

特許権侵害に係る 損害賠償制度について

令和2年5月29日
特許庁

損害賠償算定方法見直しの経緯

- 損害賠償算定方法の規定について、これまでも随時見直し。

	改正内容
昭和34年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 侵害者利益を損害額と推定する規定（現特許法第102条第2項（旧第1項））を新設。● 特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額（実施料相当額）を損害額として請求できるとする規定（現特許法第102条第3項（旧第2項））を新設。● 過失の推定規定（特許法第103条）を新設。
平成10年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 逸失利益の算定方法の規定（特許法第102条第1項）を新設。● 実施料相当額による損害額の算定において、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮できるよう、「通常」を削除。（特許法第102条第3項）
平成11年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 相当な損害額の認定規定（特許法第105条の3）を新設。
令和元年 改正	<ul style="list-style-type: none">● 侵害者利益のうち、特許権者の生産能力・販売力等を超える部分の損害を認定できるとする規定を導入（特許法第102条1項）● ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記（特許法第102条4項）

衆・経済産業委員会 附帯決議

- 一 特許法等の知的財産制度を有効に機能させ、かつ、その社会的役割が十分に発揮されるよう、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
- 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。

参・経済産業委員会 附帯決議

- 一 我が国産業の国際競争力強化やイノベーション創出等の重要性に鑑み、特許法等の知的財産制度が有効に機能し、その役割が十分に果たされるよう、諸外国における制度改革の進展に適切に対応しつつ、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
- 二 新たに創設される査証制度については、営業秘密等の保護に留意しつつ、必要な査証が適切に実施され、実効的な権利保護が図られるよう、その運用について適宜検証し、必要な見直しの検討を行うこと。
- 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。**
- 四 意匠権の保護対象の拡充に当たっては、クリアランス負担の軽減や十分な審査体制の確保に努めること。

■ 世耕経済産業大臣答弁（参・経済産業委員会（令和元年5月9日））

今回の見直しに当たっても、悪質な侵害を抑止する観点から懲罰損害賠償制度の導入についても検討が行われました。しかし、今お話あったように、経団連等、一部産業界からは、これが濫用されることにつながるんじゃないかという懸念の声もありまして、賛否両論の議論があったというわけであります。

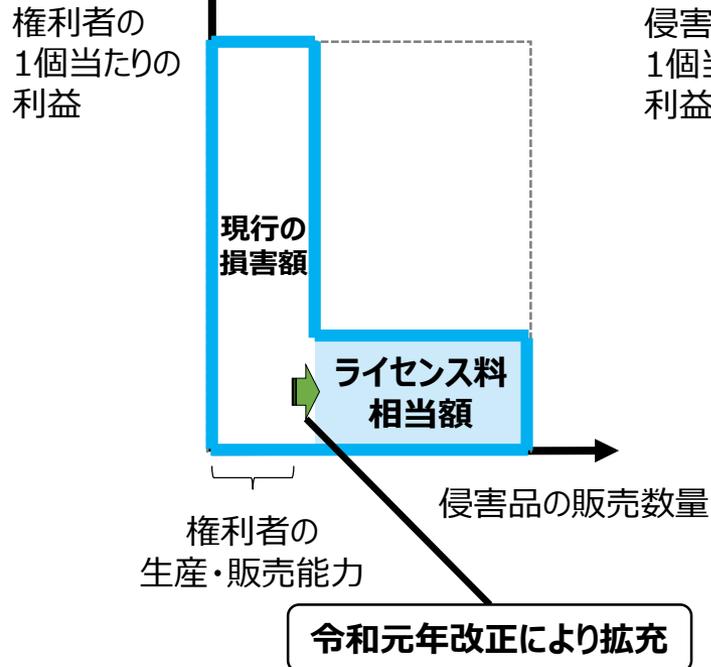
（略）今後も、**諸外国の動向や今回の見直しの運用状況、効果などもよく見ながら、懲罰賠償制度についても引き続き議論を深めてまいりたい**というふうに思います。

- 民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議「民事司法制度改革の推進について」（令和2年3月10日）においては、損害賠償の見直しについて（懲罰的損害賠償、利益吐き出し請求権）が検討事項として記載されている。

