

米国の逸失利益賠償の判例研究

田 中 敏 行

目 次

はじめに

I 米国特許法

1 損害の基本的考え方

2 損害賠償額の裁定

II 損害賠償訴訟と逸失利益

1 Yale lock Mfg. Co 事件と Aro Mfg. Co. 事件

2 Panduit Corp. 事件

3 Lam 事 件, Smithkline 事 件, Rite-Hite Corp. 事 件, Grain Processing Corp. 事件

(1) Lam 事件

(2) Smithkline 事件

(3) Rite-Hite Corp. 事件

(4) Grain Processing Corp. 事件

III 経済的側面からの逸失利益賠償額裁定方法

1 合併シミュレーション法

2 Lam 事件

終わりにあたって

〈本研究は日本学術振興会 JSPS 科研費「25380604」の助成を受けたものです〉。

はじめに

わが国での知的財産の議論は2002年7月に小泉元首相が施政方針演説で「研究活動や創造活動の成果を、知的財産として戦略的に保護・活用し、わが国産業の国際競争力を強化することを国家の目標とする」とする知的財産立国宣言に遡る。当宣言の実現に向け政府の基本的構想として知的財産戦略大綱¹⁾が策

定され、当大綱で経済・社会のシステムを従来のものづくりから付加価値の高い無形資産の創造にも適応したシステムへと変容させることが我が国の21世紀型の文明構築に向けた国家事業であると定めた。そして同年12月4日に知的財産基本法(平成14年法律第122号)が公布され、翌年3月1日に施行され、同法第一条に、知的財産の「創造」「保護」「活用」を各分野で集中的かつ計画的に推進することを目的としたのである。このように知的財産を産業の基盤に据え、それによりわが国経済・社会の再活性化を図るというビジョンが国家戦略として打ち出され、知的財産に対する国民的関心が高まっていた²⁾。また知的財産の価値評価についても、例えば特許の価値やわが国特許法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³⁾、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ことにもなろう。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⁴⁾ようになり、その解釈が現在でも論議されている。

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⁵⁾や平成26年5月16日のアップル対サムソン事件⁶⁾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 royalties)、そして合理的実施料 (reasonable royalties) の三つの基準によりどの程度経済原則が取り組まれているのかとする裁判所の解釈の展開がみられる。

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。

本稿では米国特許法 (35 U.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
ン&レオナルド&シダック (Hausman Jerry A., Gregory K. Leonard & 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. American Maize-Products Company,
1999) などの判例をレビューし, I 米国特許法の権利侵害の基本的な考え方
を概観し, II 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Ⅲ 経済的側面から逸失利益測定の考え方
について論述する。

I 米国特許法

1 損害の基本的考え方

米国特許法では特許権利侵害の救済手段の幅を規定し、発明の将来の使用を保護する予備的差止命令と差止命令による救済 (preliminary and permanent injunctive relief) と過去の権利侵害の金銭的救済 (monetary relief) がある⁷⁾。差止命令は特許法第283条 (35 U. S. C.283) で規定されているが、本稿で論議する金銭的侵害は特許法第284条 (35 U. S. C. 284) (以下「第284条」という) で以下の様に規定されている⁸⁾。

「裁判所は、原告 (claimant) の有利に事実認定したときは、原告に対し侵害を補償するに十分な損害賠償を裁定しなければならない、当該賠償はいかなる場合にも、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額を下回ってはならない」

Chisumによると、当条文は損害の基本的な考え方は侵害者の不正行為で生じた損失を特許権者に完全なものにすることであり、特許権者は権利侵害がなければ占有した状態に財政的に回復することである⁹⁾としている。第284条は損害額の妥当な測定は権利所有者に権利侵害で認められた金銭上の損失を償う額であることを確立し¹⁰⁾、例えば後述するが、General Motors 事件の判決では、第284条は原告に権利侵害の十分な補償額を認めることを明示し¹¹⁾、また Rite-Hite Corp 事件では、十分な損害額とは特許権者に権利侵害を補償するに十分な損害賠償額に近づけるべきであるとし¹²⁾、そして Duplate Corp. 事件の判決では、権利侵害者が得るのは利益で、権利侵害で特許権者が失うのは賠償額である¹³⁾と判示している。

2 損害賠償額の裁定

第284条の損害賠償額の裁定方法には判例によるが、伝統的に逸失利益、確定実施料、そして合理的実施料の三つのモデルがあり¹⁴⁾、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¹⁵⁾として請求され、それらは個々の判例で検証されている。米国のこれらの侵害賠償裁定方法は裁判所の裁量事項¹⁶⁾であり、そして判例により歴史的に発展し、形成されている¹⁷⁾。本稿では主に逸失利益について前述の判例から裁判所がどのような判断を基に裁定するのかを明らかにする。

Ⅱ 損害賠償訴訟と逸失利益

1 Yale Lock Mfg. Co. 事件と Aro Mfg. Co. 事件

逸失利益とは、経済的側面から特許権者が、権利侵害が生じなかった、つまり“なかりせば”の世界(‘but-for’ world)で得た利益と権利侵害があった、いわゆる現実の世界(actual world)で得た利益との差額¹⁸⁾とされ、当該解釈はYale Lock Mfg. Co. 事件やAro Mfg. Co. 事件での判旨¹⁹⁾を基としてしているとされる。Yale Lock Mfg. Co. 事件では裁判所は権利侵害で価格が切り下げられ、その結果生じる逸失利益は損害賠償額裁定の正当な根拠であり、また損害額は権利侵害後の特許権者の財産状態と、権利侵害が生じなかった場合のありうべかりし財産状態との差額と判示している。当該事件では権利侵害者のみが特許権者の唯一の競合者であったこと、そして特許権者の商品の価格切下げが侵害者によって引き起こされたものであるとする判断が示されている²⁰⁾。Aro Mfg. Co. 事件では、Yale Lock Mfg. Co. 事件の判旨を参考に、損害賠償額裁定には、Convertible Top Replacement がAroの権利侵害でどの程度損害を受けたか、もしAroの権利侵害がなかりせばどの程度得たのかを問わねばならない²¹⁾としている、しかしBeutel & Bryanは、Aro Mfg. Co. 事件の判決について損害賠償額の裁定方法についてはほとんど確立できなかった²²⁾と批判している。次のPanduit Corp. 事件で判示されたPanduitテストが逸失利益賠償額を獲得する方法として多くの判例で採用されている²³⁾。

2 Panduit Corp. 事件

【事実関係】

1964年原告 Panduit Corp. (以下「Panduit」という) はダクト (duct) をおおう “Walch” 特許の権利侵害で被告 Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. (以下「Stahlin」という) を訴えた。ダクトは Panduit の Jack Caveney 社長が発明し、1955年製造販売され、1956年特許出願した。特許局の抵触審査手続 (interference proceeding) で General Electric (以下「GE」という) の従業員の Walch が最初の発明者と裁定され、1962年に特許は Walch の譲渡として GE に付与された。Panduit は GE から “Walch” 特許を取得し、特許財産権の権利を行使する強固な政策を確立した。Stahlin は1957年 Lok-Slot と Web-Slot ダクトを製造販売し、“Walch” 特許発行や1962年の Panduit への販売後も製造販売を継続していた。1963年1月1日 Stahlin は Lok-Slot と Web-Slot ダクトについて約30%の価格切下げ (price cut, or price reduction) をした。

【判旨】

Panduit は逸失売上高に関する逸失利益の賠償額として \$808,003, あるいは代替案として \$625,940をもたらす35%の合理的実施料 (reasonable royalty rate) を要求した。そして更に Stahlin の価格切下げによる Panduit の売上高の逸失利益 \$4,069,000を要求した²⁴⁾。

本裁判の争点は地方裁判所が賠償額の測定に専門家の証言を受け入れ、その合理的実施料の判断が間違っていたかどうかであった。Panduit は地方裁判所が逸失売上高の逸失利益を、あるいは35%の合理的実施料を、そして Stahlin の価格切下げによる実際の売上高からの逸失利益を否認したことは誤りであると主張した。地方裁判所は、特許権者が権利侵害がなかりせば権利侵害者が得た売上高に対する利益を賠償額として獲得するために以下の四つの要素 (以下「Panduit テスト」という) を証明しなければならないとした²⁵⁾。

