



Title	米国特許損害賠償事件におけるentire-market-value ruleの分析
Author(s)	孫, 櫻倩
Citation	知的財産法政策学研究, 24, 179-211
Issue Date	2009-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43602
Type	departmental bulletin paper
File Information	24_179-211.pdf



米国特許損害賠償事件における entire-market-value rule の分析

孫 櫻 倩

1. はじめに
2. 米国特許損害賠償事件における賠償範囲の画定について
3. 判例法としてのEMVルール内容及びその形成過程について
4. EMVルールの適用要件及び適用範囲の変遷
 - (1) 逸失利益方式について
 - (2) 合理的実施料方式について
5. EMVルールの理論的位置付けと機能
 - (1) 逸失利益方式について
 - (2) 合理的実施料方式について
6. 現在のEMVルールの運用をめぐる問題点
7. まとめ－EMVルールの分析から得られる日本法の解釈論への示唆の可能性

1. はじめに

特許権侵害に基づく損害賠償額の推定等に係る規定である特許法102条については、平成10年法改正による新1項の導入¹等を経て、その新たな解釈論及び裁判例の蓄積が進み、一部の論点については、判例・学説とも一定の落ち着きを見せ始めている。しかし、損害賠償額算定の帰結に大きな影響を持ち、実務的な関心が高いにもかかわらず、平成10年法改正後、未だに理論的な議論が充分になされていない論点の一つとして、特許が製品全体の一部にのみ係る場合の特許発明の寄与率の考慮に関する問題が

¹ 旧1項（現2項）の推定規定の下での損害賠償額の認定が、オール・オア・ナッシング（all or nothing）の結果に陥っているとの批判に応える形で、導入されたもの。

挙げられる。

この点、米国においては、日本の特許法102条に当たるような損害額(とりわけ因果関係)の推定規定は存しないものの、判例法により、エンタアイア・マーケット・ヴァリュー・ルール(the entire-market-value rule)²が緩やかな要件の下で適用されるため、権利者による寄与率の立証は不要であるとも言われている³。しかしながら、米国におけるEMVルールの形成過程は1800年代に遡り、その適用要件については、現在の状況に至るまで、時代とともに大きく変遷してきた歴史を有する。また、そのルーツは、1946年法改正以前に認められていた侵害者の不法な利益の返還(recovery of an infringer's illicit profits)に係る配分(apportionment)ルールに端を発しながら、これを現行法下の逸失利益方式(lost profit)や合理的実施料方式(reasonable royalty)での損害賠償をめぐる議論に転用したものであり、ここでの転用の有様は、EMVルールに求められたそもそもの機能や、その背後にある寄与率の問題の理論上の位置付けを考える上で、大変興味深い。また、昨今、所謂パテントトロール(patent troll)等の濫用事例の頻発を受け、合理的実施料方式のケースについては、判例により形成されてきたEMVルールの適用を制限しよう(適用要件を厳しくしよう)とする内容の特許改正法案⁴が議院に提出され、注目を集めたりもした。このような、米国における判例法上のEMVルールの形成過程やその適用要件の変遷(特にCAFC⁵の下での諸判例)、及びこれをめぐる議論を分析・検討することは、日本の特許法102条の下での寄与率の考慮に関する考察に対しても、その理論上の位置付け、判断基準、及び立証責任の分配等を考える上で、大きな示唆を与えてくれるものと思われる。

以下、上述した問題意識に基づき、米国法、とりわけ特許が製品全体の

² 全体市場価値ルール等の訳語を充てる論者も見られるが、本稿では、以下、「エンタアイア・マーケット・ヴァリュー・ルール」又は「EMVルール」と表記する。

³ 竹中俊子「特許権侵害による損害の適正な填補」高林龍編『知的財産法制の再構築 早稲田大学21世紀COE叢書』(日本評論社・2008年)78頁参照。

⁴ H.R.1908法案及びS.1145法案。

⁵ The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (米国連邦巡回控訴裁判所)の略。以下、同裁判所を、「CAFC」と表記する。

一部にのみ係る場合に、製品全体を基礎(base)とする損害賠償を認める上で因果関係の推定に類似した機能を営む、判例法上のEMVルールについて分析する。

2. 米国特許損害賠償事件における賠償範囲の画定について

そもそも米国においては、日本の特許法102条に当たるような因果関係の推定規定は存しないが、侵害に係る損害賠償の範囲を画定する上で理論枠組みは、日米両国ではほぼ類似している。すなわち、事実的因果関係を判断するため、日本では「加害行為がなければ、当該結果は発生しなかったであろう」という不可欠公式が用いられるが⁶、これは米国不法行為法におけるcause-in-factの判断基準である「but for」条件に相応する⁷。また、法的因果関係の範囲を画するため、日本の通説判例によると、加害行為の結果として発生した権利侵害と損害が通常のものであるか、仮に特別事情によるものであれば行為者がその特別の事情を予見していたか又は予見可能性を有していたか、という相当性又は予見可能性の判断が行われる(相当因果関係説)が、米国においても、大多数の法域において同じ基準(foreseeability)が採用されている。米国では前者(事実的因果関係)を陪審員が判断し、後者(法的因果関係)を裁判官が決定するという具合に判断者が分かれ、それに伴い判断ステップの区別も意識されているのに対し、日本ではいずれのステップも同時に裁判官により判断・決定されるという違いを別とすれば、因果関係の判断枠組み及び概念自体は、日米で基本的に共通であることが分かる⁸。

したがって、日本において特許権侵害についての損害賠償請求をなす際に、原告(権利者)による因果関係の立証が特に困難であるが故に、その

⁶ 篠塚昭次=前田達明編『新・判例コンメンタール9 不法行為法』(三省堂・1995年)73頁。潮見佳男『基本講義 債権各論II』(新世社・2005年)41頁。

⁷ 幾代通『不法行為法』(有斐閣・1993年)119頁。潮見佳男『不法行為法』(信山社・2005年)128頁。

⁸ 竹中俊子「特許権侵害の損害賠償の算定—比較法的考察—」『知的財産権法の現代的課題 紋谷暢男教授還暦記念』(発明協会・1998年)105頁参照。

救済規定として特許法102条が設けられたのと同じ素地（立証困難性救済のニーズ）が、本来は米国においても存在していたはずである⁹。しかしながら、米国においては、日本の特許法102条に当たるような、訴訟法上の手当てとして因果関係の立証困難性を救済する規定は、明文の形では存在しない。そこで、米国では、日本の特許法102条のような因果関係の推定規定に代わるものとして、判例法上、一定の事実を原告（権利者）が立証すれば因果関係の存在を推量するという「積極的テスト」が、あみ出されてきたわけである。その一つが、例えば有名な Panduit Test¹⁰であり、また本稿の分析対象である EMV ルールについても、寄与率が問題となるような場面において、Panduit Test 同様、因果関係を推量する機能を有する積極的テストの一つであると分類することができよう。そこで、このような機能（権利者の立証負担の軽減をはかる機能）を有する EMV ルールにつき、その理論的位置付け及びテスト基準（適用要件）に関する分析を行えば、因果関係の推定規定である特許法102条の下での寄与率の考慮に関する理論上の位置付けや判断基準を考察する上で、有意義な示唆が得られるのではないかと考え、これを研究の対象とするものである。

3. 判例法としての EMV ルールの内容及びその形成過程について

EMV ルールとは、特許が製品全体の一部にのみ係る場合に、権利者によ

⁹ もっとも、米国においては、近時プロパテント政策の下での裁判実務の運用により、因果関係の立証負担がかなりの程度にまで軽減されてきていることが指摘されている（例えば、竹中・前掲注8・112頁等）。但し、その米国においても、長らく権利者にとって因果関係の立証が最大の難関となっていたという事実については、今一度確認しておきたい。

¹⁰ ①市場で特許製品に対する需要が存在すること、②特許権者が特許製品に対する需要を充たす供給を行う実施能力を持つこと、③侵害をしていないが特許製品と同等として認められる代替品（非侵害の代替品）が存在しないこと、及び④特許権者にとっての得べかりし利益の額、から成る4つのファクターの立証により、因果関係を認定する積極的テスト。最初にこれらのファクターが用いられた次の判決の名前に因んでこのように呼ばれる。Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works., 575 F.2d 1152, 197 USPQ 235 (6th Cir. 1978).

る一定の要件の立証が認められれば、製品全体を基礎（base）とした損害賠償（逸失利益方式による損害賠償を請求する場合は、製品全体の販売に対する逸失利益の賠償）が認められるルールを指す。ここでいう「一定の要件」については、時代とともにある程度変遷しており、それ自身が貴重な分析対象となるが、EMV ルールの創成期以来の伝統的な適用要件としては、「特許部分为非特許部分を含む製品全体の需要の源泉となっていること」（whole market value approach）が挙げられる。

そもそも EMV ルールのルーツは、1946年特許法改正前に認められていた、エクイティ訴訟（suit in equity）上の金銭的救済としての「侵害者の不法な利益の返還（recovery of an infringer's illicit profits）」に端を発する。そこでは利益全額が返還されるわけではなく、特許発明に帰することができない分は侵害者の手元に残されるとされていた。いわゆる利益の配分（apportionment）が行われる必要があったのである。また、侵害者利益の返還請求をする際には、特許権者が、製品全体の利益のうち、特許部分に起因する割合の立証責任を負担することとなっていた。この apportionment のルールの例外規定として生まれてきたのが、EMV ルールの原形である¹¹。すなわち、特許発明の実施部分が製品の一部に過ぎない場合にも、製品全体の商業価値が特許発明に由来している場合（the patented part gave the article its whole market value）、ないしは発明の効果が販売された製品の全体に及んでいる場合（the patent was upon the whole article）には、製品全体の利益が返還されることが判例法上認められるようになり、これが、やがては EMV ルールと呼ばれるようになったのである。

その後、「侵害者の不法な利益の返還」の規定は1946年法改正により削除されたが¹²、apportionment ルール及びその例外としての EMV ルールは、逸失利益方式及び合理的実施料方式のいずれの損害額算定¹³にも、転用さ

¹¹ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, § 20.02[3][b] (1978, Supp. 2008).

