

補正により特許請求の範囲が減縮した場合における実施許諾製品の意義

大阪地裁平成21年4月7日判決 平成18年(ワ)11429号
特許権侵害差止等請求事件 一部認容，一部棄却（控訴）
判例時報2065号115頁

吉田和彦**

【要旨】

本判決は，出願中の特許に係る実施許諾契約において，契約締結後の補正により特許請求の範囲が減縮し，許諾製品の一部が特許請求の範囲に含まれなくなった場合であっても，実施許諾契約に関し，①実施権者の意思表示に動機の錯誤は認められず，②信義則上，契約締結日に遡って許諾の範囲が減縮するとは解されず，③補正書の提出日に実施料支払義務が減縮すると解することもできず，④実施許諾者は補正を通知する義務を負わない，と判示した。

<参照条文> 特許法17条の2，33条，70条1項，2項，78条

【事実】

原告（X）は，下記の発明について，特許出願（「本件出願」）をした後，被告（Y）に対し，許諾製品を製造，使用及び販売することにつき，非独占的実施権を許諾すること等を内容とする特許実施許諾契約（「本件実施契約」）を締結した。

本件実施契約においては，次のような定めがあった。

（ア）「許諾特許」とは，X所有の下記の特許出願及びこれに係る特許権並びにその分割又は変更に係る新たな出願に基づく権利をいう。

特開平11-209618号（発明の名称：熱伝導性シリコンゴム組成物及び該組成物よりなる放熱シート）

（イ）「許諾製品」とは，許諾特許の技術的範囲に属する熱伝導性シリコンゴム組成物よりなる放熱シートをいう。

（ウ）本件実施契約に基づいてYからXになされたあらゆる支払は，許諾特許の無効，本件実施契約の解約その他いかなる理由によってもYに返還されないものとする。（「不返還条項」）

他方，Xは，本件出願について拒絶理由通知を受けたことから，特許請求の範囲に構成要件Bを加えるなどの補正（「本件補正」）をした結果，特許査定がされた（「本件特許」）。Xは，本件補正当時，本件補正の事実をYに通知しなかった。

その後，本件補正を知ったYは，減縮後の特許請求の範囲であれば，Y製品は特許発明の技

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士

東北大学特任教授（客員） Kazuhiko YOSHIDA

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

術的範囲に属さないとして、実施料の支払いを拒絶し、本件実施契約を解除する旨の意思表示をした。これにより、本件実施契約は、契約期間の約定（契約期間は締結日から3年とし、期間満了前3か月までにいずれの当事者からも契約解除の申出がない限り1年間ずつ延長されるとの内容）により、3年の契約期間の満了により、終了した。

Xは、本訴訟を提起し、Y製品の製造販売等の差止請求、本件契約終了日前の実施についての実施料請求及びそれ以降の実施についての損害賠償請求をした。

本訴の争点は、Y製品の構成要件Bの充足性、約定実施料及び損害の額並びにYの相殺の抗弁の成否であったが、本稿では紙幅の関係で、普遍性の高い法律問題である相殺の抗弁のみを採り上げる（判例時報のコメントも、この論点を中心に採り上げている。）。

Yが主張した相殺の自働債権は、①第1次的に実施契約の意思表示の錯誤無効に基づく不当利得返還請求権、②第2次的に補正の効力の遡及による既払い実施料に係る不当利得返還請求権、③第3次的に減縮補正を出願の一部取下げと同視する既払実施料の一部に係る不当利得返還請求権、④第4次的に補正の通知義務の債務不履行に基づく損害賠償請求権であった。

【判 旨】

請求一部認容

(1) Yの第1次的主張（錯誤無効に基づく不当利得返還請求権）について

「本件実施契約締結時、すなわちYの意思表示の時点……では、未だ本件補正書は提出されておらず……、Xが補正を検討していたことを窺わせる事情も認められない……から、仮にYが上記のような意図をもって本件実施契約を締結したとしても、同時点においては、Yの動機に錯誤があったとは認められない……。そもそ

