

特許庁委託

平成29年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

**特許の損害賠償額の算定方法の調和に向けた課題：
比較手法による主要課題**

**Challenges in the Path to Harmonization on Patent Damages Calculation:
Key Issues in a Comparative Approach**

**タチアナ・マチャド・アルベス
Tatiana MACHADO ALVES**

**平成30年3月
March 2018**

**一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property**

特許の損害賠償額の算定方法の調和に向けた課題：比較手法による主要課題

**Challenges in the Path to Harmonization on Patent Damages Calculation:
Key Issues in a Comparative Approach**

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
招へい研究者
タチアナ・マチャド・アルベス

Tatiana MACHADO ALVES
Invited Researcher
Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はじめに	英 語
はじめに	日本語

抄録・要約	英 語
抄録・要約	日本語

目 次	英 語
本 文	英 語

目 次	日本語
本 文	日本語

The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Japanese

Table of Contents	English
Main Body	English

Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2017 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Ms. Tatiana Machado Alves, Ph.D. Candidate, Law School, Rio de Janeiro State University, an invited researcher at our Institute.* We hope that the results of her research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project, especially Prof. Ichiro Nakayama of Kokugakuin University.

Institute of Intellectual Property
Foundation for Intellectual Property
March 2018

* Period of research in Japan: From December 12, 2017, to January 26, 2018

はじめに

当財団では、特許庁から委託を受け、平成29年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和が中期的に必要な課題について日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和を推進することを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事したリオデジャネイロ州立大学博士候補、タチアナ・マチャド・アルベス氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた國學院大學の中山一郎教授を始めとする関係各位に深く感謝申し上げます。

平成30年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

* 招へい期間：平成29年12月12日～平成30年1月26日

Abstract

One of the elements that indicate the strength of a country's intellectual property system is its aptitude to adequately compensate damages caused by patent infringement. Patents are known for having a dual – and seemingly contradictory – purpose: they must award enough incentives to promote innovation without hampering fair competition and the development of new technologies. This delicate balance requires an adequate and proportional system of remedies that can properly address violations of a patent right and discourage future infringement. The deterring effect, albeit controversial within the general framework of tort law, is a reality to patent law. As increasing limitations are imposed on the possibilities of obtaining injunctive relief in patent infringement disputes, the importance of an effective damage system grows. In this context, the proposed research investigated the issues that represent a challenge to the efforts of harmonization of IPR systems in terms of patent damages. To this purpose, we performed a comparative analysis of theory and practice in Japan, the United States, England, Germany, and Brazil, focusing on the treatment given to the issues of enhanced damages, patent damage apportionment, and damages for indirect infringement. Based on our research, we presented our view on possible ways to deal with these topics to attempt to close the gap between the referred jurisdictions without undermining national particularities.

Summary

I. Introduction

This report discusses the challenges that lie in the path of patent damages harmonization by conducting a comparative study focused on three controversial issues: enhanced damages, apportionment and indirect infringement. The jurisdictions analyzed are the United States, Japan, Brazil, England, and Germany.

The importance of adequate damages compensation for an effective patent system is undeniable. Together with injunctions, damages are considered the traditional and primary forms of legal relief for patent infringement. However, for a long time, their incidence encompassed mainly acts of past infringement and exceptional situations in which injunctive relief was deemed not adequate.

Recently, though, limitations have been imposed to the granting of permanent and/or preliminary injunctions under the grounds that they would represent an abuse of the patent right. Although this trend has been, in most countries (with the exception of the United States), limited to

infringement cases related to Standard Essential Patents (SEP), there is, at least in theory, no impediments preventing this understanding from spreading to other situations. After all, as put by certain scholars discussed in this report, the right to exclude third parties is not of the essence of the patent right, but a policy choice made by the legislator. The system must provide enough protection to the patentee and to his invention; however, if this will be done by means of injunctive relief or by strengthening other forms of legal relief is a choice of public policy.

Within this context, the role played by patent damages in the costs-benefits analysis performed by patentees when deciding whether to seek the enforcement of their IPRs in certain jurisdictions will likely grow in importance.

1. Premises to the analysis

Preliminarily, this report defined five premises that underlie the study performed herein. First, that various elements influence the calculation of patent damages, which makes it harder to perform a comparative analysis on the disparities in term of damages awards across jurisdictions. This analysis can lead to misleading results if one tries to pinpoint as the cause of such disparities only one element that influence the calculation of patent damages.

Second, that patent law strong connection with general private law should be, at least, questioned, in view of the particularities of the former. Third, that the deterrent effect, albeit refuted by general private law scholars, is a real goal of patent law. Patent remedies should not only compensate for a private wrong but also sanction the wrongdoer and discourage (i.e. provide a deterrence for) future acts of patent infringement.

Fourth, that patent damages are a matter of public policy (as well). This means that any changes to the patent law of a given country is influenced not only by the legality and constitutionality of the proposed amendment, but also by political considerations related to that country commitments before the international community (e.g. treaties and agreements signed, participation in international organizations, concern for its image before other countries, etc.), and the political priorities at a national level (e.g. the executive and legislative agenda, the interests of relevant players, etc.).

2. Scope of the analysis and methodology

The report focused on three issues that, in its author's view, present significant challenges to patent damages harmonization: enhanced damages, apportionment, and indirect infringement.

The research adopted a comparative methodology, with the analysis of legislation, case law,

and literature of five countries: the United States, Japan, Brazil, England, and Germany. Further, this report used available empirical studies on patent litigation and, more specifically, patent damages in the referred jurisdictions. Additionally, five interviews were conducted with experts in Japanese patent law.

Based on that analysis, this report outlines general proposals that could be considered when promoting further harmonization.

3. Structure of the report

This report is divided into five chapters. It starts with an overview of the civil remedies available in each jurisdiction, followed by a comparison that allows identifying the main similarities and differences between them. Next, the report presents the general aspects related to patent damages, including some controversial issues on the methods of calculation adopted by the analyzed countries. After, the three topics that are the focused of this study are examined separately, as the treatment awarded by each jurisdiction is described and compared. Finally, this report concludes by proposing a few measures that could be helpful when considering the implementation of changes that could improve the system of patent damages.

II. Civil remedies for patent infringement: an introductory overview of national frameworks

The violation of a patent right generates many grievances that can not only harm the patentee, but also have a negative impact on the patent system as a whole. Patents cannot meet their primary goal of rewarding and fostering innovation if their infringement goes unanswered. For that reason, legal systems have to provide remedies that can provide an effective and satisfactory answer whenever a patent right is violated.

The five jurisdictions analyzed for this report make available a good number of different forms of relief for the event of patent infringement. The application of these remedies varies according, first, to the national frameworks, and, second, to the particularities and necessities of each individual case.

By comparing the five countries, this report identified the main similarities and difference among them in term of patent remedies. For instance, although some remedies have the same source in all analyzed countries (e.g. injunctive relief and damages compensation are always statutorily provided), other forms of relief can have different grounds (e.g. destruction of infringing goods, which are provided by statute in Japan, England and Germany, and admitted as judicial remedies in Brazil).

In addition to different combinations of remedies, there are disparities in terms of the *treatment* awarded to each form of relief. The analyzed countries adopt different criteria for applying similar remedies, which can result in gaps in terms of their availability and extent, depending on the jurisdiction. Perhaps the most notable example is injunctive relief; whereas U.S. courts apply a strict test to decide on the granting of a permanent injunction, making it very hard to obtain a preliminary injunction as well, in the other countries there are fewer limitations being imposed, especially to permanent injunctions. Save for exceptional situations (to this date, mainly SEP cases), injunctive relief will be automatically granted as a consequence of a finding of infringement.

The imposition of further limitations to the granting of injunctive relief should be conditioned, though, to the strengthening of other legal remedies, particularly of monetary relief. On one hand, additional monetary relief that could encompass collateral damages caused by the infringing acts would be helpful in discouraging infringement by increasing its overall cost to the perpetrator without having a direct sanctioning and deterrent purpose. On the other hand, it is important to establish proper rules and standards that allow for a correct and precise determination of damages compensation. The *methods* for calculation, the rules of *evidence* applied to prove the occurrence and extent of damages, and the *elements* taken into account in the determination of monetary relief need to be properly defined and applied by national legislation and case law, in order to secure adequate patent protection and confer predictability to the outcomes in damages disputes.

III. Methods of patent damages calculation in a comparative approach

Basically, there are *three* methods being commonly used in the calculation of patent damages across the world: lost profits, infringer's profits, and reasonable royalties.

According to a strict conception, strongly tied to tort law, lost profits are considered the only true form of “damages compensation”, as they accurately reflect the losses suffered by the right owner's due to the legal injury. However, due to the particularities of patent infringement – notably the difficulties in determining the occurrence and extent of damages, and the goal of deterring future infringement – it is accepted that other methods of calculation might be better suitable in certain situations to determine the monetary award.

This report presents a comparative analysis of empirical data that indicates in the analyzed jurisdictions the lost profits' method is the *least* adopted one. In countries wherein infringer's profits is available as a method of calculation – Japan, Brazil and Germany – this is the most adopted method, followed by reasonable royalties. In the United States, where the infringer's profits cannot be used as a method for calculation of patent damages, reasonable royalties are, by far, the most adopted method, followed by lost profits and by a combined application of the two methods.

1. Controversial topics on the application of the methods

This report also identifies some of the key controversial issues surrounding the interpretation and application of the three methods of calculation. First, there is the requirement adopted by certain jurisdictions for the patentee to either work the invention or be a competitor in the relevant market in order to claim the application of the lost profits and infringer's profits methods. As a correlated question, in the United States and in Japan, the amount of damages award can be impacted if the patentee is found to not have had the capability of working the same amount of product as the infringer.

A second controversial issue is the requirement of proof of the causal nexus between claimed lost profits and infringement, under which the patentee must prove a demand for the patented product and the lack of acceptable noninfringing substitutes.

Third, there is the possibility of combination of different methods. This can be particularly useful when a country refuses granting lost profits or infringer's profits when the patentee could not have worked the same amount of products as the infringer. In these cases, admitting a calculation of reasonable royalties in relation to that amount of product the patentee could not have worked is important to secure compensation for the use of the patented technology and prevent unjust enrichment by the infringer.

Finally, there are divergent views on the admittance of *ex post* elements in the calculation of reasonable royalties. In the United States, at least in theory, if not so much in practice, the determination of royalties in the context of litigation should be done according to a "hypothetical negotiation scenario", through which the court should try to define the amount of royalties the parties have agree upon if they have negotiated a license prior to first infringement. On the other hand, in Japan and in Germany, *ex post* elements are allowed to take part in the assessment of reasonable royalties in order to provide the deterrent effect of patent infringement.

IV. Enhanced damages

1. The deterrent effect in Patent Law

It is widely accepted in patent law that remedies in this field must encourage good-faith negotiations of licensing agreement by discouraging infringement. This goal can be achieved by making violation of patent rights not-economically viable for the infringer.

While this might seem simple in theory, in reality complications arise from the difficulty in detecting the occurrence of infringement. Patents are, after all, immaterial property, making it

considerably harder to know when they are violated. It is not unusual for infringement to fly under the patentee's radar. The underlying difficulties in detection of infringement combined with the high costs of research and development of new technologies can impose an excessive burden on the patentee and, consequently, impair innovation. Further, they can provide incentives for third parties to infringe, as they know their chances of getting caught are slim.

Traditionally, injunctive relief has been the main source of the deterrence effect for patent infringement. By barring the infringer from further commercializing the patent-covered product, injunctions also prevent him from obtaining a return for the investments made to manufacture and market the product – especially if the infringer cannot design around the patent, or assign the investments made for the manufacturing and marketing of other products. However, in some cases, the potential economic losses derived from a future prohibition of continued exploitation of the patented invention may not be sufficient to discourage potential infringers.

For the situations in which the threat of injunctive relief cannot provide an effective deterrent effect, careful thought should be given to how other remedies (including monetary relief) can perform the deterring purpose with equal effectiveness. One way to achieve this goal is by allowing the granting of *enhanced damages awards* that surpass solely compensatory damages in view of certain circumstances and factors.

The problem with enhanced damages is that in most jurisdictions principles of general tort law deny the deterrence effect for damages compensation. According to this conception, damages awards should be solely of compensatory nature, as the sanctioning and deterring effect are understood to be better left for criminal and administrative law.

2. Current scenario for punitive damages across the globe

This report adopts a conception that differentiates between enhanced damages and punitive damages. The former are thus understood as a category that encompasses the latter. In this sense, damages awards can be enhanced in view of different factors and circumstances, one of them being the infringer's reproachable conduct. In this situation, when the increase in the amount of damages compensation is determined as a mean to punish the behavior of the agent of the violation and/or to prevent similar acts, there is the specific (and controversial) figure of punitive damages.

There are arguments both in favor and against punitive damages. The main arguments supporting the adoption of this institute for patent infringement are the deterrent effect they can provide, helping to prevent future occurrences of violation of patent rights. As for the arguments against punitive damages, in addition to the claims that the system of damages upon tort is not intended for general prevention and/or sanctioning, and that sanctioning and prevention are properly

addressed by criminal and administrative law, many also argue that punitive damages allow for an unjust enrichment of the victim, and that it can generate legal uncertainty and a risk of arbitrary decisions by the judge, as the application of punitive damages require a finding of willfulness.

Taking into consideration these arguments, there are alternative approaches that could be adopted to address the problem of deterrence while avoiding incurring on the same objections rose against punitive damages. The admittance of *ex post* elements in the calculation of reasonable royalties is an example. Another one cited by this report is the determination of damages as a lump sum based on the facts and evidence on the dockets. Allowing a certain degree of flexibility in the determination of damages awards can be useful to circumvent the difficulties that might be present in certain cases to produce evidence on the extent of damages.

V. Damages apportionment

In patent infringement litigation, *apportionment* of damages is necessary in view of the many factors that can influence the selling price of a product, making it hard to clearly identify the causal nexus between the infringing acts and the damage suffered by the patentee. Apportionment thus aims at determining the portion of the value of the product that can be attributed to the patented invention and, as such, give rise to a compensation for its undue exploitation.

This report analyzed two approaches to apportionment. First, it considers the factors that can influence the profits obtained by the patentee or by the infringer. Even after determining the marginal profits of the patentee or of the infringer, as well as the amount of sales the patentee lost or the ones the infringer made, it is not certain that the entire profits obtained by either party can be attributable to the patented invention. Factors such as the seller's brand power, marketing efforts, higher quality of the product, lower price, consumer's preference, amongst others, can influence the amount of profit made by them. Whether such factors should determine (or not) an apportionment of patent damages, and to what extent is a question dealt with differently by the five analyzed jurisdictions.

A second dimension of the issue relates to the apportionment of damages in a multi-component product. Not always will the infringing product be entirely covered by a single patent. More often than not, the patent will cover only a part (which can be significant or not) of a product that comprises other non-patented features. Furthermore, in many cases, other infringed patent may have been combined in a product with other patented features that also increment the value of the infringing product. Also in regard to apportionment under this perspective the compared countries adopt different approaches.

1. Comparative analysis of the factors that can influence apportionment

Overall this research found that there is some uniformity in the criteria that are admitted by each jurisdiction to influence the apportionment of patent damages on this perspective. Elements such as the consumer's preferences, the power of the infringer's brand in the market, and technical qualities of the infringing product that are not linked to the patented feature and provide a better performance, have been found to be generally accepted in the five countries as factors that can be taken into account when determining the amount of damages, as they might influence the financial results of the infringing product sales.

On the other hand, factors such as the infringer's selling capabilities (i.e. experience, business relationships, etc.) and his marketing efforts, as well as the infringing product lower price, have been denied in some jurisdictions as grounds to reduce the amount of patent damages.

2. Do all roads lead to Rome? The different methods to apportion damages in multi-component products

In regard to the determination of the value of the patented feature against other – patented or non-patented – features in a multi-component product, apportionment of damages can be made by different methods. In theory, as they are essentially evidentiary means to comply with a substantive requirement, these methods should all lead to the same result.

In the United States, the rule is to determine the value of the patented technology in regard to the smallest salable patent practicing unit (SSPPU) in a multi-component product that implements the invention. Exceptionally, when the patentee can prove that the patented invention drives consumer demand, the court will adopt as the royalty basis the entire market value (EMV) of the product to determine the incremental value of the patented technology.

In other countries, though, courts will use as their starting point the entire product and apply a “contribution/non-contribution ratio” to apportion between the patented feature and other features of the product. This approach can, at least in theory, better account for the complementarities resulting from the combination of features, as they are included in the initial assessment.

VI. Indirect Infringement

1. Damages for indirect infringement: determination of liability and quantification

The purpose of indirect infringement is to secure the effectiveness of patent protection in the

situations where it is harder or impossible to obtain relief against the direct infringer. Nonetheless, the configuration of indirect infringement should not lead to an undue extension of the scope of the patent.

When it comes to determining the damages compensation for acts of indirect infringement, there are two sets of questions that one must deal with: first, the issues that impact on the determination of liability, and, second, the subject of quantification of damages.

In terms of liability, the two main questions this report analyzed were whether compensation for indirect infringement is conditioned to the existence of direct infringement, and how far in the chain of supply the liability for indirect infringement can go. Within the scope of the former, the correlated theories adopted in the United States (atomistic and evidentiary approach) and in Japan (dependent and independent theories) were presented and evaluated. As for the latter, the report discussed the understanding adopted by Japanese and English courts.

Regarding the apportionment of damages for indirect infringement, the main controversy relates to the difficulty in establishing the precise causal nexus between the damages suffered by the patentee and the acts practiced by the infringer, in order to determine the amount of compensation that should be awarded. It seems logical to assert that even if the indirect infringer is jointly liable for the damages caused to the patentee, not all methods of patent damages calculation may be applied to him in the same way and to the same extent as to the patentee. In this sense, whereas the application of the infringer's profit method should reflect only the profits that were actually obtained by the agent from his indirect infringing acts, the lost profit's method could be claimed in its entirety from both the direct and the indirect infringer.

VII. Conclusion

As countries try to make their systems more attractive in terms of patent enforcement, it is only natural that they aim at closing the gap with other jurisdictions seen as strong IP systems. Harmonization is, after all, a natural consequence of a globalized world, where the exchange of information and experiences happens at a fast pace.

In terms of patent law, history has shown that harmonizing substantive provisions – related, for instance, to the requirements of patentability – may be easier than doing the same with the rules related to enforcement. After all, whereas the former involves, on a legal-normative level, only aspects of patent law, the latter will cross the line with procedural law, private/civil law, and administrative law, making it significantly harder to promote harmonization. However, if complete harmonization is not feasible, at least countries might try, wherein it is within their public policy goals, to close the gap of the disparities in terms of patent damages awards.

This report concludes by presenting a few proposals that may help in this task. In a nutshell, five general proposals were introduced. First, the incorporation of additional/alternative forms of monetary relief, which can help to increase the overall costs of willful infringement and, consequently, discourage future acts of violation, while avoiding putting a strain on fair competition.

Second, allowing the combination of the methods of calculation could help the full compensation of patent damages, by accounting for the portion of the profits that was deducted from the calculation based on lost profits or infringer's profits. In this sense, it is worth reminding that the methods are provided with the intent of enabling the assessment of damages and determination of the compensation. If the best way to calculate damages in a given case is by combining different methods to reach a more precise definition of the monetary award, then this should be allowed.

Third, providing better standards that can guide the courts when apportioning patent damages in order to confer enough predictability while still providing a good margin of flexibility. In this sense, more attention should be given to try to systematize the *factors* that can be allowed to be taken into account and the *means of evidence* that can be employed to determine the incremental value of the patented technology in relation to either the entire product or the smaller unit that incorporates the invention.

Fourth, in terms of liability for indirect infringement, it is recommended the adoption of a case-by-case evaluation that takes into account whether, in each particular situation, the acts of indirect infringement should be addressed notwithstanding the lack of direct infringement.

Finally, as a final proposal this report recommends the adoption of measures that can improve the proceeding to determine the occurrence and extension of damages. Here, both provisions of procedural design and of evidence law are briefly analyzed to present the ways through which, notwithstanding the substantive provisions, the procedure to calculate patent damages could become more efficient.

抄録

国家の知的財産制度の強さを示す要素の一つに、特許権侵害によって生じた損害を適切に賠償する能力が挙げられる。特許は、一見矛盾しているように見える二重の目的を有していることで知られる。それは、公正な競争と新技術の開発を妨げることなく、イノベーションの促進に十分なインセンティブを与えることである。この微妙なバランスのためには、特許権侵害に適切に対処でき、今後の侵害行為を思いとどまらせることが可能な、適切かつ均整の取れた救済制度が必要となる。この抑止効果は、不法行為法の一般的な枠組みの中では議論があるが、特許法にとっては現実となっている。特許権の侵害訴訟において、差止命令による救済が得られる可能性にはますます制限が課せられているため、効果的な損害賠償制度の重要性が高まっている。そこで、本研究では、特許の損害賠償に関する知的財産権制度の調和の試みにとって障害となる論点を調査した。我々は、この目的の下、日本、米国、英国、ドイツ、及びブラジルについて、拡大損害賠償、損害の分配、間接侵害における損害賠償の問題に焦点を当てて理論と実務に関する比較分析を行った。我々はこれらの研究に基づいて、上述した論点に対処しつつ、国ごとの特色を損なうことなく各法管轄区域間のギャップを埋めるための取り組みについて採り得る方法を提案する。

要約

I. 序文

本報告書では、論争の的になっている次の三つの問題に着目して比較研究を行い、特許権侵害に対する損害賠償の制度調和に向けた道筋に立ちふさがる課題について説明する。すなわち、拡大損害賠償、損害の分配及び間接侵害である。米国、日本、ブラジル、イギリス、ドイツの各法管轄について分析した。

効果的な特許制度にとっての適切な損害賠償制度の重要性は否定できない。損害賠償は、差止請求とともに、特許権侵害に対する法律上の救済手段の伝統的かつ主要な形態であるとみなされている。しかしながら、損害賠償が認定されるのは、長年にわたり、主に過去の侵害行為と、差止めによる救済では十分ではないとみなされる例外的な事例に限定されてきた。

とはいえ、近年、恒久的及び／又は予備的差止請求を認容することが特許権の濫用につながることを理由にその認容に制限が加えられるようになってきた。(米国を除く) 大半の国々において、こうした趨勢が見受けられるのは、標準必須特許 (SEP) の侵害事件に限定されているものの、少なくとも理論上、こうした考え方が他の事例にも広がることを妨げる要素は存在しない。結局のところ、本報告書で論ずる一部の学者の言葉のとおり、特許

権の本質は第三者を排除する権利ではなく、むしろ立法者の政策選択の問題である。特許制度は、特許権者とその発明に十分な保護を与えるものでなければならないものの、これを差止めによる救済で行うか、他の形態の法的救済手段を強化することで行うかは公共政策上の選択の問題である。

これに関連して、特許権者は、一定の法管轄において自らの特許権が侵害された場合、それに対抗して自らの知的財産権を行使するかどうかを決める際に費用便益分析を行うが、その際に損害賠償の果たす役割がますます重視されるようになっていくであろう。

1. 分析の前提

本報告書では、本書で行った研究の五つの前提をあらかじめ明らかにした。第一に、特許権侵害による損害額の算定にはさまざまな要素が影響を及ぼしているため、法管轄による損害賠償の認定額の違いに関する比較分析を行うことを困難にしている。そのような違いが生ずる原因となり、特許権侵害による損害額の算定に影響を及ぼしている要素の一つに絞り込もうとした場合には、分析が誤解を招く結果となりかねない。

第二に、特許法の特殊性を考慮すると、特許法と一般私法の一般法との強い相関性について疑問視すべきである。第三に、一般私法学者による異論はあるものの、特許法の真の目的は抑止効果であるということである。特許権侵害に対する救済手段は、私法上の不正行為に対して賠償するだけでなく、不正行為者を罰し、将来の特許権侵害行為を思いとどまらせる（すなわち抑止力となる）ものでなければならない。

第四に、特許権侵害に対する損害賠償は公共政策の問題でもある。これは、特定の国の特許法の変更が、改正案の合法性や合憲性だけでなく、国際社会に対するその国の約束に関連する政治的考慮（例えば締結された条約や協定、国際組織への参加、他の国々から見た自国のイメージへの配慮など）や国家レベルにおける政治的優先事項（例えば、行政府及び立法府の課題、関連する主体の利益など）の影響を受けることを意味する。

2. 分析の範囲と方法論

本報告書では、特許権侵害に対する損害賠償の制度調査を進める上で（著者の見解によれば）深刻な障害となっている次の三つの問題に焦点を当てた。すなわち、拡大的損害賠償、損害の分配、及び間接侵害である。

本研究では、比較手法を採用し、すなわち米国、日本、ブラジル、イングランド、ドイツの五か国の法律、裁判例、文献を分析した。さらに、本報告書では、参照した法管轄における特許訴訟、より具体的には特許権侵害に対する損害賠償に関する実証的な研究成果を利用した。さらに、日本の特許法に関する専門家を対象に5回にわたってインタビューを行った。

その分析結果に基づき、本報告書では、さらなる制度調和を促進する際に考慮されてよい一般的な提案を概説している。

3. 報告書の構成

本報告書は五つの章で構成される。まず、各法管轄で利用できる民事上の救済手段の概要から始め、続いて制度間の比較を行い、主な類似点及び相違点を特定した。報告書では、次に、分析対象とした国々が採用している算定方法をめぐるもので、争点になっている幾つかの問題を含め、特許権侵害に対する損害賠償に関連する一般的な側面を提示する。その後で、各法管轄におけるそれぞれの問題の取扱方法について説明し、相互に比較しつつ、本研究で着目している三つのテーマを順に検討していく。本報告書では最後に幾つかの措置を提案した。いずれも、特許権侵害に対する損害賠償制度を改良できる可能性があり、制度改正について検討する助けになり得るものである。

II. 特許権侵害に対する民事上の救済手段：各国の枠組みの導入的概要説明

特許権侵害は多くの不平を生み出し、それは特許権者にとって有害だけでなく、特許制度全体にも悪影響を及ぼしかねない。特許権侵害が看過されるならば、特許がイノベーションに報い、これを促進するというその第一義的目的を達成することはできない。そのため、法制度は、特許権が侵害されたときにいつでも効果的かつ満足のいく解決策となるような救済手段を提示しなければならない。

本報告書のために分析した五つの法管轄は、特許権侵害に対する多様な救済制度を代表させる国の数として適している。これらの救済手段の適用方法は、第一に国家の枠組みに応じて、第二に個別事案における特定の事実関係と必要性に応じて異なる。

本報告書では、この五か国を比較することで、特許権侵害に対する救済手段をめぐる各国の主な類似点と相違点を明らかにした。例えば、救済手段の中には、全分析対象国に同種の法源が存在する（例えば差止めによる救済や損害賠償は常に法律により規定されている）ものもある一方で、救済手段の法源が異なる場合もある（例えば侵害製品の廃棄は、日本、イングランド、ドイツでは法律により規定されている一方、ブラジルでは司法上の救済手段として許容されている）。

救済手段のそれぞれの組合せに加え、それぞれの救済形態に認められている取扱いにも差がある。分析対象の国々では、類似の救済手段を適用している場合でも、その基準が異なり、その結果として法管轄に応じて、利用可能性とその程度に差が生じている場合がある。その最も顕著な例が、あるいは、差止めによる救済かもしれない。米国では裁判所が恒久的差止命令の可否を決定する際に厳格なテストを適用し、予備的差止命令を取得する

ことも極めて困難になっているのに対し、他の国々では、特に恒久的差止命令に加えられている制限が米国ほど存在しない。例外的な状況（これまでの例では主にSEP事件の場合）を除けば、侵害行為が認定された結果として差止めによる救済の請求が自動的に認容される。

ただし、差止めによる救済の認容にさらなる制限を加える場合には、他の法律上の救済手段、特に金銭的救済を強化することを条件とするべきである。一方で、第一に、侵害行為によって生じた付随的損害をも対象に含め得る金銭的救済を追加すれば、直接的な制裁及び抑止効果を及ぼさずに侵害行為による加害者にとっての総費用を引上げ、侵害行為を思いとどまらせるのに役立つ可能性がある。他方で、損害賠償額の正確かつ厳密な決定を可能にするような適切なルールと基準を確立する必要がある。適切な特許保護を確保し、損害賠償訴訟の結果に予測可能性を与えるためには、その国の法律や裁判例により、算定方法、損害の発生及びその程度を確定するために適用される証拠に関する規定、そして金銭的救済について決定する際に考慮される要素を適切に定義し、適用する必要がある。

Ⅲ．特許権侵害による損害額の算定方式の比較

特許権侵害による損害額の算定に世界中で一般に使われている方法には基本的に三つの方式がある。すなわち、逸失利益、侵害者が得た利益、相当なライセンス料の額である。

不法行為法との結びつきの強い厳格な概念によれば、逸失利益は、法的損害により権利所有者が被った損失を正確に反映するため、「損害賠償」の唯一かつ真正な形態であるとみなされている。しかしながら、特許権侵害の性質、特に損害の発生と程度についての判断の困難性や、将来の侵害行為を阻止するという目的から、一般的には、金銭賠償額を認定する方法として他の算定方式の方が優れている場合もあることが認識されている。

本報告書では、分析の対象とした法管轄において、逸失利益の採用事例が最も少ないことを示す実証的データの比較分析結果を提示する。日本、ブラジル、ドイツなど、算定方法として侵害者が得た利益を利用できる国々では、これが最も採用例の多い算定方法であり、それに次ぐのが相当なライセンス料の額である。特許権侵害による損害額の算定方法として、侵害者が得た利益を利用できない米国では、相当なライセンス料の額の採用事例が非常に多く、逸失利益と、以上の二つを組み合わせた方式がこれに続く。

1．各方式の適用をめぐって争点となっているテーマ

また、本報告書では、三つの算定方法の解釈と適用に関連して論争になっている幾つかの主要な問題点について明らかにしている。第一に、一部には、特許権者が発明を実施しているか又は関連市場の競争者であることを、逸失利益及び侵害者が得た利益の適用を請

求するための要件としている法管轄も存在する。この点に関連する問題として、米国と日本では、特許権者に侵害者と同額の製品を実施する能力がないと認定された場合、それが損害賠償の認定額に影響を及ぼす可能性がある。

議論されている第二の問題は、主張している逸失利益と侵害行為との因果関係を証明するための要件であり、特許権者は、特許製品に対する需要と許容され得る非侵害的代替品の不在を証明しなければならない。

第三の問題は、複数の方式を組み合わせることができる場合である。この方法は、特許権者が侵害者と同額の製品を実施できたはずがないことを理由にその国における逸失利益又は侵害者が得た利益が否認された場合において、特に有用である。そのような場合には、特許技術の使用に対する賠償を確保し、侵害者による不当利得を防ぐため、製品の特許権者が実施できたはずのない額について、相当なライセンス料の額で算定することを認める必要がある。

最後に、相当なライセンス料の額を算定する際に事後的要素を加味してよいかどうかで意見が分かれている。米国では、訴訟において、ライセンス料の額を、必ずしも実務上確立された慣行ではないものの、少なくとも理論上は「仮説的交渉シナリオ」に従って決定しなければならず、裁判所は、当事者が最初の侵害行為前にライセンス交渉を行っていたとした場合に合意したであろうライセンス料の額を明らかにすることに努める必要がある。他方で、日本とドイツでは、相当なライセンス料の額を評価する際に特許権侵害に対する抑止効果を及ぼす目的で事後要素を加味することが許されている。

IV. 拡大的損害賠償

1. 特許法における抑止効果

特許法の分野では、救済手段が、侵害行為を思いとどまらせることによりライセンス契約の誠実な交渉を奨励するものでなければならないことが広く認識されている。こうした目標は、侵害者にとっての特許権侵害の経済的実行可能性を失わせることにより達成できる。

これは理論上単純に見えるが、現実には、侵害行為の発生を察知することの難しさから問題がある。結局のところ、特許は無体財産であるため、その侵害時に察知することはかなり難しい。侵害行為が特許権者の警戒網をくぐり抜けることも珍しいことではない。侵害行為を察知することの根本的な難しさと、新技術の研究開発費用の高さが相まって、特許権者に過度な負担を課し、最終的にはイノベーションを損なうおそれもある。さらに、これらの要因は、逮捕されるリスクが低いことがわかっているため、第三者が侵害行為に及ぶインセンティブとなりかねない。

これまでは、差止めによる救済が特許権侵害に対する抑止効果の主流であった。差止め命令は、侵害者による特許対象製品のさらなる商業化を阻止することで、特に、特許を迂回することができないか、又は製造及び販売のために行った投資を譲渡できない場合に、侵害者が製品を製造及び販売するために行った投資から利益を得ることを防ぐことができる。しかしながら、特許発明の継続的な利用がいずれ禁じられた際に被る潜在的な経済的損失によっては、潜在的な侵害者を思いとどまらせるのに不十分な場合もある。

差止めによる救済が効果的な抑止力とはなり得ないような状況については、他の救済手段（金銭的救済手段を含む）を用い、同等の抑止効果を発揮する方法について慎重に検討すべきである。この目標を達成する一つの方法は、一定の状況及び要因を考慮し、単なる填補賠償的な損害賠償を超える拡大的損害賠償の認定を許容することである。

拡大的損害賠償の問題点は、大半の法管轄において、損害賠償の抑止効果が一般不法行為原則により否定されている点にある。その考え方によれば、制裁的效果と抑止効果は刑法や行政法に委ねるべきであり、損害賠償額の認定は填補的な性格に留めるべきであるとする。

2. 世界における懲罰的損害賠償の現状

本報告書は、拡大的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別する立場にある。したがって前者は、後者を含む類型として理解される。その意味で、侵害者の悪質な行為を含むさまざまな要因や状況を考慮して損害賠償の認定額を増額することができる。このような状況のもとで侵害者の行為を罰し及び／又は類似の行為を防ぐ手段として損害賠償額の増額が決定された場合には（異論の余地はあるものの）懲罰的損害賠償特有の構成となる。

懲罰的損害賠償については、好意的な意見も批判的な意見も存在する。特許権侵害に対抗して懲罰的損害賠償を採用することに好意的な意見は、主にその抑止効果に注目し、将来の特許権侵害の発生を防ぐ助けとなるとする。懲罰的損害賠償に批判的な意見は、不法行為に対するこの種の損害賠償制度が一般予防及び又は制裁を想定していないことや、制裁と防止は刑法及び行政法により十分に対処できていることを主張する。また、懲罰的損害賠償が被害者の不当利得を容認する点や、懲罰的損害賠償を適用するためには故意の認定が必要になるため、法的不確実性と判事による恣意的な決定が行われリスクを生じかねない点を指摘する意見も多い。

こうした非難を考慮し、懲罰的損害賠償に対するものと同様の批判を回避しつつ、抑止力を持たせるための代替的なアプローチも存在する。相当なライセンス料の額の算定に事後要素を加味するアプローチがその一例である。本報告書で紹介しているもう一つのアプローチは、事件要録に存在する事実及び証拠に基づき損害賠償額を一時的に認定する方法である。損害賠償額の認定にある程度の柔軟性を持たせることで、損害の程度に関する証拠を提出するのが難しい事件において問題を迂回できる場合がある。

V. 損害の分配

特許権侵害訴訟では、多くの要因が製品の販売価格に影響を及ぼし得る点を考慮し、損害の分配が必要なため、それが、侵害行為と特許権者の被った損害との因果関係を明確にすることを難しくしている。したがって、損害の分配は、特許発明に帰属し、したがってその不当な使用に対する賠償を生じさせ得る製品の価値の割合を決定することを目的としている。

本報告書では、損害額の二つの分配方法について分析した。まず、特許権者又は侵害者が得た利益に影響を及ぼし得る要因について検討する。特許権者又は侵害者の限界利益並びに特許権者の喪失した売上又は侵害者の得た売上が決定された後も、いずれかの当事者が得た利益全体を特許発明に帰属させることができるかどうかははっきりしない。特に、売手のブランド力、販売努力、製品の相対的に高い品質、相対的に安い価格、需要者の嗜好などの要因が、彼らの得る利益の額に影響を及ぼす可能性がある。特許権侵害による損害の分配がそのような要因によって決定されている（いない）のか、されているとすればどの程度であるのかは、分析した五つの法管轄のそれぞれにつき対処方法の異なる問題である。

問題の第二の側面は、複数の要素から構成される製品における損害の分配に関するものである。必ずしも一つの特許で侵害製品全体がカバーされているとは限らない。特許されていない他の特徴を含む製品の（重要であるかどうかにかかわらず）一部のみが特許の対象となっている場合も多い。さらに、侵害された他の特許が、やはり侵害製品の価値を高めるのに寄与している他の特許された機能と組み合わせられている場合も多い。また、損害の分配をこの観点で見た場合、比較した国々の採用している方法は異なる。

1. 損害の分配に影響を及ぼし得る要因の比較分析

以上の点から、特許権侵害による損害の分配に影響を及ぼすことが認識されている基準は総じて法管轄を超え、一定の共通性が見られることが判明している。需要者の嗜好、市場における侵害者のブランド力、侵害製品の技術的特質で、特許された特徴とは無関係なものの、さらに高い性能を提供するものなどの要素は、侵害製品の販売による経済的な結果に影響を及ぼす可能性があるため、五か国において一般に損害金額を決定する際に考慮しても良い要素であると認められている。

他方で、一部の法管轄では、侵害者の販売能力（すなわち経験、事業関係など）や販売努力並びに侵害製品の低価格などの要因が、特許権侵害に対する損害賠償額を減額する理由とされていない。

2. 全ての道はローマに通ずるかー損害を分配する様々な方法

複数の要素から構成される製品に存在する特許された特徴の（特許されたものであれ、されていないものであれ）他の特徴に対する価値を決定する場合には、損害額を異なる方法で分配してもよい。いずれの方式も実体要件に適合する上で不可欠な証明手段であるため、どの方法でも理論上は同じ結果になるはずである。

米国の場合、発明を実施する複数の要素から構成される製品中の販売可能な最小単位（SSPPU）に存在する特許技術の価値を決定するのが原則である。例外的に特許発明が需要者の需要を生み出すことを特許権者が証明できる場合、裁判所は、製品の全体市場価格（EMV）をライセンス料の算定基礎にして特許技術の増分価値を決定する。

ただし、他の国々では、裁判所が製品全体から出発し、次に、「寄与率／非寄与率」を適用して特許された特徴と製品の他の特徴との損害を分配している。こうした方法であれば、相補性が当初の評価に含まれるため、少なくとも理論上は、特徴の組合せによる相補性を効果的に加味することができる。

VI. 間接侵害

1. 間接侵害に対する損害賠償：責任の認定と定量化

間接侵害を定める目的は、直接侵害者に対する救済手段を得ることが難しい又は不可能な状況でも、特許保護の有効性を確保することにある。とはいえ、間接侵害の構成が、特許の保護範囲を不当に拡大するものであってはならない。

間接侵害行為に対する損害賠償を認定する場合、二つの要因に対処する必要がある。一つ目は責任の認定に影響を及ぼす要因であり、二つ目は損害の定量化である。

直接侵害の存在が間接侵害に対する賠償を認定する条件となるのか、そして、間接侵害責任が供給チェーンのどこまで及ぶかが、本報告書で分析した侵害責任をめぐる二つの主要な問題である。前者のテーマの範囲内で、相互に相関性のある米国で採用されている説（アトミック・アプローチと証拠アプローチ）と日本の説（独立説と従属説）を提示し、評価した。本報告書では、後者について、日本とイングランドの裁判所で採用されている考え方を検討した。

間接侵害による損害の分配をめぐる主な争点は、賠償額を認定する目的で特許権者の被った損害と侵害者の行為との因果関係を立証することの難しさに関するものである。たとえば特許権者が被った損害について間接侵害者が特許権者と共同で責任を負う場合でも、損害額を算定する全ての方法がその侵害者に特許権者と同様の方法で、また特許権者と同程度に適用されるわけではない。その意味で、侵害者が得た利益を適用する場合には侵害者

がその間接侵害行為から実際に得た利益のみが反映されるべきであるのに対して、逸失利益では、直接侵害者と間接侵害者の両方に全額を請求することができる。

VII. 結論

各国が、特許権行使の面で自国の制度がより魅力的なものになるよう努めるにつれ、優れた知的財産制度を備える他の法管轄との格差解消を目指すのも当然である。情報と経験の交換が急速に行われるグローバル化された世界では、結局のところ、制度調和に至るのが自然な帰結である。

特許法の場合、例えば特許性要件に関連する実体規定の制度調和を進める方が、権利行使に関する規定について進める場合よりも容易な場合があることをこれまでの歴史が示している。結局のところ、特許性は法的規範的レベルにおいて特許法の側面に限定されるのに対して、権利行使の場合には特許法の枠を超えて、手続法、私法／民法、行政法なども関わってくるため、制度調和を進めることがはるかに難しい。しかしながら、特許権侵害に対する損害賠償の認定をめぐる齟齬を埋めることが公共政策上の目標である以上、完全な制度調和の達成を目指すことが現実的ではない場合でも、公共政策上の目標の範囲内で制度調和に努めることはできる。

本報告書では最後に、以上の課題の達成に役立つ可能性のある幾つかの提案を行った。一口に言えば、次の五つについて総合的な提案を行った。第一に、公正な競争をゆがめることを回避しつつ、故意侵害の総費用を増やすことで将来の侵害行為を思いとどまらせるのに役立つような追加／代替的な金銭的救済形態を導入することである。

第二に、逸失利益又は侵害者が得た利益による算定から除外された利益の部分を加味し、特許権侵害に対する十分な賠償に寄与し得る算定方法の組合せを容認することである。いずれの方式も、損害額の査定と賠償額の決定を可能にするためのものである点に注意する必要がある。ある事件の損害額を算定する際に、複数の方法を組み合わせた方が金銭賠償額をより正確に認定できる場合には、そうすることを認めるべきである。

第三に、裁判所が特許権侵害による損害を分配する際の指針となり、十分な柔軟性を残しつつ、十分な程度の予測可能性を与えるような基準を定めることである。その意味で、算定に加味してもよい要因と、製品全体又は発明を組み込まれているさらに小さな単位に存在する特許技術の増分価値を決定するために採用する証明手段を体系化するための取り組みにさらに注意を向けるべきである。

第四に、直接侵害が存在しない場合でも間接侵害を認定すべきであるかどうかについては、それぞれの固別の状況においてケース・バイ・ケースで判断することが望ましい。

本報告書では最後に、損害の発生を察知し、その程度を判定するための手続を改良することを提言する。その際に手続の設計と証拠の両方に関する法規定を簡単に分析し、実体

規定にかかわらず、特許権侵害による損害額を算定する手続を効率化させる方法について提言した。

Table of Contents

I. Introduction	1
1. Premises to the analysis	3
(1) Various elements influence the calculation of patent damages	3
(2) Patent law strong connection with general private law should be, at least, questioned	4
(3) The deterrent effect is a real goal of patent law	5
(4) Patent damages are a matter of public policy (as well)	5
2. Scope of the analysis and methodology	6
3. Structure of the report	7
II. Civil remedies for patent infringement: an introductory overview of national frameworks	9
1. United States	9
2. Japan	11
3. Brazil	14
4. England	16
5. Germany	17
6. Comparative analysis: relevant similarities and differences	20
III. Methods of patent damages calculation in a comparative approach	24
1. Controversial topics on the application of the methods	28
(1) Work of the invention by the patentee	29
(2) Causal nexus between claimed lost profits and infringement	31
(3) Combination of methods	32
(4) <i>Ex post</i> elements in the calculation of reasonable royalties	33
IV. Enhanced damages	36
1. The deterrent effect in Patent Law	36
(1) Distinguishing between intent and negligence	38
2. Current scenario for punitive damages across the globe	40
(1) Arguments in favor of punitive damages	40
(2) Arguments against punitive damages	41
(3) Standards for punitive damages	45
(4) Alternative approaches to the same problem	47

V. Damages apportionment	50
1. Comparative analysis of the factors that can influence apportionment.....	51
(1) Preliminary questions: apportionment and the methods of patent damages calculation.....	51
(2) Factors that can influence apportionment	52
2. Do all roads lead to Rome? The different methods to apportion patent damages in multi-component products	53
VI. Indirect infringement	58
1. Damages for indirect infringement: determination of liability and quantification	61
(1) Liability	61
(2) Apportionment	63
VII. Conclusion.....	64
References.....	73

I. Introduction

Patents are traditionally understood to grant their owners the right to exclude non-authorized third parties from exploiting the protected invention. Such right must be understood in light of patents' goals of rewarding and promoting innovation without hampering fair competition (including the possibility of third parties developing additional creations based on a patented invention – the so-called “refinement through innovation”¹).

To achieve said purposes patents should provide enough incentives that can, at the same time, *encourage* individuals and entities to invest in the research and development of new technologies, and *discourage* others from free riding in such investments and obtaining unjust advantages from the exploitation of patented inventions. However, such incentives should not be more than *enough*; patentees should not be *undercompensated* for their efforts and contribution to society, but they cannot be *overcompensated* either.² The delicate balance of the patent system requires that one does not put too much weight on either plate of the scale.

Having that in mind, legal systems have historically struggled to find this perfect (or as close as it can get) point of equilibrium. How can one promote patent protection without jeopardizing fair competition? How can one discourage patent infringement without turning patents into ends in themselves (instead of the means to an end they are supposed to be)?

There are no easy and clear answers to these questions. Adding to the problem, there are different layers to the issue of patent protection. From their role in international relations to their place in the legislative and executive agendas, and their economic impact on the market, patents play a multifaceted and important part in the world society.

In this context, one of the hardest challenges faced by most legal systems (if not all of them) lies in the difficulty in enabling the judiciary to address the violation of patent rights in a timely and effective manner, which can recompose the damage caused to intellectual property and/or prevent the occurrence of further harm. To this end, a particularly important question relates to which remedies should be made available in the event of patent infringement and how they should be applied.

Once again, under a traditional concept, injunctive relief (preliminary and/or permanent) was the remedy *par excellence* for patent infringement, due to its capability of reinstating the effectiveness of the “right to exclude”. Meanwhile, monetary relief had, for a long time, a secondary role, being mostly applied when there was no factual possibility of granting injunctive

¹ Sanjeev Mahanta, IP WATCHDOG, “*Idenix v. Gilead: District Court Exercises Discretion to Deny Enhanced Damages*” (Oct. 15, 2017), <http://www.ipwatchdog.com/2017/10/15/idenix-v-gilead-district-court-denies-enhanced-damages/id=89140/>.

² William F. Lee & A. Douglas Melamed, *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. 385, 387 (2016).

relief – for instance, in relation to past infringement, or in exceptional situations in which, for various reasons, injunctive relief was deemed not adequate.

In recent years, this conception has been gradually changing, as increasing limitations are being imposed to the granting of injunctive relief. Indeed, in certain jurisdictions, injunctive relief is subjected to rigorous tests that take into account the impact of the injunction and whether it is really necessary to secure the protection of the intellectual property right (IPR). Consequently, more attention is being given to other remedies. In addition to discussions pertaining to the availability of alternative forms of relief,³ damages compensation has been gathering the growing interest of scholars and practitioners around the globe.

Yet, the issue of patent damages is far from being less filled with controversies than that of injunctions. The challenges in the field of damages calculation comprise, on a first level, the identification of the causal nexus between the infringing acts and the damages alleged by the patentee; the definition of the true extent of the damages; and the determination of the amount of monetary award that should be granted to compensate for the infringement. Related to these issues we find a substantial amount of questions, such as whether patent damages should be solely of compensatory nature, or if they should have a sanctioning and deterrent purpose as well; which methods should be applied to calculate the award; how can the value of the patented technology be measured, among others.

On a second level, relevant discussions can be found in regard to the procedural rules applied to disputes over the determination of patent damages, especially the rules of evidence generally adopted by each country. The means of evidence (e.g. availability of discovery/disclosure, expert evidence, court examination, etc.), the burden of proof, and the standards of proof can have a considerable impact on the outcome of infringement proceedings – including, evidently, the determination of damages award.

Finally, on a third level, the very concept of “patent damages” can be broadened or restricted if we take into account (or not) other monetary reliefs that may be eventually available to a patentee in a given jurisdiction. Attorney’s fees, legal costs, moral damages, among others, are important tools that can contribute to a more adequate overall compensation of the harm caused to the patentee, while simultaneously working as useful deterrents of future infringement, by rising the total cost of infringing acts to the perpetrators.

With so many relevant and important issues surrounding this matter, it is of no surprise that

³ In this sense, the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) had a study committee dedicated to the analysis of “relief in IP proceedings other than injunctions and remedies”, such as “seizure of infringing goods, delivery up and destruction of infringing goods, rectification, publication of the court’s judgment and declaratory relief”. Their draft resolution was presented at the 2013 AIPPI Forum & Executive Committee Meeting in Helsinki, Finland. Available at <<http://aippi.org/committee/relief-in-ip-proceedings-other-than-injunctions-or-damages/>>.

damages pose a challenge to attempts of harmonization of patent law. Indeed, it seems to be less hard (even if not exactly easy) to harmonize provisions related to patentability than to reach a common ground in the area of patent enforcement – including damages compensation. In this scenario, one inevitably asks the question: is it even possible to harmonize the rules pertaining to patent damages? In an attempt to answer this question, and to deal with what have been identified as the main challenges to this task, this research defined a few premises that have guided the analysis and final report.

1. Premises to the analysis

(1) Various elements influence the calculation of patent damages

When studying patent damages in a comparative approach, the first question one can ask is: why do we find such disparities in term of damages awards across jurisdictions?⁴

Trying to answer this question can lead to misleading results if one tries to pinpoint as the cause of such disparities only one element that influence the calculation of patent damages. This usually happens, for instance, when it is stated that patent damages in the United States are higher than in other countries solely due to punitive damages.

As it happens, though, various elements influence the calculation and determination of patent damages award – a premise we must have in mind when performing a comparative study of different jurisdictions. Table 1, below, provides a systematic view of the elements we have identified as the most relevant to the outcome of patent infringement litigation in terms of damages.

In light of this premise, performing a comparative evaluation of different systems can be a risky and complex task, as we must avoid the tendency of trying to find a single culprit for the disparities amongst the compared countries.

This alert does not mean, however, that we cannot investigate each element separately, or that comparative analyses are impossible to be carried out in the area of patent damages. But it is essential that, even when focusing on one or more elements in particular, we do not forget other features of the system as a whole. This is necessary in order to avoid proposing changes and importation of foreign tools and mechanisms that, by altering only one element, upset the delicate

⁴ The “top ten largest initial adjudicated damages awards” between 1997 and 2016 in the United States are between USD 482 million and USD 2.5 billion, with six of them being ten digits figures (PricewaterhouseCoopers, *Patent Litigation Study: Change on the Horizon?* 11 (2017), <<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf>>). Outside the United States, the scenario changes drastically: to the extent of my knowledge, the highest damages award granted to this date has been of CAD 645 million (approx. USD 506 million), in *The Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation* (2017 FC 637). In no other country (including the four ones that were part of this research) has a billion-dollar damages award ever been granted.

balance of the patent system.

