

論 説

日独の発明の公開後の補償金支払請求権の比較 —付：補償金額の認定の在り方について—

川 田 篤

目 次

- 第1 緒 論
- 第2 ドイツの補償金制度の概要
 - 1 沿 革
 - 2 補償金支払請求権の法的性質
 - 3 補償金支払請求権の要件
 - 4 出願の対象の保護範囲
 - 5 補償金支払請求権の行使
- 第3 我が国の補償金制度の概要
 - 1 沿 革
 - 2 補償金支払請求権の法的性質
 - 3 補償金支払請求権の要件
 - 4 出願公開に係る発明の技術的範囲
 - 5 補償金支払請求権の行使
- 第4 日独の補償金支払請求権の対比—概観
- 第5 補償金額の日独比較
 - 1 ドイツにおける補償金額—付：損害額の概要
 - 2 我が国における補償金額
 - 3 我が国の補償金額の認定の在り方—特許法102条3項との対比において
- 第6 結 語

第1 緒 論

ドイツにおける出願公開に係る発明の第三者による実施に対する補償金支払請求権の制度（現行1981年ドイツ特許法33条。なお、以下、単に「ド

イツ特許法」というときは、1981年法のことを示す。)については、我が国において余り紹介がされていない。英文により刊行された拙稿¹において、このドイツにおける制度と、我が国における同様の制度(我が国の特許法65条)とを対比した。

出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権についてのドイツの制度と我が国の制度とを対比すると、類似する面も多い。しかし、その最大の差違は、ドイツの補償金支払請求権は、特許庁の官報(Patentblatt)において出願書類を閲覧することができることの公示(Hinweise auf die Möglichkeit der Einsicht in die Akten von Patentanmeldungen)(ドイツ特許法32条5項)がされた後は、特許公報の発行(Veröffentlichung der Patentschrift)(ドイツ特許法58条1項)よりも前の時期においても、権利を行使することができる点にある。

そこで、特許権の設定登録まで権利の行使が認められない我が国の補償金支払請求権についても、立法論ながら、権利の実効性を高めるため、出願公開(特許法64条)後は、たとえ特許権の設定登録よりも前でも、権利の行使を認めるべきことを、上述の英文の拙稿において提唱した²。なお、早期の出願公開の請求(特許法64条の2)の制度も、現在は補償金支払請求権の発生の時期を早めるのみであるが、出願公開後の権利の行使が認められれば、権利の行使の時期を早めることも可能となろう。

ただし、近時は、特許出願後、直ちに審査請求がされ、出願公開よりも前に特許査定がされる例も増加しつつある³。このような状況の変化の下

¹ Kawada, *What Can an Applicant Do before the Grant of a Patent? Compensation Claim in Japanese and German Law* (出願人は特許査定前に何ができるか—日独の補償金支払請求権), in: Hansen/Schüssler-Langeheine ed., *Patent Practice in Japan and Europe - Liber Amicorum for Guntram Rahn* (『日欧の特許実務—グントラム・ラーン博士退職記念論集』), 2011, pp. 457-483.

² *Ibid.*, p. 483.

³ 近時、我が国において出願公開前に特許査定がされる出願の件数は、平成15年頃から次第に増加し、平成23年には5,000件を超えたとされる(平成24年6月25日開催の産業構造審議会第18回知的財産政策部会において配布された「資料1」)。その背景としては、①早期の権利化の需要の増加、②情報提供を受けたい出願公開前の権利化の需要の増加、③出願及び審査請求の件数の減少による審査期間の短縮、④

においては、補償金支払請求権の早期の行使を認めるまでもなく、必要があれば、特許出願後、出願公開前に直ちに審査請求をして、特許権を早期に発生させれば足りるという見方もあり得よう。しかし、他方において、例えば、製品開発の方向性をみながら、審査請求をするかどうかを見極めたいという需要もあり得る。したがって、その間の出願人(特許を受ける権利の権利者)の保護を図る必要性は、なお、認められるのではないかと考える。

本稿の主たる目的は、これまで余り知られていないドイツの補償金支払請求権と、我が国の補償金支払請求権との対比の概要を、日本語により紹介することにある。それとともに、付加的ではあるが、我が国の補償金額の定め方について、損害額に係る特許法102条との関係を踏まえながら、若干の考察をする。

第2 ドイツの補償金制度の概要

1 沿革

ドイツにおいて、出願の対象(Gegenstand der Anmeldung)の実施に対する補償金支払請求権(Entschädigungsanspruch)の制度が初めて設けられたのは、1968年(昭和43年)のドイツ特許法24条5項においてである(なお、1979年(昭和54年)の改正後、同法24c条とされた。)。それは、1968年法において、出願公開及び審査請求の制度が導入されたことに伴う。

それまでは、全ての出願を審査し、特許査定がされたもののみが公開されていた。しかし、当時の法務委員会の報告書⁴によれば、審査の遅れが顕著であり、出願に係る発明が長期間にわたり公開されない状態におかれ、第三者が無用の重複した研究開発をしたり、出願に係る発明を知らずに実施をするおそれがあるという弊害があると報告されている。他方、活用されない出願まで審査することは不効率であることも指摘されている。そこで、出願公開及び審査請求の制度の導入とともに、出願公開による特許

平成18年の「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号)による特許査定後の出願の分割の機会の保障(特許法44条1項2号)などがあるものと思われる。

⁴ Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses, BIPMZ 1967, 279 ff.

出願人の不利益を補填するため、補償金支払請求権が設けられることとされたとされる。なお、出願公開制度の導入に対する財産権の侵害を理由とする違憲訴訟もドイツ連邦憲法裁判所（BVerfG）に提起されたが、補償金支払請求権が設けられていることも理由となり、憲法違反ではないとされている⁵。

ドイツにおいては、1981年（昭和56年）に現行の特許法が制定されたが、補償金支払請求権の制度は特に変更を受けることなく維持された。

なお、欧州特許庁への出願についても同様の保護がされている（ドイツ国際出願法第Ⅱ部1条1項）。また、特許協力条約により国際公開された出願についても、同様である（ドイツ国際出願法第Ⅲ部8条1項）。

2 補償金支払請求権の法的性質

ドイツにおける補償金支払請求権の法的性質については争いがある。

まず、ドイツ連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof）（BGH）は、出願の対象の実施については、登録がされるまで独占権はなく、違法性はないとする⁶。そして、ドイツの多数説は、BGHの判例を支持し、出願の対象の実施は、特許権の設定登録がされるまでは、独占的な権利がない以上、本来、自由であり、違法性はないとする。したがって、補償金支払請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権（Schadensersatzanspruch）でもなければ、不当利得返還請求権（Bereicherungsanspruch）でもなく、公開された出願

の対象を保護するための法定の特別の請求権であるとする⁷。なお、少数説ながら、不法行為に基づく損害賠償請求権であるとする見解⁸もある。

差止請求権については、1981年ドイツ特許法は明文により否定している（同法33条1項後段）。このことが、特許査定までは独占的な権利がなく、不法行為が成立しないことの根拠とされる。ただし、倒産した状態にあり、支払能力のない第三者の実施については、補償金支払請求権の実現を期待することができないことから、例外的に差止請求が認められるべきであるとする見解⁹も有力である。さらに、発明者人格権に基づいて、登録前でも差止請求権が一般的に認められるべきであるとする近時の見解¹⁰もある。

3 補償金支払請求権の要件

特許出願人は、出願書類を閲覧することができることの公示がされた後、出願の対象の実施に対し、補償金支払請求権を行使することができる。そのための要件の詳細は、次のとおりである。

(1) 出願書類を閲覧することができることの公示

出願後18月を経過すると、何人も出願書類を閲覧することができる（ドイツ特許法31条2項2号）。閲覧することができることは、ドイツ特許庁の官報に公示される（同法32条5項）。なお、出願公開公報（Offenlegungsschrift）においても公開がされる（同法32条1項1号）。

欧州特許に係る出願の公開については、特別の規定がある¹¹。特許協力条約に係る国際出願に係る出願の公開についても、同様である¹²。

⁵ BVerfGE 36, 281, 290, 295 = GRUR 1974, 142, 144.

⁶ 1968年ドイツ特許法24条5項について、BGHZ 64, 101, 115 f. = GRUR 1975, 430, 434 - Bäckerhefe（ベーキング・イースト事件）。1981年ドイツ特許法33条1項について、BGHZ 107, 161, 164 = GRUR 1989, 411, 412 - Offenend-Spinnmaschine（オープンエンド精紡機事件）、最近の判決としては、欧州特許出願に係るドイツ国際出願法第Ⅱ部1条1項について、BGHZ 159, 221, 230 f. = GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlmittlung（回転数計測方法事件）。BGHの判決に対する疑問を呈する近時の見解として、Holzapfel, Keine Entschädigung für mittelbare Erfindungsbenutzungen?, GRUR 2006, 881, 883 f.

⁷ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 898; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 33 Rdn. 3.

⁸ Ohl, Zur Rechtsnatur des einstweiligen Patentschutzes, GRUR 1976, 557.

⁹ Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 33 Rdn. 18. 1968年ドイツ特許法24条について、同様の見解を認めるものとして、Klauer-Möhring, PatG 1968, 3. Aufl., 1971, § 24 Rdn. 67, Ohl, Zur Rechtsnatur des einstweiligen Patentschutzes, GRUR 1976, 557, 565.

¹⁰ Pahlow, Erfindungsschutz vor Patenterteilung, GRUR 2008, 97, 101 ff.

¹¹ 欧州特許に係る出願は、出願から18月の経過により、公開がされる（欧州特許条約93条1項a）。その公開により、保証金支払請求権が発生する（ドイツ国際特許条約法第Ⅱ部1条1項）。ただし、欧州特許の出願公開が英語又はフランス語でされ

(2) 出願の対象の実施

補償金支払請求権は、第三者が出願の対象の実施により成立する。「実施」(benutzen)とは、例えば、物の発明については、典型的には、生産、譲渡の申出、流通におくこと、使用(gebrauchen)すること、輸入することである(ドイツ特許法9条1項1号)。

第三者の実施態様が「出願の対象」の「保護範囲」(Schutzbereich)に属するときは、出願の対象を実施していることになる。「保護範囲」は、出願についても、特許請求により画されるものとされる(ドイツ特許法14条)。なお、「出願の対象」が何を意味するかについては、後述する¹³。

BGHの最近の判決によれば、第三者が出願の対象の実施に必要な本質的部分に係る物を譲渡しても、補償金支払義務を負わないとされる¹⁴。このような物の譲渡は、特許権の成立後においては、間接侵害(mittelbare Patentverletzung)(ドイツ特許法10条)に該当する行為である。BGHは、公開された出願の対象を実施すること自体は違法な行為ではないので、その実施に必要な物を譲渡したにすぎない者にまで補償金支払義務を拡張

たときは、ドイツ語への翻訳が、ドイツ特許商標庁において発行されるか、又は出願公開された発明を実施する第三者に対し送付されたとき、補償金支払請求権が発生する(同法第II部1条2項)。

¹² 特許協力条約に係る国際出願については、出願後18月で出願公開がされる(特許協力条約21条1項及び2a項)。出願公開が、ドイツ語によるときは、出願公開がされた時、又はドイツ語以外の言語によるときは、ドイツ語の翻訳が、ドイツ特許商標庁において発行されるか、若しくは出願公開された発明を実施する第三者に対し送付された時、公示がされたことになる(ドイツ国際出願法第III部8条1項又は2項)。

