特許権侵害差止仮処分と損害賠償責任

客員弁護士　大瀬戸 豪志

1　特許権侵害差止仮処分命令の申立てと特許の無効

特許権侵害差止の仮処分命令の申立てがあったときは、競業者は、裁判所による仮処分命令の発令があるまでその製品の製造販売を停止する義務はないが、差止の発令があった後は法的義務が発生する。この場合にとくに問題となるのは、競業者が対抗手段として特許庁にした特許無効審判請求において係争特許を無効とする審決がだされ、その審決が確定した場合である。特許無効審決が確定したときは当該特許は初めから存在しなかったものとみなされるから、仮処分命令は被保全権利を欠くものとなり、その根拠を失う。競業者側からすれば、特許権侵害をしていないのに仮処分命令によって自社製品の製造販売をすることができなくなり、これにより損害を被ることになる。その結果、仮処分命令の申立人（債権者・特許権者）は、競業者（債務者）から、民法709条の不法行為を理由としてその損害の賠償を請求される場合がある。

2　裁判例

(1)　違法性（権利侵害）

特許権侵害に基づく仮処分命令の申立てがなされた後に、当該特許が無効になった場合に、それを原因として損害を被った債務者（競業者）が民法709条の不法行為を理由とする損害賠償請求をするためには、まず、無効になった特許（無効特許）に基づく債権者（無効特許の特許権者）の仮処分命令の申立てが違法性（権利侵害）を有するものでなければならない。この点について、最近の裁判例をみると、大阪地裁平成19年2月15日判決（裁判所ウェブサイト）は、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である」という最高裁判所昭和63年1月26日判決を援用して「仮処分の申立てが仮処分制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる事情が存するときに限り違法性を有すると解すべきである」とし、この事案の被告による仮処分の申立て・追行にはそのような事情が認められないから、不法行為を構成しないと述べている。

しかし、同判決は、仮処分命令が発令され、その執行（特許権侵害品の執行官保管、間接強制等のいわゆる狭義の執行）がされた場合については違法性があるものとしている。すなわち、「仮処分決定が、被保全権利が存在しないために当初から不当であったことが本案訴訟等において確定した場合、その決定を得てこれを執行した仮処分債権者に故意又は過失があったときは、仮処分債権者は、仮処分債務者の権利利益を違法に侵害したものとして、民法709条により仮処分債務者がその執行によって受けた損害を賠償すべき義務があるというべきである」という。

それでは、仮処分命令が発令されたが、その執行（狭義の執行）がされなかった場合はどうか。この点につき、東京地裁平成26年2月25日判決（判例集未搭載）は、「本件仮処分命令は原告［仮処分債務者・競業者］に送達されたことにより効力を生じ（民事保全法17条、7条、民事訴訟法119条［広義の執行］）、原告には原告製品1の製造および販売等をしてはならないという不作為義務が課せられ、その効力は本件仮処分の取下げまで継続していたところ、本件特許が無効である旨の第2次審決取消訴訟判決の確定により本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされた（特許法125条）から、本件仮処分命令に係る手続の利用は、被保全権利を欠くものとして、違法である。」と判示している。

これらの判決によれば、仮処分命令の申立て自体は、原則として違法性を有しないが、仮処分命令（決定）を得たり、その執行をした場合には、無効特許に基づく仮処分手続の利用は違法性を有するということになるであろう。

(2)　過失の推定

次に、仮処分申立人（債権者）の過失が問題になる。この点について、上記の大阪地裁平成19年判決は、違法性に関する上記の判示部分に続けて、「その場合には、特段の事情のない限り、債権者には過失があったものと推定するのが相当である」とし、上記の東京地裁平成26年判決も、「仮処分命

令が被保全権利を欠く場合には、仮処分債権者による当該仮処分命令に係る手続の利用は違法であり、仮処分命令が発令された後に被保全権利の不存在が裁判上確定した場合には、特段の事情がない限り、仮処分債権者には被保全権利を欠く仮処分命令に係る手続の利用について過失があったものと推定される」という。

両判決が拠り所とするのは、「仮処分命令が、その被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして取り消された場合において、右命令を得てこれを執行した仮処分申請人が右の点について故意または過失のあつたときは、右申請人は民法709条により、被申請人がその執行によって受けた損害を賠償すべき義務があるものというべく、一般に、仮処分命令が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のないかぎり、右申請人において過失があつたものと推認するのが相当である。」という最高裁判所昭和43年12月24日判決である。

3　寸評

(1)　仮処分命令申立ての違法性について

上述のように、裁判例によれば、無効特許に基づく仮処分手続きは、仮処分命令が発令（決定）されるまでは違法性を有しないが、仮処分命令が債務者に送達された場合（広義の執行）、又は執行官保管や間接強制等が行われた場合（狭義の執行）には、違法性を有する。このように、狭義の執行のみならず、広義の執行の場合にも無効特許に基づく仮処分手続きが違法性を帯びるのは、それにより債務者が自社製品の製造販売を停止する法的義務を課せられ、不当に債務者の財産処分権が制限されるというところにあるのであろう。

