



® 平成 30 年 11 月 7 日 (水)

No. 14809 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆過失の推定(特許法103条)についての

一検討(上)……………(1)

☆【春宵一刻】宋の時代の技術革新……………(8)

過失の推定(特許法103条)についての一検討(上)

～特許権の設定登録(発生)から特許公報発行までの間についても特許権侵害者の過失が推定されるべきか(近時の裁判例に基づく検討)～

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士 柳下 彰彦

第1 はじめに

特許権侵害に基づく損害賠償請求については民法709条に規定があり、同条には、損害賠償を請求するためには、①故意又は過失、②特許権侵害、③損害の発生とその額及び④特許権侵害と損害との因果関係の4つの要件が規定されている。したがって、

特許権侵害訴訟においては、原告(特許権者又は専用実施権者)は、被告において上記①～④の各要件が満たされる旨を主張立証しなければ損害賠償請求が認められないとするのが原則である。

もっとも、特許権侵害訴訟における立証の困難性に鑑み、上記①～④のうち、上記①の過失について



特許業務法人

創成国際特許事務所

SATO & ASSOCIATES

会長弁理士 佐藤 辰彦*

代表所長弁理士 加賀谷 剛

副所長弁理士 酒井 俊之

弁理士 吉田雅比呂

弁理士 渡辺 暁*

弁理士 千木良 崇

弁理士 塩田 国之*

弁理士 西尾 啓

弁理士 破魔 沙織

弁理士 渡辺 良幸

弁理士 船本 康伸*

弁理士 岡崎 浩史

弁理士 野崎 俊剛*

弁理士 鈴木 俊二

弁理士 小森 岳史

弁理士 塩谷 享子

弁理士 草野千賀子

弁理士 松井 茂*

弁理士 山崎 隆*

弁理士 高野 信司

弁理士 宮尾 武孝*

弁理士 白形由美子*

弁理士 藤村 明彦

弁理士 徳川 和久*

弁理士 堀 進*

弁理士 大橋 勇

*付記弁理士(特定侵害訴訟代理)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル18階

TEL 03(5324)9810

FAX 03(5324)9820

URL:<http://www.sato-pat.co.jp>

E-mail:office@sato-pat.co.jp

ては、特許法103条に基づき被告の過失が推定される(立証責任が被告に転換される。)との特則が設けられている。また、上記③に関しても、損害額の立証困難性に鑑み、損害額に関する特則として特許法102条が設けられている。

本稿においては、これら特則のうちの特許法103条についての検討を試みる。具体的には、特許権が設定登録されて特許権が発生してから(特許法66条1項)特許公報が掲載されるまで(同条2項)は通常2～3ヶ月のタイムラグ(以下、本稿において「公報未発行期間」という。)があるが、この公報未発行期間は成立した特許発明の内容を第三者は知ることができないところ、この期間について特許法103条が適用されて被告の過失が推定されるのか(されてしまっているのか)、という点につき、近時の裁判例を紹介しながら検討してみたい。

第2 なぜ、公報未発行期間につき過失を推定することが問題となるのか？

最初に、公報未発行期間についての特許権侵害につき、被告の過失を推定することがなぜ問題となるのかについて検討してみたい。

特許法103条には、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」と規定されるだけである。このため、条文上は、設定登録により特許権が発生した以上、特許公報が発行されているか否かに関係なく、特許権を侵害する者については過失が一律に推定されるという内容となっている。

他方、特許法103条の立法趣旨は、「民法709条の規定により損害賠償の請求をするに当っては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければならないわけであるが、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである。」と説明されている(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』328頁～329頁)。この立法趣旨について、かみ砕いて説明することを試みると、特許法103条の趣旨は、特許発明の内容は特許公報等で公示されるので第三者はアクセス可能である上、業としての実施のみが特許権侵害を構成

するので、事業を行う第三者は、公示されている成立特許に係る特許発明についての調査義務を負わせても酷ではないことから、特許権を侵害する者に過失を推定することとした、というものである。

ここで、過失を推定する根拠の一つが「特許発明の内容について特許公報、特許登録原簿等によって公示されて」いることにある以上、特許権を侵害した者の過失を推定するためには、この者が特許権の内容(より具体的には特許発明である特許請求の範囲に記載された発明)にアクセスできる状態にあることが前提となる。そうすると、特許法103条の趣旨からは、過失を推定するためには、特許登録原簿では特許発明の内容(特に特許請求の範囲)が公示されないことも鑑みると、特許公報が発行されていることが前提になると解釈される。

以上をまとめると、条文上は制限がないから、特許権が発生した以上は特許公報の発行の有無に関係なく過失が推定されるとすべきなのか、それとも、立法趣旨からは、特許公報が発行されない限り過失が推定されないとすべきなのか、いずれの解釈が妥当なのかという問題が生じているのである。

第3 公報未発行期間につき過失を推定すべきか(これまでの一般的な条文解釈)

上記「第2」で紹介した問題については、公報未発行期間については過失が推定されないとするのが一般的な解釈とされてきた(中山編『新・注解 特許法〔第2版〕【中巻】』〔吉田〕2113頁参照)。例えば、大阪地裁平成13年7月26日判決(平成12年(ワ)第4184号)では、特許権侵害についての過失推定が問題となったところ、裁判所は、「特許法103条により過失が推定される根拠は、特許権の存在が公示されていることにあるから、特許権登録後であっても、特許公報の発行が行われていない期間については、過失推定の根拠を欠き、過失は推定されないというべきである。」と判示した。

このように、特許法103条では「他人の特許権…を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」とだけ規定されるものの、条文解釈としては、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、当該特許権につき第66条3項に記載される特許公報の掲載があつた後は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」と文言を補って解釈するのが一般的とされてきた。