¹² 配分を決定するためには多大な手間がかかり、訴訟の多くの時間がこの算定の手続きに費やされたことを理由として、1938年のエクイティとコモン・ローの手続きの統合後、1946年の特許法改正によって、侵害者の不法な利益の返還制度は廃止された。CHISUM・前掲注11・§ 20.02[4][a].

¹³ 現在米国の特許権侵害に関する損害賠償額算定方式としては、判例により、逸失

れることとなった。初期の Supreme Court による逸失利益方式への転用は、十分な理論的分析なしに、エクイティ上の侵害者利益の返還におけるルールを逸失利益の損害賠償の場面に適用するものではあったが¹⁴、填補賠償（権利者に侵害行為により失った利益の全てを回復させること）が原則である逸失利益の損害賠償の場面では、実際には apportionment ルールが適用されて一部認容判決がなされることは珍しかった¹⁵。むしろ、絶対数こそ少ないものの、権利者の立証責任の軽減機能を有する、apportionment の例外としての EMV ルールが、現在と比べれば厳しい要件の下ではあるが適用され、請求認容判決がなされるケースの方が多かったように見受けられる¹⁶。このことは、EMV ルールはそのルーツこそ侵害者利益の返還の場面における例外ルールとしてスタートしたものであるが、逸失利益方式への転用当初から、因果関係の立証責任の軽減を図る機能を有する点で注目され¹⁷、次第に因果関係の推量を図る判例理論として重用されるようになっていくことを、暗示していたようにも思われる。

もともと、米国においても、近時プロパテント政策へと舵が切られたのは漸く1970年代後半であり、EMV ルールが確立された当初の判例では、裁判所にこの適用を認めさせることはまだ容易ではなく、あくまでも例外的

利益方式（Lost Profit）、確立された実施料方式（Established Royalty）、合理的実施料方式（Reasonable Royalty）の3つが認められている。これら相互の関係や歴史的展開については、田村善之『知的財産権と損害賠償 新版』（弘文堂・2004年）149頁以下に詳しい。

¹⁴ CHISUM・前掲注11・§ 20.03[1][c][i].

¹⁵ Universal Athletic Sales Co. v. American Gym, Recreational & Athletic Equip. Corp., 480 F. Supp. 408, 205 USPQ 840 (W.D. Pa. 1979).

¹⁶ Saginaw Prod. Corp. v. Eastern Airlines, Inc., 615 F.2d 1136, 1143, 205 USPQ 105, 111 (6th Cir. 1980); Electric Pipe Line, Inc. v. Fluid Sys., 250 F.2d 697, 1957 Trade Cas. (CCH) P68907, 116 USPQ 25 (2d Cir. 1957); Paper Converting Mach. Co. v. FMC Corp., 432 F. Supp. 907, 195 USPQ 123 (E.D. Wis. 1977), aff'd, 588 F.2d 832 (7th Cir. 1978); Ingersoll Rand Co. v. Brunner & Lay, Inc., 182 USPQ 257, 257 (S.D. Fla. 1974); American Safety Table Co. v. Schreiber, 415 F.2d 373, 377, 163 USPQ 129 (2d Cir. 1969), cert. denied, 396 U.S. 1038, 164 USPQ 225 (1970).

¹⁷ そもそも EMV ルールの起源自体が、侵害者利益の返還の場面において、権利者側の立証責任の軽減を図る点にあったと言える。

なケースに限られていたようである。そこで、次節では、この EMV ルールの適用要件の変遷を中心に、更に分析を加えていくこととする。

4. EMV ルールの適用要件及び適用範囲の変遷

(1) 逸失利益方式について

逸失利益方式に転用された早い段階から、因果関係の立証責任の軽減機能が注目されていたと思われる EMV ルールではあるが、1970年代までのアンチパテントの時代においては、その適用姿勢は現在と比べると謙抑的であり、適用要件は厳しかった。具体的には、上述した伝統的な要件である「特許部分が非特許部分を含む製品全体の需要の源泉となっていること」に加え、例えば、「製品全体の価値が正当かつ合法的に特許部分の特徴に起因すること」(the patentee was required to show that the entire value of the whole machine, as a marketable article, was properly and legally attributable to the patented feature.)¹⁸や、「非特許部分の特徴の価値を実質的に創設する上で特許部分の特徴が最も重要であること」(damages for component parts used with a patented apparatus were recoverable under entire market value rule if the patented apparatus was of such paramount importance that it substantially created the value of the component parts.)¹⁹を、権利者が立証するよう求められていたのである^{20 21}。

¹⁸ Garreston v. Clark, 111 U.S. 120N, 121 (1884); Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. & Mfg. Co., 225 U.S. 604, 615, 56 L. Ed. 1222, 32 S. Ct. 691 (1912); Westinghouse v. New York Air Brake Co., 140 F. 545, 550-51 (2d Cir. 1905), cert. denied, 201 U.S. 648(1906); Western Elec. Co. v. Stewart-Warner Corp. (4th Cir. 1980); Paper Converting Machine Co., Inc. v. FMC Corp., 432 F. Supp. 907, 195 USPQ 123 (E.D. Wis. 1977), aff'd, 588 F.2d 832 (7th Cir. 1978).

¹⁹ Marconi Wireless Telephone Co. v. United States, 53 USPQ 246, 250 (Ct. Cl. 1942), aff'd in part and vacated in part, 320 U.S. 1, 57 USPQ 471 (1943); Tektronix, Inc. v. United States, 522 F.2d 343 (Ct. Cl. 1977).

²⁰ EMV ルール及び apportionment ルール以外に、CAFC が設立される以前より米国裁判所が伝統的に採用してきた解釈の一つとして、「特許によってカバーされていない部分の販売を制限することは特許の保護範囲を拡大するものであって許され

この転機となったのが、アンチパテント政策からプロパテント政策へのトレンドの変化であり、1983年の CAFC の設立であった。CAFC は EMV ルールの伝統的な適用要件である whole market value approach に基づく「特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」(the patent related feature is the basis for customer demand for the entire machine.)²² という要件を緩やかに適用するようになった²³。また、ケースによ

ない」とするものがある。いわゆるパテントミスユース (patent misuse) の法理である。この法理は特許によって生じる独占の範囲を拡張することを禁じるものであり、例えば、特許製品とそれ以外の製品との抱き合わせ販売の合法性等が、パテントミスユース法理の本来的な適用場面である。しかしながら、この理論が侵害論にも拡張され、付属部品に関する損害賠償を、特許法の予定していない損害賠償であるとして否定する判例法が、複数の巡回区において形成されていた。

²¹ なお、パテントミスユースの法理と EMV ルールの関連について、Paper Converting Mach. Co. v. FMC Corp., 432 F. Supp. 907, 195 USPQ 123 (E.D. Wis. 1977) 事件の裁判所は、EMV ルールは特許の独占範囲を拡大するものではなく、特殊な状況下における特許の現実の経済価値を把握することを認めるルールであると述べ、パテントミスユースの法理により EMV ルールの適用が排除されるべきとした侵害者側の主張を排斥している。

²² TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 901, 229 USPQ 525, 528 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 852 (1986); State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1580, 12 USPQ 2d 1026, 1031 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990), aff'd after demand, 948 F.2d 1573, 20 USPQ 2d 1738 (Fed. Cir. 1991); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 35 USPQ 2d 1065 (Fed. Cir. 1995) (in banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995); Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc., 1995 U.S. Dist. LEXIS 729, at *174 (C.D. Cal. 1995), aff'd in part, rev'd in part, 87 F.3d 1559, 39 USPQ 2d 1321 (Fed. Cir. 1996); Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354, 1372, 78 USPQ 2d 1004, 1008 (Fed. Cir. 2006).

²³ 「特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」という要件のほかに、CAFC がしばしば用いる、whole market value approach に基づく EMV ルールの適用要件としては、次のようなものが見られる。

「平均的なプロセスにおいて、非特許部品が特許部品に経済上又は販売手段上依存しているか」(the financial and marketing dependence on the patented item under standard marketing procedures.)、「非特許部分が特許部分と共に使用する以外に用途がないか」(the unpatented components have been or can be used independently of the

つては、whole market value approach に基づく要件の充足さえ明示的には求めず、ただ、特許権者が特許部分と同様に非特許部分を販売することができたと合理的に予測 (reasonably anticipate) できたと証明すれば「EMV ルール」が適用され、特許権者は製品全体の逸失利益を損害額として請求することが可能であると判示するようになった²⁴。この「合理的予測可能性」要件は、法的因果関係としての予見可能性を言い換えているに等しく、ここに至っては、「EMV ルール」とされるものは因果関係の推量機能を果たす上であれば前提事実を何ら提示していないこととなる。それにもかかわらず、結論として特許権者に製品全体の逸失利益の賠償を容易に認める判例の運用の下では、EMV ルールの持つ因果関係の立証責任の軽減機能(因果関係の推量機能)はもはや放棄され、直接的に立証責任の転換がはかられている(したがって、権利者は EMV ルールの適用要件の立証すら不要となる)との評価も存するところである²⁵。実際、有名な King In-

patented components.)、「非特許部品は通常特許部品と共に販売されるか」(the unpatented components, are normally sold with the patented components.)、「非特許部品は特許部品と別個の独立した市場を有していないか」(Such items, having no market separate from the patented components.)等。

²⁴ Rextord, Inc. v. Laitram Corp., 6 USPQ 2d 1817, 1844 (E.D. Wis. 1988); Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 13 USPQ 2d 1192, 1200 (D. Conn. 1989), aff'd in part, vacated in part & remanded, 939 F.2d 1540, 19 USPQ 2d 1432 (Fed. Cir. 1991).

