

知財法務の勘所Q & A（第34回）

特許侵害訴訟における損害賠償額の算定 —近時の法改正及び知財高裁大合議判決2件—



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 山内 真之

Q 2020年4月1日施行の特許法改正において、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定方法に関する同法102条が改正されましたが、その概要を教えてください。また、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定については、最近、知的財産高等裁判所特別部による2019年6月7日付け判決（平成30年（ネ）第10063号）と2020年2月28日付け判決（平成31年（ネ）第10003号）がありますが、それぞれの概要についても教えてください。

A 2020年4月1日施行の特許法改正により、同法102条1項が改正され、同条4項が新設されました。改正前の102条1項は、侵害品の譲渡数量と権利者製品の単位数の利益額とを掛け合わせて得られた額を損害額とすることができると規定しつつ、権利者の実施能力を超えないという上限及び権利者が譲渡数量の全部又は一部を販売できない事情があるときは、当該事情に相当する数量を控除することを規定していました。ここで、権利者の実施能力を超えた部分や販売できない事情に相応するとされた部分について、同条3項に基づく実施料相当額に基づく損害賠償請求ができるか否か（すなわち同条1項と3項の重畳適用が許されるか）が問題となり得ますが、近年は重畳適用を否定する裁判例が続いていました。今回の102条1項に対する改正は、この重畳適用を肯定する趣旨で行われたものと位置づけられます。

また、新設される102条4項は、実施料相当額（従前の102条3項及び今回改正により加わる102条1項2号に規定される「特許発明の実施に対し受けるべき額に相当する額」）の認定に際して、特許が有効であり侵害されたことが裁判で認定されたことを考慮できる旨を明らかにするものであり、いわゆる「侵害プレミアム」について明文化するものといえます。

知的財産高等裁判所特別部による2019年6月7日付け判決（平成30年（ネ）第10063号）（以下「2019年大合議判決」といいます。）は、侵害者利益に基づく損害額の推定を規定する特許法102条2項に関する判断と、実施料相当額に基づく賠償請求を規定する同条3項に関する判断を含んでいません。102条2項については、「侵害行為により受けた利益」が限界利益を意味すること、当該利益の算定に当たって売上高から控除される経費の範囲やその主張立証責任の所在、同項に基づく推定の覆滅事情の範囲とその主張立証責任の所在について判断が示されました。また、102条3項については、今回の改正により新設される102条4項と同様に、実施料相当額の認定に際して侵害プ

レミアムを考慮することを肯定する判断が示されました。

知的財産高等裁判所特別部による2020年2月28日付け判決（平成31年（ネ）第10003号）（以下「2020年大合議判決」といいます）は、改正前の特許法102条1項に関する判断を示しています。同判決は、102条1項にいう「侵害行為がなければ販売することができた物」に該当する製品の範囲、同項にいう「単位数量当たりの利益の額」が限界利益を意味すること、同項に基づく算定において事実上推定される逸失利益の覆滅、同項にいう「実施の能力」の意義、及び、同項にいう「特許権者が販売することができないとする事情」の解釈について、それぞれ判断を示しました。

1. 2020年4月1日施行の特許法102条の改正

(1) 特許102条1項の改正

今回の改正前の特許法102条1項（以下「改正前1項」といいます。）の文言は、以下のとおりでした（専用実施権者に関する記載は割愛）。

特許権者…が故意又は過失により自己の特許…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…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…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…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…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。

上記文言のとおり、改正前1項では、侵害品の譲渡数量と侵害がなければ販売できたはずの特許権者の製品の単位数量当たりの利益額を掛け合わせて得られる額を損害の額とすることができる、と規定しつつ、特許権者の実施の能力に応じた額を上限とすること、及び、侵害品の譲渡数量の全部又は一部について特許権者が販売することができない事情があるときは、当該事情に応じた額の控除をすべきことを定めていました。

当該上限及び控除によって、侵害品の譲渡数量×特許権者の製品の利益額に満たない額が改正前1項に基づいて損害額として認められた場合に、特許権者の実施の能力を超えた部分や控除された部分について、特許法102条3項に基づき、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（以下「実施料相当額」といいます。）の賠償請求ができるか否か、すなわち改正前1項と102条3項の重畳適用が可能であるか否かが、従前問題となり得ました。ここで、102条3項の文言は、今回の改正によって影響を受けず、以下のとおりです（専用実施権者に関する記載は割愛）。

特許権者…は、故意又は過失により自己の特許権…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。

改正前1項と102条3項の重畳適用の可否に関しては、肯定説によった裁判例¹もありましたが、近年は否定する裁判例²が続いていました。

今回の改正は、近年の裁判例と異なり、改正前1項と102条3項の重畳適用を肯定すべく行われたものといえます。改正後の特許法102条1項（以下「改正後1項」といいます。）の文言は、以下のとおりです（専用実施権者に関する記載は割愛）。

特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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…が受けた損害の額とすることができる。

- 一 特許権者…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…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…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…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…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…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…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

