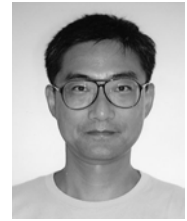


知的財産涉外業務で留意すべき 権利消滅時効について



中村 彰吾

目次

1. はじめに
2. 時効制度
3. 参考となる裁判例
4. 教訓
5. 全体考察
6. むすび

.....

1. はじめに

知的財産涉外業務においては、ライセンスや侵害訴訟に至るまでに、以下のような手続を踏むのが通例であろう。即ち、権利者が被疑侵害製品等を収集・検討し、ある程度の侵害の可能性を認識した後に、被疑侵害者に対して警告等の措置を取り、双方が自己の見解（権利者側は「侵害有り／権利有効」、被疑侵害者側は「侵害無し／権利無効」）について議論を行う。そして、訴訟提起された場合のコスト等を考慮してライセンス契約に至る場合もあり、さもなければ訴訟に進む場合もある。

このような手続には、得てしてかなりの長期間を要する場合もある。そうすると、民法709条に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効たる3年間（民法724条）については、仮に権利者が「被疑侵害製品等を収集・検討し、ある程度の侵害の可能性を認識」した時点から時効が進行するとすれば、交渉が決裂していざ訴訟提起という段になって、被告側から時効を援用されて（民法145条）訴求の途が閉ざされることになるのであろうか？

勿論、その場合でも不当利得返還請求権（民法703条、704条）については、10年の時効期間（民法167条1項）によって訴求が可能である場合が多いであろうが、民法709条によれば、逸失利益の賠償請求が可能である上に、特許法102条各項によって損害額についての挙証責任が大幅に軽減されるのに比して、不当利得返還請求権の場合には特許法102条各項の利益を

享受できない結果、事実上実施料相当額しか請求できなくなってしまう。⁽¹⁾

また、以下のような全く別の場面も考えられる。即ち、権利者側から強硬な警告を受け、円満な解決を図るために権利の有効性や侵害についての判断を留保して金員を支払い、製造中止をしたが、後に、無効審判によって権利の無効が確定した場合等で、被疑侵害者側から権利者に対して不正競争防止法4条に基づき損害賠償請求する際に、いつの時点から3年経過していればそのような訴求は時効（民法724条）によって遮断されるのであろうか？

本稿は、知的財産涉外業務を進める際に問題となり得る、以上のような疑問に答えることを目的として執筆したものである。以下詳述する。

誤解や誤り等があればご指摘頂ければ幸いである。

2. 時効制度

(1) 時効制度の趣旨

時効制度全般について、学説上以下の3つの趣旨が主張されている。

- ① 長期にわたって存続している事実状態の尊重
- ② 過去の事実の立証の困難を救う
- ③ 権利の上に眠るものは保護に値せず

しかし、いずれについても種々の批判がなされており、「個々の時効制度ごとに多角的に存在理由を考えていく必要がある」⁽²⁾

(2) 消滅時効の意義

現代社会における消滅時効の意義は「債務者は10年間弁済の記録を保存すればよい、という事務の効率化の点にある」⁽³⁾

(3) 消滅時効の要件

知的財産権で主に問題となる、不法行為に基づく損

害賠償請求権（民法709条）、不正競争防止法4条の損害賠償請求権、及び、不当利得返還請求権（民法703条、704条）の時効消滅の要件について説明する

① 不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）、謝罪広告請求権（民法723条）及び、不正競争防止法4条の損害賠償請求権の消滅時効成立の要件⁴⁾

民法724条に示されるように、

(i) 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知りたる時より3年間之を行わざるとき、

あるいは、

(ii) 不法行為の時より20年を経過したるときと規定されている。なお、(i)は消滅時効、(ii)は除斥期間であると理解されている。

② 不当利得返還請求権（民法703条、704条）の消滅時効成立の要件

債権であり、「10年間之を行わざるに因りて消滅」する（民法167条1項）。なお、債権を「之を行わざる」とは、法律上の障害が無く権利行使ができるのにも関わらず、権利行使しなかったことを意味し、権利行使ができるとは、債権者の知／不知に関わらず、客観的に権利行使できる、ことを意味するものとされている。

但し、いわゆるじん肺訴訟に係る裁判例では、債務不履行に基づく損害賠償請求権（民法415条）の消滅時効について、被害者保護のために、客観的に権利行使できる時点よりその起算点を遅らせている⁵⁾。

3. 参考となる裁判例

（いずれも最高裁ホームページによる。また、下線は筆者によるものである。）

(1) 損害賠償請求権の時効消滅が認められた事例

① H12.5.23 大阪地裁 平成7(ワ)1110 実用新案権 民事訴訟事件---裁判例(1)①

(i) 事件の概要

本事件では、本訴において被告O製作所ら（実用新案権等の権利者）がイ号物件等が被告O製作所の実用新案権を侵害する等の事実を告知、流布した行為が、原告Sの営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布（不正競争防止法二条一項一三号）に当たるとして、原告Sが被告O製作所らに対し、それらの行為の差止め（同法三条一項）及び損害賠償（同法四条）を請求し、反訴において、反訴被告Sのイ号物件等の製造、販売等の行為が、反訴原告O製作所の実用新案権（及

