

工業所有権侵害訴訟における過失責任の認定について

王 凌紅

1. はじめに

侵害者に故意又は過失があることは一般不法行為の要素として考えられているが、特許権等の工業所有権侵害訴訟において、故意又は過失の有無をどのように判断すべきであるか、また、侵害者の意図により如何に相応な民事責任を追及するかについて、各国は異なる規定を設けている。

特許権等の工業所有権は一般的な財産権が有しない特殊性を持っていることはいうまでもない。その権利の行使が単一の物品に拘ることではないため、権利が侵害された場合、侵害者の故意又は過失について容易に挙証することはできない。権利者に十分な保護を与えるために、一般不法行為と区別して、工業所有権侵害訴訟における過失認定について格別な認定規準を設ける必要があると考える。

一方、商品が転々流通する社会においては、順調な流通秩序を保つために、善意利用者を認容することにも重要な意義がある。

権利者の利益と第三者利益、社会利益のバランスを如何にとるべきであるか、具体的に言えば、善意利用者がどのような範囲で、どのような基準により保護されるべきであるか、また、権利侵害行為になった場合、故意又は過失により侵害者の民事責任がどのように区別をつけられるかについて、本稿は、日米中三ヶ国の法制度を比較した上、未成熟であるが、敢えて自分の観点を述べておきたいと思う。

II. 日本の過失推定規定と賠償責任

1. 関連規定

日本では、民法709条は、「故意又は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」と規定している。工業所有権侵害は原則として同条の「権利侵害」に該当するとされており、工業所有権者は本条の規定により、故意または過失の

ある侵害者に対し被った損害について賠償を請求することができる。

「故意又は過失」が侵害者の賠償責任の前提として本条に規定されているが、日本工業所有権侵害訴訟においては、「無過失」である善意利用者の責任免除を認めるケースが殆ど見られない。公判裁判例を見る限り、秘密意匠権にかかる一部の侵害訴訟を除き、ほぼ例外なく侵害者として提訴された利用者には過失があると認定している⁽¹⁾。利用者が他人の権利を侵害することを知らなかったとしても、利用者には過失があると推認されることが多い。

その主な原因は、日本特許法、意匠法等関連法律においては、侵害行為についての過失推定規定があるからである。「故意」又は「過失」の認定について、日本特許法第103条は、「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定する」と規定している。要するに、日本では、特許権侵害行為になるかどうかを判断するとき、利用者が自分には過失がないことを証明するために、一般不法行為より厳格な挙証責任を負わなければならない。発明の善意の実施は、原則として単なる特許法第175条の規定範囲内において認められている⁽²⁾。

過失推定については、日本実用新案法に規定されていないが、過失推定により利用者の行為が実用新案権侵害行為であると認定した判決があった。昭和57年大阪地裁で争った手提袋の提手事件においては、被告会社が自ら製造した製品について、他人の実用新案権に抵触しないと鑑定を弁理士から受けていたにもかかわらず、大阪地裁は他に侵害認定を覆すに足る証拠がないと述べ、被告が実用新案権を侵害することを過失により知らなかったと認定し、善意の利用を認めなかった⁽³⁾。

意匠法第40条は特許法第103条と同様な規定を設けている。ただし、秘密意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害について、過失があったものと推定していな

い。

日本商標法において、同旨の過失推定条項は規定されていないが、第59条「再審により回復した商標権の効力の制限」から見れば、同様に、取消され、若しくは無効とされた商標登録に係る商標権が再審により回復した場合のみ、その商標権の効力は再審の請求の登録前における当該登録商標の善意の使用に及ばない。換言すれば、おそらく有効な商標登録に係る商標権については、例え善意の利用であっても、権利の侵害になると言われる可能性が高いだろう。

2. ガス感知素子事件⁽⁴⁾

特許発明利用者の過失有無の判断については、大阪地裁平成6年のガス感知素子事件において、幾つかの判断基準が示された。

本件の被告会社の代表取締役Y1は、昭和60年頃、原告の元代表取締役Aと商談をした上、原告会社の輸出用に製造したセンサを被告会社により購入して国内で販売することに合意した。本件製品がもともと原告会社の不良品であり、本件製品を販売するため、Aの指示を受けて、被告会社の従業員Y2は再生処理の作業を行った。昭和61年2月、Aは原告の代表取締役社長を退任し、代表権のない取締役会長に就任した。にもかかわらず、被告会社は平成5年まで原告会社の製品を販売し続けた。よって、原告会社は特許権侵害を理由として被告会社、被告会社の代表取締役及び被告会社の従業員Yに対し提訴した。

