

特許侵害訴訟における損害賠償額についての考察

特許第2委員会
第1小委員会*

抄録 2002年7月3日に決定された知的財産戦略大綱には、「望ましい損害の認定制度の在り方について、2005年度までに検討を行い、結論を得る。」とあり、各方面で損害賠償制度についての議論がなされている。

当小委員会では、損害賠償額を算定する日本と欧米の法的根拠について概説するとともに、損害賠償額算定方法のあり方を検討した。さらに、懲罰的賠償制度について検討及び考察を行った。

目次

- はじめに
- 欧米の損害賠償額算定に関する法的根拠
 - 英米法
 - 大陸法
- 日本における損害賠償額の算定について
 - 法的根拠
 - 判決から見た損害賠償額の算定方法
 - 損害賠償額算定方法に関する考察
- 懲罰的賠償制度
 - 欧米の懲罰的賠償制度
 - 日本への導入について
- おわりに

1. はじめに

近年、特許侵害訴訟における損害賠償額は飛躍的に増加してきた。しかし、我が国における損害賠償認定額は欧米に比べて相対的に低く、特許権者に十分な補償がされておらず、「侵害し得」であるとの指摘もある。2002年7月3日に決定された知的財産戦略大綱¹⁾には、「知的財産権の保護を強化し、『侵害し得』の社会からの脱却を目指す観点から、望ましい損害の認定制度の在り方について、2005年度までに検討を行い、

結論を得る。」と記載されている。

当小委員会では、損害賠償額を算定する際の基となる根拠法及び判例について、欧米と日本それぞれについて概説するとともに、最近約10年間の特許侵害訴訟判決の中から損害賠償額が認定されたものに注目し、その適用条文、算定方法を解析し、今後の損害賠償額算定方法のあり方を検討した。

また、現在我が国において懲罰的賠償は認められていないが、侵害抑制及び損害賠償額を引き上げる観点から各方面で懲罰的賠償制度の導入についての議論が行われている。

一方で、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、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しており²⁾、実損害額を超える損害賠償を法認している英米法系と根本的に異なっている。従って、懲罰的賠償制度を単に賠償額の引き上げに使うのではなく、制度の本質的意義を議論すべきとの意見³⁾がある。

当小委員会においては、これらの意見を鑑み、また上で懲罰的賠償に関する欧米の制度を検討す

* 2003年度 The First Subcommittee,
The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るとともに日本への導入の是非について検討を行った。

なお、本稿は2003年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立製作所）をはじめ、同第1小委員会のメンバーである八尋昭人（小委員長：住友金属工業）、福田雄一（小委員長補佐：日本碍子）、加藤和彦（リコー）、小滝正宏（豊田合成）、机昌彦（日本電気）、古川卓（新日鉄ソリューションズ）、山崎京介（古河電気工業）、横尾徹郎（日立製作所）の執筆によるものである。

2. 欧米の損害賠償額算定に関する法的根拠

2.1 英米法

2.1.1 米 国^{4),5),6)}

米国においては、制定法と判例法に基づいて司法判断がなされる。制定法である米国特許法281条には「特許権者は、その特許に対する侵害に対して、民事訴訟による救済措置を取ることができる」と規定されており、同法284条には損害賠償に関して、特許権者には十分な賠償金を与えるものとし、その最低保障額として適正実施料を下回ることがないと規定されている。

このように制定法は一般的に損害賠償として逸失利益と適正実施料を認めているが、その具体的な算定基準は、判例法によって設定されている。

まず、特許権者は、逸失利益を回復するためには、特許侵害が“なければ”（but for）特許製品の販売に関して得たであろう利益を証明しなければならず、この逸失利益証明の基準は、以下の1978年の第6巡回区控訴裁判所におけるPanduit Corp.事件判決において示された基準Panduit Testに定められている。

- a. 特許製品に対する需要
- b. 受け入れ可能な非侵害代替品の不存在

- c. 特許権者の製品製造能力及び販売能力
- d. 特許権者が得たであろう利益の額

要件aとcは一般的に立証は容易と考えられるが、要件bについては、市場内の購入者が特許発明の利点ゆえに特許製品を購入していること、あるいは侵害製品の購入者が同様の根拠によりそれを購入していることを示す必要があり、その一つの証明方法として、特許の商業的成功の立証がある。しかし、市場に特許権者と侵害者以外の競争者が存在する場合、要件bを簡単には満たさないことになる。このような場合、裁判所はMarket Share Rule、すなわち、市場占有率に基づく逸失利益の算定を行い、特許権者の救済を図ることになる。