²⁵ 竹中俊子『日米における特許権侵害による損害賠償 日本国特許庁の挑戦 (英文版題名: PATENT INFRINGEMENT DAMAGES IN JAPAN AND THE UNITED STATES: THE JAPANESE PATENT OFFICE'S CHALLENGE)』(知的財産研究所・1999年) 26頁は、「例えば、キング事件において裁判所は、巻取機 (loader) に関するキング社の二つの特許は、被告の巻取機あるいはその予備部分 (spare parts) を包含するものではないと判示したものの、特許者が自社の磁気テープ巻取機 (magnetic-tape loader) とその予備部分に対する逸失売上を回復することを認めた。特許を得たリールチェンジャー (reel changer) が機械全体にとって必要なものかどうかを詳細に検討することなしに、裁判所は『but for』テストを適用し、これらの部分についての逸失利益を認めたのである。裁判所の分析は、市場価格テストを適用するのを防ぐために侵害者に責任を転換するものと見ることができる (The court's analysis can be viewed as shifting the burden to the infringer to prevent the application of the market-value test.)」(傍点は筆者)と述べる。

struments Corp. v. Prego 事件²⁶ (以下「King 事件」という)において、CAFC の多数意見は、EMV ルールの適用要件について一切論じることなく²⁷、(EMV ルールの適用要件の認定からは離れて) 特許権者の製品の交換用部品 (spare parts) について侵害なかりせばこの部品が売れたであろうという命題 (but for) を満たすことを認め、「特許の経済的価値は特許部分の販売による価値より大きいから」という理由だけを述べて、交換用部品に関する逸失利益をも損害として認容した²⁸ ²⁹ (もともと、同判決は、製品

²⁶ King Instrument Corp. v. Prego, 65 F.3d 941, 36 USPQ 2d 1129 (Fed. Cir. 1995), reh'g denied, suggestion for reh'g in banc declined, 72 F.3d 855 (Fed. Cir. 1995) (NIES, dissenting), cert. denied, 517 U.S. 1188 (1996).

²⁷ 同多数意見は、EMV ルールに関しては、「EMV ルールに基づいて、特許の経済的価値は特許部分のみの販売による価値より大きいことが認められる (The “entire market value rule” recognizes that the economic value of a patent may be greater than the value of the sales of the patented part alone.)」としか、言及していない。

²⁸ この事件において問題となった特許は、テーブローダー (tape loader) に関するものであった。特許権者の King 社は当該機械に関して3種類の特許を保有していたが、このうちの一つの特許が、侵害者の Prego 社が自社のテーブローダーのオプション品として提供していたリールチェンジャー (reel changer) において使用されていると認定された。King 社は当該特許を使用したテーブローダーを製造していなかったが、Prego 社のリールチェンジャー付テーブローダーが市場に存在しなければ、同製品に対する需要はその他の製品によって吸収されていたはずであると述べた。そして、同製品の販売総数のうち、侵害前の市場シェアに相当する販売数量と同数 (ただし、リールチェンジャーのないテーブローダーであれば購入しなかったと認定された顧客に対する販売数は控除された) の King 社のテーブローダー (非特許製品) が販売されたと仮定して算出される逸失利益が、連邦地方裁判所において損害として認定された。Prego 社はこの判決を不服であるとして CAFC に控訴し、逸失利益は特許権者が特許を用いた製品を販売している場合にのみ認められるべきであると主張した。これに対して、CAFC の多数意見は、Rite-Hite 事件 (後掲注33参照) を引用して、特許権者は特許製品を製造、使用、販売しているか否かに関わりなく、逸失利益を回復することができると判示した。また続けて、同多数意見は、米国特許法284条は回復可能な損害の種類を限定していないと述べた上で、特許権者が特許取得のための投資に見合うだけの経済的利益をどのように最大化すべきかを裁判所が推定することは許されないと、特許製品を販売していないことを理由として特許権者に損害を認めないときには、そのような推定を裁判所が行う

全体についての因果関係を認めた後に、特許権者の製品と侵害者の製品との間の構造面及び機能面の相違 [侵害者の製品の構造の方が優れていた] に基づき、特許権者が販売したであろう製品の数量については減じており、この点には注意が必要である)。

このように、プロパテント政策下で CAFC は、EMV ルールの適用要件を大きく緩和させてきたが、同時にその適用範囲も拡大させてきた。具体的には、物理的には特許部分から切り離された付属部品 (accessories, collateral sales, auxiliary) や交換用部品 (supplies, spare parts)、更には一緒に販売される別製品 (convoyed sales)³⁰にまで EMV ルールの適用を拡大さ

ことになること判示した。そして、特許権者は発明品を市場に出すことよりも自社の非特許製品と競争する侵害者を市場から排除することによってより多額の経済的利益を得ることができる場合があると述べた。また、交換用部品についても、連邦地方裁判所は、侵害者の Prego 社の製品が市場に存在しなければ、需要者はその他の業者との市場シェアに基づいて、特許権者の King 社から交換用部品を購入していたであろうと認定していたが、CAFC の多数意見は、これらの認定をそのまま是認した。

この点、たしかに、Rite-Hite 事件判決に従えば、特許権者は当該特許を実施した製品を販売していない場合であっても、侵害行為によって競合製品の売上が低下すれば、それが予見可能である限り、当該売上低下を逸失利益として請求することが認められることとなる。しかし本件においては、CAFC は、交換用部品に関する逸失利益の損害賠償について、従来の判例法による EMV ルールの適用要件に一切言及することなく、侵害行為の販売行為と当該部品の売上減少との間に因果関係を認めた連邦地方裁判所の実事認定に基づいて損害を認定しており、自らの EMV ルールに関する先例に矛盾し、そのため同じ特許権者の製品に対する他の事件 (King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853, 226 USPQ 402 (Fed. Cir. 1985)では、CAFC により交換用部品に対する逸失利益の請求は棄却されていた) との間でも矛盾が生じてしまっている。ニース (Nies) 裁判官が「本事件において EMV ルールは放棄されている (jettisoned)」と批判する所以である。

²⁹ 前掲注25も参照。

³⁰ Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 882 n.8, 37 USPQ 2d 1169, 1175 n.8 (Fed. Cir. 1995). この事件において、CAFC は、「convoyed sales」という表現については、基本となる製品と同時に販売される別製品の販売を指すのに限定すべきであり、交換用部品の販売については、「derivative sales」と呼ぶべきである (the expression “convoyed sales” should preferably be limited to sales

せている³¹ ³²。但し、このように適用範囲が拡大されたケースにおいては、EMV ルールの適用要件に限定を設ける傾向も見てとれる。例えば、CAFC の大合議判決 (en banc) として有名な Rite-Hite v. Kelley Co., Inc. 事件³³ (以下「Rite-Hite 事件」という) において、多数意見は、付属部品に係る逸失利益の判断の中で、EMV ルールの適用要件として新たに「機能的一体性」(a single functional unit) の要件³⁴を付加し、原告製品 (付属部品) はこれを充たさないとして、この部分に関する逸失利益の賠償請求を認めなかった。

以上概観した通り、EMV ルールの適用要件は時代とともに変遷しており、最近ではかなり緩やかなものとなっている。また、同時にその適用範囲も

made simultaneously with a basic item; …spare parts…should best be called ‘derivative sales’.) と判示している。

³¹ Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 21, 223 USPQ 591, 598 (Fed. Cir. 1984); Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1327, 5 USPQ 2d 1255, 1260 (Fed. Cir. 1987); Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 13 USPQ 2d 1192, 1200 (D. Conn. 1989), aff’d in part, vacated in part & remanded, 939 F.2d 1540, 19 USPQ 2d 1432 (Fed. Cir. 1991).

³² なお、竹中・前掲注8・115-116頁は、「米国の裁判所はさらに侵害品と付随して販売される製品について、特許の侵害によってそのような製品の販売が影響され、減退することが予見可能である限り、逸失利益の請求を認めている。付随販売の理論は、日本で紹介されるように特に特殊な理論ではなく、特許が保護される部分如何に拘らず製品全体に逸失利益を認める理論を特許に係る製品の枠を超えて別の非特許製品の販売にまで延長したものに他ならない。付随販売の損害を認めるかどうかという問題は究極的には侵害者の責任をどこで限界とするかという結果の予見可能性の問題であり、各国裁判官の法的正義の感覚及び政策的配慮により決定されるべき性格のものである」と述べる。

³³ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 35 USPQ 2d 1065 (Fed. Cir. 1995) (in banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995).