1.	Factual
1.1	Acts practiced by the infringer and extent of the violation (e.g. amount of sales, use of the patented invention, etc.)
1.2	Extent of patent protection
2.	Legal
2.1	Provisions of substantive law
2.1.1	<i>Patent law (specific rules and principles related to calculation of patent damages)</i>
2.1.2	<i>Tort law (general rules and principles related to calculation of damages under tort liability)</i>
2.2	Provisions of procedural law
2.2.1	<i>Rules of evidence (e.g. means of evidence, burden of proof, standard of proof, etc.)</i>
2.2.2	<i>Decision maker (professional judge or jury)</i>
2.2.3	<i>Case management</i>
2.2.4	<i>Allocation of legal costs (court fees and attorney's fees)</i>

Table 1 – Elements that influence the determination of patent damages

(2) Patent law strong connection with general private law should be, at least, questioned

The general idea that a person or entity that suffers damages due to a violation of their right should be compensated and returned to their status prior to said violation is not exclusive of patent law. Indeed, the concept of damages compensation has its grounds on general tort law, and is applied to numerous situations in which a legal injury caused to a party gives rise to liability of the tortfeasor. Such is the case, in principle, of patent infringement.

However, apart from that common ground, violations of patent rights have particularities that distinguish them from abuses that can be found in general private law. The infringement of a patent is not the same as the breaking and entering of an apartment, or as a car crash. Be it due to the former's primary aim of fostering innovation, instead of just remedying private wrongs;⁵ to the immaterial nature of the right, or to the economical variants involved, one can question whether patent infringement should always have the same consequences and to the same extent as other legal injuries.

In this sense, whilst most scholars still adopt as a premise that patent remedies (including damages) should reflect private law remedies, some have started to question this strong connection.⁶ It is, indeed, worth noticing that the arguments usually raised against certain proposals of amendment of national damages system are grounded on their apparent lack of

⁵ Ted Sichelman, *Purging Patent Law of "Private Law" Remedies*, 92 Tex. L. Rev. 517, 519 (2014).

⁶ See *id.* at 525 (defending that in some situations patent damages awards should be less than a full compensation of the patentee the patentee, while in at least two other situations more than compensatory damages should be awarded, in order to satisfactorily meet patent law aim of promoting innovation).

compatibility with general tort law. Many scholars ask, in this regard, why a certain tool or provision aiming at enhancing damages awards should be adopted for patent infringement but not for other private wrongs.⁷

This report does not suggest a complete separation between patent law and tort law – or, as put by Sichelman, a “purge”;⁸ nor does it aim, within its limited scope, to propose a new framework for the relationship between these two fields. The goal here is only to *question* the benefits of embracing such a strong connection between patent law and general private law in terms of damages as a premise to properly evaluate the suitability of some of the issues and proposals on the subject.

(3) The deterrent effect is a real goal of patent law

This report’s third premise is, in fact, linked to the previous statement. One of the reasons why the strong connection between patent law and general private law should be questioned (if not reviewed) is that, whereas to the latter the deterrent effect should not influence damages compensation for private wrongs, the former, albeit with some reluctance, recognizes the deterrent effect as a real goal of patent enforcement.

This is true for all jurisdictions analyzed in this research. Most scholars and practitioners affirm that the legal consequences attributed to acts of infringement should not only remedy the wrong and compensate the damages caused, but also *prevent* the occurrence of new acts of infringement, either by that same infringer or by other parties. In other words, the deterrent effect is accepted as a goal – even if not as the main one – of patent enforcement.

Yet, as will be shown further in this report, this premise has not been sufficient to permit the incorporation of formal mechanisms allowing judges to grant, when adequate, damages awards that go beyond the solely compensatory nature. Nevertheless, the deterrence purpose has found a way to enter through the “back door”, with judges finding a way to circumvent the obstacle of general tort principles pertaining to the compensatory nature of damages. For the reasons introduced in this report, this may not be the most ideal solution to the problem of adequate patent damages.

(4) Patent damages are a matter of public policy (as well)

The final premise is that patent damages cannot be studied as a problem that belongs only in the legal sphere. As established above, there are several layers and interests involved in the

⁷ This issue was raised by Professors Ichiro Nakayama and Toshiya Kaneko during interviews conducted for this report.

⁸ Sichelman, *supra* note 5, at 517.

regulation and enforcement of patent rights that must be taken into account. A solely academic-legalistic approach, which ignores those other elements, will not be able to deliver an appropriate evaluation of a system, nor will it be able to present satisfactory proposals.

In this sense, it is important to have in mind that all matters concerning IPRs – including patent damages – are matters of public policy *as well*. This means that any changes to the patent law of a given country is influenced not only by the legality and constitutionality of the proposed amendment, but also by political considerations related to that country commitments before the international community (e.g. treaties and agreements signed, participation in international organizations, concern for its image before other countries, etc.), and the political priorities at a national level (e.g. the executive and legislative agenda, the interests of relevant players, etc.).⁹

2. Scope of the analysis and methodology

The analysis herein focused on the challenges to harmonization of patent damages calculation. More specifically, the research examined how three particular issues are being dealt with by different jurisdictions: enhanced damages, apportionment, and indirect infringement. Even though there are other equally relevant and complex questions in terms of patent damages, these three topics are among the most controversial ones in the field of comparative patent law, and, as such, great challenges to efforts of harmonization. Further, it was identified that, to this date, few studies have been conducted in regard to these issues in a comparative approach.

Establishing the grounds to the analysis of these particular topics, this report will also present an overview of the general rules and methods applied to patent damages calculation. This will not, though, be the central focus.

The research adopted a comparative methodology, with the analysis of legislation, case law, and literature of five countries: the United States, Japan, Brazil, England, and Germany. Further, this report used available empirical studies on patent litigation and, more specifically, patent damages in the referred jurisdictions. Unfortunately, the time-constraint of the research, as well as the lack of sufficient available data imposed limitations to this part of the report.

⁹ In an interview conducted for this report, Professor Kaneko pointed out that, for instance, incorporating punitive damage into a national legislation benefits the patentees – which, in many countries, are foreign companies –, but can impair national, local companies – which will be the defendants of lawsuits filed in Japan (as in other countries). There is truth to this statement; strengthening the patent system can be a double-edged sword that may, on one hand, increase the interest of foreign investment in the country and estimate local investment in research and development of innovative technologies, but, on the other hand, affect local companies with potential harm to competition and the development of the national industry. This is not to deny the importance of having an efficient patent system, but to highlight, one, the difficulty in securing an adequate balance between patent protection and competition; two, the influence a country's development policy will have on patent law; and, three, the role international agreements and treaties may play in promoting strong patent provisions, as countries may bargain with their different interests.

Additionally, interviews were conducted with five experts in Japanese patent law: Ichiro Nakayama, Toshiya Kaneko, Ryoichi Mimura, Kei Iida, and Yoshiyuki Tamura.¹⁰ These interviews provided us a valuable insight into the mindset of local practitioners and scholars about our topic.

This research aimed at better understanding the grounds and means of implementation of the rules related to patent damages in each of the five selected countries, in order to perform a comparative evaluation of their advantages and disadvantages,¹¹ and contemplate the different solutions adopted by them to address the problem of damages calculation. Based on that analysis, this report outlines general proposals that could be considered when promoting further harmonization. To this end, attention was given to the need to observe and respect the particularities of each jurisdiction, in order to avoid recommending the adoption of “solutions” that were not adequate to different local realities and frameworks.

3. Structure of the report

The findings of the research are offered in this report, further divided into five chapters. Chapter II presents the remedies available in each of the chosen jurisdictions to address violations of patent rights. It starts with an introductory overview of the national frameworks and basic rules regarding the application of each remedy, followed by a comparative analysis that identifies the main similarities and differences between these countries.

Chapter III describes the three methods generally adopted to calculate patent damages: lost profits, infringer’s profits, and reasonable royalties. Here, the main discussions surrounding the application of the methods are indicated, with the presentation of preliminary conclusions on how the varied approaches can impact on the calculation of damages awards.

Chapters IV, V and VI focus on the three issues that are the core of this research, respectively: enhanced damages, damages apportionment, and indirect infringement. The starting point in Chapter IV is an analysis of the deterrent effect in patent law, giving particular attention to how countries distinguish between intent and negligence for the purpose of setting damages compensation. Then, it presents a description of the current scenario in relation to *punitive* damages, summarizing the arguments often used in favor and against the application of damages with a sanctioning and/or deterring nature. Following, this chapter addresses the standards adopted in the

¹⁰ The names are cited in the order the interviews took place.

¹¹ Cf. Stefan Vogenauer, *Sources of Law and Legal Method in Comparative Law*, in MATHIAS REIMANN & REINHARD ZIMMERMANN, *THE OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE LAW* 875 (Oxford University Press, 2008) (explaining that a comparative study of different countries that helps understand the roots and ways of implementation of a certain institute can allow one to consider the solutions adopted by other jurisdictions to a given problem).

United States for application of punitive damages in patent infringement cases, and introduces the alternative approaches adopted in the remaining four countries as possible solutions to the problem of deterrence. Finally, closing this chapter, a partial conclusion is presented, with general proposals regarding enhanced damages.

Chapter V discusses how the extent of damages can be properly determined by comparing the different methods adopted to apportion patent damages and to establish the value of the patented technology, notably in multicomponent products.

Finally, Chapter VI targets the controversies surrounding the determination of damages when there is no direct link between the acts practiced by the alleged infringer and the damages caused to the patent owner; that is, in the cases of indirect infringement. First, this chapter addresses the definitions of indirect infringement adopted by each country; second, it delves into the questions surrounding the determination of liability and quantification of damages.

In concluding, this report summarizes a few proposals of substantive and procedural nature that can help in exploiting the possibilities for harmonization of patent damages – or, at least, to try to improve the current systems and close the gap between jurisdictions.

II. Civil remedies for patent infringement: an introductory overview of national frameworks

Although the purpose of this research was to investigate only the remedy of damages compensation (specifically the controversial issues of enhanced damages, apportionment and indirect infringement), it is important, as a starting point, to understand the forms of relief admitted by the analyzed countries to address patent infringement.

The violation of a patent right generates, after all, many grievances that can not only harm the patentee, but also have a negative impact on the patent system as a whole. Patents cannot meet their primary goal of rewarding and fostering innovation if their infringement goes unanswered. For that reason, legal systems have to provide remedies that can provide an effective and satisfactory answer whenever a patent right is violated. As well-put by Blackstone two-and-a-half centuries ago: “every right when withheld must have a remedy, and every injury its proper redress,” under the penalty of turning rights into “dead letter”.¹²

The five jurisdictions analyzed for this report make available a good number of different forms of relief for the event of patent infringement. The application of these remedies varies according, first, to the national frameworks, and, second, to the particularities and necessities of each individual case.

This Chapter starts by generally describing the *civil* remedies available in each country for patent infringement disputes. Then, it provides a comparison of the systems to identify the relevant similarities and differences in terms of legal relief, laying the ground for the analysis of the rules regarding damages compensation.

1. United States

Until 2006, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), with nationwide jurisdiction to hear appeals in patent cases, would generally grant a permanent injunction upon finding in favor of the patentee in an infringement lawsuit, apart from exceptional situations in which, for instance, the “protection of the public interest” recommended the denial of the injunctive relief.¹³ The understanding that prevailed at that Court, whose precedents are binding throughout the country in regard to this subject-matter, was that “it is contrary to the laws

¹² William Blackstone, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND 109 (Clarendon Press, 1st ed.).

¹³ Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995); Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

of property, of which the patent law partakes, to deny the patentee’s right to exclude others from use of his property,” once infringement had been established.¹⁴

In 2006, though, the scenario changed. That year, in *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) unanimously decided that the granting of a permanent injunction in patent infringement cases was subjected to a traditional four-factor test applied by courts of equity.¹⁵ The Court highlighted that there was no reason to assume – especially in view of the wording of 35 U.S. Code §283¹⁶ – that cases arising under the Patent Act would not be subjected to the principles of equity in the choice of the remedies applicable to the violation of the right.¹⁷ Therefore, to comply with the four-factor test, a patentee would have to prove: “(1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction”.¹⁸

Seeing as the purpose of this report is not to examine the controversy surrounding the availability of injunctive relief in patent infringement cases, it will not delve further into the discussions that arose following the SCOTUS decision in *eBay* regarding the extent of that precedent. It is enough to understand that, since that ruling, there is a trend in the United States in terms of restricting the availability of injunctive relief – both preliminary and permanent – for patent infringement. As a consequence, damages have gained increasing importance as the, in many cases, primary remedy for the violation of a patent right in that jurisdiction.

Damages compensation are equally provided by the Patent Act, with §284 of Title 35 of the U.S. Code establishing that “[u]pon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for 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”. Therefore, in addition to providing the grounds for the granting of damages compensation, this legal rule also determines the *methods* that will be applied in the calculation – lost profits or reasonable royalties (*see* Chapter III, *infra*).¹⁹

¹⁴ Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989).

¹⁵ eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C., 547 US 388 (2006).

¹⁶ 35 U.S. Code §283: “The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable”. Under the *eBay* interpretation, the word “may” indicate the grant of injunctive relief is not an automatic consequence of the finding of infringement, but a faculty of the court.

¹⁷ eBay, *supra* note 15, at 392.

¹⁸ *Id.* at 391.

¹⁹ As will be further discussed in Chapter III, in the United States, since 1946, the “infringer’s profits” is not a statutory method to calculate damages award.

In addition to these two traditional remedies, patentees reportedly²⁰ can obtain the following forms of relief against infringement: declaratory judgment, publication of judgment,²¹ recovery of attorney's fees and costs,²² and border measures.²³

2. Japan

Japanese law provides a wide array of remedies for patent infringement. In addition to the most traditional ones – injunctive relief and damages compensation –, the Patent Act also establishes that the patentee can request (i) the destruction of infringing products and/or removal of facilities used for the act of infringement;²⁴ and (ii) the taking of measures by the infringer to restore the business credibility of the patentee or of the exclusive licensee.²⁵⁻²⁶

Moreover, since the acts of importing and exporting a patented product, or a product manufactured by a patented process, are considered acts of infringement by Article 2 (3) of the Patent Act, the patentee can request, based on the Japanese Customs Act, border measures against the importation and/or exportation of infringing products.²⁷

²⁰ See KEN ADAMO ET AL., AIPPI, RELIEF IN IP PROCEEDINGS OTHER THAN INJUNCTIONS OR DAMAGES 1-2 (2013), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/GR236usa.pdf> (describing the forms of additional relief available in the U.S. and explaining in more details the criteria for their application).

²¹ The U.S. Group at the AIPPI subcommittee explained that “all non-confidential United States judgments are published” (*id.* at 3). They do not specify, however, if apart from being made available to the general public (i.e. by means of publication on the court website or other specialized sources), the prevailing party can request the adoption of measures for a wider publication of the judgment at the expense of the losing party.

²² It is worth mentioning that the AIPPI Report from the U.S. Group also defines as forms of relief for patent infringement the following tools: order for inspection, order to provide information, accounting of profits, reasonable royalty, reparation, prejudgment interest, enhanced damages, and cancellation or amendment of claims (*id.* at 3-6). Because for this report the first two (order for inspection and order to provide information) are considered to be procedural forms of relief (as means to enforce a judicial order to take evidence), the following five (accounting of profits, reasonable royalty, reparation, prejudgment interest, enhanced damages) as part of monetary relief, and not properly “additional relief”, and the final one (cancellation or amendment of claims) as not a direct consequence related to infringement, but (in)validity, they have not been added to the main list of additional forms of substantive relief available to patent infringement in the U.S. system.

²³ Patentees can seek measures against infringing goods that are being imported into the United States either before district courts or before the United States International Trade Commission (ITC), as per 19 U.S.C. § 1337 (Section 337). The proceeding before the ITC is limited to the act of importation.

²⁴ Article 100 (2), Patent Act: “In making a demand under the preceding paragraph, the patentee or exclusive licensee may demand measures necessary for the prevention of such infringement including the disposal of products constituting such act of infringement (including, in the case of a patented invention of a process of producing products, products produced by the act of infringement; the same shall apply in Article 102(1)) and the removal of facilities used for the act of infringement”. English translation available at <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02>.

²⁵ Article 106, Patent Act: “The court may, upon the request of a patentee or exclusive licensee, order the person(s) who harmed the business credibility of the patentee or exclusive licensee by intentionally or negligently infringing upon the patent right or exclusive license to take measures necessary to restore the business credibility of the patentee or exclusive licensee in lieu of or in addition to compensation for damages”. *See id.*

²⁶ See THIERRY CALAME ET AL., AIPPI, SUMMARY REPORT: RELIEF IN IP PROCEEDINGS OTHER THAN INJUNCTIONS OR DAMAGES 12 (2013), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/SR236English.pdf> (reporting the information provided by the Japanese Group regarding the factors that are taken into account in the determination of the measures to restore credibility).

²⁷ NOBUHIRO NAKAYAMA, 特許法 (PATENT LAW) 364 (Koubundou, 3rd ed., 2016). English translation provided by the Institute of Intellectual Property (IIP).

In regard to the traditional remedies, injunctive relief is expressly provided by Article 100 (1) of the Patent Act, which states that “[a] patentee or exclusive licensee *may demand* a person who infringes or is likely to infringe the patent right or exclusive license to *stop or prevent* such infringement” (emphasis added). Two observations can be made here. First, an injunction can be granted in Japan as a preventive measure against a *risk* of infringement (as confirmed by use of terms “likely to infringe” and “prevent”). The patentee thus has a procedural interest to sue and to obtain an injunctive relief even when no infringing act has been practiced *yet* (there must be, of course, a threat that a third person is likely to practice such act if no measures are taken).

Second, according to the material consulted and the people interviewed for this report, the granting of an injunction upon a finding of infringement is, in principle, not a faculty of the court. Although the patentee or the exclusive licensee has the discretion of deciding whether or not an injunction will be requested (“may demand”), if they make such claim and infringement is found, the court must – again, in principle – grant the injunctive relief.

This rule is subjected to one exception: when the exercise of the right to seek an injunction is found to constitute an *abuse of right*. In 2014, the Special Division of the Japanese Intellectual Property (IP) High Court, when hearing an appellate petition for a preliminary injunction in an infringement case regarding a Standard Essential Patent (SEP), ruled that when the patentee made a declaration to license his patent(s) on fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) grounds to any willing parties, the request of an injunction to prohibit the use of the patented technology would constitute an abuse of the patent right.²⁸

The reasoning of the IP High Court judgment comprised the following points: (i) the patentee benefits from the incorporation of his technology by the standard, without which he would not even be able to obtain reasonable royalties, as the technology would not be used at all; (ii) allowing an “unconditional right to seek an injunction” can be detrimental to the market, to users and to the implementation of the standard; (iii) an injunction is not necessary to secure the effectiveness of the patentee’s right, as he did not have an expectation, in the first place, to exercise exclusivity in the use of the technology; (iv) due to the lack of non-infringing substitutes and possibility of designing around, the availability of an injunction could lead to abusive royalties and/or unfavorable license conditions in detriment of the user/alleged infringer; and (v) requiring the user of the standard to seek a license to all thousands of patents of a standard would impose an unreasonable hardship on him.²⁹

²⁸ Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho [Intellectual Prop. High Ct.] May 16, 2014, 2013 (Ra) 10008, http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/141/001141.pdf (Japan).

²⁹ *Id.* at 23-25.

The IP High Court ruling marked a shift in the paradigm of injunctive relief by establishing that in SEP cases the rule is to *not* grant an injunction, for it constitutes an abuse of the patent right. The exception would be when the alleged infringer was shown to be an *unwilling* licensee – that is, a party that used the standard (and, thus, the patented technology) but had no intention of obtaining a FRAND license. In this sense, the court stated that “scrutiny shall be made before determining that the prospective licensee has no intention of receiving a FRAND license”.³⁰ Nevertheless, the IP High Court placed on the alleged infringer the burden of proving his intention of receiving a FRAND license.

Although the IP High Court did not define in abstract what qualifies a party as a willing or unwilling licensee, the grounds used to find the infringer in that case (Apple Inc.) a willing licensee provide at least two parameters that may be applied to other cases: (i) proposals made by the user with “specific royalty rates” and “a calculation basis”, and (ii) meetings held between the parties to discuss a prospective license. Said elements, according to the court, showed Apple was interested in obtaining a FRAND license.³¹

In view of this judgment, one can ask whether the understanding adopted to deny injunctive relief is applied only to SEP cases or if it could be extended to other hypothesis of infringement. Due to the limited scope of this report, we will not delve further into this topic. However, it is pertinent to observe that, in Japan, as in other countries, courts have started to impose limitations that have not been in place before to the granting of injunctive relief based on the doctrine of abuse of right. The tendency may be currently contained to SEP cases, but we cannot strike out the possibility of future expansion of this understanding to other situations – even in countries where the “right to exclude” is statutorily provided as a consequence of finding of infringement.

Finally, damages compensation is also provided as a remedy for patent infringement in Japan. However, there is a curious particularity to that legal system: the Japanese Patent Act only establishes the *methods* and the *presumptions* applied in the calculation of patent damages, but does not state, in any provision, that damages shall be awarded to compensate for infringement in the first place – as is done in other jurisdictions. According to Japanese scholars, the legal basis to claim damages compensation in infringement lawsuit is Article 709 of the Civil Code (“[a] person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence”).³²

³⁰ *Id.* at 25.

³¹ *Id.* at 26.

³² Nakayama, *supra* note 27, at 370.

As stated, the methods to calculate patent damages are provided by Article 102 of the Patent Act: lost profits (paragraph 1), infringer's profits (paragraph 2), and reasonable royalties (paragraph 3). The criteria adopted to apply each method will be examined in more details in Chapter III, *infra*.

It is worth mentioning there are other types of monetary relief available in Japan. Under general tort law (Articles 709 and 710 of the Civil Code), compensation may be awarded for (i) loss of business credibility, (ii) a decrease of the selling price of the patentee's product as a consequence of infringement, and (iii) infringement investigation fees.³³ In addition, the plaintiff-patentee, when victorious, can obtain a compensation for attorney's fees and other legal costs.³⁴

Traditionally, courts award around 10% of the amount of damages as attorney's fees. This percentage can be higher or lower depending on various factors. Iida observes that courts have been taking into account mostly the amount of damages that has been awarded: if damages are high, the attorney's fees may be lower than 10%, whereas lower damages can justify an increased percentage. Although recognizing the suitability of allowing this flexibility in view of the amount of damages, Iida points out other elements that should also be taken into consideration in the determination of attorney's fees, such as "the difficulty of cases, background history of litigation or grant of injunction claims".³⁵

3. Brazil

In Brazil, injunctive relief is the primary remedy awarded for patent infringement. Article 42 of the Industrial Property Act (*Lei da Propriedade Industrial* – LPI) establishes that "[t]he patent grants its owner the right to *prevent* a third party, without their consent, from manufacturing, using, offering for sale, selling or importing with these purposes: I – product covered by a patent; II – process or product directly obtained by the patented process" (emphasis added). This provision is complemented by Article 497 of the Code of Civil Procedure (*Código de Processo Civil* – CPC), which states that "[i]n the suit seeking an order to perform an act or to abstain, the judge, in case of judgment favorable to the plaintiff, will grant the injunctive relief or determine the measures that can allow the obtaining of the legal protection by the equivalent practical result". According to the sole paragraph of this Article, the granting of the permanent injunction is not subjected to the occurrence of damages (which means it can be granted on a preventive basis), and does not require a demonstration of negligence or intent by the perpetrator.

³³ Nakayama, *supra* note 27, at 374.

³⁴ Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 27, 1969, 23 SAIKŌ SAIBANSHO MINJI HANREISHŪ [MINSHŪ] 441 (Japan).

³⁵ Kei Iida, *Legislative Issues Relating to Amount of Damages in Patent Infringement Cases*, 1499 JURIST 43, 47 (2016).

The combination of these legal provisions allows the granting of a permanent injunction whenever there is a finding of infringement. There is no *eBay*-like test barring the granting of a permanent injunction in a patent infringement lawsuit in Brazil. If the court has found that the patent right was violated, they will grant the permanent injunction as an automatic and direct consequence of the judgment. In this sense, adding to the provisions mentioned above, the Code of Civil Procedure further determines that “[t]he obligation [to perform an act or to abstain] will only be converted onto damages if the plaintiff so requests, or if both the injunctive relief and the legal protection by equivalent practical result are impossible [of being implemented]” (Article 499).

It is worth mentioning that in the few opportunities Brazilian courts had of examining the issue of Standard Essential Patents, they affirmed the possibility of granting the injunctive relief to stop infringing acts. The FRAND declaration by the SEP-holder did not alter their understanding regarding the availability of this remedy. Further, in deciding the patentee’s injunction request, no consideration was given to whether the defendant was or not an unwilling licensee.

While permanent injunctions are not subjected to any tests to be granted, *preliminary* injunctions must comply with the following criteria: (i) demonstration of probability of success of the party’s claim; (ii) risk of damage; and (iii) reversibility of the effects of the decision that grants the injunction.³⁶ The third requirement consists, essentially, of a “balance of hardships” – the judge must ponder if the damages that will be caused to the defendant by the granting of a preliminary injunction are more (or less) harmful than the ones that will be caused to the plaintiff by the denial of the preliminary injunction.³⁷

In view of the seemingly unlimited availability of permanent injunctions in the Brazilian legal system, it is of no surprise that damages compensation has played a (very) limited role in the scenario of patent enforcement.

The basis for claiming damages compensation in an infringement lawsuit is given by Article 44 of the Industrial Property Act: “[t]he patent owner has the right to obtain compensation for the undue exploitation of its subject matter, including in relation to the exploitation that occurred between the publishing date of the application and the granting date of the patent”. The Statute further provides, in Article 210, three methods for calculating patent damages – lost profits (item I),

³⁶ Article 300 of the Code of Civil Procedure: “The preliminary injunction will be granted when there are elements proving the probability of the right and the risk of damage or risk to the useful result of the process.” Paragraph 3 of this article establishes that “the preliminary injunction will not be granted when there is a risk of irreversibility of the effects of the decision.” In addition to this general provision, the Industrial Property Act contains a specific provision supporting the granting of an ex-parte preliminary injunction in the event of IPR infringement. Article 209, §1, states “[t]he judge can, in the dockets of the lawsuit, to avoid an irreparable or hard to repair damage, determine, as a preliminary measure, the stay of the violation or of the act that entails it, before the service of the process to the defendant, by requesting, if found necessary, a bond in cash or personal guarantee”.

³⁷ Even though there is no provision expressly requiring the judge to take into account the harm a preliminary injunction may cause to the public interest, judges will usually refrain from granting the injunctive relief before judgment when they find it may cause harm to society as a whole. This is common, for instance, in cases related to pharmaceutical patents when the patentee cannot prove their capability of supplying the entire market in the place of the infringing companies.

infringer's profits (item II), and reasonable royalties (item III) – and states that the chosen criterion will be the one “most favorable” to the patentee.

In regard to additional forms of relief, the Code of Civil Procedure grants to the judge a general power to determine any relief necessary to secure the compliance of a judicial order, including in lawsuits seeking monetary compensation (Article 139, item IV). Based on this provision, one can understand that, although the Industrial Property Act does not provide specific additional remedies that could be applied to address infringement, the judge could grant non-statutory forms of legal relief if he finds them necessary to secure the enforcement of a judgment recognizing infringement of a patent right.

In this sense, the judge could determine, for instance, (i) the issuance of a letter to Customs Authority ordering the retaining of infringing products; (ii) the destruction of infringing good and/or removal of facilities;³⁸ (iii) measures to restore the patentee's business credibility (if eventually harmed); among others.

Finally, according to the Code of Civil Procedure, the prevailing party in any lawsuit will be awarded a compensation for their legal expenses (including court's fees and expenses with experts), as well as attorney's fees set between 10 and 20% of the value assigned to the matter (in declaratory lawsuits) or of the amount of damages (Article 85). In determining the percentage of the attorney's fees, the judge will take into account the attorney's zeal, the place where the services were rendered, the nature and importance of the case, and the extension of the work performed by the attorney. In any case, the judge is not allowed to award less than 10% of the amount of damages or of the value assigned to the suit. When either of these bases is too low, the judge can determine the attorney's fees by equity.

4. England

Remedies for patent infringement in England are regulated by Section 61 (1) of the Patents Act of 1977 – last amended on October 1, 2017. Said provision states that the patentee may claim (i) an injunction or interdict, (ii) the destruction of infringing goods, (iii) damages compensation, and/or (iv) a declaration from the infringer. In addition, border measures (or “prevention of imports”) are available for patent cases in England.

A few relevant observations can be made regarding the remedies available in that jurisdiction. Permanent injunctions are generally awarded, even though they are not an automatic consequence

³⁸ The destruction of products that infringe trademark rights is expressly provided by Article 202 of the Industrial Property Statute. Although there is no analogous provision for patent infringement, we understand this determination is possible under the judge's general power of relief.

of a finding of infringement – i.e. the court has the discretion to grant or not injunctive relief; when they decide against it, a declaratory judgment of infringement or damages compensation can be awarded in lieu.

As a consequence of the limitations imposed on the granting of permanent injunctions, preliminary or interim injunctions are not likely to be granted in patent cases. Interim injunctions are usually granted in cases where monetary relief is inadequate, which happens more often in copyright and trademark infringement lawsuits than in those pertaining to patent rights. If damages compensation are understood to be an adequate remedy, either due to the nature of the infringement or to the defendant's financial status (i.e. the alleged infringer can pay a future damage award), it is unlikely that an interim injunction will be awarded, since it is equally unlikely that a permanent injunction will be granted with the court's judgment.

On its turn, monetary relief is made available by means of damages compensation or account of profits obtained by the infringer (Section 61 (1) (c) and (d), Patents Acts). These remedies are not cumulative, as Section 61 (2) determines that the court cannot grant both an award for the patentee's losses and an order against the infringer to give an account of his profits; otherwise, the patentee would be obtaining an unjust enrichment.

The methods applied to the calculation of patent damages in England are established in Regulation 3 of "The Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006" (No. 1028), enacted by the English government to implement Article 13 of European Directive 2004/48/EC. According to Regulation 3, the assessment of damages shall be done based on (i) lost profits, (ii) unfair profits made by the infringer, or (iii) reasonable royalties.

In calculating the amount of damages, non-economic elements such as "the moral prejudice caused to the claimant [patentee] by the infringement" shall be taken into account as well.

5. Germany

As a rule in Germany, injunctive relief is available as the primary remedy for patent infringement, as provided by §139 (1) of the Patent Act (*Patentgesetz* – PatG).³⁹ Even in the case of essential patents, German courts had adopted a position favorable to the patentees, by imposing few limitations on the possibility of obtaining an injunction. In the *Orange-Book-Standard* case, related to the infringement of a Philips patent and to the *de facto* standard for CD-Rs (Compact

³⁹ §139, Patent Act: "(1) Any person who uses a patented invention contrary to sections 9 to 13 may, in the event of the risk of recurrent infringement, be sued by the aggrieved party for cessation and desistance. This right may also be asserted in the event of the risk of a first-time infringement."

Disc-Recordable), the German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof* – BGH)⁴⁰ ruled, on May 6, 2009, that a claim for injunctive relief would only be in breach of competition law⁴¹ if the alleged infringer (i) managed to prove he made an “unconditional offer” (“*ein unbedingtes Angebot*”) to obtain a license, but such offer was refused by the patentee, and (ii) complied with the obligations that would arise from a license agreement (such as making escrow payments of royalties).⁴² Alternatively, if the patentee had made an offer to license deemed excessive by the alleged infringer, or had refused to establish an amount of royalties, and the alleged infringer made an offer with his own determination of what he considered to be reasonable royalties for that patent, this would also be considered to comply with the requirement (i) above.

The *Orange-Book-standard* decision by the BGH thus placed on the alleged infringer the burden to prove his true intent to obtain a license in order to bar the granting of injunctive relief on grounds of abuse of dominant position.⁴³

Later decisions rendered by the European Court of Justice (ECJ) in cases referred by German courts changed this approach. Notably, in *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, the ECJ held that before initiating legal proceedings to claim injunctive relief, the patentee must alert the alleged infringer about the violation of his right, “by designating that SEP and specifying the way in which it has been infringed”.⁴⁴ This “shift” in the burden is justified by the high number of patents that compose a given standard. It would not be reasonable to expect that the user performed an assessment on validity and essentiality for all of them.⁴⁵

A second requirement imposed by the ECJ is for the patentee – after the alleged infringer has indicated his willingness to license – to propose “a specific, written offer for a licence on FRAND

⁴⁰ See generally Astrid Stadler, *The Multiple Roles of Judges and Attorneys in Modern Civil Litigation*, 27 HASTINGS INT’L & COMP. L. REV. 55, 60 (2003) (“[...] the primary function of the German Federal High Court of Justice (Bundesgerichtshof) is not to decide an individual case, but to give a guideline in deciding legal issues that are controversial among court of appeals.”).

⁴¹ Specifically of Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which states that “[a]ny abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.”

⁴² Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, no. KZR 39/06, 1, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>.

⁴³ The BGH ruling expressly stated that “[t]he fact that the license seeker cannot easily determine this amount [of royalties] either does not impose an unreasonable burden on him, because, in any case, he bears, in principle, the burden of presenting and proving the requirements of the licensing claim.” *Id.* at 16, original translation.

⁴⁴ European Court of Justice [ECJ] July 16, 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, paragraph 61, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5c3b74ffeb51941a1bcf595cee6d16eb8.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=613138>.

⁴⁵ *Id.* at paragraph 62.

terms, [...] specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated”.⁴⁶

Unless both criteria were met, an application made by a patentee for an injunctive relief would be in violation of EU competition law, as per the interpretation given by the ECJ.

In spite of some flexibilities adopted by German courts in the application of this understanding,⁴⁷ the fact remains that limitations are being imposed on the grant of injunctive relief, even if to a shorter extent than in other countries.

Monetary relief is also available when the infringer acts with intent or negligence (“*vorsätzlich oder fahrlässig*”), causing damages to the patentee. According to §139 (2) of the Patent Act, there are three methods that can be used to assess compensation: the damages suffered by the patentee (i.e. lost profits), the infringer’s profits, and the reasonable remuneration (“*angemessene Vergütung*”) the infringer would have had to pay for the fair use (i.e. reasonable royalties). Infringer’s profits and reasonable royalties were only added to the Patent Act in 2008; although, even prior to the amendment, German Courts already recognized these as acceptable methods for calculation of patent damages.⁴⁸

In Germany, the prevailing party in an infringement lawsuit can obtain a compensation for attorney’s fees, which are calculated based mainly on the value of the dispute. Due to the short length of infringement proceedings in Germany, the lack of extensive pre-trial disclosure, and the usual absence of an expert examination, scholars report the costs of patent enforcement litigation are considerably low (especially when compared to other countries).⁴⁹

Additional monetary relief is available “for accompanying injuries such as pre-litigation legal costs (e.g. for a warning letter) or the costs necessary to rectify market confusion or a loss of reputation”.⁵⁰ The grounds for these claims lie in general tort law (§§249, 251 and 823 of the Civil Code – *Bürgerliches Gesetzbuch* – BGB).

The Patent Act contains five additional forms of relief for patent infringement: (i) destruction of infringing good (§140a (1)); (ii) destruction of material and implements predominantly (“*vorwiegend*”) used for infringement (§140a (2));⁵¹ (iii) recall and/or definitive removal of infringing products from the market (§140a (3)); (iv) publication of the judgment at the expense of

⁴⁶ *Id.* at paragraph 63.

⁴⁷ See Michael Platzöder, Philipp Neels & Thomas Schachl, *NPE patent litigation in Germany: recent trends and strategies*, IAM MEDIA (2017), <http://www.iam-media.com/Intelligence/IAM-Yearbook/2017/Country-by-country/NPE-patent-litigation-in-Germany-recent-trends-and-strategies?c=6624675> (reporting German courts have since decided the SEP owner is only required to make a FRAND offer after the infringer requests a license and a delayed request for a license does not prohibit the grant of an injunction).

⁴⁸ Peter Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC 113, 117-118 (2004).

⁴⁹ Katrin Cremers et al., *Patent litigation in Europe*, 44 EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 1, 14 (2017).

⁵⁰ Marcus Schonknecht, *Determination of Patent Damages in Germany*, IIC 309, 314-315 (2012).

⁵¹ Said provision does not require the materials and implements to have an exclusive use to manufacture infringing goods.

the losing party (§140e);⁵² and (v) border measures against importation and exportation of infringing goods (§142a). The first three remedies are statutorily subjected to the proportionality test – meaning, they will not be granted when the court finds they are disproportional in regard to the other party or to the legitimate interest of any third parties (§140a (4)).

6. Comparative analysis: relevant similarities and differences

One way of categorizing civil remedies is according to their *source*. Remedies can thus be *statutory*, when they are expressly provided by legislation, or *judicial*, when they are created by judges based on their general power of relief. In terms of patent infringement, statutory remedies can be further divided in those that are *specifically* provided for patent cases (either by the Patent Act or by an specific provision in a general body of law), and those that are *generally* foreseen in civil/tort law, in civil procedure law, and/or in administrative law as remedies available to various sorts of violation of a right.

Although some remedies have the same source in all analyzed countries (e.g. injunctive relief and damages compensation are always statutorily provided), other forms of relief can have different grounds (e.g. destruction of infringing goods, which are provided by statute in Japan, England and Germany, and admitted as judicial remedies in Brazil).

As a starting point to our comparative work, this report compiles, in Table 2, below, a list of the forms of relief available for patent infringement, indicating in which country they are available and on which grounds. This is by no means an exhaustive list, as it is possible (and, indeed, likely) that other remedies not presented in Table 2 can be found in other countries.

Furthermore, one should not assume that certain forms of relief are not admitted in a given country just because they have not been found, in this research, to have been granted in the past. The goal here was to identify which remedies are statutorily provided (either by specific or general provision) and which remedies have already been admitted and granted by national courts. Wherein Table 2 does not give information on the source for a certain type of legal relief, one can only assume that (i) this research has not find any statutory provision expressly stating this remedy is (or is not) admissible in that legal system, (ii) nor did it find any judicial decision granting (or denying) such remedy.⁵³ Therefore, the question on their availability remained unanswered.

⁵² This remedy is available to both parties in an infringement lawsuit. Therefore, if the alleged infringer prevails, he can also proceed with the publication of the judgment at the expense of the patentee.

⁵³ Because this was not the main purpose of this report, and in view of the time-limitation to the research, the author must concede that it is possible, if not likely, that there are precedents that would have been relevant to this analysis, but were not found.

Remedy	United States	Japan	Brazil	England	Germany
Injunctive relief	SP	SP	SP	SP	SP
Damages compensation ⁵⁴	SP	SP + SG	SP	SP	SP
Additional monetary relief ⁵⁵		SG	SG		SG
Declaratory judgment	SG		SG		
Publication of judgment	SG				SP
Measures to restore business credibility		SP			
Destruction of infringing goods		SP		SP	SP
Removal of facilities/destruction of materials		SP			SP
Border measures	SP	SG	JR	SG	SP
Recall/removal of products from the market			JR		SP
Attorney's fees and legal costs	SP	JR	SG		SP + SG

Table 2 – Remedies available in each jurisdiction, according to their source⁵⁶

An interesting example lays in the treatment awarded to the “destruction of infringing goods”. As seen before, Japan, England and Germany contain specific provisions in their patent laws allowing for the grant of this remedy in a patent infringement suit. On the other hand, the research did not find any provisions or past decisions regarding the availability of this form of relief in the United States and in Brazil in regard to *patent* infringement. Only for *trademark* or *copyright* infringement are there legal provisions stating that the court can determine the destruction of infringing goods. Nonetheless, in Brazil, the Code of Civil Procedure allows the court to grant this form of relief, based on the general provision of Article 139, item IV, which grants the judge the power to determine any types of relief that can secure the effectiveness of court’s orders.

⁵⁴ A strict concept of “damages compensation” comprises only the award calculated based on the damages caused to the injured party, represented, in a patent case, by “lost profits”. Compensation based on the infringer’s profits or on reasonable royalties would not be, in this sense, categorized as “damages compensation” *per se*. These two methods are indeed better defined as presumptions established by the law to facilitate the calculation of damages award, seeing as they establish that the profits gained by the infringer, or the royalty that parties in a negotiation would have reasonably agreed upon, roughly correspond to the damages suffered by the patentee. For that reason, there are those who will list “damages compensation”, “account of profits/recovery of profits”, and “reasonable royalties” as three separate types of remedies. In Table 2, though, we adopted a broader concept of “damages compensation”, in order to comprise the monetary relief awarded to the patentee as a direct consequence of patent infringement, whose amount may be calculated by different methods (lost profits, infringer profits, or reasonable royalties). Further, we did not treat “enhanced damages” and the availability of interest as separate types of remedy, but as elements that participate in the calculation of “damages compensation”. Therefore, this table does not inform if a country foresees enhanced damages and/or pre-litigation interest.

⁵⁵ This remedy refers to other forms of monetary relief that may be awarded to compensate for additional consequences of infringement, such as, for instance, loss of business credibility, decrease of the selling price of the patentee’s product as a consequence of infringement, infringement investigation fees, pre-litigation costs, moral damages, etc.

⁵⁶ Table subtitles:

SP – statutory remedy; provided by patent law

SG – statutory remedy; provided by general law (civil, administrative, civil procedure, etc.)

JR – judicial remedy

One similarity shared by the five analyzed countries is the availability of injunctive relief, damages compensation, and border measures as available remedies for patent infringement. Also, in all of them the first two remedies are regulated by patent law – even though in Japan the Patent Act only contains provisions related to the methods of calculation of damages, as seen above.

In regard to “border measures”, though, this remedy is found to be made available by different sources across jurisdictions: by specific patent provisions (United States and Germany), by general administrative provisions (Japan and England), or by case law (Brazil). The availability of this form of relief, whatever its source, is in compliance with Article 44 (1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter, “TRIPS Agreement”).⁵⁷

In addition to different combinations of remedies, there are disparities in terms of the *treatment* awarded to each form of relief. The analyzed countries adopt different criteria for applying similar remedies, which can result in gaps in terms of their availability and extent, depending on the jurisdiction. Perhaps the most notable example is injunctive relief; whereas U.S. courts apply a strict test to decide on the granting of a permanent injunction, making it very hard to obtain a preliminary injunction as well, in the other countries there are fewer limitations being imposed, especially to permanent injunctions. Save for exceptional situations (to this date, mainly SEP cases), injunctive relief will be automatically granted as a consequence of a finding of infringement.

This brings an interesting question to light: is the right to exclude third parties from exploiting the patented invention of the *essence* of the patent right, or just a policy choice made by the legislator?⁵⁸ In other words, is injunctive relief, by nature, the most adequate remedy against infringement, or can other remedies, e.g. monetary relief, be more adequate in certain situations?

Permanent and preliminary injunctions still are, and should be, the primary remedy against patent infringement in the majority of the jurisdictions. The strict proceeding through which patent applications are examined to be eventually granted, given them a presumption of validity, legality and legitimacy, combined with the system’s aim of rewarding and promoting innovation, require the right to exclude third parties to continue being recognized as the core of patent rights.

Nevertheless, in a growing number of situations it seems injunctive relief might not be the most proportional form of relief, as it can impose an excessive and unfair burden on third parties (including not only the alleged infringer, but also the general public). In this context, additional

⁵⁷ Article 44 (1), TRIPS Agreement: The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, *inter alia* to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods.

⁵⁸ See Nakayama, *supra* note 27, p. 355 (stating that the attribution of the “exclusive right” for a patent right is only a choice of legislative policy).

criteria could be imposed to constrict the admissibility of preliminary and permanent injunction in certain countries.

However, this should not be done if a country does not have an adequate system of monetary relief that can not only fully compensate the patentee for the violation of his right, restoring his *status quo ante*, but also properly deter and discourage future infringement.⁵⁹ There is, as stated in the beginning of this report, a delicate balance between adequate patent protection and fair competition that can be disrupted by any minor change.

In this context, the problem can be dealt with on two different levels. First, additional monetary relief that can encompass collateral damages caused by the infringing acts could help discourage infringement by increasing its overall cost to the perpetrator without having a direct sanctioning and deterrent purpose (which, as will be shown in Chapter IV, is an obstacle for many countries to admit enhanced damages). At least three countries already admit (at least on a normative level) that additional monetary relief may be granted to compensate for loss of business credibility, decrease of the selling price of the patentee's product as a consequence of infringement, infringement investigation fees, pre-litigation costs, among others. Whether they are actually granted in practice is another issue that needs to be targeted – for instance, by making the requirements for their application less strict.

Further, all countries admit some kind of compensation for attorney's fees and legal costs.⁶⁰ This form of relief, when properly applied, can play an important role as a deterrent of litigation and encourage the parties to engage in good-faith negotiation.⁶¹

On a second level, it is important to establish proper rules and standards that allow for a correct and precise determination of damages compensation. The *methods* for calculation, the rules of *evidence* applied to prove the occurrence and extent of damages, and the *elements* taken into account in the determination of monetary relief need to be properly defined and applied by national legislation and case law, in order to secure adequate patent protection and confer predictability to the outcomes in damages disputes. Part of these issues will be examined in the following Chapters.

⁵⁹ See Nakayama, *supra* note 27, p. 355 (conditioning the imposition of limitations on the granting of injunctions to the admission of a system of treble or punitive damages, similar to the United States).

⁶⁰ See INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY HEADQUARTERS, INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIC PROGRAM (2016), https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509_e.pdf (highlighting the importance of having an appropriate system of attorney's fees in Japan).

⁶¹ See Thomas F. Cotter, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 J. CORP. L. 1151, 1177 (2009) (arguing that when the cost of infringement litigation is higher than the cost of negotiation of a license agreement, damages will leave the infringer no better off than he would have been but for the infringement).

III. Methods of patent damages calculation in a comparative approach

Establishing the appropriate methods and tools to determine the amount of damages due for patent infringement is no easy task. Neither the infringer nor the patentee should be substantially better off than they would have been but for the infringement.⁶² At the bottom of the issue lays the importance of creating the appropriate incentives for both parties to engage in good-faith negotiations that can avoid the violation of the patent right and, if applicable, result in a license.⁶³ If infringement is profitable for either party, negotiation would be fruitless and litigation would be inevitable. The legal system should never allow for the best alternative to a negotiated patent-licensing agreement to be infringement litigation.

On other note, patent damages should be predictable to some extent. This is equally important to encourage good-faith negotiations. If the parties cannot safely estimate what the consequences would be to their decision regarding entering (or not) a licensing agreement, they cannot make an appropriate and informed choice. Hence the need to having clarity and predictability in terms of the methods used to calculate damages awards and the way courts apply them.

Basically, there are *three* methods being commonly used in the calculation of patent damages across the world: lost profits, infringer's profits, and reasonable royalties.

According to a strict conception, strongly tied to tort law, lost profits are considered the only true form of "damages compensation", as they accurately reflect the losses suffered by the right owner's due to the legal injury. However, due to the particularities of patent infringement – notably the difficulties in determining the occurrence and extent of damages, and the goal of deterring future infringement – it is accepted that other methods of calculation might be better suitable in certain situations to determine the monetary award.

In this sense, most jurisdictions establish that the calculation of patent damages may also be done based on the profits gained by the infringer through infringement ("infringer's profits"), or the royalties the infringer would have paid if he had obtained a license for the exploitation of the patented invention ("reasonable royalties"). These two additional methods of calculation are essentially *presumptions* established by patent acts to determine that either the infringer's profits or the royalties that the parties would have reasonably agree upon in an *ex ante* negotiation correspond to the losses suffered by the patentee.

⁶² Cotter, *supra* note 61, at 1177.

⁶³ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 461 (2016).

It is interesting to note, based on the data gathered through this research, that lost profits are the *least popular method* of patent damage calculation in most of the analyzed jurisdictions.⁶⁴

In Japan, for instance, a study shows that, following the amendment of the Patent Act at the end of the 20th century, infringer's profits is the method most used for calculation of patent damages, being adopted in almost half of judgments (48%). The lost profits' method is tied with reasonable royalties, as each one has been adopted in 14% of cases.⁶⁵

In Germany, although no study providing empirical data and numbers on the application of each method in practice was found, some scholars have asserted that (i) patentees seldom rely on lost profits as a method to calculate damages;⁶⁶ (ii) reasonable royalties were, at least in the beginning of the 21st century, the most used method;⁶⁷ and (iii) the application of infringer's profits have been increasing since a ruling from the BGH in 2000 that differentiated between deductible and non-deductible costs in the calculation of infringer's profits.⁶⁸ Although it is not possible to make any conclusion regarding the currently preferred method for patent damage calculation in Germany (whether infringer's profits or reasonable royalty), in view of the lack of available data, it is possible to assume that lost profits is the least adopted method by German courts.⁶⁹

For Brazil the author of this report analyzed all judgments rendered in patent infringement lawsuits between 1993 and 2017 by state courts of the two main venues for IP litigation – Rio de Janeiro and Sao Paulo. The following data was obtained: out of 34 trial judgments in favor of the plaintiff-patentee and that granted monetary relief, only one determined damages to be calculated based on lost profits, 14 adopted the infringer's profits method, and 8 indicated damages should be determined as reasonable royalties. The remaining 11 trial judgments did not specify the method

⁶⁴ The conclusions herein are limited to the countries in regard to which the author had access to studies presenting empirical data and analysis (United States and Japan), performed an original collection and analysis of data (Brazil), or found scholars affirming, although without presenting numbers, which method is the most applied (Germany). It was not possible to obtain or to collect/analyze relevant data on the application of the methods in England, apart from the information that the determination of damages are usually done by means of settlement negotiations, even after a judgment is rendered on infringement. See JAPAN PATENT OFFICE, CHIZAI FUNSO SHORI SHISUTEMU NO KINŌ KYŌKA NIT SUITE [FUNCTIONAL STRENGTHENING OF SYSTEMS FOR HANDLING INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES] 8 (2016). English translation provided by the IIP.

⁶⁵ See Ichiro Nakayama, *Tokkyoken Shingai Ni Taisuru Songai Baishō No Genjō To Kihon Hōkōsei – Nihon No Songai Baishō Ha Hikusugiruka* [Current status and basic direction of the system of compensation for damage arising from patent infringement – Are damages too low in Japan?], in FOUNDATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY, JAPAN-CHINA JOINT RESEARCH REPORT ON INTELLECTUAL PROPERTY 34, 36 (2017) (citing a survey performed by the Intellectual Property Secretariat that analyzed district court judgement in patent and utility model infringement lawsuits between January 2009 and December 2013).

⁶⁶ Clemens Heusch et al., *Study Question 2017 – Quantification of monetary relief*, GRUR INT. 737, 738 (2017).

⁶⁷ Meier-Beck, *supra* note 48, at 118.

⁶⁸ KLAUS HAFT ET AL., AIPPI, STRAFSCHADENERSATZ ALS STRITTIGE FRAGE DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS [PUNITIVE DAMAGES AS A CONTENTIOUS ISSUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS] 1 (2005), http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/186/GR186germany_german.pdf. The referred ruling was rendered in the case *Gemeinkostenanteil*, BGH, 2 November 2000, Case no. I ZR 246/98.