びその仮保護の権利）及び意匠権を侵害するとして、反訴原告O製作所が反訴被告Sに対し、イ号物件等の製造販売の差止め、損害賠償請求、不当利得返還請求等の請求をした事案である。

本訴原告Sに対する本訴被告Oの損害賠償請求権の時効消滅が争点の1つとなった。

(ii) 裁判所が認定した本訴被告（権利者）の行為

(a) 被告O製作所は、昭和六一年九月一日差出しの内容証明郵便にて、原告Sに対し、原告の販売に係る「マジックヒンジ」が、本件第一考案の技術的範囲に属する旨の警告をした

(b) 被告O製作所は、平成元年三月二七日付けの書面にて、取引関係者に対し、最近、本件第一実用新案権に抵触する製品が多数出現している旨を通知した

(c) 被告O製作所は昭和六〇年ないし六三年ころには、原告Sの製品カタログを入手していた

(d) 被告O製作所は、平成六年一一月ころ、ホームリビング紙に対し、被告O製作所の開き戸装置用蝶番に類似する商品が同社の実用新案権を侵害し不正競争防止法にも違反するので法的処置を考えている旨語っていた

(e) 反訴状において各原告製品の販売開始時期をかなり特定して記載している

(iii) 裁判所の見解

本件における本訴原告Sのイ号物件等の製造、販売行為は、各行為が個別に本訴被告O製作所の実用新案権等を侵害する不法行為を構成するから、右不法行為に対する損害賠償請求権の消滅時効も、各侵害行為について被告O製作所が損害及び加害者を知ったときから進行すると解される（民法七二四条前段）。そして、同条にいう「損害…を知りたる」といえるためには、被害者が必ずしも損害の全範囲又は損害額の全部を知ることが必要でなく、被害者が不法行為の存在とそれに基づく損害の発生を知った以上、加害者に対して損害賠償を請求することが事実上可能となるといえるから、右の時点から消滅時効の進行が開始するものと解するのが相当である。

(iv) 裁判所による当てはめ

以上から、被告O製作所は、他社の製品動向に注意を払っており、したがって原告のイ号物件等の製造、販売についても、各行為がなされた当時から認識していたと推認するのが相当であり、そうである以上、そ

れによって自らに損害が発生していることを認識していたものというべきである。

したがって、反訴提起日から三年を遡った平成四年四月二六日以前の原告のイ号物件等の製造、販売による損害賠償請求権については、反訴提起時点において消滅時効が完成していたと認められる。

この点について被告O製作所は、本件のような場合には、相手方の生産、販売状況を訴訟提起の時点で正確に把握できないから、訴訟の過程で相手方から開示を受ける等してそれを知ったときから時効の進行が開始すると解すべき旨主張するが、不法行為の時効が進行するには必ずしも損害の全範囲又は損害額の全部を知ることは必要でなく、被害者が不法行為の存在とそれに基づく損害の発生を知ったことで足りることは前記のとおりであるし、損害賠償の対象はあくまで権利者側の逸失利益であって、侵害者の生産、販売の状況は権利者側の立証を容易にするための推定規定を利用する上で必要となる事実にすぎないから、提訴時において権利者に対し、権利者なりに認識した損害額の請求を求めることは特段不合理とはいえない。

(v) 筆者の考察

後に紹介する、<(3)①の裁判例>と対照的に、本件本訴被告O製作所（権利者）は本訴原告Sとの間で、「権利侵害の有無」、「権利の有効性」等について一切交渉、議論等を行わず、一方的と言っても良い程の警告等を行っている。

しかし裁判所は特に、このような被告の権利行使上の態度については言及せずに、被告が「他社の製品動向の注意を払っている」ことの根拠の1つとして、上記(ii)(a)の「被告が原告に警告を行った」点を挙げているに留まる。

思うに、知的財産権訴訟における民法724条前段の「損害及び加害者を知ったとき」とは、何の根拠もなく主観的に権利行使「出来ると思った」時点ではない、と解する。

その理由は、何の根拠資料も無く、単に主観的に「権利行使出来ると思った」ことは、権利者の希望的観測にすぎず、未だ客観的には、法的な損害賠償請求の蓋然性があるとは評価できないからである。

「損害及び加害者を知ったとき」とは、本裁判例や後述の裁判例にも示されるように、イ号製品についてのある程度の客観的知見を元に、権利者が損害賠償請

求できる蓋然性があることを認識した時点を目指す、と解されている。

(但し後述のように、特許権の有効性や、侵害／非侵害の有無が法的に確定する、無効審判確定時や、侵害訴訟の確定時まで消滅時効の起算点が遅らされることは無い。)

本裁判例では、上記(ii)(a)～(e)までの認定事実に基づいて注意深く、本訴被告が「他社の製品動向の注意を払っている」ことを認定し、その認定に基づいて、「少なくとも」反訴提起時点から3年以上前の本訴原告の行為に対する損害賠償請求権については、消滅時効が完成している、と判断している。

民事訴訟が、私人間の紛争に国家が介入する制度であるため、国民の裁判に対する信頼を維持する必要があるが、そのためには、紛争当事者の双方に納得され得る紛争解決基準を示さねばならない（さもなければ、当事者、ひいては国民の裁判所に対する信頼が維持できない）。

