

# 特許法の新論点Q&A（第6回）



弁護士 内田 誠  
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

**Q** ライバルメーカーX社はゴルフクラブに関する出願aをしており、弊社（Y社）は出願aと一部異なる構成で実施をしていました。ところが、X社から公開公報を添付した「通知書」が送付され、「特許出願の内容についてご意見下さい。」と記載されていました。弊社は一部異なることを回答したのですが、この通知書は出願aが登録された場合に、補償金請求権の前提となる「警告」に該当するのでしょうか？また、出願aの審査において一部補正されていますが、その後に何らの書面もX社から送付されていません。この場合でも、補正後の内容について補償金請求が認められるのでしょうか？

## **A** 1 補償金請求権

補償金請求とは、特許出願人が出願公開後に第三者に対して特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたとき、あるいは発明を実施した者が出願公開された特許出願に係る発明であることを知っていたときに、特許権の設定登録前の実施者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを求める請求です（特許法65条1項）。ただし、補償金請求権は、特許権の設定登録があった後にしか行使できません（特許法65条2項）。

この補償金請求の制度趣旨は、特許出願から1年6ヶ月経過後に出願公開された後（特許法64条1項）、特許権設定登録までの期間に何ら保護がないとフリーライドが横行し、その結果発明者の出願意欲が削がれてしまうのを防ぐことにあります。

補償金請求権の法的性質については、大別すると、①第三者の実施行為は特許を受ける権利を中心とする何らかの権利（特許法33条、34条）を侵害するものと捉えて、不法行為に基づく損害賠償請求権であるとする説、②審査を経ていない出願は権利とはいえないので、第三者の実施行為は不法行為とはならず、補償金請求権は特許法が特に認めた特別の請求権であるとする説、③不当利得返還請求権に近い性質の権利であるとする説に分けられますが、②の特許法の規定により創設された特別の権利という説が多数説とされています<sup>1</sup>。

## 2 補償金請求の要件

補償金請求が認められるための要件は、以下のとおりです（特許法65条1項、2項）。

- ① 出願公開されたこと
- ② （警告をした場合）
  - (1) 特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をすること

1 酒井宏明＝寺崎直『新・注解特許法【上巻】』963頁〔中山信弘・小泉直樹編〕（青林書院、2011年）

(2) 警告後特許権の設定登録前に業としてその発明を実施したこと

③ (警告をしない場合)

出願公開された特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定登録前に業としてその発明を実施したこと

④ 特許権の設定登録後の補償金請求権の行使であること

### 3 「警告」について

#### (1) 「警告」の内容及び方法

補償金請求が認められるためには、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告することが必要です(特許法65条1項)。警告を補償金請求の要件とした趣旨は、「第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止する」ことにありますので(最判昭和63年7月19日[昭和61年(オ)30号・31号])、「警告」は相手方を特定して行う必要があります。言い換えると、発明の内容を知らせる謹告や広告を業界紙などに掲載したとしても、それでは「書面を提示して警告」したことにはなりません。

相手方を特定して警告状を発したにもかかわらず相手方が受け取りを拒否することもありえます。しかし、警告を要求する趣旨は第三者に不意打ちを与えることを防止するという点にあることからすると、警告書の記載内容を知ったうえでその受け取りを拒否したものといえれば「警告」をなしたといえると考えます(大阪地判平成3年11月27日[昭和63年(ワ)611号])。なお、この大阪地裁の判例では、補償金の支払いを求めた会社(A社)とは別の会社(B社)に対して警告書を送付していたところ、両会社は代表者が同じで、かつ、その代表者が警告状記載の発明の技術的範囲に属さない旨の回答書を送付していることを理由にして、補償金の支払いを求めている会社(A社)に対して、補償金請求権行使のために警告したと判断しています。

警告は「特許出願に係る発明の内容を記載した書面」を提示してなす必要があります。ここでいう「特許出願に係る発明の内容を記載した書面」というのは、必ずしも特許公開公報である必要はありませんが、①出願公開の番号、②出願公開の年月日、③特許出願の番号とともに、④特許請求の範囲に記載されている発明が当業者に理解できる程度にその内容を記載しているものであることが必要とされています<sup>2</sup>。東京地判平成11年3月26日[平成9年(ワ)1959号]は、送付した警告書に、出願日、出願公開日、公開番号が記載されていたものの、特許請求の範囲などの発明の内容に関する記載がなかったことから、「特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした」ものと認めることはできないと判断しています。そのため、警告書に④特許請求の範囲に記載されている発明が当業者に理解できる程度にその内容を書くという点は注意が必要です。その他には、⑤対象製品(商品名や品番など)も警告書に記載することが実務では多いといえます。なお、対象製品を記載する場合は、記載漏れを防ぐという意味で、品番などを列挙した後に「等」を入れておくといわれます。

警告書が相手方に到達した日時やその内容を証拠化するため、通常、警告書は配達証明付内容証明郵便で送付します。しかしながら、配達証明付内容証明郵便は書式が決まっているため、その書面の中に図を入れたりすることができませんし、さらに、特許公開公報や図面を同時に送付することもできません。内容が複雑な発明などの場合、特許公開公報や図面があったほうが「特許出願に係る発明の内容を当業者に理解できる程度に警告書に記載した」との認定につながりやすくなりますので、配達証明付内容証明郵便で警告書を送付した後、速やかに特許公開公報や図

2 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』217頁(発明協会、第19版、2013年)