

# 第1章 損害賠償額算定の見直し

## 1. 改正の必要性

### (1) 従来 of 制度

#### ① 特許権の二つの性質

特許権の対象である「発明」が、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項)と定義されていることから明らかなように、特許権とは無体の財産、情報であり、その侵害について占有侵奪を伴わない。よって、特許権は、多数の者によって時や場所を問わず侵害されるおそれがあることから、侵害が誘惑的かつ容易である一方、その発見や防止は容易ではないという性質がある。

また、特許権侵害による損害は、特許権の毀損そのものではなく、市場を媒介して顕在化した「得べかりし利益」(逸失利益)が中心となることから、侵害行為と損害との因果関係の特定が容易ではないとの性質もある。

#### ② 特許権侵害による損害と民法第709条

特許権侵害による損害については、不法行為による損害として民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づく賠償の請求が可能である。この場合、侵害者の故意又は過失、侵害行為と損害との因果関係、損害額の挙証責任を原告が負担することが原則となる。

しかし、上述の特許権の性質から、特許権侵害は、侵害が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、逸失利益の賠償を受けることが容易ではない。これに対応すべく、特許法第102条各項において、民法第709条の特例規定が置かれている。

### ③ 特許法による民法第709条の特例

#### (i) 特許法第102条第1項の特例（逸失利益額の推定）

過去の裁判例において、特許権侵害による損害が民法第709条に基づき算定された場合、特許製品と侵害製品との間に顕著な代替関係が強く認められたときにだけ、因果関係ありとして逸失利益の全額が認められる傾向にあり、因果関係の割合が不明である場合には逸失利益がゼロと算定されていた。これでは、特許権者の損害が十分に填補されないことから、「オール・オア・ナッシング」の問題として、多くの特許権者、実務家、有識者から批判を受けていた。

上記「オール・オア・ナッシング」の問題を解決すべく、平成10年改正で特許法第102条第1項が新設された。同項は、特許権の侵害製品の販売数量に、権利者が侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額について、「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」逸失利益として損害の額とすることができる旨を定めている（同項本文）。

ただし、権利者の「販売することができないとする事情」（例えば、侵害者の営業努力や市場における代替品の存在等）を侵害者が主張・立証すれば、損害額を覆滅する旨も規定している（同項ただし書）。

本規定は、「特許権はその技術を独占的に実施する権利であり、その技術を使った製品は特許権者しか販売できない」という仮説に立脚している。この仮説によれば、権利者の実施能力の限度において、「侵害者の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量」であると擬制することができるため、この侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、権利者の実施能力に応じた額の限度において損害額であるとする事ができる。しかしながら、侵害者の営業努力や市場における代替品の存在等、「侵害者の譲渡数量＝権利者の喪失した販売数量」とすることができない事情が存在する場合には、侵害者がその旨を立証することにより、その事情に応じた額を損害額から覆滅することとなっている。

(ii) 特許法第102条第2項の特例（侵害者利益）

特許法第102条第2項は、侵害者の利益の額（侵害者利益）を直ちに権利者の損害の額と推定する旨を規定している。特許権侵害の場合、権利者にとっては、自己が受けた損害額を立証するよりも、侵害者の利益額を立証する方が幾分容易であることが多い。本規定は、このような事情に基づき、権利者が侵害者の利益額を証明した場合にこれを損害とすることで因果関係の証明を不要とし、権利者の救済を図ったものである。

iii 特許法第102条第3項の特例（実施料相当額）

特許法第102条第3項は、権利者が侵害により被った損害の立証が困難であることを考慮して、権利者が侵害者に対して、実施料相当額を損害賠償額として請求できる旨を規定している。本項は、昭和34年の現行法制定当時、工業所有権が無体財産権であるがゆえに相当因果関係について判断が困難な場合が多いため、「実施料相当額を侵害によって特許権者が蒙った損害額の一部とみなし、少なくともこれだけは請求できることとした」（工業所有権制度改正審議会答申（昭和31年12月21日））ものであり、この最低補償としての性格は現行の同条第4項にも、現行の第3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旨、明記されている。

