

## 実施許諾契約と製造販売数量制限条項

——マンホール鉄蓋事件——

大阪地裁 平成18年1月16日判決 平16(ワ)10298号  
損害賠償請求事件 一部認容，一部棄却（控訴）  
判例時報1947号108頁

角 田 政 芳\*\*

### 【要 旨】

本件判決は，通常実施権設定契約において，特許権者等が実施権者に対して製造販売数量制限を行っている場合に，実施権者がその上限を超過して製造販売を行った場合に，債務不履行に基づく損害賠償請求を認めた事例である。

通常実施権設定契約における製造販売数量制限については，これを特許法等が認めた権利行使の範囲であるといえるかどうか，独占禁止法21条の適用除外規定が適用されるかどうか，あるいは権利濫用として無効とされるかについて判示しており，このような制限は特許ライセンス契約において数多く利用される条項であることから理論的にも実務的にも大きな意義を持っている。

<参照条文> 特許法78条，独禁法21条，民法90条，民法415条

### 【事 実】

原告は，別紙「知的財産権目録一」記載の各権利を有している。原告は，平成15年5月29日に，被告との間において，この各権利について，概ね次の内容の通常実施権許諾契約（以下「本

件契約一」という。）を締結した。

「第二条（実施権の付与）

原告は被告に対し，…福岡市下水道局建設部事業調整課の仕様書又は承認図に記載の人孔鉄蓋（蓋及び受枠）（以下「本製品」という。）について，これを製造し，販売する通常実施権を付与する。

第四条（許諾数量）

一 被告が本契約の有効期間内に製造し，販売することのできる本製品の数量（以下「許諾数量」という。）は，三八〇組を上限とする。

二 被告が前項に定める許諾数量を超えて本製品を販売する場合，被告は，その超過数量相当の本製品の製造を原告に委託するものとし，原告は，被告のブランドを付した本製品を被告に供給するものとする。

第五条（報告義務）

一 被告は本契約の定めに基づいて製造・販売した本製品の数量を，四半期（六月末，九月末，一二月末及び三月末）ごとに集計し，その翌月二〇日までに書面をもって原告に報告するものとする。

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 東海大学法科大学院教授 Masayoshi SUMIDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

二 前項の定めにかかわらず、被告の製造・販売した本製品の数量が許諾数量に達した場合、被告は原告に対し、直ちにその旨を報告するものとする。

#### 第六条（実施料）

原告は、被告が第四条第一項に定める許諾数量の限度内においてする本製品の製造・販売については、その実施料を請求しないものとする。」

ところが、被告は、本件契約の契約期間において製造・販売の許諾数量の上限を超えて本製品を合計524組製造販売した。

そこで、原告は、被告に対して、同契約上の債務不履行（契約四条二項所定の、許諾数量超過分についての原告への製造委託義務違反）に基づき、1,268万4,900円の損害賠償を請求した。

なお被告は、本件の口頭弁論終結後、公正取引委員会が原告に対し、特許権等を始めとする知的財産権の濫用による独占禁止法違反の疑いにより立入検査を行ったことを理由に、本件各契約の許諾数量制限条項は無効であることが近日中に明らかになるとして、弁論の再開を申し立てた。

本件訴訟の争点は、以下のとおりである。

#### (1) 債務不履行に基づく損害賠償責任の有無について

ア 本件各契約の第四条は無効か。

イ 被告が許諾数量超過分を自ら製造販売したことに違法性がないか。

ウ 原告の本件請求は権利の濫用か。

#### (2) 原告が請求し得る損害賠償の額

なお、本件契約一のほか、原告・被告間には、実施場所・対象・数量・期間等を異にする実施契約二～五が存在するが、問題を単純化するため、判例研究の対象とはしなかった。

## 【判 旨】

### (1) 争点(1)ア 本件各契約の第四条は無効かについて

「独占禁止法21条は、『この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為についてはこれを適用しない。』と規定しているが、特許権者等が他人に通常実施権を許諾する場合に、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）やこれと同様の実用新案権者及び意匠権者の権利（実用新案法16条、意匠法23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。しかし、同条は、特許権等の行使に名を藉りた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と解されるから、そのような場合には、特許権等の通常実施権許諾契約を締結するに当たり、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ものである。

