

不当な特許権行使

— 侵害警告と侵害後の無効化との比較法的考察 —

クリストファー・ヒース

城山 康文(訳)

第一部 導 入

「不当な」特許権行使はあらゆる状況で発生し得るが、大まかに言うと、二つの場合に分類できる。第一が、(有効な特許権が)実際に侵害されたものの、その対応措置又は求められた救済において不相応な権利行使がなされた場合である。第二は、(侵害と主張された行為が権利範囲外であるため、又は特許権が無効であるために)実際には侵害がなかったにもかかわらず、被疑侵害者の信用を著しく損なう形で侵害の主張が行われ、又は被疑侵害者が裁判所の判決(事後に誤りであったことが判明したもの)に従わざるを得なかったため、訴権又はその他の権利の濫用となった場合である。第一の場合(侵害行為が存在する場合)に問題となるのは、訴訟手続と救済との均衡、そして訴訟当事者間の適正な利益衡量である。この利益衡量は、大半の民事訴訟法において重要な問題であるとともに、「過度の特許権行使」が技術革新や技術革新に向けた意欲を阻害してしまうという意味で、特許法においても懸念される問題である。別の言い方をすれば、特許権行使とは、それ自体が目的なのではなく、知的財産法の目的全般に寄与するためのものであって、その範囲に限定して正当とみなすべきである。知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)は第41.1項で、知的財産権のエンフォースメントに関する欧州理事会指令は第3(2)項で、特許権行使手続と救済措置の濫用に対して適切な措置をとるよう、加盟国に求めている。

現在のところ、特許権侵害が立証された場合における過度の特許権行使という問題について、裁判所はほとんど注意を向けていない。唯一の注目すべき例外はアメリカ合衆国最高裁判所であり、同裁判所は、いかなる状況でも差止命令による救済を認めるという原則の妥当性について検討している¹。業界標準となった特許権に関する訴訟や、他者の特許を侵害する可能性を全く伴わずに新製品を開発することがほぼ不可能となった業界における特許群 (patent thickets) に関する訴訟、または特許部分が製品のうちごくわずかな部分を占めるに過ぎない場合には、差止命令の発令がさらに制限される可能性がある。

他方で、本書で述べるとおり対応は国によって大きく異なるものの、非侵害や特許権無効であったことによる不当な特許権行使は、裁判所でも長きにわたって問題とされてきた。

本書では、特許権者が被疑侵害者に対して特許権を行使した後、特許権がそもそも無効であったことが判明する場合のみを取り上げる。結果として損害を受けた第三者は、特許権者に対して損害賠償請求を行うことになる。

こうした状況が発生する事例のひとつとして、警告書の送付が行われたものの、事後に不当な警告書であったことが判明した場合が挙げられる。つまり、特許権者が侵害品とされる製品の製造業者又は販売業者に警告書を送付した後に、そもそも侵害行為が存在しなかったことが判明し、又は

¹ eBay v. Mercexchange 事件の米国最高裁判所2006年5月15日判決 (下記 URL 参照 : www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf)。最高裁判所は、差止命令による救済を自動的に認めなければならないとの原則を否認し、担当判事のうち4名は、以下の場合に、差止命令による救済が制限されることを示した。「会社が生産を目指す製品のうち、特許発明はごく一部を占めるに過ぎず、交渉過程における単なる不当な影響力として、差止命令の脅迫を利用するような場合、侵害を償う手段としては恐らく法的損害賠償で十分であって、差止命令は公益に資するものではないと考えられる。」

特許権が無効とされた場合である。この場合に特許権者が負うべき責任については、多くの国で活発な議論が繰り広げられており、これについては第二部で触れる。

もうひとつの事例は、採光窓付き鋼製ドア事件²及び足場板事件³ (日本) や Unilin 対 Berry 事件⁴ (英国) の判決に見られる。これらは、特許権者が侵害を肯定する判決を受け、これを執行し、さらに終局判決が確定した後になって、特許権が無効と判断された事案である。これらの事件から浮かんでくるのは、第一に、被告は原判決を覆すことができるのか、第二に、それが可能ならば原告 (特許権者) は損害賠償責任を負うのか、その場合の責任の基準はいかなるものか、というふたつの問題である。こうした状況が生じる頻度は法域によって異なり、特許権の有効性を裁判所で争う法域では生じにくい。他方、無効と侵害とに別個の процедуруを設けている日本、韓国、中国、ドイツ及びオーストリアや、欧州特許条約の全加盟国のうち異議申立手続又は審判請求手続が係属している国々では、こうした状況が一定の頻度で発生する可能性があり、実際に発生しているのである。

第二部 不当な警告

1. 警告書の名宛人

被疑侵害行為に関する書面は、(a)一次的侵害者 (製造業者又は輸入業者)、(b)二次的侵害者 (販売業者、小売業者、輸出業者等、その後の流通過程に關与する者)、(c)エンドユーザーを含む一般市民、のいずれかに送付される。

² 大阪高等裁判所平成16年10月15日及び平成17年3月29日判決 (判例時報1912号106-118頁)

³ 東京高等裁判所平成17年1月31日判決 (平成16年(ネ)第2722号、知財研究135号15-20頁)