要件dは、侵害者の販売数量に特許権者の単位数量当たりの利益を乗ずることにより算出でき、特許権者はその販売価格、製造コスト等を証明すればよい。

特許が製品の一部分しかカバーしない場合であっても、Entire Market Value Ruleの下では、侵害者が侵害なくして製品を市場に販売することができない限り、損害賠償は侵害製品の全体価格において評価される。さらに、特許製品とは物理的に離れているが、特許製品とともに販売され、特許製品に関連して機能すべき製品についても逸失利益が認められている。

侵害の結果、特許製品の価格の変更を強いられたり、価格を上げることができなかった場合、Price Erosion理論により、その逸失利益の回復が許容されることがある。

次に、特許権者が逸失利益を証明できない場合には適正実施料による救済が図られることになるが、裁判所は特許有効の前提で侵害行為開始時点でライセンス交渉が行われたと想定して検討を行う。その際に検討する要素は以下の通りである。

- (1) 対象特許のライセンスに関して特許権者が受け取った実施料率

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (2) 対象特許と比較し得る他の特許の使用に対してライセンシーより支払われた実施料率
- (3) 既存のライセンスの性格及び範囲
- (4) 他者にライセンスしない、あるいはライセンスの許諾を特別の条件の下でする等、特許独占保持を意図したライセンサーの政策及び販売プログラム
- (5) ライセンサーとライセンシーの商業的關係
- (6) ライセンシーの他製品の販売促進における特許製品販売の影響、ライセンサーの非特許製品の販売推進材としての発明の存在価値
- (7) 特許期間及び既存のライセンスの期間
- (8) 確立された利益性
- (9) 旧方式に対する対象発明の利点
- (10) 発明の性質、特許発明の商業的に具体化された性格及び発明を使用してきた者の便益
- (11) 侵害者の発明の使用程度及び使用価値
- (12) 特定の事業又は比較し得る事業において対象発明又は類似発明により通常生じる利益
- (13) 非特許要素、製造工程、事業リスク又は侵害者により加えられた重要な特徴若しくは改善と区別されたものとして対象発明によるべき実現利益
- (14) 資格を有する専門家の意見
- (15) ライセンサーとライセンシーが理性的かつ任意的に合意をしようとしたならば合意できたであろう実施料率

裁判所は上記の各要件を考慮して適正実施料を決定するが、侵害者にも合理的利益を残す程度の適正実施料の値とする場合がある。

2. 1. 2 英 国^{7),8),9)}

特許の訴訟は、英国では通常の訴訟と異なり

「分離審理」の方法で行われる。具体的には、証拠の有効性及び侵害について審理が行われ、必要がある場合に、次いで別の手続きで損害賠償について審理が行われる。

多くの場合、侵害が認められれば損害についての新たな手続きに入るということはなく、当事者間の話し合いで損害についての合意に達するのが通常である。これは弁護士費用等の更なる支出を避けるためと考えられる。

このように当事者同士の話し合い、言わば和解形式で損害額が決せられるのが通例である。

原告は、被った損失か、侵害者の侵害に帰することのできる利益（逸失利益）を求めることができる¹⁰⁾。損害額は、「被告の不正行為が無かったとしたら原告が置かれていたであろう状況を、原告に回復させ得る金額」として評価されるが、この損害額も逸失利益も、原告はそれらの額を立証する必要がある、通常このような立証は難しいので、そのような場合に裁判所は合理的な実施料に基づき権利者への補償を評価する。

2. 2 大 陸 法

2. 2. 1 ド イ ツ^{11),12)}

ドイツにおいては、損害賠償の方法及び額についての詳細な明文規定は無く、もっぱら民法上の一般規定によることになり、特許侵害における損害の額の算定方法は判例法が決定してきた。

一般に権利者は損害賠償につき、①民法上の一般原則に基づき、権利者が侵害者の侵害行為によって逸失した利益の賠償を求める具体的逸失利益算定型、②侵害者が特許発明の実施によって獲得した利益の返還を求める侵害者利益返還型、③発明の違法な実施の規模と期間を勘案して適切な実施料に相当する額の支払を求める実施許諾類推型、のうちから算定方法を選択できる。これらのうち、②と③の方法は、①の方

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

法が伴う因果関係の立証負担を軽減する目的で認められたものであり、③の実施許諾類推型は、立証作業がもっとも容易で、従って比較的早期に結論を得ることができることから、ドイツにおいても実務上もっとも多用されている算定方法である。

