

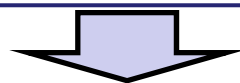
特許権侵害における 損害賠償額の適正な評価WG報告書 (概要)

目次

1. 背景・目的
2. 基本的な損害理論
3. 逸失利益の算定プロセス・考慮要素
4. 実施料相当の算定プロセス・考慮要素
5. まとめ：損害賠償額の適正な評価に向けて

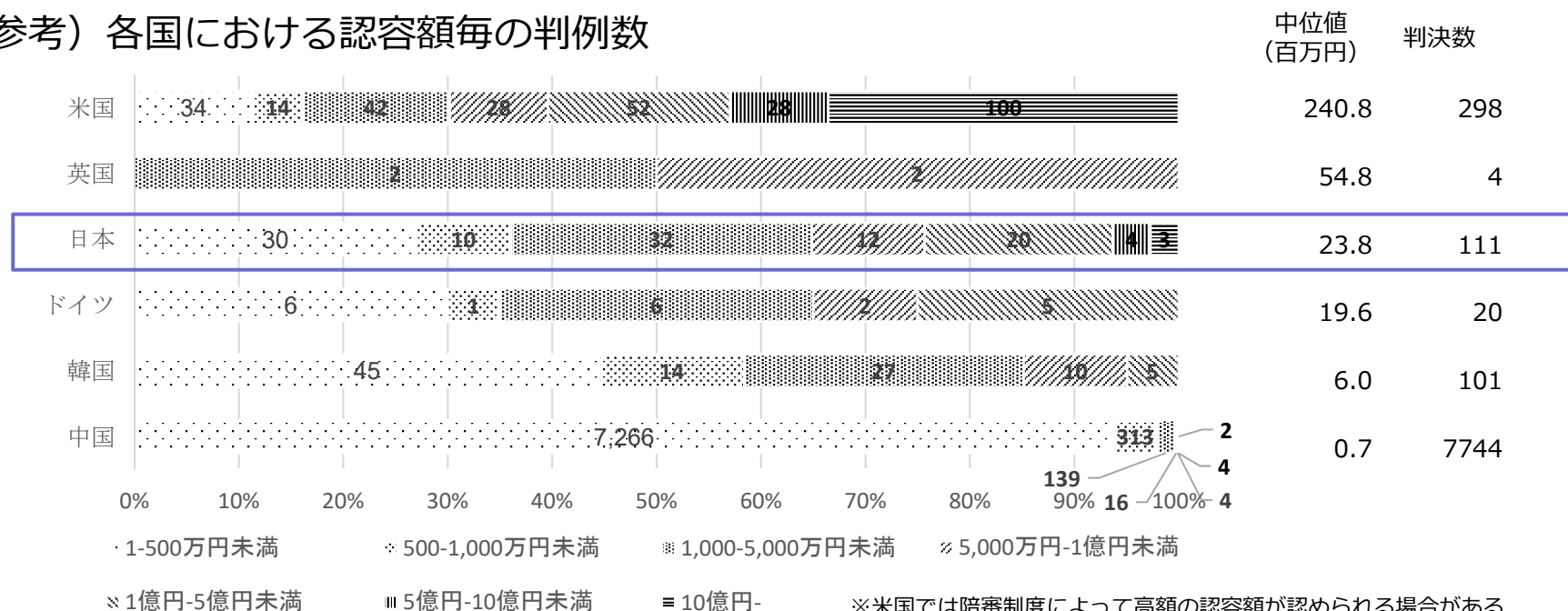
1. 背景・目的

特許権の活用によるイノベーション創出に向け、ビジネスの実態やニーズに即した、**権利者及び実施者双方に納得感のある適切な損害賠償を実現**することが必要



特許訴訟における**損害賠償額の算定手法**や**その際の各考慮要素等**について、国内外の実態を調査し、紛争当事者が損害賠償額を適正に評価する（例えば、合理的な損害額算定の証拠を用意し主張立証する）際に有用な**基礎資料**を作成する

(参考) 各国における認容額毎の判例数



(調査対象：2007年1月～2017年11月)

※米国では陪審制度によって高額な認容額が認められる場合がある
 (2012年～2016年の認容額中位値は、陪審1070百万円程度に対して裁判官裁判68百万円程度)

2. 基本的な損害理論

① 民法第709条

差額説

損害額 = 不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態 - 不法行為により不利益を被った現実の利益状態

