

令和 5 年 6 月 8 日現在

機関番号：34315  
研究種目：基盤研究(C) (一般)  
研究期間：2018～2022  
課題番号：18K01401  
研究課題名(和文) 算定コストを考慮した、知的財産権侵害に対する損害賠償の具体的な算定枠組みの研究  
  
研究課題名(英文) Research on reasonable calculation method of damages in intellectual property lawsuits, taking into account calculation costs  
  
研究代表者  
宮脇 正晴 (Miyawaki, Masaharu)  
  
立命館大学・法学部・教授  
  
研究者番号：70368017  
交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 1,200,000円

研究成果の概要(和文)：知的財産権侵害に対する損害額について、各知的財産権の性質に応じた具体的な算定枠組みについて研究した。各知的財産法(特許法、商標法、著作権法など)には共通して同じような損害額の算定規程が置かれていることの趣旨は、算定の大まかな枠組みが示され、更にその算定の枠組みが各知的財産法で同様なものとなっていることによる当事者や裁判所の算定のコストの軽減というところに求められる。この枠組みの下で、各知的財産法の違い(特に創作法と標識法の違い)を踏まえて、売上減少の逸失利益の判断枠組みや主張立証責任、ライセンス料相当額の算定方法について示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義  
知的財産権侵害に対する損害額の算定法については、学説上の争いがあるが、本研究はその深化に貢献しているものである。また、実際の訴訟において問題となるべき考慮要素と主張立証責任について示すことで、判決の予見可能性や当事者の納得感を高め、日本の知的財産制度の安定的な運用に資することとなる。

研究成果の概要(英文)：With regard to the amount of damages for infringement of intellectual property rights, we studied the specific framework for calculating the amount of damages according to the nature of each intellectual property right. The reason why each intellectual property law (patent law, trademark law, copyright law, etc.) has the same rules for calculating the amount of damages in common is that they provide a general framework for calculation, and the fact that the framework is the same in each intellectual property law reduces the cost of calculation for the parties and the courts. The framework is similar in each IP law. Under this framework, the framework for determining lost profits from decreased sales, the burden of proof, and the calculation method of the amount equivalent to the license fee are presented, taking into consideration the differences between each IP law.

研究分野：知的財産法

キーワード：知的財産権 損害賠償 損害額の算定

## 1. 研究開始当初の背景

知的財産権侵害に対する損害賠償額の算定については、損害額の立証の困難性等の無体物(情報)たる知的財産固有の問題があることから、特許法等、個別の知的財産法において損害額の算定のための特則が置かれている。そのような諸規定としては、特許法でいえば同法 102 条がこれにあたり、他の知的財産法にも同様の特則が置かれている。これらの規定の下での損害額の算定については、その損害の性質や、具体的な算定方法(知的財産の寄与が認められない部分の扱いや、現に第三者と締結されているライセンス契約に基づくライセンス料をどのように考慮するか等)については様々な議論がなされていた。また、産業界から算定方法について疑問視する声があったことなどから、ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が認められるよう、特許法 102 条を改正することが審議会等において議論されていた。

## 2. 研究の目的

本研究の目的は、第 1 に、前提となる問題として、各知的財産法の制度趣旨の違いについて考察し、その上で各法の算定規定の趣旨について検討することである。第 2 に、各知的財産法に同じような損害額の算定規程が置かれていることの趣旨を明らかにすることである。第 3 に、上記の成果を踏まえて、具体的な損害額の算定方法を提示することである。これらの検討に当たっては、算定方法の予見可能性や、複雑な算定方法それ自体もたらす損失(算定コスト)にも留意する。

## 3. 研究の方法

我が国の従来裁判例・学説の調査に加え、米国の裁判例や学説も調査し、検討を行う。これらの調査は文献研究に加え、国内の学会や研究会に参加し、研究者や実務家と議論をすることにより問題に対する理解を深めること等により行った。申請当初は米国に出張して研究者・実務家へのヒヤリング等を計画していたが、コロナ禍により断念せざるを得なかった。