も、特許出願は拒絶されることもあり、また、補正又は訂正されることもあり、特許請求の範囲に変動を生じ得る点は本件実施契約上織り込み済みというべきである。」

(2) Yの第2次的主張及び第3次的主張について

ア 第2次的主張（既払実施料に係る不当利得返還請求権）（「特許請求の範囲が減縮された場合には、信義則上、契約締結の日に遡って許諾の範囲も減縮される」との主張）について

「上記本件実施契約の第2条（1）には、契約締結時点における『許諾特許』として公開公報（特開平11-209618号）が掲げられており、これと並んで『これに係る特許権』と記載されていることからすれば、特許権発生前の『許諾特許』とは、同公開公報の特許請求の範囲に記載された発明を指すものであり、特許権発後の『許諾特許』とは、発生した特許権に係る特許請求の範囲による特許を指すものと解するのが相当である。

Yは、特許請求の範囲が減縮された場合には、信義則上、契約締結の日に遡って許諾の範囲も減縮されると主張する（第2次的主張）。しかし、本件実施契約締結時点では本件特許は未だ出願段階であったから、補正により特許請求の範囲が減縮されることがあり得ることは当然に想定できたはずであるのに、本件実施契約書上、特許請求の範囲が補正により減縮された場合について何らの定めもされていない。

また、未だ出願段階であるが故に特許出願が拒絶されたり、補正により特許請求の範囲が減縮されることもあり得ることを前提として、実施料率が特許権発生後に比して低率（1%）に抑えられていると解され、これとの均衡においても、特許出願が拒絶された場合や特許請求の範囲が減縮された場合のリスクは被許諾者において負担すべきである。したがって、補正によ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り特許請求の範囲が減縮されたからといって、信義則上、本件実施契約締結の日に遡って減縮の効果が生じると解することはできない。」

イ 第3次的主張（既払実施料の一部に係る不当利得返還請求権）（「特許請求の範囲を減縮する本件補正を出願の一部取下げと同視し、少なくとも本件補正書の提出日の翌日である平成14年2月5日以降は、Yの本件実施契約に基づく実施料支払義務は、補正に対応して減縮する」との主張）について

「補正によって確定的に減縮の効果が生じるわけではなく、その後の補正によっても変動し得るものであるから、補正を出願の一部取下げと同視することはできず、本件補正書の提出日に遡って減縮の効果が生じると解することはできない。」

なお、Yは、特許法29条1項及び2項の判断は『特許出願前』で行っており、補正の効果も出願時に遡ることから、本件実施契約においても減縮の効果が遡ると主張する…。しかし、本件実施契約において減縮の効果が遡るか否かは契約解釈の問題であって、特許法の解釈とは異なり得るし、実質的に見ても、特許法29条1項及び2項における新規性、進歩性の判断基準時たる『出願時』の解釈と、本件実施契約における減縮の遡及効の問題とは全くの別問題であるから、同列に論じることができない。また、Yは、最高裁判所平成4年（オ）第364号同5年10月19日第三小法廷判決を引用するが、同判例は減縮の遡及効について判断したものではないから、本件に適切でない。」

ウ 特許権発生後の不当利得返還請求権について

「上記に対し、本件実施契約上、特許権発生後における『許諾特許』とは、同特許権に係る特許請求の範囲と解すべきであるから、本件補正による特許請求の範囲の減縮により、GR-b

等は『許諾特許』の技術的範囲に属せず、『許諾製品』に当たらないことになる。」

(3) Yの第4次的主張（補正通知義務）について

「Xは、信義則上、本件補正を通知する義務を負っていたと主張するところ、……出願段階では補正が認められて特許されるものかどうか未だ確定しておらず、Xが本件補正書を提出したというだけでは直ちに本件実施契約上の権利義務に影響を及ぼすものではないと解すべきであるから、そもそも補正の事実を通知する実益に乏しく、信義則上、かかる義務を認めることはできない。」