- (1) 特許製品に対して需要が存在すること
- (2) 特許製品を侵害しない代替可能な競合品が存在しないこと
- (3) 需要を満たす製造販売能力が特許権者に在ること

(4) 特許権者が得た利益額

当該判旨では、Panduit が Panduit テストのすべての要素を立証できず否認されている。Panduit テストの第二要素について、補助裁判官 (master) は証拠から被告に顧客を失わない侵害しない代替可能な競合品、ダクトの存在を明らかに示すものと認定したが、それは誤りであったとした。侵害しない代替可能な競合品が入手可能であった期間において、Stahlin の社内メモ (intra-company memo)、および特許侵害ダクトの \$1,788,384 の売上高からみて、特許を取得した改良品により相当程度の顧客の関心を獲得したことは疑う余地はないが、特許品という優位性を欠いた製品は、これらの優位性を欲する顧客にとって代替可能な競合品にはほとんどなり得ない、つまり代替可能な競合品が存在するといった事実 (element) がある場合には、その特許製品の代替品が存在することを無視して数年間、特許侵害者が意図的に特許品を製造販売した場合であったとしても、それによる損害は限定的なものにとどまるであろうことを考慮しなければならない、ほぼ全ての特許品には代替品が存在するからとしている。また Panduit の第四要素について、地方裁判所は Panduit がなかりせば売上高で得ただろうと推定される利益額に関して公平な判断が成された証拠、本件では固定費 (fixed costs) が不十分であるとする補助裁判官の事実認定を支持し、逸失売上高の逸失利益の権利がないとしている²⁶⁾。

そして Stahlin の“価格切下げ”について、地方裁判所はそれによる Panduit の逸失利益の賠償額は Panduit の販売量の増加による利得で償える以上であり、Panduit に正味利益の増加をもたらすとした。そして価格切下げを原因とする賠償額の権利も逸失売上高を原因とするそれも同じ根拠に基づいているとし、控訴裁判所は Stahlin の価格切下げによる賠償額を償うことを否認する地方裁判所の判断を支持すると判示している²⁷⁾。

当該判旨を考察すると、裁判所は Panduit の四つの要素を検証し、すべての要素が否認されている。したがって権利侵害がなかりせば特許権者が得た逸失売上高に対する逸失利益が立証されず、また価格切下げによる逸失利益の賠償額は逸失売上高による逸失利益以上の賠償額となることを示し、逸失利益賠償

額は否認されたことになる。

このように当該事件では逸失利益賠償額が立証されなかったことから、第284条の特許権者の合理的実施料の権利について争われた。合理的実施料とは、本件では事業として特許商品を製造販売する人が実施料としての支払いに同意し、しかも特許商品を市場において適正利益で製造販売することができる金額であるとし、その可能性や権利侵害の確定後合理的実施料の裁定における重要な要素は権利侵害が始まった日に戻ること²⁸⁾と判示している。

Landersによると、Panduit テストは顧客が権利侵害者の商品よりむしろ特許権者のそれを購入するという一連の推論に基づいている。それゆえ特許権者の逸失売上高と権利侵害との“なかりせば”因果関係（“but for”casual）を立証している。すべて四つの要素が満たされる所で、もし特許商品に対する消費者の需要があり、消費者がその需要に応じるために侵害しない代替可能な競合品を持つ意味がないなら、特許権者は需要を満たす能力を有している限り権利侵害者が実際に得た売上高を獲得するであろうことを明らかにしている²⁹⁾としている。

当該逸失利益の立証にこの Panduit テストが本質的に唯一の方法とは言えないが、逸失利益損害の出発点として位置づけられ³⁰⁾、多くの判決で引用されている³¹⁾。Beutel & Bryan によると、Panduit テストの四つの要素による損害額の裁定はオール・オア・ナッシング（all or nothing）の争点となり、つまり四つの要素が証明されれば逸失利益による損害が認められ、四つのうち一つでも証明されないなら損害賠償は法廷下限である合理的実施料に制限され、経済合理性が損なわれると批判している³²⁾。また Janicke によると Panduit は今ではその総称的テストを満たし、特許権者に逸失利益を償う権利があるいくつかの事実パターンの一つを単に示すものとして理解されている³³⁾としている。

Panduit 事件では逸失売上高による逸失利益を賠償額として獲得するために“なかりせば”因果関係を Panduit テストの四つのすべての要素で立証することを明示し、また当該事件の価格切下げによる逸失利益について裁判所の判断を示した。次章で Lam 事件以後の判例から逸失利益賠償額の裁定のための

Panduit テスト及び“ なかりせば” 因果関係との立証に向けた裁判所の判断の更なる進展を概観することにするが、Lam 事件の判旨では、逸失利益には価格切下げの他に、販売の転売 (diverted sales) や費用の増加 (increased expenditures) があり、特許権者は逸失利益と権利侵害の“ なかりせば” 因果関係との立証が求められている³⁴⁾。

3 Lam 事件, Smithkline 事件, Rite-Hite Corp. 事件, Grain Processing Corp. 事件

(1) Lam 事件

【事実関係】

Lam 事件は、被告 Johns-Manville Corporation & Johns-Manville Sales Corporation (以下「J-M」という) が原告 Lam, Inc. (以下「Lam」という) の高彩度の放電ランプ (high intensity discharge lamp) を特許侵害し、当該行為は1976年と1979年の間で起きた。地方裁判所は J-M の CLASS-PAK ランプが Lam の本件特許を、つまり Lam の LUXXtra ランプである特許請求された発明の実施態様 (embodiment) を侵害したことを事実認定し、意図的侵害であり、三倍の損害賠償額 (treble damages) を課し、J-M に差止め命令を提出した。当該事件は供給業者が二社しか存在しない市場 (two-supplier market) での特許侵害訴訟で、Lam は逸失利益、価格切下げによる利益の減少額 (reduced profits)、推定される逸失利益 (projected lost profits) の三つで争ったが、推定される逸失利益は逸失利益請求に含まれていなかった³⁵⁾。

【判旨】

地方裁判所 (district court) は、Lam による実際の賠償額は \$444,923.00 であると認定し、その内訳は以下の様である³⁶⁾とした。

①逸失利益	\$89,309.00
逸失利益利息	61,200.00
②価格切下げによる利益の減少額と利息	6,914.00

③推定される逸失利益	<u>287,500.00</u>
	\$444,928.00

1) 損害類型 I

まず損害類型 I に属する当該損害 (Category One Damage) の前頁①の“逸失利益”の認定にあたって、地方裁判所は944の CLASSPAK 装置 (fixtures) は考慮される数であり、更に本件において供給業者が二社しか存在しない場合、特許権者が、権利侵害がなかりせば得た逸失利益を償うことであることを判示し、また合理的実施料の獲得だけに制限されることはないとした。そして当該4年間にわたって、もしJ-Mの不当行為が無ければLamは944個の装置を10%減らして850個の装置を販売し、その利幅 (gross margin) は\$89,309であったと推定されると認定した。しかし控訴裁判所 (United States Court of appeals) は CLASSPAKs の実際の販売数について、J-M が正確な記録を保持していないため明らかでないこと、また地方裁判所がLamの増分利益 (incremental profit) から変動費 (variable costs) を控除していないこと、それゆえLamの利幅を誤算しているとするJ-Mの主張について、地方裁判所が両当事者からLamの利幅の認定の前に当該変動費について証言を聞いたとし、否認している³⁷⁾。

2) 損害類型 II

損害類型 II に属する当該損害の前頁②の価格切下げによる“利益の減少額”について、地方裁判所は、Lam が価格切下げをしなければJ-Mはその売上高を得たと推定されるだろうと、つまり価格切下げをしなければLamはその売上高を得ることができなかったことで生じる当該数字を賠償額として認定し、そして判決前利息 (prejudgment interest) も含めて、控訴裁判所は価格切下げによる利益の減少額による賠償額は適切であると判示した³⁸⁾。

