

特許の損害賠償額の算定方法の調和に向けた課題： 比較手法による主要課題^(*)

招へい研究者 タチアナ・マチャド・アルベス^(**)

国家の知的財産制度の強さを示す要素の一つに、特許権侵害によって生じた損害を適切に賠償する能力が挙げられる。特許は、一見矛盾しているように見える二重の目的を有していることで知られる。それは、公正な競争と新技術の開発を妨げることなく、イノベーションの促進に十分なインセンティブを与えることである。この微妙なバランスのためには、特許権侵害に適切に対処でき、今後の侵害行為を思いとどまらせることが可能な、適切かつ均整の取れた救済制度が必要となる。この抑止効果は、不法行為法の一般的な枠組みの中では議論があるが、特許法にとっては現実となっている。特許権の侵害訴訟において、差止命令による救済が得られる可能性にはますます制限が課せられているため、効果的な損害賠償制度の重要性が高まっている。そこで、本研究では、特許の損害賠償に関する知的財産権制度の調和の試みにとって障害となる論点を調査した。我々は、この目的の下、日本、米国、英国、ドイツ、及びブラジルについて、拡大的損害賠償、損害の分配、間接侵害における損害賠償の問題に焦点を当てて理論と実務に関する比較分析を行った。我々はこれらの研究に基づいて、上述した論点に対処しつつ、国ごとの特色を損なうことなく各法管轄区域間のギャップを埋めるための取り組みについて採り得る方法を提案する。

I. 序文

本報告書では、論争の的になっている次の三つの問題に着目して比較研究を行い、特許権侵害に対する損害賠償の制度調和に向けた道筋に立ちふさがる課題について説明する。すなわち、拡大的損害賠償、損害の分配及び間接侵害である。米国、日本、ブラジル、イングランド、ドイツの各法管轄について分析した。

効果的な特許制度にとっての適切な損害賠償制度の重要性は否定できない。損害賠償は、差止請求とともに、特許権侵害に対する法律上の救済手段の伝統的かつ主要な形態であるとみなされている。しかしながら、損害賠償が認定されるのは、長年にわたり、主に過去の侵害行為と、差止めによる救済では十分ではないとみなされる例外的な事例に限定されてきた。

^(*) これは特許庁委託平成29年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究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。

^(**) リオデジャネイロ州立大学博士候補。

とはいえ、近年、恒久的及び／又は予備的差止請求を認容することが特許権の濫用につながることを理由にその認容に制限が加えられるようになってきた。(米国を除く)大半の国々において、こうした趨勢が見受けられるのは、標準必須特許 (SEP) の侵害事件に限定されているものの、少なくとも理論上、こうした考え方が他の事例にも広がることを妨げる要素は存在しない。結局のところ、本報告書で論ずる一部の学者の言葉のとおり、特許権の本質は第三者を排除する権利ではなく、むしろ立法者の政策選択の問題である。特許制度は、特許権者とその発明に十分な保護を与えるものでなければならないものの、これを差止めによる救済で行うか、他の形態の法的救済手段を強化することで行うかは公共政策上の選択の問題である。

これに関連して、特許権者は、一定の法管轄において自らの特許権が侵害された場合、それに対抗して自らの知的財産権を行使するかどうかを決める際に費用便益分析を行うが、その際に損害賠償の果たす役割がますます重視されるようになっていくであろう。

1. 分析の前提

本報告書では、本書で行った研究の五つの前提をあらかじめ明らかにした。第一に、特許権侵害による損害額の算定にはさまざまな要素が影響を及ぼしているため、法管轄による損害賠償の認定額の違いに関する比較分析を行うことを困難にしている。そのような違いが生ずる原因となり、特許権侵害による損害額の算定に影響を及ぼしている要素を一つに絞り込もうとした場合には、分析が誤解を招く結果となりかねない。

