<p>考案の名称：O脚歩行矯正具</p> <p>出願日：昭和63年6月4日</p> <p>公告日：平成5年3月17日</p> <p>登録日：平成5年12月22日</p>		
	<p>本件の権利者、侵害者の関係は次のとおり。</p>		
	請求内容	<p>実用新案権者 X1</p> <p>Y1へ侵害行為の差止製造金型の廃却</p> <p>Y2へ侵害品の販売差止侵害品の廃棄</p>	<p>独占的通常実施権者 X2</p> <p>Y1、Y2へ逸失利益の損害賠償請求</p>
製造能力		<p>下請業者に材料を供給して製造させ、販売しており、平成5年2月から平成7年3月までに116,008セットを製造販売している。</p> <p>（Y1が製造販売した数量を含めても製造能力内と認められる）</p>	<p>Y1は、平成5年3月から平成6年2月までに、19,664セットを製造販売している。</p>
<p>本判決は、権利者X1の差止等の請求を全部認容した。権利者X2の損害賠償請求については、平成5年改正前の実用新案法第30条により準用される特許法第103条所定の過失の推定は、独占的通常実施権の侵害についても類推適用されるとして、侵害者の過失を推定し、侵害者の行為により権利者の蒙った損害を賠償すべき義務を認めた。</p>			

裁判例No	(1)- - 2
損害額の計算方法	<p>認容額 <u>12,469,519円</u> = ア. + イ.</p> <p>ア. 侵害者Y1に対する損害額 = 売上高a - 製造原価b <u>(4,357,543円)</u> (17,304,320円) (12,946,777円)</p> <p>a : 本件実用新案権の出願公告日以降、侵害者Y1が製造販売して得た売上高 b : 金型の費用を含めない製造原価</p> <p>本判決は、権利者は、侵害者が製造販売した数量を、新たな投資や人件費の増加を要さず、そのままの状態¹で製造販売ができる範囲内にあるものと認められるため、侵害者が主張する金型費用や販売費及び一般管理費を利益から控除するのは相当ではない、としている。</p> <p>イ. 侵害者Y2に対する損害額 = c <u>(8,111,976円)</u> (8,111,976)</p> <p>c : 販売の多寡にかかわらず発生しうる販売費及び一般管理費等を控除しない販売利益、としている。</p>
ポイント	<p>実用新案法第29条第1項（現行第2項）の立法趣旨</p> <p>権利者と競業関係にある侵害者が、侵害行為により販売収支実績を現実²に上げている以上、権利者も同じ販売収支実績を上げうる蓋然性があるとの社会的事実の認識を前提に、逸失利益という現実と異なる仮定に基づく推論で、侵害者利益を権利者の逸失利益と推定して被害の救済を図っている。そのために、侵害者に推定覆減の余地を残している。</p> <p>よって、侵害者利益は、財務会計上の利益概念にとらわれることなく、推定される事実との関係で定めるべきである。すなわち、権利者が、登録実用新案の実施品の開発やこれに要する投資を完了し、実際に営業的製造販売を行っている場合に新たな開発のための投資や従業員の雇用を要さず、そのままの状態³で製造販売ができる個数の範囲内では、権利者の逸失利益とは、実施品の売上額から材料価格や梱包費用等の販売のための変動経費のみを控除した販売利益と考えるべきであり、侵害者が侵害物品の製造に供した金型の費用や売上額の多寡にかかわらず発生しうる販売費及び一般管理費等は、控除の対象とはしないものと解するのが相当である、としている。</p> <p>冒頭のとおり、実用新案法第29条第1項（現行第2項）の判決である。現行第1項が規定されていないときのものなので、権利者の利益に基づく請求は問題とならない。</p>

裁判例No	(1)- - 3
条文	実用新案法第29条第3項
裁判例	東京地判平成12年8月31日判決(平8(ワ)16782号)
損害認容額	2,842万円
判旨の概要	<p>権利者が有する特許権、実用新案権及び意匠権の実施品として、国内及び大韓民国(以下「韓国」という。)で販売したレンズ付きフィルムユニット(いわゆる「使い捨てカメラ」)につき、これを購入した一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを、侵害者がフィルムを詰め替えるなどして、再度使用ができるようにした製品を輸入、製造又は販売している。本件は、権利者が、侵害者によるこの製品の輸入、製造及び販売は権利者の有する特許権、実用新案権及び意匠権を侵害するものであると主張して、輸入、製造及び販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案である。</p> <p>本件特許権の登録までの経過は次のとおり。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>レンズ付きフィルムユニット(いわゆる「使い捨てカメラ」)に関する発明 出願日 : 昭和62年8月14日 登録日 : 平成6年10月7日</p> </div> <p>侵害者Y1は、権利者が日本国内において販売した製品について、これを一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを購入し、フィルムを入れ替えるなどの作業を行わせたものを、販売していた。また、侵害者Y2は、権利者が韓国において販売した製品について、韓国の一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを韓国の詰替業者が購入してフィルムを入れ替えるなどの作業を行い、それを輸入して販売していた。</p> <p>本判決は、侵害製品が権利者の特許権等を侵害しているものとして、Y2に侵害製品の輸入、販売等の差止めと、Y1に侵害製品の製造、販売等の差止めを認めた。</p> <p>損害額について、本判決は、権利者は、特許法第102条第1項、実用新案法第29条第1項、意匠法第39条第1項に基づく損害の主張において、権利者利益が製品1個当たり50円と主張し、特許法第102条第2項、実用新案法第29条第2項、意匠法第39条第2項に基づく損害の主張においては、侵害者利益が侵害製品の販売額の10%と主張するが、これらを認めるに足りる証拠はないとして、特許法第102条第3項、実用新案法第29条第3項、意匠法第39条第3項に基づく損害額の限度でYらの責任を認めた。</p>

裁判例No	(1)- - 3
損害額の計算方法	<p>認容額 <u>28,428,096円</u> = ア. + イ.</p> <p>ア. 侵害者Y2による損害額 = 特許権登録日後の侵害製品の販売額 × 8% a (5,755,068円) (70,023,460円) + 特許権の登録日より前の侵害製品の販売額 × 5% b (3,063,845円)</p> <p>ただし、権利者のY1に対する損害賠償請求は<u>5,000,000円</u></p> <p>イ. 侵害者Y1による損害額 = 特許権登録日後の侵害製品の販売額 × 8% a <u>(23,428,096円)</u> (292,851,205円)</p> <p>a: 本件諸権利(特許権、実用新案権、意匠権)の実施料相当額については、発明協会研究所編「実施料率(第4版)」及び弁論の全趣旨により、本件諸権利の内容とそれが権利者製品において占める役割、社会的に大きな関心を集め、市場において好評を博して多額の売上高を記録したこと、侵害製品の販売数量、売上高等の事情を総合考慮して、侵害製品の本件諸権利を合わせたものに対する実施料相当額は、各製品につき販売額の8%と認めるのが相当である。</p> <p>b: 特許権の登録前に当たる侵害製品の販売期間の実施料相当額は、特許権が本件諸権利の中心をなす権利として、単独で少なくとも販売額の5%と認め得ることからすれば、登録済みの権利を合わせたものに対する実施料率として、販売額の5%と認めるのが相当である。</p>
ポイント	<p>本件諸権利の中心をなす権利として特許権を認め、特許権登録日の前後で実施料率を区分けしている。</p>

意匠法

裁判例No	(1)- - 1
条文	意匠法第39条第2項
裁判例	大阪地裁平成15年11月13日判決(平14(ワ)11150号)
損害認容額	2,822万円
判旨の概要	<p>本件は、手押し車用立席ボードのボード部に係る意匠権を有する原告(個人)が、株式会社日本育児の輸入、販売する被告製品のボード部は本件意匠に類似するとして、手押し車用立席ボードを輸入販売する被告(個人)に対し、意匠法第37条第1項、第2項に基づき、被告製品の輸入、販売等の差止め等を求めるとともに、損害賠償を請求した事案である。</p> <p>本件で争われた点 被告意匠は本件意匠と類似するか <u>差止請求の範囲</u> <u>原告の損害</u></p>  <p>について判決では、本件意匠にかかる物品が手押し車用立席ボードのボード部(ボード本体)であるのに対し、その差止請求をなし得る範囲をその付属品を含めた手押し車用立席という一体の製品に及ぶとした。被告(個人)自身もボード部を主としてその他の物品を付属品として位置づけ、また、需要者の認識とも一致すると判断したものである。</p> <p>について判決では、を前提に、株式会社日本育児が被告製品を輸入、販売することによって得た利益の額全部が原告の損害の額であると推定する(意匠法第39条第2項)ことにより損害額が算定された。</p>
損害額の計算方法	$28,227,920円 = \frac{\text{輸入販売数量}}{15,160台} \times (\text{卸価格} - \text{仕入価格})$ $= \frac{15,160台}{15,160台} \times (3,051円 - 1,189円)$ $= 1,862円$ <p>* いずれも当事者間の争いなし</p> <p>平成14年3月頃から本訴提起時までの輸入販売数量 1台当たりの被告の平均卸売価格 1台当たりの仕入価格 (製造原価 + 輸入に係る運賃等の諸経費 + 保管倉庫代 + 国内における輸送運賃)</p>
ポイント	意匠にかかる物品を主要部とする製品全体に、差止請求権が及ぶとした。

裁判例No	(1)- - 2
条文	意匠法第39条第1項、不正競争防止法
裁判例	大阪地裁平成14年2月26日判決(平11(ワ)12866号)
損害認容額	480万円
判旨の概要	<p>株式会社パラデックの有する写真立ての意匠権にかかる侵害行為差止等を求めたものである。</p> <p>被告2社は、服部製鏡株式会社が写真立てを製造及び販売し、株式会社ランリイ工業はこれを仕入れて販売する関係にあった。</p> <p>株式会社パラデックは、製品の製造差止等、及び服部製鏡株式会社に対し意匠法第39条第1項と不正競争防止法第5条第1項のうち大きい方の損害賠償を、株式会社ランリイ工業に対し不正競争防止法第2条第1項3号、第4条に基づく損害賠償を請求した。</p>
損害額の計算方法	<p>意匠法第39条第1項 <u>125万円(不採用)</u> $\{ \text{販売価額} - (\text{直接原価} + \text{運送費} + \text{販管費} (\text{販売価額} \times 5\%)) \} \times \text{販売数量}$</p> <p>不正競争防止法第5条第1項による被告1の利益 <u>232万円</u> $(\text{販売価額} - (\text{直接原価} + \text{営業経費} (\text{数円})) \times \text{販売数量}$</p> <p>不正競争防止法第5条第1項による被告2の利益 <u>248万円</u> $\text{粗利益} \times 70\% (\text{営業経費を除いた利益割合})$</p> <p style="text-align: right;">合計 <u>480万円</u></p> <p>原告-被告1との関係で、 と のうち有利な方()が採用され、原告-被告2との関係で、 と のうち有利な方()が採用された。</p>
ポイント	<p>損害額の判断において、「いずれか大きい額」は不正競争防止法に基づく損害額であり、損害額算定における意匠法の適用はなかった。</p>

商標法

裁判例No	(1)- - 1
条文	商標法第38条第1項
裁判例	大阪地裁平成15年4月22日判決(平14(ワ)3309号)
損害認容額	7,273万円
判旨の概要	<p>本件は、原告の有する商標権を被告が侵害しているとして、原告が被告に対し、民法第709条、商標法第38条第1項に基づき、損害賠償を請求するとともに、商標法第36条第1項・第2項に基づき、その侵害行為の差止等を請求した事案である。</p> <p>原告は、各種住宅建材の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、商標権(「スーパーベース」という標章)を有している。被告は、鉄筋の加工及び販売等を目的とする株式会社である。</p> <p>本件は、原告と代表者が同一である別会社等が設立した日本スーパーベース協会に、被告が加入していたこと等の理由により、</p> <p>「商標権の共有」 「商標権の非侵害」 「標章の使用についての明示又は黙示の許諾」 「原告の信義則違反又は権利の濫用」 「差止め等の必要性」、及び 「原告の損害」</p> <p>について争われたが、～ については被告の主張は採用できず、 については原告の差止請求権には理由があるとされた。</p> <p>の原告の損害については、売上の範囲、利益率、使用の能力(商標法第38条第1項本文)について、当裁判例は、以下の「損害額の計算方法」に記載のとおりとした。</p>
損害額の計算方法	<p>請求できる損害額</p> <p>= 侵害者の譲渡数量 × 商標権者の販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額(ただし、商標権者又は専用使用权者の使用の能力に応じた額を超えない限度内)</p> <p>= 被告の売上高 × 原告の利益率</p> <p>= 2億6,452万円 × 25%</p> <p>= 6,613万円</p> <p>上記に弁護士費用660万円を合計すると、損害認容額7,273万円となる。</p> <p>1. 被告の売上高</p> <p>侵害の行為を組成した商品の範囲について、鉄筋組立ユニットのうちT字型に限られる旨を主張した被告に対して、鉄筋組立ユニット以外の鉄筋も含まれると主張した原告であったが、両者の主張を採用することはできないとして、被告が自認する鉄筋組立ユニットの売上高2億6452万円を認めるにとどめるほかないとした。</p>

裁判例No	(1)- - 1
損害額の計算方法(続き)	<p>2. 原告の利益率</p> <p>原告は、スーパーベースの利益率(単位数量当たりの利益額)として、売上高から売上原価のほかに旅費交通費及び燃料費並びに広告宣伝費を控除し、原告の利益率を30.73%であると主張した(ただし、旅費交通費及び燃料費については、その50%をスーパーベースの配送費であるとして控除している)。しかし、販売費及び一般管理費の売上高に対する比率は、原告の損益計算書に拠れば、平成12年が29.91%、平成13年が33.51%と売上額に対してかなりの比率を占めていること等に照らすと、原告が、被告による本件商標権侵害行為がなければ追加的に販売できたであろう商品の経費として、旅費交通費、燃料費及び広告宣伝費以外の販管費は必要でないとするは相当でなく、その他の販管費についても、相当程度は侵害行為がなければ追加的に販売できたであろう原告商品の販売に必要な経費であるとみるのが相当であるとした。同業者であり、販売地域も競合していた被告の利益率が15%程度である点も合わせ考慮して、原告の利益率は25%とするのを相当とした。</p> <p>3. 使用の能力</p> <p>被告は、原告と被告の販売地域が異なることを根拠として、原告が「侵害の行為がなければ販売することができたとはいえない」旨、及び原告の工場設備の当時の状況等を根拠として「使用の能力がなかった」旨を主張したが、前者については、被告が原告との販売地域との競合を回避しようとした形跡が全く窺われないこと、後者については、原告の1年当たりの製造能力からして増産を行うことは容易であったとして、被告の主張を採用することはできないとした。</p>
ポイント	<p>旅費交通費、燃料費及び広告宣伝費等の項目だけではなく、その他の一般的な販売費及び一般管理費についても販売に必要な経費として認めた。また、この考え方に基づいて利益率を推定した。</p>

裁判例No	(1)- - 2
条文	商標法第38条第2項
裁判例	東京高裁平成16年8月31日判決(平15(ネ)899号)
損害認容額	2,188万円
判旨の概要	<p>本件は、控訴人を原告とする原判決の控訴事件である。控訴人の製造販売に係る孔版印刷機(商品名「リソグラフ」)は孔版印刷用インクが充填されたインクボトルを機器の該当部分に嵌め込んで使用するものであり、インクボトルには登録商標が付されている。被控訴人らは、インク使用済みのインクボトル(空容器)に、被控訴人が製造する孔版印刷用インクを充填して、利用者に対して販売している。控訴人は、被控訴人らの上記の行為が、控訴人の有する商標権の侵害にあたる旨主張し、標章の使用差止め、インクボトルの廃棄、損害金の支払いを求めたが、原判決は、控訴人の本訴請求を何れも棄却した。</p> <p>控訴審である本件では、被控訴人が、顧客から使用済みのインクボトル(空容器)の引渡しを受けて、これに被控訴人インクを充填した上、当該インクボトルを当該顧客に返還するといういわゆる1対1管理方式を採用していないこと、及び「本件登録商標が付されたインクボトルに充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそれを生じさせていること等により本件商標権を侵害するとした。</p>
損害額の計算方法	<p>請求できる損害額</p> <p>= 侵害者とその侵害行為により利益を受けている額を損害の額と推定</p> <p>= 被控訴人のインク販売量 × (被控訴人のインク1本当たりの販売金額 - 同原価)</p> <p>= 1万8,235本 × (2,000円 - 800円)</p> <p>= 2,188万2,000円</p> <p>損害の額の算定において考慮された事項は、以下のとおりである。</p> <p>被控訴人インクの販売量は、控訴人主張の1万8,235本を下らないと認められた。</p> <p>販売価格は、被控訴人らが、1本2,000円で販売していることに争いはない。</p> <p>侵害行為のために要した費用(侵害行為と相当因果関係が認められる費用)については、被控訴人は以下のとおり、2077.6円であると主張した。</p>

裁判例No	(1)- - 2
損害額の計算方法(続き)	<p>受入容器分類作業費 100円 インク代 880円 充填・清掃費 570円 荷造り費 48円 運送費 160円 宣伝広告費 159.8円 一般管理費 159.8円</p> <p>(及びは、ないしの合計額の各1割として計算した。)</p> <p>上記の費用についてとについては当事者間に争いが無い。、については提出された証拠等より判断すると、高額すぎるため、採用できない。、については、これを認めるに足る的確な証拠はないとされた。</p> <p>証拠によれば、インク1本当たりの原材料費は、約300円程度であることが認められ、受入容器の分類・清掃、インクの充填等の作業は、侵害行為のために必要であったことは明らかである。加えて、宣伝広告が現に行なわれており、これらの費用を合計した被控訴人インク1本当たりの販売行為(侵害行為)のために要した全費用は、民法第248条の趣旨も考慮し、800円と認める。なお、一般管理費については、その性質上、侵害行為がなくても必要であった可能性があるところ、本件において一般管理費が侵害行為のために必要であったことを認めるに足る証拠はないとして、経費として計上することができないとした。</p>
ポイント	<p>侵害行為に要した費用(被控訴人のインク1本当たりの原価)について、被控訴人が提示した原材料費や加工費が信頼できないとして、推定により利益額を算定した。</p> <p>「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」という民事訴訟法第248条(損害額の算定)が考慮されている。</p> <p>参考：原審 東京地裁平14年(ワ)4835号</p>

裁判例No	(1)- - 3
条文	商標法第38条第3項
裁判例	東京高裁平成15年3月19日判決(平13(ネ)5605号)
損害認容額	120万円
判旨の概要	<p>本件は、控訴人を被告とする原判決の控訴事件である。「迷奇」「Mi Qi」の文字を円環の中に図案化し、指定商品を「化粧品」とする登録商標に関し、その商標権者との間の独占販売契約に基づく独占的通常実施権ないし専用実施権を有していた被控訴人が、控訴人に対し、控訴人の輸入及び販売に係る美容クリームの容器及び外箱には本件商標と同一又は類似の標章が付されていることを理由に、その輸入及び販売行為は、本件商標に係る被控訴人の上記独占的通常実施権及び専用実施権を侵害したと主張して、不法行為による損害賠償の請求をし、控訴人が、真正商品の並行輸入として実質的な違法性を欠くなどと争っている事件である。原判決においては、控訴人(被告)に対して884万円の損害請求を求めていたが、控訴人が敗訴部分の取り消しと被控訴人の請求の棄却を求めて控訴した。</p> <p>争点は、先ず控訴人商品の真正性について争われたが、控訴人が輸入した29万0965個の迷奇クリーム中、真正商品であると認めることができないのは、3万7350個であるとして、その差額の25万3,635個については真正商品であるとした。</p> <p>3万7,350個については被控訴人の専用実施権を違法に侵害するものであり、控訴人は不法行為による損害賠償責任を免れないとしたが、25万3,635個の真正商品については、本件商標の出所表示機能及び品質保証機能を何ら害するものではないため、この部分について不法行為による損害賠償を求める被控訴人の請求には理由がないとした。</p>
損害額の計算方法	<p>請求できる損害額</p> <p>= 登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭</p> <p>= 販売単価 × 販売数量 × 使用料相当額</p> <p>= 700円 × 3万7350個 × 92% × 0.05</p> <p>= 120万円</p> <p>損害の額の算定において考慮された事項は、以下のとおりである。</p> <p>商標法第38条第2項については、被控訴人は、控訴人商品の販売により控訴人が得ていた利益の額は、本件とは別件訴訟で示された利益率を用いて1個当たり199.98円である旨を主張したが、販売時期等において、本件における控訴人商品と一致するものではないと認められることから、根拠が希薄であり、控訴人商品の利益額を認めるに足る証拠はないとした。また、同じく商標法第38条第1項については、被控訴人は自己の逸失利益3705万を損害であると主張するが、原判決を引用して失当であるとした。</p>

裁判例No	(1)- - 3
損害額の計算方法 (続き)	<p>なお、損害額の算定に当たっては、原判決より、以下の部分を引用している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本国内での販売数量 輸入数量 × 92% ・ 販売価格 概ね平均700円 ・ 使用料率は販売価格の5%が相当
ポイント	<p>商標法第38項第2項及び第1項による損害額の算定が争われたが、証拠不足等により、最終的に第38条第3項の規定が適用された。そのため、認容額が小額となっている。</p> <p>原判決において、使用料率は5%とするのが相当とされたが、その理由は、顧客吸引力は決して低いとはいえないこと等の諸事情を総合して考慮すると記載されているのみで、理由が不明確である。</p> <p>参考：原審 東京地裁平成11(ワ)8085号</p>