(2)　過失の推定について

民法709条の不法行為を理由とする損害賠償請求をするためには、被告（債権者・仮処分の申立人）に故意又は過失があったことを必要とする。この点につき、一般論としては、不法行為における過失の推定は、本来原告が負担すべき被告の過失の立証が、専門知識の欠如等により容易でないという場合に、公平の見地から、その負担を緩和し、立証責任を被告に転換するものである[1]。したがって、立証の点で平等な立場・能力を有する当事者間において過失を推定するのは、公平さを欠き、適切でない。そこでは、原則通り、被告の過失は、原告（債務者）において立証しなければならない。

この理は、無効特許に基づく特許権侵害差止仮処分命令の申立てを原因とする不法行為が問題となる場合にもそのまま妥当するものというべきであろう。すなわち、無効特許に基づく特許権侵害差止仮処分命令の申立てを原因とする損害賠償請求訴訟においては、通例、当事者である原告（債務者）も被告（債権者）も、いわゆる当業者であり、ともに係争技術について専門知識を有する者であって、自己の主張を立証することについて対等の関係にある。そこでは、被告（債権者）との関係において、原告（債務者）の立証を容易にしなければならないというような事情は存在しない。したがって、特許権侵害差止仮処分命令の申立てを原因とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、被告（債権者）の過失は推定されず、原則通り、原告（債務者）において被告（債権者）の過失を立証しなければならないと解すべきであろう。

これに反し、上述のように、大阪地裁平成19年判決及び東京地裁平成26年判決は、最高裁昭和43年判決に依拠して被告の過失を推定している。しかし、相手方を誤った土地所有権に基づく埋立工事禁止等の仮処分申請という通常事件の最高裁昭和43年判決を無効特許に基づく仮処分命令申立という特殊な事案について当然のごとく被告（債権者）の過失を推定することには裁判官からも次のような疑問が呈されている。「上記最判は、通常事件についての仮処分の事案であることから、そこで示された判断基準が、特許権侵害差止めの仮処分の場合、とくに、当該仮処分命令が発令・執行された後に、当該特許を無効とする審決が確定した場合にも当てはまるかが問題となる。特許を無効とする審決が確定すると、当該特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる（特許法125条）から、仮処分命令の執行が被保全権利がないのに行われた違法なものになるという点では、原告敗訴の本案判決が確定した場合と異ならない。しかし、この場合にも債権者の過失の推定を認めるかどうかについては、特許事件の特殊性に鑑みて議論のあり得るところであり、特許権が特許庁の実態審査を経て発生した公権的権利であることや特許の有効性判断が困難な場合も多いことなどを理由に、特許権者の過失を推定することに疑問を呈

する見解もある。」[2]とされているところ、ここで言及されている特許権者の過失を推定することに疑問を呈する見解とは、「不当仮処分の不法行為責任については、同様に解し得ないであろう［無過失責任に近い考え方を採り得ないという意味］。蓋し、…仮処分裁判所の性格（保全の必要性の有無判断の要素として、無効事由を含めることができるという点）や審理の実情（債務者の審尋を十分に尽して決定をする点）を考慮すると、後日、権利が確定的に無効となったとしても、当然に過失が肯認されるような見解は採り得ないといえよう。原則どおり、原告において、被告の過失（例えば無効事由を容易に知り得た等の事情）を具体的に証明しなければならない。」[3]というものである。

上記の二つの地裁判決と同様の観点から、特許権者（債権者・被告）の過失を推定するのが下級審判決の一般的な傾向であるが（例えば、東京地裁平成14年12月17日判決、大阪高裁平成16年10月15日判決、東京高裁平成17年1月31日判決等）、上述のような批判的見解に照らしてみると、そのような傾向を見直す必要があるように思われる。とりわけ、我が国の特許制度は、欧州の特許制度と並び世界に誇れる厳格な審査主義に立脚しているにもかかわらず、この審査を受けて成立した特許の特許権者がその権利を行使するに当たり、改めて無効理由の存否を一からやり直さなければ仮処分申立てすら安心してできないというのでは、特許権者にとってあまりにも酷であり、ひいては審査・審判制度そのものに根本的な疑念を抱かせることになる。とくに、進歩性の有無のような無効理由の存否が争点となる事案では、技術の進歩により特許発明に関わる技術分野が多岐にわたることが多く、そのような状況の下で先行技術等の存在やそれに基づく進歩性等の無効理由の存否の調査を尽くさなければ特許権者の過失が推定されるというのは、特許権者に過度の負担を強いるものであり、衡平さに欠けるものというべきであろう。