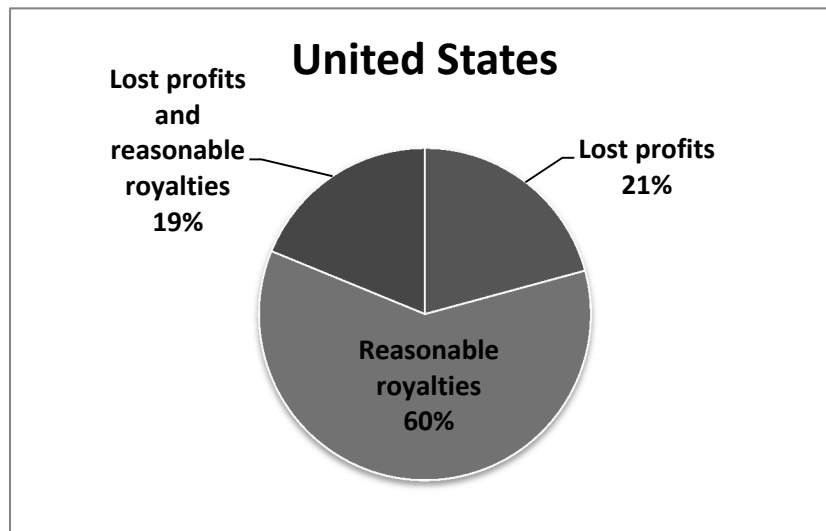
⁶⁹ It has been reported that, in Germany, it is common for the parties to reach an agreement, after the judgment on infringement has been rendered, regarding the amount of damages that should be paid (see Japan Patent Office, *supra* note 64, at 8). This is explained by a particularity of the German legal system, in which the court first renders a judgment deciding on the infringement claim and making a general determination for payment of damages compensation. After, a second proceeding can be initiated to calculate the damages compensation. This might explain why the historically highest amount of damages awarded by a German court has been of approx. USD 1.4 million (*id.*).

that should be used, but left the determination of damages for the second phase of the proceeding, during which the parties present evidence and the court appoints an expert to calculate the amount of damages.

In the United States, where infringer's profits are not established as a method to calculate patent damages, a study annually published by PricewaterhouseCoopers (PwC) informs that reasonable royalties have been the preferred method to calculate damages in the United States (61% of patent cases between 2007 and 2016), followed by lost profits (21%) and by a combined application of reasonable royalties and lost profits (19%).⁷⁰

Finally, no studies were found providing empirical data on the usage of the methods of calculation of patent damages in England. Therefore, no conclusion could be formed regarding the applicability of the three different methods in that jurisdiction.

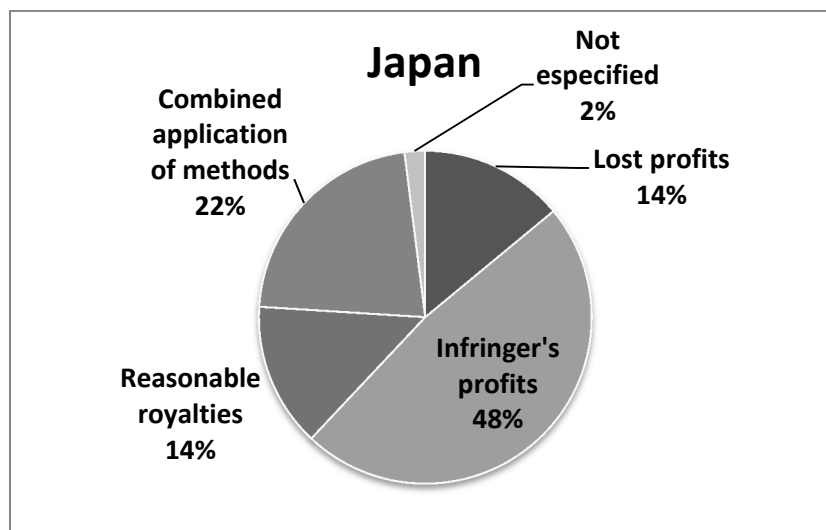
The charts below summarize the data found in regard to the United States, Japan and Brazil.



Source: PricewaterhouseCoopers, *Patent Litigation Study: Change on the Horizon?* 11 (2017).

Chart 1 – Methods adopted to calculate damages in patent infringement lawsuits in the United States (2007-2016)

⁷⁰ PwC, *supra* note 4, at 11.



Source: Intellectual Property Strategy Promotion Bureau, Cabinet Secretariat, “Findings of the Survey on the Trend of Infringement Lawsuits for the Creation of Innovation (1)” (March 30, 2015), Material 2 for the second session of the Task Force on Intellectual Property Dispute Settlement, Verification, Evaluation, and Planning Committee, Intellectual Property Strategy Headquarters, p. 8.

Chart 2 – Methods adopted to calculate damages in patent infringement lawsuits in Japan

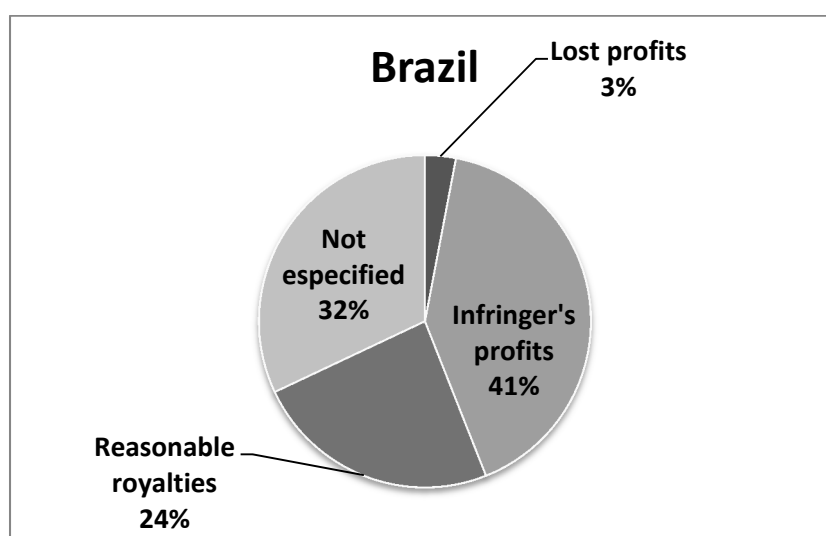


Chart 3 – Methods adopted to calculate damages in patent infringement lawsuits in Brazil (1993-2017)

In view of the collected data, one can ask *why* lost profits are less favored in comparison with other methods to calculate patent damages. There are two possible (and non-excluding) answers. First, it can be argued that the countries under analysis adopt (too) strict criteria for the application of the lost profits method.

In general, the statutory rules on the calculation of damages compensation according to lost profits in the analyzed jurisdictions provide little to no guidance on whether there are any requirements for the application of this method. The exception is the Japanese Patent Act, whose Article 102 (1) defines the following elements that are to be considered in the calculation: (i) the amount of profit per unit the patentee (or his exclusive licensee) would have obtained; (ii) the quantity of products assigned by the infringer; and (iii) the patentee's (or his exclusive licensee) capability of working that amount of product. In the event of the latter, the quantity of product that the patentee (or his exclusive licensee) could not have worked is removed from the calculation.

However, even this provision does not prevent the occurrence of divergence amongst scholars and practitioners in Japan. In fact, local experts report Japanese courts tend to adopt a somewhat strict approach when applying the methods of Article 102 (including lost profits) that result in less than satisfactory amounts of damages awards.

A second explanation that could justify the low application of the lost profits method is that patentees might be reticent to apply the lost profits method due to the need of disclosing sensitive information regarding their profit margin and costs to their competitor (the infringer).⁷¹ In Germany, for instance, the determination of lost profits is subjected to a strict test that aims at defining the actual loss suffered by the patentee. This test established by the BGH in the *Toltubamid* ruling.⁷² Under this test, the plaintiff must prove the profit margin for the specific patent-covered product. The “average profit margins in [that] industry or the overall profit margin” of the patentee does not meet this requirement.⁷³

In regard to the infringer's profits method, it is worth noting that only the United States does not admit this as a basis to calculate patent damages. This method was available until 1946, but stroke out of the statute by the U.S. Congress, “on the ground that the calculation of the defendant's profits was often too complex and time-consuming”.⁷⁴

1. Controversial topics on the application of the methods

This research selected four controversial topics that surround the application of the methods of patent damages calculation in a comparative approach to be discussed herein. These topics are pertinent for the discussion regarding the challenges to the harmonization of patent damages within the scope of this report.

⁷¹ Schonknecht, *supra* note 50, at 316.

⁷² Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Mar. 6, 2970, no. X ZR 49/78, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 738 (1980).

⁷³ Heusch et al., *supra* note 66, at 738.

⁷⁴ Cotter, *supra* note 61, at 1168.

(1) Work of the invention by the patentee

This is a logical inference from the fact that only a party that markets the patented invention can have lost profits due for infringement. However, there are two correlated discussions arising from this requirement: one, if a patentee that does not work the patented invention but markets a product that competes in the same relevant market as the infringing product can claim lost profits, and, two, if this requirement should also be applied for the application of the infringer's profits method.

Starting with the first point of contention, Japanese courts allow the patentee to claim damages based on lost profits when he does not work the patented invention, but, instead, uses a technology that competes with the infringing technology. In this case, it is understood that there is a causal nexus between the sales lost by the patentee and the act of infringement.⁷⁵

In Germany, even though there no relevant case law was found on this particular point, there are scholars who opine that the lost profits method could also be applied in regard to products marketed by the patentee that compete with the infringing product but do not use the patented technology. In that case, the patentee “would have to show sufficient likelihood that the sale of the infringed product would have led to further turnover with his clients”.⁷⁶

Some systems also demand the patentee proves his manufacturing and marketing capability. This is the case for the United States, where the “Panduit test” – construed by case law to guide the application of the lost profits method⁷⁷ – establishes, as one of the elements that shall be taken into account by the court, the need for the patentee to prove “his manufacturing and marketing capability to exploit the demand”.⁷⁸

In Japan, the amount of damages can be reduced if the infringer manages to prove that the patentee (or his exclusive licensee) could not have manufactured and marketed the same amount of product as the infringer.⁷⁹ Hence, whereas U.S. courts place the burden regarding the patentee's capability on the right owner, Japanese law assigns the burden to the infringer, thus establishing a presumption that the patentee could have worked the same amount of product as the infringer.

⁷⁵ SADAŌ NAGAOKA, CHITEKI ZAISAN SHINGAI NI TAISURU SONGAI BAISHŌ/BASSOKU NO ARIKATA NI KANSURU CHŌSA KENKYŌ HŌKOKUSHO [RESEARCH REPORT ON DAMAGES AND PENAL PROVISIONS AGAINST IP INFRINGEMENT] 60 (1998). English translation provided by the Institute of Intellectual Property (IIP), Japan. *Accord* Nakayama, *supra* note 27, at 378.

⁷⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 744.

⁷⁷ Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978). Under this test, the patentee must prove: “(1) demand for the patented product, (2) absence 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” (at 1156).

⁷⁸ See Lee & Melamed, *supra* note 2, at 394 (explaining that, in practice, the requirements of the Panduit test will only be met when the infringer and the patentee compete in the same relevant market – with products that implement the invention or, in the case of the patentee, with a competing product).

⁷⁹ Iida, *supra* note 35, at 45.

In Brazil, the case law on patent damages is severely underdeveloped due to the availability of permanent injunction in all infringement cases. Therefore, there are very few judicial decisions indicating how Brazilian judges interpret and apply the provisions of Article 210 of the Industrial Property Act (which provides the methods for patent damages calculation).

Nonetheless, one appellate judgment in particular, from the Parana State Court of Appeals, affirmed the amount of damages would be calculated by the *profit per unit* the plaintiff would have obtained, multiplied by the number of products sold by the defendant – an approach similar to the Japanese statutory provision. The appellate judges did not take into consideration, though, the plaintiff’s capability of working the total amount of products that had been sold by the infringer.⁸⁰ Therefore, in principle, we can affirm this element is not currently required in Brazil in order to apply the lost profits method.

Regarding the application of the requirement to work the invention (or to be a competitor in the market) when calculating damages based on the *infringer’s profits*, a ruling rendered by the Japanese IP High Court on February 1, 2013, in *Sangenic Intl. Ltd. v. Aprica Children's Products Inc.* (known as the “Waste Storage Device” case), reversed a district court judgment that had refused application of the infringer’s profits method in favor of reasonable royalties on grounds that the patentee did not practice the patent-in-suit in Japan. The court held that in order to calculate patent damages compensation according to the infringer’s profits method, it is not necessary that the patentee works the invention in Japan as long as “there are any circumstances suggesting that the patentee could have gained profits if no patent infringement had been made by the infringer”.⁸¹

Schonknecht states, when discussing the German system, that because the provision allowing the recovery of the infringer’s profits establishes a “legal fiction” that the profits gained by the wrongdoer correspond to the damages suffered by the patentee, “it is not relevant whether the patent holder actually could have realized the same amount of profits [i.e. manufactured and marketed the same number of units]. Nor is it relevant whether the patentee actually manufactures or markets patented products”.⁸² Nonetheless, the author points out that the patentee must have suffered damages to be entitled to compensation; therefore, he must have either exploited the patent in some manner, or, at least, be a direct competitor of the infringer in the market of the patented product (even if the product sold by the patentee does not use the patented invention).⁸³

⁸⁰ T.J.P.R., Ap. Civ. No. 180887-3, Relator: Des. Sergio Luiz Patitucci, 16.09.2002 (Braz.).

⁸¹ Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho [Intellectual Prop. High Ct.] Feb. 1, 2013, 2012 (Ne) 10015, 24, http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/730/000730.pdf.

⁸² Schonknecht, *supra* note 50, at 316.

⁸³ *Id.*

(2) Causal nexus between claimed lost profits and infringement

Within the scope of this requirement, the already mentioned “Panduit test,” created and applied by U.S. courts, determines the patentee must prove that there is a demand for the patented product, and that there are no acceptable non-infringing substitutes for the patented product. In other words, it must be proven that, absent infringement, consumers would have purchased the patentee’s product. More precisely, U.S. courts verify if the consumers would have been satisfied with (i.e. would have bought) a product that performs the same function as the patented product, but without its “unique features”.⁸⁴

As a starting point, if the patentee and the infringer compete in the same relevant market, offering competing products (with at least the infringer’s being covered by the patent), one can assume that “but for” the infringement, the patentee would have attracted the entire consumer demand.

This presumption can be rebutted with ease when there is an array of non-infringing substitute products accessible to the consumer.⁸⁵ In this case, the infringer can prove that consumers would not have purchased patent-protected product even if no infringement had taken place.

In Germany, the plaintiff has to prove he would have attracted the sales made by the infringer in the absence of infringement. This is presumed to happen when the infringer and the patentee are direct competitors in the relevant market of the patented product.⁸⁶ However, the number of other competitors in that market can influence this determination, since, in this case, one can reasonably presume that other competitors would have benefitted if the infringement had not occurred.

The court must be convinced that, in spite of the availability on the market of non-infringing alternatives, the defendant would not have used those, but the patented product. This is necessary to consider that the causal connection between the infringement and lost profits were proven.⁸⁷ The infringer can prove that the patentee could not have met the market demand, and thus had no capability of working the invention to the extent he alleges.⁸⁸

⁸⁴ See Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Rethinking Patent Damages*, 10 Tex. Intell. Prop. L.J. 1, 19 (2001) (citing *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus.*, 932 F.2d 1453, 1458 (Fed. Cir. 1991)).

⁸⁵ PricewaterhouseCoopers, *supra* note 4, at 11 (indicating that accessibility to substitute products has increased in many industries due to the grow in competition and the improvement of distribution channels).

⁸⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 737.

⁸⁷ *Id.* at 738.

⁸⁸ Schonknecht, *supra* note 50, at 313.

(3) Combination of methods

In view of the requirement adopted in some jurisdictions, notable the United States and Japan, allowing the reduction of damages when there is evidence the patentee could not have marketed the patented product to the same extent as the infringer, one can ask whether it is possible to apply the reasonable royalties method to account for the units of the product sold by the infringer and that surpassed the patentee's capabilities.

In United States this is admitted in a fair number of cases, as the PricewaterhouseCoopers 2017 report indicates a combination of lost profits and reasonable royalties has been applied in 19% of patent cases in the last ten years.

In Japan, as reported by Iida,⁸⁹ there are questions as to whether Article 102 (3) of the Patent Act can be applied in regard to the quantity of product sold by the infringer that, due to the circumstances that indicate the patentee could not have worked that amount in whole, was deducted from the calculation based on the "lost profits method". Many legal scholars are in favor of this possibility, arguing that, even though the patentee could not have worked that same amount of product, the infringer did sell those products using the patented technology and without the patentee's authorization. Therefore, if those sales were not accounted for in the damages calculation, it would result in the unjust enrichment of the infringer, who would have profited from the illegal exploitation of the patented invention.

Essentially, thus, the paragraphs of Article 102 should be read in a complementary way, in order to allow for full reparation of the damage, even if according to different, combined methods for each different causal nexus. Similar to the U.S. provision pertaining to damages calculation, the *minimum* threshold should be the royalties the patentee would have gained for a license for the patent.

Nonetheless, a few scholars, reported by Iida, argue that it should not be possible to apply paragraph 3 in a complementary way to paragraph 1, in order to reach the quantities of products that were sold by the infringer but could not be worked by the patentee or by his exclusive licensee. The lost profits calculated by the method provided in paragraph 1, including the deduction of the amount the patentee or his exclusive licensee would not have been able to produce and sell, is understood, by these scholars, as the maximum limit to the damage award.⁹⁰

This position adopts a narrower understanding of the concept of damages, according to which, "but for" the infringement, the patentee would not have sold that quantity of products in whole,

⁸⁹ KEI IIDA, SHIN CHŪKAI TOKKYŌ HŌ [NEW EXPLANATORY NOTES ON THE PATENT ACT] (Seirin Shoin, 2nd ed., 2017). English translation provided by the IIP, Japan.

⁹⁰ In addition to reporting the position of several Japanese scholars, Iida also cites judicial decisions rendered in support of both positions (*id.*).

reason why the application of paragraph 1 would be enough to repair the damages caused to the victim and return the situation to the *status quo ante*.

However, there are two points to be raised here. First, that this position allows for an unjust enrichment of the infringer, who obtained an advantage from the use of the patented invention without the patentee authorization and without paying for said use. Second, that by allowing the infringer to retain part of the profits he obtained *from unduly exploiting the patented invention*, this interpretation may be seen as incentivizing infringement.

Iida agrees with the application of paragraph 3 to the remaining part of the infringer's products that were sold in violation of the patent right, but that the patentee would not have been able to sell, and thus were not considered in the calculation based on the "lost profits method". In this sense, the author points out that by applying paragraphs 1 and 3 in combination, there would be no duplication of the damages, since paragraph 3 would encompass the damages *not* calculated by the method of paragraph 1, and, for that reason, there would be no violation of the basic rule of Article 709 of the Civil Code, related to the purpose of damages compensation.⁹¹

(4) *Ex post* elements in the calculation of reasonable royalties

As an initial rule, the calculation of damages as reasonable royalties is done in a scenario of hypothetical negotiation that could have taken place between the parties for the patented invention,⁹² *without taking into account developments posterior to the first act of infringement*.⁹³ In other words, the court should not allow *ex post* elements to interfere in the determination of the reasonable royalties in the litigation.

Indeed, U.S. scholars identify certain disadvantages to the patent system in allowing *ex post* elements to play a part in the calculation of reasonable royalties. Lee and Melamed, for instance, indicate that, by establishing an amount higher than the true value of the patented technology, this "would indirectly impose costs on third parties by taxing and thus reducing exploitation of the patent and innovation built upon it".⁹⁴

⁹¹ Iida, *supra* note 89, at 97. See also Nakayama, *supra* note 27, at 383 (observing that the combined application of the methods "can be considered to be the same as a business practice where a right holder often works the invention within his/her capability to do so, but licenses out the portion in excess").

⁹² In the United States, the Georgia-Pacific test traditionally provides a list of fifteen factors that courts can take into account when reconstructing this "hypothetical negotiation scenario" (Lee & Melamed, *supra* note 2, at 396). Accord David W. Opderbeck, *Patent Damages Reform and the Shape of Patent Law*, 89 B.U. L. REV. 127 (2009).

⁹³ See J. Gregory Sidak & Jeremy O. Skog, *Using Conjoint Analysis to Apportion Patent Damages*, 25 THE FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 581, 583-584 (2016) ("a damages expert typically identifies the bargaining range within which the parties to a hypothetical negotiation would have negotiated a reasonable royalty if they had voluntarily entered into a license immediately before the first infringement").

⁹⁴ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 392. The authors further add that instead of *ex post* considerations, enhanced damages should be used for deterrence purpose, when necessary.

In *Honeywell Intern., Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*,⁹⁵ the district court discussed “whether sales projections that were unavailable at the time infringement began [could] be used as a royalty base to calculate damages”. The conclusion was that post-negotiation sales projection should be admitted in the calculation of damages, as they more accurately represent the “use made of the invention by the infringer”, and, thus, consist of a more adequate compensation for the patent infringement, being in alignment with §284 of the Patent Act. In this sense, the court pointed out that by not allowing, in any situation, the use of post-negotiation sales projection could encourage prospective infringers to refuse to obtain a license for a patented invention, as there would be no losses in this situation.

In Japan, *ex post* elements are allowed to be taken into account by the court when setting the royalties due for patent infringement. The 1998 revision of the Patent Act, by striking the term “standard/normal” from the wording of the provision related to this method, open the door for additional factors not connected solely to the incremental value of the technology to play a part in determining the reasonable royalties.⁹⁶

What is interesting to note is that, to justify the admittance of *ex post* considerations in the calculation of reasonable royalties, Japanese scholars and practitioners mention the need to avoid incentivizing infringement – which would happen if the royalties set after infringement litigation were the same as what would have been negotiated by the parties *ex ante*. In other words, they admit *ex post* considerations as means to provide the deterrent effect of patent infringement.

On the other hand, American scholars argue that the behavior further taken by the alleged infringer after first infringement – including the behavior during litigation – can result in a condemnation of punitive damages and/or attorney’s fees. The absence of enhanced damages in Japan (as well as in other jurisdictions) would, in this sense, justify the inclusion of *ex post* considerations in the calculation of damages, so as to promote the deterrent effect.

This report will not affirm that either understanding is right or wrong – nor could it. After all, the concept of “damages” is an elastic one, which can be made narrower or broader depending on the parameters that one adopt. In this sense, as well put by Professor Nakayama during an interview conducted for this report, the framework of Japanese private law requires that *ex post* considerations be admitted in the calculation of damages compensation in order to promote some deterrence of infringement; otherwise, if the amount awarded by the Court were the same of a hypothetical negotiation, others would be motivated to infringe. By admitting the application of a higher royalty based on *ex post* considerations, the courts can design around the Japanese Supreme

⁹⁵ *Honeywell Intern., Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 378 F. Supp. 2d 459 (D. Del. 2005).

⁹⁶ INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY HEADQUARTERS, *supra* note 60, at 67.

Court precedent that prohibits the application of punitive damages. This is currently the solution identified as the most adequate to the particularities of this jurisdiction.

However, even if it is not conceptually wrong to admit *ex post* considerations in the calculation of damages compensation; that is not to say there are not negative consequences to adopting this approach. At least two arguments could be presented in this regard. The first one is that when *ex post* considerations are taken into account, this can impact on future royalties' negotiations in the "real world" or in future litigation, as they become comparable licenses. A second argument is that the royalty calculated this way would not be representing the "incremental benefit the patent confers", but include additional costs arising from the implementation of the technology, the so-called "lock-in costs".⁹⁷

The latter argument can be circumvented by adopting the broader concept of "damages" to include not only what was directly derived from the use of the patented invention, but also the collateral damages arising under the patent infringement dispute. In this sense, the increase of the royalty amount would be justifiable under the understanding that as time passes and the infringement litigation moved forward, the damages caused to the patent right increased. That is what we gather from Iida statement that "the damage is not deemed to have occurred merely by virtue" of paragraph 3, Article 102, of the Japanese Patent Act.⁹⁸

In Germany, *ex post* elements are also admitted to take part in the calculation of reasonable royalties. As reported by German scholars, the court first tries to define what would be the usual range of royalties for that patent, taking into account previous licensing agreements celebrated by the patentee or the customary royalty rate for that industry sector. As a second step, the court will verify if there are any factors present that would recommend either an increase or a decrease to the amount of royalties, including the infringing acts.⁹⁹

⁹⁷ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 392-393.

⁹⁸ Iida, *supra* note 35, at 45.

⁹⁹ See Schonknecht, *supra* note 50, at 325-326 (providing a non-exhaustive list of factors that can increase and factors that can decrease the royalties).

IV. Enhanced damages

1. The deterrent effect in Patent Law

As has been already stated in this report, it is widely accepted in patent law that remedies in this field must encourage good-faith negotiations of licensing agreement by discouraging infringement. This goal can be achieved by making violation of patent rights not-economically viable for the infringer.¹⁰⁰

While this might seem simple in theory, in reality complications arise from the difficulty in detecting the occurrence of infringement. Patents are, after all, immaterial property, making it considerably harder to know when they are violated. It is not unusual for infringement to fly under the patentee's radar. Years can go by without the right's owner knowing his invention is being implemented by a third-party without his authorization. In a globalized world, with a highly integrated system for granting of patents across jurisdictions, the patentee cannot always keep track on whether third parties are respecting his right in each and every country where it has been recognized.

The underlying difficulties in detection of infringement combined with the high costs of research and development of new technologies can impose an excessive burden on the patentee and, consequently, impair innovation. Further, they can provide incentives for third parties to infringe, as they know their chances of getting caught are slim.

For that reason, legal systems should provide remedies capable of discouraging general infringement of patent rights, without requiring the patentees to incur in unnecessary costs of investigation, bearing in mind the likelihood that not all infringing acts will be discovered and addressed.¹⁰¹ The (monetary) risks for the infringer should be higher than the benefits he could gain.

Injunctive relief has been proven helpful in this mission. By barring the infringer from further commercializing the patent-covered product, injunctions also prevent him from obtaining a return for the investments made to manufacture and market the product – especially if the infringer cannot design around the patent, or assign the investments made for the manufacturing and marketing of other products.

There are, however, two problems with that arrangement. First, the limitations that are being increasingly imposed on the granting of injunctive relief in many (if not most) jurisdictions nowadays reduce the impact such remedy can have on potential infringers. If third parties know

¹⁰⁰ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 461.

¹⁰¹ See Sichelman, *supra* note 5, at 525 (defending “damages should be enhanced to compensate for undetected infringement”).

they will not be later barred from continuing to exploit the patented invention, but only have to pay a certain amount of money, they might not be discouraged from committing infringing acts (especially if that amount of money is equal to the one they would have paid *ex ante*).

Second, there might be some cases in which the costs incurred by the infringer to exploit the patented technology would not be lost investment, as they could be repurposed, or would not be high enough to work as a deterrent.

Therefore, for both situations – when injunctive relief is systematically not available and/or is not enough to deter infringement – careful thought should be given to how other remedies (including monetary relief) can perform the deterring purpose with equal effectiveness. One way to achieve this goal is by allowing the granting of *enhanced damages awards* that surpass solely compensatory damages in view of certain circumstances and factors.

Under a traditional conception influenced by principles of tort law, damages awards are understood to have an exclusively compensatory nature. That is, damages should *compensate* the victim for the losses suffered, bringing them back to the *status quo ante*, prior to the violation of the right or contractual obligation. Hence, the amount of monetary award should have the same extent of the damages caused to the aggravated party.

Most countries adopt this general conception, derived from tort law, as their guiding star in regulating patent damages as well. This means that, traditionally, it has been inadmissible to outright recognize the deterrent effect as a direct purpose of damages awards.

The terms “outright” and “direct” are used because scholars and practitioners from these same countries do recognize the deterrent effect as a general purpose of the patent system, and many admit it can be influential in the calculation of damages compensation – although not as enhanced damages. In other words, they admit that *ex post* elements, such as the infringer’s behavior prior and during litigation, may be taken into consideration by the court when setting the amount of damages, especially when it is done by the “reasonable royalty” method; however, they deny the possibility of increasing the total amount of damages, after it has been calculated based only on *ex ante* considerations, as a response to the infringer’s egregious behavior.

Before delving into the analysis of the arguments that have been raised in different jurisdictions in favor and against the adoption of enhanced damages, as well as the alternatives that have been implemented to address the problem of the infringer’s behavior, this report shall make a brief observation regarding how the five countries analyzed differentiate between intent and negligence in applying the consequences for infringement.

(1) Distinguishing between intent and negligence

The basic premise of patent damages, that the perpetrator knew or should have known about the patent, is fundamentally flawed. As scholars have pointed out,¹⁰² in certain fields of technology, performing an extent and thorough research of relevant available patents that may cover a given product can be very expensive and time-consuming, considerably outweighing the benefits. Although, as stated prior, the patent system should provide enough deterrence that can ease the patentees' burden of having to investigate and address infringement, compensating for infringing acts that may never be discovered, careful thought should be given so as not to impose either on the users of the system a too-heavy burden of having to scrutinize a considerable number of patents in order to define if a product infringes or not another's valid right. While there are situations in which it is reasonable to expect and demand such duty of care, in a good deal of cases the users would not have the means to perform such evaluation adequately.

Therefore, it will not always be reasonable to assume the infringer had the opportunity and means of knowing about the implemented patent. There are, after all, various degrees of intent or negligence that may inform the infringer's behavior, and they should not be treated equally. In order to promote the deterrent effect in an efficient manner, patent law should not attribute the same consequence to all kinds of infringing behavior.¹⁰³

It is thus recommendable that, in the determination of damages, the behavior of the infringer be taken into account, addressing particularly reproachable conduct in a way that transmits to the infringer and to third parties the message that such behavior is not tolerable and should not be repeated or reproduced. This approach has the added benefit of rewarding, in some way, the person or entity who adopted a moderate duty of care, investigating any potential violations of IP rights, but still committed acts of infringement – for instance, due to an incorrect interpretation about the patent's scope of protection and the implementation of its features by a product. It would be unfair if a person or entity that took measures to try to avoid infringement liability, but acted with slight negligence, be punished to the same extent as a person or entity who acted with full knowledge about existing patents and their scope of protection – i.e. acted with intent or with maliciousness.

Accordingly, a patent system that assigns the same consequences for all acts of infringement – regardless of whether they were practiced with maliciousness, intent, gross negligence, or slight negligence – might be discouraging the observance of the duty of care by users of the system and encouraging willful infringement.

¹⁰² Lee & Melamed, *supra* note 2, at 388.

¹⁰³ See *id.* at 389 (defending that enhanced damages are a useful tool to promote deterrence for those situations in which “a company can cost-effectively learn of relevant patents and avoid infringement ex ante”).

In this sense, as already explained, a legal system can distinguish between the different levels of intent or negligence by allowing an *increase* on the amount of damages awarded for infringement, in view of a particularly reproachable behavior on the part of the infringer prior and/or during litigation.

Out of the five analyzed countries, only the United States allows enhanced damages in patent infringement when the infringer is found willful. The details of that system will be further discussed in the next section; however, it is already worth to point out how, in that jurisdiction, the infringer's behavior influence the determination of the resulting consequences (or, better yet, of the *level* of the consequences). In other words, the U.S. scholars and courts recognize not all types of infringement, according to the infringer's intent, should be treated the same.

On the other hand, in other countries no (relevant) distinction is made between an infringer who acted with intent and one who behaved negligently for the purpose of determining a higher compensation award. In Japan, for instance, a presumption of negligence on the part of the infringer is adopted by the Patent Act (Article 103),¹⁰⁴ and while, in theory, this presumption can be rebutted, in practice it is very hard to do so.¹⁰⁵ It has been reported, for instance, that even if a party were to obtain legal advice regarding non-infringement and/or invalidity of a patent, this could not rebut a presumption of intent or negligence on the terms of the statutory provision.¹⁰⁶

In Germany, the eventual bad-faith of the infringer will not be taken into account either.¹⁰⁷ Further, Meier-Beck points out that “very few requirements are imposed in order to find fault”, which means “even a well-intentioned competitor can never rule out the possibility of being adjudged an infringer of patents”. Interestingly, though, the same scholar believes German law does not need to change its position in regard to enhanced/punitive damages¹⁰⁸ – notwithstanding the possibility they could bring of differentiating between well-intentioned infringers and willful infringers.¹⁰⁹

An alternative solution to enhanced damages is to allow a *reduction* of the amount of damages compensation when the infringer has acted only with slight negligence.¹¹⁰ This possibility existed in Germany until 2008, when an amendment repealed the provision (§139 (2)) of the Patent

¹⁰⁴ See Nakayama, *supra* note 27, at 370 (explaining the presumption of negligence is justified by the public notification of the patent, given by its publication).

¹⁰⁵ See *id.* at 371 (reporting attempts at rebutting the presumption of negligence have failed “in an overwhelming majority of court cases”, and explaining in which situations the rebuttal should be admitted).

¹⁰⁶ See JAPANESE GROUP, AIPPI, PUNITIVE DAMAGES AS A CONTENTIOUS ISSUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 (2005).

¹⁰⁷ Heusch, *supra* note 66, at 742.

¹⁰⁸ Meier-Beck, *supra* note 48, at 124.

¹⁰⁹ See Heusch *et al.*, *supra* note 66, at 743 (reporting there are people who welcome enhanced/punitive damages as means to address intentional or reckless behavior in patent infringement and provide the deterrent effect).

¹¹⁰ See Sichelman, *supra* note 5, at 522-525 (indicating situations in which the author understands a reduction of the amount of damages should be allowed).

Act that established the court could fix a lump sum lower than a full compensation when the infringer was found to have acted in slight negligence.¹¹¹

In Japan, it is still possible to take into consideration the behavior of the infringer to *reduce* the amount of damages award when he acted “without intent or gross negligence” (Article 102 (4) of the Patent Act).

2. Current scenario for punitive damages across the globe

Preliminarily, the concept of enhanced damages should not be understood as a synonym of punitive damages, but as a category that encompasses the latter. Indeed, damages awards can be enhanced in view of different factors and circumstances, one of them being the infringer’s reproachable conduct. In this situation, when the increase in the amount of damages compensation is determined as a mean to punish the behavior of the agent of the violation and/or to prevent similar acts, we will have the specific (and controversial) figure of punitive damages.

(1) Arguments in favor of punitive damages

Punitive damages are typical of common law countries, where they have a long-standing tradition¹¹² as an equitable remedy that can be applied – mostly in tort cases – to complement compensatory damages when the latter is found to be insufficient to address the violation of a right. More specifically, punitive damages are recognized as primarily serving a deterrent and sanctioning purpose.

Indeed, the main argument that is used to support the adoption of punitive damages is the *deterrent effect* they can promote, with the further advantages of strengthening the duty to observe the law and potentially diminishing the violation of rights.

When it comes to patent infringement, only the United States (out of the countries analyzed for this report) awards punitive damages with the declared purpose of (i) punishing a “willfully malicious or reckless” infringer, that behaves in a particularly egregious way, and (ii) discourage the infringer-defendant, as well as other potential wrongdoers, from engaging in similar acts of malicious infringement.¹¹³

¹¹¹ See Heusch, *supra* note 66, at 742 (reporting this provision was repealed after the enactment of Directive 2004/28/EC).

¹¹² Punitive damages are, however, far from being the subject of consensus, even among common law countries. As will be seen herein, both their availability and the factors that should be taken into account in deciding which cases merit the application of punitive damages are points of contend.

¹¹³ William Douglas Woody & Edie Greene, *Jurors’ Use of Standards of Proof in Decisions about Punitive Damages*, 30 BEHAV. SCI. & L. 856 (2012). See also Herbert Hovenkamp, *Notice and Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 221 (2011) (explaining deterrence and punishment are also goals of patent enforcement system, besides the compensation of the victims).

(2) Arguments against punitive damages

There are essentially four main arguments being drawn against punitive damages. Such arguments were originally designed for the framework of general tort law, but are often used by many scholars and judicial decisions to justify the opposition to the adoption of this form of relief in patent law as well. Yet, not all these arguments can be equally applied to the particularities of the patent system.

(i) The system of damages upon tort is not intended for general prevention and/or sanctioning

The first, general argument found against punitive damages is that they violate a fundamental premise of tort law, according to which damages awards should be solely of compensatory nature, aiming at restoring the victim to the *status quo ante* the violation of the right. For that reason, under the tort framework, damages compensation should be determined by the extension of the harm caused to the victim – not more, not less (in principle).¹¹⁴

Therefore, under this view, punitive damages represent a detraction of the goals and aims of civil damages, as the tort system is not intended for general prevention or sanctioning.

It is worth noting that this was one of the premises adopted by the Japanese Supreme Court in the ruling that denied enforcement, in Japan, of a judgment rendered in the United States assigning punitive damages, in addition to compensatory damages.¹¹⁵ Although this ruling was rendered in a case related to general tort law, many scholars and practitioners cite it as the grounds for why punitive damages would not be admitted for patent infringement in Japan.

Setting aside the probability that this understanding would indeed be applied for patent cases if the Japanese Supreme Court ever had to hear a dispute on these grounds, we point out that the premise adopted by the 1997 ruling, in regard to the aim of the tort system in Japan, should be taken with a grain of salt in relation to patent cases.

From the interviews we have conducted and the articles we have read, we gathered that is generally accepted, by Japanese scholars and practitioners, that a judgment in a patent infringement cases should, at the very least, not incentivize future infringement. Ideally, judicial decisions should help in discouraging third parties from engaging in acts of infringement, by transmitting the

¹¹⁴ Some jurisdictions allow a reduction of the amount of damages, as already discussed. In addition to the old provision repealed from German Patent Law, and the provision still in force in Japan, we can add the provision of Brazilian general tort law according to which “[i]f there is an excessive disproportion between the gravity of the negligence and the damage, the judge may reduce equally the compensation” (Article 944, sole paragraph, Brazilian Civil Code).

¹¹⁵ Saikō Saibansho [Sup. Ct.] July 11, 1997, no. 1993 (O) 1762, 51 SAIKŌ SAIBANSHO MINJI HANREISHŪ [MINSHŪ] 2573 (Japan). In that case, the Supreme Court of Japan denied enforcement of the U.S. judgment on the part that granted punitive damages on grounds that this institute violates basic principles of the tort system of compensation in Japan.

message that violation of patent rights is not economically advantageous. In order to achieve this goal, the infringer should not pay the same amount of money to the patentee that he would have paid “but for” the infringement (i.e. as a result of a negotiation prior to the first infringing act). This was discussed in the previous chapter, when we analyzed the approach adopted in Japan to calculate patent damages according to the “reasonable royalties” method; as has been shown therein, *ex post* elements, pertaining to the behavior of the infringer-defendant prior and during the litigation, can influence the determination of the royalties due as a consequence of the finding of infringement. The reason for that is, precisely, to discourage future infringement by differentiating the amount a infringer-defendant has to pay from the amount a willing-licensee usually pays.

In this sense, it seems that – at least in the field of patent law – it is accepted that the system of damages shall have – and not only as a secondary/non-influential effect – a deterring purpose that affects the calculation of damages compensation. In other words, at some level, it is found that the system of damages *in patent law* is *also* intended for general prevention and/or sanctioning.¹¹⁶

(ii) Sanctioning and prevention are properly addressed by criminal and administrative law

Further to first arguments, scholars have pointed out that tort law should not have as its goals the sanctioning and prevention of malicious acts because these are already properly taken care of by criminal and administrative law. In this sense, by assuming the role of punishment and deterrence punitive damages blur the line between civil and criminal justice.¹¹⁷

This was the second, correlated premise adopted by the Japanese Supreme Court in the above-mentioned ruling regarding the enforcement of an U.S. judgment on punitive damages. Also in relation to this premise an alert should be made in regard to its applicability in patent law.¹¹⁸ While in many situations of violation of tangible property the existence of criminal or administrative sanction may be sufficient to work as sanctioning and deterring mechanisms, this may not be enough for patent infringement.

¹¹⁶ See Nagaoka, *supra* note 75, at 62 (stating that “[t]he most important effect of the system of damages is to serve as a deterrent against an act of causing damage”, in view, particularly, of the difficulty in detecting infringement). See also Nakayama, *supra* note 27, at 383 (distinguishing between patent infringement and violation of tangible property) and at 390 (noting that the availability of the “infringer’s profits” as a method to calculate patent damages indicate these are not intended solely for compensation of the victim losses). See also, in regard to Germany, ALEXANDER HARGUTH & STEVEN CALSON, PATENTS IN GERMANY AND EUROPE: PROCUREMENT, ENFORCEMENT AND DEFENSE – AN INTERNATIONAL HANDBOOK 245 (Kluwer Law International, 2nd ed., 2017) (admitting damages compensation should be high enough to provide the deterrent effect).

¹¹⁷ See Alan Reed, *Jurisprudential Support for Exemplary Damage Awards: A Dichotomy Between England and Other Common Law Jurisdictions*, 5 J. TRANSNAT’L L. & POL’Y 459, 460 (1996) (noting the role of punishing certain behaviors should be reserved to criminal justice, in which safeguards are in place to diminish the risk of wrongful conviction).

¹¹⁸ The points raised in this subsection and in the previous one regarding the applicability of the two premises of the Japanese Supreme Court ruling in regard to patent cases do not automatically mean, of course, that punitive damages would be justified within the general framework of the Japanese legal system as a whole, but they do aim at raising important questions in regard to such essential premises upon which the referred judgment seems to have been built.

Indeed, scholars and practitioners highlight the inability of criminal law in providing an adequate and effective deterrent to patent infringement. In Germany, for instance, Heusch observes that “public enforcement of IP rights by penal law has no tradition [...] and it is not very likely that this will change in the future.”¹¹⁹

The same can be said for Brazil, where the criminal penalties applied for patent infringing acts are practically irrelevant,¹²⁰ and there is a very low rate of enforcement. In fact, it is unheard of a case of patent infringement that led to the imprisonment of the agent. Moreover, even the limit imposed by the law to the fine that can be applied as criminal penalty is considerably low, considering the figures patent damages can reach: according to Article 197 of the Industrial Property Statute, combined with the provisions of the Criminal Code, the maximum amount of a criminal fine applied for patent infringement is BRL 337,320.00 (approx. USD 102,600.00 or JPY 10,260,000.00). Exceptionally, this amount may be increased up to ten times (or reduced in the same proportion) in view of the personal conditions of the infringer and the magnitude of the advantages he obtained. However, considering the maximum limit provided by the main clause of Article 197, the fine can reach, at most, the amount of BRL 3,373,200.00 (USD 1,026,000.00 or JPY 102,600,000.00). In many patent cases, this will not be sufficient to provide an adequate punishment for the act of infringement or to have an effective deterrent effect.

Hence, whilst criminal and administrative law may provide sufficient deterrence in other types of property rights violation (especially when dealing with *tangible* property), their ability to perform this task with the same efficiency and efficacy in the case of patent infringement is, at least, questionable.

(iii) Unjust enrichment of the victim

The system of damages compensation – both in general tort law and in patent law – has as one of its premises the idea that the agent should not be allowed to benefit from his tortious act. For this reason, inclusively, in some countries, tort law provides the possibility of claiming the profits obtained by the tortfeasor as a result of his violation (and which do not correspond to losses suffered by the victim). In patent law, this also justifies the availability of the method for calculation of damages based on the infringer’s profits.

On the other side, though, the victim should not obtain undue advantages, either. The idea that one could be better off than if their right had *not* been infringed goes against a basic premise of

¹¹⁹ Heusch et al., *supra* note 66, at 743.

¹²⁰ The manufacturing and/or use of the patented invention can be punished with detention of three months to one year, or fine, whereas other acts of direct infringement and contributory infringement are punished with detention of one to three months, or a fine (Articles 183 and 184 of the Industrial Property Act).

tort law.

Applying this argument to patent law, one could also claim that we must avoid turning patents into “ends in themselves” – which could happen if infringement became more profitable to patentees than the observance and respect of their rights. Patents should be, after all, means to an end; more precisely, tools that can promote innovation by rewarding inventors for their creations and contribution to the development of science and technology. In this scenario, if the system of patent damages were to allow the unjust enrichment of victims (i.e. the patentees), a great harm could be caused to fair competition and innovation.

(iv) Legal uncertainty and risk of arbitrary decisions

A fourth argument that has been raised in many countries to justify *not* incorporating punitive damages to their systems is the *legal uncertainty* that would be created in regard to the quantification of damages, and the *risk of arbitrary decisions*. Both have been indicated as consequences that would supposedly arise from the power granted to the judge in finding fault on the part of the infringer and setting punitive damages.

This issue was raised, for instance, by the Japanese group of the AIPPI subcommittee on punitive damages. In their report, although recognizing the contribution punitive damages could give to deterring patent infringement, the members counter-argued that the application of this remedy “necessitate a judge’s decision with regard to the infringer’s intent before calculating the amount of damages, and [that] would bring about the risk of arbitrary decisions by the judges”.¹²¹

Even though the point raised by the Japanese group contains a valid and important concern, in our view, a system that establishes an almost irrefutable presumption of intent or negligence by the infringer, and, further, that attributes the same treatment to infringing acts committed with negligence, intent, or outright maliciousness, is arguably stricter and less fair than a system that allows for a case-by-case evaluation of intent and for harsher consequences in the event of bad-faith.

The risk of arbitrary decisions by the judges is not an exclusive attribute of punitive damages, and can be mitigated – as is done in other cases – by the definition of *standards* – either by Patent Acts or by case law – that guide the judge in the appraisal of intent. Additionally, the decisions on these bases can be reviewed by appellate courts, which can correct eventual mistakes or arbitrariness in the application of the standards.¹²²

¹²¹ Japanese Group, AIPPI, *supra* note 106, at 1.

¹²² Another criticism made by the Japanese group, specifically in regard to the U.S. system of treble damages, revolves around the standards applied in that country to find the intent of the infringer (*id.* at 3).

In England, the issue of certainty in the application of punitive damages was also addressed in a report published in November 1997 by a Law Commission¹²³ on “Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages”.¹²⁴ Based on the understanding that exemplary (i.e. punitive) damages should be subjected to limitations, in view of their exceptional nature, the Commission proposed five aims that should guide the adoption on this instrument. Here we would like to highlight two of them: (i) that “their availability (and assessment) must be placed on a clear, principles basis”, and (ii) that “although flexibility is necessary, unnecessary uncertainty as to the availability and assessment of the remedy must be avoided”.¹²⁵ What this essentially means is that punitive (or exemplary) damages should be regulated by standards that provided enough certainty and predictability in regard to their availability and applicability, but giving a margin of discretion to the judges to perform a case-by-case evaluation that can take into account the particularities of each dispute.

(3) Standards for punitive damages

By being the only country out of the five we analyzed that awards punitive damages for patent infringement, the United States are our reference in terms of standards and tests applied to determine the availability and applicability of this additional form of relief.

The general availability of enhanced damages in patent infringement disputes is provided by the U.S. Patent Act, which establishes that “the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed”. However, this provision does not lay down the standards that shall be applied in determining the enhancement of damages. Traditionally, though, U.S. courts have construed that this additional form of relief will be available upon the finding of “willful infringement or bad faith”.¹²⁶

The standard has changed *three times*, though – which proves that even in the United States,

¹²³ A Law Commission is a statutory independent body that performs consultations and makes recommendations to the British Parliament regarding the reform of the law.

¹²⁴ LAW COMMISSION, AGGRAVATED, EXEMPLARY AND RESTITUTIONARY DAMAGES (1997), <https://www.lawcom.gov.uk/project/aggravated-exemplary-and-restitutionary-damages/>. As a final conclusion, the Commission recommended “the reform of exemplary [or punitive] damages” with the adoption of a test of availability according to which “a judge (and never a jury) should award exemplary damages (or as we prefer to call them, ‘punitive damages’) for any tort or equitable wrong, as well as for statutory wrongs if an award would be consistent with the policy of the statute under which the wrong arises” (*id.* at 5). This would expand the scope of exemplary/punitive damages in England, in comparison with the current standard adopted by their courts. In November 1999, the British government accepted some recommendations made by the Law Commission, though not the one to extend exemplary damages, on grounds that their punitive nature blurs the lines between civil and criminal justice.

¹²⁵ *Id.* at 5.

¹²⁶ *Lee & Melamed, supra* note 2, p. 401. *See* *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 923 F.2d 1576, 1578 (Fed. Cir. 1991); *see also* *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 508 (1964) (holding that a patent holder “could in a case of willful or bad-faith infringement recover punitive or ‘increased’ damages under the statute’s trebling provision”).

where punitive damages have a long-standing tradition, the discussion over the availability of this remedy is far from being settled.

The first standard adopted by the CAFC in 1983 was the “negligence standard,”¹²⁷ which imposed on the infringer “an affirmative duty to exercise due care to determine whether or not he is infringing.”¹²⁸ This included “the duty to seek and obtain competent legal advice from counsel before the initiation of any possible infringing activity.”¹²⁹

In 2007, the CAFC changed its approach by adopting a new “objective recklessness standard for willfulness”,¹³⁰ which comprised a two-part test that placed on the patentee the burden to prove (i) “by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent”,¹³¹ and that (ii) “the accused infringer either knew about this objectively defined risk or should have known because it was so obvious”.¹³²⁻¹³³

One important observation is that, after determining willful infringement on the part of the infringer, by either test, there are several other factors taken into account by the Court before awarding the enhanced damages. Said factors were set out in a judgment rendered between *Underwater* and *Seagate*, in 1992, and continues to be applied.¹³⁴

In sum, these factors can be described as to relate to the demonstration of good-faith on the part of the infringer based on their intent (subjective good-faith) and behavior (objective good-faith), both before and during the infringement litigation. They not only determine whether enhanced damages will be awarded, but also to what extent.

In 2016, the standard for willful infringement changed again, this time by the hands of the U.S. Supreme Court. When hearing two cases jointly (*Halo v. Pulse* and *Stryker v. Zimmer*), the court overturned the *Seagate* test, thus determining (i) the elimination of the “objective recklessness” requirement, under which the infringer could avoid a finding of willfulness by evoking any reasonable defense during trial, regardless of whether the evoked defense indeed influenced their decision to infringe the patent; (ii) the lessening of the standard of proof to find willfulness, from “clear and convincing evidence” to “preponderance of evidence”; and (iii) the

¹²⁷ *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F. 2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

¹²⁸ *Id.* at 1389.

¹²⁹ *Id.* at 1390.

¹³⁰ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1370 (Fed. Cir. 2007).

¹³¹ *Id.* at 1371.

¹³² *Lee & Melamed*, *supra* note 2, at 401.

¹³³ Following the CAFC decision in *Seagate* and in *Knorr-Bremse*, the U.S. Congress amended the Patent Act to add a new section codifying the understanding adopted by that Court regarding the requirement of obtaining a counsel opinion. As a result, Section 298 of the Patent provides that “[t]he failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.”