³⁴ EMV ルールの適用を、特許製品と付属部品が、単一の組立製品の一部分である関係若しくは完成した製品の部品である関係、又は機能的一体性を有している関係に立つ (the unpatented and patented components together are considered to be components of a single assembly or parts of a complete machine, or they together constitute a functional unit.) 場合に限定するもの。

拡大しているが³⁵、伝統的な whole market value approach 自体が完全に放棄されたわけではなく、因果関係の立証が認められるための唯一の道ではなくなっているという程度の理解 (したがって、「特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」[the patent related feature is the basis for customer demand for the entire machine] という考慮要素は、特許部分が製品の一部にとどまる場合の因果関係の推量を認める要件として、依然重要である) が正確であるように思われる³⁶。

³⁵ 竹中・前掲注25・18頁は、「このように全市場価格の原則が頻繁に適用されることにより、特許権者からの割合を示す証明責任が取り除かれるだけでなく、損害回復が大きく拡大されるのである (This frequent application of the entire-market-value rule not only removes the burden of the proof to show apportionment from patentees, it also expands the recovery of the damages significantly.)」と述べる。

³⁶ なお、この点に関連して、田村教授は更に一步進んで、前掲注13・198頁において、「このルール (注: EMV ルール) は、…かつて侵害者利益の返還が認められていた時代に、特許部分が製品の一部に過ぎなくとも、製品全体の価値が発明に由来している場合や、特許部分なしでは製品の販売が不可能な場合に、利益配分を行わず製品全体の利益の返還を認める基準として成立したものである。現在でも、逸失利益や合理的実施料賠償の際に言及されることがあるが、少なくとも理論上はこのルールはもはや独立した算定の基準として機能するものではない。たとえば、逸失利益の場合には、侵害行為がなければ特許権者が特許部分を含む製品全体、あるいは特許製品以外の製品の売上を見込めたかどうかということが究極的な問題なのであって、これは正に因果関係の問題に他ならない。……そこから導かれる帰結を、エンタティア・マーケット・ヴァリュー・ルールと呼ぶか否かは名称の問題にとどまる。また、合理的実施料の場合には、当事者が、特許部分を含む製品全体の利益の増加や特許製品以外の製品の売上の増加を見込んでいた場合には、縮結されると想定される実施料額も高額なものとなるだろうということが問題とされる。……このようにエンタティア・マーケット・ヴァリュー・ルールと呼ばれているものを理論的にみれば、逸失利益あるいは合理的実施料のいずれの場面においても、適正な賠償額を算定することを目的とした結果、製品全体の利益や付随的な利益が参酌の対象に入ってきたということに過ぎないことが判明する」(傍点は筆者) と述べられ、EMV ルール自体について、傍点部分のように総括されている。

しかしながら、米国における判例実務の中で、①「EMV ルールを適用する」と述べながらも、実質は田村教授がまさに指摘されるように、製品全体の利益や付随的な利益を損害額の算定において参酌することを認めるという結果を指しているに

(2) 合理的実施料方式について

米国においては、合理的実施料方式により損害賠償額を算定する際には、一般的に、「実施料算定の基礎」(royalty base)に「実施料率」(royalty rate)を乗じるとの算式が用いられている。ここでは、特許が製品全体の一部にのみ係る場合に、「実施料算定の基礎」を侵害製品全体の価格とするか、或いは侵害部分(特許された部分)のみの価格とするかが、問題になり得る。この問題について、米国の判例は、前述した「侵害者利益の返還」の場面を起源とするEMVルールを合理的実施料方式にも転用し、このEMVルールを適用することが認められた場合には、侵害製品全体の価格を実施料算定の基礎とすることができるとの運用を重ねてきた。

そこで、合理的実施料方式による損害賠償額の算定におけるEMVルールの適用要件について見ると、前述した逸失利益方式による場合と平仄を合わせるように、時代とともに変遷してきており、現在では、逸失利益方式による場合とほぼ同様に、「特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」(the patent related feature is the basis for customer demand for the entire machine.)という要件が緩やかに適用されるに至っている³⁷。この点、逸失利益方式と合理的実施料方式とでは、そこにおける

過ぎない場合が存すること(したがって、かかる場合に、「EMVルール」と述べられるものの実態は、上述してきた因果関係等の立証負担の軽減を意図した判例理論としてのEMVルールではなく、単なる結果の呼称である)、及び②プロパテント政策下でのCAFCの判例実務の中で権利者による因果関係等の立証負担が様々な方法で軽減されてきた結果、本来的な判例理論としてのEMVルールの利用価値自体が大きく減少していること(したがって、この意味では、EMVルールは唯一の算定基準ではなくなっている)を述べられる限りでは、田村教授による上述のEMVルールの総括は、一面で正鵠を射たものであるが、EMVルールが今なお判例理論として因果関係等の立証負担の軽減機能を果たし得る(また、実際に果たしているケースも多い)ことまでも否定される趣旨を含むものであるならば、かかる総括に完全に同意することはできない。

³⁷ TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 901, 229 USPQ 525, 528 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 852 (1986); Slimford Manufacturing Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc., 932 F.2d 1453, 18 USPQ 2d 1842 (Fed. Cir. 1991); Fonar Corp. v. General Elec. Co., 902 F. Supp. 330, 353, 41 USPQ 2d 1088, 41 USPQ 2d 1088, 1105

EMVルールの機能や理論的位置付けも異なっているように思われるところ、何ゆえ、これまで両者でその適用要件が揃ってきたのかは、疑問に感じられるところではあるが、この点については次節で改めて検討することとし、ここでは一先ず措く。

なお、合理的実施料方式におけるEMVルールの適用範囲についても、米国裁判所は、前述した逸失利益方式による場合と同様に、物理的には特許部分から切り離された付属部品や交換部品等にまで、その適用範囲を拡大させており、その際、付加的な適用要件として、「機能的一体性」(a single functional unit)の要件を求めている³⁸。

5. EMVルールの理論的位置付けと機能

(1) 逸失利益方式について

特許部分が製品全体の一部にのみ係る場合に、特許権者が非特許部分を含む製品全体について逸失利益の損害賠償を求めることは可能かという、寄与率の考慮が問題となり得る場面において、米国においては、判例法として形成されてきたEMVルールを適用することによって、権利者による因果関係の立証責任の軽減を図ってきたことについては、既に上述した通りである。すなわち、特許部分の特徴が製品全体の顧客需要の基礎となっていること(the patent related feature is the basis for customer demand for the entire machine)が特許権者により立証された場合には、EMVルールが適用され、製品全体について侵害行為と損害の因果関係が推量され、製品全

(E.D.N.Y. 1995), aff'd in part, rev'd in part, 107 F.3d 1543, 41 USPQ 2d 1801 (Fed. Cir. 1997), cert. denied, 118 S. Ct. 266 (1997); Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Michigan, Inc., 92 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999); Bose Corp. v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001); Volovik v. Bayer Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 300 (D. Minn. 2004); Imonex Services v. W.H. Munzprufer Dietmar Trenner (Fed. Cir. 2005); Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 57135 (S.D. Cal. 2007).

³⁸ Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Michigan, Inc., 92 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999); Bose Corp. v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001); Imonex Services v. W.H. Munzprufer Dietmar Trenner (Fed. Cir. 2005); Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 57135 (S.D. Cal. 2007).

体についての逸失利益の賠償が認められるわけである。

侵害者利益の返還に関する apportionment ルールの例外として形成された EMV ルールは、本来の侵害者利益の返還場面においても、当初より権利者の立証責任（あるべき配分割合についての立証責任）の軽減機能を担うものとして創出されたものであるが、理論的背景を異にする逸失利益の損害賠償の場面に転用された後も、apportionment ルールとは別に重用されてきた。その原因は、EMV ルールが因果関係の立証責任の軽減機能を果たし得るものであったからだと推察される。そして、この EMV ルールの適用要件を権利者が立証できない場合には、原則に戻り、権利者は特許部分の製品全体への寄与の割合を別途立証しない限り³⁹、侵害行為と損害の因果関係を立証できなかったものとされ、請求棄却判決を受けることとなる^{40 41}。

³⁹ なお、特許部分が非特許部分と物理的に分離可能である場合に、コスト或いは市場価格の割合等に基づく相当な寄与の割合（the basis of apportionment）を算出・認定した上で、特許権者の逸失利益方式による損害賠償請求を一部認容した判例は、僅かながらではあるが存在する。Universal Athletic Sales Co. v. American Gym, Recreational & Athletic Equip. Corp., 480 F. Supp. 408, 205 USPQ 840 (W.D. Pa. 1979)。

⁴⁰ 権利者が寄与の割合（the basis of apportionment）を立証することができないため、特許権者の逸失利益方式による損害賠償の請求が棄却された判例は、以下をはじめ、かつては多く見られたようである。Westinghouse v. New York Air Brake Co., 140 F. 545, 550-51 (2d Cir. 1905), cert. denied, 201 U.S. 648 (1906); Roemer v. Simon, 31 F. 41 (C.C.S.D.N.Y. 1887)。

⁴¹ なお、近時の米国判例の動向について、高崎仁「米国特許侵害訴訟での逸失利益の算定における非特許製品・付属品等の取扱い」国際商事法務33巻6号（2005年）748頁は、「全市場価値ルールに関する現在の判例動向をみると、特許部品が非特許部品と物理的に組み合わせられて一つの製品を構成している場合（すなわち、配分ルールおよび全市場価値ルールが適用される本来的場面の場合）、配分ルールは近時殆ど適用されておらず、CAFCは、非特許部分に関する損害を比較的容易に認定する傾向にあるとされる」と述べる。

また、竹中俊子「米国判例法における特許権侵害損害賠償論と平成10年特許法102条の解釈：比較法的考察」AIPPI 49巻3号（2004年）209頁は、「米国においても、全体市場価値ルールが確立された当初の判例では、裁判所に適用を求めることは容易ではなく例外的な場合に限られていたが、CAFCはこの適用を容易にする判例を発