3) 損害類型 III

損害類型 III に属する当該損害の上記③の“推定される逸失利益”について、地方裁判所はLamの成長が権利侵害によるキャッシュの流出で減じたことは疑いの余地はないと述べ、Lamの販売計画を採用し、26%の利幅は公平で合

理的であり、もし権利侵害がなかりせば Lam は \$1,150,000の売上高と以前と同様の割合で成長し、Lam の利益率は25%であったと推定されると判示した³⁹⁾。

他方控訴裁判所は、Lam の推定される逸失利益による賠償額は Lam の損害を示す証拠を基にし、合理性に欠ける憶測 (remote) でも根拠の不十分な推論 (speculative) でもないとした。そして地方裁判所は、証明や文書での評価後 Lam は訴訟でひどく窮し、疑いもなくその成長は J-M の権利侵害で深刻に減ぜられたとした。そして J-M の権利侵害による Lam の成長率の低下を示し、権利侵害後の成長率が、もし J-M の権利侵害がなかりせば Lam は権利侵害前の成長率で成長したことを推定されることを明らかに示す証拠として受け入れられるとし、当該利幅は25%であると推定した。控訴裁判所は、市場に供給業者が二社しか存在しない場合であって、かつ侵害前の実質成長率と侵害後のそれとの証拠が提出される場合、推定される逸失売上高 (projected lost sales) に基づく賠償額は合理的で、十分根拠があるとした。そしてこの証拠は特許権者が被った立証済みの損失を示すものであるとし、当該賠償額は、単なる憶測や当て推量によって持ち出された金額ではなく、実際のデータを用いて外挿法 (extrapolation) により裁定したと判示した⁴⁰⁾。そして控訴裁判所は逸失利益、価格切り下げによる利益の減少額、そして推定される逸失利益の各々について以下のように三倍の賠償額を認めた⁴¹⁾。

- ・逸失利益 (三倍) \$267,927.00 (\$89,309.00 × 3)
- ・利益の減少額 (三倍) \$ 13,752.00 (\$4,584 × 3)
- ・推定される逸失利益 (三倍) \$862,500.00 (\$287,500 × 3)

当該事件は逸失利益賠償について、逸失利益と価格切り下げの両方から裁定され、控訴裁判所は地方裁判所の事実認定を基に経済的側面から Lam や J-M の資料及び提出されたデータの分析を十分考慮し、三倍の賠償額を認めた裁判である。当該判旨から解釈すると、本件は逸失利益の認定において、市場に供給業者が二社しか存在しない場合、推定される逸失売上高に基づくその賠償額は合理的で、十分根拠があるとし、また J-M の権利侵害行為により、なかりせば因果関係の証明、例えば賠償額は、権利侵害がなかりせば特許権者が権利

侵害者の売上を実現したとする合理的蓋然性（King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767F.2d 853, 863, 864（1985））を証明し、逸失売上高を基に逸失利益の判断を示し、そして実際のデータを用いて Lam は売上高で以前と同様の割合で成長するであろうと推定し、経済的側面からの逸失利益賠償額を評決した事例となっている。

Janicke によると、当該事件について原告が特許製品の初期の成長率と権利侵害期間の成長率の予測を立証し、当該期間の実販売数量を販売数量予測から控除し、権利侵害行為による逸失売上高を導き出している。裁判所は、被告の販売の転売による損失と権利侵害での競争に対処するため価格切下げで原告の売上高の利益低下による損失の両方を含む差異に基づく賠償額を認定した。市場で特許権者が有力である訴訟では、権利侵害品の存在で引き起こされた僅かな価格切下げでも容易に利益の何倍も、あるいは権利侵害者の売上高の総受領高を上回る⁴²⁾としている。また Beutel & Bryan によると、裁判所が逸失売上高と価格切下げの両方から生じる逸失利益賠償額を認め、また因果関係の証明を求めたことは、なかりせばの状況とそこでの特許権者の行動の検証が必要であることを示唆している⁴³⁾としている。

（２）Smithkline 事件

【事実関係】

Smithkline 事件は、原告 Smithkline Diagnostics, Inc.（以下「SKD」という）が被告 Helena Laboratories Corporation（以下「Helena」という）に SKD の '970 特許の権利侵害に対し \$625,461.06 を償うよう裁定した事件である⁴⁴⁾。SKD は便のごく微量な血液を検出する検体テストスライド（specimen test slide）やその方法の '970 特許を有し、市場で HEMOCCULT の商標で販売され、結腸直腸癌を含む多様な胃腸病の初期診断に用いられていた。他方 Helena は COLOSCREEN の商標で多様な検体テストスライドを販売していた。当該事件は、Helena の COLOSCREEN の検体テストスライドのみが SKD の '97 特許を侵害していると訴え、SKD は逸失利益を基に賠償額を争った。しかし、

SKD は逸失利益の理論で賠償額を証明することができなかった。地方裁判所は、SKD が Helena の販売がなかりせば HEMOCCULT の販売を得たという合理的蓋然性は言うまでもなく、たとえわずかな合理的可能性さえ示さなかったとした。その結論に至るにあたって、地方裁判所は、1) 侵害しない代替可能な競合品がSKD の HEMOCCULT の代わりに存在していたこと、2) SKD は需要増を担保するために必要な製造能力や製造能力への道筋を持つことを証明しなかったこと、更に、たとえ SKD が Helena の販売を得たと仮定しても、Helena の権利侵害がなかりせばSKD が得たという利益総額に関しSKD の証明は信用できないと認定し、SKD の逸失利益賠償額の失敗を考慮して合理的実施料の確認に向かった⁴⁵⁾。

【判旨】

本件の論点は、① SKD が賠償額として逸失利益を支持する要素を立証することに失敗したという地方裁判所の認定が誤りであるかどうか、② 地方裁判所が合理的実施料として3%に制限したかどうか、③ 地方裁判所が25%で計算した賠償額が説明不十分で、誤りであるかどうか、④ 地方裁判所がSKD の費用を否認する際、裁量を乱用したかどうかであった⁴⁶⁾。

① の逸失利益について、SKD は前述の Panduit テストの四つの要素で損害賠償を証明しようとした。Panduit テストでは、もし特許権者が四つの要素を立証できなければ逸失利益の権利が無いことになり、当該第一要素の“需要”を除いて、予審法定（trial court）は、SKD が Panduit テストの各要素を立証できなかったとした。SKD の逸失利益損害賠償の見解は、もし Helena が権利侵害品を販売しなかったならば、SKD が Helena の COLOSCREEN スライドの売上高を得ていたであろうとの推定の根拠となる供給業者が二社しか存在しない市場に依拠したものであった。しかし地方裁判所は、両当事者から示された市場の他の商品に関する証拠から、侵害しない代替可能な競合品があり、またあったことを認定し、供給業者が二社だけの市場であることは証拠の重要性を考慮して不正確で、信用できないとし否認した。そしてSKD は、合理的蓋然性は言うまでもなく、Helena の COLOSCREEN の販売がなかりせば、

HEMOCCULT の販売を得たであろうと推定されるわずかな可能性も示さなかったとした。SKD は権利侵害しない商品は事実特許発明品の一つ以上の特徴を欠いており、需要 (market) の一部と考えられないと主張した。しかし、侵害しない商品は発明の実態態様に当たらないとし、地方裁判所は権利侵害行為がなかりせば、特許権者が販売を得たであろうとする主張との関連で市場実態を熟考した。権利侵害、あるいは非権利侵害の事実認定には代替可能な商品の認定は必要ではないとし、実際に逸失売上高を、あるいは少なくともこの推論がすべての証拠から合理的であることを証明することは特許権者の責任であり、これが逸失利益損害賠償の本質であるとした⁴⁷⁾。

また地方裁判所はSKDが製造能力を証明できなかったこと、そしてSKDの50%の利幅の証明も信用できないとし、SKDはPanduitテストの第三と第四の各要素を立証できなかったとした⁴⁸⁾。