¹³⁴ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826–27 (Fed. Cir. 1992).

abandonment of the *de novo* review by appellate courts in regard to the finding of willfulness, in order to give more deference to the trial judge decision.¹³⁵

Although some say that, following the SCOTUS ruling, obtaining punitive damages will become easier, others have stated that it could go either way, as, by putting away the *Seagate* test in favor of discretion by the district court, there is room for conflicting opinion regarding the SCOTUS opinion, which could lead to an expansion or a constriction of enhanced damages.¹³⁶

(4) Alternative approaches to the same problem

Summarizing the main points so far, punitive damages can be a valuable and useful tool in correcting some distortions in terms of patent damages compensation, especially by helping to strengthen the deterrence effect and to distinguish between different levels of intent and negligence in the infringer's behavior. Nevertheless, there are some valid concerns that recommend caution in the evaluation of punitive damages.

In countries other than the United States alternative mechanisms have been sought to address the issue of deterrence, without incurring in the same objections raised against punitive damages.

In Germany, for instance, some scholars view the method of damage calculation based on the infringer's profits as a means to provide the deterrent effect.¹³⁷ By stripping the infringer of the profits he obtained from manufacturing and marketing the infringing product, this method would be able to both sanction the agent and deter future infringement, as (in theory) those who violated patent rights would not obtain any advantage.

However, it should be noted that this understanding does not take into account the relative low risk of the infringer getting caught. The risk evaluation performed by an infringer is not based solely on the amount of the penalty that would be imposed on him, but also on the *chances* of this penalty being imposed at all – i.e. the chances of the infringement ever being discovered by the patentee.

Also in Germany, although it is not admissible in theory to apply a “penalty surcharge” to the licensee fee to punish the infringer for his egregious behavior, scholars have observed that, in practice, courts have taken into account the “special characteristics of this imaginary ‘license agreement’”¹³⁸ when setting the royalties fees.

In Japan, *ex post* elements are also admitted in the calculation of patent damages as

¹³⁵ Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al., 136 S.Ct. 1923 (2016).

¹³⁶ Michael Feldman & Mark A. Lemley, “Characteristic of a Pirate”: Willfulness and Treble Damages, SSRN, <http://ssrn.com/abstract=2811773>.

¹³⁷ Haft et al., AIPPI, *supra* note 68, at 1.

¹³⁸ Meier-Beck, *supra* note 48, at 118-119.

reasonable royalties in order to set apart the “license” resulting from infringement litigation and the license resulting from a negotiated agreement. The purpose here is also to provide a deterrent effect for potential infringement.

Another possibility is to determine damages as a reasonable lump sum based on the facts and evidence on the dockets. This mechanism can provide a deterrent effect, but presents a risk of unpredictability and arbitrariness.

In Japan this can be done based on Article 105-3 of the Patent Act, according to which “where the court has determined that damage actually arose and where it is extremely difficult for the court, due to the nature of the facts, to prove the facts necessary to determine the amount of damage, the court may determine a *reasonable amount of damage* based on the entire import of oral argument and the result of the examination of evidence” (emphasis added).

In Germany, §287 of the Code of Civil Procedure grants “free discretion” for the court to determine the occurrence and the amount of damages, provided, only, that the plaintiff presents enough facts that allow the court to make this determination (i.e. it cannot be arbitrary).¹³⁹

In addition to the ways through which countries have tried to allow for the deterrent effect to play a part in the calculation of patent damages, there are also alternative mechanisms that allow the grant of additional monetary relief that goes beyond compensatory damages without being characterized as punitive damages. Below we present two of these institutes: aggravated damages and moral damages.

(i) Aggravated damages (England)

In England there are three types of so-called “exceptional” damages: exemplary (or punitive), aggravated, and restitutionary.¹⁴⁰ The former has already been introduced in this report.¹⁴¹ The latter consist of damages awards aiming at stripping away the profits obtained by the wrongdoer. Finally, “aggravated damages” is a monetary relief that compensates the victim for a specially harmful distress caused by the behavior of the wrongdoer, either during the practice of the violation or after.

This mechanism is thus similar to exemplary/punitive damages in the sense that it also

¹³⁹ Schonknecht, *supra* note 50, at 312.

¹⁴⁰ See Law Commission, *supra* note 124, at 2.

¹⁴¹ In England, exemplary/punitive damages are only awarded in three situations, as established by case law: (i) when provided by statute; (ii) in the event of an oppressive, arbitrary or unconstitutional action by a public servant; or (iii) when the act resulted in profit to the wrongdoer surpassing the amount of damages payable to the victim. Like in the U.S., the ultimate decision to award punitive damages falls within the discretion of the court. Thereby, even when a case falls into one of the three categories, the court may still not award punitive damages. Because patent infringement does not fall into any of the categories above, exemplary damages are not awarded.

addresses the reproachable behavior of the tortfeasor, but requires that such behavior had had an impact on the victim, causing her a “moral” harm. For that reason, whilst exemplary damages are solely of sanctioning nature, aggravated damages are said to combine elements of punishment and compensation.¹⁴²

(ii) Moral damages (Brazil)

In Brazil, the majority of scholars of general tort law are, not surprisingly, against the institute of punitive damages.¹⁴³ Overall, it is not admitted for damages to be enhanced or for additional damages to be awarded based, solely, on the tortfeasor egregious behavior.

However, there is in the country a form of monetary relief that, similar to English aggravated damages, aim at compensating the victim for an injury that may have been caused to her feelings or, when the victim is a company or entity, to their business image and/or credibility. This form of relief is called “moral damages” (“*danos morais*”), and has been awarded in quite a number of patent infringement cases to this date, although the amount set by courts are usually very low (around BRL 100,000.00 – approx. USD 30,000.00 or JPY 3,000,000.00).

The case law of Brazilian courts recognize that moral damages have a punitive nature, since, in addition to compensating for the harm caused to the victim, they also aim at *sanctioning* the wrongdoer for what is found to be a reproachable conduct, and *preventing* future violation of rights.

¹⁴² Law Commission, *supra* note 124.

¹⁴³ See ANDERSON SCHREIBER, *NOVOS PARADIGMAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: DA EROÇÃO DOS FILTROS DA REPARAÇÃO À DILUIÇÃO DOS DANOS* [NEW PARADIGMS OF CIVIL TORT: FROM THE EROSION OF REPARATION FILTERS TO THE DILUTION OF DAMAGES] 201 (Atlas, 10th ed., 2012) (criticizing the U.S. system of punitive damages). *But see* SERGIO CAVALIERI FILHO, *PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL* [PROGRAM OF CIVIL TORT] 91 (Atlas, 2007) (arguing that punitive aspect of moral damages is recommendable in the event of reproachable behavior of the wrongdoer, or when the agent has obtained profits surpassing the compensatory damages, or when the agent repeats the illicit act).

V. Damages apportionment

One of the premises of compensatory damages is that there must be a causal nexus between the acts practiced by the wrongdoer, the extent of the damages caused to the victim's right, and the amount of monetary relief awarded by the court. Under such premise, and setting aside considerations regarding the pertinence and possibility of additional monetary relief (such as enhanced damages), the agent of the violation shall not be obliged to pay more than the damages he caused to the other party's right.

In patent infringement litigation, *apportionment* of damages is necessary in view of the many factors that can influence the selling price of a product, making it hard to clearly identify the causal nexus between the infringing acts and the damage suffered by the patentee. Apportionment thus aims at determining the portion of the value of the product that can be attributed to the patented invention and, as such, give rise to a compensation for its undue exploitation.¹⁴⁴

There are *two* dimensions to apportionment. First, we consider the factors that can influence the profits obtained by the patentee or by the infringer. Even after determining the marginal profits of the patentee or of the infringer, as well as the amount of sales the patentee lost or the ones the infringer made, it is not certain that the entire profits obtained by either party can be attributable to the patented invention. Factors such as the seller's brand power, marketing efforts, higher quality of the product, lower price, consumer's preference, amongst others, can influence the amount of profit made by them. Whether such factors should determine (or not) an apportionment of patent damages, and to what extent is a question dealt with differently by the five analyzed jurisdictions.

A second dimension of the issue relates to the apportionment of damages in a multi-component product. Not always will the infringing product be entirely covered by a single patent. More often than not, the patent will cover only a part (which can be significant or not) of a product that comprises other non-patented features. Furthermore, in many cases, other infringed patent may have been combined in a product with other patented features that also increment the value of the infringing product. Also in regard to apportionment under this perspective the compared countries adopt different approaches.

¹⁴⁴ Elizabeth M. Bailey, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez, *Making Sense of Apportionment in Patent Damages*, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 255, 256 (2011).

1. Comparative analysis of the factors that can influence apportionment

(1) Preliminary questions: apportionment and the methods of patent damages calculation

As a preliminary question we shall inquire if apportionment can be made under all three methods applied to calculation patent damages, or if any of them is exempted. From our research, we have found that is generally accepted that apportionment is not only admissible but indeed necessary when determining the amount of damages under the “infringer’s profits” and “reasonable royalties” methods. We have found, though, that there is a controversy when it comes to the “lost profits” criterion. Whereas American scholars admit that not all of the profits lost by the patentee are attributable to the invention and, consequently, subjected to the application of the methods of apportionment,¹⁴⁵ a group of German scholars affirmed that this fact might only influence the “probability of profits” that would have been obtained by the patentee but for the infringement – that is, the amount of sales he indeed lost – but has no impact on the quantification the patentee’s total amount of profits.¹⁴⁶ In other words, the determination of the sales the patentee lost because of infringement may be influenced by the fact the patented invention covers only a part of the whole product, as well as by other factors that indicate the consumer’s would not have bought his product even in the absence of infringement.¹⁴⁷ However, after this determination, the patentee shall be allowed to recover the entirety of the profits he claimed in regard to the proven lost sales.¹⁴⁸

In Japan, Iida reports that apportionment can be made to calculate damages under the lost profits method as well;¹⁴⁹ although there are scholars who adopt an understanding that the “contribution ratio” of the patented invention in relation to the entirety of the patentee’s product are part of the “circumstances” mentioned in Article 102 (1) of the Japanese Patent Act, which would have prevented the patentee or an exclusive licensee from selling the same amount of product as the infringer (i.e. a similar approach to the one defended by certain German scholars).¹⁵⁰ Iida criticizes this approach by stating that, after determining the amount of sales the patentee could

¹⁴⁵ See Blair & Cotter, *supra* note 84, at 14-15 (explaining that apportionment also requires determining the portion of the profits lost by the plaintiff that “are attributable to the use of the patented invention”).

¹⁴⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 740.

¹⁴⁷ Examples of factors that influence the determination of lost sales are the availability, at the time of first infringement, of non-infringing substitutes that could have been used by the infringer and would have been acceptable to consumers in their decision to purchase; the existence of other competitors on the market that would have attracted some of the sales absent the infringement; the capacity of the patentee to meet the demand. Meier-Beck, *supra* note 48, at 116.

¹⁴⁸ But see *id.* at 117 (affirming that the value of the patented feature in relation to other features in a multi-component product, and the value of the patented invention as a driver of consumer’s demand influence the determination of “the profits that the patentee would have achieved but for patent infringement”).

¹⁴⁹ Iida, *supra* note 89.

¹⁵⁰ *Id.*

have made in relation to the ones made by the infringer, consideration could also be given to the non-contribution ratio of the patented invention to allow further reduction of the amount of damages calculated in relation to the sales that the patentee could have made but for the infringement.¹⁵¹

A second preliminary question regards whether the patentee or the infringer should bear the burden of proving the portion of the value of the product that are attributable to the patented invention. In the United States, judgments from the CAFC indicate the burden lays on the patentee to prove the apportionment between the patented feature and other components of the product.¹⁵² It was no clear to us, though, if this understanding applied both to the application of “reasonable royalties” and “lost profits” methods, or just to the former.

In Japan, in regard to the “lost profits” method, the understanding changes depending on the characterization one gives to apportionment and to the application of the “contribution ratio”. In this sense, one can understand that (i) the *patentee* has the burden, since apportionment relates to the determination of the amount of profits per unit he would have obtained; or (ii) the *infringer* has the burden, since the “contribution ratio” is an issue outside the provision of Article 102 (1) that is used to reduce the amount of damage.¹⁵³

When it comes to the “infringer’s profits” method in Japan, we also found report of two different approaches being adopted: (i) the burden lays with the *patentee*, since Article 102 (2), when making reference to the profits obtained by the infringer, encompasses solely “the profits contributed by the patented invention”; or (ii) the burden lays with the *infringer*, since the referred legal provision establishes a presumption that all of the infringer’s profits arising from the marketing of the infringing product are attributable to the implementation of the patented invention.¹⁵⁴

(2) Factors that can influence apportionment

Even in the event of infringement of a product that is entirely (or mostly) covered by a single patent, there are those who understand that apportionment is still warranted in view of certain factors that – in addition to the patented feature – can influence the selling price of a product and, consequently, the profits obtained by the patentee or by the infringer.

¹⁵¹ Iida, *supra* note 89.

¹⁵² *VirnetX v. Cisco Systems, Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014); *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

¹⁵³ Iida, *supra* note 89.

¹⁵⁴ Iida, *supra* note 35, at 43 (reporting additionally that there have been judgments applying both theories, even though the one that places the burden on the infringer has been adopted more frequently in recent years).

Overall we have found that there is some uniformity in the criteria that are admitted by each jurisdiction to influence the apportionment of patent damages on this perspective. Elements such as the consumer's preferences, the power of the infringer's brand in the market, and technical qualities of the infringing product that are not linked to the patented feature and provide a better performance,¹⁵⁵ have been found to be generally accepted in the five countries as factors that can be taken into account when determining the amount of damages, as they might influence the financial results of the infringing product sales.

On the other hand, factors such as the infringer's selling capabilities (i.e. experience, business relationships, etc.) and his marketing efforts, as well as the infringing product lower price, have been denied in some jurisdictions – notably in Germany – as grounds to reduce the amount of patent damages. A judgment from the German BGH in a case related to copyright infringement affirmed that the efforts made by the infringer to commercialize the infringing product could not be claimed by him in order to request an apportionment of the damages.¹⁵⁶ German scholars have pointed out, though, that such efforts could lead to a reduction of the damage award if the product could still have been marketed without implementing the patented invention – for instance, if the patent covered only a minor detail of the product,¹⁵⁷ or if there were non-infringing substitutes available at the time of infringement.

In Japan, Iida reports there are three approaches in regard to whom bears the burden to prove the apportionment of profits – i.e. that not the entire marginal profit attainable by the patentee is due to the patented technology. The first one understands that since this pertains to the determination of the “amount of profit” per unit, the burden lays with the patentee. The second defends this issue relates to the “circumstances” that would allow a reduction of the amount of damages, and, thus, the burden should lay with the infringer. Finally, the third approach, by placing the element of profit apportionment outside of the scope of the text of Article 102 (1), places the burden of proof on the infringer (since the consequence would be a reduction of the amount of damages awarded).¹⁵⁸

2. Do all roads lead to Rome? The different methods to apportion damages in multi-component products

Another aspect of damage apportionment involves the determination of the value of the patented feature against other – patented or non-patented – features in a *multi-component product*.

¹⁵⁵ Nakayama, *supra* note 27, at 374. *See also*, Iida, *supra* note 89, at 149 (regarding the application of these elements in Japan).

¹⁵⁶ *See* Meier-Beck, *supra* note 48, at 121 (explaining the reasoning of this judgment can be applied to patent infringement as well).

¹⁵⁷ Schonknecht, *supra* note 50, at 321.

¹⁵⁸ Iida, *supra* note 35.

Apportionment can be defined as a “substantial requirement”¹⁵⁹ in the determination of damages for patent infringement. Damages should, after all, compensate the inventor for the value of his creation. In this sense, overcompensation must be avoided as much as undercompensation, in view of the harm it can cause to the delicate balance of the patent system between innovation and competition. If a court were to award more damages than the patented invention is worth, this would essentially represent an undue extension of the scope of the patent, by encompassing the value of features that are not part of its subject matter and often part of the state of the art.

Defining the amount of the patented invention in a multi-component product is a challenge, though. To accomplish this goal, there are different methods that be used as means to apportion damages. At least in theory they should all provide the same final result. Through different paths one should be able to reach the same final destination.

In the United States, for instance, courts currently adopt as the rule for apportioning damages an approach that consists of determining the value of the patented technology in regard to the *smallest salable patent practicing unit* (SSPPU) in a multi-component product that implements the invention.¹⁶⁰ In other words, the courts follow this path: first, define what, in a multi-component product, is the SSPPU in regard to the infringed patent; second, determine the portion of the value of this SSPPU that can be attributed to the patented invention,¹⁶¹ thus enabling the calculation of the damages compensation. The SSPPU is, therefore, the *royalty basis* by default in the American system.¹⁶²

As an exception to this rule,¹⁶³ courts admit the calculation to be made based on the *entire market value* (EMV) of the multi-component product when the patentee is able to prove¹⁶⁴ that the patented component was determinant for the consumer’s decision to purchase the infringing product.¹⁶⁵ This requirement makes it extremely hard to justify the application of the EMV rule, in view of the difficulties in isolating one single component to analyze consumer’s demand of a multi-patented product.

¹⁵⁹ Blair & Cotter, *supra* note 84, at 15.

¹⁶⁰ *Id.* at 14-15.

¹⁶¹ See *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, *supra* note 152 (determining that the royalty award shall represent the value that the patented technology adds to the product, that is, its incremental value).

¹⁶² Probably due to the fact that the “reasonable royalties” method has been more applied in that jurisdiction, most of the discussion found in case law and literature relates to apportion in regard to this method. However, apportionment is also important in the calculation of damages according to the approaches of “lost profits” and “infringer’s profits”. In that case, the application of SSPPU involves (i) the determination of the portion of the profits that correspond to the SSPPU, and (ii) the quantification of the portion of this amount that is attributed to the patented invention.

¹⁶³ See *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F. 3d 51 (Fed. Cir. 2012) (stating the EMV is an exception to the rule, which determines that the royalty basis shall be the SSPPU).

¹⁶⁴ See *VirnetX v. Cisco Systems, Inc.*, *supra* note 152 (clarifying that it is the patentee’s burden to prove either that their case qualifies for the application of the EMVR, or value of their patented feature, by apportionment of the damage).

¹⁶⁵ See Blair & Cotter, *supra* note 84, at 15 (explaining the application of the EMVR when the calculation is made based on lost profits).

The difference between both approaches is the starting point for the calculation of damages. However, as we stated before, the “end line” should be the same, with the determination of the value of the invention in relation to the other features of the product. In this sense, when the entire market value of the product is adopted as the base for calculation of the royalty, the royalty rate should be lower than if the SSPPU were adopted as the reference, so as to compensate for the remaining features of the product.¹⁶⁶ This adaptation of the royalty rate in relation to the royalty basis is especially important when the calculation of the “reasonable royalties” is made through comparable license agreements that were based on the entire market value of the product and the determination that will be done by the judgment is based on the SSPPU.

A few problems arise under the application of the SSPPU approach by U.S. courts. First, as pointed out by American scholars, this approach is not designed to take into account appropriately the value generated by the combination of features in a multi-component product. It is, indeed, very hard to apportion damages when there are “complementarities between assets”.¹⁶⁷ In principle, one could assume that the value generated by the combination of two or more features can be attributed in equal parts to each one of them; in practice, though, the patentee will try to argue that his feature apportions to a greater part of the total, whereas the infringer will try to diminish the importance of the patented invention. Furthermore, limiting the calculation of the damage compensation to the SSPPU might miss the complementarities that are beyond that unit.¹⁶⁸

As a second problem we have the difficulty in determining the real importance of the patented feature for consumer as a requirement to apply the EMV rule. Indeed, it is hard to demonstrate that a patented feature drives consumers demand for that product. First, because depending on the product under consideration, there are several features that combined attract consumers. Taking a smartphone as an example, it is difficult to say that it is one individual feature that set that product apart from its competitors. A second obstacle is that different consumers might be driven to the product for different reasons/features. A businessperson will most likely be driven to purchase a certain smartphone for different features than the ones that might attract a teenager to the same product.

On the other hand, because they are conducted after infringement has already started, analyses of consumers’ evaluation of the patented feature have the problem of not being able to

¹⁶⁶ See Bailey, Leonard & Lopez, *supra* note 144, at 259 (justifying the need to choose the royalty rate and the royalty base together when determining the reasonable royalty, so as “the product of the two yields a result (in dollars) that is in line with the patented technology’s incremental value”).

¹⁶⁷ *Id.* at 256.

¹⁶⁸ *Id.* at 262. See also Sidak & Skog, *supra* note 93, at 585-586 (explaining that in cases where there are complementarities between the patented feature and other features of the product, selecting the entire market value as the base would be more appropriate).

properly assess their view at the moment of first infringement.¹⁶⁹ This essentially means that such analyses can give way for *ex post* elements to be taken into account in the calculation of the reasonable royalties.

An opposite approach to the adoption of the SSPPU as a rule is the one employed in Japan, where the courts will start based on the entire value of the product and then apply a “contribution/non-contribution ratio” to apportion between the patented feature and other features of the product. Through the application of the “contribution/non-contribution ratio”, Japanese courts reduce the amount of damages initially assessed.¹⁷⁰ This approach can, in our view, better account for the complementarities resulting from the combination of features, as they are included in the initial assessment.

As explained by Japanese scholars, the impact of the patented invention on the consumer’s demand for the whole product has been considered by courts when apportioning damages. However, instead of conditioning the adoption of the entire market value of the product as the basis for calculation of the royalties, this element will be incorporated in the application of the contribution rate, leading (or not) to a reduction of the initially assessed amount.¹⁷¹ In this sense, our interviewers have reported that apportionment will take into account whether the patented invention was used as grounds for the marketing of the product by the infringer, as it indicates he deemed the patented feature a driver of consumers’ demand.

One relevant judgment from the Japanese Intellectual Property High Court that helps to understand the apportionment of damages in said jurisdiction is the one rendered *en banc* in 2014 in a case related to Standard Essential Patents.¹⁷²

For that case, the court designed a two-step test to determine the FRAND royalty for the patented invention and, thus, calculate the amount of damage due for the infringement. The first step consists of determining the contribution provided *by the standard* (in this case, the UMTS standard) in relation to the product; that is, the extent of the product turnover that could be attributed to the adoption of the standard. The second step requires calculating the contribution provided *by the patented invention* in relation to the standard.

However, because the court did not have “the specific details of other essential patents” that were part of the pool, they determined that “the amount of FRAND royalty [for the patent under litigation] should be based on the division by the number of UMTS standard essential patents”. There is, of course, an issue with this methodology wherein it gives the same weight and

¹⁶⁹ Sidak & Skog, *supra* note 93, at 582.

¹⁷⁰ See Iida, *supra* note 89 (differentiating between the Japanese and the U.S. approaches).

¹⁷¹ See Nakayama, *supra* note 27, at 380 (citing a judgment rendered by the Tokyo District Court on September 26, 2013, in which the court found that “the degree [of contribution of the patented invention to the sales of the product] was not high”).

¹⁷² Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho [Intellectual Prop. High Ct.] May 16, 2014, no. 2013 (Ne) 10043, http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/139/001139.pdf.

contribution ratio (hence, the same value) to all patents that are part of the standard, even though it is unlikely that all technologies have the same level of importance to the standard as a whole. Nevertheless, the hardship in determining the precise value of the patented invention in relation to other patents of the same standard makes this method a useful approach in apportioning damages. The patentee should be allowed, though, to provide evidence that could prove that his patent should be given more weight than other patents of the standard, if he so desires.¹⁷³

In Germany and in Brazil, although there is no mention to a “contribution ratio”, the approach adopted for apportionment of patent damages can be defined as similar to the Japanese one. Indeed, in Germany, scholars explain that it is generally deemed appropriate to use the entire product as the basis to assess the damages, and, then, reduce the amount in order to reflect the extent of improvement and value provided by the patented invention to the entire product.¹⁷⁴ Usually this is done by decreasing the royalty rate that will be applied.

The determination of the royalty basis in Germany is reported to take into account the common practice of the industry.¹⁷⁵ That is, if licensing is usually done adopting the entire product as the basis to calculate royalties, the courts shall proceed in this manner as well; however, if the unit that implements the patented invention is adopted as the reference for the industry, apportionment shall be done according to this approach.

Finally, in England we have found that courts will also adopt the apportionment approach by trying to determine the portion of the value of the product that is attributable to infringement. However, there have been cases in the past that adopted another method, called “the incremental approach”, according to which the court would calculate the profits effectively obtained by the infringer and the profits he would have obtained “but for” the infringement. The difference between those two is attributable to the patented invention, and thus determines the amount of award.

¹⁷³ See Iida, *supra* note 89 (pointing out that the judgment from the High Court indicated “there is room to consider exceptionally the value of the essential patents depending on the allegation and proof of the parties”).

¹⁷⁴ Schonknecht, *supra* note 50, at 323.

¹⁷⁵ *Id.*

VI. Indirect infringement

The first challenge one faces when comparing the way different jurisdictions treat patent damages for indirect infringement is defining *what* each jurisdiction classifies as indirect infringement.

As a starting point, we will adopt what we find to be the generally accepted concept of indirect infringement as a *category* that encompasses *inducement of infringement* and *contributory infringement*. The former is commonly defined as the acts practiced by a party aiming at prompting another party to practice acts of direct infringement. One common example is that of a person who sells components (either all of the or a substantial portion) of a patented product with instructions for it to be assembled by a third party.

On its turn, contributory infringement reaches the acts of sale or offer for sale of a component (or a material, or an apparatus) that shall be used by a third party to work the patented invention.

Beyond this basic definition, there are significant differences in the criteria adopted by each country for the configuration of indirect infringement. Below, Table 3 presents a summary of the elements that are required by the statutes of five examined jurisdictions in relation to *contributory infringement*, and Table 4 classified the statutory criteria according to their nature – objective or subjective.

This report will not perform a thorough analysis of the interpretation given by each country in regard to the elements below. There are, however, two interesting observations can be made based on Tables 3 and 4.

First, that each country adopts a different combination of the criteria above; meaning, not all of them will be required in all jurisdictions for configuration of contributory infringement. For instance, while the United States, Germany, and England demand the compliance with both objective and subjective criteria, Japan establishes two types of contributory infringement, one based solely on objective criteria, and the second on a combination of objective and subjective elements. On its turn, Brazil does not seem to adopt – at least on the statutory level – any requirement for contributory infringement.

Second, in some countries, criteria that are not provided by the statute have been adopted by local courts when determining whether certain acts configured contributory infringement or not. In Japan, for example, although the Patent Act does not expressly states – as done by the similar provisions in German and English law – that the invention has to be worked in the country, Japanese courts have ruled that Article 101 does not cover the act of exportation of a component/material/apparatus that would indirectly infringe a Japanese patent if said item is to be

used in the manufacture of the patented product abroad.¹⁷⁶ Nakayama concedes, though, that an exception could be made if it could be proved that the indirect infringer disassembled a product manufactured in Japan in order to export the individual parts to be reassembled abroad, which would constitute a “collective act.”¹⁷⁷

United States	35 U.S. Code § 271 (c): (1) the component, material, or apparatus sold by the indirect infringer must be a “material part of the invention”; <i>and</i> (2) the item sold by the indirect infringer must be “especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity or commerce suitable for substantial noninfringing use;” <i>and</i> (3) the indirect infringer must have known this fact.	
Japan	Article 101 (i) and (iv), Patent Act: (1) the product sold by the indirect infringer must have an exclusive use for the production of the patented product/method; <i>and</i> (2) the invention must be worked as a business.	Article 101 (ii) and (v), Patent Act: (1) the product cannot be widely distributed in Japan as a general-purpose product; <i>and</i> (2) it must be indispensable for the solving of the technical problem by the invention; <i>and</i> (3) the indirect infringer must have actually knew (3.i) the product/method is patented, and (3.ii) the component product would be used for working the invention.
Brazil	Article 42, §1, Industrial Property Act: (1) The patentee has the right to prevent third parties from contributing for others to practice the acts of direct infringement.	
England	Section 60 (2) and (3), Patents Act: (1) the product sold or offered for sale by the indirect infringer must relate to an essential element of the invention; <i>and</i> (2) cannot be a staple commercial product; <i>and</i> (3) the indirect infringer knew, or it was “obvious to a reasonable person in the circumstances”, that the product he sold was intended to work the invention (4) in the United Kingdom.	
Germany	§10 (1) and (2), Patent Act: (1) the product sold or offered for sale by the indirect infringer must relate to an essential element of the invention; <i>and</i> (2) cannot be a generally available commercial product; <i>and</i> (3) the indirect infringer knew, or it was obvious based on the circumstances (“ <i>es auf Grund der Umstände offensichtlich ist</i> ”), that the product he sold was intended to work the invention (4) in Germany.	

Table 3 – Statutory criteria adopted by each country for configuration of contributory infringement

¹⁷⁶ See Nakayama, *supra* note 27, at 433 (citing three judgments from Osaka and Tokyo District Courts denying liability for contributory infringement when the defendant exported products that indirectly infringed a patent).

¹⁷⁷ *Id.*

Objective	1. Destination of the product sold by the indirect infringer <i>1.1. Exclusive use</i> <i>1.2. Not generally available; not a staple commercial product; not widely distributed</i> 2. Role of the component in relation to the patented product <i>2.1. Essential/material part for manufacturing the product</i> <i>2.2. Essential for the solving of the technical problem by the invention</i> 3. The invention is worked as a business 4. The component/material/apparatus will be used for the work of the patented product in the same country.
Subjective	1. Actual knowledge by the indirect infringer <i>1.1. That the buyer would use the sold component/material/apparatus to work the patented product</i> <i>1.2. That the product was subject of a patent</i> 2. Obvious, based on the circumstances, that the infringer would have know

Table 4 – Statutory criteria adopted for configuration of contributory infringement categorized according to their nature

In addition to contributory infringement, most countries (Japan being the sole exception) also provide an independent figure of *inducement of infringement*. Here, we also find relevant differences among the analyzed jurisdictions.

In the United States, the Patent Act provides, in a very broadly manner, that “[w]hoever actively *induces* infringement of a patent shall be liable as an infringer” (§271 (b)).

In England and in Germany, inducement of infringement must be understood as a complementary provision in relation to contributory infringement. In both countries, when the item supplied by the indirect infringer is a staple/generally available commercial product, there will be no configuration of contributory infringement. In that case, though, the law establishes the liability of the indirect infringer when he induces the buyer/third part to practice acts of direct infringement. Similar is the provision of Brazilian law, wherein Article 185 of the Industrial Property Act foresees that the supply of a component, material, or apparatus whose final application induces the exploitation of the patented invention leads to civil and criminal liability.

In Japan, as already indicated, there is no special provision establishing a different regulation for inducement of infringement. Nevertheless, Nakayama explains that it would be possible to configure indirect infringement when “a party sells the components while enclosing a manual for making an infringing product by combining the components.”¹⁷⁸ Although the Japanese scholar does not state so, this example represents what is known in comparative patent law as inducement

¹⁷⁸ Nakayama, *supra* note 27, at 437.

of infringement, as the agent has the purpose of inducing the buyer/third party to perform the invention.

1. Damages for indirect infringement: determination of liability and quantification

The purpose of indirect infringement is to secure the effectiveness of patent protection in the situations where it is harder or impossible to obtain relief against the direct infringer.¹⁷⁹ Nonetheless, the configuration of indirect infringement should not lead to an undue extension of the scope of the patent.

When it comes to determining the damages compensation for acts of indirect infringement, there are two sets of questions that one must deal with: first, the issues that impact on the determination of *liability*, and, second, the subject of *quantification* of damages.

(1) Liability

(i) Is compensation for indirect infringement conditioned to the existence of direct infringement?

The most correct answer to this first question is that it depends on the approaches adopted by each country. In our research, we have found that, whilst none of the analyzed countries establish, as a statutory requirement, that indirect infringement is contingent on direct infringement, there are relevant – and conflicting – judicial decisions on this matter.

In summary, there are two divergent theories on the relation between the forms of infringement. The first one – called the “independent theory” in Japan – does not premise the configuration of indirect infringement solely on the finding of direct infringement. This means that even when there is no direct infringement (for instance, because the person working the invention is not liable under the law) it is still possible to assign liability for indirect infringement.¹⁸⁰

In the United States, a similar theory, called the “evidentiary approach”, determines the proven extent of the acts of direct infringement is considered as only one piece of evidence amongst others in the determination of damages for indirect infringement.¹⁸¹

¹⁷⁹ Nakayama, *supra* note 27, at 432.

¹⁸⁰ *See id.* at 432 (mentioning a judgment from the Tokyo District Court containing an *obiter dicta* statement that, even if the person who bought the component was not working the invention as a business, there could still be liability for indirect infringement).

¹⁸¹ The “evidentiary approach” was adopted by the CAFC in *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.* Dmitry Karshtedt, *Damages for Indirect Patent Infringement*, 91 WASH. L. REV. 911, 921 (2014).

On the other hand, according to the “dependent theory” (Japan), indirect infringement is only possible when acts of direct infringement are also committed.¹⁸² This same approach is reportedly adopted by the German *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice).¹⁸³ It also has a correspondent in the United States, called the “atomistic approach”, according to which the damages for indirect infringement are limited to proven acts of direct infringement.¹⁸⁴ Therefore, there is a direct correlation between indirect infringement damages and the found direct infringement acts.

As pointed out by Nakayama, though, exclusively adopting one or another theory may pose significant problems that impair the effectiveness of patent rights. In this sense, the scholar recommends the adoption of a third theory, according to which the determination of liability for indirect patent infringement is made on a case-by-case basis, verifying if in each given situation the acts practiced by the indirect infringer lead to damages/profits arising from the invention, or if liability would be meeting the purposes of the Patent Act.¹⁸⁵

(ii) How far in the chain of supply can liability for indirect infringement go?

In other words, is it possible to have “indirect infringement of an indirect infringement”?¹⁸⁶ If party A sells a product to party B, who resells to party C, who employs the item in the manufacturing of the patented invention, can party A be liable for indirect infringement?

In Japan and in England, courts have denied this possibility in the past.¹⁸⁷ The grounds for such denial can be (i) the indefinite extent that would be allowed for acts of indirect infringement,¹⁸⁸ generating legal uncertainty and a potential expansion of the scope of the patent right, and (ii) the burden that such liability would impose on the seller of the component, who is unlikely, in any case, to know how his product will be employed further down the chain of supply.¹⁸⁹

The second argument needs to be read in light of the statutory provision on contributory infringement in force in England – where this argument has been raised. As seen, English law provides that contributory infringement will be found when the indirect infringer knew, or it was

¹⁸² See Nakayama, *supra* note 27, at 432 (citing examples of acts that would not constitute indirect infringement under the dependent theory).

¹⁸³ See Heusch et al., *supra* note 66, at 741 (citing the decision from the BGH).

¹⁸⁴ Karshedt, *supra* note 181, at 921.

¹⁸⁵ Nakayama, *supra* note 27, at 432.

¹⁸⁶ *Id.* at 433.

¹⁸⁷ See Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho [Intellectual Prop. High Ct.] Sep. 30, 2005, 1904 HANREI JIHŌ [HANJI] 47 (1904), cited by Nakayama, *supra* note 27, at 433; *Cranway Limited v. Playtech Limited and Ors* [2009] EXHC 1588, cited by Mai Le Dinh & Ian Karet, *Current Intelligence: Patents*, 5 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 290 (2010).

¹⁸⁸ See Nakayama, *supra* note 27, at 433 (mentioning a legislative measure could be enacted to allow this extension of the liability, but determining how far it would go).

¹⁸⁹ Dinh & Karet, *supra* note 187, at 290.

“obvious to a reasonable person in the circumstances”, that the product he sold was intended to work the invention. Evidently, a presumption of knowledge requires caution when dealing with acts practiced by people who could not have reasonably known, given the circumstances, the application of the component/material/apparatus – as is, in principle, the case with the “supplier of the supplier”.

(2) Apportionment

Once determined that the person who sold a component/material/apparatus used for manufacture of a patent-covered product is liable for indirect infringement, a correlated inquiry shall be made in regard to the *amount* of damages that the court may award for such violation.

There is, unfortunately, scarce literature and case law on the topic, which have impaired our analysis on the views adopted across the five jurisdictions. Indeed, in addition to the discussion over the two approaches adopted by the United States CAFC, already described above, we found reference to one judgment rendered by the German BGH in 2007 ruling that the patentee’s claim of damage compensation for indirect infringement based on the infringer’s profits method “is limited to the profit generated by the contributory infringer”;¹⁹⁰ that is, the patentee cannot claim from the indirect infringer the profits obtained by the direct infringer.

In this sense, notwithstanding the lack of sufficient reference material, it is possible to affirm that the main controversy over the calculation of damage compensation for indirect infringement (either contributory or inducement) relates to the difficulty in establishing the precise causal nexus between the damages suffered by the patentee and the acts practiced by the infringer, in order to determine the amount of compensation that should be awarded.

It seems logical to assert, though, that even if the indirect infringer is jointly liable for the damages caused to the patentee, not all methods of patent damages calculation may be applied to him in the same way and to the same extent as to the patentee. In this sense, we agree with the approach adopted by the German BGH of limiting the calculation of damages based on the “infringer’s profits” method to the profits that were actually obtained by the agent from his indirect infringing acts. On the other hand, though, it is reasonable to assume that a compensation for damages based on the lost profits of the patentee could be claimed in its entirety from both the direct and the indirect infringer.

¹⁹⁰ Heusch et al., *supra* note 66, at 741.

VII. Conclusion

Establishing a strong and effective patent system is seen, by many countries, as a way of encouraging the research and development of new technologies, thus contributing to the development of a creative national industry, and attracting foreign investment. An important part of this system is the enforcement of rights.

As countries try to make their systems more attractive in terms of patent enforcement, it is only natural that they aim at closing the gap with other jurisdictions seen as strong IP systems. Harmonization is, after all, a natural consequence of a globalized world, where the exchange of information and experiences happens at a fast pace.

There are three ways through which harmonization can be carried out. First, it can be the result of national law reform, wherein by means of comparative methodology nationals seek inspiration to the solutions of their problems in other jurisdictions.¹⁹¹ Second, harmonization can be the result of international harmonization projects, such as treaties and agreements (bi or plurilateral) that can help close the gap on significant legal differences – either as their primary goal or as part of a wider negotiation. Third, as a result of competition between procedural systems, when States want to attract international litigation,¹⁹² their features might eventually become very similar.

In terms of IP law, international harmonization projects traditionally play a big part in promoting the approximation between the different systems. However, if treaties and agreements such as the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty (PCT), the TRIPS Agreement, and the Trans-Pacific Partnership (TPP), to mention a few, have had remarkable results in terms of (i) harmonizing substantive provisions by setting minimum levels of protection their members should award IPRs, and (ii) simplifying the process to obtain IP protection across the world, there have been many obstacles to harmonization of IPR enforcement.

This is not surprising. Substantive provisions regarding, for instance, the requirement for granting of IPRs involve, on a legal-normative level, only aspects of patent law.¹⁹³ On the other hand, enforcement will cross the line with procedural law, private/civil law, and administrative law, making it significantly harder to promote harmonization.

¹⁹¹ This type of harmonization, in particular, requires a careful analysis to understand how certain rules work in other legal systems and to try to predict how they would work in one's own legal system.

¹⁹² There are many reasons for why this might be the goal of some States, such as the public interest in having national cases being heard before national courts, attracting business, developing national legal services market, developing the country's case law, amongst others.

¹⁹³ As stated in this report, intellectual property in general, specifically patent rights, is also a matter of public policies. Therefore, while, on a legal-normative level, harmonization will concern only aspects of patent law, on the political, social and economic levels there might be other elements playing significant parts in the negotiation of treaties and agreements, as well as in the national legislative process.

Therefore, the path for harmonization of IPR *enforcement* – especially regarding patents – may not be through international projects, but as a result of competition between jurisdictions, trying to strengthen their patent systems and attract foreign investment, and/or as a result of national reform. The same obstacles that curtail the development of successful attempts of patent enforcement harmonization at an international level will continue to be present; however, countries will have better room to work with their particularities. Eventually, as successful features find acceptance and failing attempts are rejected, the fundamental differences between jurisdictions may become rarer.

This report addressed a few of these differences that, in a comparative approach, pose challenges for countries trying to establish strong and effective patent enforcement systems, and, as such, can be considered obstacles in the path of harmonization. More specifically, we focused on the controversial issues in the field of *patent damages*.

In terms of patent infringement litigation, this report showed that one of the most difficulties tasks courts will face is defining an amount of damages award that does not *overcompensate* or *undercompensate* the patentee. Damages compensation must be adequate to restore the situation of the patentee “but for” the infringement. In this sense, and bearing in mind that patents are justifiable as means to encourage innovation and reward creations, damages award should accurately represent the incremental value provided by the patented technology. Both over and undercompensation in principle defy this purpose.

On the other hand, patent remedies in general should be able of promoting a deterrent effect, which is one of the goals of the system as a whole. Infringers should not be better off than if they had not violated another’s rights. Furthermore, third parties should be discouraged from engaging in future infringement of patent rights.

In this context, this report identified that the deterrent effect has been traditionally provided by *injunctive relief*. It was noted, though, that even if injunctions are available for patent infringement, it is still necessary to design an adequate and effective system of damages compensation, since injunctive relief will not always be capable of providing enough incentives to discourage future infringement. One example cited in this report was of cases in which the “sunk costs” derived from the granting of an injunction barring the continued exploitation of the invention were not enough to outweigh the benefits the infringer expected to gain.

Another problem identified is that the imposition of limitations to the granting of injunctive relief might impair the effectiveness of deterrence. In this sense, further limitations should only be allowed when the damages system can guarantee a satisfactory compensation of the patentee, fully restoring his position “but for” the infringement, and also provides a sufficient deterrent effect, discouraging third parties from engaging in future acts of infringement.

Based on the analysis performed, there are *five* general proposals that could assist in the development of patent damages.

Alternative forms of monetary relief. As stated, the overall cost of infringement must be capable of discouraging potential infringers, without imposing an undue burden on competition and innovation. The difficulties in detecting the occurrence of infringement and determining the extent of damages has a direct and negative impact on the deterrent effect. For one because it means that many acts of infringement will go undetected, thus diminishing the risk for potential infringers.¹⁹⁴ For two because it means that the amount of damages may not be providing a full compensation of the patentee.¹⁹⁵

When dealing with these problems, a lot of attention has been given to the institute of *punitive damages*, a type of enhanced damage of sanctioning nature that is based on the infringer's willfulness and egregious behavior. However, punitive damages may not be a viable solution in most countries due to the arguments identified in this report.

As shown herein, the main arguments raised against the adoption of punitive damages for patent infringement cases are grounded on the framework of general tort law. However, as has been equally demonstrated, the particularities of patent infringement indicate that certain tort principles are not aligned with the purposes and aims of patent law. In this sense, the author does not see as pertinent to invoke against the incorporation of punitive damages in patent law arguments that are suitable for acts of violation of tangible property, but do not properly address the needs of the patent system. Nevertheless, while patent law is still permeated by principles of private/tort law, one can consider other mechanisms that can circumvent these objections.

It would not be beneficial either for the discussion to adopt an "all-or-nothing" approach, according to which either punitive damages be allowed for all types of tortious acts, or to none of them (including patent infringement). A better approach would be to adopt the recommendation made by the English Law Commission in 1997, and consider, for each type of wrong, if punitive damages are "consistent with the policy of the statute under which the wrong arises".¹⁹⁶

The deterrent effect is a real and legitimate goal of patent remedies; as such, one needs to accept and recognize that traditional forms of relief provided to address general acts of tort may not be sufficient against patent infringement. By establishing a patent damages system that remains too

¹⁹⁴ As stated in this report, infringers will take into account not only the amount they might have to pay in the event of a future finding of infringement, but also the chances of infringement ever being discovered. If the risk is too low, there will be no discouragement from infringement.

¹⁹⁵ The list of issues surrounding (and complicating) the assessment of damages compensation is long: which costs should be deductible, how to calculate the value of the patented technology, and how to determine the portion of the marginal profits that are attributable to the patented technology, are some of the questions dealt with by this report.

¹⁹⁶ Law Commission, *supra* note 124, at 5.

faithful to the adage that damages awards should only compensate the victim to the extent of their losses, a country could be encouraging acts of infringing by making it economically worse to third parties to violate others' rights. The difficulties in detecting and accounting for damages arising from acts of infringement cannot be ignored.

In view of the above, one may ask if enhanced damages are useful and necessary to promote the deterrent effect. The answer provided by this report, based on the analysis of five jurisdictions, is that in a country that imposes little to no limitations on the granting of a permanent injunction upon finding for infringement, enhanced damages might not be *necessary* to promote the deterrent effect, but they can still be *useful* tools. In such cases, though, the requirements for enhancement should be stricter, limited to those cases in which injunctive relief, by itself, does not provide enough determent, and the infringer's behavior has been found to be particularly egregious.

In this sense, *alternative forms of monetary relief could allow the enhancement of damages calculated based on the three traditional methods (lost profits, infringer's profits, or reasonable royalties), while avoiding the same objections raised against punitive damages.* The figures of "aggravated damages", in England, and "moral damages", in Brazil, can be sources of inspiration for other countries in this area, even though they also lack an adequate theoretical development in terms of their applicability to patent infringement litigation.

What is fundamental here is to try to delineate grounds based on which additional forms of monetary relief could be granted, in view of the need to address the problems identified in this report. A few examples of such grounds are the loss of business credibility, the decrease of the patentee's price, the decrease of the value of the patented technology, the negative impact on other business transactions conducted by the patentee (e.g. negotiations involving the infringed patent), the distress caused to the patentee by the infringer's egregious behavior, etc.

It seems that most countries still oppose punitive damages because, first, of their name, and, second, of the configuration they assumed in the United States. However, as stated, there are other appropriate and adequate tools to serve the same purpose – i.e. discourage future violation of patent rights by increasing the cost-risk for potential infringers – without running into the same objections raised against punitive damages (i.e. their blatant sanctioning nature). By providing clear grounds for the granting of such additional monetary relief, making them overall compensations for infringement (i.e. from damages directly and indirectly arising from the violation of the patent right), countries could circumvent the problems raised by principles of tort law.

Another possibility would be to allow the courts some degree of flexibility in setting the damages award when there is indication the amount calculated is undercompensating the patentee – for instance, in a case in which it has been particularly difficult to obtain evidence and/or to determine the extent of damages.

A third option is the adoption of a “multiplied royalty” similar to what was initially proposed in the draft of European Directive 48/2004. In this first version, presented on January 1, 2003, the provision related to damages – then Article 17 – allowed the determination of royalties twice as high as what would have been agreed upon by the parties in a regular negotiation. However, in the final version of the directive, Article 13 provided only for compensatory damages. Later, in November 2017, the European Commission published a Guidance Communication clarifying that the aim of Article 13 is “to allow compensation based on an objective criterion while taking into account the expenses incurred by the right-holder, such as the costs of identification and research”.

Even though, as mentioned, the provision of multiplied royalties was not incorporated, there are potential advantages in established a rule similar to this one. This tool can be used for the purpose of allowing flexibility in setting the royalties in litigation in order to account for the obstacles in the determination of damages while also providing some predictability to the parties.

A fourth – and final – option in terms of enhanced damages is adopting a “split recovery system”, similar to what has been adopted by a few U.S. states. Under this system, a part of the punitive damages can be assigned to the victim (i.e. the patentee), while the remained goes to the government, or a public entity. In patent cases, for instance, the money could go to patent offices to support IP-financing programs for small companies, or for other purposes linked to their institutional aims. The split-recovery system has the benefit of promoting deterrence, by increasing the financial burden on the infringer, while circumventing one of the criticisms against the traditional form of punitive damages.¹⁹⁷

Combination of methods of calculation. As of this date, Germany and Japan do not admit a combination of the methods of calculation of patent damages. In the former, this report showed that Heusch *et al.* defend that the reasonable royalties’ method should be allowed to be applied for the part of the infringer’s profits that did not lead to lost sales by the patentee¹⁹⁸ - that is, accounting for that portion of the profits that was deducted from the calculation based on lost profits or infringer’s profits. In Japan, as seen, Iida (among others) defend that reasonable royalties should be calculated in combination with lost profits to account for the amount of products sold by the infringer that the patentee could not have manufactured/marketed.

This report agrees with both propositions. Indeed, similar to what is determined by the statutory provision in the United States, damages compensation should not be less than a “reasonable royalty” for the use of the invention, but there is nothing conceptually wrong with

¹⁹⁷ See Zhu Li, *Punitive Damages Under Patent Law: Where Should We Go After Halo?* 1 CHINA PATENTS & TRADEMARK 25, 33 (2017).

¹⁹⁸ Heusch, *supra* note 66, at 743.

allowing the combination of methods. After all, the methods are provided with the intent of enabling the assessment of damages and determination of the compensation. If the best way to calculate damages in a given case is by combining different methods to reach a more precise definition of the monetary award, then this should be allowed.

Standards for apportionment. When it comes to damages apportionment, a lot of attention has been given to the *methods* adopted – that is, the EMV *versus* SSPPU. Whatever the starting point of the calculation, it is important to allow the royalty basis and the royalty rate to compensate each other in order to arrive at the adequate amount of royalties. In this sense, more attention should be given to try to systematize the *factors* that can be allowed to be taken into account and the *means of evidence* that can be employed to determine the incremental value of the patented technology in relation to either the entire product or the smaller unit that incorporates the invention.

To this date, both the factors that can be taken into account as well as the means of evidence admissible are determined mostly on a case-by-case basis. While establishing closed rules would be too strict, it would be recommendable to define *standards* that can guide the courts when apportioning patent damages in order to confer enough predictability while still providing a good margin of flexibility. In this sense, a differentiation should be established between areas of technology, in which the factors that are taken into account may differ in function of the level of incremental value provided by the patented invention.

Liability in indirect infringement. In terms of indirect infringement, the main proposal made by this report regards the determination of liability. More specifically, the issue regarding the relation between the acts of indirect infringement and the existence (or not) of direct infringement are of particular concern. As a preliminary issue, it is not beneficial to adopt extreme positions to allow or deny liability for indirect infringement in all situations in which there was direct infringement. The position espoused by Nakayama seems the most reasonable one, as it permits a case-by-case evaluation that takes into account whether, in each particular situation, the acts of indirect infringement should be addressed notwithstanding the lack of direct infringement.

Procedural rules. Even though this research focuses on substantive issues and provisions related to the calculation of damages, it is impossible to avoid recognizing the important role procedural rules have in this area as well. This was not only evident in the literature analyzed for this report, but also pointed out by most of the Japanese scholars and practitioners interviewed.

Therefore, although this report did not develop on the procedural issues that surround patent damages disputes, it is worth to make a brief and final note on possible measures that can be taken to improve the proceeding to determine the occurrence and extension of damages.

The first aspect relates to the *procedural design*. In some countries, notably in the United States, damages are litigated and tried together with infringement, while in others, such as in Germany and Brazil, the trial judgment only rules on the finding of infringement and defers to a later stage during which the amount of damages will be calculated. It is not possible to affirm without a more extensive analysis with system is better. However, it is clear that the way procedure is designed can have a considerable impact on the way patent damages is litigated – for instance, by encouraging the parties to settle – and, consequently, on the outcome of the dispute.

