

特許権侵害争訟における損害賠償額の算定方法 ～特許法102条1項但書の解釈と同条3項の併用可能性について～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

本稿においては、特許権侵害争訟の処理に現実に携わる立場から、特許権侵害争訟における損害賠償額算定のあり方について検討することを目的とする。すなわち、以下においては、特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する裁判例を分析的に検討し、特許法102条の趣旨、海外における損害賠償額の算定手法等にも言及しつつ、如何にして損害賠償額を算定することが、「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という特許法の目的（1条）に適うのかを検討することを目的とする。

第2 特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する裁判例

1 知財高裁平成18年9月25日判決がなされるまで

(1) 特許法102条1項但書

平成10年改正により新設された特許法102条1項は、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、当該権利侵害行為により権利者が受けた損害額としたうえで、「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」と規定している。

かかる特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」については、判例上、従来より概ね2通りの解釈が示されてきた。すなわち、その第一は、「販売することができないとする事情」として、侵害者の営業努力・ブランドイメージ、侵害品の販売価格が廉価であること、侵害品の他の特徴部分、他の第三者の代替品・競合品の存在等の事情は考慮すべきでないとの解釈である（東京地裁平成14年3月19日判決、東京地裁平成14年4月25日判決、東京高裁平成15年10月29日判決等）。これに対して、その第二は、これらの各事情も、「販売することができないとする事情」として考慮され得るとの解釈である（東京高裁平成11年6月15日判決、大阪高裁平成14年4月10日判決等）。

(2) 特許法102条3項

特許法102条3項は、権利者の実施の有無にかかわらず、侵害者に対して実施料相当額の請求

をなし得るとするものである。前記の特許法102条1項但書が適用され、同但書により「控除」された数量についても、特許法102条3項に基づく実施料相当額の賠償が認められるかについては、後述の知財高裁平成18年9月25日判決がなされるまでは、概ね肯定されてきたようである（東京高裁平成11年6月15日判決、東京地裁平成12年6月23日判決、大阪高裁平成14年4月10日判決等）。

2 知財高裁平成18年9月25日判決がなされてから

(1) 知財高裁平成18年9月25日判決

特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する上記のような各裁判例の状況の中、これらの問題点につき判断を示して注目されたのが知財高裁平成18年9月25日判決である。

ア 特許法102条1項の性質、及び同条項但書の解釈適用

当該判決は、まず特許法102条1項の性質につき「特許法102条1項本文は、民法709条に基づき逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定することとした規定である」と述べている。そして、それに続けて同条項但書の「販売することができないとする事情」について、「特許権者等が販売することができた物に固有な事情に限られず、市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴（デザイン、機能等）、侵害品の価格などの事情をも考慮することができる」としている（なお、同判決は、同条項但書についてこのように論じたうえで、本件事案との関係においては当該但書を適用することにより、特許権者は譲渡数量の99%を販売することができなかった旨の結論を導いている）。

イ 特許法102条3項

知財高裁平成18年9月25日判決は、特許法102条1項但書につき上記のように解釈適用したうえで、同条項但書の適用により「控除」された部分についての同条3項の適用に関して、「特許法102条1項は、特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102条3項は当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い」と述べて、特許法102条1項但書と同条3項との併用を否定した。

(2) 知財高裁平成18年9月25日判決に続く判決

ア 知財高裁平成18年9月25日判決は、上記のように特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」が特許権者等に固有の事情に限られるものではない旨判示し、従来の裁判例では概ね肯定されてきた同条項但書により「控除」された部分についての同条3項の併用を明確に否定した。

このような状況において、これら問題点につき、当該知財高裁判決と同様の判断を示したのが、大阪地裁平成19年4月19日判決である。かかる大阪地判は、特許法102条1項但書と同条3項との併用を否定する論拠として、より詳細に「特許法102条1項は、侵害品が販売されなかったとすれば特許権者が得ることができた販売機会に応じて逸失利益を算定することを認めた規定

