

特許法第 102 条に基づく損害賠償について

日本弁理士会中央知的財産研究所設立 10 周年記念
第 3 回公開フォーラム（平成 17 年 7 月 1 日）基調講演から

損害賠償論研究部会主任研究員
早稲田大学大学院法務研究科教授

高林 龍



ただいま、御紹介いただきました、早稲田大学の高林です。

本日は第 3 回の「日本弁理士会 中央知的財産研究所」の公開フォーラムということで、私が関わっております、損害賠償論研究部会での研究内容について御報告させていただきます。

特許侵害訴訟についての損害賠償をめぐる問題が、今、大変脚光を浴びています。平成 10 年には、特許法 102 条 1 項が加わり、102 条 1 項、2 項、3 項と損害賠償額算定に関する規定が揃ったところで、議論が盛り上がりつつあるという感じで、数十億円という単位で損害賠償を認容する判決も現れています。

私は今から 10 年ほど前まで裁判官をやっておりましたし、さらに東京地方裁判所で侵害訴訟を担当していたのは、それからまだ大分昔のことですが、その頃には、特許侵害訴訟において、損害賠償に対する関心は、はっきり言って小さかったのではないかと思います。特許侵害訴訟は主として差止めの可否を巡って争われ、権利を侵害していると認められても、どうせ損害の回復ができる程度の額を裁判で認めてもらうことはできないのだからということで、判決で差止めを認めてもらえば、後は当事者間であるいは裁判所に入ってもらって和解をしていくというようなことが多かったのではないのでしょうか。裁判所の認める損害賠償額は、突出して大きいものもなかったわけではありませぬけれども、総じて低かったといえると思います。

この前、この「損害賠償論研究部会」で、ワシントン大学の竹中先生に御報告をしていただきましたが、その際、現在ではアメリカでも特許侵害訴訟の損害賠償が非常に高額であるけれども、フェデラル・サーキット（連邦巡回控訴裁判所）ができる前の段階では、高額な逸失利益の賠償が認められるという例はそんなに多くはなかったというお話でした。特許侵害訴訟で損害賠償が注目され、かつその額が高額になってきた

というのは、日米を通じてそれ程昔からのことではなかったようです。

そのようなこともありまして、私たちのこの部会では、現在、ホットなテーマであり、かつ弁理士の職域拡大によって訴訟で扱うことにもなった損害賠償論を研究テーマに選んだというわけです。今日は、皆様に 102 条の大枠をとらえて頂いて、今、私達の研究内容を多少なりともご紹介できればと思っています。

平成 10 年に特許法 102 条 1 項が新設され、今や特許法には 102 条 1 項、2 項、3 項と損害賠償額の算定法についての条文が揃いました。このように賠償額算定法に関する特別規定が完備している国は、アメリカ、ドイツ等々も含めて、日本だけではないかと思えますが、これらの条文を巡る解釈は、判例や学説を含めて、なかなか一致しておりません。どれが正しい説なのかを示すのは、講演の趣旨ではありませんし、私の能力を超えることですので、本日は、どのような問題点があるかということをご紹介するに止めたいと思います。

まず、102 条 1 項の損害は逸失利益なのかどうかという問題です。102 条 1 項が加わったのは、今でいう 102 条 2 項（旧 102 条 1 項）や民法 709 条だけでは十分な損害の賠償が得られなかったためであるといわれています。102 条 2 項で不十分であったのは、同項が、侵害者利益を特許権者の被った損害の額と推定するという規定になっているために、推定が覆った場合には、一切同項の推定が働かなくなってしまうとされていることも一因でした。例えば、過失の推定規定がありますが、過失が推定された場合には、私は過失がなかったということを一生涯懸命立証していき、立証が成功して推定が覆ると、推定規定の適用が排斥されてしまうわけですから、102 条 2 項の場合も同様に、推定を覆すことに成功すると、損害額の推定規定の適用は排斥されてしまい、今でいう 3 項で実施料を請求す

