

設定登録から特許公報発行までになされた特許権侵害行為

大阪地裁平成16年7月26日判決 平成14年(ワ)第13527号
特許権侵害差止等請求事件 一部認容，一部棄却
最高裁判所ホームページ

小 島 喜 一 郎**

【要 旨】

本判決は、①特許の無効を理由とする権利濫用の成否、②設定登録から特許公報発行までになされた特許権侵害行為に関する過失の有無、③補償金請求の成否について、法的判断を示したものである。とりわけ、②は出願公告制度の廃止により表面化した問題であり、この点に関する本判決の先例的意義は少なくないものがあると言える。もっとも、判旨には疑問の余地があると考ええる。

<参照条文> 特許法65条・66条・103条

【事 実】

X（原告）は、名称を「置棚」とする発明について特許出願（本件出願）を行った。本件出願についての出願公開後、Y（被告）の製造販売に係る組立式置棚（イ号物件）は本件出願発明の技術的範囲に属するとして、Xは平成13年7月27日に警告書及び本件出願に係る公開特許公報をYに送付した。

そして、特許請求の範囲の補正を経た後、本件出願について特許審決がなされたため、Xは特許料を納付すると共に、Yに対して、特許審

決を受けたこと、最初の特許料を納付したこと、及び、補正後の特許請求の範囲を記載した通告書を平成14年9月26日に送付し、同月30日頃到達した。さらに、同年10月11日に設定登録がなされ、特許権（本件特許権）が発生したのを受け、Xは、Yに対して、設定登録がなされた旨の警告書を同月29日に送付した。

その後、XはYを被告として、イ号物件に関し、補償金及び本件特許権侵害にもとづく損害賠償の支払いを求め、本件訴えを提起した。

Yはイ号物件の構成要件充足性を争わなかったものの、第一に、本件特許に進歩性欠如の無効理由があり、Xの特許権の行使は権利の濫用であること、第二に、損害賠償責任に関して、Yの過失が認められるのは、Xが主張する設定登録の日からではなく、特許公報発行の日（平成14年12月16日）の翌日、もしくは、仮にX通告書を信じるべきとしても、通告書到達の翌日からに止まること、第三に、補償金請求権に関して、平成13年7月27日付警告書添付の公開特許公報記載の発明は本件特許発明と異なるから

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 東京経済大学現代法学部・大学院現代法学研究科
非常勤講師 Kiichiro KOJIMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

補償金請求権は発生しないことを主張した。

なお、Xは、イ号物件と同じく、Yにより製造販売されていた組立式置棚（ロ号物件）についても、本件特許権侵害を理由として、その差止及び損害賠償を請求したが、同物件は構成要件を充足しないとして、請求は棄却された。

【判 旨】 請求一部認容。

まず、Yからの権利濫用に関する主張に対して、「全証拠によっても、本件特許出願以前において…〔本件特許発明の特徴である〕『固定棚及び取替棚を外管のみで支持する』との構成が公然知られ、公然実施され、又は頒布された刊行物に記載されていたと認めることはできない。したがって…無効理由が存在することが明らかであるということもできない」と述べ、これを排斥した。

次に、Yの過失について、「特許権の設定登録がされるまでは、その発明の実施行為は適法である。しかしながら、時期については確定的に知り得ないとしても、近い将来において実施行為が違法となり、これによって他者に損害を生じさせることが、実施者において高い確度で予見される場合において、その時点で実施行為を中止すれば、将来他者に損害を生じさせることを防止することができるのに、漫然とその実施行為を継続し、その結果、将来他者に損害を生じさせることまでもが許容されると解するのは相当ではなく、実施者においては、上記の予見が可能となった時点において、当該実施行為を中止すべき注意義務を負う」と述べ、通告書の到達により、Yはイ号物件の販売行為を中止すべき注意義務を負ったとした。そして、「過失自体は、実施者において、実施行為が近い将来違法となることが高い確度で予見可能となったにもかかわらず、その実施行為を継続して行った時点から生じており、設定登録時に実施行為が違法となることで、その時点から不法行為

