

専用実施権設定後の特許権者による 差止請求権

—最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁—

弁護士 奥村 直樹*



1. はじめに⁽¹⁾

特許権者が専用実施権を設定した場合であっても、特許権者になお侵害者に対する差止請求権が認められるかどうかについては、下級審裁判例及び学説において意見の対立が存在した。本件最高裁判決（最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁，判時 1900 号 139 頁）は、このような場合においても、特許権者の差止請求権を認めるとの判断を下した。

本論稿は、本件最高裁判決を検討する前提として特許権に関わる各権利者（特許権者・実施権者）が特許権侵害者に対して、差止又は損害賠償請求権を有するかについて概説するとともに、本件最高裁判決及び同判決に関する様々な議論を紹介・検討することを目的とするものである。

2. 差止請求権・損害賠償請求権

特許権侵害者に対し、権利者（特許権者及び実施権者）がとりうる救済手段として、特許権侵害行為差止請求（除却請求を含む）及び損害賠償請求が存在する。

(1) 侵害差止請求権

特許法 100 条 1 項及び 2 項は、「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。」「特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物…の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」と規定し、特許権者と専用実施権者が侵害者に対して侵害行為の差止請求権及びそれに伴う除却請求権を有することを明らかにしている。

かかる侵害差止請求権（及び除却請求権）は、特許法が権利者に対して付与した権利であって、物権的な請求権とされ、侵害者の特許権侵害に対する故意・過

失の有無を問うことなく、権利者が行使可能な権利であるとされる⁽²⁾。

(2) 損害賠償請求権

民法 709 条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と不法行為の一般原則を規定しており、特許権もかかる「他人の権利又は法律上保護される利益」に当たるから、特許権に関わる権利者は、民法 709 条に基づき、侵害者に対して損害賠償請求権を行使することが可能である⁽³⁾。

なお、特許法中には、損害額に関する規定として 102 条 1 ないし 3 項が存在するものの、同条はあくまで損害額の算定規定であり、同条項自体が損害賠償請求権の発生を基礎付けるものではないと解される⁽⁴⁾。

3. 特許権に関わる権利者と各権利者の差止請求権及び損害賠償請求権の有無について

なお、ここで、本件の論点の位置付けを見るため、特許権に関する権利者（特許権者、実施権者）及び各権利者の侵害者に対する差止請求権・損害賠償請求権の有無について、裁判例及び学説に基づき概観したい。

実施権とは、特許権者が他の者に対して特許発明の実施権原を与えるものであり、特許権者がその許諾によって第三者に対し特許発明の実施権原を与える実施権として「専用実施権」と「通常実施権」とが存在する（特許法 77 条及び 78 条参照）。

(1) 専用実施権

専用実施権とは、「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専有」（特許法 77 条 2 項）する権利である。すなわち、専用実施権はいわゆる物権的・排他的な権利であり、侵害者に対する差止請求権が明文で認められている（特許

* 中村合同特許法律事務所

法 100 条 1 項)。また、設定行為で定められた範囲内（例えば期間の制限や地域の制限などが存在する）では、特許権者が特許発明を実施する権限をも排除するものである⁽⁵⁾。このことは、特許法 68 条において、「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。」と定められているとおりである。

また、専用実施権については、特許法 98 条 1 項において「登録しなければ、その効力を生じない」事項として「専用実施権の設定」が挙げられており、権利発生自体のために登録が必要とされている（同項 2 号）。つまり、登録が効力発生要件（＝登録がなければ効力が生じない）とされていることに注意する必要がある。

(2) 通常実施権

「通常実施権者は、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）とされる。

通常実施権は、特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権（＝債権）にすぎず、専用実施権のような物権的・排他的権利とは異なる。通常実施権も専用実施権と同様に登録することが可能であるが、登録しなくても権利自体は存在し、登録はあくまでも第三者対抗要件である（特許法 99 条 1 項参照）。