るか、民法 709 条で請求していくしかなくなってしまうといわれていました。本当に、そういう運用で正しかったのかというと、私はそうではないと思っているのですが、とにかくそのような議論がされていたために、同項は使いにくいといわれていたわけです。もう一つ 102 条 2 項が使いにくい理由としては、相手方の懐を探らなくてはいけないことです。そのために、文書提出命令に関する条文が民事訴訟法や特許法に整備されてきているわけですが、提出命令を申立てるのは余程の場合でしょうから、まずは原告側で調べられる範囲で調べて主張立証していくことになりますので、やはり相手方の利益の立証は難しいというのが現実でした。

では、民法 709 条の活用はどうかといえば、民法 709 条だけでは不十分だから特許法 102 条があるわけですから、当然に活用は困難です。何が困難かというと、被告の侵害行為がなかったならば権利者がどれだけ利益を得られたのか、その逸失利益額をてん補賠償として請求していくことができるわけですが、この場合の因果関係の立証が難しいということです。不動産のような有体物ですと、侵害行為がなければ、私はこの不動産を活用して利益が得られたはずであるということは、ある程度言いやすいことでしょう。しかし、無体の財産権ですと、相手方が権利を勝手に利用したといっても、権利者自身の利用が妨げられたわけではなく、侵害者とは別に権利を利用すれば良かっただろうといわれてしまいます。つまり、無体財産権は一人だけが占有するという状態がありませんから、侵害行為と損害発生との因果関係の立証が難しく、そのため民法 709 条も使い勝手が悪いといわれていました。

そのような事情から生まれたのが 102 条 1 項です。この規定は、相手方が譲渡した侵害製品の数に、権利者ならばそれを売上げることによって得られたであろう利益をかけ合わせていくことによって、権利者の被った損害の額を算定していくというものです。推定するという文言ではなく、「損害の額とすることができる」となっています。1 項は、侵害者の行為によって売られた数は、権利者が売れたはずだし、売れたならば権利者が売ったときと同じような利益を得られたはずだという前提に基づいてできている条文だといえます。ですから、民法 709 条で、なかなか立証することが難しいと今まで言われていた侵害者の行為と権利

者の売上げ減少との因果関係をまずは認めて請求していくて良いですよという条文になっているわけです。

今、私が話したのは、要するに、102 条 1 項は逸失利益の額の賠償を認めた条文であると理解しているわけですが、何故、本来占有のできない特許権であるにもかかわらずそのようなことがいえるのかと考えて行きますと、特許権というものは独占的な排他的な権利であり、私が使っていていいですよと言わない限り、だれも使うことができないのだから、ライセンスを受けないで侵害者がこれを使って売り上げた分は、権利者以外は売り上げることはできなかった部分であるといえるのだという理解に達します。これが、「特許法第 102 条 1 項の解釈」としての「市場機会の喪失」ということです。つまり、102 条 1 項の解釈としては、先ほど言ったような伝統的な差額説的な逸失利益として理解していくのか、それよりも理念的といえますか、特許権の性質論に基づいて理解して、損害を擬制していくのかということ立場が分かります。もともと、有体物のように占有できない特許権について 102 条 1 項の損害額を認めるためには、いずれにせよ市場機会の喪失としての損害を想定しないと説明が難しいですから、市場機会の喪失を損害と捕らえるか否かだけで結論が大きく分かれるというわけではなく、「市場機会の喪失」という言葉を、逸失利益のてん補賠償と大して違わない概念として捕らえるか、もっと理念的に捕らえるかの違いで、結論が大きく分かれるというべきなのでしょう。後者の、市場機会の喪失概念を理念的に捉える立場を取っておられる裁判官に研究部会でお話を伺うなどもしましたが、このような基本的なところの認識の相違から、102 条 1 項の解釈に大きな違いが生じていることが実感できました。

一番大きく違いが出てくるのが、「ゼロか 100 かの判断から割合的認定の必要性」というところです。すなわち、もともと特許というものは、これを利用した製品が市場を 2 分しているような場合であるならば、A 製品が売れなければ B 製品が売れたという関係が認められるけれども、普通はそういう関係はなかなかありませんから、A 製品が売れたことにより B 製品がどれくらい売れなかったかを検討していかなければなりません。A 製品は特許発明の実施品・侵害品であるから売れたのか、あるいはほかの理由、たとえば、品質がよかったとか、A 製品の特許侵害品の方にはと

