

# 補償金請求権における悪意要件について

——「二酸化炭素含有粘性組成物」事件——

大阪地方裁判所 平成25年1月17日判決

平成23年(ワ)第4836号 特許権侵害差止等請求事件

白 木 裕 一\*

**抄 録** 出願人は、出願公開後の実施者に対し、実施料相当額の補償金の支払請求を行うことができるが（特許法65条）、この場合、権利行使にあたっては、実施者に対する「警告」、又は、実施者の「悪意」が要件となる（同条1項）。一般的に、この「悪意」立証については、過失の推定規定（103条）が適用されず、出願人にとって極めて困難なものと解されているが、本判決は、被告らの「悪意」を認定した上で、原告の補償金支払請求を認容した。本稿は、本判決の判断内容を検討しつつ「悪意」の対象となる事実、悪意の存在を推認し得る事情及びこれらに関連する実務上の留意点を中心に考察を行った。

## 目 次

1. 事件の内容
  1. 1 事案の概要
  1. 2 事案の背景事情
  1. 3 争 点
2. 裁判所の判断
  2. 1 技術的範囲の属否
  2. 2 本件特許の有効性
  2. 3 被告Cによる被告製品販売の有無
  2. 4 補償金請求の可否及び補償金額
  2. 5 損害賠償額
3. 考 察
  3. 1 はじめに
  3. 2 補償金請求権の「悪意」の対象事実
  3. 3 悪意の存在を推認し得る事情
  3. 4 本件事案の分析
4. 実務上の指針
  4. 1 出願人側の留意点
  4. 2 実施者側の留意点
5. おわりに

## 1. 事件の内容

### 1. 1 事案の概要

本件は、以下の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。）を有する原告Xが、被告Aら3社における各製品の製造・販売等の実施行為について、本件特許発明1ないし5の直接侵害及び同7から13までの間接侵害<sup>1)</sup>が成立するとして被告各製品の製造・販売の差止、廃棄とともに補償金・損害賠償金の支払を求めた事案である（次頁の図1参照）。

特許第4659980号

発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物

出願日 平成10年10月5日

\* 協和綜合法律事務所 弁護士・弁理士  
Yuichi SHIRAKI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

優先日 平成9年11月7日  
公開日 平成11年5月20日  
登録日 平成23年1月7日

特許請求の範囲

### 【請求項1】

部分肥満改善化粧料、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、

1) 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒（細粒、粉末）剤の組み合わせ；又は、

2) 炭酸塩及び酸を含む複合顆粒（細粒、粉末）剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり、

含有組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、

含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有性組成物を得ることができるキット（以下、上記請求項に係る発明を「本件特

許発明1」という。）（請求項2ないし5は省略）

### 【請求項7】

請求項1～5のいずれかに記載のキットから得ることができる二酸化炭素含有粘性組成物を含む部分肥満改善化粧料（以下、上記請求項に係る発明を「本件特許発明7」という。）

（請求項8ないし13も省略）

## 1.2 事案の背景事情

原告は、平成11年9月から、本件各特許発明の実施品である製品を製造販売していたが、平成13年10月20日から原告製品の製造を被告Aに委託した。

その後、原告は、被告Aが、原告に対し、前記製造委託契約を解除する旨の意思表示をした後、原告に無断で、原告製品の類似品である被告製品を製造販売するなどしたとして平成16年7月1日、前記製造委託契約の債務不履行に基づき、上記各製品の製造販売の差止め及び損害賠償を求める訴え（大阪地方裁判所平成16年（ワ）第7539号損害賠償請求事件）を提起した。