この点、少数意見ではあるが、米国においても apportionment ルールやその例外としての EMV ルールは、因果関係の有無の判断以前に、特許権者の保護範囲を発明に起因する部分に限定する場面で働くものであると考え、因果関係の立証責任の軽減（因果関係の推量）機能とは切り離して捉える見解も存するようである⁴²。こうした見解は、日本の特許法102条の下で寄与率の考慮をなす際に、寄与率の考慮は、権利者が102条の推定規定を利用するための前提であり、その立証責任は本来的に権利者が負うと捉える考え方に近く、また、apportionment ルールのルーツである侵害者利益の返還の場面での考え方⁴³に、より忠実なものと言えるかもしれない。しかしながら、かかる見解は、米国の判例を分析する限り、多数派意見としては登場しない。

結局、米国においては、逸失利益方式に関しては、理論上 EMV ルールは因果関係の問題として位置づけられ、EMV ルールの機能は権利者による因果関係の立証責任の軽減をなす点に認められていると分析できる。このことから、米国においては、EMV ルールの裏側にある（EMV ルールが適用されない場合に顕在化する）特許部分の寄与率の考慮の問題もまた、理

展させ、現在では原則的に適用されるようになってきた」と述べる。

⁴² これは、Rite-Hite 事件の多数意見に対する反対意見におけるニース（Nies）裁判官の考え方でもある。ニース裁判官の意見が多数意見と対立する争点の核心は、特許侵害訴訟において回復可能な損害は当該発明それ自体から発生する利益に限定されるか否かという点である。特許実施品ではない競合製品に関する損害について、多数意見はそのような限定は存在しないと判断した。これに対して、ニース裁判官の反対意見は、回復可能な法律上の損害に該当すると言い得るためには、特許発明の実施物に関する市場を独占する特許権者の権利が侵害されていることが必要であるが、特許権者の権利は特許によってカバーされていない製品に及ばないので、回復可能な損害は特許製品の逸失利益に限られると述べる。また、ニース裁判官は、but for テストによって判断される事実関係上の因果関係の有無は、当該損害が法律上回復可能な損害であることの法律上の判断がなされた後に判断されるものであると主張している（下線及び傍点は筆者）。

なお、このような考え方は、パテントミスユースの法理（前掲注20及び21参照）の延長線上の議論とも捉えることができる。

⁴³ 権利者が特許権により保護される独占の利益の範囲は、当該特許発明に直接起因する部分に限定されるとの考え方。

論上は因果関係の問題として位置づけられていると考えられる。

(2) 合理的実施料方式について

逸失利益方式に係る EMV ルールについては、理論上因果関係の問題として位置付けられるのに対して、合理的実施料方式に係る EMV ルールについては、これと大きく異なる位置付けとなる。というのも、米国特許法 284条⁴⁴により、合理的実施料方式は、権利者に法定の最低限度額を保障するものでもあり⁴⁵、本来的に因果関係の問題とは切り離されているからである。もちろん、合理的実施料方式の下でも、権利者側に適正な実施料額についての一応の主張立証責任はあるものと考えられており、かつ、EMV ルールは、合理的実施料方式の下で損害賠償額を算定する際の要素の一つである「実施料算定の基礎」の決定に関連するものと考えられている⁴⁶ので、これ (EMV ルール) が、権利者にとって、立証困難性の軽減機能を果たすであろうことは、逸失利益方式の場合と共通する⁴⁷。そして、より端的に言えば、合理的実施料方式に係る EMV ルールは、現在の米国におけ

⁴⁴ 「原告に有利な判断が下されたときは、裁判所は原告に、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとし、当該賠償は如何なる場合にも、侵害者が行った発明の使用に対する合理的実施料に裁判所が定める利息及び費用を加えたものを下回らないものとする」[Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court] (米国特許法284条)。

この規定により、米国における特許権侵害についての損害賠償額の算定に関しては、①損害額は、侵害に対する補償として十分な額でなければならない、かつ、②賠償額は、少なくとも合理的実施料 (Reasonable Royalty) に、利息及び費用を加えた金額以上でなければならない、という二つの原則が導かれる。

⁴⁵ 前掲注44の原則②参照。

⁴⁶ 前節 (2) 参照。

⁴⁷ 但し、合理的実施料方式の場合は、損害額の最低保障の点から、仮に当事者による具体的な主張・立証が不十分であったとしても、裁判所は独自に royalty base を認定することにはなるので、EMV ルールが特段、立証責任の軽減機能を果たしているとはまでは言えない。

る判例実務の下では、所謂 Georgia-Pacific ファクター⁴⁸の基準^⑬「実現可能な利益のうち、発明に起因するとされる割合。非特許エレメント、製造工程、ビジネスリスク、侵害者が付加した特徴・改良等から区別される。」(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as

⁴⁸ 米国裁判所が合理的実施料算定のために考慮する15のファクターは、最初にこのファクターを採用した判決 (Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120, 166 USPQ 235, 238 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F.2d 295, 170 USPQ 369 (2nd Cir. 1971) cert. denied, 404 U.S. 870, 171 USPQ 322 (1971)) の名前に因んで Georgia-Pacific ファクターと呼ばれる。なお、15のファクターの内容は、以下のようになっている。

①本件特許の実施権の設定に対して特許権者が受領した実施料で、本件特許の確立された実施料を証明するようなもの。②本件特許と同様の特許の設定実施料。③設定実施権の性質及び範囲。例えば、独占的か非独占的か、地域や許諾製品の販売先に制限があるか、ないか。④他へは実施許諾をしない、又は実施許諾する場合であっても特別な条件下でのみ実施許諾することによって、特許権者が特許による独占性を維持すべく確立した、実施権設定のポリシー及びマーケティング計画。⑤特許権者と実施権者とのビジネス上の関係。例えば、競合関係にあるか、技術を生み出す発明者とそれを製品化する者との関係にあるか等。⑥特許製品以外の製品の販売を促進するという点からの実施権者にとっての特許製品の販売効果；特許製品以外の製品の販売を促進するという点からの特許権者にとっての特許の現存する価値、及びそれらの派生的又は付加的な製品の販売の程度。⑦特許期間及び実施許諾の期間。⑧対象特許下で製造される製品についての確立された収益性；その商業的成功と現時点での人気。⑨特許を実施していない旧式品と比較した、特許を使った製品の有用性と優位性。⑩特許発明の性質；特許権者によって創造された商業的实施の態様；発明を使用した者が得た利益。⑪侵害の期間、及びその期間中に侵害者が得た利益を支持する証拠。⑫当該ビジネス又はこれと近接するビジネスにおいて汎用されている、対象発明又は類似発明の使用の対価として認められた利益又は販売価格における割合。⑬実現可能な利益のうち、発明に起因するとされる割合。非特許エレメント、製造工程、ビジネスリスク、侵害者が付加した特徴・改良等からは区別される。⑭専門家証人の証言。⑮合理的かつ積極的に合意する意思があった実施許諾者 (特許権者) と実施権者 (侵害者) が (侵害行為の開始された時点で) 合意したであろう金額。すなわち、実施料を支払った上で、なおかつ合理的な利益を出せると実施権者が判断する金額であって、実施許諾を与える意思のある特許権者も合意したであろう金額。

distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.) についての、権利者側による立証困難性を軽減するものとして、機能することとなる⁴⁹。結局、合理的実施料方式に係る EMV ルールは、理論上、合理的実施料額を基礎付ける間接事実に係る問題と位置付けられるにとどまる。

なお、ここで注意を要するのは、合理的実施料方式に関する判例においてスタンダードに適用される「合理的な実施許諾者と実施権者のルール」(the willing licensor-willing licensee rule)⁵⁰によるならば、仮に EMV ルールの適用を認め、非特許部分を含む製品全体を実施料算定の基礎とした場合であっても、常識的に考えて、大きな実施料算定の基礎を使えば、仮想的に実施許諾を望む実施権者が経済的に合意できる実施料率は必然的に低くなってしまおう⁵¹という点である。他方、これとは反対に、EMV ルールの適用を認めない場合には、実施料算定の基礎こそ小さくなってしまふものの、侵害者が特許部品とともに特許されていない部品を「付随販売」(convoyed sales) できたであろうという予測が立つ場合には、実施料率は高く見積もられることになるはずである⁵²。これは、仮想的実施権者が特許製品の販売に付随する非特許部品の売上増を予測できたときは、特許権者にもそれに従った賠償を与えるべきであるという考えから導かれる帰

⁴⁹ より詳しく分析すると、EMV ルールの適用が認められると、Georgia-Pacific ファクターの基準③(前掲注48参照)により「区別されるもの」として挙げられている「非特許エレメント」の要素につき、権利者は立証を免れることになるものと考えられる。

⁵⁰ 以下、「ウィリング・ライセンサー・ウィリング・ライセンシー・ルール」という。

⁵¹ ドナルド・S・チザム著(竹中俊子訳)『ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW 英和対訳 アメリカ特許法とその手続 改訂第2版』(雄松堂・2000年) 627頁。

⁵² この点に関連して、前掲注33の Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc. 事件判決における相対多数意見に同意した裁判官は、「①侵害者が特許製品とともに特許されていない部品を付随販売できたであろうという予測は、合理的実施料率の決定に関連するが、②特許されていない部分(付属品)は所望の最終製品又は効果を作り出すように特許された部品と一緒に機能しない限り、実施料算定の基礎にその部分を含むことはできない」と述べている(傍点は筆者)。

結である⁵³ ⁵⁴。実際、米国の裁判所では、適正な実施料率を設定するために、部品や関連する製品の販売によって特許権者が得たであろうあらゆる利益を考慮に入れることが、本来、想定されている⁵⁵。結局、ウィリング・ライセンサー・ウィリング・ライセンシー・ルールの下では、実施料算定の基礎と実施料率とは、ある程度トレードオフの関係にあり、認められる実施料算定の基礎の大小により、実施料率が調整を受けることになるはずである⁵⁶。したがって、合理的実施料方式における EMV ルールは、その理論上の位置付けのみならず、それが実際に果たす機能面においても、逸失利益方式におけるそれと比べると、本来であれば、その影響力は限られるように思われる。

ところが、ここで二つの点が問題となる。一つ目は、上に見たように理論的位置付けも機能にも差がある、逸失利益方式に係る EMV ルールと合理的実施料方式に係る EMV ルールとが、何ゆえ、これまでその適用要件について平仄を合わせてきたのかという点である⁵⁷。また、二つ目は、逸失利益方式の場合とは異なり、本来であれば算定される損害額にそれほどまでに決定的な影響力は持たないとも考えられる合理的実施料方式における EMV ルールが、実際には所謂パテントトロール問題等の原因と指摘されるまでに問題視されるようになっている点である。この二つ目の点については、次節を設けて検討することとし、以下、一つ目の点につき、簡単に論じておく。

米国において、逸失利益方式に係る EMV ルールの適用要件と合理的実

⁵³ Deere & Co. v. International Harvester Co., 710 F.2d 1551, 218 USPQ 481 (Fed. Cir. 1983); TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 229 USPQ 525 (Fed. Cir. 1986).