⁴ *Unilin Beheer v. Berry Floor* 英国高等法院2007年4月25日判決 ([2007] EWCA Civ. 364)

上記(a)又は(b)に対する書面は、侵害者と見込まれる者に対して送付されるものである。直接侵害に関し、特許法は、侵害品の製造とその販売、保管又は販売の申出とを等しく侵害行為にあたるとしており、その態様の違いによる区別をしていない。これらの者に対して送付される書面は、被疑侵害行為を停止しない限り侵害訴訟を提起する可能性があるとして警告するものであるから、狭義の警告と言ってよいかもしれない。しかし、一般市民については、一般の個人消費者として見ると、私的利用のための行為であることから、侵害行為があるとは言えない。そのため、警告を目的として、一般公衆に書面が送付されることはあり得ない。したがって、警告書を一般公衆に送付することは、明らかに正当とは言えない。

営業が受ける被害という観点から考えると、(a)に送付される書面は、結局のところ全く違法性がないかもしれないのに事業活動の停止を示唆するという点で、有害とされる可能性があるものの、当該書簡によって信用が損なわれることはない。一方、(b)又は(c)に送付される書面は、一次的侵害者とされる者の信用を確実に失墜させるものであって、また売上高の大幅な低下につながることもある。信用の失墜という点では、(a)の場合には明らかに信用の失墜は生じず、また(c)の場合は、警告の内容が客観的根拠に欠けるものであれば、警告を正当とする理由が存在しないことが比較的明らかである。(b)の場合は、より曖昧である。これは、一般原則として、特許権者が先ずは一次的侵害者を追及しその後二次的侵害者を追及しなければならないというわけではないためである。他方で、知的財産権の侵害を確信していれば誹謗的発言が正当化される、という原則もまた存在しない。ドイツ、英国及び日本の制定法及び判例法が、一次的侵害者に対する警告と二次的侵害者に対する警告とを区別しているのはこのためである。

2. 警告書と訴訟

警告の意義は、国によって異なる。ドイツでは、警告書の受取人が被疑侵害行為の停止に同意すれば、訴訟前の警告書の費用を回復できる可能性があることから、警告は一般的に行われている。これは、被疑侵害者、特

に敢えて訴訟に踏み込まないことの多い二次的侵害者を警告することにより、金を儲けようという一部の弁護士を大いに鼓舞する要因となっている。判決の数から判断すると、二次的侵害者への警告書の送付は、日本でも一般的に行われているようである。他方で、警告書は、非侵害の確認訴訟を提起する機会を名宛人に与えるものでもある。このため欧州全体を争いの場とする特許訴訟では、警告書の名宛人が、進行の特に遅い法域で訴訟を提起することが危惧されるため⁵、警告書はめったに利用されていない。加えて、欧州特許条約第105条に基づき、警告を受けた当事者は、係属中の異議申立手続又は審判請求手続に参加することもできる。英国では警告が行われると、非侵害の判決を求めて、特許権者だけでなく警告書を送付した弁護士をも相手取って訴訟を提起することが認められており、警告書の送付は他国よりリスクの高い手法となっている。

ドイツ連邦最高裁判所は、裁判と二次的侵害者に対する警告書の扱いの違いについて、「法廷外で警告を行うことは、たとえ数多くの購入者を対象とする場合であってもそれほど労力を必要としないため、一般的に行われている。これに対し、これまでの経験から判断して、知的財産権の保有者は、一名の購入者に対する訴訟の提起を決定することさえ容易ではなく、ましてや競争者の複数の顧客を相手取る場合には尚更である。」と説明している⁶。つまり、二次的侵害者に訴訟を提起する特権は、警告書には及ばないのである。

3. 各国の実務

a) 英国の場合⁷、警告書は、たとえ警告が誤りであったことが事後に判

⁵ ブリュッセル条約第21条(現EC規則44/2001第27条)に基づくイタリア又はベルギーの魚雷(Italian or Belgian torpedo)と呼ばれる現象。欧州司法裁判所判決により認められている(case 406/92 *Tatry v. Maciej Rataj*)。

⁶ ドイツ連邦最高裁判所2005年7月15日判決(37 IIC 94, 97 - 「警告書」)

⁷ 参考文献: H.-P. Brack, Patent Infringement Warnings in a Common Law versus a Civil Law Jurisdiction - An Actionable Threat? (コモンロー法域と大陸法域との比較によ

明したとしても、文書・口頭による名誉毀損の訴訟の請求原因とはならない。警告に理由がないことを知りながら悪意をもって行うことが要件となるためである⁸。蒸気エンジンに関する特許権を不当に行使しようとした事案があったが、その結果、一定の場合に二次的侵害者への警告を有効な請求原因として認める規定が特許法に設けられた。この規定は、1977年に、そして最近では2004年に改正されている⁹。特許法第70条により有効な請求原因とされるのは、特許権者又は弁護士が、二次的侵害者(第70条第(4)項に基づき、製造業者又は輸入業者(併せて流通又は販売業務も行う者を含む。))¹⁰に対し、警告(第70条第(5)項に定められる調査又は事実情報と対比される場所の警告)を行った場合である¹¹。警告に基づく訴訟の場合、被害者は最も適切な裁判地の選定等で主導権をとることができるものの、侵害訴訟における反訴として利用されることもある¹²。警告が正当とされた(すなわち侵害行為が存在

る特許権侵害の警告—訴訟の基礎となり得る脅迫とは何か) 37 IIC 1 [2007]; Terrell on the Law of Patents (特許法), 15th ed. 2000, § 16; I. Davies/T. Scourfield, Threats: Is the Current Regime Still Justified? (脅迫: 現制度はなお正当と言えるか) [2007] EIPR 259; E. Nettleton/B. Cordery, Walking the groundless threats minefield (根拠なき脅迫の地雷原を歩く), 1 Journal of Intellectual Property Law 51 [2005].