であり、そのただし書において、侵害行為と損害との因果関係を否定すべき事情を考慮することとしているものである。これに対し、同条3項は、当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるところ、同条1項ただし書に基づいて損害と相当因果関係がないと認められた侵害品の販売数量に基づいて実施料相当額を損害として算定したのでは、権利者が被った逸失利益相当の損害を超える額の損害の賠償を認めることとなるから相当ではない」と述べている。

イ 東京地裁平成22年2月26日判決も、特許法102条1項但書の解釈適用、及び同但書と同条3項との併用について、基本的には前記知財高裁平成18年9月25日判決と同様の判断を示している。ただ、当該東京地判は、「特段の事情」がある場合には、特許法102条1項但書と同条3項の併用も可能である旨示唆している点において注目に値する。すなわち、同判決は、特許法102条1項と同条3項が前提を異にする損害算定方式であると述べた上で、「このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めることは、特段の事情がない限り、妥当でない」「そして、上記特段の事情としては、例えば、『販売することができないとする事情』に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える部分であって、特許法102条1項の損害額算定の対象とされていない場合などが考えられる」と判示している（なお、当該東京地判は、このように特許法102条1項但書と同条3項の併用の可能性につき言及しつつも、本件事案との関係では「特段の事情があるものと認めるに足りない」として、結果的に併用を否定している）。

つまり、かかる東京地判は、侵害者の営業努力・ブランド力、侵害品が廉価であること等を根拠として特許法102条1項但書が適用される場合には、同条3項の併用は認められないが、権利者の実施能力を超えることを根拠として特許法102条1項の損害額算定の対象とされていなかった部分については同条3項の併用の可能性を示唆するものとして、かかる併用の可能性に言及しなかった前記知財高裁判決とは異なる判示を含むものである。

第3 平成10年改正・特許法102条の趣旨

1 特許法102条の趣旨

そもそも特許権侵害も不法行為の一類型であることから、特許権者が一般不法行為の原則に従って、侵害者に対して損害賠償を請求し得ることは当然である。ただ、特許権は無体財産権という特殊性を有するが故に、一般不法行為の原則に従って特許権者に立証責任を負わせるならば、因果関係や損害額等の立証に困難を強いることとなってしまう。それでは、特許権者の保護に欠けるとこか、むしろ侵害者に対するインセンティブを与えることにもなりかねない。

そこで、このような不都合を回避するために設けられているのが特許法102条である。

2 特許法102条1項の趣旨

本件において検討の対象としている特許法102条1項は、平成10年改正により新設されたものである。かつては現・特許法102条1項に相当する規定は存在せず、侵害者の利益額を基礎として損害賠償額を算定する規定（旧・特許法102条1項）、及び「通常」の実施料相当額を基礎として損害賠償額を算定する規定（旧・特許法102条2項）が存在するのみであった。ただ、これらの規定のみでは、例えば旧・特許法102条1項との関係では、侵害者が侵害品を極めて廉価で販売しているような場合、侵害品が廉価で大量に販売されたことにより権利者の製品に多大な影響をもたらしているにもかかわらず、侵害者の得た利益が僅少であることにより、損害賠償が十分になされないという問題点があった。

そこで、このような事態を克服し得るものとして平成10年改正により、現・特許法102条1項が新設されたのである（それに伴い、各項の番号が1つずつ繰り下げられている）。同条項は、侵害者の譲渡数量に権利者の利益額を乗じたものをもって「損害の額とすることができる」と規定しており、意図的に、旧・特許法102条1項の推定規定とは異なる体裁を採用している。すなわち、現・特許法102条1項は、侵害者の譲渡数量の分だけ特許権者の売上が減少することを擬制することにより、上記のような旧・特許法102条1項の問題点を解消しようとしたものと言うことができる¹。

3 特許法102条3項の趣旨

本件において検討の対象としている特許法102条3項は、平成10年改正によりその内容が変更されている。すなわち、特許法102条3項は、特許権者に最低でも実施料相当額の損害賠償請求権を認める規定であるところ（当然、推定規定ではない）、平成10年改正前には「通常」の実施料相当額を損害として認める内容の規定であった。ところが、「通常」という文言があるが故に、一般的な相場や国有特許等を基準とした低額の実施料相当額の賠償しか認められないことも多いのが現実であった²。かかる現実の下においては、侵害者とすれば、侵害品の販売等をしていても、仮に発見されれば事後的に実施料相当額を支払えばよく、それどころか発見されなかったり、あるいは発見されても特許権者が種々の理由により権利行使を躊躇したりすれば、実施料等を支払うことなく侵害品を販売することができるという不都合が存在した。

