

21 特許法103条と責任法上の注意義務 —産業財産権法の過失の推定規定の再検討—^(*)

特別研究員 露木美幸

この研究は、特許法103条の過失の推定規定の立法経緯、立法の意義及びその実際上の運用を研究することにより、現代社会において103条が内包する問題点と、在るべき特許調査義務の姿を探求することを目的とするものである。この研究の独自性は以下の三点にある。第一に、特許法103条が依拠した原典として1949年英国特許法59条1項であることを発見し、特許法103条で要求する過失の内容を「その他人の特許発明を実施せざるよう相当な注意を払ったこと」という客観的注意義務としての損害回避義務であり、特許法103条は実施者の損害回避行為規範の役割をも有する効果を有することを導いたことである。第二に、工業所有権制度改正調査審議会の議論や立法当時の立法関係者の見解から、特許法103条は、鑑定・公報・特許法103条の三位一体での制度設計を企図していたことを発見し、実際の訴訟における過失の立証について公報と鑑定が重要な役割を果たすことを導いたことである。第三に、特許権侵害の救済に関して異なる制度を有する米国・ドイツ・日本の3か国における判例・学説を比較検討し、3か国における過失に係る専門家意見(鑑定)の役割の接近を看取り、特許調査実務における鑑定の利用に一定の示唆を見いだしたことである。

I. はじめに

1. 研究の目的

(1) 産業財産権法における過失の推定に関する問題提起

特許法103条は「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。」と規定されている。この趣旨は、権利者から実施者に立証責任を転換せしめたものであると説かれる。しかし、特許法103条は、およそ全ての業者に適用されるのか、特許法103条に規定する過失の内容は何を意味するか、特許法103条に内包される問題点はあるか、等に関してはいまだ詳細な研究はないといえる。

(2) 民法と産業財産権法の交錯

産業財産権が侵害された場合の権利者の救済方法として制度設計されている損害賠償請求権は民法709条に根拠を有する。とはいえ、我が国において、特許法の黎明期からそうであったのかといえそうではなく、1885年(明治18年)の専売特許条例は損害賠償請求権の根拠を独自の請求権として有していたし、1888年(明治21年)の特許条例も損害賠償請求権の根拠を独自に有していた。

他方、1898年に私人の権利の体系として民法が施行され、民法709条が設計された。それに伴い、1899年(明治32年)特許条例改正により、特許条例34条が削除され、特許権が侵害された場合には民法709条を適用して損害賠償を請求するものとなった。ここにおいて、産業財産権という保護法益の侵害の場合であっても、全て民法709条を適用し、民法

709条に基づいて損害賠償請求権を発生させるという体制が整った¹。さらに、1909年(明治42年)には特許条例に改正があるも、特に損害賠償請求権に関して特許法の枠内で考慮されることはなかった。また、大正の時代に入り、1921年(大正10年)に旧特許法が制定されることになるが、特に損害賠償請求権に関して特許法の枠内では考慮されることがなく、民法709条の法律要件が適用される体制のままであった。しかし、1959年(昭和34年)に至り、民法709条の特則として特許法102条(損害の推定)及び特許法103条(過失の推定)が創出されることになった。

(3) 損害賠償責任発生要件としての帰責性

我が国の責任法においては、民法709条も民法415条も損害賠償請求権の発生要件として故意又は過失を必要としており、過失責任主義を採用する。過失責任主義とは、民事責任を発生させるための根拠に、帰責性として故意・過失を必要とする主義である。この過失責任主義に関する議論は、社会の変遷に伴って変容していった。

(4) 責任法における過失論の変遷

近代社会において、人間の自由な意思活動に最大の価値を認めるという思想である自由主義は、私法の枠組みの中では過失責任主義として具現化した。というのも、ある主体が全ての自由な行為を行うに際し、非難されるべき内心がなければ賠償責任を負わされないという定式は、ある主体の活動の自由を保障し、損害賠償の予測可能性を担保し、不測の賠償を防止することを実現し得たからである。これに伴い、事業活動の活発化が招来され、結果として資本主義社会の

(*) これは特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22~24年度)報告書の要約である。

発展を促進することに資した。

しかしながら、急速な近代化と、大量生産大量消費に伴い、行為者に非難されるべき内心がないにもかかわらず、被害者に損害が発生する事例が大量に出てくるようになったことから、過失責任主義による弊害を修正するため、学説・判例において、過失の再定式化の試みがなされた。例えば、予見可能性があるからこそ他者への損害を回避すべき義務が発生するのであり、予見可能性のある限り損害の発生を予見すべき義務があると説く理論(ここでは、当事者に損害の発生が予見可能でなければ結果回避義務も発生しないこととなる)、予見可能性を不必要とし損害の回避義務が発生するとする理論である。いずれの見解にせよ、そこで問題とされている過失は、行為者の自律的活動を他律的に評価した結果であり客観的注意義務違反であった。