第二に、特許法の特殊性を考慮すると、特許法と一般私法の一般法との強い相関性について疑問視すべきである。第三に、一般私法学者による異論はあるものの、特許法の真の目的は抑止効果であるということである。特許権侵害に対する救済手段は、私法上の不正行為に対して賠償するだけでなく、不正行為者を罰し、将来の特許権侵害行為を思いとどまらせる (すなわち抑止力となる) ものでなければならない。

第四に、特許権侵害に対する損害賠償は公共政策の問題でもある。これは、特定の国の特許法の変更が、改正案の合法性や合憲性だけでなく、国際社会に対するその国の約束に関連する政治的考慮 (例えば締結された条約や協定、国際組織への参加、他の国々から見た自国のイメージへの配慮など) や国家レベルにおける政治的優先事項 (例えば、行政府及び立法府の課題、関連する主体の利益など) の影響を受けることを意味する。

2. 分析の範囲と方法論

本報告書では、特許権侵害に対する損害賠償の制度調査を進める上で (著者の見解によれば) 深刻な障害となっている次の三つの問題に焦点を当てた。すなわち、拡大的損害賠

償、損害の分配、及び間接侵害である。

本研究では、比較手法を採用し、すなわち米国、日本、ブラジル、イングランド、ドイツの五か国の法律、裁判例、文献を分析した。さらに、本報告書では、参照した法管轄における特許訴訟、より具体的には特許権侵害に対する損害賠償に関する実証的な研究成果を利用した。さらに、日本の特許法に関する専門家を対象に5回にわたってインタビューを行った。

その分析結果に基づき、本報告書では、さらなる制度調和を促進する際に考慮されてよい一般的な提案を概説している。

3. 報告書の構成

本報告書は五つの章で構成される。まず、各法管轄で利用できる民事上の救済手段の概要から始め、続いて制度間の比較を行い、主な類似点及び相違点を特定した。報告書では、次に、分析対象とした国々が採用している算定方法をめぐるもので、争点になっている幾つかの問題を含め、特許権侵害に対する損害賠償に関連する一般的な側面を提示する。その後で、各法管轄におけるそれぞれの問題の取扱方法について説明し、相互に比較しつつ、本研究で着目している三つのテーマを順に検討していく。本報告書では最後に幾つかの措置を提案した。いずれも、特許権侵害に対する損害賠償制度を改良できる可能性があり、制度改正について検討する助けになり得るものである。

II. 特許権侵害に対する民事上の救済手段：各国の枠組みの導入的概要説明

特許権侵害は多くの不平を生み出し、それは特許権者にとって有害なだけでなく、特許制度全体にも悪影響を及ぼしかねない。特許権侵害が看過されるならば、特許がイノベーションに報い、これを促進するというその第一義的目的を達成することはできない。そのため、法制度は、特許権が侵害されたときにいつでも効果的かつ満足いく解決策となるような救済手段を提示しなければならない。

本報告書のために分析した五つの法管轄は、特許権侵害に対する多様な救済制度を代表させる国の数として適している。これらの救済手段の適用方法は、第一に国家の枠組みに応じて、第二に個別事案における特定の事実関係と必要性に応じて異なる。

本報告書では、この五か国を比較することで、特許権侵害に対する救済手段をめぐる各国の主な類似点と相違点を明らかにした。例えば、救済手段の中には、全分析対象国に同種の法源が存在する（例えば差止めによる救済や損害賠償は常に法律により規定されている）ものもある一方で、救済手段の法源が異なる場合もある（例えば侵害製品の廃棄は、日本、イングランド、ドイツでは法律により規定されている一方、ブラジルでは司法上の救済手段として許容されている）。

救済手段のそれぞれの組合せに加え、それぞれの救済形態に認められている取扱いにも差がある。分析対象の国々では、類似の救済手段を適用している場合でも、その基準が異なり、その結果として法管轄に応じて、利用可能性とその程度に差が生じている場合がある。その最も顕著な例が、あるいは、差止めによる救済かもしれない。米国では裁判所が恒久的差止命令の可否を決定する際に厳格なテストを適用し、予備的差止命令を取得することも極めて困難になっているのに対し、他の国々では、特に恒久的差止命令に加えられている制限が米国ほど存在しない。例外的な状況（これまでの例では主にSEP事件の場合）を除けば、侵害行為が認定された結果として差止めによる救済の請求が自動的に認容される。

