

特許権者の差止請求権と専用実施権の設定について

外 川 英 明*

抄 録 最近、特許権に専用実施権が設定されている場合に、当該特許権者には差止請求権はないとの判決が東京地方裁判所で相次いで下された。生体高分子事件に関する東京地判平成15年2月6日と、重量物吊り上げ用フック装置事件に関する東京地判平成14年4月16日である。

本稿は、生体高分子事件判決の三つの理由付けの検証を通して、専用実施権が設定されている場合にも、特許権者には依然として差止請求権があると考えらるべきである旨主張する。本論点に関する今後の判例の動向にも注目したい。

目 次

1. はじめに
2. 差止請求権を否定した二つの東京地裁判決
3. 従前の判決
 3. 1 東京地裁と山口地裁の判決
 3. 2 タイル連設用下版意匠仮処分事件
4. 専用実施権が設定されている場合の特許権者の差止請求権の存否について
 4. 1 専用実施権設定後の特許権者は、「特許発明の実施権を有しない者」に該当するか
 4. 2 差止請求は、無効審判の相手方となるような保存行為としての要素を持たないか
 4. 3 特許権者に差止請求権を認めるべき「実益がない」か
5. おわりに

1. はじめに

最近、特許権に専用実施権が設定されている場合に、当該特許権者には差止請求権はないとの判決が東京地方裁判所で相次いで下された。生体高分子事件に関する東京地判平成15年2月6日¹⁾と重量物吊り上げ用フック装置事件に関する東京地判平成14年4月16日²⁾である。この二つの事件は、いずれも特許権者と専用実施権者の両方が原告であったが、第三者による特許権侵害に対して、専用実施権を設定しているこ

とを理由として、特許権者は差止請求権を行使することができないと結論付けられたのである。

これまで、専用実施権の設定と特許権者の差止請求権の関係について、学説は極めて簡潔、明瞭に説明してきた。幾つかを引用すると次のとおりである。

「専用実施権を設定した後は、その限りにおいて特許権者の実施は制限されるが(特77条2項)、差止請求権の行使は妨げられない」³⁾、「専用実施権設定後も、特許権者は侵害者に対する差止請求権を失うことはない」⁴⁾、「特許権者に残されるものは、……②特許権侵害に対する訴権……」⁵⁾、「特許権者がなんらの権限も留保せずに専用実施権を設定しても、侵害者が出現すれば、当然その侵害行為を排除する権限はあると解されるからである。」⁶⁾、「特許権の全部について専用実施権を設定した後でも、特許権者は第三者の侵害に対し差止請求権を行使しうる。専用実施権は、あくまで制限的権利であり、その設定後も、特許権は排他的独占権としての性質を失わないからである。」⁷⁾、「専用実施権が設定された範囲内で、特許権者に留保されている権利・地位とは、たとえば、特許権者として差

* (株)東芝 知的財産部 弁理士
Hideaki TOGAWA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

止めや損害賠償等の訴訟を遂行できることのほか、……」⁸⁾。

また、「外国法制から窺うに、特許権は準物権として侵害に対して差止権が当然認められるが、実施権は特許権者に対して実施を許容せしむる債権に過ぎないからせいぜい特許権者に対して代位して差止権などを行使しうるに過ぎないという考え方が一般的であり、排他的実施権の中に準物権的な性質のあるものを認め、侵害につき、直接差止権や損害賠償請求権などをも認めようとするドイツの見解が漸く生まれているといえる。しかし排他的実施権を許諾したことによって特許権者の差止権が当然に否定されるに至ると見る考え方はないといってよいであろう。」⁹⁾との山口地判昭和38年2月28日（詳細は後述）に関する評釈もある。

一部では特許権者の差止請求権を否定する見解¹⁰⁾もあるが、学説は、おおむね、専用実施権が設定されている場合にも、特許権者に差止請求権はあると考えている。それにもかかわらず、今般の東京地裁の二つの判決は、説得力のある具体的な理由付けもなく、文理解釈だけで、専用実施権が設定されている場合に、特許権者に差止請求権はないと結論したのである。

