

技術的範囲に属さない実施態様に対して 支払われた実施料の返還請求の可否について

平 野 和 宏*

抄 録 本判決（知的財産高等裁判所 平成24年10月18日判決 平成24年(ネ)第10034号 不当利得返還請求，損害賠償等請求控訴事件）は，Yが実施していた特許発明は，通常実施権の許諾契約の対象となった発明の技術的範囲に属するものではなかったものであるため，支払った実施料の一部は，非債弁済として請求が棄却されたが，支払った実施料の残部は，契約書に実施料の不返還に関する規定があったにもかかわらず，実施料の返還が認められたものであり，実施許諾契約における対象製品や実施料不返還条項の取扱について実務上参考となるものである。

目 次

1. はじめに
2. 本件の概要
 2. 1 事案の概要
 2. 2 争 点
 2. 3 原判決の判断
 2. 4 本判決の判断
3. 検 討
 3. 1 実施契約の対象と特許発明の技術的範囲が異なる場合の処理について
 3. 2 動機の錯誤か否かについて
 3. 3 表意者の重過失・調査義務について
 3. 4 実施料不返還条項について
 3. 5 本件へのあてはめ
4. おわりに

1. はじめに

本件の事案の概要は後述のとおりであるが，Yが実施していた特許発明は，X会社とYの間で締結された水晶温度計の技術について通常実施権の許諾を内容とする契約の対象となった発明の技術的範囲に属するものではなかったものであるため，支払った実施料の一部は，非債弁

済として請求が棄却されたが，支払った実施料の残部は，契約書に実施料の不返還に関する規定があったにもかかわらず，実施料の返還が認められたものである。

特許発明につき実施契約が締結され，ライセンサーが実施料を支払っていたところ，ライセンサーが製造販売した製品が実は当該発明の技術的範囲に属さないことが判明した場合，ライセンサーが支払済の実施料の返還を求めることができるかということについては，従前から実施契約の対象となった特許権が無効審判の確定により無効になった場合や特許発明が原始的に実施不能であることが判明した場合などと併せて論じられてきたところであるが，本件においては，原判決・本判決とも，実施料の返還が一部認められたものである。

そこで，本稿は，本判決につき概観したうえで，ライセンサーが製造販売した製品が実は当該発明の技術的範囲に属さないことが判明した場合の支払済の実施料返還請求の可否について検討するものである。

* 弁護士・弁理士 Kazuhiro HIRANO

2. 本件の概要

2.1 事案の概要

(1) A事件（原審 大阪地方裁判所 平成24年1月19日判決 平成22年(ワ)第5655号 不当利得返還請求事件）

1) Xらは、発明の名称を「岩盤変動測定装置及び方法」とする本件特許Aに係る特許権(特許番号3069602号。本件特許権A)について各持分2分の1を有している。X1は、本件特許Aに係る発明(本件特許A発明)の発明者である。Yは、X1から指導を受けるなどして、平成14年頃から平成19年11月までの間に、本件各歪計を製造販売した。

なお、X会社は、地盤変形計測器の製造販売・輸出入販売等を目的とする会社であり、代表取締役はX1の実兄である。

X1は、平成20年3月31日に退職するまで、名古屋大学地震火山・防災研究センター(以下「地震火山・防災研究センター」という。)准教授であったものであり、現在は、X会社の顧問である。

Yは、産業用又は学術研究用装置・機器の制御及び測定システム並びにこれらに用いる要素の開発・製造・販売を目的とする会社である。

2) A事件は、Xらが、Yによる本件各歪計の製造販売により本件特許A発明を実施され合計2,740万円の実施料相当額の損失を被ったと主張して、Yに対し、不当利得に基づき、本件特許権Aの各持分に相当する1,370万円の利得の返還及びこれに対する催告をした日から相当の期間を経過した日(X会社については平成21年12月21日、X1については同年3月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(2) B事件（原審 大阪地方裁判所 平成24

年1月19日判決 平成23年(ワ)第1443号 損害賠償等請求事件)

1) X会社とYとの間には、X会社がYに対し本件各B発明の技術(United States Patent: Patent Number 5,836,691, 日本国特許: 第2742642号, 特願平8-359843号, 特願2001-40921)に係わる通常実施権の許諾の契約をする旨記載した契約書(以下「本件契約書」といい、その契約を「本件許諾契約」という。)が存在する。Yは、X会社に対し、水晶温度計を組み込んで販売した製品について、本件契約書所定の実施料として、合計79万5,795円を支払った〔本件各支払: ①平成16年6月30日に平成15年度分20万9,265円(本件支払1), ②平成18年7月31日に平成17年度分37万7,265円(本件支払2), ③平成19年7月31日に平成18年度分20万9,265円(本件支払3)〕。

