

特許法102条の理解と 改正の課題

特許制度小委員会第35回会議
2019年11月14日
山本敬三(京都大学)



I. はじめに

2019年特許法改正と附帯決議

1. 特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

1) 衆議院

高齢化社会・人口減少社会などの社会問題に対処し、経済産業の活性化を図るため、イノベーションの促進・強化と日本社会への実装化が極めて重要である。この問題意識に基づき、政府は本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

二 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。

三 厳しい国際競争環境の下、懲罰的賠償制度の導入や証拠収集制度の見直し等、諸外国における知的財産制度改革が急激に進展する状況において、諸外国で活動する日本国民が不利になることのないよう注視し、状況の変化に応じてスピード感のある制度改革が実現できるよう、諸外国における関連情報の収集・分析を強化すること。

2) 参議院

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。

2. 検討課題

特許権の実効的な保障－現在の損害賠償に関する規定で足りるか

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

1. 民事損害賠償法の理解

1) 伝統的通説—差額説(+相当因果関係説)

(1) 損害—差額説

不法行為がなければ被害者が現在有しているであろう利益状態と、不法行為がされたために被害者が現在有している現実の利益状態との間の**差額**

(2) 相当因果関係による限定

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

1. 民事損害賠償法を理解

2) 近時の有力説－規範的損害論

潮見佳男「不法行為における財産的損害の『理論』－実損主義・差額説・具体的損害計算」法曹時報 63巻1号(2011年)1頁 等

(1) 損害－規範的状态比較説

不法行為がなければ被害者が現在有しているものと認められる事実状態と、不法行為がされたために被害者が現在有しているものと認められる事実状態の差

(2) 損害の段階的把握

(a) 最小限の損害

(ア) 最小限の損害＝価値喪失

侵害された権利の価値は、最小限の損害として常に賠償されるべき損害を構成

(イ) 損害の算定－抽象的損害計算

(b) 加算的損害－個別的利益喪失

以上では填補されない被害者の個別的事情に基づく利益喪失があれば、最小限の損害に対する加算的要素として賠償が認められる

(ア) 損害の確定

1) 積極損害－不法行為のために被害者が余儀なくされた支出 → 支出の必要性

2) 消極損害－不法行為がなければ被害者が取得できた収入 → 収入の確実性

(イ) 損害の算定－具体的(現実的)損害計算

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

2. 特許法102条の理解

1) 特許法102条3項

(1) 内容 — 実施料相当額の賠償 = 最小限の損害の賠償 に対応

「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」(102条3項)

(2) 抽象的損害計算の考慮要素の明確化

「当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる」(102条4項)

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

2. 特許法102条の理解

2) 特許法102条1項

(1) 譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分(102条1項1号)

譲渡数量(「自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量」)のうち、「当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量」(実施相応数量)を超えない部分

(a) 損害額—〈譲渡数量〉×〈単位数量当たりの利益の額〉

= 加算的損害(個別的利益喪失)のうち消極損害の賠償に対応

(b) 覆滅事由—販売能力による覆滅

「その全部又は一部に相当する数量を当該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」(特定数量)を控除

(2) 実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(102条1項2号)

実施料相当額の賠償=最小限の損害の賠償に対応

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

2. 特許法102条の理解

3) 特許法102条2項

(1) 内 容 — 侵害行為により受けた利益の額 = 損害額の推定

= 加算的損害(個別的利益喪失)のうち消極損害の賠償に対応

「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。」

(2) 覆滅の可能性 — 102条1項と同様に可能

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

3. 近時の裁判例(知財高判令和元年6月7日)の理解

1) 特許法102条2項の理解

(1) 特許法102条2項の趣旨

「特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、**立証の困難性の軽減**を図った規定である。そして、**特許権者に、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場合**には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである」。

「特許法102条2項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、**侵害者が得た利益全額**であると解するのが相当であって、このような**利益全額**について同項による**推定が及ぶ**と解すべきである。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、**侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証**した場合には、その**限度で上記推定は覆滅されるもの**ということができる」。