そのため裁判所としては、例えば上記(ii)(a)の「本訴被告が原告に警告を行った」事実のみをもって、その時点で消滅時効が進行を開始した、と断言することを避けたのではないかと考える。

② S61.6.26 長野地裁 昭和57(ワ)167 商標権 民事訴訟事件——裁判例(1)②

(i) 事件の概要

原告の有する商標権（商標「みぞれ」、指定商品『第四三類「菓子の類」』）を被告が侵害したとして提訴した事件である。

(ii) 消滅時効についての被告の主張

原告は、昭和五〇年二月以降本訴提起までの間、加害者及び損害を知らず、損害賠償請求権を行使しないまま経過したものであるから、本訴提起のなされた昭和五七年六月一八日から遡って三年より前の昭和五四年六月一八日以前の損害に対応する請求権はすでに時効により消滅したものである。

(iii) 消滅時効についての原告の主張

被告は、特許庁に対してイ号標章に本件商標権の効力が及ばないとの判定請求をし、昭和五六年六月三〇日右請求に対する判定がされた。原告としては、右判定がされるまで本件商標権の侵害を受けたことを理由に損害賠償の請求をすべきか否か判断できず、右判定によりはじめて損害賠償の請求ができるようになった

のであるから、右期日まで時効の進行は開始しないというべきである。

(iv) 裁判所の判断

被告が昭和三五年ころから昭和五七年まで本件商標権に対する侵害行為を継続したこと及び原告が右侵害の事実を知つて昭和五二年二月二日ころ、被告に対し、イ号標章の使用の廃止を求めたことは既に前記六1に認定のとおりであるから、原告は、右イ号標章の使用の廃止を求めた昭和五二年二月二日ころに損害及び加害者を知つたものと認められる。イ号標章に本件登録商標権の効力が及ばないとの判定請求に対する特許庁の判定があるまで時効の進行は開始しない旨の原告の主張は理由がない。

そして、民法七二四条により右侵害行為すなわち不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は三年であるところ、原告が右請求権の行使として本訴を提起したのが昭和五七年六月一八日であることは本件記録上明らかであるから、昭和五四年六月一八日以前に発生した損害の賠償請求権は既に時効により消滅しているものというべきである。

(v) 筆者の考察

本裁判例によれば、被告（被疑侵害者）側から「非侵害」の判定請求が特許庁に対して為されても、それとは無関係に消滅時効が進行する。

イ号標章に本件登録商標権の効力が及ばないとの判定請求に対する特許庁の判定の有無、その結果は、時効の完成の有無に影響を与えない。

仮に、特許庁に対して無効審判（商標法46条）が請求されていた場合であればどうか？ おそらく同様の結論となったであろうと思われる（裁判例(1)③④参照）。

勿論、判定と無効審判では、その法的効果に大きな相違が存在し（前者は単に特許庁による鑑定的意見の表明に過ぎないのに対し、後者は対世効を持つ行政処分である）、相当な証拠に基づいた後者の請求がなされれば、商標登録が無効である蓋然性が高まり、よって「損害及び加害者を知つた」の「損害」がそもそも発生し得ない（商標権が遡及消滅）可能性も出てくるとも考えられ得る。

しかし不正競争防止法による請求だが、裁判例(1)③での東京地裁（及びその控訴審たる東京高裁）の判断に見られるように「（被告の）行為を違法とする蓋然性があるとの認識を持ったことは客観的に明らか」か

否かで判断される。

よって、仮に無効審判の請求が為されたとしても結論に異同は無いと考えられる。

③ H6.5.13 東京地裁 昭和63(ワ)3438 不正競争民事訴訟事件—裁判例(1)③

(i) 事件の概要

被告らの有する特許権を原告製品（石拔選穀機）が侵害するとして、被告らが原告製品の販売業者に警告状の発送等を行った。

原告は、右のとおり被告らの虚偽の事実を記載した文書の配布行為に対し、何よりもまず取引先であるユーザーや販売業者を被告らの提起する紛争に巻き込ませず、迷惑をかけないようにすることが営業政策の上からも信用維持の上からも必緊のことと思料し、その方法を検討した末、昭和五二年五月頃から同年七月頃までの間に、原告製品(一)及び(二)合計二四一台を回収し、代替品として、型式GA-10Sの石拔選穀機（商品名「ネオストーナー」）を無償で供給設置し、回収した原告製品(一)及び(二)を全て廃棄した。右回収及び廃棄によって原告は損害を被った。

その後、被告らは特許権の侵害訴訟を提起したが、非侵害の判決となり、上訴した結果も非侵害であった（昭和六〇年一月一日右判決が確定した）。この時点で原告製品が本件両特許権に抵触するとの被告らの流布行為は、虚偽の事実を流布するものであることが確定した。

