

【資料 2】 | 侵害者利益吐き出し型賠償制度

令和 2 年 1 1 月 2 7 日

特許庁



AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方-中間とりまとめ-

【侵害者利益吐き出し型賠償制度とは】

- 「抑止」という目的から不法行為制度を設計し、実損の填補を超える損害賠償を認めるべきとの主張がある。こうした中、他人の特許権を無断で利用した侵害者が侵害行為により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）を求めることができる侵害者利益吐き出し型賠償制度が提唱されている。

- 実損の填補を超える損害賠償について、社会的・法的に許容され、そのニーズは高まっていると言えるか。
- 制度の根拠をどのように求めるべきか。

【裁判実務への影響に関する意見】

- 令和元年特許法改正において損害賠償額の算定に関する規定が見直されたばかりである状況において、更に見直しを行うことは、裁判実務に混乱を来す可能性がある。
- 令和元年に特許法第102条の考え方を明確化した知財高裁判決が出されたことを踏まえ、早期の見直しに慎重であるべき。

- 令和元年特許法改正や令和元年の知財高裁判決を踏まえてもなお、早期に損害賠償制度を見直しする必要性・ニーズは高まっているか。

AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方-中間とりまとめ-

【不実施の場合の適用に関する意見】

- 特許権者が特許発明を実施していない又は将来的にも実施の見込みがない場合であっても、侵害者利益の吐き出しを認めるべき。
- 裁判例では、特許権者が特許発明を実施していない場合でも、ある程度柔軟に特許法第102条第2項が適用されている。
 - 不実施かつ侵害者利益に相当するような損害が発生していない場合、利益吐き出しが認められるよう法定できるか。

【損害額の算定における覆滅事由に関する意見】

- 市場の非同一性や市場における競合品の存在を理由として、損害額の覆滅を認めるべきではない。加えて、侵害者の営業努力や侵害品の性能による利益についても、それらは、特許を使わなければ得ることができなかった利益といえることから、覆滅を認めるべきではない。
- 市場における競合品の存在を理由とする覆滅については、侵害がなければ第三者が得るはずであった利益を侵害者に残すことは適当でないため、認めるべきでない。一方、侵害者の営業努力や侵害品の性能による利益分は覆滅を認めるべき。
 - 損害額の覆滅を認めるべきでない事由は何か。
 - 覆滅を認めない事由を具体的に法定できるか。

【侵害者利益を吐き出させる要件に関する意見】

- 故意や害意のような主観的要件が認められる場合に限るべき。
- 権利の保障や抑止の観点から考えれば主観的要件は必要なく、侵害者による権利の無断使用と利益の取得があれば足りるのではないか。
- 故意性・害意性のような主観的要件を設けた場合、現行の証拠収集制度で立証できるか。
 - 故意性・害意性のような主観的要件は必要か。
 - 故意性・害意性を立証することは可能か。

これまでの特許制度小委員会での意見や 中間とりまとめへのパブリックコメント（抜粋）

【侵害者利益吐き出し型賠償制度の導入に賛成】

- 損害賠償額については、特許侵害について十分な賠償が行われていないという認識・・・このままでいけば特許は侵害し得状態が続く・・・懲罰か利益吐き出し型というのは、議論をさらに深める必要があると思いますが、いずれにしても今の損害賠償では、この特許は十分な実効的な権利とは言えない。
- 他人の物まねをし、もし見つければ、ライセンス料相当を支払えばそれで許されるという社会が続くようであれば、物づくりに果敢に挑む会社はなくなっていくのではないかと思います。・・・最低でも利益の吐き出し導入、そして過失は許せても故意侵害には断固として厳しい対処をする制度を望みます。