(2) 著作権法

裁判例No	(2)- 1
条文	著作権法第114条第2項、民法第709条
裁判例	東京高裁平成15年1月16日判決(平14(ネ)4053号)
損害認容額	1,610万円
判旨の概要	<p>控訴人(社団法人日本音楽著作権協会)は、著作権者から、著作権やその支分権の移転を受けるなどしてこれを管理し、自己が管理する音楽著作物の使用を望む者に対しその使用を許諾し、その対価として管理著作物使用料(以下「著作物使用料」)を徴収して、これを著作権者に分配している。</p> <p>原審では、下記a~cのうち、実質的な取締役Bの責任、及び一部の演奏会についての取締役Aの責任を除いて被告らの責任が認められた。</p> <p>a. プロモータ会社に対する未払の著作物使用料 1,529万円</p> <p>b. プロモータ会社及び同取締役Aに対する著作権法第114条第2項に基づく連帯損害賠償責任 676万円</p> <p>c. プロモータ会社及び同社の実質的な取締役Bに対する著作権法第114条第2項に基づく連帯損害賠償責任 1,509万円</p> <p>本件は、控訴人が、原判決が棄却した上記すべてについて、控訴を申し立てたものである。</p>
損害額の計算方法	<p>著作物使用料 15,432,900円 + (336,000円×2) = 16,104,900円</p> <p>原審で棄却された、実質的な取締役Bに認められた損害賠償額(有限会社法第30条の3第1項。原審で除かれた演奏会にかかる損害賠償額を含む)。</p> <p>被控訴人会社及び同取締役Aに認められた、原審で除かれた演奏会にかかる損害賠償額。</p>
ポイント	<p>実質的に演奏会の損益が帰属すること等を理由に、演奏会のプロモータとして関与した被告らが原告の管理著作物を演奏使用したものと認めた。</p> <p>参考：原審 東京地裁平成13年(ワ)第15881号</p>

裁判例No	(2) - 2
条文	
裁判例	東京高裁平成15年3月13日判決(平13(ネ)5780号)
損害認容額	6,568万
判旨の概要	<p>控訴人は、コンピュータ機器及びコンピュータソフトウェアの企画・製作等を目的とする有限会社であり、被控訴人は、コンピュータソフトウェアの製造・販売等を目的とする株式会社であり、両者は、株式会社セガ・エンタープライゼス(以下「セガ」)製の家庭用ゲーム機、メガCD用のゲームソフト「LUNAR - THE SILVER STAR - 」(以下「本件製品(1)」)の著作権を共有している。</p> <p>被控訴人は、以下の製品を製作・販売した。</p> <p>「LUNAR SILVER STAR STORY」セガサターン版(製品)</p> <p>同プレイステーション版(以下製品)</p> <p>同プレイステーション海外版(以下製品)</p> <p>同ウィンドウズ版(以下製品)</p> <p>控訴人は、上記各製品は本件製品(1)の二次的著作物であるとし、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記製品 については、著作権利用許諾の約定を含む契約(以下「本件許諾契約」)に基づく著作権使用料の支払を、 ・他の製品 ~ については、著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償の支払を、それぞれ求めた。 <p>被控訴人は、不法行為に基づく請求との関係では、製品 、 、 及び のいずれについても、本件製品(1)の二次的著作物であることを否認し、本件許諾契約に基づく請求との関係では、製品 が、本件製品(1)の二次的著作物であることを認めた上で、控訴人と被控訴人との間の別製品の製作請負契約において、控訴人がその債務(当該別製品の約定期限までの完成)を履行せず、そのため損害を被ったとして、その損害賠償債権との相殺を抗弁として主張した。</p>
損害額の計算方法	<p>別製品の約定制作費120,000,000円 - 被控訴人の実際の支出 195,620,356円</p> <p>= 被控訴人の損害額 75,620,356円</p> <p>75,620,356円 - 控訴人に認められた著作権使用料(製品) 9,937,380円</p> <p>= 65,682,976円</p>
ポイント	<p>契約書の存在する製品 (本件製品(1)セガサターン版)については、著作権使用料が認められた(9.9百万円)が、反訴にかかる被控訴人の別ソフト製作請負にかかる損害賠償額(75.6百万円)の方が上回り、上記の結果となった。</p>

裁判例No	(2)- 3
条文	著作権法第114条第2項
裁判例	東京高裁平成15年7月18日判決(平14(ネ)3136号)
損害認容額	128万
判旨の概要	<p>被控訴人は、控訴人学院が経営する村上整体専門医学院(以下「学院」)に在籍していた者である。</p> <p>控訴人学院は、「村上式」又は「ほぐし」と呼ばれるカイロプラクティックの技法(以下「ほぐし」)等を教授する学校、控訴人師会は、学院の卒業生を主な構成員とする権利能力のない社団、控訴人Aは、控訴人学院及び控訴人師会の代表者であり、分離前相控訴人有限会社創作舎(以下「創作舎」:当審和解期日において和解が成立)は、出版物の企画、制作、販売等を業とする有限会社である。</p> <p>被控訴人は、平成11年5月ころ、<u>ほぐしのマニュアル「MHGS TEXT」</u>(以下「本件著作物」)、その著作権を「本件著作権」、その著作者人格権を「本件著作者人格権」を作成した。</p> <p>一方、控訴人らを著者、編者ないし製作者とする書籍が発行され、控訴人学院において学院の生徒に<u>教科書として販売され</u>、又は、<u>一般書店等で販売された</u>(本件では、書籍1から書籍3)。</p> <p>本件は、被控訴人が、a.本件書籍は本件著作物の一部を改変、複製したものであって、これらを印刷、出版する行為は、その<u>複製権を侵害</u>し、本件書籍を販売、頒布する行為は、本件著作権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布する行為(以下「知情頒布行為」)として<u>本件著作権を侵害</u>する行為とみなされ、また、b.これらを出版する行為は、本件著作物の一部を改変してその<u>同一性保持権を侵害</u>し、かつ、c.被控訴人の氏名を表示せずに本件著作物を公衆に提供する行為としてその<u>氏名表示権を侵害</u>する、と主張し、控訴人学院に対し、書籍の印刷等の差止めを、控訴人ら及び創作舎に対し、本件書籍の販売等により被控訴人が被った損害の賠償を請求する事案である。</p> <p>(争点)</p> <p>本件著作物の創作性</p> <p>本件書籍を作成・出版・販売した控訴人らの行為が、本件著作権及び本件著作者人格権を侵害したか</p> <p>控訴人らが本件書籍の販売等について責任を負うか</p> <p>被控訴人が控訴人らに対して本件著作権及び本件著作者人格権を行使することが権利の濫用に当たるか</p> <p>本件書籍の販売等により被控訴人が被った損害の額</p> <p>本件書籍1の販売等を差し止める必要性</p>

裁判例No	(2)-3
損害額の計算方法	<p>損害額（3書籍合計）</p> <p>販売価格×発行部数×寄与度（21%、6%、3%）×利用率（15%）= 376,650円</p> <p>慰謝料（3書籍合計） 700,000円</p> <p>弁護士費用（3書籍合計） 350,000円</p> <p>一部和解による弁済額 <u>250,000円</u></p> <p>合計 1,176,650円</p> <p>（上記+損害遅延金104,987円 = 1,281,637円）</p>
ポイント	<p>著作権法第114条第2項の改正（平成13年1月1日施行）により「通常受けるべき金銭」の「通常」の文言が削られた趣旨（いわゆる「侵害し得」の結果を回避する）より、著作権利用許諾契約における一般的な利用率であるおおむね10%を上回る、15%の利用率に基づく損害額を認定した。</p>

(3) 不正競争防止法

裁判例No	(3)- 1
条文	不正競争防止法第 2 条第 1 項 2 号
裁判例	大阪地裁平成11年 9 月16日判決 (平10 (ワ) 5743号)
損害認容額	475万円
判旨の概要	<p>本件は、「アリナミン A25」というビタミン剤を販売している武田薬品工業(株)が、「アリナミック A25」というビタミン剤を製造する東洋ファルマー(株)に対して、商品の製造等の中止を求めた事案である。争点は、原告表示「アリナミン A25」の著名性、被告表示「アリナミック A25」の原告表示との類似性、損害の額である。</p> <p>(について) 原告商品は、広告活動等の状況から全国的に消費者にとり著名であることは明らかであるとされた。</p> <p>(について) 両商品を全体的に対比した場合、その共通点から生じる印象が相違点から生じる印象を凌駕し、一般の需要者に全体として両表示が類似するものと受け取られるおそれがあるというべきであり、両表示に類似性が認められるとされた。</p> <p>(について) 平成10年の改正特許法第102条第 1 項・第 2 項を総合して考え、特許法第102条第 2 項における侵害者の受けた「利益の額」について、「侵害者が侵害行為によって得た売上額から、製造原価・販売原価のほか、侵害者が当該侵害行為たる製造・販売に必要であった諸経費を控除した額であると解するのが相当である」として、不正競争防止法第 5 条第 1 項の「利益」についても同様に解するのが相当であるとした。</p> <p>なお、販売費及び一般管理費については、当該不正競争行為をしたことによって増加したと認められる部分に限って費用性を認めるのが相当とされた。</p>
損害額の計算方法	<p>売上高 (販売単価 × 販売個数)</p> $1,000 \text{ 円} \times (7,020 \text{ 個} + 7,166 \text{ 個}) = 14,186,000 \text{ 円}$ <p>製造原価 (製造単価 × 販売個数)</p> $702 \text{ 円} \times 7,020 \text{ 個} + 649 \text{ 円} \times 6,746 \text{ 個} + 720 \text{ 円} \times (7,166 \text{ 個} - 6,746 \text{ 個})$ $= 9,433,364 \text{ 円}$ <p>販売費及び一般管理費</p> <p>被告商品の売上高は総売上高の約0.15%しか占めていないこと、系列会社を通じての販売であることから、被告商品の製造、販売により、特に販売費及び一般管理費が増加したとは認められないとした。</p> <p>以上より、損害額は - = 4,752,636円</p>
ポイント	<p>不正競争防止法第 5 条第 1 項 (現行第 2 項) の利益についても、特許法第 102 条第 2 項と同様に解することが相当とされた。</p> <p>販売費及び一般管理費については、不正競争行為をしたことによって増加したと認められる部分に限って費用性を認めるのが相当とされた。</p>

裁判例No	(3)- 2
条文	不正競争防止法第2条第1項1号
裁判例	東京地裁平成11年12月28日判決(平10(ワ)28675号)
損害認容額	500万円
判旨の概要	<p>本件は、原告(日本ゼオン株)が被告に対し、被告(国際航業株)がその営業表示として「アーゼオン」の表示を使用する行為が、原告の営業表示として広く知られている「日本ゼオン」及び「ゼオン」の表示と類似し、不正競争防止法第2条第1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同条第3条第1項に基づきその使用差止めを、同条第2項に基づきその文字の除去及び商号の仮登記の抹消登記手続を、同法第4条本文に基づき損害賠償を求めた事案である。争点は、被告がその営業表示として被告表示を使用する行為が第2条第1項1号に該当し、同法第3条に基づく差し止め等の対象となるか否か、損害の額である。</p> <p>(について)</p> <p>当該争点については、「原告表示が需要者に広く認識されているか」、「原告表示と被告表示とが類似しているか」、「被告表示の使用が原告の営業と混同を生じさせるものか」、「原告が営業上の利益を侵害され又は侵害される恐れがあるか」という観点で判断が行われ、その結果、不正競争防止法第3条に基づく差し止め請求になるとされた。</p> <p>(について)</p> <p>精神的損害額3,000万円及び弁護士費用等の出費1,500万円とした上で原告が主張した3,000万円の請求額に対して、原告の信用毀損による無形の損害額200万円及び弁護士費用等の出費300万円の合計500万円が損害賠償請求額として認められた。</p>
計算方法 損害額の	信用毀損による無形の損害額及び弁護士費用等の出費額それぞれについて損害額が認定されているが、損害額の具体的算定方法は示されていない。
ポイント	不正競争防止法第4条本文に基づく損害額の算定については、その具体的算定方法を示すことが困難な場合がある。

裁判例No	(3)-3
条文	不正競争防止法第2条第1項7号
裁判例	東京高裁平成12年4月27日判決(平11(ネ)5064号)
損害認容額	1,433万円
判旨の概要	<p>本件は、コーヒーサーバー設置を営む被控訴人会社(原審では原告)の取締役2名が新会社を設立し、被控訴人会社が保有する顧客情報等を取締役2名及び控訴人(原審では被告)会社の従業員4名が在職中に持ち出し、新会社において使用し、顧客を奪ったことについて、不正競争防止法第2条第1項7号又は不法行為に基づき、損害賠償及び使用差し止め等を求めた事案である。</p> <p>当判決は、控訴人が被控訴人の取締役在職中に行った競争避止義務違反行為、控訴人らの不正競争防止法第2条第1項7号違反行為等が認められ、被控訴人における立場や顧客情報等を利用して被控訴人の顧客を控訴人会社に切り替えることに向けられており、全体として一個の不法行為に該当するとし、被控訴人は、不法行為に基づく損害賠償請求をしているので、これを認めるとした。</p> <p>なお、損害額の算定に当たっては、原審判決では、売上に粗利益率を乗じた金額で算出しているが、控訴審判決では、被控訴人の事業に係る販売費及び一般管理費は、売上が減少しても減少する性質なものではないとして、「被控訴人の逸失利益としては、失われた売上額からその売上を得るための変動経費のみを控除した限界利益とでもいうべきものと解すべきである」とされた。</p>
損害額の計算方法	<p>顧客の切替え後の推定売上減少額：42,790,629円</p> <p>変動経費率</p> <p>控訴人の不法行為が発生する直近の月次損益計算書(平成5年11月～平成6年10月まで)から33%と認定</p> <p>被控訴人の逸失利益：$\times (100\% -) = 28,669,721$円</p> <p>なお、控訴人らがこのような行為をするに至った事情(控訴人らが被控訴人会社を追い出されるかもしれないと思わせる環境があった)を考慮して50%の過失相殺を認め、損害額は14,334,860円と算定された。</p>
ポイント	<p>逸失利益の算定に当たっての販売費及び一般管理費の取扱いについて、売上等が減少しても販売費及び一般管理費の減少が認められなければ(販売費及び一般管理費が固定的であれば)費用として控除されない。</p> <p>参考： 原審 横浜地裁平成11年8月30日判決(平7(ワ)2513号、平8(ワ)145号)</p>

裁判例No	(3)- 4
条文	不正競争防止法第2条第1項4号、5号
裁判例	東京地裁平成12年11月13日判決(平10(ワ)18253号)
損害認容額	630万円
判旨の概要	<p>本件は、石材の加工、販売及び石工事施行請負業等を目的とする会社(原告)に被告ら(被告A、B、C)が顧客開拓部署の責任者等として勤務していたが、被告らが霊園の紹介、斡旋等を目的とする会社を設立し、原告の営業資料に含まれる営業秘密を不正に持ち出し、被告会社が営業秘密を使用したとして、不正競争防止法第2条第1項4号、第4項、第4条、第5条第1項に基づく損害賠償請求、債務不履行に基づく損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。争点は、本件営業資料は第2条第4項の「営業秘密」に該当するか、被告らの行為は第2条第1項4号の「不正競争行為」に該当するか、債務不履行及び不法行為の成否、損害の成否及び額である。</p> <p>(について)</p> <p>当該争点については、営業資料の一部については非公知性の要件を欠くので「営業秘密」に該当しないと判示した。</p> <p>(について)</p> <p>当該争点については、目撃情報等による推認により、被告A、Bの行為は第2条第1項4号所定の不正の手段により営業秘密を取得する行為に該当し、被告Cの行為は同条項同号所定の不正の手段により営業秘密を特定の者に示す行為に該当し、被告会社の行為は、第2条第1項5号所定の不正行為が介在したことを知って営業秘密を使用する行為に該当すると判示した。</p> <p>(について)</p> <p>判断せず。</p> <p>(について)</p> <p>原告は被告が得た利益のうち5,854万円の損害賠償を求めたが、一部は本件営業資料を使用して得た利益とは認めることができないとして、明らかに本件営業資料を使用して得た利益のうち570万円の損害額及び弁護士費用に係る損害額60万円の合計630万円が損害賠償請求額として認められた。</p>

裁判例No	(3) - 4
損害額の計算方法	<p>売上高（営業資料の使用により得た契約5件による売上高） 11,545,500円</p> <p>売上高総利益率 被告会社の直近（第1期）の決算報告書より、54.9%</p> <p>販売費及び一般管理費 売上総利益を上回る販売費及び一般管理費が計上されているが、「被告会社が設立した直後の特殊な事情の下において出費した経費を、すべて控除して被告会社の利益額として算定するのは相当でないが、反面、右支出項目の中には、売上に伴って変動する支出も含まれていると解するのが合理的であるから、このような観点を考慮すると、被告会社が右各契約を締結したことによって得た利益を算定するに当たり、売上額に対する10%に相当する金額を控除して算出するのが妥当」とされた。</p> <p>以上より損害額は、 $11,545,500 \times 0.549 \times 0.9 = 5,704,631$円</p>
ポイント	損害額の算定に当たって、販売費及び一般管理費のうち特殊な事情の下において出費した経費をすべて控除して利益額として算定するのは適当ではない。

裁判例No	(3)- 5
条文	不正競争防止法 第2条第1項1号、3号、4号
裁判例	大阪地裁平成12年12月14日判決(平9(ワ)11649号 ほか)
損害認容額	第1事件: 1,194万円、第2事件: 103万円、第2事件反訴: 318万円
判旨の概要	<p>本件は、海外製品(マイタケの抽出成分である「Dフラクション」を利用した栄養補助食品、商品名「D-fraction」)を仕入れ販売していた者(代理店: 被告)が、独自に、複数の類似商品(商品名「スーパーDフラクション・エキス」「スーパーDフラクション・タブレット」)などを企画販売したとして、外国メーカー及び輸入業者(原告ら)が、不正競争防止法第2条第1項1号、3号、4号、及び第5条1項に基づく損害賠償請求を求めた事案である(第1事件)なお、第2事件、及び同反訴請求事件は、不正競争防止法と関係がないため、ここでは省略する。</p> <p>第1事件における争点は多岐にわたるが、損害賠償額について、「不正競争防止法第5条第1項は、不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益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、侵害者がその不正競争行為により利益を受けているときは、侵害者が得た利益の額をもって被害者が受けた損害の額と推定する旨規定するところ、同項にいう「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額等から侵害者において当該侵害行為たる不正競争行為に必要であった諸経費を控除した額をいうものと解するのが相当である。」とされ、請求額10,050万円に対して1,194万円の損害賠償請求額が認められた。</p> <p>【参考】</p> <p>第1事件(本件): 損害賠償等請求事件 第2事件本訴: 売買代金請求事件(平9(ワ)12381号) 第2事件反訴: 同反訴請求事件(平10(ワ)8042号)</p>
損害額の計算方法	<p>被告商品に係る売上高(平成9年10月~平成10年3月の6か月)</p> <p>28,093,817円</p> <p>被告の総売上高に占める被告商品の売上高の割合を推定(平成9年8月~平成10年7月の損益計算書より)</p> $28,093,817円 \div (144,076,456円(1年間) / 2) = 39.0\%$ <p>被告商品に係る売上原価を推定(平成9年8月~平成10年7月の損益計算書より)</p> $48,422,242円(1年間) / 2 \times 39.0\% = 9,442,337円$ <p>被告商品に係る販売費及び一般管理費を推定(平成9年8月~平成10年7月の損益計算書より)</p> $34,391,663円(1年間) / 2 \times 39.0\% = 6,706,374円$

裁判例No	(3) - 5
損害額の計算方法(続き)	<p>なお、利益額の算定に当たり経費相当分として控除が認められたのは、「広告宣伝費」「運賃」「容器包装費」「業務委託費」「旅費交通費」であり、その他については、被告商品の販売とは関連性のない経費や、売上高に応じて増減するものとは必ずしもいえないとされた。</p> <p>以上より損害額は、</p> <p style="text-align: center;">- - = 11,945,106円</p>
ポイント	総売上高に占める当該商品の割合を算出し、当該商品に占める売上原価、販売費及び一般管理費を推定して「利益の額」を推認する。

裁判例No	(3) - 6
条文	不正競争防止法第2条第1項4号、5号、第4条
裁判例	東京地裁平成13年8月27日判決(平11(ワ)25395号)
損害認容額	200万円
判旨の概要	<p>原告及び被告会社ともに、高層ビル等に設置される消防用設備等が法令で定める技術上の基準に適合するか否かの検査等の実施を行う会社であり、被告A・Bともに原告会社に在職中に被告会社を設立し後に原告を退職した。本件は、被告A・Bが在職中に原告の業務に使用していた書式類を原告に無断で持ち帰り、被告会社のために使用した行為、及び顧客名刺類を被告会社のために使用した行為に関し、不法行為、債務不履行、不正競争行為、及び著作権侵害行為に該当するとして損害賠償請求を行った事案である。</p> <p>本件書式を被告会社の業務に利用する目的で原告に無断で自宅に持ち帰るという不法行為、また、当該行為が原告の雇用期間中であったことによる債務不履行は認められたが、本件書式や本件顧客名刺については、不正競争防止法第2条第1項4号、5号の営業秘密の不正取得には該当せず、また、本件書式についても著作権侵害には該当しないとされた。</p> <p>損害賠償額の算定について、原告が被った損害は、被告会社が営業を開始した直後の3か月間で 被告会社との競合のために受注額について値下げを余儀なくされた値引き額のうち、当該期間に受注、見積りをした分、 被告会社との競合のために、既に受注した契約のキャンセルに応じた解約額の合計額とみるのが相当とされた。これに対して、原告は、被告会社設立時から生じた営業上の不利益のすべてが被告らの不法行為等により生じた損害である旨主張するが、設立当初3か月以降の料金の変更は、自由競争の結果生じたものであって、不法行為によって生じた損害には当たるとはいえないと解するのが相当とされた。</p>

