

ライセンス契約違反の法的取り扱いに関する一考察

会員 岡本 智之



要 約

契約自由の原則に基づくライセンス契約においては、設定行為（特許法 77 条 2 項、同 78 条 2 項等）に付随して、実施権に関する様々な約定が可能であるし、知財実務上も様々な約定が為されている。ライセンシーの実施行為（特許法 2 条 3 項等）がこのような付随的な約定に違反した場合、単なる契約上の債務不履行（民法 415 条）となるのか、それともより厳しい罰則が適用される権利侵害（特許法 68 条等）となるのか、知財実務家にとって関心を持たざるを得ない問題である。そこで本稿は、ライセンス契約における付随的な約定違反の法的取り扱いについて、学説や裁判例を分析および考察し、適正な法的取り扱いを探求することを目的とした。その結果、債務不履行と権利侵害の線引きは、実施権の範囲に関する「設定行為」を「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲」に限定することにより、産業財産権法制度による権利者の権益保護を機能させる一方、私的自治への不干渉および市場への非介入という原則を貫くべきであるとの結論を導いた。

目次

1. はじめに
2. ライセンス契約の法的意義と問題の所在
3. 裁判例「育苗ポット事件」
 - (1) 事件の概要
 - (2) 判旨
4. 分析および考察
 - (1) 実施権の法的地位
 - (2) 物権の設定行為と債権の設定行為
 - (3) 数量制限の違反および実施料未払いによる特許権侵害の有無
5. まとめ：債務不履行と特許権侵害の線引き

1. はじめに

ライセンス契約は、ライセンサーが産業財産権法で定められた権利に基づき、ライセンシーに対して実施権を設定ないし許諾するものである（特許法 77 条 1 項、同 78 条 1 項等）。

しかしながら、契約自由の原則に基づく合意文書（実施許諾契約書）としてのライセンス契約においては、ライセンサーとライセンシーによる設定行為（特許法 77 条 2 項、同 78 条 2 項等）に付随して、実施権に関する様々な約定が可能であるし、知財実務上も様々な約定が為されている。ライセンシーの実施行為（特許法 2 条 3 項等）がこのような付随的な約定に違反した場合、単なる契約上の債務不履行（民法 415 条）となるのか、それともより厳しい罰則が適用される権

利侵害（特許法 68 条等）となるのか、知財実務家にとって関心を持たざるを得ない問題である。

そこで本稿は、ライセンス契約における付随的な約定違反の法的取り扱いについて、学説や裁判例を分析および考察し、適正な法的取り扱いを探求することを目的とする。

なお、本稿では、知財実務において最も利用されているであろう「特許ライセンス」について論述するが、他の産業財産権（実用新案権・意匠権・商標権）においても適用できよう。

2. ライセンス契約の法的意義と問題の所在

特許権者は、自ら保有する特許発明の実施形態を排他的に決定する権利を特許法により付与されている（特許法 68 条）。この権利を活用することで、特許発明に対する市場の需要を利益に還元させ、研究開発コスト等の回収および開発継続（更なる技術開発）の資金獲得を実現するのである。

権利の活用（利用）としては、特許発明を特許権者が自ら実施するか、他人にライセンス（実施許諾）を与えて実施料を得る方法がある。そして、後者の場合、ライセンス契約の締結を通じて行われる。

契約とは、双方の当事者による、申込と承諾の意思表示の一致により、合意にかかる法律効果を生じさせる行為である。公正取引委員会（2000）は、「特許ライ

センス契約」については、特許又は実用新案（特許は特許出願中のものを、実用新案は実用新案登録出願中のものを含む。）に関する「ライセンス契約」と定義している⁽¹⁾。すなわち、特許ライセンス契約とは、契約自由の原則の下、ライセンサー（特許権者）とライセンシー（実施権者）の合意により、特許権の実施許諾に関して、当事者間の法律関係（権利や義務など）に関する取り決め（約束）なのである。

ライセンス契約に関しては、民法の典型契約と比較して、非典型契約の性格を有すると指摘されている⁽²⁾。

ここで、典型契約は有名契約とも言い、民法により規定される、贈与（549条）、売買（555条）、交換（586条）、消費貸借（587条）、使用貸借（593条）、賃貸借（601条）、雇用（623条）、請負（632条）、委任（643条）、寄託（657条）、組合（667条）、終身定期金（689条）、和解（695条）という13種類の契約類型のことである。民法による典型契約の規定は、契約自由の原則を前提としながら、契約解釈における裁判官による恣意的判断を予防するための判断指針になることが一般に認識されてきたところである⁽³⁾。

他方、非典型契約は、上記典型契約に属さず、法律では規定されていない契約であり、「無名契約」とも言う⁽⁴⁾。

しかしながら、非典型契約も契約である以上、ライセンサーとライセンシーの双方に対しては、合意した約束を守らなければならない「契約の拘束力」が発生する。したがって、実施権者が例えば実施料の支払いを行わないといった契約違反があった場合には、当該契約および民法等の法律に基づき、履行の強制（民法414条等）、損害賠償責任（同415条）、契約の解除（同541条等）等の法律効果が生じることになる。また、裁判外の交渉において違反当事者が他方の当事者の要求に応じないときは、他方の当事者は違反当事者を相手に民事訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で強制的に法律効果を実現することになる。