なお、本件契約書には、次の規定があった。

「5条 Yは、X会社に対し、実施料として、本件許諾契約に係わる技術を用いた温度測定点、1点につき2万円を支払うものとする。ただし、Yの製品の販売価格が45万円未満の場合は、実施料を1点につき1万円とする。

Yの製品に複数の温度測定点を設ける場合は、その総数に相当する実施料を支払うものとする。

6条 前条の実施料は、経済事情その他に著しい変動が生じたときは、X会社、Y協議の上でこれを変更することができる。協議が整わないときは、この契約を破棄できる。

すでに支払われた実施料は、理由のいかんを問わず、X会社はYに返却しない。」

2) B事件本訴は、X会社が、Yに対し、技術供与契約に基づき、未払の技術実施料合計113万4,000円(平成19年度分25万2,000円、平成

20年度分25万2,000円、平成21年度分63万円)及びこれに対する約定の弁済期から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(3) B事件反訴は、Yが、X会社に対し、不当利得に基づき、本件各支払について合計79万5,795円の利得の返還及びこれに対する最終の支払日(本件支払3の支払日)の翌日である平成19年8月1日から支払済みまで民法704条前段所定の法定利息の支払を求めた事案である。

2. 2 争 点

(1) A事件について

- ① 本件各歪計が本件特許A発明の技術的範囲に属するか及び本件特許権Aに係る実施料相当額(争点1)
- ② Xらは、Yが本件各歪計を製造、販売するに当たり、本件特許A発明について無償で実施することを許諾したか等(争点2)

(2) B事件について

- ① X会社とYとの間で締結された水晶温度計に係る契約の内容(争点3)
- ② 未払技術供与料の発生の有無(争点4)
- ③ 本件各支払分の返還義務の有無(争点5)

2. 3 原判決の判断

(1) A事件について

原判決は、「Yは、X1から依頼され、その指導、監督の下、本件各歪計を製造し、X1が当時勤務していた名古屋大学及び同大学が共同研究協定を締結していた日本原子力研究開発機構瑞浪超深地層研究所に販売したことが認められる。また、争点1に係る【原告らの主張】によれば、これらの機関が本件各歪計を購入するに至ったことについても、X1の寄与が大きかったというのであり、X1は本件各歪計の検査と設置工事まで指導したというのである。さらに、

X1本人の陳述によれば、名古屋大学在職中に本件特許権Aに係る実施料を受け取ることは可能であったし、本件各歪計の販売価格等についても当時から認識していたというのである。これらのことからすれば、X1がYとの間で、本件各歪計の製造、販売に際し、本件特許A発明の実施料の支払等について協議する機会があったことが明らかである。それにもかかわらず、X1は、当時、Yに対し、本件特許A発明の実施料の支払等を請求したことはなかったのであるから、このようなX1の対応をみれば、少なくとも黙示的には、Yが本件各歪計を製造、販売するに当たり、本件特許A発明について無償で実施することを許諾していたものというべきである。Xらの主張によれば、X1はYに本件特許A発明を自らの依頼により実施させておきながら、その時点では、実施料の請求をせず(その結果、販売先である自らの勤務する大学等に対する販売価格に転嫁されることはない)、その後になって実施料の請求をしているということになるが、このような請求は、Yにとっては全くの予想外というべきである。」「本件特許A発明の発明者はX1であり、X会社の代表取締役はX1の実兄であり、X1はその顧問である。このようなXら相互の人的関係等を考慮すると、X1が本件特許A発明について無償で実施することを許諾していたのであれば、X会社も当然にこれを無償で許諾していたものと認めるのが相当である。」と判示し、XらがYに対し本件各歪計を製造、販売するに当たり、本件特許A発明を無償で実施することを許諾していた事実が認められるとして、Xらの請求をいずれも棄却した。

なお、本件特許A発明についての無償の実施許諾をするに当たり、X1にはYとの間の顧問契約が締結されると信じたことについて錯誤があり、実施許諾が錯誤により無効であり、又は、X1とYとの間の顧問契約が締結されること及

