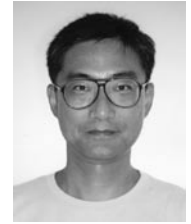


特許・実用新案権民事仮処分における「保全の必要性」



会員 中村 彰吾

目次

1. はじめに
2. 仮処分における「保全の必要性」の判断基準
 - (1) 仮処分における「保全の必要性」の判断基準の類型
 - (2) 類型1（権利の有効性）について判断した事例
 - (3) 類型2（被疑侵害者の不利益が過大）について判断した事例
 - (4) 類型3(1)（権利者が実施）について判断した事例
 - (5) 類型3(2)（権利者が実施許諾）について判断した事例
 - (6) 類型3(3)（権利者の実施許諾に支障）について判断した事例
 - (7) 類型3(4)（特許品が権利者側の主力製品）について判断した事例
 - (8) 類型4(1)（被疑侵害者が強力に実施）について判断した事例
 - (9) 類型4(2)（特許品の業界が寡占状態）について判断した事例
 - (10) 類型4(3)（被疑侵害者の不利益が小さい）について判断した事例
 - (11) 類型5(1)（間接侵害品である）について判断した事例
 - (12) 類型5(2)（間接侵害品が需要者によって容易に実施可能）について判断した事例
3. 仮処分の保全取消における「事情の変更」および「特別の事情」の判断基準
 - (1) 仮処分の保全取消における「事情の変更」および「特別の事情」の判断基準の類型
 - (2) 類型A（事情変更（保全の必要性））について判断した事例
 - (3) 類型B（特別事情（異常損害））について判断した事例
 - (4) 類型C（特別事情（異常損害＋金銭賠償の可能性））について判断した事例
 - (5) 類型D（特別事情（金銭賠償の可能性））について判断した事例
4. まとめ
 - (1) 「保全の必要性」について
 - (2) 「事情の変更」および「特別の事情」について
 - (3) 被疑侵害者側に立った場合の防御

1. はじめに

特許・実用新案権の権利行使に先だって、民事保全法による仮処分が申請される場合が存在する。

特許・実用新案権に関する仮処分は、いわゆる仮の地位を定める仮処分に含まれる。この「仮の地位を定める仮処分」とは、「権利関係について現実に生じている著しい損害を避け、もしくは急迫な強暴を防いで債権者を保護するため、権利関係を暫定的に定める（＊1 有斐閣 法律学小辞典）」ものである。

特許・実用新案権についての侵害訴訟は毎年150件程度提起されているが、一方仮処分の申請は、最高裁データベースで期限を指定せずに検索しても30件を越える程度である（そのうち請求が認容されたものは13件程度である）。

「昭和30年代までは、申立て人に対して迅速に仮処分命令が出る一方、被申立て人は簡単に執行を停める手があり（即時抗告）、特許の分野において仮処分が盛んに行われていたが、法改正によってそのような即時抗告が認められなくなったことにも起因して、仮処分を申し立てても、直ちに本訴を提起し、裁判所も本訴の審理終結の直前に仮処分申し立てに対する応答をなし形式的に辻褃を合わせる傾向がみえる（染野義信・2000年度知財協関東E7研修資料・第4講第4頁）」との指摘がある。

しかし、不正競争防止法のケースではあるが、有名な「iMAC事件」では、約1ヵ月で仮処分命令が出ており、被申立て人に対するダメージは、本訴のそれとは比べ物にならない程甚大である。

そのため、被疑侵害者（被申し立て人）の立場からは、仮処分命令を避ける方策を検討することが重要である。

ところで、民事仮処分事件において、保全命令を得るためには、被保全権利の存在（例えば、有効な特許権が存在し、被疑侵害者が当該特許権を侵害している

こと)に加えて、保全の必要性(例えば、保全しておかなければ、将来の本訴勝訴の場合に強制執行が困難になるおそれがあること)、を疎明することが必要である(民事保全法(以下単に「法」と略称する。)13条1項および2項)。

また、一旦裁判所から出された保全命令に対して、被疑侵害者が保全異議の申立(法26条以下)が為された場合には、①保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び②保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれ、について疎明があったときに限り、(中略)、保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる(法27条1項)。

更に、仮処分命令により償うことのできない損害を生じるおそれがあるとき、その他特別の事情があるときは、仮処分命令を出した裁判所または本案の裁判所は、被疑侵害者の申立により担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる(法39条)。

(「保全異議」と「保全取消」の差異は、前者が保全命令が出されたこと自体が不適法であることを主張するものであるのに対し、後者が、保全命令が出された時点では当該命令は適法であることを認めつつ、その後の事情変更によって不適法となったことを主張する点で異なる)

被保全権利の存在については、特許権侵害訴訟等で同様に争われているので、理解し易いが、この「保全の必要性」、「保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情」、および「保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれ」、「特別の事情」については、必ずしもイメージが明確に掴めないのは筆者だけであろうか?

このような点に鑑み筆者は、最高裁ホームページに収録されている、知的財産権関連の下級審判例のうち、特許・実用新案の仮処分事件を抽出し、この「保全の必要性」等が具体的に何を意味するのか、調査してみた。

特許・実用新案の仮処分事件において、被疑侵害者の立場で、仮に被保全権利が存在する場合でも、「保全の必要性」が無い、または「保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情」および「保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれ」が存在する、ことを理由に、保全処分を免れ得る場合(裏返せば、権利者の立場で、「保全の必要性」が存在する、

または、「保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情」または「保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれ」が存在しない、といえる場合)の類型を、以下明らかにしたい。

以下、最高裁ホームページで検索した、特許・実用新案関連の仮処分事件について判断された、「保全の必要性」等について解説する。なお、筆者のサーチした限りでは、仮処分事件および保全取消事件しか発見できなかったため、この2つの態様の事件について検討を加える。(保全異議は、仮処分に対して、同一審級の裁判所に再度審理を求めるものであり、実質的には仮処分の審理と同様の判断基準が妥当と思われるので、「保全の必要性」の判断基準も同様と考えられる)

以下の裁判例の説明中では説明の簡易化のため、仮処分事件の権利者は「権利者」、債務者は「被疑侵害者」と、保全取消事件での被申立人/被申請人は「権利者」、申立人/申請人は「被疑侵害者」と読み替えて記載している。

また、現在民事保全法に移行された、旧民訴法の条文には適宜“(旧)”民訴法、なる記載を追加してある。

2. 仮処分における「保全の必要性」の判断基準

筆者がサーチした裁判例から抽出した、仮処分における「保全の必要性」の判断基準を纏めたものが表1である。以下、この表を参照しつつ、解説を加える。

(1) 仮処分における「保全の必要性」の判断基準の類型

工業所有権における仮処分における「保全の必要性」の判断基準を、表1のように、大きく5類型に分類してみた。類型3乃至5は、更に細かく分類される。

(2) 類型1(権利の有効性)について判断した事例 本類型における判断基準：特許無効の可能性が大きいことは、「保全の必要性」を否定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、大阪地裁昭和56(ヨ)52事件および、名古屋地裁昭和59(ヨ)318事件が挙げられる。

(ア) 大阪地裁昭和56(ヨ)52事件

a. 事案

「合成樹脂製水仕事用靴」(実用新案登録番号一三六

二六六八号)に基づいて、被疑侵害者が、イ号物件を製造販売する被疑侵害者に対し、イ号製品の製造販売差止の仮処分を申し立てた。

被疑侵害者はこれに対抗し被疑侵害者の前記実用新案権は無効であるとの見解のもとに、昭和五六年三月二六日付をもって特許庁に対し無効審判請求をなし、右請求は、本件仮処分の審理中に、現に昭和五六年審判第五六五六号事件として係属中であった。