2. 差止請求権を否定した二つの東京地裁判決

東京地判平成15年2月6日（生体高分子—リガンド分子の安定複合体構造の探索方法特許事件）は、特許法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、また特許法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を根拠に、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、その結果、特許権者は差止請求権を行使することができないと結論付けている。そして「けだし、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。」との理由付けをしている。

本件は、差止めの対象物がプログラム自体かその収録媒体か、間接侵害が成立するか等も争点となったが、結論としては、原告特許の技術的範囲に被告対象物件のイ・ロ号とも属しないとして請求棄却となった事件であり、上記特許権者に差止請求権を認めない点は、判決の結論そのものには大きく影響していない。

従来通説が、特許法68条と特許法77条2項につき、文理解釈として「特許権者の実施は制限されるが、差止請求権の行使は妨げられない」¹¹⁾とし「実施」の問題と「差止め」の問題を切り離していたのに対し、この判決は、特許権は専用権であり、実施権と差止請求権は裏腹の関係にあり、実施権を有しないものは差止請求権も行使できないし、また実益もないとする。

同様の結論を下した東京地判平成14年4月16日（重量物吊り上げ用フック装置事件）も、上記に先立つが同一の合議体による判断（東京地方裁判所民事46部）であり、ほぼ同様に特許法77条2項と特許法68条の文理解釈から「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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。本件においては、特許権者である原告Aは、平成12年5月8日、本件特許権①及び同②につき原告ユニコンセプトに対して範囲を限定しないで専用実施権を設定しているから（当事者間に争いが無い。）、上記設定時以降においては、差止請求権を行使し得る者は、専用実施権者である原告ユニコンセプトのみというべきである。したがって、原告ユニコンセプトの差止請求及び廃棄請求は理由があるが、特許権者である原告Aの差止請求及び廃棄請求は理由がない。」（下線部は筆者が加筆）として、文理解釈以外のさしたる理由付けもなく特許権者の差止請求権を否定した。

この事件では、判決書を見る限り、原告である特許権者と専用実施権者は、代表者と会社の関係にはないようであるが、本件も結局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権を認めることによって、判決の結論自体には影響がなかったといえる。なお、本判決は差止請求を認めたほか、専用実施権設定前の特許権侵害については特許権者に対し、専用実施権設定後の特許権侵害については、専用実施権者に対して、被告が損害賠償金を支払うべき旨命じている。

したがって、これらの判決は、いずれも特許権者に差止請求権を認めないことが判決それ自体の結論には大きな影響を与えていない。しかし、上記判決の理由付けを見るかぎり、判決の射程が、原告に専用実施権者が含まれている場合だけとは考えにくく、特許権が侵害されているにもかかわらず、専用実施権者が差止請求訴訟を提起しない場合には、特許権者が単独で侵害行為の差止めを請求できないとの結論に到達してしまうといわざるを得ないのである。

更に、東京地判平成14年4月16日は、範囲を

限定しない専用実施権の設定の事案であるが、特許法77条2項と特許法68条の文理解釈のみの理由付けであるから、特に無条件、全範囲の専用実施権設定の場合に射程を限っているわけではないと考えられる。また、東京地判平成15年2月6日は、専用実施権者がその特許発明を実施する権利を専有する範囲については、特許権者は差止請求権を行使できないとしており、特に専用実施権が無条件、全範囲に設定されている場合に限定しているわけでもない¹²⁾。

専用実施権設定契約は、契約期間等の時間的制限を設けることもできるし、特定の地域での販売、特定の店舗での販売等地域的制限も可能である。また、実施行為は独立であるから販売のみに専用実施権の設定を限定する等内容的な制限もできる。これらの判決の射程が無条件、全範囲の専用実施権設定契約に限らないとすれば、専用実施権設定契約の条件次第で、ある範囲では専用実施権者に差止請求権があり、残りの範囲では特許権者に差止請求権があるという、第三者にとっては大変わかりにくい状況を生み出してしまうこととなる。