この点、ライセンス契約にもとづく債権・債務関係については、特許法などの産業財産権法において、十分に規定されていない。そのため、法的性質が明らかではなく、債務不履行責任（民法415条）や契約の解除原因（同540条）が生じる諸条件が不分明となり、契約解釈の基準もあいまいである等の各種法的問題を生じさせているのである。

特許法上、専用実施権者であるライセンシーなら、「設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する」（特許法77条2項）こととなり、通常実施権者であるライセンシーなら、「この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する」（特許法78条2項）こととなる。

しかしながら、契約自由の原則に基づく合意文書（実施許諾契約書）としてのライセンス契約においては、上述したとおり、ライセンサーとライセンシーによる設定行為（特許法77条2項、同78条2項）に付随して、実施権に関する様々な約定が可能であるし、知財実務上も様々な約定が為されている⁽⁵⁾。ライセンシーの実施行為がこのような付随的な約定に違反した場合、単なる契約上の債務不履行（民法415条）となるのか、それともより厳しい罰則が適用される特許権侵害（特許法68条）となるのか、知財実務家にとって関心を持たざるを得ない問題なのである。

特許法は、専用実施権と通常実施権について、設定行為で定めた範囲（地域、期間及び内容）の違反を特許権侵害（特許法68条）としているが、「設定行為で定めた範囲」の外延（射程）については、具体的に何をもって画定すべきかについては、法文上の根拠となる規定はほとんどないに等しい⁽⁶⁾。まして、その範囲に属しないとされる、付随的な約定の違反の効果に関しては、どちらの実施権に関しても、極めて不分明なのである。

3. 裁判例「育苗ポット事件」

上述した問題の所在に対するリーディングケースであろう裁判例として「育苗ポット事件」（大阪高判平成15年5月27日平成15年（ネ）第320号）が挙げられるであろう。

以下、本事件の概要を俯瞰したい。その後、次章において、学説や本事件以降の裁判例の分析および考察を行い、問題の解決を試みたい。

（1）事件の概要

プラスチック製食品用容器の製造、販売等を業とし、育苗ポットの製造、販売も行っている株式会社である原告は、「育苗ポットの分離治具及び分離方法」に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。原告は、自社ポットの販促品として、本件発明の

実施品であるポットカッターを顧客に貸与しているが、花卉・野菜苗の生産販売等を業とする有限会社である被告に対し、平成10年3月に上記実施品（ポットカッター）を有償で貸与する旨の契約（以下「本件貸与契約」という。）を締結した。

本件貸与契約には、柱書として、この製品は原告が「独自に考案した連結育苗ポットの切り離しと所定の枠の中へ納めるといふ事を目的として考案されたものであり、……よって、この目的以外の例えば当社以外の連結育苗ポット等の切り離し、育苗トレーへの供給等に流用する事を一切禁じます」（下線筆者）という禁止条項（以下「本件禁止条項」という。）がある。本件禁止条項という約定の存在に関して、双方に争いが無い。

被告は、上記条項に反し、平成11年春ころから、別の育苗ポット製造・販売会社（以下「A社」という。）の製造に係る連結育苗ポットを購入するようになった。原告は、平成12年3月に、A社の育苗ポットに実施品であるポットカッターを被告が使用したことが特許権侵害（特許法68条）にあたるとして、使用の停止を求める警告書を出した。さらに平成13年8月に、被告が本件禁止条項に違反したことを理由に本件貸与契約の解除および本件ポットカッターの返還を申し入れた。被告は、その直後に本件ポットカッターを返却した。

（2） 判旨

1) 「育苗ポット事件」第一審〔大阪地判平成14年12月26日 平成13年（ワ）第9922号〕

①判決

請求棄却（原告敗訴）。

②第一審判旨

ア 特許権の本来的行使と単なる契約上の制限

「本件禁止条項により通常実施権の許諾に制限を付すことは、本件特許権の効力として特許法上認められた範囲を超えるものとして特許権の本来的行使に該当せず、単なる契約上の制限にとどまるものと解するのが相当である。」

「本件貸与契約上の債務不履行を構成するにとどまり、本件特許権の侵害には当たらないというべきである。」

イ 通常実施権の本質的内容

「通常実施権の法的性質は、……特許権者又は専用実施権者から差止請求権や損害賠償請求権の行使を受けないことを本質的内容とする債権関係であって、その具体的内容は当事者間の契約により決定される。」

ウ 通常実施権の許諾に伴う制限をめぐる債権関係

通常実施権の許諾に当たり、どのような制限が付されるかは、両当事者の意図により契約毎に決定され、法的には許諾者と通常実施権者との間の債権関係にすぎない。

エ 特許権の本来的な行使

通常実施権の許諾に付された制限の違反が特許権侵害（特許法68条）を構成するか否かを判断するに当たっては、「……特許法に規定された権利の本来的な行使と評価できるか否かという観点から検討されなければならない、本来的行使に当たらない制限を付すこと（以下「非本来的行使」という。）については、特許法による権利の行使とはみられず、私的自治に委ねられ、その違反も契約上の債務不履行を構成するにすぎないというべきである。」

オ 特許権の物権的制限と契約上の債権的制限

特許権とは、他人による無権原での実施を排除するという「無断実施の禁止権」に他ならず、無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲を超えるような、実施許諾に付された制限は、「もはや特許権の本来的行使（物権的制限）には該当せず、単なる契約上の制限（債権的制限）にとどまると解するのが相当である。」（下線筆者）

