



令和3年 (2021年) 2月10日(水)

No. 15350 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ホームページ <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

- ☆知財の常識・非常識 ③〇
損害賠償の認定についての雑感…………… (1)

知財の常識・非常識 ③〇

損害賠償の認定についての雑感

桜坂法律事務所

弁護士 牧野 知彦

令和3年になって初めての「知財の常識・非常識」です。近時、特許法の損害賠償にかかる規定が改正され、また、知財高裁の大合議判決においても、損害賠償にかかる判断が2件続くなど、損害賠償を巡る議論が活発になっています。また、まったくの個人的な印象ですが、全体的に損害賠償の認容金額が高額化している傾向にあるように感じていました。

そのような中、私が原告(控訴人。但し、双方控訴の事件。)の代理をしていた事件において、原審の東京地裁において1,795万6,641円とされた損害賠償の認容額が、控訴審において1億3,200万円に変更された事件を経験しました(その他、遅延損害金があります。)¹。もちろん、控訴の段階で被告の売上が増えたとか、損害賠償請求の根拠条文が変わった

医薬・化学・バイオの特許調査サービス

調査分野

- 医薬 ● 診断薬 ● 製剤 ● 抗体 ● 遺伝子 ● 細胞 ● 再生医療
- 生体適合性材料 ● 農業 ● 化粧品 ● パーソナルケア用品 ● 食品・飲料
- 天然高分子材料 ● 高分子化合物 ● 高分子組成物 ● フィルム ● 塗料
- 接着剤 ● 繊維 ● 石油製品 ● 有機 EL ● 液晶 ● 電池 ● 無機材料 ● 合金 他

調査種類

- 侵害予防調査
- 無効資料調査
- 技術動向調査
- 先行技術調査 他



0120-921-997

E-mail: ships@jaici.or.jp

特許調査 SHIPS



化学情報協会 知財情報センター (SHIPS)

といった事情があれば、そのような変更もありうるのだと思いますが、この事件では、原審・控訴審を通じて被告の売上も根拠条文も変わっておらず(特許法102条3項に基づく請求)、裁判所による評価の変更のみでこのような金額の変更があったことから、特許権侵害にかかる損害賠償請求について改めて考えてみる良い機会になりました。

そこで、今回は、普段の実務を通じて感じている、損害賠償の認定についての雑感などを述べてみたいと思います。

1 令和2年の特許権侵害訴訟における損害賠償の状況

最近の傾向を知るために、令和2年において、特許権侵害訴訟においてどのくらい損害賠償請求が認容されているかを調べてみました。

その方法としては、最高裁ウェブページの裁判例検索システムにおいて、期間を令和2年1月1日～同年12月31日とし²、権利種別を特許権及び実用新案権とし、訴訟類型を民事訴訟としました。その結果、該当した事件数は52件でしたが、職務発明事件、著作権の事件、あるいは、差止請求のみを求める事件などが含まれていた³、これらを除外すると42件が残ったので、これを母数としました(ただし、原審とその控訴審については各1件として合計2件として計上しています)。

その結果は、第一審の判決が合計22件で、そのうち損害賠償が認容されている事件が7件、控訴審の判決が20件でそのうち損害賠償が認容されている事件が6件でした(原審で認容された金額が維持された事件(この場合、控訴は棄却となります)も含みます)ので、合計13件でした⁴。

また、認容された金額としては、1000万円以下が2件、1,000万円～3,000万円が5件、3,000万円～5,000万円が0件、5,000万円～1億円が1件、1億円～3億円が1件、それ以上が3件で、最高認容額は13億7,971万87円でした(なお、認容された事件のうち1件は判決主文の認容金額部分に閲覧制限がかかっており認容額の確認ができませんでした)。

この結果を見ると、30%ほどの事件で損害賠償が認容されているところ、知財高裁のウェブページで紹介されている「特許権の侵害に関する訴訟におけ

る統計(東京地裁・大阪地裁、平成26～令和元年)」によると、平成26年～令和元年に判決になった事件数が338件で、そのうち、106件が請求認容とされており、勝訴率は約31%となるので、近年は、判決に至った事件の30%程度で請求が認容されているようです。

また、認容額については、被告製品の売上や適用条項などによって大きな影響を受けるために、この数値から一概になにかをいうことはできませんが、それでも、1億円を超える判断が12件のうち4件あることからすると、損害賠償の高額化の傾向があるとの私の印象もあながち間違っていないように思います。

