

知的財産権行使のために事前の警告が要件とされている場合

中 所 昌 司*

抄 録 特許権等に基づいて侵害訴訟を提起して権利行使するためには、法律上は、原則として事前の警告は要件とされていません。

しかし、①特許権発生前の善意の第三者の行為に対する補償金請求権、②商標権発生前の第三者の行為に対する金銭的請求権、③実用新案権、及び、④秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求権、の4つの場合の権利行使については、事前の警告が要件とされています。これらの各制度の趣旨と警告書の注意点等について概説致します。

目 次

1. はじめに
2. 特許法上の補償金請求権（特65条）
3. 商標法上の金銭的請求権（商13条の2）
4. 実用新案権
5. 秘密意匠に係る意匠権
6. おわりに

1. はじめに

特許権等に基づいて侵害訴訟を提起して権利行使するためには、法律上は、原則として事前の警告は必要とされていません。

他方、①特許権発生前の善意の第三者の行為に対する補償金請求権、②商標権発生前の第三者の行為に対する金銭的請求権、③実用新案権、及び、④秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求権の行使については、事前の警告が要件とされています。

以下に、上記の権利の行使のための警告書の注意点について、各制度の趣旨等と共に概説致しますので、自ら警告書を発する場合のほか、第三者からの警告書を受けた場合に、当該警告

書が法律上の最低限の形式的な要件を充足しているか否かをチェックするためにお役に立てて頂ければ幸甚です。

2. 特許法上の補償金請求権（特65条）^{1)~3)}

(1) 補償金請求権の趣旨

特許権は、設定の登録がなされて初めて発生します（特66条1項）。そして、権限なき第三者による特許発明の業としての実施は、特許権の発生後の実施分についてのみ、当該特許権の侵害となり、損害賠償請求の対象となり得ます（民709条）。

すなわち、出願公開から特許権発生までの間に第三者が特許発明の実施をする行為は、特許権自体の侵害とはなりません。

そこで、自己が公開した発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補するために、その実施者に対する補償金請求権が認められています。

* 弁護士 Masashi CHUSHO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 補償金請求権の発生要件

特65条1項前段により、①特許出願人は、②出願公開があった後に、③出願発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、④その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金を請求することができます。

また、特65条1項後段により、③出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って、実施をした者に対しては、③の警告は不要です。

特65条1項前段の場合に警告が要件とされたのは、補償金請求権が、特65条によって創設されるものであり、その範囲を明確にして、第三者に対する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必要があるためであるとされています。また、出願公開公報に掲載されたというだけでは、第三者がその特許出願に係る発明であることを知っているものとは推定されないため、特65条1項後段の適用を受けるためには、出願人側が、相手方の悪意の立証をする必要があります。

なお、特65条1項の前段と後段のいずれの場合についても、出願公開前の第三者による実施行為については、警告の有無や出願発明についての善意悪意にかかわらず、補償金請求権は発生しません。この点は、特65条1項の条文をよく読めば明らかなのですが、意外と御存じでない方も多いようですので、注意が必要です。

(3) 補償金請求権の行使要件

特65条1項の発生要件を満たしても、特許権の設定登録があった後でなければ、補償金請求権を行使することはできません(特65条2項)。これは、仮に出願段階で権利行使を認めると、出願が拒絶された場合に利害関係の調整が面倒になるからです。

また、先使用権(特79条)や職務発明の使用

者等の実施権(特35条1項)等の抗弁権を有する実施者に対しては、補償金を請求することはできません。

(4) 警告書についての注意点

(ア) まず、時期的要件として、特65条1項前段の文理上、警告自体が、出願公開の後に行われなければなりません。したがって、出願公開前に警告をし、その後に出願公開がされ、第三者が出願発明の実施をした場合であっても、文理上は特65条1項前段の警告にはあたらないものと解されます。

なお、国際特許出願(いわゆるPCT出願)の場合には、特65条1項の「出願公開」は、日本語特許出願については「国際公開」と、外国語特許出願については日本語による翻訳文の「国内公表」(特184の9)となります(特184条の10第1項)。したがって、いずれの場合にも、日本語による公開が行われた後でなければ、補償金請求権は発生しないこととなります。

(イ) 次に、警告の相手方は具体的に特定されている必要があります。発明の内容を業界紙等に掲載して行う警告は、本条の警告にあたりません。

(ウ) また、警告書には、「特許出願に係る発明の内容」を記載することが必要です。これについては、明細書のコピーである必要はありませんが、少なくとも、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の内容が当業者に理解できる程度に記載されているものであることを要します。