責任が発生する」と述べ、Yは「本件特許権の設定登録時以降のイ号物件の販売行為について、過失が認められ、損害賠償責任を負うべき」と結論づけた。そして、損害額を特許法102条1項にもとづいて算定した。

最後に、補償金請求権について、「特許出願人が出願公開後に発明の内容を記載した書面を提示して警告した後…特許請求の範囲が補正された場合において…その補正が…補正前の特許請求の範囲を減縮するものであって、警告を受けた者の実施している物品が、補正の前後を通じて発明の技術的範囲に属するときは、補正後に再度の警告等により警告を受けた者が補正後の特許請求の範囲の内容を知ることを要せず、その者に対して補償金を請求することができる」と述べ、Xの補償金請求を認容した。

【研 究】

1. 権利濫用の主張について

無効事由（特許法123条1項）を内包する特許権にもとづく特許権侵害訴訟が提起された場合に、無効事由の存在を理由として特許権侵害の成立を否定することの是非は、特許法上、大きな問題とされてきた。

大審院はこうした対応を否定し（大判明治37年9月15日刑録10輯1679頁・大判大正6年4月23日民録23集654頁）、これが長く判例理論とされてきたところ、最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁はこれを変更し、「特許に無効事由が存在することが明らかであるときは…〔当該特許権の行使は〕…権利の濫用に当たり許されない」と判示した。Yの主張、及び、本判決の判断もこれに則してなされたものと解される。

この争点に関して、本判決は「固定棚及び取替棚を外管のみで支持する」点に本件特許発明の特徴があるとし、当該構成が公知、公然に実施されている、もしくは、頒布刊行物に記載されていることは証拠から認められないとした上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で、発明の容易性（特許法29条2項）につき判断しないまま、進歩性欠如を否定したところ、進歩性欠如を否定した点の心証の形成過程について何ら説示しないことには疑問を覚える。

もとより、前記最高裁判決が「明らか」という要件を設定したことに則して、本判決が本件特許を無効と判断することに慎重な姿勢を示したものと解することもできなくはないが、これを本判決から読み取することは困難である。

この問題に関連して、平成16年法律第120号の特許法一部改正により、無効事由を内包する特許権の行使を制限する規定（特許法104条の3第1項）が新設された。前記最判平成12年4月11日が設定した「明らか」という事項を、同規定は要件としていない点で異なる。もとより、同改正は、本判決と直接関係を有するものではないが、今後は、本判決のように進歩性欠如を否定する場合にも、その理由について判示することが望まれるものと考ええる。

2. 過失の有無について

特許権は設定登録により発生するところ（特許法66条1項）、一般に、特許権の発生を社会的事実から把握することは困難である。そこで、特許法は、設定登録後に特許公報を通じて特許権の発生を公示し（特許法68条3項）、特許権をめぐる法的安定性を確保している。

ところで、設定登録から特許公報発行までの間には時間的ずれがあり¹⁾、その期間中は、特許権が発生していながら、その発生及び内容が公示されていない状態となる。そのため、この期間中の特許権の行使もしくは特許権侵害に関して、各種問題の発生が予想される。その一つが、特許権の存在及び内容が公示されていることを前提とする、過失の推定規定（特許法103条）の適用の有無である²⁾。

この問題は、特許法が設定登録により特許権が発生すると規定していることから（特許法66

条1項）、もともと特許法に内在していたものであった。しかし、平成6年改正前は、現在のように、審査官が拒絶理由を発見しない場合、直ちに特許査定がなされるのではなく（特許法51条）、それに先立ち、出願公告がなされるものとされ（平成6年改正前の特許法51条1項）、その出願公告の効果として、いわゆる仮保護の権利が発生した（同52条1項）。

仮保護の権利は特許権とほぼ同じ内容であったことから³⁾、出願公告制度により、実質的には、「特許権の発生」と同時にその事実及び内容が公示されていたものと解することができ、前記問題は潜在的なものに止まっていた。ところが、平成6年改正による出願公告制度の廃止に伴い、問題が表面化したのである⁴⁾。