また、本稿の冒頭で、原審での認容額が控訴審で大幅に変更された事案を紹介しましたが、知財高裁の大合議事件である平成31年(ネ)第10003号(美容器事件大合議判決)においても、原審と控訴審とで、被告製品の販売数量は同じであり、また、根拠条文も101条1項で同じですが、原審の認容額が1億735万651円であったのに対し、控訴審では認容額が4億4006万円となっています⁵。このように、事案によっては、被告製品の販売数量などに変更がなくても、控訴審において大幅な増額がなされることがあるので、原審で原告が勝訴した場合であっても、認容額に不満がある場合には控訴を行うことも一つの選択肢になると思います。

2 特許法102条の改正法

(1) 改正の内容

令和元年5月10日に可決・成立した「特許法等の一部を改正する法律案」(令和元年5月17日法律第3号)によって、特許法における損害賠償の特則を定める特許法102条が改正されています(施行日は令和2年4月1日)。主な改正点は、以下の点です。

①1項が改正されて、以下のような条文になりました。

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。

① 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

② 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

②4項として、以下の条文が付け加われました。

裁判所は、第1項第2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。

(2) 上記①の内容

上記①については、極めて分かりにくい文言になっていますが、ポイントとしては、改正前の特許法102条1項の適用において控除されていた金額の一部について、「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」(一般的には、実施料相当額と考えられています。)の請求を認めた、ということになります。

では、どの範囲にこの請求が認められるのかを立法担当者の解説にしたがって説明すると⁶、例えば、侵害品の1個あたりの利益(限界利益)を100円、侵害者が販売した数量(「譲渡数量」)を30個、特許権者が生産できる能力(「実施相応数量」)を30個以上(実務において、この要件で減額されることは少ないので、減額要素にはしない設定にします。)、侵害品のうち侵害者の営業努力などが原因で売れた数量を10個(「特定数量」)、及び、侵害品1個あたりの「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」を20円とすると、特許権者は、102条1項1号に基づいて、 $100円 \times (30 - 10) 個 = 2000円$ の請求ができ、2号に基づいて、 $10個 \times 20円 = 200円$ の請求ができるので、合計2200円の請求ができることとなります(なお、これに加えて、消費税相当額や遅延損害金の請求をすることもできます。)

ただし、同項2号には「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。」とありますが、上記の計算では、この点を考慮していません。では、これがなにを示しているのか、というと、上記立法担当者の解説によれば、「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」などとされており、これについて実施料相当額の請求を認めない理由として、『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、譲渡数量から覆減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。』と説明しています⁷。それでは、この見解によった場合に、例えば、上記の例において、特許が貢献しているのが30個のうちの5/6だとすると、どうなるのでしょうか?この点は立法担当者の説明を見ても判然としない部分もありますが、おそらく、「特定数量」には、「侵害品のうち侵害者の営業努力などが原因で売れた数量」に加えて、「特許が貢献していない数量」も含まれると考え、この例でいえば、特定数量が「 $30 \times (1 - 5/6) + 10 = 15$ 」個となり、 $100円 \times (30 - 15)$ 個 + $20円 \times 10$ 個 = 1700円(特定数量のうちの特許が貢献していない数量である5個分は実施料相当額の請求はできない)になるのだと思います。

一方、前記した美容器事件大合議判決では、「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」を数量の問題とはせず、この分を「単位数量当たりの利益の額」から控除し、そのうえで、「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」(現行法における「特定数量」)を譲渡数量から引いているので、この見解に基づいて実施料相当額の重畳適用を認める場合には、上記の例において、特許の貢献が5/6であるとするれば、 $100円 \times 5/6 \times (30 - 10)$ 個 + 20×10 個 = 1866円になるのだと思います。

裁判所としては、今後も美容器事件大合議判決の考え方を適用すると予想されますが、いずれにせよ、「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」については、その部分について実施料相当額の請求を認めない実務になることが予想されます。

(3) 上記②の内容

前述した立法担当者の解説によれば、「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。」⁸とされています。

この点については、特許権侵害訴訟における損害賠償の認定は、侵害かつ特許有効との裁判所の心証の下で行われるのですから、そのような状況を踏まえた認定ができることは、いわば当然のことといえ、知財高裁大合議令和元年6月7日判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件判決)においても、「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、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。」とされています。そして、この大合議判決では、「実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競争関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」とし、実施料率は10%を下らないとしています。

当該判決以後の判例を見ても、10%程度の実施料率を認めるものもあり、また、冒頭で紹介した判決においては、特許発明が直接の対象とする製品(LED)で換算すると、35~80%(LEDの

価格について争いがあるため、このような幅になります。)の実施料相当額の損害賠償請求が認定されています。従来、実施料率率という、3~5%が相場などと言われてきましたが、分野などにもよるとは思いますが、今度はもう少し高い水準に移行することが予想されます。