2) 「育苗ポット事件」控訴審〔大阪高判平成15年5月27日 平成15年（ネ）第320号〕

①判決

控訴棄却（原告敗訴）。

②控訴審判旨

ア 原判決の正当性は認

被控訴人が、本件禁止条項に違反して、本件ポットカッターを他社製連結育苗ポットの分離に使用することは、本件特許権の侵害（特許法68条）を構成しない。

侵害に基づく損害賠償請求（民法709条）は理由がなく、これと同旨の原判決は正当として是認できるから、本件控訴は理由がない。

イ 通常実施権の法的性質

許諾による通常実施権の法的性質は、通常実施権者が特許権者等から差止請求権（特許法100条）や損害賠償請求権（民法709条）の行使を受けないことを本質的な内容とする債権関係であり、その範囲は当事者間の契約（設定行為）によって決定される。特許権の全範囲に設定することもできるし、また、その一部に制限（時間的制限、場所的制限、内容的制限）して設定することもできる（特許法78条2項）。

ウ 通常実施権設定契約における付随条件

通常実施権者がその制限範囲を超えて特許発明を業として実施する場合、正当な権原なく実施する行為として特許権の侵害（特許法68条）となり、特許権者等に、差止請求権（同100条）や不法行為に基づく損害賠償請求（民法709条）が認められることになるが、現実の通常実施権設定契約において、原材料の購入先、製品規格、販路、標識の使用等についてなされる種々の約定は、特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、付随条件を付しているにすぎないので、その違反は、単なる契約上の債務不履行（民法415条）となるにとどまると解するのが相当である。

4. 分析および考察

（1）実施権の法的地位

「育苗ポット事件」（以下、「本裁判例」という。）は、通常実施権を設定した契約の内容をめぐる訴訟である。

ライセンス契約を通じて、特許権者の許諾による「約定実施権」が発生する。約定実施権は、専用実施権（特許法77条）と通常実施権（同78条）の二種類があり、法的性格として物権（専用実施権）と債権（通常実施権）の違いがある。

専用実施権は、契約で定められた範囲内において、ライセンサーが、業として特許発明を独占的に実施することができるが、ライセンサーと同等の独占排他的権利を取得するものである（特許法77条2項）。したがって、設定行為の範囲内においては、ライセンサー（特許権者）は、自らの実施、同一設定の重複および第三

者に対する通常実施権の許諾も禁じられる。

専用実施権者は、正当理由・権原なく、業として特許発明を実施する第三者に対して、自己の名義で差止請求（特許法100条）や損害賠償請求（民法709条）をすることができる。

しかしながら、専用実施権は、特許庁の特許原簿に登録することを効力発生要件としている（特許法98条1項2号）ため、特許権者には、登録免許税等の費用負担、登録の共同申請主義による事務負担、実施権範囲の開示に伴う営業秘密漏洩のおそれなどが伴い、他方、専用実施権者は、差止（特許法100条）や損害賠償（民法709条）の請求が、特許原簿への登録後の侵害行為に限られる⁽⁷⁾。

そのため、専用実施権は、特許ライセンス契約を通じた「約定実施権」としての利用が低調であり、その存廃が議論されているところである。知的財産研究所（2014）によると、専用実施権は、平成20年法改正により、「対価の額」等の登録事項削除など、登録要件⁽⁸⁾が緩和されたにもかかわらず、登録数は年間300件前後にすぎず、特許ライセンス契約の当事者に行ったアンケートでは、専用実施権の利用は、ライセンサーの内5.5%、ライセンサーの内12.9%に止まっているのである⁽⁹⁾。

このような事情により、約定実施権では、通常実施権が主要な形態となっている。前述の知的財産研究所（2014）のアンケートでは、ライセンサーとライセンサーの両方とも、通常実施権利用が8割超に達しているのである⁽¹⁰⁾。

通常実施権は、特許権者（ライセンサー）との間の契約で定めた範囲内において、通常実施権者（ライセンサー）が、業として特許発明を実施することができる権利であり（特許法78条）、専用実施権との相違点は独占性・排他性がなく、重疊的に存在しうることにある。その意味から、通常実施権とは特許権者に対して差止請求権（特許法100条）と損害賠償請求権（民法709条）を行使させないという「不作為請求権」であり⁽¹¹⁾、債権的な性格を有する実施権である⁽¹²⁾と言えるが、例えば、独占的通常実施権に顕著に見られるように、単なる「不作為請求権」であるとも言い切れないという見解もある⁽¹³⁾。また、現実の通常実施権許諾契約には、実施しうるように協力する義務（技術指導義務等）、ノウハウ提供義務、侵害排除義務等々の規定を設けるなど、「不作為請求権」以上の内容を盛り込

む場合もあるが、通常実施権そのものから派生するものではなく、あくまでも個別契約上の約定である⁽¹⁴⁾。なお、実施しようとして協力する義務（技術指導義務等）、ノウハウ提供義務、侵害排除義務等々の規定は専用実施権設定契約においても同様である。

通常実施権は、許諾を受けた特定の者以外には実施契約をしないことを約束する独占的通常実施権と、そうでない非独占的通常実施権に分けられ、本裁判例は、非独占的通常実施権を設定した契約に関する訴訟である。