相当実施料の算定の基準に関し、連邦通常裁判所（BGH：民事事件の最高裁判所に相当する）は、一般的な基準として、「合理的な当事者であれば、侵害者によって行なわれた実施行為に対する実施料としていかなる合意を行なったといえるか」という基準を提供していた。この基準は、「侵害者は正当な契約ライセンスと比較して、良い地位にも悪い地位にもおかれてはならない」という考えに基礎をおく。

しかし他方、この算定方法の運用をみる限り権利者の利益の保護には不十分であるとの批判が強い。すなわち、判例は実施料率の決定にあたって侵害者を正当な実施権者と比較して、「良くも悪くもない地位」に置かねばならないので、その前提にたちながら相当実施料の算定のためには合理的な当事者による契約を想定する。しかし、この算定方法によると、侵害者は通常の実施料相当の支払を義務付けられるにすぎないが、これでは権利者に無断で実施する方が侵害者には有利であるということになってしまう。

その後、連邦通常裁判所は、Fersenabstutzvorrichtung判決で、個別の事例において実施権者に比した場合の侵害者の有利点と不利点の両者を比較衡量した上で、前者が優っている場合には、これを実施料額を高める方向に考慮してよいと判示した。すなわち、これは、もし個別の事案において侵害者の有利点¹³⁾が不利点¹⁴⁾を凌駕する場合には、増額賠償が可能であることを意味する。

そして実際に侵害者の有利点と不利点を比較衡量した結果として、実施料率の割増を認めた判例が現れるに至っている。

学説はおおむね以下のような観点から、実施料率の更なる引上げを根拠付けることを試みている。①侵害者の有利点をさらに指摘する、②侵害者の不利点を考慮しない、③実施料算定客体を侵害者製品価格ではなく、正規製品のそれとする、④実施料率基準時点の選択権を権利者に与える、⑤遅延損害金の遅延利率を引き上げる。

また、賠償額引上げ理論の別のアプローチとして、損害概念を規範的な観点から再構成することによって損害賠償制度の目的を達成しようとする考え方が現れた。それが Krasser の「市場機会論」である。

この市場機会論では「侵害者が市場における需要を充足すると、被侵害者は市場機会を不可逆的に喪失するものと理解し、その市場機会の喪失をもって被侵害者の損害である」と考えるのである。

今、侵害行為が存在すると「市場機会論」によれば、特許権者は不可逆的に自己の持つ市場機会を喪失し（権利処分の自由度を喪失し）、一方侵害者は何の制約もなく高い自由度を持って当該特許権を実施していることになる。すると、もし特許権者の意思に基づいて設定した正規の実施権者が居てその実施料が低い場合、若しくは業界の標準的実施料が存在する場合でも、侵害者に対して損害賠償として適用する実施料率は、それらと同等であれば、かえって衡平性を欠くことになる。従って、通常の実施料率よりも高い料率を損害賠償として請求し得るものと考えられる。

2. 2. 2 フランス^{15),16)}

フランスにおいては、ドイツと同様、特許侵害に対する損害賠償の額の決定方法について特許法での規定がなされておらず、判例及び民法の1149条と1382条により決せられる。

侵害による損失は、前述の英国同様「被った

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

損失」と「逸失利益」とから考えられ、「逸失利益」の算定に当たっては、「特許権者が当該特許を実施しているか」、又は「実施していないか」によって状況が異なる。

「逸失利益」については、特許権者が当該特許を実施していない場合や、発明が実施権者によって実施されているか否かにかかわらず損害額算定の最低基準として、侵害者が実施者であったとした場合に受領できる実施料に基づいて算定される。しかし、侵害による損害は単に実施料を受領していないことと同等として扱われる訳でなく、特許権者が自らの意思で締結する実施契約と異なり、侵害者は契約による正当な当事者ではないという理由から、通常の実施料に対して割増の実施料を払わされ、現に5～6%の実施契約の存在下で損害額は実施料の8%に相当するとの算定実績もある。

逸失利益としては、特許権者は失った「純利益」つまりあらゆる費用（生産費、販売費、広告費、一般費等）を支払った後に残る利益に対する権利しか有しない。

3. 日本における損害賠償額の算定について

3.1 法的根拠¹⁷⁾

日本における特許侵害事件での損害賠償額算定の根拠はまず民法709条に求められ、その特別規定として特許法102条1項乃至3項がある。

a. 民法709条

故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法709条では、①故意又は過失、②侵害行為、③損害、④侵害行為と損害との間の因果関係といった四つの要件が挙げられている。このうち、特許法103条によって過失が推定され、侵害行為があれば違法行為となることから、損害