アイマスク事件^{4), 5)}では、警告書に出願日、出願公開日、公開番号の記載はありましたが、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ために、警告として認められませんでした。また、少なくとも公開番号等が分かれば警告を受けた者は自ら公報を調べることは可

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

能ですが、当該事件では特65条1項後段の悪意も認められませんでした。特65条1項後段の文言上は、侵害者が「過失により知らなかった」場合でも警告は不要とならないので、「知っていたこと」の事実そのものを出願人側が立証する必要のあることとなります。

(エ) 警告後に特許請求の範囲が補正された場合に再度の警告が必要か否かについては、その補正が元の特許請求の範囲を拡張、変更するものであって、第三者の実施品が補正によって初めて発明の技術的範囲に属することになった場合には再度の警告が必要ですが、他方、補正が元の特許請求の範囲を明瞭にする又は減縮する場合には、再度の警告が不要とされています^{6)~8)}。これは上述のように、警告の趣旨が、第三者に対して不意打ちを与えることを防止する点にあるためです。

(オ) また、警告時の特許請求の範囲に記載された発明が、警告の相手方の実施する発明と同一であることについても、当然、十分な検討が必要です。権利行使時に結果的に発明の同一性が否定されても、それ以前の警告が直ちに違法な行為とはなりません。警告の相手方の実施発明が明らかに特許請求の範囲に属しない場合には、警告書の送付をするべきではありません。

この点に関連して、知財弁護士をしていると、警告書を受け取った依頼者からの相談の中に、警告者は自己に何らの権利もないことを承知で殊更不当請求をしているのではないかと疑われる事案に遭遇することがあります。

例えば、①出願公開前であったり、出願番号や「発明の内容」を明示していないなど、上記の警告書としての形式的な要件を満たしていない、②上述の特65条2項の権利行使要件にかかわらず、即座に金銭を請求し、またはライセンス契約の締結を求め、あるいは、金銭を速やかに一括で支払うことによる大幅な割引条件を提

示する、③文法上の誤りや誤字・脱字が多く、弁護士等に作成を依頼した形跡が無い、④内容証明郵便等ではなく、メールやFAXで警告書を送付する、等のような場合に、上記のような疑いが生じます。

また、警告者が個人又はあまり知られていない企業で、自ら当該技術分野の事業をしていない場合、不当な請求であることが多いようです。もちろん、自ら実施をしていない出願人に係る特許出願であっても、所定の要件を満たせば実施料相当額の補償金請求権が発生するので、個別の事案に応じた慎重な検討が必要です。

警告者に何らの権利がないことが明らかな事案については、警告書を受け取った側としては、毅然とした対応をすることが必要な場合もあるものと思われます。

なお、補償金請求権又は特許権に関する警告書中で、出願人又は特許権者が、特104条の2(具体的態様の明示義務)を根拠に実施品や実施方法の具体的態様の開示を要求することがあります。しかし、特104条の2(特65条6項で準用する場合を含む。)は、訴訟段階で適用される条文なので、訴訟外の交渉上では直接の適用はありません。もっとも、訴訟になれば同条や特105条(文書提出命令)が適用され得るので、話し合いによる訴訟外の紛争解決のためには、警告を受けた側による具体的な反論が有効である場合もあります。ただし、訴訟外では特105条の4(秘密保持命令)の適用はないので、営業秘密の開示については極めて慎重な検討をすべきことにも留意すべきです。

(カ) また、警告書中に「補償金請求権を行使する」旨を記載することの要否について、近時の判例⁷⁾は、明示の記載までは必要ではなく、特許権の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する可能性があり、その警告が補償金請求の前提としてされていることが少なくとも黙示的に示されていれば足り

る、としました。

(5) 補償金請求権に関連する制度

① 出願公開の請求（特64条の2）

上述のとおり、補償金請求権は、出願公開の後に初めて発生します（特65条1項）。出願日から1年6月を経過すると出願公開がなされませんが（特64条1項）、それ以前に第三者が出願発明を実施している場合には、出願人は、出願公開の請求をすることができます（特64条の2）。

② 出願審査の請求（特48条の3）

上述のとおり、補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができません。そこで、早期に権利を発生させるために、出願人は、出願審査の請求（特48条の3）をすることが考えられます。