⁸ 特許については *Farr v. Weatherhead* (49 RPC 262)、著作権については *Redwood Music v. Feldman* ([1980] All E.R. 817) を参照。

⁹ 2004年特許法(2004年7月22日改正)

¹⁰ この区別は難しい場合が多い。警告は、受取人が黙示的であると理解すれば黙示的となり得るし (*Bowden v. Acco Cable Controls*, [1990] RPC 427)、たとえ製造業者の販路を封鎖することだけを主な目的とする場合であっても (*Quads 4 Kids v. Campbell* 英国高等法院2006年10月13日判決 ([2006] EWHC 2482))、eBay社に対する侵害主張の通知は警告とみなされ、救済が認められている。権利関係に不利益を与えない (without prejudice) 通知は、警告とみなされないのが通常である (*Unilever v. Procter & Gable* 控訴院1999年10月28日判決)。一般的注意は、警告にあたらぬ (*Challender v. Boyle*, 4 RPC 363 [1887])。

¹¹ 警告書を書いた事務弁護士にも訴訟を提起することができ、これは英国特有の制度である (*H.V.E. v. Cufflin Holdings*, [1964] W.L.R. 378)。

¹² *Reckit Benkiser v. Home Pairfum* 事件 (高等法院、[2004] High Court 302) では、事務弁護士も反訴の被告とされた。

した) 場合、又は侵害とされる行為が特許権の権利範囲内のものであること及び特許権者に特許無効を疑う理由がなかったことを特許権者が立証できる場合を除いて、損害を受けた者は、差止命令による救済と損害賠償とを受けることができる。ただし、責任は、その後の侵害訴訟ではなく、警告によってもたらされた損害に関するものである¹³。よって、英国独自の制度としては、制定法により認められた請求原因、一次的侵害者に対する制限、そして特許権者を代理する弁護士に対する訴訟の提起が可能である点が挙げられる。

b) ドイツの場合¹⁴、不当な警告に対する責任は当初から、信用失墜の範囲に限られておらず、一次的侵害者に対する警告や、一次的侵害者が生産停止を決定したことにより生じた損害についても、責任が生じるとされていた¹⁵。このため帝国最高裁判所は、「確立され、継続される事業に対する権利」というものを考案し、その後は不当な侵害訴訟も責任の対象とすべく、さらに責任の範囲を拡大した¹⁶。ただし、この制度は現在では維持されていない¹⁷。裁判所は当初、無過失責任に近い考え方(警

¹³ *Carflow Products v. Linwood Securities* 事件 ([1998] R.P.C. 691) では、過去の脅迫は考慮されなかった。

¹⁴ 参考文献: H.-P. Brack, Patent Infringement Warnings in a Common Law versus a Civil Law Jurisdiction – An Actionable Threat? (コモンロー法域と大陸法法域との比較による特許権侵害の警告—訴訟の基礎となり得る脅迫とは何か) 37 IIC 1 [2007]; O. Teplitzky, Zur Frage der Rechtmäßigkeit unbegründeter Schutzrechtsverwarnungen, GRUR 2005, 9; 同著者 Die prozessualen Folgen der Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, wrp 2005, 1433; R. Sack, Die Haftung für unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, wrp 2005, 253; P. Meier-Beck, Die Verwarnung aus Schutzrechten – mehr als nur eine Meinungsäußerung!, GRUR 2005, 535; 同著者 Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung als Eingriff in das Recht am Gewerbebetrieb, wrp 2006, 790; W. Horn, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, Munich 1971.

¹⁵ 1904年2月27日帝国最高裁判所判決 (RGZ 58, 24 – “Juteartikel”)

¹⁶ 帝国最高裁判所判決 (GRUR 1931, 640 – “Schwatten Dorfs”)