3. 従前の判決

3. 1 東京地裁と山口地裁の判決

この問題に関する上記二つの東京地裁判決以前の下級審判決の姿勢は一貫しており、学説とほぼ同様の理由付けで専用実施権設定後でも特許権者に差止請求権はあるとしている。ただ、上記判決と相違する点は、いずれも差止請求訴訟の原告が特許権者単独であり、専用実施権者が含まれていなかった点である。

東京地判昭和39年3月18日ズボン腰裏地事件¹³⁾は、原告が実用新案権者（個人）のみで差止・廃棄請求及び損害賠償請求を行ったのに対し、被告が差止・廃棄請求に関する原告適格を争った事件である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「被告らは、実用新案権者である原告が専用実施権を設定している場合には、その設定行為で定めた範囲内において、原告は、差止め及び廃棄を求める権利を有しない旨主張するが、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、したがって、原告は前記差止等の権利を失うものというべきではないから、専用実施権の内容につき進んで判断するまでもなく、実用新案権者である原告が専用実施権を設定したことにより差止等を求める権利を有しなくなる旨の被告らの主張は採用することができない。」として、請求を認容する旨の判決を下した。

この判決は、実用新案権（特許権についても同様と考えられる）について専用実施権を設定している場合には、その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、その範囲、期間内において実用新案権は内容の空虚な権利となるとする、いわゆる空権説¹⁴⁾を明確に否定しているところに特徴がある。本事件では、専用実施権者が原告になっていなかったのだから、仮に、専用実施権を設定した後は、特許権者に差止請求権はないとの立場に立てば、判決の結論は逆転したことになるであろう。

また、山口地判昭和38年2月28日合成浮子事件¹⁵⁾も、原告は特許権者（個人）のみであるが、原告が訴外の専用実施権者である会社の代表取締役という関係である。ただし、判決は、被告対象方法（イ号）が技術的範囲に入らないとの理由で請求を棄却している。

「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条に基づく差止請求権を有することによりはならないと解される。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つて特許権に基づく差止請求権を失うものとは解し難いのみならず、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権者が物上請求権を失わないのと同様であると解されるからである。」とし、専用実施権の範囲の制限の有無にかかわらず、特許権者に差止請求権を認める旨を明確にした。更に特許権と専用実施権の關係を所有権と地上権の關係と同様であるとして、特許権者が差止請求権を失わないのは、あたかも制限的権利が設定されても所有権者が所有権から派生する物権的請求権（物上請求権）を失わないのと同様であるとしている。

以上の通り、東京と山口の二つの地方裁判所判決は、特許法の「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。」との条文の文理解釈からは特許権者が差止請求権を失うと解釈することはできない、とした点で共通している。

3. 2 タイル連設用下版意匠仮処分事件

更に、意匠事件であるが、この問題を真正面から捉えた仮処分判決がある。名古屋地判昭和49年7月25日タイル連設用下版事件¹⁶⁾である。

この事件では、前提として被申立人 Y（前提事件の債権者）は申立人 X（前提事件の債務者）を相手方として、名古屋地方裁判所に対し、申立人が行っているタイル連設用下版の販売、展

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

示行為が、被申立人の意匠権を侵害することを理由として右タイトル連設用下版を販売し又は販売の為の展示をしてはならない旨の仮処分命令を申請し、同裁判所から同申請と同趣旨の仮処分命令(名古屋地判昭和48年12月3日¹⁷⁾)が出されている。

これに対し、申立人 X は、被申立人 Y は申立外の会社に専用実施権を設定しているのに仮に意匠権侵害があったとしても被申立人 Y が蒙るべき損害は結局において右実施料に相当する損害であり、これは金銭で十分に補償できるものであり、したがって、本件にあっては本件仮処分命令を取消すべき特別の事情があるとして上記仮処分命令の取消を求めたのが本件である。