大阪地裁は、被告らの過失責任について、次のように認定した。

まず、被告会社の過失の有無について、被告会社の代表取締役に過失があるかどうかによって判断すべきであると大阪地裁は示した。

そして、被告会社及びその代表取締役の過失について、「まず、本件特許権の侵害については、特許法103条により過失があったものと推定されるから、被告らとしては、その責任を免れるには抗弁として過失が存在しないことを証明しなければならない。その抗弁の内容は、原告の主張する、①本件特許権の存在を知らなかったことに相当の理由があったこと、または②本件特許権の存在は知っていたが、イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属しないと信じるについて相当の理由があったことが代表的なものではあるが、それに限定されると解すべきではなく、自己の行為が本件特許権を侵害しないと信じるについて相当の理由がある場合一般を含むと解すべき」であるという意見が明示された。本件に即して言えば、すなわち被告の代表取締役ひいて被告会社が、係争物件が流通を予定された原告の正規の商品であり原告の元代表取締役が原告においてその販売に当たる正当な権限を有すると信じるについて相当な理由がある場合には、過失が存在しないものと判断される可能性がないとは言えない。ところ

が、事情調査により、係争物件について被告会社の取引数量の急増は不審に思わせるため、結論としては、無過失の抗弁を採用することが肯定されず、被告会社が特許権侵害について損害賠償責任を負わなければならない。

ただし、被告会社の代表取締役Y1及びその従業員Y2の損害賠償責任について、Y1に被告会社の代表取締役としての職務を行うにつき重大な過失があることはできず、Y2としても、原告の創業者の一人でもあるAの指示の下で行っている作業が原告の承諾に基づく適法な作業であると信じて無理からぬところがあるというべきであるから、被告Y1及びY2に対する損害賠償請求が否定された。

本件は、事件の特殊性があるが、日本特許権侵害の過失認定に関する重要な判決と言えよう。本判決の内容をまとめると、特許権侵害の過失認定についての幾つかの基準が適用されることがわかった。

(1)特許権侵害訴訟において、被告は特許法第103条により過失があったものと推定されるが、被告に自己の行為が特許権を侵害しないと信じる相当の理由がある場合、無過失が認められ、損害賠償責任を負わないものとする。

(2)会社の故意や過失は代表取締役個人の故意や過失の有無によって判断する。

(3)会社の代表取締役個人に過失があったとしても、職務を行うにつき重大な過失がなかった場合、その個人に対し損害賠償責任を追及しない。ただし、会社としては、その代表取締役の過失により他人の特許権を侵害した場合、損害賠償責任を負うべきである。

ただし、自己の行為が他人の権利を侵害しないと信じる相当の理由があることをどのように証明すべきであるかは問題である。本判決はこの問題について明示しなかった。前記手提袋の提手事件において、弁理士からの鑑定書も「相当の理由」にならないなら、どのような状況であれば「相当の理由」があると言えるのか一層明確にする必要があるだろう。

3. 軽過失による減額賠償

権利侵害者が故意又は重大な過失がなかった場合、裁判所は、損害の賠償額を定めるとき、その軽過失の状況を参酌して判断することができるという規定は、日本特許法、実用新案法、意匠法、商標法いずれにも設けられている⁵⁾。しかし、これらの規定により、必ずしも軽過失であれば、損害賠償額が減額されることができるとは言えない。大阪地裁昭和59年12月20日判決では、裁判所は、係争製品についての被告の販売数量が非常に少ないことを理由として、軽過失による損害賠償額を減額する余地はないと判断した⁶⁾。軽過失により賠償額を減額できるかどうかについて判断するに際し、①特許権等の侵害については巨額の賠償に応じなければならないこと、②侵害となるかどうか微妙であるこ