独占的通常実施権は、当該ライセンシーにしか実施権を認めないと約定したものであるが、当該独占的通常実施権は、特許法で定められたものではなく、慣習上行われているものに過ぎない。独占的通常実施権者が損害賠償の訴を提起することができるか否かについても見解が分れている⁽¹⁵⁾、裁判例の趨勢として契約上の独占的通常実施権者には固有の損害賠償請求権（民法709条）の行使が認められており⁽¹⁶⁾、また、独占的通常実施権者の権利は、事実上の経済的な利益に加え、法律上の利益であると解してよいという学説上の見解もある⁽¹⁷⁾。他方、非独占的通常実施権の場合、ライセンシーには、経済上の利益（事実上の利益）しかなく、法律上の利益が存在しないとされている⁽¹⁸⁾。

以上より、独占的通常実施権は専用実施権に近い性質を一部に有するものではあるが、あくまでも、通常実施権の一類型と解することが妥当であろう。

（2）物権的設定行為と債権的設定行為

特許ライセンス契約において、ライセンサーとライセンシーは、実施権の許諾条件について、具体的に取り決める設定行為を行う。どのような設定行為を行うかについては、契約自由の原則に基づき、ライセンサーとライセンシーの意思に委ねられるが、その設定行為の結果として成立した取り決めは、特許法（77条2項、78条2項）により規制される特許権の物権的制限という性質を有するものと、特許権には直接影響しない債権的制限に分けられる。

「育苗ポット事件」第一審判決は、ライセンス契約における設定行為に関して、物権的制限を「特許法に規定された権利の本来的な行使」とし、これに対し、債権的制限を「非本来的な行使」という見解を示した。前者に対する違反は、特許権の本質である「無断実施の禁止権」に抵触し、特許権侵害（特許法68条）となる

が、後者に対する違反は、特許法による権利の行使に抵触するものではなく、契約上の債務不履行（民法415条）を構成するにすぎないとしている。

ここで、特許権の物権的制限に関わる設定行為は、実施権行使における時間的、場所的、内容的制限の範囲に関する設定である。時間的制限は、例えば2019年12月末日まで実施を許諾するといった指定である。場所的制限は、例えば近畿圏（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）における実施のみ許諾するといった指定である。内容的制限は、特許法2条3項が定める生産、使用、譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数（例えば「生産・譲渡に限定」、「下請け生産可」）に制限する場合、「特許請求の範囲」に記載された複数の請求項のうち一部の実施のみ（例えば「請求項1記載の発明Aの実施のみ」など）に制限する場合、複数の分野の製品に利用できる特許発明について分野ごとに制限する場合など、許諾する実施内容の具体的な指定である。

時間的、場所的、内容的制限の設定をするか否か、どこまでするか完全に当事者の自由な意思決定によるものであるが、いったん設定を含んだ契約が成立すると、特許権の物権的制限として、法的拘束力が生じる。専用実施権者と通常実施権者を問わず、その制限の範囲を超えて、業として特許発明を実施した場合、特許権侵害（特許法68条）となる。また、侵害行為により市場に出された製品については、特許権の消尽は成立しない⁽¹⁹⁾。

このような制限は、基本的にライセンシーが一方的に受ける制限であるが、専用実施権は物権的な権利としての排他性を有するので、ライセンサー（特許権者）は、同一の時間的、内容的、地域的範囲内で、上述したとおり、自らの実施、第三者に対する専用実施権または通常実施権の許諾ができなくなる。また、消尽論の観点から、専用実施権または通常実施権に従って適法に市場に流通されたものを第三者が購入して、設定された時間的範囲や地域的範囲を超えて販売しても、特許権侵害（特許法68条）にはならない⁽²⁰⁾。

実施権許諾に関わる設定行為（特許法77条2項、同78条2項）は、「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲を超えるような」制限も、ライセンサーとライセンシーの合意により特許ライセンス契約に盛り込まれることが多い。例えば、本裁判例に見られる原材料の購入先に関する制限や製品規格、販路、標識の

使用等についての制限が挙げられる。

第一審判決は、原材料の購入先等についての約定に違反しても、「単なる契約上の債務不履行」とし、原告以外の製品に対する原告の特許発明の実施品使用禁止条項は、「単なる契約上の制限」と判示した。控訴審判決でも、原材料の購入先などの約定は、特許発明の実施行為とは直接関わりがなく、それに付随した条件にすぎないので、その違反は単なる契約上の債務不履行（民法415条）と判示した。

例えば、窪田（2005）は、ライセンス契約における制限のうち、特許法78条2項の「設定行為で定められた範囲」を画するものとそうでないものを区別することも、政策的に考慮してよいし、他社製品への特許発明の実施品の使用禁止条項は、仕様の態様そのものを制限するものと評価できるものであり、特許権侵害（特許法68条）があったと認めて良かったのではないかと、「単なる契約上の債務不履行となるにとどまる」と解した本裁判例の判示内容に疑問を呈している⁽²¹⁾。

しかしながら、筆者は、二つの理由により、上記判示を支持する立場を取る。

まず、本判決は、非典型契約であるが故に法的性質が不分明で、契約解釈の基準もあいまいであると言われる「ライセンス契約の約定条項」に関しては、特許法で扱う領域とそれ以外の民法等で扱うべき領域を画定したのである。原告は、原審で特許権侵害（特許法68条）に基づく損害賠償請求権（民法709条）のみを主張しながら、控訴審では、被告による「貸与契約上の債務不履行」を追加的に申し立てたが、控訴審判決では、債務不履行に基づく損害賠償請求（民法415条）については、「特許権の侵害を前提とする特許法102条2項又は同105条を適用ないし類推適用することはできない」ために、契約での禁止条項に関して独占禁止法上の有効性を審理した上、損害（得べかりし利益）の有無および額について審理しなければならず、特許権侵害（特許法68条）と契約上の債務不履行による損害賠償（民法415条）を別々に請求すべきであると判示した。これは、ライセンシーによる約定条項違反について特許法で扱う領域になり得るか否かを斟酌し、損害賠償請求を民法415条と民法709条（特許法102条）のどちらに基づいて行うべきかに関するライセンサーの意思決定に一定の示唆を与えるものであり、実務上、その意義を評価してもよいであろう。これが第一の理由である。