通常、特許公報発行前に、一般の第三者が特許権の存在及び内容を知ることは困難である。そうすると、過失の推定規定（特許法103条）が特許権の存在・内容が公示されていることを前提とするものであることに照らし⁵⁾、設定登録から特許公報発行までの間になされた特許権侵害について、同規定は適用されず、一般不法行為（民法709条）の原則に則って、特許権者が過失の存在に関する立証責任を負うとするのが素直な理解と考える。

本件において、Xは具体的事実にもとづく過失の立証を試みており、両当事者の主張はこれに沿って展開された。これに対し、本判決も、過失の推定規定に言及することなく、主張された事実にもとづいて過失の有無を判断している。したがって、明言こそされていないものの、本判決も同様の理解に立つものと解される。

そうすると、次に、いかなる具体的事実をもって過失を認定するかが問題となる。

本判決は、①通告書がYに到達していること、及び、②同通告書が弁理士を通じて送付されていることを決め手に、Yがイ号物件の販売を中止すべき注意義務を負ったとして、その違反を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

根拠にYの過失を認定している。

一般に、特許権の発生・範囲等を社会的事実から把握することの困難に鑑みれば、本件と同様に、その内容を記した通告書の送付を要することには異論がないと思われる⁶⁾。しかし、②に関しては、本判決の射程との関係で、議論の余地があると考ええる。

もとより、本判決が述べるように、弁理士の職責に鑑みれば、弁理士による通告書の内容は、一応信頼するに足りる場合が多いと言い得る。とりわけ、本件では、通告書に先立ち、XからYに対して警告がなされていることや、特許料納付後の比較的早い段階で通告書が送付されていると推測されることも斟酌すると⁷⁾、本判決の結論は妥当なものと言える。

しかし、これを一般化し、弁理士によらなければならないとするのであれば、企業活動において、柔軟性を欠くと言わざるを得ない。

本判決の理解としては、Yが、通告書の内容は虚偽でなく、真実であると信頼すべきとする根拠として、②を挙げたと見るのが素直である。したがって、一般論としては、近い将来に特許権が設定登録されることを客観的に裏付ける資料を添付すれば足りるものと解される⁸⁾。

ところで、本判決には、将来違法となることが高い確度で予見可能となった時点から過失が生じるとする説示があるが、この点は疑問である。本判決が別の箇所述べるように、設定登録までの実施は適法であり、上記の時点では、それが設定登録時に特許権侵害となることを回避する義務が発生するに止まる。過失は設定登録時に発生すると解すべきものと考ええる。

なお、特許権侵害を理由とする請求として、損害賠償請求（民法709条）の他、不当利得返還請求（民法703条）が考えられる。本件では前者の請求のみであったため、設定登録から特許公報発行までの特許権侵害について、過失の有無が争点とされたが、後者の場合、侵害者の

過失は要件とされていないことから、本件でなされたような通告書がない場合にも、請求が認められることとなる。

もっとも、その場合、損害額の立証の点で特許権者に不利となると予想される。もとより、実施料については侵害者の利得と特許権者の損害と両者の因果関係が認められ易いものと思われる。しかし、本件のXのように特許発明を自ら実施している場合に、侵害がなければ得られたであろう利益については、その立証の困難が指摘されていること⁹⁾、また、不当利得返還請求では、侵害者の利益を特許権者の損害と推定する規定（特許法102条2項）の適用はないとの理解が一般的であり¹⁰⁾、譲渡数量に関する規定も（特許法102条1項）も同様と解されることに鑑み、特許権者にとって十分な救済が得られるかについては疑問を覚えるところである。

3. 損害額の算定について

前述のように、本件において、通告書は弁理士を通じて送付されており、それ故に、その内容は信頼に値するものと言える。しかし、本判決も述べるように、それは「一応」のものであり、特許公報と比較できるものではない。そうすると、設定登録から特許公報発行までの間になされた特許権侵害にYの過失が認められるとしても、軽過失に止まるものと解される。

本判決では、損害賠償額を算定するにあたり、特許法102条1項のみが適用されているところ、前述のようなYの過失の程度を斟酌すると、本件において、設定登録から特許公報発行までの間になされた特許権侵害については、軽過失の参酌規定（特許法102条4項）を適用する余地があったのではないかと考える。