(5) 過失の立証

我が国の不法行為法では、損害賠償請求権が発生するための要件として、①加害者に故意又は過失があったこと、②加害者の故意又は過失による行為によって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されたこと、③権利又は法律上保護される利益の侵害によって被害者に損害が発生したことが必要であるとされている。そして、権利を基礎付ける事実の提出はその権利を主張する者がするものとされているため、原告が被告に対して損害賠償請求権を主張するのであれば、原告は自己の損害賠償請求権を基礎付ける事実について、原告が自ら証拠として提示する必要があることになる。当然のごとく、過失についても、訴えを基礎付ける事実は原告が証明しなければならない²。また、裁判をするに当たって、その基礎たる事実について裁判所が積極・消極いずれにも確信を得ることができない場合、すなわち、事実の存否不明(真偽不明)の場合には、立証責任がある側が、その存否について自己の不利益な法的判断を受けるに至る。このような、事実の存否不明による不利益をどちらの当事者に帰させしめるかという問題が立証責任の問題であるといわれる。この問題と密接に関係するのが、事実の証明に関する法律上の推定(証明の対象である甲事実の証明に当たって、他のより証明しやすい乙事実が証明されたときは、反対の証明のない限り、甲事実が証明されたものと認めるべきことが、法律の規定として定められている場合である。法律上の推定をその内容として保有する条文は、証明の対象である事実の証明を容易にするために設計されたものであるから、通常、乙事実は甲事実よりも証明しやすい事実となっている。そして、法律上の推定の場合には立証責任は被告にある)と事実上の推定(事実上の推定とは、乙事実が証明された場合に、裁判官がその自由心証の範囲内で、経験法則に準拠して一応事実が存在するものと推断することである。事実上の推定

が行われる場合には、相手方が反証を提出して事実上の推定の行われることを阻止できなければ、甲事実が存在すると認定される。この場合、特別法により立証責任の原則の変更が行われたわけではないので、事実上の推定の場合には立証責任は原告にある)である。法律上の推定であっても事実上の推定であっても、ある法律効果を発生させたい当事者がいた場合に、その法律効果を発生させるための法律要件を証明する事実を提出するのはある法律効果を発生させたい当事者の相手方であるという点では同じである。双方の違いは、反証提出の結果、甲事実の存否不明の状態になった場合にある。すなわち、甲事実の存否不明の状態になった場合に不利益を被るのは、法律上の推定の場合には法律効果の発生を主張された当事者(被告)であるのに対して、事実上の推定の場合には法律効果の発生を主張した当事者(原告)である。

翻って、冒頭の特許法103条について考えてみると、特許法103条によって、他人の特許権を侵害した場合には、侵害行為について過失があったと推定されるわけであるから、特許権者又は専用実施権者が、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使する際に、特許権者又は専用実施権者が特許権侵害の事実を立証すれば、実施者に過失があったことが法律上推定されることになる。すなわち、本条は法律上の推定規定である。したがって、反証が出された場合に、本条に係る事実の存否が不明であった場合には、特許権侵害者が不利益を被ることになる。ここで、特許法103条において求められる過失はいかなる過失であるのかを確定する必要がある。というのも、反証が出されることにより推定が覆るわけであるが、いかなる反証、すなわちいかなる注意義務を払っていたかが反証の要素になるからである。よって、特許法103条でいう過失が、実施者の心理上の問題であるのか(主観的義務違反)、予見可能性を前提とする結果回避義務か(客観的注意義務違反)、単なる結果回避義務違反か(客観的注意義務違反)を確定することは肝要であるといえる。また、いかなる法政策的背景で、特許権という保護法益が生命・身体等の完全性利益と同様の法技術的保護を受けるに至ったのかを探求することは、実際の訴訟において過失を覆滅させるための相当の注意を裁判所がどのように捉えているのかを理解するためには必要な作業である。そこで、この研究の課題は大きく以下の二つとなる。

2. 研究の課題

(1) 特許法103条と実体法上の注意義務との関係

特許法103条は過失を推定するというが、ここで推定される過失とは何かを探ることを一つの課題とする。

(2) 特許法103条と訴訟法上の立証責任との関係

特許法103条は立証責任を権利者から侵害者に転換する規定であるといわれるが、その背後にある法政策的観点は何かを探ることを一つの課題とする。

3. この研究における考察方法

上述した二つの課題を解決し、研究目的を実現するため、この研究における考察の方法は、第一に、工業所有権制度改^(*)正調査審議会(以下、「工業所有権制度改正審議会」と表記されている場合もある。)における議論、工業所有権制度改正調査審議会答申、国会における議論の順に検討し、立法の背景を考察する。第二に、特許法103条の意義を導くために、産業財産権侵害の過失に係る昭和34年法以前の学説・判例の生成展開について分析する。第三に、特許権侵害事案において特許法103条が裁判実務において実際上のどのような運用がなされているのかを分析し、特許権侵害事案における免責の可能性と免責の範囲を考察する。また、日本・ドイツ・米国における侵害事例の比較分析を行い、いかなる調査義務を尽くしたことで免責又は責任が軽減されるのかを検討し、過失の取扱いと鑑定取扱いの相違について考察する。第四に、現在の技術指向型企业における製造品の実情と、サービス業における特許製品の利用の増加に鑑みた特許調査義務に関して検討をする。