¹⁷ 上記注6のドイツ連邦最高裁判所判決(訴訟の「特権」について触れた「警告書」)を参照。

告に正当な理由がなかったことが判明した場合、権利者は、結果として発生した一切の損害を賠償しなければならないというものを採用していたが¹⁸、その後は、この責任の基準の適用を二次的侵害者に対する警告と未審査の権利とに限定した¹⁹。不正競争防止法に基づく請求も行われたが、警告が虚偽事実の流布と認められなかったため²⁰、又は警告が他者の事業を故意に害する行為にあたらなかったため²¹、請求は認められなかった。既に述べたとおり、ドイツの判決では警告書と訴訟とを区別している。訴訟は「特別に許可された」ものであって、その正当性は、敗訴当事者は勝訴当事者の一切の費用を負担するとされており、費用分配に関しても確認することができる。このため、侵害訴訟の提起は、警告書と比べてはるかにリスクの高い行為となっている。他方、ドイツにおける警告の場合、名宛人が侵害とされる行為の停止を約束すれば、その費用を回収できるというもう一つのインセンティブがある。よってドイツ独自の制度としては、一次的侵害者との関係でも責任が生じる点、そして責任の認定がかなり柔軟である点が挙げられる。

c) フランスの場合²²、一次的侵害者に対する警告書は請求原因とはならない²³。これは、警告に関する法律が、民法1382条の一般的不法行為規定に基づく名誉毀損の訴訟を基礎としているためである。フランス裁判所の見解によれば、二次的侵害者に対する侵害を主張する方法及び場としては裁判が適切であり、他方で警告書は、侵害の主張に十分な根拠があるか否かにかかわらず、不適切と考えられる²⁴。ただし、警告書が当たり障りのない方法で、かつ個別に送付された場合には、正当なものと

¹⁸ 1962年11月5日ドイツ連邦最高裁判所判決 (GRUR 1963, 260 - “Kindernähmaschinen”)

¹⁹ 1979年1月19日ドイツ連邦最高裁判所判決 (GRUR 1979, 332 - “Brombeerleuchte”)

²⁰ 帝国最高裁判所 (RGZ 88, 437 - “Rohrkrümmer”)

²¹ ドイツ連邦最高裁判所 (WRP 1965, 97 - “Kaugummikugeln”)

²² 参考文献：A. Bertrand, Le dénigrement par la publicité donnée à une action en justice, *Revue de Droit de la Propriété Intellectuelle* 1997 no. 72, 9.

²³ 1964年破毀院判決 (Annales 1964, 266)

²⁴ 1965年3月2日破毀院判決 (Annales 1966, 1)。Mathélyの論評も参照。

して認められる可能性がある²⁵。警告書だけでなく、製造業者を相手方として係属する訴訟に関する情報の提供によっても、名誉毀損の訴訟が提起される可能性がある²⁶。

d) 日本の場合²⁷、この分野での判決は驚くほど多く²⁸、(多くの場合、根拠のない) 警告書の送付は、かなり一般的に行われているようである。警告書又は侵害の主張が製造業者又は輸入業者を対象とする場合、救済は認められないのが通常である。裁判所は、「営業権²⁹という概念を認めることを拒否するとともに、(根拠のない) 輸入差止の申立³⁰や不当な訴訟³¹は、それらが「著しく不合理」でない限り、違法行為にならないと明示している。製造業者又は輸入業者に対する警告書の送付を違法とした判例はない。他方で、顧客に対する警告書の送付は、訴訟を回避しつつ、製造業者の販路を永久に封鎖するための便利な方法とされているようである³²。恐らく後者の理由から、裁判所は2002年まで、侵害がそもそも存在しなかったことが事後に判明した場合には、警告書そのもの

²⁵ 1932年2月18日セーヌ裁判所判決 (Annales 1933, 14)

²⁶ 破毀院2004年5月12日判決 (case 02-16623)

²⁷ 近年の文献：高部真規子「知的財産権を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否」(2005年ジュリスト1290号88頁)、廣瀬隆行「知的財産権侵害に関する警告」(2007年知財管理678号929頁)

²⁸ 高部氏は論文の中で20の判決を挙げており、実際にはこれより多くの判決が存在するはずである。

²⁹ 大阪地方裁判所昭和45年2月27日判決 (無体集2巻1号71頁、PARKER事件)

³⁰ 大阪地方裁判所昭和45年2月27日判決 (無体集2巻1号71頁、PARKER事件)

³¹ 東京高等裁判所平成16年10月19日判決 (判例時報1940号128頁、コジマ対ヤマダ事件)

³² 典型的な例としては、フィルムの輸入業者ではなく映画館に対し、侵害にあたる複製についての通知がなされた事案(結局、複製の主張は真実であった。)における東京地方裁判所平成6年7月1日判決(27 IIC 570 [1996]、101匹ワンチャン事件)、特許権侵害の主張が、侵害技術を利用してたとされる水環境次世代技術調査会の会員全般に送付された事案における東京地方裁判所平成16年3月15日判決(判例時報1871号113頁、廃水処理事件)が挙げられる。

を違法としてきたのであるが³³、このような手法は一部の学者により批判されてきた³⁴。この基準の転換点となったのが、平成14年8月29日の東京高裁の判決³⁵である。この中で裁判所は、違法性の判断基準として、「警告文書の内容・配布時期、権利者の調査努力、配布先、そして配布先である取引先の特許侵害争訟への対応能力」を挙げた。この基準は、その後の判決でも踏襲されている³⁶。最新の判決では、たとえ特許無効について詳しい調査を行っていなかったとしても、特許権者は責任を負わないとしているが、特許有効性の判断は容易ではない³⁷。

4. 分 析

a) 警告書による信用の失墜は、製造業者若しくは輸入業者の顧客に対して、又は一般市民に対して侵害の主張が行われる場合にのみ、生じるものである。国際法のもとで、誹謗行為に対する請求原因のひとつが、パリ条約の以下の規定（第10条の2第(3)2項）に定められている。