また、特許法77条2項と同78条2項が使用する「設定行為で定めた範囲内において」という文言の意味について、当事者間の契約（設定行為）によって特許権の全範囲かその一部に制限（時間的制限、場所的制限、内容的制限）して設定することができるとする一方、上記設定以外の、原材料の購入先等に関する約定は、特許発明の実施行為とは直接関わりがない付随条件にすぎず、その違反は、単なる契約上の債務不履行（民法415条）となるにとどまり、特許権侵害（特許法68条）の可能性を否定したという明確な解釈を与えたことも評価すべきである。これが第二の理由である。

本裁判例では、原告が前述の「付随条件」違反に関して、特許権侵害（特許法68条）に基づき損害賠償を請求（民法709条）したが、仮に、被告による特許権の侵害（特許法68条）が認められていた場合、特許法に基づく罰則規定および民法の関連規定が適用される。特許権者は特許権が侵害（特許法68条）された場合、その侵害者に対して特許法100条に基づく差止請求権、民法709条に基づく不法行為による損害賠償金およびこれに対する遅延損害金の支払を請求することができるばかりでなく、刑事罰による制裁が加えられる可能性もある。特許法の罰則規定では、特許権又は専用実施権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処され又は懲役刑と罰金刑とが併科され（特許法196条）、法人の代表者又は法人代理人等が侵害行為を行った場合、法人に3億円以下の罰金刑が科される（同201条）。こうした法的扱いの違いを踏まえ、特許権侵害（特許法68条）が適用される範囲を厳格に画定することが必要なのである。

（3）数量制限の違反および実施料未払いによる特許権侵害の有無

本裁判例では、実施権許諾に関わる時間的、場所的、内容的制限の設定を「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲」として、特許権の物権的制限としての性格を認めているが、原材料の購入先に関するような制限を「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲」を超えたものとして、その違反は契約上の債務不履行（民法415条）となり得るが、特許権侵害（特許法68条）にはならないとの見解が示された。しかし、特許権の物権的権利と契約上の債権的な権利の線引きがなお難しい場合があり得る。

例えばここでは、実務上付随的な約定として多分に採用されているであろう「数量制限」の違反および「実施料」の未払い、の取り扱いについて考察したい。

1) 数量制限について

例えば、ライセンシーによる製造・販売数量制限の違反が、特許権侵害（特許法 68 条）を構成するのか、単なる債務不履行（民法 415 条）に止まるのかという問題がある。すなわち、特許権者が、実施権許諾において数量制限を設定することは、「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲」となるかどうかである。

数量制限について、最低製造・販売数量制限または最高製造・販売数量制限の設定が可能であるが、最低製造・販売数量制限は、ノルマを課す性格を有し、その未達成は契約違反であっても、権利侵害とはならないと思われる。最高製造・販売数量制限なら、オーバーした個数が権利侵害に該当するという主張は可能であっても、最低 100 個作るまたは売るという数量制限を設けて、98 個しか作れなかったまたは売れなかった場合、出来なかった 2 個が権利侵害なのか、それとも 98 個すべてが権利侵害なのかという判定自体不可能である。さらに、最高製造・販売数量制限の遵守は、あくまでライセンシーの主観によるのに対し、最低製造・販売数量制限を守ろうとする意思があっても、客観的な要因によって達成できなかった状況も考えられる。小泉（1999）も、最低製造・販売数量制限違反については、特許権侵害と考える必要はないとする見解を述べている⁽²²⁾。最低製造・販売数量制限違反を権利侵害と見なす主張は、筆者が調べたところ見当たらない。

他方、最高製造・販売数量制限違反が特許権の侵害となるか、それとも当該制限を設定したライセンス契約違反となるに止まるかは、見解が分かれている。

特許権侵害肯定説として、「一部処分説」が唱えられている。すなわち、特許権者がその実施許諾を通じた製造・販売の数量や回数について無限定の権利を有しており、その一部を処分する形で製造・販売数量の制限を設定する行為は、権利行使と見なすというものである。

有賀（1971）によると、昭和 34 年に公表された「国際的技術導入契約に関する認定基準」三項五号では、「特許製品の製造数量、販売数量または特許方法の使

用回数を制限すること」を特許法に基づく権利行使行為の一つとして挙げている⁽²³⁾。公正取引委員会（1988）も同様な見方を示している⁽²⁴⁾。

小泉（1999）は、製造・販売数量制限が権利の行使に該当するか否かは、主として独禁法 23 条の解釈論として、独禁法研究者に関心があったが、専用実施権の条件として認められる条件の違反を特許権侵害とする議論に異議は見られず、見解が分かれるのは、通常実施権の条件の中にもその違反が特許権侵害となり得るか否かであるという⁽²⁵⁾。

しかし、この論述には疑問がある。専用実施権においては、「設定行為で定めた範囲内において」、被許諾者が実施権を専有する以上、なぜ最高数量制限の設定が必要か理解しにくい。また、仮に数量制限を行っても、数量は特許原簿への登録事項ではないので、契約上の付随的な制限条項に過ぎず、その法的性質は、通常実施権の場合と同じであろう。