また、特許出願について拒絶査定・審決が確定したときは、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます（特65条5項）。出願公開の請求は第三者であってもできますので、警告書を受けた第三者は、早く出願の決着をつけさせるために、出願公開の請求をした上で、情報提供制度（特施規13条の2）によって刊行物等を提出して、特許権の成立を妨げることが考えられます。

③ 優先審査（特48条の6）

出願審査の請求（特48条の3）があると、原則としてその請求順に審査が行われることとなりますが、出願公開後に審査されるまでの期間が長いと、その間の第三者の実施により出願人が予想外の影響を受け、補償金ではカバーできないということも考えられます。そこで、出願人は、事情説明書（特施規31条の3）を特許庁長官に提出して、優先審査（特48条の6）を促すことができます。

他方、出願発明を実施している第三者も、早期に拒絶査定を確定させるために、優先審査に

関する事情説明書を提出することができます（特施規31条の3第1項後段）。

④ 早期審査

また、いわゆる実施関連出願、外国関連出願などの所定の条件をみたす場合には、出願人は、運用上の措置である早期審査制度の適用をうけることもできます。

3. 商標法上の金銭的請求権 （商13条の2）^{9), 10)}

(1) 金銭的請求権の趣旨

金銭的請求権は、商標登録出願から商標権の設定登録に至る間における当該商標に化体した業務上の信用を保護するためのものであり、出願人の業務上の損失が填補されます（商13条の2）。

なお、本条は、防護標章登録出願にも準用されます（商68条1項）。

(2) 金銭的請求権の要件

商13条の2第1項により、①商標登録出願人は、②商標登録出願をした後に、③出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、④その警告後商標権の設定の登録前に指定商品・指定役務について出願商標の使用をした者に対し、⑤当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を、請求することができます。

また、補償金請求権の場合と同様に、商標権の設定の登録が行使のための要件です（商13条の2第2項）。

(3) 警告書についての注意点

(ア) 警告が要件とされる趣旨は、補償金請求権の場合と同様に、第三者に対して不意打ちとならないようにするためです。もっとも、補償金請求権の場合（特65条1項後段）と異なり、金銭的請求権の場合にはたとえ相手方が悪意で

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

使用していても、警告が必要です（商13条の2第1項）。

（イ）また、金銭的請求権制度の趣旨が商標に化体した業務上の信用の保護にあることから、出願人に業務上の損失が生じたことが金銭的請求権発生の要件であり、出願人による出願商標の使用の事実が必要とされます。

（ウ）警告書の記載内容としては、出願番号等のみならず、出願商標の構成及び指定商品・指定役務が理解できる程度の表示が必要です。図形商標であって言語による記述が困難なものについては、警告書としての内容証明郵便には記載できませんので、警告書の他に、出願公開に係る商標公報を配達証明付き郵便で別送することが考えられます。

（エ）また、商13条の2第5項で商37条を準用しているため、第三者による類似範囲の使用（商37条1号）や予備的行為（商37条2号～8号）についても、金銭的請求権が発生し得ます。もっとも、当然ながら第三者の使用が商標非類似又は商品・役務非類似の場合には金銭的請求権が発生しませんので、事前の検討が必要です。

（オ）また、金銭的請求権に限らず商標権を行使する場合についても同様ですが、先使用による抗弁権（商32条）がある場合や、出所表示機能等を発揮する「商標的使用」にあたらぬ場合には、金銭的請求権は発生しません。

「商標的使用」該当性の判断は場合によっては微妙ですので個別の判断が必要ですが、例えば、アンダーシャツに大きく文字を装飾的に付している場合¹¹⁾、書籍の題号が書籍の内容を示すために表紙に使用されている場合¹²⁾、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章が包装用容器ではなく内容物の出所を表示していると認められる場合¹³⁾等に、「商標的使用」該当性が問題となり得ます。

4. 実用新案権¹⁴⁾

(1) 実用新案法29条の2

実29条の2により、実用新案権者又は専用実施権者は、実用新案技術評価書（実12条）を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。

その趣旨は、実用新案権は実体的要件についての審査を経ずに付与されるため（無審査登録主義、実14条2項）、瑕疵ある権利の濫用を防止し、第三者に不測の不利益を与えることを回避する点にあります。

また、訂正（実14条の2）によって登録実用新案が変更された場合には、訂正後の登録実用新案に係る評価書を提示して警告をした後でなければ、訂正後の実用新案権を行使することができないとされているので、注意が必要です¹⁵⁾。