II. 特許法103条立法経緯

1. 工業所有権制度改正調査審議会における審議

昭和24(1949)年、閣議により工業所有権制度を検討する審議会の設置が決定され、昭和25(1950)年、通商産業省省議により工業所有権制度改正調査審議会の発足が決定し、工業所有権制度改正調査審議会第一回総会が開催された。改正における民事責任関連の問題の要点は、特許法の中に独自に又は民法709条の特別法として、特許権侵害に関する規定を入れるべきかという論点³、及び過失責任主義の修正に関する論点であった⁴。

昭和30(1955)年、特許権侵害に関する実体的規定を整備することと題して、特許法改正草案が作成された⁵。そこでは、主観的要件についての挙証責任の転換として、「他人の特許発明の属する分野の営業を営む者がその営業を行うに当りその特許権を侵害したときは(イ)に従い原状を回復する責に任ずる。但しその者がその他人の特許発明を実施せざるよう相当な注意を払ったときはこの限りではない」と起案された。当該草案に関して、第19回工業所有権法一般問題改正庁議にて草案趣旨説明が行われ、「英国では、すべての場

合について挙証責任は侵害者側にある」ゆえに本草案とした旨の説明がなされた⁶。このことから分かるのは、起草者が、本草案を作成する際に依拠した原典は、当時の英国特許法(The Patents Act 1949)59条1項「特許の侵害手続においては、侵害行為の日に特許が存在したことを知らず、かつ、特許が存在していたと推測する合理的な理由がないことを立証する被告に対しては、損害賠償は認められないものとする。」という条文であったということである。

そして、この英国法を範とする草案は討議により若干の文言修正を受けて、工業所有権法一般問題改正要綱(案)⁷として工業所有権制度改正調査審議会第3回一般部会で議論がなされることになる⁸。その議論により以下の三点のことが判明する。

第一に、「過失を推定する」という文言は、草案が依拠した原典たる英国法59条1項における立証責任の転換について、我が国の改正法条文文言から明らかとするために作成された文言であるということである。第二に、起草段階において、昭和34年法以前における判例の集積たる一応の推定と、昭和34年法で立法化されることを意図している法律上の推定では、全く「同じ」ではないことを認識しつつも、「趣旨を同じくする」規定であるため、実務上も違和感なく受容され得るだろうという思想があったことが推察できる⁹。第三に、起草段階当時から、当該規定に基づいて製造者ではなく利用者にも同じ程度の注意を課すことに疑問が呈されていたことがうかがえる¹¹。

そして、この議論を踏まえて、要綱第一次案は修正され、昭和31(1956)年に工業所有権法一般問題改正要綱(第二次案)¹²として作成され、工業所有権法一般問題改正要綱案(その一)¹³として確定され、工業所有権制度改正調査審議会第15回一般部会において議論がなされた¹⁴。その議事録で以下の四点が明らかになる。

第一に、起草者は特許権侵害の故意・過失を特許権侵害による損害の発生を回避する義務として理解していることである¹⁵。第二に、昭和34年以前に判例実務で行われていた一応の推定を「法律上の推定」にまですることへの問題提起があったことである¹⁶。

第三に、特許法103条の過失の内容は、起草当初の段階の文言である相当の注意のまま維持されているということである¹⁷。そもそも、英国法を範とした起案を、我が国が、過失責任主義を採用しており民法709条の法律要件たる故意・過失を満たさなければ法律効果である損害賠償請求権を発生させ得ない法制度設計をとっているため、その明確性のために「その侵害につき過失ありたるものと推定する。」という文言としたのであり、それ以上には過失の内容に関する議論がなされていないことに鑑みると、特許権侵害に関しては「特許権侵害の回避のために相当な注意を払わなかったこと=過

失」という定式が成立する。

第四に、特許権侵害における実施者は、相当な注意を払ったことを立証できなければ損害賠償責任を負われるのであるから、実施者に対する予測可能性を担保するために一定の基準が必要だと考えられていたことが分かる¹⁸。本審議ではこの基準を何に置くべきかが論点となっていたが、公報を基準とすることで議論がまとまった。