⁵⁴ CHISUM・前掲注11・§ 20.03[3][b][vi].

⁵⁵ 米国裁判所が合理的実施料算定のために考慮する Georgia-Pacific ファクターのうちの基準⑥:「特許製品以外の製品の販売を促進するという点からの実施権者にとっての特許製品の販売効果」(前掲注48)参照。

⁵⁶ Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 57135 (S.D. Cal. 2007)において、CAFCは、陪審員が EMV ルールを誤って適用したと結論付け、実施料算定の基礎を再決定しなければならないので、実施料算定の基礎によって決まる実施料率も考え直すべきであると判示している(下線は筆者)。

⁵⁷ 前節(2)参照。

施料方式に係る EMV ルールの適用要件とが、ともに変遷しつつも、これまではその適用要件自体、及び適用要件充足性判断のあり方(厳しく判断するか、緩やかに判断するか等)の両面で平仄を合わせてきた理由については、一覧した限りでは、当の米国における文献中ではほとんど論じられていないようである。それどころか、特許権侵害についての損害賠償額算定制度について説明する文献の中で、これら両者は、しばしば区別されずに論じられていることも多い。その理由を理論的に説明することはできないが、おそらく、これら両者のルーツがともにかつての侵害者利益の返還の場面におけるルールから転用されたものであり、その当時から伝統的なアプローチを継承していること、及び実際の侵害訴訟の場面ではこれまで逸失利益方式と合理的実施料方式とが共に検討されるケースが多く、便宜上共通の適用要件の下で判断されてきたことなどが、事実上の理由として挙げられるものと思われる。この点、最近では特許を自ら実施しない権利者による侵害訴訟の提起が増えており⁵⁸、その折には、権利者による実施が前提となる逸失利益方式は用いられず、合理的実施料方式のみ問題とされるためか、両者における EMV ルールの適用要件判断に差異が生じる兆しも漸く見られるようになってきている⁵⁹。

思うに、米国においては、そもそも逸失利益方式と合理的実施料方式との本質的な違いが、日本における特許法102条1・2項と3項との違いほどには明確に意識されていないことが背景事情として存するのかもしれない。つまり、米国では、同国特許法284条により、「損害賠償額は、侵害に対する補償として十分な額でなければならない」とされるのが大原則であり⁶⁰、合理的実施料方式とでもこれに奉仕する点では逸失利益方式と何ら変わることがないと考えられている⁶¹。実際、合理的実施料方式と呼ばれ

⁵⁸ 後掲注73のドラフト・レポートも参照。

⁵⁹ 例えば、次節に述べる EMV ルールの適用要件の厳格化を図ろうとする近時改正法案(H.R.1908法案及びS.1145法案)は、合理的実施料方式のみを対象としている(後掲注74参照)。

⁶⁰ 前掲注44の原則①参照。

⁶¹ 合理的実施料には、一方で、法定の最低限の賠償額を保障する役割が与えられてはいても(前掲注44の原則②参照)、なおこのことは当てはまる。

ている算定方式が、仮想的な実施許諾契約の場면을侵害開始時点に立って具体的に想定する現在の形でのウィリング・ライセンサー・ウィリング・ライセンシー・ルールの下で運用されるようになったのは、実は Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp 事件⁶²以来と、それほど古い歴史を持つものではない⁶³。それ以前においては、合理的実施料方式は、呼称こそ「実施料(Royalty)」方式と呼ばれていたものの、その実質は、侵害開始後も含めてあらゆる事情を勘案し、特許発明の価値の毀損分を権利者に回復させようとするものであった。そうした意味では、元来合理的実施料方式と逸失利益方式とは究極的に求めようとするものは同じで、単にアプローチの違いに過ぎない⁶⁴ということが、米国では論者の意識の中で暗黙のうちに前提とされているのかもしれない。

以上、日米で、損害賠償額算定における実施料方式の捉え方に違いがある可能性について言及したところで、本問題についての一応の推論を終える。

6. 現在の EMV ルールの運用をめぐる問題点

ここまで、米国における EMV ルールの果たしてきた機能と理論的位置付けを中心に、歴史的背景も交えながら概観してきたが、前節でも触れたように、EMV ルールの運用をめぐるのは、昨今新たな問題が生じてきている。すなわち、プロパテント政策のトレンドの下での CAFC による一連の

⁶² 前掲注48参照。

⁶³ 田村・前掲注13・185頁以下参照。

⁶⁴ 仮にこのような考え方を日本においても採るのであれば、論点は若干それるが、特許法102条1・2項と3項との重畳適用を行うことはできないとの主張に結びつく可能性が考えられる。もっとも、米国では、逸失利益方式と合理的実施料方式とを併せて損害賠償額を認容すること自体は認められているようである。例えば、State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 12 USPQ 2d 1026 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990) (この事件において、CAFCは、地方裁判所が、市場占有率理論により特許権者に侵害者の販売の40%についての逸失利益の損害賠償を認め、残り60%について合理的実施料として3%の実施料率に基づく賠償を認めたことは、裁量権の濫用には当たらないと判断した)。

判決により、EMV ルールの適用要件が緩和されてきたことは既に見た通りであるが、一步進んで、現在の米国においては、次のような問題点が指摘されるに至っている。

まず、逸失利益方式に関する EMV ルールについては、一旦 EMV ルールの適用が認められ、因果関係の存在が推量された後は、侵害者側の主張・立証に基づく損害額の調整が、裁判所によって認められにくくなっているという点が、重大な問題点として指摘されている⁶⁵。もちろん、上述した King 事件⁶⁶のように、米国判例においても、製品全体についての因果関係を認めた後に、侵害者側の主張・立証に基づき、販売数量の減額を認め、最終的な損害算定額の調整を行うものも存するようである。しかしながら、多くの事件では、EMV ルールの適用が認められた後、侵害者側の主張・立証を退ける運用がなされており、このことが米国における逸失利益の損害賠償額の高騰化に繋がっている面は否定できないように思われる。

他方、合理的実施料方式に関する EMV ルールについても、既に前述した通り、本来であれば、仮に EMV ルールが適用され実施料算定の基礎が大きく認められても、実施料率による合理的な調整を受けることになるので、損害賠償額の算定にはそれほど極端な影響は生じないはずであるところ、実際には、この実施料率による調整が充分になされない裁判実務が繰り返されたため、結果として、認められる損害賠償額の相場が、数桁大き

⁶⁵ 竹中・前掲注25・27-28頁は、「大法廷判決（注：Rite-Hite 事件）の後に下された判決は非特許製品及び販売に対する逸失売上上の回復のルールを拡大したが、これらの判決もどの程度特許権者が関連製品の逸失利益を回復することができるのかについては曖昧さを残した。いったん全体市場価格の原則により特許権者の範囲に基づく損害賠償の制限が取り除かれれば、特許権侵害による損害賠償の範囲を制限することは難しいことを、これら米国の事例は示している。……特別の特許裁判所（a special patent court）である米国連邦巡回控訴裁判所の設立により、判例は逸失利益をより多く認め、実施料の増額を認める法（case law）に変化していった。米国の例に従って、日本の裁判所は、……逸失利益をより多く認め、実施料の増額を認めるように判例を展開していくかもしれない。最近の判例はこのような展開を認めるものである。しかしながら、裁判所は、米国の経験から学び、損害賠償の増加から生じる危険性に対して適切な注意を向けるべきである」と述べる。

⁶⁶ 前掲注26参照。

くなってしまっているとの批判もなされるところである⁶⁷。

これらの状況（損害賠償額の高騰）は、和解における当事者の態度にも影響を与え、更なる弊害を生み出していることも指摘されている。特に、この弊害は、特許発明の実施を伴わない権利者にも認められる合理的実施料方式において、顕著である。すなわち、実業としての実態を有さないまま、発明を実施する能力も意欲もない業者が、典型的には倒産企業等から特許権を安く買い集め、多数の大企業を相手として高額ライセンス契約や特許侵害訴訟を次々と吹っ掛け、最終的には和解により多くの利益を得ようとする、所謂パテントトロール⁶⁸問題が顕在化するに至っている。

こうした事態は、米国内でも行き過ぎたプロパテント政策への警鐘という形で意識され始め、一部の連邦地方裁判所では、合理的実施料方式に係る EMV ルールの適用要件判断の厳格化傾向が見られるようになってき