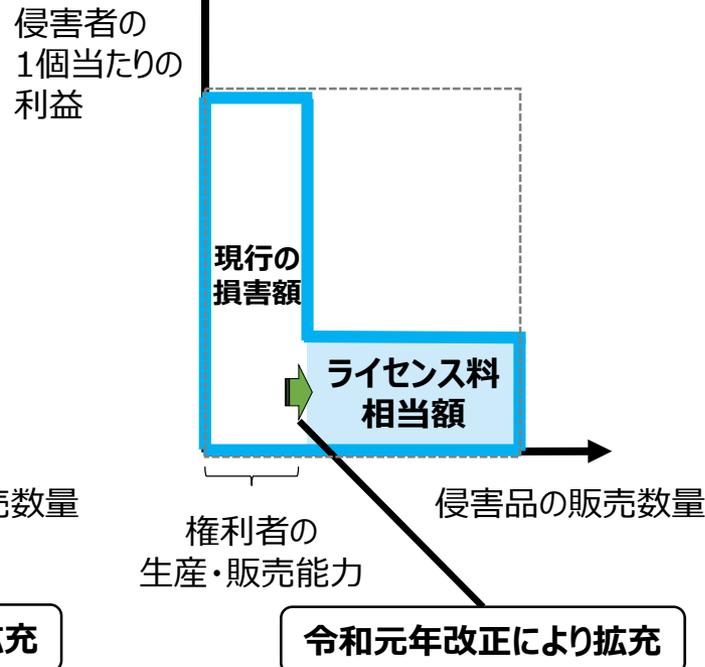
現行の特許法102条について

- 特許権侵害は容易であるにもかかわらず、侵害行為と損害との因果関係が明らかでない場合が多く、損害を立証することが容易ではない。このため、特許法では、民法第709条の特則として、特許法第102条に、逸失利益についての損害賠償の特則が設けられている。

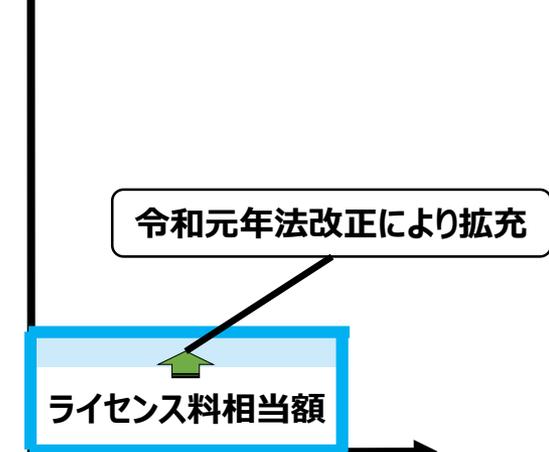
102条1項 逸失利益



102条2項 侵害者利益



102条3項 ライセンス料相当額



通説的理解：実損の填補

- 日本では、実損害の填補を超える賠償は認められないというのが通説的理解
- 「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。」（最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁）

近時の動き：抑止目的

- 「抑止」目的による制度設計を提唱する見解も
- 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見解。

（森田果=小塚荘一郎「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）

通説的理解：差額説＋相当因果関係説

- 差額説：損害は「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」
- 相当因果関係による限定

近時の有力説：規範的損害論

- 規範的状态比較説：損害は「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」
- 損害の段階的把握
 - (a)最小限の損害
侵害された権利の価値は、最小限の損害（価値喪失）として常に賠償されるべき損害を構成
 - (b)加算的損害－個別的利益喪失
(a)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。
 - 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

（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）

■ 特許法102条2項の趣旨について

「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。」

「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。」

「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。」

■ 特許法102条3項の趣旨について

「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。」

「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。」

- 損害賠償額は知財の最終的な価値そのものであり、特にスタートアップ企業にとって知財は投資家からの資金調達のための重要な経営資源でもある。中小企業やスタートアップ企業の納得感をさらに高めるためには、侵害者側に侵害行為で得た利益が手元に残らないようにする等、損害賠償の額を適切な水準に引き上げるための方策を引き続き検討することが必要。
- 大企業の資本力で、中小企業との訴訟になってもダメージは小さく、模倣や侵害を行ってくる。中小企業には訴訟に対する余力、資金力が無く、泣き寝入りが現実である。米国のように懲罰的賠償制度を導入し、売上高等企業規模に見合った賠償にしない限り大企業の、グレーな模倣、侵害は無くならない。
- 令和元年特許法改正で損害賠償額の算定方法の見直しが行われたばかりであり、また特許法102条2項及び3項に基づく請求について判断枠組みを示した知財高裁大合議判決（令和元年6月7日）等も踏まえた裁判実務の運用を見ながら、必要に応じて改めて検討すべき。
- 昨今の法改正によって、侵害者に有利ということはなく適切なバランスが取れていると考える。
- これ以上損害額を増やすような方向性はどうかと思う。会社経営を揺るがすような範囲まで特許紛争を介入すべきではない。日本は中小企業の保護に力をこれまで以上に入れてほしい。