平成10年改正前の同条第3項は、「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」について、賠償請求することができる旨を規定していた。本規定に基づいて侵害訴訟で認定される実施料相当額については、権利者が既に他者に設定している実施料率、業界相場、国有特許の実施料率等に基づき認容された例が多く、特許発明の価値、当事者の業務上の関係、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されず、「侵害し得」となってしまうとの問題点が指摘されていた。これを受けて、平成10年改正により、「通常」の文言が削除され、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できることとなった。

## (2) 改正の必要性

### ① ライセンス機会の喪失による逸失利益の認定（特許法第102条第1項）

特許法第102条第1項の新設後、侵害者の譲渡数量のうち、権利者の「実施の能力」を超える数量又は「販売することができない」数量とされ、同項本文の推定が覆滅された部分について、同条第3項が規定する実施料相当額分の賠償が認められるか否かという点が論点となった。旧来、これを肯定することが裁判例の趨勢であったが、椅子式マッサージ機事件（知財高判平成18年9月25日）判決以降、裁判例においては、覆滅部分に関する同項による賠償を否定する趨勢が強くなったといわれる。他方、学説の多数はこれに反対しており、権利者に十分な損害の賠償を可能とするとともに、侵害を抑止する観点、そして訴訟当事者の予見可能性を向上させる観点から、立法的な解決が必要な状況となっていた。

現行の同条第1項は、主に販売数量減少に伴う逸失利益のみを規定しており、これ以外の逸失利益については特段の規定を措置していない。しかし、知的財産の、権利者が自ら実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得ることができる場合もあるという性質に鑑みれば、「販売数量の減少による逸失利益」のみならず、「ライセンス機会の喪失による逸失利益」も含めて、損害賠償額算定の特例を定めることが損失の填補という観点からは望ましい。したがって、同項において、販売数量の減少による逸失利益に加えて、ライセンス機会の喪失による逸失利益を権利者が受けた損害の額とすることができるよう措置を講じることが必要である。

### ② 実施料相当額の考慮要素の明確化（特許法第102条新第4項）

前述のとおり平成10年改正により特許法第102条第3項について「通常」の文言が削除されたが、実際の裁判例において、同改正によって訴訟当事者間の具体的事情が十分に斟酌された実施料相当額が認定されるようになったか否か、判然としない状況にあった。

他方、平成10年改正以降の裁判例により、実施料相当額の算定における

具体的な考慮要素として、過去の実施許諾例、業界相場、特許発明の内容、特許発明の貢献度、侵害品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における当事者の地位等、様々な考慮要素が示されていた。令和元年改正の検討過程では、特に典型的に増額に働き得ると考えられる考慮要素として、下記三点について留意すべきと審議会（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会）において指摘された。第1は、損害賠償額算定の段階では、有効な特許が侵害されたことが認定されていることである。一般に、権利者の過去の契約例や一般的な市場相場による実施料率は、権利者と実施者との間で有効な特許であるか否か、又は、特許権の保護範囲内か否かが、裁判所で確定していない状況で決定される実施料率（事前（ex-ante）に算定された実施料率）である。他方、特許権侵害訴訟において有効な特許が侵害されたことや特許権の保護範囲内であることが判明した場合には、これらの事情を勘案して当該実施料率よりも高めに算定された実施料率（事後的（ex-post）に算定された実施料率）が相当実施料率として認められるべきである。

第2は、権利者による実施許諾の判断機会の喪失である。特許権侵害が認められる場合、侵害者は権利者の許諾なく特許権を実施しており、権利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が、こうした事情についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。

第3は、侵害者は契約上の制約を負っていないことである。通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、最低保証料の支払い、契約解除事由の制限、特許無効の場合の返還請求の制限、支払期限の存在等、様々な制約を受けることがあり得るが、侵害者はこうした制約なく実施をしている。この事実についても、実施料相当額の増額要因として考慮されるべきである。