もとより、本件では、Yから同規定の適用を求める主張は提出されていない。しかし、Yは、設定登録から特許公報発行までの特許権侵害について、過失の有無自体を争っており、こうし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た主張を行うことには躊躇を覚える立場にあったことも否定できない。したがって、本件と同様の事件において、裁判所には、釈明（民訴法149条1項）等を通じて、主張の機会を与えることが期待されるものと思われる。

4. 補償金請求権の有無について

特許法上、補償金請求を行うには、原則として、出願発明の内容を提示して「警告」をなすことを要する（特許法65条1項）。ここで、「警告」後に、特許請求の範囲を補正した場合に、改めて「警告」を要するかが問題となる。

この問題について、最判昭和63年7月19日民集42巻6号489頁は、「警告」の趣旨が補償金請求による不意打ち防止にあるとして、特許請求の範囲を減縮する補正であり、対象製品等が補正の前後を通じて技術的範囲に含まれる場合には、再度の警告を必要としないと判示した。

本件において、Xは、平成13年7月27日付警告書に添付した特許請求の範囲を減縮する補正を行い、特許査定を受けるに至っているところ、本判決も、前記最高裁判決と同趣旨の一般論を述べた上で、再度の「警告」を不要としている。したがって、この点につき、本判決は、前記最高裁判決を踏襲したものと解される。

注 記

- 1) 特許庁照会によると、設定登録から特許公報発行までに約90日を要するようである。現在、特許庁は、当面の目標を約30日とし、期間短縮へ向けて業務の効率化を図っている。
- 2) 過失の推定規定（特許法103条）が、特許公報等を通じて特許権の存在・内容を公示していることを前提とするものであることについては、特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第16版〕』269頁（発明協会・平成13年）参照。
- 3) 仮保護の権利は出願発明の実施の専有権とされ（平成6年改正前の特許法52条1項）、特許権と同等の効力も有していたから（同条2項による100条乃至106条の準用）、その発生は、実質的に

「特許権の発生」と把握できる。

なお、昭和45年改正前は、仮保護の権利にもとづく請求権の行使は設定登録後に限定され（同改正前の特許法52条2項）、差止請求権の規定（特許法100条）も準用されていなかったが、同改正により、請求権の行使の制限を廃止し、差止請求権の規定も準用することとした。

- 4) 意匠法では、既にこの問題に関する下級審裁判例が示されているところ、見解が分かれており、意匠公報が未発行である場合に、大阪地判昭和47年3月29日無体裁集4巻1号137頁、大阪地判昭和48年11月28日判タ308号278頁は、過失の推定規定（意匠法40条）の適用を否定する一方、名古屋地裁昭和54年12月17日無体裁集11巻2号632頁は、同規定の適用を肯定している。
- 5) 前掲注2）参照。
- 6) 本件では、通告書に先立ち補償金請求のための警告がなされているものの、出願公開の段階では、特許審査の結果は不明である以上、本件と同様に、特許査定を受け、特許料を納付し、設定登録されることが確実視される段階で、改めて、その旨を通知する必要があると考える。
- 7) 特許料納付から設定登録までは、短いもので5日から10日を要するようである。
- 8) 身近なものとして、特許料納付の領収書の写し等が考えられる。しかし、領収書の発行には、特許料の納付から約1週間ほど要するようであり、実際に用いることには困難があると認められる。なお、特許査定を受けた場合、大半は設定登録にまで至るものの、特許料の納付を失念していたり、特許権の維持に必要な特許料の納付を継続することが困難なため、特許査定を受けたことで満足する等の理由で、一部は特許料が納付されず、納付期間（特許法108条1項）を徒過することもあるようである。それ故に、特許査定謄本の写し等の特許査定を受けたことを明らかにする書面だけでは足りず、その他、設定登録が確実視される資料の提供が必要と考える。
- 9) 工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書『知的財産の強い保護』47頁（平成9年）参照。
- 10) 大阪地判昭和55年10月31日無体裁集12巻2号632頁、大阪高判昭和57年1月28日無体裁集14巻1号41頁

（原稿受領日 2005年3月4日）