訂正は、無効理由に該当する瑕疵を取り除くために行うのが通常であると思われるため、訂正後には実用新案技術評価書の実用新案技術評価が変わる可能性があります。そこで、特許法の補償金請求に係る警告後に減縮補正がなされた前述の場合と異なり、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正等の場合であっても、訂正後に改めて実用新案技術評価書を取得する必要があるものと解されます。

(2) 実用新案法29条の3

上記の実29条の2の文理上、新規性欠如等の無効理由を有する旨の評価に係る実用新案技術評価書を提示して警告した場合であっても、実用新案権者が権利行使することは可能です。

しかし、そのような場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときには、原則として、権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責任を負います（実29条の3第1項本文）。

本条の趣旨は、無審査登録主義の下、権利者

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が瑕疵ある権利を濫用することがないように、より高度な注意義務を課したものです。

ただし、実用新案権者等が相当の注意をもって権利行使又は警告を行った場合には、損害賠償責任を免れることができます（実29条の3第1項ただし書）。実用新案技術評価は、実用新案登録の有効性に関する鑑定的性質を有するものにすぎず、無効審決が確定するまでは、権利者は形式的には有効な権利を有するからです。

5. 秘密意匠に係る意匠権¹⁶⁾

(1) 秘密意匠制度（意14条）の趣旨

ある意匠を創作したがまだ実施をしないという場合にも、まず先願としての出願を確保しておく必要があります。しかし、出願意匠が意匠登録を受けて意匠公報に掲載（意20条3項4号）されると、出願人の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、またその意匠を転用したような意匠を作られるおそれがあります。また、技術の上に技術を積み重ねる特許法等と異なり、意匠法は物品の美的外観を保護するものであるため、独占権の対象を一定期間秘密にすることも許容されます。

そこで、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間について、意匠を秘密にすることを請求することが認められています（意14条1項、意20条4項）。

(2) 秘密意匠に係る意匠権侵害に基づく差止請求（意37条3項）

秘密意匠の内容は一般公衆には公示されないため（意20条4項）、善意の実施者に対していきなり差止請求をできるとすると苛酷に過ぎます。

そこで、秘密意匠に係る意匠権者等は、その意匠に関し意20条3項各号に掲げる事項（4号の願書及び願書に添付した図面等の内容を含む。）を記載した書面であって、かつ、特許庁

長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止請求をすることができないとされています（意37条3項）。

(3) 秘密意匠に係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求

意匠権を侵害した者については、原則として過失が推定されます（意40条本文）。しかし、上述のように秘密意匠の場合はその内容が公告されないため（意20条4項）、過失を推定するのは酷であるので、過失は推定されません（意40条ただし書き）。

よって、不法行為（民法709条）の一般原則に従い、権利者が、侵害者の故意又は過失を立証する責任を負います。

この点、前述の差止請求をするための書面を提示し、又は、特許庁長官の証明がなくとも意匠権の内容を明示して、警告書を送付した場合には、過失を証明するための証拠となり得るものと思われます。警告を受けた者は、利害関係人として、秘密期間中であっても特許庁長官に対して秘密意匠の閲覧を請求することができるからです（意14条4項4号）。

6. おわりに

以上、権利行使に先だって警告が必要とされている4つの場合について、概説致しました。

自ら警告をする場合、及び、警告を受けた場合のお役に立てて頂ければ幸いです。

注 記

- 1) 特許庁、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第18版）、p.206（2010）、発明協会
- 2) 中山信弘編、注解特許法上巻（第三版）、p.615（2000）、青林書院
- 3) 吉藤幸潮、特許法概説（第13版）、p.404（1998）有斐閣
- 4) 東京地裁平成11年3月26日判決
- 5) 知財管理、2000、Vol. 50、No.8、p.1263

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 6) 最高裁昭和63年7月19日判決
- 7) 知財高裁平成22年5月27日判決
- 8) 前掲注6), 7) の判例を比較した論考として,
岩坪哲, 知財管理, 2011, Vol. 61, No.2, p.197
- 9) 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版), p.1259(2010), 発明協会
- 10) 小野昌延編, 注解商標法(新版)上巻, p.577(2005), 青林書院
- 11) 大阪地裁昭和51年2月24日判決
- 12) 東京地裁昭和63年9月16日判決
- 13) 福岡地裁飯塚支部昭和46年9月17日判決
- 14) 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版), p.823(2010), 発明協会
- 15) 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版), p.806(2010), 発明協会
- 16) 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版), p.1040, 1077, 1081(2010), 発明協会

(原稿受領日 2011年7月15日)

