

第 347 回月例会・報告概要

開催日：2016 年 12 月 10 日（土曜日） 16：00～

報告者：石井 義人（弁護士、石井義人法律事務所）

テーマ：特許法第 102 条各項の内容と関係

報告者コメント：知的財産権諸法には、権利者の侵害者に対する損害賠償請求における権利者の立証上の負担を軽減する為に、ほぼ同一の規定が存在する。特許法における同規定は第 102 条各項である。特許法 102 条各項の内容、及び相互の関係について検討し、第 102 条 1 項あるいは 2 項の適用が排除された部分に対して、同法 3 項を適用することの可否について検討したい。

報告概要：

第 1. はじめに

1. 特許法の損害賠償請求の法的性質
2. 関係諸法令と問題の所在

第 2. 不法行為に基づく損害賠償請求の概要

民法 709 条に基づく損害賠償請求は、因果関係の立証との関係で困難

第 3. 特許法 102 条 1 項に基づく請求

1. 本項の趣旨

- ・主として権利者の因果関係の立証上の困難を解消
- ・柔軟な損害賠償額の認定を可能とすること

2. 計算式の検討

原則となる計算式

【侵害者の侵害品の販売数量】 × 【権利者の商品 1 個あたりの利益額】

計算式が修正される場合

- ・権利者の実施能力が不足しているとき
- ・侵害者の販売数量を販売することができない事情があるとき。

第 3. 102 条 2 項に基づく請求

1. 本項の趣旨

- ①侵害者から不当な利益を吐き出させるという懲罰的なものと理解する説
- ②従来からの不法行為に基づく損害賠償理論（差額説、実損主義）の枠内で立証を容易にするためのものとする説

2. 「推定」の検討

事実推定

- 権利者は、要件事実として「侵害者の利益」を証明することで足る
- 侵害者は、本項の推定を覆滅するための立証には争いがある。

3. 計算方法の検討

一般的な計算式

【侵害者の侵害品の販売数量】 × 【侵害者の商品 1 個あたりの利益額】

4. 裁判例の動向

- 平成 10 年の改正以前
権利者が特許発明を実施しているときは、推定の効力を維持して減額要素を全く考慮しないものが主流 → 上記①説
- 平成 10 年の改正後
「推定の割合的な覆滅」という柔軟な処理が行われるようになっていった。

第 4. 102 条 3 項に基づく請求

1. 規定の趣旨

- 実施料相当額の損害が発生したと評価することが可能（確認的に明文化した規定といわれている）
- 一般的な実施料率（2%～5%）に拘束されず、当該特許の実情に即した実施料率を認定できる（平成 10 年改正）

2. 本項の利用場面

権利を保有する者は、その事実のみで、常に請求が可能

3. 計算式の検討

原則的な計算式

$$\text{【侵害者の侵害品の販売総額】} \times \text{【実施料率】}$$

第 5. 102 条 1 項と 102 条 2 項の適用時における比較

1. 条文等の比較

2. 検討

- 近時の裁判例は、2 項に基づく訴訟において 1 項の修正事由を利用して推定を割合的に覆滅させている。
→ 両項を利用した場合の損害賠償額の差異は減少
- 根拠条文として 2 項を選択するのは、イ) 侵害者の商品 1 個あたりの利益の額が権利者のそれより大きいとき、またはロ) 権利者が自己の商品 1 個あたりの利益を裁判において主張立証することを躊躇する場合であろう。

第 6. 102 条 1 項の適用が除外された部分への 102 条 3 項の適用

1. 問題の所在

1 項における修正で控除された侵害品の数量や金額、及び 2 項において推定が覆滅したときの覆滅部分について、3 項に基づく損害賠償請求を行うことの可否

2. 102 条 1 項において控除された部分

(1) 裁判例の動向

- 従前の裁判例—1 項で控除された部分につき 3 項を適用することが一般的
- 知財高判平成 18 年 9 月 25 日裁判所ウェブサイト（エアマッサージ事件）
- 東京地判平成 22 年 2 月 26 日裁判所ウェブサイト（ソリッドゴルフボール事件[特許]）
- 東京地判平成 25 年 4 月 19 日判例タイムス 1416 号 366 頁（サンダル事件）

(2) 評価

- ・ 1 項と 3 項の「損害の概念」の相違
- ・ 1 項で控除された部分については、3 項の適用を認めるべき

第 7. 102 条 2 項の推定が覆滅された部分への 102 条 3 項の適用

1. 裁判例の動向

2 項の推定の覆滅部分について 3 項の適用を肯定

2. 裁判例

(1) 裁判例の動向

- ・ 東京地判平成 19 年 9 月 19 日裁判所ウェブサイト（ピンタンブラー事件）
- ・ 東京地判平成 24 年 5 月 23 日裁判所ウェブサイト（クレンジングオイル事件）
- ・ 大阪地判平成 23 年 12 月 15 日裁判所ウェブサイト（浄水器事件 [意匠]）

(2) 評価

- ・ 裁判例は、2 項と 3 項の「損害の概念」を別意のものと理解
→ 推定が覆滅された部分について、特許法 102 条 3 項の適用を肯定
- ・ 1 項の控除部分と 2 項の覆滅部分について、3 項の適用に差異をつけるのは矛盾している。
→ 1 項の場合も 3 項の適用を認めるべき

以 上