

米国特許実務研究会報告 日米特許制度における金銭的補償 の時効について



会員 吉田 哲^{*}，会員 井上 忠之^{**}

要 約

特許侵害に対する金銭的補償は、過去の侵害に対しても請求することができる。しかし、その請求権は無期限に認められるわけではなく時効が定められている。よって、特許権者は、侵害者に対して時効が成立する前に請求権を行使（即ち特許訴訟）する必要がある。この点は日米特許制度に共通である。

しかし、日米の特許制度ではその時効の期間、金銭請求権が消滅してしまう条件などに違いがある。本稿では、日本の制度との違いを踏まえて、米国の時効制度及び金銭請求権が消滅する条件について説明する。併せて、米国には時効以外に損害賠償請求が認められなくなるルールが存在する。それらも紹介する。

目次

1. 日本の制度
 1. 1 金銭的補償の種類
 1. 2 損害賠償請求権の時効
 1. 3 不当利得返還請求権の時効
 1. 4 時効の援用
 1. 5 中断・停止
 1. 6 日本の時効のまとめ
2. 米国の制度
 2. 1 金銭請求の種類
 2. 2 時効 (Time Limitation on Damages)
 2. 3 エクイティの法理に基づき損害賠償請求できない場合
 2. 4 パテント・マーキング (Patent Marking)
 2. 5 特許権が譲渡された場合
 2. 6 米国の時効のまとめ

おわりに

1. 日本の制度

はじめに、日本の時効制度について説明する。

1. 1 金銭的補償の種類

日本における特許侵害行為に対する金銭的補償としては、民法に定める不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求の二種類がある。そして、それぞれに時効が定められている。

1. 2 損害賠償請求権の時効

不法行為による損害賠償請求権の時効は民法 724 条に定められている。

民法 724 条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(1) 時効の時期

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ときから3年」または「不法行為の時から20年」で消滅し、前者は消滅時効、後者は除斥期間である。

(2) 起算点

① 消滅時効の起算点

消滅時効の起算点は「損害及び加害者を知ったとき」である⁽¹⁾。特許権侵害において、加害者の特定は比較的容易であるが、どのような状態で「損害を知った」といえるのかは、実務上難しい問題である。その判断としては、被告製品から特許侵害の有無がどの程度把握できるのかが目安になると考える⁽²⁾。例えば、被告製品が簡易な装置発明でありその特徴が容易に理解できる場合は、被告製品を分析する機会を有し、自己の特許発明の技術的範囲に属することを認識した日が起算点となる。一方、製造方法の発明などであって

^{*} Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C., パテント・エージェント

^{**} 企業所属

被告製品を分析しただけでは特許侵害の有無の判断ができない場合には、たとえ被告の販売事実を把握していたとしても、それだけをもって「損害を知った」とはいえず、時効の起算点となることはないと考える。少なくとも、加害者の行為が被害者の特許権侵害行為であることを現実に認識していることが必要であり、単に侵害の可能性があることを認識していた程度では不十分といえる⁽³⁾。また、侵害の認識に損害額の把握までは不要と考えられる。

損害賠償請求権が時効により消滅したことの立証責任は被告側にあるが、実務上、被告側が特許権者がいつ侵害を認識したのかを立証することは極めて難しい。なぜなら、被告製品が特許権の技術的範囲に属するとの特許権者側の検討結果等の分析資料を被告側が入手することは殆ど無いからである。そのため、特許権者が被告に警告状を送付しているようなケースでは、遅くとも警告書の送付時点において、「損害及び加害者を知ったとき」といえ、起算点として利用される場合がある。

また、原告が、被告製品のパンフレットや被告製品を入手し、原告製品との間で技術的な比較を行ない、被告は原告が当該パンフレットを入手した時点が特許権侵害の事実を知ったときであるとし消滅時効の成否を争ったケース⁽⁴⁾において、裁判所は、原告の調査はあくまで技術的な調査であって、特許権侵害の有無を目的とした調査ではないとして時効消滅を否定している。