賠償請求で問題となるのは、上記③損害、及び④行為と損害との間の因果関係である。特に、侵害行為と損害の因果関係を立証することは難しいと言われている¹⁸⁾。

民法709条に基づき逸失利益を認めた判例について最近のものをみると、例えば、東京高判平6・2・3（(平成3年(ネ)第1627号)ポールスプライン軸受事件の控訴審判決）や東京地判平10・10・12（(平成5年(ワ)第11876号)シメチジン事件）がある。このシメチジン事件は特許法102条の平成10年改正法が施行（施行日：平成11年1月1日）される前に言い渡された判決であるが、現在の102条1項の内容を先取りしたような損害の算定方法を取り、逸失利益による損害賠償を認めている。

b. 特許法102条1項

〔102条1項〕

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。

本規定の趣旨は、侵害行為と損害の因果関係の立証の困難性から逸失利益の認定がオール・オア・ナッシングとなっていたことなどに鑑み、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権利者の事情を考慮して現実的な損害額が算定されるような算定ルールを新たに設けたことにある¹⁹⁾。

本項の適用に当たっては、「実施の能力」及び、ただし書中における「販売することができないとする事情」について、議論がある²⁰⁾。

① 実施の能力

実施能力をどのように解釈するかについては、いくつかの説が存在するが、「侵害行為が行われた当時、侵害品の数量に対応する製品を権利者において供給することが実際に可能な状態にあった必要はなく、権利者の潜在的能力を含めて柔軟にこれを認める」とする見解が多数説とされている。この点、東京地判平13・7・17((平成11年(ワ)23013)記録紙事件判決)もまた、「…当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として、実施の能力を有するものと解するのが相当である…」と判示し、多数説の立場をとるものと解される。

② 販売することができないとする事情

これについては、「侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等が該当する」と説明されている¹⁹⁾ところであるが、三村量一東京地裁判事は、これに鋭く反対し、「……(営業努力といった)各事情はそもそも、市場における侵害品と権利者製品との補完関係の擬制の下で本項の規定を設けるに当たって捨象されたものであるからこれらの事情をもって「販売することができない事情」に該当するということはできない。……どのような事情が「販売することができない事情」に該当するかと言えば、市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情がこれに当たるものというべきものである。これを具体的に言えば、権利者が自己の製品を販売することができた期間が限定されていたことであ

る。すなわち侵害品がその性質上限定された期間内においてのみ需要され、当該期間内に消費されるものである場合である。例えば、打ち上げ花火…インフルエンザワクチン…生鮮食料品などである。」と説示する²⁰⁾。

c. 特許法102条2項

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。

本項の趣旨は、自己が受けた損害額の立証よりも相手が得た利益額の立証のほうが幾分でも容易であることに着目し、損害額の立証をよりしやすくした点にある。

本項は損害の発生までを推定するものでないから、本項適用の前提として特許権者は特許発明を自ら実施していることを要するものと解されている。

d. 特許法102条3項

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。

本項の趣旨は、特許権者が請求し得る最低限度の損害額を定めたことにある。

平成10年の大きな改正点は「実施に対し通常受けるべき金銭の額」の「通常」を削除した点である。改正前は、「通常」という文言があったために、一般のライセンス契約相場や国有特許の実施料率に基づいて損害額を認定する裁判例もあり、そうであれば、侵害行為が発見されない可能性や権利が無効となる可能性もあることなどを考慮すると、侵害してしまったほうが得

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ということになってしまうとの批判があった。そこで、通常の実施料相場にとられることなく、事案に応じた客観的な実施料相当額を請求することとされた。

3. 2 判決から見た損害賠償額の算定方法

以下、損害賠償額に関する最近の判例についての調査、分析結果をまとめる。

(1) 調査期間及び対象

最高裁のホームページの「知的財産権裁判例集」により、平成4年1月から平成15年11月までに東京地裁と大阪地裁で言い渡された特許権に対する損害賠償請求が認められた事件を対象とした。なお、職務発明(35条)等に関しては以下の分析から除外した。

(2) 分析結果

判例に顕れた損害賠償認定の根拠となる特許法及び民法の条文毎に集計した結果を図1に、認定された損害賠償額の上位5件と適用条文を表1に示す。なお、判決における複数の条文適用の場合は、全てをカウントした。また、前述のシメチジン事件は、民法709条に基づく請求であり、かつ平成10年の特許法改正前の判決であるが、算定方法から判断し、特許法102条1項に基づくものとしてカウントした。