他方で、補正によって特許請求の範囲が減縮された上で特許査定され、特許権が発生した場合には、本件実施契約上の権利義務にも影響を及ぼすことになるから、減縮の事実を被許諾者に通知する実益があることは否定できない。また、本件実施契約では、まず、Yにおいて自己の販売する製品が『許諾製品』に該当するかどうかを判断すべきであるから、その判断に当たって特許請求の範囲が減縮されたことは重要な情報といえる。したがって、少なくとも、Yから本件出願の経過等について問合せがされた場合には、Xはこれに誠実に応答すべき信義則上の義務があったというべきである。

しかし、さらに進んで、特許請求の範囲が減縮されたことについて、Yからの問合せの有無にかかわらずXから積極的にこれを通知すべき義務があったか否かについては、これを容易に肯定することはできない。なぜなら、本件実施契約書においてかかる通知義務の存在を窺わせる条項は全く見当たらず、同契約書外においても通知義務を認める旨の合意の存在を推認させる具体的事情は何ら認められないのであるから、本件において通知義務を認めるということは、実施許諾契約一般において、これについての明示又は黙示の合意の有無にかかわらず、許

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

諾者たる特許権者に信義則上の通知義務を負わせることになりかねないからである。』

以上により、判決は、Yの相殺の抗弁は理由がないとした。

なお、Xの請求については、Yの一部製品について特許権侵害を認め、約定実施料及び損害賠償の請求（弁護士・弁理士費用を含む）の一部と製造販売の差止め・廃棄請求を認容し、廃棄以外の認容部分について仮執行宣言を付した。

【研究】

1 はじめに

出願中の発明の実施許諾契約に、継続実施料（ランニング・ロイヤルティ）の定めがある場合、許諾製品が何か大きな問題になる。製品番号等で具体的に特定された製品を実施許諾の対象として明示していた場合はともかく、本件のように、特許出願及びこれに係る特許権（並びにその分割又は変更に係る新たな出願）に係る発明の技術的範囲に属する製品を、「許諾製品」と約定していた場合、補正により、特許請求の範囲が変動したときに、許諾製品の範囲がそれに応じて変動するのかが大きな問題になる。

本件は、この問題（相殺の抗弁の第3次的主張）のほか、その他の関連する論点（補正の通知義務の有無等）について、採り上げており、実務上参考になる¹⁾。

2 特許出願に係る発明の実施許諾契約の法的性格

特許権については、通常実施権の許諾につき、特許法に明文の規定がある（特許法78条1項）。これは、特許権者が、業として特許発明の実施をする権利を専有するので（特許法68条本文）、第三者が当該特許権に係る特許発明の実施をするためには、（法定の通常実施権がない限り）実施許諾契約が必須であることに対応してい

る。これに対し、特許について設定の登録がされるまでは、独占権は発生しないから、特許出願に係る発明については、実施許諾は本来不要である（特許法にも、出願中の発明に関する実施許諾を正面から規定した条文はない²⁾）。しかし、設定登録前に特許実施許諾契約を締結する場合、設定登録後の特許発明だけでなく、特許出願に係る発明についても実施許諾の対象とすることは実務上極めて多い。これは、設定登録前であっても、あえて実施許諾の対象から除外する理由はないことに起因しているものと解されるが、積極的な意味としては、①出願公開前で、当該発明が非公知の場合においては、ノウハウの開示及び（又は）実施許諾契約の趣旨、さらに、②出願公開後においては、設定登録後の補償金請求権（特許法65条）の不行使を約する趣旨が含まれているのであろう。ただし、実際には、出願公開前に公知の発明の実施に対して実施料を支払っていることも少なくない。このような場合、③登録後に特許権について実施許諾を得ることのいわば代償の一部として、出願中の発明の実施許諾を得ている面があり、特許権実施許諾契約の予約に類する機能を有しているともいえる（出願中の発明の実施について許諾を受けるのは、設定登録後の発明の実施許諾契約に付随する場合がほとんどであるから、この③の機能が実際には大きいことがうかがわれる。）。)