b. 判旨のポイント

(a) 特許・実用新案権についての仮処分における

「必要性」の内容については、旧民訴法 760 条（現民事保全法 23 条 2 項に対応）から、

・「著シキ損害ヲ避ケ若クハ急迫ナル強暴ヲ防ク為メ又ハ其他ノ理由ニ因リ之ヲ必要トスルトキ」に該当するか否か、

・仮処分を発した場合、発しない場合における当事者双方の利害得失、

・本案訴訟の帰すう、

・その他諸般の事情、

をもあわせ考慮する。

表 1 仮処分における「保全の必要性」の判断材料

		必要性肯定材料	必要性否定材料
1	権利の有効性		特許無効の可能性大（大阪地裁 S56（ヨ）52）（名古屋地裁 S59（ヨ）318）
2	被疑侵害者の不利益が過大		被疑侵害者側の不利益が過大（例えば、倒産）で、権利者側の利益が小さい（例、製品 1 台の価格の数%のみ）（神戸地裁姫路支部 S56（ヨ）215）
3(1)	権利者が実施	<ul style="list-style-type: none"> 権利者が、発明品の製造・販売の拡大に努力（京都地裁 S42（ヨ）56） 現在実施していなくても、TV、ラジオ等で宣伝（京都地裁 S42（ヨ）56）（大阪高裁 S42（ネ）1104） 権利者が近々自ら特許発明の実施再開を計画（岐阜地裁多治見支部 S44（ヨ）53） 	権利者自身が実施していない。（名古屋地裁 S59（ヨ）318）
3(2)	権利者が実施許諾	<ul style="list-style-type: none"> 権利者が、特許を第 3 者に実施許諾（岐阜地裁多治見支部 S44（ヨ）53）（青森地裁弘前支部 S46（ヨ）2）（静岡地裁 S48（モ）442） 	
3(3)	権利者の実施許諾に支障	権利者が、第 3 者に特許の実施許諾を打診したところ、被疑侵害者に倣って特許発明の詳細な説明を実施しているため、実施許諾に支障を来している（岐阜地裁多治見支部 S44（ヨ）53）	（他のユーザも見習う＝駄目。（神戸地裁姫路支部 S56（ヨ）215））
3(4)	特許品が権利者側の主力製品	特許品が通常実施権者の主力製品である（静岡地裁 S48（モ）442）	
4(1)	被疑侵害者が強力に実施	被疑侵害者が発明品を製造・販売し、かつ、当該製造・販売が権利に抵触しない旨を一般消費者に強調し、一層販路を拡張しようと努めている（大阪高裁 S42（ネ）1104）	
4(2)	特許品の業界が寡占状態	<ul style="list-style-type: none"> 特許品の業者が限られており、被疑侵害者の製造販売によって、特許権者および通常実施権者が莫大な損害を蒙り、模造製品によって信用も失う（静岡地裁 S48（モ）442）、 権利者の製造・販売する特許品と、被疑侵害者の製造・販売するイ号製品が、医薬市場で競合している（大阪地裁 S63（ヨ）548） 	
4(3)	被疑侵害者の不利益が小さい	特許発明の使用を差し止めても、被疑侵害者が他の方法で代替可能（岐阜地裁多治見支部 S44（ヨ）53）	
5(1)	間接侵害品である	被疑侵害者が製造している、物品製造機が、特許品の製造のみに使用される機械である（青森地裁弘前支部 S46（ヨ）2）	
5(2)	間接侵害品が需要者によって容易に実施可能	間接侵害品の一般消費者が容易に実施可能（京都地裁 S42（ヨ）56）	

(b) 「被保全権利（イ号物件の製造販売差止請求権）の基本となる本件実用新案権は、(中略)、その登録が現に特許庁に係属中の無効審判手続において無効とされる蓋然性が大きい」場合には、上被保全権利の存否判断としてするよりも保全の必要性の側面において検討するのが相当であり（東京地裁昭和四三年一〇月一六日判決判タ二三〇号二四四頁参照）、「保全の必要性」が否定的に解される。

(イ) 名古屋地裁昭和 59 (ヨ) 318 事件

a. 事案

権利者らは、本件特許権 1（全自動式脱桴装置：登録第一〇一〇四五三号）、本件特許 2（全自動式脱桴装置：登録第一〇六〇一五一号）を有している。

権利者らは、被疑侵害者の製品イ号ないしへ号及びチ号物件が、本件特許権 1, 2 を侵害するとして、製造、販売又は販売のため展示禁止等の仮処分を求めた。

b. 判旨のポイント

(a) 仮処分における「保全の必要性」は、当該仮処分命令が発令されないことによつて仮処分権利者の被るべき不利益と当該仮処分命令が発令されることによつて仮処分被疑侵害者の被るべき不利益とを考慮し、両者の比較考量の上に立つて判断する。

(b) 「当該仮処分命令が発令されないことによつて仮処分権利者の被るべき不利益」を判断するにあたって、権利者自身が特許発明を実施しているか否かが判断材料とされる。

もし、権利者自身が特許発明を実施していなければ、「当該仮処分命令が発令されないことによつて仮処分権利者の被るべき不利益」は小さいと判断され得る。（当該不利益は「本件特許権の実施料相当額の会員の支払を受けることができないこと等による金銭的な損害に限られる」との判断がされ得る）

(c) また、「本件特許が無効原因を有する可能性が大きい」ことは、「保全の必要性」を否定する根拠となり得る。

(3) 類型 2（被疑侵害者の不利益が過大）について判断した事例

本類型における判断基準：仮処分を認めることによる被疑侵害者側の不利益が過大（例えば、倒産）で、権利者側の利益が小さい（例えば、被疑侵害品が 1 台だけで、損害額もその 1 台の価格の数%など）ことは、

「保全の必要性」を否定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、神戸地裁姫路支部昭和 56 (ヨ) 215 事件が挙げられる。

(ア) 神戸地裁姫路支部昭和 56 (ヨ) 215 事件

a. 事案

「ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置」（実用新案登録番号 第一三九〇一九六号）に基づいて権利者（実用新案権者）が、「ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置」（以下、本事件において「本件装置」という。）を使用する被疑侵害者 c カンツリークラブ（ユーザ）に対して、本件装置の使用禁止等の仮処分を申し立てた。

b. 判旨のポイント

(a) 仮処分における「保全の必要性」は、単に権利者側の受ける利益（仮の地位が得られないことにより蒙る損害）のみならず、仮処分を命ずることにより被疑侵害者側に生ずるであろう不利益（仮の地位を免れることにより得られる利益）をも勘案し、後者に比べて前者が著しく大きい場合にはじめて積極的に解されるべきものである。

(b) 本件において「仮処分を命ずることにより被疑侵害者側に生ずるであろう不利益」は、

- ・（仮処分を受けることにより評判が悪くなり）会員の退会が予想され、(中略)、会社の存立そのものが危くなること

- ・（ゴルフバツグ搬送手段が無くなることにより）会員その他入場者の厳しい不評を買い、ひいては大量の会員が退会するに至ること

- ・以上の結果、被疑侵害者が甚大な損害を蒙ることが明らかであり、最悪の場合には存立そのものが危くなつて倒産に至ることも十分に予想される、ことである。

(c) 本件において「権利者側の受ける利益」は、

- ・せいぜい、モノレールシステム一式を売却した場合の得べかりし利益か、実用新案権の存続期間における実施料相当額（それも、せいぜい年間で実施品価格の数パーセントであることは公知の事実である。）を回収し得ないことにとどまるもの、である。

そして、この「権利者側の受ける利益」も、被疑侵害者の規模からして、その支払が将来においては不可能ないし困難であるとは、到底考えられない

ものである。

(d) 更に、「使用禁止がなされない場合は、他のゴルフ場も被疑侵害者を見習って、権利者以外からモノルールシステムを購入する虞れがある」との権利者側の主張は、「被疑侵害者の行為とは直接関係しない、一般予防的な見地から自己の損害を主張するもので、「私法上の保全の必要性の概念には含まれないというべきである」と判断されている。

(e) また、「処分禁止や占有移転禁止の限度にとどまる仮処分」の保全の必要性についても判断されており、「被疑侵害者と右各申請外会社との関係は、右に述べた以上のものではなく、特別な利害関係を有するものではない」事実から、被疑侵害者が前記装置の所有権を譲渡したり占有を移転する虞れは見当らないから、処分禁止や占有移転禁止の限度にとどまる仮処分も保全の必要性を欠く、と判示されている。

c. 筆者の考察

・上記(d)について：

「一般予防」とは、「刑罰を犯人に加えることによって、社会の不特定人が犯罪に陥ることを予防すること」であり「特別予防(刑罰によって犯人を改善し、その犯人がふたたび犯罪に陥ることを予防すること)」に対する概念である(以上、「法律学小辞典 有斐閣」)。

民事保全法上、このような「一般予防」的な理由で仮処分の必要性は認められないことを確認的に述べている。あくまで「被疑侵害者の行為自身」から直接的に発生する権利者の損害を論ずる必要があると考えられる。

・上記(e)について：

これを反対解釈すれば、仮に被疑侵害者が申請外会社と特別の関係にあつて、「前記装置の所有権を譲渡したり占有を移転する虞れ」が存在すれば、「処分禁止や占有移転禁止の限度にとどまる仮処分」の保全の必要性は認められる可能性がある、ということになる。