また④の裁判所の裁量について、当該事件で、裁判官が賠償額を選択する裁量を持っているとする判例の解釈を否認するのは、裁判官が逸失利益か、合理的実施料かの賠償額を選択することを意味するのではなく、つまり方法論を選択するのではなく、この補助的選択は裁判所の実質的な裁量に委ねられていること⁴⁹⁾を明示した。

当該判旨を考察すると、逸失利益の損害賠償額の裁定に、SKDがPanduitテストの四つの要素の立証を試みたが、地方裁判所は市場には供給業者が二社に限定されていなかったとし、侵害行為がなかりせば特許権者が売上高を得たであろうと推定される推論の合理的蓋然性の立証こそが逸失利益賠償額の本質であり、本件では立証できなかったとし否認されたことになる。そして当該賠償額が逸失利益か、合理的実施料かの判断は裁判所の裁量に委ねられていることを明示した判例となっている。

(3) Rite-Hite Corp 事件

【事実関係】

Rite-Hite Corp 事件は、1983年3月22日原告 Rite-Hite Corporation (以下

「Rite-Hite」という)が被告 Kelly Company, Inc. (以下「Kelly」という)の “Truk Stop” 輸送制御装置 (vehicle restraint) (ADL-100, MDL-55) が Rite-Hite の '847 を侵害したと訴え、地方裁判所は裁判を責任と賠償の二又に分け、1986年3月5日に '847 特許は有効で、Kelly の “Truk Stop” 装置の製造、使用、販売で侵害されているとした⁵⁰⁾。差し戻しで、Rite-Hite は '847 で保護されている MDL-55 と特許で保護されていない ADL-100 の賠償額を要求した。控訴審で、Kelly は地方裁判所の賠償額は誤りであったとし、MDL-55 の制御装置の逸失売上高の賠償額を争い、また Kelly は訴訟中の特許で ADL-100 は保護されていないという理由で特許法に ADL-100 について Rite-Hite の逸失利益賠償額の規定はないと主張した⁵¹⁾。

【判旨】

地方裁判所は Panduit テストを適用し、Rite-Hite がなかりせば因果関係を立証したとし、それは、ADL-100 の逸失利益賠償の資格が十分あるとした。しかし、Kelly は Rite-Hite が Panduit テストを満たし、“なかりせば” 因果関係を証明したことに異議を申し立てず、むしろたとえ権利侵害の原因であったとしても ADL-100 は訴訟中の特許で保護されていないという理由でその賠償額は法的に償えないことを主張した⁵²⁾。つまり、Kelly は Panduit テストの各々の要素は特許発明に焦点を当てているとし、Rite-Hite は特許発明でない商品の逸失利益からなる賠償額を得ることはできないとした⁵³⁾。

控訴裁判所は、Panduit テストは一般的に特許権者が訴訟中の特許で保護された装置の逸失利益を要求するとき適用されるが、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く、もし特許権者の逸失利益の原因となる権利侵害を示す他の方法があれば他のテストを受け入れられない理由はないとした。Kelly は、もし特許の権利侵害が逸失売上高と関係がないなら、なかりせば因果関係は立証されないだろうとしたが、控訴裁判所はなかりせば因果関係は当該事件には存在するとし、もし権利侵害が逸失利益の原因であることが証明されるなら権利侵害の動機は関連性がないとし、逸失売上高は侵害された特許で保護されている商品に属しなければならないとする Kelly の論拠を認

めないとした⁵⁴⁾。

また特定の原告集団や特定の種類の損害については、近因基準 (proximate cause) や予見可能性の観点から、損害賠償額に関して、司法上の抑制措置 (judicial limitations) が講じられていること、特許は特許権者の発明の開示との交換で許可され、特許権者の発明の使用ではないこと、米国では特許権者が特許商品を製造、使用、販売するということは要請されていないこと、事実逸失売上高が権利侵害の原因であると証明されるなら、権利侵害の装置と直接競合する特許権者のその逸失売上高の補償を制限する法令、判例、政策、あるいは論理の正当性を被告も証明していないし、裁判所も認定しないと、地方裁判所の Rite-Hite の侵害品と直接競合する ADL-100 の逸失利益は合理的に予見可能であるとする裁定を控訴裁判所は認定した⁵⁵⁾。つまり控訴裁判所は逸失利益が権利侵害の売上高で生じることが証明されるなら、逸失売上高は合理的に予見可能であり、第284条の権利侵害に対する十分な補償は特許権者が立証する予見可能な逸失利益を含み (Grain Processing Corp. v. American Maize-Products, 185F.3d 1341, 1349 (1999)), したがって本件では ADL-100 の逸失売上高は法的に償われ、その逸失利益の裁定額を支持する⁵⁶⁾と判示している。

当該判旨を考察すると、控訴裁判所は、Pandaui 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、しかし、なかりせば因果関係の立証に権利侵害がなかりせば特許権者が売上高を獲得したという合理的蓋然性を示す必要があり⁵⁷⁾、特許権者の特許商品ではない競合品の逸失売上高に対する逸失利益は予見可能であることを明らかにしている、それについて Chisum や川口も特許権者に特許権者の特許発明品の逸失売上高の逸失利益とそれと直接競合する商品の逸失売上高の逸失利益まで賠償額として認めたこと⁵⁸⁾になると指摘している。また Landers によると、当該事件では特許法では特許権者に逸失売上高の逸失利益を追求することを妨げることはなく、特許権者は権利侵害の原因となるすべての明白で、予見可能な損害を補償されることを強調している⁵⁹⁾としている。

(4) Grain Processing Corp. 事件⁶⁰⁾

【事実関係】

Grain Processing Corp. 事件は8年以上にわたり、法廷に三度差し戻されている⁶¹⁾。原告 Grain Processing Corp. (以下「GP」という) は1969年以来“Maltrin”ブランドでマルトデキストリン (maltodextrin) の商品を製造販売し、194特許を所有していた。被告 American Maize-Products Company (以下「AM」という) は1974年にマルトデキストリンを販売開始し、Lo-Dex10 (10D. E (Dextrose Equivalence) の柔軟な澱粉のマルトデキストリンを含む) を製造販売していた。AM は、GP が194特許権を所有していたすべての期間にわたって Lo-Dex10を販売していた⁶²⁾。しかし Lo-Dex10を製造販売する期間にわたって AM は四つの異なる製法を用いた。当該事件は AM の製法の変更と Lo-Dex10の各々の製法での僅かな化学的な相違が逸失利益の問題の中心となっている。

①製法1

AM は1974年から1982年に製法1で、澱粉の加水分解を促進する独自の酵素を用いた。GP は1981年に AM の Lo-Dex 5, ARD2370, そして Lo-Dex10の販売を権利侵害で訴え、製品、製法、そして194特許の請求を申し立てた。

②製法2

当該訴訟は未決のままであったが、AM は1982年から1988年に Lo-Dex10を独占的に製造するために製法2を用いた。GP はまた製法2の Lo-Dex10は194特許を侵害していると訴えたが、1988年に地方裁判所は AM に対して Lo-Dex10の製造販売を禁じる差止め命令を提出した。

③製法3

この差止め命令に応じ、AM は Lo-Dex10を独占的に製造するために製法3を開発し、1988年から1991年にその製造に製法3を用いた⁶³⁾。AM は製法3が Lo-Dex10のより均一で侵害しない製品を生み出すと信じ、AM の意向通り製法3が機能し、AM の Lane-Eynon テストの測定では製法3の Lo-Dex10の見本すべてが DR (Descriptive Ratio) 比1.9以下で侵害していないことを示して

いた。AM の顧客は製法 1 や製法 2 の Lo-Dex10 と製法 3 の Lo-Dex10 との相違を見分けられなかった。しかし 1990 年に GP は D. E を測定する Schoorl テストを用い、AM の製法 3 の製品が D. R 値 1.9 以上で、それゆえ侵害しているとした。控訴裁判所は '194 特許の起訴履歴では発明者が発明の D. E 測定に Lane-Eynon テストではなく、Schoorl テストを用いていることから当該事件ではそれがその価値（relevant value）であると判示した。