裁判例No	(3)-6
損害額の計算方法	<p>被告会社は平成10年7月より営業活動を開始、同年7月と8月のそれぞれで本件被害物品及び本件顧客名刺類を原告に返却したが、それまでの間に、これらを用いて自己の営業開始の準備を進め、また、実際の営業の用に供した。</p> <p>被告会社との競合のために受注額につき値下げを余儀なくされ、その値引き額の合計は685,500円（平成10年7月、8月、9月に受付又は見積りした分）</p> <p>同期間に受注した契約の解約額の合計364,000円</p> <p>以上より + =1,049,500円</p> <p>「被告は、本件被害物品等を原告に無断で持ち去り、原告の要請に応じて返却しているが、その間に当該物品を利用して自己の営業活動の準備を進めていたのであるから、仮に、被告らが、本件不法行為ないし債務不履行行為に当たる行為を行わないままに、消防試験業務に新規に参入したとするならば、原告を退職後、自ら書式類や備品を作成、準備するのに、おおむね数か月は必要であり、その期間は、自己の業務を開始することはできなかつたといえることができる。そうすると、本件不法行為ないし債務不履行行為と因果関係のある原告に生じた損害は、被告会社が営業を開始した直後の3か月間に原告が被った営業上の不利益を基準にして、100万円と認定するのが相当」とされた。</p>
ポイント	<p>損害額について、不正競争防止法と不法行為、債務不履行による場合の差異について、</p> <p>不正競争防止法：</p> <p>営業秘密の保有者が実際に被った損害額、 侵害行為によって侵害者が得た利益相当額（第5条第1項。現行第2項）、及び 当該営業秘密の使用により、通常その保有者が受けるべき金銭（第5条第2項。現行第3項）の3とおりの中から、立証の難易、額の多寡に応じて選択して請求できる。</p> <p>すなわち、不正競争防止法の場合には、 侵害行為前の被侵害者の利得と、侵害行為後の利得との差額、 侵害者が侵害行為により得た利益（基本的には純利益）、 実施料相当額などを標準とし、立証の難易、算定の難易を考慮の上、具体的事情に応じて公平な額を算定するのが一般的である。</p> <p>不法行為：</p> <p>被侵害者が侵害行為により被った損害額を、債務不履行の場合にも、被侵害者が債務不履行行為により被った損害額を請求する。</p>

米国における損害賠償額の算定実務¹⁷

以上、我が国の知的財産権に係る紛争における損害賠償額算定について述べてきたが、以下では米国における損害賠償額算定方法を検討し、我が国の算定方法と比較した上で、我が国の実務に対する含意を検討する。

1. 米国特許法における損害賠償額算定に係る規定の概要

米国特許法では、損害賠償額の算定は第284条で定めており、以下のように規定されている。

「裁判所は、原告勝訴の判決を下す場合には、特許侵害を保証するのに十分な損害賠償額を裁定しなければならない。しかし、如何なる場合においても、侵害者がその発明物を使用したことに対する適正ロイヤルティから裁判所が定めた利子及び訴訟費用を加えた金額を下回らない範囲のものとする。

損害賠償額が陪審によっても決定されない場合には、裁判所が評価しなければならない。いずれの場合においても裁判所は損害賠償額を決定又は評価した金額の3倍まで増額することを妨げない。・・・(以下、省略)・・・裁判所は、損害賠償額又は特定の状況下においてどのようなロイヤルティが適正であるかどうかの判断に資するために専門家の証言を受けることもできる。」

上記から明らかなように、米国特許法は適正ロイヤルティを特許侵害訴訟における損害賠償額の最低水準としているのが特徴である。

その一方で、米国特許法は、いわゆる懲罰的損害賠償 (Punitive Damages) というものも定めている。すなわち、米国特許法第284条第2パラグラフでは、裁判官は、特許侵害による損害賠償額を3倍まで増額できるものとしている。この点、この懲罰的損害賠償の適用要件については明文上の規定はないが、従来からの判例より懲罰の趣旨があるとされており、故意 (willfull) 又は不誠実 (bad faith) の場合にのみ適用できるものと解されている。

このように、米国特許法における損害賠償算定に係る規定においては、損害賠償額の最低金額と懲罰的損害賠償しか記載していない。その意味において、米国特許法の損害賠償額算定の規定は、具体的な損害賠償額の算定方法を規定している日本の特許法第102条とは大きく異なっている。すなわち、日本の特許法第102条では第1項から第3項にかけて、逸失利

¹⁷ 参考文献

「ECONOMIC APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY POLICY, LITIGATION, AND MANAGEMENT」(Gregory K. Leonard, Lauren J. Stiroh NERA ECONOMIC CONSULTING) [邦訳:「知財紛争の経済分析」(NERAエコノミックコンサルティング編 2007年 中央経済社)]

「知的財産権と損害賠償」(田村善之 2004年 弘文堂)

「国際知的財産紛争処理の法律相談」(ワシントン大学ロースクール 先端知的財産研究センター編 2006年 青林書院)

「合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析」(知財管理Vol.52 No10 2002年 ライセンス委員会 第1小委員会)

「米国判例のロイヤルティ交渉への応用」(知財管理Vol.55 No10 2005年 ライセンス委員会 第2小委員会)

益（第1項）及びその推定（第2項）、実施料率（第3項）の算定方法が規定されていて、これらの規定を選択適用することにより損害賠償額が算定されることになる。

一方、米国の裁判実務においては損害賠償額の具体的な算定方法が特許法で明文上の規定が無い代わりに、損害賠償額の算定方法に関する膨大な判例の蓄積がある。これらによれば、上記で示した適正ロイヤルティの他に、逸失利益と確立されたロイヤルティがある。したがって、裁判実務上は、(1) 逸失利益、(2) 確立されたロイヤルティ、(3) 適正ロイヤルティの3つの算定方法が並存している。

そして、実際の損害賠償額算定に当たっては、これら3つの方法のうち、まずは逸失利益あるいは確立されたロイヤルティによる賠償額が優先され、そのいずれの方法においても立証が困難な場合において、適正ロイヤルティによる賠償という概念が採用されることとなる。

ここでは、まずこれら3つの算定方法についての概略を説明する。なお、損害賠償額の算定方法のうち逸失利益と適正ロイヤルティの考え方については、付録2「米国損害賠償額算定における逸失利益算定び適正ロイヤルティの考え方」を参照されたい。

(1) 逸失利益 (Lost Profit)

逸失利益は、特許侵害行為がなければ特許権者が獲得できたであろう利益のことをいう。特許権者が損害賠償額としてこの逸失利益を請求するには侵害行為により逸失利益が生じたこと、及びその逸失利益の具体的な金額についての挙証責任を負うものとされ、厳格な適用要件が課される。

(2) 確立されたロイヤルティ (Established Royalty)

紛争の対象となっている特許権について、特許権者が多数の者とライセンス契約を締結している事実が存在する場合には、紛争時点においては既にロイヤルティは確立しているものと考えられる。この方法は、この確立されたロイヤルティを損害賠償額とする考え方である。ただし、この方法を用いる場合には、特許権者は既に多数の者とライセンス契約を締結していて、ロイヤルティが確立していることを立証する必要がある。

(3) 適正ロイヤルティ (Reasonable Royalty)

前述のように、逸失利益や確立されたロイヤルティの立証が困難な場合に用いられる算定方法である。適正ロイヤルティの算定に当たっては、過去の第三者への支払実績、業界慣習、仮想的交渉における推定金額などが考慮される（詳細は付録2「米国損害賠償額算定における逸失利益算定び適正ロイヤルティの考え方」参照）。特許権者がこの適正ロイヤルティを特許侵害に係る損害賠償額として請求する場合、挙証責任は、逸失利益と同様、特許権者が負うこととなる。しかし、この場合には特許権者は特許の有効性と侵害の事実

さえ立証できればよいとされ、逸失利益などに比べると挙証責任は軽減されている。

2. 日本の実務に対する含意

米国における損害賠償額算定方法の概要は以上のとおりであるが、これと日本の損害賠償額算定方法を比較した場合、いくつかの点を指摘することができる。以下では、(1) 米国の損害賠償額算定方法の合理性と日本の裁判実務に対する含意、(2) 適正ロイヤルティの算定方法が日本のライセンス実務に与える含意及び(3) 米国の損害賠償額算定方法が知的財産権評価に与える含意の3点について指摘する。

(1) 米国の損害賠償額算定方法の合理性と日本の裁判実務に対する含意

先に見たように、米国における損害賠償額の算定実務では、逸失利益、確立されたロイヤルティ、適正ロイヤルティという3つの方法があり、対象事案に応じて最適な方法が適用され、損害賠償額が決定される。

これら3つの算定方法のうち、取引実績に基礎を置いた確立されたロイヤルティを除く2つの方法は、賠償すべき損害額をあくまで一定の仮定計算で算定するものである。そして、そこでは、逸失利益の算定であれ、適正ロイヤルティの算定であれ、価格、費用、数量、競争関係といった経済学で用いられる諸変数や、当事者企業双方の有する経営資源及びそれら企業を取り巻くビジネス環境といった経営的視点からの考察が行われる。

個別の裁判例において、どの程度純粋な科学的分析がなされるのか、また、損害賠償額決定に至るプロセスがどの程度の厳密性を有するののかについては、正直、窺い知れない部分があるが、少なくとも科学的根拠を備えた合理的な損害賠償額を算定しようとする姿勢が見てとれる。

翻って、我が国の特許侵害訴訟における損害賠償額算定についてみると、例えば、適正ロイヤルティの認定局面では、担当裁判官の判断に基づく認定やいわゆる業界相場（業界相場としては、多くの場合「実施料率」((社)発明協会発行)が根拠として引用されている)を用いた判例が多いとの調査結果がある。¹⁸

むろん、裁判官が認定を行う過程では、当該訴訟案件に関連する要因が合理的かつ具体的に検討されることは推察されるところである。また、業界内の多くの企業が規範とするような確立された業界相場には、これまでのライセンス実務の経験が反映されていると考えられる。しかし、損害賠償額決定プロセスにおける透明性や、経済学的・経営的な諸要因を踏まえた理論武装の成熟度という点においては、米国の損害賠償額算定実務に一日の長があるように思われる。

¹⁸ 「合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析」(知財管理Vol.52 No10 2002年 ライセンス委員会 第1小委員会)

もし、客観的で合理的な損害賠償額算定の指針が確立されれば、訴訟に至る前段階での企業のリスク・マネジメントへの貢献も期待できる。すなわち、特許が深く関係するビジネスにおいて、訴訟リスクの適切な評価は、当事者企業がとるべき適切なリスク対応行動の選択につながると考えられるからである。

(2) 適正ロイヤルティの算定方法が日本のライセンス実務に与える含意

付録2で詳しく説明しているが、適正ロイヤルティの算定で頻繁に用いられる15の基準（ジョージア・パシフィック・ファクターズ）は、特許の価値、紛争当事者間の相互関係、当事者が属するビジネス環境の特性など多面的な要因から構成されている。こうしたロイヤルティ算定のための多面的な基準を持つことは、単に裁判実務を円滑にするにとどまらず、ライセンス実務全般にとっても重要な規範性を与え得るものと考えられる。

日本知的財産協会ライセンス委員会第2小委員会が2005年に出した論文¹⁹でも、「この基準（筆者注：ジョージア・パシフィック・ファクターズのこと）は、通常の交渉実務から抽出される留意点を規範化したものとも考えられ、通常の交渉実務とも密接な関係を有すると考えられる。」と述べられている。また、この論文では、ジョージア・パシフィック・ファクターズには含まれない独自の検討視点を付け加えることで、ライセンス実務にとっての有用な考察を行っており、興味深い内容となっていることを付言しておく。

(3) 米国の損害賠償額算定方法が知的財産権評価に与える含意

損害賠償額算定における逸失利益及び適正ロイヤルティは、知的財産権評価の一つの側面であると考えられる。すなわち、逸失利益の算定は、自らが所有する特許等についての独占的な使用を法的に保護された権利者が、当該権利を自己実施する場合に得られる収入を前提としてその価値を算定したものと見え、一方、適正ロイヤルティの算定は、当該権利を他者に対してライセンスする場合に得られる収入を前提に価値を算定したものであるといえよう。

そのように考えると、本節でみた科学的な根拠を追求しようとする米国の損害賠償額算定方法は、ロイヤルティの流通市場における適正金額算定の参考となる等にとどまらず、例えば、職務発明対価の算定や知的財産権信託における信託財産の評価など、広く知的財産権評価が必要とされる経営実務の局面で役立つものと考えられる。

¹⁹ 「米国判例のロイヤルティ交渉への応用」(知財管理Vol.55 No10 2005年 ライセンス委員会 第2小委員会)

職務発明の対価の算定

これまでは損害賠償額の算定方法について検討してきたが、次にもう1つの知的財産権の法的紛争に係る評価の課題として、職務発明対価の算定方法について検討する。

1. 職務発明の対価の概要

(1) 職務発明と職務発明制度

日本の特許法では、特許を受ける権利又は特許権は、当該発明を生み出した発明者が原始的に取得すると定められている（特許法第29条）。つまり、企業は、発明をなした従業員の使用者の立場から当該権利（無体の財産権）のすべてを無償で取得することが、法律上できないのである。

他方、企業は、発明をなした従業員に対し給与を支払い研究設備を供与したこと等、一定の貢献をしているのも事実である。そこで特許法では、企業（使用者）の業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為が、従業員の現在又は過去の職務に属する発明（職務発明）である場合には、企業に、「無償の通常実施権」を与えている。

「無償の通常実施権」とは、企業が発明者（従業員）の許諾を得ることなしに（実施料を支払うことなしに）自己の製造に利用し販売を営むことができる権利である。しかし、無償の通常実施権では発明者が他の企業にも通常実施権を許諾することが可能になるため、企業が排他的・独占的実施権を駆使して、投下した研究開発投資リスク等に見合う利益を得ることは難しい。そこで特許法では、無償の通常実施権とは別に、あらかじめ契約や勤務規則などにおいて相当の対価の支払いを定めておけば、特許を受ける権利を発明者から企業へ強制的に譲渡（専用実施権の設定でも可）すべき旨（包括的な予約承継）を定めることができるとしている。

一般に、職務発明の対価（相当の対価）とはこの譲渡対価のことを指す。本章では、職務発明の譲渡対価を巡る職務発明訴訟について、会計的な観点から分析することを目的としている。

(2) 特許法第35条の立法趣旨と改訂の経緯

特許法では、第35条において職務発明制度を定めている。職務発明制度は、我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている。

特許法第35条は長らく昭和34年4月13日法律第121号で制定された規定（以下旧第35条という。）が適用されていたが、平成16年に改正されている（平成16年6月4日法律第79号、平成17年4月1日施行。以下新第35条という。）。この新第35条における新

職務発明制度は、職務発明に係る「相当の対価」を使用者等と従業者等との間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則としている。しかし、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としている。

(3) 特許法第35条に定める「相当の対価」

旧第35条第4項

前項の対価（相当の対価）の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

この旧第35条第4項は、新第35条において、上記は以下のように改正された。

新第35条第4項

契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない

新第35条第5項

前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない

新第35条第4項は、職務発明について承継等が行われた場合の対価について定めたものであり、同上第5項は、契約、勤務規則、その他の定めにより対価を支払うことが不合理と認められる場合等の対価について定めたものである。新第35条第5項では、使用者等と従業者等との多様な事情を考慮して「相当の対価」の額を算定することが妥当との考えに基づき、「相当の対価」の額を算定する際の考慮要素として、旧第35条第4項が規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」だけでなく、その他の事情についても広く考慮した上で「相当の対価」が算定されることを定めた。

2. 相当の対価の算定に当たって特に留意すべき事項

(1) 特許法の制定目的

「相当の対価」の算定に当たっては特許法の制度趣旨を無視できない。特許法第1条では、制定の趣旨を「発明を奨励」し「産業の発展に寄与する」旨が記載されている。これを踏まえて、相当の対価の算定に当たっては、従業員への発明のインセンティブになるのに十分であること、及び、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち発展させていくことを可能とすべきことが最初から考慮されることになる。言い換えれば、発明の価値そのものに焦点を当てるのではなく、企業が獲た独占的利益を発明者と企業に配分するについて、発明者の取り分と使用者の取り分を比較考慮し、お互いに納得できる水準でバランスさせることが必要であるとの考え方が強く訴訟に反映されるのである。

この傾向は、後で記述する日亜化学工業の青色ダイオード事件の和解以降、益々、その傾向を強めており、単なる発明の価値算定とは、切り離される傾向にある。

(2) 無償の通常実施権等の考慮

「相当の対価」は、「その発明により使用者等が受けるべき利益」(独占利益)を発明者と使用者で配分することによって算出される。独占利益とは、企業が対価を払って、特許を受ける権利を取得することによって新たに生み出された利益であり、会計の損益計算書によって算定される利益概念とは大きく異なるのに留意が必要である。

例えば、当該発明を実施しなくても得られる利益(代替技術等を使用して類似製品を製造・販売することによって得られる利益)及び、企業に既に付与されている「無償の通常実施権」によっても得られる利益は、独占利益には含まれないことに留意が必要である。前述したが、企業が、排他的・独占的権利を得ることによって付加的に得られる利益が配分の対象となる。

(3) 旧特許法第35条の適用

本章において、分析の対象とした訴訟は、すべて旧特許法第35条が適用されている点に留意が必要である。これは、新第35条は、平成17年4月1日以降に特許を受ける権利、若しくは特許権の承継のみに適用されるため、まだ訴訟が生じていないためである。

しかし、最近の訴訟では、独占利益を発明者と使用者に配分するに当たって使用者側の貢献度(発明者の貢献度)を認定する際に、使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情及びその他特許発明に関係する一切の事情を考慮しているのが現状である。その意味で、新特許法第35条第5項の趣旨は、実務慣行上は、既に適用されていると考えることができる。

なお、今後、新第35条が争われる訴訟では、企業があらかじめ定めている予約承継に係

る就業規則（発明規則）等が更に尊重され、その合理性・不合理性が大きく焦点になるものと思われる。

3．分析の対象とした訴訟及び最近の訴訟の傾向

(1) 分析の対象とした訴訟

本章では、以下に掲げる訴訟を分析の対象としている。

事件名	事件番号
東急式PCパイル事件	東京地裁昭和58年9月28日判決、昭和56年（ワ）第7986号
クラッド事件	東京地裁昭和58年12月23日判決、昭和54年（ワ）第11717号
カネシン事件	東京地裁平成4年9月30日判決、平成元年（ワ）第6758号
象印魔法瓶事件	大阪地裁平成6年4月28日判決、平成3年（ワ）第5984号
ゴーセン事件	大阪高裁平成6年5月27日判決、平成5年（ネ）第723号
オリンパス地裁事件	東京地裁平成11年4月16日判決、平成7年（ワ）第3841号
希土類事件	大阪地裁平成14年5月23日判決、平成11年（ワ）第12699号
缶チェッカー事件	東京地裁平成14年9月10日判決、平成13年（ワ）第10442号
日立金属事件	東京地裁平成15年8月29日判決、平成14年（ワ）第16635号
日立製作所光ディスク事件控訴審	東京高裁平成16年1月29日判決、平成14年（ネ）第6451号
日亜化学事件	東京地裁平成16年1月30日判決、平成13年（ワ）第17772号
味の素事件	東京地裁平成16年2月24日判決、平成14年（ワ）第20521号
豊田中央研究所燃料噴射弁事件	東京地裁平成18年3月9日判決、平成16年（ワ）第27028号
三菱電機半導体事件	東京地裁平成18年6月8日判決、平成15年（ワ）第29850号

上記の訴訟を分析する理由は、現状の訴訟における算定の手法や背景を理解することにより、より合理的な算定手法や考え方を適用する余地があるかないかを検討するためである。言い換えれば、どのような要素が考慮されるのか、あるいはどのような要素が考慮されていないのか（主張されていないのか）を明らかにすることができれば、我々、会計専門家等の関与等をとおして、更に予見可能性を高めることが期待されることになる。

(2) 全体的な訴訟の傾向

上記の裁判例は、主には、発明者側（原告）の主張が認められ、多額の発明対価の支払い認められた事件を多く取り上げている。しかし、一般的には、原告が多額の請求額を要求しているものの、既に対価は支払い済みとして原告棄却となるケース、あるいは、極めて小額が認定されるケースが多いことに注意が必要である。

上記の裁判例の中でも、2件はこのような判例を分析対象としている。豊田中央研究所

燃料噴射弁事件では、請求額は50億円であったが認められた支払額は54万円と小額であった。三菱電機半導体事件では、請求額は2億円であったが、既に発明者に対して支払った発明補償（実績補償）額に満たないとして原告棄却となっている。

その一方で、巨額の請求額として有名な事件は最終的には、和解で決着する傾向があることにも注意が必要である。これは、裁判所の意向に大きく左右されているようである。例えば、上記の日亜化学事件では、平成16年の1審判決では、発明対価を600億円と認定した上で、請求額200億円の支払いが東京地裁の判決で認められたが、最終的には6億円（遅延損害金込みで8億4千万円）で和解に至っている。同様に、味の素事件は、請求額20億円のところ1審判決では1億6千万円が認められたが、最終的には1億5千万円で和解している。さらに、分析の対象とはしていないが、東芝のフラッシュメモリ事件では、11億円の請求に対し、8,700万円で和解が成立している。

なお、初期の判例では、統一的な解釈がなされていない面があったが、最近の判例では、判例が積み重なるにつれて、算定方式あるいはその解釈等も統一的に適用される傾向が見受けられる。

4. 判例における「相当の対価」の算定方法と算定要素

(1) 判例からみる基本となる算定式

判決文で用いられる算定方法は、他社実施型と自社実施型に分類できる。

自社実施型

使用者（企業）が発明を自己実施して、製品等を販売しているケース

他社実施型

使用者（企業）では、発明を自己実施しておらず、他社に発明をライセンスし、ライセンス料を徴収しているケース

過去の判決において、必ずしもすべての判決文が同じ算定式を用いて算定されていないものの、おおよそ以下の算定式によって算定されている。

自社実施型

相当の対価 =

$$\underbrace{\text{超過売上高}^1 \times \text{仮定的実施料率}^2}_{\text{「その発明により使用者等が受けるべき利益」(独占利益)}} \times \underbrace{\text{発明者貢献度}^3 (\times \text{共同発明者間の発明者寄与度}^4)}_{\text{「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」}}$$

「その発明により使用者等が受けるべき利益」(独占利益)

「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」

1 「超過売上高」とは、使用者が当該発明を実施した製品を販売している場合には、他社に対する禁止の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高であり、競争他社にある特定の特許発明の実施を禁止できたことに起因して得ることができる売上高をいう。これを算定方法で示せば、