(3) 特許権者及び各権利者による権利行使の可否について

以下の表は、現在の裁判例及び通説に基づき、特許権者及び各権利者による権利行使の可否についてまとめたものである。

権利者		差止請求権		損害賠償請求権
特許権者	専用実施権なし	認められる（特許法 100 条）		認められる（民法 709 条）
	専用実施権あり	争いあり		争いあり
専用実施権者		認められる（特許法 100 条）		認められる ⁽⁶⁾ （民法 709 条）
通常実施権者	独占的 ⁽⁷⁾	直接行使	争いあり ⁽⁸⁾	認められる ⁽⁹⁾
		代位行使	争いあり ⁽¹⁰⁾	
	それ以外 ⁽¹¹⁾	直接行使	認められない	認められない
		代位行使	認められない	

4. 専用実施権設定時の特許権者による差止請求権についての従前の判例・学説

(1) 問題の所在

上記で説明したとおり、特許法は特許権者及び専用実施権者の双方について、物権的請求権としての侵害差止請求権を認めている。しかしながら、特許権者が専用実施権を設定した場合において、特許権者が侵害差止請求権を有するかどうかについては特許法上明文の規定が存在しない。

ただし、上記のとおり、特許法 68 条及び 77 条 2 項は特許権に専用実施権が設定されている場合には、設定行為により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、特許権者は「業として特許発明を実施する権利を専有」しないことを規定している。

そこで、専用実施権が設定された後の特許権者について、もはや侵害差止請求権が認められないのではないかということが問題となってくる（なお、説明の便宜上、以下では、専用実施権設定後の特許権者に侵害差止請求権を認める説を「差止請求権肯定説」といい、侵害差止請求権を認めない説を「差止請求権否定説」という）。

(2) 本論点に関する従前の裁判例

本件の第 1 審である東京地裁民事第 46 部の判決（及び同部が平成 14 年に出した判決）を除き、本論点について下級審裁判例は一貫して差止請求権肯定説を採用してきており、差止請求権否定説を採用した裁判例は見あたらなかった。

以下に示す 2 件の裁判例が、本論点についてのリーディングケースとされている⁽¹²⁾。

- ① 山口地判昭和 38 年 2 月 28 日下級民集 14 卷 2 号 331 頁，判タ 142 号 184 頁

「合成浮子の製造法」に係る発明についての特許権

侵害訴訟において、裁判所は、被告方法が特許発明の技術的範囲に属することを否定し、結論としては請求を棄却しつつ、以下のとおり判示した（なお、本件は、原告の有する特許権に設定されていた実施権がそもそも専用実施権であったか、また、専用実施権であったとしてもその範囲が無制限のものであったか判文上から明らかではない事案であり、その点につき注意する必要がある）。

「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 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、恰か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者が物上請求権を失わないのと同様であると解される」

② 東京地判昭和 39 年 3 月 18 日判時 377 号 63 頁

「ズボンの腰裏」の考案にかかる実用新案権侵害訴訟において、被告らが専用実施権を設定した原告（実用新案権者）の差止請求に対して「X（原告）は、Z（専用実施権者・補助参加人）に対する専用実施権の設定行為の範囲内において、本件登録実用新案の権利を専有するものではなく、したがって、その範囲内において差止請求権を有しない」と争った。判決は、被告物件が本件登録実用新案の技術的範囲に属することを認め、以下のとおり判示した。

「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い」

(3) 学説

裁判例に対して、学説においては、特許法 68 条ただし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する余地があることを根拠として、否定説、あるいは、一定の条件のもと専用実施権設定後の特許権者による差止請求権を認める中間説も存在し、本論点について見解の対立が一応見られた。

① 差止請求権肯定説

本件最高裁判決が出される以前から、学説においては、差止請求権肯定説が多数説を占めている⁽¹³⁾。

その理由としては、例えば、

「専用実施権が設定された場合、特許権者は原則として設定の範囲内で実施権を失うが、特許権が全く空虚な権利となるものではない。特許権者は、専用実施権設定後、その範囲内においても、特許権の譲渡、質権の設定をなすこともできるし、専用実施権者が他に専用実施権を移転したり通常実施権を設定したり質権を設定したりする際に許諾を与える権能を有する…。従って、特許権が空虚な権利になるので差止請求権は認められないという構成は誤っている。」⁽¹⁴⁾

