

特許侵害における損害

－権利者複数の場合－

弁護士 北村 幸裕

第1 権利者複数の場合の問題点

特許権に関して、特許権者と専用実施権者のように、複数の権利者が存在している場合、特許権侵害に対する損害賠償請求者とその請求できる範囲等については様々な議論がなされている。

本稿は、近時の知財高裁の判決を参考にして、権利者が複数存在する場合の、各権利者の損害の範囲について検討するものである。

第2 判決の紹介－知財高裁平成22年8月18日判決(判タ1323-256)

1 事案の概要

本件は、化粧品の原料等に係る特許権(以下、「本件特許権」という。)に関する訴訟である。

原告は、A、B、Cの3名である。A及びBは本件特許権の共有権者、CはA及びBから本件特許権につき独占的通常実施権の許諾を受けた者である。

一方、被告Yは、Cから本件特許権につき通常実施権の許諾を受けた者である。

CY間の当該ライセンス契約(以下、「本件契約」という。)において、YがCに対してライセンス料等の支払いを怠ったことから、Cが当該債務不履行を理由として本件契約を解除したところ、Yがその後も本件特許権に係る発明の実施品を使用した化粧品を販売し続けたため、①Cは、Yに対して、債務不履行に基づく損害賠償として、本件契約の解除がなければ得られたであろう解除後のライセンス料相当額の請求を行い、②A及びBは、Yに対してYの販売が本件特許権の侵害にあたることから、不法行為に基づく損害賠償として、ライセンス料相当額の請求をした事案である。

なお、A及びBは、Yに対して、化粧品の販売等の差止めも求めているが、本稿の主題とは関連性が乏しいため、特に触れないものとする。

2 判決の要旨

(1)Cの請求について

本判決は、本件契約が解除されなければYがCに対して支払わなければならなかったライセンス料相当額を、Yの債務不履行と相当因果関係のある損害として認定した。そして、仮に本件契約が解除されなければ、CはYからライセンス料を受領する一方で、A及びBに対してライセンス料を支払わなければならないが、当該A及びBに対するライセンス料相当額については、Cの損害から控除しないとして、YからCに対するライセンス料相当額全額につきその請求を認めた。

(2)A及びBの請求について

一方、A及びBの請求については、特許法102条3項に基づき、種々の事情から認定したライセンス料相当額の損害賠償請求を認めた。

(3)両請求の関係

上記の判決内容からは、CからA及びBに対して支払うべきライセンス料相当額については、Cも、A及びBも、Yに対して請求できることになっているが、この請求が重なり合う部分については、不真正連帯債権として扱う旨明示した。

(4)小活

上記判決によると、複数の権利者がいる場合、各権利者の損害は独立して算定され、各権利者が請求できる損害に重なり合いが生じた場合には、その部分につき不真正連帯債権として調整することになる。

第3 判決内容の検討

1 学説の紹介

権利者複数の場合、各権利者が損害賠償請求できる範囲については、不法行為による損害賠償請求間での議論ではあるものの、概ね以下の2説が存在する。

(1)A説

上記判決と同様の立場であり、損害賠償請求にあたっては、各権利者ごとに独立して損害を算定して、各権利者間の内部関係には立ち入らずに、他の権利者に対して支払うべきライセンス料等を控除せず、その全額を請求できるとし、各権利者間の損害に重なり合いがある部分については、不真正連帯債権として調整するという立場である*1。

(2)B説

一方、当該学説は、各権利者間の内部関係を損害算定において考慮して、損害の重なり合いを認めない立場である。この立場によると、例えば独占的通常実施権者が、特許権者に支払うライセンス料相当額につき免責を得ている場合には、相当因果関係のある損害から当該額を控除し、特許権者には、当該ライセンス料相当額の損害の請求を認めることになる^{*2}。本判決の第1審(東京地判平成20年10月29日裁判所WEB掲載)では、当該考え方が採用された。

もちろん、特許侵害があっても、これまでと変わらず特許権者にライセンス料を支払い続けている場合には、特許権者には損害が発生しておらず、特許権者が損害賠償請求をできないことから、損害額から当該ライセンス料相当額を控除しないことは当然のことである。