¹³ Tetzner, Zum Entschädigungsanspruch aus offengelegten Patentanmeldungen, NJW 1969, 642, 643 は、1968年法の下において、公開された「出願の対象」が何を意味するかという問題を取り上げている。しかし、1981年ドイツ特許法の制定により、保護範囲の概念が変化している。すなわち、1981年ドイツ特許法の制定後は、保護範囲は、特許請求により画されるので、1968年法の下における議論は必ずしも妥当しない。

¹⁴ BGHZ 159, 221, 231 ff. = GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung (回転数計測方法事件)。

する法的根拠はないとする¹⁵。多数説もBGHの判決を支持している¹⁶。ただし、欧州特許条約67条2項3文は、国内の特許権の侵害により責任が認められる要件において、欧州特許出願の公開に伴う補償金支払請求権が認められると規定しており、間接侵害に係る補償金支払請求権を認める趣旨であると解し、ドイツ特許法の解釈においても同様に、間接侵害に該当する行為について補償金支払請求権が認められるべきであるとする反対説も有力である¹⁷。

ドイツの補償金支払請求権は、出願書類を閲覧することができることの公示がされさえすれば、何らかの査定がされていない時点においても、直ちに行使することができる。しかし、出願については、拒絶される可能性があるし、又は拒絶されないまでも、補正がされることは少なくない。したがって、補償金支払請求権は不安定であることは否定し難い。そのようなことから、BGH及び多数説は、補償金支払義務を負う主体を、特許権侵害における間接侵害に相当する主体にまで広げることについて慎重であるものと思われる。

(3) 認識していたこと、又は認識すべきであったこと

出願人に補償金支払請求権が認められるためには、第三者が出願の対象を実施していたことを認識していたか、又は認識すべきことを立証しなければならない(ドイツ特許法33条1項)。第三者が出願の対象を実施していることを認識すべきといえるかどうかは、諸般の事情の通常経過において、第三者に出願の対象の実施の認識を期待することが適正であるとい

¹⁵ BGHZ 159, 221, 231 ff. = GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung (回転数計測方法事件)。

¹⁶ Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 2003, § 33 Rdn. 8; Mes, PatG, 2. Aufl., 2005, § 33 Rdn. 5; Benkard/Schäfers, § 33 PatG, 10. Aufl., 2006, § 33 Rdn. 4 f.; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 33 Rdn. 6; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 899.

¹⁷ OLG Düsseldorf, Mitt. 2003, 264, 269 f. - Antriebscheibenaufzug (動滑車エレベーター事件); Nieder, Entschädigungs- und Restentschädigungsanspruch bei mittelbarer Erfindungsbenuztung, Mitt., 2004, 241; Holzapfel, Keine Entschädigung für mittelbare Erfindungsbenuztungen?, GRUR 2006, 881.

えるかどうかによる。この注意義務の基準は、特許権侵害に基づく損害賠償請求権が成立するために必要とされる注意義務と同様である¹⁸。

第三者において、公開された出願書類を調査すること自体は困難とまではいえない。しかし、第三者が生産する物が出願の対象の保護範囲に属するかどうかは判断が困難なこともあろう。そこで、認識すべき義務に違反して認識しなかったという非難を受けることを避けるために、実施前に専門家の鑑定意見を求めておくことも、推奨されている¹⁹。

なお、実務的には、出願書類を閲覧することができることの公示がされてから1月を経過することが、出願公開された出願を調査するためには必要であるとされる。この期間が経過するまでは、認識すべき義務に違反するものではないものとみなされるとされる²⁰。

(4) 特許性がないことが明らかではないこと

出願公開に係る特許性がないことが明らかであるときは、出願の対象の実施に対する補償金支払請求権は、否定される(ドイツ特許法33条2項)。

ドイツの補償金支払請求権は、出願書類を閲覧することができることの公示がされれば、行使することができるため、濫用のおそれがないとはいえない。ドイツ特許法が、補償金支払請求権が成立するためには、特許性がないことが明らかでないことを求めているのは、そのような濫用のおそれを防止するためであろう。

4 出願の対象の保護範囲

出願の対象の保護範囲(Schutzbereich)についても、特許発明と同様、出願に係る特許請求により画される(ドイツ特許法14条)。そして、その保護範囲は、出願に係る特許請求の用語の文言的な意味に限定されるべきではなく、均等なものと同様に認められるものも含み得るとされる(ドイツ特許法14条と同文の欧州特許条約69条の解釈に関する議定書)。

¹⁸ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 901.

¹⁹ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 901.

²⁰ Schülte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 33 Rdn. 8.

補償金支払請求権についても保護範囲に均等なものが含まれると解されるかどうかは問題となり得るが、BGHは、1968年ドイツ特許法24条5項については、出願の対象の実施が認められるためには、第三者がその全ての構成要素を文言的に又は均等なものとして充足していれば足りるとした²¹。ただし、1968年ドイツ特許法及びそれ以前のドイツ特許法の解釈においては、均等であることが明白なもの(glatte Äquivalente)と、明白ではないもの(nicht glatte Äquivalente)とに区別されるとされていた。このようなこともあり、均等であることが明白ではないものについては、出願の対象の実施は認められないとする見解²²もみられた。

しかし、1981年ドイツ特許法により、特許及び特許出願の保護範囲が特許請求により画されることとされ(同法14条)、均等なものと同様に認められる範囲についての考え方も変化した。しかし、1981年ドイツ特許法において、均等なものと同様に認められる範囲における出願の対象の実施が補償金の支払の対象となるかどうかについてのBGHの判断はまだ示されていない。なお、この点は自明と考えられているのか、この論点に言及したものは、調べた範囲では見受けられなかった。

出願の対象の保護範囲は、明細書及び図面を参照しながら、特許請求の用語を解釈することにより画されると考えられている²³。そして、多数説は、そのように解釈することは、公開された出願書類全体から把握される内容が保護範囲の基準となることを意味するものではないとする²⁴。

しかし、出願における特許請求は、特許査定までは暫定的なものであり、補正により拡張されることもある。そこで、出願の対象の保護範囲は、特許請求を基準とすべきではなく、出願全体から導かれる技術的思想を基準とすべきであるとする見解も示されている²⁵。この見解を支持する見解は、

²¹ BGH, GRUR 1977, 598, 601 - Autoscooterhalle (ゴーカート場事件)。

²² Tetzner, NJW 1969, 642, 643.

²³ Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., 2006, § 33 Rdn. 4b; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 900.

²⁴ Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 2003, § 33 Rdn. 9; Schülte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., 2008, § 33 Rdn. 7.

²⁵ Krieger, Der Entschädigungsanspruch des § 33 I PatG, GRUR 2001, 965, 966 f.

「出願の対象」範囲における補正を認めるドイツ特許法38条における「出願の対象」(Gegenstand der Anmeldung)は「出願全体から導かれる技術的思想」を意味するのであるから、ドイツ特許法33条の補償金支払請求権における「出願の対象」(Gegenstand der Anmeldung)も同様に解すべきであるとする²⁶。

5 補償金支払請求権の行使

(1) 行使し得る時期

ドイツの出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権は、特許公報が発行されるよりも前から行使することができる。

しかし、その出願に係る発明について特許査定がされるとは限らない。いったん第三者から出願人に対し補償金の支払がされたとしても、出願について拒絶査定が確定したときは、出願人は、第三者に補償金を不当利得として返還しなければならない。このようなことから、ドイツにおいて、出願人は、特許査定がされるまでは、補償金支払請求権を行使することを控える傾向があるとされる²⁷。

また、ドイツの侵害訴訟の裁判所は、ドイツ特許商標庁の審査官の査定がされるまで、補償金支払請求に係る訴えを中止することができる(ドイツ特許法140条1文)。実証的な調査によると、査定前に補償金支払請求権が行使された事案の68.4パーセントについて中止の決定がされているとされる²⁸。

さらに、ドイツの侵害訴訟の裁判所は、出願について審査請求をしていない原告に対し、一定の期間内に審査請求をするように求めることができる(ドイツ特許法140条2文)。そのような裁判所からの求めに対し、原告がその期間内に審査請求をしないときは、補償金支払請求権の行使が認め

られないことから(ドイツ特許法140条3文)、裁判所は、訴えを却下することができる。

なお、実務的には、補償金支払請求権は、特許権が発生してから、差止請求権又は侵害行為による損害賠償請求権とともに行使されることが多いとされる²⁹。

(2) 第三者による防御手段

ア 特許権被疑侵害者が行使することができる防御手段の主張

出願の対象を実施する第三者は、特許権の行使に対し主張することができる防御手段を主張することができる³⁰。

例えば、先使用に基づく法定実施権(Vorbenutzungsrecht)(ドイツ特許法12条)は、出願の対象を実施する第三者においても、主張することができる³¹。

イ 補償金支払請求権の消滅時効

補償金支払請求権については、特別の消滅時効が定められている。すなわち、同請求権は、特許権の設定登録から1年を経過すると行使することができなくなる(ドイツ特許法33条3項1文)。

ただし、1年が経過し、補償金支払請求権について消滅時効が完成した後でも、第三者が出願の対象の実施による利得をなお有しているときは、補償金支払請求権に代わり、いわゆる「残存利得支払請求権」(Restentschädigungsanspruch)が認められる(ドイツ特許法33条3項2文によるドイツ民法852条の準用)。

²⁶ Singer, Voraussetzung einer Entschädigung nach § 33 PatG, Festschrift für Tilman Schilling, 2007, S. 355, 357 ff.

²⁷ Thomas Wegerich ed., *Business Laws of Germany*, Volume 2, 2009, p. 284.

²⁸ Treichel, Die Sanktionen der Patentverletzung und ihre gerichtliche Durchsetzung im deutschen und französischen Recht, S. 319, Fn. 1939.

²⁹ Kühnen, Kann der Entschädigungsanspruch gemäß §§ 33 PatG 1981, 24 Abs. 5 PatG im besonderen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung geltend gemacht werden?, GRUR 1997, 19.

³⁰ Mes, PatG, 2. Aufl., 2005, § 33 Rdn. 10.

³¹ Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., 2006, § 33 Rdn. 11.

ウ 拒絶査定又は無効判決の確定

ドイツ特許商標庁の拒絶査定が最終的に確定したとき(ドイツ特許法48条)、又はドイツ特許裁判所が出願の対象についての特許を無効であると判断が最終的に確定したときは(ドイツ特許法22条2項)、補償金支払請求権は、もはや行使することができないとされる³²。

第3 我が国の補償金制度の概要

1 沿革

現行の特許法は昭和34年(1959年)に制定された。その当時は、現在の出願公開制度は存在せず、出願の全件が審査され、その間は秘密にされていた。審査官により拒絶理由がないことが確認され、特許庁長官がその出願について特許公報により出願公告をすることにより初めて、ようやく第三者はその内容を知ることができた。

しかし、出願数の増加に伴い、審査の遅れが顕著となった。第三者は、長期間にわたり、出願に係る発明が第三者の製品をその技術的範囲に含むかどうかを知ることができない状況におかれていた。また、第三者は、既に出願がされている発明と同じ発明を研究・開発するために無駄な投資をしてしまうおそれも想定された。

他方、出願人においても、全ての特許出願について特許権を取得することを望んでいるとは限らない。第三者が出願と同様の発明について特許を受けることを防止することができれば足りることもある。

このようなことから、第三者に関連する出願に係る発明についての情報を早期に提供するとともに、出願の審査の遅れを解消し、かつ、出願人にもその出願について特許権を取得するかどうかの判断をする自由を保障するために、昭和45年特許法改正³³により、出願公開の制度及び審査請求の制度が導入された³⁴。そして、出願から18月の経過により、全ての出願

³² Mes, PatG, 2. Aufl., 2005, § 33 Rdn. 11.

