

2020年10月6日

近時の損害賠償制度の動向（侵害のやり得防止の契機になるか）

三好内外国特許事務所
弁理士 廣瀬文雄



不法行為に対する損害賠償の請求は民法709条で規定されているが、特許権侵害では、特許権者による損害の立証が困難な場合が多いため、特許法に特則が設けられている。特許法102条の損害額の推定規定もその一つであり、損害賠償額の算定方法を規定している。102条1項の逸失利益の算定方法については、昨年の特許法改正により改正され、4月1日に施行されたところである。本法改正により、102条1項と3項の重畳適用が規定され、旧1項の逸失利益に、その算定で認められなかった損害額について侵害者にライセンスしたとみなした旧3項の損害額（実施料相当額）を加算することができるようになった。

旧1項に相当する逸失利益は、特許権者の製品における単位数あたりの利益の額に、侵害者が譲渡した侵害品の数量（譲渡数量）のうち特許権者の実施能力に応じた数量（実施相応数量）を超えない部分から、特許権者が販売することができないとする事情に相当する数量（推定数量）を控除した数量を乗じた額であり、販売することができないとする事情とは、例えば侵害者の営業努力、市場における競合品の存在、侵害品の優れた特徴、権利者と侵害者の市場の相違などである。本改正により、「実施相応数量」を超えた部分や「推定数量」に対応する額のうち、仮に特許権者が侵害者にライセンスした場合に得られる利益を「実施料相当額」として損害賠償請求ができることになった。

本法改正の施行に先立つ2月28日に、知的財産高等裁判所で大合議判決（平成31年（ネ）第10003号）が言い渡された。この控訴審では、102条1項の損害賠償額が争いとなったが、改正法における「単位数あたりの利益の額」や「実施相応数量」及び「推定数量」に対する知財高裁の考え方が事前に示されたことから、今後請求される特許権の損害賠償請求は、本大合議判決に基づいて判断されるものと思われる。

特許権の損害賠償については、法改正時に、衆参両院の経済産業委員会で、賠償額の引き上げにより侵害のやり得をなくすため、いわゆる「懲罰的賠償制度」等の導入については諸外国の動向も注視しつつ引き続き検討することと付帯決議されたことから、産業構造審議会の特許制度小委員会において、懲罰的賠償制度や侵害者の利益

吐き出し型の損害賠償制度について検討され、7月10日、「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方ー中間とりまとめー」が公表された。同報告書では、懲罰的賠償制度については、否定的な意見が多いことから早期の制度化には慎重であるべきとしたが、侵害者の利益吐き出し型の損害賠償制度については、関係者の理解が得られるような制度の構築が可能かを含め、今後も議論を深めていくこととし、今後さらなる損害額の高額化に向けた改革がなされるものと期待される。

なお、本稿は、経済産業新報2020年4月1日号に掲載された拙著のコラムを引用し、加筆・修正を加えたものである。