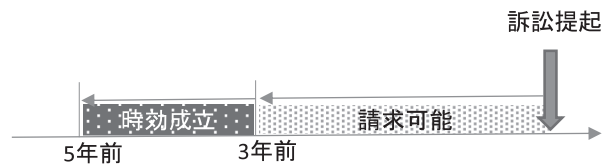
② 除斥期間の起算点

除斥期間の起算点は「不法行為の時」であり、権利者が侵害行為を知っていたか否かは問われない。よって、21年前に特許侵害が行なわれていた事実を特許権者が見つけた場合、消滅時効は成立していないものの除斥期間が成立しているため損害賠償請求が認められることはない。

(3) 継続的な不法行為の問題

継続的な損害発生に対して時効はどのように計算されるのであろうか。民法では、日々新たな損害が発生すると考え、その行為ごとに個別の時効が進行するという逐次進行説が採用されている⁽⁵⁾。よって、特許侵害の場合、被告が侵害製品の販売を継続する限り、損害は日々生じていることとなる。例えば、特許権者が5年前から特許侵害を認識していた場合、5年から3年までの間の損害は時効が成立するものの、3年から

訴訟提起時までの損害賠償請求は可能である。以下、この関係を図に示す。



(4) 不法競争防止法に基づく場合

特許侵害に関連して、不正競争防止法の不正競争行為に対する損害賠償請求権を行使する場合にも消滅時効は問題となる。

不正競争防止法 4 条

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

不正競争防止法の 4 条に従う場合、損害賠償請求を行なうのは特許権者ではなく、侵害であると訴えられた被告である。例えば、特許権を有する A 社が、競合する B 社の製品が特許侵害であると流布したものの、その後、特許の無効や特許非侵害が判断された場合である。この場合、B 社は A 社に対して、虚偽の事実を流布され営業上の利益が侵害されたとして、不正競争防止法 4 条に基づく損害賠償請求が可能となる。

この場合も、上述の 3 年の時効消滅と 20 年の除斥期間が適用されることとなるが、留意すべきは 3 年の時効消滅の起算点である。営業誹謗行為に対する損害賠償の場合、特許無効や非侵害が確定した日が起算点となるのではない。特許権者の主張が虚偽であることの蓋然性を認識していた時点を起算点とした判決がある⁽⁶⁾。特許訴訟において特許非侵害を主張したとすれば、その時点が消滅時効の起算点となりえることに留意すべきであろう。

1. 3 不当利得返還請求権の時効

不当利得返還請求権（民法 703 条、704 条）の時効は、一般債権について定めた民法 167 条 1 項に従う。

民法 167 条 1 項

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

(1) 時効の時期

不当利得返還請求権の消滅時効は10年であり、損害賠償請求権の消滅時効3年より長期となる。よって、実務では、損害賠償請求権が時効で消滅してしまった場合に、不当利得返還請求権は利用されることが多い。

(2) 起算点

不当利得返還請求権の時効の起算点は権利行使ができる時である。特許権者が損害や侵害者を認識していたか否かは問われない。よって、侵害行為が生じた後は、特許権者が知らない間に時効が成立してしまうことがある。

なお、侵害行為が発生してから10年後に特許権者が侵害の事実を把握した場合は、不当利得返還請求権は時効消滅しているものの、損害賠償請求権の時効の起算点は侵害行為を現実に認識したときからなので、除斥期間の20年内に限り、3年の範囲内で損害賠償の請求は可能である。

1. 4 時効の援用

民法では時効の援用が定められている。

民法 145 条

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に発生するものではなく、時効が援用されたときに初めて生ずる。内田は、援用の理由について、時効の利益を受けようとする意志表示が必要と説明する⁽⁷⁾。なお、時効の援用について、伊藤は、権利の取得や債務の消滅など時効に基づく法律効果が主張され、一定の期間の経過が弁論に現れている場合には、援用について釈明権（民訴法149条）の行使が期待される、と説明する⁽⁸⁾。

