



令和4年 (2022年) 2月10日(木)

No. 15592 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

経済産業調査会ポータルサイト <https://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 ③⑥

複数の特許権が問題になる場合の損害賠償請求について… (1)

☆イノベーション・ブランド構築に資する

意匠法改正～令和元年改正～…………… (7)

☆商標審査を約2倍の速度で! SPEED UP! (8)

知財の常識・非常識 ③⑥

複数の特許権が問題になる場合の 損害賠償請求について

桜坂法律事務所

弁護士 牧野 知彦

私が所属する桜坂法律事務所として「知財の常識・非常識」の連載を開始したのが平成28年4月8日号(特許ニュース14179号)ですので、この連載は今年で6年目を迎えたこととなります。かなりの長期連載となっていますが、もともと、この連載では、知的財産権に係るきっちりとした理論を提示するというよりも、考えてみると色々よくわからない

ことってあるな、ということを描き出すことを主眼に置いてきました。

そこで、今回は、私が普段からよくわからないことが多いな、と思っていることの代表的な論点である損害賠償請求の関係、特に、複数特許権や複数人が関係する場合について、一つの例を挙げて述べてみたいと思います。



杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

創業1923年

代表弁理士

杉村 憲司

代表弁護士

杉村 光嗣*

澤田 達也
福尾 誠
吉澤 雄郎
鈴木 治
福井 敏夫
石井 裕充
井上 高雄
宮谷 昂佑
北村 慎吾
杉原 あずさ
齋藤 詩織

富田 和幸
村松 由布子
田中 達也
高橋 林太郎
齋藤 恭一
鈴木 俊樹
辻 啓太
廣昇
伊藤 佐保子
福村 直久
屋代 直樹

塚中 哲雄
石川 雄輔
坪内 伸
河合 隆慶
小松 靖之
柿沼 公二
門田 尚也
鈴木 裕貴
Eric 邦夫 Morton**
上原 真

下地 健一
石川 雅章
岡野 大和
酒匂 健吾
朴 暎哲
藤本 一
塩川 未久
Stephen Scott***
高坂 晶子
木下 直俊
中田 未来生

大倉 昭人
川原 敬祐
結城 仁美
片岡 憲一郎
粟野 晴夫
内海 一成
橋本 大佑
水間 章子
山崎 誠
高倉 みゆき

寺嶋 勇太
吉田 憲悟
色部 晁義
坂本 晃太郎
真能 清志
市枝 信之
鈴木 麻菜美
貴志 浩充
高井 良 克己
松村 直樹

前田 勇人
永久保 宅哉
伊藤 怜愛
加藤 正樹
甲原 秀俊
君塚 絵美
大島 かおり
山本 睦也
小山 祐
金澤 佑太

* 弁護士
** 米国弁理士
*** 欧州弁理士
岡本 岳*
深津 拓寛*
駒本 寛隆*
時井 真*
高橋 恵美*
中山 健一*
田中 睦美*
鹿山 昌代*
長嶺 晴佳*
伊藤 孝志*

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

所員200名うち弁理士83名、弁護士6名、米国弁護士1名、欧州弁理士1名

1 基本的な設例

原告Xが、製品Z(売値を100円とし、50個販売したとします。)を製造販売する被告Yに対し、特許権A及びB(同じ原告製品にかかる特許権ですが、その内容は相互に実質的に異なるものとします。)に基づいて権利行使をし、2つの特許権に対して侵害が認められたとします。この場合において、特許権AやBにかかる原告製品Xの限界利益が70円、被告製品Zの限界利益が60円、適正な実施料率を5%とします(以下、「設例1」とします。)。そうすると、裁判実務的には、特許法102条1～3項に基づく損害賠償請求は、概ね以下のような整理になると考えられます。

①Xが特許法102条1項に基づく請求をした場合

原告製品Xの限界利益(70円)×被告製品Zの販売数量(50個)の合計3500円を基本にして同条1項所定の減額がなされ、最終的な損害額が決まります(例えば3000円)。

②Xが特許法102条2項に基づく請求をした場合

被告製品Zの限界利益(60円)×被告製品Zの販売数量(50個)の合計3000円を基本に、同条2項には明示されていませんが、1号における減額要素と同様な考慮要素によって減額がなされ、最終的な損害額が決まります(例えば2500円)。