と、③別個独立に同一の発明を創作して特許発明等を実施したような場合であること等の条件を考慮すべきであるという学説もある⁹⁾。本判決は①と同じような見解により、軽過失による賠償額の減額を否定したのだろう。この問題について、筆者は、一層慎重な検討が行われる必要があると考える。故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は損害額を参酌することができるという規定の法意から考えれば、損害賠償額を減額できかどうかについて判断するとき、特許権等の侵害による賠償額が巨額であることは条件とされるべきではなく、権利侵害者の主観的意図が考慮の中心とされるべきである。換言すれば、権利侵害者が軽過失であったことについて十分な証拠があれば、もとの損害賠償額が巨額であれ、僅か少しの金額であれ、いずれも損害賠償額を減額すべきである。なぜならば、軽過失侵害が侵害となるかどうか非常に微妙であるため、故意又は重過失侵害者と同様な責任を追求することがあまりにも不公平をもたらすおそれがあるから、このような不公平を避けることこそこれらの規定の目的であるといえるからである。損害額が巨額であるとき、たとえ侵害者が軽過失でなくても、その負担能力等を考慮した上ある程度の減額を行うことも考えられるが、だからといって損害額が巨額でなければ減額できないというわけではない。実際には、軽過失による特許権等の侵害は少額である場合が多い。侵害者が大量の製造、販売を行うとき、事前の市場調査等によりその製造、販売する製品が権利侵害製品であることを知らないことは極めて少ない。したがって、侵害者が軽過失である場合、損害額が巨額であるか少額であるかを問わず、いずれもその損害賠償額の減額が考慮されるべきであると考えられる。巨額の賠償額だけ減額の対象として取り上げられると、おそらく侵害額が多ければ多いほどますます得だというような錯覚を侵害者に起こさせるだろう。

III. 中国における善意利用者の認定

1. 過失についての権利者の挙証責任

中国特許法及び商標法は、従来から善意利用者に対する保護を重視している。

中国特許法第63条第2項は、「生産経営目的で使用或いは販売したものが、特許権者の許可を得ず製造、販売された特許製品或いは特許方法によって直接得られた製品であることを知らなかった場合、その製品の合法的な出所を証明することができれば、賠償責任はない」と規定し、善意の使用者又は販売者を保護している。中国では、実用新案権及び意匠権は発明特許と同様に、特許法により保護されているから、同条の規定は実用新案権及び意匠権にも適用される。

中国商標法においては、同じ文言の規定が見えないが、商標法第38条は、「登録商標を盗用している商品で

あることを明らかに知って販売すること」を登録商標の専用権侵害行為の一つとして規定している。換言すれば、商品販売者はその販売する商品が登録商標を盗用している商品であることを知らなかった場合ならば、登録商標の専用権侵害行為にならない。

1995年北京高級人民法院で判決したグレードアップ可能のマザーボード事件では、善意利用者に対する保護を一層明らかにした¹⁰⁾。

本件原告はグレードアップ可能のマザーボードについて実用新案権を有している。1994年、北京にある被告会社はある電子設備会社の要求に応じ、訴外A社に委託して深圳から386/486CPUボード五枚を購入した。その後、被告会社と電子設備会社が合意に達しなかったため、購入したCPUボードを販売に出した。原告は被告の販売した製品が原告の実用新案権を侵害したものであると主張し、被告から買ったCPUボードを証拠として北京市中級人民法院に実用新案権侵害訴訟を提起した¹¹⁾。差止請求のほか、実用新案権侵害製品の差押え、謝罪及び40万人民元の損害賠償も求めた。

一審北京市中級人民法院は、被告の販売した製品に含まれる技術が原告の実用新案権のクレーム範囲に属すると認めたが、被告に権利侵害責任があることを否定した。本判決において、中級人民法院は次のように判示した。すなわち、「深圳から386/486CPUボードを購入してかつそれを販売する被告の行為が、当該製品が実用新案権侵害製品であることを被告が知っている下でなされたことであるかどうかについて、原告は十分な証拠を提出できなかった、かつ、訴訟前に、当該製品が実用新案権侵害製品であることを原告が被告に通知しなかったため、特許法第62条第2項(すなわち改正した特許法の第63条第2項)の規定により、被告の行為が実用新案権侵害にならない」¹²⁾、原告の訴訟請求が全て棄却された。