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

3. 近時の裁判例(知財高判令和元年6月7日)の理解

(2)侵害行為により侵害者が受けた利益の額

(a)利益の意義－侵害者側の限界利益

「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである」。

(b)控除すべき経費

「前記のとおり、控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない」。

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

3. 近時の裁判例(知財高判令和元年6月7日)の理解

(3)推定覆滅事由－相当因果関係を阻害する事情

「特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について、特許法102条1項ただし書の事情と同様、同条2項についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である」。

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

3. 近時の裁判例(知財高判令和元年6月7日)の理解

2) 特許法102条3項の理解

(1) 特許法102条3項の趣旨

「特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る**最低限度の損害額を法定**した規定である」。

「同項による損害は、原則として、**侵害品の売上高**を基準とし、そこに、**実施に対し受けるべき料率**を乗じて算定すべきである」。

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

3. 近時の裁判例(知財高判令和元年6月7日)の理解

(a)特許発明の実施許諾契約との相違

「特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような**契約上の制約を負わない**。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、**特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率**は、むしろ、**通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである**」。

(b)考慮要素

「したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②**当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性**、③**当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様**、④**特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情**を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである」。

Ⅱ. 民事損害賠償法と特許法102条

4. 小 括

現行特許法102条－民事損害賠償法の枠組みに準拠

Ⅲ. 懲罰的損害賠償

1. 意味

「悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、**加害者に制裁**を加え、かつ、**将来における同様の行為を抑止**しようとするもの」(後掲最判平成9年7月11日)

Ⅲ. 懲罰的損害賠償

2. これまでの議論状況

1) 判 例(最判平成9年7月11日民集51巻62573頁)

「我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、**被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させる**ことを目的とするものであり…、**加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない**」。

「我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると、不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、右に見た**我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれない**ものであると認められる」。

「本件外国判決のうち、補償的損害賠償及び訴訟費用に加えて、見せしめと制裁のために被上告会社に対し懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分は、**我が国の公の秩序に反する**から、その効力を有しないものとしなければならない」

Ⅲ. 懲罰的損害賠償

2. これまでの議論状況

2) 学説の理解

(1) 通説的理解 — 日本では、**実損害の填補を超える賠償は認められない**

(2) 近時の動き — **「抑止」目的による制度設計の提唱**

現行法を離れて不法行為法の制度設計を論じるときには、制度目的が損害の填補に限られるという一般論は、議論の幅を不必要に狭めてしまうとして、**「抑止」という観点から合理的な制度設計を検討することが必要**であるとする

森田果=小塚莊一郎「不法行為法の目的—『損害填補』は主要な制度目的か」NBL874号(2008年) 10頁 等

Ⅲ. 懲罰的損害賠償

3. 検討課題

1) 目的・根拠—「制裁」を通じた「抑止」？ 「抑止」に純化できるか？

2) 要件

(1) 主観的要件—故意ないし害意に相当するものが要求？

(2) 客観的要件—侵害態様の悪性が必要？

どのように侵害態様の「悪性」を特定するか—なぜ・どこまで「制裁」するか？

3) 効果—侵害者に対する過剰介入の禁止による歯止めが不可欠

IV. 利益吐き出し請求権

1. 意味

他人の権利を無断で利用した者がそれによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還(利益の剥奪)を求める権利

IV. 利益吐き出し請求権

2. これまでの議論状況

1) 1970年代までの議論－法的構成：**準事務管理法理**の導入の可否

(1) 法的構成－どのような(既存の)法制度により利益の吐き出し請求を認めるか
侵害者が取得した利益のすべてが権利者の「損害」「損失」であるといえない
不法行為法・不当利得法ではカバーされない？