(ii) 裁判所の判断

なるほど、特許権侵害の有無が訴訟で争われるような事件においては、特許権侵害の成否の判断は微妙な場合が少なくなく、特許関係訴訟の処理の経験の深い弁護士、弁理士の間でも見解が分かれ、明確な鑑定が得られない場合があるものと推認することができ、そのような場合には、特許権侵害の成否を確定的に認識するには、判決の確定をまたなければならないことになる。しかし、民法七二四条前段の「損害及び加害者ヲ知りタル時」とは、加害者によってなされた加害行為の違法性を確定的に知つたときであることを要するものではなく、被害者にその意思があれば加害者に対し損害賠償等の請求をできる程度に加害行為が違法である蓋然性を認識したときを指すものと解するのが相当である。これを本件についてみると、右五のとおり、原告は、当初、原告製品(一)、(二)が本件塵埃回収法の

特許権、本件一体駆動装置の特許権に抵触しないとの確信が得られず、右四七のとおり損害金相当額を被告【A】に送金したり、原告製品(一)、(二)を回収するなどしたが、その後前記二七及び八の訴訟では、原告製品(一)、(二)は、本件両特許権を侵害しない旨争ったのであるから、遅くともそれらの訴訟で本件両特許権の侵害を争った時には、前記二三ないし六の文書中の原告製品(一)、(二)が本件両特許権を侵害する旨の記載が虚偽であるとして損害賠償等の請求ができる程度に被告等の行為が違法である蓋然性を認識していたものと認めるのが相当であり、被告らの主張は採用できない。

(iii) 筆者の考察

警告等を受け一定の金員を支払った後に、「非侵害」の認定、「特許無効」の審決が確定した後の、被疑侵害者側からの反撃が時効によって封じられた、一見気の毒とも思える裁判例である。

本裁判例に基づけば、不法行為に基づく損害賠償請求権についての消滅時効の起算点（損害及び加害者を知ったとき）については、たとえ、特許権の被疑侵害者側が、純主観的には「侵害しているかもしれない」と考えていたとしても、原告特許権者側から侵害訴訟を提起されて、口頭弁論において「非侵害」との主張を行ったときには、その時点から不正競争防止法4条(旧1条の2)の損害賠償請求権についての消滅時効は進行する。

第1審で原告権利者側が敗訴し、原告が上訴して「特許権非侵害」の判決が確定したとしても、その時点においてはじめて「損害及び加害者ヲ知りタル」ことになるのではない。

従って、被疑侵害者側が、特許権者側からの権利行使が不正競争防止法2条1項14号に係る不正競争行為であったとして、後に不正競争防止法4条に基づいて、逆に訴求することを希望する場合には、特許権侵害訴訟の口頭弁論で「非侵害」との主張を行った時点から3年以内に訴訟提起を行う必要がある。できれば反訴(民訴法146条)が望ましい(訴訟資料の共有や、紛争の一回的解決が可能であるから)。

本事件の被告(権利者)側からの原告の得意先等への警告状の発送が、果たして特許権の正当な権利行使か、はたまた特許無効や非侵害等を理由とした「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為(不正競争防止法2条1項

14号)」に該当するか、いずれかを判断するのは、被疑侵害者にとって困難な場合も多い。

本件訴訟の原告(警告状の発送を受けた被疑侵害者)は「社内の検討結果や社外弁理士の意見においても必ずしも原告製品が本件特許権に抵触しないとの結論は得られていなかった……(被告権利者側からの)侵害差止訴訟において被告らの特許権に抵触しないことが確定されるまでは原告による(不正競争防止法による)損害賠償請求訴訟の提起は不可能であったといわざるを得ない」と述べているが、この主張にも一理ある。

しかし、裁判所は「被告権利者側の加害行為が違法である蓋然性を認識」さえできれば、その時点から消滅時効が進行する、と判断している。

つまり、上記のような警告状の発送等に対する不正競争防止法による救済を求めたければ、特許の有効/無効や、製品の侵害/非侵害が不明であっても、迅速に訴訟を提起せよ、というのが結論である。

なお本件は、原告敗訴の後原告によって控訴がなされているが、(H6.12.16 東京高裁 平成6(ネ)不正競争 民事訴訟事件)、同様の結論により本原告の敗訴が確定している。

被疑侵害者とされた者には、十分な注意が必要である。

(2) 不当利得返還請求権の時効消滅が認められた事例

① H13.12.13 大阪地裁 平成12(ワ)4290 実用新案権 民事訴訟事件---裁判例(2)①

(i) 事件の概要

本件は、「ストレッチフィルムによるトレー包装体」の考案の実用新案権者であった原告が被告に対し、被告の販売した「トレー包装体入りしめじ」は同考案の技術的範囲に属すると主張して、実施料相当額の不当利得返還を請求した事案である。

(ii) 裁判所の判断

原告が主張する不当利得返還請求権のうち、平成元年10月25日以前の被告物件の販売に関する部分は、同日から10年後の平成11年10月25日の経過に伴い、消滅時効が完成したものというべきとして、被告が平成13年9月14日の本件口頭弁論期日において上記消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは、当裁判

所に顕著である。

原告は、ノバフォームがハイパック以外で糊付けした製品を取り扱っていることを知ったのは平成11年の夏以降であるから、消滅時効は完成していないと主張するが、不当利得返還請求権の消滅時効は、権利を行使し得る時より進行し(民法166条1項)、権利者が権利の存在を知らない場合であっても、「権利を行使し得る」ことによりはなくなり、消滅時効の進行は妨げられないと解される。