認定件数、認定額共に平成11年より増加傾向

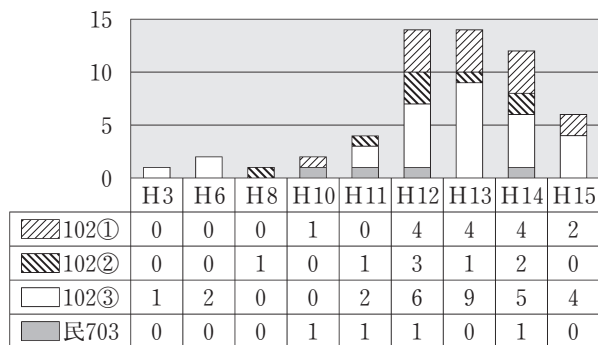


図1 損害賠償認定の根拠

表1 損害賠償額の上位5件

	認定額(万円)	事件番号, 事件名	
1位	740,000(102①)	H11(ワ)23945	スロットマシン
2位	305,936(102①)	H5(ワ)11876	シメチジン
3位	154,744(102①)	H13(ワ)03485	エアマッサージ
4位	127,440(102①)	H12(ワ)14499	生海苔
5位	71,562(102②)	H6(ワ)14241	手術用針

(注) 括弧内の102①は102条1項を意味する。

にあり、特に認定額においては、表1に示すように大幅に増加している。

これは、逸失利益の推定における102条1項の新設によるものであるが、「利益」に対するいわゆる「限界利益説」の採用増とも深い関係があると考えられる。

例えば、スロットマシン事件では、特許法102条1項の趣旨は、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定であるから、侵害品の販売による侵害は、特許権者にとってその時点及びそれ以降の市場機会の喪失として捉えるべきであると判示し、この考え方にに基づき、以下のように判断した。

まず、「単位数量当たりの利益の額」は、仮に特許権者において、侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に販売したとすれば、当該追加的製造販売により得られたであろう利益の単位数量当たりの額(即ち、追加的製造販売により得られたであろう売上額及び売上げから追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用(費用の増加分)を控除した額を、追加的製造販売数量で除した単位数量当たりの額)と解すべきとし、「利益の額」として、原告の主張する平均販売価格33万4,267円から、変動費のみを控除(いわゆる限界利益説: 売上高から原材料費乃至仕入費等の侵害行為により投下する費用は控除しなければならないが、設備費、人件費他の一般管理費等のうち既に投入済みの経費は控除しないとする考え方。従来からの伝統的な考え方である「純利益説」や「粗利益説」とは異なる考え方である。)し、また、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

製品中の本件特許の寄与率を80%と認定することにより、1台当たりの利益の額を18万7,290円と認定した $((334,267 - 100,154) \times 0.8 = 187,290)$ 。そして、上記額に被告製品の販売数量3万9,600台を乗じて、74億1,668万円を認定した。

また、本判決では、「単位数量当たりの利益の額」は、仮定的な金額であるから、必ずしも、当該時期における現実の利益額と一致するものではなく、現実の利益額は、「単位数量当たりの利益の額」を認定する上での一応の目安にすぎないとも判示している。

続いて、前述のシメチジン事件では、利益額の算定において、まず、原告における特許製品の売上額から、製造、販売等に係る直接経費(原末代、製剤・包装費、特許実施料、配送・販売管理費)を当然控除すべきとし、次に、一般管理費として、「販売促進費及び宣伝広告費」、「給料手当」、「委託研究費」、「交際費」、「福利厚生費」、「交通費」その他の諸経費を計上しており、これらの経費の中には、特許製品の売上と全く関連性のない経費や、売上額に応じて増減するものとは必ずしも言えない経費が数多く含まれており、これらの経費相当分は、逸失利益の算定に当たって控除すべきではないとの見解を示した。

しかし、原告において、これらの一般管理費が極めて多額であり、原告の業態をみると、特許製品の売上額の全製品の売上額に占める比率が高いこと(76%から54%の間を推移)等の事実を考慮して、逸失利益の算定においては、一般管理費のすべてについて、特許製品の製造、販売に寄与していないものとして、全く考慮しないことは、必ずしも適切ではないと認定した。

その上で、民事訴訟法248条の趣旨に照らして、特許製品の売上額の40%に相当する一般管理費を売上額に比例して増減する性質を有するものとして控除するのが相当であると判示した。