損害賠償の時効における除斥期間については、援用の規定は適用されず、基本的に中断することもないといわれる⁽⁹⁾。

1. 5 中断・停止

時効は、時間の経過とともに進行するのが原則であるが、所定の場合には中断・停止する。

(1) 中断

消滅時効の計算は、特許権者の行為によって中断す

る。この中断とは法律用語であり、これまで進行した時効の時間はゼロとなり、中断の理由がなくなればまたゼロから新しくカウントが始まることをいう。民法が定める中断の理由は、147条に3つ定められており(i請求, ii差し押さえ, iii承認)、その中で、特許訴訟で重要となるのは「i請求」といえる。請求の典型は裁判所に訴訟を提起することであるが、内田は、請求とは、何らかの形で裁判所が関与する手続きが要求される、と説明し、支払督促や和解・調整の申し立てなども請求に該当すると説明する⁽¹⁰⁾。なお、単に特許侵害に関する賠償を侵害者に要求する手続きは催告であり、その場合は催告から6ヶ月以内に訴訟を提起しなければ中断の効力は生じない（民法153条⁽¹¹⁾）。

実務上、時効が間近に迫り訴訟提起の十分な時間が確保できない場合には、被疑侵害者に対して上記催告を行って6ヶ月以内に侵害訴訟を提起したり、調停申立によって時効中断効（民事調停法19条）を得たり、準備が不十分である旨を訴状で説明することで訴えが受理されであろう点などが示唆されている⁽¹²⁾。

(2) 停止

時効の進行は上記中断以外にも、天災、その他避けることができない場合に「停止」する。上記中断は、時効の進行が振り出しに戻ることを意味した。「停止」は、時効の進行が一時的に止まることを意味する。民法161条では、「障害が消滅したときから2週間を経過するまでは、時効は完成しない」旨が定められている。

1. 6 日本の時効のまとめ

日本の時効のまとめは次の通りである。

- 損害賠償請求権と不当利得請求権では時効の期間は異なっている。
- 損害賠償請求権の消滅時効は3年、除斥期間は20年、3年の起算点は「侵害者及び損害を知ったとき」である。
- 不当利得返還請求権の時効は10年、起算点は「権利行使ができるとき」である。特許権者の侵害の認識は問わない

2. 米国の制度

以下、米国制度における時効について説明する。

2. 1 金銭請求の種類

米国は、日本のように特許侵害に対する金銭的補償として複数の請求権を認めているのであろうか。

(1) 損害賠償だけ

米国特許法において、特許権者は特許権侵害に対して民事訴訟による救済を受けるものとし（特許法 281 条）、284 条において損害賠償額についての規定はあるものの、不当利得を返還させるといった規定は見つからなかった。その結果、日本の損害賠償権（3 年）と不当利得返還請求権（10 年）のように、米国では 281 条の特許侵害に対する救済規定に対して二種類の時効が定められていることもない。

(2) 侵害者の利益の返還

過去の特許法（1790 年法）では、金銭による賠償方式には、逸失利益や実施料のほかに、侵害者の利益も含まれていたという。しかし、その金額の算定に混乱をきたし、1946 年の法改正により、「侵害者の得た利益は、特許権者に対する損害賠償の根拠としては不適」との判断が下されたと紹介される⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾。特許侵害に対する損害賠償の算出には様々な理論が構築されているものの、過去において削除された経緯からも、日本の不当利益返還請求の考え方は米国で採用されていないものとする。

(3) 意匠特許の例外

意匠特許については、289 条に被告利益に基づく賠償額についての定めがある。289 条では、「侵害者は、（侵害行為によって得た）利益総額を限度として、\$ 250 以上の額を特許権者に支払う」と定められている。特許侵害において削除された利益返還の考え方が、意匠特許の侵害において例外的に残された点については、「意匠は模倣の犠牲になりやすく、利益に対する意匠の貢献度が比較的高い」といった理由が紹介されている⁽¹⁵⁾。

2. 2 時効 (Time Limitation on Damages)