【侵害者利益吐き出し型賠償制度の導入に慎重】

- 利益吐き出し型賠償制度は、制裁的な意味合いがあることから、日本への導入については、懲罰的賠償制度と同様、問題がある。昨今の知的財産高等裁判所の判決では、制裁的な意味合いを持たずとも、侵害者の手元に侵害由来の利益を残さないとの判断によって、いわゆる「侵害し得」の状態は減じられてきており、こうした司法判断に委ねるのが妥当である。
- 利益吐き出し型賠償制度は、特許権者に相当有利な制度設計にならざるを得ない。このような制度下では、特許実施料を求めるより、利益を吐き出させた方が、大きな利益を得られるケースが起こり得る。このため、故意に侵害を誘発、放置するモチベーションを特許権者（特にパテント・トロール）に与え、侵害を抑止するよりむしろ、無用な知財紛争を増やす恐れがある。・・・このような問題を引き起こす恐れがある、利益吐き出し型賠償制度を制度化すべきでない。

侵害者利益吐き出し型賠償制度

「特許法102条の理解と改正の課題」

(令和元年11月14日 山本敬三委員ご説明資料・議事録より事務局作成)

- 1970年代までは、学説として、準事務管理法理として考えてよいかどうか議論されてきた（他人の特許を無断で利用したような利己的行為を事務管理に準じて考えてよいかどうか）
- 1970年代以降、既存の法制度に当てはめて考えるのではなく、「制裁」と「抑止」という政策的な考慮から、利益吐き出し請求権を認めるべきという考え方が有力に主張されるようになった。また、近年、一般論として、権利によって得られる利益に関する議論について問題領域が拡大してきた（例 有名人の肖像権を無断で使用して利益を取得 等）。
- 現在、利益吐き出し請求権は一般法の民法で規定されておらず、民法で法定することは困難（民法で一般的に規定しようとする、問題領域が拡大しているため全てが対象となってくる）。
- そのため、利益吐き出し請求権を規定する場合には、特有の考慮に基づく制度として、異論が比較的少ないであろう領域から立法することがふさわしく、特許法の規定として法定することが望ましい。

侵害者利益に相当するような損害が発生していなくとも、利益吐き出しを認める侵害者利益吐き出し型賠償制度

(知財高判平成25年2月1日判タ1388号77頁 ごみ貯蔵器事件)

第102条第2項の適用に当たり、

- ① 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、
- ② 特許権者において、特許発明を実施していることを要件とするものではない

(この事件では、原告(特許権者・英国法人)自身は日本で特許発明を実施していなかったが、販売店を通じて原告製品を日本国内で販売していたことから、原告には「被告の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう事情」があったと認められ、第102条第2項の適用が認められた。)

ドイツでは、侵害者利益に基づく損害額の算定は、特許権者が実施により利益を得ていない場合においても用いることが可能。(※)



「①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」が存在しなくとも、侵害者利益吐き出しが認められるよう法定すべきか又は法定できるか。

不当利得返還請求に基づく侵害者利益吐き出し型賠償制度

不当利得返還請求の特例について

不当利得返還請求の特例として、損失との因果関係を問わずに、侵害者が得た利益を吐き出させ、権利者に給付することになると、侵害者の金銭の負担は得た利益の範囲内にとどまり、過大となるリスクを避けられると考えられる。

しかし、このような特例は （不当利得返還額は相当実施料額に止まるとする通説的な）民法の原則から逸脱 することになり、我が国の 事務管理制度（民法第697条）は、管理者が本人のためにする意思があることを前提としているため、特許権侵害のように、勝手に他人の権利を使用することはその射程外 である。したがって、これは、ドイツ民法にあるような不真正事務管理（又は準事務管理）の理論を新たに導入することにつながり、民法体系全体との関係で検討しなければならない問題となるものと考えられる。

これについては、民法において一般的に、利益の吐き出しを認める規定を導入することはハードルが高く、むしろ、知的財産、特に特許権の領域において、侵害してはならないという要請に強く違反した者（特に、意図的に侵害した者）については利益を吐き出させて、私人の違法な行為を抑止することを検討すべきではないかとの指摘があった。・・・

一方、現行特許法第102条第2項との整理が必要となるとの指摘や、侵害者自身のブランド力など 特許以外で得た利益を権利者に償還することの正当性は理論的に説明できない との指摘、結局、抑止を目的とした追加的賠償制度に近い機能を果たすようになるのではないかとの指摘があった。