## 4. 研究成果

### (1) 各知的財産法の趣旨と固有の損害概念

知的財産権侵害に対する固有の損害概念として「市場機会の喪失」という概念があり、特許権侵害に対する損害概念としてだけでなく、商標権侵害に対する損害概念としても有力な考え方となっている( )。研究の結果、市場機会の喪失論は、知的財産権者が充たすべきであった需要を侵害者が奪ったことを前提とするものであり、知的財産法の中でも創作法と呼ばれるタイプの法律(特許法や著作権法など)で認められる権利侵害に対して生ずる損害としては妥当といえることが確認された。他方、知的財産法の中でも標識法と呼ばれるタイプの法律(商標法や不正競争防止法 2 条 1 項 1 号等)で認められる権利侵害に対して生ずる損害としては、「市場機会の喪失」概念は妥当でないことを明らかにした。商標等の営業上の標識の利用価値に対する侵害行為の本質は、権利者の需要を奪うことではなく、標識の識別機能を弱化させることであると考えられるためである。

### (2) 各知的財産法に同じような損害額の算定規程が置かれていることの趣旨

上記の通り、創作法と標識法とでは制度趣旨が大きく異なるものである。知的財産権の損害額の証明が困難であるという前提の下、権利者の証明の負担軽減を図る必要性という点では共通しているが、これらの法で損害額の算定方法まで同様の規定が置かれている理由については、そのような共通性から必然的に導き出されるものとは言い難く、それぞれの法の趣旨から説明することも困難である。この理由については、算定の大まかな枠組みが 3 通り示され、更にその算定の枠組みが各知的財産法で同様なものとなっていることによる当事者や裁判所の算定のコストの軽減ということに求めるほかないように思われる。

例えば特許法 102 条 1 項は、権利者の売上減少の逸失利益の算定方法を示していると考えられており、これに相当する規定は他の知的財産法にもみられる。売上減少の逸失利益は、米国では "lost profits" と呼ばれ、侵害訴訟においては綿密な市場調査等(問題の製品の価格弾力性等も含まれる)の下に詳細な算定が行われる傾向にあるが、この算定が厳しくなされる結果として、別の算定方法であるライセンス料相当額(日本の特許法 102 条 3 項に相当)を選択するようになり、このことが裁判所がライセンス料相当額について高額な算定をする背景になったとの指摘が有力になされている( )。

このような米国の状況が示唆しているのは、売上減少による逸失利益(侵害が生じなかった世界において権利者が追加的に得られていた利益)を正確に算定しようとすればするほど、多くの要素を考慮することが必要となり、そのことは算定にかかる時間と費用をより多く費やすこととなるということである。このような算定コストも考慮すると、「正解」の追求をほどほどにして、ある程度単純化された諸要素の考慮によって算定することにも合理性はあろう。我が国の特許法 102 条 1 項に代表される売上減少の逸失利益の算定規定は、あ

る程度単純化された「枠」を用意し、権利者側の主張立証すべき要素を限定して提示しているもので、算定コストの削減に寄与しているといえる。技術に関係する特許法とは異なり、標識法は製品の販売自体を禁止するものではないため、特許権侵害の場合と商標権侵害の場合とでは売上減少の内実は大きく異なるが、算定コストを削減すべきこと自体は共通に妥当するであろう。

### (3) 具体的な損害額の算定方法

#### 売上減少の逸失利益の算定方法

上記のような検討の成果を踏まえ、創作法である特許法においては、権利者の失った特許発明の利用価値については、非侵害の代替品を基準として測るべきであるとの結論に至った。算定コスト削減の観点から、同法 102 条 1 項や 2 項において権利者の売上減少の逸失利益を算定する場合の算定ルールは次のようなものとなる。まず、算定の基礎となる権利者または侵害者の場合の利益とは「限界利益」を指すものであり、権利者側の限界利益(1 項)はすべて権利者が主張立証責任を負い、侵害者側の限界利益(2 項)については、売上と通常の変動費用については権利者が主張立証責任を負い、更にそこから控除されるべき費用については侵害者側が主張立証責任を負うべきである。また、侵害製品における特許発明の寄与率については独立して考慮する必要は無く、非侵害の代替品を侵害者が販売していた場合にも権利者が得られなかった利益として考慮すれば足りる(非侵害の代替品を侵害者が販売していた可能性がないのであれば、侵害製品の一部にしか特許発明が利用されていない場合であっても、利益全額を損害額として請求できる)。