「(特に、次の行為、主張及び表示は、禁止される。) 競争者の営業所、
製品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような
取引上の虚偽の主張」

日本とフランスでは、この規定（国内法に組み込まれている。）が、

³³ 大阪地方裁判所昭和54年6月29日判決（特許管理別冊判例集昭和54年554頁、「具体的事実のない限り、侵害を宣言した被告には過失があったと推定される。」）

³⁴ 土肥一史「営業誹謗行為としての権利侵害警告」（日本工業所有権法学会年報5号1982年56頁）

³⁵ 東京高等裁判所平成14年8月29日判決（判例時報1807号128頁、バイエル事件）

³⁶ 東京地方裁判所平成16年3月15日判決（判例時報1871号113頁、廃水処理事件）、東京地方裁判所平成16年3月31日判決（スクールバッグ事件）、東京地方裁判所平成18年7月6日判決（判例時報1951号106頁、養魚用飼料事件）、東京地方裁判所平成18年8月8日判決（被服用ハンガークリップ事件）

³⁷ 東京地方裁判所平成18年8月8日判決（被服用ハンガークリップ事件）。裁判所は、出願書類作成段階での弁理士の準備は十分であったと判断した。

誹謗行為に対する請求原因として用いられている。英国では、コモンローに基づく誹謗行為の訴訟は、その範囲が狭すぎて警告には適用できないと思われ、またドイツでは、一次的侵害者の保護をもうひとつの目的として、代替的な請求原因が設けられている。それでもなお、パリ条約の上記規定を適切に実施し、適用することが、誹謗を伴う警告に対処するための最も適切な基準となるものと考えられる。

b) 次に対処すべき問題は、責任の基準である。これにはふたつのアプローチが考えられ、これらは「不正競争アプローチ」、「知的財産権アプローチ」と呼ぶことができるだろう。「知的財産権アプローチ」とは、知的財産権の侵害に対する責任の基準に対応する責任基準を採用するものである。知的財産権の侵害において過失が推定され、かつ事実関係や法的関係を明らかにすべく十分に努力していたとしても、差止命令による救済や損害賠償を請求する訴訟における免責事由とならない場合には、侵害主張による誹謗行為の訴訟においても、同じ扱いとすべきである。すなわち、損害賠償請求を制限する、差止命令による救済に柔軟性を与える等の方法で、国内法が十分な調査を行った侵害者に特権を認めている場合には、十分な注意をもって警告書を送付した侵害者についても、同様の特権が認められることになるだろう。国内法が軽率な侵害者と慎重な侵害者とを区別しない場合には、警告についても、そのような区別を適用すべきではない。よって責任は、侵害の問題により決定されることになる。この方針は、ドイツやフランスの古い判例で採用されており、英国では2006年の特許法改正前までは制定法に定められており、またフランスでは、現在もなお有効な法律と言えるかもしれない。「不正競争アプローチ」では、そのような遡及的な分析を行わず、警告が行われた方法に注目する。権利者が慎重に行われ、適切な方法で警告書を提示した場合は、「不正」な競争は成立しない。このアプローチは、他の競争法事案で採用される責任の基準により近いものであるが、ここでふたつの疑問が生じる。第一に、（製造業者や輸入業者には容易に接触できたにもかかわらず）顧客を警告する必要性がそもそもあったのか否かを問題とすべきか、第二に、たとえ侵害の主張が軽率に行われたとしても、主張を正当とみなす理由づけとして、主張の正確性（侵害が存在したこ

とと、特許が有効であったこと)を考慮することができるか、という問題である。これに関し、英国の制定法とフランスの判例法では、競争者の顧客に対する侵害主張はそもそも不必要、と考えられているようである。他方で、訴訟は常に許容されているようだ。ドイツ連邦最高裁判所が論じた上記の訴訟と警告との区別が正しいものであるとすれば(この議論には多くの利点がある。つまり、競争者の顧客に対する警告の主な目的が誹謗であるのに対し、訴訟の主な目的は侵害の究明であると考えられるのである。)、二次的侵害者に対する警告自体が違法であると言えるだろう。ただし、かかる警告が真実ならば「虚偽」事実の流布は存在しないため、警告は許容されるべきである。

よっていずれの観点によっても、二次的侵害者に対する警告は、侵害の問題を明らかにすることなく競争者の市場を破壊することを目的とするものであるから、たとえ十分な調査を経ているとしても、違法とみなされると考えられる。このため、英国法が導入し、日本の裁判所が判決により定めた、合理的に慎重な特許権者の基準に関する最近の傾向は、好ましいアプローチとは言えないだろう。二次的侵害者とされる複数の者に警告を行うというのは、侵害の問題を明らかにするために合理的に慎重な特許権者が取るような行動ではないためである。したがって、特許権者の調査努力に注目するだけでは十分ではなく、被告となる可能性のある者として警告の相手方を選定することにおいても、慎重でなければならない。

c) 対処すべき第三の問題は、製造業者又は輸入業者が、権利濫用にあたるが、その信用を失墜させていない警告書に対し、何らかの保護を受けるに値するののか、という問題である。恐らく、これは最も難しい問題である。「営業権」を根拠とする訴訟の場合、ドイツの裁判所は、そのような訴訟の排除を認めていないが、権利濫用の判断基準は、未だ具体的に示していない。日本の裁判所は、「著しく不合理な」訴訟が権利濫用にあると判示しているようだが、その基準については明示していない。情報の非対称性といった基準は、必ずしも役に立たない。警告書や訴訟が、ある(規模が大きく、十分な情報を得ている)製造業者を相手取る