(4) 2項について

上記のとおり、1項については実施料相当額との併用が立法されましたが、この規定は2項には盛り込まれていません。もっとも、上述した立法改正者の見解によれば、「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。」とされており、意匠権侵害の事件ですが、2項と3項の重畳適用を肯定した判決があります(大阪地裁令和2年5月28日判決(平成30年(ワ)第6029号))。

今度の判決では、2項においても3項との重畳適用を認める判断がなされることが予想されますが、その場合であっても、上述した立法担当者の見解や美容器事件大合議判決からすれば、「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」については、1項と同様な解釈が採用される可能性が高いように思われます。

3 雑感

私は、従前から、損害賠償の議論については、あまり精緻な議論に拘泥せずに、柔軟に102条を適用してよいのではないかと考えています。以下に、2つの点を紹介します。

(1) 理論面

最近の侵害訴訟では、進歩性欠如などを理由に特許が無効とされることが減り、原告(権利者側)が勝ちやすくなったといわれますが、上記のような立法改正や裁判所の動向からすると、損害賠償の認容額についても、ある程度の高額化がなされる傾向になると思われます。

ところで、もともと、特許権を侵害されたとし

ても、特許権そのものが毀損されるわけではなく、侵害者の行為によって権利者にどのくらいの損害が発生したのかは(そもそも、損害が発生したのかどうかを含め)よくわからないといえます。そのために、特許法では102条として損害額の推定規定をおいているわけですが、そもそも、この規定が合理的な根拠に基づく推定規定になっているのかについては、以前から疑問があると思っています。

まず、他人の特許権を実施するためにはライセンス契約を締結することが必要といえますので、他者が無断で実施した場合には少なくとも実施料相当額についての損害の発生はあったはずだといえると思うので、3項の推定についてはそれなりの合理性があるように思います。

次に、1項ですが、これは特許権者が特許発明の実施を専有している以上(特許法68条)、本来であれば、他者は当該特許発明を実施した製品を製造販売等できないはずであるから、そのような被告製品が販売されたのであれば、その分、原告の販売量が減ったといえる、との前提に基づく条項であり、それなりに理由はあるように思います。ただ、少し考えると、様々な疑問が生じます。例えば、市場が急激に大きくなった分野であれば、被告が侵害品を販売しても原告製品の販売数量は影響を受けないのではないか、とか、そもそも、製品が売れるのは特許発明のためではなく、その他の要素が大きいはずである、とかいうことです。もちろん、1項の適用においては、そのような事情を考慮して減額をするわけですが、翻って考えてみると、そもそも、そのような1項の基礎となる前提自体が成り立つのか、ということ自体に疑問が生じるように思います。

さらに、2項については、被告が得た利益を原告の利益と推定する規定になっていますが、同業他社が類似した製品を販売したら、本来であれば、その利益はすべて特許権者の利益のはずである、とする合理的な根拠はないように思います。敢えていえば、同業者である以上、被告が得た利益程度は原告も得ることができたはずだということかもしれないませんが、このような推定の合理性については極めて大きな疑問があるといわざるを得ませ

ん。

以上のように考えてくると、特許法102条については、特許権が侵害された場合の損害額の立証の困難性に鑑みて、そのような算定方式で損害額を計算することを立法的に認めた規定というのが実際のところであり、立法に至る前記のような背景事実はフィクションであって構わないのだと思います。そして、そうであれば、特許法102条の適用のあり方については、この規定をどのような適用にするのがわが国の産業立法であり、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」(特許法1条)ことを目的とする特許法の在り方として妥当であるのか、という実質論こそが重要であって、あまり精緻な理論を求めることにはもともと無理があるし、また、妥当でもないように思います⁹。

そうすると、例えば、前述した「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」に実施料相当額の請求が認められるかどうかについても、説明の仕方としては、前記した立法担当者のように『当該覆減部分を「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。』ということもできると思いますし、その一方において、もともと特許権の存在によって当該製品自体を売ることができなかった以上、被告製品の一部にしか特許権が寄与していないかどうかにかかわらず、控除された全額について実施料相当額を請求することができる¹⁰、とも説明でき、理屈の問題としては、どちらも同等にあり得るように思われます。

私として、どちらの立場が妥当であるかについて特段の意見を持っているわけではありませんが、今回の立法改正の契機となった1項や2項の控除部分に3項を重畳適用できるか、といった論点を含め、損害賠償の議論をする際には、損害賠償についての差額説に基づくとどう考えなければならぬ、とか、「特許法102条1項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の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ているもの