現行の同項においては、上記留意事項について必ずしも条文上表れていない。したがって、特許権侵害における適切な損害賠償額算定を実現する

ためには、上記事項についても考慮することができる旨を明記することが必要である。

## 2. 改正の概要

### (1) ライセンス機会の喪失による逸失利益の認定（特許法第102条新第1項）

特許法第102条第1項を改正し、販売数量の減少による逸失利益（権利者の単位数量当たりの利益額に、侵害者の譲渡数量のうち実施相応数量（権利者の実施の能力に応じた数量）を超えない部分から特定数量（権利者が販売することができないとする事情に相当する数量）を控除した数量を乗じた額、同項新第1号）と、ライセンス機会の喪失による逸失利益（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において、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き、これらの数量に応じた実施料相当額、同項新第2号）の合計額を、権利者が受けた損害の額とすることができる旨を規定した。

### (2) 実施料相当額の考慮要素の明確化（特許法第102条新第4項）

実施料相当額の算定において、特許権侵害の事実、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することができることを明記するため、これらの考慮要素を包括的に規定する形で、特許法第102条新第4項に、「侵害があつたことを前提として当該特許権…を侵害した者との間で合意をすれば、当該特許権者…が得ることとなるその対価を考慮することができる」との規定を措置する。

## 3. 改正条文の解説

## ◆特許法第102条

(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、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量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者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

2・3 (略)

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っ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。

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。

#### (1) 新第1項の規定について

##### ① 全体構造について

新第1項柱書に、「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。」と規定した。

その上で、新第1号に、「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」（＝販売数量の減少による逸失利益）と、新第2号に、「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」（＝ライセンス機会の喪失による逸失利益）と規定した。

② 新第1号について

新第1号は、侵害者の侵害行為により、権利者の販売数量が減少したことに伴う逸失利益を規定したものである。すなわち、権利者の製品単位数当たりの利益の額に、侵害者の譲渡数量であって権利者の実施の能力に応じた数量（実施相応数量）を超えない部分から、権利者が販売することができないとする事情に相当する数量（特定数量）を控除した数量を乗じて得た額を、販売数量の減少に伴う逸失利益額として算出するものである。

③ 新第2号について

新第2号は、侵害者の侵害行為により、権利者がライセンスの機会を喪失したことに伴う逸失利益を規定したものである。すなわち、新第1号で販売数量減少に伴う逸失利益の基準となる数量から除外された、実施相応数量を超える数量又は特定数量があるときにおいて、これがライセンスの機会を喪失したといえない場合（例えば、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部のみ貢献している場合※等）を除いては、ライセンスの機会を喪失したことによる逸失利益が発生している。このように、権利者自らが実施すると同時にライセンスを行ったと擬制し得る場合に限って、実施料相当額をライセンス機会喪失に伴う逸失利益として、請求できることを規定する。なお、この場合における相当実施料率については、特許権侵害の事実を考慮した料率とすべきであることから、第3項と同様、後述の新第4項の考慮要素を加味したものとすることが適切である。

※特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、多くの裁判例では「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」があるとして、譲渡数量から覆滅すべき割合に応じた数量を控除した上で賠償額の算定が行われている（例えば、特許発明が侵害製品に貢献している割合が10%の場合、譲渡数量から90%を覆滅するなど）。このような場合に当該覆滅部分を「特定数量」として実施料相当額による賠償を追加で認定することは、特許発明が貢献していない部分について損害の填補を認めることとなり、適切でない。こうした理由から、新第2号において「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。」と規定し、権利者が自己の権利についての通常使用権の許諾等をし得たと認められない場合には、実施料相当数量を超える数量又は特定数量について実施料相当額による賠償を認定することはできない旨を定めている。

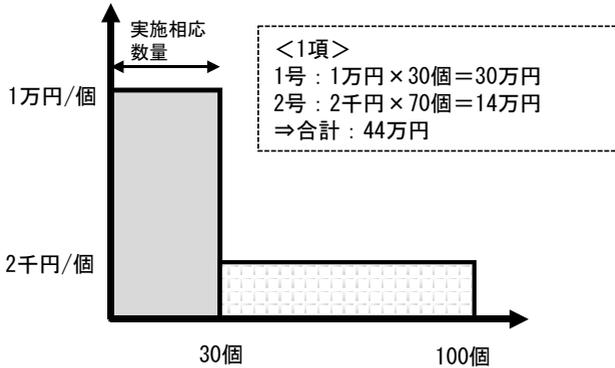
#### ④ 具体的事例

##### (i) 「実施相応数量を超える数量」が存在する場合

「実施相応数量を超える数量」については、権利者の製造能力不足から実施相応数量にカウントされない数量であるが、これについては、通常、侵害者に対してライセンスし得たと観念することが可能である（製造能力に限界がある場合、権利者が他社にライセンスしてライセンス収入を得ようとすることは自然である）。当該事案の事実関係に照らし、侵害者に対してライセンスし得たと認められる場合には、実施料相当額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めることができると解される。

