

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第46講 損害論（その1）

第1 はじめに

特許権侵害に基づく損害賠償請求を根拠づける条項は、特許法には置かれておらず、その根拠規定は一般法である民法709条に求められる。特許法102条の各項の規定は、権利者の損害額立証の負担軽減のために設けられた民法709条に基づく損害賠償請求にあたっての損害額算定に関する特則である。

民法709条に基づいて損害賠償請求する場合においては、①権利又は法律上保護される利益の侵害の事実、②侵害者の故意、過失、③前記①の侵害行為により損害が発生したこと、④侵害行為と相当因果関係のある損害額の各要件事実を主張、立証する必要があるが、特許侵害訴訟においては、④の侵害行為と相当因果関係のある損害額の立証は一般的には極めて困難である。

例えば、被告Y社が1万個の侵害製品を販売していたとする。この場合、Y社の1万個の販売という侵害行為がなかった場合に、権利者である原告X社に生じる利益を逸失利益として損害賠償請求することができるが、そのためには、原告X社は、被告Y社の1万個の内、いくつの製品を売ることができたかを立証し、その利益額を立証することになる。

侵害製品に関するマーケットが原告、被告の2社寡占であり、被告の製品がなければ、その需要を原告製品により埋められるという極めて例外的な場合を除き、原告、被告製品以外の他社の競合製品があるという多くの場合には、原告X社は、被告Y社の1万個の内、いくつの製品を売ることができたかを立証することはそれほど容易なことではない。原告X社としては、被告Y社を除いた競合製品との自社分のマーケットシェア分を少なくとも得ることができたと主張、立証することになるだろうが、例えば、他社の競合製品の値段は、被告Y社製品に近く、原告X社製品はこれらに比べて高いというような事情があり、それを考慮すると、原告のかかる立証は不十分であるということになってしまい、逸失利益の損害賠償請求が認められなくなってしまう。

そこで、特許法102条1項ないし3項は、この立証の困難性を解消するために設けられたもので、同条の各項を利用して損害賠償請求をする場合には、上記④の侵害行為と相当因果関係のある損害額の立証は、同条各項の規定する要件事実を立証することになり、民法709条のみに基づいて損害賠償請求する場合に比べて、立証の負担が著しく軽減されることになる。