二審北京市高級人民法院は同じ理由で、一審判決を認容した。一審、二審の訴訟費用は全て原告が自己で負担するものとされた。

本判決に示されたように、日本と異なり、中国では、工業所有権侵害訴訟においても、一般不法行為と同様に、利用者の過失について権利者に挙証責任がある。権利者は十分な証拠を提出できなければ、その権利の行使が認められない。

本判決は、原告が訴訟を提起する前に係争製品が実用新案権侵害製品であることを被告に通知しなかったことも原告の請求を棄却する一つの理由として示した。しかし、もし原告が訴訟の前に既に被告に対し権利侵害を警告したならば、その損害賠償請求が認められるのか、また、もし被告が実用新案権侵害についての警告を受けた後、引き続き実用新案権侵害製品を販売した場合、その賠償範囲は警告を受けた後の原告に対する損害に止まるか、それとも警告前の係争製品の販売も損害賠償の範囲内に入るかについて、本判決は言及しな

かった。この問題についての議論は、ほかの関連解釈や判決などにも見られない。

本判決に存在するもう一つの問題は、被告が判決を受けた後引続いて係争製品を販売できるかどうかについて明示していないことである。判決は、「被告の行為が実用新案権侵害にならない」と判示し、差止請求を含む原告の全ての請求を棄却した。しかし、おそらくだからと言って被告が係争製品を販売し続けることができるというわけではないだろう。訴訟により、被告は自分の販売した製品が他人の実用新案権を利用したことをすでに知ることになったため、この後引き続き係争製品を販売すると、もはや善意の利用者ではなく、その故意による侵害に対し権利者が改めて賠償責任を追及することができるだろう。

2. 善意利用者規定の適用除外

特許法第63条に規定されているように、中国では、善意利用者は単に「生産経営の目的で使用或いは販売した」者に限られている。製品の製造により他人の特許権を侵害した場合、原則として善意であることが認められない。他人の商標権を利用した場合も同じである。1999年9月17日、中国上海市第一中級人民法院は特許権侵害訴訟事件において、利用者が係争製品の製造者であり、善意利用者の免責条項が適用されないことを理由として、特許権者である日本企業(原告)に勝訴の判決を下した⁽¹¹⁾。

日本法人である原告は主にオートバイ、自動車、エンジン等を製造する大企業であり、「内燃機関のデコンプ」装置の発明について中国での特許権を有している。被告が原告の特許発明を利用したエンジンを訴外第三者から購入して、自らの製造したスクーターに取り込んだ。被告の行為に対し、原告は特許侵害行為の即時停止及び損害賠償、謝罪等を請求し、訴訟を提起した。被告は、スクーターに使用するエンジンが外部から購入したものであり、特許侵害製品であることを知らなかったため、特許法の規定により、被告の使用行為は特許権侵害を構成しないと主張した。

被告の主張は上海市第一中級人民法院で認められなかった。本判決は、「被告が他人の許可を得ずに製造して特許製品と他の部品とを組み立てて一つの製品としたことは、製造行為と見なすべきである。このほか、市場で該エンジンの製造者、商標及びその他の識別標識を明記していない『内燃機関のデコンプ装置』を有するエンジンを取り付けたスクーターを販売し、他人に被告がエンジンの製造者であり、(単なる)使用者でないと誤認させたため、被告は該エンジンの製造者と思なされるべきであり、製造者としての法的責任を負わなければならない」と認定した⁽¹²⁾。

商品の流通が極めて速い現代社会において、商品の販売者に対し全ての商品が他人の権利を侵害しているかどうかを一々確認することを要求することは不可能で

あるため、無過失である場合、販売者が善意利用者として民事責任を免除されることになる。この点について、製造者と販売者は違う。一般には、製造者が自らの製品について専門的な知識があり、かつ、製品を製造するために、市場調査等も常に行っており、製品についての合法性の保証が製造者にとって当然の義務である。したがって、中国の特許法、商標法においては、製造者が善意利用者の範囲から除外されている。