意匠権者である被申立人 Y に差止請求権自体がないとの主張ではないが、専用実施権が設定されている場合に意匠権者が侵害の差止めをしないことによって蒙る損害とは何かを争点とした点で注目すべき事件である。

判決は、申立に対し、当該意匠権に専用実施権が設定されていることをもって、「本件意匠権が侵害されているとした場合に被申立人が蒙るべき損害は結局において右の実施料に相当する損害であつて金銭的補償の可能なものと速断することはできない。」として、「本件仮処分における被申立人の被保全権利は本件意匠権に基くその侵害によつて生じた損害の賠償を求める損害賠償請求権であるのみならず、これとともにその侵害の停止、予防を求める差止請求権、そして、又は、その侵害による信用毀損の回復を求める信用回復措置請求権と解される」とし、本件仮処分命令を取消すべき特別の事情はないと結論した。

更に、「前記申立外東光紙業株式会社は被申立人を代表取締役とし、その妻等を他の役員とする被申立人のいわゆる個人会社とみられるべき各種紙製品の販売等を目的とする小規模な会社で、本件仮処分が取消されるときは同会社の償

い難い信用毀損ないしは倒産をひきおこすおそれがないとはいえないこと、これはひいては被申立人に対し事後の金銭賠償によつては償うべからざる損害を与えるおそれなしとなしえないことが認められるのであり、以上からすると、本件において、被申立人の蒙るべき損害が、結局において専用実施権の実施料に相当する損害であるとみることは困難であり、これにつき、金銭的補償が可能であるということもできない。」とした。

本判決は、専用実施権を設定した場合における意匠権者(被申立人)が蒙るべき損害は、実施料に相当する損害であつて金銭的補償の可能なものだけであるとの申立を否定して、差止請求権、信用回復措置請求権も被保全権利である旨を明確にしている。

4. 専用実施権が設定されている場合の特許権者の差止請求権の存否について

特許権の本質的効力について、大括りに言えば、専用権説と排他権説の対立がある。専用実施権設定と特許権者の差止請求権の問題が、この本質論との関係で論理的に結論を導き出せるとの見解もある¹⁸⁾が、賛成できない。専用権説¹⁹⁾(通説)論者、排他権説²⁰⁾論者ともに学説の多くは、専用実施権を設定したときに特許権者の差止請求権を認めるとの立場に立っている。それにもかかわらず、東京地判平成15年2月6日(生体高分子事件)は、あたかも専用権説から文理解釈上当然の解釈として特許権者の差止請求権が否定されるところが手法として不適切であるというべきである。

東京地判平成15年2月6日(生体高分子事件)は、①差止請求権(特許法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るから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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きない、②差止請求権の行使は、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る、③差止請求権の行使を認めるべき実益も存しない、の3点を挙げて差止請求権否定の根拠としている。以下、これらの根拠に対する検討を行う。(なお、東京地判平成14年4月16日も同様の判断をしたが、理由付けはされていない。)

4. 1 専用実施権設定後の特許権者は、「特許発明の実施権を有しない者」に該当するか

(1) 専用実施権の基礎となる特許権者の実施権能

東京地判平成15年2月6日(生体高分子事件)は、無条件、全範囲の専用実施権設定に関してだけでなく、どのような条件でも専用実施権を設定した後は、設定行為で定めた範囲の特許権は空虚な特許権になるとする上記空虚説を基礎としているようにも見える。しかしながら、空虚な権利の存在などという見解は、プロパテント施策が展開されている昨今、時代を逆行する考え方であり、専用実施権が特許権を基礎として設定され、特許権に依拠した権利であることを忘れた見解である。実務上、特許権者が一定額で無条件、全範囲で専用実施権を売り切ったなどということがあがるが、これは実施料の一括前払いであって、特許権者に実施権能がなくなってしまうわけではないことは当然である。

専用実施権の設定は、登録を効力発生要件としているため(特許法98条1項2号)に用益物権類似の制度ではあるが、その本質はライセンスであって特許権の譲渡と同一視できるようなものではない。専用実施権を設定することによって、その範囲では、専用実施権者が独占的、排他的に特許発明を実施できる権限を有することになるから、その反射的效果として特許権者