**ケース1：実施相応数量を超える数量に係る損害賠償（格子柄部分）**

- 侵害者の販売数量：100個
- 実施相応数量：30個（特許権者の生産能力）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの実施料相当額：2千円



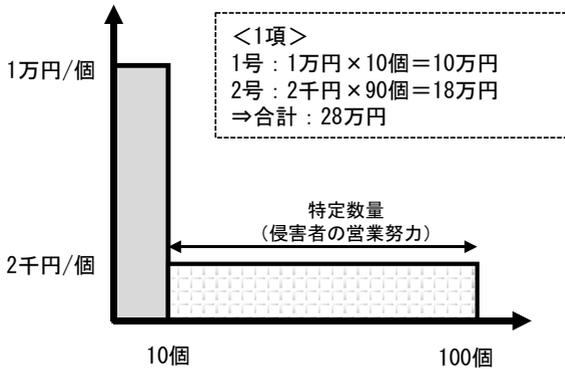
(ii) 「特定数量」が存在する場合

(a) 侵害者の営業努力による場合

侵害者の営業努力があるとして「特定数量」にカウントされる場合については、通常、たとえ侵害者の営業努力があったとしても、権利者の有する特許権がなければ製品を販売することができなかつたと考えられる。そうすると、このような場合には、当該「特定数量」については、侵害者にライセンスしたと擬制して実施料相当額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めることができると解される。

**ケース2：特定数量に係る損害賠償（格子柄部分）～侵害者の営業努力**

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：90個（侵害者の営業努力：特許権者の販売能力では10個しか販売できなかったであろうところ、侵害者の営業努力によって、100個販売できた）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの実施料相当額：2千円

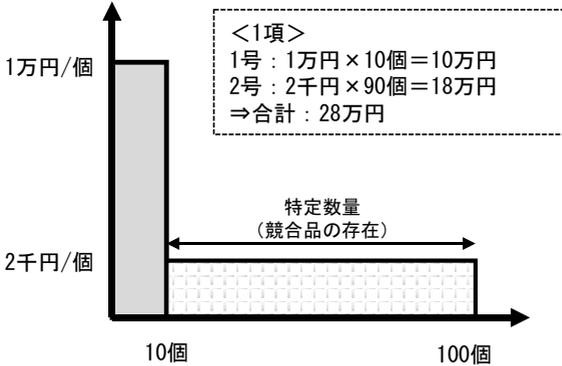


**(b) 競合品が存在する場合**

侵害者がいなければ、権利者とその競合他社で侵害者の利益を分け合っていたと考えられる場合には、侵害者の譲渡数量の一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情があると考えられることから、当該事情に相当する数量については「特定数量」としてカウントされることとなる。この場合においても、当該「特定数量」部分について、実施料相当額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めるか否かは、当該事案の事実関係に照らし、侵害者に対してライセンスをし得たと認められるかにより、判断されることになると考えられる。

**ケース3：特定数量に係る損害賠償（格子柄部分）～競合品の存在**

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：90個（競合品の存在：シェア（侵害者を除く）⇒ 特許権者：10%、競合他社：90%）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの実施料相当額：2千円