び同契約に基づく顧問料の支払がされることを停止条件とする黙示の合意をしたとの控訴人ら主張について、原判決は、顧問契約の締結が実施許諾の重要な動機であったとか、停止条件であったとは認められないとして、控訴人らの主張を排斥している。

(2) B事件について

1) X会社とYとの間において、本件契約書により本件各B発明に係る実施許諾契約が締結された事実が認められ、控訴人ら主張の技術供与契約が締結された事実は認められないとして、X会社の本訴請求を棄却した。

なお、本件許諾契約は、X会社が、日本国内において有効に許諾することのできない特許発明を内容とするものであったから、不成立であるか、実現可能性のない契約として無効であるとのXら主張について、「本件許諾契約の対象となる地理的範囲には国外も含まれるから、アメリカ特許である本件特許B1発明を許諾の対象としたことには何ら問題がないし、本件特許B2発明の発明者はX1であり、特許権者はX1の妻であったから、これを許諾することが不可能であったなども認められない。また、本件出願B3発明及び同4発明は、本件許諾契約当時、いまだ特許登録をされていなかったものであるとはいえ、特許法34条の2等によれば登録前の特許権についても実施許諾契約を締結することは許される。」と述べて、これを排斥している。

また、本件許諾契約について、「一般に、特許発明の実施許諾契約は、特許実施者が特許技術を実施するだけの能力を有していることが前提であるのに対し、技術供与契約は、その利用者が自前で技術を実施するだけの能力を有しないことが前提であるから、企業が技術供与契約を締結すると、その企業の能力不足を白日の下にさらすことになる。そして、Yは、本件許諾

契約当時、水晶温度計の技術を全く有していなかったから、その名誉、信用、企業価値を維持するためには、形式上、Y自身の技術で水晶温度計を製作する必要があった」ことが理由で、X会社が、本件技術供与契約を締結したにもかかわらず、Yとの間で本件許諾契約を締結したという主張を前提にした、心理留保（X会社は、本件許諾契約を締結する際、同契約の内容による合意をする意思がなかった。当時のY代表者であるP3は、X会社に上記意思がないことを知っていた。）又は虚偽表示（X会社と当時のY代表者であるP3は、本件許諾契約を締結する際、いずれも同契約の内容による合意をする意思がないのに、その意思があるもののように仮装することを合意した。）が成立するとのXらの主張については、「企業が第三者から技術供与を受けたからといって、その企業が技術力を有しないと評価されて信用を失うなどということには結びつかないし、本件許諾契約を第三者に開示することが予定されていたという事情についても全く主張立証がない。したがって、本件技術供与契約を締結したことを隠すために、本件許諾契約を締結しなければならないというような事情は全くないから、X会社の上記主張は、いずれも前提を欠いているというほかない。」として、これを排斥している。

2) Yの反訴請求については、本件許諾契約が有効に締結されたことが認められる一方、X会社はYが本件各B発明を実施したことがなかったことについて争っておらず、Yはこれまで本件各B発明を実施していなかったものと認めることから、本件各支払は、本件許諾契約5条に基づく支払義務がないのに支払われたものであるから、X会社には本件各支払に係る不当利得が成立し、同利得とYの損失との間には因果関係が存すると判示した。

そして、本件許諾契約6条が、「前条の実施

料は、経済事情その他に著しい変動が生じたときは、X会社、Y協議の上でこれを変更することができる。協議が整わないときは、この契約を破棄できる。すでに支払われた実施料は、理由のいかんを問わず、X会社はYに返還しない。」と規定している点については、同条後段では、何ら留保を付さないで、X会社は支払われた実施料を返還しないとされているものの、これは経済事情その他に著しい変動が生じたときは、この契約を破棄できるとする前段を受けたものであり、前条の条件を満たす限り、理由のいかんを問わず返還しないとされたものと解することができるとし、さらに、「Yは、Xらと十分な協議をすることもなく、X1から指示されるまま本件許諾契約を締結し、その後、本件各支払を続けてきたことが認められる。これに対し、X1は、本件各B発明の内容を十分に知悉していた上、被告製品の内容についても認識していたことが窺えることなども考慮すると、本件各支払に係る不当利得返還請求権の行使は、本件許諾契約6条により制限されないと解するのが相当である。」と判示した。