そこで、平成10年改正では、かかる不都合を回避し、事案ごとの具体的事情に応じて実施料相当額を柔軟に認定し得るよう、「通常」の文言を削除することとしたのである³。

第4 海外における損害賠償額の算定手法

1 ドイツにおける損害賠償額の算定手法

ドイツ連邦共和国特許法139条2項は、故意又は過失ある特許権侵害行為者は、それにより被侵害者に生じた損害を賠償する義務を負う旨の簡潔な規定を置くのみである。しかし、ドイツでは判例により伝統的に、権利者の逸失利益、実施料相当額、侵害者が得た利益の3つのうち、権利者がそのいずれかを選択して賠償請求し得るとされてきた。

ドイツにおいては、不法行為によりもたらされた財産状態と、不法行為がなかったと仮定した場合の財産状態との差額をもって「損害」とする差額説が伝統的であるところ、上記3つの算定手法のうち、後者2つについては差額説で説明することは困難であるとして、無体財産権の特殊性を根拠とするある種の侵害予防・制裁的機能をもって説明する見解が有力である⁴。

2 アメリカにおける損害賠償額の算定手法

アメリカ合衆国特許法281条は、特許権者が民事訴訟によって救済を求めるべきことを要求し、同法284条は、裁判所は特許権侵害を償うに足りる賠償額を権利者に与えなければならない、

1 中山信弘「特許法」(弘文堂) 346頁

2 例えば、現実に実施権者から受領していた実施料よりも低額とされた例として、東京地裁平成2年2月9日判決など。

3 前掲・中山352頁

4 田村善之「知的財産権と損害賠償 [新版]」(弘文堂) 282頁

また賠償額を3倍まで増額することができる旨定めている。そして、判例によって、逸失利益、確定実施料、合理的実施料の3つの算定手法が導かれている。

つまり、アメリカにおいては、仮に侵害者が特許権侵害につき悪意であっても刑事上の罰則を受けることはないものの、その主観的態様次第では三倍賠償を命じられる可能性も存しているのである⁵。アメリカでは特許権侵害につき刑事罰が存しないこととも相まって、かかる三倍賠償に、単なる損害の補填を超えた侵害予防・制裁的機能の性質を認めることは容易であろう。

第5 特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する検討

1 特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する可能性

特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関しては、以下の4つ可能性が存在する。すなわち、①特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」について、特許権者の製品に固有な事情に限らず、侵害品の他の特徴、侵害品が廉価であること、市場における他の競合品の存在等も含めて広く解し、かつ同条3項との併用も否定する方法、②特許法102条1項但書の「事情」について、同じく広く解した上で、同条3項との併用を認める方法、③特許法102条1項但書の「事情」について、特許権者の製品に固有な事情のみを意味するものと狭く解し、かつ同条3項との併用も認める方法、④特許法102条1項但書の「事情」について狭く解した上で、同条3項との併用を否定する方法、の4つの可能性である。

2 近時における裁判例の傾向と検討

(1) 近時における裁判例の傾向

まず、特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」については、前記のように知財高裁平成18年9月25日判決以来、特許権者の製品に固有な事情に限られず、侵害者の営業努力・ブランド力、侵害品が廉価であること、市場における当該製品の競合品・代替品の存在など、種々の事情を考慮することにより、賠償額からの控除を認める傾向にあるようである。また、特許法102条1項但書により「控除」された数量について、同条3項に基づく実施料相当額の賠償が認められるかについては、前述のように従来は概ね肯定されてきた⁶が、前記知財高裁平成18年9月25日判決がこれを否定して以来、かかる併用は否定される傾向にあるようである⁷。

