

専用実施権設定と特許権による侵害差止請求

——専用実施権の実務的観点を踏まえて——

最高裁判所 平成17年6月17日第二小法廷判決 平成16年(受)第997号
特許権侵害差止請求事件

林 賢 治*
杉 山 央**

抄 録 本判決は、特許権者及び専用実施権者が提起した特許権侵害差止請求の事案において、専用実施権を設定した特許権者にも特許法第100条第1項に基づく差止請求権の行使が認められることを判示したものである。専用実施権を設定した特許権者による差止請求が認められるかについては、従前より学説上の対立がみられた事項であり、本判決はこの点に関する最高裁判所の見解を明確にしたものと言える。本稿では、本件論点に関する従前の状況を紹介するとともに、実務的観点を中心に本判決の影響や位置づけについて言及したい。

目 次

1. 始めに—本件事件について—
 - 1.1 事案の概要
 - 1.2 裁判所の判断
2. 今回の論点を巡る裁判例及び学説の状況
 - 2.1 関連事件の判断
 - 2.2 学説の状況
 - 2.3 本判決の位置づけ
3. 実務における留意点
 - 3.1 専用実施権設定契約における責任分担の留意
 - 3.2 特許権者としての適切な管理の責任
 - 3.3 現実的な差止請求の困難性
 - 3.4 損害賠償請求の問題
4. 総 括

1. 始めに—本件事件について—

1.1 事案の概要

原告らは、発明の名称を「生体高分子—リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする

特許（以下「本特許権」という。）の特許権者及び専用実施権者である。被告は、あるプログラム（以下「本プログラム」という。）をCD-ROMに収録された形態で輸入していたところ、本プログラムが本特許権の技術的範囲に属し、かつ、本プログラムを記録したCD-ROMが「その方法の使用にのみ用いる物」（平成14年改正前特許法第101条第2号）にあたるとして、原告らが主位的に本プログラムが収録された媒体の販売の差止を、予備的に本プログラム自体の販売の差止を求めたという事案である。

本事案における争点としては、①本プログラムが本特許権の技術的範囲に属するか、②専用実施権を設定した場合でも特許権者は特許権の侵害に対して差止請求をなし得るかという2点が主なものとして挙げられる。本稿は②の点について検討するものである。

* 弁護士・弁理士 Kenji HAYASHI

** 弁護士・弁理士 Hisashi SUGIYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1. 2 裁判所の判断

今回の事案では、第一審と第二審及び最高裁判所が異なった判断を下しているため、各判決の内容と理由を簡単に紹介する。

(1) 第一審

まず、東京地方裁判所（東京地方裁判所平成15年2月6日判決）は「特許法の規定する差止請求権（同法100条）は、特許発明を独占的に実施する権利を全うさせるために認められたものというべきであって、第三者の請求する特許無効審判の相手方となり、無効審決に対して取消訴訟を提起するなどの特許権の保存行為とは異なり、特許権者といえども、特許発明の実施権を有しない者がその行使をすることはできず、また、行使を認めるべき実益も存しない」ということを理由として、特許権者が専用実施権を設定している場合には、当該特許権について差止請求権を行使することができるのは専用実施権者に限られ、特許権者が差止請求権を行使することはできないと判示した。

(2) 第二審

これに対し、東京高等裁判所（東京高等裁判所平成16年2月27日判決）は、特許法第100条が明文をもって「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定していることを指摘するとともに、専用実施権を設定した特許権者にも、①その実施料を専用実施権者の売上を基準として得ている場合には、自ら侵害行為を排除して、専用実施権者の売上の減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要があること、②特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合に、特許権者に上記権利の行使をする必要が生

じること、③専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約され、あるいは専用実施権が放棄される可能性に備えて侵害行為を排除すべき利益があることから、専用実施権を設定した特許権者についても、一般的に自己の財産権を侵害する行為の停止又は予防を求める権利を認める必要性があるとして、専用実施権者がいる場合であっても、特許権者は特許権の侵害を差し止める権利を有すると解すべきと判断している。

(3) 最高裁判決

本件最高裁判決（最高裁判所平成17年6月17日第二小法廷判決）では、「特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（特許法100条1項）。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（特許法68条但書）ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上に基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。」と述べ、東京