小泉（1999）は、さらに権利の行使か否かを決定する枠組みとして、独禁法の適用という効果を加味するものと特許発明実施の「趣旨」から特許法内在的なアプローチをするものがあるが、後者の基準を取り、発明の実施自体の（存否の）決定権の侵害を特許権侵害とし、最高数量制限違反のみ特許権侵害とする考え方を示している⁽²⁶⁾。

この点、「発明の実施自体の（存否の）決定権」を基準にするなら、専用実施権と通常実施権の違いはないと見るべきであろう。

特許権侵害否定説として、永田（1962）の「特許常識論」が挙げられる。それによると、制限を超えた部分が権利侵害とならないのは、「特許常識上疑問」という認識を示しながら、最高数量制限違反を特許権侵害としてしまえば、価格制限違反等、他のすべての制限条項違反を特許権侵害とするしかない。それは、「特許常識」に反するものであり、結局債務不履行（民法 415 条）にとどめるほうが妥当という結論を下している⁽²⁷⁾。

例えば、「日之出水道機器事件」（知財高判平成 18 年 7 月 20 日平成 18 年（ネ）第 10015 号、原審（大阪地判平成 18 年 1 月 16 日、判例時報 1947 号 108 頁））は、特許権者である原告が被告に通常実施権を許諾するライセンス契約において、最高製造・販売数量制限を設けていた。知財高裁は、通常実施権許諾契約に定める許諾数量を超えて公共下水道用鉄釜を製造販売する債

務不履行があったとして、被許諾者に債務不履行に基づく損害賠償を命じた原審判決を支持した。

原審判決では、通常実施権許諾において、「被許諾者が製造販売することのできる製品の数量に上限を設けることは、業として特許発明の実施をする権利を専有するという特許権者の権利（特許法 68 条）……の開放を一部にとどめるというものであるから、原則として特許法等による権利の行使と認められる行為として、独占禁止法 21 条が適用されるべきものではある」とした上、独禁法 21 条は「特許権等の行使に名を籍りた〔ママ〕濫用的な競争制限行為にまで独占禁止法の適用を除外する趣旨ではない」ので、そのような場合には、「許諾数量を制限する行為が独占禁止法上違法な行為とされ、さらにそれが公序良俗違反と評価される場合には、そのような条項は無効とされるべき」であると判示したのである。

上記判示を整理すると、

①特許権者等が通常実施権の許諾に際して、最高製造・販売数量制限を設けることは、特許権者の権利の開放を一部にとどめるものであり、

②このような設定は、原則として特許法等による権利の行使と認められる行為である。

③上記①と②に基づき、独占禁止法 21 条が適用されるべきであるが、

④特許権等の行使に名を借りた濫用的な競争制限行為であり、且つ公序良俗違反と評価される許諾数量制限の場合には、そのような条項は無効である。

ということになる。

この判決は、前述の「一部処分説」と「特許常識説」を折衷したようなものである。筆者は、このような折衷説を支持する。

注目に値するのは、通常実施権許諾における数量制限の設定⁽²⁸⁾を特許法等による権利の行使と認めながら、その違反を特許権侵害（特許法 68 条）ではなく、債務不履行（民法 415 条）と判定するのにとどめたことである。すなわち、数量制限の設定にかかわる権利の行使は、独占禁止法 21 条の適用を満たす要件として認められているが、そのような条項を無効と主張するには、まず、「濫用的な競争制限行為」による独禁法違反を立証しなければならない。また、違反の立証ができたとしても、公序良俗違反という評価に至らなければ、数量制限の条項は、無効にならない⁽²⁹⁾。数量制限の設定を特許権の行使と認めなければ、独占禁止法

上、違法行為とされるハードルが相当低くなるであろう。他方、数量制限に関する約定は、特許権行使の結果ではあるが、その違反を特許権侵害（特許法 68 条）と認めれば、「特許常識」上問題になりかねないので、結局、債務不履行（民法 415 条）として処理したほうが穏便ということであろう。

2) 実施料未払いについて

次に、実施料未払いによる特許権侵害の有無という問題もある。

「実施料等請求事件」（大阪地判平成 28 年 11 月 15 日 平成 27（ワ）第 7307 号）は、日本国内全域における当該特許の通常実施権を被告に対して許諾した原告が、特許実施許諾契約に基づく販売額・実施料の未払額およびこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。大阪地裁は、当該契約が無効ないし解除されたから、契約に基づく実施料支払義務を負わないとする被告の主張を退け、「被告は、本件特許に無効となるべき事由があるとして権利濫用を主張しているが、本件において原告は、本件特許権を行使しているのではなく本件契約に基づく債権を行使しているにすぎず、……本件契約は、現在も有効に存在していると認められるから、その権利行使が権利濫用とはいえない」と判示した。

この点、特許法には、直接実施料に関する規定が設けられているわけではないが、法 65 条では、出願公開（特許法 64 条、同 64 条の 2）の効果等として、特許出願人に補償金の支払を請求する権利（補償金請求権）を定めている。同条に基づけば、実施許諾契約（ライセンス契約）は、特許が成立した発明のみならず、特許出願中の発明を対象とすることもできる。特許成立を待たなくても、特許出願人は、出願公開後に許諾を受けずに当該発明を実施した者に対して警告を発し、特許成立後に、特許成立した範囲において補償金の請求をすることができる。すなわち、警告から特許権の設定登録の間の実施について、その発明が特許発明として登録された場合に受けるべき対価を請求する権利が法定されており、その対価の額は、実施料相当額であると考えられている⁽³⁰⁾、この補償金支払請求権の法的な性質については、不法行為や不当利得に基づくものではなく、出願人を保護するための法定の特別の請求権であるとする説が支配的であるが、特許権侵害に関する幾つかの規定（特許法 101 条、104 条から 104