本件においては、原告は、特許権等の実施許諾を通じて各自治体における人孔鉄蓋市場を支配し得る地位にあり、しかもそのような支配的地位は、単に本件特許権等を実施した自由競争により獲得されたものではなく、他の認定業者に実施許諾することを約束した上で、日之出型鉄蓋を各自治体の仕様とする指定を得たことによって獲得したものであって、そのようにして獲得した支配的地位を背景にして許諾数量の制限を通じて市場における需給調整を行う場合には、特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為となり得る余地があるものである。そ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して被告が主張するように、原告が各製造業者に対する許諾数量を決定する場合に、まず人孔鉄蓋について各自治体における一年間の推定総需要なるものを決めて、その二五％を原告の取り分として除いた上で、残りの七五％を当該市町村の認定業者数で均等割した数量を基準として決定しているという場合には、それにより各自治体領域内の鉄蓋市場における事業者間の市場における需要調整が実質的に行われているとすれば、具体的事情によっては独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるといえる。

しかしながら本件では、そもそも被告が主張するような推定需要に基づく各認定業者への許諾数量配分を原告が行っているのか否かについてすらこれを認めるに足りる証拠がない（被告は乙一を提出するが、そこでは推定需要数と被告への許諾数量しか判明せず、他の認定業者に対する許諾数量は明らかでない）。しかも、仮に原告が行っているとしても、それによって各地方自治体領域内の鉄蓋市場において公正競争が阻害される状態が生じているか否かについては、そのような配分が原告の一方的な決定によるものか各認定業者との間の合意によるものか、許諾数量はあくまで推定需要に基づくものであるが、それによる需給調整効果が実際の結果としても実現されているのか、許諾数量の限度では原告は実施料を徴収しておらず、超過数量文（ママ）もOEM製造を受託することとされているが、それにもかかわらず許諾数量制限のために原告や認定業者の間で実際に競争が行われていないといえるか等の、市場状況をめぐる具体的事情が明らかになる必要があるが、本件ではこれらの事情については何ら明らかでない（被告が本件の第八回口頭弁論期日において被告代表者本人尋問を申請しようとした趣旨には、この点に関する立証も含まれていると解されるが、これらの事項は、被告代表者本人尋問によって認定し得る性質のものではな

い）。なお被告は、平成一六年度において被告が原告と通常実施権許諾契約を締結せずに福岡市の入札に応じたところ、落札価格が大幅に下落したとの点を指摘するが、このような事実があるとしても、従前の高値落札価格が許諾量制限のために生じていたことまでを認めるに足りる証拠は本件では提出されていない。

したがって、本件で提出された証拠によっては、本件各契約の許諾数量制限方式が特許権等の権利を濫用したもので、独占禁止法に違反するものであるとは認めるに足りないから、本件各契約四条が無効であるとはいえない。」

### (2) 争点(1)イ（違法性の欠如）について

「被告は、原告は被告がOEM製造体制の整備を求めたにもかかわらずこれに応じないという契約四条二項の違反行為を行ったから、被告は契約四条一項の許諾数量制限や五条の報告義務に制約されないと主張する。」…「しかし、本許（ママ）各契約四条二項の被告によるOEM製造義務は、被告が許諾数量を超えて鉄蓋を販売する場合に初めて具体的に生じる義務であり、その前提として被告による制限数量に達した旨の報告義務が規定されているのである。また、OEM製造義務は、被告が具体的な発注をした場合に初めて具体的に発生するものであり、被告が求めたOEM製造体制の整備というのは、基本的に原告側がOEM製造義務を履行するための原告内部での問題にすぎず、その整備を怠ることが直ちに被告に対する債務不履行を構成するものはない。したがって、いくら原告がOEM製造体制の整備を怠っていたり、見積書の提示が遅かったりして、被告がOEM製造に不安を感じる状況であったとしても、被告が原告に対して制限数量に達した旨の報告もしておらず、具体的な発注も行っていない本件においては、原告にOEM製造義務の不履行があるとはいえない。」…「したがって、原告に同義務の不履行があったことを前提に自らの許諾

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

数量遵守義務が免除されたとする被告の主張は採用できない。」

### (3) 争点(1)ウ(権利濫用)について

「平成一五年度のOEM製造をめぐる原告側の態度は、契約の趣旨に忠実でなかったものとはいえるが、結局はOEM製造を行うこととし、見積書も提出し、その見積額も不当に高額なものとはいえないこと、他方で被告は原告に対して自己の製造販売数量が許諾数量最上限に達する旨の報告をしなかったことからすると、原告が民事再生手続中の被告を破産させることを目的としていたとまでは認めるに足りない。

