

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47講 損害論（その2）

第1 はじめに

特許法102条2項は、「特許権者又は専用実施権者が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その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」と規定する。

特許法102条2項は、侵害行為により侵害者が受けた利益の額（前提事実）を立証すれば、その額が当該侵害行為により権利者が被った損害の額とし推定される（推定事実）とする損害に関する法律上の事実推定規定である。

前講義で述べたとおり、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、特許法102条2項は、④侵害行為と相当因果関係のある損害額を推定するものであり、争いはあるが、③侵害行為により損害が発生したことまでも推定するものではないと理解される。

第2 実施の要否

特許法102条2項は、上述したとおり、損害の発生まで推定したものではなく、適用するためには、損害の発生したことを主張、立証することを要するが、損害の発生が認められるために、権利者等による特許発明の実施が必要かどうかの問題となる。

従前の多数説、裁判例の多くは、権利者等による侵害期間中の実施を要するとする立場であるとされ、その理由として、特許法102条2項の損害は特許権者等が発明の実施を妨げられることによって被る損害を意味することを前提に、特許権者等は、かかる損害の発生を主張、立証する行うことを要するので、特許権者等による実施を必要とするということを根拠とする。

これに対して、知財高裁平成25年2月1日大合議判決〔ごみ貯蔵器事件〕は、「特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされