

損害賠償額算定の見直し

これまでの委員会でご意見や提案募集の結果等を踏まえ、以下のように整理する。

1. 特許法第 102 条第 1 項又は第 2 項と第 3 項の併用について

(1) 特許法第 102 条の法的性質について

特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、民法第 709 条に基づくものであり、特許法第 102 条は、いずれも消極的財産損害（逸失利益）についての損害算定の特則と位置付けられる。

同条第 1 項は、特許権者が侵害行為がなければ販売することができた逸失利益を損害額と推定するもの、同条第 2 項は、侵害者の利益の額を損害額と推定するもの、同条第 3 項は、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を損害額とするものと整理できる。

(2) 特許法第 102 条第 1 項と第 3 項の併用について

- ①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)
- ②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)

のいずれを採用するかについて、引き続き議論を行う。

- 同条第 1 項の推定が覆滅された部分に同条第 3 項の適用があるか否か（同条第 1 項と第 3 項の併用の可否）については、ここ 10 年の知財高裁の裁判例は、③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）でほぼ固まっている。
- 他方で、学説としては肯定する見解（肯定説又は折衷説）が多いという状況にある。
- 今般、併用を認めることを検討する必要性（立法事実）としては、特許発明を実施している特許権者が第 1 項に基づく主張を行った場合、実施能力や販売能力によって覆滅を受けても、第 3 項の復活が認められないことは、実施能力や販売能力に乏しい中小ベンチャー企業にとって不利であることで説明可能ではないかとの意見があった。

- 特許法第 102 条第 1 項の推定が覆滅される場合としては、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する場合、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する場合があり、②の具体例としては、次の例が挙げられる。
 - ・ 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
- 本委員会においては、不実施の特許権者が第 3 項の損害を主張すれば、侵害者の譲渡数量全体について相当実施料率を乗じた額を損害として請求できるにもかかわらず、特許権を実施している権利者が第 1 項に基づく主張を行った場合には、実施能力や販売することができない事情に応じた覆滅を受けた特許権者は、当該部分について相当実施料を請求できないとすれば、両ケースについて均衡を失するなどの理由から、肯定する見解を支持する意見があった。他方、特許権者は、第 1 項により算定された損害賠償請求と 3 項により算定された損害賠償請求のいずれか高い方を選択的に請求することができ、不都合はないのではないかとの意見もあった。
- 折衷説については、上記①の「実施の能力」と②の「販売することができないとする事情」は相対的なものであり、両者の線引きが困難との理由から、折衷説に否定的な意見があった一方、これまでの裁判例では、上記①の「実施の能力」で覆滅されたケースについて 3 項の併用が否定されたケースはなく、この部分の併用のみを認める折衷説であれば、これまでの裁判例と整合するという意見もあった。
- こうした意見を踏まえ、
 - ・ 肯定説を採用し、1 項の推定が覆滅した場合に、一律に例外なく 3 項を適用すべきか、折衷説を採用し、覆滅の事由ごとに 3 項の適用の可否を決めるべきか
 - ・ 折衷説を採用する場合には、1 項本文に加えてただし書きについても併用を認めるべきかについて引き続き議論したらどうか。

(3) 特許法第 102 条第 2 項と第 3 項の併用について

特許法第 102 条第 2 項の推定が覆滅された部分についても、上記（2）の同条第 1 項と第 3 項の併用を認めるのであれば、これと同様に、第 3 項が適用されるべき

と考えられる。

- 特許法第 102 条第 2 項は、同条第 1 項本文の「実施の能力」や、同項ただし書の「販売することができないとする事情」による覆滅規定が設けられていないが、解釈により、第 1 項と同様の覆滅が行われている。このため、第 1 項と第 3 項の併用が妨げられない旨を規定すれば、別途の条文化の措置がなくても、第 2 項と第 3 項の併用も認められることになるとの意見があった。

(4) 商標等の分野における同様の法改正について

商標法等についても、特許法と同様の法改正を行うこととする。

- 商標等の分野においても、特許と同様の立法事実が存在するため、商標法等の改正を否定すべき理由はないとの意見があったため、同様に措置することとしたらどうか。

2. 特許法第 102 条第 3 項の考慮要素

下記の①一般的な考慮要素に加え、②の増価要素が読み込めるような条文案を検討できないか。

①一般的な考慮要素（増価・減少のいずれにも働き得る）

- ・ 過去の実施許諾例
- ・ 業界相場
- ・ 特許発明の内容
- ・ 特許発明の寄与度
- ・ 侵害品の販売価格・販売数量・販売期間
- ・ 権利者・侵害者・第三者の姿勢
- ・ 市場における当事者の地位 等

②増価要素（専ら増加に働く）

- ・ 有効な特許が侵害されたことが訴訟上認定されていること
- ・ 特許権者による実施許諾の判断機会の喪失
- ・ 侵害者は契約上の制約（最低保証料支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限等）を負わないこと
- ・ 訴訟に至ったという事実は取引費用を高めること 等

- 増価要素については、制裁的な性格を帯びずに、幅広い考慮要素を読み込むことができるよう規定すべきではないか。
- 交渉の経緯を増価要素とすることは、制裁的な性格を帯びることから難しいとの意見もあったが、訴訟に至ったという事実は取引費用を高めることから、増

価要素とすべきであるとの意見があった。

- 他方、ライセンス交渉を申し込むことなく、直ちに訴訟を提起した場合については、侵害が認められた場合であっても、通常受けるべき金銭の額からの増加を認めなくても良いのではないかとの意見もあった。
- 特許権侵害が認められる場合、侵害者は特許権者の許諾なく特許権を実施しており、特許権者にとっては実施許諾するかどうかの判断機会が失われていることになる、という事情についても、増価要素とすべきとの意見があった。

以上

＜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。