ただし、差止めによる救済の認容にさらなる制限を加える場合には、他の法律上の救済手段、特に金銭的救済を強化することを条件とするべきである。一方で、第一に、侵害行為によって生じた付随的損害をも対象に含め得る金銭的救済を追加すれば、直接的な制裁及び抑止効果を及ぼさずに侵害行為による加害者にとっての総費用を引上げ、侵害行為を思いとどまらせるのに役立つ可能性がある。他方で、損害賠償額の正確かつ厳密な決定を可能にするような適切なルールと基準を確立する必要がある。適切な特許保護を確保し、損害賠償訴訟の結果に予測可能性を与えるためには、その国の法律や裁判例により、算定方法、損害の発生及びその程度を確定するために適用される証拠に関する規定、そして金銭的救済について決定する際に考慮される要素を適切に定義し、適用する必要がある。

Ⅲ. 特許権侵害による損害額の算定方式の比較

特許権侵害による損害額の算定に世界中で一般に使われている方法には基本的に三つの方式がある。すなわち、逸失利益、侵害者が得た利益、相当なライセンス料の額である。

不法行為法との結びつきの強い厳格な概念によれば、逸失利益は、法的損害により権利所有者が被った損失を正確に反映するため、「損害賠償」の唯一かつ真正な形態であるとみなされている。しかしながら、特許権侵害の性質、特に損害の発生と程度についての判断の困難性や、将来の侵害行為を阻止するという目的から、一般的には、金銭賠償額を認定する方法として他の算定方式の方が優れている場合もあることが認識されている。

本報告書では、分析の対象とした法管轄において、逸失利益の採用事例が最も少ないことを示す実証的データの比較分析結果を提示する。日本、ブラジル、ドイツなど、算定方法として侵害者が得た利益を利用できる国々では、これが最も採用例の多い算定方法であり、それに次ぐのが相当なライセンス料の額である。特許権侵害による損害額の算定方法として、侵害者が得た利益を利用できない米国では、相当なライセンス料の額の採用事例が非常に多く、逸失利益と、以上の二つを組み合わせた方式がこれに続く。

1. 各方式の適用をめぐる争点となっているテーマ

また、本報告書では、三つの算定方法の解釈と適用に関連して論争になっている幾つかの主要な問題点について明らかにしている。第一に、一部には、特許権者が発明を実施しているか又は関連市場の競争者であることを、逸失利益及び侵害者が得た利益の適用を請求するための要件としている法管轄も存在する。この点に関連する問題として、米国と日本では、特許権者に侵害者と同額の製品を実施する能力がないと認定された場合、それが損害賠償の認定額に影響を及ぼす可能性がある。

議論されている第二の問題は、主張している逸失利益と侵害行為との因果関係を証明するための要件であり、特許権者は、特許製品に対する需要と許容され得る非侵害的代替品の不在を証明しなければならない。

第三の問題は、複数の方式を組み合わせることができる場合である。この方法は、特許権者が侵害者と同額の製品を実施できたはずがないことを理由にその国における逸失利益又は侵害者が得た利益が否認された場合において、特に有用である。そのような場合には、特許技術の使用に対する賠償を確保し、侵害者による不当利得を防ぐため、製品の特許権者が実施できたはずのない額について、相当なライセンス料の額で算定することを認める必要がある。

最後に、相当なライセンス料の額を算定する際に事後的要素を加味してよいかどうかで意見が分かれている。米国では、訴訟において、ライセンス料の額を、必ずしも実務上確立された慣行ではないものの、少なくとも理論上は「仮説的交渉シナリオ」に従って決定しなければならない。裁判所は、当事者が最初の侵害行為前にライセンス交渉を行っていたとした場合に合意したであろうライセンス料の額を明らかにすることに努める必要がある。他方で、日本とドイツでは、相当なライセンス料の額を評価する際に特許権侵害に対する抑止効果を及ぼす目的で事後要素を加味することが許されている。