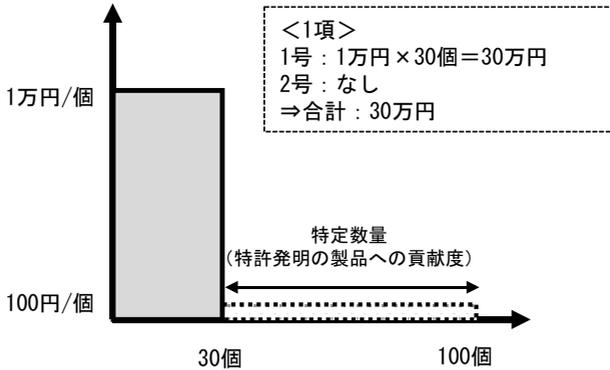


(iii) 特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合

セットメーカーが部品の特許権を侵害するようなケースのように、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合において、裁判実務では「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事情がある」として、推定を覆滅して適切な損害額を算定する実務が行われている。その際、推定覆滅部分についてライセンス実施料相当額による損害賠償を認めると特許発明が貢献していない部分について損害の填補を認めることとなり適切でない。そこで、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合には、「販売することができないとする事情に相当する数量」があるとはいえ、当該特許発明が貢献していない分については、実施料相当額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めず、すなわち、ライセンスの機会を喪失したといえない場合に該当するとし、新第2号による損害の認定を認めないこととなると解される。

**ケース4：貢献度否定分に係る損害賠償（点線囲い部分）**

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：70個（特許発明の製品への貢献度：30%）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの実施料相当額：100円

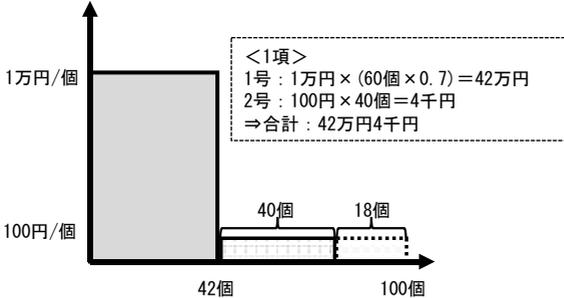


(iv) 複数の事情が存在する場合

現実の特許権侵害においては、(i)～(iii)に挙げる事情などの複数の事情が存在する場合がほとんどであり、個々の事情を考慮して逸失利益を算定することとなる。例えば、実施相応数量を超える数量が存在するとともに、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献しているケースがある。このケースにおいて、実施相応数量に覆滅すべき割合を乗じた数量が、新第1号の販売数量減少に伴う逸失利益の対象数量となり、実施相応数量を超える数量については、新第2号のライセンス機会喪失に伴う逸失利益の対象数量となると解される。一方で、付加価値全体への貢献が否定されたことにより「特定数量」としてカウントされた数量については、ライセンスの許諾を擬制することができないため、新第2号の適用対象となる逸失利益の数量とはならないと整理することができると解される。

**ケース5：実施相応数量を超える数量及び貢献度否定分に係る損害賠償（格子柄及び点線囲い部分）**

- 販売数量：100個
- 実施相応数量：60個（特許権者の生産能力）
- 特許発明の製品への貢献度：70%
  - ・実施相応数量を超える部分⇒ 40個
  - ・貢献度が否定されたことによる特定数量⇒  $60 \times (1-0.7) = 18$ 個
- 単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの実施料相当額：100円



⑤ 「実施の能力」と「販売することができないとする事情」

現行の第1項は、権利者の逸失利益の発生に伴う損害の算定を容易にするものであるが、権利者が実施できない限り、逸失利益は発生し得ない。よって、権利者に、(i)侵害者の譲渡数量、(ii)権利者の単位数量当たりの利益額に加えて、(iii)実施の能力の3点を立証させることで、逸失利益が発生したことに係る最低限の事項を証明させ、その後に侵害者に「販売することができないとする事情」を証明させることで損害額の推定を覆滅させるという構成を採っている。同項の立法時も、逸失利益算定の特例である以上、権利者による特許発明の実施（少なくとも実施可能性）が前提条件であり、これを証明して初めて特例による算定が可能であると整理されている。

同項の法的性質、立法時の整理等に鑑みれば、同項が逸失利益の算定方法を規定したものである以上、「実施の能力」は権利者が証明すべき要件事実であり、これを「販売することができないとする事情」として侵害者に証明責任を求めることは妥当ではないと考えられる。