ただし、本判決において、特許製品と他の部品との組み立てにより製造した新しい製品の販売も侵害製品の直接製造と同様に見なされている。そこで、特許法第63条に規定する「生産経営の目的で使用」する行為はいったいどのような行為であるかという疑問が生じてきた。本判決によると、おそらく「生産経営の目的で使用」する行為は社内使用に限られるだろう。

IV. 米国

1. 特許権者の通知義務

米国では、商標法第32条(15 USCS Sect.1114)の(2)は、無過失利用者に対する商標権者の権利行使は差止請求に限られると明確に規定している⁽¹³⁾。特許法においては、同じような規定はないが、特許製品であることを明記することは特許権者が損害賠償を請求できる前提条件として規定されている⁽¹⁴⁾。

米国特許法第287条により、特許権者及びそのライセンスを受けた特許製品の製造者又は販売者には、その製造・販売する製品が特許製品であることを公衆に通知する義務がある。その通知方法は、製品の上に直接「特許製品」という文言を明記するか、それとも上記の内容が記されているラベルを特許製品につけておくか、いずれでも構わない。特許権侵害訴訟において、特許標記をしなかった場合、権利者は被告に対する特許権侵害を警告したこと、及び被告が警告後に特許製品の製造、使用又は販売を継続していたことを証明しなければならない。さもなければ、特許権侵害に対する如何なる訴訟においても、特許権者は損害賠償を求めることができない。警告により特許権侵害を通知した場合ならば、請求できる損害賠償の範囲は警告後の損害に限られている⁽¹⁵⁾。

本条の適用問題について、幾つかの判決により解釈されていた。1936年最高裁まで争った Wine Railway Appliance事件は一つの重要な判例であった⁽¹⁶⁾。特許権者 Wine Railway Appliance社は特許権が付与された後、自ら特許製品を製造・販売したことも、他人に特許実施権をライセンスしたこともなかった。特許権侵害について、特許権者は被告に対し如何なる通知も行わなかった。にもかかわらず最高裁判所は特許権者の損害賠償請求を認めた。その理由は、特許法第287条に規定する通知の方式はいつでも特許権者又はその授権した者の製造、販売した特

許製品が存在することを前提条件としており、特許権者自身が従来から特許製品の製造又は販売を行わず、かつ他人にライセンスしたこともまったくなかった場合、この前提条件が失われ、特許権者の通知義務も免除されることができるからである⁽¹⁷⁾。

また、方法特許について、特許法第287条の規定を適用せず、特許権者の得られる損害賠償額は侵害者に対する通知を行った後の損害額に限らないという判決が、1983年のBandag事件において、連邦巡回裁判所により下された⁽¹⁸⁾。連邦巡回裁判所は、判決において、次のような判旨を示した。つまり、特許法第287条は、特許権者はその特許製品(patented article)において特許権を有することを標記すべきであると規定しており、換言すれば、生産過程又は方法(process or method)の特許は製品特許と異なり、本条の規定を適用しないと解されるべきである⁽¹⁹⁾。

1995年Loral Fairchild事件においては、特許法第287条の適用問題について一層深く解釈が行われた⁽²⁰⁾。

本件では、特許権者とその過去のライセンシーに対し特許権侵害訴訟を提起した。被告は特許権者とその製品について287条に規定する標記義務を行わなかったため、侵害行為により発生した特許権者に対する訴訟前の損害が賠償の範囲から控除されるべきであると主張した。本件特許には、製品特許及び方法特許が共に含まれている。

ニューヨーク地方裁判所は、方法特許について、標記できるものが存在しないため、287条の規定を適用しないと釈明した一方、本件のような場合には、特許権者が製品特許及び方法特許を共に有するため、有形(tangible)のものを利用して方法特許を表明することができるので、特許権者が287条に従ってその製品について通知義務を履行しなければならぬと判示した⁽²¹⁾。

なお、地方裁判所は、特許侵害者として訴えられる被告がライセンシーである場合、特許通知が必要であるかどうかという問題についても検討を行った。結論としては、被告がライセンシーとして本件発明が特許発明であることを認識しているかもしれないが、「287条の通知の要素について判断するとき、侵害者の認識又は理解によるべきではなく、特許権者の行為に着目して考慮すべきである」、「それは(287条の通知義務が履行されたか否か)、被告が特許であることを知っているか、又は自分の侵害行為を認識しているかと無関係である」⁽²²⁾。それ故に、特許権者が訴訟を提起する前に特許侵害について被告に通知しなかったため、訴訟前の損害についての特許権者の賠償請求を認めなかった。