② 特許法第102条による推定

逸失利益	第1項	損害額 = 侵害者の譲渡数量 × 特許権者の単位当たりの利益
	第2項	損害額 = 侵害者が侵害行為により得た利益
実施料相当	第3項	損害額 = 実施料相当 ※第4項において、第3項の実施料相当を超える損害賠償の請求を妨げないことを規定

3. 逸失利益の算定プロセス・考慮要素（1）

特許法第102条第1項又は第2項に基づく手法（例）

① 侵害売上げを基礎とする方法

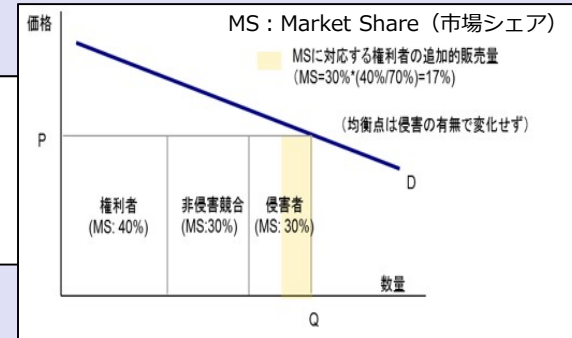
「侵害者の販売数量」 × 「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」

非侵害の競合が存在、各製品が同質である場合

② 市場シェア法

「侵害者の販売数量」 × 「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」

$$\times \frac{\text{特許権者のシェア}}{\text{特許権者のシェア} + \text{非侵害競合のシェア}}$$



科学的なサンプリング手法が適用可能な場合

③ 顧客アンケート調査法

「侵害者の販売数量」 × 「特許権者又は侵害者の単位あたり利益」
 × 「侵害品がなかった場合、権利品を選択する割合（調査結果）」

※特許権者の実施能力を超える部分や「販売することができない事情」（②③にて各前提を満たす場合には控除可能）の控除が必要

特許法第102条第1項又は第2項以外の手法（例）

市場の状況やコスト構造が変化しない前提がある場合

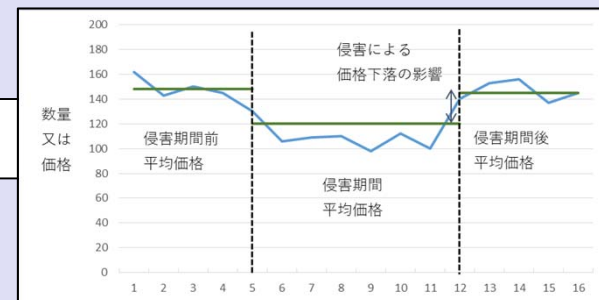
④ 前後法

「侵害期間の販売数量」 × 「（侵害前の価格 - 侵害後の価格）」

分析に必要なデータが入手可能で、計量経済学のスキルを有する専門家の関与が可能な場合