と解される以上、特許権者は、同条1項により算定される逸失利益を請求する場合、これと並行して、同条3項により請求し得る損害を觀念する余地がなく、同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきである。」(知財高裁平成23年12月22日判決(判時2152・69))といった厳格な話がなされますが、(もちろん、解釈の問題ではなく、今回の改正のような立法論の問題なのかもしれませんが)もう少し、柔軟に考えて、いわば、使い勝手がよい適用の仕方を前提に、それを説明する理屈をつけるくらいに考えるのでは駄目なのかな?などと思っています。

(2) 適用面

実際の特許権侵害訴訟における審理では、1項を用いると損害賠償額は高くなりやすい一方で、原告の利益を被告に開示しなければならない点で使いにくい面があります。また、3項を適用すると損害額が低くなりやすい傾向があるので、最終的には2項が使いやすいということになります。

ただ、2項を用いる場合には、被告に売上や経費の開示を求める必要がありますが、当然のことながら、被告として積極的に出したい情報ではないので、どうしても提出に時間がかかりますし、また、経費などの資料が提出されたとしても、それが限界利益から控除できる経費かどうかとなると、各項目が実際にどのように使用された費用であるか、といった細かい点が問題となり、場合によっては審理に1年以上を費やすなど審理に時間がかかることが問題となります。

このようなことから、以下のような3項の取扱いが可能なら、一つの選択肢になると思っています。というのは、3項の規定は、「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。」というものであって、最低限の損害賠償でなければならないとか、実施料相当額の請求しかできないと記載されているわけではなく、「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」を請求できる

としています。そこで、この文言を緩やかに理解し、2項に対する審理のように被告の売上や、控除すべきとする金額についてのある程度の主張立証がなされ、それに対する原告の反論がある程度行われた段階で、それらの主張を含めて、裁判所において妥当と判断する金額を「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」として認定してしまうというものです。例えば、被告製品の売上が100万円、明らかに控除されるべき経費(原料費など)が30万円、人件費や宣伝費といった場合によっては控除される金額が40万円という場合に、裁判所において、それらの事情を総合的に判断して、あまり厳密な認定をすることなく、「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」として、例えば、50万円を認定してしまうということです。このようにすれば、仮に2項の問題にすれば、審理に時間をかけたうえで、40万円が控除されるなら認容額は $100 - 30 - 40 = 30$ 万円、控除されないなら $100 - 30 = 70$ 万円となりますが、これを上記のように3項の問題として処理できるのであれば、金額は中間くらいになりますが、審理時間は早く、また、実施料相当額よりは高額になり、原告としてそれなりに満足できる結果になると思われま

す。このような柔軟な適用が可能なら、それはそれで使い勝手は良さそうです。

4 結語

いろいろと書いてみましたが、今度も損害賠償については様々な議論がなされるのだと思いますが、ユーザーの一人としては、できるだけ使い勝手のよい制度であって欲しいと思います。

でしたので、その後の判決は対象から外れています。

- 3 差止請求のみを請求し、認容されている事件が1件ありました。
- 4 なお、損害賠償請求が認められた合計13件のうち、当事務所が原告側の代理をした事件は5件でした。
- 5 ただし、これらの判決には閲覧制限がかかっており、どのような点において認定が異なったのか、詳細にはわかりませんでした。
- 6 特許庁総務部総務課制度審議室編「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」(但し、ここでは <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-01.pdf> を参照しました。)
- 7 注6記載の「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」より引用。
- 8 注6記載の「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」より引用。
- 9 例えば、特許法102条2項の適用において、被告の営業努力による売上増を利益から控除することは被告が主張立証責任を負担する抗弁事項と解されます。しかしながら、もともと、102条2項の推定自体がフィクションの上に成り立っているのですから、そのようなフィクションに基づく推定に対して、きちんと因果関係を持った減額事由を立証することは元々無理があると思います。そのために、実務では、あまり厳密な因果関係の認定をすることなく、ブランド力とか安売りといった事情を総合的にとらえて、控除すべき額(ないし率)を認定しているのだと思いますし、このような認定の在り方は理論的な精緻さには欠けるとしても、現実的に妥当な判断だと思います。
- 10 さらにいえば、このように考えるのであれば、そもそも、「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」は減額理由(とりわけ、立法担当者の説明のような「特定数量」の問題と位置付けること)にはならないとも考えられます。

¹ 東京地判令和2年2月28日判決(平成29年(ワ)第27238号)、及び、知財高裁令和2年11月18日判決(令和2年(ネ)第10025号。なお、私が代理をしていた事件ですので、その内容にわたるコメントなどは差し控えます。

² 但し、調査した日の段階では、民事事件としては令和2年12月17日付の判決までしか掲載されていません