従って、本判決では、一般管理費の一部を変動費として認めて、いわゆる「限界利益説」的な扱いをしていることが窺える。

さらには、102条3項においても、契約ベースのロイヤルティとの差別化を図るための改正により、認定額増加傾向が見られる。

例えば、大阪地判平15・10・9((平成14年(ワ)第9061号)ステッピングモータ事件)において、他社との間で締結された実施許諾契約における具体的な実施料率(3%)の存在下で、「適法な取引関係を前提として約された実施料率は、円滑な取引関係の継続や販売の促進という種々の取引的要素を考慮して定められることも多いから、これをそのまま不当利得又は損害賠償の額の算定に反映させるのも相当でない。」とし、原告主張7%、被告主張2%に対して、4%を認定した。

3.3 損害賠償額算定方法に関する考察

(1) 「利益」の認定(102条1項と2項の比較)

例えば、大阪地判平12・9・26((平成8年(ワ)第5189号)自動麻雀卓事件。1項による認定額は約8,175万円だが、2項によれば約2,348万円の欠損。)に見られるように102条1項と2項の「利益」に大きな差を認める場合がある。これは、102条2項において、控除すべき項目及び額は侵害者の方が証明しやすいことに起因するのではないかと考える。確かに2項においては侵害者の利益に着目しているのであって、1項の権利者の利益とは異なるものであるが、損害賠償が問題故、賠償認定額に大きな差が生ずることについては疑問が残る。

(2) 複数の条文の適用

例えば、東京地判平12・6・23((平成8年(ワ)第17460号)医療用品事件)や大阪地判平12・12・12((平成8年(ワ)第1635号)複層タイヤ事件)において、102条1項の「実施の能力に応じた額

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を超えない限度において」に関係し、「実施の能力を超えた」部分について3項を適用するものである。実施の能力を超える部分は、得べかりし利益を認めることはできないとする判断に対抗するものであり、実施の能力を超える部分について賠償額がゼロにならない、即ち、不実施の部分についても3項の相当な対価を認定し、全体として1項と3項を認定したものであり、注目すべき判断であると考えられる。

(3) 102条1項ただし書の解釈

(「販売することができないとする事情」)

代替品や競合品の存在、侵害品の性能が優れている場合や侵害者の営業努力を控除対象とするか否かについては、裁判所の判断が分かっている。例えば、東京地判平14・3・19((平成11年(ワ)第23945号)スロットマシン事件)においては、「侵害者の営業努力や、市場における代替品や競合品の存在をもって、同項ただし書にいう『販売することができないとする事情』に該当すると解することはできない」と判示し、控除対象としていない。それに対して、(2)で述べた大阪地判平12・12・12((平成8年(ワ)第1635号)複層タイヤ事件)では、市場における代替品の存在という事情を考慮して、侵害者が販売した数量の7割について『販売することができないとする事情』と認定した。侵害品の性能が優れている場合や侵害者の営業努力等は、しばしば認められることである。行き過ぎた権利者保護に繋がる場合も考えられるので、判断の統一を希望するものである¹²⁾。

4. 懲罰的賠償制度

4.1 欧米の懲罰的賠償制度

米国特許法では、裁判所はその裁量によって、認定された賠償額を最高その3倍まで増額することができることが規定されている(米国特許

法284条)。

35 U.S.C.284 Damages.

…In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. …

(米国特許法284条 損害賠償)

…いずれの場合にも、裁判所は、決定又は査定された額の3倍まで損害賠償額を増額することができる。…)

この条文の中では損害賠償額を増額の要件(故意、あるいは過失といった)は明示されていないが、判例上は、故意侵害の場合に増額賠償が認められている。この3倍賠償は懲罰を目的としたものであって、故意(willful)又は不誠実(bad faith)な侵害の場合に適用するものとされている。そして3倍まで賠償額を増額し得ることによって、故意の侵害行為に対して制裁を加え、侵害行為を抑止しようという考えである。また、この故意侵害には、重過失による侵害行為も含まれている。

弁護士費用の敗訴者負担については、米国では例外的に認められる。米国特許法285条では、権利者が特許無効又は非侵害が明白であるにもかかわらず、無用の訴訟を提起した場合や、特許の有効性、侵害が明白であるにも係らず、侵害者が侵害行為を中止せず、訴訟を招いた場合等の例外的(exceptional)な場合、裁判所は、勝訴者に合理的な弁護士費用を認めることができる旨、規定されている²¹⁾。

次に英国では損害賠償は補償的なもので、懲罰的な損害賠償は原則的に命ぜられないとされており²²⁾、2倍、3倍賠償といった複数倍損害賠償(multiple damage)は存在しない²³⁾。