は、自己所有の特許権を実施できないこととなるが、当該特許権者の実施権能自体は消滅しているのではなく、専用実施権の背後で専用実施権の基礎となっているだけなのである。専用実施権の背後に特許権者の実施許諾権を含む実施権能が働いているからこそ専用実施権者は独占的、排他的に特許発明を実施できるのである。この場合の特許権は決して空虚(空虚な権利)ではない。

無条件、全範囲の専用実施権設定であれば、全面的に特許権者の実施権能が専用実施権者の実施権を支えている関係にある。条件付、範囲限定で部分的に専用実施権が設定されている場合は、特許権者の実施権能は、専用実施権設定範囲以外の部分では顕在化しており、専用実施権が設定されている部分は、専用実施権者の実施権の基礎として、これを支えているのである。

専用実施権は特許権の実施許諾権を含む実施権能に依拠しているのであるから、特許権者は専用実施権者に対し、権利を維持する義務を負う。具体的には、特許料の納付である。また、権利の維持義務の一つとして、第三者が当該特許権の無効審判を請求してきた場合、当該特許権者は、自己の特許権の防衛義務を負うと考えられる。

更に専用実施権者の利害に直接関わる問題として、特許権者が特許権の放棄をする場合には、専用実施権者の承諾を必要とし(特許法97条1項)、訂正審判の請求をする場合には技術的範囲の変更等の可能性があるため、専用実施権者の承諾が必要である(特許法127条)。

これに対し、専用実施権者は専用実施権設定契約を締結することによって、通常、実施料支払いの義務(契約上の義務ではあるが)を負う。また、専用実施権者は、専用実施権についての通常実施権の設定(特許法77条4項)、専用実施権についての質権の設定(特許法77条4項)を行おうとするときは特許権者の承諾を必要とす

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。専用実施権の移転についても、実施の事業とともにする場合、相続その他の一般承継による場合以外は、特許権者の承諾を必要とする(特許法77条3項)。

このように専用実施権と特許権はいわば表裏一体の関係にあるのであるから、特許権者は、専用実施権が依拠する特許権自体を維持・管理していくとともに、当該特許権を無効にされたりしないように防衛する義務を負っている。一方、専用実施権者は当該特許権の財産価値に影響する可能性がある行為を行うときは、特許権者の承諾を必要とするのである。

以上のように、特許権侵害に対し、専用実施権者には差止請求権があるが、その専用実施権が依拠している特許権の権利者には差止請求権がないとする見解は、特許権者の自己の特許権の維持・管理行為を否定するものであり、しかも専用実施権の特許権への依拠の関係を看過した見解であると言わざるを得ない。

(2) 特許権の財産的価値

専用実施権を設定した場合、特許権の財産価値は専用実施権者の能力に左右される側面もあるが、当然、特許権そのものの価値が失われるものではない。たとえ存続期間中すべてにわたって無条件で専用実施権が設定されているとしても、特許権の財産的価値は特許権そのものにあるのであって、専用実施権にあるのではない。専用実施権は特許権に付随するものであるから特許権が消滅すれば当然に消滅する。また、専用実施権設定後に特許権者は通常実施権を許諾することはできないが、専用実施権設定前に許諾された通常実施権は、登録していれば専用実施権者に対して効力を認められる(特許法99条1項)。これらの意味するものは、現在たまたま専用実施権者が当該特許を使っているが、特許権の財産的価値自体は特許権者に帰属しているということである。

専用実施権設定契約が何らかの理由で無効になったり、解約されたりすれば特許権者の実施権能は再度顕在化することになる。現時点で無条件、全範囲の専用実施権設定でも、特許権者の実施権能は、専用実施権の基礎として顕在化していないだけであって、東京地判平成15年2月6日(生体高分子事件)がいう「特許発明の実施権を有しない者」には該当しないと解すべきである。