以上の審議を経て、工業所有権制度改正調査審議会第二回総会において答申案が提出された。答申案説明書においては、責任法に関する特許法の改正は特許権の強化を図るための規定として作成されていることが述べられた¹⁹。そして、この答申案は答申として提出されることとなる²⁰。

2. 特許庁読会及び法務局読会における審議

法案化を進めるべく、審議室では1956年(昭和31年)に織田季明事務官より第一次仮案が作成された²¹。そして、昭和32(1957)年、当該第一次仮案は特許庁第一読会に付されることとなった²²。特許庁第一読会においては過失の推定規定については特に何らの変更がなく、第二読会に付されることになった²³。そして、第二読会において修正を受け、改正された原案は、特許庁第三読会(法制局第一読会)²⁴、昭和33(1958)年特許庁第四読会(法制局第二読会)²⁵、特許庁第五読会(法制局第三読会)²⁶、法制局第四読会²⁷、昭和34(1959)年法制局第五読会²⁸を経て、国会に提出する特許法案として出来上がることとなった。

3. 国会における審議

昭和34(1959)年、第31回国会にて特許法案の審議がなされる。そこでは、過失の推定規定が、民法709条の補助的規定として存在すること²⁹、特許権侵害訴訟における立証の困難さの救済にあることが確認された³⁰。国会においては、立法趣旨の確認がなされたのみで、その他に特に修正を経ることがなく、1959年(昭和34年)4月13日に公布されるに至った。

4. 小括

現行法103条は、旧法時の判例上認められていた事実上の推定を、法律上の推定として規定し直すことを企図し、判例の集積から起草されたものではなく、英国特許法59条1項において定められていた特許権侵害の場合の損害賠償に関する制限の条文を範として起草されたものである。しかし、その文言に関しては一般部会審議において多少の修正が加わることとなり、「過失を推定する」という我が国独自の文

言で表現したが、このような文言になった背景には我が国の民法709条の文言が「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」と定められていたため、この故意・過失の立証の軽減をすることを企図するに際し、特許法において「相当な注意を払ったことを立証すれば、その責を負わないこととする」とする文言よりも「その侵害について過失があったものと推定する」とする文言の方が、権利侵害の場合の損害賠償請求権の根拠を民法709条に置く我が国法制度においては、特許法103条が民法709条の補完法として位置付けられていることが明確に理解されやすいという思想があったのではないかと推察される。

特許法103条において、被告が立証すべき過失の内容については、公報をもっと普及させるという条件で、特許法103条の草案が認められたことに鑑みると、特許法103条の「過失」という文言に内包される相当の注意とは、公報を基準とした相当の注意であることが分かる。つまり、特許法103条における過失の内容は公報を前提とした特許調査義務違反である。

III. 特許法103条の意義

1. 昭和34年法以前の判例・学説における過失論の状況

昭和34年法以前の判例においては、侵害者の過失は、特許公報によって公示された事項について注意を払っていなかったことであり、それに関して侵害者が反証を挙げるまでは侵害者に過失があったものとして取り扱われること³¹、また、侵害者の過失は一応の推定であることが明示されており³²、学説³³ともに無過失の主張は侵害者が立証するべきであるという点で一致していた。

判例は、注意義務の内容を、公報を調査することと理解していた³⁴。また、他人から委託を受けた製品製造である場合にも、自ら注文者に尋ねることやその他の自らの調査を要求していた³⁵ことから、判例の姿勢は実施者が自らなす特許調査義務を要求していることがうかがえる。学説も、旧法の時代から、過失は特許調査義務を尽くさなかったことであるという点で判例と一致していた³⁶。

判例においては、特許調査義務を尽くした結果、公知であることが判明した場合³⁷、特許調査義務を尽くした結果、審判官であっても有効・無効が判断しがたいことが判明した場合³⁸、権利者が権利登録後実施をしていない場合³⁹、調査義務を尽くした結果、権利範囲に属するか否かの判別が難しいことが判明した場合⁴⁰をして、実施者の無過失の立証理由としている。学説も、過失は公報を基準とした特許調査義務

を尽くさなかったことであるという点で判例と一致していた⁴¹。

2. 昭和34年立法時における103条の過失の理解

特許庁工業所有権制度改正調査審議室の当時の審議室長であった荒玉氏が、実施者たる企業に特許調査義務を課すことを無理ではないとしていることに鑑みると、特許法103条は、単なる立証責任の転換についてのみ規定しているのではなく、過失の推定という文言で、訴訟法上の立証責任について規定する背後で、実体法上の特許調査義務の創設をも包摂しているといえる⁴²。また、鑑定を信頼したことをもって過失の推定は覆滅できるとしていることに鑑みると⁴³、昭和34年立法時、公報と過失の推定と鑑定との三位一体での制度設計を企図していたことが推察できる。