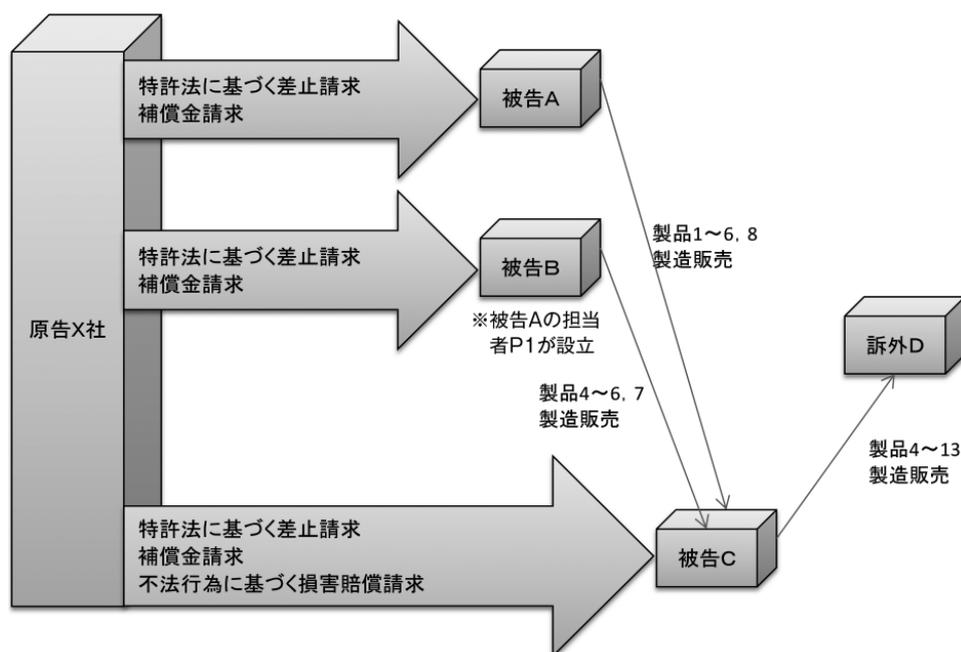


図1 本事件の当事者

同事件では、平成18年4月27日、被告Aに対し、被告製品の製造販売の差止め及び損害賠償として200万円の支払を命じる判決が言い渡され、同年5月12日確定した。

## 1. 3 争 点

本件では、主に以下の5点が問題となった。

- (1) 被告各製品が本件特許の技術的範囲に属するか（技術的範囲の属否）
- (2) 本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものであるか（特許の有効性）
- ①進歩性の有無：本件特許発明は、本件特許の優先日前に頒布された特公平7-8779号記載の発明（乙2発明）、又は、特開昭60-215606号記載の発明（乙3発明）に基づいて容易に発明することができたか
- ②本件特許は、実施可能要件又はサポート要件の違反があるか
- ③本件特許には、明確性要件の違反があるか
- ④本件特許発明に係る補正は、違法なものであるか
- (3) 被告Cは、被告製品（4及び13）を現実販売していたか（被告Cによる被告製品販売事実の有無）
- (4) 原告Xは、被告各社に対し、特許法65条補償金を請求することができるか、またその補償金額はいくらか（補償金請求の可否及び補償金額）
- (5) 被告各社が原告Xに対し負う損害賠償額

## 2. 裁判所の判断

### 2. 1 技術的範囲の属否

被告各製品が「部分肥満改善用化粧品として使用される」という構成を充足するか否かが争点となった。

この点、裁判所は、被告各製品の広告宣伝内

容（商品紹介のウェブページ及び商品説明文書等）から、被告各製品は、小顔効果、顔やせの効果奏する製品として販売されているとし、被告各製品が本件各特許発明の「部分肥満改善用化粧品として使用される」という構成を文言上充足していると認定して、本件特許の技術的範囲に属すると判断した。

### 2. 2 本件特許の有効性

#### (1) ①進歩性の有無（結論：肯定）

裁判所は、乙2発明と、本件特許発明の構成及び作用効果が明確に相違していることを認定した上で、乙2発明に基づいて本件各特許発明の構成に至る動機付けや示唆の存在を認めることができないとして、当業者は、乙2発明に基づいて容易に発明することができないと結論付けた。

また、裁判所は、乙3発明と、本件各特許発明の構成及び作用効果が明確に相違している点を認定した上で、本件各特許発明に係る「物」である「二酸化炭素含有粘性組成物」の構成を採用する動機付けや示唆の存在についても認めることはできないとして、当業者は、乙3発明に基づいて容易に発明することができないと結論付けた。

#### (2) ②実施可能要件及びサポート要件（結論：肯定）

裁判所は、明細書記載の各試験例に用いられた組成物がいずれもアルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムを含む含水粘性組成物にクエン酸を混合したものであり、当該組成物により発生した二酸化炭素を含水粘性組成物中に効率的に封じ込め、これをけい皮適用することにより、部分肥満を改善できることが読み取れるとした。

