

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2022年9月30日(金)号
(No.15747)「特許権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効」)

特許権侵害に基づく損害賠償請求権の 消滅時効

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 消滅時効制度

「消滅時効」とは、権利を行使できるにもかかわらずこれを行使しないという事実状態が法定期間継続した場合に、権利の喪失という法律効果を認める制度である。消滅時効制度は、長年継続した権利不行使状態を尊重して、法律関係の安定を図るという趣旨と共に、「権利の上に眠る者は保護しない」(権利を行使せずに放置している者を保護しない)との考えにも基づく。

時効の効力は、その起算日にさかのぼる(民法144条)。これが時効の遡及効といわれる効果である。消滅時効については、その消滅時効期間の起算日から消滅時効にかかった権利が存在しなかったと扱われることになる。

2 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効

特許権侵害行為は、以下の民法709条に規定する

不法行為であり、特許権者は、特許権侵害者に対して、特許権侵害行為によって被った損害について損害賠償請求権を取得する。

(不法行為による損害賠償)

709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される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任を負う。

特許権侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、以下の民法724条が適用される。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

- 一 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3年間行使しないとき。
- 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

なお、2020年4月1日施行の民法改正(平成29年法律第44号、以下この改正を単に「改正」という。)前の724条では20年の期間は、当事者による援用や時効の中断のない「除斥期間」とされていた。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(例えば、訴訟上の和解)によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる(民法169条1項)ので、特許権侵害に基づく損害賠償請求を認容する確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものについては消滅時効期間は確定時から10年となる。

3 消滅時効期間の起算時

(1) 最高裁判平成14年1月29日判決

不法行為に基づく損害賠償権の消滅時効に関する民法724条の「損害及び加害者を知った時」について、最高裁判平成14年1月29日判決(平成8年(オ)第2607号 損害賠償請求事件)は、以下のとおり判示している。

「民法724条は、…同条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。

…被害者が、損害の発生を現実認識していな

い場合には、被害者が加害者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが、このような場合にまで、被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効の進行を認めることにすると、被害者は、自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において、自己の権利を消滅させないために、損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが、不法行為によって損害を被った者に対し、このような負担を課することは不当である。他方、損害の発生や加害者を現実認識していれば、消滅時効の進行を認めても、被害者の権利を不当に侵害することにはならない。

民法724条の短期消滅時効の趣旨は、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等が不明である結果、極めて不安定な立場に置かれる加害者の法的地位を安定させ、加害者を保護することにあるが…、それも、飽くまで被害者が不法行為による損害の発生及び加害者を現実認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的地位の安定を図ろうとしているものにすぎず、それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではないというべきである。」

(2) 特許権侵害事件における「損害及び加害者を知った時」

(ア) 大阪地裁平成22年1月28日判決

大阪地裁平成22年1月28日判決(平成19年(ワ)第2076号 損害賠償請求事件)は、以下のとおり判示している。

「民法724条は、不法行為による損害賠償請求権の期間制限(消滅時効)を定めたものであり、不法行為に基づく法律関係が、未知の当事者間に予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ、被害者による損害賠償請求権の行使を念頭に置いて、消滅時効の起算点に関して特則を設けたものである。したがって、同条にいう「損害及び加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当であり、同条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に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、被害者としては、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に認識していなければ、これによる損害の発生を現実に認識し得ず、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に認識することを要するものと解するのが相当である。」

(イ) 大阪地裁令和3年10月19日判決

大阪地裁令和3年10月19日判決(令和2年(ワ)第3474号 損害賠償請求事件)は、以下のとおり判示している。

「(1) 原告の権利行使可能性

ア 証拠…によれば、平成22年10月21日から同年11月5日にかけて、大手家電量販店チェーンの3店舗において、原告製品と被告製品3及び4が隣り合った状態で陳列され販売されたことが認められる。一般に店舗において商品の陳列場所等は商品の売上に影響を及ぼす重要な要素であって、原告においても、営業担当者等を通じて、当然に自社製品や競合他社製品が家電量販店においてどのように陳列・販売されているかを逐次把握していたものと考えられるから、遅くとも平成22年11月5日には、原告において、被告製品3及び4の存在を知ったものと認められる。