(iii) 筆者の考察

不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)の消滅時効は「損害及び加害者を知ったとき」から進行するが、これとは対照的に、不当利得返還請求権(民法703条、704条)は、債権者が、債務者の不当利得行為を知ったか否かに係らず、客観的に債務者の不当利得行為があったときから進行する。

つまり、前者は時効期間が3年と短い反面、20年の除斥期間にかからない限り損害及び加害者を知らない限り、消滅時効は進行しない。

他方後者は、時効期間は10年と、前者に比して長いですが、客観的に権利侵害があれば、権利者がそのことを認識していなくても消滅時効が進行してしまう。

通常他社の侵害調査を継続的に行っている企業にとっては、「損害及び加害者を知ったとき(民法724条)」と「客観的に債務者の不当利得行為があったとき(民法166条1項及び167条1項参照)」は、ほぼ同時期になると考えられるので、不当利得返還請求権が、不法行為に基づく損害賠償請求権よりも先に時効消滅する場合は少ないと考えられるが、本件のように、権利者が侵害の事実を知ったのが、侵害行為の終期から起算して10年以上後であれば、例え「侵害の事実を知った」のが訴訟提起の直前であっても、不当利得返還請求権は時効消滅してしまう(民法166条1項、167条1項)。

このような場合には、侵害行為から20年経過していなければ、民法709条による損害賠償請求権による請求が可能である。

なお、注意が必要なのは、後述の<裁判例(3)①>の事例で問題となる「イ号製品の構造が分からなかった」というような事実は、不当利得返還請求権の消滅時効の進行には影響を与えない点である。

なぜなら、「イ号製品の構造が分からなかった」場合

であっても、純客観的には「債務者の不当利得行為があったとき」には該当するからである。

(3) 損害賠償請求権の時効消滅が認められなかった事例

① H13.12.21 東京地裁 平成12(ワ)6714 特許権 民事訴訟事件---裁判例(3)①

(i) 事件の概要

本件は、原告が被告に対し、被告製品を製造、販売した被告の行為が原告の有していた特許権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償及び不当利得に基づく返還請求をした事案である。

(ii) 経緯

ア 原告は、昭和53年8月14日に本件特許出願をした。

原告は、昭和57年3月15日、「鉄と鋼」1982年(昭和57年3月号(68巻5号))を入手した。同書中には、被告の納入先である新日本製鐵株式会社の日本鉄鋼協会第103回講演大会での講演概要が所収され、それによると、ホットストリップミル・ダウンコイラー巻取技術において、ストリップの段差部を回避してストリップを押し付けるラッパーロール制御方式を実用化したことが(ストリップサイズ[板厚]6.2mmに対し、0.05秒で10mmの回避が可能と読める記述がある)、記載されている(甲3の5)。

(以下中略)

(原告が被告発行に係る書籍の記載を基に、本件特許出願に係る発明と被告製品の対比を行うべく、当該被告発行の書籍を入手してきたことが記載される)

オ 昭和62年11月19日、本件特許について出願公告された。

平成5年7月、被告は、「油圧と空気圧」(24巻4号)において、油圧式ダウンコイラーについて発表した(原告は、ほぼ同時期に同書を手に入れたものと推認される)。同書の63頁ないし69頁には、「2巻き目以降、各ラッパーロールはストリップ先端部のトラッキングシステムからの指令を受け、位置制御で飛び上がって段差部を回避し、その後即座にコイルを押しつける」と記載され、図8中の段差回避制御動作図には、ラッパーロールのジャンプ量がストリップ段差部を超えていることが明示されている。なお、それまでに、新設、改造も含めて25台のAJCコイラーを製作した旨が記載さ

れている（甲3の2）。

カ 平成7年11月20日以降平成12年2月24日に至るまで、原、被告間で、被告の製造、販売する製品（上記「石川島播磨技報」「油空圧化設計」「油圧と空気圧」記載の構造の設備を念頭に置かれた。）が本件特許権を侵害するか否かについての技術論争がされた。その過程で、被告は、一貫して、被告の製品は、案内片を段付部の段差寸法程度の距離だけコイルの半径方向外方に移動するもので、案内片の段差寸法の移動距離の点において本件発明の技術的範囲に含まれないと主張していた。また、上記各文献などに記載のラッパーロール変位図には、段付部においてラッパーロールが帯鋼の板厚より大きく移動している旨示されているが、段付部はラッパーロールによって押しつけられていないため段差寸法が板厚より大きくなっているの、ラッパーロールが段差寸法より大きな距離だけコイルの半径方向外方に移動しているように見えるだけで、実際は段差寸法だけ移動している旨主張していた。

キ 平成9年3月17日、日本スタディツアー講演会が開催され、被告は「最近の圧延技術」について講演を行った。原告は、その際に、「RECENT HOT STRIP MILLS」と題する書面、製品カタログ「IHI AJC Downcoiler」及び「REFERENCE LIST」と題する納入リストを入手した。同書面中には、被告の製品のラッパーロールが板厚を超えてジャンピングして段差部を通過すること、本件特許出願公告後における同構造の製品26台（別紙4「製造販売目録」No.15. ないし40）を含む昭和56年ないし平成12年までの製造販売実績（全42台）が記載されていた（甲4）。