条の3、105条、105条の2、105条の4から105条の7まで及び168条3項から6項まで)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6項)を根拠に不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)の特殊な形態であるとする少数説もある⁽³¹⁾。

一方、特許成立後のライセンス契約に実施料の設定は、実施権を得る対価として、被許諾者が許諾者に払うべき約束であるが、その設定は、特許法77条2項と同78条2項が言う「設定行為」に該当するか否かによって、実施料未払いの法的性質を左右する。筆者は、二つの理由により該当しないと考えている。

①実施料の設定は、実施権に関する売買交渉であって、実施権行使と直接関わる物権的設定行為(地域、期間及び内容)ではない。特許発明を排他的独占的に実施できる権利を有する特許権者は、実施の時期・地域・内容だけでなく、有償か無償かの選択や価格などに関しても当然決定権を持っているが、実施許諾をライセンス契約の形式により行う際に、有償契約ならば、原則として売買契約の規定を準用し(民法559条)、また売買契約が諾成契約となるので(同555条)、実施料の価額に関する許諾者と被許諾者の合意による諾成契約と解するのが相当である⁽³²⁾。専用実施権の設定契約に関しても、登録を要件とし(特許法98条1項2号)、単なる諾成契約とは異なるという見方もあり得るが、小島(2007)は登録要件について、「法定された排他的効力を有する権利を被許諾者に設定するための要件と見るべきであり、ライセンス契約それ自体の成否を規定するものではない」という見解を述べている⁽³³⁾。通常実施権と専用実施権を問わず、実施料の設定は、直接実施権行使とは言えないであろう。

②実施許諾契約における実施料の有償無償の設定、有償である場合の金額や支払い方法や時期に関する具体的な設定は、私的自治によるものであり、その約定は許諾者と被許諾者の債権関係の成立を意味すると考えられよう。そうすると、未払いは、債務不履行(民法415条)であり、許諾者による実施料等請求は、債権の行使と考えたほうが妥当であろう。

5. まとめ：債務不履行と特許権侵害の線引き

本裁判例の判決は、通常実施権の法的性質が「債権関係」であるという認識を示しながら、設定契約における約定の違反について、特許権の制限(時間的制限、

場所的制限、内容的制限)範囲に対する違反なら特許権の侵害(特許法68条)となり、それ以外の付随条件に対する違反が債務不履行(民法415条)となる考えを提示している。

通常実施権に関して、許諾者と被許諾者の債権関係とは、差止請求権(特許法100条)や損害賠償請求権(民法709条)が行使されないという約定の法的性質を指すものであって、時間的・場所的・内容的制限に関する両者の合意(設定行為)は、物権的関係の成立を意味し、その違反は特許権の侵害(特許法68条)となる。

本裁判例で取り上げていない専用実施権は、特許権の本来的行使(物権的設定行為)に該当する制限範囲については、通常実施権と同様であるが、本来的行使の実現方法(登録要件)とそれに伴う効力(特許権者の実施も制限される)が異なる。一方、登録要件以外の各種付随条件に関しては、当事者の意思に基づく契約上の取り決めを過ぎず、上述の通常実施権の場合と同じように、契約上の制限(債権的制限)と見るべきであろう。

時間的・場所的・内容的制限への違反を特許権の侵害(特許法68条)として規制するのは、①特許権の実効性を担保するための差止請求権の保持、②特許権者による権利の行使に対する認定が、独占禁止法21条の適用要件を満たす違法性阻却事由となるからであろう。

他方、特許発明の実施行為とは直接関わりがない付随条件の設定では、私的自治の下、許諾者と被許諾者の事情と思惑を反映した、様々な内容を盛り込む約定が可能である。しかしながら、これら様々な内容(約定)は、明らかに特許法が介入すべき領域を超えているので、付随条件としての制限事項に対する被許諾者の違反行為により許諾者が損害を受けた場合、債権(債務不履行による損害賠償請求権等)行使で救済を図るほうが妥当と言えよう。平嶋(2005)は、ライセンス契約上の細かい制限事項への違反行為までを特許権侵害(特許法68条)として評価することを許容すれば、「結果的に、当事者間の『私的立法』たるライセンス契約を介して、実質的に特許権者が本来確保されるべき法的保護の範囲を拡大・逸脱して過重な保護を受けることに助力することにもつながりかねない⁽³⁴⁾」と述べている。筆者も、この指摘に賛同する。

さらに、付随条件としての各種制限事項は、特許の

活用をめぐる市場に関するライセンサーとライセンシーの取り決めであるが、産業財産権がマーケットにおいてどんなパフォーマンスを見せるかに関して、基本的に中立である⁽³⁵⁾べきである。

小泉(1999)によると、「特許権侵害となる行為か債務不履行となる行為かで競争制限性に差があるという前提を、知的財産法は採っていない⁽³⁶⁾」としている。つまり、付随条件として種々の約定に対する違反を特許権侵害(特許法68条)とするなら、債務不履行(民法415条)とするよりも、市場競争における特許権者の優位につながるかもしれないが、それは、特許法の関心事項ではないのである。その観点から見れば、「育苗ポット事件」では、許諾者側が自社製品の販促という市場戦略の一環として仕入先に関する制限条項を設定したに過ぎないが、これに関して特許法が直接関わらないという考えが裁判官にあったのかもしれない。

