

## 特許権に基づく仮処分命令の執行後 特許の無効審決が確定した場合の過失の推定

大阪高裁平成16年10月15日中間判決 平16(ネ)648号 損害賠償請求控訴事件  
大阪高裁平成17年3月29日終局判決 事件番号・事件名同じ  
一部認容，一部棄却（上告） 判例時報1912号107頁，115頁

黒田英文\*\*

### 【要旨】

仮処分が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において債権者敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のない限り、当該債権者には過失があったものと推定すべきであるという法理が、無効審決確定前の特許権に基づく仮処分命令の執行の場合にも適用されるとすれば、そこで推定される内容は、特許権者が特許に無効原因があり審判によって無効とされることをもし認識していなかったとしても、その認識がなかったことに過失があると推定されるということであり、したがって、この推定を覆すためには、無効原因があり審判によって無効とされることを認識していなかったことについて過失がなかったことを理由付ける具体的な事実を主張立証しなければならない。

本判決では以上がかならずしも明確でないので、これを明らかにした。

<参照条文> 特許法125条

### 【事実】

1. 本件は、特許権者YがXに対して特許権

に基づく差止請求権を被保全権利として侵害差止の仮処分を申立て、同命令を得て執行した後に、当該特許が無効審決の確定によって無効とされたため、XがYに対して、違法な仮処分の執行により損害を受けたと主張して、主位的に不法行為に基づく損害賠償を、予備的に不当利得返還を求めた事案である。

2. 本件の事実と手続の経緯は次のとおりである。

2.1 Yは、車輛の製造販売のほか、建築材料の製造修理、販売並びに取付工事等を目的とする株式会社であるが、発明の名称を採光窓付き鋼製ドアの製造方法とする特許権（特許1861289号，出願年月日昭和63年7月20日，登録年月日平成6年8月8日，以下「本件特許権」という）を有していたところ，Xは，建築用不燃ドア，パネルの開発，製造，販売等を目的とする株式会社であるが，採光窓付き鋼製ドアの製造販売を開始した。

そこでYはXに対して，平成9年10月28日，大阪地方裁判所に，本件特許権に基づいてXの製造販売する採光窓付き鋼製ドアの製造販売の

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 弁護士 Hidefumi KURODA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

差止を求める訴訟を提起する（以下「前訴事件」という）とともに、同日、同裁判所に、採光窓付き鋼製ドアの製造販売の差止等を求める仮処分を申し立てた（以下「本件仮処分事件」という）。

2. 2 大阪地方裁判所は、平成10年3月26日、本件仮処分事件につきYの申立を認める決定をした。（なお、本件仮処分事件で、Xは、もっぱら先使用による通常実施権の主張等をし、本件特許権が無効事由を有することに関する主張をしなかった。）

Yは、本件仮処分命令の執行の申立をし、担当執行官は、同年4月2日、Xの本社工場内にあった採光窓付き鋼製ドア2枚についてXの占有を解いて執行官の保管とする執行をした。

2. 3 Xは、平成12年12月12日、本件特許権に対する無効審判請求を行い（以下「本件無効審判請求」という）、特許庁審判官は、平成13年11月9日、本件特許出願前に日本国内で頒布された特許公報（以下「刊行物1」という）及び実用新案のマイクロフィルム（以下「刊行物2」という）に各記載された発明及び考案から当業者が容易に発明をすることができた（以下「本件無効理由」という）との理由により本件特許権を無効にする旨の審決（以下「本件無効審決」という）をした。

2. 4 Xは、大阪地方裁判所に、本件無効審決を根拠として、本件仮処分事件につき事情変更による保全取消しを申し立てたところ、同裁判所は、平成14年2月1日、本件仮処分命令を取り消す決定をした。

Yは、前記の決定を不服とし、大阪高等裁判所に保全抗告をしたが、同裁判所は、この保全抗告を却下する旨の決定をした。

2. 5 Yは、本件無効審決を不服とし、東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起したが、同裁判所は、平成15年3月26日、本件無効理由の存在を根拠として、Yの請求を却下する旨の

判決を言い渡し、Yは最高裁判所に上告せず、上告受理申立をしなかったため、上記判決及び本件無効審決は確定した。

2. 6 大阪地方裁判所は、前訴事件について、本件無効審決の後、審決が確定するまで訴訟手続を中止した。前訴事件は、平成15年7月28日、Yの請求放棄により終了した。