米国の損害賠償請求の時効は 286 条に定められている。

第 286 条 損害賠償に関する時間的制限
 法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴又は反訴の提起前 6 年を超える時期に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができない。
 特許発明の使用を理由とする合衆国政府に対する請求の場合は、補償請求を処理する権限を有する政府の部門又は機関が当該請求書を受領した日から、政府が請求人にその請求を否認する旨の通知を郵送した日までの、提起前における期間は、6 年を限度とし、前段落にいう期間の一部としては計算

しない

※本稿における米国特許法の和訳は、日本特許庁、国際協力課によるものを利用している⁽¹⁶⁾。

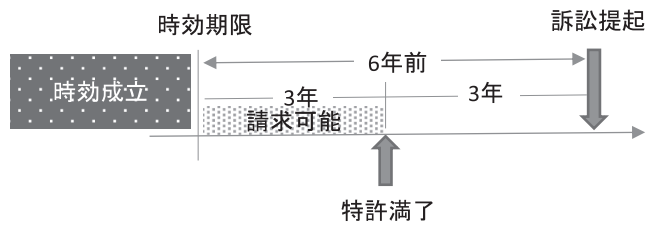
なお、286 条は、損害の発生又は契約の違反から一定の期間内に提訴がない場合に訴訟を禁止する、従来型の時効 (statute of limitation) ではなく、特許侵害訴訟を始めるために訴状を提出するときから 6 年より前に生じた損害を回復することを禁じるものとされている⁽¹⁷⁾。ただし、本稿では便宜的に 286 条の規定を「時効」として述べる。

(1) 期間と起算点

286 条第 1 段落に、「6 年を超える時期に行なわれた侵害に対しては回復を受けることができない」と明記されている。時効の期間は 6 年であり、その起算点は訴訟提起日である。日本のように「損害及び加害者を知った時」ではない。よって、訴訟提起日から 6 年以上過去の侵害について賠償請求されることはない。

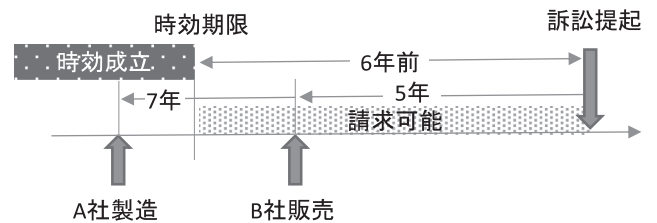
① 存続期間満了後の計算例

例えば、特許満了から 3 年経過後に損害賠償した場合、請求可能な期間は満了前 3 年の期間となる。



② 個々の侵害行為に対しての成立

生産や販売の行為は別々に判断される。訴訟提起より 7 年前に A 社が侵害品を生産し、その侵害品を B 社が 5 年前に販売したとすると、この場合、A 社の行為には時効が成立しているため A 社に損害賠償はできない。しかし、B 社の行為は時効成立前なので、損害賠償の対象となる。



(2) 対政府の例外

286 条の第 2 段落では、米国政府に対する請求事件では、一定の期間は時効の 6 年に含まない旨が定め

られている。政府との交渉期間を差し引くことにより、権利者に対する不公正な不利益を避けるためといわれる⁽¹⁸⁾。

(3) Provisional Rights (仮の権利) の時効

米国特許法では、出願公開後から特許発行されるまでの間にも仮の権利を認めて損害賠償請求を認めている(154条(d))。時効はこの仮の権利にも設定されている(154条(d)(3))。仮の権利の時効については「特許付与されてから6年以内に提起する訴訟によってのみ行使することができる」と定められている。

(4) 援用の規定

米国では、日本の民法145条のように援用の必要性を定めた規定はあるのであろうか。この点を数名の弁護士に質問したもののそのような規定を見つけることはできなかった。ただし、Common Lawとして時効のような当事者間の議論については、裁判所は主張された議題についてだけ判断するだろうから、いずれの当事者も主張しない時効を裁判所が勝手に適用するといったことはないであろう、といった説明であった。