つまり、同項は、まずは権利者が自己の事情である「実施の能力」を証

明して逸失利益の最大額を立証した後、侵害者が権利者の実施能力以外の「販売することができないとする事情」を証明してこれを覆滅する構造となっている。

新第1項においても、権利者側の事情である「実施の能力」は権利者が証明して逸失利益の最大額を示し、侵害者がその他の「販売することができない」覆滅事由を示すことで適切な逸失利益の額を算定するという骨格は保持し、「その（＝譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分の）全部又は一部に相当する数量を…販売することができないとする事情があるとき…」と規定したことから、実施の能力を超えた数量がある場合には、その数量が譲渡数量から既に控除されている数量（実施相応数量）を一つの基準とした上で、その数量から更に「販売することができないとする事情」に相当する数量（＝特定数量）を控除するという規定構造としている。

#### ⑥ 第1項（逸失利益）と第3項（最低賠償額）との関係

第1項が規定する権利者の自社製品の利益率（権利者が侵害行為がなければ販売することができた物の利益率）は、通常、相当実施料率より高率である（低率であれば全てをライセンスするはずである。）ことから、第1項により、自社製品の利益率及び自己の実施の能力を証明することができた場合には、第3項で請求した場合よりも高額の賠償を請求し得ることとなる。

ただし、自社製品の利益率を訴訟で公開することや、自己の実施能力を証明することは、権利者に一定の負担を強いることになることから、早期かつ簡便に損害を確定させたい権利者は、第3項による請求を選択することになると考えられる。

すなわち、第1項は、販売数量の減少及びライセンス機会の喪失による逸失利益を簡便に算定する方法を定めた規定、第3項は、最低限の損害賠償額を算定する簡易な方法を定めた規定と整理されることとなる。

⑦ 第2項の推定覆滅部分に対する実施料相当額の認定について

第2項の推定が覆滅された部分に対する実施料相当額の認定については、特段の規定を措置していないが、第2項の推定が覆滅された部分についても、ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、特段の規定の措置がなくても、新第1項と同様の認定がなされるとの解釈に基づくものである。特許制度小委員会の報告書「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」（平成31年2月）においても、「第1項による覆滅部分について相当実施料額が認められる旨を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくても、第2項による覆滅部分についても同様の扱いが認められることと解釈されることが考えられる」と記載されている。

(2) 新第4項の規定について

第4項を新設し、「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。」と規定した。

当該規定により、具体的には、実施料相当額の算定において、特許権侵害の事実、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することができることを規定している。

【関連する改正事項】

◆実用新案法第29条

(損害の額の推定等)

第二十九条 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自

己の実用新案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品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、実用新案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 実用新案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品の単位数量当たりの利益の額に、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該実用新案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実用新案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（実用新案権者又は専用実施権者が、当該実用新案権者の実用新案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実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

## 2・3（略）

4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録実用新案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、実用新案権者又は専用実施権者が、自己の実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施の対価について、当該実用新案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実用新案権又は専

用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該実用新案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、実用新案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。

### ◆意匠法第39条

(損害の額の推定等)

**第三十九条** 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠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品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠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 意匠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品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該意匠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意匠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（意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠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意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

## 2・3 (略)

4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠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、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があったことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠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、意匠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。

## ◆商標法第38条

### (損害の額の推定等)

第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用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商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

一 商標権者又は専用使用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商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量（次号にお

いて「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」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商標権者又は専用使用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 譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用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商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2・3 (略)

4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用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、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があったことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該商標権者又は専用使用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 (略)

6 第三項及び前項の規定は、これらの規定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、商標権又は専用使用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。

裁判所による損害賠償額の算定方法については、一つの訴訟において特許と意匠等の複数の権利の侵害が争われる事例もあることから、ユーザーにとっては、産業財産権4法でこれが統一されていることが望ましい。したがって、実用新案法（昭和34年法律第123号）第29条、意匠法（昭和34年法律第125号）第39条及び商標法（昭和34年法律第127号）第38条の規定についても、特許法第102条と同様に改正し、各条の現行の第1項（逸失利益の賠償）の「実施の能力」又は「販売することができないとする事情」による覆滅数量について実施料相当額分の賠償を認めるとともに、実施料相当額の算定における考慮要素を明確化することとした。なお、意匠法第39条については、88ページの補説も参照されたい。