3. 小括

特許法103条の実質的意義は、過失の推定という文言に客観的注意義務を包摂することによって、客観的注意義務を創設したことにある。そして、その内容は、公報を基準とした特許調査義務である。すなわち、実施者への帰責の根拠は、公報から読みとれる権利者の権利情報があるにもかかわらず、特許調査をしなかったことにより他人の権利を侵害するに至ったこと、また、特許調査義務を果たして、公報から権利者の権利情報を読み取ったにもかかわらず損害回避行為をしなかったことであるといえる。ここに、特許法103条をもって、特許権者の特許権侵害行為を防止するための損害回避行為規範としての役割を看取できる。

また、特許法103条は、産業財産権の強化のため、公報を基準とした特許調査義務を尽くしたことを相当の注意義務を払ったこととして、その相当の注意義務を払っていたことを実施者(加害者)に証明させることを法律で定めたものである。確かに、特許法103条は、産業財産権の強化のために特許権者の立証の負担を軽減させたものであり、その意味においては権利者を保護している結果を導いていることには間違いはない。しかし、特許権者の権利範囲が公報という形式で万人に公開されていることに鑑みると、特許法103条は権利者にのみ一方的に有利に資する結果となる立法ではないと解し得る⁴⁴。また、特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与え、権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものであることに鑑みれば、特許法103条における立証責任の転換は、単に特許権者の権利を強化することに資する

のみならず、権利者の権利と、実施者の権利の相互尊重機能を果たす成果も実現し得たといい得る。すなわち、特許権者から権利の許諾を得ている実施者は特許法78条の通常実施権の許諾という形で契約により他者の権利を侵害しないような行動の自由の制約を受け、特許権者から権利の許諾を得ていない実施者は103条の立証責任の転換という形で不法行為により他者の権利を侵害しないような行動の自由の制約を受けるという定式である。

IV. 特許権侵害事案における免責の可能性

1. 日本での特許侵害事案における免責の可能性

(1) 起算点の論点

我が国の特許法103条は過失を推定すると規定しているため、この過失の推定の起算点がいつとなるかが問題となる。判例においては、特許公告公報が発行された時を起算点とするとしているため⁴⁵、損害賠償請求権が発生する時期も公報が発行された時以降ということになる。そうすると、権利者としては、権利の設定登録後から公報発行時までの権利侵害に関して過失が推定されないため、権利者が自らの権利を擁護する手段をとる必要があろう。例えば、権利者は実施者に対して積極的な権利存在の通告等を行うことなどの手段である。権利者の通告後、それでもなお実施をする実施者がいる場合にはその実施者の過失が認定されるので、権利者の損害賠償は特許権設定登録時から起算されることになる⁴⁶。

(2) 相当の注意の論点

我が国の判例群は(i)専門家の意見と相当の注意、(ii)未調査と相当の注意、(iii)他人の権利化前に調査を済ませていた場合と相当の注意、(iv)当初明細書を訂正した場合と相当の注意、(v)特許表示と相当の注意、(vi)抵触と相当の注意、(vii)事業承継と相当の注意、(viii)専門的能力と相当の注意、(ix)製造業以外の業種と相当の注意の観点に分けて分析することができる。これらの判例に共通する思想は「実施者自らが公報を通じて調査義務を果たしたか否か」ということである。とはいえ、実施者に専門的能力があるのであれば、小売店であれば、製造者と同等の注意義務を課されるのであれば、実施者は専門家の鑑定を頼らざるを得ないし、専門家に鑑定を依頼することは必須の特許調査実務となろう。しかし、我が国において、この専門家の意見に従ったことで相当の注意を尽くしたものとされるのかに関して、判例は専門家の意見に従ったことのみでは注意義務を尽くしたとはいえないとする⁴⁷。また、鑑定書が一通ではなく複数ある場合であっても鑑定を信頼したのみでは覆されないし⁴⁸、

鑑定が出願弁理士以外の鑑定であっても鑑定を信頼したのみでは覆されない⁴⁹。ここで、裁判所の判示を精読すると、専門家の意見を聞いてそれに従った「のみ」では過失の推定を覆すに足りないとしていることが重要である。つまり、裁判所は、専門家に調査の委任をしたことをもって注意義務が免責されるのではなく、実施者をして、自ら調査することにより自ら権利侵害か否かの判断をすることを要求しているのであるといえる。

2. 外国での特許侵害事案における免責の可能性

(1) ドイツ

ドイツにおいては、我が国と同様に、特許権侵害の際には、権利者は侵害者に対して自身の損害を損害賠償として請求することができる。そして、損害賠償請求権を発生させるには実施者の故意・過失が必要であり、我が国と同様過失責任主義が採用されている。