A second aspect regards the *rules of evidence*, which include the means of evidence available, the burden of proof, and the standard of proof. In terms of standard and burden of proof, the provision adopted in both Germany (§287 of the Code of Civil Procedure) and Japan (Article 105 of the Patent Act), allowing an estimation of damages based on the court's discretion, seems a very interesting provision for other jurisdictions. By essentially lowering the standard of proof for the determination of damages awards, but without turning it into a completely arbitrary process, as the decision must still be grounded on facts and evidence available on the case dockets, this mechanism can help to deal with the difficulties in proving the occurrence and extent of damages.

Moreover, in Japan and in Germany, it seems this mechanism could be more applied by courts. At least on a first analysis, it could be used not only for those situations wherein it is impossible to determine the damages (i.e. as a subsidiary method of assessment), but also as a way to enhance damages that have been difficult to prove, or in cases where it seems clear for the judge that the damages assessed were too low.

Finally, in regard to the means of evidence available to determine damages compensation, some of the interviewees mentioned the U.S. system of discovery (similar to the English system of disclosure, but with more restrictions imposed on the latter) as what they view as an important tool in that jurisdiction to allow for more satisfactory damages compensation.

Due to the fact that this was not the central point of this research, the report will not delve into the advantages and disadvantages of the U.S. discovery system (or of the English disclosure system). A brief note shall be made, though, to the particular system adopted in Brazil – where discovery or disclosure is not available either – to determine the exhibition of documents by the parties. In both Germany and in Japan, if a party does not comply with a judicial order to exhibit a document in their possession nor presents a reasonable and valid justification, the court will apply a “presumption of veracity” to the arguments that the other party aimed at proving with that document.

The problem here is that even if the factual allegations in regard to which the production of documents was requested have been deemed to be truthful, other facts that could have been proved by the documents may remain undiscovered due to the noncompliance of the party that held the documents.

To illustrate we can imagine the following situation: the defendant-infringer argues that the plaintiff-patentee could not have manufactured and marketed the same amount of products as he did, and, for that, requests a reduction of the damage award calculated according to Article 102 (1) of the Patent Act. More specifically, the defendant-infringer claims the plaintiff-patentee could have only manufactured and marketed 60% of the amount he sold. To prove his claims, the defendant-infringer requests from the court an order to the plaintiff-patentee present certain documents that could demonstrate the status of his manufacturing and marketing capabilities. The plaintiff does not comply with the order, so the judge accepts the defendant's argument and reduces the damage award in 40%. However, and this is the turning point in our example, had the plaintiff presented the ordered documents, the court and the defendant may have found that the patentee's capabilities to work the invention were even lower than what have been argued. Had the patentee complied with the order, it would have been proved that he could only have manufactured and marketed 35% of the amount of product sold by the defendant. That is, instead of a reduction of 40%, the court would have applied a reduction of 65% to the damages awarded.

Usually, when one party requests the granting of a court order to the other party to produce certain documents, they ground their request on facts already known to some extent, but in regards to which they have no evidence in support. However, the real dimension of the facts, as well as the impact they may have on the dispute, are largely unknown. As in our example, a defendant-infringer may know, to some extent, the plaintiff did not have the full capability to work the patented invention, but the infringer may *not* know the precise dimension of that lack of capability.

It is a logical conclusion: if the plaintiff-patentee did not present the documents, without a reasonable justification (grounded, for instance, on the secrecy of said documents), knowing the presumption of veracity would be applied, then the documents must contain information the plaintiff did not want to disclose. Even though this refusal might not have anything to do with the dispute or with the calculation of the damages, there is a chance the information the plaintiff wanted to hide was worse to his case than the sanction of noncompliance.

In Brazil, as stated, the system adopted for the exhibition of documents is very particular. When the judge orders the exhibition of a document, he will first assign a *daily fine* that may be imposed on the party if he does not comply with the order. If the daily fine is not enough to encourage the party to present the documents requested, or if the judge has reason to find the party

is hiding documents, or if the other party claims there is a reasonable risk the documents may be destroyed, the judge can determine the *search and seizure* of the documents. If after the adoption of these measures the documents are not found or brought forward to the dockets, then the judge will apply, as a last measure, the presumption of veracity to the allegations. The sanctions provided here are very useful to assist in the enforcement of court's orders and the clarification of the facts.

References

Alan Reed, *Jurisprudential Support for Exemplary Damage Awards: A Dichotomy Between England and Other Common Law Jurisdictions*, 5 J. TRANSNAT'L L. & POL'Y 459 (1996).

ALEXANDER HARGUTH & STEVEN CALSON, *PATENTS IN GERMANY AND EUROPE: PROCUREMENT, ENFORCEMENT AND DEFENSE – AN INTERNATIONAL HANDBOOK* (Kluwer Law International, 2nd ed., 2017).

Astrid Stadler, *The Multiple Roles of Judges and Attorneys in Modern Civil Litigation*, 27 HASTINGS INT'L & COMP. L. REV. 55 (2003).

Clemens Heusch et al., *Study Question 2017 – Quantification of monetary relief*, GRUR INT. 737 (2017).

David W. Opderbeck, *Patent Damages Reform and the Shape of Patent Law*, 89 B.U. L. REV. 127 (2009).

Dmitry Karshtedt, *Damages for Indirect Patent Infringement*, 91 WASH. L. REV. 911 (2014).

Elizabeth M. Bailey, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez, *Making Sense of Apportionment in Patent Damages*, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 255 (2011).

Herbert Hovenkamp, *Notice and Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 221 (2011).

Ichiro Nakayama, *Tokkyoken Shingai Ni Taisuru Songai Baishō No Genjō To Kihon Hōkōsei – Nihon No Songai Baishō Ha Hikusugiruka* [Current status and basic direction of the system of compensation for damage arising from patent infringement – Are damages too low in Japan?], in FOUNDATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY, JAPAN-CHINA JOINT RESEARCH REPORT ON INTELLECTUAL PROPERTY (2017).

INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY HEADQUARTERS, *INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIC PROGRAM* (2016).

J. Gregory Sidak & Jeremy O. Skog, *Using Conjoint Analysis to Apportion Patent Damages*, 25

THE FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 581 (2016).

JAPAN PATENT OFFICE, CHIZAI FUNSŌ SHORI SHISUTEMU NO KINŌ KYŌKA NIT SUITE [FUNCTIONAL STRENGTHENING OF SYSTEMS FOR HANDLING INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES] (2016).

JAPANESE GROUP, AIPPI, PUNITIVE DAMAGES AS A CONTENTIOUS ISSUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (2005), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/186/GR186japan.pdf>.

Katrin Cremers et al., *Patent litigation in Europe*, 44 EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 1 (2017).

Kei Iida, *Legislative Issues Relating to Amount of Damages in Patent Infringement Cases*, 1499 JURIST 43 (2016).

KEI IIDA, SHIN CHŪKAI TOKKYO HŌ [NEW EXPLANATORY NOTES ON THE PATENT ACT] (Seirin Shoin, 2nd ed., 2017).

KEN ADAMO ET AL., AIPPI, RELIEF IN IP PROCEEDINGS OTHER THAN INJUNCTIONS OR DAMAGES (2013), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/GR236usa.pdf>.

KLAUS HAFT ET AL., AIPPI, STRAFSCHADENERSATZ ALS STRITTIGE FRAGE DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS [PUNITIVE DAMAGES AS A CONTENTIOUS ISSUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS] (2005), http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/186/GR186germany_german.pdf.

LAW COMMISSION, AGGRAVATED, EXEMPLARY AND RESTITUTIONARY DAMAGES (1997), <https://www.lawcom.gov.uk/project/aggravated-exemplary-and-restitutionary-damages/>.

Mai Le Dinh & Ian Karet, *Current Intelligence: Patents*, 5 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 290 (2010).

Marcus Schonknecht, *Determination of Patent Damages in Germany*, IIC 309 (2012).

Michael Feldman & Mark A. Lemley, “Characteristic of a Pirate”: Willfulness and Treble Damages, SSRN, <http://ssrn.com/abstract=2811773>.

Michael Platzöder, Philipp Neels & Thomas Schachl, *NPE patent litigation in Germany: recent trends and strategies*, IAM MEDIA (2017),
<http://www.iam-media.com/Intelligence/IAM-Yearbook/2017/Country-by-country/NPE-patent-litigation-in-Germany-recent-trends-and-strategies?c=6624675>.

NOBUHIRO NAKAYAMA, 特許法 [PATENT LAW] 364 (Koubundou, 3rd ed., 2016).

Peter Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC 113 (2004).

PRICEWATERHOUSECOOPERS, PATENT LITIGATION STUDY: CHANGE ON THE HORIZON? (2017),
<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf>.

Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Rethinking Patent Damages*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 1 (2001).

SADAO NAGAOKA, CHITEKI ZAISAN SHINGAI NI TAISURU SONGAI BAISHŌ/BASSOKU NO ARIKATA NI KANSURU CHŌSA KENKYŪ HŌKOKUSHO [RESEARCH REPORT ON DAMAGES AND PENAL PROVISIONS AGAINST IP INFRINGEMENT] (1998).

Sanjeev Mahanta, *Idenix v. Gilead: District Court Exercises Discretion to Deny Enhanced Damages*, IP WATCHDOG (Oct. 15, 2017),
<http://www.ipwatchdog.com/2017/10/15/idenix-v-gilead-district-court-denies-enhanced-damages/id=89140/>.

Stefan Vogenauer, *Sources of Law and Legal Method in Comparative Law*, in MATHIAS REIMANN & REINHARD ZIMMERMANN, THE OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE LAW (Oxford University press, 2008).

Ted Sichelman, *Purging Patent Law of “Private Law” Remedies*, 92 TEX. L. REV. 517 (2014).

THIERRY CALAME ET AL., AIPPI, SUMMARY REPORT: RELIEF IN IP PROCEEDINGS OTHER THAN INJUNCTIONS OR DAMAGES (2013),
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/SR236English.pdf>.

Thomas F. Cotter, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 J. CORP. L. 1151 (2009).

WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND (Clarendon Press, 1st ed.).

William Douglas Woody & Edie Greene, *Jurors' Use of Standards of Proof in Decisions about Punitive Damages*, 30 BEHAV. SCI. & L. 856 (2012).

William F. Lee & A. Douglas Melamed, *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. 385 (2016).

Zhu Li, *Punitive Damages Under Patent Law: Where Should We Go After Halo?* 1 China Patents & Trademark 25 (2017).

目次

I. 序文	1
1. 分析の前提	3
(1) 特許権侵害による損害額の算定に影響するさまざまな要素	3
(2) 特許法と一般私法との強い相関性が問われるべきである	4
(3) 特許法の真の目的は抑止効果である	5
(4) 特許権侵害に対する損害賠償は公共政策の問題でもある	5
2. 分析の範囲と方法論	6
3. 報告書の構成	7
II. 特許権侵害に対する民事上の救済手段：各国の枠組みの導入的概要説明	8
1. 米国	8
2. 日本	10
3. ブラジル	13
4. イングランド	15
5. ドイツ	16
6. 比較分析：関連する類似点と相違点	18
III. 特許権侵害による損害額の算定方式の比較	22
1. 各方式の適用をめぐる争点となっているテーマ	27
(1) 特許権者による発明の実施	27
(2) 請求する逸失利益と侵害行為との因果関係	29
(3) 複数の方式の組合せ	30
(4) ライセンス料相当額の算定における事後的要素	31
IV. 拡大的損害賠償	34
1. 特許法における抑止効果	34
(1) 故意と過失との区別	36
2. 世界における懲罰的損害賠償の現状	38
(1) 懲罰的損害賠償に好意的な意見	38
(2) 懲罰的損害賠償に反対する意見	38
(3) 懲罰的損害賠償の基準	43
(4) 同じ問題に対する各種の代替的な解決法	45

V. 損害の分配	47
1. 損害の分配に影響を及ぼし得る要因の比較分析	48
(1) 予備的な問題：損害の分配と特許権侵害による損害額の算定方法	48
(2) 損害の分配に影響を及ぼし得る要因	50
2. 全ての道はローマに通ずるかー損害を分配する様々な方法	51
VI. 間接侵害	55
1. 間接侵害に対する損害賠償：責任の認定と定量化	57
(1) 責任	57
(2) 損害の分配	59
VII. 結論	60
参考文献	69

I. 序文

特許は従来、権限のない第三者による特許発明の利用を排除する権利を所有者に与えるものであると理解されてきた。このような権利は、公正な競争（第三者が特許発明をもとに新たな創作物を開発する可能性、いわゆる「イノベーションによる精緻化（refinement through innovation）」を含む¹⁾）を阻害することなく、イノベーションに報い、これを促進するという特許の目的に照らして理解されなければならない。

このねらいを達成するために、特許は、新技術の研究開発に投資するよう個人や団体に奨励すると同時に、他者がそのような投資にただ乗りし、特許発明を実施して不当な利益を得ることを思いとどまらせるのに十分なインセンティブを与えるものでなければならない。しかしながら、そのようなインセンティブは必要以上のものであってはならない。すなわち、特許権者の努力と社会的貢献に対する報酬が過少であってはならない一方、過大であってもいけない²⁾。特許制度の微妙なバランスを保つためには、いずれの側にも偏ってはならない。

その点を念頭に置き、法制度は、歴史的に見て、完璧な均衡点（あるいはそれに可能な限り近い点）を見つけるために苦勞してきた。どうすれば、公正な競争を危険にさらすことなく特許保護を促進することができるのだろうか。特許が（本来の目的にとっての手段となる代わりに）それ自体を目的にしてしまうことなく、特許権侵害を思いとどまらせるにはどうしたらよいのだろうか。

こうした疑問点に対する容易かつ明快な答えは存在しない。この問題に加え、特許保護の問題は重疊的である。国際関係における役割から立法・執行上の議題における位置づけ、そして市場への経済的影響まで、特許は世界において社会的に多面的かつ重要な役割を果たしている。

これに関連して、（全てではないにしても）大半の法制度が直面している最も難しい課題の一つは、司法が特許権侵害にタイムリーかつ効果的に対処することで知的財産に生じた損害を回復し、及び／又はさらなる損害の発生を予防できるようにするのが難しい点にある。これを達成するためには、特許権侵害が生じた場合にどのような救済をどう適用すべきかが特に重要な疑問点となる。

従来の概念の下では、（予備的及び／又は恒久的）差止めによる救済は、「排他的権利」の有効性を回復できる可能性ゆえに、特許権侵害に対する優れた救済手段であった。一方で、金銭的救済は、長い間二次的な役割を担い、例えば過去の侵害行為に関する場合やさ

¹ Sanjeev Mahanta, IP Watchdog, “Idenix v. Gilead| District Court Exercises Discretion to Deny Enhanced Damages” (Oct. 15, 2017), <http://www.ipwatchdog.com/2017/10/15/idenix-v-gilead-district-court-denies-enhanced-damages/id=89140/>.

² William F. Lee & A. Douglas Melamed, Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages, 101 Cornell L. Rev. 385, 387 (2016).

まざまな理由により差止めによる救済では十分ではないとみなされる場合など、専ら差止めによる救済が認容される事実上の可能性がない場合に利用されている。

近年では、差止めによる救済を認容することへの制限が強まっているため、こうした考え方が徐々に変化している。実際に、一部の法管轄においては、差止めによる救済に厳格な基準が適用され、差止命令の影響、そして知的財産権（IPR）の保護を確保する必要があるのかどうか吟味される。その結果、これまでよりも他の救済手段が注目を集めるようになってきている。代替的な救済形態の利用可能性に関する問題に加え³、損害賠償にも世界中の学者や実務者の関心が集まっている。

それでも、特許権侵害に対する損害賠償の問題は、差止命令に劣らず異論に満ちている。損害額の算定方法における課題は、第一段階として、侵害行為と特許権者により主張されている損害額との因果関係を特定すること、つまり、真の損害の程度の確定であり、これは侵害行為による損害を賠償するための金銭賠償額の認定でもある。これらの問題に関連して、何よりも、特許権侵害に対する損害賠償を填補賠償的性格のものに限定するべきか、それとも、これに制裁目的や抑止目的を持たせるべきであるか、認定額を算定するためにどの方式を適用すべきか、特許技術の価値をどう測定すればよいのかなど、多くの疑問が湧いてくる。

第二段階では、特許権侵害に対する損害賠償額の認定をめぐる紛争に適用される手続規則、特に各国で一般的に採用している立証に関する規定に関する議論が見受けられる。証明方法（例えば、証拠開示／開示、鑑定、裁判所による審理など）、立証責任、証明度の水準は、当然ではあるが、損害賠償額の認定を含め、侵害手続の結果にかなりの影響を及ぼす可能性がある。

最後に、第三段階として、その法管轄の特許権者が最終的に利用できる他の金銭的救済を考慮する（又はしない）場合に、「特許権侵害に対する損害賠償」という概念そのものを拡大又は制限できるのかという問題である。何よりも弁護士費用、訴訟費用、精神的損害などは重要なツールであり、総合的に見て特許権者にもたらされた損害に対してこれまでよりも十分な賠償を与え得るものである一方、同時に加害者にとっての侵害行為による総費用を引き上げることで、将来的な侵害行為に対する効果的な抑止力として作用する。

このように特許権侵害に対する損害賠償の問題を巡っては、関連性がありかつ重要な問題が極めて多いため、損害賠償が特許法の制度調和の試みの障害になっていることは驚くに当たらない。事実、損害賠償をも含む特許権の権利行使分野において合意に達するよりも、特許権に関連する規定を調和させる方が（決して容易ではないとしても）まだ難易度

³ その意味で、国際知的財産保護協会（AIPPI）には、「侵害製品の押収、侵害製品の引き渡し及び破棄、是正措置、裁判所の判決の公表及び宣言的救済」など、「知的財産手続における差止命令及び救済以外の救済手段」の分析に特化した調査委員会が存在する。その決議案は、フィンランドのヘルシンキで開催された2013年のAIPPIフォーラム & 執行委員会で発表された。

<http://aippi.org/committee/relief-in-ip-proceedings-other-than-injunctions-or-damages/>から入手できる。

が低いように感じられる。そして、特許権侵害に対する損害賠償に関する規定を調和させることはそもそも可能なのかという疑問が必然的に生じる。この疑問に答え、制度調和の主要な障害であることが判明している事柄を解決するために、本研究では、分析及び最終報告の指針として幾つかの前提を置いた。

1. 分析の前提

(1) 特許権侵害による損害額の算定に影響するさまざまな要素

比較手法により特許権侵害に対する損害賠償を検討する際に最初に疑問に感じる点は、法管轄間で損害賠償額の判断にこれほど違いがあるのはなぜか、という点である⁴。

そのような違いが生ずる原因となる、特許権侵害による損害額の算定に影響を及ぼす要素を一つに絞り込もうとした場合、この疑問に答えようとすることは誤解を生じやすい。例えば、米国における特許権侵害に対する損害賠償額が他の国々よりも高いのはひとえに懲罰的損害賠償制度のせいである、などと述べた場合には、こうした問題が発生する。

ただし、特許権侵害に対する損害賠償額の算定及び認定には様々な要素が影響を与える。これは、複数の法管轄の比較調査を行う際に留意しなければならない前提である。表1は、我々が損害賠償という観点から特許権侵害訴訟の結果と最も関連性の高いと考える要素を体系的に示したものである。

この前提に照らした場合、複数の制度を比較評価する際に、比較対象国間に違いが存在する原因を一つの要因に絞ろうとしがちなため、これが危険かつ複雑な作業になる場合がある。

しかしながら、こうした注意点は、各要素を別々に調査できないこと、又は特許権侵害に対する損害賠償分野の比較分析が不可能であるということを意味するものではない。いずれにしても、特に一つ以上の要素に着目する場合であっても、制度全体の他の特徴を見過ぎさないことが決定的に重要である。改良や外国のツール及びメカニズムの導入を提案し、一つの要素のみを変更することで特許制度の繊妙なバランスを狂わせてしまうのを避けるためにはこうした点に注意する必要がある。

⁴ 米国で1997年から2016年までに「判決で当初認定された損害賠償額の上位10件」は、4億8,200万米ドルから25億米ドルであり、そのうちの六つが10桁台であった (PricewaterhouseCoopers, Patent Litigation Study: Change on the Horizon? 11 (2017), <<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf>>)。米国国外では、最高額が劇的に低下する。筆者の承知している限り、これまでに認定された損害賠償の最高額は、The Dow Chemical Company v. Nova Chemicals Corporation (2017 FC 637)における6億4,500万カナダドル (約5億600万米ドル) であった。(本研究の対象に含まれる四か国を含む) 他のどの国でも、過去に10億米ドルを超える損害賠償額が認定された例はない。

表 1 - 特許権侵害に対する損害賠償額の認定に影響を及ぼす要素

1.	事実
1. 1	侵害者による行為及び侵害の程度（例えば販売額、特許発明の使用など）
1. 2	特許保護の程度
2.	法的
2. 1	実体法の規定
2. 1. 1	特許法（特許権侵害による損害額の算定に係る個別の規則及び原則）
2. 1. 2	不法行為法（不法行為責任に基づく損害額の算定に関する一般規定及び原則）
2. 2	手続法の規定
2. 2. 1	証拠（例えば証明方法、立証責任、証明度の水準など）に関する規定
2. 2. 2	政策決定者（職業的裁判官又は陪審）
2. 2. 3	裁判例の管理
2. 2. 4	訴訟費用（裁判費用と弁護士費用）の分配

（２）特許法と一般私法との強い相関性が問われるべきである

自らの権利が侵害され、損害を被った人又は団体は、賠償を受け、侵害前の原状を回復すべきだという一般的な考え方は、特許法に限ったものではない。事実、損害の賠償という概念は不法行為に関する一般法をその基礎としており、当事者に生じた法的損害を根拠に不法行為者の責任が問われる多くの状況に適用される。この点は原則として特許権侵害にもあてはまる。

しかしながら、そのような共通基盤とは別に、特許権侵害には、一般私法に存在する権利侵害とは区別される特殊性がある。特許権侵害はアパートの侵入や車の衝突事故とは性質が異なる。特許の主なねらいが、私権を侵害行為から救済することのみならず、イノベーションを促進することにもあるという理由からであるにせよ⁵、その権利に無体財産的性質があるという理由からであるにせよ、又はその経済的効果という理由からであるにせよ、特許権侵害について、常に他の法的損害と同程度の救済を認めるべきかどうかを問題として取り上げることができる。

その意味で、大半の学者は依然として、特許権侵害からの救済手段（損害賠償を含む）に私法の救済手段を反映させることを前提にしているものの、両者の関係の深さに疑問を投げかける学者も登場し始めている⁶。実際に、国家的な損害賠償制度の改正案に対してよく行われる反論が、一般不法行為法への適合性が明白に欠けている点を根拠としていることは注目に値する。これに関して、多くの学者は、特許権侵害については損害賠償認定額の強化をねらいとして一定のツール又は規定を採用すべきであるならば、なぜ他の侵害行

⁵ Ted Sichelman, Purging Patent Law of “Private Law” Remedies, 92 Tex. L. Rev. 517, 519 (2014).

⁶ 同上525頁（一定の状況のもとでは、特許権侵害に対して全面的な賠償額を下回る損害賠償額を認定することを擁護する一方、他の少なくとも二つの状況においては、イノベーションを奨励するという特許法の目的を充足するために填補的損害賠償額を超える額を認定することを擁護している。）を参照。

為についてはそれが当てはまらないのかと疑問を投げかけている⁷。

本報告書では、特許法と不法行為法との完全な分離（すなわち、Sichelmanのいう「追放（purge）」）⁸を提案しているわけではなく、また、その限られた研究対象範囲内で、これらの二つの分野間の関係の新しい枠組みを提案することを目指しているわけでもない。本研究の目的は、このテーマに関係する一部の問題や提案の適切性を適正に評価する前提として、損害賠償をめぐる特許法と一般私法とのこれほど強い結び付きを受け入れることの利益に疑問を呈することに過ぎない。

（３）特許法の真の目的は抑止効果である

本報告書の三つ目の前提は、実際には、前述の記述と連動している。特許法と私法の一般法との強い結びつきに（見直すことまでは求めないにしても）疑問を呈するべきである理由の一つは、一般私法の場合には抑止効果が私権に対する侵害行為に対する損害の賠償に影響を与えてはならないのに対し、特許法の場合には、それほど積極的ではないにしても、抑止効果を特許権行使の真の目的であると認識しているためである。

このことは、本研究において分析対象としたあらゆる法管轄に当てはまる。大半の学者や実務者は、侵害行為を原因とする法的帰結には、侵害行為から救済し、生じた損害行為を賠償するだけでなく、同じ侵害者によるものであれ、他の当事者によるものであれ、新たな侵害行為の発生を予防する効果もなければならぬことを認めている。言い換えれば、抑止効果は、特許権行使の主目的ではないとしても、目的の一つとして受け入れられている。

しかし、この前提は、本報告書でさらに詳しく示しているように、適切な場合に単なる填補賠償的なものを超える十分な額の賠償を認定する裁量を裁判官に与える仕組みを法律に組み込むための根拠としては不十分である。とはいえ、裁判官が損害賠償の填補賠償的性格に関係する一般的な不法行為原則という障害を迂回し、「裏口」を通して抑止目的を実現する方法が判明した。本報告書で理由を述べるが、これは特許権侵害に十分な損害賠償を与えるという問題において、最も理想的な解決策ではない可能性がある。

（４）特許権侵害に対する損害賠償は公共政策の問題でもある

最後の前提は、特許権侵害に対する損害賠償の問題は、法律分野だけにとどまる問題として検討することはできないというものである。上記で論証したように、特許権の規制と行使をめぐってはこれに関連する幾つかの層と利害関係を考慮しなければならない。こう

⁷ 本報告書のために行ったインタビューにおいて、中山一郎教授と金子敏哉教授がこの問題を提起している。

⁸ Sichelman, *supra* note 5, at 517.

した他の要素を無視した純粋に学術的・法律的手法では、制度を適切に評価することも、満足 of いく提案を提示することもできない。

その意味で、知的財産権に関するあらゆる事項（特許権侵害に対する損害賠償を含む。）は、公共政策の問題でもあることを念頭に置く必要がある。これは、特定の国の特許法の変更が、改正案の合法性や合憲性だけでなく、国際社会に対するその国の約束に関連する政治的考慮（例えば加盟している条約や協定、国際組織への加入、他の国々から見た自国のイメージへの配慮など）や国家レベルにおける政治的優先事項（例えば、行政府及び立法府の課題、関連する主体の利益など）の影響を受けることを意味する⁹。

2. 分析の範囲と方法論

本書における分析は、特許権侵害による損害額の算定方法の制度調和に伴う課題に着目している。具体的には、本研究では、それぞれの法管轄において、拡大的損害賠償、損害の分配及び間接侵害の三つの問題にどのように対処しているかを調べた。特許権侵害に対する損害賠償に関連して、同様に重要かつ複雑な問題が他にも存在するものの、比較特許法の分野ではこれらの三つのテーマが最も論争的になっており、したがって、制度調和の取り組みにとって大きな障害となっている。さらに、今日まで、これらの問題に関して比較手法で行われた研究がほとんど存在しないことも確認されている。

また、本報告書では、これらのテーマの分析の基礎を確立するため、特許権侵害による損害額の算定方法に適用される一般的なルール及び方式の概要も示す。ただし、これは中心的なテーマではない。

本研究では、比較手法を採用し、米国、日本、ブラジル、イングランド、ドイツの五か国の法律、裁判例、文献を分析した。さらに、本報告書では、これらの法管轄における特許訴訟、より具体的には特許権侵害に対する損害賠償に関する実証的な研究成果を利用した。残念なことに、研究の時間的制約と、利用可能なデータが十分でないことが、報告書のこの部分に対する制約要因となった。

さらに、日本の特許法の専門家5名（中山一郎氏、金子敏哉氏、三村量一氏、飯田圭氏、田村善之氏）を対象とするインタビューを実施した¹⁰。これらのインタビューを通して、

⁹ 本報告書のために行ったインタビューにおいて、金子教授は、例えば、国内法に懲罰的損害賠償を組み込むことが（多くの国々において外国企業である場合の多い）特許権者の利益になる一方、（他の国々の場合と同様）日本国内で提起された訴訟の被告となる国内企業と地方企業を害する可能性がある」と指摘した。この記述には真実味がある。特許制度を強化することは、その国への外国投資家の関心と革新的技術の研究開発への国内投資への期待を高める場合があるものの、他方で国内企業を損ない、競争と国内産業の発展にとって有害な場合があるため、両刃の剣となりかねない。効率的な特許制度を構築する重要性を否定したいわけではなく、第一に、特許保護と競争との適切なバランスを確保することの難しさ、第二に、国の開発政策が特許法に及ぼす影響、第三に、各国がそれぞれ固有の関心をめぐって交渉できる国際的な条約及び協定が強力な特許規定の推進に果たし得る役割について強調したいためである。

¹⁰ インタビューを行った順番に氏名を記載した。

本研究のテーマに関する日本国内の実務者や学者の貴重な見解を得ることができた。

本研究は、選んだ五か国の特許権侵害に対する損害賠償に関係する規則の実施根拠と実施手段への理解を深めることをねらいとして、各国の規則の長所と短所¹¹を比較評価し、各国が損害額の算定という問題に対処するために採用した解決策について検討する。その分析結果に基づき、本報告書では、更なる制度調和を促進する際に考慮されてよい一般的な提案を概説している。そのため、それぞれの地域の現実や枠組みに適さない「解決策」の採用を推奨することにならないように、各法管轄の特色を観察し、尊重する必要性に注意を払った。

3. 報告書の構成

本報告書では研究成果を五つの章に分けて示している。Ⅱ章では、分析対象のそれぞれの法管轄において特許権侵害に対処するために利用可能な救済を提示している。同章は、各救済手段の適用に関する国家的な枠組み及び基本的なルールに関する入門的な概要説明から始まり、その次に、これらの国々の主な類似点と相違点を明らかにするために比較分析を行う。

Ⅲ章では、特許権侵害による損害額を算定するために一般に採用されている三つの方法、すなわち、逸失利益、侵害者が得た利益、相当なライセンス料の額について述べる。ここでは、それぞれの方法の適用をめぐる主な議論を示し、併せてさまざまな手法が損害賠償の認定額の算定にどのように影響を及ぼす可能性があるのかに関する予備的な結論を提示する。

Ⅳ章、Ⅴ章及びⅥ章では、それぞれ本研究の中核をなす拡大損害賠償、損害の分配、及び間接侵害という三つの問題に着目する。Ⅳ章の出発点は特許法における抑止効果の分析であり、損害の賠償額を設定する目的で故意と過失とを各国が区別している方法に特に注意を払った。次に、懲罰的損害賠償に関連する現行のシナリオを説明し、制裁的及び／又は抑止的な性格を有する損害賠償の適用を肯定又は否定するためによく使われるロジックを要約する。その後、この章では、特許権侵害訴訟に懲罰的損害賠償を適用するために米国で採用されている基準について述べ、抑止の問題に対する解決策の選択肢として残りの四か国で採用されている代替的な手法を紹介する。最後に、この章の末尾で部分的な結論を述べ、その際に拡大損害賠償に関する一般的な提案を行う。

Ⅴ章では、特許権侵害による損害を分配し、特に複数の要素から構成される製品に存在する特許技術の価値を立証するために採用されたさまざまな方法を比較することで損害の

¹¹ Stefan Vogenauer, Sources of Law and Legal Method in Comparative Law, in Mathias Reimann & Reinhard Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law 875 (Oxford University Press, 2008) (一部の制度のルーツ及び運用方法について理解するために比較研究法を行うことで、ある問題について他の法管轄で採用している解決策から学べる場合があることを説明している) を参照。

程度を適切に決定する方法について説明する。

最後に、VI章は、被疑侵害者による行為と特許権者が被った損害との間に直接の関係がない場合、すなわち間接侵害の場合における損害額の決定に関する論争に焦点を当てる。まず、同章では、各国で採用されている間接侵害の定義について述べ、第二に、責任の決定と損害の定量化を取り巻く問題を掘り下げる。

本報告書では、結論として、特許権侵害に対する損害賠償の制度調和の可能性を引き出すか又は少なくとも現在の制度を改善し、法管轄間のギャップを埋めるよう努めるのに役立つ、実体的及び手続的性格の幾つかの提案を要約する。

II. 特許権侵害に対する民事上の救済手段：各国の枠組みの導入的概要説明

本研究のねらいは、損害賠償による救済（特に拡大的損害賠償、損害の分配、間接侵害などの論争になっている問題）を研究することにあるものの、出発点として、特許権侵害に対処するために分析対象国により許容されている救済形態について理解する必要がある。

結局のところ、特許権侵害は多くの不平を生み出し、それが特許権者に害を与えるだけでなく、特許制度全体にも悪影響を及ぼしかねない。特許権侵害が看過されるのならば、特許が、イノベーションに報い、これを促進するというその第一義的目的を達成することはできない。そのため、法制度は、特許権が侵害されたときにいつでも効果的かつ満足のいく解決策となるような救済手段を提示しなければならない。Blackstoneが2世紀前に上手に表現しているように、「いかなる権利も、制約されたときに備えて救済手段を用意しなければならない。それを怠れば、権利が「形骸化」という罰を受けることになる¹²。

本報告書のために分析した五つの法管轄は、特許権侵害に対する多様な救済制度を代表させる国の数として適している。これらの救済手段の適用方法は、第一に国家の枠組みに応じて、第二に個別事案における特定の事実関係と必要性に応じて異なる。

本章では、各国で特許権侵害紛争に利用できる民事上の救済手段を一般的に記述することから始める。次に、法的救済手段という観点で関連する類似点と相違点を特定するために制度の比較を行い、損害賠償に関する規定を分析する基礎とする。

1. 米国

特許事件の控訴を審理する全国的な管轄権を有する米国連邦巡回控訴裁判所（「連邦控訴裁判所」）は2006年まで、侵害訴訟において（例えば「公益の保護」の観点から差止めによる

¹² William Blackstone, Commentaries on the Laws of England 109 (Clarendon Press, 1st ed.).

救済の請求を否認することが望ましいような例外的な事情の場合を除いて）一般に特許権者に有利な認定を行った場合に恒久的差止請求を認容してきた¹³。連邦控裁のこの分野の裁判例の拘束力は米国全域に及ぶが、同裁判所においてそれまで主流であった考え方は、侵害が立証された場合には、「他者が自らの財産を使用するのを排除する特許権者の権利を否認することは特許法が属する財産法に反する」というものであった¹⁴。

しかし、2006年にこの考え方が変化した。米国連邦最高裁判所（「連邦最高裁」）は同年、eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.において、全員一致判決により特許権侵害訴訟において恒久的差止請求を認容するかどうかの判断もエクイティ（衡平法）法廷により適用されてきた伝統的な4要素テストによる審査の対象となると判断した¹⁵。連邦最高裁は、特に米国特許法283条¹⁶の文言を考慮した場合、特許法に基づいて提起された事件が、権利侵害に適用される救済手段の選択においてエクイティの原則の適用を受けないと仮定すべき理由が存在しない点を強調した¹⁷。したがって、4要素テストに従うためには、特許権者は以下の点を証明しなければならない。「(1)回復不能な損害を受けていること、(2)法律上の損害賠償のような救済では損害を償うには不十分であること、(3)原告・被告双方の困窮度のバランスを考慮して、衡平法による救済が正当であること、(4)恒久的差止命令によって公共の利益が損なわれないこと」¹⁸。

本報告書の目的は、特許権侵害事件における差止めによる救済の利用可能性をめぐる論争について検討することではないと考えるため、eBay事件における連邦最高裁判決に続いて成立したこの裁判例の射程に関する議論については深く掘り下げないことにする。ここでは、この判決以降、米国において特許権侵害に対して予備的なものと恒久的なもののいずれについても差止請求を認容するのを制限する傾向が見られることを理解すれば十分である。その結果、多くの事件を見るに、その法管轄における特許権侵害に対する主力の救済手段としての損害賠償がその重要性をますます増している。

同様に特許法でも損害賠償について規定しており、米国特許法284条では、「原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害行為による損害を填補するのに十分な損害賠償額を裁定するものとするが、当該賠償はいかなる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する相当なライセンス料の額に裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない」と定めている。したがって、この法規定は、損害賠償請求を認容

¹³ Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995); Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

¹⁴ Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989).

¹⁵ eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C., 547 US 388 (2006).

¹⁶ 米国特許法283条：「本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる」。eBay判決の解釈において「may（～する場合もある）」という言葉を使っていることは、差止めによる救済の請求に対する認容が、侵害行為の認定に伴う自動的な結果ではなく、裁判所の裁量であることを物語っている。

¹⁷ eBay, *supra* note 15, at 392.

¹⁸ *Id.* at 391.

する根拠となることに加え、逸失利益又は相当なライセンス料の額（以下のⅢ章参照）の算定に適用すべき方法についても定めている¹⁹。

これら二つの従来型の救済手段に加え、特許権者は、侵害行為に対して以下の形態の救済を獲得できると伝えられている²⁰。すなわち、宣言的判決、判決の公表²¹、弁護士費用と訴訟費用の回復²²、水際措置²³である。

2. 日本

日本法では、特許権侵害に対する幅広い救済手段を規定している。特許法は、最も伝統的な救済手段である差止めによる救済と損害賠償に加え、特許権者が(i)侵害製品の廃棄及び／又は侵害の行為に供した設備の除却²⁴、(ii)特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するための措置の侵害者による実施²⁵⁻²⁶を請求することができると定めている。

さらに、特許製品を輸入及び輸出する行為又は特許された方法により製造された製品は特許法2条3項の規定により侵害行為であるとみなされるため、特許権者は、日本の関税法に基づき侵害製品の輸入及び／又は輸出に対する水際措置を請求できる²⁷。

¹⁹ Ⅲ章でさらに論じるように、米国では1946年以来、「侵害者が得た利益」が、損害賠償の認定額を算定するための法定の方法ではない。

²⁰ Ken Adamo et al., AIPPI, Relief in IP proceedings other than injunctions or damages 1-2 (2013), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/GR236usa.pdf> (米国で利用できる追加的な救済形態について述べ、その適用基準についてさらに詳しく説明している) を参照。

²¹ AIPPI小委員会の米国グループは、「米国の機密ではない判決の全てが公表されている」と説明した (*id.* at 3)。しかしながら、彼らは、勝訴当事者が、(裁判所のウェブサイトその他の専門的な情報源により公表する以外の方法で) 一般公衆の閲覧の用に供されている以外、敗訴当事者の費用負担で判決をより広範に公表する措置を請求できるかどうかを明らかにしていない。

²² また、米国グループのAIPPI報告は、以下の仕組みを特許権侵害に対する救済形態であると定義している点に注意したい。検査命令、情報提供命令、利益の計算、相当なライセンス料の額、回復、判決前利息、拡大的損害賠償及び請求の取消し又は修正 (*id.* 3-6.)。本報告書との関係において、最初の二つ（検査命令と情報提供命令）は（裁判所の証拠提出命令を執行する手段としての）手続的な救済であり、それに続く五つ（利益の計算、相当なライセンス料の額、回復、判決前利息、拡大的損害賠償）は金銭的救済の一環であって正確には「追加的救済手段」ではなく、最後の一つ（請求の取消し又は修正）は、有効性（無効性）の場合以外では侵害行為の直接的な結果ではないものと考えられているため、これらの救済形態は、米国の制度において特許権侵害に対して利用できる実体的な追加的救済形態の主要なリストに追加されていない。

²³ 特許権者は、関税法1337条（337条）に従い、米国に輸入される侵害商品に対抗する措置を地方裁判所又は米国国際貿易委員会（ITC）に請求することができる。ITCにおける手続の対象は輸入行為に限定されている。

²⁴ 特許法100条2項「特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる」。英訳は、<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02> から入手できる。

²⁵ 特許法106条「故意又は注意義務違反により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる」。同上を参照。

²⁶ Thierry Calame et al., AIPPI, Summary Report: Relief in IP proceedings other than injunctions or damages 12 (2013), <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/236/SR236English.pdf> (信用回復措置を決定する際に考慮される要因に関する日本グループから提供された情報について報告している) を参照。

²⁷ 中山信弘『特許法』（弘文堂、第3版、2016年）364頁。知的財産研究所から英訳の提供を受けた。

従来型の救済手段に関して、特許法100条1項では「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害行為の停止又は予防を請求することができる」（下線筆者）と、差止めによる救済を明示的に規定している。これについて2点指摘できる。第一に、日本において差止請求は、（「侵害するおそれがある」と「予防」という語句の使用が裏付けているように）侵害行為のリスクに対する予防措置として認容される。したがって、特許権者は、（無論、措置を講じないと第三者が侵害行為に及ぶおそれが存在しなければならないものの）侵害行為がまだ行われていない場合であっても、差止めによる救済を得る手続上の利益を有する。

第二に、本報告書のために確認した資料及びインタビューした人々によれば、侵害行為が認定された際の差止請求に対する認容について、裁判所には原則として裁量権がない。特許権者又は専用実施権者には、差止めを請求するかどうかについて決定権がある（「請求することができる」）ものの、そのような請求をし、侵害行為が認定された場合には、やはり原則として差止めによる救済の請求が認容される。

このルールには一つの例外がある。それは、差止請求権の行使が権利濫用に当たると認定された場合である。知的財産高等裁判所特別部は2014年、標準必須特許（SEP）に関する侵害訴訟において予備的差止めを請求する控訴審において、特許権者が自らの特許の実施を公正、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件に基づきその意思のある一切の当事者に許諾することを宣言した場合、特許技術の使用を禁止する差止請求が特許権の濫用になると判示した²⁸。

知財高裁の判決理由は、以下の点から構成される。（i）特許権者は、規格が存在しなければその技術が全く利用されず、ライセンス料相当額を得ることさえできないため、規格に従ってその技術を組み込むことで利益を得ていること。（ii）「無制限に差止請求権の行使」を許容することは、市場、利用者、及び規格の実施に有害な可能性があること。（iii）特許権者はその技術の使用に独占権を行使することはそもそも期待していないため、その権利の有効性を確保するために差止請求権の行使を認める必要性がないこと。（iv）侵害行為にあたらぬ代替品や設計変更の可能性が存在しないため、差止請求権の行使を認めた場合、利用者／被疑侵害者にとって有害な濫用的なライセンス料及び／又は不利なライセンス条件につながる可能性があること。（v）その規格の数千もの特許についてライセンスを取得するよう規格の利用者に求めることは、不合理な困窮を課すものであること²⁹。

知財高裁判決は、SEP事件の場合、差止請求を認めると特許権の濫用に当たることからこれを認めないとするルールを確立したことで、差止めによる救済をめぐるパラダイムシフトを引き起こした。その例外は、被疑侵害者にライセンスを受ける意思がなかった場合、

²⁸ 知的財産高等裁判所特別部平成26年5月16日決定、平成25年（ラ）第10008号、
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/084208_hanrei.pdf（日本）。

²⁹ 同上23-25頁。

つまり規格（したがって特許技術）を利用したものの、FRAND条件によるライセンスを取得する意思がなかったと認定された場合である。裁判所は、その意味で、「FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである」と述べた³⁰。とはいえ、知財高裁は、FRAND条件によるライセンスを受ける意思の立証責任を被疑侵害者に負わせた。

知財高裁は、当事者についてライセンスを受ける意思のある又は意思のないライセンシーであると認定する基準を抽象的に定義していないものの、その事件の被疑侵害者（Apple Inc.）についてライセンスを受ける意思を有するライセンシーであると認定した根拠から、他の事件にも適用できる次の少なくとも二つの要件が分かる。（i）利用者が「具体的なライセンス料率」及び「算定根拠」に基づいて提案していること、及び（ii）ライセンスの見込みについて話し合うために当事者が面談を行っていること、である。裁判所によれば、こうした要素は、AppleがFRAND条件によるライセンスを取得することに関心があったことを示しているという³¹。

この判決に照らして、差止請求を否認するために採用された考え方がSEPの場合にのみ適用されるのか、それとも他のシナリオの場合の侵害行為にも拡張できるのかが問題となる。本報告書の対象範囲の制約から、このテーマに詳しくは立ち入らない。しかしながら、他の国々の場合と同様に日本でも、裁判所が、権利濫用の法理に基づき、差止めによる救済の請求を認容することに対してそれまで存在しなかった制限を加え始めている点を看取することが重要である。こうした傾向はまだSEP事件に限定される可能性があるものの、こうした考え方が将来的には他の状況にも拡大されていく可能性を否定できず、侵害行為が認定された場合の「排除権」が法定されている国でさえそうなる可能性がある。

最後に、損害賠償は日本でも特許権侵害に対する救済手段として規定されている。しかしながら、その法制度には次のような興味深い特色がある。日本の特許法では特許権侵害による損害額の算定に適用される方法と推定のみを定めており、他の法管轄で規定されているように、侵害行為による損失を填補するために損害賠償額を認定するとの規定はどこにもない。日本の学者によれば、侵害訴訟において損害賠償を請求する法的根拠は民法709条（「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」）³²であるという。

前述のように、特許権侵害による損害額を算定する方法は、特許法102条の以下の規定で定めている。逸失利益（1項）、侵害者が得た利益（2項）、相当なライセンス料の額（3項）。それぞれの方法を適用するために採用された基準については、以下のⅢ章でより詳細に検討する。

³⁰ 同上25頁。

³¹ 同上26頁。

³² 中山・前掲注(27)370頁。

日本では、他の種類の金銭的救済手段も存在する点に注意したい。すなわち、不法行為に関する一般法（民法709条、710条）に基づき、(i)業務上の信用の喪失、(ii)侵害行為の結果としての特許権者の製品の販売価格の低下、(iii)侵害調査手数料について補償することが認定される可能性がある³³。さらに、原告である特許権者が勝訴すれば、弁護士費用その他の訴訟費用の補償を受けることができる³⁴。

裁判所は従来、損害賠償額の約10%を弁護士費用として認定してきた。この比率は、さまざまな要因に応じて、高くなる場合も低くなる場合もある。飯田氏は、裁判所では主に認定された損害賠償額を考慮していると述べる。すなわち、損害賠償額が多い場合には弁護士費用が10%を下回る場合がある一方、損害賠償額が少ない場合にはこの率が上昇する原因となるという。飯田氏は、このように損害賠償額を考慮して弁護士費用を柔軟に認定することの妥当性を認識しつつも、弁護士費用を認定する際に、例えば「事件の難しさ、訴訟のそれまでの経緯又は差止請求に対する認容」など他の要素も考慮すべきであると指摘する³⁵。

3. ブラジル

ブラジルでは、差止めによる救済の請求が特許権侵害に対して認容される主な救済手段である。産業財産法 (*Lei da Propriedade Industrial - LPI*) 42条は、「特許はその権利所有者に対して、第三者がその同意を得ることなく次に掲げるものを生産し、使用し、販売の申出をし、販売し又はそれらの目的で輸入することを予防する権利を与える。(I)特許の対象である製品、(II)特許された方法又はその方法により直接得られた製品」(下線筆者)と定める。この規定を補完するのが、民事訴訟法 (*Código de Processo Civil - CPC*) 497条であり、これは「行為又は行為の停止を命ずる命令を求める訴訟において原告に有利な判決の場合、判事は、差止請求を認容するか、又は実用上同等の結果により法に基づく保護を得ることが可能になる措置を決定する」と定める。同条の一項しかない規定によれば、恒久的差止請求に対する認容は、損害の発生を前提としておらず(これは、予防目的で認容することができることを意味する)、加害者による故意又は過失の証明が必要とされない。

これらの法規定の組み合わせにより、侵害行為の認定があればいつでも恒久的差止請求を認容ができる。ブラジルの特許権侵害訴訟では恒久的差止請求に対する認容を妨げるeBay事件類似のテストは存在しない。裁判所は、特許権が侵害されたと認定すれば、その判断の自動的かつ直接的な結果として恒久的差止請求を認容する。また、上記の規定に加え、民事訴訟法では、さらに「[作為又は不作為]義務は、原告が請求する場合又は差止

³³ 中山・前掲注(27)374頁。

³⁴ 最判昭和44年2月27日 民集23巻2号441頁(日本)

³⁵ 飯田圭「特許権侵害による損害賠償額に関する立法的諸課題について」ジュリスト1499号43、47頁(2016)。

めによる救済と実用上同等の結果による法に基づく保護が不可能である場合にのみ、損害賠償に転換することができる」と定める（499条）。

注意すべきは、ブラジルの裁判所が、標準必須特許の問題を検討した数少ない機会において、侵害行為を停止させるために差止めによる救済の請求を認容する可能性を再確認している点である。SEP保有者によるFRAND宣言は、この救済手段の利用可能性に関する裁判所の理解を変えなかった。さらに、特許権者の差止請求について判断する上で、被告がライセンスを受ける意思を有する者であったか否かは全く考慮されなかった。

恒久的差止請求が認容される際にいかなるテストも適用されない一方、予備的差止命令は以下の基準を満たさなければならない。（i）当事者の請求が認容される可能性の証明、（ii）損害を被るおそれ、（iii）差止請求を認容する決定に伴う効果の可逆性³⁶。この三つの要件は、本質的には「困窮度の均衡」である。すなわち、予備的差止請求を認容することにより被告の被る損害が、予備的差止請求を否認することにより原告の被る損害より大きい（又は小さい）かどうかを判事は熟考しなければならない³⁷。

ブラジルの法制度においては、恒久的差止命令が無限に利用できるように見えるため、特許権行使に係るシナリオに損害賠償の果たす役割が（極めて）限定されていることは驚くべきことではない。

侵害訴訟において損害賠償を請求する根拠は、産業財産法44条に存在する。「特許権者には、出願公開日から特許付与日までに生じたものを含め、特許対象の不当な実施に関して補償を得る権利が与えられる」。同法ではさらに、210条において、特許権侵害による損害額を算定するための三つの方法、すなわち逸失利益（Ⅰ号）、侵害者が得た利益（Ⅱ号）、相当なライセンス料の額（Ⅲ号）を定めており、特許権者にとって「最も有利な」基準を選択すると述べている。

その他の救済形態に関して、民事訴訟法では、金銭的補償を求める訴訟を含め、裁判所による命令の遵守を確保するために必要な救済手段を決定する一般的権限を判事に付与している（139条Ⅳ号）。同規定により、産業財産法では侵害行為に対処するために適用できる追加的救済手段について具体的に定めていないものの、特許権侵害を認めた判決の執行

³⁶ 民事訴訟法300条：「予備的差止めの請求は、権利の取得可能性と損害を被るリスク又はそのプロセスによる有用な結果へのリスクを証明する要素が存在する場合に認容される」。同条の3項は、「決定の効果が不可逆的なものとなるリスクが存在する場合には、予備的差止めの請求は認容されない」と定めている。産業財産法には、この一般的規定に加え、知的財産権侵害が生じた場合に一方当事者の申立てに基づき予備的差止請求を認容する根拠とされる特別規定も含まれている。209条(1)は、「裁判官は、訴訟の過程において、及び修復が不可能又は困難な損害を回避するために、被告人を召喚する前に、侵害行為又は侵害のおそれのある行為を停止させる仮処分命令を出すことができ、また、必要と考えるときは、現金担保又は保証担保の供託を命じることができる」と定める。

³⁷ 予備的差止命令が公益になす可能性のある害を考慮するよう判事に明示的に義務付ける規定は存在しないものの、判事が社会全体に害を与える可能性があるとして判断した場合には、通常、判決前には差止めによる救済を認めない。例えば、医薬特許に関連する事件において特許権者が侵害企業に代わって市場全体に供給する能力を証明できない場合にはこれは珍しくない。

を確保する上で必要だと認めた場合に、判事が、法定されていない形態の法的救済手段を認めることが可能であることが理解できる。

その意味で、判事は、例えば(i)税関当局に侵害製品の留置を命ずる書状の発行、(ii)侵害製品の廃棄及び／又は設備の除却³⁸、(iii)特許権者の業務上の信用を回復させるための措置（結果的に損害を被った場合）、などを決定することができる。

最後に、民事訴訟法によれば、訴訟で勝訴した当事者には、訴訟費用（裁判所の手数料及び鑑定人経費を含む）、並びに訴訟物に認められた価値（宣言的訴訟の場合）又は損害額のいずれかの10～20%に設定される弁護士費用の補償が認定される（85条）。判事は、弁護士費用の割合を決定する際に、弁護士の熱意、サービスが提供された場所、事件の性質と重要性、弁護士が行った作業の程度を考慮する。いずれにしても、判事は、損害額又は訴訟物に認められた価値の10%を下回る額を認定することはできない。これらのいずれの算定基準も低すぎる場合、判事は衡平法により弁護士費用を決定することができる。

4. イングランド

イングランドにおける特許権侵害に対する救済手段は、2017年10月1日に最後に改正された1977年特許法61条(1)により規律されている。当該規定は、特許権者が(i)差止命令又は禁止令、(ii)侵害製品の廃棄、(iii)損害賠償、及び／又は(iv)侵害者からの宣言を請求することができる」と述べる。さらに、イングランドの特許事件では、水際措置（又は「輸入の予防」）が利用できる。

この法管轄で利用できる救済手段に関連して幾つかの所見を述べることができる。恒久的差止請求は、侵害行為が認定された場合における自動的な結果としてではないものの、一般的に認容される。すなわち、裁判所には差止めによる救済の請求を認容するかどうかに関する裁量権があり、認めないことに決めた場合には、その代わりに侵害行為又は損害賠償の宣言的判決を行うことができる。

恒久的差止請求に対する認容に制限が加えられている結果、特許事件において予備的又は中間的差止請求が認容れる可能性は低い。中間的差止請求は、通常、金銭的救済手段が不十分な場合に認容され、特許権被害訴訟よりも著作権や商標権の侵害訴訟に見られる場合が多い。侵害行為の性質又は被告の経済状態（すなわち、後に認定される損害賠償額を被疑侵害者が支払うことができる場合）により損害賠償が救済手段として適切だと考えられる場合には、中間的差止請求が認容される可能性は低い。その理由は、裁判所の判断により恒久的差止請求が認容される可能性が同様に低いからである。

³⁸ 産業財産法202条では商標権を侵害する製品の廃棄について明記している。特許権侵害に関する類似の規定はないものの、判事の一般的な救済権限に基づきそうした決定を下すことができると理解されている。

金銭的救済の場合には、損害賠償又は侵害者の取得した利益の計算により行われる（特許法61条(1)(c)及び(d)）。特許権者の損失額の認定と侵害者に対する利益計算の提出命令の両方を裁判所が同時に行うことができないと第61条(2)で定めているため、これらの救済手段を重疊的に行うことはできない。さもないと、特許権者が不当利得を得ることになってしまうだろう。

イングランドにおいて特許権侵害による損害額の算定に適用される方法は、欧州指令2004/48/ECの13条を実施するためにイングランド政府により制定された「知的財産(施行等)に関する2006年規則」(1028号)の規則3で定めている。この規則3によれば、損害額は、(i)逸失利益、(ii)侵害者の不当利得、又は(iii)相当なライセンス料の額に基づいて評価される。

損害額の算定にあたっては、「特許権侵害により原告〔特許権者〕に生じた精神的損害」などの非経済的要素も考慮に加えなければならない。

5. ドイツ

ドイツでは、特許法 (Patentgesetz) 139条(1)で定めているように、原則として、特許権侵害に対する主な救済手段として差止めによる救済を利用できる³⁹。必須特許の場合でも、ドイツの裁判所は、差止命令を取得する可能性に幾つかの制限を加えることで、特許権者に有利な見解を採用した。ドイツ連邦最高裁判所 (Bundesgerichtshof) ⁴⁰は2009年5月6日、フィリップスの特許権及びCD-Rの事実上の規格に対する侵害行為に関連した *Orange-Book-Standard* 事件において、被疑侵害者が(i)自分がライセンスを取得するために「無条件の提案 (ein unbedingtes Angebot)」を行ったにもかかわらず、その提案が特許権者により拒絶されたこと、(ii) (エスクロー勘定でのライセンス料の支払いなど) 使用許諾契約から生ずる義務を遵守したであろうこと、を証明した場合には、侵害行為の差止めの請求が不正競争防止法違反になる⁴¹と判示した⁴²。また、被疑侵害者が過大と判断し

³⁹ ドイツ特許法139条1項「9条から13条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反復の危険があるときは、被侵害者は、差止めによる救済を請求することができる。この請求権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される」。

⁴⁰ 全般的には、Astrid Stadler, *The Multiple Roles of Judges and Attorneys in Modern Civil Litigation*, 27 *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.* 55, 60 (2003) (ドイツ連邦最高裁判所 (Bundesgerichtshof) の主な機能は、個々の事件について判断することではなく、高等裁判所 (上級地方裁判所) で異論のある法律問題について決定するための指針を示すことにある) を参照。

⁴¹ 特に欧州連合基本条約102条 (TFEU) であり、これは、「1以上の企業による域内市場内又はその実質的な部分における支配的地位の濫用は、加盟国間の貿易に悪影響を及ぼす可能性がある場合に限って域内市場と両立しないものとしてこれを禁ずる」と述べる。そのような濫用には、特に次のものが含まれる。(a) 不公正な売買価格その他の不公正な取引条件を直接又は間接的に課すこと、(b) 需要者の利益に反して生産、販売又は技術開発を制限すること、(c) 他の取引当事者との同等の取引に異なる条件を適用することにより、それらの者を競争上不利な立場に置くこと、(d) その性質上又は商業的用途により、当該契約の対象と関連がなく、補足的義務を負っている他の当事者の受諾を契約締結の条件とすること。」

⁴² Bundesgerichtshof [BGH] May 6, 2009, no. KZR 39/06, 1, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1>.