2. 7 以上の経過の後、Xは、大阪地方裁判所に、Yが本件仮処分命令を得てその執行をしたことが不法行為に該当するとして損害賠償を請求し、仮に不法行為に該当しないとしても不当利得に当たるとして利得の返還を請求して、訴訟を提起した。

これに対して大阪地方裁判所は、Yが本件仮処分命令を得てその執行をしたことに過失がなく、不当利得も成立しないとして、Xの請求をいずれも棄却した。

そこで、Xは本件控訴を提起した。

3. 本件の争点は次の点にある。

① Yが本件仮処分命令を得てその執行をしたことについて、Yに過失があるか否か。

② 前記①でYに過失がある場合に、Yの不法行為と相当因果関係にある損害の有無及び額

③ 不当利得返還請求の可否

4. 控訴審は、争点①について、前掲の中間判決で、特許権者に右仮処分の申立て執行について過失があると判断した。

その後、前掲の終局判決で、争点②について、特許権者の右過失と相当因果関係のある損害の有無及び額について請求を認容し、争点③については、争点②が認容され損害が回復されたとして、請求を棄却した。

## 【判旨1】（中間判決）

### 1. 認定事実

本判決は、争点①の判断に入る前に、認定事実として、1)「本件無効理由」として、本件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許発明は、刊行物1及び同2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから無効であると、本件無効審決が判断していることを確認し、また、2)「本件無効審決に対する審決取消訴訟判決」として、東京高等裁判所は、本件無効審決の判断に誤りがないとして、Yの請求を棄却したことを確認した。

## 2. 争点①について

2.1 ついで、本判決は、本件のように、無効原因のある特許権を被保全権利として侵害差止の仮処分命令を得て執行した後に当該特許の無効が確定した場合において、仮処分命令の執行が不法行為を構成するための要件である「過失」の判断基準について、次のように判示した。

ア 本件特許権は、本件無効審決の確定により、初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条)から、Yが、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として本件仮処分命令申立をし、本件仮処分命令を得てその執行をしたことは、結果として違法である。

イ 仮処分命令が被保全権利の不存在を理由として取り消された場合において、同命令を得てこれを執行したことにつき債権者に故意又は過失があったときは、債権者は民法709条により債務者がその執行によって受けた損害を賠償すべき義務があり、一般に、仮処分が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において債権者敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のない限り、当該債権者には過失があったものと推定すべきであるが、当該債権者において、その挙に出るについて相当の事由があった場合には、その取り消しの一事をもって当然過失があったものということはできないというべきである(最三小昭判43.12.24, 民集22巻13号

3428頁, 判例時報547号40頁)。

ウ このことは、特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が発令され、その執行がなされた後に、当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合においても同様と解するのが相当である。

確かに、特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分は、被保全権利である特許権が特許庁審査官による特許出願の審査及び特許査定を経て設定登録されたものであるし、進歩性の有無に関する判断は、一般に、当該特許発明、引用発明、及び上記両発明の対比による一致点・相違点の認定のほかに、これを基礎として、出願前に当業者が当該特許発明に容易に到達することができたか否かという評価が入るため、専門的、技術的知識を要する困難かつ微妙な判断であることが多いということからすれば、特許権が進歩性を欠くという理由で無効審決の確定により無効となったからといって、債権者に過失があったものと推定することは、酷に失するという余地もないではない。

しかし、一方において、製造販売差止めの仮処分が執行された場合には、債務者は、営業上及び信用上、極めて深刻な打撃や影響を受けることも珍しくない(特に、対象製品が債務者の主力商品であったときは、債務者が倒産に至ることすら考えられる。)ことを考慮すれば、特許権が特許庁審査官の審査及び査定を経て設定登録されたものであるとか、進歩性の有無に関する判断が困難かつ微妙なものであることが多いなどという一般的、抽象的な事情をもって債権者の過失を否定することは、当事者間の衡平を失するものであり、相当でないといわざるを得ない。

エ そして、本件において、Yが本件仮処分命令申立をし、本件仮処分命令を得てその執行をしたことについて相当な事由があったか否かを判断するに当たっては、まず、Yにおいて、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件仮処分申立て時まで、先行技術を既に知っていたか又は容易に知りえたかを検討し、その上で、既に知っていたか又は容易に知り得た先行技術に基づき、Yが、本件特許発明に進歩性があると信じるについて相応の根拠があったか否かについて検討すべきである。