ても有名なブランドが付いていたとか、A 製品の販売社側が営業努力をやった結果であるとかといった事情によって販売量が増えた事情があったとすると、B 製品の売上減少が A 製品の販売数量と同じ 100 だと請求したのに対して、100 は無理だから 60 だねとか 70 だねと、そういうような割合的な認定をしていくことになりそうです。先ほど述べた 102 条 2 項の推定規定は、このような割合的な認定ができないので、とても使いにくいということで、割合的な認定ができるようにする方策のひとつとして 102 条 1 項が新設されたという立法経緯があるわけですし、102 条 1 項の規定文言上も、このような事情は侵害者側が主張立証すべきであるとされているような体裁になっています。しかし、市場機会の喪失説という立場の理念を貫いていきますと、違う解釈になるのです。すなわち、特許権というものは排他的、独占的な権利であって、特許権者が OK しない限りその実施品は市場に出ていけなかったはずのものだという、これを「市場機会の喪失」として擬制したのだから、侵害品にブランドが付いているが、侵害者側が営業努力したかどうかにかかわらず、特許権者の OK がなければ置けないものを市場に置いて売り上げた以上は、その売上げは権利者でなければ売り上げられない枠を奪ったものになるとするものでして、このような立場を主張する判例や学説も並存しているというわけです。この立場では、どのような場合が 102 条 1 項に規定する「販売することができないとする事情」になるのかといいますと、かなり限定された場合、たとえば特許権侵害製品が売られてしまった後で特許権侵害製品が法律上製造販売することができなくなってしまった事情があったとか、余りあり得る話ではない場合に限定して、結果としては原則的に侵害した人が売り上げた個数に原告の利益率をかけていくという運用が採用されることになりますから、賠償額は高めに認定されていくことになるでしょう。このような見解に対しては、私たちの研究部会の中では批判する人が圧倒的に多い状況です。研究部会には、民法の学者にも加わってもらっておりますし、ドイツ法的な観点や、竹中先生に加わっていただいたアメリカ法的な観点からも検討を加えているのですが、総じて批判的意見で占められています。ただし、このように安易な割合的な認定を認めない説ですと、訴訟での審理が大変やり易いということは確かなことです。102

条 1 項の審理において、このような割合的な認定のために主張立証を認めていたのでは、昔の民法 709 条に基づく請求で審理が難航したり、現 102 条 2 項に基づく審理で推定が容易に覆ってしまったりしていたときと同じことになってしまうのではないかという、危惧もあるわけです。

しかし、それでは、この理念型の説は、割合的な認定は一切排斥するのかといいますと、そういうわけでもないようです。これが寄与率とうもの考え方です。寄与率というのは、特許権侵害製品は一つの物品として売られているけれども、その中であって売り上げに寄与している特許発明の部分という意味です。一つの物品には当該特許発明のほかにも、別の特許発明や商標が使用されているかも知れません。物品全体からみて特許発明の売上げに対する貢献度は数%に過ぎない場合もあり得ます。先ほどの理念的な説も、さすがにこのような場合でも割合的な認定をしないという説を貫きとおすことは難しいと考えているようです。私自身は、102 条 1 項に規定している「販売することができなかったとする事情」と寄与率は全く別のもので理解することができるのかに疑問を持っています。つまり、寄与率を考えていくということは販売することができなかったとする事情を考えていくことに結局はつながっているのではないかということですが、未だ考えは整理されてはおりません。早稲田大学の渋谷達紀先生は、寄与率などというものは考える必要がないという説です。寄与率を考えず、102 条 1 項の「販売することができないとする事情」も厳格に捉えて、殆ど考慮しないということになりますと、莫大な損害賠償額が認定されることになります。逆に、寄与率も考えていくし、かつ販売することができなかったとする事情ということで広い範囲での減額を認めていくと、一番損害賠償額が低い説になってしまうだろうと思います。

私は、この辺のところはあくまでバランスの問題であると考えています。アメリカのことはよく知りませんが、権利者が販売することができないとする事情は考慮していくようですから、結局は、寄与率は余り考えないで、販売することができないとする事情を考えていくという説に分類されるのかなと思います。私は、結局は妥当な

額にたどり着くためにいろんな工夫が提案されているのであって、この後はそれを学者がいかにか整合性のある理屈として構成していくのかにかかっているように思うのですが、未だ議論百出状態です。この問題については、研究部会の報告書である程度まとまった提言的なものでも出せばいいなと思っています。