場合には正当とされるのに、別の(規模が小さく、多くの情報源を持たない)製造業者を相手取る場合には正当とされない、というような事態が予測されるためである。特にドイツでは、不正競争、商標又はインターネット関連の事件で、多くの場合に根拠のない、膨大な数の警告書が一次的侵害者に送られており(上述したとおり、一部の弁護士収入源となっている)、この問題への対処は急務である。対処には、倫理行為規範が有用であろう。

第三部 侵害後の無効

1. 既判力及び特許無効

特許権が執行可能な判決に転化すれば、判決が特許権に代わる存在となる。このため特許権が無効とされた場合、たとえ遡及的に無効とされたとしても、判決により得られた権原に影響が及ぶことはない。しかしながら、この特許権は最初から有効なものではなかったのであるから、有責とされた侵害者には、侵害に関する終局判決の取消や、判決の執行を否定する抗弁を認めるべきである。この問題については、法域によって対応が異なる。

a) 英国の *Unilin Beheer v. Berry Floor* 事件³⁸の判決は、侵害訴訟で(侵害を認定する)判決が確定した後に、その対象であった特許権が欧州特許庁により無効とされた事案を扱ったものである。再審や執行を否定する禁反言を認める法規定がないとして、裁判所は、「当事者間の公正な論争に対して終局判決が下された場合、これを当事者間の最終的答へとすべきである」(45項)と述べ、被告の救済を明確に否認した。この既判力の原則は、「法規定の解釈上、この原則を排除する意図が適切に推定されない限り」有効とすべきである(53項)。実際、このような意図は、英国国内法、欧州特許条約のいずれにも見られない。欧州特許条約の交渉記録 (*travaux préparatoires*) は、「国内裁判所で訴訟を行う場合、欧

³⁸ *Unilin Beheer v. Berry Floor* 英国高等法院2007年4月25日判決 ([2007] EWCA Civ. 364)

州特許には国内手続法を適用することを明記する」(69項)と定めている。このため、上記判決は、欧州特許庁より英国内の手続が優先されるか否かについてではなく、英国法に基づく禁反言の不適用や再審の可能性についての判断である。

b) 民事訴訟法が成文化されている法域では、状況は幾分容易になる。ドイツでは、有責との判決を受けた侵害者には二重の防御が認められている。第一が、手続終了後にはじめて明らかとなった事実に関し、民事訴訟法第767条に基づき判決の執行を否定する抗弁であり³⁹、第二が、民事訴訟法第580条第6項に基づく再審である。この規定は、「(上級審での)判決の基礎とされた通常裁判所、特別裁判所又は行政裁判所の判決が覆された場合」に再審を認めている。この規定に関して問題となるのは、特許権が通常は裁判所ではなく、行政の行為により付与される点であり、よってこの規定をそのまま適用することはできない⁴⁰。一度拒絶された特許権は、審判請求によりドイツ連邦特許庁が特許査定することができるが、欧州レベルでも、準裁判所である欧州特許庁の審判部が特許査定した場合には、同様の扱いとなる。しかしながら、特許庁が付与した特許権と裁判所が付与した特許権との違いは、現在の問題との関連ではほとんど意味をなさない。恐らくこのことも一因となり、特許権の取消による再審を認める法律が制定されるに至った⁴¹。

³⁹ この点に関する判例法は存在しないようであるが、学術書では、この場合の民事訴訟法第767条の適用は支持されている。Horn, Patentverletzungsprozeß und Nichtigkeitsverfahren (特許権行使手続と無効), GRUR 1969, 169, 174; Kraßer, Patentrecht (特許法), 5th ed. Munich 2004, 916; Benkart-Rogge/Grabinski, Patentgesetz (特許法解説), 6th ed. Munich 2005, § 139 marginal note 149.

⁴⁰ これを根拠として、(戦前の)帝国最高裁判所は再審の可能性を否定している。Reichsgericht, Reichsgericht in Zivilsachen (RGZ) 48, 384.

