

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 28 年 6 月 2 日現在

機関番号：32616

研究種目：基盤研究(C) (一般)

研究期間：2013～2015

課題番号：25380604

研究課題名(和文)判例分析による知的財産の価値評価の研究

研究課題名(英文) Study on the evaluation of the intellectual property value by the analysis of
Judicial Precedents

研究代表者

田中 敏行 (TANAKA, TOSHIYUKI)

国土館大学・経営学部・教授

研究者番号：00405523

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)：本研究での成果を論文「米国の逸失利益賠償の判例研究」として国土館大学経営論叢第5巻第1・2合併号(平成28年3月)に掲出した。米国では損害賠償請求権を巡る裁判が多く、その損害賠償額算定に米国特許法第284条による逸失利益、確定実施料、合理的実施料の三つのモデルがあり、賠償額は逸失利益として請求され、それが証明されない場合、確定実施料、そのいずれも立証困難な場合、合理的実施料として請求され、裁判で検証されている。米国の損害賠償裁定方法は裁判所の裁量事項で、判例により形成されている。本稿で逸失利益について裁判所がどのような判断を基に裁定しているのか、またシミュレーション・モデルで賠償額を考察した。

研究成果の概要(英文)：This paper, "Study in Judicial Precedents on Lost Profits Damages in U.S.A" is listed in Kokushikan Business Review, Vol. 5, Nos. 1&2 (Kokushikan University), March, 2016. Determining damages for infringement is one of the most important issues in patent litigation, and also there are many judicial precedents on damages in U.S.A. The statute, 35 U.S.C. §284 provides three models as lost profits, established royalty, and reasonable royalty for determining damages for infringement. Also the court has discretion in choosing methodology for asserting and computing damages in patent infringement case, but its limitation of court's discretion is that award must be adequate to compensate for infringement and cannot be less than reasonable royalty. In this paper, I understood the case law on patent infringement damages has increasingly recognized the importance of economic principles, and also considered the damages by using the simulation approach.

研究分野：財務会計

キーワード：米国特許法 損害賠償額算定 逸失利益 確定実施料 合理的実施料 判例研究 シミュレーション・モデル

1. 研究開始当初の背景

2002年の小泉元首相の知的財産立国宣言及び政府の知的財産戦略大綱により特許の価値評価やわが国特許法35条(昭和34年法)の職務発明の相当の対価が論議された時期でもあり、また特許の価値がどのように評価するのか、その評価の角度により多様な見方があることを学んだ時期でもあった。特に職務発明の相当の対価については2004年1月30日に青色発光ダイオード事件(日亜化学事件)の東京地裁判決があり、その判旨で原告への支払いの金員の高額から注目されるようになり、その解釈が現在でも論議されている。しかし米国では特許権侵害訴訟による損害賠償請求権を巡る裁判が多くみられ、わが国でも平成21年1月14日での損害賠償請求控訴・同付帯控訴事件や平成26年5月16日のアップル対サムソン事件がある。米国ではその損害賠償額算定として逸失利益(lost profits)、確定実施料(established royalty)、そして合理的実施料(reasonable royalty)の三つの基準によりどの程度経済原則が取り込まれているのかとする裁判所の解釈の展開がみられる。

2. 研究の目的

特許の損害賠償額算定は特許の価値評価とは異なることは言及するまでもないが、裁判所が特許の何を基準に、またどのような判断で損害賠償額を裁定するのかについて逸失利益、確定実施料、そして合理的実施料から考察することは特許の価値評価に通ずると言えよう。したがって本稿では損害賠償訴訟の判例から主に逸失利益測定の考え方を明らかにすることにした。

3. 研究の方法

本稿では米国特許法(35U.S.C.284)ランダース(Landers Amy L., 2012)、チーサム(Chisum Donald S.)、川口博也(2005)、田村善之(平成16年)、古城春実(平成11

年)、ムナリ&ラファエレ(Munari Federico & Raffaele Oriani, 2007)、ビューテル&ブライアン(Beutel Phillip A. & Bryan Ray,)、ハウスマン&レオナルド&シダック(Hausman Jerry A., Gregory K. Leonald & J.Gregory Sidak, 2007)、ジャニック(Janicke Paul M., 1993)、シュワルツ(Schwartz Herbert F., 2003)、ウエルデン、ルーク&ルシアン(Werden Gregory J., Luke M. Froeb & Lucian Wayne Beavers, 1999)、ウエルデン、ルーク&ジェームズ(Werden Gregory J., Luke M. Froeb & James Langenfeld, 2000)、レオナード(Leonard Gregory K. 2005)、ジャロスズ&エリン(Jarosz John C., & Erin M. Page, 1993)などの先行研究やGeneral Motors事件(General Motors v. Devex Corp.1983)、Duplate事件(Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co.,1936)、Yale Lock Mfg. Co.事件(Yale Lock Mfg. Co. v. Sargent,1886)、Aro Mfg. Co.事件(Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement,1964)、Panduit Corp.事件(Panduit Corp., v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.1978)、Bros Incorporated.事件(Bros Incorporated. v. W.E.Grace Manufacturing Company & William E. Grace, 1963)、Lam事件(Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.1983)、King Instrument Corp.事件(King Instrument Corp. v. Otari Corp. 1985)、Smithkline事件(Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corporation,1991)、Rite-Hite Corp.事件(Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.1995)、Slimford Manufacturing Co.事件(Slimford Manufacturing Co. v. Kinkead Industries, Inc., 1991)そしてGrain Processing Corp.事件(Grain Processing Corp. v. AmericanMaize-Products Company.1999)などの判例をレビューし、米国特許法の権利侵害の基本的な考え方