ク 平成12年2月15日、原告から被告に対して、本件に関して和解の提案が持ち掛けられたが、同月24日、被告はこれを拒絶した。

原告は、被告に対し、平成12年3月10日付け内容証明郵便で、特許権侵害に基づく損害賠償請求をした。被告は、原告に対し、同月28日付けで、被告の製品は、本件特許権を侵害しない旨の回答をした。次いで、原告は、平成12年4月3日、本件訴訟を提起した。

(iii) 裁判所の判断

不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年を経過することにより時効消滅するが、損害を知った時とは、損害のみならず、加害行為が不法行為であることをもあわせて知った時を意

味し（大判大7年3月15日民録24輯498頁）、また、加害者を知った時とは、不法行為に基づく損害賠償請求権について短期消滅時効の特則が定められた趣旨に鑑み、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当である」（最二小判昭和48年11月16日民集27巻10号1374頁）。

（中略）

原告が、被告の本件特許権侵害行為（すなわち、被告が、本件特許出願公告の日以後に、別紙4「製造販売目録」記載のNo.15ないし40記載の各被告製品を販売した行為）について、損害賠償請求権を行使することが事実上可能な程度及び状況の下に、損害及び加害者を知ったといえるのは、平成9年3月17日であると解するのが相当である。

その理由は、以下のとおりである。

ア 確かに、本件特許の出願公告前における被告製品の販売行為については、昭和57年11月27日に原告が入手した同年9月被告発行の「石川島播磨技報」に、被告の製品におけるラッパーロールのジャンプ量がストリップ段差部を超えているとの記載があること、及び原告が昭和58年2月に入手した被告発行の「油空圧化設計」昭和58年3月号に、同設備が当時新日本製鐵株式会社の八幡、大分両製鉄所、川崎製鐵株式会社の千葉、水島両製鉄所で7基（同目録記載のNo.1ないし7のとおり）稼働しているとの記載があることから、原告は昭和58年2月ころ、これらの製品が販売された事実を知ったということが出来る。(a)

しかし、本件特許の出願公告日以降における被告製品の販売行為については、平成9年3月17日に、原告が被告製品の構造及び販売実績（全42台）の詳細を記載した被告作成に係る「REFERENCE LIST」と題する納入リストを入手するまでは、全く知る機会がなかったといって差し支えない。

イ 被告製品は、その性質上、販売先の工場内でのみ使用され、通常、契約当事者以外の第三者は、販売の有無及び販売の対象となった製品の構造の詳細を知ることとはできない。平成5年7月の「油圧と空気圧」24巻4号には、25台のAJCコイラを製作した旨の記載があるが、この記載から、原告が、被告の具体的な販売行為及びそれによる損害の発生を把握することは困難といえる。

ウ 平成7年11月20日ころから、原・被告間で、本件特許権侵害の有無に関して、交渉が行われたが、原告は、被告の具体的な販売内容や被告製品の構造の詳細を把握していたわけではなく、むしろ、本件特許出願公告前に入手した文献に基づいて、特許権侵害に関する自己の意見を述べていたこと、これらの交渉に際して、被告は一貫して、被告の製品は、案内片が段付部の段差寸法程度の距離しか移動しない点で本件発明の技術的範囲に属しないと主張していたこと等の事実経緯によれば、裁判前の交渉が行われていたからといって、原告が被告製品の構造を知っていたということとはできない。

以上のとおりであるから、原告は、別紙4「製造販売目録」のNo.15ないし40記載の被告製品の販売について、これを知った平成9年3月17日より3年を経過する前の平成12年3月10日付けで、被告に対し裁判外の請求をなし、さらに、その日から6ヵ月を経過する前の同年4月3日に本件訴訟を提起したのであるから、消滅時効は完成していない。

(v) 筆者の考察

上記<(1)①>とは対照的な結論となった、興味深い裁判例である。即ち本事件においては、原告(特許権者)及び被告(被疑侵害者)との間で、侵害訴訟の提起前に、ライセンス交渉が行われていたが、それをもって原告が「損害及び加害者ヲ知リタル」とすることはできない、との結論に至っている。

上記裁判例(1)①との相違点を表形式に纏めてみた。

	大阪地裁 平成 07 (ワ) 1110 等事件 <裁判例(1)①>	東京地裁 平成 12 (ワ) 6714 事件 <裁判例(3)①>
権利者側の態度	一方的に警告等	被疑侵害者側と交渉
イ号製品の内容	入手容易、構造把握容易	一般人は入手困難+内部構造把握困難
結論	消滅時効進行	消滅時効進行せず

ここで、「権利者側の態度」なる項目を設けたが、これは裁判例において、消滅時効の進行の有無についての支配的な要因とはなっていない。

<裁判例(1)①>においては権利者側が「他社の製品動向の注意を払っている」ことの根拠の1つとして、「被疑侵害者に警告を行った」点を挙げているに留まる。また、<裁判例(3)①>では、「権利者側が被疑侵

害者側と交渉を行っていたからといって、権利者側がイ号製品の構造を知っていたということとはできない」と判断されている。

つまり、権利者側が被疑侵害者側に「一方的に警告等」を行うことは、消滅時効の進行を推認する一材料となるに過ぎず、また、「権利者側が被疑侵害者側と交渉を行っていた」こと自体は消滅時効の進行に影響を与えない。

