

## 特許権侵害に対する 過失の推定について

【大阪地裁 平成14年(ワ)13527号】

本件は、特許権設定登録から特許掲載公報発行までの期間における特許侵害につき、侵害者の過失を認めた事件である。特許法103条は、特許公報による特許権の公示を一つの根拠として、特許侵害につき侵害者の過失を推定する。従って、特許掲載公報発行以降の侵害行為については過失が推定されるものの、特許権が発生する設定登録(特許法66条)から特許掲載公報発行までの期間は、特許侵害につき過失が推定されないおそれが高い。

これに対し、本件では、設定登録前に本件特許出願について特許審決がされ最初の特許料を納付したことを記載した通告書が被告に到達していたこと、弁理士が依頼者を代理して上記のような通告書を送付する際に、その中で客観的事実として記載された事項は、一応信頼するに足りる場合が多いと認めるべきであること、を指摘し、その上で、「被告は、上記通告書の到達によって、本件特許出願について、近い将来において、特許権設定登録がされるであろうこと、すなわち、近い将来において、自己のイ号物件の販売行為が原告が取得する特許権を侵害し、原告に損害を与える結果を招くであろうことを高い確度で予見することができ、しかも適法に販売行為ができる期間の正確な終期(特許権設定登録時)を知らなかったのであるから、被告としては、自らの違法な行為によって特許権者となる原告に損害を生じさせることを避けるために、その時点でイ号物件の販売行為を中止することができ、かつ、中止すべき注意義務を負っていたというべきであり、被告がこの注意義務に反してイ号物件の販売行為を継続した行為は、上記注意義務に違反したものであるべきである。したがって、本件特許権の設定登録時以降に被告がイ号物件を販売し、本件特許権を侵害した行為については、過失を認めることができる。」とした。

このように、特許権設定登録から特許掲載公報発行までは、通常、2~3ヶ月程度の期間を要することから、この短い期間についても確実に損害賠償を得ようとするのであれば、過失の立証を容易にするために、特許査定乃至審決が出て最初の特許料を支払った時点から設定登録までに、その事実及び特許の内容を記載した書面により、侵害者に警告しておくことが重要となる。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)

策が本件契約の債務不履行の主張は採用できないと判示した。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

## フランチャイズ契約終了後の 標章の使用

平成17年(ワ)第4972号 不正競争行為差止等請求本訴事件  
[平成17年(ワ)第2496号 損害賠償等請求反訴事件]

本件は、本訴原告(フランチャイザー)が、本诉被告(フランチャイジー)に対しフランチャイズ契約に基づきロイヤルティ料等の支払を求め、上記契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき、リース物件の引渡しを求めるとともに、著名な原告の標章を継続使用することが不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同法3条に基づき、被告に対し、原告標章の使用差止め等を請求した事案である。なお、反訴事件は、被告会社が、原告に対し原告の営業政策がフランチャイズ契約の債務不履行に当たると主張して、民法415条による損害賠償請求権に基づき、損害の一部の支払を請求するとともに、原告が受領した営業権の対価のうち、契約解除後のものは、原告の不当利得にあたることを主張して、不当利得返還請求権に基づく支払を請求した事案である。

裁判所は、本诉被告に対し、「本契約は、解除により終了した(中略)。また、本件契約が終了した以上、被告会社が著名な原告標章を本件店舗の営業に使用する行為は、不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に当たり、これにより原告の営業上の利益を侵害したものであるから、同法3条に基づき、被告会社は、原告標章の使用等の侵害行為を停止するとともに、原告標章を抹消し、その行為を組成したものを廃棄すべきである」と判示した。

本件の争点は、

- (1) 原告による解除権の行使は、解除権の濫用に当たるか。
- (2) 原告の100円マック政策は、本件契約の債務不履行に当たるか。
- (3) 営業権の対価の受領は、本件契約の解除により不当利得に当たるか。

の3点である。

契約終了後の被告会社の行為が不正競争にあたるかという問題の前提として、特に争点の(1)及び(2)が問題となるが、裁判所は、これについては、次のように判断した。

被告会社の対応は、原告との間における信頼関係を著しく破壊するものであり、このような経緯を踏まえると、本件解除権の行使は、権利の濫用に当たるといえることはできず、その他これを認めるに足りる事情はない。また、被告の営業状況が原告のブランドイメージを損うおそれがあるまでに至っていたことからすると、本件解除権の行使は、単なる金銭的な問題に留まらず、原告自身の信頼を保つためにやむを得ず行われたものであって、このような意味からしても、これを権利の濫用に当たるといえることはできないものであると判示した。また、ロイヤルティ料等は、売上高に比例してこれを算出するものであり、100円マック政策により、売上高が減少している以上、ロイヤルティ料等も同様に減少することになるのであって、原告が一方向的に利益を得ていることにはならず、100円マック政策によって、被告会社の犠牲の下に、原告が利益を上げているという被告会社の主張は採用できず、100円マック政