したがって、本件請求が権利の濫用であるとの被告の主張は理由がない。」

### (4) 争点(2)(損害額)について

「被告は債務不履行に基づく損害賠償責任を負うところ、本件で原告が主張する被告の債務不履行の内容は、本件各契約四条二項の製造委託義務の不履行であるから、それによる損害の額は、被告が原告に製造委託をしていれば原告が得られたであろう利益の額をもって算定すべきである。」

### (5) 被告による弁論再開の申し立てについて

「被告が弁論再開申立てと同時に提出した新聞記事等では、原告は、同業他社との許諾契約において、許諾数量超過分について行うことになっていったOEM製造を事実上拒否したことのほか、同業他社に対して下水道用鉄蓋の販売価格や見積価格を指示したといった疑いが持たれていると報じられている。

しかし、公正取引委員会による調査は緒についたばかりであって、その調査結果がいつ出されるのかも全く不明であり、被告が主張するような「近日中」であるとは到底いい得ない。しかも、その調査によっていかなる事実関係が明らかにされるのか、また原告の行為が独占禁止法違反と認定されるのか否かすら、現在のところ全く明らかでない。のみならず、上記のとおり

新聞報道によって原告にかけられた疑いには、許諾数量の制限以外にも、販売価格や見積価格の統制という、より直接的な需給調整行為も挙げられているのであるから、仮に原告の行為が独占禁止法違反であると認定されたとしても、その違法行為の中で許諾数量制限がどのように位置づけられるのか、またそれにより許諾数量制限条項が無効とされるほどの事情があるとされるか否かは、真に不明である。

以上の諸点からすると、被告が弁論の再開を求める趣旨は、結局のところ、弁論を再開した上で、いつ出されるとも、またどのような内容になるとも分からない公正取引委員会の調査結果をただ待つというものであるということができ、いったん判決をするに熟した審理を再開する理由としては、十分なものとはいえない。

したがって、本件について口頭弁論を再開することは相当でない。」

## 【研究】

### 1. 本件判決の判例上の地位

本件判決は、通常実施権設定契約において、特許権者等が実施権者に対して製造販売数量制限を行っている場合に、実施権者がその上限を超過して製造販売を行った場合に、債務不履行に基づく損害賠償請求を認めた事例である。

通常実施権設定契約における製造販売数量制限については、これを特許法等が認めた権利行使の範囲であるといえるかどうか、独占禁止法21条の適用除外規定が適用されるかどうか、あるいは権利濫用として無効とされるかについて判示しており、このような制限は特許ライセンス契約において数多く利用される条項であることから、本件判決は、理論的にも実務的にも大きな影響を持っている。

なお、本件判決が、争点(1)イ(違法性の欠如)、争点(2)ウ(権利濫用)について、被告の主張を認めず、また、争点(2)(損害額)につい

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、債務不履行による損害賠償額につき、「被告が原告に製造委託をしていれば原告が得られたであろう利益の額をもって算定すべきである。」とした点、および被告が弁論再開の申し立てを認めなかった理由が「いつ出されるとも、またどのような内容になるとも分からない公正取引委員会の調査結果をただ待つというものである」とした点については、格別異論はないものと思われる。

したがって、本研究においては、もっぱら判旨第1点における、本件通常実施権設定契約における製造販売数量制限の権利濫用性と独占禁止法違反性について検討を加えることとする。

### 2. 通常実施権設定契約における製造販売数量制限と独占禁止法21条適用可能性について

判旨は、まず、通常実施権設定契約において製造販売数量制限を行うことは、「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として、独占禁止法21条が適用されるべきものである。」としている。

その理由としては、いわゆる製造販売の数量制限は、「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)やこれと同様の実用新案権者及び意匠権者の権利(実用新案法16条、意匠法23条)の開放を一部にとどめるというものであるから」であるとしている。

ここで、判旨は、通常実施権設定契約における製造販売の数量制限は、特許権者等による特許権等の「開放を一部にとどめる」ものであると述べているから、通常実施権者である被告が製造販売数量制限に違反する行為は、特許権者等の排他的独占権の範囲内にあるとの立場に立っていることとなる。

判例上、通常実施権者は本来特許発明等の実施を認容されるにとどまる<sup>1)</sup>。判旨は、そのような通常実施権の設定契約において、製造販売の数量制限がある場合には、当然その範囲での