と説明され、専用実施権が設定されても、なお、特許権者に一定の権能が留保されていることが理由として挙げられている。

また、差止請求権肯定説の理由としては、さらに、「…規定（68 条）の文言上は、特許権者は、専用実施権を設定した範囲内においては、権利の専有を失うかのようにあり、その範囲内の権利侵害行為については、専用実施権者だけが差止請求権を行使することができるかのようなことではない。これはあたかも、制限物権の設定によっては、所有権に基づく妨害排除請求権が失われないのと同様のことである。」⁽¹⁵⁾

として、物権法との類似から説明する見解も存在した⁽¹⁶⁾。

② 差止請求権否定説

差止請求権否定説を主張する学説としては、兼子一＝染野義信『特許・商標〔新装版〕』の見解があり⁽¹⁷⁾、「専用実施権が設定されると特許権者は設定行為で定めた範囲に属する事項と抵触する特許発明の実施をすることができない（68 条但書）。専用実施権の設定により特許権の行使は制限され、…この場合に、正当の理由がない特許発明に抵触する発明の実施行為は専用実施権の侵害として成立し、特許権の侵害とはならない。なぜならば専用実施権の設定により、その設定行

為によって定められた範囲にかぎって特許権の効力が制限されるからである。」とされている。

差止請求権否定説の根拠としては、「設定行為によって定められた範囲にかぎって特許権の効力が制限される」との上記記述と、特許法 68 条ただし書の摘示からもわかるように、同条ただし書が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、特許権者が特許発明の実施をする権利を失うと規定していることを主に考えているようである。

また、染野啓子「実施契約関係訴訟」⁽¹⁸⁾は、専用実施権が将来的により強い独占性、排他性を持つ方向へ変化する可能性がある」と指摘した上で、「専用実施権を所有権に対する地上権に比するのとは決して正当ではない」とし、「特許権者に侵害者に対する直接的救済の権限を認めることは、現実にはかえって混乱を招くことにもなり、形式的、法理論的には妥当であるにしても、実際上さまざまな側面から検討を要するのではないかと考える。」として、差止請求権否定説に親和的な見解を示している。

③ 一定の場合には特許権者にも差止請求権を認める説〔中間説〕

なお、差止請求権肯定説及び否定説以外に、原則として差止請求権の行使は専用実施権者のみが行うべきであるが、専用実施権者が差止請求権を行使しない場合には、特許権者が、自己に残留する実施料収受権能や処分権能が影響を受ける限度において、差止請求権を行使できるとする中間説も存在し、例えば、「専用実施権者が侵害行為の差止請求権を有するのはもちろんである。専用実施権設定後の特許権者も差止請求権を失わないと言われている…が、特許権者が専用実施権の設定料のみを受け取る場合等に差止請求権を認めるのは理由がない…」との見解が示されている⁽¹⁹⁾。

学説上の差止請求権肯定説及び否定説の多数が理論的側面から本論点を検討していたのに対して、中間説は、実質的な利益状況をも考慮した上で、本論点について検討していたという点で、本件最高裁判決にも通じる面があると考えられる。ただし、中間説に対しては「特許権侵害訴訟の入口において、特許権者と専用実施権者の内部的な関係をまず解明しなければならなくなり、その合理性には疑問がある」との批判⁽²⁰⁾、条文上の根拠が全く存在しないなどの批判が存在する。

5. 本件事案

それでは、次に、本件最高裁判決に至るまでの、東京地裁判決、東京高裁判決及び本件最高裁判決の紹介・検討を行う。

(1) 東京地裁判決（東京地判平成 15 年 2 月 6 日 以下「本件地裁判決」という）

本件事案の概要を簡単に説明すると、「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」の発明についての特許権者及び専用実施権者である原告らが、プログラムを CD-ROM に収録された形態で輸入し、日本国内で販売している被告に対して、同プログラムを用いる方法が上記特許発明の技術的範囲に属し、かつ、同プログラムないしこれを記録した CD-ROM が「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法 101 条 4 号）に当たると主張して、被告に対し販売差止めを求めた事案である。ちなみに、原告らとは、代表取締役（特許権者）、及び、会社自身（専用実施権者）であったようである。