また、裁判所は、これらの記載から、気泡状の二酸化炭素を保持することが可能な含水粘性

組成物（アルギン酸ナトリウムを含む含水粘性組成物）中で、「固形酸」と「含水粘性組成物に溶解させた炭酸塩」とを反応させることにより、当該含水粘性組成物中に二酸化炭素を効率的に封じ込め、これを用いて部分肥満を改善できるという本件特許発明の構成及び作用効果について当業者であれば直ちに理解できる事項とした。

その結果、本件特許に実施可能要件又はサポート違反が認められないと結論付けた。

### (3) ③明確性要件（結論：肯定）

本件においては、「部分肥満改善」の文言が明確といえるか否かが問題となった。

裁判所は、字義通りの解釈が「体を部分的にやせさせること」であり、かかる解釈が明細書における「(二酸化炭素含有粘性組成物を所望する部位に使用すれば)その部位が痩せさせられる。」旨の記載と合致していること（甲2・3頁）、本件明細書に記載された各試験例では、「部分肥満改善」の効果が具体的に示されていること等の理由から、本件特許に明確性違反がないと結論づけた。

### (4) ④補正の適法性（結論：肯定）

平成19年2月6日付の補正は、請求項1に「部分肥満改善用化粧品」の文言を追加したものであるが、本件特許出願に係る当初明細書には、「部分肥満改善用化粧品」の文言がないことから新規事項の追加にあたるかが問題となった。

裁判所は、当初明細書に記載された「部分肥満に有効な製剤」と追加した「部分肥満改善用化粧品」とを比較すれば、構成及び作用効果の点において、実質的な差異がなく、単に「製剤」を「化粧品」に変更しただけであり、上記補正について、明細書に記載した事項の範囲外のものではないと結論付けた。

また、請求項1に「酸及び増粘剤を含む顆粒

（細粒、粉末）剤」の文言を追加した平成22年9月6日付の補正についても新規事項の追加となるかが問題となったが、当初明細書に記載された「酸の顆粒剤」と追加された「酸を含む顆粒剤」に実質的な差がある旨の主張・立証が被告らからなく、同義であると認定し、かかる補正についても明細書に記載した事項の範囲外のものではないと結論付けた。

## 2. 3 被告Cによる被告製品販売事実の有無

被告Cは、訴外Dに対し、被告製品4及び被告製品13を販売した事実はなく、訴外C'が訴外Dにこれらを販売していたと主張するため、被告Cによる被告製品販売の有無が問題となった。

裁判所は、以下の各事実から、被告Cが訴外Dに対し、被告製品4及び13を販売している事実を認定した。

- 1) 被告らが、被告製品13が被告Cの取扱製品であると自認していること
- 2) 被告Bが被告製品4を被告Cに販売したことも認められること
- 3) 被告Cと訴外C'が同じ代表取締役であることから、訴外C'が訴外Dに上記被告各製品を販売した事実を立証することは容易であるにもかかわらず、被告Cは、かかる立証資料を裁判所に提出しないこと

## 2. 4 補償金請求の可否及び補償金額

### (1) 被告Aに対する補償金請求

- 1) 補償金請求の可否（悪意の有無）

裁判所は、原告と被告Aとの間において締結された製造委託契約書の以下の記載、及びPCT/JP98/04503が本件特許に係る国際出願に相当することから、被告Aは、少なくとも、契約締結日である平成14年5月27日時点で、本件各特許発明の内容を認識していたものと判断した。

#### 「第1（対象）」

本契約の対象は、甲が開発した基本処方及び技術（出願番号 特許平9-305151及び国際出願PCT/JP98/04503）を使用し、甲が従来製造・販売していた製品（メディプロローラー）を改良した製品（以下「本件製品」という）、もしくは本件製品を構成するジェル（以下「本件ジェル」という。）である。

#### 第2（目的）」

甲は、本契約に定めるところにより、本件製品あるいは本件ジェルの製造を乙に委託し、乙は、これを引き受ける。」

#### 2）補償金額

裁判所は、本件各特許発明の構成及び作用効果が被告各製品の本質的効用をなすものとして実施料率を10%と認定し<sup>2)</sup>、補償金額を被告各製品の売上高合計1億8,139円の10%に相当する金1,813万9,160円とした。

