

連載

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49講 損害論（その4）－権利者の複数

第1 はじめに

102条1～3項に関しては、前講までに説明したが、その説明は、権利者が単数であることを暗黙裡に前提にして、権利者が複数の場合に生じる問題を捨象して説明したものである。本講では、権利者が複数の場合に関する問題点に関して解説するものとする。

特許権侵害に基づく損害賠償請求に関して複数の権利主体となる場合としては、特許権が共有の場合と特許権者が実施権を設定している場合がある。この場合に各権利主体がどのように損害賠償請求できるかに関しては、102条1～3項の損害賠償算定方法、当事者の主張立証方法と相俟って複雑な問題が生じる。

そこで、以下、特許権が共有の場合と特許権者が実施権を設定している場合に分けて検討する。

第2 権利者間の損害賠償請求の按分・調整の必要性

特許権が共有の場合と特許権者が実施権を設定している場合に共通する問題として、各権利者が102条1～3項により算定された損害額を主張立証して損害賠償する場合に、算定された損害額をそのまま認定して良いかという問題が生じる。

例えば、A社、B社が特許権を共有しており（持ち分は均等）、C社が当該特許権を侵害し、1万円の商品を1万個販売して、1億円の売り上げを上げているとする。A社がC社に対して、まず訴訟を提起し、102条3項に基づいて、相当実施料率として10%が認められたとすると、B社の存在を考慮しないと、A社には、1000万円の損害賠償が認められることになる。その後、B社がC社に対して訴訟を提起し、特許法102条3項に基づいて損害賠償を請求した場合、A社の存在を考慮しないと、同じくB社には、1000万円の損害賠償が認められることになる。

このような結果をそのまま認めてしまうと、C社からすると、1件の特許権を侵害しただけであり、特許権が共有かどうかは、権利者側の事情に過ぎないのに、特許権が共有の場合には、2倍の損害賠償をしないといけなくなり、不合理ということになる。

そこで、同一の特許権に複数の権利者が存在する場合には、それぞれが重複して102条1～3