⑤ 計量経済学的手法

事情に応じて経済モデルを構築して推定



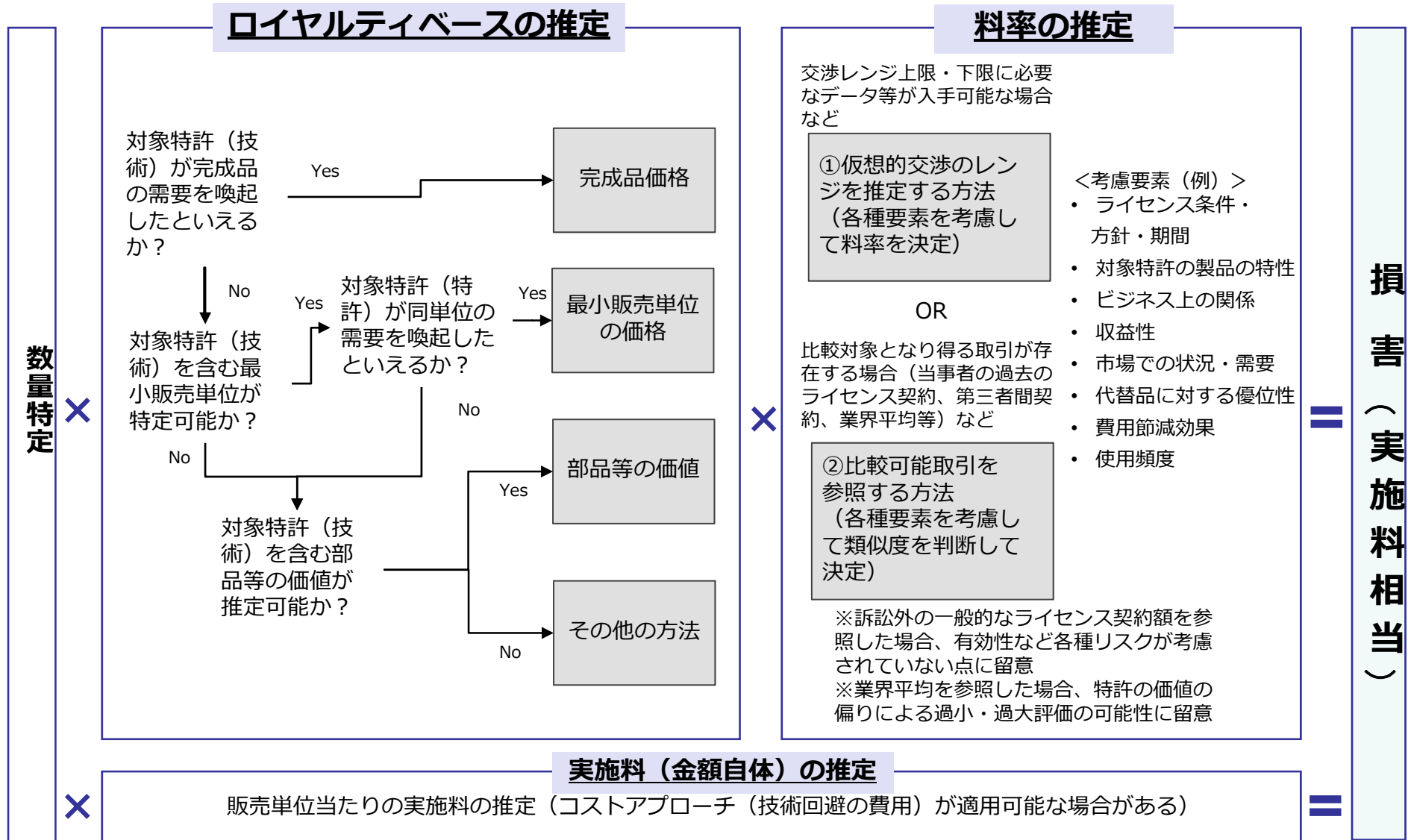
損害（逸失利益）

※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る。

3. 逸失利益の算定プロセス・考慮要素（2）

<p>市場における代替関係</p>	<p>逸失利益の前提として、権利品と侵害品が代替関係にあるといえる</p> <p>※特許法102条の「特許権者が販売することができないとする事情」に関連</p>	<p>①商品間の代替性 ②地理的範囲と代替性 ③非侵害競合の存在</p>
<p>特許権者の能力</p>	<p>侵害がなかった場合に、自社実施能力の拡大が可能であったか</p> <p>※特許法102条の「特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度」に関連</p>	<p>①生産設備 ②増産能力 ③流通体制 ④営業体制 ⑤資金調達の実現可能性</p>
<p>特許発明を実施していない部分に係る損害</p>	<p>対象特許を直接使用していないが、関連する部分について請求可能な場合がある</p>	<p>①完成品中に特許を使用する機能及び使用しない機能がある ②特許製品と密接に関連する特許製品のセット販売 ③特許製品に係る派生製品（修理部分、スペアパーツ等）</p>
<p>寄与率</p>	<p>対象特許に関連する部分に特定すべき場合、考慮され得る</p> <p>※販売数量等に関する減額プロセスの根拠理由と寄与率の根拠理由が同様である場合、二重減額となり得る点に留意</p>	<p>①対象製品の一部のみが権利者の権利に係るものである場合 ②対象製品に係る利益のうち特許権以外の要因が寄与する部分がある場合</p>