#### (2) 被告Bに対する補償金請求

##### 1) 補償金請求の可否（悪意の有無）

裁判所は、以下の被告Bの代表者の経歴や、被告Bが被告各製品を販売するに至った経緯から、被告Bは、設立当初から本件各特許発明の内容を知っていたものと認定した。

- I 被告Bの代表者であるP1が被告Aの従業員であったこと
- II 前件訴訟の判決日である平成18年4月27日の直前である同月12日に被告Bが設立されたこと
- III 被告Aは、遅くとも平成14年5月27日の時点では、本件各特許発明の内容を知っていたこと
- IV 原告は、前件訴訟において、特許査定を受ける前の本件特許の存在及び被告製品1から3がその技術的範囲に属する旨の主張をしていたこと

#### 2) 補償金額

裁判所は、被告Aに対する補償金額と同様の理由から実施料率を10%として、補償金額を985万379円と認定した。

#### (3) 被告Cに対する補償金請求

原告が、被告Cに対し、平成16年12月21日付で、本件各特許発明の内容を記載した書面を提示して警告していることから、原告の被告Cに対する補償金請求が争いなく認められた。

裁判所は、被告A及び被告Bの補償金請求と同様の理由から実施料率が10%として、補償金額を2億6,907万0,894円と認定した。

## 2. 5 損害賠償額

裁判所は、本件特許登録後に被告Cによって販売された被告製品6から13までの売上総額を認定した後、これに仕入価額のみを控除した金額をもって限界利益と認定して、かかる限界利益を損害額とした。

被告Cは、限界利益から販売管理費を控除するよう求めたが、裁判所は、営業全体に要した販売管理費について主張・立証があるものの、被告各製品の販売に係る具体的な販売管理費の主張・立証がないこと、及び固定経費以外の変動経費を要したとの主張立証すらないことを理由に上記控除の主張を認めなかった。

## 3. 考 察

### 3. 1 はじめに

補償金請求権を行使するためには、出願人は、原則として、特許出願にかかる発明の内容を記載した書面を相手方（実施者）に提示して警告する必要がある。

また、一方で警告がない場合でも、出願人は、出願公開された発明であることを知っていながら業としてその発明を実施した者、すなわち、

悪意の実施者に対しては、補償金請求権を行使することができる（特許法65条1項）。

ただし、知っていたこと（悪意）の立証責任は、補償金を請求する者、すなわち、出願人が負うとされ、補償金請求権については過失の推定規定（特許法103条）の適用がない<sup>3)</sup>。

そのため、出願人が相手方の悪意を立証することは極めて困難であるといえ、実務的には、補償金請求権を行使するにあたっては、警告書を送付せざるを得ないというのが実情である<sup>4)</sup>。

ところが、本件においては、原告Xは、被告Cに対しては警告書を送付することで補償金請求権を行使しているものの、被告A及び被告Bに対しては、上記悪意立証に成功し、補償金請求権の行使が認められている。

以下、本件訴訟は、2章の通り、多数の論点にわたるが、紙面の制約上、補償金請求権における悪意の対象となる事実及び悪意の存在を推認し得る事情について、本件判決及び過去の裁判例の判示事項を中心に考察を行う。

### 3. 2 補償金請求権の「悪意」の対象事実

#### (1) 悪意の対象事実

特許法65条1項の「出願公開がされた特許出願にかかる発明であることを知って」とは、①特許出願にかかる発明の内容を知り、かつ、②それが出願公開されていることを知ることと解されている<sup>5)</sup>。

そして、①特許出願にかかる発明の内容を知るとは、「発明の内容」の意義については必ずしも一義的とまではいえないものの、通常、発明の同一性を認識できる程度に発明の内容を知っていたことを指すと解されている<sup>6)</sup>。

したがって、補償金請求権の「悪意」の対象となる事実とは、①発明の同一性を認識できる程度の発明の内容及び②それが出願公開されていることの2つを指すものというべきである。

【重量物吊上げフック装置事件】においても、

補償金請求権に係る本件特許発明とは、別件の発明について原明細書を交付され、その内容を被告が了知していたが、当該原明細書には本件特許発明の必須の構成要件が開示されていなかったことから、被告は、「悪意」とはいえない旨の判断がなされている<sup>7)</sup>。