④製法 4

その後 AM は Lo-Dex10 を製造するために製法 4 を採用したが、AM は当初 Lo-Dex10 の製造に製法 4 を採用しなかったのは、ブドウ糖のアミラーゼが高コストで他の製法より費用がかかったためであった。AM は Lo-Dex10 を製造するために独占的に製法 4 を使用したのは、1991 年 4 月から同年 11 月の '194 特許が失効するまでで、その後費用がかからない製法 3 に切り替えた。両当事者は製法 4 が侵害しない Lo-Dex10 のみの利益をもたらし、消費者が製法 4 の Lo-Dex10 と製法 1 から 3 で製造される Lo-Dex10 との違いを見分けられなかったことに同意した⁶⁴⁾。

【判旨】

GP は特許失効後 Maltrin M100 の逸失売上、及び価格切下げ、そして AM の加速市場導入（accelerated market entry）に対する逸失利益を、また AM の権利侵害している売上高は逸失利益賠償額でも償えないとして 28% の実施料も要求したが、裁判所は逸失利益を否認し、3% の合理的実施料を裁定した⁶⁵⁾。

地方裁判所は、Panduit テストの第一要素の“特許品の需要”について、D. E10 の本質的な需要はあるとしたが、消費者には澱粉が柔軟で、D. R 値がおおよそ 2 以上であるという二つの本質的な要素は無関係で、また GP には D. E10 の特許も、経済的に重要な商品もなく、それゆえ AM の権利侵害のために逸失利益賠償額を償えない⁶⁶⁾とした。

また Panduit テストの第二要素、及び GP の逸失利益の因果関係について、AM が製法 4 で侵害しない代替品 10D. E. マルトデキストリン⁶⁷⁾を製造することができたと推定されることから否認されている。また侵害している Lo-

Dex10が禁止されていたため、消費者の代替品は侵害しない Lo-Dex10であったこと、そして '194特許の失効前の7か月、つまり1991年4月まで AM は侵害しない代替品を実際製造も販売もしていなかったが、地方裁判所は、GP がその製造や販売の可能性 (its availability) で逸失利益賠償額を要求している⁶⁸⁾とした。

地方裁判所は GP と AM は直接 10D. E. の重要な供給者として競合しているため、もし Lo-Dex10が入手できなければ消費者は必然的に Maltrin100を購入するという GP の当初の訴えの事実を採用し、AM の製法4が実施可能で、その Lo-Dex10は特許請求された (claimed invention) 代替可能な競合品であるとした。AM は権利侵害後1991年まで製法4で Lo-Dex10を製造販売しなかったことを認めたが、権利侵害期間に市販も販売もされていない代替品は、明らかに権利侵害がなかりせば特許権者が追加利益を得たと推定されるかどうかの裁定に重要な意味をもつとした。そして侵害しない代替可能な競合品であるためには、商品や製法が権利侵害時に実施可能であったか、あるいは市販されていたかのいずれかでなければならないとし、Slimfold Manufacturing Co. 事件 (Slimfold Manufacturing Co. v. Kinkead Industries, Inc. 932 F.2 d 1453, (1991)) での裁判所が示した見解は、当該裁判所のこれまでの判決例における実施可能な代替品が存在する場合には逸失利益を認めないとする判断を適切に総括したもの⁶⁹⁾となっている。本判旨で控訴裁判所は市販が代替品の販売の可能性の重要な証拠を示しているとし、侵害しない代替可能な競合品の市販は逸失利益を無効にするのに十分であり、市販がなければ販売の可能性を示せないと判示し、前述の Panduit 事件では市販のみを取扱っていたので本件の様に実施可能な代替品の存在が市場行動に影響することを考慮しなかった⁷⁰⁾とした。

また控訴裁判所は製法4が1979年10月までに Lo-Dex10の製造に AM にとって可能であったかどうか、また消費者が製法4の Lo-Dex10を代替可能な競合品と考えていたかどうかを検討し、これらの事実認定は誤りであるとした。実現可能な代替品を認定する重要な時期は特許権者が賠償請求する時期であり、会計期間後の侵害しない代替品への切替だけが重要な時期での侵害しない代替

品の可能性を示していないとした。予審法廷では、申し立ての代替品は会計期間に市販されてなく、その当時それは侵害しない代替品として実施可能でなかったと推論できるとし、権利侵害時に実際販売されていなかった代替品の実施可能性を立証する場合、因果関係に訴えなければならなかったとした⁷¹⁾。

結局控訴裁判所は1991年10月まで製法4がAMにとって実施可能で、AMは会計期間を通して製法4でLo-Dex10を製造する必要な化学物質、設備、ノウハウや経験を有していたとする地方裁判所の判断を支持した。そして控訴裁判所は製法4のLo-Dex10が会計期間において実施可能な代替品であると認定した⁷²⁾。また地方裁判所は消費者の見るところでは、製法4のLo-Dex10は他の製法で製造されたLo-Dex10の同じ供給者からの同じ価格の同じ商品であるとし、製法4のLo-Dex10は以前の商品に代わる完全な代替品で、GPが別の10D. E マルトデキストリンの市場を示そうとする努力は逸失利益訴訟の助けとならないとした。GPが前述のRite-Hite事件の様に個々の逸失取引の逸失利益の証拠を提示しなかったとし、地方裁判所は仮にLo-Dex10に対する権利侵害がなかったとしても、GPは現に侵害がなされた結果との比較において、Maltrin100の販売量は影響を受けなかったであろうとした⁷³⁾。

そしてGPは侵害者に市販されていない代替品の実施可能性を示すことを可能にし、それによって逸失利益を無効にすることは権利侵害に対して不十分な補償金を支払うことになる」と主張したが、第284条では十分な補償とは合理的実施料であり、前述のGeneral Motors事件の判旨を引用し、GPになかりせば因果関係のない逸失利益を与える権限はないとした⁷⁴⁾。そして合理的実施料について、AMは侵害している製法1から製法3の商品を製造するよりむしろ侵害しない製法4の商品を製造する方がわずかに2.3%の費用ですむことを示し、地方裁判所は侵害しているLo-Dex10と侵害していないLo-Dex10のAMの製造費用の差は實際上合理的実施料賠償額の上限を課しているとした。そして、もし1974年に'194特許の実施許諾に関する仮想交渉（hypothetical offer）において何らかの申し出を受けたとしても、AMは3%の合理的実施料しか支払わなかっただろうとし、地方裁判所は当該3%が費用変動とAMの侵害しない

商品の製造リスクの排除を考慮した製法1から製法3と製法4との製造コスト差を反映していると推定される⁷⁵⁾として、3%を認定している。

当該判旨を考察すると、AMの製法の切替によりLo-Dex10の製造販売がGPに特許侵害で訴えられた事件で、逸失利益の立証にPanduitテストの第二要素のなかりせば因果関係の立証と、AMの製法4が実施可能であったかどうか、Lo-Dex10が市販されていたかどうか争点となっていた。当該逸失利益裁定に裁判所はPanduit事件では市販だけを取扱い、当該事件の様に販売されていない代替可能な競合品の市場行動の影響を検証した。また製法4の切替だけでは侵害しない代替品が存在していることにはならないこと、つまり製法が実施可能か、製品が市販されていないとすると実現可能な代替品が存在する場合には逸失利益を認めないこと、また権利侵害時、製法4で侵害しない代替品を製造する設備やノウハウ等を持っていたが、経済的理由で用いなかったこと、また市販されていなかったが、消費者は製法4のLo-Dex10を完全な代替品と見ていたとする行動を裁判所は考慮し判示した。また裁定額の判断について、裁判所は完全な補償とは合理的実施料であるとし、その裁定に侵害しているLo-Dex10と侵害していないLo-Dex10のAMの製造費用の差であると裁定している。