つまり、近時における裁判例としては、特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する前記①乃至④の可能性のうち、①の方法を採用する傾向にあることがわかる。

5 前掲・田村149頁

6 併用を肯定する見解として、渋谷達紀「知的財産法講義・[第二版]」303頁、辰巳直彦「特許権侵害による損害賠償請求について、特許権者が不実施の場合に特許法102条1項により逸失利益が算定された事例」判時1721号227頁、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向」知財管理55巻3号364頁など。

7 併用を否定する見解として、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権その形成と保護」312頁、高林龍「特許法第102条に基づく損害賠償について」パテント59巻1号76頁、小松陽一郎「均等侵害成立第5要件および特許法102条1項ただし書と同条3項の併用問題」L&T第37号77頁など。

(2) 検討

ア 特許法102条3項について

前記のように、特許法102条3項は特許権者の実施の有無等にかかわらず常に請求できる最低限の損害賠償額を保証するという性質を有するものであり、これにより算出される金額を超える損害賠償請求を妨げるものではないとされている（特許法102条4項）。その意味において、同条3項は、いわば特許権侵害争訟における損害賠償額の算定に際して、最も基礎とされるべき規定とも言うことができる。そこで、以下においては、まず同条3項の併用問題について検討することとする。

前記知財高裁が併用否定の根拠として述べるところは、特許法102条1項と同条3項が前提を異にする別個の損害算定方法であること、特許権者が逸失利益の範囲を超えて損害の填補を受けるのは合理的理由がないことの2点である。

確かに、特許法102条1項と同条3項が別個の損害算定方法であることは前記知財高裁の述べる通りと思われる。しかしながら、それが本当に併用を否定する根拠たり得るのかは疑問である。特許権者はみずからの実施の有無、その実施の能力にかかわらず、その特許権の実施を欲するすべての者に対して実施料を要求する権利があるのであって、前記のように特許法102条3項は、特許権者に対していわば最低限度の賠償額を保証したものと言えるのである。つまり、仮に特許法102条1項但書の規定するような、特許権者において販売することができない部分についても、他者がその特許権を実施しようとするならば、特許権者は元来これを差し止めたり、実施料を要求できたりしたはずなのである。換言するならば、例え特許権者において販売することができない部分であっても、他者が特許権者の許諾を得ることなくこれを実施すれば、それは特許権侵害を構成するのである。

とすれば、特許法102条1項と同条3項が別個の損害算定方法であるとしても、何ら1項但書が適用された部分について3項を併用したところで問題はない。むしろ併用を否定するならば、本来であれば実施許諾を得て実施料を支払わなければ実施できなかったはずの特許権について、その無許諾の実施行為に法の後ろ盾を与える結果ともなりかねないのである（換言するならば、1項と3項が別個の算定方法であるからこそ、これらを併用しても二重のカウントにならないとも考えられる）。

このように、仮に特許法102条1項但書が適用された部分について同条3項の併用を肯定しても、それは本来特許権者が取得し得たはずの実施料の取得を認めるものにすぎず、特許権者に何ら二重の利益を与えることにはならないのであるから、前記知財高裁が述べるような合理的理由がないものではないはずである。

したがって、知財高裁が併用を否定する前記2つの根拠は、いずれも説得的なものとは思われない。むしろ、以上述べた観点から考察するならば、平成10年改正の趣旨を重視し、特許権者が本来であれば取得できたはずの実施料を回復させるためにも、特許法102条1項但書が適用された部分についての同条3項の併用は肯定されるべきである。その意味において、「特段の事情」がある場合の併用の可能性につき言及した前記東京地裁平成22年2月26日判決は注目に値するが、特許権者の損害を回復する観点からは、なお極めて不十分なものと言わざるを得ない。

イ 特許法102条1項但書について

前記のように知財高裁平成18年9月25日判決以来、特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」については、特許権者の製品に固有な事情に限られず、侵害者の営業努力・ブランド力、侵害品が廉価であること、市場における当該製品の競合品・代替品の存在など、