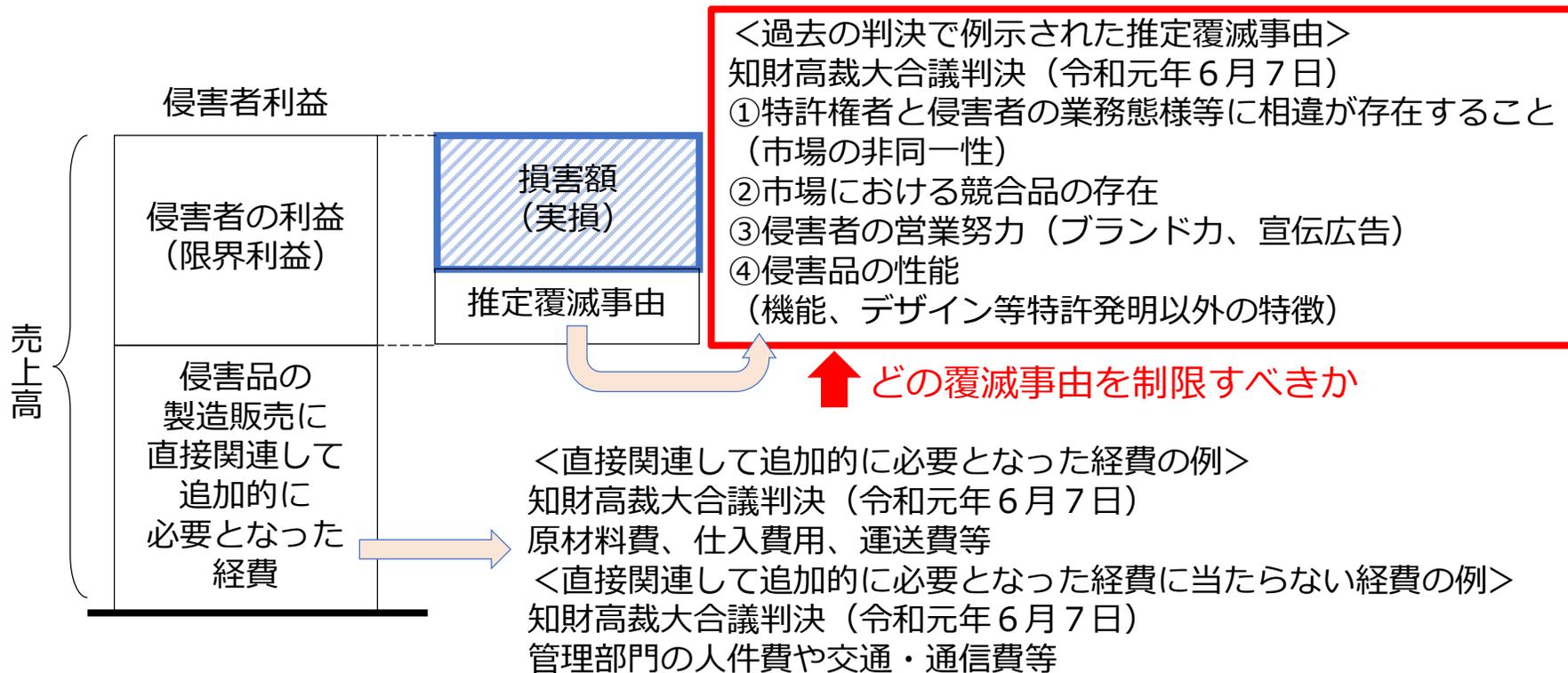
知的財産、特に特許権の領域において、不当利得返還請求の特例として、侵害者が得た利益の吐き出しをさせ、特にその利益を権利者に引き渡すことについて、それを正当化する根拠、要件などをどのように考えるか

制度の根拠（中間とりまとめ）

侵害者の利益を特許権者が取得できる根拠については、

- 何よりも侵害者に利益を保持させることが権利保障や抑止の目的に照らして大きな問題である点を重視すべきとする意見、
- 侵害がなければ第三者にわたるはずだった利益を誰に配分させるべきかという観点から権利者の取得を認めるべきといった意見が出された。
- また、現行の損害賠償制度が権利者に焦点を当てて設計されたものであるのに対し、利益吐き出し型賠償制度は、侵害者に焦点を当てたものとして理解できるとする意見も出された。