(5) 中断・停止

米国にも、日本のように時効の進行が止まる規則はあるのであろうか。今のところ、見つかっていない。訴訟弁護士に聞いたところ、双方合意による契約(Tolling Agreement)によって、時効成立を阻止し6年より以前の損害賠償請求が可能になっているとの説明であった。

(6) 日本の時効との違い

日本の時効は消滅時効が3年であり、米国における6年より短い。この期間だけを比較すれば、日本の時効のほうが米国より短いといえるものの、その起算点は同じではない。日本は「損害を知ったとき」であるのに対して、米国は「侵害に対する訴えの提起前6年」である。日本の制度上、損害を認識した時期によっては、訴訟提起前6年を超えて損害賠償が可能な場合があるであろう。また、日本では不当利得に基づく請求や中断・停止といった規定を利用することで消滅時効経過後であっても、金銭請求が可能な場合がある。日本の消滅時効は3年と、米国より短い期間が設定されている印象があるかもしれない。しかし、起算点やその他の規定を考えると日本の制度が特許権者に厳しいとは一概に判断できないといえる。

2. 3 エクイティの法理に基づき損害賠償請求できない場合

時効以外にも、米国では損害賠償請求できない場合がある。本節ではエクイティ(衡平法)に基づく制限を2つ紹介し、次節ではパテント・マーキング(特許表記)による場合を説明する。

(1) ラッチェス(Laches)

特許侵害訴訟の提起が不合理に遅滞し、被疑侵害者が重大に不利益を被った場合にはエクイティの法理に基づくラッチェスとして損害賠償請求が制限される⁽¹⁹⁾。どの程度、遅くなると不当いえるのか、この点の実務の争点となる。概ね6年程度であり上記時効と同じ程度、もしくは6年より長いという意見がある⁽²⁰⁾⁽²¹⁾。その一方で「6年未満(4-5年)でラッチェスの抗弁が成立する場合も珍しくない」と説明もある⁽²²⁾。また、2004年のAukerman判決を根拠に、ラッチェスによる被告の反論は難しくなっているとの意見もある⁽²³⁾。

(2) エストッペル(Estoppel)

エストッペルもラッチェスと同様にエクイティの法理に基づく防御策であり、これが認められると損害賠償請求はできなくなるが、エストッペルの証明はラッチェスよりも困難であるとされる。エストッペルでは、ラッチェスと異なり訴訟提起の遅れではなく、特許権者の言動を信じた者を救済することが狙いとなる。一例として、特許権者が被告に対して「特許権を行使しない」、「非侵害である旨」を信じさせたにもかかわらず、その後に特許訴訟を提起した場合などが該当する。

エストッペルが認められると、これまでの損害賠償請求のほか、その後の権利行使(差止請求、損害賠償請求)が制限されることとなる。極めて重い罰則である。時効の6年は客観的事実で判断できるものの、このエストッペルは主観を含む当事者間の関係を考慮して判断される⁽²⁴⁾。

(3) 失効理論

日本において、上記ラッチェスやエストッペルの抗弁は成立するのであろうか。この問題については、権利者が長期間権利行使をしなかった場合に権利行使を認めないとする失効理論として議論された様子であるものの、吉藤によれば日本の判決はこれを否定しているという⁽²⁵⁾。ただし、その判決は昭和38年と古いものであり、更に、パテントトロールに代表されるよう

に権利濫用とも言える権利行使のあり方については、何らかの制限が課せられることも考えられるものの、日本での採用の可能性についてはまだまだ学術的議論の域を出ないものとする。

2. 4 パテント・マーキング (Patent Marking)

損害賠償請求が消滅するルールではないものの、米国特許制度では、パテント・マーキング (Patent Marking) が適切に行なわれていなければ警告なしに損害賠償は認められない。被告側の留意事項の一つとして紹介する。

米国のパテント・マーキングは 287 条に定められている。

第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知

(a)特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品^(A)を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって、又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって、又は、その上に、特許物品を特許番号と関係付けている「特許」という語又はその略語「pat.」を、インターネット上に表示するアドレスであって、そのアドレスにアクセスする料金を要せずに、公衆がアクセスできるものと共に、付すことによって^(B)、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。