実施のみが認容されるにすぎず、そのような制限は特許権者等による権利行使として認められるものであると解釈していることとなる。

通常実施権設定契約において、特許権者等が実施権者に対して、特許権の効力として認められている地域、期間、実施の態様(特2条3項1～3号)について制限を課すことができ、その制限に違反する行為が特許権等の侵害を構成することについては異論はないものと思われる<sup>2)</sup>。

通常実施権設定契約における製造販売数量制限が特許権等の侵害を構成するかどうかに関する判決例は本件判決以前には存在しない。しかし、本件判決後の大阪地判平成18・12・7平成18(ワ)1304「マンホール蓋受枠事件」においては、「意匠権等は、業としての登録意匠等の実施の独占権であり、実施許諾というものは、そのような独占権を被許諾者に対して一部解除し、同時にその対価を徴収するというものであるから、実施許諾の範囲をどのようなものとするか、また対価の定め方をどのようなものとするかは、本来、意匠権者等が自由に決定し得る性質の事柄である。したがって、実施許諾契約において、上記認定のように許諾数量や実施料を定めることは、そのような定め方それ自体としては、意匠権等の行使として格別不合理なものとはいえない。」として、被告による、原告の独占禁止法違反を理由とする権利濫用の主張を排斥して、意匠権と実用新案権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求を認めている。

この点に関する学説は、製造販売数量制限は、本来特許権の効力の範囲には属しない行為であり、その違反は単なる契約違反にすぎないとする見解が多数説といえよう<sup>3)</sup>。

また、通常実施権設定契約における製造販売数量制限が独占禁止法21条の適用を受けるのかどうかについても見解は分かれている。

製造販売数量制限には独占禁止法21条が適用されるとする見解は、主にそのような制限が「特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権の本来的な行使」であることを理由としてきたように思われる<sup>4)</sup>。

これに対して、製造販売数量制限に独禁法21条が適用されるかどうかについては、21条の適用はなく、「専ら需給調整のために行う場合等は、不公正な取引方法に該当する場合も存する(同13項)」との見解がある<sup>5)</sup>。本件判決は、前者の立場に立っていることが明らかである。

さらに、通常実施権設定契約における製造販売数量制限に違反する行為は、常に債務不履行に当たるとはいえないが、判旨は、「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条が適用されるとして、結論的には、本件においては、債務不履行に該当するものとして損害賠償責任を認めている。

通常実施権設定契約における各種の制限に違反する行為が特許権侵害を構成し、差止請求と損害賠償請求が認められるのか、単に債務不履行(民425条)に基づく損害賠償請求のみが認められるかについては、争いがある。

一方、この製造販売の数量制限に関する学説も、特許権者等が、第三者に対して地域、期間、実施態様に制限を加えて専用実施権を設定し、通常実施権を許諾することができることを否定するものはないと思われる<sup>6)</sup>。

### 3. 通常実施権設定契約における製造販売数量制限に独占禁止法21条が適用されない場合について

判旨は、独占禁止法21条は、「特許権等の行使に名を藉りた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と解されるから、そのような場合には、特許権等の通常実施権許諾契約を締結するに当たり、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ものである。」として、通常実施権設定契約における製造販売の数量制限が、独占禁止法に違

反することがあり得るものとする。

独占禁止法違反の点については、判旨は、原告が各自治体における人孔鉄蓋市場を支配し得る地位にあり、「許諾数量の制限を通じて市場における需給調整を行う場合には、特許権等の行使に名を藉りた濫用的な競争制限行為となり得る余地がある」し、「事業者間の市場における需要調整が実質的に行われている」場合には独占禁止法上の問題が生じ得る可能性があるとしたうえで、「本件では、そもそも被告が主張するような推定需要に基づく各認定業者への許諾数量配分を原告が行っているのか否かについてすらこれを認めるに足りる証拠がない」し、「仮に原告がそれを行っているととしても、それによって各地方自治体領域内の鉄蓋市場において公正競争が阻害される状態が生じているか否かについては、…本件ではこれらの事情については何ら明らかでない」として、結論として、「本件で提出された証拠によっては、本件各契約の許諾数量制限方式が特許権等の権利を濫用したもので、独占禁止法に違反するものであるとは認めるに足りないから、本件各契約四条が無効であるとはいえない。」としている。