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

高等裁判所の判決を維持し、専用実施権を第三者に付与した特許権者であっても、特許法第100条に基づく差止請求権を行使し得る旨を明らかにしている。

2. 今回の論点を巡る裁判例及び学説の状況

2.1 関連事件の判断

今回のように特許権に専用実施権を設定した場合、差止請求をなし得るのは専用実施権者のみであって、特許権者は差止請求をなし得ないのではないかという論点が問題となった事件として、合成浮子製造方法の発明につき特許権を取得し、他の者に対し実施権を付与していた特許権者が、被告の製品の製造が自己の特許権の権利範囲に属することを主張して差止請求を行ったという事案がある（山口地方裁判所昭和38年2月28日判決）。この事案においては「原告が訴外会社に対し設定した実施権が、範囲無制限の専用実施権であるか否かは明らかでない。しかし、たとえそれが範囲無制限の専用実施権であるとしても、原告が特許法100条に基づく差止請求権を有することに変わりはないと解される。けだし同条及び同法第77条の明文上、特許権者が第三者に対し専用実施権を設定することによって特許権に基づく差止請求権を失うものとは解しがたいのみならず、特許権者の専用実施権を設定する関係は、恰も所有者が所有物を第三者に使用収益せしめる場合の關係に等しく、あくまでも制限的権利の設定に他ならず、右の場合特許権者が差止請求権を失わないのは所有権者が物上請求権を失わないのと同様と解される」と判断されている。

また、実用新案権に関する判断であるが、ズボン腰裏地の実用新案に関し、第三者に専用実施権を付与した実用新案権者が、被告の製品の製造及び販売の差止を求めたという事案に関

し、「専用実施権者が設定行為で定めた範囲内において、その登録実用新案の実施をする権利を専有するものであることは、実用新案法第16条、第18条の明定するところであるが、これらの規定から、直ちに、設定行為で定めた範囲内において実用新案権者の独占的な地位が失われ、右権利が全く内容の空虚な権利となるものと解さなければならぬ実質的理由はなく」として、専用実施権を第三者に付与した実用新案権者であっても、差止請求権を有することには変わりはないと判示したものがある（東京地方裁判所昭和39年3月18日判決）。

上記のように、裁判例においては本事案の第一審判決である東京地方裁判所判決以前は、専用実施権を第三者に設定した特許権者であっても、特許法第100条に基づく差止請求権を行使し得るという解釈を前提とした判断がなされていたようである。

2.2 学説の状況

本件論点は、特許法第100条第1項が「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定する一方、同法第68条が「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」と規定していることから、第68条但書の解釈として、専用実施権を設定した特許権者は差止請求権を行使できないと解釈する余地があり、従前より学説上の対立が見られた事項である。

(1) 否定説

専用実施権を第三者に付与した特許権者は、特許法第100条に基づく差止請求権を有しない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とする否定説の説明としては、特許法第68条但書の趣旨として、特許権者は専用実施権の設定の範囲で専有権を失うといったものが挙げられる。また、特許権者と専用実施権者の双方が差止の訴を提起できるということは、相互に訴提起の負担を負わないということになり、それによって生じた損害をいずれが負担するかという問題が生じることになるため、それを避けるべく専用実施権者に差止の権能と負担を負わせることが合理的であるといった見解もあるようである¹⁾。否定説の考え方の根底には、特許権の本質は特許発明を独占的に「実施」する権利であり、専用実施権の設定によりその範囲で特許権の本体である実施の権利が失われ、差止等の権利行使の余地はなくなるという理解があるものと思われる。

(2) 肯定説

専用実施権を第三者に付与した特許権者であっても、特許法第100条に基づく差止請求権を有するとする肯定説は、同条の規定の文言解釈を根拠とするほか、理論的にも、特許権は対世効を有する絶対権として、特許発明を使用、収益及び処分する権利であり、専用実施権を設定した場合でも特許権者には特許権の処分権及び実施料の取得という形での収益権が残っているということを根拠とするようである(参考までに、専用実施権設定後であっても特許権自体の譲渡や質権設定は可能であり、特許権第77条第3項及び第4項において、特許権者は専用実施権者による専用実施権の譲渡、質入及び通常実施権の再許諾に対して承諾権を有するものとされている。)。また、実施料率を売上に比例する形で定めている場合には、自己の特許権に対する侵害を排除し、自己の特許権を使用した製品に関する売上を確保する必要があるといった、差止請求権を行使する特許権者固有の利益があるという点も根拠として挙げられる。