⁴¹ デュッセルドルフ地方裁判所1986年6月24日判決 (GRUR 1987, 628 - "Restitutionsklage"); デュッセルドルフ上訴裁判所2006年5月11日判決 (case 2 U 86/05 - "Restitutionsklage II"); 下記 URL 参照: <http://www.uni-duesseldorf.de/gewrs/ddorfentscheidungen/?q=node/472>。後者の判決においても、係属中の無効訴訟を考慮して被告に手続停止を求めたと考えられるが、裁判所がこの問題をどの程度重視した

c) フランスでは、完全に明確とまでは言えないものの、特許権侵害に関する終局判決が一度確定すれば、事後的に特許権が取り消されたとしても、この判決が取り消される可能性はないようである⁴²。このことは少なくとも、係属中の無効訴訟を考慮した損害賠償命令の執行停止を否認する判決から、推定することができる。

d) 日本では、再審規定の違いから、状況はドイツよりさらに明確である。平成8年民事訴訟法第338条第1項第8号は、「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された」場合に、再審を認めている。特許権の付与と取消はともに行政行為であることから、前述した東京・大阪の裁判所はなんら問題なく、特許取消の判決が確定した後の再審を認めている。

e) こうしたアプローチの違いから、望ましい解決方法とはどのようなものかという疑問が生じてくる。再審を否定する根拠は、不安定性と、通常であれば取消が認められないものを取り消さなければならないという複雑性である。これは、現在の英国の解決方法を支持するものとも言えるかもしれない。他方で、差止命令による救済についても解決策を見出す必要がある。なぜなら、特許権が無効とされた後もなお、誰でもできる行為が侵害者にだけ認められないという事態になり得るためである⁴³。

概して、侵害と無効とを同一の審理で扱う法域 (英国、フランス) で

かは不明である。

⁴² 破毀院 (Cour de Cassation) 1998年1月27日判決 (PIBD 653 (1988), III, 237)、破毀院2003年1月28日判決 (case 00-12149)。両判決が矛盾しているという理由から疑問を提唱しているのは、P. Mathélyのみである (Le nouveau droit français des brevets d'invention (新フランス特許法) 390頁)。

⁴³ 差止命令の内容によって異なると考えられる。「…による特許権侵害を禁じる」という内容であればほぼ間違いなく、特許は差止命令と同じ結末をたどることになる (英国判決を参照: *Daw v. Eley* (1867) L. R. 3 Eq. 496, 508)。手続継続の権利はフランスでも擁護されている (Chavanne/Burst, Droit de la propriété industrielle (知的財産法), 1998 Dalloz note 246)。

は、侵害と無効とに別個の裁判権を設ける法域（ドイツ、日本）と比べて、無効とされた特許権の再審という問題を重視してこなかったようである。欧州特許が同時に存在すること、そして欧州特許庁での異議申立・審判請求手続も可能であることから、事態はさらに複雑になっている。また、本来的に（そして恐らく不可避免的に）無効な特許を付与してしまうシステムに対し、特許無効の宣言後に適正な均衡機能を持たせることをどこまで制限すべきか、というより一般的な視点からこの問題をとらえることもできるだろう。したがって、侵害を肯定した終局判決を特許権が無効とされた後に取り消すためには、再審を認める法律を制定するのが望ましいと考えられる。

2. 責任の基準

再審における原判決の取消を認めるのであれば、事態をどのように解釈すべきか、つまり原判決の執行を不法行為とみなすべきか、特許権者は不法行為をなし、そして恐らく損害賠償責任を負うとみなすべきか、それとも損害賠償金及び訴訟費用の返還のみを認めるべきか、という疑問が生じる。

a) ドイツ法では、再審の場合、最初の侵害訴訟に係る訴訟費用は特許権者が負担すると明示されており、既に発生した費用について一定の返還を認めている⁴⁴。また、侵害判決が取り消された場合、この判決に基づき被告が原告に支払った金銭は、原告の不当利得とみなされ、返還されなければならない⁴⁵。フランスや英国では、上述した既判力の原則により、この種の救済は認められていない。日本法では、こうした請求は認められると考えられるが、損害賠償について判決が下された例はない。しかしながら、特許権者に過失がなくとも、あるいは仮処分命令ではなく本案判決が取り消された場合にも、日本の裁判所は同様の判決を下すと考えられる。ドイツ法では、保全決定が取り消され、又は何らかの理

⁴⁴ 注41のデュッセルドルフ上訴裁判所判決

⁴⁵ Horn, Patentverletzungsprozeß und Nichtigkeitsverfahren (特許権行使手続と無効), GRUR 1969, 169, 175 ; Kraßer, Patentrecht (特許法), 5th ed. Munich 2004, 917.

由で無効であったことが事後に判明した場合に、無過失責任を適用する規定がある（民事訴訟法945条）。この規定は、確定前の判決が仮執行された場合にも適用される。

b) 上記の日本の採光窓付き鋼製ドア事件⁴⁶における判決では、さらに踏み込んだ議論が展開されており、仮処分命令を（後から見れば）不当に執行したことにより生じた損害につき、特許権者に賠償を命じている。賠償の対象とされた損害は、侵害品とされる製品の破棄、逸失利益及び訴訟費用に関するものであった。特許権者の過失を認めた第一の根拠は、仮処分命令が執行された事実である。判決で引用された最高裁の判決⁴⁷によれば、裁判所は、保全手続で誤った事実認定をしても責任を負うことはない。つまり、裁判所が事実認定をするのは、本案訴訟手続においてのみなのである。保全手続で立証された事実については、申立人が責任を負う。この区別は、少なくとも理解できる⁴⁸。保全手続では、裁判所は事実認定をせず、事実と法律の観点から、どのような見解が最も信頼できる見解となり得るかについて、バランスを見る。恐らくこの配慮から、ドイツ法は民事訴訟法第945条で、「仮差止め命令又は凍結命令にそもそも正当な理由がなかった場合、又は命令された措置が事後に取り消された場合、命令を申立てた当事者は、被申立人に対し、申立てた命令の執行により生じた損害の賠償義務を負う。」と定め、保全命令が事後に覆された場合に、この命令を執行した者に無過失責任を課している。このように、保全決定に関してはドイツ法が日本法よりさらに踏み込んだ形になっている。特許事案の保全決定がかなり普及しつつある両国に