102 条 1 項に関するもう一つ大きな議論としては、権利者自身が特許発明を実施した製品を製造販売していなければならないのかという問題です。立法担当者の意思がどうであったかが解釈に決定的な役割を果たすものではありませんし、条文の文言上はどちらの解釈を取ることも可能であると思われます。現 102 条 2 項の場合ですと、相手方が売上げた利益の額を権利者が被った損害の額と推定するわけですから、自らが実施していない人は、勝手に実施した人から実施料は当然取れるでしょうが、相手方が実施して得た利益額を自分が儲けられたはずだとは言えないでしょう。そこで 102 条 2 項では自らが実施していることが要件であるという説が通説となっています。102 条 2 項の場合に自らが実施していないと現 102 条 3 項で実施料相当額しか請求できなくなってしまうのではひどいではないかということから 102 条 1 項が新設されたのだと主張する人は、当然ながら 1 項は権利者自らが特許発明を実施している必要はなく、特許権侵害製品とバッティングする製品を販売していれば、特許発明を実施はしていなくても 102 条 1 項に基づいて請求できると解していますし、そのように述べた判例もあります。しかし、逆に自らが実施していることが要件であった判例もあり、判例の立場は分かれています。私は、この問題については自ら実施していることが要件であると考えています。理由は、民法の不法行為法に基づいて損害賠償請求をしていくときであれば、特許権の侵害によって私に生じたあらゆる損害を賠償して下さいと主張するのですから、相当因果関係が認められれば特許実施品の競合製品の売上げ減少分も損害として請求できるかも知れませんが、競合製品とはいえ特許発明の実施品でない物は誰でも自由に製造販売できますから、その分の売上げ減少を侵害品の販売の結果とすることは、市場機会の喪失を理由として構成された 102 条 1 項では難しいと考えるからです。そこで、自らが実施している必要はないとする説でも、限定を付けて、たとえば権利者が特許権を 2 つ持っていて、た

またある特許発明を実施した製品を製造販売していたら、被告がもう一個の別の特許権を侵害した製品を製造販売した場合ならいいのではないかとする説もあるのですが、そのような限定をどういう理屈で付けるのか、私にはよく分かりません。

話しは 102 条 2 項に戻りますが、同項では特許権者が特許発明を実施しているのを要件とするのが通説であると述べましたが、著作権の場合はどうでしょうか。著作権の場合も特許法 102 条 2 項と同様の規定が従前からありましたが、この場合に、たとえば著作権者自身は著作物を出版等していない場合に、侵害者が著作物を出版して得た利益を著作権者の損害と推定して良いかという問題です。私はどちらかというかと本屋でなくても請求できるという説を取っていますが、その違いは著作権と特許権の性質の違いに基づくものだろうと考えています。特許は実施して利用していくための権利ですが、著作権は保護期間もとても長く、その間に保持していて、誰かが勝手に利用した段階で文句を言うことができる権利ということで、特許とは無体財産権としての性質が違うのではないのでしょうか。ただし、この点も特許法と著作権法は同様の規定である以上は同じ様に解釈すべきだとする説もあり、難しい問題です。

次に、102 条 1 項には「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」と書いてありますが、権利者自身が今現在は侵害製品の製造販売に相応した特許発明の実施をしていない場合には、実施の能力があるのかという問題があります。今は、それ相応の実施はしていないけれども、融資を受けるなどすればそれ相応の実施ができるという人などはどうでしょうか。通説は実施の能力は抽象的なものでいいとしていますが、そうは言っても裁判を起した後もまだこじんまりとしてしか実施していない人が、ただやろうと思えば大々的に実施できるのだといえば良いというものではありません。

時間もないので、次に 102 条 2 項について簡単にお話しします。102 条 2 項は使いにくい規定だったので 102 条 1 項ができたというふうに前に話しましたが、私自身は以前から 102 条 2 項でもゼロか 100 かの認定だけではなく割合的認定ができるのではないかと考えていました。そして、新たに 102 条 1 項ができて割合的認定が可能になった反射効みたいなもので、102 条