③Xが特許法102条3項に基づく請求をした場合

被告製品Zの売上(5000円=100円×50個)に実施料率(5%)を乗じた額が損害額となります(250円)。

以上で記載したことについては、おそらく、特段の異論はないように思われます。しかし、上記では、特許権AとBという2つの特許権が侵害されたという事情はほとんど考慮されていません。もちろん、3項請求における「適正な実施料率を5%」としたことの中に、特許権2つに対する侵害であるという事情が含まれているのだとは思いますが、複数の特許権の侵害であることは必ずしも実施料率に大きな影響を与えるものではないというのが通常の実務感覚であるといつてよいと思います。では、このことは本当に妥当なのでしょうか、特に、以下のような設例との比較を考えたときに、理論的にも妥当といえるのでしょうか、というのが今回の疑問です。

2 特許権者が異なる場合

(1)はじめに

上記設例1では、特許権A及びBは共にXが保有していることにしました。では、特許権AとBとを別の者(X1及びX2)が保有している場合はどうなるのでしょうか。

以下では、先にX1の侵害訴訟が確定し、その後にX2の侵害訴訟が行われたことにし、また、事案を簡単にするために、X1の原告製品(原告製品X1)についても、X2の原告製品(原告製品X2)についても、その限界利益はそれぞれ設例1と同じ70円とし、その他の設定も設例1と同じとします(以下、「設例2」とします。)

(2)特許法102条1項に基づく請求をした場合

まず、X1については、設例1と同じく、原告製品X1の限界利益(70円)×被告製品Zの販売数量(50個)の合計3500円を基本にして、同条1項所定の減額がなされ、最終的な損害額が決まるということになります(例えば3000円)。そして、この段階でYは被告製品Zの製造販売に基づいて3000円の損害賠償を支払うことになると考えられます。

では、X2の損害賠償請求についてはどうなるのでしょうか。特許法102条1項は原告X2が得べきであった利益を基準に考えるため、素直に考えると、X1の場合と同様に、原告製品X2の限界利益(70円)×被告製品の販売数量(50個)の合計3500円を基本にして、同条1項所定の減額がなされ、最終的な損害額が決まる(例えば3000円)ということになると思われます。もちろん、Yとしては、X2との訴訟の中で、特許法102条1項所定の減額理由にかかる事情として、X1の特許権の存在やその侵害に基づく支払いをしたという事実を主張するのでしょうか、「X1の特許権の存在」は「原告(X2)が販売することができないとする事情」などの考慮要素の一つとして減額事由にはなり得るとしても、このような事情を考慮することで、原告X2が被った損害がなくなるわけではないので、X2の損害賠償請求が0円になることは考えにくいように思われ、3000円になるかある程度の減額はなされるかはともかくとして¹、

いずれにせよ、X2に対する支払い義務が発生し、Yが支払う合計額としては、設例1における3000円よりも高い金額になると思われます。

そうすると、被告Yから見ると、自らが行った行為は、設例1においても設例2においても、被告製品Zの50個の製造販売行為という同じ行為であるにもかかわらず、特許権者が複数であるか否かで支払うべき金額が異なることになりませんが、このことは合理的に説明が付くのでしょうか？

さらに述べておくと、設例2では、原告X1の訴訟が確定した後に原告X2の訴訟が提起されたという事例にしましたが、これが同じ時期に提起され、同時期に損害賠償の審理を行っている場合には、その結論は設例2の結論と同じになるのかどうか(どちらの訴訟においても、別件侵害訴訟において損害賠償の審理が行われているという事情が現れると思いますが、それによって、なんらかの調整が行われるのかどうか)、その訴訟が東京地裁と大阪地裁のように別々の裁判所に係属した場合には、その事情はなんらかの影響を与えるのかどうか、さらには、同じ裁判所の別の部に係属した場合、あるいは、同じ部に係属した場合など、係属部如何で結論は異なりうるのかなど、考えてみると、どうなるかよくわからないことは色々あります²。