侵害者利益の覆滅を制限することによる侵害者利益吐き出し型賠償制度



損害額の算定における覆滅を認めないことで、侵害者の利益を吐き出させることが考えられるが、覆滅を認めない理由は何か、法定すべきか（法定されなかった覆滅事由については認容されてしまうのではないかという懸念もある）。

侵害者利益吐き出し型賠償制度の要件

特許制度小委員会における御意見の例

【主観的な要件（故意性・害意性）を必要とする御意見】

- 主観的な要件を求めない、すなわち故意や悪意は関係なく、全ての損害賠償訴訟に適用するというような話で進むとしたら、産業が成り立たなくなってしまうぐらいのインパクトがあるものになる
- 悪意や故意など、それに近いような特許侵害というのを実際受けている場合があり、その場合には損害賠償額が完全に裁判所の裁量で決められるよりは、利益吐き出し型に近いような考えをとってもよいのではないか

【その他の御意見】

- 権利の保障、そのための侵害の抑止を図るという観点からは、要件としては故意・害意に当たるものを要求するのはつながらない
- 悪意性の高いということ、現在採用している証拠収集制度で立証できるのであろうかという問題が出てくる

侵害者の利益を吐き出させる要件として、故意性や害意性などの主観的要件は必要か。
主観的要件は不要で、権利の無断使用・利益の取得があれば足りるとすべきか。

(参考) ドイツにおける侵害者利益に基づく損害賠償の規定

- ドイツ特許法においても、侵害者利益に基づく損害賠償について規定されている（ドイツ特許法第139条第2項第2文）。
- 侵害者利益に基づく損害額の算定は、特許権者が実施により利益を得ていない場合においても用いることが可能。
- 裁判例によると、侵害との間に因果関係のない侵害者利益は覆滅される。
- しかし、条文上では、覆滅を認めない事由、主観的要件について明文化されていない。