名古屋地判昭和49年7月25日が、専用実施権設定後の「意匠権者が蒙るべき損害は、専用実施権者が意匠権者に支払う実施料に相当する損害であって金銭賠償可能なものだけではない」とした点はまさに正しいのであって、特許権者は、自己の所有する特許権の財産的価値に影響を与える行為については、単独で対応できると解すべきである。ただし、正当な差止請求権の行使は特許権者の正当な財産価値維持行為だからである。

そもそも特許権者は、たとえ実施していない場合でも差止請求権は認められる(東京地判昭和37年8月29日コンクリート仮枠締付金具事件²¹⁾)。この場合、特許権者は特許発明を実施していないが、実施権能は持っているのであるから、自己の特許権の財産価値を維持すべく、第三者による特許権侵害に対し、差止請求ができるのは当然である。したがって、特許権者は、現実の実施の有無にかかわらず、特許権の財産価値維持行為として常に差止請求ができると考えるべきである。

そうだとすれば、専用実施権を設定した場合の特許権者にも自己の実施権能を守り特許権の財産価値を維持すべく差止請求権が認められるのは当然の帰結である。

更に、文理解釈上は、差止請求権を規定する特許法100条が「特許権者又は専用実施権者」と規定し、専用実施権設定時の特許権者を除いていないことも考慮すべきである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 専用実施権と完全独占的通常実施権

実務上、特許権者の実施を認めない完全独占的通常実施権を設定することがある。この権利は、債権的という意味では明らかに通常実施権の一種であるが、効力の点では、専用実施権との違いはほとんどない。仮に専用実施権を設定した場合の特許権者を「特許発明の実施権を有しない者」であるとすれば、特許権者も実施できない旨定めた完全独占的通常実施権も同様となる。専用実施権は、準物権であるから専用実施権者は、権利者として差止請求権を持つが、独占的通常実施権者が差止請求権を持つかについては、見解が分かれている²²⁾。

この場合において、完全独占的通常実施権を設定した後でも特許権者が差止請求権を持つことは明らかである。ここで東京地判平成15年2月6日（生体高分子事件）がいう「特許発明の実施権を有しない者」が、専用実施権の設定範囲で実施できない特許権者を言うのであれば、両者の差は何であろうか。両者は、準物権か債権かの違いはあるが、特許権者の立場に抜本的な相違はあるのであろうか。

4. 2 差止請求は、無効審判の相手方となるような保存行為としての要素を持たないか

生体高分子事件判決は、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比較して、このような保存行為は特許権者自らが行う必要があるが、差止請求はその必要がないと判断している。

従来、特許侵害訴訟の中で裁判所が特許の無効を判断できるか否かの議論があったが、この問題については最判平成12年4月11日（キルビー特許事件）²³⁾で一応の決着を見ている。最高裁判所は、「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在することが

明らかであるときは、たとえ無効の審決が確定していなくても、特段の事情がない限り、権利の濫用にあたり許されない」と判示し、「無効理由が存在することが明らか」、「特段の事情がない限り」等の留保を付けながらも特許侵害訴訟の中における無効判断を是認するに至ったのである。しかも、最高裁判所判決以後に出た数多の下級審判決では、ほとんど「無効理由が存在することが明らか」との留保は機能していないと見るべきであり²⁴⁾、訴訟当事者も侵害訴訟において、無効判断が行われることを当然の前提としながら侵害訴訟に臨む姿勢に変わりつつある²⁵⁾。

したがって、このような判例の流れの中では、差止請求訴訟の提起は、単に侵害者に対する攻撃だけではなく、対象となる特許権の有効性の争いにもなるのである。そして、この侵害訴訟の中では、例えば上記キルビー特許事件に見られるように、特許出願人が行った出願手続中の分割の適法性等につき判決の帰趨を決する争点となることもあるのである²⁶⁾。特許権者が差止請求訴訟を提起し、被告が対抗手段として特許無効審判を請求し、特許権者がこの審判の相手方となるという従来の構図が、事実上侵害訴訟の中ですべて発生してしまうのである。確かに、現法制下では、特許庁における無効審判において特許の無効が確定するまで一応特許権は有効であり、上記最高裁判所判決においても、裁判所の特許無効の判断に対世的効力を認めるわけではないことは明らかである。しかし、侵害訴訟で無効判断が行われると現実的にはもはや行使できない権利となってしまう、無効判断された場合は、実施契約の内容によっては専用実施権者からの実施料の支払いを受けることができなくなる可能性も出てくるのである。