(4) 類型3(1)(権利者が実施)について判断した事例

本類型における判断基準：権利者が実施または実施の予定があることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、京都地裁昭和42(ヨ)56事件、大阪高裁昭和42(ネ)1104事件、岐阜地裁

多治見支部昭和44(ヨ)53、および、名古屋地裁昭和59(ヨ)318事件が挙げられる。

(ア) 京都地裁昭和42(ヨ)56事件

a. 事案

権利者は、着物ベルトその他服飾衣料品等の普及を事業目的とする会社で、登録番号第四九六五二八号(昭和三三年出願公告第一四七三六号、昭和三四年六月三〇日登録)実用新案権の権利者である。

権利者は、「被疑侵害者は、和装ベルト(以下本事件において(イ)号ベルトという)を製造販売して本件新案権を(直接)侵害している。仮に直接侵害していないとしても、被疑侵害者の(イ)号ベルトの製造販売行為は間接侵害にあたる」として、被疑侵害者は「被疑侵害者は別紙(イ)号図面ならびに説明書に示す和装ベルトを製造販売してはならない」との仮処分を求めた。

裁判所は、直接侵害は否定しつつ、間接侵害の事実を認め、「保全の必要性」についても肯定した。

b. 判旨のポイント

(a) 「処分の必要性」からは離れるが、「被保全権利の存否」の判断において「間接侵害の有無」についても判断され得る。

(b) 「仮処分の必要性」の判断において、

・一般消費者において本件新案権に係る考案の実施が容易であれば、仮に被疑侵害者が当該考案を実施しているか否かとは直接にはかかわりなく、「本件新案権の存在価値は甚だしく害されるに至る」と判断され得る。

・「被疑侵害者は本件(イ)号ベルトの製造販売の拡大に努力」している事実によって、「本件新案権の存在価値は益々害され遂には無価値に帰するおそれ」が認定され得る。

・(仮に現在被疑侵害者が当該考案を実施していなくても)被疑侵害者が実施のための準備(本件では「新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等を通じて本件新案権実施のための宣伝普及」)を行っていれば、「被疑侵害者が今まで本件新案権実施準備のために費した労力がすべて水泡に帰することになるばかりでなく、その実施に際しての販路が全くとざされてしまうおそれ」が認定され得る。

(イ) 大阪高裁昭和42(ネ)1104事件

a. 事案

権利者は着物ベルトその他服飾衣料品等の普及を事業目的とする会社である。昭和三四年六月三〇日登録番号第四九六、五二八号をもつて実用新案権の登録があった A の実用新案権は、昭和四一年七月三〇日 A から権利者に譲渡された。

被疑侵害者は和装ベルト（以下本事件において（イ）号ベルトと略称する。）を業として製造販売している。

権利者は被疑侵害者に対し、侵害行為の差止の仮処分を求め、原審では、保証金二〇〇万円を供託することを条件として本件仮処分申請を認容した。

本控訴審では、被疑侵害者の（イ）号ベルトが、権利者の実用新案権を侵害している点を認定した上で、「保全の必要性」も認めた。

b. 判旨のポイント

本事件では、「被保全権利の存在」がまず肯定され、次に「仮処分の必要性」の判断において、「必要性」を肯定する材料として、

(a) 権利者側が「多大の労力と費用とを投じて新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等を通じて本件新案権実施として製造している「コーリンバンド」のために宣伝普及につとめ、その結果商品の効用と優秀さが世人に認識されるようになった」こと

(b) 侵害者側が「（イ）号ベルトを製造販売し、かつ（イ）号ベルトを製造販売することはなんら本件新案権に抵触しない旨を一般消費者に強調して一層販路を拡張しようと努めている」こと、

(c) 侵害者側の右行為のために被控訴人の「コーリンベルト」の販路が著しく侵害され、被控訴人が多大の損害を被っていること、

(d) 侵害者側の（イ）号ベルトの製造販売をこのまま継続させると被控訴人の損害は更に増大し、被控訴人の回復し難い損害を与えること、

(ウ) 岐阜地裁多治見支部昭和 44 (ヨ) 53 事件

a. 事案

権利者は、昭和四三年九月三日、特許第五三五四九八号をもつて「寒天原料海藻より寒天を採取する方法」なる名称のもとに権利の登録を得た。

権利者は「被疑侵害者は、本特許権に関わる方法で精寒天を製造しており、右被疑侵害者の寒天製造方法は権利者の前記特許権の権利範囲に抵触する。」と主張し、

「権利者は前記特許権に基づき、寒天の製造販売の事業を起こす計画を進めており、且つ被疑侵害者近在の訴外 A 等と右特許の実施契約を取交しているが、近時被疑侵害者にならつて本件特許権の無料使用をなすものが現われ、放置するにおいては権利者は甚大な損害を蒙る虞れがある。」として、「被疑侵害者の寒天製造方法を用いて精寒天を製造し、またはこの方法により製造した精寒天を販売、拡布してはならない」こと等の仮処分を求めた。

裁判所は、「保全処分の必要性」を認めた。

b. 判旨のポイント

「保全の必要性」を肯定する材料として、

(a) 権利者は、本件特許を近々に自ら実施して寒天製造事業の再開を計画、

(b) 権利者は、訴外 A に対しこれの通常実施を許諾、

(c) 権利者は、他にも右実施許諾をし、実施料を取得したい意向であるが、被疑侵害者において本件特許に抵触する製造方法を開発し、これを利用しており、他にも二、三の業者が被疑侵害者にならつて同方法を採用しているため、権利者の右計画、意向の実現に支障を来たしている

(d) 本件特許の眼目である「原料海藻を常温で機械を用いて微粒子化する」方法は従来一般に採られている寒天製造工程中の一工程に過ぎないから、被疑侵害者が右の方法を採れなくなるとしても、その寒天製造事業の閉鎖を来たす破目に陥るとは到底考えられぬ、

c. 筆者の考察

・上記 (c) においての、「他にも二、三の業者が被疑侵害者にならつて同方法を採用しているため、権利者の右計画、意向の実現に支障を来たしている」との主張は、前記 (3) 類型 2 (被疑侵害者の不利益が過大) (ア) 神戸地裁姫路支部昭和 56 (ヨ) 215 事件（「保全の必要性」否定）に類似するが、本事件ではその主張が容れられている。思うに、単に「～おそれ」では「一般予防」と評価される可能性が高いが、本事件のように「実施許諾を行っており、他にも許諾を計画しているが、“他にも二、三の業者が被疑侵害者にならつて同方法を採用しているため” 権利者の右計画、意向の実現に支障を来たしている」という主張にすれば、もはや「一般予防」では無く、権利者自身への損害（の蓋然性）が明白となるのであろう。

類似の主張をする場合に参考となろう。

(エ) 名古屋地裁昭和 59 (ヨ) 318 事件

a. 事案, および, b. ポイント については, 前記 (2) 類型 1 (権利の有効性) (イ) 参照

(5) 類型 3(2) (権利者が実施許諾) について判断した事例

本類型における判断基準: 権利者が第三者に実施許諾していることは, 「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として, 岐阜地裁多治見支部昭和 44 (ヨ) 53 事件, 青森地裁弘前支部昭和 46 (ヨ) 2 事件, および, 静岡地裁昭和 48 (モ) 442 事件が挙げられる。

(ア) 岐阜地裁多治見支部昭和 44 (ヨ) 53 事件

a. 事案, および, b. ポイント c. 筆者の考察については, 前記 (4) 類型 3(1) (権利者が実施) (ウ) 参照

(イ) 青森地裁弘前支部昭和 46 (ヨ) 2

a. 事案

権利者は防疫二重袋について, 登録第七四八二八〇号をもって実用新案登録をうけた登録実用新案権者である。

被疑侵害者は果実袋の製造, 販売等を業としているものであるが, 業として, 果実袋を自動製袋機を使用して製造し, これを主として青森県下において販売している

裁判所は, 被疑侵害者が製造販売する本件果実袋が, 本件登録実用新案の技術的範囲に属することを認めた上で, 「保全の必要性」について, これを肯定した。

b. 判旨のポイント

「保全の必要性」を肯定する材料として,

(a) 「権利者は, 自己が株式総数の四割を所有して代表取締役の地位にある柴田屋加工紙株式会社に本件実用新案の実施許諾をなし, 同会社は本件実用新案にかかる防疫二重果実袋を製造し, 青森県下においても多数販売してきた」こと,