を概観し、 損害賠償訴訟を巡る判例から裁判所が主に逸失利益賠償額をどのように裁定しているのか、そして 経済的側面からシミュレーション・モデルで Lam 事件を分析し、逸失利益測定の方法について論述した。

4. 研究成果

米国では第 284 条で当該裁判の金銭的損害賠償についての基本的な考え方が明確に規定され、権利侵害で生じた損失を特許権者に完全なものとする完全賠償が確立し、その裁定方法に逸失利益、確定実施料、そして合理的実施料の三つのモデルが示されている。

逸失利益賠償額の裁定では、Yale Lock Mfg. Co.事件がなかりせば因果関係の要件を明示した判例であったが、Panduit Corp.事件の Panduit テストがその算定基準を具体化した判例となっている。本稿の判例の解釈からも当該賠償額の裁定に当該テストが引用され、まず当該テストの四つの要素の因果関係の立証が求められ、それらの要素のすべてが証明できなければ当該賠償額の請求ができないこととなっている。

当該テストは唯一の方法とは言えないが、逸失利益損害賠償の出発点と位置づけられているが、オール・オア・ナッシングであり、経済合理性が損なわれるとか、特許権者に逸失利益を償う権利があるいくつかのパターンの一つであるとか、また因果関係志向と賠償額との因果関係とが混在しているなどの批判がある。しかし本稿で考察した判例の事実関係の吟味から、裁判所は、例えば Rite-Hite Corp.事件では、Panduit テストはなかりせば因果関係を立証する必須条件ではないが、なかりせば因果関係の立証には合理的蓋然性を示す必要があるだけだとし、もしそれが立証できるなら逸失売上高は予見可能であるとする判断や、また Grain Processing Corp.事件では、製法が実施可能

か、あるいは商品が市販されていないとしないとする実現可能な代替品が存在する場合は逸失利益を認めないとし、市販されていない代替可能な競合品に対する消費者の市場行動の検証の必要性をも示した。そして Smithkline 事件では、当該賠償額の逸失利益か、合理的実施料かの判断は裁判所の裁量に委ねることを確立し、裁判所の更なる発展を概観することができたことになる。

本稿で経済的側面から逸失利益賠償が裁定された判旨は Lam 事件のみであったが、その裁定額の評価をシミュレーション・モデルで比較考察した。シミュレーション・モデルとは、現実の結果と権利侵害がなかりせばの結果とを比較することで賠償額が算定されるモデルである。当該事件は二社しか市場に供給業者が存在していないという事実関係から、また Lam から現実のデータを引き出し、それを基に裁判所の慎重な判断分析により認定した事例となっており、従ってシミュレーション・モデルの各要素の検討に至らなかった。しかしシミュレーション・モデルとは、市場に複数の競合業者や複数の商品があることも考慮し、各企業の市場シェアなども重要なデータとして求められている。また価格切下げの場合にはそれによる需要調整を考慮する必要があり、それなしでは賠償額を過大評価しかねないことから特許権者の需要も調整される仕組みとなっている。

本稿で逸失利益賠償の判例を考察できたのはそれほど多くはない。しかし当該各々の判旨から、裁判所が逸失利益を賠償額として裁定することはそれほど容易なことではないことが解った。それは当該裁判事例は同一でも同質でもなく、特許の損害賠償訴訟の事実関係が複雑であるからであり、また経済的側面からの当該賠償額の算定の検証でも裁定事例が Lam 事件以外なかったという現状からもシミュレーション・モデルのみの検討となったが、今後の課題となるが、当該裁判事

例を更に考察し、シミュレーション・モデル以外の検証モデルからも賠償額裁定の考察を検討し、また現在の裁判で合理的実施料の算定方法についての考察も考えている。しかし、特許の損害賠償裁判は事実関係により異なり、複雑でもあり、必ずしも経済的側面からのモデルが該当するとは言えないことも念頭に置く必要があると言えよう。