⁶⁷ Marc J. Pernick and Christopher F. Jeu, “The Patent Reform Act: Reining in the Entire Market Value Rule?” (<http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/158.html>) (2008年4月) 2頁は、「典型的な仮説では、ワイパー特許の所有者が自動車メーカーらを訴え、妥当なロイヤルティ損害賠償を請求する。重要な問題は、特許権者の損害賠償額が、ロイヤルティ基準（royalty base）として、ワイパーもしくは自動車全体のどちらの市場価値を使用して算定されるかである。自動車全体の市場価値を使用して計算する場合、価格は桁も高いものとなる。これに対する答えは、事件の価値に大きく影響する可能性がある。自動車の市場価値は35,000ドルかも知れないが、ワイパーの価格はその何十分の一に過ぎない。これは、ロイヤルティ基準に適用されるロイヤルティ料率が調整されれば問題にならないかもしれない。例えば、基準の引き上げに応じて料率が引き下げられた場合に、最終的な合理的ロイヤルティ額は同額となりうる。しかし、実際にはこの調整はほとんど行われぬ。したがって、特許権者が勝訴する可能性が低いとしても、EMV ルールが適用され、法外なロイヤルティ基準が採用される虞があることは、和解態度を大きく左右する可能性がある。」と述べる。

⁶⁸ 大熊靖夫ほか「米国、日本、台湾、欧州におけるパテントトロール（要約）」特技懇 No. 244(2007年) (<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/244kiko1j.pdf>) 91頁は、『「パテントトロール」という言葉は、1991年にIntel社の顧問弁護士であったPeter Detkin氏により初めて使われました。Detkin氏は『パテントトロール』を『現に発明を実施しておらず、実施する意図もなく、多くの場合は決して実施することのない特許から多くの利益を得ようとする者』と定義しました。』と紹介している。

た⁶⁹ ⁷⁰。また、自らの製品やサービスにおいて多くの特許を同時に利用しているような一部の業界（特にハイテク企業や金融サービス業等）を中心に、EMV ルールの適用場面を限定する方向での法改正を求める動きが強まり、遂には、EMV ルールの適用要件の明確化⁷¹及び厳格化を明文規定で図

⁶⁹ 例えば、Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 57135 (S.D. Cal. 2007)（この事件において、特許がMP3技術の特定の特徴のみを対象としていたにもかかわらず、陪審員は損害額の算定基礎をパソコンの販売価格に置いていた。しかし、裁判官は、Lucent社は、「MP3の性能全体が商業的に重要な機能であること」を示す証拠を引用したものの、「クレームに記載された特徴が、MP3にとって非常に重要であり、顧客の需要又はMP3の価値の根拠を確立したこと、或いは「コンピューター全体に非常に重要である、又はコンピューター全体に価値を提供したこと」に関する証拠までは引用していなかったので、「顧客の需要を喚起する根拠となったことを示す証拠が欠除している」との理由により、陪審員がEMVルールを誤って適用したと結論付け、Microsoftに対する15億ドルの賠償を命じる陪審員の評決を覆した。）、Volovik v. Bayer Corp., 2004 U.S. Dist. LEXIS 300 (D. Minn. 2004)（この事件において、特許権者は、特許が特定の種類のポンプのみを対象としていたにもかかわらず、血液検査製品の販売に関するEMVルールに基づく賠償額を請求したが、裁判所はこの請求を退けた。その理由の一つとして、被告のエンジニアが「ポンプの性能がシステムの機能に非常に『重要な複数の事項のうちの一つ』であることのみ証言し、特定のポンプが重要である、或いは性能にとって重要なのはポンプのみであるとは言っていない」ことが挙げられる。その結果、「顧客の需要が侵害されたポンプによって喚起されたとの証拠は存在しない」と判断された。）等参照。

⁷⁰ もっとも、これらの連邦地方裁判所による判決（前掲注69参照）は、EMVルールの適用要件自体を見直すものではなく、従来からのCAFCの判例基準に拠りながら、その要件充足性の判断自体を厳格化するものにとどまる点には、留意が必要かと思われる。このことは、判例理論としてのEMVルールそのものや、或いはその適用要件に問題の本質があるわけではなく、むしろ裁判実務におけるそれらの運用上の問題がより大きいということを指し示していると言えるのではないか（なお、米国における損害賠償額の高騰化が、理論上の問題によるものではなく、侵害訴訟の運用上の問題に起因するものであることを指摘するものとして、田村・前掲注13・199頁も参照）。

⁷¹ Pernick and Jeu・前掲注67・2頁は、「米国連邦巡回控訴裁判所の基準（注：EMVルールの適用要件）は、特許機能が顧客の需要を喚起する『根拠』となっている（the

ろうとする法案まで提出されるに至った。具体的には、下院ではH.R.1908法案が通過し、上院ではS.1145法案⁷²が審議された⁷³（但し、これらの法

patented feature is “the basis” for the customer demand）場合にEMVルールが適用されうるとし、一見したところ明確のようである。しかし、これは、クレームされた発明が需要を喚起する唯一の根拠（sole basis）でなければならないことを意味するのだろうか。それとも需要を喚起する主な根拠（predominant basis）なのか。特許機能が顧客の需要を喚起するいくつかの機能のうちの一つであれば十分なのか。不明瞭な点が多い。」と指摘している。

⁷² S.1145法案のSec.(c)(1)(A)は以下のように、合理的実施料方式におけるEMVルールの適用を制限する内容となっている。

(c) Standard for Calculating Reasonable Royalty-

(1) IN GENERAL- The court shall determine, based on the facts of the case and after adducing any further evidence the court deems necessary, which of the following methods shall be used by the court or the jury in calculating a reasonable royalty pursuant to subsection (a). The court shall also identify the factors that are relevant to the determination of a reasonable royalty, and the court or jury, as the case may be, shall consider only those factors in making such determination.

(A) ENTIRE MARKET VALUE- Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention's specific contribution over the prior art is the predominant basis for market demand for an infringing product or process, damages may be based upon the entire market value of that infringing product or process（下線と傍点は筆者）。

(B) ESTABLISHED ROYALTY BASED ON MARKETPLACE LICENSING

Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention has been the subject of a nonexclusive license for the use made of the invention by the infringer, to a number of persons sufficient to indicate a general marketplace recognition of the reasonableness of the licensing terms, if the license was secured prior to the filing of the case before the court, and the court determines that the infringer's use is of substantially the same scope, volume, and benefit of the rights granted under such license, damages may be determined on the basis of the terms of such license. Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention has sufficiently similar noninfringing substitutes in the relevant market, which have themselves been the subject of such nonexclusive licenses, and the court determines that the infringer's use is of substantially the same scope, volume, and benefit of the rights granted under such licenses, damages may be determined on the basis of the terms of such licenses.

(C) VALUATION CALCULATION

案は、パテントトロール問題を意識しているためか、合理的実施料方式に係る EMV ルールを対象とするものであり、権利者による実施が前提となる逸失利益方式については対象外となっているようである⁷⁴⁾。

Upon a determination by the court that the showings required under subparagraphs (A) and (B) have not been made, the court shall conduct an analysis to ensure that a reasonable royalty is applied only to the portion of the economic value of the infringing product or process properly attributable to the claimed invention's specific contribution over the prior art. In the case of a combination invention whose elements are present individually in the prior art, the contribution over the prior art may include the value of the additional function resulting from the combination, as well as the enhanced value, if any, of some or all of the prior art elements as part of the combination, if the patentee demonstrates that value.

(2) ADDITIONAL FACTORS- Where the court determines it to be appropriate in determining a reasonable royalty under paragraph (1), the court may also consider, or direct the jury to consider, any other relevant factors under applicable law.

⁷³ 米国上院司法委員長 Leahy により非公式に配布された上院法案 (S.1145) のドラフト・レポートは次のような内容を述べている：

「近年、特許権者が製品を製造しない場合がよく見られるようになった。こうした特許権者は研究開発のみを専らとし、製造目的ではなくライセンスや訴訟目的で特許を販売に供している、或いは特許があまりに新しく、競合品がまだ市場に投入されていない等の理由によるものである。このようなケースの増加により、適当な合理的実施料の算定が必要となっているのである。陪審員はこの合理的実施料の算出にあたって有益なガイドラインを持ちあわせておらず、“Georgia Pacific”事件の15ファクターや“Entire Market Value”ルールに依拠しているに過ぎない。…司法委員会ではこれらが相応に適用されているかぎりこれらのファクターの適用を制限する積りはないが、有益な指針を示している訳でも、陪審に対して適当な賠償額を確保するための十分なガイドラインを示しているものでもない。特許侵害による被害に関して陪審や判事には法的ガイドラインが欠けており、これが委員会が対処しようとしている問題なのである。本法案の目的は司法の過ちを正そうとするものではなく、合理的な実施料を算定できる基準を大幅に変えようとするものでもない。むしろ、賠償額に関する法の適用に対して透明性やガイドラインをもたらそうとするものである」。

以上の内容については、Leahy 上院司法委員長「上院・特許リフォーム法案 S.1145 のドラフト・レポート」I.P.R. 22巻2号 (2008年) 102頁参照。

⁷⁴ 前掲注73のドラフト・レポートに拠ると、米国上院司法委員会は、逸失利益の現

このうち、上院に提出されたS. 1145法案によると、合理的実施料額の決定に関しては、まず、特許権者は特許発明によって先行技術を上回るどのような特定の貢献 (the claimed invention's specific contribution over the prior art) がなされたかを立証せねばならず⁷⁵⁾、その上で、その特定の貢献が侵害製品に対する市場の需要の「支配的な」基礎 (predominant basis) であることを立証しなければならないとされる。両方の立証ができた場合にのみ、EMV ルールの適用により、製品全体の利益 (或いは価格) を実施料算定の基礎として、合理的実施料が算出される。これらいずれかの立証ができない特許権者は、「先行技術を上回る特許発明の特定貢献に正当に起因する経済価値」に基づいて実施料を割り当てる、又は非独占的な市場の確立された実施許諾条件或いはその他の関連要因に基づき、実施料が算定されるということになる。