なお、この事件においては、被告の従業員が原告の一人から本件特許発明を具体化するフック装置の木製模型を用いて特許発明の説明を受けていたとしても、本件特許発明の具体的な構成が認識し得たとは認められないとして、上記判断に影響を及ぼさないと判断された。

#### (2) 特許請求の技術的範囲内である旨の認識の要否

本件においては、被告らは、被告各製品が本件各特許発明の技術的範囲内にはないと考えていることから、補償金請求権の「悪意」の対象事実には、上記①②の事実に加え、被告各製品が出願発明に抵触していることの認識（③）まで必要となるか否かが問題となる（品川澄雄著「改正法における出願公告の効果と出願公開の効果について」特許管理Vol.22, No.1・19頁参照）。

しかし、この点について、実施者にかかる認識までは不要と解すべきである<sup>8)</sup>。

すなわち、被告各製品の特許抵触の認識まで要求すれば、多くの場合で権利行使が制限され、補償金請求権の制度が有名無実化するおそれがあり、また、かかる解釈は特許法65条1項の「特許出願にかかる発明の内容を知り」という文言からもかい離しているといわざるを得ない。そのため、かかる認識（③）まで補償金請求権の要件とすべきではない。

#### (3) 補正後の発明内容についての認識の要否

また、本件においては、上記2.2(1)(2)で述べたとおり、補正前の請求項について、被告Aは、平成14年5月27日時点で、被告Bについて

は、設立日である平成18年4月12日時点で悪意になった旨の認定がなされている。

しかしながら、上記2.2(4)で述べたとおり、平成19年2月6日においては、請求項1に「部分肥満改善用化粧料」の文言を追加する補正が行われ、また、平成22年9月6日においては、請求項1に「酸及び増粘剤を含む顆粒（細粒、粉末）剤」の文言を追加する補正が行われている。

このように補正がなされた場合に、④補正後の発明（請求項）の内容についても実施者において知っていることが必要となるか否かが問題となる<sup>9)</sup>。

最高裁判所は、【アースベルト事件】において、以下の通り判示し、補正の前後を通じて第三者の実施品が請求範囲に属する場合は、再度、補正後の請求範囲につき認識する必要はないが、補正により請求範囲が拡大されたことではじめて第三者の実施品が請求範囲に包含されるようになった場合には、補正の事実とその内容について認識する必要があると結論付けた<sup>10)</sup>。

「実用新案登録後出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであって、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することになったときは、出願人が第三者に対して実用新案法13条の3に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどして、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範

囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。」(ただし、下線部は筆者が加筆)

#### (4) 小 括

したがって、補償金請求権の「悪意」の対象となる事実は、実施品が補正後初めて包含されるといった特段の事情がない限り、①発明の同一性を認識できる程度の発明内容、及び②それが公開されていることの2点と解すべきである。

### 3. 3 悪意の存在を推認し得る事情

上記3.2の通り、補償金請求権の「悪意」要件の充足が認められるためには①発明の同一性を認識できる程度の発明の内容及び②それが公開されていることについて相手方が知っていることを出願人が立証しなければならない。

そして、出願人又は相手方においていかなる事情があれば、①②の点につき相手方の悪意の存在を立証できるかについては一概にいうことができないが、過去の裁判例の判示事項及び悪意要件を推認しうる事情について触れている以下の各文献の記載によれば、相手方が悪意であると推認しうる場合とは、以下の4つの類型に分類できるものと解される。

#### (1) 出願人において警告書以外の手段で相手方が悪意となる措置を講じている場合

- I 当該特許出願の公告前に出願人／相手方間で行われた別件訴訟において出願人が本件特許出願の公開公報を証拠として提出した場合（大阪地裁平成4年3月26日判決【物品搬送装置事件】昭和63年(ワ)5570号参照）

- II 出願人が当該発明に関する製品に「特許出願中」との表示を行い、かつ公開番号を明示していた場合（知財管理Vol.49, No.2・177頁参照）
- III 出願人から相手方に対し、当該訴訟において訴状とともに、考案の実用新案登録願、出願審査請求書、明細書、委任状、出願番号通知の写しの送達がなされている場合（仙台高裁平成4年2月12日【アースベルト事件差戻後・控訴審判決】昭和63年（ネ）347号・判例タイムズ793号239頁参照）