³³ 「特許法等の一部を改正する法律」(昭和45年法律第91号)をいう。以下同じ。

³⁴ 特許庁『工業所有権(産業財産権)法逐条解説〔第19版〕』(発明協会、平成24年)207頁。

は、それまでに取下げや放棄などがされていなければ、公開がされることとされた(平成6年特許法改正³⁵前の特許法65条の2第1項、現在の特許法64条1項)。

しかし、出願が公開されると、出願公開に係る発明を第三者が自由に実施することができてしまう。それでは、特許権が発生するまでは、出願人は発明の公開を強制されながら、公開に対する代償を得ることができなくなる。このような出願人が出願公開により受ける不利益を填補するために、補償金支払請求権が設けられたとされる³⁶。そして、具体的には、出願人は、「その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる」とされた(平成6年特許法改正前の特許法65条の3第1項、平成10年特許法改正³⁷前の特許法65条1項)。しかし、出願人は、特許権の設定登録までは、補償金支払請求権を行使することは認められないものとされた(平成6年特許法改正より前の特許法65条の3第2項、現在の特許法65条2項)。この請求権の行使の時期に係る制限は、我が国の出願公開された発明を保護する制度において重要な点である。昭和45年の制度の新設から今日に至るまで制度の基本的な枠組みは変更されていない。

ただし、幾つかの改正による変更がされている。

まず、特許協力条約に係る規定が昭和53年に我が国の特許法に導入されたことに伴う改正がされている³⁸。

また、平成10年特許法改正により、補償金の金額について、「その実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」から「その実施に対し受け

³⁵ 「特許法等の一部を改正する法律」(平成6年法律第116号)をいう。以下同じ。

³⁶ 中山信弘編『注解特許法〔第三版〕上巻』(青林書院、平成12年)617頁〔松本重敏=小池豊〕。

³⁷ 「特許法等の一部を改正する法律」(平成10年法律第51号)をいう。以下同じ。

³⁸ 「特許法等の一部を改正する法律」(昭和53年法律第30号)。すなわち、特許協力条約における国際特許出願についても、出願公開がされた発明の実施に対する補償金支払請求権が認められている(特許法184条の10第1項)。すなわち、国際特許出願に係る公報が日本語で国際公開されるか、又は外国語による国際出願の日本語の翻訳が公表されたときは、それ以外の条件を満たす限り、補償金支払請求権が認められる。

るべき金銭の額に相当する額」とされ、「通常」の文言が削除された。この改正により、裁判所が諸般の事情を考慮して、「通常受けるべき金銭の額」を超える額の補償金を認定することができるようにされたとされる³⁹。

さらに、平成11年特許法改正⁴⁰において、特許出願人の請求により、1年6月が経過するよりも前に出願公開がされる制度（特許法64条の2）が導入された。これは、早期に出願を公開した上で、第三者に対し、警告をして、早期に補償金支払請求権を発生させることを可能にするために、導入されたものである⁴¹。例えば、特許出願人が、出願後、直ちに、出願に係る発明の実施である製品の販売を開始したような場合において、第三者が同様の製品を模倣して販売したようなときは、この制度を利用すれば、模倣品を販売する第三者に対して、補償金支払請求権を早期に発生させることができる。これにより、第三者の実施に対する一定の抑止力を期待することができる⁴²。

2 補償金支払請求権の法的性質

発明に係る特許を受ける権利は、財産権として譲渡することができる（特許法33条1項）。しかし、特許を受ける権利には、第三者による実施の停止を求めるような効力は認められない。いわゆるノウハウとして秘匿すれば、方法の発明であれば、事実上、独占的な実施をすることができるにとどまる。その発明について出願がされても、独占性がない状態には変わらない。たとえ出願が公開されたとしても、その出願について特許査定がされるとは限らない。そのようなことから、特許査定がされるまでは、独占的な権利は認められないとされる。したがって、出願公開に係る発明を実施する第三者に対し、差止請求権を行使することはできないと解され

ている⁴³。独占的な権利がないことから、権利の侵害による損害賠償請求権も生じないであろう。

ただし、出願公開後は、その発明の第三者による実施について、補償金支払請求権が認められている（特許法65条1項）。しかし、補償金支払請求権についても、我が国の特許法は、特許権の設定登録まで、その行使を認めていない（特許法65条2項）。したがって、出願公開から特許権の設定登録までは、補償金支払請求権は、第三者の実施に対する事実上の抑止力にとどまる。

このような出願公開に係る発明の第三者の実施に対する補償金支払請求権の法的な性質については、争いがある。

(1) 学 説

この点について、多数説は、補償金支払請求権は、不法行為に基づくものでもなければ、不当利得に基づくものでもなく、出願人を保護するために認められた法定の特別の請求権であるとする⁴⁴。

多数説の根拠としては、出願公開がされても、特許権の設定登録までは、専有権が生ずるわけではないので、第三者による実施は違法とはいえず、損害賠償請求権を考える余地はないからであるとする。そして、特許権侵害に関する幾つかの規定が準用されていることも（特許法65条5項による特許法101条及び104条から105条の2まで並びに民法719条及び724条の準用）、飽くまで「準用」であり、「適用」ではないとする。また、第三者は、出願公開に係る発明を実施することは自由であり、そのこと自体が、利得についての「法律上の原因」になり得るとする。さらに、特許権侵害に係る規定が準用されることも、不当利得とは相容れないとする。

これに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権（民法709条）の特殊な

³⁹ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、平成10年）24頁。

⁴⁰ 「特許法等の一部を改正する法律」（平成11年法律第41号）をいう。以下同じ。

⁴¹ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、平成11年）73頁以下。

⁴² 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』（青林書院、平成23年）953頁〔酒井宏明＝寺崎直〕。

⁴³ 中山編・前掲注(36)617頁〔松本重敏＝小池豊〕、吉田和彦「補償金請求」西田美昭＝熊倉慎男＝青柳吟子編『民事弁護と裁判実務8 知的財産権』（ぎょうせい、平成10年）351頁。

⁴⁴ 中山編・前掲注(36)618頁〔松本重敏＝小池豊〕、中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、平成24年）214頁以下。

形態であるとする見解⁴⁵もある。それは、特許権侵害に関する規定が、出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権に準用されていること(特許法65条5項)による。

また、不当利得返還請求権の特殊な形態であるとする見解⁴⁶もある。それは、出願公開は、将来、特許権の設定登録の可能性を第三者に告知するためになされるにすぎず、第三者による実施を認める趣旨ではないからであるとする。すなわち、第三者は、発明を実施することを妨げられないとしても、発明を実施する積極的な権原を与えられるわけではなく、その実施により不当利得が生じ得るとする。

(2) 裁判例

裁判例においては、法定の特別の請求権であるという見解を示すものが多数である。

ア 不法行為とは異なる扱いを肯定する裁判例

例えば、現在の特許法65条とほぼ同様の規定である平成5年改正(特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号))前の実用新案法13条の3についてであるが、補償金支払請求権は、法定の特別の請求権であり、不法行為に基づくものではないから、損害賠償請求権とは異なり、代表取締役が連帯して補償金支払義務を負うことはないとするものがある⁴⁷。

⁴⁵ 田倉整「補償金請求権と特許を受ける権利」特許管理22巻1号(昭和47年)5頁(7頁以下)。なお、*Ohl, Zur Rechtsnatur des einstweiligen Patentschutzes, GRUR 1976, 557*は、ドイツ人の視点から、我が国の補償金支払請求権は不法行為の特殊の形態としての同様の見解を採用しているものとする。その根拠としては、特許権侵害及び損害賠償請求権に関する規定が準用されていることを挙げている。

⁴⁶ 三宅正雄「出願公開をめぐる二、三の問題—特許法1条を視点として」特許管理21巻8号(昭和46年)715頁(725頁)。

⁴⁷ 大阪高判(8部)平成5年3月23日(平成3年(ネ)第2824号)[食品包装パック事件]。しかし、補償金支払請求権について、平成5年改正前の実用新案法13条の3第4項により、共同不法行為者についての(不真正)連帯責任を定める民法719条が準用されていることと相容れるのかについては、疑問もある。

また、「補償金請求権は特許法により創設された権利であって不法行為による損害賠償請求権そのものではない」としつつ、故意の不法行為責任に近い実質を有することや、民法724条の不法行為に基づく損害賠償請求権が準用されていることなどを踏まえて、出願公告(平成6年改正前特許法51条。これにより、特許権と同等のいわゆる仮保護の権利(同52条)が発生する。)の時点から、第三者は補償金支払義務について遅滞の責任を負うことが公平であるとする裁判例がある⁴⁸。他方、「補償金請求権の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権ではなく、特許法の規定により創設された特別の権利である」と、同様の理解を示しながらも、「補償金請求の遅延損害金の起算日は、本件においては、請求のあったことが明らかかな訴状送達日の翌日」であるとする裁判例もある⁴⁹。これらの遅滞の責任に関する裁判例は、いずれにしても、事案ごとの諸事情と、特別の法定の責任であることとを踏まえて、不法行為に基づく損害賠償請求権については、その成立と同時に当然に遅滞の責任を負うとされていること⁵⁰とは異なる判断をしているものといえる。

イ 不当利得返還請求権の成立を否定する裁判例

不当利得返還請求権は、補償金支払請求権とは別に生じないとされる。

例えば、「補償金請求権は、出願公開制度を設けたことにより、特許出願人が受ける不利益と第三者公衆の受ける利益との衡量を図る趣旨で、右規定によって創設的に定められた権利である」と解した上で、補償金支払請求権が消滅時効により消滅した後は、不当利得返還請求権も認められないとする裁判例がある⁵¹。同様に、「出願公開制度が導入されたことにより早期に出願内容が公開され、事実上第三者による発明の模倣が可能となり、出願人に損失が生じる事態が想定し得るところ、このような事態をおそれ

⁴⁸ 京都地判平成11年9月9日(平成8年(ワ)第1597号)[サーマルヘッド事件]。

⁴⁹ 大阪地判(21部)平成14年1月29日(平成11年(ワ)第13512号)[プラスチックフィルム層をヒートシールする装置]。

⁵⁰ 我妻栄『新訂債権総論』(岩波書店、昭和39年)105頁。

⁵¹ 東京地判(29部)平成11年9月29日(平成6年(ワ)第14062号)[シート材料のウェブを受取るように構成され配置された巻返し装置事件]。

て発明をした者が特許出願を控えることも考えられるため、特許権の設定登録前は対象となる権利が存在しない以上権利侵害はあり得ず、また発明の実施を独占することによる利得も観念し得ないのであるが、特許法において、出願人を救済するための特別の請求権を政策的に設けることとしたものである」と解した上で、第三者の実施による利得に対応する損失が出願人にはないとして、不当利得返還請求権は成立しないとする裁判例がある⁵²。

(3) 小 括

このように、学説の多数説においても、かつ、裁判例においても、補償金支払請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権とも、不当利得返還請求権とも異なる、特別の法定の請求権であるとされている。

ただし、補償金支払請求権の実質が、不法行為に基づく損害賠償請求権と、不当利得返還請求権とのいずれに近い性質の請求権であると理解するかにより、例えば、その請求に当たり、権利の実現に必要とされた弁護士費用の支払を認めるかどうかなどの解釈が異なり得るとの指摘もある⁵³。なお、損害賠償請求権のほか、補償金支払請求権も一定の範囲において考慮して、損害額の一部としての弁護士費用の金額を定めたものと思われる裁判例もある⁵⁴。

ところで、出願について特許査定がされるまでの期間は、審査請求をいずれの時点においてするかなど出願人の事情に左右されることもあれば、審査官の繁忙など出願人の責めに帰することができない事情に左右されることもある。したがって、特許査定がされ、特許権の設定の登録がされる時点が偶然の事情により左右されることにより、請求権の実質を特許権の発生前後で著しく異ならしめるような解釈は相当とは思われない。