4. 実施料相当の算定プロセス・考慮要素（1）

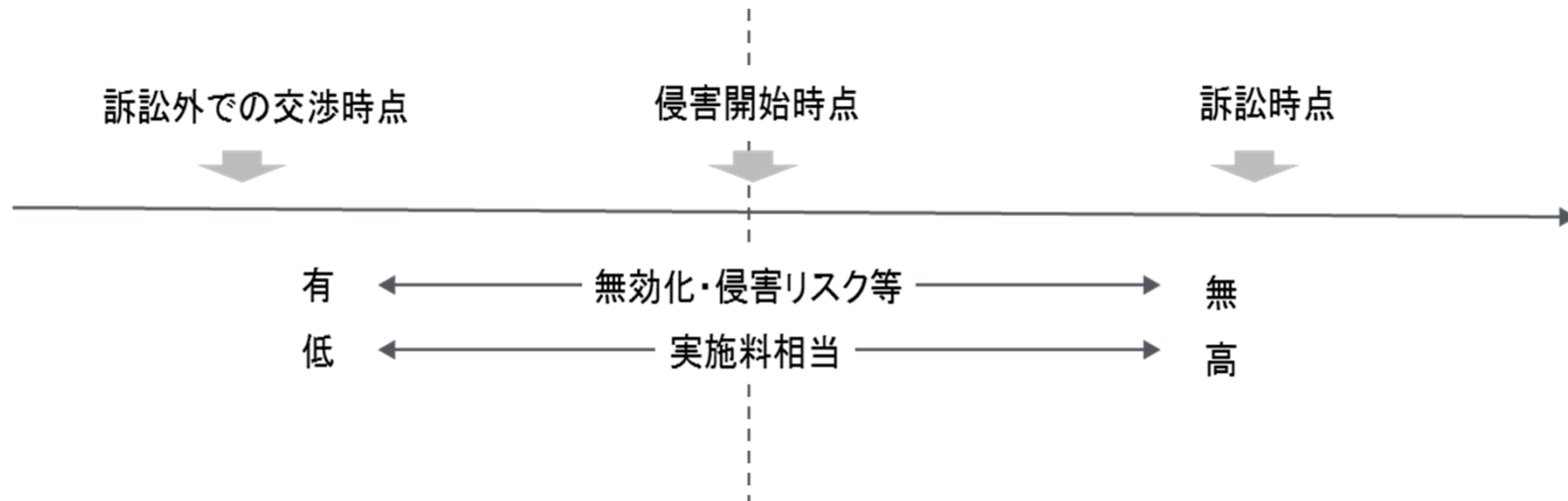


※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る
（ロイヤルティベース推定時に考慮された事情と同じ事情が料率の推定でも適用された場合、二重減額となり得る点に留意）

4. 実施料相当の算定プロセス・考慮要素（2）

「通常」のライセンス契約での実施料と 特許訴訟での実施料相当

- 一般的な（訴訟外の）ライセンス契約では、対象特許の無効化リスクや第三者侵害リスクが存在するため、実施料はそれらのリスクが割り引かれたものとなる。
- 他方、訴訟時点においては、すでに権利の有効性や侵害の事実があるため、一般的な（訴訟外の）ライセンス契約における実施料よりも高く算定することには、合理性があるといえる。
- 我が国の特許法第102条第4項では、第3項の実施料相当を超える損害賠償の請求を妨げないことを規定



(参考) 逸失利益と実施料相当の関係 (重畳適用)

- 侵害者が権利者の実施能力では参入できない範囲（市場や販売能力）で事業を行う場合、異なる損害をそれぞれの手法で推定することとなり、経済合理性がある。

特許法第102条 の損害推定	特許権者の実施能力	
	範囲内の部分	範囲外の部分
第1項又は第2項	①請求可能	②請求困難
第3項	③請求可能	④請求可能

① + ③ : 重畳適用困難 ① + ④ : 重畳適用可能

※重畳適用を可能とする場合の整理

5. まとめ：損害賠償額の適正な評価に向けて

◆ 合理的な損害賠償額を算定するためには、

- ・ ケースに応じた算定手法の選択

逸失利益：侵害売上を基礎とする方法、市場シェア法、前後法・・・

実施料相当：ロイヤルティベース×料率、又は、実施料自体の推定

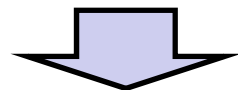
- ・ 各考慮要素に関するデータ収集、算定への反映

逸失利益：市場における代替関係、特許権者の能力、寄与率・・・

実施料相当：ライセンス条件、特許製品の特性、市場の状況・・・

による、適切な主張・立証（証拠提出）が求められる

※損害算定の専門家（damage expert）の活用も有用



より納得感がある合理的な損害賠償額の実現を期待

特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG

委員長

末吉 亙 潮見坂綜合法律事務所 弁護士

委員

岡田 誠 TMI綜合法律事務所 弁護士・弁理士

加賀谷 哲之 一橋大学大学院商学研究科 准教授

上柳 雅誉 上柳特許事務所 所長 弁理士

窪田 充見 神戸大学大学院法学研究科 教授

萩原 恒昭 凸版印刷株式会社 執行役員 法務・知的財産本部長

三村 量一 長島・大野・常松法律事務所 弁護士