2 項についても一部の推定を覆滅して割合的認定をすることができるとする説が勢いを得ているような状況です。そうすると、102 条 1 項的に 102 条 2 項も使っていき、結局は、侵害者側の懐勘定から損害賠償額を決めていくのが 2 項であって、権利者側の懐勘定から損害賠償額を決めていくのが 1 項だというふうに整理されていくことになりましょう。そうすると、次に限界利益の理解の仕方が問題になってきます。つまり、侵害行為がなかったとしたら権利者が得たであろう利益を計算する場合に、どのような経費を減じていくのかという 102 条 1 項の問題と、侵害者が得た利益を 102 条 2 項で計算していくときにどこまで侵害者側の経費を減じていくのかという問題であって、この両者の場合に減ずるべき経費は同じなのか異なるのかということです。最近では、この問題は「権利者の限界利益」「侵害者の限界利益」として論じられています。今までは 102 条 2 項しかなかったものですから、2 項の中にすべてをぶち込んだような格好で議論されていたのですが、1 項ができたために、他人の懐を勘定するときと自分の懐を勘定するときとで減らしていく経費ということで整理して理解されるようになりました。つまり、権利者であれば自分が特許実施品を更に生産していくために必要不可欠であった経費を減じていく。侵害者の場合も、侵害者として侵害品をつくるために特に必要だった経費を減じていくという、ごく当然の整理方法です。ただし、損害賠償論の第一人者である北海道大学の田村先生も私たちの研究部会に参加していただいて議論をしましたが、田村先生は、102 条 2 項の侵害者利益を計算する上で、侵害者側にとって特許実施品を製造するために必要な経費であったとしても、権利者にとっては既存の設備を利用すれば足りるなどの理由で新たに必要な経費ではなかった部分などは、あくまで減ずるべきでないという説を主張されていますので、まだまだ議論は収束していません。

次に 102 条 3 項です。102 条 3 項は以前からある規定なのですが、ただ「通常の」という文言が改正によって削除されたという経緯があります。「通常の」という文言を削除した理由は、次のように説明されています。つまり、「通常の」という言葉があることによって、巷で契約で決められる実施料や、国有特許の場合の実施料の定めが 2% ないしは 3% だから、102 条 3 項の使用料もこの通常の率によるべきだということ

になってしまった。しかし、それではこれから契約を結んで実施権を得て実施していこうという人と、権利侵害をした人が後から賠償する額が同じになってしまい、侵害し得となってしまっていて不当である。そこで、102 条 3 項から「通常の」という言葉をなくせば、もっと融通性のある損害賠償としての使用料が決められるようになるということだったようです。私は、「通常の」という言葉があるかないかでそれほどの差異が生ずるとは思っておらず、むしろ従前から事前に契約などで定められる実施料よりも、侵害行為が行われて侵害者が得た利益額等も判明した後で認定される使用料が高くなることがあるのは当然だと考えていました。しかし、さらに「通常の」という文言がなくなったことによって、この点がより明確になったし、その後の判例などでも、例えば国有特許が何%だからといって、すぐにこれを流用して認定するなどということはなくなったようですし、好ましい傾向にあるように思います。

102 条 3 項でもう一つ検討しておく必要があるのは、同項と 102 条 1 項や 2 項との併用の問題です。たとえば 102 条 1 項の請求では、被告が 1 万個売ったけれども、原告はいろんなもろもろの事情によって 1 万個は売れず 8,000 個しか売れなかったとして、8,000 個について原告の利益率を計算して損害賠償額が認定された場合に、102 条 1 項で認められなかった 2,000 個分については 102 条 3 項で実施料を請求していけるかという問題です。田村先生はこの請求を忘れては弁護士のエロハに悖ることであると述べていますし、渋谷先生も『知的財産講義 I』で同様に述べておられます。第一人者のお二人が述べていますので、当然なようにも思えるのですが、私たちの研究部会では意見が分かれています。102 条 1 項による請求が、8,000 個はこういう事情になって原告でも売れたけれども、2,000 個はこういうことで売れなかったんだと明確に区分されて認定されているような場合を想定するならば、2,000 個は原告自身では売れなかったかもしれないけれども、被告が勝手に売ったことは間違いのないから、その部分、実施料を払ってくれというのは当然の理屈としてわかるのですが、そもそも 102 条 1 項による認定が常にそのように明確に区分して行われているし、行われるべきであるといえるのでしょうか。この点は、102 条 1 項の「販売できなかったとする事情」をどこ