IV. 拡大的損害賠償

1. 特許法における抑止効果

特許法の分野では、救済手段が、侵害行為を思いとどまらせることによりライセンス契約の誠実な交渉を奨励するものでなければならないことが広く認識されている。こうした目標は、侵害者にとっての特許権侵害の経済的実行可能性を失わせることにより達成できる。

これは理論上単純に見えるが、現実には、侵害行為の発生を察知することの難しさから問題がある。結局のところ、特許は無体財産であるため、その侵害時に察知することはか

なり難しい。侵害行為が特許権者の警戒網をくぐり抜けることも珍しいことではない。侵害行為を察知することの根本的な難しさと、新技術の研究開発費用の高さが相まって、特許権者に過度な負担を課し、最終的にはイノベーションを損なうおそれもある。さらに、これらの要因は、逮捕されるリスクが低いことがわかっているため、第三者が侵害行為に及ぶインセンティブとなりかねない。

これまでは、差止めによる救済が特許権侵害に対する抑止効果の主流であった。差止命令は、侵害者による特許対象製品のさらなる商業化を阻止することで、特に、特許を迂回することができないか、又は製造及び販売のために行った投資を譲渡できない場合に、侵害者が製品を製造及び販売するために行った投資から利益を得ることを防ぐことができる。しかしながら、特許発明の継続的な利用がいずれ禁じられた際に被る潜在的な経済的損失によっては、潜在的な侵害者を思いとどまらせるのに不十分な場合もある。

差止めによる救済が効果的な抑止力とはなり得ないような状況については、他の救済手段（金銭的救済手段を含む）を用い、同等の抑止効果を発揮する方法について慎重に検討すべきである。この目標を達成する一つの方法は、一定の状況及び要因を考慮し、単なる填補賠償的な損害賠償を超える拡大的損害賠償の認定を許容することである。

拡大的損害賠償の問題点は、大半の法管轄において、損害賠償の抑止効果が一般不法行為原則により否定されている点にある。その考え方によれば、制裁的效果と抑止効果は刑法や行政法に委ねるべきであり、損害賠償額の認定は填補的な性格に留めるべきであるとする。

2. 世界における懲罰的損害賠償の現状

本報告書は、拡大的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別する立場にある。したがって前者は、後者を含む類型として理解される。その意味で、侵害者の悪質な行為を含むさまざまな要因や状況を考慮して損害賠償の認定額を増額することができる。このような状況のもとで侵害者の行為を罰し及び／又は類似の行為を防ぐ手段として損害賠償額の増額が決定された場合には（異論の余地はあるものの）懲罰的損害賠償特有の構成となる。

懲罰的損害賠償については、好意的な意見も批判的な意見も存在する。特許権侵害に対抗して懲罰的損害賠償を採用することに好意的な意見は、主にその抑止効果に注目し、将来の特許権侵害の発生を防ぐ助けとなるとする。懲罰的損害賠償に批判的な意見は、不法行為に対するこの種の損害賠償制度が一般予防及び又は制裁を想定していないことや、制裁と防止は刑法及び行政法により十分に対処できていることを主張する。また、懲罰的損害賠償が被害者の不当利得を容認する点や、懲罰的損害賠償を適用するためには故意の認定が必要になるため、法的不確実性と判事による恣意的な決定が行われリスクを生じかねない点を指摘する意見も多い。

こうした非難を考慮し、懲罰的損害賠償に対するものと同様の批判を回避しつつ、抑止

力を持たせるための代替的なアプローチも存在する。相当なライセンス料の額の算定に事後要素を加味するアプローチがその一例である。本報告書で紹介しているもう一つのアプローチは、事件要録に存在する事実及び証拠に基づき損害賠償額を一時的に認定する方法である。損害賠償額の認定にある程度の柔軟性を持たせることで、損害の程度に関する証拠を提出するのが難しい事件において問題を迂回できる場合がある。