一般論で言えば、専用実施権者は、自己の独占性を確保するためには特許権が有効であることを望むと思われるが、実施料を支払う債務と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の関係で考えれば、特許権の有効性を必ずしも望むとは限らないのである。その意味では、差止請求訴訟において、専用実施権者と特許権者の利害が完全に一致していない場合も生じる可能性があると思われる。

したがって、東京地判平成15年2月6日が第三者の提起する無効審判の相手方となり、無効審判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差止請求訴訟を明確に区別できるとしている点は、最近の侵害訴訟における権利無効を根拠とする権利濫用論が多用されつつある現実とあまりにも乖離した見解と言わざるを得ない。

4. 3 特許権者に差止請求権を認めるべき「実益がない」か

生体高分子事件判決は、特許権者に差止請求権の行使を認めるべき実益がないとする。しかし、特許権侵害を差止めることができるか否かは当該特許権の効力や、財産価値そのものに大きく影響する。

侵害訴訟で裁判所に無効の判断をされるまでにはいたらなかったとしても、専用実施権者単独で提起した差止請求訴訟が専用実施権者の稚拙な訴訟追行で敗訴してしまった場合、事実上当該特許権が弱体化され、財産価値を低減されてしまうことになる。そして専用実施権契約が何らかの理由で無効になったり、解約されたりした場合、その不利益は、すべて特許権者に帰着することとなる。特許権者に差止請求権を認めないのは、特許権者に不当な不利益を与えることとなる。

更に特許権侵害が発生した場合に、専用実施権者に差止請求の義務があるわけではない。専用実施権者が差止請求を何らかの理由で行わなかった場合、特許権者は自己の特許権の効力の弱体化、財産価値の低減行為を指をくわえて見ていなければならないのであろうか。

確かに専用実施権者には専用実施権の財産的価値の維持を図るべく、特許法上、固有の差止請求権が認められている（特許法100条）。しかしながら、これによって特許権者の差止請求権が失われるとするのはあまりに短絡的見解である。上記のとおり、特許権は専用実施権の基礎となる存在であり、それ自体の財産的価値を保持していくべき当事者は、まさに特許権者なのである。それにもかかわらず、第三者の特許権侵害行為に対して、専用実施権者がこの固有の差止請求権を行使しない場合に特許権者が差止める権限すらないというのは、到底認めることはできない。

5. おわりに

以上、専用実施権が設定されている場合にも、特許権者は依然として第三者の侵害行為に対しては差止請求権を有すると考えるべきである。生体高分子事件及び重量物吊り上げ用フック装置事件の東京地裁判決には、賛成することができない。

特に、この二つの判決が、学説上もほとんど反対論がない現状を説得力のある説明もなしに覆し、単なる文理解釈から結論を導き出したことに驚きを禁じ得ない。これらの判決が、この事案限りのスポット的判決か、今後の同種事件のリーディングケースになるのか、注意深く見守りたい。

注 記

- 1) 東京地判平成15年2月6日，最高裁 HP
- 2) 東京地判平成14年4月16日，最高裁 HP
- 3) 中山信弘「工業所有権(上)特許法」(弘文堂 第2版増補版 2000年) 332頁
- 4) 中山信弘「註解特許法」(青林書院 第3版 2000年)817頁。更に同書665～667頁は、差止請求権を認める見解が多数説であるとし、更に「山口地裁の判決でも述べられているように、専用実施権の設定の故に特許権者の差止請求権が失われると