**2. 2** ついで、本判決は、上記判断基準を本件に適用し、刊行物1は本件特許発明と同一の技術分野に属すること、刊行物2は本件特許発明と同一の技術分野ではないが、関連性の強い技術分野に属しかつYはその技術分野の当業者と認められることから、Yは、本件特許出願前か、遅くとも本件仮処分命令申立て前に、当業者の通常の注意力をもって先行技術を調査すれば、容易に刊行物1及び同2を知り得たものであると認めた。

**2. 3** そのうえで、本件特許明細書と先行技術である刊行物1及び同2の各記載を比較検討して、本件特許発明は、刊行物1及び同2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められ、すなわち、本件発明には進歩性があるとは認められないから、Yが、本件特許発明に進歩性があると信じるについて相応の根拠があったとは認められないと判断した。

**2. 4** 以上により、Yが、本件特許発明に進歩性があると信じたことにつき相応の根拠があるとはいえず、他に、Yの過失を否定すべき特段の事情も見当たらない。

### 【判旨2】（終局判決）

#### 3. 争点②について

本件不法行為による損害について次のとおり認定した。

**3. 1** 本件仮処分命令の執行自体による損害 8万5556円

採光窓付き鋼製ドア2枚が執行官保管されたこと、その1枚の時価は4万2778円であったこと、

と、本件仮処分命令が取り消された時点では販売が不可能となっていた。

**3. 2** 本件仮処分命令に伴う無形損害 135万円

i 次の事実が認められる。

① 本件仮処分命令の発令前におけるXの製造販売する採光窓付き鋼製ドア（以下「イ号物件」という）の売上高は、平成5年度は2994万円、同6年度は7358万円、同7年度は1億3562万円、同8年度は1億4472万円、同9年度は1億5567万円であった。

② Yは本件仮処分命令の発令に関する事実を業界紙に情報提供し、その事実は週間建材新聞で報道された。

③ Xは、本件仮処分命令の発令前に、採光窓付き鋼製ドアの製造方法を、本件特許発明の技術的範囲に属するおそれのない方法に切り替えたが、上記方法で製造されたロ号物件は、外形の構造上、本件仮処分命令により製造販売が差し止められたイ号物件と区別し得るような特徴はなく、商品名も同一であった。

④ 本件仮処分命令を執行した執行官は、前記のとおりイ号物件とロ号物件が外形の構造上区別できなかったため、ロ号物件を含む採光窓付きドア2枚を執行官保管とした。

⑤ 本件仮処分命令の発令後におけるXのロ号物件の売上高は、平成10年度は1億2863万円、同11年度は1億5084万円、同12年度は1億7667万円、同13年度は1億7971万円であった。

⑥ イ号物件、ロ号物件とも、利益率は約10%であった。

ii 上記認定事実により次のとおり判断する。

① 本件仮処分命令の発令前である平成9年度から本件仮処分命令の発令後である平成10年度にかけて、イ号物件ないしその後継商品であるロ号物件の売上は2700万円余り減少し、利益率は約10%であるから、利益は約270万円減少

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

したことが認められる。

そして、前記のとおり報道がされたこと、イ号物件とロ号物件の区別は困難であることを考慮すれば、本件仮処分が上記売上高の減少に影響を与えたものと推認され、上記推認を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件不法行為により、平成10年度において、金額はさておき、Xの売上高減少による損害が生じたことは認められる。

ただし、ロ号物件の売上高は、平成11年度には、平成9年度とほぼ同程度まで回復し、その後は増加傾向にあることを考慮すれば、本件仮処分命令の影響により平成11年度以降のロ号物件の売上高が減少したとはいまだ認めるに足りない。

② しかしながら、ロ号物件の売上高は、景気の変動、特にマンション等の新築件数や、競争関係にある他の業者の技術向上や価格の変動、営業努力等によっても影響されるものであるから、前記の売上高の減少が全て本件不法行為の影響により生じたということは到底できない。

③ してみると、本件不法行為によりXに売上高減少による損害が生じたことは認められるが、損害の性質上、その額を立証することは極めて困難であるといえるから、民事訴訟法248条に基づき、前記認定の事実を考慮の上、ロ号物件の売上高減少に係る損害額を、前記利益減少分の50%である135万円と定める。

### 3. 3 本件仮処分命令の効力排除手続に要した弁護士費用等 500万円

i Xは、本件仮処分命令の発令後、本件特許に対する無効審判請求を行い、本件無効審決を得て、大阪地方裁判所に保全取消を申立て、保全取消決定を得た。

これに対し、Yは、本件無効審決を不服として東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し、また、上記保全取消決定に対する保全抗告をした