**(2) 相手方において、出願公開されている発明内容にアクセスしたと認められる場合**

- IV 当該出願公開後に相手方において当該特許出願の出願記録（包袋）を閲覧していることが記録上判明する場合（専門訴訟講座⑥大淵哲也他「特許訴訟（下巻）」799頁参照）
- V 相手方が例えば会社である場合にその会社が出願公開公報を定期的に購入している場合（特許管理Vol.22, No.1・19頁）<sup>11)</sup>
- VI 相手方において出願人が販売している製品において出願人が出願していることを認識していたが、出願公開後に、相手方代理人の弁理士から考案の内容の説明を受けた場合（大阪地裁平成元年5月31日判決【柱等の保護具事件】昭和60年（ワ）8672号）

**(3) 相手方において、①②の点を認識していないととれない挙動を行った場合<sup>12)</sup>**

- VII 相手方（ら）が、自社製品の製品上、または、その使用説明書上に「特許出願中」との記載を行っている場合（東京地裁平成20年11月13日判決【簡易顕微鏡事件】平成18年（ワ）22106号・最高裁HP参照）<sup>13)</sup>
- VIII 相手方従業員に対して出願の事実が伝えられており、相手方会社の社内において当該特許の対応について検討がなされていた場

合<sup>14)</sup>（東京地裁平成19年10月31日【スピーカ振動板事件】平成16年（ワ）22343号事件・最高裁HP参照）

- IX 相手方において自己の特許出願の明細書において従来技術として当該出願公開公報を引用している場合（専門訴訟講座⑥大淵哲也他「特許訴訟（下巻）」799頁参照）

**(4) 出願人と相手方間で①②の事情を知り得る特殊な人的関係が認められる場合**

- X 相手方が出願人から独立した際に、出願人の有する特許権等の工業所有権を侵害しない旨の覚書を締結しており、出願人が相当多数の工業所有権を保有し、また出願するであろうことを認識していた場合（京都地裁平成11年9月9日判決【サーマルヘッド事件】平成8年（ワ）1597号判例工業所有権法（2期版）2339頁の335頁参照）
- XI 特許に関する相当な知識を有しており、当該特許の公開特許公報を含む特許出願経過書類等の管理を行うとともに、本件特許発明の出願に関与していた、真の発明者である従業員が、相手方の取締役技術部長となり、相手方製品の開発責任者となっている場合（大阪地裁平成16年10月25日判決【パイプ曲げ加工、及び、その方法の実施に用いたパイプベンダー事件】平成14年（ワ）13022号事件・最高裁HP）

### 3. 4 本件事案の分析

#### (1) 被告Aの悪意認定

上記2.4(1)の通り、本件においては、被告Aは、原告との間において製造委託契約書を締結し、契約文言中に本件特許に係る国際出願が含まれていることから、契約締結時において、本件各特許発明の内容を認識していたものと判断されている。すなわち、原告と被告Aとの間には、委託者と受託者という特殊な人的関係が

存在していると認められ、その結果、被告Aにおいて①発明の同一性を認識できる程度内容及び②それが公開されていることにつき認識していることが認められた事案と解することができる。

したがって、被告Aにおいては、上記3.3の(4)類型における事実関係が認められ、かかる事情に基づき、補償金請求権の「悪意」要件の充足が認められたといえることができる。

## (2) 被告Bの悪意認定

上記2.4(2)の通り、被告Bについては、原告と製造委託契約を締結していないものの、被告Aの従業員であるP1が設立した会社であることから、被告Bは、被告Aと同一視することができ、原告と被告Bとの間には被告Aの場合と同様に特殊な人的な関係が存在していると認められる(上記3.3における(4)の類型)。

また、前件訴訟の判決日の直前に敢えて被告Bが設立されているが、かかる設立行為は、被告Bにおいて、①発明の同一性を認識できる程度内容及び②それが公開されていることにつき認識していなければとれない挙動と言わざるを得ない(上記3.3における(3)の類型)。

したがって、被告Bにおいては、上記3.3の(4)類型における事実関係、及び(3)類型における事実関係が認められ、かかる事情に基づき、補償金請求権の「悪意」要件の充足が認められたといえることができる。