3 補正による特許請求の範囲の変動と許諾製品の範囲の変動について³⁾

「許諾製品」の定義における「発明の技術的範囲」は、特許の設定登録がされた以降については、（訂正が確定した場合を除き）特許査定時の特許請求の範囲に基づいて定められることにほぼ異論はないであろう。しかし、特許の設定登録がされる以前においては、特許請求の範囲の補正が許諾製品の範囲にどのような影響を与えるか、という観点から、A 補正による遡

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

及説、B 固定説、C 補正連動説、D 設定登録による遡及説等がありうる⁴⁾。

(1) 補正による遡及説

補正には遡及効があるから（中山信弘「特許法」209頁等）、特許法における補正の効力に従って定められる特許請求の範囲に基づき「許諾製品」を定める、というのが、当事者の合理的な意思であると解釈できれば、特許請求の範囲の補正の都度、補正された特許請求の範囲が、契約締結時に遡及して「許諾製品」の内容になる、という解釈を採る余地がある。しかし、一般論としては、当事者は、契約締結時の特許請求の範囲に注目して、実施許諾契約を締結しているはずであるし、また、少なくとも出願公開後は、補償金請求権が成立する可能性があるから、（補正前の）特許請求の範囲内においては、第三者を実質上牽制する効果があったはずであり、広い補正前の特許請求の範囲から実施権者が利益を受けていたといえるので、上記が、合理的な意思であると解釈できないことも多いであろう。

(2) 固定説

これは、（設定登録がされるまでは）契約締結当時の特許出願における特許請求の範囲で固定されるという考え方であり、次のような論拠が考えられる（少なくとも、許諾されている発明がノウハウを含む場合には、この考え方が妥当する場合が多いであろう。）。

① 当事者は、契約締結時には、その直前の特許請求の範囲を前提に契約を締結するのであるから、設定登録により、特許請求の範囲が固定されるまでは、その特許請求の範囲を基準とすべきである。

② 特許出願中は、特許請求の範囲は、変動しうるから、契約当事者は、それを織り込んで、契約を締結しており、特許請求の範囲の変動により、許諾製品の範囲が一々変動すると考えるべきではない。

③ 特許出願中は、出願人は、特許請求の範囲の記載により画される行使可能な権利を有していないのであり（補償金請求権が行使できるのは特許の設定登録後である。）、また、実施権者が実施許諾を受けるのは、出願時の明細書の中に、特許性のある発明があると考えたからであり、そうである以上、特許請求の範囲の記載に重きを置く必要はない。

④ 実施権者が、特許出願中に実施許諾を受けけるのは、むしろ、特許権の効力が発生した後に特許権の行使を受けない（したがって、初期投資が可能になる）こと（前記2の③の「予約に類する機能」）に主眼があると考えられ、そうである以上、出願中の特許請求の範囲の変動により、許諾製品の範囲が変動すると考えるべきではない。

⑤ 特許請求の範囲が、変動するのに応じて、許諾製品の範囲（継続実施料の定めがある場合は実施料の支払の対象となる製品の範囲）が変動するのは、煩瑣に絶えず、それが当事者間の合理的意思であるとは考えられない。

⑥ 既払い実施料不返還条項がある場合は、出願中に特許請求の範囲の変動があっても、対象製品は固定するという意思が含まれていると考えられる。

(3) 補正連動説

補正の効果が生じる時期（出願時まで遡及する）と、契約にいう「発明の技術的範囲」の変動の効果が生じる時期は、別問題ではある（前者は、特許法の問題であり、後者は、民法（契約法）ないしは債権法の問題である。）が、両者は関連するものであり、少なくとも出願公開後においては、連動させて考えるべきであるという考え方である。次のような論拠が考えられる。

(i) 「許諾製品」の範囲が特許請求の範囲に基づき決定される以上、特許出願に係る特許請求の範囲が変更されれば、それに従い、「許諾

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

製品」の範囲も変更されると解するのが、文言にも、当事者の合理的意思にも、合致する。

(ii) 特許出願人が、特許を得るべく、特許請求の範囲を自ら補正しておきながら、補正の結果、特許請求の範囲から外れるに至った製品について、実施料を受領するのは、矛盾挙動であり、信義則に反する。