そして、原告製品と各被告製品は同種の用途の競合品であって、大手家電量販店チェーンにおいては概ね統一的商品陳列を行っているものと考えられることからすれば、各被告製品は、家電量販店において基本的に原告製品と隣接して陳列されていたと考えられ、被告製品3及び4以外の各被告製品についても、その販売開始から間もなく、原告は、各被告製品の存在

を知ったものと認められる。

イ 本件発明は、前記のとおり、効果①～③を奏するものであり、これらの効果は外観上明らかであって、各被告製品の的外観から、各被告製品が本件特許権の侵害品であることの疑いを持つことは十分に可能である。

原告は、本件発明の構成要件A～Dは、内部構造に係るものであるから、被告製品の的外観からは判明しないと主張するが、被告製品の的外観からして本体カバーに被覆された接続器やセンサ保持具が存在することは明らかであり、センサ保持具が天井面と略平行な面内で回転可能に構成されていることは推測することができる。そして、証拠…によれば、家電量販店の陳列棚において、天井を模した造作があり、引掛型配線器具が設けられ、各被告製品を現実組み立て、取り付けることができるようになっていたものと認められ、原告において、各被告製品の取付状態を確認することもできたものと考えられる。

また、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、被告は、各被告製品を毎年発行する被告のカatalogに掲載すると共に、各被告製品の仕様や構造を記載した「施工・取扱説明書」をインターネット上等で公開していたことが認められ、Catalogには引掛シーリングに取り付けるタイプであること、人感センサがあり、本体可動式であること等が記載され、施工・取扱説明書には、購入者又は工事店が各被告製品を取り付けることができるよう、各部を分解した構造図とセンサの可動範囲等が記載されているのであるから、被告はこれらの情報を秘匿せず、一般に公開していたのであって、原告は、各被告製品の存在を知り、その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で、各被告製品の構造等を容易に検討することができたといえる。

ウ 原告は、遅くとも平成22年11月5日までに被告製品3及び4の発売を知り、その余の各被告製品についても、発売後まもなくその事実を知ったものと認められ、各被告製品の構造等を知ることもできたのであるから、製品が競合する関係にある原告としては、その時点で、損

害賠償請求をすることが可能な程度に、損害及び加害者を知ったと認めるのが相当である。

(2) 原告の主張について

ア 原告は、原告の営業担当者は他社製品の構造等を確認しておらず、平成30年2月頃になって初めて、被告が製造販売している製品の一部分が本件特許権を侵害している事実を認識したと主張する。しかしながら、…同月以前には各被告製品に気付かなかったことがやむを得ないとするような事情や、同月に至って初めて気付いたことが合理的と思えるような事情の変化については、特に主張も立証もしていない。

イ 侵害品の販売等が権利者の目に触れぬところで行われていたり、侵害品の構成や構造が権利者には容易には知り得ぬものであったりするような特段の事情がある場合には、権利者が特許権侵害が行われていることに気付くのに一定の時間を要したことに合理的理由があるといえるが、本件では、原告にそのような特段の事情や合理的理由が認められないことは、前記検討のとおりである。原告が主張するところによれば、各被告製品の構造等に着目し、検討の結果、本件特許権を侵害するとの明確な判断をしない限り、民法724条の時効期間は進行しないこととなるが、本件のように侵害品となるものの販売等がオープンになされていた場合に、権利者がこれを検討の俎上に上げない限り時効期間が進行しないものとした場合、一方では注意深い権利者よりも、競業者の行為等に注意を怠った者を有利に扱うことにもなりかねないし、時効期間の進行という公平が求められる事項について、権利者の恣意的な取扱いを許すこととなり、妥当ではないというべきである。

(3) 以上によれば、被告製品3及び4については平成22年11月5日に、その余の各被告製品については遅くとも発売開始日の3か月後に、原告において本件特許権侵害行為に基づく損害賠償請求権の行使が可能になったと解するのが相当である。」

(3) 検討

特許権侵害事件における民法724条の「損害及

び加害者を知った時」について、上記大阪地裁平成22年1月28日判決は、加害者の行為が特許権を侵害する行為であることを特許権者が現実認識することを要するものに対し、上記大阪地裁令和3年10月19日判決は、特許権者が特許権侵害を現実認識することまでは必要なく、特段の事情のない限り、競合品である被告製品の存在を知り、その外観から特許権侵害の検討をすることができたような場合は、損害賠償請求をすることが可能な程度に、損害及び加害者を知ったと認めるのが相当であるとしている。