当該判旨についてChisumによると、逸失利益の裁定に実現可能な代替品を評価する場合、権利侵害時に市販されていない代替可能な競合品が逸失利益計算の一部となること、侵害しない代替可能な競合品が実現可能であったため逸失利益が否認されたこと、特許商品を製造する費用の方が代替品を製造するよりわずか2.3%で済むことから合理的実施料を3%としたこと、そして連邦巡回裁判所は実現可能な代替品を裁定する重要な時期は特許権者が損害賠償を請求する権利侵害時で、権利侵害期間、あるいは会計期間に代替品が実現可能でなければならない⁷⁶⁾と強調している。またBeutel & Bryanによると、裁判所は、AMが権利侵害しない代替品に容易に切り替えることができたこと、そして消費者が侵害しない代替品と侵害品との相違に気づかなかったことを認定し、また侵害しない代替品と侵害品との唯一の違いは、侵害しない代替品の製

造費用の方が高かったことにあり、AM が侵害しない商品の販売でその売上のすべてを維持することができたとし、逸失利益を否認したとしている。そして合理的実施料の裁定について、権利侵害者は、たとえ市販されていなくても権利侵害しない代替品に切替えることができたが、それを合理的実施料の上限を設定する重要な要因として用いられたこと、つまり権利侵害者は、権利侵害しない代替可能な競合品に切替えることで権利侵害を避けることができ、特許技術ライセンスの必要性がなくなるので、侵害しない代替品への切替費用は実質的に合理的実施料賠償額の上限を設定するとしている。当該事件で侵害品と侵害しない商品とは完全に消費者にとって代替品であったため、侵害しない代替品への切替費用は単純に侵害しない代替品を製造するための増分費用 (higher cost) と同等であるとしている。そして裁判所は合理的実施料を特許品の使用による権利侵害者のすべての費用削減と等しいことを認定した⁷⁷⁾としている。

そして Houseman, Leonard & Sidak⁷⁸⁾によると、権利侵害者は、もはや実際に市販されている侵害しない代替可能な競合品に依存する必要はなく、その代わりに権利侵害者は、なかりせばの世界で侵害しない代替品をうまく売りに出すことができると主張することができ、もし権利侵害者が申し出る仮想的侵害しない代替品が消費者の見るところでは精巧な代替品であるなら原告は逸失利益を失うかもしれないと指摘し、そして当該事件は特許賠償として逸失利益の有効性に重要な変化を記したとしている。川口⁷⁹⁾によると、侵害行為がなかった場合の市場とは、被告が非侵害の次善の代替商品によって競争した場合の市場で、いわゆる “but for test” を適用した市場における競業者の合理的行動は、非侵害の代替品により競争することであることから、この場合の代替商品は現実には製造販売されている必要はなく、被告が代替品を製造できる設備、ノウハウ、経験、経済的動機を持っていれば十分であるとし、判旨はこのような要件該当の事実を認定しているとし、また市場や商品間の代替性は消費者の需要によって定まるとし、被告が代替商品を製造販売したならば、市場に参入できたと判断したと指摘している。

本章で Yale Lock Mfg. Co. 事件, Aro Mfg. Co. 事件, Panduit Corp. 事件,

Lam 事件, Smithkline 事件, Rite-Hite Corp. 事件, そして Grain Processing Corp. 事件で裁判所の逸失利益賠償額の解釈の発展を概観してきた。各裁判で逸失利益賠償額の裁定にあたって Panduit 事件の Panduit テストが逸失利益賠償額の算出基準を具体化し、当該四つの要素の因果関係の立証と、なかりせば因果関係を示す合理的蓋然性の判断を示すこと、なかりせば因果関係が立証されるなら逸失売上高は予見可能であること、特許発明の逸失利益と特許発明でない商品のその両方を賠償額として認定したこと、侵害しない代替可能な競合品であるには商品や製法が権利侵害時に市販されているか、実施可能でなければならぬとし、実現可能な代替品が存在する場合には逸失利益を認めないとする判断を示すなどの進展が見られた。しかしそれぞれの裁判の判旨から事件そのものが同一でも同質でもなく、必ずしも経済的側面から裁定が明らかにされているわけではなく、そこには事件の複雑な背景や因果関係があり、その解釈とその裁定に困難さが伴うことが解った。次章では本章で考察した判例の中から、経済的側面から逸失利益賠償額を裁定した前述の Lam 事件を参考に、合併シミュレーション法で賠償額認定について比較検討することにする。

Ⅲ 経済的側面からの逸失利益賠償額裁定方法

米国の逸失利益賠償請求について本稿では、判例のいくつかを考察したにすぎないが、その中で Lam 事件が唯一逸失利益賠償額を認定した判例となっていた。当該事件においても、事実認定を基に Panduit テストの四つの要素の考察となかりせば因果関係の立証がその出発点としていた。逸失利益の算定には様々の方法があり、例えば市場シェア法 (Market-share approach)、合併シミュレーション法 (Merger simulation)、前後法 (Before-and-after approach) などがあるが、原告の請求が逸失利益なのか、価格切下げなのか、販売の転売なのか、費用の増加なのか、あるいはそれらのどの組み合わせなのかによっても異なる。本章では逸失利益算定方法の 1 合併シミュレーションについて検討し、2 合併シミュレーションにより Lam 事件を分析することにする。

1 合併シミュレーション法

合併シミュレーション法 (以下「シミュレーション・モデル」⁸⁰⁾)は、企業の合併・買収の競争的効果を研究するために開発された実証技法であるが、特許権利侵害訴訟で市場での権利侵害がなかりせばの効果を、つまり特許権者の利益への影響を評価するために用いられている。当該シミュレーション・モデルの特徴は特許権者の価格、数量、費用が同時に確定するという事実を考慮することであり、そしてこの三つの特質を以下のシミュレーション・モデルの要素で評価することにある。

(1) 市場参加者間の戦略的相互作用

(2) 市場にある商品の需要

(3) 市場参加者により生じる費用

(1) の戦略的相互作用は企業の特質に基づき、通常の仮説では最適価格 (optimal price) が選ばれるが、結合利潤最大化 (joint-profit maximization) やリーダー／フォロワー・モデル (leader-follower model) などもある。(2) の商品の需要は生産者の価格や市場シェアの情報につながる需要関数の仮説により、もし価格や販売数量の取引データ⁸¹⁾が入手できれば、回帰分析で評価される。そして(3)の生産者の費用は企業の財務データや企業の戦略的相互作用の仮説で評価されるとしている。

このシミュレーション・モデルが確定すると例えば、需要の自己価格弾力性 (own-price elasticities)、交叉価格弾力性 (cross-price elasticities)、限界費用などのパラメーターが現実の世界で測定され、他方なかりせばの世界で市場から侵害品や供給業者を排除することでシミュレーションされ、その結果特許権者の売上高、価格、費用からなるとしている。従って逸失利益はシミュレーションされたなかりせばの世界の売上高と特許権者の現実の売上高の差、つまり権利侵害がなかりせばの利益と現実の利益との差として評価されることになる。

この方法について、Leonard は権利侵害がなかりせば、権利侵害品の価格を留保レベルつまりその製品の需要の価格がゼロ (zero) になる価格まで引き上

げた場合に起きる状況をシミュレーションし、権利侵害品の売上高がどこに向かうのか、また権利侵害者の競合者の製品価格の変化を知ることができる⁸²⁾と指摘している。その評価に必要なデータとして、現実の状況での商品の価格、売上高、市場シェア、利益が必要となる。

当該モデルを簡略化すると、価格切下げが無い場合のシミュレーションで示すと以下の様になり、逸失利益が算出されることになる⁸³⁾。

- ①現実の販売数量、シェア、利益を確定する
- ②侵害者の販売個数を権利侵害がなかった場合の残りの商品の現実のシェアに応じて配布する
- ③権利侵害が無かった場合の商品の価格、販売数量、利益を予想する
- ④逸失利益は権利侵害が無かった場合の利益から現実の利益を控除して算出される。