当該発明を実施した製品の売上高 - 他社に実施許諾をしていた場合に予想される売上高

となるが、判例では「他社に実施許諾をしていた場合に予想される売上高」を直接的に算定するのではなく、

売上高 × 第三者に実施許諾したら当該第三者が売上げたであろう割合

として算定している判例が多く見受けられる。

2 「仮定的実施料率」とは、当該発明の実施を第三者に許諾すると仮定した場合の実施料率をいう。

3 「発明者貢献度」とは、当該発明がされるについて発明者が貢献した程度のことをいう。判例では、この「発明者貢献度」を直接算定するのではなく、その発明がなされるについて使用者等が貢献した程度として算定しているものが多い見受けられる。

4 「共同発明者間の発明者寄与度」とは、職務発明が共同発明である場合に各共同発明者が当該発明がされるに当たりした寄与のうち、当該発明者の寄与の割合をいう。

他社実施型

相当の対価 =

実施料 (× 特許寄与度⁵) × 発明者貢献度 (× 共同発明者間の発明者寄与度)

「その発明により使用者等
が受けるべき利益」

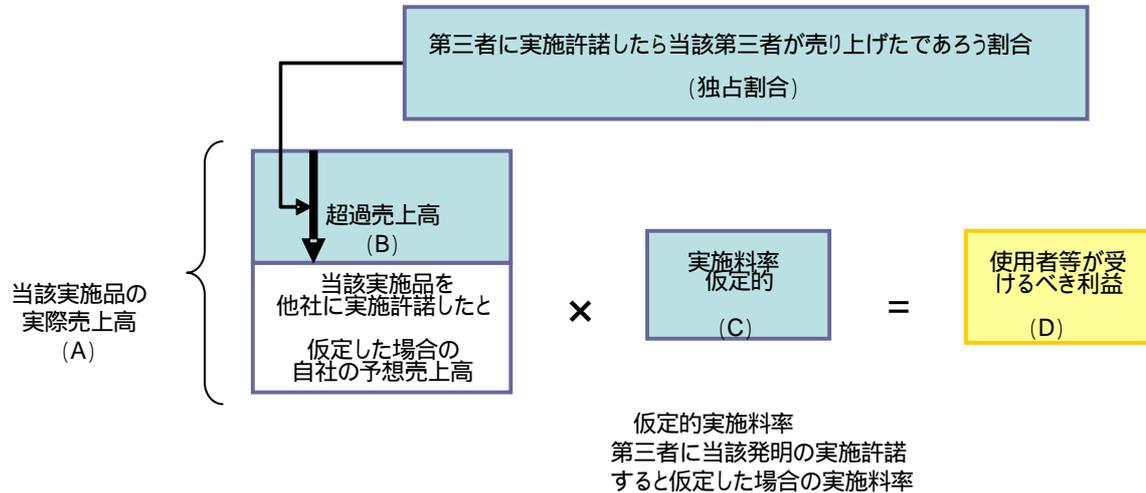
「その発明がされるについて使用者等
が貢献した程度」

5 「特許寄与度」とは、複数の特許が実施許諾の対象となっているときは、実施料のうち当該特許が寄与した割合に応じて「その発明により使用者等が受けるべき利益」を定めるが、この場合の当該特許の寄与した割合のことをいう。

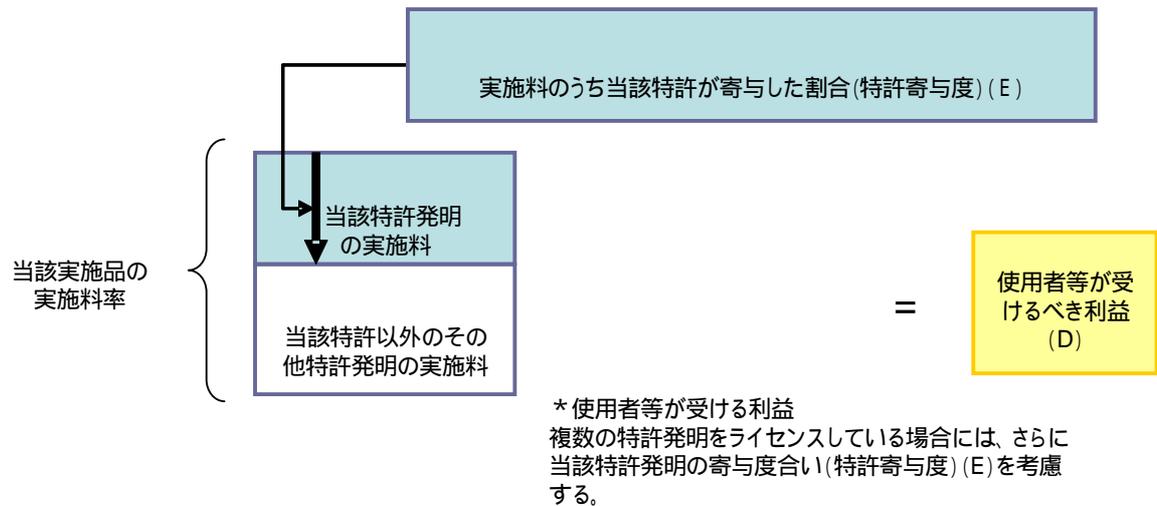
(2) 算定方法の説明

算定の第一段階 : その発明により使用者等が受けるべき利益の算定

自社実施型



他社実施型



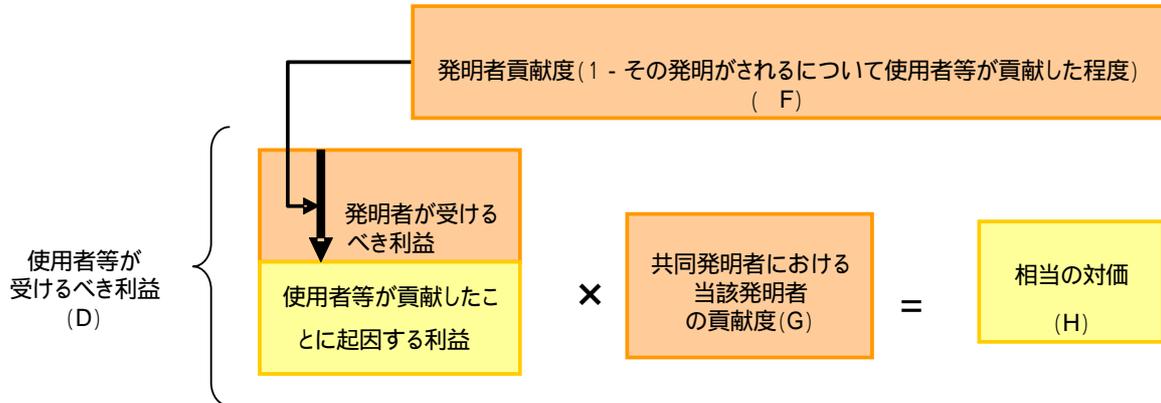
算定の第一段階では、「その発明により使用者等が受けるべき利益」(独占利益)(D)を算定する。

自社実施型の場合は、先ず、対象期間中の売上高(A)に「第三者に実施許諾したら当該第三者が売り上げたであろう割合」(独占割合)を乗じて超過売上高(B)を算出する。次に、この超過売上高に仮定的実施料率(C)を乗じて、独占利益(D)を算出する。

他社実施型の場合は、他社に実施許諾をしたことにより得られる実施料額が独占利益に相当する。しかし、実際に他社に特許発明を実施許諾する場合、複数の特許発明が実施許諾されるケース(包括ライセンス)もある。この場合、判例では、実施料相当額に特許寄与

度 (E) を乗じて独占利益 (D) を算出している。

算定の第二段階 : その発明がされるについて使用者等が貢献した程度



算定の第二段階は、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」(使用者貢献度)を算定し、独占利益 (D) × 発明者貢献度 (1 - 使用者貢献度) により、相当の対価を算定する。この場合、当該発明が、複数の発明者 (当該発明者とその他の共同発明者) によりなされていた場合 (共同発明)、当該発明が当該発明に貢献した割合 (当該発明者の貢献度) に応じて分配する。分配の結果として、当該発明者に支払うべき相当の対価を算出することになる。

算定方法は、独占利益 (D) に発明者貢献度 (F) を乗じ、共同発明者を含む発明者全員の貢献相当額 (発明者が受けるべき利益) を算出する。発明が共同発明である場合には、次に共同発明者間での当該発明者の貢献度 (G) を乗じて、相当の対価 (H) を算出する。

5 . 各々の算定要素の考察に基づく会計的な論点整理

(1) 算定時点と事業化等に伴うリスクの取扱いについて

(論点 1)

そもそも対価を算定するに当たって、算定時点をいつとすべきか？ 算定に当たっては、事業化等に伴うリスクをどこまで考慮すべきか？ 加えて算定手法に D C F 法を利用することは妥当か？

三菱電機半導体事件では、当裁判所の判断として、「特許法第 35 条第 4 項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」については、特許を受ける権利が、将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる独占的实施による利益あるいは第三者からの実施料収入額による利益の額をその承継時に算定することが極めて困難である (特許権の承継の場合においても、将来の利益

の算定の困難さについて、程度の差こそあれ、同様の問題が生じ得る。)ことからすると、当該発明の独占的实施による利益を得た後、あるいは、第三者に当該発明の実施許諾をし、実施料収入を得た後の時点において、相当の対価を判断する場合に、これらの独占的实施による利益あるいは実施料収入額(いずれも経済情勢、市場の動向、競業者の存在等により、大きく変動する額である。)をみて、その法的独占権に由来する利益を認定することは、同条項の文言解釈としても許容し得る合理的な解釈である。上記「利益」を「その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利益」から算定することは、これまでの多くの裁判例が採用している方法であって、合理的な算定方法の一つであるといえることができる。」と記載されている。

他方、日立金属事件においては、そもそも「相当の対価を算定すべき時点とその時点での不確実性の考慮」、及び「割引キャッシュ・フローの算定方式」が、被告から主張され、争点となった。算定時点については、職務発明制度をどのように考えるのか、あるいは企業側を擁護するのか、それとも発明者側を擁護するのかについて、意見が分かれる重要な論点であるため、多少紙面を割いて解説することにする。

日立金属事件においては、被告(日立金属株式会社)は、相当の対価の算定方法として、「特許法第35条第3項所定の「相当の対価」は、特許を受ける権利の承継時における一定の額として算定されるべきものであることからすれば、本来的には、当該権利の他社排他力(代替技術の存在又は登場可能性)、予想市場規模及びその成長性、予想事業利益、並びに権利としての成立可能性等、不確実な要素を考慮し、上記の不確実な要素を定量的に評価し、その評価に基づいて算定される発明の経済的価値に準拠し、算定されるべきものである。」とし、知的財産権の経済的価値の算定に最も適した手法である割引キャッシュ・フロー・アプローチを本件各発明に当てはめて「相当の対価」を試算した。つまり、権利承継時点まで遡り、その時点における不確実性のすべて(その後の研究開発や事業化に成功するか否かを含む。)をリスクとして考慮するように主張し、たとえ、事業化リスク等のすべてのリスクを考慮することが認められない場合であっても、その後、計上された収益や利益等の客観的に認められた事実のみに着目するのではなく、少なくとも収益を実現するための確率を考慮して15%の割引率を認めよと主張したことになる。

それに対する裁判所の判断は、「割引キャッシュ・フロー・アプローチという手法によった場合に「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮したといえるか否か疑問がある上、特許を受ける権利の承継後実際に第三者から実施料の支払を受けた本件の場合において、これを直ちに採用することは困難である。なお、仮に割引キャッシュ・フロー・アプローチという手法が特許を受ける権利の承継時における同権利の経済的価値の算定に最も適した手法であると

しても、被告の主張する算定式において用いられた各数値が相当なものであると認めるに足りる証拠はない。」として、 を退けた。

さらに、 について、被告が権利承継時の時価額に割り戻すため、割引率を年 15%として算定すべきであるなどと主張したことについて、当該職務発明を第三者に実施許諾した結果、実施料収入が現実を得られている以上、これを考慮要素の一つである「使用者等が受けるべき利益」とし、さらに、使用者等の貢献度を考慮して「相当の対価」を算定することは、使用者と従業者との衡平を図るという同項の趣旨に沿うものであるとし、被告の規程等においても、実績報奨は、1年単位で把握して行う旨が定められていること等にかんがみて、本件において上記実施料収入を権利承継時の時価に割り戻して算定するのは相当でないと結論付けた。

一般的に、事業計画等からキャッシュ・フローが合理的に予測できる事業の経済的価値（譲渡価値・市場価値等）を算定する際には、割引キャッシュ・フロー・アプローチ（DCF法）が利用されることが多い。したがって、相当の対価、とりわけ使用者が受けるべき利益の算定においても、DCF法を基礎にした算定手法は尊重されるべきものであると考える。司法判断だけが一般的な手法と異なる算定方式を使用することは、なぜ一般的な手法が利用できないのかについての根拠が明確とならない限り、望ましいこととはいえない。

この点に関連して、各々の企業が構築すべき予約承継制度と企業戦略について更に検討を加えたい。発明規則等について企業が制度として構築している相当の対価の算定方式は、一般に実績報奨型、研究能力評価型、譲渡対価型（時点算定型）等の類型に分類される。これらの方法は、企業が採用する戦略に応じて、企業ごとに定めることが原則とされる。つまり、一般論として、使用者と発明者が納得して合意している限りにおいては、どのような算定方式を用いても、不合理がない限りすべてが認められるべきものである。

例えばであるが、技術指向型の単独事業を営んでいるA企業は、実際に業績に結び付いたごく一部の発明について、特別にそれを表彰することによって、研究開発を活性化することを狙うかもしれない。この場合には、実績報奨型の採用が望ましいと考えられる。その一方で、基礎研究を重視するB企業は、研究者の努力は必ずしも業績に結び付かないことが事業の前提であり、事業化に失敗した発明も相当の貢献をしていることを重視するかも知れない。そのような企業は、研究者の不公平感をなくすために、研究能力評価型を採用するであろう。また、多角的に事業展開しているC社は、事業化の成否は営業戦略とその実行にあると考え、事業化に伴うリスクはすべて譲渡時点まで遡って評価する必要があるかも知れない。そのような企業は、譲渡対価型を選択するかも知れないのである。

仮に裁判所が、実績報奨型しか認めないのであれば、企業の戦略はこの点においてかなり制限されることになる。その場合には、実績報奨型以外の制度設計はできないことを明

確にしなければならない。そうでなければ、職務発明対価の予見可能性が高まることはないであろう。他方、当然に、譲渡対価型の算定方式も許されると考えるならば、DCF法を採用するに当たって、起算時点における市場や技術の不確実性、言い換えれば、事業化や研究開発、資金調達等の経営全体の不確実性を割引率にどのように反映させるべきか等の検討が必要となろう。さらに、将来キャッシュ・フローから独占的禁止の効果（超過収益力）のみを認識し割り引く手法や使用者が有する通常実施権相当の価値の算定手法についても、より詳細な検討が必要になると考えられる。

以上を要約すると、現在の裁判例では、研究開発全体の投資のリスク、事業化に伴うリスク、資金調達のリスクなど広範囲な事業化に伴うリスクについて、そもそも一切考慮してはいけない要素であるのか、それとも、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情及びその他特許発明に関係する一切の事情を考慮して、後述する「使用者貢献度（発明者貢献度）」を決定するのであるから、そこで既に考慮されているといえるのか、明確な判断が示されていないと考えることができる。算定に当たって、何の要素が考慮されて、何の要素が考慮されないのか、あるいは、どこで考慮されるのかを明確に示すことが必要と考える。

(2) 実施品の売上高・実施料売上高の集計について

当該実施品の売上高（又は実施料）を算定する際の最も基本的な考え方は、当該発明が、使用者（企業等）に独占利益を生じせしめたか否か、あるいは独占利益を将来生じさせるか否かである。独占利益を生じさせるのであれば、その対象を売上高（又は実施料）として集計しなければならない。

なお、すべての算定基礎となる売上高（又は実施料）を考える場合には、売上高（又は実施料）の集計範囲、売上高（又は実施料）の集計期間、将来売上高の予想と割引率に分けて考えることができる。

売上高（又は実施料）の集計範囲について（自社実施型・他社実施型）

（論点2）

我が国の特許法で保護されない売上高（又は実施料）についても、集計の範囲に含めるか？

【海外特許を取得していない場合の輸出売上高】

我が国の特許（方法や物の発明）を使用して、我が国で製造された製品の輸出高については、たとえ輸出対象国にて特許を取得（出願）していなくても、売上高等の範囲に

集計される。これは、輸出売上についても、我が国の特許法に基づいて、排他的に発明を使用して製造した結果として独占的实施による利益を享受したといえるからである（味の素事件）。

【外国特許（出願）の考え方】

一般的には、優先権等を主張して外国出願され権利化された特許についても、独占利益が認められれば特許法第35条の対象になると考えられる。

これは、特許法は、属地主義（権利を取得した国の主権の及ぶ範囲内においてだけ効力があること）を採用しているものの、特許法第35条は、雇用契約上の利害関係を図る強行法規であり、使用者（企業等）と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された日本法が適用になるという考え方に基づいている（日立製作所光ディスク事件控訴審、味の素事件、三菱電機半導体事件）。

【特許を出願せずに、ノウハウとして秘匿された場合の取扱い】

特許として権利化できるにも係らず、あえて使用者（企業等）がノウハウとして秘匿することを選択した場合にも、売上高に集計されると考えられる。

これは、当該発明が、特許を出願すれば取得できたにも係らず、あえて非公開とする道を選ぶのは、使用者（企業等）が最終的に意思決定すべき事柄であり、発明者の貢献と関係ないと考えることができるからである（クラッド事件）。

売上高（又は実施料）の集計期間について（自社実施型・他社実施型）

（論点3）

売上高（又は実施料）として集計される期間はどのようにあるべきか？

売上高を集計する期間は、当該発明が独占利益を生むと想定される期間と一致させることが原則である。いずれにせよ、当該発明を使用して製品が現に生産・販売され、関連する売上高（実施料）が実際に発生していなければならない。

【売上高の集計開始のタイミングについて】

売上高の集計を開始できるタイミングとしては、発明完了後、権利の承継後、出願後、出願公開後、設定登録後が考えられる。判例から分析すると、特段なる事情がなければ、発明者から使用者に権利が承継されれば、その時点（権利の承継後）から関連する売上高の集計を開始できるとしている（クラッド事件、ゴーセン事件、日亜化学事件等）。

一方、特許法は、発明者に設定登録後に権利の専有を認めており、侵害者への差止請求権は設定登録後に発生する。また、出願公開後から設定登録までの期間は、一定の要

件に当てはまれば、発明者に対し補償金請求権を認めている。このことを根拠に、例えば、出願公開時までと出願公開以後とに別々の効果を認め、後に述べる仮定的実施料率に差を認定した判例も存在する（味の素事件）。

【売上高の集計終了のタイミングについて】

裁判時点で、発明が実施されており、将来にわたって独占利益をもたらすことが想定されているのであれば、売上高の集計の期間は、権利存続の時点まで考慮して集計される（カネシン事件、ゴーセン事件、日亜化学事件、味の素事件）。

なお、代替技術の出現等により、権利存続の時点まで、発明が実施されない（使用されない）ことについて合理的な主張がなされる場合には、その根拠を基礎に判断されると考える。なお、判例では、理由は不明なものの、法定で定められた登録限度期間である出願から20年間の半分の10年として、売上集計の対象期間とした例もある（希土類事件）。

しかし、その一方で会社が、実績報奨として毎年発明者に対し相当の対価として支払う制度を有している場合には、「その後存続期間終了までのランニングロイヤリティの収入も見込まれるが、他方その後の実績報奨も見込まれることにも照らし、ここでは計上しない」として、実現（確定）した実施料のみを集計の範囲とした例も見られる（日立金属事件）。

将来売上高の予想と割引率について（自社実施型・他社実施型）

（論点4）

将来（裁判時点以後）の売上高（又は実施料）の予想はどうあるべきか？また、現在価値の引直しはどうあるべきか？

【市場の成長率と市場の占有率から合理的に売上高を予測する方法】

本来、将来の売上高の予想は、市場の動向、技術の動向、生産能力等を勘案して決定されるべきである。将来の売上高について、市場の成長率や市場の占有率等を合理的に予想して、例えば、一定の期間に渡って逓増、逓減等することを前提に算定することが妥当と考えられる。

日亜化学事件は、市場は特許存続期間にわたって成長すると仮定したものの、市場の成長率や会社の占有率は逓減するとの予想に基づいて算出されている（日亜化学事件）。

【每期一定の売上高を推認する方法】

しかし、将来の売上高の予想は、大きな不確実性を伴うため、過去の趨勢や現有する生産能力等により、每期一定額の売上高が将来にわたって実現することを前提にしている判例もある（希土類事件、味の素事件）。

【現在価値の引直しについて】

日亜化学事件においては、中間利息の控除と称して、年5%の割引率を用いて、将来の売上高を現在の価値に割引算定されている。

一般的には、将来の売上高の推定の際に、将来の売上高の変動等に係るリスクが十分加味されている場合（例えば、期待値等を用いて算定されている場合）は、割引率としてリスクフリーレートを用いてよいとも考えられる。そうでなければ、リスクを加味した適切な割引率を使用すべきとも考えられる。

(3) 超過売上高

(論点5)

自社実施の場合に、超過売上高はどのように算出されるのか？

超過売上高（独占割合）とは、使用者（企業等）である会社が競業他社にある特定の特許発明の実施を禁止できたことに起因して得ることができた売上高（又はその割合）のことを指す。最終的に算定される独占利益は、この超過売上高に基づいて算定された利益と考えることができる。