ドイツの特許権侵害における過失とは、(1)取引において必要とされる注意をしていない状態(ドイツ民法276条において述べられている過失(“Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.”(取引で必要な注意を払わない者は過失で行為するものとする))、(2)錯誤(Irrtum)、(3)善意(Unkenntnis)であるとされる⁵⁰。特許権を取り扱う際に、取引上必要な注意を払うとは、他人の特許を調査するという点であり、他人の特許を調査しなかったことは当然に過失となる。また、他人の特許を調査したが、他人の特許権の範囲外であると思った場合、及び他人の特許を調査したが他人の権利の存在に気付かなかつた場合にも過失となるとしている点で我が国と同様の傾向を有する。

次に問題となるのは、故意・過失という法律要件の立証の問題である。ドイツにおいては、我が国のような過失の推定をするという立法は存在しないが、権利者が特許権侵害の事実を立証すれば、実施者の過失は一応の推定を見ることが出来る⁵¹。

ドイツにおいては、実施者が、実施者に有利な鑑定を得た場合にそれを信頼した結果、他人の特許権を侵害する結果となった場合に、実施者はそのことをもって損害賠償責任を免れ得ないとしている⁵²。この点では我が国と同様の傾向を有することが判明する。

(2) 米国

米国においては、我が国及びドイツと同様に、特許権侵害の際には、権利者は侵害者に対して自身の損害を損害賠償として請求することができる。しかし、米国における特許権侵害において、判例は特許権侵害を厳格責任であるとしている⁵³。したがって、権利者による行為者の故意・過失の立証

は必要ではない。この点で我が国やドイツとは異なるといえる。

米国では、侵害論において故意・過失は問題とはならず、損害論の段階において問題となるのみである。そして、三倍賠償は原告が故意である場合に付与されるとされている⁵⁴。この三倍賠償の決定的な判断材料となる「故意」という判断は、米国においては専門家の意見(鑑定)と密接な関係がある⁵⁵。そして、弁護士に法的助言を求めたがそれに従ったにもかかわらず、他人の特許権を侵害する結果となった場合には、一定の専門家の意見に従った結果権利侵害となった場合に、損害賠償の三倍賠償を回避するには、①適切な時期、②適切な資格、③適切な意見の三つを満たす弁護士の意見に従っていたことで過失の侵害となるので現実の賠償で足る⁵⁶。

3. 小括

我が国、ドイツ、米国と特許権侵害に過失に関わる制度を比較検討すると、我が国とドイツは過失責任を採用するのに対し、米国は厳格責任を採用しており、損害賠償の根拠に帰責性を必要とするかという点で全く異なる制度を採用していることが分かる。

さらに、過失責任を採用する国同士である我が国とドイツを比較すると、我が国では特許法103条により法律上の推定を採用するのに対してドイツでは一応の推定を採用しており、過失の立証については異なった制度を採用している。しかし、実際の立証に当たっては、ドイツも我が国も、専門家の意見の採用の仕方に類似の結論を導出しているに至っている様相を見てとれる。

我が国、ドイツ、米国とも、特許調査に専門家の意見を聴取するのは、非常に重要な特許調査実務である。我が国とドイツにおいては、専門家の意見に従った結果実施行為に至った場合であっても無過失の立証とはならないため、過失責任として損害賠償責任が発生する。他方、米国においては、専門家の意見に従った結果実施行為に至った場合、一定の要件を満たしている専門家の意見であれば故意による損害賠償責任とはならない。すなわち、過失による損害賠償責任が発生する。その点では3か国とも類似の結論に至るといえる。

知的財産権を活用してグローバル展開をするに当たっては、行為者は専門家の意見を上手に活用できることが、知的財産侵害に係る損害賠償を回避・軽減するのに資することがうかがえよう。

V. 特許調査実務と103条の今日的意義

近年、一つの製品について、研究開発し製造・販売する過程で多数の特許が関わり、「特許の藪」が形成されているといわれる。そうすると、実施者は特許の藪の中から全ての特許につき他者の権利を侵害していないのかを調査しなければならないこととなる。さらに、現行の特許法103条においては、事業規模が大企業であれ、中小企業であれ同じ調査義務が課されるのであるし、専門的知見の有無にかかわらず同じ程度の調査義務が課されるのであるから、中小企業も大企業と同じ程度の詳細な特許調査をしなければならない。企画・開発・製造・販売の全ての段階において、何百何千という複数の特許に関する調査を中小企業が尽くすことは現実問題として可能であるのかを再考する必要があるといえる。