改正後1項のうち1号が改正前1項に対応し、2号が102条3項に対応しています。改正後1項は、上記のとおり同項1号と2号の額の合計額を特許権者が受けた損害額とすることができる、と規定しており、これは、改正前1項と102条3項の重畳適用について肯定説によった場合に相当する内容を実現するものと評価できます。この改正による実務上の影響としては、特許権者による販売能力が低いと認定された場合や、競合品の存在等の理由によって特許権者が侵害品の譲渡数量の全部を販売することができなかつたと認定された場合に、近年は否定されていた実施料相当額の追加請求が認められることとなるため、特許侵害訴訟における損害賠償認容額の高額化をもたらすものと考えられます。

(2) 特許102条4項の新設

今回の改正で新設された特許法102条4項の文言は以下のとおりです（専用実施権者に関する記載は割愛）。

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…が、自己の特許権…に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権…の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としたならば、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。

特許法102条3項に基づく実施料相当額の認定に際して、従来の訴訟実務上は、問題となって

-
- 1 例えば東京高等裁判所平成11年6月15日判決（判例時報1697号96頁）
 - 2 例えば知的財産高等裁判所平成23年12月22日判決（判例時報2152号69頁）や知的財産高等裁判所平成24年1月24日判決（平成22年（ネ）10032号・裁判所ホームページ）

いる特許発明に関連する技術分野におけるライセンス料率の統計資料や、特許権者が同一又は類似する特許発明についてライセンスを許諾した際の対価（ライセンス料率）等に関する資料が証拠として提出され、裁判所が当該証拠を検討の上で実施料相当額を認定することが通常でした。

この点、参照されるライセンス料率の合意について大別すると、(1) 特許侵害訴訟提起前に当事者間における交渉を経て成立した場合と、(2) 特許侵害訴訟において裁判所により特許が有効である旨（すなわち被告主張の無効理由が成り立たない旨）及び被疑侵害物件等が特許発明の技術的範囲に含まれている旨の2点の心証開示がなされた後に、和解として成立した場合の、2通りが考えられます。(1)の場合、ライセンシーになろうとする当事者としては、対象となる特許権について無効理由がある可能性や、ライセンス対象製品が必ずしも特許発明の技術的範囲に含まれていない可能性があることを指摘し、ライセンス料率を低くすべく交渉することが考えられます。その結果、(1)の場合に、実際に合意されるライセンス料率は、程度の差はあっても、特許の有効性や充足性についての不確定性を考慮して定められることが通常です。他方、(2)の場合には、かかる不確定性が相当程度排除された状況でライセンス料率が合意されることになるため、(1)の場合に比べて、ライセンス料率は高いものになると考えられます。

従前、実施料相当額の認定に際して、(1)の場合を基準とすべきか、(2)の場合にライセンス料率が高くなるべきことも考慮すべきかについて、法律の条文上は明らかではありませんでした。また、裁判所に証拠として提出しうる資料としては、(1)の場合のライセンス料率に関するものが多くなりがちという事情もありました。これに対し、今回の特許法102条2項は、(2)の場合にライセンス料率が高くなること（これを「侵害プレミアム」と呼ぶことがあります。）を考慮できることを明らかにしたものと いえます。その趣旨としては、特許侵害者による侵害行為が発見されない可能性や、侵害を発見されて特許侵害者が敗訴しても、通常の交渉（前記(1)の場合）に合意されるであろうライセンス料率に基づく金銭だけを支払えば足りるといふ、「侵害し得」「侵害した者勝ち」の状況を防止するところにあると いえます。そのため、新設された特許法102条4項の末尾が「考慮することができる」という表現になっていても、今回の改正の目的としては、裁判所に対して侵害プレミアムを考慮するよう求めるものであると考えられます。その意味で、前述の特許法102条1項の改正と同様、同条4項の新設も、特許侵害訴訟における損害賠償認容額の高額化をもたらすものと評価できます。

2. 2019年大合議判決

2019年大合議判決は、上述した改正法施行前の事案につき、侵害者利益に基づく損害額の推定を規定する特許法102条2項に関する判断と、実施料相当額に基づく賠償請求を規定する同条3項に関する判断を含んでいます。特許法102条2項は、今回の改正の対象となっていないため、同項に関する2019年大合議判決による判断の先例的価値は、同改正によっても左右されないと考えられます。他方、2019年大合議判決による特許法102条3項に関する判断は、実施料相当額の算定における侵害プレミアムの考慮を肯定するものであり、上述した特許法102条4項新設を先取りしたものといえます。

(1) 特許法102条2項に関する判断

特許法102条2項の文言は以下のとおりです（専用実施権に関する記載は割愛）。

特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…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…が受けた損害の額と推定する。

2019年大合議判決は、「同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶ」と判示しています。この意味は、侵害者製品（被告製品）における利益の増加に特許発明が寄与した分（特許発明の実施によって増加した利益分）だけを「侵害行為により侵害者が受けた利益の額」と認定するのではなく、特許発明による増加分に限らない利益全体を認定することを明らかにしたことにあります。