※下線部 (B) は AIA 改正により追記された内容であり、下線部の和訳は日本特許庁 WEB からの引用⁽²⁶⁾

(1) 損害賠償が認められる条件

損害賠償が認められる条件は、次の 2 つのいずれかの条件を満たすことである。

- ①パテント・マーキングを行なっていること
- ②侵害者に通知していること（その事実を証明すること）

① パテント・マーキング

パテント・マーキングを行うとは、特許製品（もしくはそのパッケージ）に特許番号を表記することである。特許表示は特許権者の義務ではない。しかし、米国では、本規定を通じて特許製品であることの告知を励行させている⁽²⁷⁾。

なお、米国特許法には日本のような過失の推定規定（日本特許法 103 条）はない。この点も、特許表示を励行する理由の一つと考える。

特許表記の場所は製品自体であっても、製品パッケージであってもかまわない。複数の特許番号を表記する場合など、製品に十分なスペースがない場合にはパッケージを利用することが可能である。

② 侵害者への通知

パテント・マーキングをしていない場合は、適切な警告を侵害者に対して通知したことを証明した場合に限り、その後の侵害行為に対しての損害賠償請求が可能となる。筆者は、米国弁護士による特許セミナーにおいて、最大の損害賠償を得るために特許表示を強く勧めている話を何度か聞いたことがある。

(2) 方法発明だけの特許

§ 289 の下線部 (A) が示すように本規定の対象は特許物品 (Article) であり、方法特許は対象ではない。方法発明だけの特許の場合には、特許表示がなされていなくても警告なしでの損害賠償請求は可能となる⁽²⁸⁾。この点を考慮して、特許取得／維持費用は高くなるものの、方法特許と装置特許は別々に権利取得する考え方が紹介されている⁽²⁹⁾。

なお、§ 289 が方法発明に適用されない点については様々な問題点が指摘されている。例えば、製品クレームと方法クレームが混在する特許であって、方法特許だけが侵害されている場合や、発明の本質が実質的に同じである製品特許と方法特許が存在する場合などである。これらについては、機会を別に紹介したい。

(3) 適切な通知

上記②で紹介したように、特許製品に特許表記がなされていない場合、特許権者は侵害者に通知を行なったことを証明することが、特許権者に要求される。ここで、どのような通知であれば適切といえるのか、実務上問題となる。基本的に侵害者に対して特許製品及び特許権を特定して行なう必要があるといわれている。一方、競合他社に一齐に「あなたの製品は私の特

許を侵害しています」や「この特許を侵害しないように」といった通知程度では認められない可能性が高いといえる。更に、侵害者への通知の判断においては、侵害者が特許権を知っていたか否かは問題ではなく、特許権者が侵害者に通知を行なったのか否か、そのActionの有無が問題になると説明されている⁽³⁰⁾。

(4) 特許表記の不徹底

当初は特許表記を行なっていたものの、ある時期に特許表記していない製品が市場に流通してしまった場合、損害賠償請求は可能なのであろうか。この問題については、市場に流通した製品の量で判断される様子である。流通した製品が少量であれば損害賠償は可能といえる。一方、大量に流通してしまった場合には、これまでの特許表記の実績はリセットされ、再び、特許表記を始めた時点から損害賠償が可能になると説明されている⁽³¹⁾。過去の損害賠償を請求された場合など、過去に特許表記されていない製品が流通していなかったのかは考慮点の一つであろう。もし、そのような製品が見つかったとなれば、その流通量は問題として残るものの、少なくとも特許権者側としては知られたくない事実であらう。一方、被告にとっては交渉時に有利な事項の一つになりえると考える。