2 私見

上記学説においても明らかなように、主要な対立要素は、専用実施権者や独占的通常実施権者が請求しうる損害の範囲である。すなわち、専用実施権者または独占的通常実施権者が、特許権者に対して、定期的にライセンス料を支払っている場合、当該ライセンス料を専用実施権者または独占的通常実施権者の損害から控除するかどうかである。

訴訟物が不法行為に基づく損害賠償請求権、債務不履行に基づく損害賠償請求権いずれであっても、本来、権利者が侵害者に対して請求できる損害は、その侵害がなければ得たであろう利益、すなわち得べかりし利益(逸失利益)である。当該利益の立証は困難であることから、特許法102条1項ないし3項によって、損害の立証を軽減する工夫がなされてはいるものの、訴訟物が上記のいずれかである以上、あくまでも請求できる損害の範囲は逸失利益である。

そうすると、損害賠償請求権者につき、権利侵害によって、本来得られた利益の損害が生じている一方で、一定の利益を得ている場合、例えば、本来支払うべき費用が免責されたのであれば、その得た利益については、損害から控除するのが公平である。この観点から、損害賠償において明文の規定はないものの実施されているのが損益相殺である。

このような損害賠償の原則に立って損害を検討しているのがB説であるといえる。B説は、

これまで民法等で積み重ねられてきた損害賠償に関する議論とも整合性がとれている。

一方、A説は、請求額からの控除を認めないのは、権利者間の損害の重なり合いは内部関係に過ぎないということが主たる根拠のようであるが、その論理的根拠は不明確である。おそらく、控除すべき額については、損益相殺の対象である以上、侵害者側で主張立証していくことになるだろうが、控除すべき額の立証もまた困難であることから、そのような内部関係の問題は内部で処理すべきであり、当該関係に基づく立証の困難性を第三者に負わせるのは酷であるとの価値判断があるものと推察される。

しかし、違法行為を行っている侵害者に対して、このような配慮をすべきかどうか疑問と言わざるを得ない。侵害者にとって立証が困難な面があることは否定できないが、全く立証の方法がないわけではなく、求釈明、文書提出命令申立等の手段を用いれば、少なくとも専用実施権者等から特許権者に対して支払われるべきライセンス料等の認定はできなくはないと思われる。

また、侵害者にとって不本意な認定がなされる場合であっても、支払うべき総額は権利者が複数登場したところで変わらないのであるから、特許権者が共同原告になっている場合はもちろん、専用実施権者からのみ損害賠償請求訴訟を提起された場合であっても、特許権者に訴訟告知を行い参加的効力を及ぼせば、当該訴訟において認定された控除額については、特許権者にも効力が及ぼすことが可能であり、侵害者にとって特別に不利益を課していることにはならない。

以上、B説は、民法上の損害賠償の議論と整合性を保ちつつ論理的な結論に至っているという面で優れている一方、A説は、論理的に不真正連帯債権とする理由を説明できていないという欠点があることから、B説が妥当であると考えられる。

したがって、本判決の結論には反対である。

第4 補足

本判決については、特許権者と専用実施権者が共同して原告となっていることから、上記両説の対立という観点からだけではなく、別の問題が見受けら

れる。

すなわち、本判決では、特許権者と専用実施権者等が共同原告となっていて、それぞれの損害が個別に認定されているにもかかわらず、重なり合う部分を認めている。

個別に損害額が認定できている以上、個別の請求権を認めればよく、重なり合いを認めた上で不真正連帯債権として扱う意義は全くないように思える。少なくとも、訴訟当事者である原告ら及び被告いずれにとってもメリットがない。

本判決では、この点の理由付けについても不十分であり、当該観点からも、本判決の結論には疑問がある。

以 上

- *1 吉原省三「損害(5)複数の権利者」牧野利秋編「裁判実務大系(9)工業所有権訴訟法」参照
- *2 美勢克彦「損害(5)複数の権利者」牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務大系(4)知的財産関係訴訟法」、中山信弘「特許法」
参考判例：大阪地判昭和54年2月28日無体財産権関係民事・行政裁判例集11-1-92、大阪地判平成3年5月27日知的財産権関係民事・行政裁判例集23-2-320