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いうこと自体、理論的に妥当なものでないばかりでなく、特許権者にとっては実施料収入の減少をもたらす危険もあり、また、実施契約期間の満了やその他の事由によって実施契約が終了した場合の特許権の価値を維持しておく必要からも、特許権者の差止請求権を認める必要がある。……」と詳説する。

- 5) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」(有斐閣第13版 1998年) 565頁
- 6) 竹田和彦「特許の知識」(ダイヤモンド社 第6版 1999年) 398頁
- 7) 仙元隆一郎「特許法講義」(悠々社 第4版 2003年) 200頁
- 8) 高林龍「標準特許法」(有斐閣 2002年) 161頁
- 9) 谷口和平「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」(別冊ジュリスト特許判例百選, 有斐閣 1966年) 155頁
- 10) 兼子一・染野義信「工業所有権法」(日本評論社 1968年) 250頁
- 11) 前掲3) 中山332頁
- 12) 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, 弁理士会) は、専用実施権の設定が、時間制限がなく、実施料が固定額払いである場合には特許権者の差止請求権を認めず、この場合以外には差止請求権を認める。
- 13) 東京地判昭和39年3月18日ズボン腰裏地事件判タ160号133頁
- 14) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」(発明協会 第16版 2001年) 206頁
- 15) 山口地判昭和38年2月28日合成浮子事件 下民集14巻2号331頁, 前掲9) 谷口, 154頁以下
- 16) 名古屋地判昭和49年7月25日タイル連設用下版事件 判時761号99頁
- 17) 名古屋地判昭和48年12月3日 判例集未掲載
- 18) 播磨良承「工業所有権法判例解説 [実体編]」(発明協会 1980年) 187頁
- 19) 例えば前掲5) 吉藤・熊谷, 460頁
- 20) 例えば前掲6) 竹田, 327頁
- 21) 東京地判昭和37年8月29日コンクリート仮枠締

付金具事件 判タ135号89頁

- 22) 独占的通常実施権に関しては、損害賠償請求権を行使できるとするのが、判例・多数説と思われるが、差止請求権については、東京地判昭和30年12月24日 クロラムフェニコール事件(下民集6巻12号2690頁)は、肯定、東京地判昭和40年8月31日 カム装置事件(判タ185号209頁)は、特許権者の差止請求権の代位行使を肯定、大阪地判昭和59年12月20日ヘアブラシ意匠事件(無体集16巻3号803頁)は、代位行使も否定する。
- 23) 最判平成12年4月11日 キルビー特許事件 判時1710号68頁
- 24) キルビー特許事件最高裁判決以降、数多の下級審判決が、最高裁判所が示した「無効理由が存在することが明らか」との文言を無効理由の種類によって分ける趣旨の文言とは考えていないようである。裁判所は、特許事件だけではなく、実用新案、意匠、商標事件に関しても、さまざまな無効理由(新規性、進歩性、冒認出願、訂正違法、要旨変更等)につき審理し、判断している。一部の判決を列挙すると以下の通りである。
- 東京高判平成12年7月14日ワードプロセッサ一事件、大阪地判平成12年12月19日加熱蒸殺虫方法事件第一審、大阪高判平成13年8月28日加熱蒸殺虫方法事件控訴審、東京地判平成13年1月30日写真付葉書製造装置事件第一審、東京高判平成14年2月28日写真付葉書製造装置事件控訴審、大阪地判平成13年1月30日ホイールクレーン杭打機事件、東京地判平成13年3月29日脱ロウ方法事件、大阪地判平成13年2月15日加熱蒸散装置事件、東京地判平成13年8月27日基板搬送スカラ型ロボット事件、東京高判平成13年10月25日センサースイッチ特許事件、東京地判平成14年5月13日PCストランド防錆被覆方法事件、東京地判平成14年5月30日車両ナビゲーション方法事件等。
- 25) 外川英明「企業実務家のための実践特許法」(中央経済社 2003年) 173頁, 178頁
- 26) 詳細は、前掲25) 外川, 170頁以下参照。

(原稿受領日 2003年10月29日)