支配的な要因はイ号製品の構造を権利者が把握できたか否かである。

そこで、この点について、権利者側、及び被疑侵害者側の立場に分けて考察する。

権利者側から見た場合

民法724条前段の「損害及び加害者を知りたる」とさせないためには、イ号製品が「一般人が入手困難であって内部構造の把握が困難」である必要がある。

イ号製品が入手容易であって、その構造や動作原理が容易に把握できる場合には、例え権利者側と被疑侵害者側で、特許の有効性や侵害/非侵害について意見の相違があっても、消滅時効は、イ号製品の構造を把握した時点から進行する。

従って、民法709条に基づいて、特に実施料相当額以上の賠償金の請求を求める場合には、権利者がイ号製品の構造を把握した時点から3年以内に提訴すべきであろう。

被疑侵害者側から見た場合

イ号製品の製造が過去にしか行われていないのであれば、権利者側の損害賠償請求権を時効消滅させることを狙うのであれば、リスクはあるが、イ号製品の構造を正直に開示して、その上で特許請求の範囲の解釈上非侵害、あるいは特許無効、の論戦を張って(場合によっては無効審判を請求等、もし請求棄却されれば審決取消訴訟を提起して)、交渉を3年以上引っ張ることが考えられる(特に権利者が訴訟の提起を好まない企業の場合)。

これに成功すれば、少なくとも特許法102条による損害の額の推定等の適用は避けられることになろう。

(但し、このような時効狙いの引き延ばしが信義側違反(民法1条1項)に該らないように留意が必要である。また、実際問題として、被疑侵害者側がこれだけ特許無効で頑張っただけの場合、次に非侵害の主張をする手段は残されているものの、力関係は権利者側に有利

となり、ライセンスに応じざるを得ない場合も多いであろう。)

イ号製品の構造を知った以上、例え特許請求の範囲の解釈に意見の相違があったとしても、上記裁判例によれば「被害者にその意思があれば加害者に対し損害賠償等の請求をできる程度に加害行為が違法である蓋然性を認識した」と言い得るからである。

なお、過去にしか製造が行われていなくてもその各製造時点からそれぞれ10年経過しないと不当利得返還請求権は時効消滅しない点、及びイ号製品の製造が将来も行われる場合には以上の対応は有効では無い点、に留意が必要である。

次に、上記裁判所の判断中の(a)部分によって、『出願公告前の販売事実を知っている、公告後の販売事実を把握していなければ消滅時効進行に必要な「損害及び加害者を知り」とはみなされない』と判断されている。つまり、消滅時効の進行のためには、あくまで特許後の実施に係るイ号製品の構造の把握が必要なのである。

4. 教訓

以上の裁判例から得られる「教訓」を纏めてみた。

(1) 知的財産権の権利者が権利行使する場合

① 被疑侵害製品が入手困難であり内部構造の把握が困難であれば、民法724条の3年の消滅時効は進行せず。

② 他方原則として、イ号製品が入手容易で権利者側が侵害の判断可能なら、いくら交渉継続しても、被疑侵害者側からの判定、無効審判請求等があっても、時効は進行する。

③ 不当利得返還請求権は、権利者の知不知に関わらず、侵害事実発生の時点から10年で時効消滅する。

(2) 知的財産権の被疑侵害者側からの反撃

知的財産権の権利者から被疑侵害者の得意先等に警告状を拡布されたような場合、不正競争防止法4条による損害賠償請求で反撃するためには、遅くとも当該知的財産権侵害訴訟の口頭弁論で「非侵害」の主張をした時点から時効が進行する。できれば当該侵害訴訟における反訴を、それが無理なら第一審口頭弁論で当該主張を行ってから3年以内に訴を提起すべきである。

5. 全体考察

(1) 法的安定性が具体的妥当性か？

消滅時効を進行させるか否かについては、権利が時効消滅することを期待し、かつそれによって利益を受け一般国民の期待(法的安定性)と、意に反して権利が時効消滅してしまう権利者の不利益(具体的妥当性)の調和を図る必要がある、と考える。

以上の裁判例(<裁判例(1)③>のように権利者側に酷と思われる場合であっても)から分かるように、裁判所は明らかに「法的安定性」に軸足を置いている。

おそらくその理由は、権利についての争いは当事者間で私的に解決されることを期待しつつ、かかる私的解決が困難あるいは不可能な場合には、①永続した事実状態が形成される前に、②証拠が散逸する前に、③迅速に、基本的に裁判所によって解決が図られることとするのが、時効制度の大原則である、と考えられているためではなかろうか？

そして、そのような原則に従わない者は、基本的に救済しないのである。

(2) 消滅時効の起算点を遅らせられる場合が存在するか？

いわゆるじん肺訴訟に係る裁判例では、被害者保護のために、客観的に権利行使できる時点より、その起算点を遅らせている⁽⁵⁾が、この場合においては、被害者(債権者)保護の見地、及び損害(債権)の発生自体が行政庁による高度に技術的・医学的な認定に依存するために、起算点が送らされている。