発明を自己実施している場合（他社にライセンスしていない場合）に、超過売上高を算出するためには、他社に対する禁止の効果を算定しなければならない。これは、一般的には、他社に対し、通常実施権として実施を許諾したと仮定した場合、他社の製造設備や販売ルートを利用して、販売することができたであろう売上高を、自社の売上高を限度として推定するのと同義である。仮に、競合他社がより優れた（又は同程度の）発明等を成し、使用者（企業等）の販売能力を補うほど十分な製造・販売能力を有するのであれば、たとえ使用者（企業等）が発明を実施したことによる売上高が計上されても超過売上高は全く存在しないと考えることができる。

通常、超過売上高（独占割合）は、技術開発以外に、製造部門や営業部門などの他の貢献部分が高いと判断されると小さく算定される。また、過去から築いてきた商標（ブランド）など、数ある商品の中から、顧客が使用者（企業等）の製品を選択するための要因が大きいと判断される場合も、同じく小さく算定される。逆に、使用者（企業等）が競合他社に実施許諾さえしていれば、競合他社が追加的に製造・販売できる能力を備えている場合には、大きく判定される。

超過売上高を認定した判例を分析した結果は、以下のとおりである。

カネシン事件	50%
象印魔法瓶事件	33%

ゴーセン事件	50%
希土類事件	50%
日亜化学事件	50%
三菱電機半導体事件	0%

カネシン事件のように、特別に著名な会社ではなく、特別な営業力が認められないとしたケースにおいては、50%が用いられている。また、ゴーセン事件のように、同業他社に対し発明の実施を禁止することができたことに起因する部分が、法定の通常実施権を得たままであった場合との対比で、いかなる場合なのかを明確にし得る事実関係を認めることはできないとして、(全く不明であるので)50%としている事例もあった。

その一方で、象印魔法瓶事件のように、会社は著名で強力な営業力(他社では同程度の売上を得ることは困難)を有し、顧客の購入の選択に当たっては、商品性能や技術内容以外の諸要因が大きく影響すると認定されたケースでは、たとえ中核的な技術とされても33%と認定されている。

三菱電機半導体事件のケースは、自社実施部分と他社実施部分が混在したケースであるが、このようなケースの超過売上高の認定には、会社が合理的な実施料率ならばすべてを許諾する開放型ライセンスポリシーを採用しているか、それとも特定の企業のみを実施許諾する限定的ライセンスポリシーを採用しているか、競合会社が代替技術使用して、同種の製品を製造販売しているか、包括ライセンス契約等を締結している相手方が当該特許発明を実施しているか、特許権者自身が、当該発明を実施しており、同時に又は別の時期に他の代替技術も実施しているか等の事情を総合的に考慮すべきものとして、本件においては代替技術が存在すること等を理由に、自社実施による超過売上高の存在を全く認めなかった事例である。

(4) 仮定的実施料率

(論点6)

自社実施の場合に、実施料率はどのように推定されるのか？

仮定的実施料率とは、先述した超過売上高の利益率を推定する際に用いられる料率のことを指す。

仮定的実施料率は、もし、他社に(通常)実施権を与えると仮定した場合に、ライセンス料率はどの位の水準となるかを検討することである。

実際のライセンス実務においては、実施料率を定める場合には、次の2点が考慮されると考える。1点目は、当該発明の権利そのものの強さ、あるいは契約期間や契約が履行さ

れる範囲（地域等）をよく勘案して、実施料率を決定することである。具体的には、ライセンスする権利について、将来自社でも実施する可能性があるのか、実施する可能性はないのか、基本特許に該当するものなのか、それとも単なる改良特許なのか、通常実施権で対応するのか、あるいは独占的通常実施権、あるいは専用実施権で対応するのか等である。当然に、医薬品事業等で中核的な特許をライセンスするのと材料・機械分野等で、代替技術が多数ある中で特定の発明をライセンスするのでは、料率は全く異なるはずである。2点目は、ライセンスの形態である。ここでは、詳しくは解説しないが、ライセンスは一般的に、売上高や生産高等の出来高にリンクする実施料と出来高にリンクしない実施料、あるいはその複合が考えられる。出来高にリンクする実施料としては、通常の販売高等に比例するランニングロイヤリティの他、ミニマム・ロイヤリティやマキシマム・ロイヤリティ、あるいは逡減・逡増方式やスライド実施料等が考えられる。一方、出来高にリンクしない実施料には、契約期間分の実施料の一括払いや契約確定時に一時金としてイニシャルペイメントを伴う契約等が想定される。

このうち、判例で検討されているのは、特に制限条項を設けない通常実施権をランニングロイヤリティとして設定する場合の料率であると推定されるが、理論的には、仮に、自社実施をせずに他社実施の戦略を採用する中で、通常実施権や独占的通常実施権、専用実施権との比較検討の中で、企業の利益が最も多額となる契約形態及び料率を採用すべきであるとも考えられる。

判例を分析した結果は、以下のとおりである。

クラッド事件	0.2～2%
カネシン事件	2%
象印魔法瓶事件	2%
ゴーセン事件	2.5%
希土類事件	3%
缶チェッカー事件	2%
日亜化学事件	20%
味の素事件	1～2%

実施料率は、0.2～20%までの幅がある。発明協会が技術移転のためのデータブックとして、分野ごとの実施料を統計的にまとめている公表データを参考にしたものは、カネシン事件、象印魔法瓶事件となっている。仮定的実施料は、特出すべき技術ではないと判断されるケース、あるいは推定が難しいケースでは2%が1つの基準となるように思える。0.2%は、対象となる発明が、単なる改良発明に過ぎなく容易に他社に迂回されてしまうこ

とが想定されるケースで使用されている。

一方、20%は、日亜化学事件のように技術的な価値が高く優位な期間が長く続くと判断された場合に用いられている。

仮定的実施料率を決定するに当たって、理論的には、発明の価値を算定した上で、どれくらいの実施料率が妥当であるかを推定する方法、仮にライセンス交渉をしたのであれば、どれくらいの交渉力があつたかを推定する方法が考えられる。

米国の裁判で広く認知されているジョージア・パシフィックモデル（付録2に記載）等の手法も考慮して、更に理論的な手法の採用が望まれる。

(5) 特許寄与度

（論点7）

複数の特許が合わせて実施許諾された場合（特許ポートフォリオとして一括して実施許諾された場合）に、発明者に関する特許の寄与度はどのように推定されるのか？

他社実施型の場合に、複数の特許が一括してライセンスされるケースが存在する。このような場合に、どのように該当する特許の寄与度を判定するかが問題となる。

判例を分析した結果は、以下のとおりである。

オリンパス地裁事件		明示せず
日立製作所光ディスク事件控訴審	甲事件	40～5%
	乙事件	2/3
味の素事件		20%

オリンパス地裁事件においては、光学的記録媒体に記録された情報を工学的に読み取るための検出ヘッドに関する発明全体として、他社にライセンス供与して収受した特許権実施料の合計額は、141億5,900万円（平成2年度～8年度の累計）と認められるが、相当の対価の額の認定を行う発明については、発明の利用発明であること、ライセンス交渉にて、もとより当該特許は重要視されていなかったこと、当初出願の変更が行われており、無効とされる可能性があること、当初出願が変更されなければ、他社が実施したと考えることができないこと等を理由に、本件発明によって被告が受けるべき利益額としては5,000万円が妥当であると認定した。この比率を敢えて記載すると、特許寄与度は0.35%と極めて低い値となる。

日立製作所光ディスク事件控訴審では、特許の寄与度は大きな争点であった。ライセン

ス契約や包括的クロスライセンス契約はフィリップス、ヤマハ、フナイ、ケンウッド、ソニー等の多数のCD関連商品を製造販売する会社と締結され、契約締結時期もまちまちであったため、一つ一つの契約ごとに本件発明の寄与度の判断がなされた。実際は、多数の特許がライセンス対象とされたものの、契約交渉の過程で本当に有力なものとして先方に提示したのは、数件に過ぎないとして、その数件の中で本件発明の寄与度が判断された。また、契約更新時には、本件発明に係る日本国特許が権利存続期間満了に近くなったため、その後の寄与度は相対的に低く判断されたのも特徴的である。

また、味の素事件においては、対象となる特許は、ある晶析工程に関する発明であるのに対し、その他の各製造工程に関する発明が毎年増えて、最終的には52件の発明が特許のロイヤリティの対象となったとしている。その他の各製造工程の特許群は渾然一体となっており、製造方法が可能になるものであり、発明者が関与した晶析工程に関する発明に関する特許の意義や価値等の位置付けを考慮するとその特許の寄与度を20%が相当と認めたものである。

(6) 発明者貢献度（使用者貢献度）

（論点8）

使用者（企業等）と発明者の独占利益の分配はどうあるべきか？

算定された独占利益は、使用者（企業等）と発明者（後述する共同発明者を含む）で分配される。この際に、考慮すべき視点は、当該発明を完成させるために、使用者（企業等）は何をしたのかという論点である。例えば、以下のような状況が認められれば、使用者（企業等）側は大きく貢献したといえることができる。その反面、発明者側の貢献割合は小さく算定される。

【考慮要点】

- ・ 当該技術開発のための実験設備等の投資を多額に行っている。
- ・ 過去の会社の技術的な開発努力や先行技術が当該発明に大きく寄与している。
- ・ 発明の価値を認め、発明後に発明者を職位や報酬等で高処遇している。
- ・ 特許出願や補正、あるいは訴訟等の権利設定・維持に、発明者以外が大きく貢献している。

判例を分析した結果は、以下のとおりである。

東急式PCパイル事件	5%
クラッド事件	7%
カネシン事件	65%
象印魔法瓶事件	20%

ゴーセン事件	40%
オリンパス地裁事件	5%
希土類事件	50%
缶チェッカー事件	40%
日立金属事件	10%
日立製作所光ディスク事件控訴審	20%
日亜化学事件	50%
味の素事件	5%
豊田中央研究所燃料噴射弁事件	5%
三菱電機半導体事件	10%

上記分析によると、発明者貢献度は5～65%で推移している。使用者から実験設備などを受けて、会社の過去の技術的蓄積の上に、新たな発明がなされる一般的な事例は、ほぼ5%を基準としてスタートしていると考えられる。その上で、通常であれば使用者が整備すべき発明に関する環境等を、諸事情により発明者に与えなかった点が考慮されて、最高値で65%となる。

65%が認められたカネシン事件は、新製品を発明する部署がない 他の従業員の協力がない もっぱら原告一人の研究成果 列車や自動車の運転中、昼休み、夜間等の私的時間に創作・考案 研究費、試作費、材料費を被告が負担しなかった等の記載があり、職務発明というよりは、自由発明に近い状態である特殊事例であった。

また、50%が認められた日亜化学事件では、開発に必要な技術の蓄積がない 独力で、全く独自の発想に基づいて発明 小企業の貧弱な研究環境 使用者の指示に反して研究を続行等の職務発明としては全く稀有な事例としながらも 使用者が発明者の米国留学の負担 使用者の初期設備投資の費用負担（市販MOCVD装置3億円） 会社の実験施設の自由な使用と補助人員の提供 莫大な研究開発コストを使用者が負担 特許出願後に特許部が努力 特許発明の事業化に原告が関与しなかった等の事情が考慮され、50%になった。

日立金属事件では、特許法第35条第4項（旧法）に記載されている相当の対価の額について、「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」の「その発明がされるについて」の部分について、「使用者等が貢献した程度、すなわち、具体的には発明を権利化し、独占的に実施し又はライセンス契約を締結するについて使用者等が貢献した程度その他証拠上認められる諸般の事情を総合的に考慮して、相当の対価を算定することができるというべきである。」として、ある程度広く解釈していることに留意を要する。考慮された事項は、以下に記載する事柄である。

入社以来、本件発明に至るまでの間、本件発明に関連する研究に従事し、当該発明

をすることは、期待されていたこと

本件発明の着想に至ったのは、会社の過去の研究が基礎となっていること

本件発明を生み出したアイディアは、当時としては全く新しいものであること

本件各発明に被告の他の研究員は直接関与していないこと

本件各発明の実験棟は、被告の測定装置等を利用して行われたこと

本件発明を実用化するために必要な物質の特定は、発明時点ではされておらず、本件特許の各請求項に含めたのは、被告の特許部門の担当者であること

権利化されるに至るには、被告の特許部門の担当者や委任した外部の弁理士が、意見書、補正所及び特許意義申立て等相当の労力を費やしたこと

ライセンス契約の締結のための交渉は、専ら被告の特許ライセンス部門の担当者により行われたこと

本件ライセンス契約の締結及び実施許諾の対価の算定に当たっては、被告が実用化のために多額の開発費を支出していたことが考慮されたこと

被告は、本件各発明の自社における実施により利益を上げるに至っていないこと

被告は、ライセンス契約締結後、発明者として社内人事上も評価し、職群制度上昇させ、他の物と比較して高額の給与を支給したこと

また、豊田中央研究所燃料噴射弁事件の裁判例には、「職務発明の特許を受ける権利の譲渡の相当の対価は、「発明を奨励し」、「産業の発達に寄与する」との特許法第1条の目的に沿ったものであるべきであり、従業者への発明へのインセンティブになるのに十分なものであるべきであると同時に、企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で、これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであって、様々なリスクを負担する企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ら性質の異なるものとするのが相当である（このことは、職務発明の実施により事業損失が生じた場合においても、職務発明をなした従業者が損失を負担することがないことから明らかである。）」、「相当の対価」がこのようなものであるとすれば、特許法第35条第4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が極めて高額になる場合と、それほど高額にはならない場合とで、同項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」の考慮の仕方が自から異なるものとなると考えるべきである。すなわち、「相当の対価」についての上記考え方からすれば、「利益の額」が極めて高額になる場合は、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は通常よりも高いものとなり得るのであり、「利益の額」が低額になる場合には、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は、通常よりもやや低くなり得るのである。また、特許法第35条第4項がこのように使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることからすれば、この「使用者等が貢献した程度」には、使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情及びその他特許発明に関係する一切の事情も含まれるものと解するのが相当であ

る。」と記載されている。同様の趣旨が、日亜化学事件の和解以後、最近の裁判例に述べられていることが多い。

これを解釈するに、独占利益が多額に認められるケースでは、様々な事業リスクへの挑戦の過程を広範囲な貢献を使用者側に認めるが、独占利益が小額なケースでは、使用者貢献度を限定的にしか認めず、発明者が受けるべき利益の額の絶対額のバランスを採ることを宣言していると考えられる。しかし、前述したとおり、どのような事業リスクへの挑戦の要素を考慮しているのか、あるいは調整係数はどのようにあるべきかについては、一切触れられていないため、現状では、裁判官が主観的な調整を行う理由として、機能するに留まっている。

(7) 共同発明者間の発明者貢献度

(論点9)

共同発明者がいる場合に、発明者の相当の対価はどのように算定されるべきか？

共同発明者とは、発明者とともに発明の着想や発明の完成等に貢献した者のことを指す。

しかし、共同発明者間の貢献度を検討する場合には、単に発明の着想や発明の完成等への貢献の他、先行した発見、実験データの収集、あるいは出願明細の補正への対応等についても考慮される点に留意する必要がある。

判例を分析した結果は、以下のとおりである。

東急式PCパイル事件	70%
ゴーセン事件	25%
日立製作所光ディスク事件控訴審	70%
味の素事件	50%
三菱電機半導体事件	70%

共同発明者間の中での実績補償等の対象となる発明者の寄与度は、判例では、上記の25%から70%となった。味の素事件では、本件各発明は、原告による実験、発案によるところが少なくない。他の共同発明者の発見が、本件各発明の契機となっていること。共同発明者が明細書を作成し、追加考案や追加実験を行い、権利化へ貢献した共同発明者が異議・審判に対し、特許明細書等を補正の方法を提案したことが考慮され、50%となっている。また、ゴーセン事件では、発明者間で差が認められないとして、共同発明者の数で単純平均されたものもある。

一般的には、発明者の着想により発明がなされたといえるか、その他の共同発明者がその発明に対し具体的にどのような貢献をなしたのかが中心的な論点となる。

(8) その他（過去の補償金、クロスライセンス）

（論点10）

勤務規則等により、使用者（企業等）が既に発明者に報奨金を支払っている場合に、どのように考慮されるのか？

味の素事件では、発明に対する報奨金が既に支払われている場合に、相当の対価から控除する等の措置がとられている。日立金属事件や豊田中央研究所燃料噴射弁事件等も同様である。三菱電機半導体事件においては、「原告が本件各特許発明等に関する相当の対価として受領した額が、特許法第35条に定める相当の対価の額に不足するものと認めることはできない。」として、原告の請求が棄却されている。

（論点11）

包括的クロスライセンスが行われた場合に、支払うべき実施料はどのように推定算定されるのか？

包括的クロスライセンス契約とは、当事者双方が多数の特許権を相互にライセンスする契約のことを指す。クロスライセンス契約は、相互に保有特許等の実施許諾をするもので、実施料の支払が必ずしもなされていないので、実施品の実施料から直接的に独占利益を算定することはできない。また、包括的クロスライセンス契約が合理的な経営判断に基づいて締結される以上、原則として両者は利益の均衡を図る契約を締結すると考えられる（合理的実施料）。しかし、実務的には締結するに際して互いに特許権を実施することによって受ける利益を厳密に比較して締結するとは限らないし、契約締結後にライセンスを受けた特許をどのように実施するかは、経営判断の問題であり、両者において同程度の実施となる保証はないという実態もあり、実施料の推定算定も難しい。さらに、包括的ライセンスであるので、ライセンス供与した複数の特許発明等における対象発明の寄与率を考慮しなければならない。

算定方法としては、以下の次の手順が考えられる。

合理的実施料の算定（利益均衡が図れた契約と仮定した場合の実施料）

- a . 供与する複数特許発明の仮想的受取実施料 × 対象特許の寄与率
- b . 供与する対象特許単独の仮想的受取実施料
- c . a . の対価としての供与を受けた複数特許発明の仮想的支払実施料の推定 × 対象特許の寄与率

契約の実質的な交渉結果の反映

合理的実施料×調整率

日亜化学事件においては、この場合に一方当事者が自己の特許権を相手方にライセンスしたことによって得るべき利益は、相手方の特許権を実施できること、すなわち、それによって相手方に支払うべき実施料の支払を免れたことにあると解されるとしている。これは上記 c. により合理的実施料を算定したものであり、判例では契約の実質を反映した調整を実施している。上記 においていずれの方法を妥当であるかは、実務的にはいずれの方法がより信頼性の高い証拠をもって説明できるかにより決まると考えられる。

また、三菱電機半導体事件では、3社と包括クロスライセンスを締結していることが争いの対象となった。本件発明を含む実施許諾の対象となった特許の数（特許ポートフォリオ）は、それぞれ、15件、42件、24件である。次に、先にも触れたが、発明の相当の対価の算定においては、本件発明について、代表特許として呈示した事実はないこと 相手方が実施していたとの事実を認めるに足る証拠がないこと 被告自身も積極的に自己実施していたとは認められないこと 有力な代替技術が存在すること等から、そもそも超過売上高を得ていたとはいえないとして、自社実施部分の独占利益は全く認められなかった。一方、他社実施部分については、交渉過程で格別な貢献をしたとは認められなかったことを含め、知的財産部門の担当者が客観的に本件特許の貢献度を自社内で判定し、相当な対価を算定していたことを理由に、当該知的財産部門の評価をそのまま使用している。

6. 本章の最後に

本章では、実際の裁判例を参考に、相当の対価の算定に関する様々な算定上の論点を整理すると同時に、多くの考慮要点を具体的に記載してきた。このような判例の分析を、法律の専門家ではない公認会計士が行ったことに、分析の意義があると思われる。

今後、新特許法第35条が適用されるに従って、企業はますます、企業戦略と研究者のインセンティブの両立を考えて、今以上に、独自の合理的な算定方式を追求し、再構築する必要に迫られることになるとと思われる。また、実際の裁判では、使用者の独自の合理的な算定式は、使用者と研究者との間で、手続上の瑕疵がなければ、かなりの程度尊重されるようになることは、異論がないと考えられる。

繰り返しになるが、裁判での予見可能性を高め、裁判外においても多くが決着できるように、算定に当たって、何の要素が考慮されて、何の要素が考慮されないのか、あるいは、算定式の中のどの項目で考慮されるのかについて、これからも引き続き検討が必要となるとと思われる。

公認会計士による紛争解決支援業務

これまでは知的財産権に係る法的紛争処理について検討してきたが、以下では、最後に知的財産権に限らずに公認会計士による紛争解決支援業務について検討したい。

1. 紛争解決支援業務とは

第 章でも述べたとおり、法的に紛争を解決する手続として、裁判と裁判外の手続がある。こうした紛争解決支援業務は、刑事上の紛争事件に関しては裁判官・検察・警察といった国家政府を背景にした組織若しくは弁護士をはじめとする法曹界が担ってきており、民事上の紛争事件に関しても、裁判所、行政機関、弁護士といったものがその担い手であった。

他方で、公認会計士は、会計監査の担い手としてその業務を実施してきたが、その専門性ゆえ、財務・会計に関わる民事・刑事上の紛争に関して、独立の第三者として、若しくはどちらか一方の当事者の依頼を受けて参加することが求められてきている。

これは、従来の担い手である法曹界・行政機関の構成員のみで経済・会計上の複雑な事象を取り扱った場合、特に、経済事実の解明という側面において、必ずしも能率的ではなく、より専門性をもった人間が、経済事実の解明に当たるのが妥当と考えられるためである。

(1) 対象案件と公認会計士の独立性

公認会計士に依頼が持ち込まれる紛争処理解決案件は、公認会計士の専門性が発揮される領域ということになる。代表例としては、M & Aにおける財務デュー・ディリジェンスや企業価値・株価算定、親会社に依頼されての子会社の粉飾や経営者不正（資産の私的流用等）の調査、企業からの依頼による従業員不正の調査、ライセンサーからの依頼による知的財産権のライセンス監査、などが存在する。

こうした事例において公認会計士は、当事者の一方からの依頼を受けるため、一見すると、独立した存在ではないかのようにもみえる。確かに紛争において、公認会計士が当事者一方の利益の代弁をすることを求められている場合は、独立性は保持されていない。しかし、経済的事実を調査・解明し、それを報告するという経済事実の解明のみの依頼を受け、経済事実の解釈を含まなければ、その独立性が阻害されることにはなりにくい。

