

## 特許権侵害による損害賠償額と競争の連携： 日本、ドイツ、米国、中国の比較<sup>(\*)</sup>

招へい研究者 フー・ジンジン<sup>(\*\*)</sup>

本研究は、発明の市場価値を厳密に反映した特許の損害賠償額を判断するための方法を明らかにする。本研究では、まず競争がどのように特許の損害賠償額に影響を及ぼすかを論じる。特許制度がイノベーションを促進することを目的とする一方で、競争もまたイノベーションをもたらす。特許制度に基づく排他性を保護すると同時に、歪んだ競争を回避する損害賠償は、イノベーションの対象について最大限有益である。司法の観点からは、本研究は損害賠償の種類及び程度、特許技術の種類（破壊的技術又は非破壊的技術）、特許製品の存在並びに訴訟当事者間の競争の存在に必要な不可欠な三つの問題について結論を下す。

本研究は、競争と特許の損害賠償額の相関関係を明らかにする上で、米国、ドイツ、日本及び中国の賠償に関する法律及び関連する裁判例の比較検討を実施した。比較検討から次のことが明らかになった。(1) 米国、ドイツ及び日本は「but-for」テストを重視し、損害賠償額の判断の問題に対する競争の役割に大きな比重を置く。かかる考慮は、特許製品又は特許技術の代替品で具体化されている。(2) 中国の裁判例では、競争がほとんど考慮されていない。中国の裁判所は、中国専利法 65 条 1 項について非現実的な基準に固執してきた。そのため、損害賠償額は競争の程度に比例していない。本研究は、損害賠償、逸失利益又は逸失ロイヤルティの分類をよく観察することが、損害の程度の問題と同等の重要性を持つと考える。また、両問題とも競争に関する考慮を必然的に伴う。さらに、本研究は中国に三つの提案を提供する。

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPs) により、加盟国は、侵害行為を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じることの権限を司法当局に付与しなければならない (TRIPs45条1項)。認められる損害賠償額は「適当な」補償額であるべきであり、懲罰的損害賠償を構成しない。さらに、TRIPs協定は、利益の回復及び／又は法定の損害賠償の支払に従って、損害賠償額を計算する選択的な措置も規定している (TRIPs協定45条2項)。損害賠償額の算定について、知的財産権のエンフォースメントに関する欧州指令2004/48/EC (指令2004/48/EC) は、権

<sup>(\*)</sup> これは特許庁平成27年度産業財産権研究推進事業(平成27～29年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

<sup>(\*\*)</sup> 北京大学ロースクールPhD (招へい期間：平成28年7月19日～平成29年2月18日)

額による評価方法を定めている<sup>1</sup>。指令2004/48/EC13条1項 (b) の規定により、加盟国は、適切な場合には、少なくとも侵害者が問題となっている知的財産権を使用する許可を求めた場合に支払うはずであった実施料又は手数料の額などの要素に基づいて一括払いの損害賠償額を定める。

大半の国が、これらの条約及び裁判例に基づき、特許侵害に対する損害賠償額を判断するための三つの方式を制定している。これらは、逸失利益、侵害者の利益及び合理的な実施料の方式である。三つの方式は、民法上の「差額方法」に基づく算定プロセスを促進することを目的とする。当初、米国法には侵害者の利益に基づいて損害賠償額を算定する方法を認める規定が定められていたが、1946年に削除された。その結果、米国では、特許侵害に対する損害賠償額は、逸失利益又は合理的な実施料のいずれかに基づいて決定されている。中国専利法は、三つの方式による損害賠償額の代替方法として、裁判所にその裁量で損害賠償額を決定することを認めており、これは「法定損害賠償」として知られる救済方法である<sup>2</sup>。これは、三つの方式では証明責任を果たせない者に対して最低限の損害賠償を保証する方法として存在する。法定損害賠償は、三つの方式で賠償額を決定することが難しいことがあることを理由に制定された<sup>3</sup>。現在、法定損害賠償は広く適用されている。

