

米国特許権侵害における 損害賠償額の増額



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第9回である本稿では、米国特許権侵害における損害賠償額の増額について説明する。

第1 はじめに

本稿では、米国特許権侵害に基づく損害賠償額がどのような場合に増額されるか、そして、そのリスクを避けるために何をすべきかについて説明する。この点は、特許権侵害のリスクの大小に直結するため、細心の注意を払う必要がある。

第2 損害賠償額の増額

1 法文上の根拠

米国特許法284条は、「裁判所は、損害賠償額を、評決又は評価された額の三倍まで増額することができる」と定めている¹。この法文上、損害賠償額増額の要件は明示されておらず、また、裁判所は増額することが「できる」(may)と規定されており、裁判所に一定の裁量が付与されている。

1 なお、同条は、損害賠償額は合理的ロイヤルティを下回ってはいけないこと、裁判所が損害賠償額認定に専門家証言を用いてよいこと等も定めている。

「Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.」 (35 U.S. Code § 284)