(5) バーチャル・マーキング

2011年のAmerica Inventor Act (AIA) 法改正までは、特許表記は、製品もしくはパッケージに表記することが求められていた。しかし、AIA法改正では、インターネットでの表記も可能となった⁽³²⁾。インターネットでの表記はバーチャル・マーキングと呼ばれ、上記287条の下線部(B)に記されている。これにより、製品の大きさに関係なく特許表記が実施できるようになり、また、満了特許の削除といった更新作業とその費用も軽減できることとなった。しかし、製品と関連する特許の表記の仕方については依然として問題提起がされている。例えば、「以下の製品は、次の特許群のひとつもしくは複数で保護されている」といった表記の仕方で足りるのか否か、といった問題である。また、WEBで公開している場合に公衆からのアクセスの容易さや、不正に書き換えられたりしないように情報のセキュリティの問題なども挙げられている⁽³³⁾。バーチャル表記は利便性の高い仕組みであるものの、実際の使用には注意が必要といえる。

2. 5 特許権が譲渡された場合

特許権が譲渡された場合、新しい特許権者は常にそ

の特許の過去の侵害者に対して損害賠償を請求することはできない。特許権の譲渡に際して、過去の損害賠償する権利も譲渡されていないかもしれないからである⁽³⁴⁾。特許権を購入する場合や、譲渡された特許に基づいて過去の損害賠償を請求された場合には、過去の損害賠償まで譲渡するのか否か、この点についても注意が必要であらう。

2. 6 米国の時効のまとめ

米国の時効のまとめは次の通りである。

- 金銭的請求権は一種類であり、その時効も一つである
- 損害賠償の時効は6年であり、その起算点は訴訟提起時である。
- 時効以外にも、損害賠償請求がなくなる場合や行使できない場合がある。

おわりに

以上、日米の時効制度を中心に、金銭請求権が消滅する場合、関連規定を紹介した。特許制度の中でも時効はこれまであまり注意を払ってこなかった規定であった。まだまだ調査が不十分な点があるかもしれない。不備・不明な点があれば是非ご指摘いただきたい。

本稿の内容については、筆者らの責任であり、所属する組織とは関係がない。

END

注

- (1) 内田貴「民法Ⅱ(債権各論)」東京大学出版(2004) page 436. 内田は、一般の債権の時効消滅は10年であるのに対して、この3年は短い点を考え、起算点は厳格に解されている、と紹介する。
- (2) 中村彰吾「知的財産渉外業務で留意すべき権利消滅時効について」パテント Vol.56, No.5, (2003), pages 57-66, 中村は時効の起算日の判断として「内部構造の把握が困難であれば時効は成立しない」教訓を提示する。
- (3) 最判平14年1月29日民集56巻1号218頁参照
- (4) 大阪地裁平成22年1月28日判決 平成19年(ワ)2076
- (5) 前掲3), page 438
- (6) 平成6年5月13日判決, 東京地裁, 営業誹謗行為に基づく損害賠償請求, 昭和63(ワ)3438
- (7) 内田貴「民法Ⅰ(総則・物権総論)」東京大学出版(2005) page 320
- (8) 伊藤眞「民事訴訟法(第3版補訂版)」夕斐閣(2005) pages 274-278