## 4. 実務上の指針

最後に、補償金請求権の悪意の対象事実及び悪意の存在を推認し得る事情の上記議論を踏まえ、補償金請求権に関し、出願人及び実施者の実務上の留意点につき考えられることを述べる。

### 4.1 出願人側の留意点

上記3.3の通り、補償金請求権を行使する出

願人において、①発明の同一性を認識できる程度の発明の内容及び②それが出願公開されていることについての実施者の悪意について立証責任を負っており、双方の悪意につき立証することは、極めて困難である。

したがって、出願公開された出願発明の内容が具体的に特定された警告書、例えば、出願公開の番号、出願公開の年月日、特許出願の番号とともに、特許請求の範囲の内容が記載された内容証明郵便での通知を行うとともに、公開公報を配達証明付きで別送するのが望ましい。

ただし、出願人において実施者に対し警告書を送付していなかったことのみをもって補償金請求権の行使を断念するのも早計である。

上記3.3(1)ないし(4)で列挙された各事情(IないしXI)、又は、これらに類する相手方悪意を推認させる事情を立証することで出願人において補償金請求権を行使できる場合も存する。例えば、実施者において、無意識的に、自己の特許出願の明細書において従来技術として当該出願公開公報を引用している事例(IX)などは、少なからず存在するものと考えられる。

また、相手方と出願人において特殊な人的関係がある場合には、契約書中に当該対象となる特許や実用新案について列挙されていないとしても、契約書中に知的財産権を尊重し、また、出願人において多数の出願を行っていると思われるような場合(上記3.3のXの場合)には、実施者の悪意の存在が比較的容易に立証できる場合も存する。

なお、出願人において、公開後登録までの対象特許発明実施の事実を全ての実施者において逐次把握し、警告書を送付することは、現実極めて困難である。

そのため、出願人においては、当該発明に関する製品に「特許出願中」との表示を行い、かつ公開番号を明示すること(上記3.3のIIの場合)など広く第三者において①②につき知り得

る状況を作成し、実施者の悪意立証に向けた準備を行うことが望ましいものとする。

#### 4. 2 実施者側の留意点

実施者においては、出願公開された発明と実施している製品が抵触関係にない、または、特許請求の範囲が広汎すぎて公知技術を含むことになり無効になると考えていたとしても、これらの認識は、補償金請求権の「悪意」の有無には影響がないことにつき留意が必要である。

とりわけ、後者については、補正により、公知技術を含む部分が除去されたとしても、実施製品が補正の前後を通じて特許請求の範囲内にある場合<sup>15)</sup>には、実施者は補正後の請求項につき認識することなく、補償金支払義務を負うことになるので留意が必要である。

また、実施者においては、上記3. 3(3)の類型の行為を行う場合（とりわけ、Ⅶ及びⅨの場合）には注意を要する。これらの行為は、実施者において①発明の同一性を認識できる程度の内容及び②それが出願公開されていることの認識があることを自ら裏づけるとともに、自社による実施の事実ないしその可能性についても公示しているのに等しいからである。

さらに、本件事案と同様に国際出願番号が明記された製造委託契約が締結されている場合のみならず、出願人の知的財産権を尊重する旨の製造委託契約が締結されている場合（上記3. 3のⅩの場合）、又は、出願人（会社）の退職従業員の受け入れた場合（上記3. 3のⅪの場合）などは、事実上、特殊な人的関係に基づき、実施者において上記①②の事情の悪意の存在が推認されるリスクがある。

なお、実施者において上記①②の事情につき悪意である場合には、実施製品の販売継続の可否とともに、設計変更の可否及び（出願人からの）実施許諾の可否も併せて検討せざるを得ないと考えられる。

#### 5. おわりに

本稿では、本件判決において被告らにおいて悪意が認められた過程を検討するとともに、裁判例を中心に補償金請求権の「悪意」の存在を推認し得る事情（上記3. 3(1)ないし(3)）について類型ごとに紹介した。しかしながら、実際、上記事情を含め相手方の悪意を推認させる事情を出願人において立証することは、困難な場合も少なくない。