(3)　過失の推定の覆滅事由について

前掲最高裁昭和43年判決による場合にも、「特段の事情」、すなわち仮処分命令の申立てをするのに相当な事由があれば過失の推定は覆るが、特許権侵害差止仮処分命令申立事件の裁判例は、この「特段の事情」の認定についても厳しい態度をとっている。上記の東京高裁平成26年判決を例にとってこの点をみれば、以下のごとくである。すなわち、被告（債権者）の特許に対する特許異議決定、第1次審決、仮処分命令及び本案判決のいずれにおいても、同一の公知資料に基づく進歩性の欠如が否定され、特許の有効性の判断が維持されており、進歩性欠如による無効審決が確定したのはその後の第2次無効審判の審決取消訴訟においてである。このように特許の有効性の判断に関する複雑な事実経過のもとにおいても、判決は、「被告が、本件仮処分の申立て当時、特許無効審判手続きにおいて本件特許が無効である旨の審決がなされることを予測することが不可能であり、又は著しく困難であったとはいえないと考えられる」から、「本件仮処分命令に係る手続の利用につき、被告に過失があったとの推定を覆すに足りる事情があると認めることはできないと判断するのが相当である。」として、被告の過失を認定した。

しかし、この判決については、以下のような問題点を指摘することができよう。まず、債務者が権利の有効性についてきちんと争わないまま仮処分命令が発令され、執行されたような場合には、相当な事由があるものとして過失の推定が覆るものとされている[4]。東京高裁平成26年判決の事案においても、原告（債務者）は、仮処分手続きにおいて特許異議決定時の公知技術に基づく無効理由を繰り返しただけで、当該特許の有効性についてきちんと争っていない。この点からみても、仮処分命令の申立てについて被告（債権者）に過失があったもの推定することはできないというべきであろう。

また、「債務者が主張した無効の抗弁を裁判所が排斥して仮処分命令を発令した場合にも、債権者に上記のような厳しい責任を負わせるのが相当であるとは、直ちには言い難い」[5]として、従前の下級審の判決を疑問視する見解がある。この観点からすれば、仮処分手続きにおいて、原告（債務者）は、特許異議決定において引用例とされたものと同一の公知技術に基づき特許の進歩性欠如による無効を理由とする権利濫用の主張をしているが、裁判所はこれを排斥し、仮処分命令を発令している。さらに、本案訴訟判決（侵害訴訟判決）においても、仮処分命令と同一の公知資料に基づく進歩性欠如による無効を理由とする原告（債務者）の権利濫用の主張が明確に否定されている。このような事実があるにもかかわらず、仮処分申立てについて被告（債権者）の過失を推定し、被告（債権者）

の側に一方的に厳しい責任を負わせるのは、著しく公平さを欠くものであって、相当でないというべきであろう。

さらに、この事案においては、仮処分命令の発令後、「周知技術」を示すものとして、仮処分手続きの際に提出された疎明資料のほか、原告（債務者）から数多くの資料が提出されているが、これらの資料は、本来、本件仮処分命令の発令時までに提出されるべきものであった。それにもかかわらず、その発令後にはじめて提出されているという事実は、それだけでも、前述のように、原告（債務者）が権利の有効性についてきちんと争わないまま仮処分命令が発令され、執行された場合として、過失の推定を覆すに足る相当な事由（特段の事情）に当たるものというべきであろう。また、主引例及び副引例のほかに、これだけ多くの周知技術を組み合わせなければ当業者が本件特許に係る発明を容易にすることができなかったということは、被告（債権者）のみならず当業者にとっても、進歩性の判断がとりわけ困難であったということを示すものであり、この点からしても被告の過失の推定を覆す相当な事由があるものということができよう。

以上から明らかなように、この事件においては、過失の推定を覆す相当な事由が具体的かつ明確に存在していたものといい得る。したがって、仮処分申立てについて、被告に過失があったものということはできす、不法行為は成立しなかったものと考えられる。

(4)　結びに代えて

上でみたように、無効特許に基づく仮処分手続きの利用について、裁判所は、特許権者側に非常に厳しい態度で臨んでいる。競業者側から損害賠償請求訴訟が提起されれば、ほとんどの場合特許権者に損害賠償が命じられるのが現状である。そのような状況には、もちろん見直されなければならない点もあるということは上で指摘したとおりであるが、特許権者がその特許権を行使するに当たっては、競業者から思わぬ反撃や逆襲を受けることがあるということをよく考慮に入れて慎重に対処することが要求される。

1　内田貴『民法 債権各論 第3版』349頁。
2　大西勝滋［平成24年4月1日現在東京法務局訟務部長］「特許権の仮処分」髙部眞規子編『特許訴訟の実務』257頁、267頁～268頁。
3　飯村敏明［前知財高裁所長］「無効判決確定前の権利行使と損害賠償責任」特許判例百選第2版226頁。
4　八木貴美子「違法な保全処分における過失の判断」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集277頁、288頁。
5　前注2・大西269頁。