(3) 中間説

上記見解のほか、特許権者の差止請求権を否定しないものの、特許権者に差止請求を認める必要がないような一定の場合にはこれを認めるべきではないものとする中間説が存在する。中間説の一例としては、専用実施権が時間的に制限されておらず、かつ実施料が固定した額で定められているような場合には、特許侵害があった場合でも特許権者に残留する収益権能又は処分権能に影響がないため、特許権者による差止請求は否定されるというものが挙げられる²⁾。

2.3 本判決の位置づけ

本最高裁判決は、特許権者の差止請求権を認めたものであるが、その内容は前記各見解のうちの肯定説を採用したものと考えられる。中間説に立ちながら、本件事案の事実関係を前提として差止請求権を肯定したものと考える余地もあるかも知れないが、上記で引用したように本判決は「特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである」とした上で、更に「一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると」と述べており、中間説のように専用実施権の時間的制限の有無や実施料の設定態様といった要件を特段述べていないことを考慮すれば、中間説のような留保を付することなく特許権者の差止請求権を認める肯定説の見解を採用したものとみるのが相当と考えられる。

従前より否定説は少数説であり、条文の文言解釈の面からも、特許権者に差止請求を認める実質的な必要性という面からも、支持しがたいものであったといえる。また、中間説についても、具体的にどのような場合に特許権者の差止請求が認められなくなるのか明確にし切れてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない面があり、例えば専用実施権に時間的制約がないかどうかといった判断基準についても、単に許諾期間が無期限となっていれば特許権者の差止請求権が否定されるのか、いかなる場合でも許諾の解除ができないことまで明記されることで（このような合意が法律上有効か否かも問題になると思われるが）初めて差止請求権が否定されるのかといった点が曖昧であったと思われる。したがって、本最高裁判決が肯定説を採用したことは結論として妥当であるとともに、妥当な解釈が最高裁判所の判断により裏付けられたことは意義が大きいものとするべきである。

3. 実務における留意点

3. 1 専用実施権設定契約における責任分担の留意

本件最高裁判決により、専用実施権を設定した特許権の特許権者にも差止請求権が残存することが明確となったといえる。専用実施権設定契約においては、契約条件として、特許権侵害が生じた場合における差止請求等の対応の義務が特許権者に課される場合が考えられるが、かかる契約上の義務を実行し得ることが特許法の解釈として裏付けられたといえる。

更に、かかる特許法の解釈を背景として、専用実施権設定契約上にかかる侵害排除義務の負担が契約条項として明記されていない場合でも、契約の趣旨や経緯などから、特許権者が侵害排除の措置を講ずべき義務を負うものと解釈されるケースが生じる可能性もあると考える。この点、学説上は「特許権者に訴権を認めたとしても、それから直ちに、専用実施権者のために訴えを提起するという特許権者の義務が生じるものではない。特許権者または専用実施権者もしくはその双方が、自己の必要に応じて自己の負担において訴えを提起すればよく、たとえ

相手方が訴えを提起しなかったために損害を被ったとしても、その損害を相手方に請求できないと解すべきである。」という見解があるが³⁾、実施料の設定等の諸条件を踏まえた契約の趣旨の解釈や、契約に至る当事者間の交渉過程などから、契約の合理的解釈、あるいは信義則等を理由として特許権者側に侵害排除の義務があるものと判断される可能性も完全には否定できないと思料される。

このような点を考慮すると、専用実施権者に対して特許の実施を完全に委ね、自らは侵害排除等の負担を負わないつもりで専用実施権を設定しようとする特許権者は、自己がかかる負担を負わず、侵害排除等のもっぱら専用実施権者側の負担で行うべき旨を専用実施権設定契約上明確に記載するようにした方が安全と考えられる。もっとも、特許権者として有する差止請求等の権利を完全に放棄する必要はなく、また完全に放棄することは適切でないと考えられるため、侵害排除の一次的責任は専用実施権者に負わせつつ、特許侵害の事態が生じた場合において専用実施権者が適切な措置を講じない場合には、特許権者自ら侵害排除の措置を講じることができるような契約条件を設定することも一考に値するのではないと思われる。