V. 損害の分配

特許権侵害訴訟では、多くの要因が製品の販売価格に影響を及ぼし得る点を考慮し、損害の分配が必要なため、それが、侵害行為と特許権者の被った損害との因果関係を明確にすることを難しくしている。したがって、損害の分配は、特許発明に帰属し、したがってその不当な使用に対する賠償を生じさせ得る製品の価値の割合を決定することを目的としている。

本報告書では、損害額の二つの分配方法について分析した。まず、特許権者又は侵害者が得た利益に影響を及ぼし得る要因について検討する。特許権者又は侵害者の限界利益並びに特許権者の喪失した売上又は侵害者の得た売上が決定された後も、いずれかの当事者が得た利益全体を特許発明に帰属させることができるかどうかははっきりしない。特に、売手のブランド力、販売努力、製品の相対的に高い品質、相対的に安い価格、需要者の嗜好などの要因が、彼らの得る利益の額に影響を及ぼす可能性がある。特許権侵害による損害の分配がそのような要因によって決定されている（いない）のか、されているとすればどの程度であるのかは、分析した五つの法管轄のそれぞれにつき対処方法の異なる問題である。

問題の第二の側面は、複数の要素から構成される製品における損害の分配に関するものである。必ずしも一つの特許で侵害製品全体がカバーされているとは限らない。特許されていない他の特徴を含む製品の（重要であるかどうかにかかわらず）一部のみが特許の対象となっている場合も多い。さらに、侵害された他の特許が、やはり侵害製品の価値を高めるのに寄与している他の特許された機能と組み合わせられている場合も多い。また、損害の分配をこの観点で見た場合、比較した国々の採用している方法は異なる。

1. 損害の分配に影響を及ぼし得る要因の比較分析

以上の点から、特許権侵害による損害の分配に影響を及ぼすことが認識されている基準は総じて法管轄を超え、一定の共通性が見られることが判明している。需要者の嗜好、市場における侵害者のブランド力、侵害製品の技術的特質で、特許された特徴とは無関係なもの、さらに高い性能を提供するものなどの要素は、侵害製品の販売による経済的な結果に影響を及ぼす可能性があるため、五か国において一般に損害金額を決定する際に考慮

しても良い要素であると認められている。

他方で、一部の法管轄では、侵害者の販売能力（すなわち経験、事業関係など）や販売努力並びに侵害製品の低価格などの要因が、特許権侵害に対する損害賠償額を減額する理由とされていない。

2. 全ての道はローマに通ずるかー損害を分配する様々な方法

複数の要素から構成される製品に存在する特許された特徴の（特許されたものであれ、されていないものであれ）他の特徴に対する価値を決定する場合には、損害額を異なる方法で分配してもよい。いずれの方式も実体要件に適合する上で不可欠な証明手段であるため、どの方法でも理論上は同じ結果になるはずである。

米国の場合、発明を実施する複数の要素から構成される製品中の販売可能な最小単位（SSPPU）に存在する特許技術の価値を決定するのが原則である。例外的に特許発明が需要者の需要を生み出すことを特許権者が証明できる場合、裁判所は、製品の全体市場価格（EMV）をライセンス料の算定基礎にして特許技術の増分価値を決定する。

ただし、他の国々では、裁判所が製品全体から出発し、次に、「寄与率／非寄与率」を適用して特許された特徴と製品の他の特徴との損害を分配している。こうした方法であれば、相補性が当初の評価に含まれるため、少なくとも理論上は、特徴の組合せによる相補性を効果的に加味することができる。

VI. 間接侵害

1. 間接侵害に対する損害賠償：責任の認定と定量化

間接侵害を定める目的は、直接侵害者に対する救済手段を得ることが難しい又は不可能な状況でも、特許保護の有効性を確保することにある。とはいえ、間接侵害の構成が、特許の保護範囲を不当に拡大するものであってはならない。