東京地裁は、侵害論についても、被告物件が特許発明の技術的範囲に属することを否定しつつ、次のとおり判示して差止請求権否定説を採用することを明らかにした。

「特許法は、77 条 2 項において、『専用実施権者は、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専有する。』と規定し、他方、68 条において、『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。そうすると、特許権に専用実施権が設定されている場合には、設定行為により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、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、特許権者は差止請求権を行使することができないと解するのが相当である。ただし、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からである。これを本件についてみるに、本件特許権については、特許権者である原告 A から、原告研究所に対して、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権が設定されている。したがって、本件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、専用実施権者である原告研究所に限られ、特許権者である原告 A が差止請求権を行使することはできない。」

このように、本件地裁判決は、特許法 68 条ただし書の文理及び専用実施権が設定された場合における特許権者が差止請求権を行使する実益が存在しないこと、を理由として差止請求権否定説を採用している。ただし、後半の当てはめ部分を見ると、専用実施権の内容が「地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部」とするものであったことが認定された上で特許権者の差止請求権が否定されており、専用実施権が設定されていればその内容を問わず一律に特許権者の差止請求権を否定する趣旨であったかどうかは不明であるとも考えられる。

なお、本件地裁判決と同じ民事第 46 部による東京地判平 14 年 4 月 16 日平成 12 年（ワ）8456 号最高裁 HP〔重量物吊り上げ用フック装置事件〕も本論点に触れ、「特許法 68 条は『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、同法 77 条 2 項が『専用実施権者は、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専有する。』と規定していることに照らせば、特許権について専用実施権が設定された場合には、当該特許権を侵害する第三者に対し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のみであって、特許権者が差止請求権を行使することはできないと解するのが相当である。」として差止請求権否定説を採用した（侵害論について、特許権侵害自体は肯定した）。

この事例では、本件事例と異なり、特許権者と専用実施権者との間に代表者と会社というような特殊関係は存在しなかったようである。しかし、本件と同様に原告が特許権者と専用実施権者の両方であったために、特許権者に差止請求権を認めなくても、専用実施権者の差止請求を認めることによって、判決の結論自

体には結局のところ影響がなかったということができるとであろう⁽²¹⁾。

(2) 東京高裁判決（東京高判平成 16 年 2 月 27 日判時 1870 号 84 頁）

これに対して、控訴審である東京高裁は、侵害論について原判決の判断を覆して侵害を肯定し、さらに、本論点については、以下のとおり、特許権者の差止請求権を肯定した上で、原判決を取り消し、控訴人の請求を認めた。

「…特許法 100 条は、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。しかも、専用実施権を設定した特許権者にも、次のとおり、上記権利を行使する必要が生じ得るのであり、上記権利の行使を認めないとすると、不都合な事態も生じ得る。これらのことからすれば、専用実施権を設定した特許権者も、特許法 100 条にいう侵害の停止又は予防を請求する権利を有すると解すべきである。専用実施権を設定した特許権者といえども、その実施料を専用実施権者の売上げ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げの減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要があることは明らかである。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は当然である。特許権者がそのような義務を負わない場合でも、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る可能性があること、あるいは、専用実施権が放棄される可能性も全くないわけではないことからすれば、そのときに備えて侵害行為を排除すべき利益がある。そうだとすると、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、というべきである。」

控訴審判決は、上記のとおり、特許法 100 条の明文で「特許権者」が「侵害の停止又は予防を請求することができる」となっていること、特許権者側における差止請求権行使の必要性、さらには専用実施権が何らかの理由により消滅する可能性の存在することなどから差止請求権肯定説を採用している。