(b) 「本件果実袋を製造している自動製袋機は, 被疑侵害者が本件果実袋の製造にのみ供している」, 点を挙げている。

c. 筆者の考察

・ (a) について: 前記 (3) 類型 2 (被疑侵害者の不利

益が過大) の「(ア) 神戸地裁昭和 56 (ヨ) 2115 事件」(「保全の必要性」否定) とは異なり, 権利者自らは実用新案権に係る考案の実施を行っていないとしても, 権利者が多くの株式を有し, 自ら代表取締役である企業に対して, 実施許諾をなし, 当該企業が実用新案権に係る考案の実施活発に行っている場合には, 必ずしも「保全の必要性」は否定されない, ことが分かる。

・ (b) について: 「本件果実袋を製造している自動製袋機は, 被疑侵害者が本件果実袋の製造にのみ供している」点を裏から見れば, 仮に被疑侵害者が本件考案の実施および他の目的にも用いている「自動製袋機」を使用している場合には, 「保全の必要性」が否定される場合もあり得ることを示唆している, とも考えられる。

本件では, 「防疫二重袋」が実用新案権の対象であり, 被疑侵害者所有の「本件果実袋を製造している自動製袋機」は, 「本件果実袋の製造に供した自動製袋機の除却等」(実用新案法 27 条 2 項) として仮処分が認められたものである。仮に本件「自動製袋機」が殆ど他の目的に利用され, 本件考案の実施のための使用の割合が非常に少なく, 当該「他の目的」に, 被疑侵害者の事業が大きく依存している, 等の事情があれば, 利益考量上, 「保全の必要性」が否定される場合もあり得るのではなかろうか。

(ウ) 静岡地裁昭和 48 (モ) 442 事件

a. 事案

昭和三九年一月二三日登録第四三五七二八号スパイラル管製造機の特許権に基づいて, 特許権者たる権利者が, 被疑侵害者が製造・販売するイ号製品の製造・販売・頒布の差止を求めた。

裁判所は「被保全権利の存在」を認めた上で, 「保全の必要性」についても認容した。

b. 判旨のポイント

「保全の必要性」を肯定する材料として,

(a) 権利者は自分が代表取締役をしている申請外岡崎機械工業株式会社に対し, 本件特許の通常実施権を設定している

(b) 権利者は申請外岡崎機械工業株式会社の代表取締役をしており, 本件特許を実施したスパイラル管製造機は右会社の主力商品である。

(c) 被疑侵害者は, 本来紙管の製造を業とする会社であつたが昭和四七年五月より (イ) 号製品の製造

に着手した。

(d) 紙管製造の業者は極めて限定されており、被疑侵害者の(イ)号製品の製造販売によつて申請会社は顧客を奪われ、莫大な損害を蒙るおそれがあるのみならず模造製品が出ることにより信用を失い、これまた多大の損害を蒙るおそれがある。

(e) そこで権利者は(イ)号製品の製造販売禁止、損害賠償請求の訴を準備中であるが、仮処分で直ちに製造販売を差止めないと将来たとえ勝訴したとしてもそれだけでは回復し難い損害を蒙るおそれがある。が挙げられている。

(6) 類型3(3) (権利者の実施許諾に支障) について判断した事例

本類型における判断基準：権利者が第三者に実施許諾を打診したが、被疑侵害者に倣って特許発明を実施しているの、実施許諾に支障を来していることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、岐阜地裁多治見支部昭和44(ヨ)53事件、および、神戸地裁姫路支部昭和56(ヨ)215事件が挙げられる。

(ア) 岐阜地裁多治見支部昭和44(ヨ)53事件

a. 事案、および、b. ポイント c. 筆者の考察については、前記(4)類型3(1)(権利者が実施)(ウ)参照

(イ) 神戸地裁姫路支部昭和56(ヨ)215事件

a. 事案、および、b. ポイント c. 筆者の考察については、前記(3)類型2(被疑侵害者の不利益が過大)(ア)参照

(7) 類型3(4) (特許品が権利者側の主力製品) について判断した事例

本類型における判断基準：特許品が通常実施権者の主力製品であることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、静岡地裁昭和48(モ)442事件が挙げられる。

(ア) 静岡地裁昭和48(モ)442事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記(5)類型3(2)(権利者が実施許諾)(ウ)参照

(8) 類型4(1) (被疑侵害者が強力に実施) について判断した事例

本類型における判断基準：被疑侵害者が発明品を製造・販売し、かつ、当該製造・販売が権利に抵触しない旨を一般消費者に強調し、一層販路を拡張しようと努めていることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、大阪高裁昭和42(ネ)1104事件が挙げられる。

(ア) 大阪高裁昭和42(ネ)1104事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記(4)類型3(1)(権利者が実施)(イ)参照

(9) 類型4(2) (特許品の業界が寡占状態) について判断した事例

本類型における判断基準：特許品の業者が限られており、被疑侵害者の製造販売によつて、特許権者および通常実施権者が莫大な損害を被り、模造製品によつて信用も失うことは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、静岡地裁昭和48(モ)442事件および、大阪地裁昭和63(ヨ)548事件が挙げられる。

(ア) 静岡地裁昭和48(モ)442事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記(5)類型3(2)(権利者が実施)(ウ)参照

(イ) 大阪地裁昭和63(ヨ)548事件

a. 事案

権利者は、「組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子」なる名称の特許権(特許第一五九九〇八二号)を有していた。

被疑侵害者T株式会社(以下「被疑侵害者T」という。)及び同株式会社TM(以下「被疑侵害者TM」という。)は、共同して、業として、「イ号方法」を用いて「イ号物件」および「イ号製剤」を製造し、これを販売し、右販売促進のための宣伝活動をしている(なお、被疑侵害者Tは、D株式会社とイ号製剤の販売契約を締結して、平成三年五月から、同社を発売元とし「プラスミナー」との商品名でイ号製剤を販売している。)

裁判所は「被保全権利の存在」を肯定したうえ、「保全の必要性」も肯定した。

b. 判旨のポイント

「保全の必要性」を肯定する材料として、本件発明の実施品がイ号製剤と医薬品市場で競合していること、が挙げられている。

(10) 類型 4(3) (被疑侵害者の不利益が小さい) について判断した事例

本類型における判断基準：特許発明の使用を差し止めても、被疑侵害者が他の方法で代替可能なことは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、岐阜地裁多治見支部昭和 44 (ヨ) 53 事件が挙げられる。

(ア) 岐阜地裁多治見支部昭和 44 (ヨ) 53 事件

a. 事案, および, b. ポイント については, 前記 (4) 類型 3(1) (権利者が実施) (ウ) 参照

(11) 類型 5(1) (間接侵害品である) について判断した事例

本類型における判断基準：被疑侵害者が製造している物品製造機が、特許品の製造のみに使用される機械であることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、青森地裁弘前支部昭和 46 (ヨ) 2 事件が挙げられる。

(ア) 青森地裁弘前支部昭和 46 (ヨ) 2 事件

a. 事案, および, b. ポイント については, 前記 (5) 類型 3(2) (権利者が実施許諾) (イ) 参照

(12) 類型 5(2) (間接侵害品が需要者によって容易に実施可能) について判断した事例

本類型における判断基準：間接侵害品が需要者によって容易に実施可能であることは、「保全の必要性」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、京都地裁昭和 42 (ヨ) 56 事件が挙げられる。

(ア) 京都地裁昭和 42 (ヨ) 56 事件

a. 事案, および, b. ポイント については, 前記 (4) 類型 3(1) (権利者が実施) (ア) 参照

3. 仮処分の保全取消における「事情の変更」および「特別の事情」の判断基準

仮処分の保全取消における「事情の変更」および「特

別の事情」の判断基準について纏めたのが表 2 である。以下この表を参照しつつ、解説を加える。

(1) 仮処分の保全取消における「事情の変更」および「特別の事情」の判断基準の類型

「事情の変更」および「特別の事情」の判断基準の類型を、表 2 のように大きく A から D の 4 つに分類した。

(2) 類型 A (事情変更 (保全の必要性)) について判断した事例

本類型における判断基準：特許無効の可能性大、権利者の営業の中で特許発明に関わる製品の割合が低い、権利の残存期間が短い、ことは、「仮処分を取消す特別事情」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、浦和地裁昭和 44 (モ) 1213 事件, および, 大阪地裁昭和 59 (モ) 2907 事件, が挙げられる。