要するに、債務不履行(民法415条)と特許権侵害(特許法68条)の線引きは、通常実施権の範囲に関する「設定行為」を「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲」に限定することにより、特許制度による特許権者の権益保護を機能させる一方、私的自治への不干渉および市場への非介入という原則を貫くべきであると考えられよう。

(注)

- (1) 公正取引委員会「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針平成11年7月30日」, http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tokkyo.pdf, (2017年11月30日閲覧)
- (2) 永田大二郎, 『技術援助契約』, 36頁, (1962), 有斐閣
- (3) 小島喜一郎「ライセンス契約の法的性質について: 民法典型契約規定にもとづく分析と検討」, 専修法学論集, 101巻, 8頁~9頁, (2007)
- (4) 前掲・注3), 10頁
- (5) 増井和夫・田村善之, 『特許判例ガイド』, 464頁~465頁, (2005), 有斐閣
- (6) 平嶋竜太「特許ライセンス契約違反と特許権侵害の調整法理に関する一考察」, 『知的財産法の理論と現代的課題: 中山信弘先生還暦記念論文集』, 256頁, (2005), 弘文堂
- (7) 中山信弘, 『特許法〔第三版〕』, 510頁, (2016), 弘文堂
- (8) 特許登録令施行規則10条5項規定の様式10によれば, 「〔備考〕1「専用実施権の範囲」の欄には, 設定契約証書に記載された専用実施権の設定すべき範囲(地域, 期間及び内容)を記載する。
- (9) 一般財団法人知的財産研究所「独占的ライセンス制度の在

- り方に関する調査研究報告書」, 平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 1頁, 13頁(2014)
- (10) 前掲・注9), 13頁~17頁
- (11) 前掲・注7), 506頁
- (12) 相山敬士・高林龍・小川憲久・平嶋竜太, 『ライセンス契約』, 105頁, (2007), 日本評論社
- (13) 石井美緒「特許権の通常実施権の当然対抗制度とライセンス契約関係の承継」, 法律論叢, 84巻, 6号, 366頁, (2012)
- (14) 前掲・注7), 506頁
- (15) 盛岡一夫「特許権の侵害における特許権者, 専用実施権者および通常実施権者の損害額」, 東洋法学, 32巻, 1号, 137頁, (1988)
- (16) 例えば, 「損害賠償請求事件(神戸地判昭和62年3月18日昭和57年(ワ)第1243号)」判決は, 「発明の独占的通常実施権はその法的性質が債権であるからといって権利侵害による損害賠償請求が否定されるいわれはない」と判示している。
- (17) 盛岡一夫「判例評釈(132) 商標権者が独占的通常使用権者以外の者にも登録商標の使用を許諾している場合の独占的通常使用権者の損害賠償請求(東京地裁平成15.6.27民46部判決)」, 発明, 102巻, 113頁, (2005)
- (18) 前掲・注17), 113頁
- (19) 小泉直樹「ライセンス契約による制限の違反と特許権侵害の成否-育苗ポット事件(平成15.5.27大阪高判)」, 『特許判例百選〔第4版〕』, 188頁~189頁, (2012), 有斐閣
- (20) 村上恭一「不完全消尽論(民事法)」, 青山法学論集(法学部創立50周年記念論文集), 51(1/2), 525頁~556頁, (2009)
- (21) 窪田英一郎「実施許諾契約と許諾外の行為」, AIPPI, 50巻, 6号, 2頁~9頁, (2005)
- (22) 小泉直樹「数量制限違反の特許法上の評価」, 『知的財産法と現代社会-牧野利秋判事退官記念』, 353頁~355頁, (1999), 信山社
- (23) 有賀美智子「独禁法と特許法との抵触についての国内的・国際的諸問題」, 『工業所有権の基本的課題: 原増司判事退官記念』, 54頁, (1971), 有斐閣
- (24) 公正取引委員会「技術取引と独占禁止法-技術取引等研究会中間報告書」, 34頁~35頁, (1988)
- (25) 前掲・注22), 355頁
- (26) 前掲・注22), 355頁
- (27) 前掲・注2), 286頁
- (28) 数量制限の設定に関しては, 専用実施権の場合でも特許原簿に登録する事項ではないので, 法的性質は通常実施権と同じであると言える。
- (29) 「金銭消費貸借契約無効確認請求事件」(最高裁昭和52年6月20日第二小法廷判決(昭和48年(オ)第123号, 民集31巻4号449頁判時865号3頁))に関する最高裁判決は, 「独禁法19条に違反した契約の私法上の効力については, その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として, ……同条が強行法規であるからとの理由で直ちに無効であると解すべきではない」と判示している。

- (30) 工業所有権情報・研修館, 『特許法概論〔第16版〕』, 52頁,
(2016), 独立行政法人工業所有権情報・研修館 研修部
- (31) 川田篤, 「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-」, 知的財産法政策
学研究, 42, 139-140頁, (2013)
- (32) 前掲・注22), 355頁
- (33) 前掲・注22), 355頁

- (34) 前掲・注6), 262~263頁
- (35) 前掲・注22), 355頁
- (36) 前掲・注22), 355頁

(原稿受領 2018. 2. 10)

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれました!

平成28年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。