ただ、本件支払2の時点ですでに本件各B発明を実施していないことを認識していたことを認め、本件支払2及び3については、本件許諾契約に基づく債務が存在しないことを知りながら、本件許諾契約に基づく債務の弁済として支払ったことが認められるとして、非債弁済であるから返還を請求することができず、X会社に対し返還請求をすることができるのは本件支払1に係る利得についてのみであるとして、Yの反訴請求を一部認容し、その余を棄却した。

2. 4 本判決の判断

本判決は、原判決について、一部訂正・追加するほか、原判決の「事実及び理由」中「第4当裁判所の判断」記載引用して、「A事件に係るXらの請求及びB事件に係るX会社の本訴請

求は、いずれも理由がなく、B事件に係るYの反訴請求は、20万9,265円及びこれに対する平成19年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないものと判断する。」と述べて、Xらの控訴を棄却した。

なお、XらがA事件やB事件について控訴審においてした主張についても、いずれも排斥されたが、それらの主張やこれに対する裁判所の判断に関する紹介は省略する。

ただ、X会社の「悪意の非債弁済」に関する主張について、本判決は、「X会社は、仮に、技術供与契約の成立が認められず、本件各支払が非債弁済に当たるとしても、Y代表者Aは、当初から『水晶温度計技術が特許技術に該当するか否かを問わず実施料を支払う』という認識の下、X会社の実施料を支払っていたのであるから、本件各支払は全て悪意の非債弁済というべきであると主張する。確かに、Aは、本件各B発明に係る実施許諾契約を締結した当時、水晶温度計技術が特許技術に該当するか否かを問わず実施料を支払うという意向を持っていたことは認められるが、本件支払1（平成15年度分の実施料の支払）の際に、平成15年度において本件各B発明が実施されていないことをAが認識していた事実を認めるに足る証拠がない以上、本件支払1が悪意の非債弁済であるということとはできない。したがって、X会社の上記主張は採用することができない。」と述べている点は指摘しておく。

3. 検 討

3. 1 実施契約の対象と特許発明の技術的範囲が異なる場合の処理について

支払済の実施料につき、被許諾者(実施権者)が許諾者(特許権者)に対して、不当利得として返還を請求できるかという問題については、①

特許権が無効審判の確定により無効となった場合、②特許発明が原始的に実施不能であることが判明した場合、③被許諾者が製造販売した製品が実は特許発明の技術的範囲に属さないことが判明した場合などについて論じられてきた¹⁾。

本件のB事件反訴は、上記③のケースに該当する。

ライセンスの製造販売した製品が実は許諾対象となった特許発明の技術的範囲に属さないことが判明した場合に、実施料の返還が必要であるか否かは、実施契約の解釈の問題であり、技術的範囲の属否に関する錯誤については、当該実施料の支払約束が、実施料の支払対象とされた製品が当該特許発明の技術的範囲に属することを前提としたものであるか否かによって結論が異なるとされている²⁾。

この点、出来高払方式における実施料支払対象製品の定め方としては、オーバーオール方式とイフ・ユーズド方式があるところ、オーバーオール方式とは、実施権者が製造する当該技術分野に属する製品をそれが対象特許発明の技術的範囲に属するか否かを問わず、実施料支払の対象とする方式であり、イフ・ユーズド方式は、実施権者が製造販売する製品のうち対象特許発明の技術的範囲に属するものに限り、実施料支払の対象にする方式であり、この場合には当然のことながら当該製品を実施料の支払対象とすること、すなわち当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することについての別個の合意が必要となるものである³⁾。

オーバーオール方式の場合には、実施権者としても対象製品が対象特許発明の技術的範囲に属さないこともありうることを認識した上でこれについて実施料を支払ったものといわざるを得ないが、イフ・ユーズド方式の場合には、実施料は当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することを明示の前提として支払われるものであり、後に当該製品が当該特許発明の技術的

範囲に属さないことが明白に立証された場合には、実施権者は、特別の事情のない限り、当該製品を実施料の支払対象とする旨の合意における意思表示に錯誤があったものとして当該製品に関する合意の無効を主張することができるし、更に実施権者としてはそもそも当該製品の製造販売のためにのみ特許実施契約を締結したという場合には、契約全体の無効を主張することもでき、この結果、当該製品につき既に支払われた実施料は、不当利得として返還を求められることができるといえよう⁴⁾とされている⁴⁾。

なお、実施権者が任意に特定の製品について約定の実施料を支払い、実施許諾者がこれを受領しているという場合には、当該製品についてこの合意（当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することについての合意）があったものといえる⁵⁾とされている⁵⁾。

