

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

消滅時効の成否およびライセンス条項の 許諾範囲が争われた事例

(大阪地方裁判所第21民事部 平成22年1月28日判決 平成19年(ワ)第2076号)

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「組合せ計量装置」とする日本特許権（以下、本件特許権）を有していた原告が、被告による組み合わせ計量装置の製造販売が同特許権を侵害したとして、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事件です。

なお、原被告間では、別件特許権に基づく特許侵害差し止め仮処分の係争が先にあり、昭和63年5月に多数の特許権等のクロスライセンスを条件に含む和解（以下、本件和解）が成立し、本件特許発明と実質的に同一発明に関する米国特許権はライセンス対象とされましたが、本件特許権はその対象になっていませんでした。

2. 争点

本件では、被告物件が本件特許発明の技術的範囲に属するか（侵害論）、本件特許権は特許無効審判によって無効とされるべきものか（無効の抗弁）、本件特許権侵害についての被告の過失の有無（特許法第103条の適用可否）、消滅時効の成否（争点A）、日本国内で製造され米国向けに販売された被告物件が損害賠償の対象となるか（争点B）等の多数の争点がありました。このうち本稿では、争点AおよびBについて解説します。

3. 消滅時効の成否

(1) 被告の主張

原告は、本件訴訟を提起した当初、被告による本件特許権侵害を立証するための証拠として被告物件のカタログのみを提出した。

このカタログの記載を引用して本件特許発明の構成要件と被告物件の構成を対比していることからすれば、原告が被告物件のカタログの記載内容を知った時点をもって、原告が被告による本件特許権侵害の事実を知った時と推認するのが相当である。そして原告は、平成6年1月には「SIGMA」（注：被告物件の一種）のカタログを入手し、実際に「SIGMA」の中古機を購入してその構造を分析して同月28日付の文書を作成している。

また原告は、平成9年7月には、「ALPHA」（注：被告物件の他の一種）のカタログを入手し、訴外A社に納入されていた「ALPHA」の実機を見学して同年8月18日付の社内文書を作成している。

原告は、上記のような被告物件の調査を行い、その構成を把握したうえで、平成8年12月24日付の補正書を提出して特許請求の範囲の記載を設定登録時のものに補正し、平成9年8月8日に本件特許権の設定登録がなされた。

したがって原告は、本件特許権の設定登録がなされた平成9年8月8日の時点で、被告物件が本件特許権を侵害することの認識を有していたといえる。

また、原告と被告は、計量装置のシェアを2分する企業であり、これまで世界中で競争を展開しており、展示会でカタログを入手するなどして、常にお互いの製品や技術について情報収集を行っている。被告は、被告物件を多数の展示会に出展し、そのカタログも配布しており、遅くとも展示会「JAPAN PACK 2003」の最終日である平成15年10月25日までには、原告が被告物件のカタログを入手していたことは明らかである。

以上のことから、本件訴訟提起（平成19年2月26日）から3年以上前に発生している原告の損害賠償請求権は時効により消滅している。

（2）裁判所の判断

民法724条（不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効）にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実認識した時をいうと解すべきである（最高裁判所平成14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照）。

そして、本件のような特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者は加害者による物件の製造販売等を認識していたとしても、当該物件が自己の特許発明と対比してその技術的範囲に属し、当該加害者の行為が被害者の有する特許権を侵害する行為であることを現実認識していなければ、これによる損害の発生を現実認識し得ず、加害者に対して損害賠償請求権を行使することができないから、「損害及び加害者を知った」というためには、加害者の行為が被害者の特許権を侵害する行為であることを現実認識することを要するものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、原告の関係会社が、平成6年1月に「SIGMA」の中古機を購入して原告の計量装置との比較を行い、「SIGMA」と原告の計量装置の性能等を比較した結果を記した文書を作成したこと、原告（開発部制御技術グループ）自身、平成9年7月には、訴外A社が使用する「ALPHA」を見学して社内文書を作成したことが認められる。

また原告は、被告物件を実際に購入してその性能を調査したり、他社の使用する被告物件を見学するなどしていたのであるから、被告が展示会等で配布していた被告物件のパンフレットについては、随時収集して被告物件を調査していたことは容易に推認される。

しかしながら、上記各社内文書には、原告において、被告物件が本件特許発明（当時は登録前の発明）の技術的範囲に属するか否かの調査をしたことをうかがわせるような記載は一切なく、かえって「今回、他社製のコンピュータスケールを見学する機械^{ママ}を得、大変参考になった。今後の設計に活かしたい。次回、大和の最新

高級機種シグマを見学したいと思った」との記載等からすれば、原告は、あくまで競業会社である被告が製造する被告物件と原告の計量装置とを比較し、原告の計量装置の優位性や改善点を調査することを目的として被告物件の調査を行っていたことが明らかである。

