



http://www.okamoto-pat.jp/

# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2020 FEBRUARY / 228号

## ★ 特許権侵害時の損害賠償額算定方法の見直し ★

本年4月1日に発効する特許法の改正事項のうち、今月は、特許権侵害時の損害賠償額の推定等に関する規定の改正内容について簡単に解説します。なお、この見直しについては、特許法だけでなく、実用新案法、意匠法、商標法でも同旨の改正が実施されます。

### 1. 改正前の損害賠償額の算定方法

民法の原則では、不法行為による損害額の立証責任は原告（権利者）が負います。しかし、特許紛争では損害額の立証が困難である場合が多いため、権利者の立証責任を軽減するため、損害賠償の推定額等を定めた規定が特許法102条に設けられています。

改正前の旧102条1～3項では、以下の3つの算定方法が規定されていました。

- |  |
|--|
| 1 項の損害額＝原告製品の単位数量あたりの利益額×被告の販売数量<br>(原告の実施能力超過分は除外)  |
| 2 項の損害額＝被告が侵害行為により得た利益<br>(被告製品の単位数量あたりの利益額×被告の販売数量) |
| 3 項の損害額＝単位数量当たりの実施料×被告の販売数量                          |

1項・2項は権利者の逸失利益を補填するための規定ですので、この場合は原則として権利者自身の実施が必要です。3項によれば、権利者が実施していない場合でも、実施料相当額（いわゆるロイヤリティ）が保証されます。

### 2. 特許法102条1項の改正

上記のとおり、1項では、権利者が実施・販売できなければ逸失利益が発生しないとして、権利者の実施能力を超過する部分については損害額を減額できるとしていました。

しかし、超過部分について原告自身が実施できないとしても、仮に被告が正規にライセンスを受けていれば、実施料を支払う必要があったのであり、実施料相当額を原告の損害として認めてもよい場合があります。

そこで、今回の改正では、原告の実施能力超過分について102条1項による逸失利益の請求はできないものの、実施料相当額の損害賠償請求を認めることはできることとしました。

新1項の損害額＝（原告製品の単位数量あたりの利益額×被告の販売数量（原告の実施能力超過分は除外））＋実施料相当額（前記超過部分に限る）
---

この実施能力超過分の実施料相当額については、従来の102条3項と異なり、損害とみなされるわけではないため、被告側で反証が可能です。

### 3. 特許法102条4項の新設

改正前の102条3項では、最低限、実施料相当額については損害と認められるものとされ、実際の裁判では、その業界におけるライセンス契約の平均実施料率等を参考にして、金額が認定されていました。そのため、実施料が低額になるケースが多かったようです。

今回、特許法102条4項が新設され、「実施料相当額」を算定するに当たって、「特許権の侵害があったことを前提として合意した場合の実施料相当額を考慮できる」と規定されました。侵害者は特許権を侵害しているわけですから、その点を踏まえ、例えば特許権を侵害せず事前にライセンス交渉をした場合と比べて増額するなど、侵害の事実を考慮して実施料相当額を算定できる点が明記されました。