(3) 特許法102条2項に基づく請求をした場合

原告X1については、設例1の原告Xと同じく、被告製品Zの限界利益(60円)×被告製品の販売数量(50個)の合計3000円を基本に、ほぼ1項における減額要素と同様な考慮要素によって減額がなされ、最終的な損害額が決まるはずですが(例えば2500円)。

次に、X2ですが、2項が被告の限界利益を問題にしていることから、被告Yの限界利益をどのように考えるのか、より具体的には、YはX1に対してすでに2500円の支払いをしています、これが控除すべき経費になるのかどうか問題になります。この点、特許法102条2項における「利益」とは、「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売す

ることによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額」(知財高裁大合議令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063号、「二酸化炭素含有粘性組成物事件」)のことであるところ、被告Yが支払った2500円は損害賠償として支払ったものであって、「侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」には該当しないようにも思いますが、一方で、被告Yが2500円を支払った理由はまさに被告製品Zを製造販売したためであり、それゆえに、これが被告製品における「限界利益」と認定されてその支払いをしていることからすれば、「侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」そのものようにも思われます。

そうすると、仮に、限界利益の点以外はすべてX1と同様であるとしたうえで、X1に対して支払った2500円が控除されるべき経費に該当すると解釈するのであれば、原告X2に対して認容される損害賠償額は0円となる一方、これが控除される経費に該当しないと解釈するのであれば、損害賠償額は2500円となります。

この点、前者(2500円が経費に該当する。)のように考えるのであれば、被告Yから見ると、設例1と同じ結論になっていますが、X2からみると、先にX1の訴訟があったために自らが保有する特許権が侵害されたにもかかわらず損害賠償は0円になりますが(さらにいえば、X1の訴訟の結果を受けてYは製品Zの製造販売を辞めているであろうから差止請求も認められず、訴訟としては請求棄却になると思われます。)、これは妥当なのでしょうか。また、前述のとおり、X2が特許法102条1項に基づく損害賠償請求をしていた場合には、認容額が0円になることはないように思われますが、これを2項請求にしたがために0円になってしまうということはあるのでしょうか。このあたりもよくわかりません。

一方、後者(2500円は経費には該当しない。)のように考えるのであれば、Yは特許権者が異なることによって設例1と比較すると2倍くらいの損害賠償を支払うことになりませんが、これは妥当なのでしょうか。

なお、設例2ではX1の訴訟が確定した後に原告X2の訴訟が提起されたという事例にしましたが、この設定が変わることによってどのような影響が生じるのかについては、1号について上述したことと同様な問題があるように思われます。

(4) 特許法102条3項に基づく請求をした場合

まず、X1については、Xの場合と同様に、被告製品の売上(5000円=100円×50個)に実施料率を乗じることになりますが、その場合に、特許権が1つという事情が実施料率にどの程度の影響を与えるのかが問題になります。この点、一般に、「特許法102条3項による損害を算定する基礎となる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業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。」(前掲「二酸化炭素含有粘性組成物事件」)とされていますが、当該訴訟で問題とされていない他社特許の存在が実施料率に大きく影響することはあまりなく、そうだとすると、訴訟提起さえされていないX2の特許の存在が具体的に問題になることは少ないでしょうし、まして、YがX2の特許権Bについても侵害しているから、実施料は少ないはずであるなどと主張するはずがないので、実際には設例1と同様に5%程度が認定され、損害賠償額としては250円程度になるように思われます。

次に、X2について考えてみると、すでにX1の訴訟が確定していることから、特許権Aの存在は上記二酸化炭素含有粘性組成物事件の②や③の考慮要素として考慮されるとしても、実施料率が「0円」になるとは考えにくく、なんらかの損害賠償義務は発生すると思われまゝ。しかし一方で、このような事情が明らかになっているときに、設例1と同様に5%が認定されるのかというと、やはりX1に支払っている事情が考慮されて、5%

よりは低い認定になりそうにも思います。

そうすると、特許法102条3項についても、被告Yから見ると、設例1とは同じ結論にはならず、支払額としてはなんらかの上乗せがあるはずであり、また、X2の立場からすると、X1の訴訟が先行していたという自らが関与しない事情によって、X1に対するよりも実施料率が下がるように思われます。このような結論は妥当でしょうか。