現行の特許法103条においては、製造者であれ、小売業者であれ、同じ程度の特許調査義務が要求される。その意味において、特許調査をなすに当たっては、専門家に対する特許調査の委託が今後は更に重要視されてくることは間違いない。しかし、専門家に特許調査を委託し、それを信頼して実施した結果、他者の権利を侵害した場合に、損害賠償責任の免責を受ける理由にはならないことは概観した。立法当時は鑑定を信頼したことを以て免責されることを企図して特許法103条を設計したのであるが、現実においてはそれでは免責はされない。この実情において、故意・過失に関する特許調査義務を尽くしたことを免責事由とする制度設計が正しいのか再検討する必要があるのではなからうか。

VI. おわりに

特許法103条と特許調査実務の実情との乖離から以下のような問題点を抽出できる。

第一に、現状の技術指向型企業における製造品の実情や、製造業の事業の変遷による製品製造過程の変容に鑑みて、昭和34年法当時の技術水準の下に想定された「過失を推定する」という条文構成のままでよいのかという問題である。

第二に、特許法103条の文言において、企業に対して実質的に「特許調査義務」を包摂し、裁判実務では事案ごとに過失の有無を判断している中において、比較法的にけうな文言を特許法の条文中に維持し続けることに意味はあるのかという問題である。

第三に、現状の一製品複数特許という特許製品の状況、及び現状の技術革新の下におけるサービス業の隆盛の状況に鑑みて、小売・流通業に対して製造業と同じ程度の調査義務を課すべきかという問題である。

第四に、我が国の過失責任主義の下で、民法学が形成し

てきた、過失の事実上の推定、無過失責任の法理の根拠は、過失責任主義を修正してまでも保護すべき生命・身体という保護法益の尊重にあったのだが、産業財産権はそれと比肩し得る保護法益であるのかということを再考するべきである。それと比肩し得る保護法益ではないからこそ、産業の発展のための権利強化の必要性の下、国家政策的立法を人為的に構築していく必要があるのか。過失を推定させるということに関して、その基底に流れる思想は何かを再考するべきではないかという問題があらう。

- ¹ 中山教授は、特許権侵害の場合の損害賠償請求権の根拠を民法709条に置くことに関して、「立法論としては、特許法中に損害賠償できる旨の規定を設ける方法もありうる。しかし、現実問題として、特許権侵害が不法行為に該当しないということはほとんど考えられないため、特許法自体に損害賠償の規定を設けても設けなくても、結果に差異の生ずるものではなく、立法技術の問題に過ぎない」として、特許権侵害を民法709条の権利侵害として基礎付け、損害賠償請求権の発生を民法とすることを否定していない(中山信弘『特許法』335頁(弘文堂・2010年))。
- ² 大判大4年3月24日(民録21輯412頁)、同旨判例として、大判明治36年9月22日(民録9輯989頁)、大判明治38年5月8日(民録11輯629頁)、大判明治38年6月19日(民録11輯992頁)、大判明治42年4月27日(民録15輯396頁)、大判大2年11月15日(民録19輯956頁)、大判大8年3月13日(民録25輯428頁)、大判大9年4月8日(民録26輯482頁)大判大9年4月12日(民録26輯527頁)、大判昭5年9月12日(新聞3177号14頁)
- ³ 特許庁総務部工業所有権制度改正調査審議室「工業所有権制度改正に関する措置事項」所収
- ⁴ 同上
- ⁵ 工業所有権参考資料センター「特許部会一般部会関係原案作成資料」(荒玉文庫28)
- ⁶ 工業所有権参考資料センター「工業所有権侵害に関する改正資料」(荒玉文庫29)
- ⁷ 「他人の特許発明の属する分野の事業を営む者が、その事業を行うに当りなした特許権の侵害については、(イ)の責任を負うが、他人の特許発明を実施せざるよう相当な注意を払ったことを立証すれば、その責を負わないこととする」同上
- ⁸ 工業所有権参考資料センター「工業所有権制度改正審議会一般部会議事要録」(荒玉文庫27)
- ⁹ 同上
- ¹⁰ 同上
- ¹¹ 同上
- ¹² 工業所有権参考資料センター「工業所有権侵害に関する改正資料」(荒玉文庫29)
- ¹³ 同上
- ¹⁴ 同上
- ¹⁵ 同上
- ¹⁶ 同上
- ¹⁷ 同上
- ¹⁸ 同上
- ¹⁹ 工業所有権参考資料センター「答申改正工業所有権法集」(荒玉文庫15)
- ²⁰ 同上
- ²¹ 昭和31年8月4日第一次仮案
170条(過失の推定)「事業者が自己の業務範囲内において製作使用、販売、配布又は輸入をなすに当り他人の特許権又は専用実施権を侵害したときはその侵害について過失があったものと推定する」(工業所有権参考資料センター「特許法案(特許庁内審議用)」荒玉文庫14)
- ²² 同上
- ²³ 同上
- ²⁴ 工業所有権参考資料センター「特許法案(法制局第一読会用)昭和32年8月16日～昭和33年1月8日」(荒玉文庫16)
- ²⁵ 工業所有権参考資料センター「特許法案(法制局第二読会以降の分)昭和33年1月13日～昭和34年1月12日」(荒玉文庫17)
- ²⁶ 同上
- ²⁷ 同上
- ²⁸ 同上
- ²⁹ 第31回国会参議院商工委員会会議録第7号2頁
- ³⁰ 第31回国会参議院商工委員会会議録第12号6頁。
- ³¹ 大判明治38年5月9日(刑録11輯490頁)
- ³² 大判大正4年6月16日(刑録21輯822頁)
- ³³ 清瀬一郎『特許法原理』158頁(厳松堂・1936年)、竹内賀久『特許法』337頁(厳松堂・1938年)、飯塚半衛『無体財産法』173頁(厳松堂・1940年)、末弘敏太郎『工業所有権法』60頁(日本評論社・1942年)、永田菊四郎『工業所有権論』301頁(富山房・1959年)。
- ³⁴ 大判明治37年3月11日(民録10輯255頁)、大判明治40年10月25日(刑録13輯1194頁)、大判明治43年10月4日(刑録16輯1599頁)、大判大正4年6月16日(刑録21輯822頁)
- ³⁵ 大阪控判昭和11年9月25日(法律新聞4050号15頁)
- ³⁶ 清瀬・前掲注34、永田・前掲注34