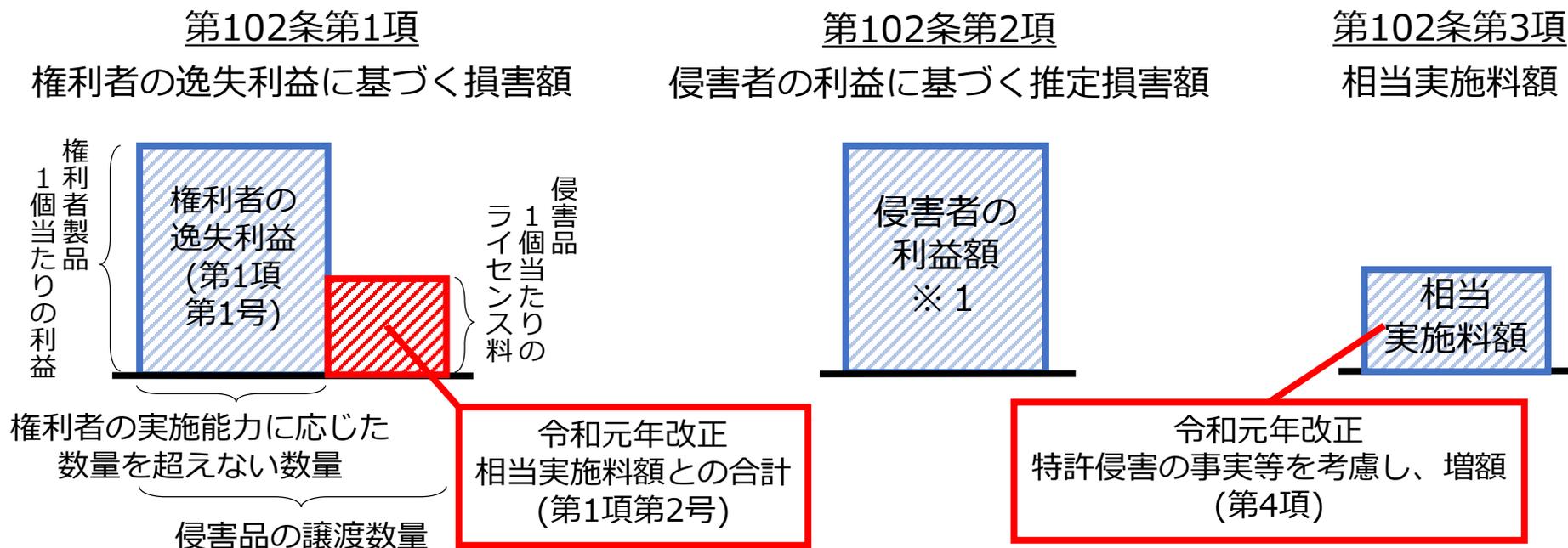
ドイツ特許法第 139 条

(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。

加藤志麻子「ドイツの特許訴訟における損害賠償の現状」(パテント2017 Vol.70 No.14(別冊No.18)) 100～110ページ
加藤朝道「ドイツにおける損害賠償-特許侵害を中心に-」(「知的財産権侵害と損害賠償」高林龍(編)) 249～264ページより。

令和元年における第102条（損害額の算定）の改正

- （改正事項1）販売数量の減少による逸失利益と、ライセンス機会の喪失による逸失利益との合計額を、損害額とすることができる（第102条第1項）
- （改正事項2）相当実施料額の算定において、特許侵害の事実、権利者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった事情を考慮し、相当実施料額を増額することができる（第102条第4項）



※1 侵害者の利益額 = 侵害品の売上高 -

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
推定覆滅事由（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）があれば、侵害者の利益額から控除される。

ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、相当実施料額が損害額として認められる（特許庁「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」P.25）。

第102条に関する近年の法改正と裁判例

	2013年	2019年	2020年
法改正		<p>【第102条第1項】 販売数量の減少による逸失利益と、<u>ライセンス機会の喪失による逸失利益との合計額</u>を、損害額とすることができる</p> <p>【第102条第4項】 相当実施料額の算定において、<u>特許侵害の事実、権利者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したこと</u>といった事情を考慮し、<u>相当実施料額を増額</u>することができる</p>	
知財高裁 大合議判決 損害額の 考え方	<p>【第102条第2項】 <u>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</u>には、第102条第2項の適用が認められ、特許権者において、<u>特許発明を実施していることを要件とするものではない</u> 賠償額1.5億円 (2013年2月1日、ごみ貯蔵機器)</p>	<p>【第102条第2項】 <u>侵害者利益は純利益ではなく限界利益</u>(一般管理費等は控除の対象外)</p> <p>【第102条第3項】 事後的なライセンス料として<u>通常のライセンス料(5~6%)よりも高額な率(10%)が相当</u> 賠償額1.4億円 (2019年6月7日、炭酸ガスパック)</p>	<p>【第102条第1項】 <u>逸失利益は純利益ではなく限界利益</u> 賠償額4.4億円 (2020年2月28日、ローラー美顔器)</p>