国内アンケート調査 —懲罰的賠償制度の導入是非—

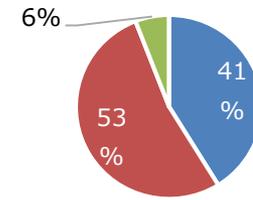
- 企業全体としては賛成が若干多い（大企業は賛成と反対がほぼ同数、中小企業は賛成が多数）
- 弁護士は反対が過半数

日本への懲罰的賠償制度の導入についてどう考えるか教えてください。

企業 (620者)

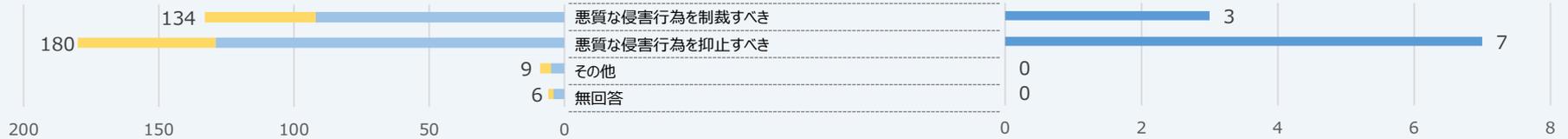


弁護士 (17者)

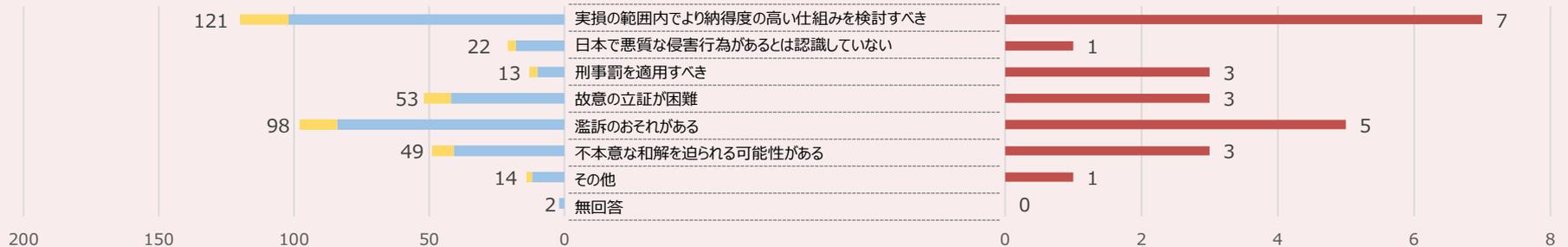


大企業 中小企業

賛成理由



反対理由



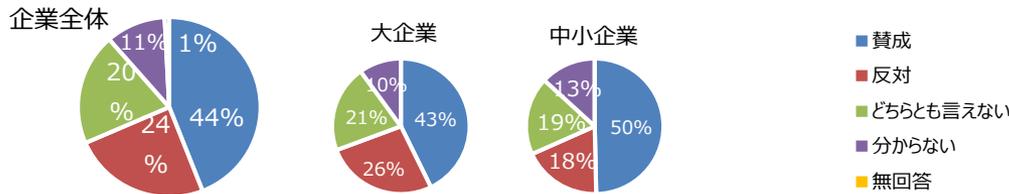
国内アンケート調査 —利益吐き出し型賠償制度の導入是非—

- 大企業、中小企業ともに賛成が多数
- 弁護士は賛成が若干多い

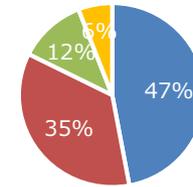
日本への利益吐き出し型賠償制度※の導入についてどう考えるか教えてください。

※利益吐き出し型賠償制度とは、特許権侵害訴訟において、特許権者の生産・販売能力を超える部分も含め、侵害者が侵害行為によって得た利得を特許権者へ引き渡すことができる制度