果たして知的財産権訴訟において、裁判所によって同様の解釈が為される可能性があるだろうか？

私は否定に解する。

確かに知的財産権訴訟における損害賠償請求権等の債権の発生の有無については高度に技術的な認定が必要である。しかし、権利者は塵肺の被害者とは比べ様もない程「強者」であることが通例である。塵肺患者のように、損害賠償金を受領しなければ生活に支障が出る、というような逼迫性に欠ける。

であれば、裁判所としても当事者の公平の点から、通常解釈を曲げてまで債権者保護を図る可能性は少ないであろう。

なお余談ではあるが、職務発明についてのいわゆる対価請求権(特許法35条3項)についての消滅時効

の起算点について裁判例は、例えば東京地裁昭和54(ワ)11717号等において、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の意義を「その発明により現実に受けた利益を指すのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が当該権利承継により取得しうるものの承継時における客観的価値を指すもの」という前提のもと、「承継時」から消滅時効が進行する（従って、被用者が職務発明によって会社に利益が出たことを知った時には既に消滅時効が完成している場合が多い）との判断を示していたが、後のプロパテント政策の浸透や、発明者保護の要請等の影響からか、その態度を変更し、例えば東京高裁平成11年(ネ)3208号では「平成14年10月1日までは、算定の基礎となる工業所有権収入は必ずしも明らかではなく、一審原告が一審被告からいくらの報償額が受け取れるかが不確定であったといえることができるから、同日までは、一審原告が相当の請求権を行使することは期待し得ない状況であったというべきである」として「工業所有権収入取得時報酬が支払われた平成4年10月1日までは消滅時効は進行しないと解するのが相当」との判断を示している。

本稿で取上げている損害賠償請求権や不当利得返還請求権は、企業対企業の、いわば強者対強者の争いであるのに対し、上記いわゆる対価請求権は企業（強者）対発明者（一般的には弱者）の争いである点で相違しているが、弱者救済の必要性及び世の中の流れが発明者保護に傾くという状況の変化等があれば、裁判例も絶対に不動のものではないことを示している。

6. むすび

知的財産権渉外業務で留意すべき権利消滅時効について概説してきた。プロパテントの流れの中で、特許法102条の改正等によって、権利者には有利な状況となっているが、権利行使の前提となる権利自体が時効消滅してしまっただけでは元も子も無い。

このような観点から権利者には注意を促すとともに、権利行使を受ける被疑侵害者側は逆に消滅時効によってメリットを享受できる可能性があると同時に、権利者側からの不当な権利行使を理由として不正競争防止法による反撃を行う際にはやはり消滅時効に留意する

必要があることを強調したい。

注

- (1) 注解特許法 第2版 上巻 中山信弘編著 青林書院 924頁乃至925頁参照
- (2) 以上、民法I[第2版]補訂版 総則・物権総論 内田貴著 東京大学出版会 第304～305頁
- (3) 民法総則 第六版 四宮和夫・能見善久著、法律学講座双書 弘文堂 376頁
- (4) (東京地裁昭和63(ワ)不正競争 民事訴訟事件 最高裁ホームページ) 民法七二四条前段が不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、特別の定めをした趣旨は、不法行為に基づく法律関係が、通常、未知の当事者間に、予期しない偶然の事故に基づいて発生するものであるという特質に照らし、被害者がその損害又は加害者を直ちに知ることができない場合もあることから、加害者に対する賠償請求が可能な程度に損害と加害者を知った時を消滅時効の起算点とすることによって被害者を保護すると共に、加害者は、損害賠償の請求を受けるかどうか、いかなる範囲まで賠償義務を負うかが不明である結果、極めて不安定な立場におかれるので、被害者において損害及び加害者を知りながら相当の期間内に権利行使に出ないときには損害賠償請求権が時効にかかるものとして加害者を保護することにあると解される。右のような、不法行為に基づく法律関係の特質は、金銭賠償による損害賠償の場合であろうと、民法七二三条に基づく名誉を回復するための謝罪広告請求の場合であろうと差異はないから、民法七二四条にいう「損害賠償」は、金銭賠償による損害賠償と謝罪広告による原状回復とを含む広義の損害賠償を意味するものと解するのが相当である。

したがって、民法七二四条前段の消滅時効の規定は、民法七二三条に基づく名誉を回復するための謝罪広告請求権についても適用されるものである。

不正競争防止法のうち、私法的請求権について定めた部分は、民法の不法行為についての一般規定に対する特別規定と解されるから、不正競争防止法に基づく損害賠償請求権、信用回復措置としての謝罪広告請求権の消滅時効については、同法に特別の定めのないかぎり、一般法である民法七二四条前段の規定が適用されるものであるところ、本件は、不正競争防止法(旧)一条一項六号に該当する行為をしたことを理由とする、同法(旧)一条の二第一項の規定に基づく損害賠償請求及び同法(旧)一条の二第四項の規定に基づく信用回復措置としての謝罪広告請求であり、同法には右各請求権についての消滅時効の定めはないから、民法七二四条前段の規定が適用される。

- (5) 静岡地浜松支判昭和61.6.30判時1196-20、及び、最判平成6.2.22民集48-2-441[百選I-45]

(原稿受領 2002.12.12)