直近の知財高裁判決

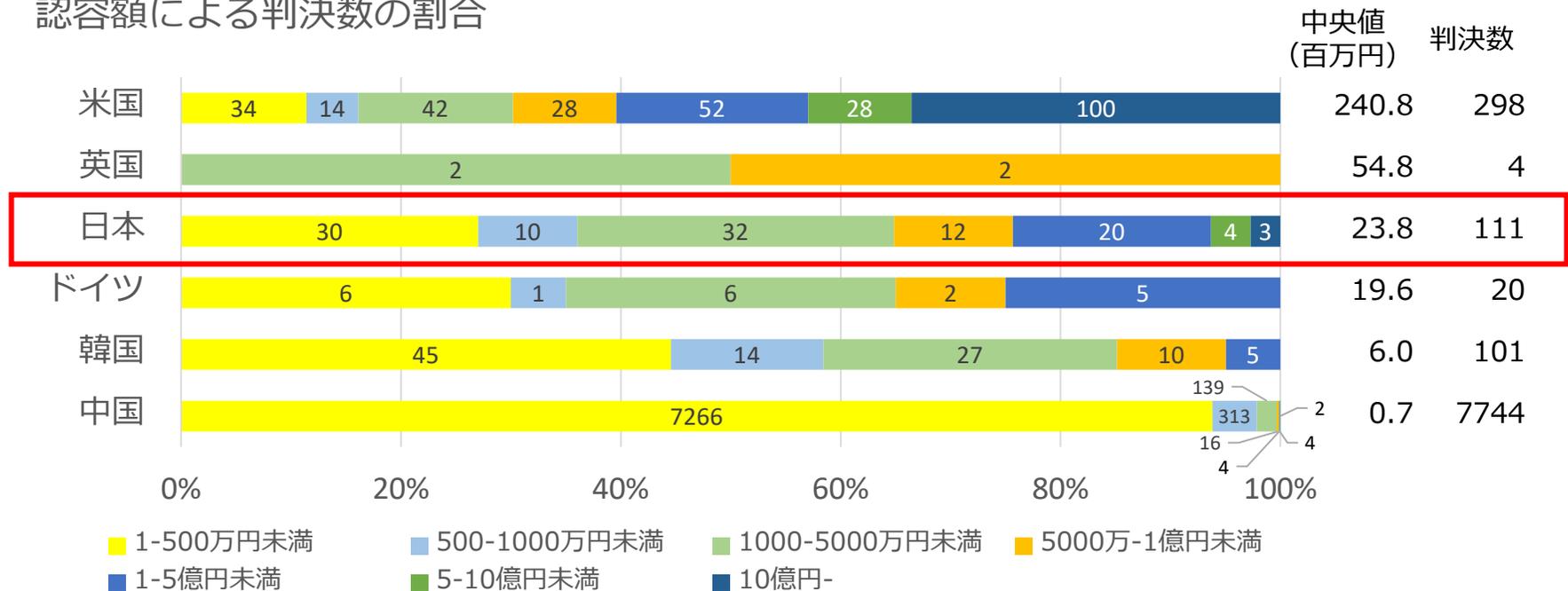
条文 (R元 改正前)	概要	利益内容	立証責任	判決	判決内容
102.1	逸失利益	限界利益	特許権者	R2.2.28	<ul style="list-style-type: none"> ● 特許権者の製品の売上高から、製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費（原材料費、仕入費用、運送費等）を控除 ● 102条1項の「侵害がなければ販売することができた物」とは、侵害品と競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる ● 特許発明の特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないとして、限界利益の額から6割を覆滅
		販売できない事情	侵害者		
102.2	侵害者利益 (推定)	限界利益	特許権者	R1.6.7	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害者の侵害品の売上高から、製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費（原材料費、仕入費用、運送費等）を控除 ● 管理部門の人件費や交通・通信費等は、直接関連追加経費ではない
		推定覆滅	侵害者		
102.3	相当 実施料額			R1.6.7	<ul style="list-style-type: none"> ● 相当実施料額は、侵害品の売上高を基準とし、事後的な場合には通常よりも高額となることを考慮すべき ● 通常の実施料率（5-6%）よりも高い料率（10%）を認定

		1 審	知財高裁
R1.6.7	炭酸ガスパック	1.4億円	1 審支持（被告控訴棄却）
R2.2.28	美容器	1.1億円	4.4億円

(参考) 認容額の各国比較

- 日本の特許侵害訴訟における損害額の中央値は、米国との比較では大きな格差を生じているが、米国以外の主要国と比較すると、日本の数値（損害額の中央値）は特に小さいわけではなく、米国と英国に次いでドイツを上回る。

認容額による判決数の割合



裁判による認容額は、その侵害の個別の内容、各国の市場環境などによって変わるものであることに留意が必要。また、欧米諸国では和解で終結するケースがほとんどであり、損害額が判決として開示されるケースはまれである等の事情もあり、特許訴訟の損害に係る各国統計を比較することには一定の限界がある。