たライセンス条件を特許権者が提示した場合、又は特許権者がライセンス料の額を設定することを拒み、被疑侵害者が特許に対する相当なライセンス料であると自らの考える額を提示していた場合にも、上記要件(i)に該当すると考えられる。

したがって、ドイツ連邦最高裁による*Orange-Book-standard*判決は、支配的地位の濫用を理由に差止めによる救済の請求を認容しないよう求める前提としてライセンスを取得する意思の存在を証明する責任を侵害者に負わせた⁴³。

こうした考え方は、ドイツの裁判所が付託した事件について欧州司法裁判所が後に下した決定により変更された。特に*Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*において、欧州司法裁判所は、特許権者が、差止めによる救済を請求するための法的手続を開始する前に、自らの権利侵害について「そのSEPを指定し、それが侵害された方法を特定することにより」被疑侵害者に警告しなければならないと判示した⁴⁴。問題の規格を構成する特許の数が極めて多いことがこのように責任を「転嫁」する根拠とされた。全ての特許についてその妥当性と不可欠性を評価するよう利用者に期待することは妥当ではない⁴⁵。

欧州司法裁判所が第二の要件として課したのは、被疑侵害者がライセンスを受ける意思を表明した後に、「特にライセンス料額とそのライセンス料を計算する方法について明記した（中略）FRAND条件によるライセンスに関する具体的かつ書面の提案」を行っていることを特許権者に要求する⁴⁶。

欧州司法裁判所の解釈によれば、この両方の基準を満たしていない限り、差止めによる救済を求める特許権者の申立ては、EU競争法に違反したものとなる。

ドイツの裁判所は、このような考え方を適用するにあたって一定の柔軟性を示している⁴⁷ものの、他の国々よりも短期間とはいえ、差止めによる救済の請求に対する認容に制限を加えた事実には変わりがない。

また、侵害者が故意又は過失（「*vorsätzlich oder fahrlässig*」）により特許権者に損害を与えた場合にも金銭的な救済を利用できる。特許法139条(2)によれば、賠償額を評価するために使える方法には次の三つがある。すなわち特許権者が被った損害（すなわち逸

⁴³ ドイツ連邦最高裁判決では、「いずれにしてもライセンス契約を求める者が原則としてライセンス請求の要件を提示し、証明する責任を負うため、その者がこの〔ライセンス料の〕額を容易に決定できないという事実も、その者に不合理な負担を負わせるものではない」と明確に判示している。同上16頁、元の翻訳。

⁴⁴ European Court of Justice [ECJ] July 16, 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, paragraph 61, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5c3b74ffeb51941a1bcf595cee6d16eb8.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=613138>.

⁴⁵ *Id.* at paragraph 62.

⁴⁶ *Id.* at paragraph 63.

⁴⁷ Michael Platzöder, Philipp Neels & Thomas Schachl, *NPE patent litigation in Germany: recent trends and strategies*, IAM Media (2017), <http://www.iam-media.com/Intelligence/IAM-Yearbook/2017/Country-by-country/NPE-patent-litigation-in-Germany-recent-trends-and-strategies?c=6624675>（それ以来、SEPの所有者が、侵害者からライセンス契約の締結を求められた後でFRAND条件による実施契約を申し出ればよく、ライセンス契約の締結要求の遅延は差止請求に対する認容を妨げる理由にはならないことをドイツの裁判所が決定したことを報告している）を参照。

失利益）、侵害者が得た利益、そして公正な使用のために侵害者が支払わなければならなかったであろう合理的な報酬（「*angemessene Vergütung*」）（すなわち相当なライセンス料の額）である。侵害者が得た利益と相当なライセンス料の額は、2008年になってようやく特許法に追加されたものである。ただし、ドイツの裁判所は、この改正前から、既にこうした考え方を特許権侵害による損害額の算定方法として認めていた⁴⁸。

ドイツにおいて、侵害訴訟に勝訴した当事者は弁護士費用の補償を得ることができ、その額はおおむね訴訟物の価値に基づいて算定される。ドイツでは、侵害訴訟手続の期間が短いこと、正式事実審理前の本格的な証拠開示手続が存在しないこと、及び鑑定が通常行われないことから、研究者は、特許権の執行訴訟の費用が（特に他の国々と比べて）かなり少ないと報告している⁴⁹。

「（警告書など）訴訟前の法律費用又は市場の混乱若しくは評判の喪失を是正するために必要な費用など、付帯的な損害に対する」追加的な金銭的救済も利用できる⁵⁰。これらの請求の根拠規定は、不法行為に関する一般法（民法 - *Bürgerliches Gesetzbuch* - の249条、251条及び823条）である。

特許法には、さらに特許権侵害に対する次の五つの形態の救済が盛り込まれている。(i) 侵害製品の廃棄（140a条(1)）、(ii) 主として（「*vorwiegend*」）侵害行為に使われた材料及び装置の廃棄（140a条(2)）⁵¹、(iii) 侵害製品の市場からの回収及び／又は確定的除去（140a条(3)）、(iv) 敗訴者の費用負担による判決の公表（140e条）⁵²、(v) 侵害製品の輸出入に対する水際措置（142a条）。最初の三つの救済は、比例テストの適用を受ける法的な救済であり、つまり、反対当事者又は第三者の正当な権利に対して不均衡なものであると裁判所が認定した場合には認められない（140a条(4)）。

6. 比較分析：関連する類似点と相違点

民事上の救済手段を類型化する一つの方法は、その法源に応じたものである。したがって、救済手段は、法律により明示的に規定されている場合には法定のものであり、その一般的な救済権限に基づき判事により命じられた場合には司法的なものであると言える。特許権侵害に対する法定の救済手段は、さらに（特許法又は他の法律の特定の規定のいずれかにより）特に特許事件について規定されているものと、民法／不法行為法、民事訴訟法

⁴⁸ Peter Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC 113, 117–118 (2004).

⁴⁹ Katrin Cremers et al., *Patent litigation in Europe*, 44 *European Journal of Law and Economics* 1, 14 (2017).

⁵⁰ Marcus Schonknecht, *Determination of Patent Damages in Germany*, IIC 309, 314–315 (2012).

⁵¹ 同規定では、材料及び器具が侵害製品の製造のみに使われることを要件とはしていない。

⁵² この救済手段は、侵害訴訟の両当事者に与えられる。したがって、被疑侵害者が勝訴した場合、その者は特許権者の費用負担にて判決の公表を進めることもできる。

及び／又は行政法に基づきさまざまな権利侵害に利用できる救済手段として一般的に予見されるものに分けることができる。

救済手段の中には、全分析対象国に同種の法源が存在する（例えば差止めによる救済や損害賠償は常に法律により規定されている）ものもある一方、救済手段の法源が異なる場合もある（例えば侵害製品の廃棄は、日本、イングランド、ドイツでは法律により規定されている一方、ブラジルでは司法上の救済手段として許容されている）。

比較作業の出発点として、本報告書では、特許権侵害に対して利用できる救済形態のリストを下記の表2にまとめた。これは、それぞれがどの国で利用でき、何を法源とするかを示している。表に示されていない他の救済手段が他の国々に存在する可能性がある（むしろ、その可能性の方が高い）ため、表2は、決して救済手段を網羅したリストではない。

さらに、単に本研究の過程で過去に認められた事例を見つけられなかった可能性があるため、表にないからといって、ある形態の救済手段がその国で許容されていないと仮定することはできない。ここでのねらいは、どの救済手段が法律（特別法又は一般法のいずれか）により規定され、どの救済手段が既に国内裁判所により許容、認容されているのかを明らかにすることにある。一部の種類の法的救済手段については、その法源に関する情報を表2に示していないものの、それは、(i)本研究の過程で、その救済手段がその法律制度において許容されている（又は許容されていない）ことを明示する法規定を見つけることができず、かつ(ii)そのような救済手段を認容する（又は否認する）裁判例も見つけることができなかったと仮定できるに過ぎない⁵³。したがって、その利用可能性の問題は依然として確定できない。

⁵³ これが本報告書の主目的ではないため、また、本研究の時間制約を考慮し、この分析に関連するものの、見つからなかった裁判例が存在する可能性は、高くはないものの、確かに存在することを認めざるを得ない。

表2 - 各法管轄で利用できる法源別の救済手段⁵⁴

救済手段	米国	日本	ブラジル	イングランド	ドイツ
差止めによる救済	SP	SP	SP	SP	SP
損害賠償 ⁵⁵	SP	SP + SG	SP	SP	SP
他の金銭的救済 ⁵⁶		SG	SG		SG
宣言的判決	SG		SG		
判決の公表	SG				SP
業務上の信用を回復するための措置		SP			
侵害製品の廃棄		SP		SP	SP
設備の除却／材料の廃棄		SP			SP
水際措置	SP	SG	JR	SG	SP
製品の市場からの回収／除去			JR		SP
弁護士費用及び訴訟費用	SP	JR	SG		SP + SG

「侵害製品の破棄」は国により扱いに大きな差がある救済手段の好例である。前述のように、日本、イングランド、ドイツでは、特許権侵害訴訟においてこの種の救済手段を認容するための明示的な規定が特許法に存在する。他方で、米国及びブラジルについては、本研究の過程で、特許権侵害に関連してこの種の救済形態が利用できることを示す法規定も、裁判例も見つけることができなかった。商標又は著作権侵害についてのみ、裁判所が侵害製品の破棄を決定できると述べる法規定が存在する。とはいえ、ブラジルでは、民事訴訟法の一般規定である139条IV号により命令の有効性を確保し得る救済手段の種類を決定する権限が判事に与えられており、この規定に基づき、この種の形態の救済の請求を認容することを裁判所に認めている。

分析対象の五か国に共通する類似点の一つは、特許権侵害に対する救済として差止めによる救済、損害賠償、水際措置が利用できる点である。また、全ての国で、最初の二つの

⁵⁴ 表の凡例：

SP - 法定の救済手段、特許法で定めているもの

SG - 法定の救済手段、一般法（民法、行政法、民事訴訟法など）で定めているもの

JR - 司法的救済

⁵⁵ 「損害賠償」という概念には、厳密には特許事件において被害当事者が被った「逸失利益」により表される損害額に基づいて算定される認定額のみが含まれる。その意味で、侵害者が得た利益又は相当なライセンス料の額に基づく賠償は、本質的には「損害賠償」に類型化されない。法律では侵害者が得た利益又は当事者が交渉により合理的に合意したであろうライセンス料の額が大まかに特許権者の被った損害に対応すると仮定しているため、損害賠償の認定額の算定を容易にするためにこれらの二つの方式は、むしろ法律によるフィクションであると考えべきである。このため、「損害賠償」、「利益額の計算／利益の回復」、「相当なライセンス料の額」の三つが相互に異なる救済手段であると述べる人々もいる。ただし、表2では、特許権侵害の直接的な結果として特許権者に認定された金銭的救済を構成するために広義の「損害賠償」を採用した。その額の計算方法は複数存在する（逸失利益、侵害者が得た利益、又は相当なライセンス料の額）。さらに、「拡大的損害賠償」と利息の利用可能性を別な救済手段として扱わず、「損害賠償額」の算定に関与する要素として扱った。したがって、その国が拡大的損害賠償及び／又は訴訟前利息の導入を想定しているかどうかについてはこの表からは分らない。

⁵⁶ この救済手段とは、例えば業務上の信用の喪失、侵害行為の結果としての特許権者の製品の販売価格の低下、侵害調査手数料、訴訟前利息、精神的損害など、侵害行為によるその他の結果を補償するために認定される可能性のある他の形態の金銭的救済を指す。

救済手段が特許法により規定されている。ただし、日本の場合には、上記のように損害額の算定方法に関する規定が特許法に存在するのみである。

ただし、「水際措置」の場合には、この救済を利用する根拠となる法源が法管轄間で以下のように異なる。特許法の特定の規定に基づく国（米国及びドイツ）、行政法の一般規定に基づく国（日本及びイングランド）、及び裁判例に基づく国（ブラジル）である。その法源が何であれ、この種の救済形態が利用できるのは、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（以下「TRIPS協定」）44条1項によるものである⁵⁷。

救済手段のそれぞれの組み合わせに加え、それぞれの救済形態に認められている取扱いにも差がある。分析対象の国々では、類似の救済手段を適用している場合でも、その基準が異なり、その結果として法管轄に応じて、利用可能性とその程度に差が生じている場合がある。その最も顕著な例が、あるいは、差止めによる救済かもしれない。米国では裁判所が恒久的差止命令の可否を決定する際に厳格なテストを適用し、予備的差止命令を取得することも極めて困難になっているのに対し、他の国々では、特に恒久的差止命令に加えられている制限が米国ほどない。例外的な状況（これまでの例では主にSEP事件の場合）を除けば、侵害行為が認定された結果として差止めによる救済の請求が自動的に認容される。

これは興味深い問題を顕在化させる。すなわち、第三者が特許発明を利用するのを排除する権利が特許権の本質であるのか、それとも立法者による政策選択でしかないのかという問題である⁵⁸。言い換えれば、差止めによる救済が、常に、侵害行為に対する最も適切な救済手段なのか、それとも他の救済手段、例えば金銭的救済の方が適している場合があるのかということである。

大多数の法管轄では、恒久的差止命令と予備的差止命令が依然として特許権侵害に対する第一の救済手段であり、またそうあるべきとされている。特許出願が審査され、最終的に特許が付与され、出願に妥当性、合法性、正当性が推定されるための厳格な手続は、イノベーションに報い、これを促進するという制度のねらいと相まって、第三者を排除する権利を特許権の本質であると認識し続けることを要求する。

とはいえ、差止めによる救済は（被疑侵害者だけでなく一般公衆も含めた）第三者に過度のかつ不公平な負担を負わせる可能性があるため、差止命令が最も均衡のとれたな救済形態とはいえないと感じられる場面がますます増えている。これに関連して、一部の国々では、予備的差止命令及び恒久的差止命令の許容可能性を制限するために基準を追加している。

⁵⁷ TRIPS協定44条1項：司法当局は、当事者に対し、知的所有権を侵害しないこと、特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。

⁵⁸ 中山・前掲注(27)355頁（特許権の「独占権」としての属性が立法政策の選択によるものに過ぎないと述べている）を参照。

しかしながら、特許権者の権利に対する侵害行為に対して完全に損害を賠償し、原状を回復できることに加えて、将来の侵害行為を適切に抑止し、思いとどまらせることのできる適切な金銭的救済制度がない国では、こうした制限を加えるべきではない⁵⁹。本報告書の冒頭で述べたように、適切な特許保護と公正な競争とのバランスは微妙であり、些細な変更により混乱する可能性がある。

この問題に対しては、異なる二つのレベルで対処する方法がある。第一に、侵害行為によって生じた付随的損害をも対象に含め得る金銭的救済を追加すれば、（IV章で示すように、多くの国々にとって拡大的損害賠償を認める上での障害となっている）直接的な制裁及び抑止効果を与えずに加害者にとっての侵害行為による総費用を引き上げることで、侵害行為を思いとどまらせるのに役立つ可能性がある。少なくとも三か国には、既に、業務上の信用の喪失、侵害行為の結果としての特許権者の製品の販売価格の低下、侵害調査手数料、訴訟前の費用を補償するために追加的な金銭的救済を認定する用意がある。そのような救済が実際に認められているかどうか―例えば、適用要件を緩和すべきか―は、別途検討すべき問題である。

さらに、どの国でも弁護士費用と訴訟費用についてなんらかの補償を認めている⁶⁰。この種の救済形態は、適切に適用されれば、訴訟に対する抑止力として重要な役割を果たし、誠実に交渉するよう当事者に促すことができる⁶¹。

第二のレベルとして、損害賠償額の正確かつ厳密な決定を可能にするような適切なルールと基準を確立する必要がある。適切な特許保護を確保し、損害賠償訴訟の結果に予測可能性を与えるためには、その国の法律や裁判例により、算定方法、損害の発生及びその程度を確定するために適用される証拠に関する規定、そして金銭的救済について決定する際に考慮される要素を適切に定義し、適用する必要がある。これらの問題の一部については次の章で検討する。

Ⅲ. 特許権侵害による損害額の算定方式の比較

特許権侵害による損害額を決定するための適切な方法とツールを確立することは容易ではない。侵害者も特許権者も、侵害行為がなかった場合よりも経済的に見て実質的に有利になるようなことがあってはならない⁶²。問題解決の基本は、両当事者が誠実に交渉し、

⁵⁹ 中山・前掲注(27)355頁（差止請求に対する認容を制限することを、米国と類似の3倍賠償又は懲罰的損害賠償制度を認めるための条件としている）を参照。

⁶⁰ 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2016」<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>（日本でも適切な弁護士費用補償制度を導入することの重要性を強調している）を参照。

⁶¹ Thomas F. Cotter, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 J. Corp. L. 1151, 1177 (2009)（侵害者の負担する侵害訴訟の訴訟費用をライセンス契約の交渉費用を上回る水準に設定すれば、侵害者が侵害することで有利になるのを避けることができる）を参照。

⁶² Cotter, *supra* note 60, at 1177.

それによって特許権侵害を回避でき、適切な場合にはライセンス契約に至るための十分なインセンティブを生み出すことである⁶³。侵害行為が生ずることではいずれかの当事者が利益を得るのであれば、交渉は無益であり、訴訟が不可避となる。法制度は、交渉の末に成立する特許ライセンス契約の最良の代替選択肢が侵害訴訟であるような状況を決して許してはならない。

他にも、特許権侵害に対する損害賠償は、ある程度の予測可能性を備えるべきである。これは、誠実な交渉を促進するためにも同様に重要である。当事者が、ライセンス契約を締結する（又はしない）決定を下した場合の結果についてある程度確実に見通せない場合には、適切かつ十分な情報に基づく選択をすることができない。したがって、損害賠償の認定額を算定するために使われる方式及び裁判所がそれらを適用する方法は明快さと予測可能性を伴う必要がある。

特許権侵害による損害額の算定において、世界中で一般に使用されている方法には基本的に三つの方法がある。すなわち、逸失利益、侵害者が得た利益、相当なライセンス料の額である。

不法行為法との結びつきの強い厳格な概念によれば、逸失利益は、法的損害により権利所有者が被った損失を正確に反映するため、「損害賠償」の唯一かつ真正な形態であるとみなされている。しかしながら、特許権侵害の性質、特に損害の発生と程度についての判断の困難性や、将来の侵害行為を阻止するという目的により、金銭賠償額を認定する方法として他の算定方法の方が優れている場合もあることが一般に認識されている。

そのため、大半の法管轄では、侵害者が侵害行為により得た利益（「侵害者が得た利益」）、又は特許発明を利用するためにライセンスを取得していた場合に侵害者が支払っていたであろうライセンス料の額（「相当なライセンス料の額」）に基づいて特許権侵害による損害額の算定を行うこともできる。他の二つの算定方法は、本質的には、侵害者が得た利益と、事前の交渉により当事者が合理的に合意していたであろうライセンス料のどれが特許権者の被った損失に対応するかを判断するために特許法により確立された推定である。

本研究を通じて集めたデータによれば、分析の対象とした法管轄の大半において、逸失利益による算定方法が、特許権侵害による損害額の算定方法の中で最も人気のない方法である点は興味深い⁶⁴。

⁶³ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 461(2016) .

⁶⁴ 本書の結論があてはまる国は、実証的なデータ及び分析結果を掲載している研究成果を利用できた国（米国と日本）、データの収集と分析を自ら行った国（ブラジル）、又は数字が示されていないものの、適用件数が最も多い方式について学者が述べていた国（ドイツ）に限られる。イングランドにおける各方式の採用状況については、侵害行為に関する判決が下された後でさえ、和解交渉により損害賠償額が決定されることが珍しくないという情報以外、関連するデータを入手又は収集／分析できなかった。経済産業省特許庁「知財紛争処理システムの機能強化について」8頁（2016）を参照。知的財産研究所から英訳の提供を受けた。

例えば日本の場合、20世紀末に行われた特許法の改正に伴い、判決のほぼ半数（48%）において侵害者の得た利益が採用され、特許権侵害による損害額の算定に最も使われている方法であることを示す研究成果が存在する。逸失利益による方法と相当なライセンス料の額による方法はそれぞれ14%の事件で採用されているため、両者の間には相関性が存在する⁶⁵。

ドイツについては、それぞれの方法の実務への適用状況に関する実証データや数字を示す調査結果は見当たらないものの、（i）特許権者が損害額の算定方法として逸失利益に頼ることは珍しく⁶⁶、（ii）少なくとも21世紀の初めは、相当なライセンス料の額が最も使用され⁶⁷、（iii）侵害者が得た利益を算定する際に控除可能な費用と控除不可能な費用とを区別する2000年のドイツ連邦最高裁判決以来、侵害者が得た利益を適用した事件の数が増えている⁶⁸。利用できるデータが存在しない点を考慮すると、ドイツで現在最も好まれている特許権侵害による損害額の算定方法（侵害者が得た利益か、相当なライセンス料の額か）についての結論を下すことはできないものの、逸失利益がドイツの裁判所において最も採用例の少ない方法であることは推定できる⁶⁹。

ブラジルの場合、筆者は、知的財産訴訟の二大係争地であるリオデジャネイロとサンパウロの州裁判所で1993年から2017年までに争われた特許権侵害訴訟の全判決を分析し、そこから以下のデータを得た。原告である特許権者に有利な金銭的救済が認められた34件の第一審判決のうち、逸失利益に基づいて損害額を算定するよう促した判決は1件のみであり、侵害者が得た利益を採用した判決が8件、相当なライセンス料の額を採用するよう促した判決が8件であった。残りの11件の第一審判決では、採用すべき方式を明示していないものの、当事者が証拠を提示し、裁判所が損害額を算定する鑑定人を任命する訴訟手続の第2段階に損害額の判断を委ねた。

PricewaterhouseCoopers (PwC) が毎年発行している調査結果によれば、侵害者が得た利益が特許権侵害による損害額の算定方法として確立されていない米国では、損害額の算定方式として相当なライセンス料の額が好まれ(2007年から2016年までの特許事件の61%)、

⁶⁵ 中山一郎「特許権侵害に対する損害賠償制度の現状と基本的方向性 — 日本の損害賠償は低すぎるか —」知的財産に関する日中共同研究報告書34、36頁（知的財産研究教育財団、2017）（2009年1月から2013年12月までの特許及び実用新案侵害訴訟における地裁判決を分析した内閣官房知財事務局の研究を引用している）を参照。

⁶⁶ Clemens Heusch et al., *Study Question 2017 – Quantification of monetary relief*, GRUR Int. 737, 738 (2017).

⁶⁷ Meier-Beck, *supra* note 48, at 118.

⁶⁸ KLAUS HAFT ET AL., AIPPI, STRAFSCHADENERSATZ ALS STRITTIGE FRAGE DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS [PUNITIVE DAMAGES AS A CONTENTIOUS ISSUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS] 1 (2005), http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/186/GR186germany_german.pdf. 参照した判決は、*Gemeinkostenanteil*, BGH, 2 NOVEMBER 2000, CASE NO. I ZR 246/98である。

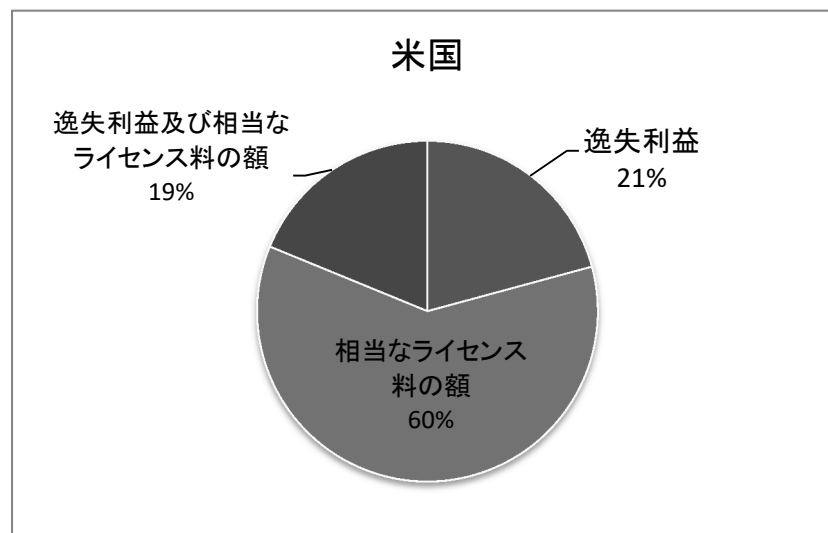
⁶⁹ ドイツでは、侵害行為の判決が下された後、支払うべき損害賠償額について両当事者が合意に至ることも一般的であると報告されている（日本国特許庁・前掲注(64)8頁）。これは、裁判所がまず侵害の有無について判断を下し、損害賠償の支払いについて大まかな決定を下した後に、損害賠償額を算定するために第二段階の手続を開始することのできるドイツ特有の法制度で説明できる。これは、ドイツの裁判所がこれまで認定した損害賠償の最高額がおおよそ140万米ドルにとどまる理由の説明になるかもしれない（同上）。

それに続くのが逸失利益（同21%）、そして相当なライセンス料の額と逸失利益の複合方式（19%）である⁷⁰。

最後に、イングランドについては、特許権侵害による損害額の各算定方法の採用状況に関する実証的データを示す調査結果が見当たらなかった。したがって、この法管轄における三つの方式の適用状況について結論を下すことはできない。

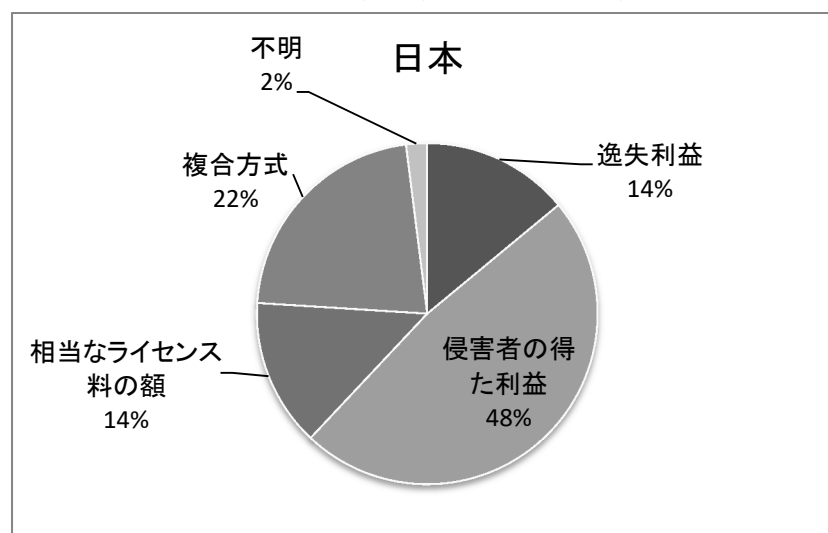
下図は、米国、日本、ブラジルのデータをまとめたものである。

図1 - 米国の特許権侵害訴訟における損害額の算定方法（2007年～2016年）



出典：PricewaterhouseCoopers, *Patent Litigation Study: Change on the Horizon?* 11 (2017).

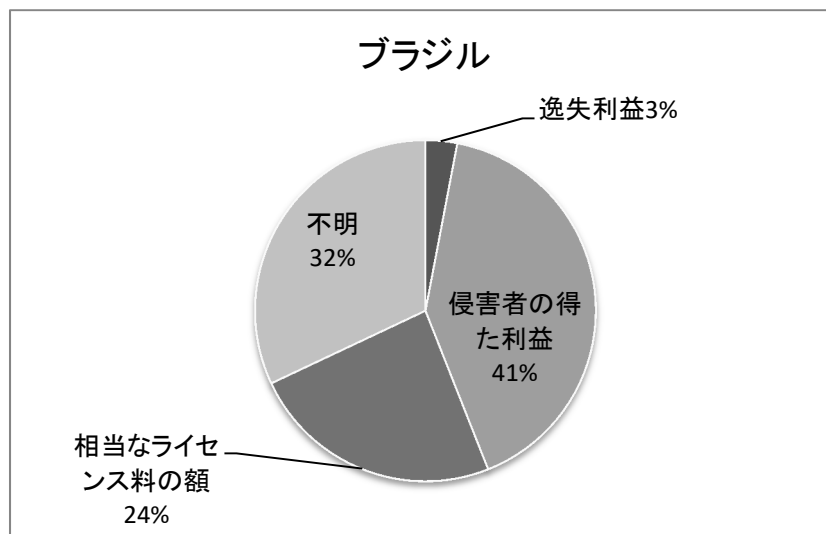
図2 - 日本の特許権侵害訴訟における損害額の算定方法



出典：内閣官房知的財産戦略推進事務局「イノベーション創出に向けた特許侵害訴訟動向調査結果（1）」（2015年3月30日）知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォース第2回資料2 8頁

⁷⁰ PwC, *supra* note 4, 11.

図3 - ブラジルの特許権侵害訴訟における損害額の算定方法（1993-2017年）



収集したデータから、逸失利益方式が他の特許権侵害による損害額算定方法ほど好まれていない理由を疑問に感じるかもしれない。これには（背反しない）二つの原因が考えられる。第一に、分析対象とした国々が逸失利益方式を採用する際に適用している基準が厳しい（又は厳しすぎる）可能性である。

一般に、分析の対象とした法管轄における逸失利益による損害賠償額算定に関する法規定を見ても、この方法を適用するための要件が存在するのかどうか判然としない。その例外は、日本の特許法であり、同法102条1項では算定上考慮すべき以下の要素を定めている。（i）特許権者（又はその専用実施権者）が得ていた単位数量当たりの利益の額、（ii）侵害者により譲渡された製品の数量、（iii）その額の製品を実施する特許権者（又は専用実施権者）の能力。後者の場合には、特許権者（又はその専用実施権者）が実施できなかった製品の数量は算定から除外される。

しかしながら、同規定をめぐってさえ、日本の学者と実務者との間に意見の相違が生ずることは避けられなかった。事実、日本の専門家は、日本の裁判所が、102条の（逸失利益を含む）方式を適用する際に厳格な方法を採用し、損害賠償の認定額が満足のいく額を下回る結果となりがちであると報告する。

逸失利益方式の適用率が低い理由に対する第二の説明は、特許権者が、利幅や費用に関する機密情報を競合者（侵害者）に開示す必要があるため、逸失利益方式の適用を躊躇している可能性があることである⁷¹。例えばドイツにおいて、逸失利益の決定は、特許権者が現実に被った損失を特定することをねらいとする厳格なテストの対象となる。このテストは、ドイツ連邦最高裁のToltubamid判決により確立された⁷²。このテストのもとで、原

⁷¹ Schonknecht, *supra* note 50, at 316.

⁷² Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Mar. 6, 2970, no. X ZR 49/78, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 738 (1980).

告は、問題の特許対象製品の利幅を証明しなければならない。特許権者の「全体的な利幅又は業界における平均的な利幅」では、この要件を満たさない⁷³。

米国のみ、侵害者が得た利益法式の特許権侵害による損害額の算定の基礎として認めていない点に留意する必要がある。米国でも1946年まではこの方式を利用できたものの、「被告の利益の算定が複雑かつ時間がかかるという理由により」米国議会が法律から削除した⁷⁴。

1. 各方式の適用をめぐる争点となっているテーマ

本研究では、特許権侵害による損害額の算定方法の適用を取り巻き、争点となっている四つのテーマを比較手法の適用対象として選択し、本書で論じることにした。これらのテーマは、本報告書の対象範囲内にある特許権侵害に対する損害賠償の制度調和をめぐる課題に関する議論との関係でも重要である。

(1) 特許権者による発明の実施

これは、侵害行為により逸失利益が発生する可能性のあるのは特許発明を販売している当事者のみであるという事実から推論される論理的帰結である。しかしながら、この要件から生ずる二つの相関する議論がある。第一に、特許権者が、特許発明を実施してはいないものの、侵害製品と同じ関連市場で競合する製品を販売していた場合、逸失利益を主張することができるかどうか。第二に、侵害者が得た利益方式を適用する際にもこの要件を適用すべきであるかどうか。

第一の論点から検討すると、日本の裁判所は、特許権者が特許発明を実施せず、代わりに侵害技術と競合する技術を使っている場合でも逸失利益に基づき損害賠償を請求することを認めている。この場合、特許権者が失った売上と侵害行為との間に因果関係が存在するものと理解される⁷⁵。

ドイツの場合にはこの点に関連する裁判例が見当たらなかったものの、特許権者が販売し、権利侵害製品と競合するものの、特許技術を使わない製品にも逸失利益方式を適用できると述べる学者が存在する。その場合、特許権者は、「侵害製品の販売がその顧客への売上の増加につながった十分な可能性を証明しなければならない」⁷⁶。

⁷³ Heusch et al., *supra* note 66, at 738.

⁷⁴ Cotter, *supra* note 60, at 1168.

⁷⁵ 長岡貞夫「知的財産侵害に対する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究報告書」60頁（1998）。知的財産研究所から英訳の提供を受けた。中山・前掲注(27)378頁と一致している。

⁷⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 744.

また、一部に、製造及び販売能力を証明するよう求めている法制度も存在する。米国がこれに該当する。米国では、（裁判例により逸失利益方式⁷⁷を適用する際の指針であると解釈されている）「Panduitテスト」により、特許権者による「需要に応えられる自らの製造及び販売能力」の証明が、裁判所の考慮すべき要件の一つとして確立されている⁷⁸。

日本では、特許権者（又は専用実施権者）が侵害者と同額の製品を製造及び販売できたはずがないことを侵害者が証明できれば、損害額を減額することができる⁷⁹。したがって、米国では裁判所が特許権者の能力に関する立証責任を権利者に負わせているのに対して、日本法では侵害者に負担させ、基本的には特許権者が侵害者と同量の製品を実施できたものと推定される。

ブラジルでは、どの侵害訴訟でも恒久的差止命令が利用できるため、特許権侵害に対する損害賠償の裁判例が著しく未発達である。したがって、ブラジルの判事が（特許権侵害による損害額の算定方法を規定する）産業財産法210条の規定を解釈し、適用方法を判示した司法判断はほとんど存在しない。

とはいえ、パラナ州控訴裁判所が控訴審判決において、原告が取得したであろう単位当たりの利益に被告が販売した製品の数量を乗じることで損害額を算定することを確認している。これは、日本の法規定と類似の方法である。ただし、この控訴審判事は、侵害者による製品の販売量分を実施する原告の能力を考慮に加えなかった⁸⁰。したがって、ブラジルでは現在、逸失利益方式を適用する際にこうした要素が原則として考慮されないことを確認できた。

侵害者が得た利益に基づき損害額を算定する際に、発明を実施する（又はその市場における競争相手になる）ための要件の適用に関連して、日本の知財高裁は、サンジェニック・インターナショナル・リミテッド対アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社事件（「ごみ貯蔵機器」事件）における2013年2月1日の判決により、特許権者が係争特許を実施していなかったことを理由に侵害者が得た利益法式に代えて相当なライセンス料の額方式を適用した地裁判決を覆した。裁判所は、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」限り、侵害者が得た利益法式に従って特許権侵害に対する損害賠償額を計算する前提として特許権者が発明を日本で実施している必要はないと判示した⁸¹。

⁷⁷ Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978). このテストのもとで、特許権者は以下の点を証明しなければならない。「(1) 特許製品に対する需要、(2) 許容され得る非侵害的代替品の不在、(3) 需要を満たし得る製造及び販売能力、(4) 自らが得たであろう利益の額」（1156頁）。

⁷⁸ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 394 （実際には侵害者と特許権者が、発明を実施する製品又は特許権者の場合には競合する製品により同一の関連市場をめぐって競合している場合にのみPanduitテストの要件が充足されることを説明している）を参照。

⁷⁹ 飯田・前掲注(35)45頁。

⁸⁰ T. J. P. R., Ap. Civ. No. 180887-3, Relator: Des. Sergio Luiz Patitucci, 16.09.2002 (Braz.).

⁸¹ 知財高判平成25年2月1日 平成24年（ネ）10015 http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/730/000730.pdf

Schonknechtは、ドイツの制度について論じた中で、侵害者が得た利益の回復を認めるドイツ法の規定により、不正行為者の得た利益が特許権者の被った損害に対応するという「法的擬制」が確立されているため、「特許権者が同額の利益を実際に実現する〔すなわち同数の単位を製造及び販売する〕ことができたかどうかは重要ではない。また、特許権者が特許製品を実際に製造又は販売したかどうかも重要ではない」⁸²と述べている。とはいえ、この著者は、賠償を受ける資格を得るには特許権者が損害を被っていなければならない、したがって、特許をなんらかの方法で実施しているか、（特許権者の販売した製品が特許発明を使っていなかったとしても）少なくとも特許製品の市場における侵害者の直接的な競争者でなければならないと指摘している⁸³。

（２）請求する逸失利益と侵害行為との因果関係

米国の裁判所により考案され、適用される既述の「Panduitテスト」は、この要件の範囲内において、特許製品に対する需要があり、特許取得に代わり得る容認可能な非侵害的代替品が存在しないことを特許権者が証明しなければならないとする。言い換えれば、侵害行為がなければ、需要者が特許権者の製品を購入したであろうことを証明しなければならない。より正確に言えば、米国の裁判所は、特許製品と同じ機能を発揮するものの、その「独自の特徴」を備えない製品に需要者が満足した（すなわちそれを購入した）であろうかどうかを検証する⁸⁴。

出発点として、特許権者と侵害者が同じ関連市場で競争し、競合する（少なくとも侵害者の製品が特許の対象となっている）製品を提供する場合、侵害行為が「なかったとした場合に（but-for）」、特許権者が消費者需要全体を引き付けたであろうと推定することができる。

需要者が購入できる多数の非侵害的代替製品が存在する場合には、この推定に容易に反証することができる⁸⁵。その場合、侵害者は、侵害行為が行われていなかったとしても需要者が特許により保護される製品を購入しなかったであろうことを証明すればよい。

ドイツでは、侵害行為が行われていなければ侵害品の売上を誘引することができたであろうことを原告が証明しなければならない。このような状況は、侵害者と特許権者が、特許製品の関連市場において直接競合する場合に生ずると推定される⁸⁶。しかしながら、そ

⁸² Schonknecht, *supra* note 50, at 316.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Rethinking Patent Damages*, 10 Tex. Intell. Prop. L. J. 1, 19 (2001) (Slimfold Mfg. Co. v. Kinthead Indus., 932 F.2d 1453, 1458 (Fed. Cir. 1991) を引用している) を参照。

⁸⁵ PricewaterhouseCoopers, *supra* note 4, at 11 (競争の激化と流通経路の改善により、多くの業界で代替製品の利用可能性が高まっていると述べている)。

⁸⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 737.

の市場に存在する他の競争者の数がこの判断に影響を及ぼす可能性がある。その理由は、その場合、侵害行為が発生していなければ他の競争者も利益を得ていたと合理的に推定できるためである。

したがって、非侵害的代替品が市場で利用可能であったにもかかわらず、侵害者はそれを使わずに、特許製品を使ったであろうことを裁判所に確信させなければならない。侵害行為と逸失利益との因果関係が証明されたとみなされるためには、そうした作業が必要になる⁸⁷。侵害者は、特許権者が市場の需要を満たせたはずがなく、したがって、本人が主張するほど発明を実施する能力を備えていなかったことを証明すればよい⁸⁸。

（３）複数の方式の組合せ

一部の法管轄、特に米国と日本においては、特許権者が特許製品を侵害者と同量販売できたはずがないことを示す証拠が存在する場合に損害額の減額が認められる。このことを前提にして、さらに、侵害者が販売した製品の単価と販売量のうち、特許権者の能力を上回る部分を加味するために相当なライセンス料の額方式を重ねて適用することが可能であるのかどうか問題になる。

米国ではかなりの数の事件でこうした組合せが認められており、PricewaterhouseCoopersの2017年報告書が述べているように、過去10年間の特許事件の19%で逸失利益と相当なライセンス料の額が組み合わせて適用されている。

日本では、飯田氏⁸⁹が報告しているように、侵害者が販売した製品について、特許権者がその全量を実施できたはずがないことを示す状況から、「逸失利益方式」に基づいた一定の数量が算定から控除された場合に、その数量に特許法102条3項を適用できるかどうか問題となる。多くの法学者は、特許権者が同量の製品を実施できなかったとしても、侵害者が特許技術を使用し、かつ特許権者の許諾なく販売していることを根拠として、そのこれを適用できる可能性を支持している。逆に、損害額を算定する際にこのような売上げが考慮されないとすれば、侵害者が不当に利得し、特許発明の違法な実施により利益を得る結果になるだろう。

したがって、102条の各項は、それぞれの因果関係ごとに方式の異なる組み合わせによるものであっても、損害の完全な補償を可能にするような相補的な方法で解釈するべきである。損害額の算定方法に関する米国の規定の場合と同様、特許権者が特許について得たであろうライセンス料を最低線とするべきである。

⁸⁷ *Id.* at 738.

⁸⁸ Schonknecht, *supra* note 50, at 313.

