

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

知財紛争処理システムの活性化に資する  
特許制度・運用に関する  
調査研究報告書

平成28年3月

一般財団法人 知的財産研究所

## (2) 損害賠償額認定<sup>81</sup>

### (i) 制度

被侵害者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対して損害の賠償を請求できる（特許法第 128 条）。

請求発生要件としては、不法行為の一般原理により、主観的要件として故意・過失を要する。他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推定する（特許法第 130 条）。特許権などは公報による登録公告制度及び特許標識などで一般に広く公示されるので、特別な事情がない限り、侵害者は侵害行為に関して過失があったものと推定される（立証責任の転換）。そのため、侵害者において過失が無いことを立証しなければ、その責任を免れることができない。また、客観的要件として違法な侵害による損害がなければならない。侵害と損害発生の上に因果関係がなければならない。因果関係は合理的な蓋然性があれば十分である。

大法院は、損害賠償において損害を積極的損害（侵害行為による被害者の既存財産の減少）、消極的損害（逸失利益）、精神的損害（慰謝料）の 3 種類に分ける、いわゆる“損害三分説”をとっている（大法院 1976. 10. 12. 言渡 76 ダ 1313 等）。特許侵害の場合、主に論議となるものは消極的損害、即ち、逸失利益の算定に関するものである。

### ① 算定方法

特許法は第 128 条において損害額推定に関する特則を規定して特許権者の立証上の困難を軽減している。特許法第 128 条による損害額の算定方式は、以下のとおりであり、基本的には日本の場合とほぼ変わらない。

- ・ 権利者の生産することができた物の数量を限度にして侵害者が譲渡した侵害品の数量に権利者の単位数量当りの利益額を乗じる方法（第 1 項）
- ・ 侵害者の利益額を損害額として推定する方法（第 2 項）
- ・ 通常の実施料相当額を損害額とする方法（第 3 項）

上記三つの方式のうち、如何なる方式を適用するかに関しては、当事者の主張に拘わらずに法院が適切であると判断するものを選択して適用することができるという見解があるが、実務上は原告が主張して算定する方式に従って法院が判断しており、法院が当事者の主張とは異なる他の規定を適用して判断した事例は見いだせない。

また、特許法第 128 条第 3 項では、その特許発明の実施に対し通常受けることができる

<sup>81</sup> JETRO「特許侵害対応マニュアル 韓国編」106-114, 144-146 頁（2013 年）

金額を損害額として請求することができるとし、さらに特許法第 128 条第 4 項では、特許法第 128 条第 3 項による損害額を超える損害に対して当も賠償を請求することができるとしている。その際、侵害者に故意または重過失がない場合には、法院がこれを参酌することができるとしており、当該侵害が軽過失の場合、法院は、裁量によりその損害額を軽減することができる。しかし、その場合であっても、第 128 条第 3 項により算定された損害以下に軽減することはできないこととされており、当該規定は、権利者に現実的な損害が発生したかどうかを問わず（即ち、実施如何を問わず）、損害額を保障する事実上の法定最低賠償額であると言える。

さらに、特許発明の侵害が相手方侵害品の一部の部品等においてのみなされている場合、その損害額をどのように算定するかという問題があるが、日本の場合と同様、原則的に全体損害のうち当該特許の寄与度を考慮して算定される。

特許権者が特許発明を実施していない場合であるとしても、特許法第 128 条第 3 項の適用は可能であるが、特許権者が特許発明を実施していない以上、侵害行為により販売できない数量のように逸失利益の前提となる事項を算定することが困難であり、特許法第 128 条第 1 項、第 2 項で定める損害賠償の適用はまず難しい。この辺の事情も、日本の場合と同様である。

特許法第 128 条第 3 項に規定された実施料の算定については、多様な要素を考慮して法院が決定することとなるが、特許権者が第三者と同一の特許に関して適用した実施料があれば、他の特別な事情がない限りこれが適用されるため、当該特許発明に関し他の第三者との間でライセンス契約等を行っている場合は、損害賠償額の算定にあたって、有力な証拠となる。

## ② 懲罰的賠償

韓国では、懲罰的賠償は認められていないようである。

## ③ 訴訟費用

訴訟費用は、原則として敗訴した当事者が負担する（民事訴訟法第 98 条）。

侵害防止や除去のために支出した費用、弁護士費用などについては、積極的損害として認められ、特に弁護士費用は、民事訴訟法において訴訟の種類と訴訟価額などを基準として一定額の弁護士費用を訴訟費用に算入して敗訴者に負担をさせている（民事訴訟法第 109 条）。また、その金額を超える弁護士費用を損害賠償として請求し、それが認められる場合もなくはない。

#### ④ 特許権者が敗訴した場合における損害賠償責任

特許権者が侵害者に保全処分、本案訴訟などを提起すること自体は、法が許容する方式を活用するもので適法である。しかし、後日、法院などの公権的判断を通じて、特許権が無効とされたり、相手方の行為が特許権の侵害ではないと判断されたり、あるいは権利者であると主張する者に真正な権利がないと明らかになった場合について、法的問題が生じ得る。

特許権者が保全処分を申請してその決定を受けて執行したが、後日本案訴訟で敗訴した場合には、損害賠償責任を負担するリスクが高い。特に、保全処分の執行によって債務者が受けた損害に対しては、特別な反証がない限り、執行債権者に故意または過失があると推定されるのが多くの判例の見解である。これは保全処分が法院の裁判によって執行されるものではあるが、その手続の進行が疎明によって債権者の責任下に行われることが一般的であるためであり、一般民事事件ではなく特許権に関する争議の場合にも、原則的には異なるものではない。

特許権者が侵害者を相手取って訴訟を提起した場合にも、特許権者が主張した権利または法律関係に法律的根拠がなく、特許権者がそれを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、訴えを提起する等の事情があつて、法院によって提訴が裁判制度の趣旨と目的に照らして顕著に相当性を失つたと認められる場合には、特許権者は不当提訴による損害賠償責任を負うこととされる。これに関しては、上述した保全処分決定及び執行による損害賠償責任で検討したような基準が不当提訴による損害賠償責任に対する判断でも参照になり得るものと思われる。

禁 無 断 転 載

平成 27 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

知財紛争処理システムの活性化に資する  
特許制度・運用に関する  
調査研究報告書

平成 28 年 3 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5F

電話 03-5281-5672

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail [support@iip.or.jp](mailto:support@iip.or.jp)