- ³⁷ 大判明治43年10月4日(刑録 16輯1599頁)
- ³⁸ 東京控判大正元年10月25日(法律新聞828号21頁)
- ³⁹ 東京地判昭和15年3月30日(法律新聞4561号3頁)
- ⁴⁰ 東京控判昭和17年7月13日(法律新聞4810号15頁)
- ⁴¹ 清瀬・前掲注34、永田・前掲注34
- ⁴² 荒玉義人「工業所有権制度改正審議会答申について(三)」財経詳報94巻573頁。
- ⁴³ 同上
- ⁴⁴ この点に関して、土井教授は、「第103条にもとづく過失の推定は、公告や登録制度を考慮すると、権利者保護に偏重するものとはいえない。」とし、特許法103条が権利者保護に偏っているだけの効果を示すものではないということを示唆している。この意味においては筆者と同様の見解である(土井輝生『知的所有権法』123頁(青林書院・1982年))。
- ⁴⁵ 大阪地判昭和47年3月29日(道路用安全さく事件)(判タ278号263頁)、大阪地判昭和48年11月28日(はたき柄事件)(判タ308号278頁)、大阪高判平成6年5月27日(クランプ事件)、大阪地判平成13年7月26日(壁紙糊付機事件)、東京地判平成22年7月16日(シルバーウイルス事件)
- ⁴⁶ 大阪地判平成16年7月26日(置棚事件)
- ⁴⁷ 東京地判昭和38年9月21日(ビニール缶事件)(判タ152号177頁)、東京地判昭和47年6月26日(電気スタンド事件)(判タ 282号267頁)
- ⁴⁸ 東京地裁平成14年4月25日(生海苔の異物分離除去装置事件)(判例工業所有権法(第二期版)2577の5頁)
- ⁴⁹ 大阪地判昭和59年10月30日(手提袋の提手事件)(判タ543号263頁)、大阪地判平成元年8月30日(ドライマウントプレス事件)(特許と企業 250号66頁)、東京地判例平成5年8月30日(アデランス事件)(判例工業所有権法(第二期版)2359の409頁)
- ⁵⁰ Georg Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergetz, 9., neubearbeitete Auflage, 1993, S. 1269 (Rüdiger Rogge).
- ⁵¹ Urteil des Bundesgerichtshofs vom 3. Juni 1976, Aktz: X ZR 57/73, (GRUR 1976 579). 同様の趣旨の判例として、Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Dezember 1958, Aktz: X ZR 138/57 (GRUR 1959 478).
- ⁵² Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Dezember 1958, Aktz: X ZR 138/57, (GRUR 1959 478). 同様の趣旨の判決として、Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Dezember 1950 Aktz: I ZR 62/50 (GRUR 1951 159), Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30 Oktober 1956 Aktz: I ZR 199/55 (GRUR 1957 342).
- ⁵³ Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp. 269 F. 2d 841; Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc. 62 F.3d 1512; Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 117 S. Ct. 1040; In re Seagate Tech., 497 F. 3d 1360がある。
- ⁵⁴ Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co., 923 F. 2d 1576
- ⁵⁵ ドナルド・S・チザム『アメリカ特許法とその手続き』629頁(雄松堂出版・2000年)
- ⁵⁶ ドナルド・S・チザム『アメリカ特許法とその手続き』637頁(雄松堂出版・2000年)