(3) 本件最高裁判決

最高裁は、原告特許権者を相手方とする被告の申告受理申立てを受理した上、以下のとおり判示して申告を棄却した。なお、本論点以外の論点についても、申告理由として主張されたようではあるが、最高裁が取り上げたのは本論点のみであった。

「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができるかと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。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 条ただし書）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げ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。」

なお、本件最高裁判決についての検討は、次項において行う。

6. 本件最高裁判決についての検討

(1) 本件最高裁判決の評価

従前裁判例・学説が分かれていた論点につき、最高裁として判断を示し、結論的には差止請求権肯定説の採用を明らかにしたところに、大きな意義が存在する。これによって、特許権に専用実施権が設定された場合であっても、特許権者が専用実施権者からは独自に、侵害者に対し差止請求権を行使できることが実務上確

定したと言えるであろう。

また、本件と同様の問題は、実用新案法、意匠法、商標法等他の知的財産法にも共通するものであり、本件最高裁判決はこれらの法が問題となるケースにおいても当てはまるものと考えられる⁽²²⁾。

さらに、本件最高裁判決は、結論を同じくする従前の裁判例よりも、さらに踏み込んだ利益衡量を行った上で結論を導いており、この点も意義深いものと考えられる（従前の判例は、主として、特許法 100 条、77 条等の文理解釈と、権利関係が「所有者が制限的権利を設定した場合と同様であること」など、理論的理由を根拠にして結論を導いていた）。ただし、かかる利益衡量の判示が有する意味については、以下の (2) においてさらに検討したい。

(2) 本件最高裁判決の理論上の問題点

本件最高裁判決の結論については上記のとおりの評価がなされているが、同判決が差止請求権肯定説を採用した理由付けに関しては、以下のような批判もなされている。

すなわち、本件最高裁判決は、専用実施権を設定した場合における特許権者にも差止請求権が認められる実質面での根拠として、「専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げ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」及び「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」を挙げている。

しかしながら、専用実施権設定契約において専用実施権者の売上げに基づき実施料額が決定されていない場合（例えば、設定時に一時金のみが支払われ、ランニングロイヤリティが支払われないようなケース）には、特許権者の実施料収入確保という本件最高裁判決の理屈付けは当てはまらない。また、特許権者が専用実施権設定契約で侵害行為排除義務を負っておらず、かつ、専用実施権者が特許権侵害を放置していない場合においては、本件最高裁判決の実質的な根拠は妥当しないとの指摘もある⁽²³⁾。

本件最高裁判決はその判文上は、何ら射程を限定せず、無条件の差止請求権肯定説を採用したようには見えるが、上記のような事情が存在する場合にも同判決

の射程が及ぶかは一応検討の余地が存在すると考えられる。あるいは、結局のところ、本件最高裁判決が差止請求権肯定説を採用する最大の根拠としては、特許法 100 条の純粋な文理解釈であり、本件最高裁判決が挙げたような利益衡量は補強的な理由付けであるとも考えられる。

また、前掲山口地判や多くの学説で差止請求権肯定説を採用する理由付けに用いられている用益物権類推説（特許権者と専用実施権者との関係は、土地所有者と地上権者との関係に類似するところ、地上権を設定した土地所有者であっても物上請求権を失わないのであるから、専用実施権を設定した特許権者も差止請求権を失うことはない、とする説）を判決理由として示さなかったことも理論的には興味深い⁽²⁴⁾。特許法はその構成として、民法上の物権に関する規定の多数に習っているが、特許権の対象である発明の性質は所有権の対象である物の性質とは異なっており、また両者の存在理由も異なっている。かかる点にかんがみても、物権法のアナロジーを理由として直ちに特許法に関する論点の結論を出すことには慎重であるべきであろう⁽²⁵⁾。本件の論点についても、本件最高裁判決及び高裁判決が、用益物権類推説を理由として挙げなかったことは妥当な判断であると考えられる。