⁴⁶ 大阪高等裁判所平成16年10月15日及び平成17年3月29日判決（判例時報1912号106-118頁）

⁴⁷ 最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日判決（判例タイムズ230号、173頁）

⁴⁸ ただし黒田英文氏は、判例研究「特許権に基づく仮処分命令の執行後特許の無効審決が確定した場合の過失の推定」（知財管理2006年10月号、1585-1590）でこれを批判している。黒田氏によれば、日本の裁判所は通常判決においても、事実認定の正確性を保証していない。

とって、これは重要な問題である⁴⁹。ドイツでは、特に生産量とマーケットシェアの縮小により蒙った損失を被申立人に補填する手段としては、無過失責任ですら不十分ではないかとの懸念もある⁵⁰。ドイツでは、本案侵害訴訟と保全手続のいずれにおいても、被告・被請求人が無効の抗弁を主張することは認められておらず、このことも上記の懸念の一因となっている。異議申立手続又は無効審判手続が欧州特許庁に所属している期間には、ドイツ連邦特許裁判所に無効審判請求を行うこともできない。このため、反訴により(フランス、英国)、又は権利濫用法理に基づき(日本)、本案訴訟と保全手続の双方で特許無効を主張できる他国と比べて、権利の濫用が生じやすい体制となっている。

c) 無過失責任がないことを前提として、上述した日本の二つの判決では、進歩性の欠如が予測できた場合には特許権者に過失を認めるという基準に基づき、両当事者の利益衡量を図った。これは難しい基準であり、侵害警告における過失の認定に際して日本の裁判所が用いる基準と比べても、さらに予測が難しい。これは進歩性の基準自体、判断が難しいためである。東京高裁の判決では、特許無効の判断に際して3つの試みを展開しているが、これが果たして合理的に予測可能と言えるだろうか。また日本の裁判所は、引用された先行技術を発見するのが「容易か否か」という点も重視しているようである。

d) 新たな責任の基準を模索する場合、保全措置と終局措置とを区別することは誤りではないと思われる。ドイツ国内でも、知的財産権のエン

⁴⁹ ドイツに関しては、Von Falck 氏の報告(2002 Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte (2002年 ドイツの特許権に関する中間手続) 430)、Kraßer, Patentrecht (特許法), 5th ed. Munich 2004, 919 を参照。日本では、2005年に提起された一般知財訴訟は573件、仮処分命令の申立ては283件である。特許と他の知的財産権との区分は明確ではないが、全特許権侵害訴訟のうち3分の1程度が、仮処分命令申立ての形で提起されていると推定される。2005年現在、これらの手続が決着までに要する期間は約3.8か月であった。

⁵⁰ Kraßer, Patentrecht (特許法), 5th ed. Munich 2004, 919.

フォースメントに関する欧州理事会指令⁵¹においても、保全決定が不当であったことが事後に判明した場合の特別責任が定められている。以下、同指令第9条(7)項を引用する。

「保全措置が取り消された場合、又は同措置が申立人の作為若しくは不作為によって取り消された場合、又は知的財産権の侵害若しくは侵害の恐れがそもそも存在しなかったことが事後に判明した場合、司法当局は、被申立人の要求があれば、同手続により生じた損害を被申立人に適切に賠償するよう、申立人に命じる権原を有する。」

ドイツ民事訴訟法第945条の内容も、ほぼ同様である。このように保全措置と終局措置との扱いの違いは、保全手続では被申立人には十分な反論が認められておらず(保全手続では一方的に、すなわち一方の当事者の審理を行うことなく決定が下されることもある。)、また証拠開示の範囲が限定的であることから、誤った判決が下されるリスクを申立人側のみが負うべきであるとの認識によるものである。日本の裁判所も実質的に同様の基準を採用しているものの、同様の法規定に基づくものではない。

本案手続で下された判決が事後に取り消された場合は、問題はより難しくなる。両当事者には、無効と侵害の問題も含め、主張の機会を与えられていた(ただし上述のとおり、無効については別の法廷で争う法域もある。)。特許権が事後に取り消された場合には、特許権者の過失を主張するのは困難であり、この場合、特許権者に過失があるというのなら、同様に適当な従来技術を発見できなかった被告にも過失があったことになる。よって、被告は特許権者が判決により得た利得を回復できるといふ不当利得の原則のみに基づき、特許権者の責任を認定するのがより適当と考えられる。ドイツの場合、法定されたものを除き、被告の逸失利益及び訴訟費用は、返還されるべき不当利得には含まれない。

⁵¹ 2004年4月29日に採択された知的財産権のエンフォースメントに関する欧州理事会指令(European Enforcement Directive 2004/48/EC)