標識法の場合も売上減少の逸失利益の算定枠組みは同様であるが、特許とは異なり、侵害者が代替品を販売していたことを仮定するのではなく、同じ製品を別の(権利侵害に当たらない)標識の下で販売していたことを仮定することを要する。

#### ライセンス料相当額の算定方法

ライセンス料相当額の損害の算定に当たって前提となるべき損害は、創作法の場合は市場機会の喪失であり、標識法の場合は、標識の機能(サーチコストの削減。の文献参照)の毀損となる。

具体的な算定法としては、この研究では特に、令和元年の特許法改正で導入された特許法 102 条 4 項(なお、同種の規定は著作権法にも導入が予定されている)が体现しているとされる、「侵害プレミアム論」について検討を行った。侵害プレミアム論の内実は、事前のライセンス交渉で想定されている相手方製品が裁判において侵害と判断される確率(通常は 1 より小さい)を侵害訴訟における損害額の算定場面においては 1 と仮定して算定することを求めるものであり、この考え方自体は、次に述べるとおり、合理性のあるものである。同種技術の事前のライセンス料の相場が 100 であるからといって、損害額を 100 と算定してしまうと、今後同種のライセンス交渉で想定される損害額が 100 となり、その結果合意されるライセンス料は 100 からさらに割り引かれた額となりがねないからである。ただし、事業の成功見込みが低いなどの、そもそも権利者が追うことのないリスクについては、侵害プレミアムとして考慮すべきではなく、裁判所の侵害判断に係るリスクを基本的に問題としていれば足りることになる。

この他、ライセンス料の算定ベースについても検討した。ライセンス料は侵害者製品の売上げにライセンス料率を乗じて算出されるのが通例であるが、侵害品の一部に権利者の知的財産が利用されているに過ぎない場合に、製品全体の売上をベースとしてよいのかという問題がある。この点につき、米国の連邦巡回区の判例においては、製品全体の売上を算定のベースとすることを(稀な)例外とし、原則的には「特許発明を具現化した最小の取引単位」(SSPPU: smallest salable patent practicing unit)をベースとするという考えがある( )。SSPPU 理論が登場した背景には、合理的な実施料として過大な賠償額が算定されることに対する懸念がある。陪審が誤導される可能性がある米国においては、このような問題は深刻である。我が国においては、米国のように陪審について考慮する必要が無いことや、102 条が特許権者の立証負担の軽減のために設けられていることに鑑みると、原則的にロイヤリティ・ベースを侵害品の全体とすることには一定の合理性はあろう。したがって、SSPPU であることや、問題の最終製品がその SSPPU の用途として通常想定されるものであるなどの事情は侵害者側で主張立証すべきであろう。

#### < 引用文献 >

田村善之『商標法概説[第 2 版]』(弘文堂、2000 年)346 頁。

Mark Lemley, Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties, 51 WM. & MARY L. REV. 655, 668(2009).

宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論 -Landes& Posner の業績とその評価を中心に-」知的財産法政策学研究 37 号 195 頁(2012 年)

Cornell University v. Hewlett-Packard Company, 609 F.Supp.2d 279 (N.D. N.Y. 2006); Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計16件（うち査読付論文 0件 / うち国際共著 0件 / うちオープンアクセス 0件）