したがって、補償金請求権をより実効化するためには、出願人において日々競業他社における実施品の製造・販売の動向を注視することが必要である。そして対象となる特許との抵触関係につき留意し抵触関係が認められる場合には、速やかに出願発明の内容が具体的に特定された警告書を送付するとともに実施について把握しきれていない第三者に対しても後日悪意立証をなすよう、製品、その使用説明書、パンフレット、及び自社のHPなどに対象となる特許が出願中であることや公開番号を記載する工夫が必要であると考えられる。

#### 注 記

- 1) 被告製品13については本件各特許発明1から5までに関する直接侵害と本件特許発明7及び8に関する間接侵害である。
- 2) 原告は、主位的には上記被告各製品の販売に係る相当な実施料が最終小売価額の10%に販売数量を乗じた金額である旨主張していた。これに対し、裁判所は、その場合には、売上高を超える金額を補償金額として認めることになることから最終小売価額を基準に計算することはできないとして、原告の主位的な請求を排斥している。
- 3) 工業所有権法逐条解説（第19版）・特許法214頁（特許庁HP）
- 4) 中山信弘他編「新注解特許法（上巻）」965頁（青林書院，2011）
- 5) 東京地裁平成11年3月26日判決・平成9年（ワ）1959号・（アイマスク事件）特許判例（第3版）

- 401頁参照。
- 6) 実用新案の事件ではあるが、大阪地裁平成元年5月31日判決・昭和60年(ワ)8672号(柱等保護具事件)無体財産権関係民事行政裁判例集21巻2号470頁が参考となる。
  - 7) 東京地方裁判所平成14年4月16日判決・平成12年(ワ)8456号(最高裁HP)
  - 8) 専門訴訟講座⑥大淵哲也他「特許訴訟(下巻)」799頁参照。
  - 9) 一般的には、補正後の再警告の要否という形で議論されることが多い争点である。しかしながら、悪意要件も、警告書の送付と同様に不意打ち防止という趣旨に基づき必要とされる要件であることから、同様の議論があてはまるものというべきである(専門訴訟講座⑥大淵哲也他「特許訴訟(下巻)」808頁参照。
  - 10) 最高裁昭和63年7月19日判決・最高裁判所民事判例集42巻6号489頁参照。その後、多くの下級審裁判例において踏襲されている。
  - 11) 上記文献において、悪意立証しようとされた事例をそのまま引用した。しかしながら、現実、全ての出願公開公報を購入し検討することは困難である。そのため、私見ではあるが、相手方の悪意が認定されるためには、出願人の出願公開特許のみ、または、出願人及び一定数の同業他社が出願した公開公報のみ、を定期的に購入していることの立証が必要になるものと思われる。
  - 12) その他、当該特許の公開公報について相手方が特許庁に情報提供として提出している場合や無効審判等の公知資料として使用している場合なども考えられる。
  - 13) 典型例としては、上記裁判例のように相手方が出願人との間で過去に実施許諾契約や独占販売

契約を締結しており、そのため、相手方製品が対象特許の実施品であると認識している場合が考えられる。一方で、過去において相手方と出願人との間に契約関係がない場合においても、第三者をけん制すべく、相手方が自社製品や使用説明書に対象となる特許が公開中であることを示す場合も考え得る。上記裁判例においても、過去の契約関係に一切触れることなく、自社の製品上又はその使用説明書上に「特許出願中」との記載があるという事情のみから、相手方の悪意の存在を認定している。そこには、自ら「特許出願中」との記載を自社製品や使用説明書にしていながら、後日、上記①②の事情について善意である旨の主張を許さないという禁反言の思想が根底にあるように思われる。

- 14) ただし、本件事案においては、上記Ⅷの事情が認められることから、相手方は、当該特許公開の事実を知り得たというよりも、この事情から相手方が通常の場合(公開後1カ月以内に公開公報が社内閲覧される場合)よりも早期に公開の事実を認識した旨の事実認定がなされている。
- 15) 補正が特許請求の範囲を縮減し、または明瞭する目的に留まる場合には、均等の手法によって技術的範囲の解釈がなされる余地があるので、その点についても注意を要する(この場合には、補正後の設定登録を経由した発明の技術的範囲に基づいて判断されることになる。)。知財高裁平成22年5月27日判決【ゴルフクラブ事件・控訴審】平成21年(ネ)10006号岩坪哲・知財管理61巻2号197頁参照。

(原稿受領日 2013年7月18日)