特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」（2018）より。
 判決数は、2007年1月～2017年11月における侵害訴訟確定判決を集計（中国のみ第一審と控訴審を含む）。
 認容額は、2017年11月における為替レートに基づき日本円に換算の上集計。

検討の視点（1 / 2）－ 制度導入の是非 －

1 民法上の実損填補賠償の原則を超えることの是非

- 民法上の実損填補賠償を超えた損害賠償を認める「利益吐き出し請求権」を許容する学説・考え方もあるが、社会的・法的に許容され、「侵害者利益吐き出し型賠償制度」を求めるニーズが高まっていると言えるか。
- 侵害者利益の利益を特許権者が取得できる法的根拠をどのように説明すべきか

2 法改正の状況、近年の裁判例を踏まえた更なる見直しの是非

令和元年改正の施行が今年4月であり、かつ、侵害者の覆滅事由の一部を認めず、通常の実施料率よりも高額な率による損害額が認容された昨年の判決事例を踏まえて、当面は裁判実務での運用を注視すべきという意見もあるがどのように考えるか。

検討の視点（2 / 2）－ 仮に導入するとした場合の論点 －

3 侵害者利益吐き出し型賠償制度を法定する場合の規律如何

- 侵害者利益に相当するような損害が発生していなくとも、侵害者利益吐き出しが認められるよう法定できるか。
- 損害額の算定における一部の覆滅事由を認めないよう法定できるか。

4 侵害者利益吐き出し型賠償制度の要件をどのように考えるか

仮に法定する場合、故意性・害意性の要件が必要であるとする意見、故意性・害意性とは関係なく特許権の無断使用と利益の取得があれば認めるべき、という双方の意見があるが、どのように考えるべきか。

（参考）特許法102条（損害の額の推定等）

（損害の額の推定等）

第二条 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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

一 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当たりの利益の額に、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（次号において「譲渡数量」という。）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（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（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（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る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

(参考) 特許法102条 (損害の額の推定等)

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 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する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認定するに当たっては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、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ることとならば、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。

5 第三項の規定は、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。

（参考）民法（事務管理関連）、（不当利得の返還義務関連）

（事務管理）

第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

（委任の規定の準用）

第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

（受任者による受取物の引渡し等）

第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その收取した果実についても、同様とする。

2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

（不当利得の返還義務）

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

（悪意の受益者の返還義務等）

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(参考) ドイツ特許法139条 (損害賠償) (2008年改正)

第139条

(1) 第9条から第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。

(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。

(3) 特許の対象が新たな製品の製造方法である場合は、他人によって生産された同一製品は、反証がない限り、その特許方法を使用して生産されたものとみなされる。反証の証拠調べをするときは、被告の製造及び事業秘密の保護に関する同人の正当な利益が顧慮されなければならない。

特許庁ウェブページ「ドイツ特許法」より

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf>

(参照2020年11月25日)

(参考) ドイツ民法 (準事務管理関連)

第687条 不真正な事務管理

(1) 第677条から前条までの規定は、いずれかの者が、他人の事務を、自己の事務であるとの見解で処理したときは、適用しない。

(2) いずれかの者が、自己に権限がないことを知っているにもかかわらず、他人の事務を自己の事務として取り扱うときは、事務主体は、第677条、第678条、第681条及び第682条の規定から生じる請求権を主張することができる。事務主体がこれらの権利を主張したときは、事務主体は、事務管理者に対して、第684条第1文の規定により義務を負う。

第681条 事務管理者の付随義務

事務管理者は、実行可能となり次第、事務主体に通知し、延期が危険につながる時でない限り、事務主体の決定を待たなければならない。その他、事務管理者の義務については、第666条から第668条までの受任者に適用される規定を準用する。

第667条 引渡義務

受任者は、委任者に対して、自己が委任の遂行のために受領したものと事務処理から得たものの全てを引き渡す義務を負う。

国立国会図書館調査及び立法考査局「ドイツ民法Ⅱ（債務関係法）」（2015年6月）より

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9422638_po_201506.pdf?contentNo=1

(参照2020年11月25日)