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 1
2. 論文標題 第37条（侵害とみなす行為）	5. 発行年 2022年
3. 雑誌名 金井重彦ほか編著『商標法コンメンタール』	6. 最初と最後の頁 641-651
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 7
2. 論文標題 特許法102条3項の下での損害額の算定 事前のライセンス契約例がある場合の、事後的に見て妥当な実施料額の検討	5. 発行年 2021年
3. 雑誌名 L&T別冊『知的財産紛争の最前線 No.7』	6. 最初と最後の頁 46-51
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 0
2. 論文標題 不正競争防止法の商品等表示の規制におけるパブリック・ドメインの確保	5. 発行年 2020年
3. 雑誌名 同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』	6. 最初と最後の頁 307-325
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 157-1
2. 論文標題 標識法における損害賠償制度 ー使用料相当額の損害を中心に	5. 発行年 2021年
3. 雑誌名 民商法雑誌	6. 最初と最後の頁 33-46
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 42
2. 論文標題 商標的使用論の再構成	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 日本工業所有権法学会年報	6. 最初と最後の頁 66-94
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 特許法102条3項における実施料相当額〔SLDVD事件〕	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 小泉直樹ほか編『著作権判例百選〔第6版〕』	6. 最初と最後の頁 84-85
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 商標法4条1項8号にいう人の氏名等の「著名な略称」の判断基準 国際自由学園事件	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 小野昌延先生追悼『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』	6. 最初と最後の頁 38-48
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 Unregistered well-known trademark owner accused of infringement in Japan: abuse of right defence after five-year invalidation period	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 Annotated Leading Trademark Cases in Major Asian Jurisdictions (Kung-Chung Liu ed.)	6. 最初と最後の頁 302-312
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 米国における知財の動き（商標法・不正競争法）	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 高林龍 = 三村量一 = 上野達弘編 『年報知的財産法 2019-2020』	6. 最初と最後の頁 186-188
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 86
2. 論文標題 特許法102条2項・3項に基づく損害額の算定	5. 発行年 2020年
3. 雑誌名 Law & Technology	6. 最初と最後の頁 82-93
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 79
2. 論文標題 リサイクルトナーカートリッジの販売等行為と不正競争防止法2条1項14号（品質等誤認惹起行為）・商標法	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 L&T	6. 最初と最後の頁 35-44
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 損害額の算定(1)〔東京リーガルマインド事件〕	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 『著作権判例百選 [第6版]』	6. 最初と最後の頁 186-187
掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子） なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 41
2. 論文標題 米国法における特許権侵害に基づく損害賠償	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 日本工業所有権法学会年報	6. 最初と最後の頁 95-112
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 82
2. 論文標題 商品形態が商品等表示に該当するための要件と、それに関連する証拠	5. 発行年 2019年
3. 雑誌名 L&T	6. 最初と最後の頁 24-32
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 -
2. 論文標題 米国における知財の動き (商標法・不正競争法)	5. 発行年 2018年
3. 雑誌名 『年報知的財産法 2018-2019』	6. 最初と最後の頁 178-180
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

1. 著者名 宮脇正晴	4. 巻 95
2. 論文標題 指定商品やその容器の立体的計上のみからなる商標の商標法第3条1項3号・同条2項該当性	5. 発行年 2022年
3. 雑誌名 Law & Technology	6. 最初と最後の頁 40-48
掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) なし	査読の有無 無
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著 -

〔学会発表〕 計8件（うち招待講演 0件 / うち国際学会 0件）

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 近時の著作権法改正とデジタル・アーカイブ
3. 学会等名 第58回 [ 特別編 ] ARCセミナー
4. 発表年 2019年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 特許法 102条2項・3 項に基づく損害額の算定（知財高判令元・6・7平30（ネ）10063）
3. 学会等名 知的財産判例研究会
4. 発表年 2019年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 米国商標法における商品形態の保護
3. 学会等名 東海大学 創造科学技術研究機構主催「商品形態保護に関するシンポジウム」
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 いわゆる「マリカー」判決について
3. 学会等名 日本商標協会関西西部会
4. 発表年 2018年



1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 商品形態の商品等表示性の肯定/否定のための証拠(宣伝広告, アンケート調査等) ユニットシェルフ形態事件(知財高判平30・3・29平成29(ネ)10083)
3. 学会等名 株式会社商事法務主催「知的財産判例研究会」
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 商標的使用論の再構成
3. 学会等名 日本工業所有権法学会シンポジウム「商標権の効力の制限」
4. 発表年 2018年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 住宅地図の著作物性と保護範囲
3. 学会等名 著作権法学会著作権判例研究会
4. 発表年 2022年

1. 発表者名 宮脇正晴
2. 発表標題 神経科学と商標
3. 学会等名 神経法学研究会
4. 発表年 2022年

〔図書〕 計1件

1. 著者名 小泉 直樹、茶園 成樹、蘆立 順美、井関 涼子、上野 達弘、愛知 靖之、奥邨 弘司、小島 立、 宮脇 正晴、横山 久芳	4. 発行年 2023年
2. 出版社 弘文堂	5. 総ページ数 1100
3. 書名 条解著作権法	

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6. 研究組織

氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
---------------------------	-----------------------	----

7. 科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8. 本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------