2 Lam 事件

当該事件は逸失利益と価格切下げの両方から生じた逸失利益賠償額を認定した裁判である。裁判所は逸失利益賠償額の裁定にあたり、まずなかりせば因果関係を、つまり権利侵害がなければ特許権者は侵害者の売上を得たであろうする合理的蓋然性を立証し、市場には Lam 及び J-M の二社しか供給業者が存在しなかったことを確認し、J-M の侵害行為が無ければ Lam は販売を獲得し、またその逸失利益を償うことができたとした。そして Lam の侵害前の実質成長率と侵害後のそれとの証拠があれば、推定される逸失売上高に基づいて賠償額が算定でき、それは憶測や当て推量ではないことを明示し、また価格切下げによる利益減少額も逸失利益として認定している。当該賠償額を Lam 及び J-M からの提出された利幅 (profit margin)、侵害個数、利子率、実販売数量、販売数量予測、成長率などの実際のデータを基に算出している。判旨によると Lam は J-M による侵害品の個数の850個の装置を販売し、その利幅は \$89,309、また利益率は25%であったと推定している。当該利幅は増分利益から変動費を控除し、以下の計算式を基としている。

利幅 = 増分利益 (incremental profit) - 変動費 (variable costs)

当該事件の当事者は繰り返しになるが、市場には供給業者が Lam と J-M の二社しか存在していなかったこと、また Lam からシミュレーション・モデルの③に該当する J-M に権利侵害された個数と当該単価が、そしてその利幅もデータとして提出されていることから逸失利益が \$89,309 と算出され、従ってシミュレーション・モデルの①、②、④の考察はもはや必要がないことになる。また価格切下げによる逸失利益賠償額も実際のデータを基に \$4,584 と算出されているが、シミュレーション・モデルで、もし考察すると価格切下げにより、例えば二社に限定された市場ではなく、あるいは二社に限定された市場であっても他商品がある場合を想定すると、商品の価格上昇による特許権者の需要調整 (demand adjustment) も考慮する必要があることが指摘されている⁸⁴⁾。

おわりに

本稿は米国の特許権侵害賠償請求訴訟について多くある判例の中から General Motors 事件, Duplate Corp. 事件, Yale Lock Mfg. Co. 事件, Aro Mfg. Co 事件, Panduit Corp. 事件, Lam 事件, Smithkline 事件, Rite-Hite Corp. 事件, そして Grain Processing Corp. 事件について、主に逸失利益賠償について裁判所がどのように判断し、またどのような基準で裁定されているのかについて裁判所の解釈の発展を概観した。

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 Jarosz&Erin によると因果関係志向と賠償額との因果関係とが混在している⁸⁵⁾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・モデルの前述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る、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⁸⁶⁾。

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。それは前述したが、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と言える。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、今後の課題として、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を考察することができるとどうか検討したい。しかし繰り返しになるが、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。

【謝辞：Acknowledgement】

本研究は日本学術振興会 JSPS 科研費「25380604」の助成を受け、Columbia University の Dr. Joseph E. Stiglitz（ノーベル経済学賞）、Dr. Victor P. Goldberg, Professor Amiran Dan, George Mason University の Professor Adam Mossoff, FASB の Valuation Practice Fellow, Mr. Adam M. Smith, MPEGLA の CEO, Mr. Lawrence A. Horn, Amster Rothstein & Ebenstein LLP の弁護士の藤森涼恵氏、アルダージ株式会社代表取締役社長の中村嘉秀氏から適切な助言を得ることができた。ここに記して謝意を表す。

注

本稿の作成にあたり引用者等の敬称は省略させていただきました。

- 1) 知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」（2002年7月3日）参照。
- 2) 当該関心が学校教育の分野にまで広がっていた、例えば唐木浄治「構築できるか知財立国日本－我が国知財立国の早期構築化に関する一考察」（パテント Vol.59 No. 10）、鹿児島県総合教育センター指導資料「高等学校における知的創造サイクルを意識した知的財産教育の進め方」（情報教育第129号）等参照。

- 3) 例えば、鈴木公明『知的財産の価値評価』IMS出版、2003年、IPB「特許四季報(創刊2号)」2004年、岡田依里『企業評価と知的資産』税務経理協会、平成14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年などがある。
- 4) 平成13年(ワ)第17772号特許権持分確認等請求事件、当判示で被告日亜化学工業に原告Nに対し200億円¹の支払いを命じた。特許法35条(昭和34年法)の3項、4項の「職務発明の相当の対価」が争点となり、大変注目された判決ではあるが、平成17年4月1日に同法35条の改定で4項を新たに規定し、また旧4項を見直して新5項としたが、現在日本経団連の強い要請があり「対価請求権のない職務発明制度の法人帰属への改定」を求めている(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、及び「職務発明の法人帰属をあらためて求める」2013年5月14日)が、本稿では「相当の対価」については特に言及しない。
- 5) 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。
- 6) 債務不存在確認請求控訴事件(平成25年(ネ)第10043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(平成25年(ラ)第10007号)。
- 7) Amy L. Landers. Understanding Patent Law, LexisNexis, 2012, p.520.
- 8) 35U. S. C.284, "Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no 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".
- 9) Donald S. Chisum, Chisum on Patent, p.20-65 (§ 20.03).
- 10) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S.476, 504, 505, 506, 507 (1964), Landers, *op.*, *cit.*, p.526.
- 11) General Motors v. Devex Corp., 461 U. S. 655, 656 (1983), なお当判決で1946年改正の特許法では特許権者は自身の損害額を回復することができ、権利侵害者の利益の回復は削除されているとしている(H. R. Rep. No. 1587), Chisum, *op.*, *cit.*, p.20-9 (§ 20.01), 川口博也『基礎アメリカ特許法』発明協会、2005年、145頁、.
- 12) Chisum, *op.*, *cit.*, p.20-67 (§ 20.03), Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F. 3d 1538, 1545 (1995), "While the statutory text states tersely that the patentee receive 'adequate' damages, the Supreme Court has interpreted this to mean that 'adequate' damages should approximate those damages that will fully compensate the patentee for infringement."
- 13) Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co., 298 U. S. 448,451 (1936), "In patent nomenclature what the infringer makes is 'profits,' what the owner of the