ただし、著作権や非登録のデザイン・ライトの事件において、悪質な故意侵害の事案では、裁判所は、懲罰的に付加的損害賠償(additional damages)を命ずることができることとされている。このように特別な場合では、裁判所は、よ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り高い訴訟費用を裁定することによって被告を罰することができるが²³⁾、懲罰的損害賠償については、英国ではごく限られたものになっている²⁴⁾。

弁護士費用負担については、英国では民事訴訟で勝訴した当事者は敗訴した当事者に対し合理的な費用の賠償を求めることができ、この費用には弁護士費用も含まれる。この弁護士費用の賠償は裁判所の裁量により認められるが、実務上は例外的でなく原則的に認められている²¹⁾。

ドイツでは、懲罰的損害賠償については、ドイツの憲法裁判所は公序良俗に反するとして退ける判決を示しており²⁵⁾、米国における判決の懲罰的損害賠償の部分はドイツ国内で執行できず²⁴⁾、この考え方は、我が国と同様である²⁶⁾。

弁護士費用負担については、ドイツの民事通常訴訟においては、弁護士費用も訴訟費用に含まれ、敗訴者が負担することとされているが、特許侵害訴訟においても同様であり、敗訴当事者は訴訟費用を負担し、相手方の弁護士費用も負担しなければならないとされている²¹⁾。

また他の欧州諸国に関して言うと、欧州の大陸諸国では懲罰的賠償制度は採用されておらず²⁴⁾、ヘーグ国際司法会議においてもEU諸国はアメリカの懲罰的賠償を含む高額な賠償を一切承認しないという強い姿勢を示し、その方向で条約が作成されつつある²⁵⁾。

こうしてみると懲罰的損害賠償制度は、グローバルスタンダードというよりは、米国独特の制度と言ってもよいものである。また、加害者に対する制裁や侵害抑止を目的として損害賠償額を増額するという考え方は、損害の補填や原状回復を目的とする他の多くの国の損害賠償の考え方とは相容れないものであろう。

4.2 日本への導入について

上述した通り、日本における特許侵害に対する損害賠償額は平成10年の法改正により大幅に

増加してきたと言える。

しかしながら、侵害し得となる制度、運用は産業政策上又は社会正義の点から好ましいものとは言いがたい。問題は特許侵害事件における損害を金銭的に評価する場合の評価方法、立証方法が困難なため、ともすれば十分な損害賠償が得られず、侵害し得となってしまう場合が散見されることである。

だからといって、我が国への懲罰的賠償制度の導入は我が国の法体系を根底から覆すものであり妥当とは思えない。我が国の法体系上、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填して、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だからである。また、特許法103条により過失を推定する一方で故意侵害に対しても懲罰的な賠償を求めないことで、一応のバランスは保っているとも考えられる。

ましてや、侵害し得の防止に対して、高額な損害額を認定するために、懲罰的賠償制度をその道具とすることは、全く本末転倒であると考える。

侵害し得の防止については、例えば、実施料相当の損害賠償額の認定において、ドイツ判例法にいうように、正当に許諾を受けた者と侵害した者は同等の立場に置かれるべきである（何ら契約上の制約を受けずに特許権を実施する侵害者と、常に、契約上の制約を受けるリスクを負いつつ許諾を受ける者が同じ実施料率を支払うとすれば、それは侵害者が有利に扱われたことになる。）との考え方から、侵害によって、自己の考えるライセンス戦略を展開できなくなった事情をも金銭的に評価するという考え方もある。

今回調査した判例中にも、業界相場や過去の許諾契約の実績を超えて実施料率を認定したケ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一スがあり、裁判所もこのような点を考慮していることが伺える。しかし、裁判所は当事者の主張を超えて賠償額（実施料率）を認定することはできないところ、当事者（特許権者）においても、正当なライセンシーと侵害者の立場の違い（侵害者の有利）を十分理解し、妥当な実施料率を主張していくことも重要と考える。

また、侵害し得の社会をつくる原因としては、高額な弁護士費用を負担できないため訴訟に踏み切れない権利者が存在することも大きな原因と考える。今回調査した判例中にも、敗訴者に相手方の弁護士費用の一部を負担させたケースがある。これらのケースでは請求した弁護士費用の10%から65%程度の額が認められている。しかし、判例ではいかなる基準でこれを認定するかは明らかではない。

無制限な弁護士費用の認定は、より強い弁護士を雇える大企業を有利に導く結果となり、公平の理念に反するため必ずしも賛同できるものではないが、特許権者が自己の権利を守るため弁護士を相当の費用をかけて雇わなければならない事情は、十分に考慮すべきと考える。