したがって、実施契約が紛争当事者間の和解として締結された場合は、技術的範囲の属否を和解の互譲の一内容として、和解契約を締結した場合には、技術的範囲の属否が和解契約の内容をなす以上、技術的範囲の属否に関する錯誤を根拠に和解の無効を主張することは許されない⁶⁾、他方、技術的範囲の属否について誤信したため和解契約において技術的範囲の属否について互譲しなかったような場合は、和解契約の内容ではなく、その前提に錯誤があったことになるから、錯誤無効を主張し得ることになるとされている⁷⁾。

また、契約期間中に実施権者により新たに開発された製品について、それが当該特許発明の技術的範囲に属するか否か、すなわち当該製品が果たして実施料支払の対象となるか否かをめぐって、契約当事者間に紛争が生じ、契約当事者、特に各特許担当者間において、場合により弁護士、弁理士等専門家の意見をも斟酌しつつ、討議を重ねた結果、最終的に当該製品を実施料支払対象とすることが合意されたという場合に

は、後日、当該対象製品が当該特許発明の技術的範囲に属さないことが明白に立証された場合にも、実施権者としては実施料支払義務を免れるものではなく、また既払の実施料の返還を求めることはできないというべきである⁸⁾。

なお、工業所有権に関し知識がなく全く素人であったため、権利者の説明を簡単に信じ、意匠権侵害行為であるとの前提に立ち、いったん賠償金の支払を約しながら、意匠権を侵害するものでなかったとして、この契約の要素に錯誤があったとの抗弁が是認された裁判例⁹⁾がある。

3. 2 動機の錯誤か否かについて

平成20年2月18日大阪地裁判決¹⁰⁾は、「太陽エネルギーを利用した発光機器を製造販売するには本件特許の実施許諾を得ることが不可欠。太陽電池と電気二重層コンデンサを利用する太陽電池装置はすべて本件特許に抵触する」との錯誤は、動機の錯誤であってそのことを権利者に表示し、これを前提として契約が締結されたものでなければ、要素の錯誤とすることはできない旨判示している。

また、「(a) 実施契約は、契約文言や契約締結の際の事情にもよるが、多くの場合、実施権者が、ある製品について特許発明を実施しても、特許権の行使を受けず、(有償の場合は)その対価として、金銭を支払うというのが、表示から推測される基本的な意思であり、(b) 表示から推測される意思とその表示行為に対応する内心の意思(効果意思)との間に不一致はないが、その意思の形成過程で、ある製品が技術的範囲に属するという思い違いがあるから、動機の錯誤であり、(c) 動機が表示されていたら、(d) 要素の錯誤になるか否かが問題になる(「因果関係」と「重要性」が考察される)ということになろう」とする見解や¹¹⁾、「特許発明の実施許諾契約についての被許諾者の真意(内心的効果意思)は、対象製品がその技術的範囲に属

していると被許諾者が認識している特許発明についての実施許諾契約の締結である。したがって、『対象製品が特許発明の技術的範囲に属している』との被許諾者の認識は、それが誤解であるか否かを問わず、被許諾者に当該特許発明について実施許諾契約を締結するという真意を形成させた動機である。したがって、上記設例の場合における特許発明の技術的範囲についての被許諾者の誤信の態様は、『動機の錯誤』である。」とする見解¹²⁾もある。

この点、イフ・ユーズド方式の場合には、当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することについての別個の合意がなされるのであれば、技術的範囲の属否に関する錯誤が動機の錯誤であるとしても、当該合意については動機の表示があると認められ、当該合意の錯誤無効を主張することはできると思料される。

3. 3 表意者の重過失・調査義務について

民法95条但書は、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することはできないと規定しており、場合によっては表意者に重過失があるため、錯誤無効の主張が認められない場合もあり得ると考えられる。

この点、平成21年1月28日知財高裁判決¹³⁾は、「本件実施契約は、営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたものであり、その対象は、本件特許権(専用実施権)であるから、契約の当事者としては、取引の通念として、契約を締結する際に、契約の内容である特許権がどのようなものであるかを検討することは、必要不可欠であるといえる。すなわち、合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか』、『当該特許権(専用実施権)が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然である