種々の事情を考慮することにより、賠償額からの控除が認められる傾向にあるようである。

このように、同条1項但書の「事情」を広く解する根拠としては、日本における損害賠償制度の目的があくまでも実損の補填にあることを強調し、特許権者に実損以上の賠償額の取得を認めべきでないとの考えがあるものと思われる。

なるほど、日本の不法行為法が損失の補填を基本として構築されていることから考察するならば、前記知財高裁のように、同条1項但書の「事情」を広く解する見解にもそれなりの合理性は存するものと思われる。前記のように1項と3項の併用はむしろ認められて然るべきと考えられるから、1項但書が適用された数量についての3項の併用を前提とする限り、あくまでも日本の伝統的な損害賠償理論を貫徹して、同条1項但書の「事情」に種々の事情を考慮すること（前記特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する前記①乃至④の可能性のうち②の方法）も、特許権者の損失をトータルでカバーし得るという意味においては、必ずしも不当なものとは言い難い側面がある。

しかしながら、前記のように損害賠償に関する「差額説」を伝統とするドイツにおいても、無体財産権の特殊性を根拠として、損害賠償額の算定について、ある種の侵害予防・制裁的機能をもって説明する見解が有力となっている。また、確かに日本では特許権侵害について、民事的責任とは別個に刑事的責任が定められていることもあり、特許権侵害に対する刑事的制裁が認められていないアメリカと同列に論じることができないが、特許権侵害に対する刑事的責任が、特許権侵害に対するサンクションとして侵害予防的機能を十分に果たすことができないでいる日本の現状をも加味するならば、いくばくかの侵害予防・制裁的機能を民事的責任に期待することは何ら背理ではないと思われる。

前記のように、特許法102条1項は、従来の規定では、例えば侵害者が侵害品を極めて廉価で大量に販売しているような場合、賠償額の算定が十分になされず、特許権者の保護に失するという観点から新設されたものである。特許権者の製品について第三者の競合品が存在したり、あるいは製品の販売について当該特許権以外にかかる構成が重要な比重を占めることがあり得ることは、本条の新設当時においても優に予測し得たことである。そうであるにもかかわらず、特許法102条1項は、前記のように、侵害者の譲渡数量に権利者の利益額を乗じたものをもって「損害の額とすることができる」と規定し、侵害者の譲渡数量の分だけ特許権者の売上が減少することを擬制しているのである。

このような特許法102条1項の新設の経緯からすれば、無体財産権という特殊性にも配慮のうえ、同条には事実上の侵害予防・制裁的機能も期待されていると言えるのではなかろうか。そのように考えるならば、前記知財高裁が述べるような広範な事情を但書に適用することで賠償額を控除するのは、このような法の趣旨に沿わないものと思われる。

とすれば、特許法102条1項但書「販売することができないとする事情」について、侵害者の営業努力・ブランドイメージ、侵害品の販売価格が廉価であること、侵害品の他の特徴部分、他の第三者の代替品・競合品の存在等の各事情は考慮すべきでなく、当該「事情」はあくまでも特許権者の製品に固有な事情に限定したうえで、前記のように同条3項の併用をも認めるのが法の趣旨に適うものと思われる（前記特許法102条1項但書及び同条3項の解釈適用に関する前記①乃至④の可能性のうち③の方法）。

第6 おわりに

これまで検討してきたように、現在における判例の流れは、侵害者側の様々な事情を斟酌し、

特許法102条1項と同条3項の併用を否定することにより、損害賠償額を抑制する方向に傾きすぎていると思われる。無論、特許権侵害行為を起因として、特許権者が本来取得できなかったはずの望外の利益を取得することがあってはならない。しかしながら、侵害予防・制裁的機能の色彩も含んだ民事損害賠償算定手法は何ら背理ではなく、「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という特許法の目的（1条）からは、むしろあって然るべきではなかろうか。特許権侵害争訟の処理に現実に携わる立場として痛感するところは、低額に過ぎる損害賠償額は、発見されない可能性その他を加味するならば、むしろ侵害者にとってインセンティブとしか成りえておらず、特許権者に権利取得及び権利行使のモチベーションを失わせるものとして、有害でしかあり得ないということである。

以 上