上述したように、米国では、特許法において無過失利用者の責任免除を直接に規定していないが、実際には、無過失利用者に対する特許権の行使は商標

権の行使と共通なところがあると言える。いずれも権利者の差止請求については、別に利用者が権利の侵害を知っているか知らないかを問わないが、損害賠償請求については、利用者の過失の存在が必要な要素と考えられている。ただし、特許権の場合、特許権者には通知又は警告義務がある。特許権者が自ら製造した製品についてこの義務を履行しなかったならば、例えば利用者が過去のライセンシーとして特許権の存在を知っているはずだとしても、訴訟前の損害について特許権者は賠償を求めることができない。

2. 故意侵害による増額損害賠償

特許製品利用者が過失だけではなく、故意により特許権を侵害したことが認定された場合、三倍までの増額損害賠償及び弁護士費用の支払いを要求されることが米国特許法の特有の規定であると言えるだろう。

故意による特許侵害であるかどうかについて判断するとき、裁判所は侵害者の行為をとりまく「全体的な状況」を考慮する⁽²³⁾。「全体的な状況」とは、主に以下の要素を含む。①侵害者が故意により特許発明を摸倣していたかどうか、②侵害者が係争特許を知っていたかどうか、③侵害者が係争特許に対し調査を行った後、特許権無効又は自らの行為が非侵害行為であることを誠実に信じる十分な証拠が存在している否か、④侵害者が適当に応訴したか否か⁽²⁴⁾。

侵害者として提訴された被告が注意義務を払ったことを証明するために、弁護士の法律意見を提出することは一つの有効な方法である。ただし、これには限らない。侵害者は弁護士の法律意見を提出しなかったとしても、係争特許の効力について特許庁や特許権者などと交渉を進めることを証明できれば、十分な注意義務を払ったと見られ、故意侵害による増額損害賠償責任が追及されないことになる⁽²⁵⁾。

V. 善意利用者責任免除のあり方についての検討

WTO協定付属書1C「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」は、第3部「知的所有権の行使」の第44条「差止命令」は、「司法当局は、当事者に対し、知的所有権を侵害しないこと、特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命ずる権限を有する」と規定しているが、「加盟国は、保護の対象であって、その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては、当該権

限を与える義務を負わない」ことも明示している⁽²⁶⁾。第45条「損害賠償」は、「適当な場合において、加盟国は、侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも、利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命ずる権限を司法当局に与えることができる⁽²⁷⁾」と規定している。いずれにしても、無過失利用者に対する差止請求及び損害賠償請求を認めなければならないと規定していない。善意利用者の責任免除について各国の法規定に任せることとなっている。

知的財産権に対する強い保護を唱える米国も、工業所有権善意利用者の責任免除を一方的に否定することはなく、商標権、特許権の無過失利用者に対する差止請求を認めているが、損害賠償請求を否定するケースが多い。利用者は自らの無過失について挙証責任があるが、権利者側にも、利用者には十分な注意を起ささせるために、通知又は警告する義務がある。

現代社会においては、商品の流通が極めて速い。他方、特許権、商標権等工業所有権の数も日増しに増えている。このような状況の下で、善意利用者の責任がある程度免除されないと、商品の流通秩序に多大の支障をもたらすおそれがあると言っても過言ではないだろう。

善意利用者の責任免除について、特許権⁽²⁸⁾又は商標権を利用する製品の製造者と販売者を分けて判断すべきであると考えられる。製造者の無過失について挙証責任が主に製造者にあると考えるが、販売者に対し特許権又は商標権を行使したい場合、販売者に過失があることの挙証責任を特許権又は商標権権利者に要求すべきである。

中国特許法及び商標法においても、製造者と販売者の過失認定について異なる規準を採っているが、製造者の無過失が認められない。私見では、製造者が製品を製造する前に、十分な調査を行い、自らの行為が工業所有権侵害行為ではないと信じることに合理的な証拠があれば、製造者の無過失も認められるべきであると考えられる。