すでに述べたように、学説は、販売数量制限に独禁法21条が適用されるかどうかについては、「専ら需給調整のために行う場合等は、不公正な取引方法に該当する場合も存する(同13項)」との見解がある<sup>7)</sup>。

判旨は、通常実施権設定契約における製造販売数量制限が特許権等の権利濫用に該当するかどうかについても、独占禁止法に違反するかどうかについても、両者の判断基準を、原告が人孔鉄蓋市場を支配し得る地位にあり、「許諾数量の制限を通じて市場における需給調整」を行っているかどうかとしていることとなる。

#### 注 記

1) 最判昭和48・4・20民集27巻3号580頁「墜導管

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

押抜工法事件]

- 2) 仙元隆一郎『特許法講義〔第四版〕』199頁および206頁
- 3) 学説の状況については平嶋竜太「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）248頁以下参照。
- 4) 茶園茂樹「知的財産権と独禁法(1) —工業所有権と独禁法—」『経済法講義2 独禁法の理論と展開』168頁は、これを「かつて通説であった権利範囲論」といわれる。このような見解は、「本来の行使であっても市場における競争を阻害・制限する可能性があるから、この考え方に従うと独禁法の適用範囲が後退し、独禁法によって禁圧されるべき行為が放置される等の点から批判がなされ、工業所有権にかかわる行為に対する独禁法の広範な適用を目指す反対説が主張された。」とされる。渋谷達紀『知的財産法講義I（第2版）〔特許法・実用新案法・種苗法〕』382頁以下は、特許実施許諾契約における種々の制限条項が独禁法の適用を受けるかどうかの基準に関する見解には、「使用権分与説」、「特許制度の機能保障説」および「対競争効果衡量説」に分類して、詳説されている。本件判決は、このうち「初期の学説」として紹介されている「使用権分与説」に立っているといいよい。「使用権分与説」によれば、「特許権者が発明について有する使用権能の一部を他人に分与したにすぎないとみられる行為、たとえば実施行為の区分許諾や、期間・地域・技術分野・数量を制限してなされる実施許諾は、たとえ競争制限的に作用することがあっても、独占禁止法の適用を受けることはないとする考え方である。」とされる。判旨は、この使用権分与説に立ったものと思われる。ただし、渋谷教授によれば、使用権分与説によれば、「許諾された範囲を超えて実施権者が使用権を行使したときは、特許権者は契約違反を理由とする請求のほか、自らが留保している排他権に基づき、特許権侵害を理由として

違反行為を禁止することができるが、その排他権の行使は、権利侵害行為の排除のため特許権者に本来的に認められている権能の行使として、独占禁止法上違法と解すべきではなく、それゆえ、排他権の行使によって遵守を強制することのできる種類の条項を実施契約に規定する行為も、権利侵害行為を契約により予防的に禁止するにすぎないものとして、同法上違法とは解しえないとするのである。しかし、たとえば日本全国で競争関係にあった者に対して、地域を制限して特許発明の実施を許諾すれば、通常の場合、それまで特許権者と実施権者の間に存在していた競争が減少することになるのは明らかであるから、使用権分与説は、独占禁止法適用の基準としては不適切な見解である。」とされる。そうすると、本件判旨の立場については、否定的な評価がなされるように思われる。

- 5) 紋谷暢男『知的財産権法概論』224頁は、「知的財産権の本来的行使は、権利の内包の問題である。…一般的には権利客体の客観的範囲、権利の絶対権ないし相対権としての法的性質の範囲、権利の積極的利用の範囲及び利用回数ないし数量、権利の期間的・地域的範囲である。権利者はこの範囲内においては全面的にあるいは制限的に積極的利用をなしうると共に、その侵害者に対しては消極的権利の行使も行うことができる。」とされ、さらに知的財産権と独占禁止法の適用について、「知的財産権者は…自己の権利の本来的行使の範囲内において、全体的にあるいは制限的に利用許諾を行うことができる。」としながらも、「数量制限で専ら需給調整のために行う場合等は、不公正な取引方法に該当する場合も存する（同13項）」とされる。
- 6) 仙元隆一郎『特許法講義〔第四版〕』199頁、渋谷達紀『知的財産法講義I（特許法・実用新案法・種苗法）（第2版）』261頁以下参照。
- 7) 紋谷暢男『知的財産権法概論』224頁以下参照。

（原稿受領日 2007年7月13日）