ため、Xはこれらに応訴した。

さらにYは、特許庁に訂正審判請求をし、特許庁は請求は成り立たないとの審決をしたが、Yはこれを不服として特許庁長官を相手取り東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したため、Xは、特許庁長官に補助参加した。

ii 前記の各訴訟の提起追行のためXが支出した弁護士費用及び弁理士費用は、違法な本件仮処分命令の効力を排除するために、通常必要かつ適切な手続に要した費用といえることができるから、本件不法行為と相当因果関係のある損害といえることができる。

他方、前訴事件は、本件仮処分事件の本案訴訟であり、本件仮処分事件と関連性はあるものの、本件の経緯のもとでは、前訴事件に対する応訴が、本件仮処分命令の効力を排除するために、通常必要かつ適切な方策であるとまではいえないから、前訴事件に対する応訴のために要した弁護士費用及び弁理士費用は、本件不法行為と相当因果関係のある損害とはいえない。

iii そして、Xは、前記iの各訴訟等の提起追行を弁護士及び弁理士に委任し、合計1050万円を下らない報酬を支払ったことが認められる。

前記iの各訴訟等の難易度、開廷回数、訴額及び結果など諸般の事情を総合的に考慮すると、Xが弁護士及び弁理士に支払った上記報酬額のうち、合計500万円の範囲において、本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められるが相当である。

### 3. 4 過失相殺

仮処分事件においては迅速な判断が要請されるものであり、前記前提事実のとおり、本件仮処分事件の審理期間は約5か月間であった。

また、本件仮処分事件は、キルビー特許事件最高裁判所判決以前に大阪地方裁判所に申し立てられ審理された事件であり、当時の下級審裁判例は、侵害訴訟において必ずしも無効理由を

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

考慮するとは限らなかったから（公知の事実）、Xにおいて、本件仮処分事件係属中に、公知技術を調査し、本件無効理由を主張しなかったからといって、過失相殺の対象とすべき事情があるとまではいえない。

なお、付言するに、キルビー特許事件最高裁判所判決以前であっても、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるのであるから、仮処分債権者において、事前に当該特許の無効理由の存否について必要な検討を行うべき注意義務を負うことは変わらない。

### 3. 5 本件訴訟追行のための費用 50万円

本件訴訟の認容額など諸般の事情を総合的に考慮し、Xが本件訴訟の提起追行のために支出した弁護士費用のうち50万円の範囲で本件不法行為との間の相当因果関係を認める。

## 4. 争点③について

Xは、本件仮処分命令により、売上高が135万円減少し、同額の損失を受けたものといえるが、上記損失は、本件不法行為による損害賠償請求により回復されるものであるから、その余の点について判断するまでもなく、Xの不当利得返還請求（予備的請求）は理由がない。

## 【研究】

### 1. 争点①について

1. 1 結論には賛成であるが、論旨には賛成できない。

1. 2 判決の論旨について

1. 2. 1 前記【判旨1】2. 1中アの点、すなわち、本件無効審決が確定した結果、本件仮処分の執行が遡って違法となるとの判断には何ら問題はない。

1. 2. 2 前記【判旨1】2. 1中イの点、すなわち、前記最高裁判決（最三小昭判43.12.24）に従って、「仮処分が異議もしくは上訴手続に

おいて取り消され、あるいは本案訴訟において債権者敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合」には、他に特段の事情のない限り、当該債権者には過失があったものと推定すべきであること、この過失の推定を覆す事由として「当該債権者において、その挙に出るについて相当の事由があった場合」その取り消しの一事をもって当然過失があったものということとはできないとの基準を設けたこと自体には異議はない。

しかし、この最高裁判決の事案は、仮処分事件の相手方を会社の代表者個人とすべきところ、誤って会社としたため、仮処分自体が取り消されたものであるが、このように相手方を取り違えるに至ったのは当時の相手方の事情などによったもので、債権者がその事情を事前に調査把握することは困難な状況であったことを認定して、「仮処分の相手方とすべき者が、会社であるかその代表者個人であるかが、相手側の事情その他諸般の事情により、極めてまぎらわしいため、申請人においてその一方を被申請人として仮処分の申請をし、これが認容されかつその執行がされた後になつて、他方が本来は相手方とされるべきであつたことが判明したような場合には、右にいう相当な事由があつたものというべく、仮処分命令取消の一事によつて、直ちに申請人に過失があるものと断ずることはできない。」として、下級審に差し戻したものである。

