

专利侵权时的损失赔偿数额的计算方法的修改 适用损失利益和实施费相当额的叠加

2019.6.3

日本河野专利事务所
日本专利代理师 难波裕
翻译 王瑾

2019年5月17日日本公布了专利法的修改法，并且修改法在1年内实施。本期就有关修改法中的、专利侵权时的损失赔偿数额的推定等规定的修改内容进行解说。

1. 修改前的损失赔偿数额的计算方法

民法中，原则上，因侵权引起的损失数额的举证责任由原告（权利人）承担。但是，由于专利纠纷中损失数额举证难的情况非常多，因此，为了减轻权利人的举证责任，在日本专利法第102条中设定了确定损失赔偿推定额等的规定（商标法也同样）。

在修改前的旧第102条第1~3款中，规定了以下三个计算方法：

第1款：损失数额=“侵权产品的转让数量”*“权利人的产品的每单位数量的利润额”

第2款：损失数额=“侵权人因侵权行为而获得的利润额”

第3款：损失数额=“实施费相当额”

第1、2款，是为了弥补权利人的损失利益而规定的。因此，在这种情况下，要求权利人自身的实施（产品的制造、销售等）。第3款，是即使权利人在没有实施的情况下，为了保证尽管是最低的实施费相当额（也就是所谓的使用许可费）而规定的。

但是，第1款中，当权利人因不能实施、不能销售而不发生利益损失时，可扣除（减额）对应于权利人的实施能力（生产设备等）、以及销售情况（市场环境等）的损失数额。

2. 专利法第102条第1款的修改

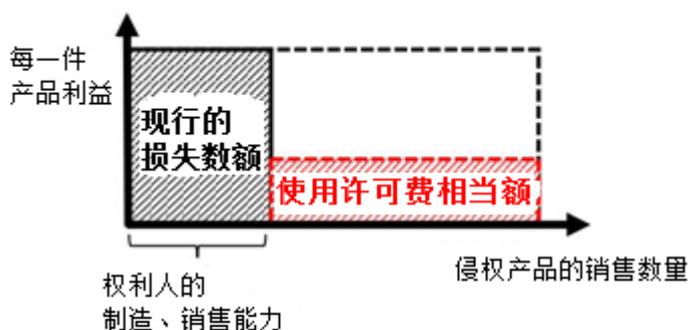
但是，例如，当侵权人与权利人在实施能力等方面存在很大差异的情况下，损失数额将被大幅减少，因而有可能得不到充分的赔偿。实务中，考虑到如上所述的情况，除预备请求根据第2款、第3款的计算方法算出的损失数额之外，适用在扣除部分叠加第3款的损失数额，对于权利人不能实施、不能销售的部分进行请求实施费相当额的预备主张。然而，近年也出现有关第1款和第3款的重叠适用不被认可的判例^{*1}。

因此，本修改法对下述部分进行了修改，将“转让数量”*“每单位数量的利润额”作为上限，在对应于实施能力、销售情况而被扣除的情况下，可以在扣除部分加算“实施费相当额”。

第1款：损失数额=“转让数量”*“每单位数量的利润额”（对应于实施能力、销售情况的扣除）+“实施费相当额”（仅限于扣除部分）

由此，权利人充分得到保护。

*1, 2005年（ワ）第12207号“护目镜事件”等



上图转发于日本专利局2019年5月的
“专利、外观设计、商标制度的修改”之稿

3. 新设专利法第102条第4款

在本修改法中，还新设了专利法第102条第4款，规定了在计算“实施费相当额”时“可以考虑以有侵犯专利权为前提的、协议后的实施费相当额”。明确记载了，由于侵权人侵犯了专利权，基于这一点，例如与没有侵犯专利权事前就许可使用进行交涉的情况相比增加赔偿数额等，可考虑侵权的事实算定实施费相当额。