特許権侵害による損害賠償額に関しては、損害の範囲を判断する問題に入る前に、特許技術の不正使用により生じた損害の種類を特定する必要がある。この損害は二種類に分類することができる。すなわち、特許製品の逸失販売利益と逸失実施料、である。訴訟当事者間に競争関係が存在することは、特許権者に逸失利益が生じていることを示唆する。すなわち、侵害行為がなければ、特許権者は侵害者の得た売上げ又は利益を得られただろう、ということである。反対に、競争関係が存在しない場合には逸失利益の問題も生じない。この場合、特許権者は合理的な実施料を得ることができる。これは、いかなる場合にも特許権者に損害賠償が付与されるよう確保することを目的として逸失利益を裏付ける証拠が不十分である場合であっても、合理的な実施料は最低限の損害賠償額であると解釈されているからである。民法と特許制度をよりよく連携させるために、損害賠償という概念の観点から理解することが提案されている。すなわち、侵害行為がなければ特許権者は合理的な実施料を得ていたはずであるという概念で、その根底には、訴訟当事者間に競争関係がないことから、特許権者は侵害者にその特許を実施許諾する可能性が高いという推定がある。二種類の損害の相違が無視された場合、過剰又は過小の賠償が行われる可能性がある。具体的には、損害が販売利益である場合に損害賠償が合理的な実施料の形で付与されると、過小賠償の状態が生じる。一方で、損害が実施料である場合に損害賠償が逸失利益又は侵

---

<sup>1</sup> 指令2004/48/EC13条。

<sup>2</sup> 中国専利法65条1項。

<sup>3</sup> SPC' s Memorandum Of Meeting of Partial Courts on Intellectual Property Trial (最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要), Part 3.5.

害者の利益の方式で付与されると、過剰賠償の状態が生じる。例えば、中国では、訴訟当事者が競合していない場合にも侵害者の利益の方式による損害賠償が認定される。この場合、侵害者の利益が通常、合理的な実施料より高額であることを考慮すると、過剰賠償という結果が生じる可能性が非常に高い。

損害の種類を特定する問題に続いて、損害の程度を判断する問題が生じる。損害の種類と程度に影響を及ぼす三つの要素がある。すなわち、特許技術の種類、特許権者による特許技術の実施方法及び特許製品と侵害品の競争関係、である。逸失利益の程度は、二つの要素の影響を受ける。(1) 訴訟当事者間の競争関係、又は、特許製品と侵害品との代替相互関係、(2) 特許製品の非侵害代替品に由来する競争。合理的な実施料の程度は、根本的に技術市場における特許技術の代替技術に対する優位性に依拠する、合理的な実施権者／実施許諾が合意したであろう価格を参照する。

最終的に、損害の種類と程度を判断するために、裁判官は三つの問題を検討しなければならない。

(1) 特許技術は破壊的技術 (disruptive technology) であるか。特許技術が破壊的技術である場合、当該技術の不正使用により当該技術に基づく独占力が部分的に侵害者に略取されているとしたら、侵害製品の販売利益は通常、特許権者の受けた損害とみなされる。侵害行為と特許権者が受けた損害の因果関係は明らかである。しかしながら、非排他的技術を取り巻く状況は非常に複雑で、損害の因果関係は常に非常に曖昧である。

(2) 特許権者はどのようにしてその特許権を行使しているのだろうか。特許侵害に対する損害賠償は、販売利益又は実施料のいずれかの形式をとる市場報酬を得られるよう特許権者を保護することを意味する。特許権者の中には、特許技術を利用して製品を製造する者も存在する。この場合、当該特許権者は当該特許技術を競争相手に実施許諾するよりむしろ当該競争相手を排除しようとする。侵害によるかかる逸失利益の大半は販売機会損失及び値崩れの形で現れる。その結果、特許報酬は特許製品の販売利益ということになるが、これは、製品競争、つまり消費者が代替品に対して特許製品を選択する程度、に左右される。一方で、他の特許権者は、通常、競争相手以外の者にその特許を実施許諾することを選択する。特許権者がその特許技術を使用して製品の製造又はサービスの提供を行わない場合、当該特許権者は他者に当該特許技術を実施許諾しようとする可能性がある。パテント・コントロールは例外として、特許の損害賠償は個別に議論されるべきである。この場合、特許技術の不正使用は、特許権者に逸失実施料があることが認められる結果を招くことになる。