⁵² 東京地判(46部)平成16年2月20日(平成14年(ワ)第12858号)[自動弾丸供給機構付玩具銃第2事件]。

⁵³ 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』(有斐閣、平成24年)433頁。

⁵⁴ 東京地判(29部)平成19年10月31日(平成16年(ワ)第22343号)[スピーカ用振動板の製造方法事件]。

また、補償金支払請求権が、特許権の設定の登録より後に初めて認められるということ、すなわち、特許の有効性が公権的に(一応であるとしても)確定した時点より後のみ認められるということ踏まえれば、その請求権の実質を特許権侵害に基づく損害賠償請求権に近いものと理解することは、必ずしも不当な解釈とはいえない。特許権侵害に基づく損害賠償請求権に係る規定(特許法101条以下)及び民法の不法行為に係る規定(民法719条及び724条)が準用されていることも、そのような解釈の妥当性を裏付けている。

そうだとすると、補償金支払請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権そのものとは異なる特別の法定の請求権であるから、完全に同等の取扱いをすることは適当ではないとしても、その実質においては、不法行為に基づく損害賠償請求権に近いものであるような取扱いをすることが、より適切であろう。

3 補償金支払請求権の要件

出願公開は、補償金支払請求権の要件の一つにすぎない。そこで、以下、補償金支払請求権の各要件について説明する。

(1) 出願公開

出願は、通常、出願日から18月を経過した後、それまでに特許査定がされない限り、特許公報において公開される(特許法64条1項)。なお、18月が経過するより前においても、出願人は、特許庁長官に対し、出願公開を請求することもできる(特許法64条の2第1文)。出願公開がされる特許公報は、「出願公開公報」(慣用的に「公開公報」と略称されることもある。)と呼ばれる。出願公開までに、出願が取り下げられるか、放棄されると、出願は公開されない。我が国の特許法においては、出願公開との関係における出願の取下げ又は放棄についての規定はない。しかし、特許庁は、取下げ又は放棄がされたときは、出願公開をしない扱いとしている⁵⁵。

⁵⁵ 特許庁編・前掲注(34)208頁。

出願公開により、競業他社は、出願に係る発明の存在を認識することができる。したがって、試験研究又は投資が重複することを回避することができるし、潜在的な特許権侵害を回避することもできる。

出願公開がされたとしても、その発明の内容を第三者が知らないことについて、過失は推定されない(特許法65条5項は、第三者による特許発明の実施について過失を推定することを定める同法103条を準用していない)。まして、出願公開がされた発明の内容についての第三者の認識が推定されることは考えられない。

しかし、出願公開により、第三者は、出願公開に係る発明の内容を知る機会が与えられる。そのことから、その発明を実施している第三者に対し、補償金の支払を請求することが正当化される。したがって、出願公開は、補償金支払請求権が認められるための不可欠の要件といえる。

(2) 公開に係る発明の実施

出願公開に係る発明の実施をすることにより、第三者は補償金支払義務を負う。「実施」とは、例えば、物の発明についていえば、生産、使用、譲渡、貸与、輸出、輸入又は譲渡若しくは貸与の申出をいう(特許法2条3項1号)。第三者が、出願公開に係る発明を実施しているかどうかを判断する基準として、特許発明の技術的範囲と同様に特許請求の範囲によるかどうかについて規定はない。しかし、出願公開に係る発明の「技術的範囲」についても、特許法70条1項及び2項を準用して、特許請求の範囲の用語により定めるとする点については、特に争いはないものと思われる⁵⁶。

出願公開に係る発明の実施にのみ使用されるような物を第三者のために生産し、譲渡などを行っている者は、間接侵害に係る規定(特許法101条)が準用されることから、その第三者と同様に補償金支払義務を負うとされる(特許法65条5項5号)。補償金支払請求権は、特許権の設定登録がされて初めて行使することができることもあり、このように請求権の効力が及ぶ範囲が拡張されているものと解される。

⁵⁶ この点に明示的に言及している文献は、調べた範囲では見受けられなかった。

(3) 警告又は出願公開に係る発明の認識

出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権が成立するためには、出願人は、その実施をしている第三者に対し、特許権の設定登録がされるより前に警告をする必要がある(特許法65条1項1文)。警告においては、「発明の内容」、すなわち、当該出願の特許請求の範囲を示す必要があるとされる。出願番号、出願公開番号及び発明の名称を示したのみでは足りない⁵⁷とされる。この点を明確に判示した裁判例⁵⁸もある。この裁判例は、「出願日、出願公開日、公開番号が書かれているが、特許請求の範囲などの発明の内容の記載はな」い警告のみでは、補償金支払請求権は認められないとする。

出願が公開されたという事実のみでは、第三者が出願公開に係る発明を実施していることを認識していたと推定するには足りない⁵⁹とされる。そうでないと、第三者において、しばしば補正がされ、拒絶されることもまれではない出願に係る発明について全て調査し、これらの発明を実施していないことを確認しなければならないという重い負担を負わせることになりかねないからである⁶⁰。

第三者に対する警告は、内容証明郵便によりなされることが一般的である⁶¹。その際、出願公開公報の写しが書留郵便により同時に第三者に送付されることもある⁶²。

第三者が既に出願公開に係る発明を実施していることを認識していれば、第三者に対し、警告をする必要はない(特許法65条1項2文)。しかし、第三者が出願公開に係る発明を実施していることを知らないことについて過失があるのみでは、足りない。第三者の現実の認識が必要である。そして、この点については、出願人が主張、立証責任を負うと解されている⁶²。しかし、第三者が出願公開に係る発明であることを認識して実施し

⁵⁷ 中山編・前掲注(36)619頁〔松本重敏=小池豊〕。

⁵⁸ 東京地判(29部)平成11年3月26日(平成9年(ワ)第1959号)〔アイマスク事件〕。

⁵⁹ 特許庁編・注(34)214頁。

⁶⁰ 中山編・前掲注(36)618頁〔松本重敏=小池豊〕。

⁶¹ 吉田・前掲注(43)356頁。

⁶² 吉田・前掲注(43)351頁。

ていることを立証することは、実際には困難である。警告には、第三者にその実施の事実を認識させる機能があり、かつ、警告をしたことの立証は容易である。そこで、第三者に対し警告がなされることが通常である⁶³。

なお、我が国の特許法は、損害額と同様の補償金の支払を認めている。すなわち、特許法65条1項1文の規定は、特許権侵害の損害額として実施権の許諾を仮想した「その発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する金額」を認める特許法102条3項と同様の規定をしている。そのような特許権侵害における損害額に相当する比較的高額の補償金の支払を認めていることから、出願公開に係る発明を実施している第三者に対し警告をするという明確な事実が、補償金支払請求権を認めるための要件として要求されているともいえる。

(4) 特許権の設定の登録がされたこと

出願人は、特許権の設定登録がされるまでは、補償金支払請求権を行使することができない(特許法65条2項)。最終的に特許査定がされるかどうか、明らかではない。ここで、出願人が特許権が設定登録されるよりも前に補償金支払請求権を行使することができたのでは、その後、拒絶査定が確定すると、出願人は、第三者に対し、受領した補償金を返還しなければならない。そのような返還義務が生ずることは、出願人と第三者との間の法律関係を複雑にするであろう。そのようなことから、我が国の特許法は、特許権の設定登録がされるまでは、補償金支払請求権を行使することを認めていないとされる⁶⁴。

ところで、特許権の設定登録が、補償金支払請求権の「成立」の要件であるのか、それとも単に補償金支払請求権の「行使」のための条件にすぎないのかについては争いがある⁶⁵。しかし、いずれにせよ、出願人は、特許権の設定登録がされるまでは、補償金支払請求権を行使することができ

⁶³ 中山編・前掲注(36)620頁〔松本重敏=小池豊〕。

⁶⁴ 特許庁編・前掲注(34)214頁。

⁶⁵ 松本重敏『特許発明の保護範囲〔新版〕』(有斐閣、平成12年)91頁以下や、後藤晴男『改正特許法の解説』(通商産業調査会、昭和49年)47頁以下は、特許権の設定登録は、補償金支払請求権を行使するための要件にすぎないと解している。

ないことには変わりがない。したがって、いずれの見解を採用するかにより、実質的な相違は認められない⁶⁶。

なお、特許権が設定登録される前においても、①補償金支払請求権を被保全権利とする仮差押命令の申立て(民事保全法20条)、②同請求権に関する証拠保全命令(民事訴訟法234条)、③同請求権に係る将来の給付の訴え(民事訴訟法135条)を認めるべきであるとする見解もある⁶⁷。このような手続は、理論的には可能であろう。しかし、特許権の設定登録より前において、出願公開に係る発明を実施している第三者に対し、そのような手続をすべき必要性を立証することは困難であろう。

4 出願公開に係る発明の技術的範囲

(1) 特許請求の範囲—出願公開に係る発明の技術的範囲の基準として

出願公開に係る発明の補償金支払請求権の効力が及ぶ範囲は、特許発明と同様、その発明の技術的範囲により定められるであろう。そして、その技術的範囲は、やはり、特許発明と同様、出願に係る特許請求の範囲の用語により定めることになろう(特許法70条1項の準用)。

しかし、出願公開に係る発明の技術的範囲が、特許発明と同様、均等なもの認められるものを含み得るかどうかについては余り議論がされていない。

我が国の最高裁は、特許発明については、平成10年の「無限摺動ボールスプライン軸受事件」⁶⁸により、技術的範囲に均等なもの認められるものを含み得ることを認めている。そして、近時の知財高裁の判決には、出願公開に係る発明の技術的範囲に均等なもの認められるものを含み得ることを当然の前提としたものがある⁶⁹。すなわち、同判決は、特許発明と

⁶⁶ 中山編・前掲注(36)618頁〔松本重敏=小池豊〕。

⁶⁷ 後藤・前掲注(65)170頁、中山編・前掲注(36)620頁〔松本重敏=小池豊〕、吉田・前掲注(43)352頁。

⁶⁸ 最判平成10年2月24日(平成10年(オ)第1083号)民集52巻1号113頁=判時1630号32頁=判タ969号105頁〔無限摺動ボールスプライン軸受事件〕。

⁶⁹ 知財高判(3部)平成22年5月27日(平成21年(ネ)第10006号)〔中空ゴルフクラブヘッド事件(控訴審終局判決)〕。

均等なものとして、その技術的範囲に属するとした被告物件について、特許権の設定登録より前の実施についても、同様に補償金を支払うべきことを認めている。

恐らくは、抽象論としては、特許発明に係る均等についての最高裁判決の要件に従い、出願公開に係る発明の技術的範囲についても、均等な部分を観念し得るであろう。最高裁判決における均等なもの認められるための要件は相当に厳しいものであることを考えると、抽象論として均等な部分を観念しても、実際の弊害は少ないものと思われる。

そして、次にみるように、第三者との利益衡量を踏まえても、均等な部分を観念することの弊害は少ないものと思われる。

すなわち、補償金支払請求権は、特許権の設定登録後に初めて行使することができるので、出願公開に係る発明よりも特許発明の方が補正により広くされていない限り、特許発明の技術的範囲が、補償金支払請求権においても基準となる。そのような通常の事例においては、特許発明と均等なものとして技術的範囲に属するものと認められるものは、出願公開に係る発明の(均等な部分を含めた)技術的範囲にも属するのが通常であろう。また、このような場合であれば、第三者に対し予想外の結果を生ずるおそれは少ない。