間接侵害行為に対する損害賠償を認定する場合、二つの要因に対処する必要がある。一つ目は責任の認定に影響を及ぼす要因であり、二つ目は損害の定量化である。

直接侵害の存在が間接侵害に対する賠償を認定する条件となるのか、そして、間接侵害責任が供給チェーンのどこまで及ぶかが、本報告書で分析した侵害責任をめぐる二つの主要な問題である。前者のテーマの範囲内で、相互に相関性のある米国で採用されている説（アトミック・アプローチと証拠アプローチ）と日本の説（独立説と従属説）を提示し、評価した。本報告書では、後者について、日本とイングランドの裁判所で採用されている考え方を検討した。

間接侵害による損害の分配をめぐる主な争点は、賠償額を認定する目的で特許権者の被った損害と侵害者の行為との因果関係を立証することの難しさに関するものである。たとえ特許権者が被った損害について間接侵害者が特許権者と共同で責任を負う場合でも、損害額を算定する全ての方法がその侵害者に特許権者と同様の方法で、また特許権者と同程度に適用されるわけではない。その意味で、侵害者が得た利益を適用する場合には侵害者がその間接侵害行為から実際に得た利益のみが反映されるべきであるのに対して、逸失利益では、直接侵害者と間接侵害者の両方に全額を請求することができる。

VII. 結論

各国が、特許権行使の面で自国の制度がより魅力的なものになるよう努めるにつれ、優れた知的財産制度を備える他の法管轄との格差解消を目指すのも当然である。情報と経験の交換が急速に行われるグローバル化された世界では、結局のところ、制度調和に至るのが自然な帰結である。

特許法の場合、例えば特許性要件に関連する実体規定の制度調和を進める方が、権利行使に関する規定について進める場合よりも容易な場合があることをこれまでの歴史が示している。結局のところ、特許性は法的規範的レベルにおいて特許法の側面に限定されるのに対して、権利行使の場合には特許法の枠を超えて、手続法、私法／民法、行政法なども関わってくるため、制度調和を進めることがはるかに難しい。しかしながら、特許権侵害に対する損害賠償の認定をめぐる齟齬を埋めることが公共政策上の目標である以上、完全な制度調和の達成を目指すことが現実的ではない場合でも、公共政策上の目標の範囲内で制度調和に努めることはできる。

本報告書では最後に、以上の課題の達成に役立つ可能性のある幾つかの提案を行った。一口に言えば、次の五つについて総合的な提案を行った。第一に、公正な競争をゆがめることを回避しつつ、故意侵害の総費用を増やすことで将来の侵害行為を思いとどまらせるのに役立つような追加／代替的な金銭的救済形態を導入することである。

第二に、逸失利益又は侵害者が得た利益による算定から除外された利益の部分を加味し、特許権侵害に対する十分な賠償に寄与し得る算定方法の組合せを容認することである。いずれの方式も、損害額の査定と賠償額の決定を可能にするためのものである点に注意する必要がある。ある事件の損害額を算定する際に、複数の方法を組み合わせた方が金銭賠償額をより正確に認定できる場合には、そうすることを認めるべきである。

第三に、裁判所が特許権侵害による損害を分配する際の指針となり、十分な柔軟性を残しつつ、十分な程度の予測可能性を与えるような基準を定めることである。その意味で、算定に加味してもよい要因と、製品全体又は発明を組み込まれているさらに小さな単位に存在する特許技術の増分価値を決定するために採用する証明手段を体系化するための取り

組みにさらに注意を向けるべきである。

第四に、直接侵害が存在しない場合でも間接侵害を認定すべきであるかどうかについては、それぞれの固別の状況においてケース・バイ・ケースで判断することが望ましい。

本報告書では最後に、損害の発生を察知し、その程度を判定するための手続を改良することを提言する。その際に手続の設計と証拠の両方に関する法規定を簡単に分析し、実体規定にかかわらず、特許権侵害による損害額を算定する手続を効率化させる方法について提言した。