

特許法の新論点Q&A (第11回)



弁護士 坂本 優
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 弊社は、X社から、弊社の製品がX社の特許権を侵害するとして訴えを提起されました。仮に弊社の製品がX社の特許権に該当（抵触）する、という前提でお伺いします。

- ① 弊社としては、X社の特許権についてその存在や内容を全く知りませんでしたし、訴え提起前にX社から警告などは一切ありませんでした。このような場合でも、X社の特許権を侵害したとして損害賠償をしなければならないのでしょうか。
- ② 弊社はX社からの訴状を受領して直ちに対象製品の製造販売を中止しました。その後、弊社がそれまでに製造した対象製品の製造時期について調査したところ、その特許権の登録日から公報発行日までの間に製造した対象商品が約60%を占めていたとのこと。訴え提起前にX社から警告などは一切ありませんでしたので、公報発効日以前にはX社の特許権の存在や内容について知る機会はないと思うのですが、こういった事情は損害賠償額に影響するのでしょうか。
- ③ 仮に、弊社製品の製造前にX社の特許権への抵触が社内で問題となったことを契機に、弁理士にX社の特許権につき侵害の有無を検討してもらい、「非侵害」の意見書を受領していた場合はどうでしょうか。

A 1 過失の推定

特許権を侵害する者に対する請求として考えられるのは、まずは差止請求（特許法100条）、ついで損害賠償請求である。前者の差止請求権を行使するには、特許権侵害という客観的事実があれば足り、主観的要件である「故意または過失」は必要ではない。

他方、後者の損害賠償請求については、その法的性質は民法709条の不法行為責任であって、特許権侵害につき「故意または過失」があることが必要である。その他の要件として、「損害の発生と額」、及び「特許権侵害と損害との因果関係」も必要であるが、本稿では後二者については論じない。

前記における「故意または過失」は、被疑侵害者において、当該特許権の存在と内容を知っていたかどうか、被疑侵害者の製造・販売する対象商品が当該特許権に抵触することを知っていたかどうか、知らなかったとしてもこれらの事情を知りうべき立場にあったかどうか、という被疑侵害者側の事情ないし状況にかかるものであり、一般的に、その立証は難しいといわざるを得ない。

そこで特許法は、かような特許権者の立証の負担を軽減するために、「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ったものと推定する」（特許法103条）との特別規定を置いている。これがいわゆる「過失の推定」といわれる規定である。

その根拠は、特許発明の内容は特許公報等による公示がされていること、業として特許発明を