また、次の「(2)」にみるように、出願公開後の警告時の特許請求の範囲よりも、特許権の設定登録後の特許請求の範囲の方が補正により広くなるときは、均等なもの認められる部分のみならず、文言上の特許請求の範囲が広げられた部分(その部分に補正前の技術的範囲からみて均等なもの含まれているとして)についても、新たな警告よりも前の実施については、第三者は補償金支払義務を負わないという扱いがされ得ると解される。そのような扱いが認められるとすれば、均等なもの認められる部分を含めても、第三者に対し予想外の結果を生ずるおそれは少ない。

したがって、補償金支払請求権との関係においても、出願公開に係る発明の技術的範囲について、均等な部分を認めることは、理論的にも、実際のにも、問題がないものと認められる。

(2) 補正による技術的範囲の変更

出願公開に係る発明を実施している第三者に対する警告のみでは、補償

金支払請求権が認められるためには、十分ではなく、特許査定がされ、特許権の設定登録がされることが必要である(特許法65条2項)。しかし、特許請求の範囲は、警告から特許査定がされるまでの間に、補正がされることが通常である。それにより、出願公開に係る発明の技術的範囲も変化し得る。

したがって、補正により技術的範囲が変更されたときは、第三者に対する新たな警告が必要かどうか問題となり得る。

ア 補正による技術的範囲の減縮

昭和63年の最高裁判決は、出願公開に係る発明の技術的範囲が警告をした当時よりも減縮されたときは、第三者においても予想外のことでないので、新たな警告は必要ではないとする⁷⁰。その後の下級審の裁判例も、当然のことながら、この最高裁判決に従っている⁷¹。多数説も同様の見解を示している⁷²。

ただし、最高裁判決の解釈に反対する見解もある。例えば、技術的範囲の減縮であれ、補正の効果が遡及すると解されていることから⁷³、出願公開も補正後のものにおいてされたことになるので、改めて補正後の技術的範囲に基づく警告が必要であるとする見解⁷⁴もある。

また、例えば、補正前は公知技術を含んでおり、拒絶査定がされるべき発明の実施であるにすぎないものが、減縮する補正がされた後は、特許査

⁷⁰ 最判昭和63年7月19日(昭和61年(オ)第30号)民集42巻6号489頁=判時1291号132頁=判タ681号117頁[アースベルト事件]。

⁷¹ 例えば、大阪地判(26部)平成16年7月26日(平成14年(ワ)第13527号)[置棚事件]、東京地判平成19年12月25日(平成18年(ワ)第1702号)判時2014号127頁=判タ1286号303頁[マンホール構造、マンホール構造用止水可とう継手及びマンホール構造の施工方法事件]。

⁷² 例えば、吉藤幸剛(熊谷健一補訂)『特許法概説[第13版]』(有斐閣、平成13年)406頁、中山・前掲注(44)213頁など。

⁷³ 補正の遡及効について、規定はないが、当然のことと解されている(例えば、中山・前掲注(44)219頁注3)。

⁷⁴ 土肥一史「周知性を具備すべき時点、出願公開後の補正と補償金請求権行使のための警告」ジュリスト935号(臨時増刊昭和63年重要判例解説)(平成元年)239頁。

定がされるべき発明の実施となり得ることを考えれば、形式的には減縮でも、実質的には拡大であるとして、第三者に新たな警告をしなければ、不当であるとする見解⁷⁵もある。

しかし、警告をする趣旨は、第三者に出願公開に係る発明を実施していることを認識させることにあり、減縮がされたとき、再度の警告が必要かどうかは、適及効というような形式的な論理ではなく、第三者の認識と補正後の技術的範囲との間に実質的なくい違いがあるかどうかにより判断する方が、当事者間の衡平からみて適切であろう。

また、出願公開に係る発明の技術的範囲が、公知技術を除外するために、補正により減縮されることは、実務上、まれなことではなく、むしろ常態である⁷⁶。経験的には、その補正自体も、第三者による情報の提供(特許法施行規則13条の2)によることも少なくないものと思われる。実際には、第三者において不意打ちとなるような事態は想定し難い。

したがって、出願公開に係る発明の減縮がされるときは、最高裁判決のように、再度の警告は不要であると解してよいであろう。

イ 補正による技術的範囲の拡大

他方、第三者の実施態様が、補正により広げられた技術的範囲の部分に含まれるようにされたときは、新たな警告が必要になるというべきであろう。その点を傍論ながら肯定した裁判例⁷⁷もある。

補正により技術的範囲が広げられたときは、その広げられた部分については、新たな警告がされる以前の第三者の実施については、補償金支払請求権は発生しないと解すべきであろう⁷⁸。

文言的に広げられた部分に、それまで均等なものとして(補正前の)技術的範囲に含まれるものと認められていた実施態様が含まれるときにどのように扱うべきかは、問題となり得る。補正前の技術的範囲との関係において均等なものとして認められたはずの実施態様を、あえて文言上の技術的範囲に明示的に取り込んだことについて、意識的な除外をしたという事情をみることもできよう。事案にもよるが、そのような事情が認められるときは、第三者の実施態様を均等なものとして、出願公開に係る発明の技術的範囲に属するものとみることはできないということになる。

なお、警告後の「補正は、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特許請求の範囲を明瞭にし又は減縮するものに限られ、拡張することは許されない」とする知財高裁の裁判例⁷⁹もある。しかし、最後の拒絶理由が通知されるまでは、新規事項の追加に当たらない範囲であれば、特許請求の範囲の補正により技術的範囲を拡張すること自体は可能であるから、この裁判例は、若干の誤解があるようにも思われる。

それから、技術的範囲を広げる補正の前後を通じて、第三者の実施態様が、その技術的範囲に含まれていることも少なくないものと思われる。このような場合には、第三者の予想が補正により害されるわけでもない。したがって、新たな警告は不要であろう⁸⁰。ただし、技術的範囲を広げる補正がされた後、第三者が、補正前の技術的範囲に属するものから、補正により広げられた部分に属するものに実施態様を変更したときは、新たな警告がされない限り、補償金支払請求権を行使することはできないであろう。

⁷⁵ 小池豊「補償金請求権をめぐる問題点」東京弁護士会法律研究部無体財産権法部会編『別冊NBL NO. 33 知的所有権をめぐる損害賠償の実務』(商事法務研究会、平成8年)119頁(122頁以下)。

⁷⁶ 増井=田村・前掲注(53)432頁は、複数回にわたり補正がされる実態からみて、その度ごとに再度の警告を求めることは、現実的ではないとする。

⁷⁷ 前掲注(71)・大阪地判平成16年7月26日〔置棚事件〕。

⁷⁸ この点を明示的に言及したものは、調べた範囲では見受けられないが、前掲注(70)・最判昭和63年7月19日〔アースベルト事件〕が、補正により技術的範囲が広

げられて、第三者の実施態様が技術的範囲に属するようになされたときは、新たな警告が必要であるとしている趣旨からみて、新たな警告より前の第三者の実施については、補償金支払義務が生じない趣旨であることは明らかである。

⁷⁹ 前掲注(69)・知財高判平成22年5月27日〔中空ゴルフクラブヘッド事件終局判決〕。

⁸⁰ ただし、法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇(昭和63年度)』(法曹会、平成2年)253頁以下(特に277頁注10)〔水野武〕は、技術的範囲を広げる補正の前後を通じて第三者の実施態様が技術的範囲に含まれている場合において再度の警告が必要かどうかは、昭和63年の最高裁判決の射程外であるとし、今後の課題であるとする。

5 補償金支払請求権の行使

(1) 第三者に対する警告—事実上の抑止力

特許権の設定登録前の警告は、補償金支払請求権を行使するための要件である。警告は、第三者が出願公開に係る発明の実施をしていることを認識させるという機能を有する。また、警告は、出願公開に係る発明の実施の差止請求は認められていないとしても、多少なりとも、第三者をしてその実施を控えさせるという実質的な機能を有している。

第三者の警告に対する反応は様々である。第三者が、出願公開に係る発明は特許査定がされることはないものと確信して、そのまま実施を続けることも少なくない。しかし、警告を受けた第三者が実施を取り止めることも少なくない。最終的には実施を取り止めるとしても、取り急ぎ、在庫がなくなるまで、第三者は販売を続けることもある。設計変更が容易であれば、設計変更により実施を回避することもある。

なお、これらの対応と並行して、特許庁の審査官に対し、出願公開に係る発明と関連性を有する公知例について、情報の提供(特許法施行規則13条の2)をすることは、しばしばみられる。

(2) 補償金支払請求権の特許権の設定登録後の行使

補償金支払請求権は、特許権の設定登録がされるまでは行使することができない。設定登録後は、出願人(同時に特許権者でもある)は、補償金の支払を請求することができる。第三者との間において、登録前の実施を含めて、特許権に係る実施権の許諾の交渉がされることもある。交渉により合意が得られないときは、請求権を実現するためには、訴えを提起するしかない。

特許権者は、第三者が特許権の設定登録後も実施を継続するときは、補償金支払請求権を行使するばかりではなく、同時に特許権侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権をも行使することが通常である。例えば、近時の知財高裁の裁判例⁸¹⁾においては、補償金として、4,158万5,157円、損害賠償金として174万6,838円の支払を命じたものがある。なお、この事例においては、被告は特許権の設定登録前の警告を受けた後も、被疑侵害物

件の製造及び販売を継続したが、特許権の設定登録の事実を認識してからしばらくした後、製造及び販売を取り止めている。

我が国の特許法においては、特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求は、補償金支払請求権を行使したことにより、妨げられない(特許法65条4項)。

しかし、補償金の支払をすることにより、特許権が消尽するかどうかについては議論がある。

この点については、出願公開に係る発明を実施することは違法ではないから、補償金の支払をすることにより、特許権者(先の出願人)に新たな経済的不利益を生ずることがない限りは、特許権も消尽し得るとする見解もある⁸²⁾。

これに対し、補償金が特許権者に支払われても、消尽の効果は生じないとする見解もある⁸³⁾。それは、消尽を認めたのでは、特許権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求は、補償金支払請求権を行使したことにより、妨げられないとする規定(特許法65条4項)の趣旨に反するからであろう。

この点については、出願公開に係る発明を実施する自由は、特許権が設定登録されるまでの暫定的なものにすぎないことを考慮すべきであろう。特許権の設定登録後は、例えば、登録前に生産された製品の譲渡や使用は、まさに特許権侵害である。出願公開に係る発明の実施に対する補償金の支払がされたというだけで消尽を認める理由には当然にはないであろう。それは、損害賠償がされたところで、侵害を組成する製品について消尽の効果が生じないことと同様である。特に、警告がされていない第三者は補償金の支払により消尽の効果を得られる機会がなく、設定登録後の実施について損害賠償を支払わざるを得ないのに、他方、警告がされた第三者は補償金の支払により設定登録後も消尽の効果をえられるというのでは、均衡を失するであろう。

ただし、補償金の支払が、出願の前後を通じて実施権を許諾することに伴うものであれば、別論である。このような場合には、補償金の支払は、実施料の支払の実質を有するので、特許権の効力は消尽することになろう。

⁸²⁾ 中山・前掲注(44)214頁。

⁸³⁾ 特許庁編・前掲注(34)215頁。

⁸¹⁾ 前掲注(69)・知財高判平成22年5月27日[中空ゴルフクラブヘッド事件終局判決]。

しかし、いずれにせよ、補償金の支払のみにより当然に消尽の効力が生ずるわけではないと思われる。

(3) 第三者の防御

出願公開に係る発明を実施している第三者の地位が、特許権被疑侵害者よりも不利になるべきではない。そこで、第三者は、特許権被疑侵害者が主張することができる全ての抗弁を主張することができる⁸⁴と解される⁸⁴。