消滅時効制度は、長年継続した権利不行使状態を尊重して、法律関係の安定を図るという趣旨と共に、「権利の上に眠る者は保護しない」との考えにも基づく制度であることに鑑みれば、特許権侵害事件において特許権者が特許権侵害による損害賠償請求をできたかどうかということを考えると、疑義侵害者によってなされた行為が違法であること、つまり特許権侵害にあたることを現実に認識するまでは要するものではなく、特許権者の合理的な検討可能性を検討して、疑義侵害品ないし侵害行為の合理的な検討をして、損害賠償請求をできる程度に侵害の蓋然性を認識できたという場合は、「損害及び加害者を知った時」と解するのが妥当である。疑義侵害者の疑義侵害品又は疑義侵害方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断についても、特許権者が仮に技術的範囲に属するとの判断を現実にはしていなかったという場合においても、合理的な検討により特許発明の技術的範囲に属すると判断できた場合は「損害及び加害者を知った」に該当すると解すべきである。「損害」についても、その額や範囲まで正確に知らずとも、特許権侵害訴訟においては特許法102条による損害額の推定規定が利用可能であるし、特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起することは十分可能であるから、損害の額や範囲まで認識しなくとも「損害を知った」に該当すると解すべきである。

4 不当利得返還請求権

特許権侵害に基づく損害賠償請求権が、民法724条に規定する3年の消滅時効期間の経過によって、

時効消滅したとしても、時効消滅した分について全く金銭請求ができなくなるのではなく、以下の民法703条に基づき、不当利得返還請求権による利得の返還請求の途がある。

(不当利得の返還義務)

703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

もっとも、特許権侵害を理由とする不当利得返還請求の額は、実施料相当額（ただし、契約による実施料相当額よりある程度増額された額）に限定される。

また、不当利得返還請求権についても消滅時効制度がある。不当利得返還請求権は一般債権と考えられており、一般債権に関する消滅時効が適用される。

2020年4月1日施行の民法改正前に発生した不当利得返還請求権、つまり2020年3月31日以前の特許権侵害行為に関する不当利得返還請求権については改正前民法166条1項及び167条1項が適用され、消滅時効期間は、権利を行使することができる時から10年である。ここで「権利を行使することができる時」とは、法律上権利行使できる時（侵害者及び損害を知っているかどうかにかかわらず。）である。つまり、現時点から遡って10年内の特許権侵害行為に関する不当利得返還請求権は消滅時効にかからないが、10年以前の特許権侵害行為に関する不当利得返還請求権については消滅時効にかかる。

2020年4月1日以降の特許権侵害行為に関する不当利得返還請求権については以下の改正後民法166条1項が適用される。

(債権等の消滅時効)

166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

- 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
- 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

改正後民法166条1項2号は改正前民法167条1項と同じ内容であるので、改正後民法166条1項1号が新たに追加された内容となる。特許権侵害事件においては、特許権者が権利を行使することができることを知った時から5年間権利行使をしない場合、不当利得返還請求権は消滅時効にかかる。ここで、特許権侵害事件における「権利を行使することができることを知った」の解釈は、前記の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を規定する民法724条における「損害及び加害者を知った時」と同様の解釈が採用されると解する。

5 損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の消滅時効

現在から遡って20年以内に開始された特許権侵害行為、例えば15年前に開始された特許権侵害品の製造、販売事案に関し、特許権者が10年前から5年前までの間（例えば7年前）に特許権侵害者と特許権侵害行為を知ったという場合を想定する。

継続する特許権侵害品の製造、販売事案では、製造、販売という個々の行為毎に個々に特許権侵害が発生し、その個々の特許権侵害行為について不法行為に基づく損害賠償請求権と不当利得返還請求権が発生する。したがって、過去から継続して全体として一つの損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が発生するのではない。消滅時効にかかる分と消滅時効にかからない分に分けることができる。