(3) 特許製品が存在すると仮定した場合、損害の種類と程度は、同一の消費者市場における特許製品と侵害品の競争関係に依拠する。侵害行為が発生していなければ、特許権者がより多くの利益を得ていたであろうと推定することは合理的かつ一般的である。侵害行為によるかかる逸失利益の大半は、販売機会損失及び値崩れの形をとる。

本研究は、競争と特許賠償の相関関係を明らかにする上で、本研究は米国、ドイツ、日本及び中国の賠償に関する法律及び関連する裁判例の比較検討を実施する。

米国、ドイツ及び日本には、相違点より類似点の方が多い。三か国は全て、特別な方式は、侵害による実際の損害の程度を立証する特許権者の責任を軽減することで、損害賠償額の認定という問題を促進することが意図されていると認識している。そのため、これらの諸国の裁判所は、証拠ルールに対して柔軟な姿勢を維持する傾向にあり、これにより競争状況を考慮して損害賠償額を増額又は減額できるようになっている。

逸失利益の判断に関しては、いずれの三か国も、「but-for」テストを重視する。すなわち、侵害行為がなければ、特許権者はどの程度の売上げ又は利益を得られたらどうか、という問題である。日本では、当事者間の競争関係は、特許法102条1項を適用するための前提条件となっている。日本の裁判所は、同項ただし書の規定の制定後は、「オール・オア・ナッシング」のアプローチを廃止した。その結果、逸失利益の額は、訴訟当事者間の競争の程度と特許製品の代替品の存在に比例して判断される。

米国の裁判所は、逸失利益の程度を明らかにするために様々な方法を生み出してきた。米国の裁判所は、「but-for」テストに解答する上で特許製品又は特許技術の代替品の問題を特に重視しており、これは消費者の選択という要素で具体化されている。米国裁判所は長らく、侵害行為により特許権者が失った又は侵害者が得た利益に関する的確な措置は、侵害者が入手可能な次善の非侵害代替品を利用する可能性を考慮することなく判断することはできないと認めてきた。消費者が特許発明と区別できない非侵害代替品を侵害者が選択することができた場合、侵害行為がなかったとしても特許権者の立場は完全に同一となり、「but-for」テストは満たされないことから、逸失利益に対する賠償は否定される<sup>4</sup>。具体的には、Panduitルールは、「非侵害代替品の欠如」という条件を必然的に伴う。「市場シェア」ルールは、特許権者の市場シェアに相当する損害賠償額をもたらす。「全体市場価値ルール」は、特許技術が主たる購入理由を構成する場合には、侵害品の全売上げを侵害行為がなければ特許権者が得ていたであろう売上げと推定する。

ドイツでは、販売機会損失及び値崩れとは別に、逸失利益は「市場の混乱 (Marktverwirrung)」によるものも含む遠隔損害 (remote harms) もまた賠償可能である<sup>5</sup>。ドイツの裁判所は、侵害品の販売の全てが特許権者から対応する販売を奪っているとは推定せず、むしろ特許権者は侵害行為がなかったとしたら得られたであろう売上高を証明する証拠を提示しなければならない。したがって、非侵害代替品が存在する場合、侵害行為と逸失利益の因果関係は疑われる可能性がある。ドイツ裁判所は、かかる状況の下では、特許製品の市場シェアに従って逸失利益を判断することを選択する可能性が

<sup>4</sup> Thomas F. Cotter, *Patent Damages Heuristics* (July 13, 2016), *Texas Intellectual Property Law Journal*, Forthcoming; *Minnesota Legal Studies Research Paper*, p. 28.

<sup>5</sup> Markus Schönknecht, *Determination of Patent Damages in Germany*, IIC (2012) at 309.