第 章でも紹介されている計算鑑定人業務は、裁判所の依頼によるものであるため、経済事実の解釈をも含む行為を実施しているが、独立した第三者性のある業務といえる。

(2) フォレンジック調査手法

近年、こうした紛争解決支援業務、とりわけ経済不正の実態解明に関して、専任で対応する「フォレンジック」部隊が会計事務所のアドバイザリー・サービス業務の1つとして、組織化されるようになってきている。日本においても、監査法人系列のアドバイザリー会社等の中に、こうしたフォレンジック・サービスを提供する部隊が、ここ数年、おかれる

ようになってきている。こうしたフォレンジック・サービスでの調査手法は、次のような特徴がある。

精査

会計・財務・経済に関する知識を基に、証憑の調査を実施する点では、フォレンジック調査も、財務諸表監査と同様であるが、財務諸表監査が基本的には試査に依拠したものであるのに対して、フォレンジック調査においては、対象に対する精査が中心になる。これは、例えば、特定の従業員の会社資産の私的流用の疑念を完全に解くには、サンプルベースで問題がなかったというのでは依頼主に対する完全な回答にならず、当該従業員が関係する全取引を調査して、はじめて依頼主に対する回答になるためである。

ITテクノロジーの活用

経済不正等の事件においては、文書証憑が破壊・隠匿されているケースがよくあり、電子ファイルやEメールを探す手続が必要になることも多い。特定の機器・ソフトウェアを用いれば、PC上でいったん消去された電子ファイルやEメールも復活できる場合もあり、フォレンジックの調査においては、サーバや個人PCに保管されていた電子ファイルやEメールを抽出・復活させて、実態解明に用いることが、よくある。

こうしたITテクノロジーを活用したフォレンジック調査は、公認会計士が必ずしも専門としない領域であり、IT専門家と連携しての調査になることが多い。

専門的インタビュー

経済不正等を行った疑いのある人間に対して、事情を聴取するためインタビューを実施しても、必ずしも真実を供述するとは限らず、フォレンジック調査におけるインタビューにおいては、いかにして真実の供述を得るかが焦点となる。

心理学等の分野では、インタビューにおいて供述をする人間の心理や動作行動に関する研究などが行われている。警察等の捜査機関では、「おとし」のテクニックといわれるような、供述において真実の証言を引き出すための手法も存在するようである。

こうした知識・手法を有しているものが、インタビューを実施するならば、インタビュー対象者から、より真実の供述を引き出しやすくなるため、フォレンジック調査に従事するものは、こうした分野の研鑽を積むのが通例である。

2. 米国における紛争解決支援業務

以下では、主として米国における紛争解決支援業務を簡単に紹介する。

(1) M & Aの際の購入価格に関する紛争解決支援業務

M & Aによる事業買収の際、売買契約書で規定される購入価格調整条項(purchase price dispute clause)により、実際の買収価格は、買収契約時と買収実行時の間で起きた対象企業の財政状態の変動に基づき調整される。しかしながら、実際の買収価格の調整は、結果的に購入者と売却者の間の論争の対象となる可能性が高い。このような争いに関して、中立の第三者である調停人(arbitrator)の仲裁により解決されるのが一般的となってい

る。この紛争解決支援業務の場合、いずれか一方の当事者の利益のため、あるいは調停人のため助言を行うことが求められる。

(2) 証券訴訟 (Securities Litigation) に関する支援業務

証券訴訟の際に、会社及び会社の法務部門に対し、会社が抱える会計及び監査上の問題を分析し、景気、業界動向、株価に影響を与える会社特有の要因を分析することにより、米国SEC（及びその類似機関）が摘発する問題事案に含まれる複雑な問題を分析する業務である。

(3) 企業内調査 (Corporate Investigation)

ここでいう企業内調査とは、疑義のある活動及び不適切な取引に関連した調査であり、被雇用者、事業の相手先、仕入業者ないし顧客による不適切な行為があったかどうか、また、そのような不適切な行為を将来どのように防止するかについて調査を行い、解決策を提案する。

(4) 企業情報提供サービス (Business Intelligence Service)

企業合併、買収及び投資を検討している企業に対して、相手方企業や同企業の被雇用者、あるいは将来直面するリスクについての正確な情報を提供する業務である。

(5) 医療不正 (Healthcare Fraud) に関する調査

米国等の医療保険制度では、我が国と異なり、医療費は患者が一旦負担し、後で保険会社等に還付請求を行うのが一般的である。このような制度の中で、以下のような医療不正が発生する可能性がある。

保険会社・代理店による保険料の不正徴収（保険会社等の従業員による不正含む）

医療機関による不正（医師等が収受するキックバックを含む）

被保険者（患者）による保険金の不正請求

このような状況下、医療関係者や保険会社は、不正の発生から彼ら自身をプロテクトするために、公認会計士による不正調査等が行われる。

(6) 資産トレーシング及び資産回収 (Asset recovery) サービス

(7) アンチ・マネーロンダリングに関連するサービス

米国の監査法人では、紛争解決支援業務の一環として、以下の4つの観点から、マネーロンダリングに対抗する有効なプログラムを開発し、金融機関を始め他の関連するすべての業界のニーズに答えている。

マネーロンダリングに関する調査
各国の法規制に関するアドバイス
当局の規制についてのコンプライアンスの状況の診断
ITサービス

(8) 事業保険請求コンサルティング (Business Insurance Claims Consulting)

事業保険請求コンサルティングとは、各種保険の保険請求の作成及び保険金額の確定を支援する業務であり、被保険者である事業会社と保険会社の仲介者として、下記のような業務を行う。

保険のカバレッジを評価するため、保険ポリシーをレビューする。
保険カバレッジの観点から、事業運営上の決定を支援する。
保険損失に関連するデータの特定及び収集のため必要な手続の設定を支援する。
保険会社からの前払金をサポートする文書を作成する。
保険金請求プロセスを支援し、請求額を最大化する。
保険請求の交渉と妥結を支援する。
専門家としての意見を提供する。

(9) 知的財産 (Intellectual Property) に関するサービス

知的財産に関するサービスとは、あらゆるタイプ、あらゆる段階の知的財産の紛争に関するサポート業務である。紛争が起こった場合には、リスク及び蒙る損失を評価し、それらを最小化することで顧客を支援する。例えば、法に違反するとして提訴された知的財産訴訟について、逸失利益及び合理的なロイヤルティの損失額を算定し、相手方への損害賠償請求に向けてあらゆる方策を検討し、訴訟そのものへの支援だけでなく、必要に応じ、裁判の過程で専門家として証言を行うこともある。

(10) ロイヤリティの回収 (Royalty Recovery) サービス

収入獲得のため、どのライセンスが第三者に供与できるか、あるいは、供与されたライセンスが十分収益を生み出しているかどうかについて必ずしも十分認識していない場合があるため、ライセンス料率交渉の支援等の業務が行われている。

(11) 独禁法回避支援サービス (Anti-Trust Service)

通商制限、価格差別、価格操作及び違法な寡占等を含む様々な独禁法訴訟における当事者の債務や損害を分析し、法廷審理の過程を支援する業務である。

(12) 建設工事に係る紛争支援業務

建設工事には、工事完成の不確実性、コスト変動リスク、負債と安全の対価のアンバランスゆえに、施工主 / 請負業者 / 設計士 / エンジニア / 施工管理者を含む当事者間の利害

が対立することがある。工事期間中の各当事者は、複雑かつ技術的な問題に直面し、それに関する争いに巻き込まれる可能性があり、このような問題をうまく解決することが建設プロジェクトの成功、さらに当事者間の関係の良好な継続の要であるといわれている。したがって、欧米では、建設工事に関する紛争解決のため、外部の専門家のアドバイスを受けることはごく一般的になりつつある。

特に民間の建設工事に関する紛争では、業務の依頼者は、建物の所有者、エンジニア、請負業者、及び施工主の法務部門であり、下記に関する紛争解決支援業務が提供される。

要請求額の妥当性、工事遅延の因果関係の追究、及び損害査定等を含むクレーム戦略の策定

工事の生産性分析

工事中断や生産性の低下に対する損害額の査定

(13) 経済分析に関するサービス

例えば、寡占問題についての独禁法訴訟、あるいは価格操作・価格差別・市場略奪的価格設定等の問題が提起された場合や、一般のM & Aにおいて、当事者間で利害が対立し、専門家による分析や法廷での専門家証言が要求される場合等に、これに関連して提供されるサービスである。

(14) 環境関連サービス

環境マネジメントの規範の確立と監査の実行、環境デュー・ディリジェンス、及び訴訟案件に付随する環境上の問題を取り扱う業務である。

(15) 評価関連サービス

各種の訴訟の過程において、例えば、株価等の評価に関する専門家による証言が求められることがある。また、仲裁、事前審理等、訴訟に関連する様々な局面においても評価サービスはよく利用される。一般の評価サービスと異なり、訴訟に関与する評価の専門家は、例えば、株主の脱退及び購入価格に関する訴訟の場合、対象会社の株価評価に直接影響を及ぼす要素だけでなく、紛争当事者が採用する法的戦略についても考慮に入れた評価を行っている。また、例えば、知的財産侵害訴訟では、無形資産の公正な市場価額の決定、知的財産の投資属性の分析、権利侵害に関連する損害額の計算等が行われる。

3. 我が国における紛争解決支援業務の展望

前節では米国における紛争解決支援業務を紹介したが、もちろん我が国と米国とでは、裁判制度や文化が異なるので、そのまま参考にはできない。しかしながら、同じような場面で法的な紛争が発生するであろうから、例えば、評価額や損害額をより合理的に算定

しようというニーズがある場合には、会計の専門家である公認会計士に対するニーズが発生すると考えられる。

特に知的財産権の分野では、損害額の算定に関する計算鑑定人制度の導入や、職務発明訴訟で対価の額の算定に関して訴訟当事者が公認会計士による私的鑑定書を裁判所に証拠として提出したことに見られるように、会計の専門家である公認会計士による業務が見られるようになっている。

このように既に我が国の実務として行われている紛争解決支援業務のうち、裁判所から鑑定命令を受ける株価鑑定や計算鑑定、倒産法制における財産評定については、当調査会から研究報告が公表されており、既に実務の指針となっている。²⁰

公認会計士による紛争解決支援業務を実施するに当たって、以下の留意点が考えられる。

まず、紛争解決支援業務では、公認会計士にとって、これまでになじみの薄い法令の知識が必要となる。例えば、知的財産権を例にとると、特許権の損害賠償額算定に関しては特許法第102条、職務発明対価の算定に関しては特許法第35条の条文そのものの内容のほか、これまでの判例による算定方法についての理解も必要となる。したがって、業務を引き受けるに際しては、事前に基礎的な知識を習得しておく必要がある。

2点目として、会社が作成した財務諸表に対して適正性を判断し意見を表明する会計監査と異なり、紛争解決支援業務では、例えば、損害賠償額はいくらとなるのか、評価額がいくらとなるのか、自ら見積もり、専門家としての意見を述べる必要がある。特に裁判所から鑑定命令を受けた場合には、鑑定期日までに十分な証拠が収集できない場合でも、裁判所から専門家としてどのように判断するのかを求められる場合もある。したがって、限られた時間のなかで十分な証拠を収集し意見を述べられるような計画を立て実行する必要がある。

3点目として、特に鑑定人として裁判所に対して鑑定書を提出する場合には、書式にある程度のルールがある。²¹この点は、裁判所に確認しながら作成する必要がある。

4点目として、裁判所から鑑定人等として任命された上での業務と、訴訟当事者からの依頼に基づいて行う業務とでは、専門家としてどのような立場に立つのかという課題がある。すなわち、裁判所から鑑定人等として任命された場合には、訴訟当事者からは独立した第三者の専門家としての意見を、裁判所に対して表明する必要がある。一方、訴訟当事者からの依頼に基づく業務では、専門家としての意見を表明することは同様であるが、どちらか一方の当事者の訴訟戦略の中での業務となるので、あくまでも中立的な立場で意見を述べる場合

²⁰ 経営研究調査会研究報告第15号「計算鑑定人マニュアル - 知的財産権侵害訴訟における計算鑑定人制度の調査研究」(平成16年1月14日)、同研究報告第23号「財産の価額の評定等に関するガイドライン(中間報告)」(平成19年5月16日改正)、同研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」(平成19年5月16日)

²¹ 例えば、経営研究調査会研究報告第15号「計算鑑定人マニュアル」の「計算鑑定業務における計画・実施・報告実務 5. 報告」参照。

から、依頼人の訴訟戦略に沿ったコンサルティングを行う場合まで幅がありそうである。

終わりに

紛争処理会計専門部会は、知的財産関連の専門部会として、知的財産に係る紛争処理を中心として調査研究を行ってきた。当報告書では、大きく2つのテーマについて論じている。すなわち、知的財産の評価の一局面である損害賠償額等の評価が1つであり、もう1つは知的財産関連にとらわれず公認会計士による紛争解決支援業務に関するものである。

前者の損害賠償額等の評価については、旧計算鑑定人専門部会の調査研究を引き継ぎ、特許権に限定していた「計算鑑定人マニュアル」に対して、計算鑑定人制度が導入されている他の産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法に関する内容を補充するとともに、職務発明対価の算定に関しても会計的な視点から検討を加えた。さらに、米国における損害賠償額算定方法についての調査研究も実施した。

日米を比較して気付くことは、損害賠償額算定の計算方法について大きな違いはない。しかしながら、日本の裁判例・判例では判断の根拠や理由が明確ではない場合が多いのであるが、米国では経済学などの考え方や手法を取り入れて、可能な限り合理的な算定を明示的にしようとしているように思われる。当報告書で紹介した米国におけるBut-for理論やライセンス料算定の考え方は、損害賠償額の算定という限られた目的のために編み出された考え方であり、侵害者によって独占を阻まれたことにより失われた利益を算定しようとするものである。しかし、これらの考え方は、情報の独占によって価値が生み出される特許権について、損害賠償額算定以外の他の評価の局面においても参考になるものと考えられる。

後者の紛争解決支援業務については、当報告書では、具体的な議論は知的財産権に関するものしか扱っていない。これは当専門部会が知的財産関連として位置付けられていたためであるが、紛争解決支援業務はこれに限られるものではない。そこで、我が国における既存の紛争解決支援業務を示すとともに、米国における紛争解決支援業務を紹介した。

我が国において、既にどのような紛争解決支援業務があるのか、今後、どのような業務に拡大可能であるのか、これらの諸点については今後、検討が必要であろう。

上述したように当専門部会は旧計算鑑定人専門部会から引き継ぎながら、知的財産権の損害賠償額等の算定について継続して調査研究してきた。今後、多くの公認会計士が計算鑑定人等として登用され、訴訟等の中でより合理的な算定に資することができることを期待したい。

また、当専門部会では、日本弁理士会及び日本知的財産仲裁センターIP評価研究会と共同しながら調査研究を行ってきた。今後とも、他土業との連携を図り、それぞれの専門を活かしながら共同研究を行っていくことが有益であろう。

以 上

【付録1】 産業財産権法、著作権法及び不正競争防止法の概要

以下では、各法の立法趣旨、歴史的背景及び紛争当事者が関連する業界の特性をまとめた。

1. 産業財産権法

(1) 特許権法

立法趣旨

特許法の目的規定である特許法第1条では、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」としている。この目的規定は、昭和34年改正特許法において創設されたものであり、その後改正を繰り返して現行法に至っている。保護の対象は、当初工業製品を念頭において立法されたが、近年、その保護対象は、バイオ、応用数学などの基礎研究の成果やコンピュータ・プログラムその他の情報財、ビジネス関連発明などにも拡大しており、現在における特許制度の目的を端的に言えば、発明者（自然人）の研究開発に対するインセンティブを高める制度であるといえよう。

また、当初の国内産業の保護育成を背景とした「産業法」の色濃い法制度は、公正な競争秩序の維持を図る「競争法」を一層配慮した法制度に変化している。同時に、特許法が対象とする新技術は財産的価値を有する「情報」（財産的情報）であり、特許法は、無体物である技術的思想の創作＝情報を、厳粛な審査・審判手続の下に、特許権という所有権に類似した物件的権利として保護するとともに、他方、ほぼ全技術分野にわたる新技術を、技術進歩の流れに沿って、統一された記録様式で公表させるという機能を有するものである。²²

歴史的背景

成文法としての特許法が世界で最初に制定されたのは、15世紀におけるヴェネチア共和国であるが、現代の特許法に近い近代特許法の始まりは、1624年にイギリスで成立した専売条令（独占大条令）だといわれている。

イギリスで特許申請が増加してきたのは、1760年代に入ってからのことである。この時期は、産業革命で画期的な発明が多くなされたため、発明家たちが自分の発明を守る手段として、特許制度を利用したのである。1790年には米国で、1791年にはフランスで特許法が成立している。欧米における特許制度は、産業革命とともに発展したといえよう。

さて、日本における最初の成文特許法は、高橋是清（初代特許局局长）が中心となって草案した、明治18年（1885年）4月18日公布の「専売特許条例」である。その後、大日本帝国憲法の時代から現在の日本国憲法下まで、保護対象や権利期間、出願の手続、審査・審判・訴訟制度などにおいて、多くの変革を経て今日に至っている。

特許法制度は、知的財産の保護・利用を図る知的財産法の中核をなす法制度である。特許法のほかに特許法施行法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協

²² 編集者代表 青山紘一 知的財産実務シリーズ「知財20講」経済産業調査会

力条約に基づく国際出願等に関する法律（国際出願法）それらに関する施行令、施行規則、登録令、登録施行規則などの法令、ペーパーレス手続等に関する各種告示と、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）工業所有権保護に関するパリ条約、特許協力条約（PCT）国際特許分類（IPC）に関する協定、微生物寄託条約（ブダペスト条約）などの条約が一体になって運用されている。そのほか、大学等技術移転促進法（TLO法）産業活力再生特別措置法、産業技術力強化法も関連している。

特許法など知的財産権を保護する法律は、1990年代に入ってから毎年のように改正されており、世の中の動きがダイナミックに変化していることの表れといえる。

紛争当事者が関連する業界の特性

特許庁の特許行政年次報告書2006年版によると、特許出願件数の多い業界は、「基本的電気素子」「電気通信技術」「計算；計数」「医学又は獣医学；衛生学」「測定；試験」「写真；映画；光波以外の波を使用する類似技術；電子写真；ホログラフィ」「光学」「機械要素又は単位；機械又は装置の效果的機能を生じ維持するための一般的手段」「車輛一般」「有機高分子化合物；その製造又は科学的加工；それに基づく組成物」「運搬；包装；貯蔵；薄板状又は線条材料の取扱い」「情報記憶」等である。²³

ライフスタイルや価値観が多様化している今日、消費者ニーズの変化により、商品やサービスは、より便利に、より快適に、より安全に、より人間的に、を目指しつつ常に進化している。このような現代において、飛躍が期待される技術分野として、

IT（情報技術） BT（バイオテクノロジー＝生命技術） NT（ナノテクノロジー）が注目されている。そのような先端技術を確立して事業を発展させることはもちろん、製品を改良してコストダウンを図ることや生産工程を改善して歩留まりを向上させること等の要求を実現させるために、大学等との産学連携が活発になっている。すなわち、大学等に技術相談をすることや技術コンサルティング契約の締結、技術移転、共同研究や委託研究等である。²⁴

日本は、バブル崩壊後の経済低迷期でも、世界最大規模の研究開発を維持し、これが近年の景気回復につながる薄型テレビ、デジタルカメラ、ハイブリットカーなどの魅力的な先端製品の創出に貢献しているといえる。しかし、事業管理体制が不十分なため、同一企業内で同様の研究を行っていたり、同一製品分野で複数の企業が競合している等の事情から、結果として、全体で見ると重複投資が多くなっている等の問題もあり、研究開発投資が年々増加しているにもかかわらず、付加価値額は伸び悩んでいる。

企業活動のグローバル化や、中国・韓国・台湾といった東アジア諸国・地域の急速な追上げと模倣品問題等を背景として、産学官連携や技術移転等を駆使した知的財産戦略により、企業の利益ばかりでなく国富の拡大にまで、効果的に結び付けていく必要がある。²⁵

²³ 特許庁行政年次報告書2006年版 社団法人発明協会

²⁴ ビジネス活性化のための知的財産活用 社団法人発明協会

²⁵ 特許庁行政年次報告書2006年版 社団法人発明協会

(2) 実用新案法

立法趣旨

実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている（実用新案法第1条）。

特許を受けるためには、ある程度高度なものでなければならないが、小発明を積極的に保護奨励することが産業政策上必要であること、また、中小企業の保護育成の観点から、ライフサイクルの短い簡易な小発明を、簡易な制度で保護する必要があるとして、特許法とは別に実用新案法が設けられたのである。

歴史的背景

明治時代の我が国出願人の発明は、外国から導入した基本技術の改良が中心であったことから、有力な特許の多くは外国人によって占められ、特許法では小発明を保護できない状況にあったため、明治38年にドイツ法を母法として実用新案法が制定された。

昭和34年の全面改正で、考案を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義し、「きわめて」容易に考案できるものは登録を受けられないとし、権利期間は出願公告日から10年（ただし、出願日から15年を超えない。）とされた。

昭和45年には、出願件数の急増に伴う未処理案件の累積という事態に、早期出願公開制度と出願審査請求制度が導入された。

その後、日本の技術の進歩と成熟化に伴い、実用新案登録出願件数は、昭和56年以降、特許出願件数を下回るようになり、昭和62年の多項制を改善する法改正により、実用新案制度の利用は大幅に減少した。これは、それまで実用新案登録出願されてきた考案についても、特許出願の請求項に記載されるようになったためと考えられる。

そのような中、技術・製品の適切な保護を図るべく早期登録を可能とするため、平成5年に、無審査制度、技術評価書制度を採用した。しかし、無審査に起因した権利の安定性への不安から、出願件数は大幅に減少し、平成16年には8千件を下回った。反対に、特許出願数は、近年急増傾向がみられる（「紛争当事者が関連する業界の特性」の表参照）。