また、不法行為に基づく損害賠償請求権と不当利得返還請求権はどちらを行使してもよい。一般に、特許権者が特許権侵害品の競合品を販売している事案では、不法行為に基づく損害賠償請求権の賠償額（特許権者製品の販売減少による逸失利益の賠償が可能）は、不当利得返還請求権に基づく利得の返還請求額（実施料相当額）より大きいので、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかっていない期間は不法行為に基づく損害賠償請求をし、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅時効にかかっている期間は、不当利得返還請求権に基づく利得の返還請求をする。

不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）の消滅時効（民法724条）と、不当利得返還権（民法703条）の消滅時効（2020年3月31日以前の特許権侵

これらを理解して、疑義侵害者としては、不法行為に基づく損害賠償請求権と不当利得返還請求権のいずれも消滅時効期間が経過するまで、防御のための証拠を保存しておく必要がある。

7 一部請求

特許権侵害訴訟においては、訴訟提起時に、侵害者の侵害品の販売額や販売数量等を特許権者が正確に把握していないことが多く、訴訟提起時の損害賠償請求額をいくらかとするかが実務上の問題となる。訴訟提起時に裁判所に納付する訴え提起手数料（印紙額）は、請求額に応じて増大するので、考え得る請求額の最大額をもって損害賠償請求額とすると訴え提起手数料額が大きくなってしまいます。また、訴訟は勝訴するとは限らないし、訴訟上の和解の場合は

現在

訴え提起手数料も含めて訴訟費用は当事者各自の負担とされる場合が多く、これらの場合には、巨額の訴え提起手数料を裁判所に支払っても無駄になってしまう。この問題を実務的に解決する手法が、訴え提起時には、想定される損害額の全てではなく、その一部のみを請求するという一部請求の手法である。ただし、一部請求については、請求されなかった部分について消滅時効が進行して訴訟が長引くと消滅時効期間の経過という問題が発生するのではないかと懸念があった。

特許権侵害事件ではないが、一部請求の場合の残部の消滅時効について、最高裁判平成25年6月6日判決(民集67巻5号1208頁、未収金請求事件)は以下のとおり判示している。

「数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された場合、当該訴えの提起による裁判上の請求としての消滅時効の中断の効力は、その一部についてのみ生ずるのであって、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない」

「明示の一部請求の訴えが提起された場合、債権者が将来にわたって残部をおよそ請求しない旨の意思を明らかにしているなど、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、当該訴えの提起は、残部について、裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずるというべきであり、債権者は、当該訴えに係る訴訟の終了後6箇月以内に民法153条所定の措置を講ずることにより、残部について消滅時効を確定的に中断することができると解するのが相当である。」

特許権侵害事件に関する判決ではないが、特許権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権も数量的に可分な金銭債権であるから、特許権侵害事件にも適用されると解する。また、改正前民法では「時効の中断」、改正後民法では「時効の完成猶予」と名称が変わっており、上記最高裁判決は改正前民法の事件に関する判決であるが、改正後民法の事件にも適用されると解する。

上記最高裁判決によると、訴え提起時には、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の想定損害額又は不当利得返還請求権の想定利得額(例えば1億円)の

うちの一部(例えば1000万円)のみを請求するとし、残部(例えば9000万円)は裁判上の催告とする。旨を訴状に明記すれば、訴え提起時には一部請求額に対応する訴え提起手数料のみを裁判所に支払い、かつ、訴訟経過中に残部について消滅時効期間が経過してしまうことを回避することができる。訴訟経過中に特許権侵害の心象が裁判所から開示され次第、残部も含めて請求する請求額の拡張、又は特許権侵害による損害賠償又は不当利得の一部請求の認容判決確定後6か月以内に残部を請求する新たな訴訟を提起すればよい(ただし、訴訟途中での請求額の拡張時又は新たな訴訟提起時に訴え提起手数料を支払う必要はある。)

なお、訴え提起前に消滅時効期間の経過が迫り、訴え提起前の支払催告によって暫定的に6か月間の時効の完成猶予(改正後民法150条1項)をした場合は、上記一部請求による残部の裁判上の催告の手法は利用できない。上記最高裁判決はこの点について以下のとおり判示している。

「消滅時効期間が経過した後、その経過前にした催告から6箇月以内に再び催告をしても、第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は、第1の催告から6箇月を経過することにより、消滅時効が完成するというべきである。この理は、第2の催告が明示の一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異なるものではない。」

—おわり—