ある<sup>6</sup>。侵害品が「特定の目的のために使われた唯一の製品」である場合にのみ、因果関係は認められる<sup>7</sup>。一方で、「but-for」テストの反対の側面が検討されるべき場合が存在する。換言すると、侵害行為が行われなかった場合にさえ、特許製品の売上げは減少する場合があるのである。また、ドイツの裁判所は立証基準を緩和し、「オール・オア・ナッシング」のアプローチを排除しようとしている。そのため、侵害者は、「but-for」テストの反対の側面が充足されていることのみをもって、賠償責任を免除されることはない<sup>8</sup>。これは「Rechtmäßiges Alternativverhalten」というドイツの伝統的アプローチに対応する。このアプローチでは、侵害行為が行われなかった場合にも同一の損害が生じることのみを理由に、侵害行為の責任を免除することは許されないと定める<sup>9</sup>。ドイツの裁判所が、非侵害代替品を市場で販売する上での侵害者の競争能力を検討するかは不明である。Meier-Beck判事は、かかる代替品は逸失利益の算定に影響を及ぼす可能性があると述べている<sup>10</sup>。

米国、ドイツ及び日本は概して、「but-for」テストを重視しており、損害賠償額の判断という問題に対して競争が果たす役割に大きな比重を置いている。かかる考慮は、特許製品又は特許技術の代替品で具体化されている。

反対に、中国の裁判例では、競争はほとんど考慮されていない。中国の裁判所は、中国専利法65条1項について非現実的な立証基準を主張してきた。三つの方式の適用は、「オール・オア・ナッシング」のアプローチに表されている。法定損害賠償の適用は、説得力のある論拠を提供するには大まかすぎる。そのため、損害賠償は、競争の程度に比例していない。中国における関連の裁判例を見ると、損害賠償の認定において競争の役割は十分に考慮されるべきことが提案される。

かかる状況に鑑みて、本研究は中国の特許法及びその実務に対して三つの提案を行う。

(1) 立証基準を緩和すべきである。これにより、三つの方式に裁量の余地を創出し、特許権者の立証責任も緩和される。特許権者の損害及び侵害者の利益の算定方法に関して、ドイツの裁判所が採用しているアプローチは参考になる。すなわち、特許権者は損害の程度を証明する大まかな証拠を提供しさえすれば、侵害行為と特許権者の損害との間の逸失利益の因果関係は正当化され、ひいては、逸失利益又は侵害者の利益の形で損害賠償は認定されるのである。合理的な実施料に関しては、裁判所はその裁量で、関連市場における

---

<sup>6</sup> Peter Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German Law - Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC (2004) at 116.

<sup>7</sup> Horst von der Osten, *Schadensersatzberechnung im Patentrecht*, 2000 MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN PATENTANWALTEN 95(95-96).

<sup>8</sup> Oberlandgericht [OLG] Hamburg Apr. 26, 2007, 3 Zivilsenat. Cited in Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies - A Legal and Economic Analysis*, Oxford University Press, p. 264.

<sup>9</sup> Wolfgang Krüger ed., *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*(2007) Sec. 249 Rn. 213.

<sup>10</sup> Peter Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German Law - Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC (2004) at 116.

一般的な算定基準を採用することを認められるべきである。その際、特許権者の立証責任は緩和され、その結果、正確な損害賠償額が認定される。

(2) 法的性質、前提条件及び立証責任という側面に関して、全ての算定方法を特定すること。中国専利法65条及びその司法解釈は、算定式に加えて実務において「オール・オア・ナッシング」のアプローチが取られているという事実を提供しているにすぎず、特別方式は、様々な側面 (profile) における「but-for」テストを表す生きた制度というよりは固定観念である。この点に関して、日本の特許法102条1項から3項の規定及び関連する実務は有益な参考を提供する。この三つの特別の方法の前提条件は、「推定」という法的性質に由来するものである。これにより、特許権者の実際の損害の程度を立証する責任は軽減されている。同時に、実際の損害が必ずしも推定と一致しないことから、侵害者は反対の証拠を提供することで推定を覆滅することができる。

(3) 順次適用のルールは破棄されるべきである。その代わりに、特許権者が算定方法を選択する権利を持つべきである。なぜなら、著者が前述したように、民事訴訟理論の議論は別としても、順次適用により、個々の損害の種類に従って異なる方法を利用することが阻害されてしまうからである。