

損害賠償額算定に関する論点

特許法第 102 条第 1 項の推定が覆滅された部分について、同条第 3 項を適用することについて、ここ 10 年の知財高裁の裁判例はこれを否定するものでほぼ固まっている一方で、学説としてはこれを否定するものより肯定するものが多い。

また、第 3 項の「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」の意味するところを明確化すべきとの意見が聞かれる。

上記問題については、下記の論点が存在する。

1. 特許法第 102 条第 1 項と第 3 項の重畳適用

- (1) 裁判例が否定説でほぼ固まっている状況で、重畳適用を肯定する立法事実は何か。
- (2) 第 102 条の各項の法的性質についてどのように考えた上で、否定説（第 1 項により逸失利益の全てが評価され尽くされており、推定が覆滅された部分について、重ねて第 3 項の適用がないとする説）、肯定説（第 1 項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、推定が覆滅された部分について、例外なく、第 3 項を適用する説）、折衷説（第 1 項により逸失利益の全てが評価され尽くされているわけではなく、推定が覆滅された部分の中には、事情によっては第 3 項の適用が可能であるとする説）のいずれが適切と考えるか。
- (3) 今般の改正では、肯定説又は折衷説に立ち、特許法第 102 条第 1 項で賠償が否定された下記事項の全部又は一部について、同条第 3 項の適用を認めるべきではないか。
 - ①特許権者に「実施の能力」（第 1 項本文）がないことを理由として、賠償が否定された部分
 - ②特許権者に「販売することができないとする事情」（第 1 項ただし書）があることを理由として、賠償が否定された部分

－「販売することができないとする事情」の具体例－

- ・侵害者の営業努力による部分として、賠償を否定された部分
- ・市場における競合品があるとして、賠償を否定された部分
- ・侵害品が優れた特徴を有しているとして、賠償を否定された部分
- ・権利者と侵害者の市場が異なるとして、賠償を否定された部分

- (4) 特許法第 102 条第 1 項と同条第 3 項との重畳適用と同様、第 2 項と第 3 項の重畳適用を認めるべきか。
- (5) 商標等の分野においても同様の法改正を行うべきか。

2. 特許法第 102 条第 3 項の考慮要素

考慮すべき要素として、下記事項を条文に規定してはどうか。

①一般的な考慮要素

- ・過去の契約例
- ・業界相場

②事後的な増価要素

- ・特許の効力
- ・交渉の経緯

＜参考＞特許法

（損害の額の推定等）

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

以上