(ア) 浦和地裁昭和 44 (モ) 1213 事件

a. 事案

「サーミスタ抵抗装置」(特許番号 第三一六,七八〇号)に基づいて、権利者(特許権者)が「互換型サーミスタ」を製造販売する被疑侵害者に対する当該製品の製造販売拮抗禁止の仮処分命令を申し立て、昭和四一年三月二八日、仮処分命令が出された。

被疑侵害者は、「本件特許に基づいて仮処分を受けて以来、その対象となつている型式の製造を全面的に中止し、暫定的に別途の方法によつているが、規格精度もおち、利益も大幅に減少している。これら損害は前記仮処分決定の保証金額ではまかなえない。一方、仮に被疑侵害者の製造していた型式の互換型サーミスタが被疑侵害者の特許権を侵害するものとしても、金銭賠償が可能である」ことを理由として、保全取消の申立を行うとともに、昭和四一年一月二五日特許庁に対し、本件特許を無効とする旨の審判の申立(昭和四一年審判第八,四五五号)をし、特許庁は昭和四四年四月一五日に本件特許を無効とする旨の審決をした。

被疑侵害者(権利者)はこれを不服として、昭和四四年六月六日、東京高等裁判所に右無効審決取消しの訴を提起した。

b. 判旨のポイント

「保全取消」において、被保全権利に関わる「特許」が無効である蓋然性が高ければ、「特別の事情」に該

表2 保全取消における「仮処分を取消す特別事情」の判断材料

			「仮処分を取消す特別事情無し」の根拠となりうる事項	「仮処分を取消す特別事情有り」の根拠となりうる事項
A. 事情変更 (保全の必要性)	1	権利の有効性		特許無効の蓋然性大 (浦和地裁 S44 (モ) 1213), (大阪地裁 S59 (モ) 2907)
	2	権利者の不利益が小さい		権利者の営業の中で特許発明に関わる製品の割合が低い (大阪地裁 S59 (モ) 2907)
	3	権利者の不利益が小さい		権利の残存期間が短い (大阪地裁 S59 (モ) 2907)
B. 特別事情 (異常損害)	4	被疑侵害者の不利益が大きい		被疑侵害者の倒産の可能性大 (大阪地裁 S59 (モ) 2907)
	5	被疑侵害者の不利益が小さい	被疑侵害者のイ号製品の売上高は、総売上高からみれば小さく、しかも、代替品の製造・販売によって売上の減少には歯止めがかけられ、また、本件仮処分の影響は他の製品に波及していない (大阪地裁 S59 (モ) 2765) (東京地裁平成元年 (モ) 7011) →異常損害無し	
	6	被疑侵害者以外の損害	被疑侵害者以外の第三者に生じる事情は、特別事情としては認められない (東京地裁平成元年 (モ) 7011)	第三者に生じる事情が、ひいては被疑侵害者に異常損害をもたらすものであるような場合においては、被疑侵害者の蒙る異常損害の一事情として考慮の対象となる (東京地裁平成元年 (モ) 7011)
C. 特別事情 (異常損害+金銭賠償の可能性)	7	被疑侵害者が強力に実施	被疑侵害者がそれまで多額の投資を行っていたため、仮処分によって大きな損害を蒙る場合であっても、その投資によって特許権の存続期間内に市場を席卷することが明らか (東京地裁 S46 (モ) 20184) →異常損害は被疑侵害者側が自ら招いたもの+金銭賠償で補いきれない。	
D. 特別事情 (金銭賠償の可能性)	8	権利者が実施許諾	権利者が第三者に通常実施件を許諾 (東京地裁 S46 (モ) 20184) (東京地裁平成元 (モ) 7011) →金銭賠償で補いきれない。	
	9	特許品の業界が寡占状態	被疑侵害者がイ号製品の製造・販売を開始するまで、特許品の製造・販売は特許権者または通常実施権者が市場を占有していた (東京地裁 S46 (モ) 20184)	
	10	被疑侵害者が強力に実施	被疑侵害者がイ号製品の製造・販売を開始してから、その販売量は年々急増しており、販売流通機構が確立されつつある (東京地裁 S46 (モ) 20184) →金銭賠償で補いきれない。	
	11	権利者の不利益が小さい		他社も権利者の特許品を安く販売しており、被疑侵害者の行為により販路が縮小されるものではない (大阪地裁 S59 (モ) 2765)
	12	損害額の把握、立証が困難	特許品の販売先は大部分海外であり、また、海外で特許品と被疑侵害者の製品が競合しているから、仮処分を取消すと、権利者の損失は多方面に広範囲かつ継続的に生じ、その額の把握、立証が困難。 (大阪地裁 S59 (モ) 2765)	
13	特許品の業界で権利者と被疑侵害者が競合	権利者と被疑侵害者の販路は国内外で競合することがあり、被疑侵害者の製品はいずれも権利者のそれより廉価 (大阪地裁 S59 (モ) 2765) →金銭賠償で補いきれない。		

当し得る。

(イ) 大阪地裁昭和 59 (モ) 2907 事件

a. 事案

被申立人（債権者）は申立人（債務者）を相手方として、申立人の製造・販売する「イ号物件」が、被申立人の有する実用新案登録第一一六六三二二号の実用新案権（以下本事件において「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という）を侵害するとして、大阪地方裁判所に昭和五八年（ヨ）第三七五四号実用新案権侵害差止仮処分命令の申請をしたところ、同裁判所は右申請に基づき昭和五九年三月一六日、「申立人はイ号物件を製造し、販売し、又は販売のために展示してはならない。」旨の仮処分決定（以下「本件仮処分決定」という）を発した。

申立人は特許庁に対して、昭和五九年一月二五日本件実用新案権の無効審判の請求をし、公知資料に基づき当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法三条二項の規定に違反して登録されたものに該当し、同法三七条一項一号の規定により無効とされるべきであると主張し、現在右無効審判請求事件が特許庁に係属中である。

申立人は、仮処分命令の取消を申立て、裁判所は以下のように判断して、「本件仮処分決定にはこれを取り消すべき特別事情がある」とした。

「(一) 申立人はイ号物件のみの製造・販売を業とする小企業であり、多額の製品開発費をかけてやつと企業化に成功する見通しがつきこれから利益を得ようとする矢先に、本件仮処分決定により申立人の企業活動全体が停止され、このまま推移すれば、旬日を出ずして倒産に至る虞れは極めて大でありうるところ、申立人がイ号物件を PTO 方式に切り換えることも、右危険を回避する手段としての実効性が疑わしく、本件仮処分決定の存続は、申立人に対し著しい損害を蒙らしめるものということができるが、他方、(二) 被申立人側においても、長年の歳月と莫大な費用をかけてオートコンの企業化に成功したのに、本件仮処分決定が取消され申立人が再度イ号物件の製造・販売を開始すれば、顧客を奪われ営業上少なからぬ損失を受けることは予想されるが、被申立人の営業活動のなかでのオートコンの占める割合は極端に低いうえ、申立人は代表取締役以下五名の小企業にすぎず、しかもイ号物件の発売元であつた神鋼商事株式会社がイ号物件の販

売を禁止されているため、申立人が本件実用新案権の存続期間の一年数か月間に製造・販売できるイ号物件の数にも限度があり、本件仮処分決定を取消しても、前記損失は、申立人の蒙る前記損害に比較してそれほど大きなものではないと思われる。

3 そのように、本件仮処分決定により申立人の蒙る損害と、本件仮処分決定を取消することによつて被申立人の蒙る損害を比較すれば、明らかに前者がはるかに大であると認め得るが、この様な場合（旧）民訴法七五九条の特別の事情の存否に当り、前記本件実用新案権が早晚特許庁において無効とされる可能性が大であると一応認められる事情は、なお無視することはできない。蓋し、それは現時においては被申立人の本案請求権（差止請求権）は現存するものではあるけれども、それが覆滅する虞れが大である以上、左様な本案請求権の現存することの一事を以て、申立人に前記倒産の虞れを伴う著しい損害の発生を甘受せしめることは相当でなく、結局申立人側に異常な損害を生ぜしめるものというを妨げず、他方被申立人側においては、仮処分取消によつて蒙る損害は、将来本件実用新案権が無効となることにより発生しなかつたことに帰する可能性が大であり、すでに左様な将来遡つて消滅する可能性が大である本案請求権につきその仮の満足を遂げしめることの問題性をも考慮すれば（なお本案訴訟ならば訴訟手続を中止して審判結果を待つのを相当とする場合に当たるが）、被申立人の主張の3項所論の点を考慮に入れても、被申立人側の損害は金銭補償に代え得る損害と認めるのが相当である。

b. ポイント

(a) 「保全取消」において、「取り消すべき特別事情」は、「本件仮処分決定により申立人（債務者）の蒙る損害」と「本件仮処分決定を取消することによつて被申立人の蒙る損害」を比較考量して判断する。