といえる。そして、『技術的範囲の広狭』及び『無効の可能性』については、特許公報、出願手続及び先行技術の状況を調査、検討することが必要になるが、仮に、自ら分析、評価することが困難であったとしても、専門家の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能であるというべきである。」として、被許諾者は技術的範囲の属否の調査義務を負うとしたうえで、「仮に、何らかの誤認があったとしても、それは、このような事業を遂行する過程で契約を締結する際に、当然に調査検討すべき事項を怠ったことによるものであって、重大な過失に基づく誤認であるというべきである。」と判示している。

また、前掲平成20年2月18日大阪地裁判決は、「特許権者、専用実施権者（以下「特許権者等」という。）から特許権の通常実施権等の許諾を受けるのは、許諾なく特許権を侵害する製品を製造販売する事業を行った場合、差止請求や損害賠償請求を受けるため、これを避ける必要があるからである。そして、特許権を侵害する行為については過失が推定されるから（特許法103条）、特許権を侵害するか否かについての調査は、上記推定を覆すに足りる程度に行わなければならない。したがって、ある製品を製造販売する事業を行おうとする事業者には、特許公報等の資料を検討し、その製品と特許権との抵触関係（侵害するか否か）を判断して、特許権者等からの許諾を受けるか否かを決定することが求められているというべきである。」とし、「ある製品を製造販売する事業を行おうとする事業者には、特許公報等の資料を検討し、その製品と特許権との抵触関係を判断して、特許権者等からの許諾を受けるか否かを決定することが求められていることは前示のとおりである。この時の注意義務は、我が国において有効なあらゆる特許を対象として調査し、その製品とそれらの特許権との抵触関係を判断すべき義務であって、非常に広範囲に及んでいる。他方、特定の

特許権の通常実施権許諾契約を締結しようとする場合には、特許権はすでに特定されており、当該特許権についてだけ調査判断すれば足り、極めて容易に行えることである。そして、本件特許公報を読めば、太陽電池と電気二重層コンデンサを利用する太陽電池装置はすべて本件特許に抵触するわけではないことは容易に認識できるのであるから、この認識をしなかったことについて、原告らには事業者としての重大な過失がある。」と判示している。

しかしながら、仮に、被許諾者自ら分析、評価することが困難であるだけでなく、専門家の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能であるとしても、技術的範囲の属否、特に特許発明と均等であるか否かの点の判断は専門家であっても必ずしも容易ではないことからすれば、調査義務違反があれば直ちに重過失まで認定できるかは疑問であり、事案によっては軽過失しかない場合もあり得ると思料される。

3. 4 実施料不返還条項について

実施契約中に、例えば「本契約に基づき、ライセンスからライセンスに既に支払われた実施料は、理由のいかんを問わず、ライセンスはこれをライセンスに返還しない。」というような条項が規定され、実施料（対価）不返還の合意がなされる例が多い。

かかる合意について、前掲平成21年1月28日判決の原判決である平成20年8月28日東京地裁判決¹⁴⁾は、「本件実施契約書(甲1)の6条1項は、『本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは、事由の如何に拘わらず乙（判決注・原告）に返還されないものとする。』と規定している。しかしながら、前記1で認定した事実によれば、同条項の定めは、特許無効審判制度が存在することを前提として、本件特許権につき、契約締結後、無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても、本件契約金等の返還をしない

趣旨を合意したものであることが認められる。同条項につき、上記の趣旨を超えて、本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において、契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があったことをうかがわせる証拠はない。」と判示している。

また、前掲永野¹⁵⁾は、当該平成20年8月28日東京地裁判決は、事実認定としては誤りであるとしながら、「実施許諾契約の法的性質という観点から考えられた場合には、第一審判決は是認されるべきである。なぜならば、特許を無効とする審決が確定した場合には、実施許諾契約が締結されたときから特許を無効とする審決が確定されるまでの期間は、被許諾者は利益を受けているから、実施料の返還を請求することができなくても、不合理ではないから、実施料不返還合意条項の適用を否定する必要は生じないが、被許諾者が特許発明の技術的範囲についての錯誤により実施許諾契約を締結した場合（本件のように、原告の真意がZ発明に限って実施許諾を受けることにあり、本件発明の実施許諾を受けることではない場合）には、被許諾者はなんら、特許発明の実施禁止の解除という利益を全く得ていないから、実施料不返還合意条項の適用を否定しなければ、被許諾者は支払済の実施料の返還を受けられないからである。第一審判決は、『特許発明の技術的範囲についての錯誤に基づいてなされた実施許諾契約の場合にあっては、被許諾者は、実施料不返還条項に関わらず、実施料の返還を請求をすることができる』との法的判断が成立する可能性を示唆しているものである、と思われる。」と述べている。