このことからすれば、原告が被告物件のカタログを随時収集していた点についても、同様の目的で被告物件の調査をしていたものと推認されるのであって、そのことを超えて本件特許権侵害の有無の調査を目的とし、被告物件と本件特許発明とを対比して被告物件が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについての調査をしていたものと認めることはできない。

4. 米国向け製品が損害賠償の対象となるか

（1）被告の主張

原告と被告は、本件和解が成立した時点ではいずれももっぱら日本国内で計量装置の製造販売を行っていたものであり、外国には生産設備がなかった。原告と被告は、それらをお互いに認識しており、そのうえで世界的な紛争を解決するため、外国の特許権を含めた包括的クロスライセンス契約を締結するために本件和解をしたのである。

このように、本件和解においては、外国市場で営業（販売を含む）をすることを前提としてお互いに外国特許権をクロスライセンスの対象としたのであるから、その許諾の範囲は、許諾された外国特許権に係る発明の実施（販売）のために日本国内で当該発明の実施に当たる製造販売を行うことも含むと解するのが両当事者の意思に沿うものであり、また合理的である。

そして、本件和解により被告に通常実施権が許諾された米国特許第4,705,125号（以下、125特許）発明は、本件特許発明と実質的に同一の技術を対象とするものである。したがって、被告が米国に輸出する目的で日本国内において被告物件を製造することは、本件和解により許諾されていることになるから、米国向けの被告物件は損害賠償の対象に含まれない。

（2）原告の主張

原告による125特許の実施許諾により許されるのは

米国内における製造、使用、販売、米国への輸入であり、日本国内での譲渡（輸出）行為が125特許の許諾によって適法になるなどという理論は成立しない。

本件和解は、原被告間の特許紛争を米国、英国、豪州を含めて解決するという和解であるものの、和解条項中に当事者が有するこれらの国の特許・実用新案を個別具体的に特定して相互に実施許諾したという事情に鑑みれば、和解対象に含まれない特許権等については、細心の注意を払って実施を希望する側が権利者の許諾を得るよう努めるべきである。被告において、このような許諾の申し入れを行わずに本件特許発明を実施するという当事者間の信頼を裏切る違反行為をしたものである以上、その侵害の責を免れることはできない。

（３）裁判所の判断

目録に、日本特許、米国特許、オーストラリア特許、英国特許など合計約900件にのぼる特許権等および特許出願中の権利が国ごとに分類されて記載されているなど、本件和解は許諾の対象範囲を明確に特定している。

そして、本件特許権が本件和解による実施許諾の対象から除外されることは本件和解の文言上明らかである。

また、特許権は各国ごとに成立する別個の権利であり、実質的に同一の技術を対象とするものであっても、各国の特許権についてそれぞれの国の市場状況等に応じて、ある国では実施を許諾し、他の国では許諾しないということは当然にあり得ることであって、このことは何ら不自然なことではない。本件和解による実施許諾の対象が記載されている目録においても、各国ごとに実施許諾の対象となる特許権等は分類して記載されているのであるから、原告と被告が、本件和解において、各国の特許権ごとに実施許諾するか否かを個別に決定することを当然に前提としていたことが明らかである。

この点、被告は、原告と被告のいずれも外国に生産設備を有しておらず、そのことをお互いに認識したうえで世界的な紛争を解決するために本件和解をしたと主張するが、そうであったとしても、原告と被告は、そのことを前提として外国の特許権と日本の特許権とを明確に区別して各別にその実施許諾の対象にするという本件和解をしているのであるから、許諾された外

国の特許発明の実施（販売）のために日本国内で製品を製造することまでを許諾する意思を有していたと認めることは困難である。

5. 考察

（１）消滅時効について

不法行為に基づく損害賠償請求に関する最高裁判例に照らせば、消滅時効の起算日は単に被告の行為があったことを原告が知った時ではなく、被告の行為が原告の特許権を侵害する行為であることを原告が現実認識した時ということになります。また、時効による請求権の消滅を基礎づける事実の立証責任は、請求されている者（＝被告）にありますので、被告は、原告が被告の行為が特許権を侵害する行為であると現実認識していたと証明する必要があります。

本件では、原告が被告製品のカタログを収集し、中古の被告製品を分析していましたが、それらは原告の開発部の担当者が行っており、また、原告特許発明との対比を行ったことをうかがわせる事情がなかったことから、消滅時効の成立が認められませんでした。

（２）本件和解による許諾範囲について

本件和解では、ライセンス対象の特許が国ごとに分類して記載されていたことから、本件特許権が本件和解の対象外であることは明らかであり、また各国特許独立の原則に照らせば、本判決の理由は妥当でしょう。

なお、本件和解の時点では125特許は成立していましたが、本件特許は出願公開前でした。被告は本件のような事態を未然に防止するため、和解交渉時において、原告に対し、許諾された125特許に対応する本件日本特許出願の有無を確認するなどの対策を講じることができたのではないかと考えられます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越法律特許事務所に在籍。