第三者は、例えば、出願公開に係る発明の技術的範疇に属さないということを主張することができる。また、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、補償金支払請求権の行使も制限される(特許法65条6項による同法104条の3の準用)。

なお、第三者は、我が国の特許庁に対し、出願公開に係る発明にされた特許について、無効審判を請求することができる。その特許を無効とする審決が確定したときは、補償金支払請求権も、出願公開がされた日まで遡及して消滅する(特許法125条本文)。そして、既に第三者から特許権者に対し補償金が支払われていたときは、その補償金は、特許権者から第三者に返還されなければならない⁸⁵。ただし、その補償金の支払が、その支払を命ずる確定判決に基づくときは、その返還を請求することができない(特許法104条の4第1号)。

それ以外の抗弁としては、例えば、出願前から発明の実施である事業の準備をしていたことを理由とする先使用に基づく法定通常実施権を主張することが考えられる。消滅時効の抗弁も、重要であろう。民法の不法行為に基づく損害賠償請求権についての3年の消滅時効に関する規定が、補償金支払請求権についても準用されている(特許法65条6項による民法724条の準用)。この3年の消滅時効の完成を認めた裁判例⁸⁶もある。なお、補償金支払請求権は、特許権の設定登録の後に初めて行使することができることから、3年の消滅時効期間は、特許権の設定登録がされた日の翌日から起算される。出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権に

⁸⁴ 吉田・前掲注(43)355頁。

⁸⁵ 吉田・前掲注(43)362頁。

⁸⁶ 前掲注(52)・東京地判平成16年2月20日〔自動弾丸供給機構付玩具銃第2事件〕。

ついて消滅時効が完成したときは、補償金支払請求権に代わる請求権は全く生じないものと解される。すなわち、多数説は、補償金支払請求権を不法行為に基づく損害賠償請求権でもなければ、不当利得返還請求権でもない特別の請求権であると理解している。したがって、補償金支払請求権が消滅時効の完成により消滅した後は、それ以外の請求権が残存する余地はないと解される。

この点については、裁判例においても、「補償金請求権は、出願公開制度を設けたことにより、特許出願人が受ける不利益と第三者公衆の受ける利益との衡量を図る趣旨で、右規定によって創設的に定められた権利である。したがって、補償金請求権に相当する損失が発生したことを理由とする原告の主張は失当であり、不当利得返還権も認められない」とするものがある⁸⁷。

第4 日独の補償金支払請求権の対比—概観

上述した日独の補償金支払請求権の制度の概要を対比したものが、次の「表1」である(太字で強調した箇所が、顕著な相違と思われる点である。)

表1 日独の補償金支払請求権の対比

	日 本	ド イ ツ
請 求 権 一 般		
請求権の性質	特別の請求権(争いあり。)	特別の請求権(争いあり。)
差止請求の可能性	なし	なし(争いあり。)
補償金支払請求権の要件		
公開の方法	出願公開	出願書類の閲覧可能性の公示
発明の実施	発明の実施	出願の対象の実施
主観的要件	警告又は認識	認識又は過失により認識を欠いたこと。
特許の有効性	特許査定がされたこと	特許の有効性が欠けることが明らかでないこと。
権利行使の時期	特許権の設定登録後	出願書類閲覧可能性の公示後

⁸⁷ 前掲注(51)・東京地判平成11年9月29日〔シート材料のウェブを受取るように構成され配置された巻返し装置事件〕。

補償金支払請求権の効果		
発明の範囲の基準	警告時の特許請求の範囲と特許査定後の特許請求の範囲とのいずれか狭い方	第三者の実施時の特許請求の範囲(争いあり。)
補償金額	実施料相当額	適正な実施料に相当する金額又はそれより少ない金額(争いあり。)
消滅時効	特許権の設定登録から3年	特許査定から1年(ただし、時効完成後も、残存利得支払請求権あり。)

このように、我が国の補償金支払請求権とドイツの補償金支払請求権とを対比すると、基本構造において類似していながらも、微妙な差違がある。その差違の根源は、請求権の行使の時期の差違にある。

まず、我が国の補償金支払請求権は、特許査定を踏まえた特許権の設定登録後の事後的な救済手段であるにすぎない。その代わり、「その発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する金額」という実施権の許諾を想定した損害額と同等の金銭の支払を得ることができる。また、損害額と同様、その支払を命ずる判決が確定した後は、例えば、特許無効審判においてその特許について無効審決が確定した後も、それを不当利得として返還する必要はない(特許法104条の4第1号)。

これに対し、ドイツの補償金支払請求権は、出願書類を閲覧することができるが公示された後であれば、特許公報が発行されるより前でも行使することができる。ドイツでは、特許公報の発行前でも補償金支払請求権の行使を認めることから、特許の有効性が明らかに欠けなければよいとされ(ドイツ特許法33条2項)、特許の有効性の主張、立証までは必要ではない。ただし、特許権とは異なり確定的な権利ではないことから、その補償金額は、後述するように、適正な実施料相当額と同額か、又はそれより少ない金額とされる。そして、請求権を行使した後、出願に対する拒絶査定が確定したとき、又は(特許査定後であれば)特許を無効とする判決が確定した後は、補償金として支払を受けた金額については、不当利得として返還しなければならない。そのような複雑な権利関係を避ける必要があること、かつ、特許の有効性の明白性の判断が容易ではないなどから、補償金支払請求の訴えが提起された裁判所は、原告である出願人に対し審

査請求をすべきことを命ずることもできるし(ドイツ特許法140条2文)、また、審査がされるまで訴訟手続の中止を命ずることもできる(ドイツ特許法140条1文)。実務的には、そのような中止がされることは少なくないことは、先述したとおりである。

筆者は、我が国の補償金支払請求権についても、立法論としては、出願に係る権利の実効性を高めるために、出願公開後に直ちに権利の行使を認めることが望ましいのではないかと考える。ただし、そのような権利の行使を認めるとしても、特許権が発生するかどうかが確定的ではない。また、補正により権利の内容が変化し得る。しかし、裁判所が、事案に応じて、審査請求がされていないならば、審査請求を命じたり、裁判所が訴訟手続を中止したりというドイツ特許法における同様の手続を認めれば、それほど弊害はないのではなかろうか。

しかし、以下では、特許権の設定登録まで補償金支払請求権の行使を認めない現在の我が国の補償金額の在り方に焦点を当てて、ドイツ特許法の権利行使の時期との相違を踏まえつつ、権利の実効性を高めるという観点から、いかにあるべきかについて、特に我が国の特許法102条との関係を踏まえて、若干の考察をする。

第5 補償金額の日独比較

次にみるように、ドイツにおける補償金額は、適正な実施料相当額か、又はそれより低い金額に限られると解されている。それは、恐らくは、ドイツでは出願書類の閲覧ができることが公示された後は、特許査定より前でも補償金支払請求権を行使することができることから、特許権ほどの独占性を有する権利ではないと認識されていることによるのであろう。

これに対し、我が国における補償金額は、「その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」(実施料相当額)であることが、明文で定められている(特許法65条1項)。すなわち、特許権侵害に係る損害額について認められている金額と同等の補償金の支払を請求することができる。これは、補償金支払請求権の行使の時期が特許権の設定登録後に限られていることから、損害額と同等の補償金の支払を認めることが適正であると考えられるためであろう。

以下、まず、ドイツにおける補償金額についての考え方や、我が国におけるその考え方を紹介する。そして、我が国の補償金額として、特許法102条3項の「特許発明」の実施について認められる金額と同等の金額が認められていることを踏まえ、特許法102条3項が「得べかりし利益」を推定する規定であることを再確認する。そして、立法論ではあるが、補償金額の定め方として、特許法102条1項又は2項もまた「得べかりし利益」を推定する規定であることから、補償金額も、特許法102条3項のみならず、同条1項又は2項による定め方を認めてもよいのではないかと(少なくとも、理論的に排除されているものではないのではないかと)ということ提唱する。

1 ドイツにおける補償金額一付：損害額の概要

(1) ドイツにおける補償金額

出願人は、出願公開に係る発明を実施する第三者に対し、諸般の事情を考慮して、適正な補償 (*angemessene Entschädigung*) を求めることができるとされる(ドイツ特許法33条1項)。

出願公開に係る発明の実施は、違法ではなく、その実施に対する補償は、損害賠償としての性格は有しないとされる。ドイツ特許法33条1項2文が、それ以上の請求 (*weitgehende Ansprüche*) (例えば、差止請求、完全な損害賠償請求) を排除していることから、このように解されている。

しかし、BGHの判決⁸⁸によれば、実施権の許諾を想定して、諸般の事情を考慮した相当の補償を決定するものとされ、それは、実施の客観的な価値に対応すべきものとされる。

もともと、相当の補償の金額が、一般に通常の実施料よりも下回るべきものであるのかどうかについては、争いがある。

立法者の見解⁸⁹によれば、出願公開に係る発明の実施に対する適正な補償は、多くとも実施料の金額 (*im Höchstfall eine Lizenzgebühr*) までである

とされる。立法者の見解を支持する見解⁹⁰もある。その理由としては、例えば、特許権が成立するまでは、独占的な権利を有しないということが挙げられている⁹¹。

しかし、これに反対する見解⁹²も少なくない。すなわち、反対する見解においては、一般には、適正な補償金額は、通常の実施料と等しくなるべきであるとする。その理由としては、例えば、もともと実施権の許諾を想定することにより認められる金額は、損害の最低額の補償にすぎないことを考えれば、出願公開に係る発明の実施に対する補償をそれ以上に減額すべき根拠はないからであるとする⁹³。

BGHは、適正な補償金額が通常の実施料と等しくなるべきか、下回るべきかについては、明確な立場を示すことを留保している⁹⁴。下級審においては、1968年特許法25条5項に係る事案であるが、損害賠償については「4パーセント」を認めながら、出願公開に係る発明の実施に対する補償については、より低額の「3パーセント」のみを認めたものがある⁹⁵。

第三者の主観的な状態や、出願に係る特許請求が不明確であることを、適正な補償の額を定めるに当たり、諸般の事情として考慮すべきかという点についても、争いがある。この点について、立法者は、これらの事情も、適正な補償の金額を定めるに当たり考慮すべき諸般の事情となり得るとする⁹⁶。これに対し、第三者の主観的な要素については、不法行為に対する損害賠償についてであれば考慮することも正当化されるが、相当の補償

⁹⁰ Löscher, Der künftige Ablauf des Patenterteilungsverfahrens und die sonstigen Neuerungen im Patentrecht, BB 1967, Beilage 7, 1, 7; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., 2006, § 33 Rdn. 13.

⁹¹ Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., 2006, § 33 Rdn. 13.

⁹² Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 903; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 2003, § 33 Rdn. 14; Mes, PatG, 2. Aufl., 2005, § 33 Rdn. 8.

⁹³ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 903.

⁹⁴ BGHZ 107, 161, 170 = GRUR 1989, 411, 414 - Offenend-Spinnmaschine (オープンエンド精紡機事件)。

⁹⁵ OLG Düsseldorf, GRUR 1981, 45, 51.

⁹⁶ Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses, BIPMZ 1967, 279, 281.

⁸⁸ BGHZ 107, 161, 167 ff. = GRUR 1989, 411, 412 - Offenend-Spinnmaschine (オープンエンド精紡機事件)。

⁸⁹ Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses, BIPMZ 1967, 279, 281.