平成16年には、出願件数の減少、平成5年の法改正から10年を経過したこと等を背景に、実用新案制度の在り方について再検討が行われた。

その結果、

- a．現在においても、早期実施が必要な技術の保護という要請は存在し、また、減少傾向にあるとはいえ、実用新案制度が有用として引き続き利用したいとの要望が強いことも勘案すると、実用新案制度は存続すべきであること
- b．現行の実用新案制度が使いづらいものとなっているとの批判にかんがみると、実用新案制度の魅力向上させるための改正が必要であること
- c．特許制度と実用新案制度を全体としてみた場合に、もっとも合理的に技術の保護を図れるように、両者の関係を整理すべきであること

等の観点から、実用新案制度の改正がなされ、権利の存続期間が従来は出願日から6年とされていたが、10年に延長された（実用新案法第15条）。また、一定の条件を満たす場合には、実用新案登録に基づく特許出願も可能となった。本改正は、平成17年4月1日から施行されている。

紛争当事者が関連する業界の特性

特許庁の特許行政年次報告書2006年版によると、平成5年改正実用新案法の施行日後の出願件数は、次のとおりである。

年	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
実用新案権 出願件数（件）	13,454	11,708	10,643	10,178	9,550	8,778	8,587	8,155	7,983	11,386
（参考） 特許権 出願件数（件）	376,615	391,572	401,932	405,655	436,865	439,175	421,044	413,092	423,081	427,078

（特許庁ホームページ：出願等統計（2006年度版）より）

改正後の出願件数は減少傾向にあったが、平成17年4月の制度改正による魅力向上により、2005年は前年比43%と急増した。

この中で出願件数が多い業界は、「家具；家庭用品又は家庭用設備；コーヒーひき；香辛料ひき；真空掃除機一般」「運搬；包装；貯蔵；薄板状又は線条材料の取扱い」「医学又は獣医学；衛生学」「スポーツ；ゲーム；娯楽」「農業；林業；畜産；狩猟；捕獲；漁業」「衣類」「手持品及び旅行用品」「基本的電機素子」等である。

しかし、権利の存続期間が10年に延長されたものの、特許権の存続期間の20年（特許法第67条）に比べると短く、侵害者に対して権利を行使するに当たっては次のような制約があることは要注意である。

- a．権利行使の際には、実用新案技術評価書を提示して警告することが必要なこと
- b．権利行使又は警告後、当該実用新案登録が無効になった場合、権利者側に損害賠償責任が生じる場合があること
- c．第三者の侵害行為について過失が推定されないので、権利者側が侵害者の過失を立証する必要があること

以上のようなデメリットがあっても、権利化するまでに年数がかかる特許制度になじまない商品を取り扱う業界に、実用新案制度のニーズがある。²⁶

²⁶ 参考資料：日本特許庁ホームページ www.jpo.go.jp
 弁理士 荒船良男、弁理士 大石治仁 著 「手に取るように知的財産権がわかる本」かんき出版
 藤本昇特許事務所 法改正等検討委員会「新実用新案制度について」
<http://www.sun-group.co.jp/po/kaisei/jituyou.pdf>
 特許庁編 特許行政年次報告書2006年版

(3) 意匠法

立法趣旨

製品のデザインが優れていると、その製品の需要が増大するとともに生産活動が活発化し、産業の発達に貢献すると考えられる。意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている（意匠法第1条）。

昨今、中国や韓国のデザイン力の向上、途上国産業の技術、品質、価格面での競争力向上等を背景に、我が国企業が独創性の高いデザインにより製品の付加価値を高め、他社製品との強力な差別化を行うことが重要となっている。また、企業の経営戦略の中でブランドの確立の重要性が高まっていることに伴い、消費者の嗜好や感性に訴える製品、新しいライフスタイルを提案する製品等の開発に力を入れ、それを実現するための手段としてデザイン活動を重視する企業が増加している。

意匠（デザイン）を保護することにより、物品の価値を向上させる形態を持った製品が市場に流通するようになれば、消費者の満足度は高まり、産業という側面を通じて国民生活を豊かにすることができると考えられる。

歴史的背景

意匠に関する保護の法制度は、1711年、フランスのリヨンの執政官が絹織物業界における図案の保護を目的として発した命令に始まるとされている。

我が国における意匠の保護は、明治21年（1888年）の意匠条例に始まった。我が国の意匠第1号は、明治22年（1889年）栃木県足利市の須永由兵衛による織物縞の意匠であった。

以後、パリ条約への加盟に対応するための明治32年（1899年）意匠法制定、国内問題に対応するための明治42年（1909年）改正、大正10年改正を経て、昭和34年（1959年）に特許法と同時に全面改正された意匠法が現行の意匠法である。

その後平成10年にも、我が国のデザイン開発力のレベルアップに対応した意匠法改正が行われ、「部分意匠」「関連意匠制度」が導入された。同年改正ではさらに、システムキッチン等のシステムデザインが保護されることになった（意匠法第8条）。

また、平成16年9月に、産業構造審議会・知的財産政策部会の下に「意匠制度小委員会」が設置され、月1回のペースで意匠制度の見直しについての委員会が開催されている。そこでは、デザイン概念の拡張や有体物でないもののデザイン等への対応と、創作的意欲等企業活動への影響とのバランスを視野に入れて審議が行われている。

さらに出願に際しては、電話やFAXで伝えにくい意匠に関して、テレビ会議システムを活用した面接が可能となっている（独立行政法人工業所有権情報・研修館相談窓口及び経済産業局各特許室）。

紛争当事者が関連する業界の特性

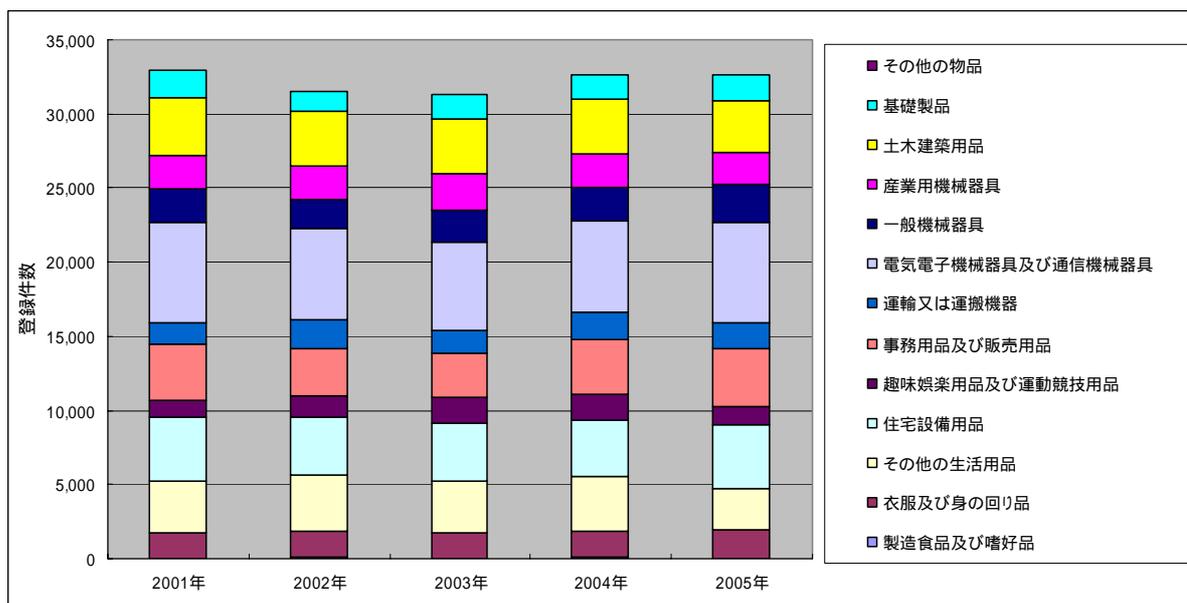
意匠登録出願を積極的に行っている大半の企業は、現行意匠制度を、安心して製品開発に資本を投下し企業活動を維持するための材料として利用していると言われる。

意匠登録出願件数の物品分類別件数のうち上位は、「電気電子機械器具及び通信機械

器具」、「住宅設備器具」、「土木建設用品」等であり、「趣味娯楽及び運動競技用品」、「衣服及び身の回り品」等は下位に属している。前者は、製品コストの大半を研究開発や設備投資が占めており、製品のライフサイクルが比較的長いものも多く、デザインに關していえば、後者の方がよりデザインにその製品の付加価値が左右される分野といえる。デザインは消費者の嗜好や流行に左右されやすいため、一般に製品のライフサイクルが短く、審査期間に平均7か月程度を要する現行意匠制度の下では、適時な保護が受けられない背景もあるようである。

また、統計によると、出願件数の約9割がいわゆる大企業であり、その大半は製造業である。出願手数料や登録料が、中小企業や個人デザイナー及び少ロット数多種類製品を扱うアパレル業等にとっては負担であり、登録出願が抑制されている傾向が見られる。

「電気電子機械器具及び通信機械器具」等の登録出願件数の上位分野では、製品に特定の機能を持たせるための形状について意匠登録を受け、存続期間にわたり維持する利用形態が見られる。これにより、本来意匠法によって保護されるべき「視覚を通じて美感を起こさせる」意匠を保護する目的に代え、特許制度や実用新案制度の補完的な制度として、意匠制度が利用されている実態がうかがえる。下記は、2001年から2005年までの意匠分類別登録件数及び産業分野の推移である。



【特許庁ホームページ資料室: http://www.jpo.go.jp/shiryuu/shiryuu_list.htm】

(4) 商標法

立法趣旨

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としている（商標法第1条）。

商標は、以下に記載する「出所表示機能」「品質保証機能」「広告機能」を有しており、商標法によりそれらの機能が保全されることで、円滑な経済活動の発展と消費者の利益を保護するものである。

a．出所表示機能

出所表示機能とは、同じ商標を付けた商品やサービスは同じ会社が製造や販売、提供を行っていることを示す機能のことをいう。例えば、インテルのシールの貼ってあるコンピュータを見れば、誰でもがそのコンピュータにはインテルのプロセッサが組み込まれていると識別することができる。

b．品質保証機能

品質保証機能とは、同じ商標を付けた商品やサービスは同じような品質を有する商品やサービスであることを示す機能のことをいう。例えば、インテルのプロセッサであれば、一定の高い品質があらかじめ保証されていると考えることができる。

c．広告機能

広告機能とは、商標が付されることによって、消費者への広告・宣伝をするのと同様の機能を有することをいう。例えば、インテルのプロセッサを使用しているパソコンに商標が貼付されることにより、インテルのブランドが浸透し、結果としてインテルの売上に貢献するようになる。

なお、商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものが保護の対象となる。

<p>①文字商標</p> <p>(例)</p> <p>WALK MAN</p> <p>アリナミン</p>	<p>④立体商標</p> <p>(例)</p> 
<p>②図形商標</p> <p>(例)</p> 	<p>⑤文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標</p>
<p>(例)</p>	<p>(例)</p>



(特許庁ホームページより)

歴史的背景

明治初期に高橋是清が中心となり、立案作業を進め、明治17年6月7日に商標条例制定、その後、同21年商標条例改正、同32年商標法制定、同42年改正、大正10年改正を経て、現行商標法の施行は昭和35年4月1日である。

現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っているが、主なものとしては、サービスマーク登録制度を導入した平成3年改正、現行法制定以来の大幅な改正を行った平成8年改正等が挙げられる。

紛争当事者が関連する業界の特性

特許庁が発表している特許行政年次報告書2004年版によると、商標権の出願件数は、2000年は145,668件、2001年は123,754件、2002年は117,406件、2003年123,325件と、毎年約120,000件前後で推移している。出願の区分は、類別番号で識別すると、「薬剤」「理化学・配電・電気通信機器」「紙、事務用品」「被服、履物」「コーヒー、調味料、菓子、教育、娯楽」「飲食物・宿泊施設の提供」等で多い。

特許庁が発表した平成16年の知的財産権侵害物品の輸入差止状況により、商標に関する国際間の紛争の状況を勘案すると、平成16年の税関における知的財産権侵害物品の差止件数は9,143件で、前年と比較して23.4%の増加となった。

権利別差止実績では、差止件数は、バッグ類等に付された著名ブランドなど商標権に係るものが8,922件で全体の97.4%を占め、次いで携帯電話用ストラップ等に使用された人気キャラクターなど著作権に係るものが119件(構成比1.3%)となった。差止点数は、商標権に係るものが約69万点で全体の66.6%を占め、次いで著作権に係るものが約17万点(構成比16.8%)、特許権に係るものが約11万点(同10.4%)となっている。

品目別差止実績では、差止件数は、財布やハンドバッグなどのバッグ類が6,420件と全体の50.2%を占め、次いで時計類が1,252件(構成比9.8%)、Tシャツやマフラーなどの衣類が1,122件(同8.8%)となった。差止点数は、衣類が約21万点と全体の20.4%を占め、次いでバッグ類が約16万点(構成比15.9%)、携帯電話用ストラップなどの携帯電話附属品が約10万点(同10.1%)となっている。

仕出国(地域)別差止実績では、差止件数は、韓国仕出しが4,598件で全体の50.3%を占め、次いで中国仕出しが3,358件(構成比36.7%)、香港仕出しが423件(同4.6%)となった。差止点数は、中国仕出しが約43万点で全体の41.9%を占め、次いで韓国仕出しが約38万点(構成比36.8%)、香港仕出しが約14万点(同13.7%)となっている。

2. 著作権法

(1) 立法趣旨

著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする（著作権法第1条）。

「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り」とは

著作物は著作者個人の所有物であるとともに、国民全体の共有財産としての一面も有する。例えば、私的使用の場合の著作物利用が自由である点や、保護期間を設けている点はその表れである。

著作権者、著作隣接権者の保護規定を設ける一方で、その保護に一定の限界を定めることで、国民の文化的所産である著作物の公正な利用と、権利保護の調和を意図している。

「文化の発展に寄与する」とは

著作権法の最大の目的は文化の発展に寄与することにある。著作物に対し法的な保護を付与し、著作者の著作活動に安定的条件を整備することが、ひいては文化の発展に寄与するとの趣旨である。

なお、特許法第1条には目的として発明を奨励する旨の規定があるが、著作権法には著作物の製作を奨励する規定はない。

(2) 歴史的背景

明治維新以降における我が国の著作権制度は、1869年（明治2年）の出版条例、1887年（明治20年）の版權条例の分離制定を経て、1899年（明治32年）の旧著作権法が制定された。これは、著作権に関する国際的保護を目的としたベルヌ条約（1886年成立）への加盟のために行われたものであり、先進欧米諸国並みの制度が整った。

その後、いくつかの改正を経た後、1970年（昭和45年）に現行著作権法が公布され、翌年施行された。その特徴としては、著作者人格権の保護強化、保護期間をベルヌ条約ブラッセル規定で定める著作者の死後50年とすること、著作隣接権制度の創設、などが挙げられる。

著作権法は近年、多くの改正が行われている。特徴的なところでは、1984年（昭和59年）：貸しレコード業の台頭に伴う貸与権の創設、1985年（昭和60年）：コンピュータ・プログラムを著作物に加えたこと、1986年（昭和61年）：データベースの保護の明確化、1992年（平成4年）：私的録音録画補償金制度の創設、1997年（平成9年）：公衆送信権の創設、1999年（平成11年）：技術的保護手段回避行為の規制、2000年（平成12年）：計算鑑定人制度の導入、著作権等管理事業法の制定、2002年（平成14年）：実演家人格権の創設、2003

年（平成 15 年）：民事救済規定の整備、2004 年（平成 16 年）：還流レコードの規制、書籍の貸与に対する貸与権の稼働、が挙げられる。

(3) 紛争当事者が関連する業界の特性

著作権に関する紛争の要因は、はじめは複製に関するものであった。それが貸しレコード業の台頭により貸与権が創設され、オーディオ・ビジュアルを含めたレンタル業での紛争が伸長を見せている。

また、ゲームソフトの改変に関する著作権侵害、アニメ作品に関する著作権侵害、インターネット上での違法コピーに関する問題、楽曲の類似性を巡る争いなど、凡そ著作権が対象とする文芸、学術、美術又は音楽に関する業界に広くあまねく生じている。

特に近年では、IT（情報技術）の発達によりデジタルコピーが比較的安価で容易に行えるようになったこと、インターネット上での不法行為の取り締まりが完全に実行しきれないことからくる著作権侵害が多く見られ、その影響は大きくなっている。

3. 不正競争防止法

(1) 立法趣旨

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている（不正競争防止法第 1 条）。

すなわち、不競法は、不正競争により営業上の利益を侵害あるいは侵害されるおそれのある者を保護し、事業者間の公正な競争を確保しようとするものである。つまり、この法律で保護される利益は、事業者の営業の利益という私益と公正な競争秩序という公益であり、この利益を保護する目的で「不正競争行為」を(3)に示すように限定列挙し、民事上・刑事上の救済措置を定めているものである。

(2) 歴史的背景

日本の不正競争防止法の歴史は、1909 年（明治 42 年）ドイツ不正競争防止法に触発され明治 44 年に検討がなされている。この時には当時の民法解釈上の理由から法律制定が見送られたが、1934 年（昭和 9 年）に「工業所有権保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）ヘーグ改正条約」批准に当たり、同条約が不正競争の禁圧を加盟国に義務付けていたことから、条約上の最低限の義務を満足すべく制定された。

以後、「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」（以下「マドリッド協定」）への加入、パリ条約・マドリッド協定の改正、G A T T（関税及び貿易に関する一般協定）・ウルグアイラウンドにおける知的財産権の貿易関連の側面に関する

協定（TRIPs 協定）の合意等を背景に数度の改正をし、平成 5 年の全面改正後も経済社会の変化を受けて法改正がなされている。

最近の改正の背景と概要は以下のとおりである²⁷。

改正年	背 景	概 要
平成11年	・デジタル化されたコンテンツの無断視聴や無断コピーの防止	・技術的制限手段に対する不正行為を不正競争の類型に追加
平成13年	・インターネットの急速な普及を背景にしたドメイン名の不正取得 ・犯罪構成要件の国際的調和	・ドメイン名に係る不正行為を不正競争の類型に追加する等の整備 ・外国公務員等に対する不正の利益供与等の禁止規定一部改正
平成15年	・ネットワークを通じた営業秘密の流出増加 ・不競法侵害訴訟についての立証・解決時間、賠償額等の保護 ・経済社会のネットワーク化の進展	・営業秘密の侵害に関する刑事罰の導入 ・民事的救済措置の強化 ・ネットワーク化への対応
平成16年	・OECD「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」批准国との国際的ハーモナイゼーション	・外国公務員に対する国民の国外犯処罰の導入

また、平成 16 年 10 月に産業構造審議会・知的財産政策部会の下に「不正競争防止法小委員会」が設置され、平成 17 年 1 月に「不正競争防止法の見直しの方向性について」が公表された。また、下記の改正不正競争防止法が 17 年 11 月 1 日から施行されている。

	背 景	概 要
平成 17 年 11 月 1 日 施行	・営業秘密の侵害行為 ・模倣品・海賊版によるブランド価値等の侵害行為 ・裁判外紛争解決手続の整備	・営業秘密の保護強化 ・模倣品・海賊版対策 ・罰則の見直し ・特許法等関連法の規程の整備

(3) 紛争当事者が関連する業界の特性

先述したとおり不競法では、「不正競争行為」を下表に示すように限定列挙し、民事上・刑事上の救済措置を定めている。ここでは、各「不法行為」の概要と代表的な事例を紹介

²⁷ 前掲

し、不競法の紛争当事者が関連する業界の特性について述べる²⁸。

不正行為(不競法第2条第1項)		行為の概要
代表的事例と業界特性		
1号	混同惹起行為 ^{じやっき}	自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為
<p>本号は、他人の氏名、商号、商標等、他人の商品等表示として需要者間に広く知られている(周知性)ものと同じ又は類似の表示を使用して、その商品又は営業の出所について混同を生じさせる行為を規制するものである。例えば、氏名、商号、サービスマークを含む商標、バター飴の缶のような容器、即席タンメンの包装、婦人服のシリーズの形態、ジーンズ刺繍の模様、書体(デジタルフォント)の無体物も該当する。事例としてはパソコンの形態としての「iMAC事件(東京地裁 平成11.9.20)」などがこれに該当する。本号で紛争当事者となる業界は、周知性が営業上重要な要件となる特性をもっていると言える(判例No. 3参照)。</p>		
2号	著名表示冒用行為	他人の著名な商品等表示の冒用行為
<p>本号は、「著名」な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合を対象とし、1号で要件とされた「周知性」を要件としていない。例えば、著名な化粧品、デザイナーの名等顧客吸引力のある高い信用・名声・評判を有する財産的価値のある著名表示が該当する。事例としては「ラブホテルシャネル事件」(神戸地裁 昭和62.3.25)などがこれに該当する。本号の業界特性は「著名性」を有する業界といえる(判例No. 1参照)。</p>		
3号	商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為	他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等の行為
<p>本号は、いわゆるデッドコピーを対象とするもので、意匠法や著作権法の創作性の要件にかかわらず、既に存在する他人の商品の形態をまねてこれと同じ又は実質的に同一の商品形態をつくる「模倣」自体を対象としている。ここで形態とは、形状、模様、色彩等の要素を含め判断され、例えば、スピーカーや操作ボタンの形状、配置等が特徴的であるテレビなどが本号の対象となる。本号の業界特性は、先行者が資金・労力を投下して商品化した成果にフリーライドがおり得る業界といえる。</p>		
4～9号	営業秘密に係る不正行為	営業秘密に係る不正行為。ここで「営業秘密」とは秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものである。
<p>4～9各号では営業秘密に係る不正行為を列挙している。ある情報が営業秘密であるためには秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たしている必要がある。「秘密管理性」とは当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)及び当該情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できるようにされていること(客観的認識可能性)が必要</p>		