(b) 本事件において、「本件仮処分決定により申立人（債務者）の蒙る損害」は、

・本件仮処分決定により申立人の企業活動全体が停止され、このまま推移すれば、旬日を出ずして倒産に至る虞れは極めて大でありうるところ、申立人がイ号物件を PTO 方式に切り換えることも、右危険を回避する手段としての実効性が疑わしく、本件仮処分決定の存続は、申立人に対し著しい損害を蒙らしめること、である。

(c) 本事件において、「本件仮処分決定を取消すことによって被申立人の蒙る損害」は、

- ・顧客を奪われ営業上少なからぬ損失を受けることは予想される

ことであるが、

- ・被申立人の営業活動のなかでのオートコンの占める割合は極端に低いうえ、申立人は代表取締役以下五名の小企業にすぎず、しかもイ号物件の発売元であつた神鋼商事株式会社がイ号物件の販売を禁止されているため、申立人が本件実用新案権の存続期間の一年数か月間に製造・販売できるイ号物件の数にも限度があり、本件仮処分決定を取消しても、前記損失は、申立人の蒙る前記損害に比較してそれほど大きなものではない

(d) 「本件仮処分決定により申立人（債務者）の蒙る損害」と「本件仮処分決定を取消すことによって被申立人の蒙る損害」を比較する際に、「本件実用新案権に関わる実用新案登録が特許庁の審判で無効とされる蓋然性が大きい」点は、前者を大きく、後者を小さく評価する要因となる。

(3) 類型 B（特別事情（異常損害））について判断した事例

本類型における判断基準：被疑侵害者の倒産の可能性大であることは「仮処分を取消す特別事情」を肯定する材料となり得る一方、被疑侵害者の不利益が小さいことは「仮処分を取消す特別事情」を否定する材料となり得る。そして、被疑侵害者以外の第三者に生じる事情は、原則として「特別事情」とは認められないが、第三者に生じる事情が、ひいては、被疑侵害者に異常損害をもたらすことは、「特別事情」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、大阪地裁昭和 59 (モ) 2907 事件、大阪地裁昭和 59 (モ) 2765 事件、および、東京地裁平成元年 (モ) 7011 事件が挙げられる。

(ア) 大阪地裁昭和 59 (モ) 2907 事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記類型 (A) (事情変更 (保全の必要性)) (イ) 参照

(イ) 大阪地裁昭和 59 (モ) 2765 事件

a. 事案

大阪地方裁判所は、被疑侵害者（特許権者：その有する特許権（特許第七二八〇九七号）の申請にかかる

荷役機械等製造禁止等仮処分申請事件について、昭和五九年一月二六日被疑侵害者に対し、イ号物件等の製造・販売等を禁止する仮処分決定をなした。

被疑侵害者はこれを不服として、保全取消を求めた。「特別事情」の存否のみが争点となった。

裁判所は「特別事情」について「特別事情」無し、と判断し、被疑侵害者の申立を却下した。

b. 判旨のポイント

(a) 「異常損害」の有無の判断材料：

(a-1) 「異常損害」有り判断するための材料；

- ・本件製造の製造販売等ができない
- ・一一〇〇万円相当の在庫が執行官保管となり販売できず

- ・業界紙への本件仮処分決定の発表により営業上の信用が傷ついた

- ・被疑侵害者（特許権者）は被疑侵害者より会社の規模、総売上高及び本件特許の実施品の売上高共大きく、被疑侵害者の本件製品の売上高は被疑侵害者（特許権者）の本件特許の実施品の売上高の一割程度である

(a-2) 「異常損害」無しと判断するための材料；

- ・本件製品の売上高は総売上高の一〇・七パーセントにとどまり、

- ・しかも代替品の製造販売により売上げの減少には歯止めがかけられ、

- ・また、本件製品とセット販売されていた製品の販売も回復してきており本件仮処分の影響は他の製品に波及していない。

(a-3) 結論；

「異常損害」無し。

(b) 「金銭補償」の可能性の有無の判断材料：

(b-1) 「金銭補償」の可能性有り、とし得る材料；

- ・他の会社も被疑侵害者の価格より安く製品を販売しており、被疑侵害者の行為により販路が縮小されるものではない（被疑侵害者の主張）⇒しかし、「他社製品が安いとしても、それが本件特許の構成を具備したうえでの廉価であることの疎明がない」場合には材料とはならない。

- ・特別損害はともかく通常生ずべき損害については金銭補償が可能である（被疑侵害者の主張）⇒しかし、「通常生ずべき損害についても被疑侵害者の行為と被疑侵害者の損害間の因果関係の立証は著しく困難」であれば材料とはならない。

(b-2) 「金銭補償」の可能性無し、とし得る材料；

・被疑侵害者と被疑侵害者（特許権者）の販路は国内外で競合することがあり、被疑侵害者の本件製品の単価は一万三八〇〇円、二万一〇〇〇円、二万一四〇〇円の三種類でいずれも被疑侵害者の製品より廉価である

・本件仮処分を取消した際に被疑侵害者は、被疑侵害者との販売競争により、特に海外において、売込の困難、販売数量の減少、価格の引下げあるいは販路の喪失等の損害を蒙ることが推測され

・損害は多方面に広範囲かつ継続的に生じ、その額の把握、立証が著しく困難であり、結局被疑侵害者の被保全権利は、金銭的補償をもつては、これを満足しうべきものとは認めえず

(b-3) 結論；

「金銭補償」の可能性無し

(ウ) 東京地裁平成元年（モ）7011 事件

a. 事案

権利者は、被疑侵害者のした別紙目録記載の勾配自在形プレキャストコンクリート側溝（以下「本件側溝」という。）の製造及び販売が権利者の有する登録第一六一七九八六号実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）を侵害するとの理由で、東京地方裁判所に仮処分申請をし、同裁判所は、本件側溝の製造・販売を禁止する仮処分命令を発した。

被疑侵害者はこれを不服として、保全取消の申立を行った。

本審理では「特別事情の存在」について「被保全権利の金銭賠償可能性」および「被疑侵害者の被る異常損害」が争点となった。

裁判所は「被保全権利の金銭賠償可能性」および「被疑侵害者の被る異常損害」について、いずれも否定した。

b. 判旨のポイント

(a) 「被保全権利の金銭賠償可能性」について：

(a-1) 基本要件

・被保全権利が財産権であつて金銭賠償が可能であることを必要とする

・被保全権利の実現と金銭補償によつて受ける利益とが、等価値でなければならない。

・等価値であるかどうかについては、被保全権利の性質、従来の権利行使の状態、当該仮処分の種類内容、

仮処分の必要性の程度、仮処分の取消しによつて権利者に生ずる不利益の内容及びその蓋然性、権利者による損害賠償請求権行使の難易度等の諸般の事情を総合して判断すべきものである。

・これらの点からすれば、同法による差止請求権を被保全権利とする仮処分にあつては、特段の事情のない限り、事後における金銭補償によつて仮処分の終局の目的を達することはできないというべきである。

(a-2) 具体的当てはめ

・被疑侵害者が工業所有権等の管理を主たる業とする株式会社であつて、本件考案を自ら実施することなく、H ヒューム管等の H グループ各社をはじめとする一〇〇社を超える業者に本件実用新案権についての通常実施権を許諾してその実施料収入を得ている

・H グループ各社をはじめとする実施権者の VS 側溝の販売量ないし売上高の減少の防止、ひいては、被疑侵害者がこれら実施権者から実施料として取得すべき報酬その他の金銭的利益の減少の防止が含まれていることが認められ、この限りにおいては、金銭補償により目的を達し得る

・実用新案権者の許諾を得ない侵害者により製品の製造販売がなされるときは、その結果引き起こされる過度の販売競争に基づく製品流通の混乱、製品価格の下落等により当該実用新案権自体の価値が侵害されるおそれがあり、

・侵害者の行為を放置するときは、実施権者との関係で困難な立場となり、ひいては、工業所有権の開発ないし管理を行う者としての社会的地位を危うくするおそれすら否定することができない