3 設例1において、提訴時期が異なる場合

(1) はじめに

上記した設例2では、特許権が別の者に帰属した例について述べました。では、設例1と同じく、特許権A及びBはXに帰属していますが、設例1とは異なり、原告Xが先に特許権Aに基づく侵害訴訟を提起し、これが確定し(以下、「侵害訴訟1」とします。)、その後、特許権Bに基づく侵害訴訟(以下、「侵害訴訟2」とします。)が提起された場合にはどうなるのでしょうか(以下、「設例3」とします。))。

(2) 特許法102条1項に基づく請求をした場合

まず、侵害訴訟1については、設例1と同じく、原告製品Xの限界利益(70円)×被告製品Zの販売数量(50個)の合計3500円を基本にして同条1項所定の減額がなされ、最終的な損害額が決まる(例えば3000円)と考えられます。

次に、侵害訴訟2の損害賠償についてですが、特許法102条1項は原告が得るべきであった利益を基準に考えるので、侵害訴訟1でその満額を得ている以上、Xにおいては、損害賠償請求をできないという結論になるように思われます。しかし、一方で、このような結論を認める条文上の根拠としては、「自己が受けた損害」がないということになりそうに思いますが、特許権Aとは異なる特許権Bを侵害されたにもかかわらず、「損害がない」とすることにはやや違和感を感じます³。

また、仮に特許権Aは原告製品のうちのX1を対象とするが、特許権BはX1とは異なるX2を対象とする(X1もX2も被告製品Zの競業製品ではあるが、X1とX2の限界利益は異なる。)ような場合には、1項を適用する際の「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」がそれぞれ異なるため、2つの侵害訴訟で主張する限界利益を変えることができますが、そのような主張をすれば、それぞれの特許についての損害賠償が認められることになるのでしょうか⁴。

そうすると、結論としては、設例1と同様になるようにも思われますが、少なくとも、その結論の妥当性については、設例1よりは異論がありそうです。

(3) 特許法102条2項に基づく請求をした場合

侵害訴訟1については、設例1と同じく、被告製品Zの限界利益(60円)×被告製品Zの販売数量(50個)の合計3000円を基本に、所定の減額がなされ、最終的な損害額が決まると思われます(例えば2500円)。

侵害訴訟2については、侵害訴訟1において、YがすでにXに2500円の支払いをしている以上、「自己が受けた損害」がない、あるいは、設例2において述べたように、Yの「限界利益」がないとするなりして、損害賠償は0円になるように思われます(ただ、この点についても、別の訴訟で損害賠償が認められたために、損害はないとしてしまってよいのかについては、やや疑問も感じます。)

以上からすると、おそらくは、設例1と同様な結論になるのだらうと思われます。

(4) 特許法102条3項に基づく請求をした場合

侵害訴訟1については、設例2のX1と同様に、被告製品の売上(5000円=100円×50個)に実施料率を乗じることになりますが、その場合に、特許権が1つという事情が実施料率にどの程度の影響を与えるのかが問題になり、おそらく設例1と同様に5%程度が認定され、損害賠償額としては250円となるように思われます。

次に、X2について考えてみると、すでにX1の訴訟が確定していることが実施料率の認定にどの程度影響するのか、及び、そもそも、すでに侵害訴訟1で損害賠償請求が認められている以上、Xに損害はないとして、損害賠償は認められない

のかというあたりが問題になると思われます。しかし、前者については、設例2のX2について述べたように、前記した二酸化炭素含有粘性組成物事件の②や③の考慮要素としてある程度の考慮がなされる程度であり、また、後者については、特許権AとBとは異なる権利ですので、侵害訴訟1で特許権Aについての3項請求が認められたからといって、特許権Bに対する損害がなくなるというのは考えにくく、前記した二酸化炭素含有粘性組成物事件の②や③の考慮要素としてある程度考慮されるという程度のこのように思われます。