- patent loses by such infringement is 'damages.'".
- 14) Chisum, *op. cit.*, p.20-9~20-10 (§ 20.01), p.20-67 (§ 20.03), Herbert F. Schwartz, Patent law and Practice (4th Edition), BNA, 2003, p. 202.
 - 15) Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575F.2d 1152, 1157 (1978), "When actual damages, e. g., lost profits, cannot be proved, the patent owner is entitled to a reasonable royalty", Chisum., *op. cit.*, p.20-69 (§ 20.03), Schwartz, *ibid.*, p.202, 川口, 前掲 (注11), 146頁。
 - 16) 35U. S. C.284, "When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.", Smithkline Diagnostics, Inc., v. Helena Laboratories Corporation, 926 F.2d 1161, 1164, 1165 (CAFC 1991),"A judge, however, may choose between reasonable alternative accounting methods for determining the amount of lost profits or may adopt in its discretion a reasonable way to determine the number of infringing units. Such subsidiary choices are left to the court's sound discretion under our precedent", 川口, 前掲 (注11), 190頁。
 - 17) 本稿ではコモン・ローの訴訟及びエクィティの訴訟に関する論点には触れない, 当該論点については田村善之「第2節アメリカ合衆国法」『知的財産権と損害賠償 (新版)』弘文堂 (平成16年) を参照のこと。
 - 18) Federico Munari & Raffaele Oriani, The Economic Valuation of Patents, Edward Elgar, 2011, p.264, Jerry A. Hausman, 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, p. 833.
 - 19) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S.507 (1964), Yale Lock Mfg. Co. v. Sargent, 117U. S.552 (1886).
 - 20) Yale Lock Mfg. Co. 117U. S. at 552, 553 , Chisum, *op. cit.*, pp. 20 - 978~979, "Reduction of prices, and consequent loss of profits, enforced by infringing competition, is a proper ground for awarding damages……the difference between his pecuniary condition after the infringement and what his condition would have been if the infringement had not occurred, is to be measured, …", 田村, 前掲 (注17), 158頁。
 - 21) Aro Mfg. Co. 377U. S. at 507, "to determine the damages that may be recovered from Aro here, we must ask how much CTR suffered by Aro's infringement-how much it would have made if Aro had not infringed".
 - 22) Phillip A. Beutel & Bryan Ray, "The Evolution of the Courts' Thinking on Damages", Economic Approaches To Intellectual Property Policy, Litigation & Management", Edited by Gregory K. Leonard & Lauren J. Stiroh, NERA Economic Consulting, 2005, p.70 (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, 71頁)。
- 23) Chisum, *op., cit.*, p.20-1017 (§ 20.05).
- 24) Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1155 (6th Cir.1978).
- 25) Ibid., at 1155, 1156, “To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the infringement, i. e., the sales made by the infringer, a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absent of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made”, なお, 当該四つの要素については, 例えば Bros Incorporated. V. W. E Grace Manufacturing Company & William E. Grace., 320 F.2d 594 at 598 (1963) の判例も参照のこと。
- 26) Ibid., at 1156, 1162, 1164, なお最終弁論で差し戻しの要件に当該第二要素が含まれている。
- 27) Ibid., at 1157, “...“Any loss on [Panduit’s] profits due to the price reduction was more than compensated by the gain in profits due to the increase in plaintiff’s sales volume because of the price reduction. Thus, the price reduction resulted in a net increase in profit to the plaintiff. The right to damages caused by price reduction stands on the same ground as that to damages caused by lost sales...We affirm, therefore, the district court’s refusal to award damages on the basis of Stahl’s price cut”.
- 28) Ibid., at 1157, 1158, なお本稿は逸失利益を論点としていることから合理的実施料について特に言及しない。
- 29) Landers, *op., cit.*, p.527.
- 30) Schwartz, *op., cit.*, p.204.
- 31) 田村, 前掲 (注17), 161頁, 例えば Smithkline Diagnostics, Inc., v. Helena Laboratories Corporation, 926 F.2d 1161 (1991), Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56F3d 1538, 1542, 1543 (1995), Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341 (1999) などの判決を参照のこと。
- 32) Beutel & Bryan, *op., cit.*, p.72, (ビューテル & ブライアン, 前掲 (注22), 72-73頁)。
- 33) Paul M. Janicke, Contemporary Issues In Patent Damages, The American University Law Review, Vol. 42, No. 3 (Spring 1993), p.710.
- 34) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718F.2d 1056, 1065 (1983).
- 35) Ibid., at 1058, 1059, 35U. S. C.284, “...When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the

damages up to three times the amount found or assessed”, 三倍の特許賠償額に関する裁判事例の説明については、古城春実『米国特許侵害と三倍賠償』発明協会、平成11年を参照願います、なお本稿では特に言及しない。

- 36) *Idid.*, at 1062.
- 37) *Ibid.*, at 1062, 1065, 1066.
- 38) *Ibid.*, at 1063, 1067.
- 39) *Ibid.*, at 1063.
- 40) *Ibid.*, at 1067, 1068, J-M の権利侵害による Lam の成長率の低下が図表（Exhibit PX-6）で示されている。
- 41) *Ibid.*, at 1069.
- 42) Janicke, *op.*, *cit.*, pp.711-712.
- 43) Beutel & Bryan, *op.*, *cit.*, p. p 72-73, (ビューテル & ブライアン, 前掲（注22）, 74頁）。
- 44) Smithkline Diagnostics, Inc., v. Helena Laboratories Corporation, 926 F.2d 1162 (1991).
- 45) *Ibid.*, at 1162, 1163.
- 46) *Ibid.*, at 1163.
- 47) *Ibid.*, at 1165, 1166.
- 48) *Ibid.*, at 1167.
- 49) *Ibid.*, at 1164,1165, “...we reject an interpretation of our precedent holding that a judge has “discretion” to choose the “methodology” in determining an award to mean that the judge may choose between basing an award on “lost profit” damages or on a reasonable royalty. That is not choosing methodology. ...Such subsidiary choices are left to the court’s sound discretion under our precedent”, Chisum, *op.*, *cit.*, pp.20-73～20-74（§ 20-03）.
- 50) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.,Inc.,56F3d 1538, 1542, 1543（1995）.
- 51) *Ibid.*, at 1543.
- 52) *Ibid.*, at 1545, 1546.
- 53) *Ibid.*, at 1548.
- 54) *Ibid.*, at 1548.
- 55) *Ibid.*, at 1546,1547,1548,1549, Chisum, *op.*, *cit.*, pp.20-981～20-983（§ 20.05 [2]）.
- 56) *Ibid.*, at 1549.
- 57) *Ibid.*, at 1545.
- 58) Chisum, *op.*,*cit.*, pp.20-981～20-983（§ 20.05 [2]）, 川口, 前掲（注11）, 147－148頁。
- 59) Landers, *op.*, *cit.*, p. 529.
- 60) Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341

- (1999).
- 61) Ibid. at 1343.
- 62) Ibid. at 1344. Grain Processing has manufactured and sold a line of maltodextrins under the “Maltrin” brand name since 1969. The Maltrin line includes “Maltrin M100”, a 10D. E. maltodextrin..
- 63) Ibid. at 1345.
- 64) Ibid. at 1346, 1347.
- 65) Ibid. at 1347.
- 66) Ibid. at 1348.
- 67) Ibid. at 1344. いくつかの種類のマルトデキストリンがあり、Lo-Dex10や10D. E がある。
- 68) Ibid. at 1347.
- 69) Ibid. at 1349. “...As this court stated in Grain Processing VII, “to be an acceptable non-infringing substitute, the product or process must have been available or on the market at the time of infringement.” This statement is an apt summary of this court’s precedent, which permits available alternatives-including but not limited to products on the market-to preclude lost profits damages.” Slimford Manufacturing Co., v. Kinkead Industries, Inc, 932 F.2d 1453, 1458, 1459 (1991).
- 70) Ibid. at 1351, 1352.
- 71) Ibid., at 1353.
- 72) Ibid. at 1354, 1355.
- 73) Ibid. at 1355.
- 74) Ibid. at 1352, 1353.
- 75) Ibid. at 1347.
- 76) Chisum, *op., cit*, 20 – 1334, 1335 (§ 20.07 [2] [e]).
- 77) Beutel & Bryan, *op., cit*, pp.81-82 (ビュートル & ブライアン, 前掲 (注22), 81 – 82頁)。
- 78) Jerry A. Houseman, Gregory K. Leonard & J. Gregory Sidak, *op., cit*, p.839.
- 79) 川口, 前掲 (注11), 149 – 150頁。
- 80) Federico Munari & Raffaele Oriani, *op., cit*, pp.274-275. Gregory J. Werden, Luke M. Froeb, & Lucian Wayne Beavers, “Economic Analysis of Lost Profits From And Without Noninfringing Substitute”, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 27, No. 4, Fall, 1999, pp. 323-327. Gregory J. Werden, Luke M. Froeb & James Langenfeld, “Lost Profits from Infringement: The Simulation Approach”, International Journal of The Economics of Business, Vol. 7, No. 2, 2000, p.214.
- 81) Gregory K. Leonard, “Applying Merger Simulation Techniques to Estimate

Lost Profits Damages in Intellectual Property Litigation” *Economic Approaches To Intellectual Property Policy, Litigation, & Management*, Edited by Gregory K. Leonard & Lauren J. Stiroh, NERA Economic Consulting, 2005, pp.113-114, (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年, 117-118頁), 取引データについて外部の調査会社からの入手方法についての記載がある。

- 82) Ibid., p.113 (レオナード, 同上, 117頁)。
- 83) Ibid., pp.117-121 (レオナード, 同上, 123-125頁)。
- 84) Ibid., pp.122-124, (レオナード, 同上, 127-128頁)。
- 85) John C. Jarosz, & Erin M. Page, “The Panduit Lost Profits Test After BIC Leisure v. Windsurfing”, *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 3, No.3, Fall 1993, p.321, “Panduit also raises questions unrelated to its treatment of the actual and but-for worlds. The Panduit test, particularly the modified test, mixes together causation with the quantum of damages.”
- 86) Leonard, *op., cit*, pp. 123-124, (レオナード, 前掲 (注81), 128頁)。

参考文献

- 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. Stahl 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)