実施料不返還合意は、そもそもは契約における当事者の意思解釈の問題ではあり、その規定文言のほか、規定相互の関係や規定位置などにも配慮する必要がある。

しかも、実施契約につき錯誤が存在する場合

において、如何なる点に錯誤があるかにかかわらず、契約や対象製品に関する合意の無効を理由として実施料の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むのであると解することには慎重でなければならず、実施料不返還規定の趣旨につき被許諾者の誤信がないか、誤信があっても重過失があるという場合に限られ、そうでない場合には実施料不返還の合意の範囲が限定解釈されることもあり得るのではないかと思量される。

特に、許諾者において被許諾者が錯誤に陥って入ることを知って、これを利用しようとした場合には、被許諾者の誤信に重過失が認められる場合であっても、実施料不返還の合意の効力を認めることは許されないのではないかと思量される。

この点、本判決が実施料不返還条項である本件許諾契約6条後段の解釈について、同条後段が同条前段を受けた規定であることに加えて、「Yは、Xらと十分な協議をすることもなく、X1から指示されるまま本件許諾契約を締結し、その後、本件各支払を続けてきたことが認められる。これに対し、X1は、本件各B発明の内容を十分に知悉していた上、被告製品の内容についても認識していたことが窺えることなども考慮すると、本件各支払に係る不当利得返還請求権の行使は、本件許諾契約6条により制限されないと解するのが相当である。」と判示していることは、上記のような解釈の余地があることを示唆するものであると思量される。

3. 5 本件へのあてはめ

(1) 錯誤について

本件では、既払い実施料の不当利得返還請求の前提として、錯誤無効の主張はなされておらず、判決もその判断をしていない。

これは、本件許諾契約全体を錯誤無効としなくとも、Yが支払った金員が約定の実施料に該

当しない以上、不当利得となり、その返還を認めることができると考えているからかもしれない。

しかしながら、前述のとおり、イフ・ユーズド方式の場合には、当然のことながら当該製品を実施料支払の対象とすること、すなわち当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することについての別個の合意が必要となるものであり、実施料は当該製品が当該特許発明の技術的範囲に属することを明示の前提として支払われるものであるところ、かかる合意が認められる以上、既払いの実施料返還の要否について判断するためには、実施契約全体の錯誤無効を論じる必要はないとしても、当該合意についての錯誤無効を問題とすべきであったと思料される。

この点、本件の場合、契約上「5条 Yは、X会社に対し、実施料として、本件許諾契約に係わる技術を用いた温度測定点、1点につき2万円を支払うものとする。」との規定があることからすれば、イフ・ユーズド方式であり、「Yは、Xらと十分な協議をすることもなく、X1から指示されるまま本件許諾契約を締結し、その後、本件各支払を続けてきたことが認められる。」との原審の事実認定によれば、Yが製造販売した本件各歪計を本件各B発明の技術的範囲に属するとする合意の成立を認め、この点に錯誤があったといえるのであるから、弁論主義との関係はあるものの、本来、当該合意について錯誤無効（契約全体の錯誤無効ではない。）が成立することにつき判断が示されるべきであったと思料される。

(2) 表意者の重過失について

本件では、錯誤無効の主張がなされていないことから、表意者の重過失の有無も争われていない。

この点、平成21年1月28日知財高裁判決のように技術的範囲に属するか否かの調査義務を厳

しく課すことになれば、本件の場合、Yに重過失があったとされる可能性があるが、「Yは、Xらと十分な協議をすることもなく、X1から指示されるまま本件許諾契約を締結し、その後、本件各支払を続けてきたことが認められる。これに対し、X1は、本件各B発明の内容を十分に知悉していた上、被告製品の内容についても認識していたことが窺える」との原判決事実認定からすれば、Xらは、本件各歪計が本件各B発明の技術的範囲に属するとYが錯誤に陥っており、かつその状況を利用したものであり、民法95条但書は適用されないと思料される¹⁶⁾。

(3) 実施料不返還条項について

本件契約書の6条後段は、「すでに支払われた実施料は、理由のいかんを問わず、X会社はYに返却しない。」と規定しており、文言自体は、一般論としては、技術的範囲に属さないことが判明した場合でも実施料を返還しない旨の条項と解する余地もあるのではないかと思料される。