⁸⁹ 飯田圭「新・注解特許法」（青林書院、第2版、2017）。知的財産研究所から英訳の提供を受けた。

とはいえ、飯田氏の報告によれば、侵害者により販売されたものの、特許権者又は専用実施権者により実施されたはずがない製品の量に到達するために1項を補完するような形で3項を適用することはできないと論ずる学者もごく少数存在する。これらの学者は、特許権者又は専用実施権者が製造及び販売できたはずがない額を控除することを含め、1項に規定される方式により算定された逸失利益が、損害賠償の認定額の上限になると理解している⁹⁰。

この立場は、損害という概念に関する比較的狭義の理解を採用するものであり、この見解によれば、侵害行為が「なかったとした場合に」は特許権者が製品の全量を販売できたはずがなく、したがって、被害者が被った損害を修復し、原状を回復するには1項を適用すれば足りるとする。

しかしながら、この問題をめぐって2点指摘したい。第一に、この立場は、特許権者の許諾なく、かつ、その使用の対価を支払うことなく、特許発明の使用から利益を得た侵害者の不当利得を容認することになる。第二に、この解釈は特許発明を不当に利用して得た利益の一部を留保することを侵害者に認めることにより、侵害行為にインセンティブを与える可能性がある。

飯田氏は、特許権を侵害して販売されたものの、特許権者が販売できたはずがないために「逸失利益方式」に基づく算定において考慮されなかった侵害者の製品の残りの部分について3項を適用することに同意する。その場合、3項には1項の方式により算定されなかった損害額が含まれるため、1項と3項を組み合わせて適用しても損害額の重複は生ぜず、したがって、損害賠償の目的に関連する民法709条の基本原則に違反しないと飯田氏は指摘する⁹¹。

（４）ライセンス料相当額の算定における事後的要素

当初のルールとして、相当なライセンス料の額としての損害額は、最初の侵害行為後の経過を考慮することなく、特許発明をめぐって当事者間で行われ得た仮説的な交渉のシナリオ⁹²に基づいて算定される⁹³。言い換えれば、裁判所は、事後の要素が訴訟における相当なライセンス料の額の判断に干渉することを許さない。

⁹⁰ 飯田は、日本の数名の学者の立場を報告しているだけでなく、両方の立場を支持する司法判断も引用している（同上）。

⁹¹ 飯田・前掲注(89)97頁。また、中山・前掲注(27)383頁（複数の方式を組み合わせて適用することが「権利者が自らの能力の範囲内で発明を実施するものの、それを超える部分を実施許諾することの多い商慣行と同じであるとみなすことができる」と述べている）も参照。

⁹² 米国では、Georgia-Pacificテストにおいて従来、この「仮説的な交渉シナリオ」を構成する際に裁判所が考慮に含めてもよい15の要因を列挙している（Lee & Melamed, *supra* note 2, at 396）。David W. Opperbeck, *Patent Damages Reform and the Shape of Patent Law*, 89 B.U. L. Rev. 127 (2009)と一致している。

⁹³ J. Gregory Sidak & Jeremy O. Skog, *Using Conjoint Analysis to Apportion Patent Damages*, 25 The Federal Circuit Bar Journal 581, 583-584 (2016)（「損害額の鑑定人は通常、当事者が最初の侵害行為の直前に仮説上の交渉によりライセンス契約を自発的に締結していた場合に交渉していたであろう相当なライセンス料の額の上限と下限を特定する」）を参照。

事実、米国の学者は、相当なライセンス料の額の算定に事後的要素が関与するのを認めた場合に特許制度が被る不利益を示唆している。例えばLee and Melamedは、特許技術の真の価値よりも高い額を設定することが、「負担を増やし、それにより特許と特許を基礎とするイノベーションの利用を減らすことで第三者に対して間接的に費用を負担させることになる」と述べている⁹⁴。

米国連邦地裁は、*Honeywell Intern., Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*⁹⁵において、「侵害行為開始時に存在しなかった販売予測を損害額算定の基礎となるライセンス料の額として使えるかどうか」を論じた。その結論は、交渉後の販売予測の方が「侵害者による発明の使用」をより正確に表し、したがって、特許法284条の趣旨にかなう形で特許権侵害に対するより適切な賠償額を構成するため、損害額を算定する際にその利用を認めるべきだということである。その意味で、交渉後の販売予測を使うことをいかなる状況でも否認した場合、侵害予定者が損失を被るおそれがないため、その者に対して特許発明のライセンス取得を拒むよう奨励する結果になりかねないと裁判所は指摘した。

日本では、特許権侵害に関連してライセンス料の額を設定する場合には、事後的要素の考慮が許されることを裁判所が認めている。。1998年の特許法改正は、この方式に関する規定から「通常」という語句を削除することで、相当なライセンス料の額を決定する際に技術の価値の増分のみに結びついていない追加的要因も加味する道を開いた⁹⁶。

興味深いのは、日本の学者及び実務者が、事後的な事情を相当なライセンス料額の算定に加味するのを容認する根拠として、侵害行為に及ぶインセンティブを生み出す事態を防ぐ必要性を挙げている点である。例えば、侵害訴訟後に設定するライセンス料の額を、当事者が事前に交渉していた場合に設定されていたであろう額と同額にした場合がこれに該当する。言い換えれば、特許権侵害に対する抑止効果を及ぼす手段として事後的な事情を加味することを認めている。

他方で、米国の学者は、訴訟中の行為を含めた最初の侵害行為後の被疑侵害行為が、懲罰的損害賠償及び／又は弁護士費用の負担により罰する理由になる可能性がある」と論ずる。日本（及び他の法管轄）の法律に拡大的損害賠償が存在しないことは、その意味で、抑止効果を高めるため、損害額を算定する際に事後的な事情を加味する根拠となろう。

本報告書では、どちらの考え方が正しいかについて判断を下さず、また、そうする立場にもない。結局のところ、「損害」とは弾力的な概念であり、それぞれが採用する変数に応じて幅を狭くしたり広げたりすることができるものである。その意味で、本報告書のために行ったインタビューで中山教授が見事に表現したように、日本の私法の枠組みでは、

⁹⁴ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 392 (2016)。著者たちはさらに、必要であれば抑止目的で事後的な事情の代わりに拡大的損害賠償を利用するべきであると付け加えている。

⁹⁵ *Honeywell Intern., Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp.*, 378 F. Supp. 2d 459 (D. Del. 2005)。

⁹⁶ 知的財産戦略本部・前掲注(60)67頁。

侵害行為に対する抑止力を高めるために、損害賠償額の算定に事後的な事情を加味することを認める必要があり、逆に、裁判所により認定された額が仮説的な交渉による結果と同額であれば、他の者たちが侵害行為を働く動機になるであろう。裁判所は、事後的な事情に基づき、より高いライセンス料の額を適用することで、懲罰的損害賠償の適用を禁ずる日本の最高裁判例を迂回することができる。こうした解決策は、現時点において、この法管轄の特色に最も適していることが判明している。

しかしながら、たとえ損害賠償額の算定に事後的な事情を加味することが概念的に間違っていないとしても、それは、この方式を採用することにマイナス効果が全くないという意味ではない。この点について少なくとも二つの見解を述べることができる。一つ目は、事後的な事情が加味される場合、それが「現実世界」における将来のライセンス料の交渉や将来の訴訟に影響を及ぼす可能性があることである。その理由は、両者が同種のライセンスとなるためである。第二の論点は、このようにして算定されたライセンス料の額が「特許により付与される便益の増分」を表すものではなく、これには技術の実施を原因とする追加的費用、いわゆる「ロックイン・コスト」が含まれることである⁹⁷。

後者の議論は、特許発明の使用から直接得られるものだけでなく、特許権侵害紛争を原因とする付帯的損害をも含めた「損害」のより広い概念を採用することによりこれを迂回することができる。その意味で、時間が経過し、侵害訴訟が進行するとともに特許権の被る損害が増えるという理解のもとに、ライセンス料の増額が正当化される。飯田の「損害は」日本の特許法102条3項「のみに基づいて生ずるわけではない」という記述はそうした趣旨である⁹⁸。

ドイツでは、相当なライセンス料の額を算定する際も事後の要素を加味することが認められている。ドイツの学者が報告しているように、裁判所はまず、特許権者が過去に結んだライセンス契約やその業界の慣習的なライセンス料の額を考慮し、その特許の通常のライセンス料の範囲を決定しようとする。第二のステップとして、裁判所は、侵害行為を含め、ライセンス料の額を増額又は減額する理由となる要因が存在しないかどうかを検討する⁹⁹。

⁹⁷ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 392-393.

⁹⁸ 飯田・前掲注(35)45頁。

⁹⁹ Schonknecht, *supra* note 50, at 325-326 (ライセンス料の増額の原因となる要因と減額の原因となる要因の非網羅的なリストを示している)を参照。

IV. 拡大的損害賠償

1. 特許法における抑止効果

本報告書で既に述べたように、特許法分野の救済手段が、侵害行為を思いとどまらせることによりライセンス契約の誠実な交渉を奨励するものでなければならない、という点は広く認識されている。こうした目標は、侵害者にとっての特許権侵害の経済的実行可能性を失わせることで達成できる¹⁰⁰。

これは理論上単純に見えるかもしれないが、現実には、侵害行為の発生を察知することの難しさから問題がある。結局のところ、特許は無体財産であるため、侵害時に察知することはかなり難しい。侵害行為が特許権者の警戒網をくぐり抜けることも珍しいことではない。特許権者が、第三者が自分の許諾を受けずに自分の発明を実施していることを知ることなく数年が経過する場合もある。グローバル化され、特許を付与する制度が法管轄間で高度に統合されている世界において、特許権者は、自分の権利が認識されている全ての国で第三者がそれを尊重しているかどうかを常に把握していることはできない。

侵害行為を察知することの根本的な難しさと、新技術の研究開発費用の高さが相まって、特許権者に過度な負担を課し、最終的にはイノベーションを損なうおそれもある。さらに、これらの要因は、逮捕されるリスクが低いことがわかっているため、第三者が侵害行為に及ぶインセンティブとなりかねない。

そのため、法制度は、必ずしも全ての侵害行為を察知し、これに対処することができない可能性に留意しつつ、必要以上の調査費用を特許権者に負担させることなく、特許権侵害を全般的に思いとどまらせることのできる救済手段を提供するものでなければならない¹⁰¹。侵害者にとっての（金銭的）リスクが、その得ることのできる利益よりも大きくなければならない。

そのためには、差止めによる救済が効果的であることが証明されている。差止命令は、侵害者による特許対象製品のさらなる商業化を阻止することで、特に、特許を迂回することができないか、又は製造及び販売のために行った投資を譲渡できない場合に、侵害者が製品を製造及び販売するために行った投資から利益を得ることを防ぐことができる。

しかしながら、この仕組みには二つの問題点がある。第一に、今日では、（まだ大半ではないにしても）多くの法管轄において、差止めによる救済の請求に対する認容に加えられている制限が強化されているため、そのことが、そのような救済手段の潜在的な侵害者に及ぼす影響力を弱めている可能性がある。後から特許発明の不正使用を禁じられるおそ

¹⁰⁰ Lee & Melamed, *supra* note 2, at 461 (2016)。

¹⁰¹ Sichelman, *supra* note 5, at 525（「察知されない侵害行為を補償するために損害賠償を拡大すること」を擁護している）を参照。

れがなく、一定額の金銭を支払えばよいと第三者が認識していた場合、（特にその金額が事前に支払っていたであろう額と同額である場合に）侵害行為を思いとどまらせることができない可能性がある。

第二に、投資を再利用可能な場合など、侵害者が特許技術を不正に利用するために負担した費用が、失われる又は抑止力として働くほど大きくはない場合もある。

したがって、いずれの場合も、差止めによる救済を体系的に利用できない場合及び／又はそれが侵害行為を抑止するに足るものでない場合には、他の救済手段（金銭的救済手段を含む）により同等の抑止効果を発揮する方法について慎重に検討すべきである。この目標を達成する一つの方法は、一定の状況及び要因を考慮し、単なる填補賠償的な損害賠償を超える拡大的損害賠償の認定を許容することである。

不法行為法の原則の影響を受ける従来の概念のもとでは、損害賠償の認定が専ら填補賠償的性格を有すると理解されてきた。つまり、損害賠償は、被害者が被った損失を填補し、権利又は契約上の義務違反が生ずる前の原状を回復すればよいというも考え方である。したがって、金銭賠償の認定額は、被害当事者が被った損害の程度に相応するべきだとされる。

大半の国は、特許権侵害に対する損害賠償を規律する際も、不法行為法に基づくこの一般的な概念を指針として採用している。これは、従来、抑止効果を損害賠償の認定の直接的目的としてあからさまに認めることができなかったことを意味する。

「あからさま」や「直接」という用語を使う理由は、これらの国々の学者や実務者が、特許制度の一般的な目的として抑止効果を実際に認識しており、拡大的損害賠償としてではないとしても、損害賠償額の算定に影響を及ぼす可能性があることを多くの人々が認めていたためである。言い換えれば、彼らは、損害額を設定する際、特に「相当なライセンス料の額」方式で設定する場合に、裁判所が訴訟前及び訴訟中の侵害者の行為などの事後的要素を考慮することを認めている、しかしながら、彼らも、損害の総額が算定された後で、侵害者の悪質な行為への対応として、事前の事情のみに基づき、これが増額される可能性は否認している。

拡大的損害賠償並びに侵害者の行為の問題に対処するために導入された代替手段の採用に好意的又は批判的なさまざまな法管轄の議論を掘り下げて分析する前に、本報告書では、分析した五か国が、侵害行為の結果を適用する際に故意と過失とをどのように区別しているかについて手短かに検討する。

（１）故意と過失との区別

加害者が特許の存在について知っていたか当然知っているはずであったという特許権侵害に対する損害賠償における基本前提には根本的な欠陥がある。学者が指摘している¹⁰²ように、一定の技術分野では、ある製品を対象としている可能性のある利用可能かつ関連する特許の広範囲かつ徹底した調査を行うためには極めて費用と時間がかかり、その利益をはるかに上回る場合がある。先に述べたように、特許制度は、侵害行為について調べ、それに対処する特許権者の負担を軽減するのに足る抑止力を備え、決して発見されない可能性のある侵害行為による損害をも補償して当然であると同時に、ある製品が他の者の有効な権利を侵害していないかどうかを確認するために膨大な数の特許を精査するという過大な負担を制度の利用者に強いるものであっていけない。そのような注意義務を期待し、要求することが妥当であるような状況も存在するものの、そのような評価を適切に行う手段が利用者にはない場合もかなり多い。

したがって、実施した特許について知る機会と手段を侵害者が備えていたと仮定することが必ずしも合理的ではない場合もある。結局のところ、さまざまな度合いの故意又は過失が侵害者の行為に影響を及ぼした可能性があり、それらを平等に扱うべきではない。抑止効果を効率的に高めるためには、特許法においてあらゆる種類の侵害行為に同じ結果を認定すべきではない¹⁰³。

したがって、損害額を決定する際は、侵害者の行為を考慮し、特に悪質な行為については、そのような行為が許容されず、繰り返され又は再現されてはならないというメッセージが侵害者及び第三者に伝わるような方法で対処することが望ましい。そうした方法には、穏当な注意義務を採用し、知的財産権を侵害する可能性を調べたにもかかわらず、例えば特許の保護範囲や、問題の特徴の製品への実施に関する不正確な解釈により侵害行為を犯してしまった人や団体の努力に何らかの形で報いることのできる可能性という追加的な利点もある。侵害責任を回避する措置を講じたにもかかわらず、軽微な過失を犯した人又は団体が、既存の特許及びその保護範囲について十分な知識を持ちながら行為した、すなわち故意又は悪意で行為した個人又は団体と同じように処罰されるのは不公平である。

したがって、悪意、故意、重過失、又は軽過失のいずれによるものであれ、あらゆる侵害行為に同じ結果を認める特許制度は、制度の利用者による注意義務の遵守を妨げ、故意侵害を助長する危険性がある。

¹⁰² Lee & Melamed, *supra* note 2, at 388 (2016)。

¹⁰³ *Id.* at 389 (拡大的損害賠償について「企業が関連特許の存在について費用対効果の高い方法で知り、侵害行為をあらかじめ回避することができる」場合に抑止力を高める上で有用なツールであると述べている)を参照。

その意味で、既に説明したように、侵害者の側の訴訟前又は訴訟中における特に悪質な行為を考慮して侵害行為に対する損害賠償の認定額を増額するのを許容することで、その法制度においてさまざまなレベルの故意又は過失を区別することができる。

分析した五か国のうち、米国のみ、侵害者の故意が認定された場合に特許権侵害に対する拡大的損害賠償を認めている。この制度の詳細は次節で詳しく論ずる。しかしながら、この法管轄権において、侵害者の行為が、もたらされる結果（さらに言えば、結果の重さ）にどう影響しているのかをここで指摘しておく価値がある。言い換えれば、米国の学者と裁判所は、侵害者の故意に応じて、あらゆる種類の侵害行為を同列に扱うべきではないことを認識している。

他方で、他の国々では、損害賠償の認定額を引き上げるかどうかを決定する際に故意で行為した侵害者と過失を犯した侵害者とが（明確に）区別されていない。例えば日本では、特許法（103条）により、侵害者の過失の推定が採用されており¹⁰⁴、この推定は理論上反証可能であるものの、実際には極めて難しい¹⁰⁵。例えば、当事者が特許の専門家から特許の非侵害及び／又は無効に関する法的助言を受けていた場合であっても、法規定の過失の推定又は故意という条件に反証することはできないと言われている¹⁰⁶。

ドイツでも、事後的に判明した侵害者の悪意は考慮されない¹⁰⁷。さらに、Meier-Beckは、「過失を認定するための要件がほとんど存在しない」と指摘している。このことは、「誠実な競争者でさえも、裁判所により特許権の侵害者であると判断される可能性を排除できない」ことを意味する。それでも、拡大的／懲罰的損害賠償¹⁰⁸の導入により誠実な侵害者と故意侵害者とを区別できる可能性があるにもかかわらず、この学者が、この点に関するドイツ法の立場を変える必要はないと考えている点は興味深い¹⁰⁹。

拡大的損害賠償に代わる解決策は、侵害者の行為に軽過失しか認められない場合に損害賠償額を減額する方法である¹¹⁰。侵害者の行為に軽過失しか認められない場合に裁判所が全面的な賠償額よりも低い額を一時的に設定できると定めていた特許法の規定(139条(2))が法改正により2008年に廃止されるまではドイツでもそうした可能性が存在した¹¹¹。

日本では、「故意又は重大な過失がなかった」（特許法102条4項）ときは侵害者の行為を参酌し、損害賠償の認定額を減額することが依然として可能である。

¹⁰⁴ 中山・前掲注(27)370頁（過失の推定は、その公告による特許の告知により正当化され得ると説明している）を参照。

¹⁰⁵ 同上371頁（「圧倒的多数の訴訟で」過失の推定に反証する試みが失敗していることを報告し、どのような場合に反証を認容すべきであるかを説明している）を参照。

¹⁰⁶ Japanese Group, AIPPI, Punitive damages as a contentious issue of Intellectual Property Rights 2 (2005) を参照。

¹⁰⁷ Heusch, *supra* note 66, at 742.

¹⁰⁸ Meier-Beck, *supra* note 48, at 124.

¹⁰⁹ Heusch et al., *supra* note 66, at 743（故意の又は無謀な特許権侵害行為に対処し、抑止効果をもたらす手段として拡大／懲罰的損害賠償を歓迎する人々が存在することを報告している）を参照。

¹¹⁰ Sichelman, *supra* note 5, at 522-525（損害賠償額の減額を認めるべきだと著者が考える状況について述べている）を参照。

¹¹¹ Heusch, *supra* note 66, at 742（指令第2004/28/EC号の制定後に同規定が廃止されたことを報告している）を参照。

2. 世界における懲罰的損害賠償の現状

まず、拡大的損害賠償という概念は、懲罰的損害賠償の同義ではなく、これを含む類型として理解すべきである。事実、損害賠償の認定額は、侵害者の悪質な行為を含むさまざまな要因や状況を考慮して増額することができる。このような状況で侵害者の行為を罰し及び／又は類似の行為を防ぐ手段として損害賠償額の増額が決定された場合、（異論の余地はあるものの）懲罰的損害賠償特有の構成を生み出す。

（１）懲罰的損害賠償に好意的な意見

懲罰的損害賠償はコモンローで典型的に見られる制度であり、（もっぱら不法行為事件の場合であるが）填補賠償的な損害賠償では権利侵害に十分に対処できないと判断された場合にこれを補完するために適用できる衡平法上の救済手段としての長い伝統がある¹¹²。より具体的に言えば、懲罰的損害賠償は、主として抑止的かつ制裁的な目的を果たすものであると認識されている。

事実、懲罰的損害賠償の採用を支持する主な論拠とされているものは、その抑止効果に加えて、法律の遵守義務を強化し、権利侵害行為を削減できる可能性があることによる追加的な利点である。

特許権侵害の場合、懲罰的損害賠償を認定するのは（本報告書の分析対象国のうち）米国のみであり、その目的が(i)特に悪質な方法で行為する「故意に悪質な又は無謀な」侵害者を処罰すること、及び(ii)侵害者である被告並びに違法行為に及ぶ可能性のあるその他の者が類似の悪質な侵害行為に及ぶのを思いとどまらせることにありと明示されている¹¹³。

（２）懲罰的損害賠償に反対する意見

懲罰的損害賠償に反対する意見は主に四つに分けることができる。このような意見は、もともとは不法行為に関する一般法の枠組みのために考案されたものであったが、多くの学者の意見や司法上の決定において、このような形態の救済手段を特許法に採用することに反対する根拠としても使われる場合が多い。それでも、これらの議論の全てを特許制度の固有の状況に等しく適用できるわけではない。

¹¹² しかしながら、懲罰的損害賠償は、コモンロー諸国でもコンセンサスを得ていると言える状態にはほど遠い。これまでに見たように、懲罰的損害賠償の利用可能性と、事件にこれを適用すべきであるかどうかを決定する際に考慮すべき要因の両方に異論がある。

¹¹³ William Douglas Woody& Edie Greene, *Jurors' Use of Standards of Proof in Decisions about Punitive Damages*, 30 Behav. Sci. & L. 856 (2012). また、Herbert Hovenkamp, *Notice and Patent Remedies*, 88 Tex. L. Rev. 221 (2011)（被害者への賠償以外に、抑止力と処罰も特許権行使制度の目標であることを説明している）も参照。

(i) 不法行為に対する損害賠償制度は、一般的な予防及び／又は制裁を目的とするものではない。

第一に、懲罰的損害賠償に反対する一般的な意見によれば、損害賠償の認定を、権利侵害が行われる前の原状を回復することを目指す、あくまでも填補賠償的性格のものにとどめることが不法行為法の基本的前提であるとした上で、懲罰的損害賠償はこの前提に反するものであると捉える。そのため、不法行為の枠組みのもとでは、被害者の被った損害賠償の程度に応じて損害賠償額を決定すべきであり、(原則として)それ以上でも以下であつてもならないとする¹¹⁴。

したがって、この考え方によれば、不法行為制度が一般的な予防や制裁を想定していないため、懲罰的損害賠償は民事損害賠償の目標とねらいを損なうものであるとされる。

日本の最高裁判所は、米国で下された、填補賠償的な損害賠償に加えて懲罰的損害賠償を認めた判決を日本国内で執行することを拒否したが、その判決において最高裁が採用した前提の一つがこの点であることは注目に値する¹¹⁵。この判決は一般不法行為法に関連する事件のものであったが、日本における特許権侵害に対して懲罰的損害賠償が認められない理由として引用する学者や実務者は多い。

日本の最高裁判所が実際にこの点を争点とする国内の特許紛争を審理することになった際にこの見解を採用するかどうかは別としても、1997年の判決で採用された、日本における不法行為制度のねらいをめぐるこのような前提は、特許事件との関係では割り引いて理解する必要がある。

実施したインタビューや目を通した論文の内容によれば、日本の学者や実務家の間では、特許権侵害訴訟における判決が少なくとも将来の侵害行為を奨励するものであつてはならないという点については、広く認識が共有されていると考えられる。理想的には、司法の判断が、特許権を侵害することは経済的に得策ではないというメッセージを伝えることにより、第三者が侵害行為を行うのを思いとどまらせることに貢献することが望ましい。この目標を達成するためには、侵害者が、侵害行為が「なかったとした場合に」(すなわち、最初の侵害行為に先立って交渉が行われていたとすれば)支払っていたであろう金額と同額を特許権者に支払えば済むようにすべきではない。この点については前章において、日本において「相当なライセンス料の額」方式に基づいた特許権侵害に対する損害額算定方

¹¹⁴ 既に説明したように、一部の法管轄では損害賠償額を減額することができる。ドイツ特許法から削除された旧規定、そして日本でまだ施行されている規定に加えて、「過失の重大性と賠償額との間に過度の不均衡が存在する場合、判事はその程度に応じて賠償額を減額できる」(ブラジル民法944条(1項のみ)という不法行為に関するブラジルの一般法の規定も挙げることができる)。

¹¹⁵ 最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁。この事件において、日本の最高裁は、懲罰的損害賠償制度が日本の不法行為に対する損害賠償制度の基本原則に反していることを理由に、これを認めた部分について米国判決の執行を否認した。

法を分析した際に論じた。そこで示したように、訴訟前及び訴訟中の侵害者（被告）の行為に関連する事後的要素は、侵害行為の認定の結果として侵害者が支払うべきライセンス料の額の決定に影響を及ぼす可能性がある。その理由は、まさに、侵害者（被告）が支払わなければならない額とその意思のあるライセンシーが通常支払う額とを差別化することにより、将来の侵害行為を思いとどまらせるためである。

少なくとも特許法の分野では、損害賠償制度に、単に二次的な／影響力の弱いものではなく、損害賠償額の算定に影響を及ぼすに足る抑止効果を持たせるべきであり、この点については一般にも受け入れられていると思われる。言い換えれば、特許法の損害賠償制度においても一定のレベルの一般的な予防及び／又は制裁が想定されているものと認められる¹¹⁶。

（ii）制裁及び予防は刑法と行政法で十分に対処できている。

最初の主張に加え、学者たちは、悪意のある行為に対する制裁及び予防は、刑法及び行政法により既に十分に対処できているため、不法行為法にそのような目的を持たせてはならないと指摘する。つまり、懲罰的損害賠償は、処罰と抑止力としての役割を前提にしているため、民事司法と刑事司法との境界を曖昧にするという¹¹⁷。

日本の最高裁は、前述した判決において懲罰的損害賠償に関する米国判決の執行を拒絶する際に、この議論を二つ目の前提として採用した。また、この前提に関連して、その特許法への適用可能性にも注意するべきである¹¹⁸。有形財産に対する侵害行為であれば、それが生じた多くの状況において、刑事上又は行政上の制裁の存在が、制裁的及び抑止的な仕組みとして十分に機能する可能性があるものの、特許権侵害の場合には不十分な場合がある。

事実、学者や実務者は、刑法が特許権侵害に対する十分かつ効果的な抑止力にならない点を強調している。例えばドイツにおいて、Heuschは、「刑法による知的財産権の公的執

¹¹⁶ 長岡・前掲注(75)62頁（特に侵害行為を察知する難しさを考慮し、「損害行為に対する抑止力となることが損害賠償制度の最も重要な効果だ」と述べている）を参照。また、中山・前掲注(27)383頁（特許権侵害と有形財産の侵害とを区別している）及び390頁（「侵害者が得た利益」を特許権侵害に対する損害賠償額の算定方法として利用できる場合、制度が被害者の損失を賠償することのみを目的としていないことを示していると指摘する）も参照。また、ドイツについては、Alexander Harguth & Steven Calson, *Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense - An International Handbook* 245 (Kluwer Law International, 2nd ed., 2017)（抑止効果をもたらすのに足る程度に損害賠償を許容するための基準を引き上げるべきである）も参照。

¹¹⁷ Alan Reed, *Jurisprudential Support for Exemplary Damage Awards/ A Dichotomy Between England and Other Common Law Jurisdictions*, 5 J. Transnat'l L. & Pol'y 459, 460 (1996)（一定の行為を処罰する役割は、不正行為のリスクを軽減するための予防手段を備えた刑事司法に委ねるべきだと述べている）を参照。

¹¹⁸ 本節及び前節では、日本の最高裁判決が判示した二つの前提の、特許事件への適用可能性をめぐって複数の論点を提起した。これらの論点は、無論、日本の法制度全体の一般的な枠組みにおいて懲罰的損害賠償を正当化し得ることを自動的に意味するものではない。これらの論点のねらいは、むしろ紹介した判決の基本前提の重要な問題点を提起することにある。

行には伝統がなく（中略）今後これが変わる可能性は低い」と見ている¹¹⁹。

特許権侵害行為に適用される刑事罰が事実上無視できる程度¹²⁰のものであり、執行率が極めて低いブラジルについても同じことが言える。実際にも、侵害者の収監に至った特許権侵害の事例は聞かない。さらに、特許権侵害に対する損害賠償額が到達し得る額を考慮すれば、法により刑事罰として適用し得る罰金に設けられた上限もかなり低い。ブラジル産業財産法197条と刑法の規定を組み合わせても、特許権侵害に適用できる罰金の上限は33万7,320リアル（およそ10万2,600米ドル又は1,026万円）である。例外的に、侵害者の個別事情及び取得した利益の規模を考慮してこの額を最高10倍まで増額（又は10分の1まで減額）することができる。しかしながら、197条の主規定の定める上限を考慮すれば、罰金額が最高で337万3,200リアル（102万6,000米ドル又は1億260万円）に達する可能性がある。多くの特許事件において、これでは侵害行為を適切に処罰し、効果的な抑止効果をもたらすには不十分である。

したがって、他の種類の財産権侵害（特に有形財産を対象とする場合）であれば刑法及び行政法でも十分な抑止力となり得るものの、特許権侵害の場合にも同じ効率と有効性でこうした役割を果たし得るかどうかは疑問である。

（iii）被害者の不当利得

不法行為に関する一般法及び特許法の両方における損害賠償制度の前提の一つとして、侵害者が不法行為により恩恵を被ることを許してはならないという考え方がある。こうした理由も含め、一部の国々では、不法行為法により、違反の結果として不法行為者が得た（被害者が被った損失には対応しない）分の利益についても請求することを認めている。特許法では、この点が、侵害者が得た利益に基づいて損害額を算定する方式を用意する根拠とされている。

逆に、被害者も過度の利益を得るべきではない。権利が侵害されていなかった場合よりも経済的に見て有利になる可能性がある場合、不法行為法の基本的前提に反する。

この議論を特許法に当てはめれば、特許が「自己目的」化することも避けなければならないということができる。自らの権利を遵守し、尊重するよりも権利が侵害された方が特許権者にとって有利になる場合にこうした問題が生じかねない。特許は、結局のところ、目的を達成するための手段、より正確には、その創造性と科学技術の発展への貢献に対して発明家に報いることでイノベーションを促進し得る手段でなければならない。こうした考え方によれば、特許権侵害に対する損害賠償の制度が被害者（すなわち特許権者）の不

¹¹⁹ Heusch et al., *supra* note 66, at 743.

¹²⁰ 特許発明の製造及び／又は使用は、3月以上1年以下の禁錮、又は罰金により処罰される一方、他の直接侵害行為及び寄与侵害行為は1月以上3月以下の禁固、又は罰金により処罰される（産業財産法183条及び184条）。

当利得を許容するものであった場合、公正な競争とイノベーションに大きな害をもたらす可能性がある。

(iv) 法的不確実性及び恣意的決定がなされるリスク

自国の制度に懲罰的損害賠償を導入しない根拠として多くの国々で行われている第四の議論は、損害を定量化する際の法的な不確実性と、恣意的な決定が行われるリスクに関するものである。いずれの結果も、侵害者の責任を認定し、懲罰的損害賠償額を設定する権能が判事に与えられることで生じかねないとされる。

例えば日本のAIPPIの懲罰的損害賠償に関する小委員会でもこうした問題が提起されている。その報告書において、委員たちは、懲罰的損害賠償が特許権侵害の抑止に寄与する可能性を認識している一方、こうした救済手段を適用することでかえって「損害額を算定する前に侵害者の意図（主観）について裁判官が判断する必要性が生じ、それが裁判官による恣意的な決定が行われるリスクになる」と述べている¹²¹。

この日本の団体が表明した懸念には、妥当かつ重要な側面が含まれている。しかし、我々の見方によれば、侵害者の故意又は過失をほとんど反駁する余地なく推定し、さらに過失による侵害行為、故意による侵害行為、そしてあからさまな悪意による侵害行為を全て同列に扱う制度が、ケース・バイ・ケースで意図を評価し、悪意が判明した場合にはより厳しい認定を下すことが可能な制度と比べて厳格かつ不公正であることはほぼ間違いない。

判事が恣意的な決定を下すリスクは、懲罰的損害賠償に限った話ではない。他のケースの場合と同様、判事が意図を精査する際の指針となり得る基準を特許法又は裁判例のいずれかに明確に定義することによりこのリスクを軽減することができる。さらに、控訴裁判所でも意図に関するこうした認定を再審査する以上、そうした基準の適用に結果的に誤り又は恣意性があれば、それを是正することができるはずである¹²²。

イングランドでも、「加重事由のある損害賠償、懲罰的（Exemplary）損害賠償及び原状回復」に関する法律委員会¹²³が1997年11月に発行した報告書で懲罰的損害賠償の適用をめ

¹²¹ AIPPI日本グループ・前掲注(106)1頁。

¹²² 日本グループでは、特に米国の3倍賠償制度に対するもう一つの批判として、侵害者の意図を認定するために米国で適用されている基準を問題としている（同上3頁）。

¹²³ 法律委員会は、法律の改革についてイングランド議会の諮問を受け、提言を行う法定の独立機関である。

ぐる確実性の問題を取り上げている¹²⁴。委員会は、懲罰的（exemplary/punitive）損害賠償に制限を設けるべきであるという理解に立ち、また、その例外的な性格を考慮し、この制度を導入する際に指針とするべき五つの目的を提案した。ここではそのうちの二つを取り上げたい。すなわち、（i）「その利用可能性（と評価）が明確な原則に基づかなければならない」こと、及び（ii）「柔軟性は必要であるものの、救済手段の利用可能性及び評価をめぐる不必要な不確実性は避けなければならない」ことである¹²⁵。これは、懲罰的（exemplary/punitive）損害賠償が、利用可能性と適用性については十分な確実性と予測可能性を与える一方、それぞれの紛争の特色を考慮に入れ、ケース・バイ・ケースで評価する余地を判事に与えるような基準により規律されることが不可欠であることを意味する。

（3）懲罰的損害賠償の基準

米国は、分析した五か国のうち特許権侵害に対する懲罰的損害賠償を認定する唯一の国であるため、この追加的な救済形態の利用可能性と適用可能性を判断するために適用される基準及びテストが参考になる。

特許権侵害紛争における拡大的損害賠償の一般的な利用可能性については米国特許法により規定されており、同法では「裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の3倍まで増額することができる」と定めている。しかしながら、同規定は、損害賠償を拡大する決定に適用される基準を示していない。ただし、米国の裁判所は従来、この追加的な救済形態が、「故意侵害又は悪意」の認定に基づいて利用可能であると解釈してきた¹²⁶。

それでも、この基準はこれまでに3回変更されており、このことは、懲罰的損害賠償の長い伝統がある米国でさえ、この救済手段の利用可能性に関する議論には決して決着がついていないことを証明している。

連邦控裁が1983年に採用した最初の基準は「注意義務違反の基準」¹²⁷であり、これは、「自らの侵害性の有無を判断するために相当な注意を払う積極的な義務」を侵害者に課す

¹²⁴ LAW COMMISSION, AGGRAVATED, EXEMPLARY AND RESTITUTIONARY DAMAGES (1997), <https://www.lawcom.gov.uk/project/aggravated-exemplary-and-restitutionary-damages/>. この法律委員会では、最終的な結論として、「懲罰的（exemplary / punitive）損害賠償制度を改革」し、一切の不法行為又は衡平法上の不正行為並びに法律上の不正行為について、不法行為に関する制定法の方針と整合的であれば、「判事（決して陪審ではない）が」「懲罰的損害賠償（exemplary damages）（我々の呼称では『punitive damages』）を認定する際の基準として」利用可能性テストを採用することを提言した（同上5頁）。これは、イングランドにおける懲罰的（exemplary / punitive）損害賠償の範囲を裁判所の採用している現行基準よりも拡大することになる。イングランド政府では、懲罰的（exemplary）損害賠償に関する提言についてはその懲罰的性質から民事司法と刑事司法との境界が曖昧になることを理由に挙げて採用しなかったものの、法律委員会による提言の一部を1999年11月に受け入れた。

¹²⁵ *Id.* at 5.

¹²⁶ *Lee & Melamed, supra note 2, at 401. Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 923 F.2d 1576, 1578 (Fed. Cir. 1991) を参照。また、*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 508 (1964)（特許権者が「故意又は悪意による侵害行為の場合に法律の3倍賠償規定に基づく懲罰的又は増額した損害賠償により損害を回復できる」と判示した）も参照。

¹²⁷ *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F. 2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

ものであった¹²⁸。これには、「侵害となるおそれのある行為に着手する前に弁護士に適法な法的助言を求め、それを得る義務」が含まれている¹²⁹。

連邦控裁は、2007年にこのアプローチを変更し、(i)「侵害者の行為が客観的に見て有効な特許権の侵害を構成する高い可能性があったにもかかわらず、侵害者がその行為に及んだことを示す明瞭かつ説得力のある証拠により」立証する責任を特許権者に負わせるというもの¹³⁰と、(ii)「それが極めて明白であったため、被告人となった侵害者がこの客観的に定義されたリスクについて知っていたか、当然知っているべきであった¹³¹⁻¹³²」というものと2段階のテストを含む新たな「故意侵害といえるための『客観的な無謀さ』の基準」を採用した。

一つの重要な点は、裁判所が、いずれのテストによる場合も、侵害者の側の故意侵害行為を認定した後、拡大的損害賠償額を認定するまでに他にも幾つかの要素を考慮することである。これらの要素は、Underwater事件から1992年のSeagate事件までの判決で定められており、引き続き現在まで適用されている¹³³。

これらの要素は、侵害訴訟前と訴訟中の両方における侵害者の意図（主観的誠実）と行為（客観的誠実）に基づき、侵害者の側の誠実さの実証に関連するものであると説明できる。これらの要素により、拡大的損害賠償が認定されるかどうかだけでなく、どの程度まで認定されるかも決まる。

2016年には、故意侵害の基準が（今回は米国連邦最高裁判所により）再び変更された。裁判所は、二つの事件（Halo v. Pulse及びStryker v. Zimmer）を併合して審理した際にSeagateテストを覆し、(i)提出された抗弁が実際に特許権侵害の決定に影響を与えたかどうかにかかわらず、侵害者が第一審で合理的な抗弁を喚起することにより故意であると認定されるのを避けることができる「客観的な無謀さ¹³⁴」の要件を削除すること、(ii)故意を認定するための説得に至るに必要な証明度を「明瞭かつ説得力のある証拠」から「証拠の優越」に引き下げること、(iii)第一審裁判官の判決をこれまで以上に重視するため、故意の認定に関する控訴裁判所による覆審を放棄すること、を決定した¹³⁵。

最高裁判決後、懲罰的損害賠償の認定を受けるのが容易になるだろうという意見もある一方で、Seagateテストの代わりに地裁の裁量に委ねることで、最高裁の意見をめぐって見

¹²⁸ *Id.* at 1389.

¹²⁹ *Id.* at 1390.

¹³⁰ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1370 (Fed. Cir. 2007).

¹³¹ *Id.* at 1371.

¹³² *Lee & Melamed*, *supra* note 2, at 401.

¹³³ 米国議会は、Seagate事件及びKnorr-Bremse事件における連邦控裁の決定後、特許法を改正し、弁護士の助言の取得要件に関する連邦控裁の考え方を新規定として法律に盛り込んだ。その結果、特許第298条では、「侵害されたと主張されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、被疑侵害者がその特許を故意に侵害した、又は被疑侵害者がその特許の侵害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができない」と規定するようになった。

¹³⁴ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992).

¹³⁵ *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al.*, 136 S.Ct. 1923 (2016).

解の不一致が生じる余地が残り、それが拡大的損害賠償の拡大にも縮小にもつながり得るため、どちらに転がるか分からないとする意見もある¹³⁶。

（４）同じ問題に対する各種の代替的な解決法

これまでの主要な論点をまとめると、懲罰的損害賠償は、特に抑止効果を高め、侵害者の行動から看取されるさまざまなレベルの故意及び過失を区別する助けになることで、特許権侵害に対する損害賠償に存在する一定の歪みを是正するための貴重かつ有用なツールとなり得る。とはいえ、懲罰的損害賠償を注意深く評価すべきとする意見にも一理あるといえる。

米国以外の国々では、懲罰的損害賠償に対するものと同種の反論を惹起することなく、抑止力の問題に取り組むための代替的な仕組みが模索されてきた。

例えばドイツでは、侵害者が得た利益に基づく損害額の算定方法について、これが抑止効果を与えるための手段であると見る学者も存在する¹³⁷。この方法は、侵害者が侵害製品を製造及び販売することで得た利益を吐き出させることにより、侵害者に制裁を加えると同時に、（理論上は）特許権を侵害した者が利益を得る機会を奪うことで将来の侵害行為を抑止することができる。

しかしながら、この考え方では、侵害者が捕縛されるリスクがそれほどない点が考慮されていない点に注意したい。侵害者は、自らに科される罰金の額のみならず、そうした罰金が科される確率、すなわち侵害行為が特許権者に察知される可能性も考慮して自らのリスクを評価しているのである。

またドイツでは、侵害者の悪質な行為を処罰するためにライセンス料に「罰金の割増」を適用することは、理論上は認められていないが、学者たちは、実際には、裁判所が「ライセンス料の額を設定する際にこの仮想的な『ライセンス契約』の特別な性格¹³⁸」を考慮に入れてきたと考えている。

日本では、侵害訴訟の結果として得られる「ライセンス」と、交渉した末の合意により得られるライセンスとを区別するため、特許権侵害による損害額を算定する際に事後的要素も相当なライセンス料の算定に加味することが認められてきた。その目的は、やはり将来の侵害行為に対する抑止効果を及ぼすことである。

もう一つの可能性として、事件要録に存在する事実及び証拠に基づき合理的な損害賠償額を一時的に決定する方法がある。こうした仕組みは抑止効果を及ぼすことができるもの

¹³⁶ Michael Feldman & Mark A. Lemley, “Characteristic of a Pirate” : Willfulness and Treble Damages, SSRN, <http://ssrn.com/abstract=2811773>.

¹³⁷ Haft et al., AIPPI, *supra* note 68, at 1.

¹³⁸ Meier-Beck, *supra* note 48, at 118-119.

の、予測不可能性や恣意性によるリスクを伴う。

日本では、「損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」（下線筆者）と定める特許法105条3項を根拠にこうした方法を採用することができる。

ドイツでは、民事訴訟法287条に基づき、裁判所が決定を下すに足る事実を原告が提示した場合にのみ、損害の発生と損害額を認定する「自由裁量」が裁判所に認められている（すなわち恣意的には決定できない）¹³⁹。

特許権侵害による損害額の算定に抑止効果を持たせる目的でこれまで各国が取り組んできた方法に加え、懲罰的であるとみなされることなく填補的損害賠償を超える追加的な金銭的救済を付与することを可能にする代替的な仕組みも存在する。そうした仕組みのうちの二つ、加重事由のある損害賠償と精神的損害賠償を以下で示す。

（i）加重事由のある損害賠償（イングランド）

イングランドには、以下の3種類のいわゆる「例外的」損害賠償が存在する。すなわち、加重事由のある損害賠償、懲罰的 (exemplary/punitive) 損害賠償及び原状回復である¹⁴⁰。前者は既に本報告書で紹介している¹⁴¹。後者は、不正行為者が得た利益を吐き出させることをねらいとする損害賠償の認定である。最後に、「加重事由のある損害賠償」とは、侵害の行為中であれ、行為後であれ、不正行為者の行為により引き起こされた特に有害な苦痛について、被害者に賠償する金銭的救済である。

したがって、この仕組みは、やはり不法行為者の悪質な行為に対処するという意味で懲罰的 (exemplary/punitive) 損害賠償に類似ではあるものの、そのような行為が被害者に影響を及ぼし、その者に「精神的」な害を与えている必要がある。そのため、懲罰的 (exemplary) 損害賠償は制裁的な性格しか備えないものの、加重事由のある損害賠償は懲罰と賠償の要素を組み合わせたものであるとされる¹⁴²。

¹³⁹ Schonknecht, *supra* note 50, at 312.

¹⁴⁰ Law Commission, *supra* note 124, at 2.

¹⁴¹ イングランドでは、懲罰的 (exemplary/punitive) 損害賠償が、裁判例により確立された次の三つのいずれかの状況でのみ認められる。(i) 制定法により定められている場合、(ii) 公務員による抑圧的、恣意的又は違憲的行為の場合、又は(iii) 被告の行為が被害者への損害賠償額を超えた利益を得る結果になる場合。米国の場合と同様、懲罰的損害賠償の認定は、究極的には裁判所の裁量に委ねられている。そのため、三つの類型のいずれかに該当する事件であっても、裁判所は、なお、懲罰的損害賠償を認めない可能性がある。特許権侵害は上記のいずれの類型にも該当しないため、特許権侵害事件で懲罰的 (exemplary) 損害賠償は認められない。

¹⁴² Law Commission, *supra* note 124.

（ii）精神的損害賠償（ブラジル）

ブラジルの場合、不法行為に関する一般法分野の学者の大半が懲罰的損害賠償の導入に反対していることは驚くにあたらない¹⁴³。総じて不法行為者の悪質な行為のみに基づいて損害賠償を拡大することや追加的な損害賠償を認定することは認められない。

しかしながら、この国の制度には、イングランドの加重事由のある損害賠償と同様、本人の精神、又は被害者が企業又は団体である場合には企業イメージ及び／又は信用が被った可能性のある損害について、その被害者に賠償することを目的とした金銭的救済形態が存在する。この救済形態は、「精神的損害賠償」（「*danos morais*」）と呼ばれ、これまでにかなりの数の特許権侵害訴訟で認定されているものの、裁判所により設定される額は、通常は極めて小額である（およそ10万レアル、3万米ドル又は300万円程度）。

ブラジルの裁判所の裁判例は、精神的損害賠償が、被害者の被った損害を賠償することに加え、悪質であると認定された行為について不正行為者に制裁を加え、将来の権利侵害を予防することをねらいとしているため、懲罰的性格を備えることを認識している。

V. 損害の分配

不正行為者の行為と被害者の権利に生じた損害の程度、また、裁判所が認定する金銭的救済額との間に明確な因果関係が存在することも填補的損害賠償の前提の一つである。そのような前提のもとでは、また（拡大的損害賠償などの）追加的な金銭的救済の適切さや可能性に関する考慮事項とは別に、侵害者が、反対当事者の権利に生じた損害以上の額を賠償する義務を負わない。

特許権侵害訴訟では、多くの要因が製品の販売価格に影響を及ぼし得る点を考慮し、損害の分配が必要とされるため、侵害行為と特許権者の被った損害との因果関係を明確にすることを難しくしている。したがって、損害の分配は、特許発明に帰属し、その不当な使用に対する賠償を生じさせ得る製品の価値の割合を決定することを目的としている¹⁴⁴。

損害の分配には次の二つの次元がある。まず、特許権者又は侵害者が得た利益に影響を及ぼし得る要因について検討する。特許権者又は侵害者の限界利益並びに特許権者の喪失した売上又は侵害者の得た売上げが決定された後も、いずれかの当事者が得た利益全体を

¹⁴³ Anderson Schreiber, *Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: Da Erosão Dos Filtros Da Reparação À Diluição Dos Danos* [New Paradigms of Civil Tort: From the Erosion of Reparation Filters to the Dilution of Damages] 201 (Atlas, 10th ed., 2012)（米国の懲罰的損害賠償制度を批判している）を参照。しかし、Sergio Cavalieri Filho, *Programa de Responsabilidade Civil* [Program of Civil Tort] 91 (Atlas, 2007)（不正行為者による悪質な行為の場合又は侵害者が填補賠償額を超える利益を得た場合又は侵害者が不正行為を繰り返す場合には、精神的損害の懲罰的側面が望ましいと論じている）を参照。

¹⁴⁴ Elizabeth M. Bailey, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez, *Making Sense of Apportionment in Patent Damages*, 12 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 255, 256 (2011).

特許発明に帰属させることができるかどうかははっきりしない。特に、売り手のブランド力、販売努力、製品の相対的に高い品質、相対的に安い価格、需要者の嗜好などの要因が、彼らの得る利益の額に影響を及ぼす可能性がある。特許権侵害による損害の分配がそのような要因によって決定されている（いない）のか、されているとすればどの程度であるのかは、分析した五つの法管轄のそれぞれにつき対処方法の異なる問題である。

問題の第二の側面は、複数の要素から構成される製品における損害額の分配に関するものである。必ずしも一つの特許で侵害製品全体がカバーされているとは限らない。特許されていない他の特徴を含む製品の（重要であるかどうかにかかわらず）一部のみが特許の対象となっている場合も多い。さらに、侵害された他の特許が、やはり侵害製品の価値を高めるのに寄与している他の特許された機能と組み合わさっている場合も多い。また、損害の分配をこの観点で見た場合、比較した国々の採用している方法は異なる。

1. 損害の分配に影響を及ぼし得る要因の比較分析

（1）予備的な問題： 損害の分配と特許権侵害による損害額の算定方法

前提として、特許権侵害による損害額の算定に適用される三つのどの方法でも損害を分配できるのか、それともいずれかの方法では免除されるのかを検討する。

本調査の結果、損害の分配は、それが容認されているだけでなく、実際には「侵害者が得た利益」方式と「相当なライセンス料の額」方式のもとで損害額を決定するために必要であり、その事実が一般に認識されているということが判明した。ただし、「逸失利益」方式の場合には異論があることも判明した。

米国の学者は、特許権者の逸失利益の全てが発明に起因しており、したがって損害の分配方法の適用を受けるわけではないという点を認めている¹⁴⁵のに対して、ドイツの学者グループは、この事実が、侵害が「なかったとした場合に特許権者が得たであろう「利益を得る確率」、すなわち実際に失った売上額には影響を及ぼす可能性があるものの、特許権者の利益の総額の定量化には影響しない可能性があることを認めている¹⁴⁶。言い換えれば、侵害行為を原因として特許権者が失った売上額の決定は、特許発明が製品全体ではなくその一部のみを対象としているという事実、そして侵害行為がなかったとしても需要者がその製品を購入していたはずがないことを示す他の要因の影響を受けている可能性がある¹⁴⁷。

¹⁴⁵ Blair & Cotter, *supra* note 84, at 14-15（損害の分配には、原告の逸失利益のうちの「特許発明の使用を原因とする」割合を決定する必要があることを説明している）を参照。

¹⁴⁶ Heusch et al., *supra* note 66, at 740.

¹⁴⁷ 最初の侵害行為時に存在し、需要者が許容し得た非侵害的代替品の利用可能性、市場に存在し、侵害行為がなければ需要の一部を引き付けることのできた他の競争者の存在、需要に応じる特許権者の能力などが売上げの喪失額の決定に影響を及ぼす要因の例である。Meier-Beck, *supra* note 48, at 116.

しかしながら、それが決定された後であれば、証明された売上げの喪失額について、その請求する利益全体の回復を特許権者に認めなければならない¹⁴⁸。

日本では、逸失利益方式でも、それに基づいて損害額を算定するために損害を分配できると飯田氏が報告しているものの¹⁴⁹、特許権者の製品全体に対する特許発明の「寄与率」も、日本の特許法102条1項の規定する、侵害者と同じ数量を特許権者又は専用実施権者が販売することを妨げる「事情」の一部であるという説（すなわちドイツの一部の学者の擁護しているものと類似の説）を採用する学者も存在する¹⁵⁰。飯田氏は、侵害者の販売額との相対で特許権者が販売できた可能性のある額を決めた後でも、特許発明の非寄与率を考慮することで、侵害行為がなかったとした場合に特許権者が販売できた可能性のある額を基に算定した損害額をさらに減額できると述べ、この説を批判した¹⁵¹。

第二の前提は、製品の価値の一部であって特許発明を原因とする部分に関する立証責任を、特許権者に負わせるべきか、侵害者に負わせるべきかである。米国の場合、連邦控裁の判決で、特許性のある特徴と製品の他の要素との間の損害の分配について立証する責任は特許権者にあると述べている¹⁵²。ただし、「相当なライセンス料の額」と「逸失利益」の両方の方式にこの考え方を適用できるのか、それとも前者にのみ適用できるのかははっきりしない。

日本では、「逸失利益」方式の場合には損害の分配と「寄与率」の適用をどう特徴付けるかにより考え方が変わってくる。その意味で、これは、(i)損害の分配には特許権者の得たであろう単位当たりの利益の額の決定が関係してくることを理由に、特許権者に立証責任を負わせるか、(ii)「寄与率」の問題が損害額を減額するために使われる102条1項の枠外にあることを理由に、侵害者に立証責任を負わせるか、という問題であることが理解できよう¹⁵³。

日本における「侵害者が得た利益」方式をめぐる次の二つの説が採用されているという報告もあった。すなわち、(i)102条2項では、侵害者の得た利益に言及する場合に「特許発明の寄与した利益」のみを含めているため、特許権者に立証責任を負わせるべきだとする説と、(ii)同規定では、侵害製品の販売から発生し、侵害者の得た利益の全額が特許

¹⁴⁸ ただし、同上117頁（複数の要素から構成される製品に存在する他の特徴に対する特許された特徴の相対的価値と、需要者の需要を生み出す特許発明の価値が、「侵害がなかったとした場合に特許権者が実現したであろう利益」の決定に影響を及ぼすことを確認している）を参照。

¹⁴⁹ 飯田・前掲注(89)。

¹⁵⁰ 同上。

¹⁵¹ 飯田・前掲注(89)。

¹⁵² *VirnetX v. Cisco Systems, Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014); *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

¹⁵³ 飯田・前掲注(89)。

発明の実施を原因とするものだと推定することを理由に侵害者に立証責任を負わせるべきだとする説である¹⁵⁴。

（２）損害の分配に影響を及ぼし得る要因

単一の特許により完全に（又はもっぱら）カバーされている製品が侵害された場合でも、特許された特徴に加え、製品の販売価格、したがって特許権者又は侵害者の得た利益に影響を及ぼし得る要因を考慮すれば、やはり損害を分配することが妥当だとする意見もある。

以上の点から、特許権侵害による損害の分配に影響を及ぼすと認識されている基準には、総じて、ある程度法管轄を超えた共通性が見られることが判明している。需要者の嗜好、市場における侵害者のブランド力、侵害製品の技術的特質のうち、特許された特徴とは無関係であるがさらに高い性能を提供するもの¹⁵⁵などの要素は、侵害製品の販売による経済的な結果に影響を及ぼす可能性があるため、五か国において一般に損害金額を決定する際に考慮可能な要素であると認められている。

他方で、一部の法管轄、特にドイツにおいては、侵害者の販売能力（すなわち経験、事業関係など）や販売努力並びに侵害製品の低価格などの要因については、特許権侵害に対する損害賠償額を減額する理由とはされていない。ドイツのBGHは、著作権侵害に関する判決の中で、侵害者が、損害の分配を要求する目的で権利侵害製品を商業化するための努力を主張することはできないことを確認している¹⁵⁶。ただし、ドイツの学者は、例えば、特許によりカバーされる部分が、製品の取るに足りない細部¹⁵⁷のみであるか又は侵害行為時に非侵害的代替的な品が利用できたはずである場合のように、特許発明を実施せずに製品を販売することが可能であった場合には、前記の努力も損害賠償の認定額の減額につながる可能性があるとは指摘している。

日本の場合、特許権者にとって実現可能な限界利益全体が特許技術を原因とするものではない場合に、誰が損害の分配に関する立証責任を負うのかをめぐっては、三つの説が存在すると飯田氏は述べている。第一の説は、単位当たりの「利益額」の決定に関する問題である以上、その立証責任は特許権者にあると理解する。第二の説では、損害額の削減を可能にするような「状況」に関する問題である以上、侵害者に立証責任を負わせるべきだとする。最後に、第三の説では、利益の分配という要素が102条1項の枠外にあると考え、

¹⁵⁴ 飯田・前掲注(35)43頁（さらに、侵害者に立証責任を負わせる説が採用されるようになったのは比較的最近のことではあるものの、いずれの説についても、それを適用した判決が存在することを報告している）。

¹⁵⁵ 中山・前掲注(27)374頁。また、飯田・前掲注(89)149頁（日本におけるこれらの要素の適用について述べている）も参照。

¹⁵⁶ Meier-Beck, *supra* note 48, at 121（判決理由を特許権侵害にも適用できることを説明している）を参照。

¹⁵⁷ Schonknecht, *supra* note 50, at 321.