そうすると、3項請求の場合には、Yの支払合計額は設例1よりも大きくなり、設例1とは結論が異なるように思います。

4 検討

上記を踏まえて、改めて設例1を考えた場合、前述した結論、すなわち、特許法102条各項の適用において、複数の特許権が侵害されているという事情がほとんど考慮されないという結論は本当に妥当なのでしょうか。仮に、これを妥当とする場合には、設例2や設例3とは結論が異なることになると思われますが、そのことに問題はないというべきなのでしょうか。さらに、仮にこれが問題であるとするのであれば、設例2のX2や、設例3の侵害訴訟2では、各項について損害賠償が否定されるべきなのでしょうか、それとも、設例1～3で結論が異なることを合理的に説明できるのででしょうか、など、色々、考えることはありそうです。

このあたりのことをきちんと説明するためには、損害賠償に関する実体的な理解のみならず、既判力などの訴訟法的な問題も併せて考えなければならぬのだと思いますが、いずれにせよ、設例1はその結論についてほとんど異論のない設定のように思いますが、改めて上記のような例を示したうえで考えると、よくわからなくなってくるのではないのでしょうか。

以上の点についての、私の感想あるいは意見を詳細に述べることは控えますが、少なくとも、設例1と設例3において結論が異なって良いのかというのは、かなり難しい問題のように思います。もともと、特許権の侵害に基づく損害賠償請求というのは、

誰かがある特定の特許権を侵害したことによって権利者が被った損害をいくらと評価すべきかという問題であるように思われ、その意味では、3項が定める当該特許権を侵害された場合の実施料はいくらになるか、というのは、特許権の侵害に基づく損害賠償請求の趣旨に対してストレートな規定のように思います。一方、1項や2項というのは、損害額の立証が困難であることから権利者の便宜のために認められた規定であって、1項が定める「原告製品の利益×被告製品の販売数量」とか、2項が定める「被告製品の利益×被告製品の販売数量」といったことは、必ずしも、「特定の特許権に対する侵害」とは対応しておらず、損害賠償請求の本来の趣旨とはやや着眼点が異なっているように思います。そして、「誰かがある特定の特許権を侵害したことによって権利者が被った損害をいくらと評価すべきか」というのが特許権の侵害に基づく損害賠償請求の本来の趣旨なのだとなれば、設例1の場合であっても、少なくとも、3項の請求においては、複数の特許権が侵害されているという事情はある程度、実施料率を上げる方向の要素として考慮することが妥当なように思われます。

5 終わりに

以上、色々書いてみましたが、皆様はどのように考えるのでしょうか。もちろん、私が述べた「このような結論になると思われる」という意見自体に異論があるということもあろうかと思いますが、その点も含めて、是非、考えてみて頂ければと思います。

複数の特許権や複数の権利者を巡る損害賠償の問題については、上記の他にも、当たり前のように思っていることでも、考えてみると意外によくわからないことが多いように思っています。こういったことを思い出したときに、色々考えてみるのも、頭の体操としてはおもしろいかもしれません。

- 2 さらに述べておくと、分割出願を考えると、特許権AとBとが実質的にはほぼ同一といってよいような権利として成立することがあり得ますが、その場合であっても、どちらか一方の権利のみが譲渡されれば、特許権者は別々になり得ます。本文の設例では、特許権AとBの内容は異なる前提にしていますが、実は、そのような前提自体が成り立たない場合もあり得るのです。そして、このような場合を考えると、尚更、被告Yとしては、設例1と設例2とで結論が異なることに違和感を感じるはずですが、特許の技術内容の相違といったことが設例の結論にどのような響を与えるのか、ということもよくわかりません。
- 3 この点をどのように考えるのかについては、特許法102条1項2号において認められている1項と3項相当額の併用がどのような場合に認めるのかという論点にも関係しそうです。
- 4 この点、設例1において、このような事情があったとしても、原告としてX1とX2の2つの限界利益を主張するのではなく、どちらか一方の利益率を主張しそうですし、仮に2つの限界利益を主張しても、その合計額が認容されるかということ、設例3以上に疑問があるように思います。

—つづく—

㊟12月15日付掲載※次回は4月掲載予定

1 もっとも、X2に対する損害賠償請求がX1の訴訟の為に減額されるとすれば、どちらが先に訴訟を提起したかという、X2にとっては自らが関与しない事情によって、得られる損害額が変わることになりますが、これが妥当なのか、という問題もありそうです。