ここで、単に「利益」という場合には、粗利益や営業利益等、様々な概念が該当し得ますが、2019年大合議判決は、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を意味する、と判示しました。この限界利益の額の主張立証責任は特許権者側にあるとされています。また、控除できる経費の例として、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等が挙げられる一方、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、控除できる費用に該当しないと述べられています。

さらに、2019年大合議判決は、特許法102条2項の推定を覆滅する事情の主張立証責任は侵害者が負担するものと述べつつ、以下のような事情が、推定覆滅事情に該当しうると述べています。

- 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）
- 市場における競合品の存在
- 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）
- 侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

その上で、2019年大合議判決は、特許発明が侵害品の部分のみに実施されているという事情や、侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有する、あるいは、侵害品が他の特許発明の実施品であるといった事情について、直ちに102条2項に基づく推定を覆滅するものではないと述べています。この判示に照らすと、かかる事情に基づいて推定を覆滅するには、被告（被疑侵害者）側において、原告の特許発明以外の侵害品の特徴が顧客誘引において重要な役割を果たしたこと等を主張立証する必要があると思われます。

(2) 特許法102条3項に関する判断

2019年大合議判決は、侵害品の売上高を基準として実施に対し受けるべき料率を乗じて実施料相当額を算定すると述べた上で、その「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」として、損害プレミアムの考慮を肯定しています。その上で、実施に対し受けるべき料率の決定において考慮されるべき事情として、以下を挙げました。

- 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
- 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
- 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
- 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

侵害プレミアムを肯定した点において、2019年大合議判決は、特許法102条4項を新設した法改正と同じ方向性を示していますが、侵害プレミアムを「考慮すべき」と明言している点で、特許

法102条4項の文言「考慮できる」よりも積極的な立場を明示しているとも評価できます。

3. 2020年大合議判決

2020年大合議判決は、改正前1項所定の要件「侵害行為がなければ販売することができた物」、「単位数量当たりの利益の額」、「実施の能力」「特許権者が販売することができないとする事情」について解釈を示しています。これらの要件は、改正後1項にも引き継がれており、したがって、2020年大合議判決において示された解釈は、改正後1項においても妥当するものと考えられます。

2020年大合議判決が示した解釈の具体的内容は以下のとおりです。

まず、「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りるとし、侵害された特許権にかかる発明の実施品であることまでは必要ないことを明らかにしました。

次に、「単位数量当たりの利益の額」については、102条2項所定の侵害者が受けた利益の額に関する2019年大合議判決と同様、限界利益を意味するとの解釈、及び、その主張立証責任が特許権者側にあるとの解釈を示しました。その上で、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されると判示しました。この点は重要であり、特許権者製品の利益に対する特許発明の「寄与度」、「寄与割合」や「寄与率」といった概念を用いて推定の範囲を利益の一部に当然に限定する考え方を採らないことが明らかにされています。ただし、当該事実上の推定について覆滅は可能であり、具体的な事案の下では、約6割の推定覆滅が認められました。

また、「実施の能力」については、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある、とされました。この点については、特許権者において侵害発生時に現に保有していた工場の生産能力や販売網の規模に基づくべきであって潜在的な能力や委託先の能力は考慮すべきではない、という見解も考えられますが、2020年大合議判決は、かかる見解を採用しないことを明らかにしています。

最後に、改正前102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を意味し、侵害者が主張立証責任を負うとしています。その上で、2019年大合議判決が挙げた推定覆滅事情と同様に、以下が「販売することができないとする事情」に該当するものとして例示されました。

- 特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）
- 市場における競合品の存在
- 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）
- 侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在すること

4. 最後に

上述のとおり、2020年4月1日に施行された特許法の改正は、特許侵害訴訟における損害賠償認容額を高額化する方向に働くものといえます。また、同改正の施行に先立ってなされた2019年

大合議判決も、特許発明が侵害品の部分のみに実施されているという事情や、侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有する、あるいは、侵害品が他の特許発明の実施品であるといった事情について、直ちに特許法102条2項に基づく推定を覆滅するものではないと述べた点や、実施料相当額の認定について侵害プレミアムを考慮「すべき」と述べた点から、損害賠償認容額の高額化という影響を与えうるものと思われます。同じく改正の施行に先立ってなされた2020年大合議判決も、特許法102条1項にいう「単位数量当たりの利益の額」に関し、特許権者製品において特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者製品の限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されたとした点や、「実施の能力」について潜在的な能力で足りるとした点から、やはり、損害賠償認容額の高額化を導く可能性があります。

特許権者としては、上記の改正法の傾向及び2つの大合議判決が及ぼすであろう影響を考慮し、保有している特許権の活用や権利行使を積極的に考慮すべきといえます。逆に、第三者の特許を侵害するリスクの評価においては、潜在的な損害賠償認容額を高く見直すことも検討すべきでしょう。

以 上