の金額を定める際は考慮すべきではないとする見解⁹⁷もある。このような点が問題とされるのは、ドイツの補償金支払請求権は、特許権が成立するよりも前に、その有効性及び保護範囲が明確でないまま、行使をすることができることにあるものと思われる。

(2) 付：ドイツにおける損害額の概要

ドイツにおける損害額の認定方法について、以下、本稿に必要な範囲において、ごく簡単に概要を説明する。

すなわち、ドイツにおいては、特許権侵害に基づく損害額の計算方法としては、①ドイツ民法249条から252条までの規定における、いわゆる差額説(Differenzmethode)による金額、②侵害者が侵害行為により得た利益の額を考慮した金額(ドイツ特許法139条2項2文)、又は、③侵害者が発明の実施の許諾を得ていたとすれば、適正な対価(angemessene Vergütung)として支払われるべき金額(ドイツ特許法139条2項3文)によることが認められている。

これらの3つの計算方法のうち、②の侵害者の利益の額、及び、③の適正な対価に係る規定は、損害額の立証の負担を軽減するための規定であるとされる⁹⁸。なお、②の侵害者の利益の額、又は、③の適正な対価に基づく損害額の賠償を請求するに当たり、得べかりし利益(entgangener Gewinn)(ドイツ民法252条)以外に、①の差額説において損害として認められ得る付随的な損害(Begleitschäden)(例えば、訴訟前に警告するために必要とした費用)を併せて請求することができるかどうかについては争いがある⁹⁹。

これらの3つの方法は、同一の請求権についての択一的な計算方法にすぎないとされ、異なる請求権を基礎付けるものではないと解されている¹⁰⁰。

⁹⁷ Traub, Die Höhe der Entschädigungslizenz bei der Benutzung offengelegter Patentanmeldungen, in: Festschrift 25 Jahre Bundesgericht, S. 267, 273.

⁹⁸ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 856.

⁹⁹ Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 857.

¹⁰⁰ BGH GRUR 2008, 93, 94 ff. - Zerkleinerungsvorrichtung (碎小化装置); Benkart/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., 2006, § 139 Rdn. 61; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009,

したがって、いずれかの計算方法に基づく損害額の賠償を請求した後は、ほかの計算方法に基づく損害額との差額を改めて請求することはできないとされる¹⁰¹。

これらの方法のうち、ドイツ特許法139条2項2文及び3文の基礎とされた欧州共同体の知的財産権の実現に係る指針(Richtlinie 2004/48/EG v. 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums)においては、特許権を含めた知的財産権の侵害について、少なくとも、③の適正な対価に基づく損害額が認められるべきであるとされている¹⁰²。適正な対価の額は、発明の実施の許諾を得ていたとすれば支払われるべき額であるが、その具体的な金額は、諸般の事情を考慮して定められているとされる¹⁰³。

2 我が国における補償金額

我が国の特許法は、その発明の実施に対して受けるべき金銭に相当する金額を補償金額として明示的に定めている(特許法65条1項)。昭和45年改正当時の工業所有権審議会の答申においては、特許権の実施権許諾契約において認められる通常の実施料のみならず、それ以外の事情をも考慮して補償金額を定めるべきであるとされていた¹⁰⁴。この答申においては、補償金額は、実施料の金額に限定されるのではなく、より裁量的に定めることとされていた。

法文の表現自体、「その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」とあり、実施権の許諾がされることを想定した損害額(特許法102条3項)に相当する金額を認めている。

S. 856.

¹⁰¹ BGH GRUR 2008, 93, 94 ff. - Zerkleinerungsvorrichtung (碎小化装置); Benkart/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., 2006, § 139 Rdn. 61; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 856 f.

¹⁰² Artikel 13, Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/48/EG v. 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

¹⁰³ Benkart/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., 2006, § 139 Rdn. 63a; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 860.

¹⁰⁴ 工業所有権審議会答申(昭和43年11月11日)「第一、六(3)」。

特許権の設定登録より前は、発明は完全な独占性を享受していない。しかし、我が国の特許法は、実施料相当額の損害額に相当する補償金額を認めている。そして、我が国の裁判例においては、実施権許諾契約を想定した損害賠償の金額と同額の補償金額の支払が認められている¹⁰⁵。

出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権の行使は、特許権の設定登録の後に初めて可能である。したがって、特許性を有することは、(無効審判請求の余地があることは別論として)、一応、保障されている。少なくとも、特許法104条の3により、特許性を判断することが認められている特許権侵害訴訟の裁判所が判断する時点においては、保障されている。さらに、出願公開に係る発明の実施に対する補償金支払請求権と特許権侵害に基づく損害賠償請求権とは、しばしば同時に行使される。我が国の裁判所が、(少なくとも特許法102条3項による)損害額と補償金額とを異ならしめない傾向にあるのは、このような事情もあるものと思われる。

平成10年特許法改正により、出願公開に係る発明の実施に対する補償金額についての基準としての「その発明の実施に対して通常受けるべき金銭に相当する金額」との規定から、「通常」という用語が削除された。当時の立法担当者の解説によると、「通常」という用語を削除することにより、諸般の事情を考慮して、裁判所の裁量により補償金額を定めることを認めたものであるとされる¹⁰⁶。特許権侵害に対する損害賠償の金額としての実

¹⁰⁵ 特許法102条3項及び65条1項に基づく請求がなされている事案において、前掲注(69)・知財高判平成22年5月27日〔中空ゴルフクラブヘッド事件終局判決〕は、いずれについても「3パーセント」の支払を認めている。

また、地裁の裁判例としては、①東京地判(29部)平成10年3月30日(平成7年(ワ)第10353号)判時1646号143頁=判タ977号243頁〔硬化性樹脂被覆シート材料事件〕は、いずれについても「7パーセント」の支払を、②大阪地判(21部)平成13年3月1日(平成10年(ワ)第7820号等)〔環状カッタ事件〕は、いずれについても、「4パーセント」の支払を、③前掲注(49)・大阪地判平成14年1月29日〔プラスチックフィルム層をヒートシールする装置〕は、いずれについても、第1特許権について「2パーセント」の支払を、④東京地判(47部)平成20年11月13日(平成18年(ワ)第22106号)〔対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用事件〕は、いずれについても「10パーセント」の支払を、それぞれ認めている。

¹⁰⁶ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注(39)24頁。

施料相当額についても、同様に「通常」との文言が除かれた(平成10年特許法改正後の特許法102条3項)。したがって、損害賠償の金額としての実施料相当額と、補償金額としての実施料相当額とが同額であるという相対的な関係は、平成10年特許法改正による影響を受けていない。

3 我が国の補償金額の認定の在り方—特許法102条3項との対比において

(1) 特許法102条3項の趣旨

補償金額の定め方と同様の損害額の定め方をしている特許法102条3項の趣旨については、一般に、特許権者の実施の有無にかかわらず、実施料相当額の限りにおいて、特許権侵害に対する最低限の損害を認めたものとされる¹⁰⁷。その金額を超える損害賠償が妨げられないとされていることは(特許法102条4項前段)、その一つの根拠であるとされる。

この最低限の損害を認めたことの意義については、特許法102条3項の「損害」は、いわゆる「規範的損害」を規定したものと見る見解も有力である¹⁰⁸。「規範的損害」の概念も、必ずしも明らかではないが、一般に、「原状回復の理念に基づき、権利に関する規範によって内容を規定される客観的損害を最小限度の損害とする」ものとされる¹⁰⁹。これを特許権侵害に引き直せば、第三者が許諾を得ることなく特許発明を実施したことによる市場機会の喪失に対する相当実施料額を特許権侵害の客観的損害として、最小限度の損害とする考え方ということになるか。

この「規範的損害」の考え方からすれば、特許法102条3項は、実施料相当額の損害を「擬制」したことになる。

しかし、特許法102条3項が、損害を「擬制」する規定であるのか、それとも損害を「推定」した規定であるのかについては、争いがある¹¹⁰。

¹⁰⁷ 中山・前掲注(44)375頁。

¹⁰⁸ 田村善之『知的財産権と損害賠償(新版)』(弘文堂、平成16年)246頁以下。

¹⁰⁹ 四宮和夫『不法行為』(青林書院、昭和63年)445頁。

¹¹⁰ この点の議論の紹介として、法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成9年度(上)(1月～3月分)』(法曹会、平成12年)370頁(406頁以下)〔三村量一〕がある。

この点について示唆的な判例が、商標権侵害の事案に係るものながら、特許法102条3項に相当する商標法38条2項(平成10年特許法改正より前のもの。現在は商標法38条3項)について「損害不発生の抗弁」を認めた「小僧寿し事件」の最高裁判決¹¹¹である。すなわち、同判決は、「侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる」とする。この判決の考え方からすれば、商標法38条2項の定める「損害」は、反証を許すものであり、損害を「擬制」したのではなく、損害の「推定」であることになる。

同判決は、続けて、「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない」から、「登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていない」とする。

この判示の部分は、商標権侵害に基づく損害賠償請求に対し、いわゆる「損害不発生の抗弁」を肯定したものである。この判示の部分の趣旨から示唆されることは、商標権侵害についてはともかく、特許権侵害については、発明の実施自体により、その効果を享受していることから、発明の実施が製品の売上げに全く寄与していないことは、専用実施権を設定しているような事案以外、考え難いということである¹¹²。そうだとすると、現在の商標法38条3項と同様、特許法102条3項も損害の「推定」を定めた規定であるとしても、「事実上」反証が認められるような事例は想定し難く、事実上、損害を「擬制」した結果に近いものとなる。

また、同判決は、「得べかりし利益」としての「実施料相当額」が特許法102条3項の損害となるとする。言い換えれば、従来の民法の不法行為(民法709条)の枠組みにおいて、特許権者の実施の有無にかかわらず、少

なくとも「実施料相当額」の限度において逸失利益が推定されることになる。同項が最低限の損害を認めたものといわれているのは、その限度においてであろう。そして、その金額を超える損害賠償が妨げられないと定められているのは(特許法102条4項前段)、実施料に反映することが難しい何らかの特別な事情により、それ以外に「逸失利益」があることを立証することができたとき、又は「逸失利益」以外の損害(例えば、弁護士費用、信用毀損による損害)を立証することができたときは、損害賠償を請求することができるとの趣旨にとどまろう。

いずれにしても、事案ごとに「実施料相当額」は異なり得るのであり、それが限りなく少なくなることもあり得よう。特に平成10年改正により、特許法102条3項の「実施に対して通常受けるべき金額」から「通常」との文言が削除された。したがって、より事案ごとの事情を考慮して(例えば、侵害者の廉売により特許権者が値下げを余儀なくされたとすれば、値下げ前の価格を考慮するなど)、「実施料相当額」を定めるべきことになる¹¹³。実施料相当額が限りなく少なくなることのいわば極限が、いわゆる「損害不発生の抗弁」であるともいえる。

なお、抽象論としては、「損害の一部不発生の抗弁」も考え得られよう。しかし、実務的には、「実施料相当額」の金額の認定に当たり、損害の一部不発生を基礎付けるような事情(例えば、自由技術に属するような同等の代替技術が多数あり、特許発明を実施する必要性は極めて乏しいが、被疑侵害者において、たまたま特許発明の技術的範囲に属する構成の製品を開発し、製造販売していたような事情などが考えられようか。)を考慮すれば足りる。したがって、あえて「損害の一部不発生の抗弁」という概念を持ち出すまでもない。

このように、少なくとも最高裁判例の理解においては、特許法102条3項は、損害及び損害額を推定する規定であることになる。ただし、同項により推定される実施料相当額の認定は、諸般の事情を考慮して定めることになる。

¹¹¹ 最判平成9年3月11日(平成6年(オ)第1102号)民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕。