(iii) 出願公開後においては、補償金請求権(特許法65条)の設定登録後の不行使を約する点(前記2の②)に実施許諾契約の主眼があるところ、補償金請求権は、発明の第三者による実施時点における特許請求の範囲に属する製品の製造販売等に関し成立するものであるから(最高裁昭和63年7月19日判決 民集42巻6号489頁)、「許諾製品」の範囲も、実施時の特許請求の範囲により決定される(補正があれば、それに応じ変動する)と解すべきである。

(iv) 両当事者とも、特許が与えられる可能性があることを前提にして実施許諾契約を締結するところ、通常、補正により、特許性が高まるものであるから、補正があった場合は、補正による特許請求の範囲に応じて、許諾製品の範囲が定まるべきである。

(v) 特許成立後においては、特許権者は、実施権者が承諾をした場合に限り、訂正請求及び訂正審判請求(特許法127条、134条の3第5項)をすることができる⁵⁾とされており、実施権者が、訂正についていわば拒否権を有している。これに対し、特許成立前の補正は、特許成立後の訂正と同様の機能を有しているが、実施権者は、拒否権がないにもかかわらず、特許請求の範囲が、出願中にいかに変動しても、実施料支払義務が継続するというのは権衡を欠く。

(vi) 多くの契約においては、「許諾特許」は、分割出願も含むものであるところ、ある製品が、もとの出願の特許請求の範囲に含まれなかったのに、分割出願の特許請求の範囲に含まれるようになった場合、原則として、「許諾製品」

の範囲に含まれることになったというべきであり、「許諾製品」の範囲は、補正や分割出願により、その都度変動すると解するのが自然である。

(4) 設定登録による遡及説

設定登録に至った特許請求の範囲が、結局特許性を認められたものであり、本来「許諾製品」を画すべきものであったのであるから、これが契約当初に遡及して「許諾製品」であると解すべきである、という説も考えられる。補正による遡及説に対する批判と同様、広い特許請求の範囲の記載から、実施権者も利益を受けていたはずであるという批判が考えられる。

(5) 小 括

以上のとおり、いずれの説(特に、本判決の採った固定説と、補正連動説)にも、それなりの論拠がある。契約の解釈の問題であって、当該案件で、どちらの考え方が採用されるかは、契約の文言にもよるし、個別の事情にもよることになるため、いずれを採るべきであるかは、一概には言えない。ただし、当該出願が、出願公開前で、対象技術にノウハウが含まれている場合は、固定説が原則であり、また、出願公開後においては、対象技術にノウハウが含まれない場合には、契約文言、契約当事者間の信義則及び補償金請求権との関連性(前記2)(i)～(iii))を重視して、特段の事情のない限り、補正連動説を採るとすることも可能であろう^{5)、6)}。

なお、派生する論点として、(特許設定登録後の)訂正の場合にも同様の問題がありうる。つまり、訂正が確定すれば、特許請求の範囲は遡及的に変動するが、許諾製品の範囲は、訂正が確定した時点以降変動するのか、また、遡及的に変動するのか、というものである。特許出願中と異なり、特許設定登録後においては、特許発明の技術的範囲は、変動することは必ずしも予定されていないものであるから、この場合は、特許発明の技術的範囲は、遡及的に変動す

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るというのが当事者の合理的意思であると解すべき場合が多いかもしれない（なお、この場合であっても、通常は、実施料不返還条項により、不当利得返還請求権が成立しない場合が多いであろう）。

4 補正の通知義務違反による損害賠償請求権について

この主張については、仮に補正の通知義務が存在したとして、どのような因果関係により、損害が生じているのか、今一つ不明であるが（通知をされたとして、Yとして、損害を回避できたのかという問題がある。）、その点を措き、出願中の発明に関する実施許諾契約において、補正通知義務があるか否かを検討する。