- (9)前掲3) pages 435-436, 前掲9) page 329-330, 内田は, 724条の20年の期間を除斥期間として紹介する。
- (10)前掲9) pages 314-315
- (11)第百五十三条: 催告は, 六箇月以内に, 裁判上の請求, 支払督促の申立て, 和解の申立て, 民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て, 破産手続参加, 再生手続参加, 更生手続参加, 差押え, 仮差押え又は仮処分をしなければ, 時効の中断の効力を生じない。
- (12)日本弁理士会編「知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック」経済産業調査会(2008) pages 31
- (13)ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説<第4版>」発明協会(2001), 幸田は284条の損害賠償の説明において, 「侵害者の利益」は, 賠償額の算出から除かれた経緯を紹介する。
- (14)Fish & Richardson Web, “Patent Damages Primer, Damages Under the Patent Statute,”
<http://www.fr.com/primer/>
1949年の法改正で「Infringer’s profits」の請求は削除されたとの説明がなされており, 過去において侵害者の利益は, 特許権者への賠償の根拠として考慮されていたことを示唆している。
- (15)前掲15) page 368-370, 幸田は289条の解説として, 意匠特許の特例である点と, 特例が必要とされる理由を説明している。
- (16)日本特許庁WEB, 国際協力課「外国産業財産権制度情報, アメリカ合衆国, 特許法」
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf
- (17)阿部・井窪・片山法律事務所編「米国特許訴訟Q&A150問」AIPPI・JAPAN(2011)
- (18)前掲15) page 356
- (19)A.C.Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992)
- (20)Janice M. Muller “An Introduction to Patent Law” ASPEN Publishers (2003), pages 279 to 281
Laches が認めらる条件として特許権者が侵害を認識してから6年以上経過している場合を紹介している。
- (21)知的財産研究所「日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての調査研究報告書」(2012), page 53, どの程度の遅れが怠りになりえるかについては, 損害賠償請求の時効である6年が参考にされる, と説明する。更に, 遅れの期間の起算点としては, 権利者が侵害行為の存在を知った日又は当然に知りうるべき日, と説明する。
- (22)ヘンリー幸田「米国特許法研究」ILS出版(2008, 6) page 265
- (23)Roger Schechter “Principles of Patent Law” Thomson West (2004), pages 358-361
Laches に関しての適用条件を厳しく定めた Aukerman 判決 (A.C. Aukerman Co. V. Chaides Construction Co. 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992) (en banc)) を引用して, この判決により Laches Defense の有用性は弱まったと紹介している。
- (24)前掲24) page 264
- (25)吉藤幸朔「特許法概説(12版)」夕斐閣, page489, 吉藤は, 失効理論は, ドイツの学説, 判例によって発展したものであり, 権利濫用の一種として紹介する。さらに, 昭和38年, 東京地裁の搬送装置事件(昭和38.9.14)を引用して, 失効理論は日本では認められていないと結論付ける。
- (26)日本特許庁WEB, 国際協力課「外国産業財産権制度情報, アメリカ合衆国, リーヒ・スミス米国発明法」
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/us/leahy-smith.pdf
- (27)前掲25) page 341, Patent Act は発明品を販売する特許権者に特許表記することを Encourage すると説明し, その根拠規定として Section 287(a)を指摘する。
- (28)この点を明記した判決としては次のものが挙げられる。
Fujitsu Ltd v. Netgear Inc., 620 F.3d 1321, 1332 (Fed. Cir. 2010),
Crystal Semi-conductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int’ l, Inc. 246 F. 3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2001)
- (29)Baker Botts LLP. IP Report “Marking Requirements for Method Claims,” Vol. 7, Issue 9 (2010. 9)
http://www.bakerbotts.com/file_upload/2010SeptemberIPReportMarkingRequirementsforMethodClaims.htm
- (30)Janice M. Mueller, “An Introduction to Patent Law,” Aspen (2003), pages 334-335
- (31)前掲32), pages 189-190, Maxwell 判決 (Maxwell, 86 F.3d at 1111), American Medical 判決 (6 F.3d at 1537) を引用して, パテント・マーキングは継続して実施することが必要である点を説明している。
- (32)バーチャル表記の規定は, 2011年9月16日から施行された。
- (33)PatentStatus Web, “What key features should be included in a virtual marking solution?”
<http://www.patentstatus.com/patent-marking-guide/key-features-of-a-virtual-marking-solution> (accessed March 2014). 特許権者のバーチャル表記を代行するサービスを提供する企業による解説。バーチャル表記に関する問題点を様々な視点から指摘する。
- (34)高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック(第2版)」中央経済社(2003), page 376,
侵害訴訟における被告側の防御の一つとして, 原告に訴えの利益がない旨を抗弁できるとし, その例として, 特許権者でないもの, 非独占的な実施権者にすぎないものを紹介する。そして, 特許の譲渡を受けたもの場合は, 過去の侵害に対する賠償をする権利をも特許権者から譲りうけていなければならないと, 説明する。

(原稿受領 2014. 7. 24)