このような最高裁判決が前提とした事案の内容を考慮してみると、前記過失の推定を覆す「当該債権者において、その挙に出るについて相当の事由があった場合」というのは、かなり厳格に解釈されるべきものと思われる。

しかし、このような推定を働かせる根拠は、仮処分手続が厳格な証拠に基づかずに、簡易な疎明という証拠に基づいて、迅速に行われるものであるため、国家の裁判所としても、その判断に責任を持つことができないから、債権者が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

損害を被った場合に損害賠償をさせるための担保を提供させることを条件として判断したものであるということ为基础とするものであるから、この場合の過失の推定を覆すための事由として前記最高裁判決が挙示した「当該債権者において、その挙に出るについて相当の事由があった場合」というのは、厳格に解釈適用されるべきものと思われる。

1. 2. 3 前記【判旨1】2. 1中ウの点について

i 【判旨1】2. 1中ウの前段で、「このことは、特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が発令され、その執行がなされた後に、当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合においても同様と解するのが相当である。」と特許権者の過失が推定されるとの結論を示したが、この結論自体には異議はない。

ii 同後段で、上記結論の理由を、「債務者は、営業上及び信用上、極めて深刻な打撃や影響を受けることを考慮すれば、特許権が特許庁審査官の審査及び査定を経て設定登録されたものであるとか、進歩性の有無に関する判断が困難かつ微妙なものであることが多いなどという一般的、抽象的な事情をもって債権者の過失を否定することは、当事者間の衡平を失するものであり、相当でないといわざるを得ない。」と判示した。

これは、特許権の特殊性として、特許権は特許庁の実体審査を経た公権的権利であること、権利の有効性の判断が困難な場合が多いこと、侵害差止仮処分では原則として債務者への審尋も行われていること、権利の有効性に疑義があるときは保全の必要性なしとの決定も可能であることなどから、特許権者の過失の推定に慎重な立場をとる見解があることを考慮し、上記のような理由で過失の推定がなされることを明確にしたものである。

しかし、私は、前記最高裁判決に従って、「仮処分が異議もしくは上訴手続において取り

消され、あるいは本案訴訟において債権者敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合」には、他に特段の事情のない限り、当該債権者には過失があったものと推定すべきであるという考え方をとる以上、次のように考えるべきではないかと考える。

すなわち、まず、特許権は新規性・進歩性など一定の要件を備えた発明を公開することの代償として一定期間その技術を独占排他的に支配することができる権利であるが、特許庁審査官による審査を経て登録された後においても、無効審判手続により無効すなわち「初めから存在しなかったものとみなされる」可能性を有するものであって、もともと権利の存在自体が不確定で浮動的なものである。

他方、仮処分命令は、被保全権利や保全の必要性の存在を疎明という簡易な証明方法で立証するものであり、証明方法の不足を補うために保証を立てることを条件として発令されることもある。

これらを踏まえて特許権に基づく侵害差止の仮処分手続について考えると、特許権者が仮処分手続において被保全権利や保全の必要性の存在を疎明し担保を提供することによって保証したのは、対象物件が特許権の技術的範囲に属することだけでなく、特許権が無効事由はなく有効に存在していることをも含んでいると考えられる。

このことは、仮処分手続で特許の無効事由の存在が主張されないときでも同様である。

このように考えるのは、無効原因のある特許権に基づいて仮処分命令を得て執行したが、その後新規性や進歩性が否定されたために特許が無効とされた場合に、そのことを予測するのは困難であるということ、過失がないという方向にベクトルを働かせるのではなく、かえって過失があるという方向にベクトルを働かせることになるが、このことは、仮処分命令の執行と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いう制度に内在するものとして受け入れるべきものではなからうか。

1. 2. 4 前記【判旨1】2. 1中工の点について

この前記【判旨1】2. 1中工での問題の設定の仕方には疑問がある。

なぜなら、ここでは、「相当な事由があったか否かを判断するに当たっては、まず、Yにおいて、本件仮処分申立て時まで、先行技術を既に知っていたか又は容易に知りえたかを検討し、その上で、既に知っていたか又は容易に知り得た先行技術に基づき、Yが、本件特許発明に進歩性があると信じるについて相応の根拠があったか否かについて検討すべきである。」とするが、このような問題設定では、事後的に無効とされた本件特許に基づいて本件仮処分命令を得て結果的に違法な執行をしたことについて「過失の推定」を働かせているとはいえないからである。