・本件においては、

(a-2-1) 被疑侵害者は、H ヒューム管、HK 株式会社、HE の各社と株式を持ち合い、同一役員による兼任関係にあつて、これら各社と共に北越グループを構成し、同グループ内において製品開発及び工業所有権の管理の部門を担当する会社であること、

(a-2-2) H グループは、コンクリート製品の製造販売を主たる業務としているところ、昭和五〇年に自由勾配側溝を開発し、昭和五一年四月一五日にその考案である本件考案について実用新案登録出願をした後これを VS 側溝として製品化し、その普及につとめた結果、VS 側溝は、同グループの主力商品となつていくこと、

(a-2-3) コンクリート製品の運搬の非容易性により供給地域が工場から一定範囲内に限定されることから、自由勾配側溝の普及を図るため、地域の実情に応じて各社に本件考案の実施許諾を行い、実施権者による VS 普及会を組織して規格を統一してきた結果、全国で一〇〇社を超える各社に実施許諾を行い、全国的に供給することができる態勢を整備するに至ったこと、

(a-2-4) F 県下においては、H グループは、VS 側溝の売上が全体の五五パーセントを占め、年間約三万五〇〇〇トンの VS 側溝を供給していること、

(a-2-5) 被疑侵害者は、昭和五四年一月九日に自由勾配側溝の意匠について意匠登録出願をし、その意匠に係る側溝を門型側溝の名称で製品化した本件側溝を販売するほか、自社の門型側溝の型を H 型と称して各地の業者に実施許諾し、また、福井県においては、F 県コンクリート二次製品工業組合という共販組織を通じて本件側溝の共同販売を行ってきたこと、

(a-2-6) 自由勾配側溝の分野における製品は、従来 H グループの VS 側溝のみであったところ、被疑侵害者が本件側溝の販売により参入して以来、市場における競争から、VS 側溝の売込みが困難化し、これに伴って VS 側溝の市場占有率及びその価格も下降しており、特に福井県においては、VS 側溝の市場占有率が昭和五二年度における一〇〇パーセントから昭和五七年度に七〇パーセント、昭和六三年度に五〇パーセントと次第に下降しているほか、自由勾配側溝の価格が隣接他県に比べて低価格となつていること、以上の事実が認められる。

・右認定の事実によれば、被疑侵害者は、許諾を受けた実施権者との間に経営上密接な関係を有するものであり、また、

・本件仮処分命令が取り消されるときは、被疑侵害者による本件側溝の製造販売により、本件考案の実施品である VS 側溝の販売に重大な支障をもたらし、その結果、H グループないし VS 普及会からなる VS 側溝販売網の維持に困難を生ぜしめ、ひいては、H グループの一員として工業所有権の管理を担当する被疑侵害者の地位自体を危うくするおそれを否定することはできない

∴被保全権利の実現と金銭補償によつて受ける利益とが、等価値ではない。

・ここで本件仮処分命令を取り消すときには、被疑侵害者が差止請求権を行使する機会をはもはや失われ、将来の市場占有率の帰すうにも大きな影響を与えることが容易に推認されることをも併せて考慮すれば、本件仮処分命令の取消しにより被疑侵害者の被る損害の範囲及び損害額の立証は著しく困難であるといわなければならない。

・損害額の立証に著しい困難をきたす不利益を被るものであつて、右保証は現実には被疑侵害者の損害補償のための担保とはなり得ないというべき

∴被保全権利の実現と金銭補償によつて受ける利益とが、等価値ではない。

(b) 「被疑侵害者の被る異常損害」について：

(b-1) 一般的要件

・被疑侵害者の被る損害が通常と比較して過大なものであるかどうかについては、被保全権利の性質、当該仮処分の種類内容等を勘案のうえ、仮処分を取り消すことによつて権利者の被る不利益ないし損害と仮処分により被疑侵害者が被る損害とを比較衡量して、社会通念に従つて判断すべきものである。

(b-2) 具体的当てはめ

・本件側溝を製造しているのは、被疑侵害者の工場の一部であつて、本件側溝は、被疑侵害者の製造販売する多種類の製品の一部にすぎず、その売上が被疑侵害者の総売上高中に占める割合も、一パーセントに満たないと認められるもの。

・これらが被疑侵害者の経営に深刻な危機的状況をもたらすものと認めることはできず、また、被疑侵害者の従業員の雇用状態に重大な影響を与えるものとも認められない。

・本件仮処分命令の申請から発令までの間に三年一か月余りの期間があつた。

・被疑侵害者の経営に深刻な影響を与えるものとはいえず、

・被疑侵害者主張のような事態のうちには、むしろ、本件本案訴訟及び本件仮処分手続の審理期間中に被疑侵害者が本件側溝の販売施策として講じてきた企業活動に起因するといふべきものが相当程度存在する

(b-3) 「公共工事への影響」についての一般論

・(旧) 民事訴訟法七五九条の趣旨に照らせば、被疑侵害者以外の第三者に生ずる事情は、仮処分取消しの特別の事情としては本来認められないものというべ

きである。

・第三者に生ずる事情が、ひいては被疑侵害者に異常損害をもたらすものであるような場合においては、被疑侵害者の被る異常損害の一事情として考慮の対象となるものと解するのが相当である。

・被疑侵害者が工事に支障を生じている旨当初主張していた各工事現場については、被疑侵害者による契約解除の申し入れが受け入れられ、他社製の門型側溝が納入され、あるいは設計変更品への切り替えが認められて、いずれも工事に支障を生じていないことは、当事者間に争いのない

・平成元年度後半の公共工事实施の困難化については、本件全証拠によつても、本件仮処分命令が存続する場合に公共工事实施につき重大な支障が生ずることを認めるに足りる疎明があるとはいえない

(b-4) ユーザーへの影響

・本件全証拠によつてもユーザーにおいて回復不能な経済的損失を被ることを認めるに足りる疎明があるとはいえない

(4) 類型 C (特別事情 (異常損害 + 金銭賠償の可能性) について判断した事例)

本類型における判断基準：被疑侵害者がそれまで多額の投資を行っていたため、仮処分によって大きな損害を蒙る場合であっても、その投資によって特許権の存続期間内に市場を席巻することが明らかであることは、「特別事情」を否定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、東京地裁昭和 46 (モ) 20184 事件が挙げられる。

(ア) 東京地裁昭和 46 (モ) 20184 事件

a. 事案

権利者は、特許権 (名称「抗生物質テトラサイクリンの製法」、登録番号 第二四三、六六五号) を有する。

権利者は「被疑侵害者のテトラサイクリンの輸入は、本件特許権の侵害となるわけであるが、いまもし、右輸入の差止の仮処分を得ておかないと、権利者は、次のとおり回復しうべからざる損害を被ることになる。」と主張。

裁判所は「被保全権利の存在」を肯定した後、「仮処分の必要性」を認め、「特別事情の存在」を否定し、仮処分を肯定した。

b. 判旨のポイント

(a) 「仮処分の必要性」を肯定する材料として

・権利者は、訴外 R 株式会社、同 T 株式会社、同 MA 株式会社、同 ME 株式会社、同 N 株式会社、同 D 株式会社および同 O 株式会社に対し、それぞれ本件特許権を含むテトラサイクリンの製法に関する特許権について実施あるいは再実施を許諾し、

・わが国におけるテトラサイクリンの製造、販売は、被疑侵害者が本件輸入に着手するまでは、殆ど右権利者から実施もしくは、再実施の許諾をうけた訴外会社とその市場を占有するところであり、被疑侵害者の本件行為によつて、その販売量が減少するかあるいは増加すべき販売量が増加しない結果となる

・権利者は、訴外 R 株式会社との間で、本件特許発明の方法により、同訴外会社が製造するテトラサイクリンについては、権利者がグラムあたり金一〇円の実施料の支払を受けうべきものであることが一応認められる。

・被疑侵害者は、テトラサイクリン三・五トンの輸入につき、昭和四五年四月から九月の外貨の割当を受け、同年中に右輸入したバルクを訴外 T 株式会社ほか三社に販売しはじめ、昭和四六年に入つて、その販売量は急激に増加し、現在はバルクに換算して、一か月約一トンを販売するまでになつている。また、被疑侵害者は、その出資になる訴外三井製薬株式会社をして、右輸入したテトラサイクリンの製剤、販売を行なわせる準備をしているほか、前記販売先とともに販売流通機構の確立に努力している。