この点については、明文の規定なくして、補正通知義務が発生する根拠はないといわざるをえないであろう。前記のとおり、出願中において、特許請求の発明が補正されうることは、当然の前提とされていると考えられるが、その場合に、常に出願人（実施許諾者）が補正を通知すべきであると、契約当事者が合意しているとはおよそ考え難い。ただし、この種の契約においては、一般に、既払い実施料不返還特約がされているところ、実施許諾者は、自ら特許請求の範囲につき補正したのに対し、実施権者は、実施許諾者の通知がないと、定期的に出願経過のチェックをしない限り、補正の有無を知ることとはできないから、契約で補正の通知義務を規定しておくべきであろう。

5 おわりに

以上のように、本件は、実施許諾契約の解釈上の興味深い論点を含んでいるが、実施許諾契約の起案にあたっては、補正の通知義務を規定することの必要性を示唆しているように思われる。

注 記

1) なお、本判決は、知財高裁平成22年3月31日判

決平成21(ネ)10033号により取り消され、侵害が否定されたため、相殺は、問題にならなかった。

2) 特許法34条の3の仮通常実施権の対象は、飽くまで「特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権」（1項）であり、特許を受ける権利ではなく、その主たる目的も特許出願を譲り受けた者から設定登録後に権利行使されることを、防止するためのものである（同34条の5）。なお、特許法65条3項は、仮通常実施権が許諾された場合、補償金請求権がないことを規定しているので、仮通常実施権には、出願中の発明の実施許諾という面もないわけではない。

3) 本件では、Yが種々の不当利得返還請求権を主張しているが、本件契約においては、他の同種の契約によく見られるように、既払い実施料不返還条項が置かれているところ、本件で、特にこの条項が公序良俗に違反する事情もうかがわれなから、どのような契約解釈を採ったにせよ、結論からいえば、この実施料不返還条項が存在していた以上、実施料の支払いが「法律上の原因」のないものとされる可能性は少なかったといえる（もっとも、実施料不返還条項の対象に関する当事者の意思表示の合致の範囲や、公序良俗違反の可能性については、争点になりうる。）。また、不当利得返還請求権の理由のうち、錯誤無効については、特許出願の過程で、特許請求の範囲が変動することは当然ありうることであり、別段の合意がない限り、当事者は、この点を織り込んで契約を締結したといわざるを得ず、補正により特許請求の範囲が変動したことにより、契約が錯誤により無効になるという考え方が成立する余地はないであろう。なお、実施権者（ライセンサー）が、自己の製品が特許発明の技術的範囲に属するものと誤信したことについて、錯誤無効の成立を否定したものとして、知財高裁平成21年1月28日判決 判例時報2044号130頁（石の湯事件）がある（なお、原審である東京地裁平成20年8月28日判決 判例時報2044号134頁は、錯誤無効を肯定していた。）。本件大阪地裁判決のケースは、補正というライセンサーの契約締結後の行為により、ライセンサーの製品の一部が、後発的に、特許発明の技術的範囲から外れたものであり、ライセンサーに、契約締結時の判断ミスはなかったのだから、その保護の要請は、より高い。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 4) なお、そもそも、本件契約でいう「許諾製品」は、「許諾特許の技術的範囲に属する」製品であるが、特許権が発生する以前においては、発明の「技術的範囲」（さらには「特許」の「技術的範囲」という用語は、特許法にはない。補償金請求権について規定した特許法65条1項では、「発明」の「実施」というにとどまる。しかし、この「発明」の範囲は、特許法70条と同様に解するほかないであろう。
- 5) 城山康文「特許出願中の発明のライセンス契約」（パテント53巻12号30, 31頁）は、おそらく、補正連動説を採っているものと解される。
- 6) なお、筆者も上告代理人の一人として関与した最高裁平成5年10月19日判決 判例時報1492号134頁は、実施許諾契約のケースとは必ずしもいえないが、「特段の事情の認められない本件においては、本願発明につき、出願の過程で明細書の特許請求の範囲が補正された結果、特許請求の範囲が減縮された場合には、これに伴って本件契約によって被上告人以外に納入販売しないという義務の対象となる装置もその範囲のものになる」と述べており、補正連動説に親和性を有する判示をしている。

（原稿受領日 2010年10月5日）