引用文献

IPB『特許四季報（創刊2号）』2004年
岡田衣里『企業評価と知的資産』税務経理協会、平成14年
川口博也『基礎アメリカ特許法（第2版）』
発明協会、2005年
国際第1委員会「米国特許侵害の損害賠償額
認定における非侵害代替品の位置づけ」知
財管理、Vol. 53 No.7, 2003, 1117 - 1129 頁
古城春美『米国特許侵害と三倍賠償』発明協
会、平成11年
鈴木公明『知的財産の価値評価』IMS出版、
2003年
田中敏行『米国ブランド知的財産の法と会
計』日本評論社、2007年
田村善之『知的財産権と損害賠償（新版）』
弘文堂、平成16年
知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」2002
年7月3日
日本経済団体連合会「知的財産政策ビジョ
ン」策定に向けた提言、2013年2月19日
日本経済団体連合会「職務発明の法人帰属を
あらためて求める」2013年5月14日
35U.S.C.284
Beutel Philip A. & Bryan Ray, “The
Evolution of the Courts’ Thinking on
Damages”, *Economic Approaches To
Intellectual Property Policy, Litigation,
And Management* Edited by Gregory K.
Leonard & Lauren J. Stiroh, NERA
Economic Consulting, 2005
(フィリップ・A・ビューテル&ブライアン・

レイ「第4章 損害賠償に関する裁判所の
考え方の発展」『知財紛争の経済分析』
NERA エコノミックコンサルティング、中
央経済社、2007)

Chisum Donald S., *Chisum on Patent*
Hausman Jerry A., Gregory K. Leonard & J.
Gregory Sidak, “Patent Damages and
Real Options: How Judicial
Characterization of Noninfringing
Alternatives Reduces Incentives to
Innovate”, *Berkeley Technology Law
Journal*, Spring, 2007
Janicke Paul M., “Contemporary Issues In
Patent Damages”, *The American
University Law Review*, vol. 42, No. 3,
Spring 1993
Jarosz John C. & Erin M. Page, “The
Panduit Lost Profits Test After BIS
Leisure v. Windsurfing”, *The Federal
Circuit Bar Journal*, Vol. 3, No. 3, Fall
1993
Landers Amy L., *Understanding Patent
Law, LexisNexis*, 2012
Leonard Gregory K., “Applying Merger
Simulation Techniques to Estimate lost
Profits Damages in Intellectual Property
Litigation”, *Economic Approaches To
Intellectual Property Policy, Litigation,
And Management* Edited by Gregory K.
Leonard & Lauren J. Stiroh, NERA
Economic Consulting, 2005
(グレゴリー・K・レオナード「第7章 知
的財産訴訟における逸失利益の損害評価に
対する合併シミュレーション手法の適用」
『知財紛争の経済分析』NERA エコノミッ
クコンサルティング、中央経済社、2007)
Munari Federico & Raffaele Oriani, *The
Economic Valuation of Patents*, Edward
Elgar, 2011
Schwartz Herbert F., *Patent Law and*

Practice(4th edition), BNA, 2003

Werden Gregory J., Luke M. Froeb & Lucian Wayne Beavers, "Economic Analysis of Lost Profits From Patent Infringement With And Without Noninfringing Substitutes", *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 27, No. 4, Fall 1999

Werden Gregory J., Luke M. Froeb & James Langenfeld, "Lost Profits from Infringement: The Simulation Approach", *International Journal of The Economics of Business*, Vol. 7, No. 2, 2000

参考判例

平成 13 年(ワ)第 17772 号特許権持分確認等請求事件

平成 18 年(ネ)第 10008 号損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件、平成 21 年 1 月 14 日判決言渡

平成 25 年(ネ)第 10043 号債務不存在確定請求控訴事件

平成 25 年(ラ)第 10007 号特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件

Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377U.S.476 (1964)

Bros Incorporated. v. W. E. Grace Manufacturing Company & William E. Grace, 320F.2d 594 (1963)

Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co., 298U.S.448 (1936)

General Motors v. Devex Corp., 461U.S.648 (1983)

Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Company, 185F3d 1341 (1999)

King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767F.2d 853 (1985)

Lam Inc. v. Johns-Manville Corp., 718F.2d 1056 (1983)

Panduit Corp. v. Stahlin Bros.Fibre Works,

Inc., 575F.2d 1152 (1978)

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56F3d 1538 (1995)

Slimford Manufacturing Co., v. Kinkead Industries, Inc., 932F.2d 1453 (1991)

Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corporation, 926F.2d 1161 (1991)

Yale Lock Mfg. Co. v. Sargent, 117U.S.536 (1886)

5 . 主な発表論文等
(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文](計1件)

田中敏行、米国の逸失利益賠償の判例研究、経営論叢(国土館大学経営学部) 無、5巻1号、2016、15 - 50.

6 . 研究組織
(1)研究代表者
田中 敏行(TANAKA Toshiyuki)
国土館大学・経営学部・教授
研究者番号：00405523