(3) 本件最高裁判決が実務へ与える影響

仮に、上記のような理論上の問題点はひとまずおいて、本件最高裁判決が無条件の差止請求権肯定説を採用したと考えた場合、本件最高裁判決により、専用実施権設定後における特許権者の専用実施権者に対する関係での侵害排除義務の発生や、特許権者による適切な管理責任発生などの影響が生じるのではないかという指摘がなされている⁽²⁶⁾。

しかしながら、そもそも専用実施権を設定する例自体が実務上は少なく、その上でわざわざ特許権者だけが侵害者に対して差止請求を行うというケースは稀である（専用実施権が設定されるケースの大半は特許権者と専用実施権者との間に何らかの密接な関係が存在することが大半である）との指摘がされている⁽²⁷⁾。したがって、上記のような問題点が理論上は考えられるとしても、現実に争点・問題となってくる事態は限られるであろう。

また、本件最高裁判決が差止請求権肯定説を採用したことに対しては、被疑侵害者側に、特許権者及び専用実施権者から別々に提訴され、二重に応訴しなければ

ならない危険を生じさせるとの問題があるとされる。ただ、この点についても、実際上は、専用実施権が設定されるケースは、専用実施権者と特許権者との間に密接な関係の存在することが通常（本件事案では、会社とその代表取締役）であって、仮に二重提訴がなされた場合であっても信義則の適用あるいは権利濫用論等により、適切に処理できる場合もあるだろう⁽²⁸⁾。また、特許権が共有にかかる場合、各共有特許権者は侵害者に対して個別に侵害訴訟を提起することが可能であるとされている⁽²⁹⁾から、二重提訴のリスクが存在するのは、必ずしも専用実施権者が存在する場合に限られない。このように、特許権共有の場合における利益状況と比較してみても、上記のような事態が発生することはやむを得ないと考えることができるであろう。

以上

注

- (1) 本論稿は、平成 18 年 7 月 26 日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例検討小委員会において報告し、かつ、討議を経た判例研究の結果を論稿にまとめたものである。
- (2) 中山信弘『工業所有権法 上〔第 2 版増補版〕』（弘文堂、平成 12 年）331 頁参照。
- (3) 中山・前掲注 2）335 頁参照。
- (4) 中山・前掲注 2）234 頁、高林龍『標準特許法』（有斐閣、平成 14 年）235 頁等参照。
- (5) 竹田和彦『特許の知識〔第 7 版〕』（ダイヤモンド社、平成 16 年）442 頁参照。
- (6) 明文上、特許法 102 条の適用もある。
- (7) 意匠権に関する事案ではあるが、大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体集 16 卷 3 号 803 頁は、意匠権の完全独占的通常実施権者の侵害者に対する固有の差止請求と意匠権者が有する権利の代位行使をいずれも否定しつつも、固有の権利としての損害賠償請求については「完全独占的通常実施権者は固有の権利として（債権者代位によらず）直接侵害者に対して損害賠償請求をなし得るものと解するのが相当」としている。
- (8) 独占的通常実施権者固有の差止請求権については、学説・判例ともに否定的である。例えば、中山・前掲 448 頁は「直ちに不動産の債権の利用権と同一に論ずることには問題があり、固有の差止請求権を認めることはできないであろう。」とし、また、中山信弘編著『注解特許法上巻〔第 3 版〕』（中山信弘）（青林書院、平成

