

특허침해 손해배상액 산정기준 - 침해자의 한계이익 + 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재판소 특별부 (5인 재판관 확대재판부) 2019. 6. 7. 선고 「ネオケミア v. メディオン」 知財高裁平成30年(ネ)10063 판결



첨부한 일본 지재고재 항소심 판결문을 참고로 읽어 보시기 바랍니다. 그 판결요지는 다음과 같습니다.

- (1) 일본 특허법 제102조제2항 - 침해행위로 얻은 침해자의 이익을 특허권자 손해로 추정하는 규정에 따른 손해액 산정

[한계이익설 채택](#) - 侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高か

ら，侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費（例えば，侵害品についての原材料費，仕入費用，運送費等が該当し，管理部門の人件費や交通・通信費等は，通常，該当しない。）を控除した限界利益の額であり，その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。

침해제품의 매출액에서 공제할 수 있는 비용 - 侵害品についての原材料費，仕入費用，運送費等

공제할 수 없는 비용 - 管理部門の人件費や交通・通信費等

구체적 사정에 따라 일부 공제를 인정 비용 및 그 이유 - 침해자가 공제되어야 한다고 주장하는 人件費，試験研究費，宣伝広告費，サンプル代及び在庫品の仕入金額のうち，試験研究費及び宣伝広告費の一部については被告各製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったといえるから，控除すべき経費に当たるが，その余については，被告各製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったということはできないから，控除すべき経費とみるのは相当ではない。

추정 복멸사유 및 인정여부 판단 - (2) 特許法102条2項の推定覆滅事由について

特許法102条2項における推定の覆滅については，同条1項ただし書の事情と同様に，侵害者

が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。

例えば，

- ①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），
- ②市場における競合品の存在，
- ③侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），
- ④侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴）

などの事情について，特許法102条1項ただし書の事情と同様，同条2項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。

실시대가 상당액 판단 (3) 일본 특허법 제102조제3항

일본 특허법의 개정 내용 및 개정이유 - 특허소송 후 상황과 소송 전 상황을 비교하면, 특허소송을 통해 특허무효 위험이 없어진 상황에서 그 실시대가를 결정하는 것이므로 소송 전 결정되는 통상의 실시대가보다 고액으로 실시대가를 정할 수 있다는 내용

特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については、平成10年法律第51号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして、**同改正により「通常」の部分が削除された経緯**がある。

特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められる、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

したがって、実施に対し受けるべき料率は、

①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、

②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、

③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、

④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針

等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

本件において、

①本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は本件訴訟に現れていないところ、本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では5.3%で、司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること、

②本件発明1 - 1及び本件発明2 - 1は相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、

③本件発明1 - 1及び本件発明2 - 1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するもの

といえること,

④被控訴人と控訴人らは競業関係にあること

など, 本件訴訟に現れた事情を考慮すると, 特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき本件での実施に対し受けるべき料率は, **10%を下回らないものと認めるのが相当である。**

- 구체적 사안에서 제출된 실시료율 중에서 가장 높은 비율을 채택하여 손해액을 산정한 것임

첨부: 일본 지재고재 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com