もつとも、この法案に対する批判として、米国商務省は、「現時点で裁判所が合理的実施料方式による損害額の算定に当たって採用し、広く認められている Georgia-Pacific ファクターのうちの一つ (実現可能な利益のうち、発明に負うとされる割合⁷⁶⁾) を、全てのケースに裁判所が頑なに適用することを法律で規定することは望ましいことではない。多くの特許権者にとって小額賠償の結果へとつながり、侵害を助長させる可能性があり、侵害阻止に有効な現行法を弱めることになる」と主張している⁷⁷⁾。また、最も有名なロビー活動 (lobbying) 団体の一つである「21世紀特許リフォーム連合会」⁷⁸⁾は、「S. 1145改正法案は、先行技術控除 (Prior Art Subtraction:

在の決定方法に関しては、特段の意見を寄せていない。

⁷⁵ 前掲注73のドラフト・レポートの内容に拠ると、「先行技術を上回った特許発明の特別貢献」とは「発明の時点」に存在する技術を踏まえてなお特許性ありとされた、まさにその理由を意味することが、意図されているようである。

⁷⁶ 基準③:「実現可能な利益のうち、発明に負うとされる割合。非特許エレメント、製造工程、ビジネスリスク、侵害者が付加した特徴・改良等から区別される」(前掲注48参照)。

⁷⁷ 米国商務省「上院司法委員会への特許法改正法案に対する意見書」I.P.R. 22巻3号 (2008年) 171頁参照。

⁷⁸ 当該連合会は、3M、Dow Chemical、Pfizer、P&G、Eli Lilly、Healthcare など全米を代表する特許保有企業約40社から構成され、特許リフォームに関する提言などを

特許の構成要素から公知部分を除いて、真の発明部分を基に賠償額を算定する方法)を採用しているが、これは適切ではないタイミング(発明がなされた時)で特許の価値を評価しようとするものであり、侵害の賠償額が著しく減少されることにつながる」旨を述べ、また、「裁判所が、証拠の認否を適切に管理し、陪審員に対して損害額は実質的な証拠が認められたファクターのみに基づいて算定するよう指示できるように、手続上の安全弁を設けるべきである」とも主張している⁷⁹。

なお、以上に挙げた法案については、H.R.1908法案が2007年9月に下院を通過したものの、上院に提出されたS.1145法案については反対が根強く、2009年5月現在、同種の法案の通過の見通しは立っていない。

米国では、かつてアンチパテント時代には、EMVルールが現在よりはるかに厳格に適用されていたため、それが特許権侵害についての逸失利益に関する因果関係の立証責任軽減機能を有し得るにもかかわらず、実際にはその適用が厳しく判断され、請求棄却の結果となることも珍しくはなかった。他方、プロパテントへと政策の方向転換がなされた後は、EMVルールが緩やかに適用されるようになった一方で、侵害者側による特許部分の非寄与の立証がほとんど認められない運用がなされているため、損害賠償請求訴訟における認容額の高騰の一因ともなっている⁸⁰。結局、EMVルールにより、因果関係についての権利者の立証責任の軽減(因果関係の推量)を図ることは可能となったものの、日本において平成10年法改正前の特許法102条1項(現2項)に対してなされていたオール・オア・ナッシング(all or nothing)の結果に対する批判が、米国においてもあてはまる状況に

行っている団体である。この団体のメンバーに多いバイオテクノロジー及び製薬会社は通常、その製品の構成部分ではなく製品全体を対象とする特許に脅かされている。したがって、これらの企業は部品に関する莫大な損害賠償を恐れるより、原告として確固たる賠償を得ることの方に高い関心を持っており、特許権の行使を弱めような法改正には反対の立場を採る。

⁷⁹ 21世紀特許リフォーム連合会「上院法案S.1145に対する見解」I.P.R. 22巻3号(2008年)177頁参照。

⁸⁰ ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説 第4版』(発明協会・2004年)350頁参照。

あるのではないだろうか⁸¹。

7. まとめ—EMVルールの分析から得られる日本法の解釈論への示唆の可能性

以上、冒頭に述べた問題意識に基づき、米国における判例理論であるEMVルールを中心に米国法の分析を行ってきたが、最後に、これまでに述べたEMVルールの分析結果から得られる日本法の解釈論への示唆(特許法102条の下での寄与率の考慮に関する示唆)の可能性についてまとめると、次の通りである。

- (1) 逸失利益の損害賠償については、日本と米国との間で、因果関係の判断枠組み及び概念自体は基本的に共通である。したがって、特許権侵害についての損害賠償請求をなす際の権利者による因果関係の立証困難性を救済すべきニーズもまた、本来的には日米で共通する。その上で、米国では、日本特許法102条が担っている因果関係の推定機能を、判例理論として形成されたEMVルール等に求めてきた。現在ではプロパテント政策下でのCAFCの判例実務により因果関係の立証困難性自体が大幅に緩和されているので、EMVルールの利用価値は以前と比べて減少していると言えるものの、それに求められている因果関係の立証負担の軽減機能自体は不変である。したがって、米国では、逸失利益方式での損害賠償額算定に関しては、理論上、EMVルールは因果関係の問題として位置付けられている。また、このことから、米国においては、逸失利益方式に関してEMVルールが適用できない場合に顕在化する特許部分の寄与率の考慮もまた、理論上は因果関係の問題として位置付けられていることが分かる。

以上から得られる示唆として、米国における逸失利益方式に関す

⁸¹ 但し、平成10年法改正前の日本では、nothingに対する批判の方が強かったように思われるところ、現在の米国では、反対にallに対する批判が強まっている点では、相違がある。

る EMV ルールと同様の機能を担う日本特許法102条 1 項及び 2 項の下での寄与率の考慮についても、米国と同様に、理論上は因果関係の問題として位置付けることができる。

- (2) 米国における合理的実施料方式での損害賠償額算定に関する EMV ルールは、現在の判例実務の下では、合理的実施料を基礎付ける要素の一つである Georgia-Pacific ファクターの第13基準に関する権利者の立証困難性を軽減する機能を担っており、ここでの EMV ルールは、理論上、合理的実施料を基礎付ける間接事実に係る問題と位置付けられている。したがって、合理的実施料方式に関して EMV ルールが適用できない場合に顕在化する特許部分の寄与率の考慮(非特許エレメントの考慮)もまた、理論上、合理的実施料を基礎付ける間接事実の問題として位置付けられる。

米国における合理的実施料の額と、日本特許法102条 3 項でいう実施料相当額との本質的な違いは措くとして、ともに賠償額の最低限を保障する点は共通であり、日本特許法102条 3 項の下での寄与率の考慮についても、理論上は、(1 項及び 2 項の場合のように因果関係の問題ではなく)実施料相当額を基礎付ける間接事実の問題として位置付けることができる。

- (3) 米国においては、EMV ルールの適用要件は時代とともに変遷しているものの、その形成過程から現在に至るまで、伝統的な whole market value approach に基づく「特許部分の特徴が非特許部分を含む製品全体の顧客需要の基礎となっているか否か」という考慮要素が、基本的には重視されている。この点、日本の特許法102条の下で寄与率の考慮をなす際の判断基準(考慮要素)としても、ハーモナイゼーションの観点から、特許部分の特徴の顧客吸引力を重視すべきではないか⁸²。

⁸² 但し、これを唯一の判断基準(考慮要素)と考えるべきかは別論である。米国においても寄与率の考慮と表裏の関係にある EMV ルールの適用要件として、ケースによっては、機能的一体性の考慮等も行うことについては、既に見た通りである。

- (4) 米国で近時話題となっている EMV ルールをめぐる問題点(権利者側の立証責任を軽減する一方、侵害者側の主張・立証に基づく損害額の減額を認めない運用の弊害)から得られる示唆として、日本の特許法102条の解釈においては、権利者の立証責任の軽減をはかることを第一義としつつ、侵害者側の立証に基づく損害額の減額(1 項及び 2 項の場合は因果関係の推定の一部覆滅)も柔軟に認める姿勢が求められる。

なお、以上に述べたエンタィア・マーケット・ヴァリュア・ルールの分析から得られる日本法の解釈論への示唆(とりわけ特許法102条の下での寄与率の考慮に関する議論へ与える影響)については、日米の法制度や実情の相違等にも鑑み、更に精緻な理論的論証が必要とも思われるが、この点については、その結果も酌んだ上での日本法における寄与率の考慮に関する考察の帰結とともに、別稿に譲りたい。

[付記] 本稿は、東京大学大学院法学政治学研究科における修士論文として筆者が著した「特許法102条に基づく損害賠償額の算定における特許発明の寄与率の考慮に関する一考察～米国におけるエンタィア・マーケット・ヴァリュア・ルール(the entire-market-value rule)の分析を手掛かりとして」の内、米国法に関する記述の一部を抜粋し、修正加筆したものです。同論文の執筆に際しては、東京大学教授大淵哲也先生のご指導をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。また、同大学大学院在籍中に多々ご教授をいただきました東京大学名誉教授中山信弘先生、並びに本稿の寄稿に当たり貴重なご教示及びご高配をいただきました北海道大学教授田村善之先生にも、厚く御礼申し上げます。