しかしながら、本件で原判決は、「このように同条後段では、何ら留保を付さないで、X会社は支払われた実施料を返還しないとされているものの、これは経済事情その他に著しい変動が生じたときは、この契約を破棄できるとする前段を受けたものであり、前段の条件を満たす限り、理由のいかんを問わず返還しないとしたものと解することができる。」と判示している。

実施料不返還条項も、当事者の意思解釈の問題であり、規定文言はもちろん規定相互の関係や規定位置なども解釈の際考慮すべき要素であり、1つの条の前段と後段とに規定されている事項がまったく無関係であると解することは相当ではなく、原判決が判示するような限定解釈は妥当であると思料される。

なお、原判決は、上記判示に続け、「また、上記(1)のとおり、Yが、これまで本件各B

発明を実施したことがないことについては争いがない。そして、併合後乙15によると、Yは、Xらと十分な協議をすることもなく、X1から指示されるまま本件許諾契約を締結し、その後、本件各支払を続けてきたことが認められる。これに対し、X1は、本件各B発明の内容を十分に知悉していた上、被告製品の内容についても認識していたことが窺えることなども考慮すると、本件各支払に係る不当利得返還請求権の行使は、本件許諾契約6条により制限されないと解するのが相当である。」との判示もしており、実施料不返還条項を技術的範囲の属否に錯誤がある場合に適用する不当性にも触れている。

なお、本判決は、「確かに、Aは、本件各B発明に係る実施許諾契約を締結した当時、水晶温度計技術が特許技術に該当するか否かを問わず実施料を支払うという意向を持っていたことは認められるが、本件支払1（平成15年度分の実施料の支払）の際に、平成15年度において本件各B発明が実施されていないことをAが認識していた事実を認めるに足る証拠がない以上、本件支払1が悪意の非債弁済であるということとはできない。」と述べ、本件許諾契約締結のYの意向（動機）と、Yが本件許諾契約に基づく債務が存在しないことを知りながら本件許諾契約に基づく債務の弁済として支払をしたかという事実とは異なるものであることを示していることは妥当であると思料される。

4. おわりに

実施許諾契約を締結する場合、実施許諾の対象製品を如何にするかは重要な問題であり、イフ・ユーズド方式による場合でも、個別の製品について特許発明の技術的範囲に属することを合意する場合には、被許諾者は十分な調査を行うことが必要であり、事後的に技術的範囲に属さないことが判明したからと言って錯誤無効が当然に認められるものではないことに留意する

必要がある。

また、許諾者側も、実施料不返還条項を規定するに際しては、その適用範囲が限定解釈されることのないようにするため、規定文言だけでなく、規定相互の関係や規定位置に注意するとともに、契約後に技術的範囲に属さないことが判明した場合も、既払いの実施料を返還しない旨など実施料不返還条項の適用範囲を契約書中に明示することも検討すべきであると思料される。

注 記

- 1) 雨宮正彦「実施契約」裁判実務体系9工業所有権訴訟法384頁以下（青林書院）、石村智「実施契約」新・裁判実務体系4知的財産関係訴訟法361頁以下（青林書院）
- 2) 前掲1）雨宮396頁、前掲1）石村371頁
- 3) 前掲1）雨宮396頁
- 4) 前掲1）雨宮397頁
- 5) 前掲1）雨宮397頁
- 6) 大判昭和5年3月13日法律新聞3153号11頁（昭和4年（オ）第1142号）
- 7) 最判昭和33年6月14日民集12巻9号1492頁（昭和32年（オ）第1171号）
- 8) 前掲1）雨宮398頁
- 9) 大阪地判昭和48年11月28日判タ308号278頁（昭和48年（ワ）第436号）
- 10) 大阪地判平成20年2月18日裁判所HP（平成18年（ワ）第8836号）
- 11) 吉田和彦「技術的範囲の属否の誤認と実施契約の錯誤無効－石風呂事件」特許判例百選[第4版]191頁（有斐閣）
- 12) 永野周志「『石風呂』事件」知財ぶりずむ2009年3月号74頁
- 13) 知財高判平成21年1月28日裁判所HP（平成20年（ネ）第10070号）
- 14) 東京地判平成20年8月28日裁判所HP（平成19年（ワ）第17344号）
- 15) 前掲12）永野84頁
- 16) 大阪高判平成12年10月3日判タ1069号153頁（平成12年（ツ）第15号）、東京高判昭和45年1月30日判時583号62頁（昭和43年（ネ）第900号）等参照

（原稿受領日 2013年4月8日）