まで含めるのかという問題と重なっているのですが、もろもろの事情を考えていった結果、その部分は原告は売れなかったという判断には、全体的にみればその部分については原告の損害とは認められないという判断が含まれてしまっている可能性もないわけではないと私は思います。そこで、田村先生や渋谷先生のように常に割り切ってしまうのには躊躇を覚えるというわけです。

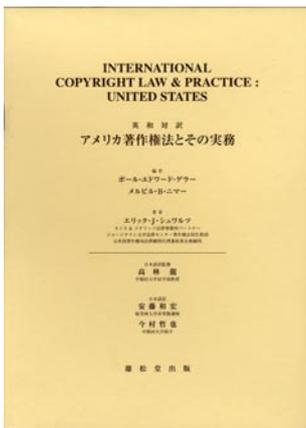
また、102 条 2 項で認められる侵害者利益額が、1 項で認められる原告の被ったであろう損害額より上回ってもいいのかという問題も議論されています。このように、102 条 1 項から 3 項それぞれについて、それぞれの関係や要件を巡って意見がおおいに分かれているわけですし、このような基本的な論点についてこれだけ議論が分かれるということは大変好ましくないことであると思います。議論を収束させるためにはしっかりした理論の構築が当然に必要なのですが、同時に損害賠償額は結果的に十分ではあるが決して過分ではないものにならなくてはなりません。そのバランスが保ちつつ理論を構成していく必要があるわけです。

そのほか、商標法 38 条、不正競争防止法等々も知

的財産を巡って損害賠償の算定に関する規定として特許法類似の規定がありますけれども、たとえば標識法である商標法と創作保護法である特許法や著作権法における損害概念を一緒に理解しなければならないのか。また、同じく創作保護法であっても、産業保護法である特許法と、文化の多様性を求めていく著作権法とで損害を同じように解釈しなくてはいけないのかという問題もあります。アメリカやドイツでは条文上も知的財産権の種類によって損害賠償の計算方法に違いがあるようですし、わが国でも商標法 38 条に関しては、特許法 102 条と同じように解釈すれば良い場面ばかりではないことを指摘した判例もありまして、私たちの研究部会ではこの点も研究テーマにしております。

以上、非常に雑駁なお話になってしまいましたが、私たちの「損害賠償論部会」は損害賠償という名でくれるすべての問題を扱っておりまして、学者、弁護士、弁理士のほか、時には裁判官や外国弁護士にも来て貰って毎回議論を重ね、来年には報告書をまとめていく予定です。本日は、私たちの部会でやっている研究活動の中間報告をさせていただきました。

書籍紹介



『英和対訳
アメリカ著作権法とその実務』
高林 龍 監修
安藤 和宏・今村 哲也 訳
雄松堂出版 発行
B5 版 380 頁 18,900 円 (税込)

本書の原書は、アメリカ著作権法のバイブルである故メルビル・ニマー教授の名著『Nimmer on Copyright』の簡約版というべき書物であり、アメリカ著作権法の概況を伝えるものとして国内外の研究者、実務家に親しまれているものである。本書はその翻訳書である。

近年、日米間の著作物に関わる国際的な取引は格段に増加し、アメリカの著作権法制度を的確に理解することが実務上、急務となってきている。本書は、アメリカ著作権法をはじめて学ぶ人々が、その法制度や判例あるいは学説状況等を簡潔に知ることが出来る適切な教材である。

本書は、英和対訳形式をとっており、訳文はアメリカ英語特有の言い回しを意識して分かりやすい表現が用いられている。また、本書の特徴は、引用判例や参照判例、ロー・レビュー等の参考文献の引用の豊富さにあり、訳文のみならず、原文に注意し、またそこに引用されている原典にあたることにより、正確な理解に役立つように構成されている。

以下、目次に沿って、本書の内容を紹介する。

- 第 1 章 序説
- 第 2 章 著作権の対象
- 第 3 章 保護期間
- 第 4 章 権利の帰属形態と移転
- 第 5 章 形式的手続
- 第 6 章 外国著作物の保護
- 第 7 章 モラル・ライツ
- 第 8 章 侵害と救済
- 第 9 章 その他 (著作隣接権など)

(パテント編集委員：中野 圭二)