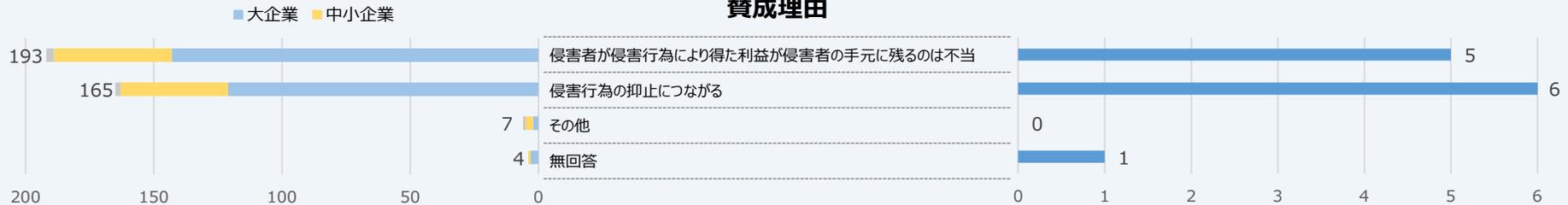
企業 (620者)



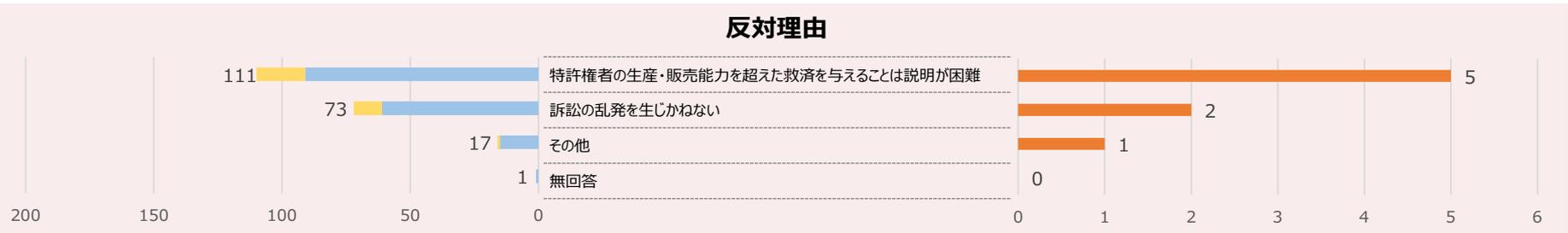
弁護士 (17者)



賛成理由



反対理由



<p>米国・台湾 韓国 (本年7月施行) 中国 (審議中)</p> 	<h2>故意侵害に対する懲罰的賠償制度</h2> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 米国・台湾・韓国では、認定された損害額の3倍まで増額が可能。 ➤ 中国では、5倍まで増額を可能とする専利法（特許法）改正案が審議中。
---	--



<p>EU指令</p> 	<p>懲罰的賠償はやらない</p>	<h2>侵害者利益の吐き出しによる賠償</h2> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 「侵害による利益を侵害者の手元に残すことは正義に反する」という考え方。 ➤ 権利者が不実施の場合や市場に競合品の存在がある場合でも、侵害者利益は権利者に帰属。ただし、特許発明の侵害者利益への寄与率等により減額され得るほか、侵害者の利益と権利者の損害の間の因果関係を欠く特段の事情がある場合は認められない。
<p>EU</p> 	<p>ドイツ</p> <p>イギリス</p>	<h2>逸失利益の幅広い認定による救済</h2> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 権利者の能力を超える部分の実施料率、関連商品・サービスの逸失利益などを幅広く認定。 ➤ 侵害者利益の算定も選択可能だが、実務上は逸失利益が選択されることが多い。
<p>フランス</p>	<p>フランス</p>	<h2>事案に応じた賠償額の柔軟な認定</h2> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ①権利者の逸失利益、②侵害者利益、③道義的損害（moral prejudice）を総合的に勘案し、事案により三者の合計も可。

米国

特許法第284条（損害賠償）

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、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティ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。

損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、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。本段落に基づいて増額された損害賠償は、第154条(d)に基づく仮の権利には適用されない。

裁判所は、該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。

※判例法において、故意侵害であることが、裁判所が懲罰的損害賠償を認める要件とされているが、2016年のHalo事件における連邦最高裁判決においては、故意侵害の認定において、裁判所に広範な裁量を認める判断が示されている。

韓国

特許法第128条（損害賠償請求権など）

8 裁判所は他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意であると認められる場合は、第1項にかかわらず、第2項から第7項までの規定に基づき、損害として認められた金額の3倍を越えない範囲内で賠償額を定めることができる。

9 第8項に基づく賠償額を判断する時は次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 侵害行為をした者の優越的地位の有無
2. 故意、又は損害発生の憂慮を認識した程度
3. 侵害行為により、特許権者および専用実施権者が被った被害額
4. 侵害行為により、侵害者が得た経済的利益
5. 侵害行為の期間・回数など
6. 侵害行為による罰金
7. 侵害行為をした者の財産状態
8. 侵害行為をした者の被害救済努力の程度