3. 2 特許権者としての適切な管理の責任

特許権者が自己の特許権に専用実施権を設定する場合、当該特許権が自己の事業に設定時及び設定後相当期間不必要であると判断したことに基づく場合が少なくないと考えられる。このような場合には、特許権者が自己の特許権を巡る状況に対して興味を失い、他者による特許権侵害行為について十分な注意を払っていないという事態が生じ易いと考えられる。

他方、特許権者自身に侵害行為に対する差止請求権が認められるということは、特許権者が自己の特許権の価値の低下や実施料収入の減少

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を防止するために能動的なチェックが可能であるということに他ならないと解される。このような権利が特許権者にあるということは、同時に特許権者において自己の特許権の価値を維持すべき責任を負う場合を生じる可能性があるということの意味すると考えられる。特に、株式会社においては、取締役が善管注意義務があり(商法第254条第3項、民法第644条)、その一環として会社財産である特許権を適切に管理し、その価値を保全する義務があると考えられる。そして、このような義務がありながら、会社が有する特許権に対する侵害行為を漫然と放置し、その結果特許権の権利としての価値を減少、毀損等させた場合には、第三者に専用実施権を設定しているという一事のみをもって取締役の善管注意義務違反が無いと断言することは難しいと考えられる。このような点で、本判決は、特許権者の権利を明確にしたものであるが、同時に特許権者の責任をも導くものことができ、その点に留意した方が良いと考えられる。

もっとも、特許権は、無形財産権と言われるとおり、その侵害が物権や通常の債権のように外形上明らかになる場合が少ないと考えられ、その侵害事実を発見することが困難であるという側面もある。また、特許権自体が直ちに利益を生み出すことは少なく、多大な労力と費用をかけて製品化されて初めて利益を生み出すものでもある。研究開発を多数行う企業等において利用価値のないいわゆるジャンク・パテントが生じてしまうことはやむを得ない現象であるとも考えられ、積極的な研究開発の結果、多くのジャンク・パテントを抱えてしまった場合に、それらをどこまで管理すべきなのかという点は難しい問題である。製品開発能力のある企業等に対する専用実施権の設定は、かかるジャンク・パテントの優れた活用法であることからすれば、専用実施権を設定してもなお特許権者(その取締役等)が上述のような特許権の価値

保全の責任の一環として侵害排除の責任を負うということは必ずしも妥当な結論とは言えない面がある。そのため、取締役の任務懈怠責任等が生じる可能性自体が、特許権の内容、性質、会社の経営戦略における位置付け、専用実施権設定契約の内容等を総合考慮してある程度限定的に判断される可能性はあると考えられる。なお、専用実施権設定契約において侵害排除義務の負担を明確にすることを前項で提言したが、このような関係の明確化は、本項で述べた特許権者としての管理責任の範囲を明確にすることにも資するのではないかと思料する。

なお、やや議論の方向は異なるが、特許権の管理、運用等の一手段として信託を行うことも考えられる⁴⁾。かかる信託の場合、特許権は受託者に信託譲渡されて受託者が特許権者になり、従前の特許権者は信託受益権に基づく収入を得ることを想定すると考えられるが、信託契約の内容として受託者が信託受益権者に対して特許権の適切な管理、保全及び運用の責任を負うというケースも考えられる。他方、受託者は信託譲渡を受けた特許権につき、運用の一環として第三者に専用実施権を設定することも考えられるのであるが、かかる場合に特許権者としての差止請求権を否定されてしまうと、受託者自身が能動的に特許権の管理等を行うことが難しくなり、上記のような信託受益権者に対する責任を十分に果たせなくなるということも考えられる。特許権者の差止請求権を肯定した本判決は、このような新しい知的財産権の管理、運用等の場面においても適切な結論をもたらすものであると評価したい。

