

2023年11月1日

損害賠償額の適正化に向けた利益吐き出し型賠償制度導入の期待



[三好内外国特許事務所](#)
[弁理士 高橋俊一](#)

従来からの損害賠償額の低額（適正化）を改善するべく、令和元年に特許法第102条の改正がなされた。その後、いくつかの判決が出され、改正の成果が認められるとの声が聞かれる。

一方で、特許法第102条の改正審議においては、一部外国で採用されている「懲罰的賠償制度」の導入について検討すべし、との付帯決議がつけられた。要は、当該改正がなされたとしても、損害賠償額の適正化という問題が解決した訳ではないので、引き続き見直しのための検討を継続せよ、ということである。ここで、「懲罰的賠償制度」とは、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて更に賠償金の支払いを命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止せんとする制度である。

その後、上記付帯決議を受けて、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議「民事司法制度改革の推進について」において、損害賠償制度の見直しについての検討がなされた。「懲罰的賠償制度」については、制裁的色彩があることから現状の我が国の民法上の損害賠償制度である実損害の填補（填補賠償）にそぐわず、また、法曹界や経済界からの強い反対から引き続き検討を進めるとはしたもの、その後の特許庁における更なる検討において、早期の制度化に向けた検討を進めることには慎重であるべきだ、との否定的な結論に至っている。

また一方、「民事司法制度改革の推進について」においては、こちらも一部外国で採用されている「利益吐き出し型賠償制度」についても検討された。「利益吐き出し型賠償制度」とは、他人の権利を無断で使用した者がそれによって利益を取得した場合に、権利者がその利益の償還（利益の剥奪）を求めることができる制度である。損害賠償について侵害者の利益に関する規定として、特許法第102条第2項がある。こちらは、侵害者が侵害により得た利益を特許権者が受けた損害の額と推定するに止まる規定であり、填補賠償の原則に基づくものである。現在、一部で侵害者利益を返還させる規定として機能させることを提唱する意見が出ている。

「利益吐き出し型賠償制度」については、現在の日本における損害賠償の基本概念である実損害の填補（填補賠償）を越える賠償は認められないという通説的理解を前提として様々な問題点が指摘されているが、まずもっての問題点として以下のものが指摘されている。

1. 実損害の填補を越える賠償がなされることがあり得る。
2. 特許権者が特許発明を実施していない又は実施する見込みがない場合、すなわち、特許権者に損害が発生していなくとも賠償可能なので、上記通説的理解に反することになる。

上記1の指摘に対しては、昨今、侵害で得た利益が侵害者の手元に残らないように「抑止」という目的から不法行為制度を設計し、実損害の填補を越える賠償を認めるべきとの考え方が有力に主張されるようになってきている。例えば、2022年9月16日付の日本弁護士連合会による「違法収益移転制度の創設を求める立法提言」では、特許権侵害だけに特定したものではないが、権利侵害に対する賠償の在り方について同様の考えが示されている。

また、上記2の指摘に対しては、特許法第102条第2項の損害額の推定に当たって文言に実施を要するとの限定がないこと等から、特許権者が特許発明を実施していることを要件としないという判例（平成24年（ネ）10015号（ごみ貯蔵機器事件）、平成30（ネ）10063号（二酸化炭素含有粘性組成物事件）、令和2年（ネ）第10024号（椅子式マッサージ機事件））が複数出てきており問題にならない、との見解が見られる。なお、ドイツでは、特許権者が実施により利益を得ていない場合でも、侵害者利益の算定は可能とされている。

ただ、この「利益吐き出し型賠償制度」の考え方は、近年になって提唱されたものではなく、1959年の現在の特許法第102条第2項の規定導入に当たり提案されていたものである。すなわち、当時の工業所有権制度改正審議会がドイツにおける損害賠償方法を参考にして、侵害行為により侵害者が得た利益の返還を義務付ける規定を導入すべきとの答申に見ることができる。しかし、当時の法務省の民法の損害概念に適合しないとの強い反対により、現行の推定規定に落ち着いたという経緯がある。それ以降、特許法第102条の改正は、多くの識者の方々の努力により言わば特許権者に焦点を当てた実損の損害の範囲を基本とする複数回の見直しがなされてきたことは、周知の通りである。しかし、浅学者の勝手な雑感ではあるが、最初のボタンの掛け違いの下での幾度かの見直しが今もっての特許法第102条についての更なる検討を要する事態を招来しているように感じるところである。

「利益吐き出し型賠償制度」は、上記の問題を含め様々な問題はあるものの、これまでの見直しとは異なり、言わば侵害者に焦点を当てた見直しということができ、上記特許権者に焦点を当てたこれまでの見直しの限界を超えて損害賠償額の適正化に向けて効果的なものではないかと思料する。

これまでの特許庁における「利益吐き出し型賠償制度」の導入についての検討結果としては、改正からあまり間がない特許法第102条の裁判における運用動向を見つづき引き続き注視する、に留まる。ただ、前述したように、現行のままか改正した上での話かは定かでは

ないが、特許法第102条第2項を侵害者利益を返還させる規定として機能させることを提唱する意見も出て来ていることから、近い将来、何らかの形での制度採用の検討に期待したい。そして、特許庁の審議会における中小企業代表の委員の「正当な権利を主張すれば訴訟費用や費やしたリソースに見合うだけの損害賠償が得られるようにしてほしい」との声に答えられることを今は期待するものである。