最判平成9年7月11日第2小法廷判決（平成5年（オ）1762号）

「カリフォルニア州民法典の定める懲罰的損害賠償の制度は、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であることが明らかであって、その目的からすると、むしろ我が国における罰金等の刑罰とほぼ同様の意義を有するものといえる。これに対し、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（最高裁昭和六三年（オ）第一七四九号平成五年三月二四日大法廷判決・民集四七卷四号三〇三九頁参照）、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。」

「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」

ドイツ

- 損害賠償算定方法は、①逸失利益、②ライセンス料相当額、③侵害者利益の3種類であり、権利者が選択できる。③による場合、原則として、特許権者の損害とは無関係に、侵害者の利益はすべて吐き出させ、権利者側に移転させることができる。ただし、特許発明の侵害者利益への寄与率等により減額され得るほか、侵害者の利益と権利者の損害の間の因果関係を欠く特段の事情がある場合は認められない。
- 2000年のGemeinkostenanteil〔経費分配事件〕の連邦最高裁判決において、侵害者利益の算定に当たり、売上高から控除される経費が限定的とされて以降、侵害者利益に基づく損害額の算定が多く用いられるようになったとされる。
- 2008年に上記規定が設けられる以前は、民法の不真正な事務管理（準事務管理）を根拠に説明されることが多かった。

特許法第 139 条

(2) 故意又は過失により当該行為をする者は、被侵害者に対して、その行為から生じた損害を賠償する義務を負う。損害賠償を査定するときは、侵害者が権利を侵害することによって得た利益も考慮することができる。損害賠償の請求は、侵害者がその発明を実施する許可を得た場合に、十分な報酬として支払うよう要求される金額を基にしても計算することができる。

英国

- 侵害が認定されると、権利者は、①損害（damage）、②侵害者利益（account of profit）のいずれかの算定方法を選択できる。
- ②は、侵害者がどれだけ利益を得たのか調査が困難であるため、あまり使われていない。

※米国では、侵害者利益全体のどの程度が特許発明に由来した利益なのかを算定する手続に時間が割かれ、訴訟手続が遅延していたため、1946年に廃止。（デザインパテント、著作権法、商標法は規定あり。）

- 日本の法体系において、懲罰的な損害賠償をどのような法的構成で理論づけられるか？
 - 懲罰的損害賠償制度の目的を「制裁」を通じた「抑止」と捉える場合、刑事罰の役割との違いをどのように説明するか？あるいは「抑止」に純化できるか？
- 懲罰賠償制度を導入した場合、（特許侵害訴訟に限られず）海外の高額な懲罰賠償の判決を日本で執行しなければならなくなる可能性が高くなることについて、どう考えるか？
- 懲罰的損害賠償が認められる要件について、どう考えるべきか？
 - 主観的要件（故意・害意）、客観的要件（侵害態様の悪性）とすべきか？
 - 悪質なケースに適用を限定することとした場合、米国のようなディスカバリー制度がない中で、どのように悪質性を判断ができるのか？
 - 権利者側による悪用の懸念を排除できるか？
 - 要件該当性判断のため、審理期間が長期化しないか？
- 侵害者に対する過剰介入とならないよう、効果を規定することができるか？
 - 実損の2倍、3倍、それ以上も含め、どこまでの効果を認めるべきか？
 - 裁判官の裁量をどこまで認めるべきか？

検討にあたっての論点② (利益吐き出し制度)

- 侵害者の利益を権利者が取得できる根拠をどう説明できるか？
 - 準事務管理や不当利得により説明を試みるべきか？あるいは不法行為の枠内で説明できるか？
 - 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という「抑止」の観点や、権利保障の実効性の確保の観点から説明できるか？
 - 権利の派生物＝「果実」として説明できるか？権利行使のインセンティブがある権利者に取得を認めるほうが望ましいとの説明が可能か？
- 現行の特許法102条2項とどのような違いが考えられるか？
 - 利益吐き出しを認める要件（特許権者の実施の有無、客観的要件に加えて主観的要件を求めるべきかなど）
 - 覆滅事由の範囲（権利者の能力を超える部分の覆滅や、①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、④侵害品の性能、等による覆滅をどこまで認めるべきかなど）
 - 侵害者の「利益」の範囲（直接経費に加え、間接経費の控除も認めるべきかなど）