すなわち、過失の推定が働いているとすれば、その推定の内容は、本件特許権者が本件特許に無効原因があり審判によって無効とされることをもし認識していなかったとしても、その認識がなかったことに過失があると推定されるということである。具体的にいえば、本件先行技術である刊行物1及び同2の存在すなわち「新規性」については、その存在をもし知らなかったとしても、その知らなかったことに過失があると推定されることであり、また上記先行技術からは本件特許が容易に発明できないことすなわち「進歩性」については、進歩性がないことをもし認識していなかったとしても、その認識していなかったことに過失があると推定されるということだからである。

このような内容の推定が働いているときは、この推定を覆すためには、少なくとも、本件特許権者において、本件先行技術である刊行物1及び同2の存在を知らなかったことについて過失がないこと、つまり、この刊行物1及び同2

の存在は当業者が通常の注意義務をつくしても知ることは不可能もしくは著しく困難であることが主張立証されなければならないし、また、本件先行技術である刊行物1及び同2によって本件特許が容易に発明できるものであると認識していなかったことについて過失がないこと、つまり、この刊行物1及び同2の記載からは当業者であっても容易に発明することは不可能もしくは著しく困難であることが主張立証されなければならない。

しかし、本件においてYは、上記のような推定を覆すに足りるような主張をしていない。

そうであるとすれば、判決においては、上記のような推定が働いていることを指摘したうえで、これを覆すに足りる主張立証がないことを判示すれば足りたのではなからうか。

1. 2. 5 前記【判旨1】2. 2について

この判旨のポイントは「当業者の通常の注意をもって先行技術を調査すれば、容易に刊行物1及び同2を知り得た」とされている点にあり、結果的には推定を働かせたのと同様になっている。

しかし、このような認定をするのであれば、むしろ推定の効力の結果であることを明確にすべきではなからうか。

1. 2. 6 前記【判旨1】2. 3について

この判旨では、本件特許明細書と先行技術である刊行物1及び同2の各記載を比較検討して、本件特許発明は、刊行物1及び同2記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められると判断し、結果的には推定を働かせたのと同様に、それを根拠として、Yが、本件特許発明に進歩性があると信じるについて相応の根拠があったとは認められないと判断している。

しかし、このような認定をするのであれば、前記と同様に、むしろ推定の効力の結果であることを明確にすべきではなからうか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、この進歩性がないとの判断は、本件無効審決及びその審決取消訴訟の判断と同一内容のものであるから、この判断を別に行うことなく、本件無効審決及びその審決取消訴訟の判断を援用する方が妥当なのではあるまいか。

## 2. 争点②について

### 2. 1 【判旨2】3. 1「執行自体による損害」について

妥当であり、特にコメントはない。

### 2. 2 【判旨2】3. 2「無形損害（逸失利益）」について

同 i の売上高の減少が発生した事実の認定や同 ii の損害の認定は合理的である。とりわけ民事訴訟法248条に基づいて売上高減少に係る損害額を、利益減少分の50%と認定したのは妥当と考える。

### 2. 3 【判旨2】3. 3「仮処分命令の効力排除のための弁護士費用等」について

同 i に記載された、無効審判請求、保全取消申立手続、審決取消訴訟、保全抗告、訂正審判請求に対する補助参加を、仮処分命令の効力排除のためのもとして認めたこと、前訴事件はそのためのもとして認めなかったこと、仮処分命令の効力排除のための法的手続に要した費用のうち

半額を相当因果関係のある損害と認めたことはいずれも妥当と考える。

### 2. 4 【判旨2】3. 4「過失相殺」について

Xが、本件仮処分事件係属中に、公知技術を調査し、本件無効理由を主張しなかったことを過失相殺の対象とすべき事情としなかったのは妥当である。

### 2. 5 【判旨2】3. 5「本訴追行の弁護士費用」について

本件訴訟の認容額の10%に相当する金額を本件不法行為と相当因果関係のあるものと認めたのは、通常の例に従ったもので、妥当である。

## 3. 争点③について

法律上当然であり、特にコメントはない。

## 参考文献

- ・ 伊藤由布子「差止仮処分後の無効審決確定に基づく過失責任」知財管理Vol.53 No.9 p.1465
- ・ 岩坪哲「仮処分の申立と不法行為の成否」知財管理Vol.46 No.6 p.949
- ・ 荒垣恒輝「注解特許法」（第3版）下 p.1350
- ・ 飯村敏明「無効審決確定前の権利行使と損害賠償責任」別冊ジュリストNo.86「特許判例百選」（第2版）p.226

（原稿受領日 2006年7月5日）