（損害賠償の認定額の減額という結果を引き起こすため）侵害者に立証責任を負わせるべきだとする¹⁵⁸。

2. 全ての道はローマに通ずるかー損害を分配する様々な方法

複数の要素から構成される製品の損害の分配には、（特許されているものであろうと、されていないものであろうと）他の特徴に照らして特許された特徴の価値を決定するというもう一つの側面がある。

損害の分配とは、特許権侵害による損害額を決定する際の「実質的要件¹⁵⁹」であると定義することもできる。結局のところ、損害賠償は、その創作物の価値を発明者に賠償するものである。その意味では、過度な賠償が特許制度によるイノベーションと競争との繊細なバランスに及ぼしかねない害を考慮すれば、過小な賠償と同様に過度な賠償も避けなければならない。裁判所が特許発明の価値を上回る損害賠償額を認定した場合、その主題に含まれず、技術水準の一部である場合が多いような特徴の価値を含めてしまうことで、特許に対する保護範囲を不当に拡大する効果を生じることになる。

複数の要素から構成される製品に存在する特許発明の額を確定することは難題であるが、こうした課題を達成し、損害を分配する手段として利用できる方法が幾つか存在する。いずれの方法でも、少なくとも理論上、最終的には同じ結果に至るはずである。目的地に至るルートは違っても、最終的には同じ場所に到達できるはずである。

例えば、米国の場合、裁判所は現在、損害を分配するためのルールとして、発明を実施する複数の要素から構成される製品中の販売可能な最小単位（SSPPU）に照らして特許技術の価値を決定する方式を採用している¹⁶⁰。言い換えれば、裁判所は次の道筋をたどっていることになる。まず、侵害された特許に照らして複数の要素から構成される製品中の何がSSPPUであるかを特定し、次に、このSSPPUの価値のうち、特許発明を原因とする部分¹⁶¹を判定することで損害賠償額の算定が可能になる。したがって、米国制度では、ライセンス料の額を決定する際にSSPPUを利用することが通例となっている¹⁶²。

¹⁵⁸ 飯田・前掲注(35)。

¹⁵⁹ Blair & Cotter, *supra* note 84, at 15.

¹⁶⁰ *Id.* at 14-15.

¹⁶¹ *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, *supra* note 152（ライセンス料の認定額には、特許技術によりその製品に付加される価値、すなわちその増分価値が反映されなければならないと考えている）を参照。

¹⁶² その法管轄において「相当なライセンス料の額」方式の適用事例の方が多いためであろうが、裁判例及び文献の大半はこの方法による損害の分配について論じている。しかしながら、損害の分配は、「逸失利益」及び「侵害者が得た利益」方式で損害額を算定する際にも重要である。その場合、SSPPUを適用するためには、(i)利益のSSPPUに対応する部分を決定し、(ii)この金額のうち特許発明を原因とする部分を定量化する必要がある。

このルールには例外も存在する¹⁶³。裁判所では、複数の要素から構成される製品の特許された要素が需要者による侵害製品の購入を決定する要因であることを特許権者が証明できる¹⁶⁴場合に、その製品の全体市場価格 (EMV) を算定の基礎に用いることを認めている¹⁶⁵。複数の特許製品に対する需要者の需要を分析するために単一の要素を分離することは難しいため、この要件は、EMVルールを適用する根拠として極めて問題がある。

両方式では、損害額を算定するための出発点が異なる。しかしながら、前述のように、製品の他の特徴に照らして発明の価値を決定するという「最終目的」は同じはずである。その意味で、ライセンス料の額を算定するための基礎に製品の全体市場価格を利用する場合には、製品の残りの特徴について補償するため、SSPPUを基準にした場合よりもライセンス料の額を引き下げるべきである¹⁶⁶。製品の全体市場価格を基礎にした同等のライセンス契約に基づいて「相当なライセンス料の額」を算定し、判決においてSSPPUに基づいて決定を下す場合には、こうしたライセンス料を算定基礎として採用することが特に重要である。

米国の裁判所によるSSPPU方式の適用方法には幾つかの問題がある。まず、米国の学者が指摘しているように、この方式は、複数の要素から構成される製品に存在する特徴の組み合わせにより生み出される価値が適切に考慮されるような設計になっていない。実際、「要素 (assets) 間に相補性」が存在する場合には損害を分配することが極めて難しい¹⁶⁷。2以上の特徴の組み合わせにより生み出された価値は、原則としてそれぞれの特徴に等分に帰属すると仮定してよいものの、実際には、特許権者の場合には価値総額に占める自分の特徴の割合が半分よりも多いとする主張に努め、逆に侵害者の場合には特許発明の重要性を低下させることに努める。さらに、損害賠償額の算定基礎をSSPPUに限定すると、その単位を超える相補性が見落とされる危険性がある¹⁶⁸。

第二の問題は、EMVルールを適用する前提として特許された特徴の需要者にとっての本当の重要性を判定することが難しい点である。実際、特許された特徴が需要者の製品需要を生み出したことを証明するのは難しい。第一に、問題の製品にもよるが、複合的に需要者を引き付ける幾つかの特徴の組み合わせが存在するためである。スマートフォンを例にとると、ある製品を競争者のものと差別化している特徴を一つに絞ることは難しい。第二に、その製品に惹きつけられる原因／特徴が需要者ごとに異なっている可能性がある。ビジネ

¹⁶³ *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F. 3d 51 (Fed. Cir. 2012) (ライセンス料の額は原則としてSSPPUに基づいて算定され、EMVを採用することが例外的であると述べている) を参照。

¹⁶⁴ *VirnetX v. Cisco Systems, Inc.*, *supra* note 152 (損害を分配することでEMVR又は特許された特徴の価値のいずれかを適用すべきであることの立証責任は特許権者にあることを明確にした) を参照。

¹⁶⁵ Blair & Cotter, *supra* note 84, at 15 (逸失利益に基づいて算定する場合のEMVRの適用について説明している) を参照。

¹⁶⁶ Bailey, Leonard & Lopez, *supra* note 144, at 259 (相当なライセンス料の額が「いずれの方法でも特許技術の(米ドルでの)増分価値に一致する」ようライセンス料の額とライセンス料の算定基礎を併せて選択する必要性があると述べている) を参照。

¹⁶⁷ *Id.* at 256.

¹⁶⁸ *Id.* at 262. また、Sidak & Skog, *supra* note 93, at 585-586 (特許された特徴と製品の他の特徴との間に相補性がある場合には、全体市場価格を算定基礎として選択する方が適切であることを説明している) も参照。

スマンであれば、10代の若者を引き付ける可能性のあるものとは異なる特徴を備えたスマートフォンを購入する可能性の方が高い。

他方で、特許された特徴に対する需要者の評価に関する分析が行われるのは侵害行為発生後であるため、侵害行為発生時における需要者の見方を適切に評価できないという問題がある¹⁶⁹。これは、そのような分析の問題点が、必然的に、事後的要素を加味して相当なライセンス料の額を算定する根拠となり得ることを意味する。

日本では、SSPPUをルールとして採用するものとは正反対の方法が採用されており、裁判所が製品の全体価値から出発し、次に、「寄与率／非寄与率」を適用して特許された特徴と製品の他の特徴との損害を分配する。日本の裁判所では、「寄与率／非寄与率」を適用し、損害の当初評価額を減額している¹⁷⁰。こうした方法であれば、相補性が当初の評価に含まれるため、特徴の組み合わせによる相補性を効果的に加味することができると思われる。

日本の学者が説明しているように、裁判所では、損害を分配する際に、特許発明が需要者による製品全体への需要に及ぼす影響を考慮している。しかしながら、裁判所では、ライセンス料の額を算定する基礎として製品の全体市場価格を採用することを条件とする代わりに、寄与率を適用する際にこの要素を組み込み、それをもとに当初評価額を減額している（又はしていない）¹⁷¹。その意味で、本調査で行ったインタビューでは、侵害者が自らの製品を販売する理由として特許発明を利用していた場合、特許された特徴が需要者の需要を生み出したことを侵害者が認識していた証拠になるため、その点が損害を分配する際にも考慮されると報告されている。

標準必須特許に関する日本の知財高裁特別部による2014年の判決は、この点に関連して日本における損害の分配について理解する役に立つ¹⁷²。

裁判所は、この事件において特許発明のFRAND条件によるライセンス料の額を決定するための2段階のテストを考案し、それをもとに侵害行為による損害額を算定した。第一段階では、その製品に関わる規格（この場合にはUMTS規格）による寄与度、すなわち規格の採用を原因とする製品の売上げの割合を決定した。第2段階では、規格に関連する特許発明の寄与度を算定する必要があった。

しかしながら、プールの一部であった「他社との間の必須宣言特許のライセンス契約に関する情報」がなかったため、裁判所は、「[係争中の特許の] FRAND条件によるライセンス料の額はUMTS規格に関する必須特許の数で個数割りした結果に基づいて認定すべきであ

¹⁶⁹ Sidak & Skog, *supra* note 93, at 582.

¹⁷⁰ 飯田・前掲注(89)（日本の方式と米国の方式とを区別している）を参照。

¹⁷¹ 中山・前掲注(27)380頁（「製品の売上げに対する特許発明の寄与度」が大きくはなかったと判示した2013年9月26日の東京地裁判決を引用している）を参照。

¹⁷² 知財高判平成26年5月16日（平成25年（ネ）10043号）、
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/139/001139.pdf

る」と決定した。無論、この方法では、規格全体にとってあらゆる技術に同じレベルの重要性があるとは考えにくいにもかかわらず、規格を構成するあらゆる特許に同じ重み及び寄与率（したがって同じ価値）を認めているため、当然問題がある。とはいえ、同じ規格の他の特許との相対で特許発明の正確な価値を判断することは難しいため、この方式は、損害を分配するための有用な方法である。ただし、特許権者が希望すれば、その特許が同じ規格の他の特許よりも重要であることを証明する証拠の提出を特許権者に認めるべきである¹⁷³。

特許権侵害による損害を分配するためにドイツとブラジルで採用している方法も、「寄与率」には言及していないものの、日本のものと類似であると考えることができる。学者の説明によれば、実際にはドイツでも、損害を査定する基礎として製品全体を用い、次に、特許発明による製品全体に対する改良の度合い及びその価値を反映させるために減額することが一般的に妥当であるとみなされている¹⁷⁴。通常の場合、適用されるライセンス料の額を引き下げることでこれを反映させる。

ドイツでは、業界の一般的な慣行を考慮してライセンス料の額の算定基礎は決定していると伝えられる¹⁷⁵。つまり、ライセンス料の額を算定するための基礎に製品全体を用いてライセンス契約を結ぶことが一般的である場合には、裁判所もその方法で算定を進めるものの、特許発明が実施されている単位を基準とすることが業界の慣例である場合には、損害額もその方法に従って分配する。

最後に、イングランドでは、裁判所が損害の分配方式も採用し、それを基に製品の価値の侵害行為を原因とする部分の判定に努めていることが判明した。しかしながら、もう一つの「インクリメンタル方式」と呼ばれる方法を採用した例も過去に存在し、裁判所では、侵害者が実際に得た利益と侵害行為が「なかったとした場合に得ていたであろう利益をこの方式に従って算定する。これらの二つの方法の違いは、特許発明の違いに応じたものであり、したがって認定額を決定にも影響する。

¹⁷³ 飯田・前掲注(89)（高等裁判所が上記の判決で「当事者の主張及び証拠によっては、必須特許の価値を例外的に検討する余地がある」と述べていることを指摘している）を参照。

¹⁷⁴ Schonknecht, *supra* note 50, at 323.

¹⁷⁵ 同上。

VI. 間接侵害

それぞれの法管轄が特許権の間接侵害に対する損害賠償を処理する方法を比較する場合、各法管轄が何を間接侵害として類型化しているのかを明らかにすることが最初の課題になる。

出発点として、誘発侵害と寄与侵害を含む類型として、間接侵害の一般に受け入れられていると思われる概念を採用する。誘発侵害という概念は、直接侵害行為を他の当事者に促すことをねらいとする当事者の行為であると一般に定義されている。一般的な例では、第三者に組み立てるよう求める指図書を添付して特許製品の部品（全体であれ、その重要な部分であれ）を販売した場合である。

寄与侵害の場合には、特許発明を実施するために第三者が使う部品（又は材料又は装置）を販売する又は販売を申し出る行為がこれに該当する。

この基本的な定義を超える範囲では、それぞれの国が間接侵害の構成要素として採用している基準に大きな違いが存在する。以下の表3は、検討対象とした五つの法管轄の法令で寄与侵害の構成要件としている要素をまとめたものであり、表4は、それぞれの性質（客観的又は主観的）に応じて法定の基準を分類したものである。

本報告書では、以下の要素に関する各国の解釈を掘り下げて分析しない。しかしながら、表3と表4から、二つの興味深い点が観察される。

まず、採用している上記の基準の組合せが国ごとに異なる点である。つまり、この寄与侵害の構成する全ての基準を満たすよう求められる法管轄は存在しないことになる。例えば、米国、ドイツ、イングランドにおいて寄与侵害を構成するには客観的な基準と主観的な基準の両方を充足することが求められるものの、日本の寄与侵害は、客観的な基準のみに基づいたものと、客観的要素と主観的要素との組み合わせによるものの二種類存在する。ブラジルの場合、少なくとも法令のレベルでは、寄与侵害に関する要件が存在しないように見える。

第二に、一部の国々の地方裁判所は、ある行為が寄与侵害を構成するかどうかを判断する際に法令により定められていない基準を採用している。例えば日本の特許法では、ドイツ法やイングランド法の類似規定で定めているように、発明を国内で実施しなければならないとは明記していないものの、日本の裁判所は、海外における特許製品の製造に使われると日本特許を間接的に侵害する部品／材料／装置を輸出する行為には101条の効力が及ばないと判示した¹⁷⁶。ただし、間接侵害者が日本で製造された製品を分解し、海外で組み

¹⁷⁶ 中山・前掲注(27)433頁（特許を間接的に侵害した製品を被告が輸出した事件について寄与侵害責任を否認した大阪地裁と東京地裁の三つの判決を引用している）を参照。

立て直すために個々の部品を輸出していることを証明できる場合には、それが「集団的行為」を構成し、例外とされる場合があることを中山信弘教授は認めている¹⁷⁷。

米国	米国特許法271条(c)： (1) 間接侵害者が販売する部品、材料若しくは装置は「その発明の主要部分」でなければならない、 (2) 間接侵害者により販売される物品が「当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でない」ものでなければならない、 (3) その事実について間接侵害者が知っていなければならない。	
日本	特許法101条1号及び4号： (1) 間接侵害者の販売する製品が、特許製品の生産又は特許方法の使用にのみ用いる物でなければならない、 (2) 発明を業として実施するものなければならない。	特許法101条2号及び5号： (1) その製品が日本国内において広く一般に流通しているものであってはならず、 (2) その発明による課題の解決に不可欠なものでなければならない、 (3) (3. i) その発明が特許発明であること、及び (3. ii) その物が特許発明の実施に用いられることを実際に知っていなければならない。
ブラジル	産業財産法42条(I)： (1) 特許権者には、他人が寄与侵害行為を行うよう第三者が援助することを阻止する権利が与えられる。	
イングランド	特許法60条(2)及び(3)： (1) 間接侵害者が販売し又は販売を申し出た製品が、その発明の本質的要素に関連するものでなければならない、 (2) 一般的市販品であってはならず、 (3) 自らの販売する製品が発明を実施するために意図されていることを間接侵害者が知り、又は「当該の事情のもとでは分別のある人にとりそのことが自明であり」、 (4) 英国で行われること。	
ドイツ	特許法10条(1)及び(2)： (1) 間接侵害者が販売し又は販売を申し出た製品が、その発明の本質的要素に関連するものでなければならない、 (2) 一般的市販品であってはならず、 (3) 自らの販売する製品がその発明の実施を意図していることを間接侵害者が知っているか又はそれが状況から見て明白である（「 <i>es auf Grund der Umstände offensichtlich ist</i> 」）こと。 (4) ドイツ国内で行われること。	

表3 - 寄与侵害を構成する法定の基準であって各国で採用しているもの

目的	1. 間接侵害者により販売される製品の用途 1. 1. 特許の実施のみを目的としている 1. 2. 一般には販売されておらず、一般市販品ではなく、一般に流通しているものではない 2. 特許製品の構成要素の位置づけ 2. 1. 製品を製造するための必須／重要な部分 2. 2. 発明による技術的問題の解決に必須 3. 発明が業として実施されている 4. 特許製品を国内で実施するために部品／材料／装置が使われている
主観的基準	1. 間接侵害者による実際の知識 1. 1. 販売された部品／材料／装置を購入者が特許製品を実施する目的で使用する 1. 2. 製品が特許の対象であること 2. 侵害者が知っていたことが状況から見て明白である

表4 - 寄与侵害の構成に採用され（その性質に応じて類型化し）た法定の基準

¹⁷⁷ 同上。

（日本を唯一の例外とする）大半の国々では、寄与侵害に加え、侵害行為の誘発についても独立した構成を定めている。この点をめぐって、分析の対象とした法管轄間に重要な違いが存在することが判明した。

米国特許法では、「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない」（271条(b)）と極めて大まかに定めている。

イングランドとドイツでは、侵害行為の誘発に関する規定を、寄与侵害を補完する規定であると理解しなければならない。いずれの国でも、間接侵害者の供給する物品が一般的市販品である場合には寄与侵害を構成しない。ただし、その場合にも、買い手／第三者の直接侵害行為を誘発した場合の間接侵害者の責任について法律で定めている。ブラジル法の規定も同様であり、産業財産法185条では、最終的使用が特許発明の実施を誘発する部品、材料又は器具の供給についてその民事責任と刑事責任を想定している。

既に述べたように、日本では、侵害行為の誘発に関する独立した規定が存在しない。とはいえ、「当事者が部品を組み合わせることにより侵害製品を作るためのマニュアルを同封して部品を販売した」場合には間接侵害を構成する可能性がある」と中山信弘教授は説明している¹⁷⁸。日本の学者は必ずしもそう述べていないものの、このケースは、買い手／第三者が発明を実施するよう誘発するねらいが侵害者にあるため、比較特許法において侵害行為の誘発として知られる行為の好例である。

1. 間接侵害に対する損害賠償：責任の認定と定量化

間接侵害を定める目的は、直接侵害者に対する救済手段を得ることが難しい又は不可能な状況でも、特許保護の有効性を確保することにある¹⁷⁹。とはいえ、間接侵害の構成が、特許の保護範囲を不当に拡大するものであってはならない。

間接侵害行為に対する損害賠償を認定する場合、二つの要因に対処する必要がある。一つ目は責任の認定に影響を及ぼす要因であり、二つ目は損害の定量化である。

（1）責任

（i）間接侵害による損害を賠償する前提として直接侵害が存在しなければならないか。

この最初の問いに対する最も正確な答えは、各国で採用している方式によるというものである。我々の研究により、分析対象とした国々のいずれも、間接侵害を認める要件とし

¹⁷⁸ 中山・前掲注(27)437頁。

¹⁷⁹ 中山・前掲注(27)432頁。

て直接侵害が存在しなければならない旨を法律で定めていないものの、この問題をめぐって重要かつ矛盾する司法判断が存在することが判明した。

要するに、両侵害形態間の関係をめぐって二つの異なる説が存在する。最初のものは日本で「独立説」と呼ばれ、必ずしも直接的侵害行為が存在することを間接侵害の構成とはしていない。これは、（例えば発明の実施者が法律上の責任を負わないなどの理由で）直接侵害が認められない場合でも間接侵害責任を問うことができることを意味する¹⁸⁰。

米国の「証拠アプローチ」と呼ばれる類似の理論では、直接侵害行為が証明された場合でも、それが間接侵害に対する損害賠償を決定する際の考慮される多くの証拠の一つに過ぎないと考える¹⁸¹。

他方で、「従属説」（日本）によれば、直接侵害行為が行われている場合にのみ間接侵害が成立する¹⁸²。ドイツ連邦最高裁判所（Bundesgerichtshof）でもこれと同じアプローチが採用されていると伝えられる¹⁸³。米国にはこの説に対応するものとして「アトミック（原子的）アプローチ」と呼ばれる理論が存在し、それによると、直接侵害行為が証明された場合にのみ間接侵害に対する損害賠償が認定される¹⁸⁴。したがって、間接侵害に対する損害賠償と直接侵害の認定とが直結している。

ただし、中山信弘教授が指摘するように、いずれかの理論のみを採用することは重大な問題を引き起こし、特許権の有効性を損なう可能性がある。その意味で、学者は、三つ目の説を採用することを推奨しており、その説によれば、特許権に対する間接侵害による侵害責任はケース・バイ・ケースで認定し、その事件の状況のもとで、間接侵害者の行為が発明を原因とする損害／利益の発生を引き起こすか、また、責任を問うことが特許法の目的にかなっているかどうかを検証する¹⁸⁵。

（ii）間接侵害の責任が供給連鎖のどこまで及ぶか。

言い換えれば、「間接侵害の間接侵害」は成立するのか、である¹⁸⁶。当事者Aが当事者Bに製品を販売し、当事者Bが当事者Cに転売し、当事者Cがその製品を特許発明の製造に使った場合、当事者Aの間接侵害責任を問うことができるか。

¹⁸⁰ 同上432頁（部品を購入した者が業として発明を実施していない場合でも、依然として間接侵害による責任が生じ得るという付随的意見も含めた東京地裁判決に言及している）を参照。

¹⁸¹ 連邦控裁は、*Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.* Dmitry Karshtedt, *Damages for Indirect Patent Infringement*, 91 Wash. L. Rev. 911, 921 (2014)において「証拠アプローチ」を採用した。

¹⁸² 中山・前掲注(27)432頁（従属説のもとで間接侵害を構成しない行為の例を引用している）を参照。

¹⁸³ *Heusch et al.*, *supra* note 66, at 741（ドイツ連邦最高裁の決定を引用している）を参照。

¹⁸⁴ Karshtedt, *supra* note 181, at 921.

¹⁸⁵ 中山・前掲注(27)432頁。

¹⁸⁶ 同上433頁。

日本とイングランドの裁判所は過去にこの可能性を否定した¹⁸⁷。否定した理由としては、(i)間接侵害行為を際限なく認定した場合¹⁸⁸、法的な不確実性をもたらす、特許権の保護範囲の拡大を引き起こす危険性があること、(ii)部品の売り手は自分の販売する製品が供給チェーンのさらに先でどのように利用されるかを知りようがないにもかかわらず、そのような責任を追求した場合の売り手にとっての負担、が考えられる¹⁸⁹。

二つ目の議論は、この問題が提起されているイングランドで効力を有する寄与侵害に関する法規定に照らして理解する必要がある。既に見たように、イングランド法では、自らの販売する製品が発明の実施を目的としていることについて間接侵害者が知り、又は「当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であ」った場合に寄与侵害が認定される。原則としては「供給者の供給者」の場合と同様、その状況に照らして、部品／材料／装置の用途について合理的に知り得ないような人々の知識を推定する場合には慎重を期す必要があるのは当然である。

(2) 損害の分配

裁判所は、特許製品の製造に使われる部品／材料／装置を販売した者の間接侵害責任を認定した場合、それに関連して、侵害に対して損害賠償額の認定について検討する必要がある。

残念なことにこのテーマに関する文献や裁判例が十分に存在しないため、五つの法管轄でどのような考え方を採用しているのかを十分に分析できない。事実、米国の連邦控裁が採用した二つのアプローチをめぐる上記の議論に加え、ドイツの連邦最高裁が2007年に下した判決に言及する資料が見つかったに過ぎない。このドイツの事件では、特許権者が間接侵害に対する「侵害者が得た利益」方式に基づいた損害賠償を侵害者に請求したものの、連邦最高裁は、特許権者による損害賠償請求の対象が「寄与侵害者の生み出した利益に限定される」¹⁹⁰、すなわち、特許権者が直接侵害者の得た利益を間接侵害者に請求することは許されないと判示した。

賠償額を認定する目的で特許権者の被った損害と侵害者の行為との因果関係を立証することは難しいため、これを裏付ける資料が十分にはないものの、その点が（寄与侵害であ

¹⁸⁷ 中山・前掲注(27)433頁の引用した知財高判平成17年9月30日 判時1904号47頁(1904)を参照。Cranway Limited v. Playtech Limited and Ors [2009] EXHC 1588, cited by Mai Le Dinh & Ian Karet, *Current Intelligence: Patents*, 5 Journal of Intellectual Property Law & Practice 290 (2010).

¹⁸⁸ 中山・前掲注(27)433頁(立法措置により、責任のこうした拡大を認めても良いものの、その限度を定めるべきであると述べている)を参照。

¹⁸⁹ Dinh & Karet, *supra* note 187, at 290.

¹⁹⁰ Heusch et al., *supra* note 66, at 741.

れ、誘発侵害であれ）間接侵害に対する損害賠償額を算定する際の主な問題であることは確認できる。

ただし、たとえ特許権者が被った損害に間接侵害者が特許権者と共同責任を負う場合でも、損害額を算定する全ての方法がその侵害者に特許権者と同様の方法で、また特許権者と同程度に適用されるわけではない。その意味で、「侵害者が得た利益」法式に基づいた損害額の算定を侵害者が自らの間接侵害行為により実際に得た利益に限定するというドイツの連邦最高裁が採用したアプローチに同意する。ただし、他方で、特許権者の逸失利益方式で損害賠償額を算定した場合には、その総額を直接侵害者と間接侵害者の両方に請求できると仮定するのが合理的である。

VII. 結論

多くの国々では、新技術の研究開発を促進し、創造的な国内産業の発展に寄与し、外国投資を誘致する方法として強固かつ効果的な特許制度を確立している。権利の執行は、こうした制度の重要な要素である。

各国が、特許権行使の面で自国の制度がより魅力的なものになるよう努める中で、優れた知的財産制度を備える他の法管轄との格差解消を目指すのも当然である。情報と経験の交換が急速に行われるグローバル化された世界では、結局のところ、制度調和に至るのが自然な帰結である。

制度調和が進む状況として次の三つが考えられる。第一に、比較手法により国民が自国の問題に対する解決策として他の法管轄の制度にヒントを求め、それが国内の法制度改革が進む場合である¹⁹¹。第二に、法律をめぐる各国間の著しい違いを埋める助けになる（ことを主な目的とする、又はより広範囲の交渉の一部にそうした目的も含まれる二国間又は多国間の）条約や協定など、制度調和のための国際的な取り組みの結果として制度調和が進む場合である。第三に、各国が国際的な訴訟の誘致に努め¹⁹²、手続の優劣をめぐって各国に競争が生じ、その結果として、制度の特徴が最終的には極めて似通ったものになる場合である。

知的財産法の場合には、複数の制度間の接近を促す上で、従来から国際的な制度調和に向けた取り組みが大きな役割を果たしてきた。（i）加盟国が知的財産権に与えるべき保護の最低水準を定めることによる実体規定の制度調和、（ii）知的財産保護を受けるプロセスの世界的簡素化、という面では、例えば工業所有権の保護に関するパリ条約、特許協力条

¹⁹¹ 特にこの種の制度調和を進めるには、特定のルールが他の法制度でどのように機能するかを理解し、自国の法制度でどのように機能するかを予測するために慎重に分析する必要がある。

¹⁹² 特に国内の事件を国内の裁判所で審理すること、企業の誘致、国内の法律サービス市場の拡大、国内の裁判例が発展することによる公益の増進など、一部の国々でこれを目標とすべき理由は多い。

約（PCT）、TRIPS協定、環太平洋パートナーシップ（TPP）などの条約や協定などが目覚ましい成果を上げてきたが、知的財産権の行使については制度調和を阻む障害が多かった。

これは驚くべきことではない。例えば、知的財産権を付与するための要件であれば、法規範的というレベルにおいて、特許法の実体規定しか関与しない¹⁹³が、権利行使の場合には、特許法の枠を超えて、手続法、私法／民法、行政法なども関わってくるため、制度調和を進めることがはるかに難しいからである。

したがって、知的財産権行使、特に特許権行使に関係する制度調和は、国際的な取り組みよりも、むしろ自国の特許制度を強化し、外国投資を誘致することに努める法管轄間の競争により、及び／又は国内改革により進む可能性がある。その場合についても、特許権行使をめぐる国際的な制度調和への効果的な取り組みを妨げてきたのと同じ障害が存在するが、各国はそれぞれの特殊性に取り組み易いといえる。競争に勝った取り組みが支持を得て、敗けた取り組みが否定されるにつれて、法管轄間の根本的な違いが最終的にはほとんどなくなっていく可能性がある。

本報告書では、制度調和を阻む障害であり、強固かつ効果的な特許権行使制度の確立に努める国々にとって課題となっている制度間に存在する幾つかの齟齬を比較手法により取り上げた。具体的には、特許権侵害に対する損害賠償分野において論争を引き起こしてきた問題に主眼を置いた。

特許権侵害訴訟の場合には、裁判所にとって、特許権者に対して過度に賠償する結果にも、過小に賠償する結果にもならないような損害額の算定方法を明らかにすることが、最も困難な課題の一つであり、本報告書でそのことを実証した。損害賠償は、侵害が「なかったとした場合の」特許権者の原状を十分に回復できるものでなければならない。また、特許の根拠がイノベーションと創造性を奨励する手段である点を念頭に置き、損害賠償額の認定額には特許技術による増分価値が正確に反映されるべきである。原則として、過大賠償と過小賠償のいずれもこの目的に反する。

他方で、特許権侵害から救済する手段は、総じて制度全体の目標の一つである抑止効果を高められるものとすべきである。侵害の結果、賠償責任を負わせてもなお、侵害者が有利であるような仕組みであってはならない。さらに、第三者に対して、特許権侵害に将来従事することを思いとどまらせるようなものでなければならない。

この点に関連して、本報告書では、抑止効果が従来、差止めによる救済によって担われてきたことを明らかにした。ただし、特許権侵害に対する救済手段として差止命令が利用できる場合でも、差止命令が必ずしも将来の侵害行為を思いとどまらせるインセンティブにならない場合もあるため、適切かつ効果的な損害賠償制度を設計する必要がある点を指

¹⁹³ 本報告書で既に述べたように、知的財産全般、特に特許権も公共政策の問題である。したがって、法規範のレベルで見れば制度調和には特許法しか関与しないものの、政治的、社会的、経済的レベルでは、条約や協定を結ぶための交渉や国内の立法過程に重要な役割を果たすその他の要素が介在する可能性もある。

摘した。本報告書では、発明の継続的な利用を妨げる目的で認容した差止請求による「サ
ンクコスト」が、侵害者の期待利益を超えていない事例を紹介した。

もう一つの問題として、差止めによる救済の請求に対する認容に制限を加える方向に向
かう流れがあり、それが抑止力の有効性を損ないかねないことも指摘した。その意味では、
損害賠償制度が特許権者にとって満足のいく賠償を保証し、その侵害行為が「なかったと
した場合の」立場を完全に回復し、また、十分な抑止効果をもたらし、第三者が将来、侵
害行為に及ぶのを思いとどまらせることができる場合にのみ、制限の強化が許容されるべ
きである。

本報告書で行った分析の結果に基づき、特許権侵害に対する損害賠償制度の発展に寄与
し得る五つの総合的な提案を行う。

金銭的な救済手段に代わる救済形態。前述のように、侵害行為による総費用を、競争と
イノベーションに過度の負担を負わせることなく、潜在的な侵害者に侵害を思いとどまら
せる水準に設定しなければならない。侵害行為の発生を察知し、損害の程度を判定するこ
とが難しいため、その点が、抑止効果に直接的かつ負の効果を及ぼしている。第一に、多
くの侵害行為が察知されず、そのことが潜在的な侵害者にとってのリスクを引き下げている
ためである¹⁹⁴。第二に、損害賠償の認定額では特許権者を十分に補償できない場合が生
ずるためである¹⁹⁵。

こうした問題に対処するため、拡大的損害賠償の一種であり、侵害者の故意と悪質な行
為に対する制裁としての性格を備えた懲罰的損害賠償制度に関心が集まっている。しかし
ながら、本報告書で説明したように、懲罰的損害賠償は、大半の国々において、必ずしも
効果的な解決策とはいえない。

本報告書で示したように、特許権侵害訴訟に懲罰的損害賠償を適用することに対する主
な反論は、不法行為に関する一般法の枠組みを根拠とするものである。また、特許権侵害
事件固有の性質から、一定の不法行為原則が特許法の目的に合致していないことも説明し
た。その意味で、筆者は、懲罰的損害賠償が有形財産に対する侵害行為には適しているも
のの、特許制度のニーズには十分に対処できないため、これを特許法に導入する必要は必
ずしもないと考えている。特許法には依然として私法／不法行為法の原則が浸透している
ものの、こうした反対意見を回避できる他の仕組みを検討してもよいと考える。

¹⁹⁴ 本報告書で既に述べたように、侵害者は、侵害行為が察知された場合に支払わなければならない額だけでなく、侵害
行為が察知されない可能性も考慮している。そのリスクが低すぎる場合には侵害行為を思いとどまらせることができ
ない。

¹⁹⁵ 損害賠償額の評価を取り巻く（そして複雑化させている）問題は次のように多岐にわたり、本報告書では、どの費用
を控除すべきか、特許技術の価値をどのように算定するか、限界利益のうちの特許技術を原因とする部分をどのよう
に判定するかなどの問題を扱った。

また、あらゆる種類の不法行為に懲罰的損害賠償を認めるべきだとする意見も、（特許権侵害を含む）いかなる不法行為にも懲罰的損害賠償を認めるべきではないとする意見も、「オール・オア・ナッシング」の考え方であり、得策ではない。したがって、イングリッシュ・法律委員会が1997年に行った提言を採用し、それぞれの種類の不正行為につき、「不正行為の生じた事情のもとで法令の方針と合致している」かどうかを検討した上で懲罰的損害賠償を適用することが望ましい¹⁹⁶。

抑止効果を持たせることは、特許権侵害からの救済手段の現実的かつ正当な目標である一方、本来、一般的な不法行為に対処するために考案された従来の救済形態によっては特許権侵害に十分に対処できない場合もあることを受け入れ、認識する必要がある。被害者の損失の填補に限定して損害賠償額を認定する従来の考え方にも忠実な特許賠償制度を採用した場合、他の者の権利を侵害した者の立場を経済的に有利にし、侵害行為を奨励する結果に終わる可能性がある。また、侵害行為を察知し、それによる損害額を計算することの難しさという問題は無視できない。

上記の点を考慮し、抑止効果を高める目的での拡大的損害賠償の有用性や必要性が検討されてもよい。侵害行為が認定された場合に恒久的差止請求を認容することにほとんどないしは全く制限を加えていない国であれば、抑止効果を高める目的で拡大的損害賠償を導入する必要は原則としてないものの、拡大的損害賠償が役に立つ場合もあるであろう。これが、五つの法管轄の分析結果に基づいた本報告書の解決策である。ただし、拡大的損害賠償が役に立つ場合でも、賠償を拡大するための要件を厳格にし、差止めによる救済のみでは十分な抑止力が得られず、侵害者の行為が特に悪質であることが認定された場合に限定すべきであろう。

その意味では、代替的な金銭的救済形態であれば、懲罰的損害賠償に対すると同種の批判を回避しつつ、従来型の三つの算定方法（逸失利益、侵害者が得た利益、又は相当なライセンス料の額）に基づいて拡大損害賠償の賠償額を算定できる可能性がある。イングランドの「加重事由のある損害賠償」とブラジルの「精神的損害賠償」の構成は、特許権侵害訴訟に適用する法理論としては未発達なものの、他の国々がこの分野について考える際のヒントになる可能性がある。

ポイントは、本報告書で明らかにした問題に留意し、どのような追加的金銭的救済を認めればよいかを検討し、その結果をもとに代替的な金銭的救済制度の制度的根拠の構築に努めることである。信用の喪失、特許権者の販売価格の下落、特許技術の価値の減少、特許権者が行う（侵害された特許に関係する交渉などの）他の商取引への悪影響、侵害者の悪質な行為が特許権者に与えた苦痛などは数例に過ぎないものの、そうした制度的根拠となり得る。

¹⁹⁶ Law Commission, *supra* note 124, at 5.

大半の国々では懲罰的損害賠償に依然として反対しているが、その原因は、第一にその名称にあり、第二に米国において前提とされている構成にあるように見受けられる。しかしながら、前述のように、懲罰的損害賠償に対する（露骨に制裁的であるなど）と同様の批判を回避しつつ、同じ効果を備える、すなわち潜在的な侵害者にとっての費用とリスクを引き上げることで将来の特許権侵害を思いとどまらせることのできる適切かつ十分なツールも存在する。各国は、そのような追加的な金銭的救済の請求を認容する根拠を明確にし、それにより侵害行為による損害全体（すなわち、特許権の侵害から直接生ずる損害と間接的に生ずる損害の両方）について賠償することで、不法行為法の原則から派生する制約を回避することができる。

もう一つの可能性として、例えば証拠を入手すること及び／又は損害の程度を判定することが特に困難な場合など、賠償額をそのまま計算したのでは特許権者に対して十分に賠償できない可能性がある場合について、損害賠償額の認定をめぐって裁判所にある程度の裁量を認める方法もある。

三番目の選択肢は、欧州指令48/2004号の草案で当初提案されていたような「倍額ライセンス料」を採用する方法である。2003年1月1日に提示された初版の損害に関する規定（当時の17条）では、両当事者が通常の交渉において合意したであろう額の2倍のライセンス料を認定することを認めていた。しかしながら、指令の最終版の13条では填補的損害賠償しか規定していなかった。欧州委員会はその後、「侵害を特定するために権利者が負担しなければならない費用や研究費などの費用に配慮しつつ、客観的な基準に基づいて賠償できるようにすること」という13条のねらいを明らかにした指針文書 (Guidance Communication) を2017年11月に発表した。

前述したように、倍額ライセンス料の規定を設けていない場合でも、これに類似するルールを設ける利点が存在する可能性がある。そうした仕組みは、損害額の決定を妨げる障害を考慮に入れつつ、当事者に一定の予測可能性を与える目的で訴訟におけるライセンス料に設定に柔軟性を与えることに役立つ可能性がある。

拡大的損害賠償をめぐる第四のかつ最後の選択肢とは、米国の幾つかの州で採用しているものと類似の「分割回復制度」である。この制度の下では、懲罰的損害賠償の一部を被害者（すなわち特許権者）に割り当てる一方、残額の受取人として政府又は公的機関を指定することができる。例えば、特許事件の場合、賠償金を中小企業向けの知的財産融資事業を支援する特許部局に渡すか、その制度上の目的に関連する他の目的に利用することができる。分割回復制度には、侵害者の経済的負担を増やすことで抑止力を高めつつ、従来型の懲罰的損害賠償に対する批判の一つをかわせる利点がある¹⁹⁷。

¹⁹⁷ Zhu Li, *Punitive Damages Under Patent Law/ Where Should We Go After Halo?* 1 China Patents & Trademark 25, 33 (2017)を参照。

複数の算定方法の組み合わせ。ドイツと日本ではこれまで、特許権侵害による損害額を算定するために複数の方法を組み合わせることが認められていなかった。ドイツの場合について、Heusch *et al.* は、侵害者が得た利益のうち、特許権者の売上げを失わせなかった部分¹⁹⁸、すなわち逸失利益方式又は侵害者が得た利益方式に従って計算する際に除外される利益の部分にも相当なライセンス料の額方式を適用することを認めるべきだと述べており、本報告書で紹介した。（特に）飯田は、日本について、上述のように、侵害者による製品の販売額のうちの特許権者が製造／販売できたはずのない部分にも対処するため、逸失利益と相当なライセンス料の額を組み合わせで計算するべきであると述べている。

本報告書では、この両方の提案に同意する。事実、米国法の規定で定めているように、損害賠償額が発明の使用に対する「相当なライセンス料の額」を下回ってはならないものの、複数の方式の組み合わせを許容することは概念的に間違っていない。結局のところ、いずれの方式も、損害額の査定と賠償額の決定を可能にするためのものである。ある事件の損害額を算定する際に、複数の方法を組み合わせの方が金銭賠償額をより正確に認定できる場合には、そうすることを認めるべきである。

損害を分配するための基準。損害の分配に採用されている方法、すなわちEMVとSSPPUに多くの関心が集まっている。算定する際の出発点が何であれ、十分なライセンス料の額に到達するためにはライセンス料の算定基礎とライセンス料の額が相互に補完することとを認める必要がある。その意味で、算定に加味してもよい要因と、製品全体又は発明を組み込まれているさらに小さな単位に存在する特許技術の増分価値を決定するために採用する証明手段を体系化するための取り組みにさらに注意を向けるべきである。

算定に加味してもよい要因と、証拠能力のある証明手段のいずれについても、これまではもっぱらケース・バイ・ケースで決定されてきた。閉鎖的なルールを確立することは厳格過ぎるであろうものの、裁判所が特許権侵害による損害を分配する際の指針となり、十分な柔軟性を残しつつ、十分な程度の予測可能性を与えるような基準を定めることが望ましい。その意味で、加味した要因の、特許発明による増分価値の水準の果たす機能が異なるような複数の技術分野間の差別化を確立するべきである。

間接侵害における責任。本報告書では、間接侵害における責任の決定方法について主に提案している。具体的には、特に間接侵害行為と直接侵害行為の存否との関係に注意を向けた。前提として、直接侵害が存在する場合に常に間接侵害責任を認め又は否認するような極端な考え方は有益ではない。中山教授が支持する立場が最も合理的だと思われる。その理由は、そうした考え方であれば、それぞれの固別の状況において、直接侵害が存在し

¹⁹⁸ Heusch, *supra* note 66, at 743.

ない場合でも間接侵害を認定すべきであるかどうかをケース・バイ・ケースで判断できるためである。

*手続に関するルール。*本研究では、損害額の算定に解決する実体的な問題と実体規定に主眼を置いているものの、手続に関するルールもこの分野で重要な役割を果たしている事実を避けて通ることはできない。本研究の過程で分析した文献だけでなく、インタビューの対象とした日本の学者や実務者の大半もこの点について指摘している。

したがって、本報告書では特許権侵害紛争に関する手続上の問題を掘り下げて検討しなかったものの、損害の発生と程度を決定する手続を改良するための措置について最後に簡単に指摘したい。

最初の側面は、手続の設計に関するものである。一部の国々、特に米国では、損害賠償と侵害とをまとめて訴訟で争い、事実審理を一括して行う一方、ドイツやブラジルなどの国々の第一審判決では侵害行為しか認定せず、損害額が算定をその後の手続に委ねる。どちらの制度の方が優れているかについては、さらに詳しく分析しないとわからない。しかしながら、手続の設計方法が（例えば当事者の和解を促すなど）特許権の損害訴訟を進める方法、したがって紛争の結果にも大きな影響を及ぼす場合があることは明らかである。

第二の側面は、利用できる証明方法、立証責任、及び説得に至るに必要な証明度を含む証拠に関する規定に関するものである。ドイツ（民事訴訟法287条）と日本（特許法105条）のいずれも、説得に至るに必要な証明度と立証責任について、裁判所の裁量による損害額の推定を認めており、これらの規定は、他の法管轄にとっても興味深いと思われる。この仕組みは、損害賠償の認定額を決定のための説得に至るに必要な証明度を本質的に引き下げるものである。ただし、依然として事件要録に存在する事実及び証拠に基づいて決定する必要があるために完全に恣意的なプロセスであってはならない一方、損害の発生及び程度を証明する難しさを軽減する役立つ可能性がある。

さらに、日本やドイツでは、裁判所がこの仕組みをもっと活用しても良いと思われる。少なくとも簡単に分析した限りで、損害額を判定することが不可能な場合（その場合には補助的な評価方法となる）こうした仕組みが利用できるだけでなく、これまで証明することが難しかったような損害に対する賠償額を拡大する場合や評価した損害賠償額が少な過ぎることが判事にとって明瞭だと思われる場合にも、損害賠償を拡大するための仕組みとして利用できる。

最後に、損害賠償額の決定に利用できる証明手段について、一部のインタビュー対象者は、米国の証拠開示制度（イングランドに開示制度が存在し、米国の制度に類似であるものの、イングランドの開示制度の方が制限が多い）に言及し、この制度が米国において比較的満足のゆく損害賠償を認定されるための重要な手段となっていると述べた。

この問題は本研究の中心的テーマから外れるため、本報告書では米国の証拠開示制度（イングランドの開示制度）の長所と短所について掘り下げて論じてはいない。ただし、（証拠開示制度も開示制度も存在しない）ブラジルに存在する特殊な制度について簡単に紹介したい。これは、当事者による文書の提示について判断するためのものである。ドイツと日本の両国では、所持する文書を提出するよう裁判所が当事者に命じたにもかかわらず、その当事者が裁判所の命令を遵守せず、しかも合理的かつ正当な理由も提示しなかった場合、裁判所は、反対当事者がその文書により証明したいと考える主張に「真実性の推定」を適用する。

問題は、文書の提出を請求する根拠とされた事実については真実であるとみなされる一方、文書を保有する当事者の不遵守により、その文書により証明できた可能性のある他の事実が開示されずに終わる点にある。

分かりやすく説明するために、次のようなケースを考えることができる。原告（特許権者）が自らと同額の製品を製造及び販売できたはずがないと被告（侵害者）が主張し、それを理由に特許法102条1項に従って算定された損害賠償認定額の減額を請求した。被告（侵害者）は、具体的には、原告（特許権者）が自らの販売した額の60%しか製造及び販売できなかったはずだと述べた。被告（侵害者）は、自らの主張を裏付けるために、原告（特許権者）の製造及び販売能力を示す文書を提出するよう原告（特許権者）に求め、その提出を命ずる命令を裁判所に申立てた。原告が命令を遵守しなかったため、判事は被告の主張を受け入れ、損害賠償の認定額を40%減額した。この事例における重要な論点として、原告が命令に従って文書を提出していれば、発明を実施する特許権者の能力が被告の主張していた以上に低いことが裁判所と被告に察知された可能性もある。例えば、特許権者が命令を遵守していた場合、被告が販売した製品の額の35%しか特許権者が製造及び販売できなかったことが証明されたというケースである。その場合、裁判所は、損害賠償の認定額を40%ではなく、65%減額したはずである。

反対当事者に対する文書提出命令を裁判所に申立てた当事者は、その時点で、申し立てる理由となる事実を既にある程度把握しているはずであるが、それを裏付ける証拠がないため、申立てに至ったという場合が普通である。しかしながら、実情やそれが紛争に及ぼし得る影響までは、ほとんど把握できていなかったはずである。上の例では、原告が特許発明を実施する能力を十分には備えていなかった事実を被告（侵害者）がある程度つかんでいたものの、特許権者の能力が実際にどの程度不足しているのかについて正確には認識していなかったということになる。

論理的に考えれば、真実性の推定が適用されることを知りつつ、原告（特許権者）が相당한理由なく（例えばその文書の機密性を口実に）文書を提出しなかった場合、その文書には原告が開示したくない情報が含まれていたに違いない。提出を拒絶する理由が、紛争

や損害額の算定とは全く無関係なものであったとしても、原告が隠そうとした情報は、不遵守により受ける制裁以上に原告にとって不利なものであった可能性が高い。

上述のように、ブラジルでは、文書の提出について以上のように極めて特殊な制度を採用している。判事は、文書の提出を命ぜられた当事者が命令に従わなかった場合、その当事者に日割りで罰金を課することができる。日割りの罰金では、問題の文書の提出を十分に促すことができない場合、又は当事者が文書を秘匿していると判事が判断すべき理由がある場合、又はその文書が破棄される相当なリスクが存在すると反対当事者が主張した場合、判事は、その文書の搜索と押収を決定することができる。こうした措置を講じた後もその文書を発見又は事件要録に収録できなかった場合、判事は最後の手段として文書提出命令を申し立てた当事者の主張に真実性の推定を適用する。ここで紹介した制裁は、裁判所による命令の執行を確保し、主張された事実の明確化を助ける上で極めて有用である。

参考文献¹⁹⁹

中山一郎「特許権侵害に対する損害賠償制度の現状と基本的方向性－日本の損害賠償は低すぎるか－」『知的財産に関する日中共同研究報告書』（知的財産研究教育財団、2017）

知的財産戦略本部「知的財産推進計画2016」

経済産業省特許庁「知財紛争処理システムの機能強化について」（2016年12月20日）

飯田圭「特許権侵害による損害賠償額に関する立法的諸課題について」ジュリスト1499号43頁（2016）

中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法』（飯田圭）（青林書院、第2版、2017）

中山信弘『特許法』（弘文堂、第3版、2016）

『知的財産侵害に対する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究報告書』第3章（長岡貞男委員執筆）（平成9年度特許庁工業所有権制度問題調査研究報告）（知的財産研究所、1998）

¹⁹⁹ 日本語文献のみ表記。このほかは英文を参照されたい。

禁無断転載

特許庁委託
平成29年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
調査研究報告書

特許の損害賠償額の算定方法の調和に向けた課題：
比較手法による主要課題

タチアナ・マチャド・アルベス

平成30年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2017FY Collaborative Research Project on
Harmonization of Industrial Property Right Systems
Entrusted by the Japan Patent Office

Challenges in the Path to Harmonization on
Patent Damages Calculation: Key Issues in a
Comparative Approach

Tatiana MACHADO ALVES

March 2018

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11
Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054,
Japan

TEL +81-3-5281-5671
FAX +81-3-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。