(2) 準事務管理法理の導入の可否

他人の事務を自己のために処理した場合にも、事務管理に関する規定を準用
－**利他的行為を前提とする事務管理に準じて考えてよいか？**

2) 1970年代以降の議論－**制裁・抑止説**の展開

好美清光「準事務管理の再評価－不当利得法等の検討を通じて」谷口知平還暦『不当利得・事務管理の研究(3)』(有斐閣、1972年)381頁

(1) 利益吐き出し請求権の基礎づけ

(a) 制裁－「**悪意侵害者**に対する特殊の**サンクション**」

(b) 抑止

「**悪意侵害者**に対する関係では、その取得した利得を同人に保有させひいては**侵害行為への誘因の芽を残すことは妥当ではないとの、特殊の政策的考慮**」

(2) 要件と効果－**侵害者の能力・才覚により莫大な利益**があげられたとしても、**侵害者が悪意の場合**には吐き出しの対象とする

IV. 利益吐き出し請求権

2. これまでの議論状況

3) 近時の議論－問題領域の拡大

人格権領域への拡大－多元的な対応の必要性？

(1) プライバシー・名誉・パブリシティ侵害への拡大

- ① マスメディアが他人のプライバシー・名誉を侵害する記事によって利益を取得
- ② 有名人の肖像等(パブリシティ)を無断で利用することによって利益を取得

(2) ヒト由来物質の無断利用

橋本伸「『利益吐き出し』原状回復救済に関する理論的考察－ヒト由来物質の無断利用問題を機縁として(1)(2)未完」北大法学論集69巻5号37頁・6号163頁(2019年)

IV. 利益吐き出し請求権

3. 検討課題

1) 目的・根拠

(1) 制裁から抑止へ

利益を剥奪することにより権利侵害に対するインセンティブをなくす

(2) 権利保障の実効性確保

権利を保障する以上、権利が侵害されないような措置をとることが要請される

2) 要件

(1) 主観的要件 — 抑止・権利保障の要請からすると故意・害意は不可欠ではない

(2) 客観的要件 — 権利の無断使用 + 利益の取得で足りる

IV. 利益吐き出し請求権

3. 検討課題

3) 効果－侵害者が取得した純利益の吐き出し

(1) 侵害者が取得した総利益(粗利益)の確定

この利益を超える負担を侵害者に課さないという意義－懲罰的損害賠償との違い

(2) 控除要因

(a) 費用

(ア) 控除の正当化

1) 「社会的に望ましい行動」という視点？

侵害行為によって特許発明が活用されることにより社会的に利益が発生？

2) 侵害者側の権利に対する過剰介入の禁止という視点？

(イ) 控除されるべき費用

1) 直接経費－侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費

侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等－控除可

2) 一般経費(間接経費)－控除不可：管理部門の人件費や交通・通信費等

IV. 利益吐き出し請求権

3. 検討課題

(b)侵害者の寄与

(ア)特許法102条2項の解釈における「相当因果関係を阻害する事情」との関係

- ①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)
- ②市場における競合品の存在
- ③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)
- ④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情

(イ)控除肯定論

- 1)権利者が取得する根拠の不存在—損害賠償法との共通性
- 2)侵害者が取得する根拠—「社会的に望ましい行動」という視点?

(ウ)控除否定論

- 1)侵害者が取得する根拠の不存在—損害賠償法との相違
- 2)権利者に取得を認める根拠
 - a)権利の派生物=「果実」?
 - b)権利行使のインセンティブ?

V. 終わりに

1. 懲罰的損害賠償と利益吐き出し請求権との対比

1) 懲罰的損害賠償

(1) 「制裁」を通じた「抑止」に傾きやすい

(2) 侵害者に対する過剰介入にならないための歯止めの必要性
なぜ・どこまで「制裁」するかが特定されない

2) 利益吐き出し請求権 — コンセンサスが得られやすいのでは

(1) 「抑止」ないし権利保障の要請から導くことが可能

(2) 過剰介入にならないための歯止め

(a) 侵害者が取得した利益が上限

(b) 費用の控除

2. 利益吐き出し請求権を法定する意義

利益吐き出し請求権の問題領域の拡大 — 民法で法定することは困難

特許法に特有の考慮に基づく制度として法定することが望ましい