いずれにせよ、少なくとも我が国においては侵害し得を防止するのは、損害額の考え方、立証方法の適正化、あるいは弁護士費用を含む訴訟費用をだれが負担するかといった方法で達成されるべきであり、懲罰的賠償制度によって達成されるべきではないと考える。

5. おわりに

我が国における損害賠償額は相対的に低いと言われてきたが、平成10年の特許法102条の改正により逸失利益の立証の容易性が向上し、損害賠償額は大幅に増加し、改善がなされていることが判明した。

我が国は知的財産立国を掲げ、1980年代以降に米国が行ったプロパテント政策に倣う形で知的財産戦略に関する種々の改革が検討されてい

る。しかし、米国においても行過ぎた改革に対して、最近は揺り戻しの傾向が見られるように、極端に特許権者に偏重した改革は産業の発展に寄与しないばかりか、逆に自由な競争を阻害する要因にもなりかねない。これらの点についても熟慮した上で適正でかつ、公平な紛争解決が行われるように、我々は常にその改革案に対して注視し、議論して行く所存である。

注 記

- 1) 首相官邸ホームページ 知的財産戦略大綱
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html>
- 2) 司法制度改革審議会ホームページ
<http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai22/pdfs/s-14.pdf>
- 3) 首相官邸ホームページ 知的財産戦略本部
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai3/03siryou2.pdf>
- 4) 「米国特許訴訟最前線 第4回 特許訴訟の損害賠償理論における日米の共通点と差異」, 国際法務戦略, Vol.X-8, 74頁(2001)
- 5) 「米国特許侵害訴訟における損害賠償額の算定(上)」, 国際商事法務, Vol.21, No.2, (1993)
- 6) 「米国における特許権侵害の損害賠償請求」, 東洋大学大学院紀要39(法・経営・経済)(2002)
- 7) 青山 葆・木棚照一「国際特許侵害」210~212頁(1996), 東京布井出版
- 8) 「アメリカ, イギリス, ドイツ及びオランダにおける特許訴訟の実情」126~128頁, 法曹会
- 9) 比較研究センター編, 「技術革新と国際特許訴訟」147~148頁(1996), 東京布井出版
- 10) Patent Act 1977 (UK) s61(2)
- 11) 飯塚卓也「改正特許法における実施料相当損害賠償規定の解釈に関する一試論—ドイツ特許法との比較において」NBL, No.641, 21~32頁, No.642, 20~27頁(1998)
- 12) 田村善之「知的財産権と損害賠償—新版」137~148頁, 282頁(2004), 弘文堂
- 13) 侵害者の有利点, 即ち, 正規に実施許諾を得ずに実施をすることの有利点としては, ①通常の実施権者と違い, 権利者から価格形成上の影響を受けない, ②もし特許が無効と判断された場合におい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ても、正当なライセンシーは契約に従って支払った実施料の返還を権利者に求めることができないのに対し、侵害者はそもそも対価支払義務がなくなる、という点等が挙げられる。

- 14) 侵害者の不利点は、権利者の法的手続きにより侵害者はいつでも発明の利用が突然中断させられることを覚悟しなければならないことが、あげられている。しかし、このような不利点はそもそも侵害行為が違法であるからこそ生じるものであって、これらの不利点を主張することは信義則上許されないとして、この不利点を無視すべきとの見解もある。
- 15) 前掲注7) 青山・木棚, 364~366頁
- 16) 比較研究センター編, 「技術革新と国際特許訴訟」365~366頁(1996), 東京布井出版
- 17) 特許庁編, 「工業所有権逐条解説」
- 18) 東京弁護士会弁護士研修委員会編「特許権侵害訴訟の実務」
- 19) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成10年改正工業所有権法の解説」
- 20) 牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系4 知的

財産権関係訴訟法」288~322頁

- 21) 特許庁ホームページ 工業所有権審議会 損害賠償等小委員会報告書
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/kouson.htm>
- 22) 最高裁判所事務総局行政局監修「アメリカ、イギリス、ドイツ及びオランダにおける特許訴訟の実情」127頁(2001), 法曹会
- 23) 比較研究センター編「技術革新と国際特許訴訟」, 147頁(1996), 東京布井出版
- 24) 司法制度改革審議会ホームページ
<http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai23/23gaiyou.html>
- 25) 文部科学省ホームページ 著作権審議会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/003/990901.htm
- 26) 平成5年(オ)第1762号 平成9年7月11日最高裁第二小法廷判決(萬世工業執行判決請求事件)

(原稿受領日 2004年3月25日)