²⁸ 経済産業省知的財産政策室編著「逐条解説不正競争防止法」有斐閣、2003年、39頁～87頁

不正行為(不競法第2条第1項)	行為の概要	
代表的事例と業界特性		
<p>とされている。「有用な」とは、例えば、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つ事業活動にとって有用なものであることが必要とされる。「公然と知られていない」状況とは、当該情報が刊行物に記載されていない等、保有者の管理下以外では一般に入手することができない状況にあることである²⁹。具体的には、3要件を満たす設計図、製法、顧客名簿、販売マニュアル等が営業秘密に該当する。また、営業秘密に係る不正行為とは、例えば、従業員が会社の保管する大口受注報告書等の機密文書を窃取し、産業スパイに交付する行為がこれに該当する。本号の業界特性は、有用なノウハウ等を保有するすべての業界に関係するが、最近は海外進出の増加による海外への流出や、雇用の多様化を背景とした退職者を通じた流出が目立っている³⁰(判例No.3、4参照)。</p>		
10～11号	技術的制限手段に対する不正行為	コンテンツの技術的制限手段に対する不正行為。
<p>本号は、コピー技術やアクセス管理技術(あわせて「技術的制限手段」)の無効化機能を有する機器やプログラム(あわせて「無効化機器等」)を用いて、技術的制限手段を無効化する行為や、これらの無効化機器等を提供する行為、技術的制限手段の効果を妨げる機能のみを有する装置を譲渡等する行為等を対象とする。例えば、衛星放送のスクランブル解除装置を販売する行為が該当する。本号の業界特性は、アナログ、デジタルを問わず多様なメディアを通じたコンテンツ提供事業者が想定される。</p>		
12号	ドメイン名に係る不正行為	不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
<p>ドメイン名は、本来、インターネット上の住所を示す文字・数字等の配列にすぎないが、インターネットの急速な普及にともない、ドメイン名は事業者が効果的なインターネット上のビジネスを行うために、極めて重要な価値を有するようになったことを背景としている。例えば、第三者が有名企業の名称と類似の文字等配列をドメイン名に登録しウェブサイト上でビジネスを行い、その知名度にフリーライドする行為が対象となる。その意味で、本号の業界特性は、いわゆるネットビジネスに関連する業界が該当するといえる。</p>		
13号	誤認惹起行為	商品の原産地等について誤認を生じさせるような表示を行う行為
<p>本号は、商品の原産地の出所地の誤認惹起行為、商品の品質、内容等の誤認惹起行為、役務の質、内容等の誤認惹起行為を対象としている³¹。例えば、品質の高い原産国を誤認惹起する目的で宝石に当該原産国名を付して販売する行為が対象となる。本号は、原産地の他、品質、内容、製</p>		

²⁹ 前掲

³⁰ 産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会「不正競争防止法の見直しの方向性について」2006年1月 8頁～28頁

³¹ 大阪弁護士会友新会「最新 不正競争関係判例と実務(第2版)」民事法研究会、2003

不正行為(不競法第2条第1項)		行為の概要
代表的事例と業界特性		
造方法、用途、数量等を対象とすることから、本号の業界特性は、広範な業界と想定される。		
14号	信用毀損行為	競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
<p>本号でいう「虚偽の事実」とは客観的事実に反する事実のことである。例えば、競合者の商品等が産業財産権侵害であるとして取引先に警告を発する行為等が虚偽の事実に基づくような場合に、相手方の信用を毀損する行為が対象となる。</p>		
15号	代理人等の商標冒用行為	外国において商標に関する権利を有する者の代理人又は代表者による商標冒用行為
<p>本号は、本来、商標権が属地性の原則により、当該登録国においてのみ効力を有するのが原則であるところ、国際的な「不正競争」の禁止という観点から原則を拡張したものである。本号の業界特性は、国際的に商標に関する権利を利用している業界と想定される。</p>		

【付録 2】米国損害賠償額算定における逸失利益算定及び適正ロイヤルティの考え方³²

1. 逸失利益算定の考え方

(1) 逸失利益算定についての米国裁判実務

損害賠償額

逸失利益は、特許侵害行為がなければ特許権者が獲得できたであろう利益のことをいう。逸失利益は、その侵害がなかったならば特許権者が獲得していたであろう利益と実際に獲得した利益の差として算定される。

逸失利益の構成要素

逸失利益は主に次の要素で構成される。

- a. 権利侵害がなかった場合に特許権者が達成したであろう販売数量
- b. 権利侵害がなかった場合に特許権者が設定したであろう価格
- c. 権利侵害がなかった場合に特許権者が要したであろう費用

例えば、ある市場にA社のa製品とB社のb製品が存在し、b製品がA社の有する特許を侵害していると判断された場合を考える。

侵害が存在した場合と侵害がなかった場合とでは、特許権者が直面する需要曲線は異なる。もし、市場にb製品がなかった場合、a製品に対する需要は高まることが予想される。しかし、b製品の販売数量のすべてをA社が獲得できるとは限らない。どの程度の需要を獲得できるかは、a製品とb製品の代替可能性によることとなる。また、b製品がない場合、A社は製品価格の引き上げを検討するであろう。代替製品の存在する市場と代替製品の存在しない市場とを比べた場合に、価格を引き上げることによる需要の落込みは代替製品の存在しない市場では限定的(すなわち、価格弾力性が低い。)と想定される。

A社がどの水準で価格を決定するかは、a製品を追加的に生産するために要するコストと追加的に販売することによって得られる収益により決定することとなる。

理論的には、逸失利益の算定は、侵害がなかった場合に特許権者が直面する需要曲線を前提とした最適行動によって獲得する利益と実際の利益の差として算定される。

ここから分かるように、逸失利益の算定においては「侵害がなかった場合」の想定が重要な意味を持つことになる。

「侵害がなかった場合」(But-for world)の考え方

上でみたように、米国における逸失利益の算定においては、「侵害がなかった場合」の想定が重要な意味を持つことになる。

この「侵害がなかった場合」を仮定するための構成要素としては、単に特許権者及び権利侵害者の行動のみならず、代替製品や供給者、消費者といった利害関係者がとるであろう行動を仮定・分析する必要がある。

³² 付録2の内容については、主として「ECONOMIC APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY POLICY, LITIGATION, AND MANAGEMENT」(Gregory K. Leonard, Lauren J. Stiroh, NERA ECONOMIC CONSULTING)〔邦訳:「知財紛争の経済分析」(NERAエコノミックコンサルティング編 2007年 中央経済社)〕を参考にしている。

a．侵害がなかった場合の特許権者の行動

侵害がなかった場合の特許権者の行動で最初に検討されるのは価格の引き上げである。価格を引き上げた場合には販売数量の減少が見込まれるため、特許権者はこれらの要素を加味して、利益の最大化を図るであろう。

売上を増加させるためには、特許権者の市場への供給能力が問題となる可能性もある。権利侵害者が販売した数量を特許権者が供給できるかどうか、生産能力、流通能力を含め市場へ供給する能力を検討する必要がある。侵害がなかった場合に、特許権者が権利侵害者の販売数量を必ずしも実現できるわけではない。

また、米国における判例では補完関係にある製品に関する逸失利益を、侵害訴訟の損害賠償額に含めて算定する場合もある。

b．侵害がなかった場合の権利侵害者の行動

「侵害がなかった場合」の権利侵害者の行動を想定する場合には、様々な代替案の検討が必要である。侵害を回避できる代替技術の開発の可能性や代替製品の供給の可能性を検討する必要がある。また、経済的最適行動の検討の結果、市場から撤退する可能性がある。

c．侵害がなかった場合の顧客の行動

侵害がなかった場合の顧客の行動は、侵害がなかった場合には侵害製品は既に市場には存在しないので別の選択肢を採用することになる。侵害製品が存在しない市場において特許権者の供給する製品を選択する者、当該市場における別の代替製品を選択する者、購入をやめてしまう者それぞれの消費行動の分析が必要となる。

逸失利益の算定

逸失利益の算定に際しては、「侵害がなかった場合」を前提として、侵害製品及び当該市場の状況、利害関係者行動の情報の入手可能性によって、様々な方法が検討される。主な計算方法は以下のとおりである。ただし、状況によっては他の方法が適切となる場合があるので留意が必要である。

a．市場シェアに基づいたアプローチ

権利侵害製品売上のうち、侵害なかりせば実現できたであろう市場占有率に応じた特許権者の売上高を算定し、逸失利益を算定する方法である。この方法は、特許侵害訴訟において広く採用されている。

この方法を採用するためには以下の前提が必要である。

- ・権利侵害がなかった場合、権利侵害者は侵害製品を市場から完全に撤去する。
- ・侵害製品が市場に存在しない場合でも需要はなくなる。
- ・市場シェアが製品の代替性をよく表している。

以上の前提条件を満たす市場においては、市場シェアに基づいたアプローチが採用しうる。以下に簡単な計算例を示す。

実際の市場シェア

X社 x %	Y社 y %	その他 (1 - x - y)%
-----------	-----------	---------------------

侵害がなかった場合の市場シェア

X社 z %	その他 (1 - z)%
-----------	-----------------

X社の逸失売上の計算

(市場規模) × y % × z %

X社 x %	Y社 y %	その他 (1 - x - y)%
	X社の逸失売上 z %	その他 (1 - z)%

以上は簡単な計算例であるが、実際の適用に当たっては、侵害がなかった場合の価格、供給能力等を検討する必要がある。

b. 前後法

権利侵害者が市場参入する前と後での売上、価格、利益の情報が入手可能な場合には、それらと比較することによって侵害による影響額の見積りが可能となる。ただし、売上、価格、利益の変動は侵害によるものではなく、他の経済的要因による場合もあるので、留意が必要である。

c. 顧客アンケート調査

侵害製品が購入できないとした場合の消費者行動を調査することにより、侵害の影響を見積もることができる。

権利侵害製品を購入した顧客に対して権利侵害製品がなかった場合に、どのような消費行動をするかというアンケートを実施することによって、製品特性の市場シェアに与える影響や価格に与える影響等を調査することができる。

d. 合併シミュレーション

合併シミュレーションによる手法は、特許侵害訴訟で逸失売上、価格低下等の評価に使用することができる。

このシミュレーションは、特許権者が価格を一定とした上で逸失売上のみを問題としている場合の分析や、逸失売上と価格低下の両方を問題としている場合の分析について、市場シミュレーションを行うことによって、侵害が発生していない場合の影響を評価することができる。

多くの場合、侵害の発生していない世界におけるシミュレーションを行うためには、他の評価法に比べて、市場の需要構造、顧客行動調査などより多くの情報が必要となる。

逸失利益の請求

特許権者が権利侵害者に、逸失利益を損害賠償額として請求するためには、特許権者は以下の事項を証明しなければならない。これは、パンデュイト裁判 (Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 197 USPQ 726 (6th Cir. 1978)) で示されたものである。

- a . 特許化された製品への需要があること
- b . 特許権侵害のない代替物が欠如していること
- c . 需要を喚起する生産及び販売能力を有していること
- d . 逸失利益額

このパンデュイト裁判以降、市場分析に基づく計算手法、価額弾力性分析、補完製品から獲得される利益などの要素を加味しながら、経済的に合理的な逸失利益の算定が試みられている。

2 . 適正ロイヤルティ算定の考え方

(1) 適正ロイヤルティ算定についての米国裁判実務

これまでの米国の裁判実務の中で、適正ロイヤルティの算定方法については大きく2つの流れが見てとれる。

1つ目は、従前に主流であった考え方で、特許侵害後となる裁判時点での状況を総合的に判断して適正ロイヤルティを算定しようとするものであり、裁判時点における特許発明の適正価値を求めようとした考え方だといえる。この考え方によれば、特許侵害が始まった時点では想定されなかったことが原因で、当該発明価値が下落した場合には、算定される適正ロイヤルティが過少となるため、違法行為者である権利侵害者に有利な結果になってしまうとの欠点が指摘されていた。

そこで、代わって近年の裁判で主流となった考え方は、侵害開始時点での特許権者と権利侵害者との交渉を仮想し、そこで決定されたとであろうロイヤルティを適正ロイヤルティとするものである。この方法では、特許侵害後に生じた発明価値に影響を与える諸事情のうち、侵害開始時点で既に当事者が予測し得たと認められるもののみを考慮し、予測不能であったと認められるものは基本的には考慮しない。こうした考え方をとることで、従前の方法が持つ欠点は克服される。だが、その一方で、権利侵害者に課される賠償額が、事

前に適法な行為者として特許実施契約を結んだ場合と同等であるという点に問題があるとの指摘もなされる。しかし、この点については、前述の懲罰的損害賠償で対応する等の措置が可能である。

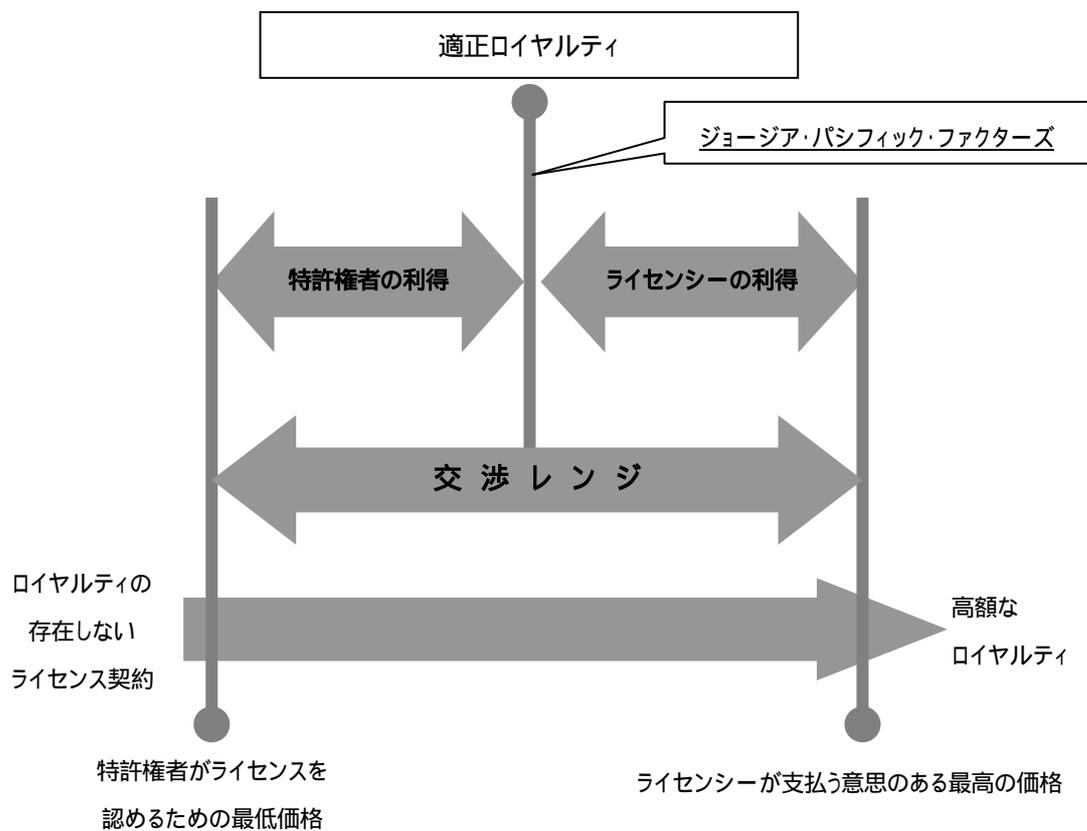
ところで、この近年の考え方の基礎となった判決は、1970年のジョージア・パシフィック社対プライウッド社裁判 (Georgia-Pacific Corp.v.U.S.Plywood-Champion Papers, 318F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. 235, 238-240(S.D.N.Y. 1970)) で出されたもので、そこで判示された 15 の基準は、適正ロイヤルティ算定についての理論的根拠を示したものと高く評価されている。これら 15 の基準は「ジョージア・パシフィック・ファクターズ」と呼ばれ、その後の裁判において頻繁に引用されることとなる。以下では、このジョージア・パシフィック・ファクターズの概要について紹介する。

(2) ジョージア・パシフィック・ファクターズの意義

ジョージア・パシフィック・ファクターズの 15 の基準は、前述の侵害開始時点に行われることを仮想した仮想的交渉の局面で用いられる。

そこではまず、特許権者が受け入れてもよいと考えるロイヤルティの最低額と権利侵害者が支払う意思のあるロイヤルティの最高額との間で価格幅が想定される。この価格幅が交渉レンジであり、ロイヤルティがそのレンジ内で決定される限りにおいては、紛争当事者双方にとって合理的な水準であると考えられる。具体的には、当該交渉レンジの中間値を出発点として、当事者双方の交渉力に影響を与える経済的諸要因を検討することで、レンジ内の料率を中間値から上昇若しくは下落させて適正ロイヤルティを決定することになる。

このような仮想的交渉において、交渉レンジの境界線 (特許権者が受け入れ可能な最低額と侵害者が支払う意思のある最高額という 2 つの境界線を指す。) を決定する要因として、また、当事者間の交渉力に影響を与える要因として、ジョージア・パシフィック・ファクターズの 15 の基準が用いられる。



(NERA ECONOMIC CONSULTING 資料を引用の上、一部改)

(3) ジョージア・パシフィック・ファクターズの内容

以下では、ジョージア・パシフィック・ファクターズの15の基準の内容について説明を行う。

(基準1：訴訟対象の特許権者が受け取ったロイヤルティ)

対象特許に対して過去に支払われたロイヤルティ実績があり、それが交渉レンジの範囲内である限りは、その料率が適正ロイヤルティ算定の出発点となり得る。

ただし、過去のロイヤルティ実績を全く無条件で受け入れるわけではなく、特許権者の合理的な行動が考慮されることになる。すなわち、ライセンス交渉の結果が既存のライセンシーに及ぼす影響や新たに開拓できるであろう市場拡大の余地などを考慮することで、既存ライセンシーからの収入を含めたライセンスの総収入が減少しないよう行動すると想定するのである。

(基準2：比較可能である特許に対して支払われたロイヤルティ)

業界慣習、類似特許のライセンスの状況、さらには、権利侵害者がこれまでのライセ

ンス契約において他のライセンサーとの間で発揮した交渉能力などといった点も重要な情報となる。

(基準3：ライセンスの性質と範囲)

ライセンス内容が独占的か否か、販売地域等に対して特段の制限が付されていないかどうかなど、対象ライセンスの性質や範囲によって当然にロイヤルティ金額の異なることが予想される。

(基準4：特許権者の確立されたライセンス方針)

例えば、特許権者の方に、競争相手へのライセンスは認めないといった確固たる方針がある場合には、交渉においてより高いロイヤルティを獲得する可能性がある。このような特許権者のライセンスに対する方針も検討の対象に加えられる。

(基準5：特許権者とライセンシーとの間のビジネス上の関係)

当事者の双方が競合関係にあるか否かといったビジネス上の関係も検討対象となる。例えば、特許権者が自らの保有する特許を自己実施している場合には、自社の売上高の減少要因となる競合先へのライセンスには、高額なロイヤルティを要求する可能性が高いと考えられる。

(基準6：特許製品以外のライセンシー製品の販売への影響)

当該特許を利用した製品だけに限ることなく、その製品と関連性を有する他の製品に対しても販売促進効果が認められる場合には、こうした派生的な製品についての利益も検討の対象となる。

(基準7：特許期間とライセンスの期間)

特許権の残存有効期間やライセンス期間も検討対象となる。

例えば、残存有効期間の長い特許では、当然にロイヤルティの支払期間が長くなることから、ライセンシーが周辺発明を試みようとするインセンティブは高くなる。そうした自己に不利な可能性を排除するために、特許権者が低額のロイヤルティを許容することは十分に考えられるところである。

また、それとは逆に、目まぐるしい技術革新や短い製品ライフサイクルが恒常的となっている業界では、特許の経済的寿命は短いことが予想され、短期間で利益獲得を目指す当事者双方の思惑から高額なロイヤルティで合意が得られる可能性がある。

(基準8：特許を組み込んだ製品の収益性)

売上高や利益に対する当該特許技術の貢献度は、ロイヤルティ算定において検討対象となる。

(基準 9：旧式品と比べた特許の優位性)

当該特許技術と関係しない旧式品は、特許技術を使用する製品にとっての代替品となる。こうした代替品と比較したときに特許技術を利用した製品が優位性を持つかどうか、また、たとえ優位性をもつとしても、その優位性が大きいかどうかは検討の対象となる。

(基準 10：特許発明で使用者が得た利益)

特許技術が有する費用低減効果や需要増大効果は、当該特許を使用する場合にライセンシーの利益を増加させるという点で検討対象となる。

(基準 11：権利侵害者による特許の使用)

特許技術の使用可能範囲や使用頻度も、ライセンスを受ける側にとっては重要な着眼点であり、検討対象となる。

(基準 12：商慣習上の利益の割合)

特許の売上高や利益に対する貢献割合が業界の経験則として存在する場合には、それは有用な情報となる。特に、当事者双方が相互かつ頻繁にライセンスを繰り返すような業界に属する場合には、こうした経験的な水準が選好される可能性が高くなる。

(基準 13：特許を取得した発明に帰すべき利益部分)

実現可能な利益のうち特許が有する特質に起因すると考えられる割合を、計量経済学的方法及びその他の方法により測定し、検討することがある。

例えば、当該特許の侵害なしには販売できないような製品であれば、その製品が稼得する利益総額が交渉に当たっての基礎になるであろう。

(基準 14：専門家による意見)

有資格者など専門家としての証人の意見は検討対象となる。

(基準 15：自発的なライセンサーと自発的なライセンシーが合意したであろう金額)

適正ロイヤルティは、ライセンス契約を結ぶ意思のあるライセンサーとライセンシーが自発的な交渉の中で合意した金額である。

この基準は、交渉レンジ決定の本質的な考え方を確認した基準である。

こうした 15 の基準は、特許発明の価値を評価するための要因、紛争当事者間の相互関係並びに当事者それぞれの交渉力を検討するための要因、当事者が直面しているビジネス環境に関連する要因、さらには、ライセンス契約の契約内容に関する要因など相当に多面的

な内容から構成されている。

ただし、訴訟実務においては、これら 15 個の基準すべてを明示的に考慮するわけではなく、それぞれの事案に応じて適切な基準が適宜引用されているようである。