¹¹² そのような趣旨を説明するものとして、同判決の調査官の解説である、法曹会編・前掲注(110)409頁〔三村量一〕。

¹¹³ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲注(39)24頁。

(2) 近時の裁判例における特許法102条1項又は2項による損害額との対比

特許法102条1項又は2項による損害額についても、もちろん議論はあるが、いずれも「得べかりし利益」、すなわち、逸失利益に係る立証を容易にするための損害額の「推定」のための規定であると解するのが一般的ではないかと思われる¹¹⁴。

そして、①特許法102条3項による損害賠償請求を認容する判決が確定した後は、特許法102条1項又は2項により、それ以上の損害を立証して、その賠償を請求することはできないと解されていること、②他方、特許法102条1項又は2項による損害賠償請求を棄却した判決が確定した後は、同条3項による損害賠償を請求することは認められていないと解されていることからみても¹¹⁵、これらの規定は「択一的」な規定であると解される。すなわち、特許権者において、主張及び立証が容易な認定方法を適宜に選択することは認められるものの、複数の認定方法を重疊的に適用することを主張し、立証することを認める規定ではないものと解される。

そうだとすると、同じ逸失利益を推定するための規定であるはずの特許法102条1項から3項までにより推定される損害額において著しい差違を認めることは、若干の違和感がある。

近時の裁判例において、特許法102条3項に基づく損害額(又は補償金額)を算定しているのみならず、同条1項又は2項に基づく損害額を算定している主な裁判例をまとめたものが、次の「表2」である。なお、特許法102条1項については、損害額を被告の売上高で除したり、原告製品1個当たりの利益額と被告製品の販売価格との比率をとるなどして、(若干の推測も交えながら)計算したパーセントを示している。

¹¹⁴ 例えば、特許法102条1項について、市川正巳「損害1(特許法102条1項)」飯村敏明=設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟』(青林書院、平成20年)198頁(199頁以下)、同条2項について、佐野信「損害2(特許法102条2項・3項) 同書216頁(217頁以下)。

¹¹⁵ 法曹会編・前掲注(110)420頁注27〔三村量一〕、特許庁編・前掲注(34)296頁以下、兼子一=染野義信『工業所有権法〔改訂版〕』(日本評論社、昭和43年)257頁注1。

表2 近時の裁判例における特許法102条1項から3項までの損害額の対比

		1項	2項	3項又は補償金
①	東京地判平成13・2・8 ¹¹⁶ 自動弾丸供給機構付玩具銃	—	約12.0パーセント (被告1、2を 一体として)	12パーセント (補償金)
②	東京地判平成15・3・26 ¹¹⁷ エアマッサージ装置	約16.5パーセント (被告製品1の販 売価格との比率)	—	5パーセント (補償金)
③	大阪地判平成16・7・26 ¹¹⁸ 置棚	約34パーセント (イ号単品の卸売 価格との比率)	—	3パーセント (補償金)
④	大阪地判平成16・9・30 ¹¹⁹ 根尖位置検出装置	—	約54パーセント(国内) 約48パーセント(海外)	7パーセント(甲特許) 3パーセント(乙特許) (補償金)
⑤	東京地判平成17・3・10 ¹²⁰ 多機能測量計測システム	—	約20パーセント (実施の特許権者)	3パーセント (不実施の特許権者)
⑥	東京地判平成19・4・24 ¹²¹ レンズ付きフィルムユニ ット及びその製造方法	—	不明 (約4パーセントか)	5パーセント(特許1) 3パーセント(特許2)
⑦	東京地判平成19・10・26 ¹²² 物品取出装置(第一審)	—	0パーセント	2パーセント
⑧	知財高判平成20・9・29 ¹²³ 物品取出装置(控訴審)	—	0パーセント	3パーセント

¹¹⁶ 東京地判(46部)平成13年2月8日(平成9年(ワ)第5741号)判時1773号130頁=判タ1092号266頁〔自動弾丸供給機構付玩具銃第1事件〕。

¹¹⁷ 東京地判(29部)平成15年3月26日(平成13年(ワ)第3485号)判時1837号101頁=判タ1135号262頁〔エアマッサージ装置事件〕。

¹¹⁸ 前掲注(71)・大阪地判平成16年7月26日〔置棚事件〕。

¹¹⁹ 大阪地判(21部)平成16年9月30日(平成13年(ワ)第1334号)〔根尖位置検出装置事件〕。

¹²⁰ 東京地判(46部)平成17年3月10日(平成15年(ワ)第5813号等)判時1918号67頁=判タ1207号228頁〔多機能測量計測システム事件〕。

¹²¹ 東京地判(46部)平成19年4月24日(平成17年(ワ)第15327号等)〔レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法事件〕。

¹²² 東京地判(40部)平成19年10月26日(平成18年(ワ)第474号)〔物品取出装置事件(第一審判決)〕。

¹²³ 知財高判(2部)平成20年9月29日(平成19年(ネ)第10098号等)〔物品取出装置事件(控訴審判決)〕。

⑨	大阪地判平成23・6・9 ¹²⁴ 乾海苔の夾雑物検出装置	不明 (約10パーセントか)	5パーセント以下 (とのみ認定)	5パーセント
⑩	知財高判平成24・3・22 ¹²⁵ 餅	—	4.5パーセント	3パーセント

これらの裁判例をみると、平成15年から17年までにかけての裁判例である、②のエアマッサージ装置事件、③の置棚事件、④の根尖位置検出装置事件、及び、⑤の多機能測量計測システム事件においては、特許法102条1項又は2項による損害額と、同条3項による損害額との間において、著しい差違を認めているともいえる。

ただし、これらの事件のうち、②のエアマッサージ装置事件は、被告製品1の販売価格を基準とすれば、「14.3パーセント」であるが、原告製品の最終価格を基準とすると、「4～5.5パーセント」に相当することが、実施料相当額を「5パーセント」と認定したことの背景にある可能性がある。また、③の置棚事件は、特許発明の技術的範囲に属する「イ号物件」と同等品であるが、その技術的範囲に属さない「ロ号物件」が存在することを、特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」として考慮し得たのではないかと疑問が残る。さらに、④の根尖位置検出装置事件は、特許権侵害者である被告が「製造原価」以外の控除すべき費用の立証に失敗した事実とみることもできる（裁判所は、被告の主張に係る販管費などは、被告製品以外の製品のための費用であると認定している。）。そして、⑤の多機能測量計測システム事件は、実施をしている共有特許権者と、実施をしていない共有特許権者とが関係する特殊な事案であることに留意する必要がある。

それ以外の裁判例においては、特許法102条1項又は2項による損害額と、同条3項による損害額との間において、著しい差違を認めてはいない。一般論としては、特許権者自身の実施における特許法102条1項の「単位

¹²⁴ 大阪地判(26部)平成23年6月9日(平成19年(ワ)第5015号)[乾海苔の夾雑物検出装置事件]。

¹²⁵ 知財高判(3部)平成24年3月22日(平成24年(ネ)第10002号)[餅事件控訴審終局判決]。

数量当たりの利益の額」が高額か多額かにより、あるいは、特許法102条2項の「利益の額」が高額か低額かにより、同条3項の「実施料相当額」も変わり得るといふべきであろう。例えば、特許発明の実施品により著しく高額の利益を得ることができるようなとき、高額の実施料率が得られなければ、実施権の許諾をすることは考え難いといえる。高額の利益率にもかかわらず、低額の実施料率があり得るとすれば、いわゆるクロスライセンスにみられるように、表面的な実施料率の背後に潜在的な相殺された実施料率が存在するような特殊な事情があるときにはなかるか。

ただし、同条3項による損害額については、同条1項又は2項により算定される損害額とは離れて、ほぼ3パーセントから5パーセントまでの間にばらついているという傾向がみられると解する余地もある。そのような傾向があるとすれば、同項が最低額の損害を認めたものであるという意識が反映されているのではないかと想定される。しかし、「利益の額」がマイナスになるような事案（例えば、⑦及び⑧の物品取出装置事件）において、たとえ「2パーセント」までであるにしても、実施料相当額としては高額すぎないかとの疑問は残る。

(3) 我が国の補償金額の認定の在り方

我が国の補償金支払請求権の法的性質について上述したとおり（上記「第3、2(3)」）、それが、特別の法定の請求権であるとしても、①特許査定がされる時期は、偶然的な事情によることもあること、及び、②特許権の設定の登録より後に初めて認められ、特許の有効性が公権的に確定した時点より後のみ認められること、並びに、③特許権侵害に基づく損害賠償請求権に係る規定（特許法101条以下）及び民法の不法行為に係る規定（民法719条及び724条）が準用されていることなどから、その請求権の実質は、特許権侵害に基づく損害賠償請求権に近いものと理解することは、不当な解釈とはいえないと解される。このような理解に基づいて、不法行為に基づく損害賠償請求権に近いものであるような取扱いをすることは、より適切であるともいえる。

そして、特許法102条1項から3項までの規定が、いずれも「得べかりし利益」についての損害額（同条3項については「損害」の発生も含めて）を「推定」という意味において同質性のある規定であるとすれば、我

が国の補償金額の特許法102条3項による損害額と同等の金額に限定する理論的な理由はないようにも思われる。

特に、我が国の補償金支払請求権の行使が、特許権の設定登録後に限定されるのであれば、第三者による特許発明の実施に対して、特許法102条1項から3項までの損害額の「推定」が認められても、それほど不当な結果にはならないであろう。例えば、出願公開から特許権の設定登録までの間に出願人が自ら実施をしていたのであれば、特許法102条1項又は2項による損害の額に相当する補償金額の支払を受けても不当ではないのではなかろうか。

したがって、もとより、立法論ではあるが、出願人（その後の特許権者でもある）に事案に応じて主張及び立証の容易な方法を選択する余地を認めるために、特許法65条1項の補償金額の認定方法としても、特許法102条3項による認定方法のみならず、特許法102条1項及び2項による認定方法を認めることも考えられる。

第6 結 語

本稿の主たる目的は、以上のとおり、これまで余り知られていないドイツの補償金支払請求権を日本語で紹介しつつ、日独の補償金支払請求権に係る制度を対比することにある。

その結果、まず、我が国の補償金支払請求権は、その行使の時期が特許権の設定登録後、言い換えれば、特許発明の技術的範疇及び特許の有効性が一応確定した後であることから、特許法102条3項による損害額と同等の補償金額の支払を請求することが認められているものと理解された。

他方において、ドイツの補償金支払請求権は、出願書類を閲覧することができることの公示がされれば、直ちにその行使をすることができる代わり、「発明の実施の許諾を得ていたとすれば、適正な対価として支払われるべき金額」（ドイツ特許法139条2項3文）か、それより少ない金額の補償金額しか認められていないものと理解された。

ここで、筆者は、本稿において、付随的ながら、我が国の補償金支払請求権を活用して、発明に係る権利の実効性を高めるという観点から、①（補償金額が低くなることもあるとしても）出願公開がされれば、その権利の

行使を認め、行使の時期を柔軟なものにするか、又は、②慎重を期して、行使の時期の特許権の設定登録後に遅らせるのであれば、補償金額の認定において、特許法102条各項の損害額の認定方法を柔軟に選択する余地を認めるべきではないかということを提唱するものである。

これは、もとより立法論であり、最終的な当否は、出願人（かつ将来の特許権者）の権利の保護と、出願公開から査定までに至る間の第三者の実施の自由との調和に求められよう。この点について、筆者は、実務家として、経験的に、従来、出願人の権利の保護が十分ではないように感じていたので、上述のような早期の権利行使を認めるべきであるし、そうでなければ損害額の認定方法を広げるべきではないかの提唱をするものである。しかし、近時の審査期間の短縮化の傾向、特に出願公開前に特許査定がされる出願の件数が増大し始めている状況においても、このような提唱になお意味があるかどうかは、十分に吟味をしていきたいと考えている。