なお、無過失の利用者については、権利者の損害賠償請求を認めないほか、利用者が工業所有権侵害であることを知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該利用者により製造され、取得され又は注文されたものについて、権利者の差止請求も認められなくてもよいのではないかと考える。

VI. おわりに

近年、急速な技術革新に伴い、工業所有権に対する保護の重要性が一層認識されている。多くの議論

は損害賠償額の増加等による保護の強化をめぐって展開されているが、工業所有権侵害訴訟の過失認定に存在している問題点、または善意利用者の責任免除などがあまり議論されなかった。工業所有権者の利益、社会利益及び第三者利益のバランスを考慮して、過失認定について再検討をすることが必要であろう。

注

- (1) 増井 和夫 『特許判例ガイド』 有斐閣 2000年 326頁
- (2) 再審により回復した特許権の効力は、その再審の請求の登録前における当該発明についての善意の実施に及ぼさないと規定である。
- (3) 大阪地判昭 59.10.30(判例タイムズ 543号 263頁)
- (4) 大阪地判平 8.2.29(判例時報 1573号 113頁)
- (5) 特許法 102条 4項、実用新案法 29条 4項、意匠法 39条 4項、商標法 38条 3項参照
- (6) 大阪地判昭 59.12.20(判例時報 1137号 132頁)
- (7) 生駒 正文「軽過失の参酌的意義」『特許判例百選(第2版)(別冊ジュリスト 86)』 1985年 199頁
- (8) 北京市高級人民法院知識産権審判庭編 『知識産権審判案例要覽』 法律出版社 1999年 142頁
- (9) 中国では、実用新案権、意匠権は発明特許権と同様に、特許法(中国語で「専利法」という)により保護されている。発明特許権、実用新案権、意匠権は保護期間など個別の面において異なる規定があるが、過失認定などの共通条項は何れにも適用される。
- (10) 前掲注(3)、144頁
- (11) 中島 敏「『内燃機関のデコンプ装置』特許権侵害事件」AIPPI 1999年 44巻 12号 8頁
- (12) 前掲注(9)、15頁
- (13) United States Code, TITLE 15 COMMERCE AND TRADE, CHAPTER 22 TRADE-MARKS, Sect. 1114. Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers
 (2) Notwithstanding any other provision of this Act, the remedies given to the owner of a right infringed under this Act or to a person bringing an action under section 43(a) [15 USCS Sect. 1125(a)] shall be limited as follows:
 (A) Where any infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) [15 USCS Sect. 1125(a)] shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.
- (14) United States Code, TITLE 35 Patents, Sect. 287, Limitation on damages and other remedies; marking and notice
 (a) Patentees, and persons making or selling any patented article for or under them, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing there on the word "patent" or the abbreviation

“pat”, together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

- (15) *Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Casting Co.*, 24 F.3d 178, 187, 30 U.S.P.Q 2d 1462 (Fed. Cir. 1994)
- (16) *Wine Railway Appliance Co. v. Enterprise Railway Equipment Co.*, 297 U.S. 387, 398 (1936)
- (17) 前掲注(16)、395頁
- (18) *Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Company, Inc.*, 704 F.2d 1578, 1581 (Fed. Cir. 1983)
- (19) 前掲注(15)、1581頁
- (20) *Loral Fairchild Corp. v. Victor Co.*, 906 F. Supp. 813 (E.D.N.Y. 1995)
- (21) 前掲注(20)、817頁
- (22) 前掲注(17)、817頁
- (23) Gary M. Hoffman等、大隈一武訳「米国特許侵害訴訟における損害賠償額の算定〔下〕」国際商事法務1993年21巻3号320頁
- (24) *E.I. Dupont de Nemours & Co. v. Monsanto Co.*, 903 F. Supp. 680, 740 (D. Del. 1995)
- (25) 前掲注(24)、742頁
- (26) AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Article 44 Injunctions 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property rights, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right..
- (27) 前掲注(26) Article 45 Damages 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.
- (28) 実用新案権、意匠権も特許権と同様に考えられる。