・被疑侵害者が訴外 RA 社から輸入し、わが国の市場に流入するテトラサイクリンの量は現在よりもかなり増加するであろうし、右販売機構を通じてわが国におけるテトラサイクリン市場での地盤を確保することになるであろうことが認められる。

・本件特許権の残存期間中、一ヵ月につきテトラサイクリン一トンあたりの実施料相当額金一、〇〇〇万円の割合で損害を被るだけでなく、被疑侵害者が、本件特許権の存続期間満了前に本件侵害行為を行なつて、その市場における販売流通機構を確立してしまうことにより、その存続期間満了時までには、著しく不利な立場に立たされることになる。

・本来ならば、特許権について実施許諾を受けていない者は、その特許権の存続期間満了後にはじめてその実施品の製造、販売をはじめ、市場に出て行き、そ

のときを出発点として漸次市場での活動の地盤を築いて行かなければならないのに対し、その満了前に、特許権を侵害して実施品を製造、販売し、市場での地歩を占めてしまえば、その特許権の存続期間満了のときには、既にかかなりの市場占有率を保持することができ、しかもこれに対しては、特許権者であつた者は、かかる事情の下に生じた損害の賠償を請求することはかなり困難であり、ことに、その損害額を立証することは殆ど不可能であるから、まず損害の賠償請求もできないことになり、実際には特許権の存続期間を短縮されたものと同じ結果となつてしまうであろう。

ことが挙げられている。

(b)「仮処分の必要性」を否定する材料として、被疑侵害者の主張は、「権利者にとっては、その損害は相当多額となるのみならず、金銭をもつて回復し難い損害も生じることになる」、というものであった。

・しかし、これに対して裁判所は、

「その賠償を請求し難い損害が生ずるおそれがあるのみならず、被疑侵害者において多額の投資を行なつて、特許権の存続期間中に市場を席卷することが明らかであれば、それだけ、その侵害行為差止の必要性は大きいものといわなければならない。」

と判示している。

(c)「被疑侵害者が本件仮処分を取り消すべき特別の事情」としては、一般論として、

(c-1) 被保全権利が金銭的補償によつても満足しうる可能性があるとして認められ、したがつて、それによりほぼ仮処分の目的を達しうる事情にあること、と

(c-2) 被疑侵害者が仮処分を維持することによつて異常な損害を被る場合であることとを指す、と述べている。

(d)「被疑侵害者が本件仮処分を取り消すべき特別の事情」として

・(c-1)の点については、既に本件仮処分の必要性について判断したとおり、本件特許権侵害に伴う損害は、多面的に広範囲かつ継続的に生じ、その額の把握、立証がきわめて困難であることが明らかであり、結局、権利者の被保全権利は、金銭的補償をもってしては、これを満足しうべきものとは認めえないものといわなければならない。

・(c-2)の点については、確かに、被疑侵害者が現在置かれている経済的諸状況は被疑侵害者にとって好ましいものではなく、本件仮処分によつても打撃を受けるであろうことは推認できるところであるけれども、その主張するような事態の由来するところは、むしろ、本件仮処分によるというよりも、被疑侵害者がこれまでにとつてきた企業施策およびつくり出した経済環境によるものとするのが妥当である。すなわち、成立に争いのない甲第九号証の一ないし三によれば、被疑侵害者の売上高は、既に三年前の昭和四四年で半年間に金五七、八四四、〇〇〇、〇〇〇円であり、その営業種目はあらゆる化学製品にわたつており、この中において、本件テトラサイクリンの占める比率は、もし、被疑侵害者が通常の営業状況にあるならば、とるに足りないものであることは容易に推認されるところであり、これによつても、右の次第をうかがうことができる。

かかる、本件仮処分の目的と直接関係のない事情によつて本件仮処分を取り消し、その負担を被疑侵害者に負わせることは公平に反するといわなければならない。としている。

(5) 類型 D (特別事情 (金銭賠償の可能性)) について判断した事例

本類型における判断基準：権利者が実施許諾していること、特許品の業界が寡占状態であること、被疑侵害者が強力に実施していること、損害額の把握・立証が困難であること、および、特許品の業界で権利者と被疑侵害者が競合していることは、「仮処分を取消す特別事情」を否定する材料となり得る一方、権利者の不利益が小さいことは、「仮処分を取消す特別事情」を肯定する材料となり得る。

ア 本類型に属する事件として、東京地裁平成元年(モ)7011事件、東京地裁昭和46(モ)20184事件、および、大阪地裁昭和59(モ)2765事件、が挙げられる。

(ア) 東京地裁平成元年(モ)7011事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記類型(B)(特別事情(異常損害))(ウ)参照

(イ) 東京地裁昭和46(モ)20184事件

a. 事案、および、b. ポイント については、前記類型(C)(特別事情(異常損害+金銭賠償の可能性))(ア)参照

(ウ) 大阪地裁昭和 59 (モ) 2765 事件

a. 事案, および, b. ポイント については, 前記類型 (B) (特別事情 (異常損害)) (イ) 参照

4. まとめ

(1) 「保全の必要性」について

表 1 から伺えるように, 最高裁ホームページに掲載されている事例の中で, 「保全の必要性」が否定されて, 仮処分が認められなかったケースは非常に少ない。

そのようなケースのうち, 有力な理由は, 「特許無効の可能性が大きい」ことである。特許無効の判断については, 我々弁理士の守備範囲であり, 仮処分の「保全の必要性」についても我々の関与が望まれるであろう。

他に気になる点は, 権利者自身が実施していたり, 実施許諾している場合には, 「保全の必要性」が認められ易いが, そのような事情無しに, ただ漠然と「他のユーザが侵害者を真似する」という理由では「保全の必要性」は認められないことである。民事法は, 刑事法のような一般予防を目的としないからである (上記「2. (3) 類型 2 (被疑侵害者の不利益が過大)」について判断した事例 ア 神戸地裁姫路支部昭和 56 (ヨ) 215 事件」参照)。

したがって権利者としては, 仮処分を請求する前に, 実際に実施するか第三者に実施許諾しておく, 「保全の必要性」が認められる可能性が高まるであろう。

また, 青森地裁や京都地裁等の, いわゆる知財専門部を持たない裁判所においても, 間接侵害の有無についても非常に精緻な判断が為されているのに興味を持った。均等論について判断した事例は発見できなかったが, もし議論になれば, 十分判断の対象とされ得ることが予想される。

(2) 「事情の変更」および「特別の事情」について

表 2 から伺えるように, 最高裁ホームページに掲載されている事例の中で, 「事情の変更」または「特別の事情」が認められて, 仮処分が取消されたケースは少ない。

「保全の必要性」と同様, そのようなケースのうち, 有力な理由は, 「特許無効の可能性が大きい」ことである。

1 つ気になる点は, 上記「(3) 類型 B (特別事情 (異

常損害)) ア 東京地裁平成元年 (モ) 7011 事件」において, 原則として「被疑侵害者以外の第 3 者に生じる事情は, 特別事情としては認められない」としつつも, 例外的に「第 3 者に生じる事情が, ひいては被疑侵害者に異常損害をもたらすものであるような場合においては, 被疑侵害者の蒙る異常損害の一事情として考慮の対象となる」とされていることである。

例えば, 公共事業を請け負っている被疑侵害者が, 仮処分を継続されることにより当該事業を続けられず, 公用の利益に著しく反する事態を招き, その結果莫大な損害賠償義務を負い, 倒産の危機に瀕する場合などがこれに該当するのではないかと?

(3) 被疑侵害者側に立った場合の防御

冒頭に述べたように, 仮処分は, 請求する側にとっては強力な武器となり得るが, 被疑侵害者側からすれば脅威である。もし被疑侵害者側に立った場合には, 非保全権利の不存在 (非侵害) のみならず特許無効の主張が有力であろう。

平成 12 年 4 月 11 日の, 無効な特許に基づく権利行使を権利濫用とした最高裁判決以降の仮処分事件が発見できなかったのも, 明言はできないが, 仮処分の審理の中でも, 保全取消の審理の中でも, 公知技術を引用して特許無効の主張が可能であると考え得る。前記大阪地裁昭和 56 (ヨ) 52 事件 (仮処分事件) や, 大阪地裁昭和 59 (モ) 2907 事件 (保全取消事件) では, 被疑侵害者側が特許庁に対して無効審判を請求している点を強調しているが, 現在では無効審判を請求せずとも, 同様の主張が可能と思われる。

(原稿受領 2004. 5. 18)