- 12年) 834頁では、「独占的通常実施権に固有の妨害排除請求権を認めるならば、その必要性が十分証明されなければならないが、未だ学説上、その作業は十分なされているとはいい難い。」とされる。
- (9) 独占的通常実施権者による固有の損害賠償請求権を認めるのが裁判例の趨勢とされる(中山・前掲注2) 448頁)。
- (10) 債権者代位構成による差止請求については、中山・前掲注2) 450頁が「利益状況は不動産の債権的利用の場合と類似しており、債権者代位を認める実益のある場合もある」とする。裁判例でも、代位構成による差止請求を認めるものがある(増井和夫=田村善之著『特許判例ガイド〔第3版〕』(有斐閣, 平成17年) 467頁に引用された各裁判例を参照)。
- (11) 「非独占的通常実施権に妨害排除請求権が認められないのは当然」(中山・前掲注2) 449頁) とされる。
「非独占的通常実施権の場合には、損害賠償および差止請求ともに否定するのが裁判実務」であるとされ(増井=田村・前掲注10) 465頁), 大阪地判昭59年4月26日無体集16巻1号271頁も差止・損害賠償請求(代位構成によるものも含めて) ともに否定している。
- (12) 意匠権については、名古屋地判昭和49年7月25日判時761号99頁〔タイル連設用下版事件〕が存在する。意匠権者の申立てにより意匠権に基づく差止請求権を被保全権利として仮処分命令が出された後に、仮処分債務者から当該意匠権に専用実施権が設定されている等主張して特別事情を理由とする仮処分命令の取消しが求められた事案において、「意匠権について専用実施権を設定していることから直ちに、意匠権侵害によって蒙る損害は実施料に相当する金銭的補償の可能なものであると速断することは許されない」として申立てが却下され仮処分命令が維持されている。
- (13) 谷口知平「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」兼子一編『特許判例百選』(有斐閣, 昭和41年) 154頁, 豊崎光衛『工業所有権法〔新版増補〕』(有斐閣, 昭和55年) 233頁, 光石士郎『特許法詳説〔新版〕』(ぎょうせい, 昭和51年) 312頁, 紋谷暢男「商事判例研究」ジュリ349号(昭和41年) 112頁, 小島庸和『工業所有権と差止請求権』(法学書院, 昭和61年) 18頁, 中山・前掲注2) 332頁, 高林・前掲注4) 161頁, 仙元隆一郎『特許法講義〔第4版〕』(悠々社, 平成15年) 200頁。
- (14) 中山編著・前掲注8)〔中山信弘〕666頁。
- (15) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ 特許法・実用新案法・種苗法』(有斐閣, 平成16年) 189頁。
- (16) 特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』(発明協会, 昭和32年) 36頁では、「専用権者は自己の名において訴を提起することができ、単に利害関係あるものとして特許権者の提起した訴訟に参加が認められるに止まらない。これは専用権が排他的物権的な権利であることの当然の結論である。」とされ、専用実施権が設定された場合であっても特許権者が単独で訴訟提起できることが当然の前提とされているようにも読める。
- (17) 兼子一=染野義信『特許・商標〔新装版〕』(青林書院, 昭和41年) 154頁。
- (18) 鈴木忠一=三ヶ月章監修『会社訴訟・特許訴訟』(日本評論社, 昭和44年) 252頁。
- (19) 新保克芳「権利者・侵害者側が複数の場合の問題点」西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務⑧知的財産権』(ぎょうせい, 平成10年) 337頁。なお、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33巻11号(昭和55年) 29頁も同旨。
- (20) 本件最高裁判決に対する判例時報1900号139頁解説。
- (21) 外川英明「特許権者の差止請求権と専用実施権の設定について」知財管理54巻1号(平成16年) 59頁参照。
- (22) 宮坂昌利〔判批〕L&T29号(平成17年) 64頁参照。
- (23) 末吉互「専用実施権設定後の差止請求—最二判平成17・6・17」NBL814号(平成17年) 4頁参照。
- (24) なお、用益物権類推説についての詳細な分析は、佐藤義彦「専用実施権を設定している特許権者の法的地位についての覚書—差止請求権の有無をめぐる」紋谷暢男教授古希記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』(発明協会, 平成18年) 313頁が詳しい。
- (25) 中山・前掲注2) 298頁参照。
- (26) 林賢治・杉山央「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」知財管理56巻2号(平成18年) 255頁参照。
- (27) 松本直樹〔判批〕倉田卓司=後藤勇編『平成17年度主要民事判例解説』判例タイムズ1215号(平成18年) 184頁。
- (28) 吉田和彦「判例研究」法律のひろば59巻5号(平成18年) 53頁参照。
- (29) 中山・前掲注2) 304頁等参照。

(原稿受領 2007.08.01)