3.3 現実的な差止請求の困難性

本判決は専用実施権を設定した特許権者にも差止請求権が認められることを理論的に肯定したものであるが、実際に特許権者が侵害排除の措置を講じようとする場面を考えると、いくつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かの実務上の問題点が想定される。特許権者が専用実施権者からの実施料収入の減少防止の目的で侵害者に対して警告を行った場合、侵害者が自主的に侵害品を排除しなければ、交渉又は訴訟の手段を講じる必要があるが、交渉の場面では専用実施権を既に設定しているためにライセンス契約を締結するといった和解は困難であり、またその他何らかの形で侵害品を残すような和解も専用実施権者との関係で困難と言えるため、交渉による解決が現実的に難しくなる可能性がある。また、差止訴訟を行うという手段についても、自己の事業に大きな実害を与えていない状態での提訴は費用対効果の点で実行をためらわざるを得ない場合が多いのではないかと考えられる。このような理由から、専用実施権を設定した特許権者が実際に差止請求を行うことは難しい場合が多いと思われる。

実務上は、実施権者との力関係や、実施料率への影響などから、特許権者としても通常実施権でなく専用実施権を選択せざるを得ないことはあると思われるが、能動的に自己の特許権を管理し、積極的に侵害排除を行いたいと考える場合には、上記のような問題点も考慮し、安易に専用実施権を設定せずに、契約上の独占権を付与する独占的通常実施権の設定なども視野に入れることが必要であると考えられる。逆に、通常実施権者には差止請求権はないことから（独占的通常実施権者には差止請求権を認める見解もあるが少数説である⁵⁾）、特許権の管理や侵害排除等をライセンシーに委ねたいと考える場合には、通常実施権の設定は適切でなく、むしろ専用実施権を選択した方が意図に合致することも考えられるので、特許権者としては特許権の管理等に対する自己の方針を踏まえて適切なライセンス態様を選択することが必要と考えられる。

3. 4 損害賠償請求の問題

専用実施権設定後の第三者の侵害により、特許権者が損害を被った場合には、特許権者は差止請求とは別に、損害賠償請求をなし得ると考えられるが、その際に請求し得る損害額はどのように考えられるかについて、最後に簡単に触れておくことにする。

特許法第102条は、特許侵害による損害賠償請求における立証負担の軽減のため、損害の額に関する推定規定を定めており、侵害者が譲渡した侵害品の数量に特許権者（専用実施権者）の製品の1個あたりの利益相当額を乗じた金額を特許権者（専用実施権者）の実施の能力に応じた額を超えない限度で損害額とする規定（第1項）、侵害者が受けた利益の額を損害額と推定する規定（第2項）、及び実施料相当額を損害として請求できる規定（第3項）がおかれている。しかしながら、上記各規定は、特許権者が自ら特許製品の製造販売行為を行い、又は自ら第三者に対して実施許諾をなし得ることを前提とした規定と解されているため、専用実施権を設定し自ら実施を行っていない特許権者には上記規定は適用されないものと考えられている⁶⁾。

したがって、専用実施権を設定した特許権者が損害賠償を求める際には、民法第709条の原則に戻り、専用実施権者の販売実績が低下したことによる実施料収入の減少の損害等を主張し、侵害行為との相当因果関係を主張立証していくことになると考えられる。固定額で実施料設定しているケースなどでは、損害額の立証に困難を来すことも想定されるので、留意が必要である。今後、特許権の価値評価の手法等が成熟した場合には、実施料収入の減少といった基準によらず、特許権の価値が毀損された程度から損害を算定するようなことが可能となるかも知れないが、これは今後の検討課題である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 総括

本判決は、専用実施権設定後も特許権者が差止請求権を行使できるという通説的見解を、最高裁判所が確認したものであると言える。そして本稿で述べたとおり、かかる法解釈が確認されたことは、特許権の管理、運用等の実務に一定程度の影響を与えるものであり、特許権を有する企業等においては本判決の意義を改めて吟味し、現状の特許管理のあり方が適切か否かについて再検討する余地もあるものと思料するものである。

注記

- 1) 否定説の状況について、中山信弘編著「注解特許法」第三版【上巻】665頁参照
- 2) 吉田清彦「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」パテントVOL.33 NO.11 34頁参照
- 3) 中山信弘・前掲666頁。なお、この見解は否定説に対する反論として説明されている。
- 4) なお平成16年の信託業法改正により信託会社が信託を引き受けることのできる財産の規制が撤廃され、信託会社に対する知的財産権の信託も可能となっている。
- 5) 中山信弘・前掲943頁参照
- 6) 中山信弘・前掲1102頁参照。なお、特許権者が実施権を事実上留保した場合については見解が分かれるようである。

(原稿受領日 2005年11月15日)

