



Title	特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権
Author(s)	金子, 敏哉
Citation	知的財産法政策学研究, 21, 203-238
Issue Date	2008-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43580
Type	departmental bulletin paper
File Information	21_203-238.pdf



特許権の侵害者に対する 独占的通常実施権者の損害賠償請求権

金子敏哉

I. はじめに

従来判例通説では、特許権の侵害者に対して独占的通常実施権者が固有の損害賠償請求権を有することが認められてきた。この「独占的通常実施権」とは、講学上の概念であり、「特許権者Aが通常実施権者B以外の者に実施許諾をしてはならない旨の債務をBに対して負うことを内容とする契約がA B間で締結された場合のBがAに対して有する債権」の意味で用いられている（更にこの場合のBが独占的通常実施権者と呼ばれる）。

しかし近年になり、契約上の債権としての独占的通常実施権が存在する場合にも、特許権者が契約に違反して第三者に実施を許諾していた場合、許諾を受けていない侵害者との関係でも独占的通常実施権者は損害賠償請求権を行使できないとする判決（花粉のど飴判決）や学説が少数ながら唱えられている。損害賠償請求権者となるためには、合意による独占的通常実施権設定契約の存在のみで足りるか、更に独占的な事実状態も必要か、との点が重要な論点となりつつある。

本稿は上記の論点を中心に、裁判例と学説の検討を通じて、独占的通常実施権による特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権を巡る議論の現状を整理し、解釈論を提示することを目的とする。さらに、解釈論の議論を踏まえて、特許権の有効な活用という別の視点から立法論を提示し、独占的通常実施権と侵害者に対する固有の損害賠償請求権との関係につき新たな問題を提起する。

なお、独占的通常実施権者の差止請求権の問題や、他の通常実施権者・専用実施権者、特許権の譲受人との関係での独占的通常実施権の保護の問

題は、本稿の考察の対象外とする。

II. 裁判例の分析¹

1. 裁判例の大勢

i. 事案の特徴

旧特許法(大正10年特許法)下、独占的実施権が債権であること等を理由として不法行為の成立を否定した原判決を、大判昭和13年8月27日民集17巻1675頁は権利の不可侵性を理由として破棄した²。その後、独占的通常実施権者³が損害賠償請求の主体とならないことを一般論として述べた判決は、後述する花粉のど飴判決以外には存在しない。損害賠償請求が棄却された少数の事案も、独占的通常実施権の存在が認められなかった⁴か、過失か損害額の立証に失敗したものである。

独占的通常実施権者による損害賠償請求の事案を見ると、大半の事案が、特許権者(自然人)が独占的通常実施権者(法人)の代表取締役及びその親族であった事案(又は苗字と会社名等の同一性から、代表取締役及びその親族等であることが疑われる事案)であることが分かる。以下、このよう

¹ 裁判例の詳細については増井和夫・田村善之『特許判例ガイド』(有斐閣、第3版、2005年)467頁以下[田村善之]を参照。特に損害額については、同書375頁以下[田村善之]及び中山信弘編著『注解特許法 上巻』(青林書院、第3版、2000年)1113頁以下[青柳吟子]参照。

² 上告理由では故意による侵害が主張されていたが、差戻審(東京控判昭和17年7月13日法律新聞4810号15頁)では、実用新案権侵害についての過失が否定され損害賠償請求は棄却されている。

³ 判例は非独占的な通常実施権者には損害賠償請求権を認めていない。東京地判昭和36年11月20日下民集12巻11号2808頁は「通常実施権については、他人が同一の実用新案の考案を使用したというだけでは、侵害されたとはいえない」と判示している。この事案は、実用新案権が代表取締役と技術部長の共有であった事案であるが、独占的な通常実施権であることは特に主張されず、職務発明による通常実施権に基づき請求された事案である。

⁴ 詳細については、後掲注(41)参照。

な事案類型を「代表者型」と呼ぶことにする⁵。

代表者型の事案の中には、契約上明示的な独占的通常実施権設定の約定が存在しない場合であっても、XがAの個人経営の実体であること等から(黙示の)独占的通常実施権の存在を認定した事例が複数ある(大阪地判昭和54年2月28日無体裁集11巻1号92頁⁶、大阪地判平成16年7月29日平成13年(ワ)第3997号⁷等)。

代表者型以外でも、特許権者と独占的通常実施権者との間に親子会社等の関係が見られるケースも多い⁸。このような特別の関係が特に認定されていないケース⁹も存在するが、割合としては調べた範囲では裁判例全体の4分の1程度である。

⁵ ただし、代表者型の事案全てにつき独占的通常実施権の存在が認められたわけではない。東京地判平成11年12月22日平成10年(ワ)第24号では、実用新案権者が代表取締役を務める会社が独占的通常実施権者である旨主張したが、独占的通常実施権設定の証拠なしとされた。更に、代表者による第三者への実施許諾の事実から独占的通常実施権の存在を否定する裁判例につき、後掲注(42)に対応する前後の本文参照。

⁶ 裁判所は、書証及び原告本人尋問からは独占的通常実施権設定の事実を認められず、X2はX1との契約により売上1割相当の実施料と引き換えの通常実施権を取得した、と認定した。しかしX2がX1による個人経営の実質を有する会社であることから、本件実用新案の出願人をX1とした関係上上記自己契約を締結しているが、実質はX1が「自らの権利を実施しているに等しく、かつ他の者に通常実施権を許諾したこともない」と認定。従ってX2は「損害賠償請求の関係においては実質上専用実施権者と同視して差支えない独占的通常実施権者と解するのが相当」と判示している。

⁷ この判決では、同族会社のような企業形態では「実用新案権を有する会社代表者が、会社に対して独占的通常実施権や専用実施権を設定することが通常である」とまで述べられている。

⁸ 例えば、東京地判平成12年3月24日平成9年(ワ)第28053号は、特許権者も実施権者も同一親会社の子会社であった事案である。

⁹ この類型としては、特許権者が外国法人、実施権者が日本の独占的な輸入・製造販売業者のケースが多い。例えば、東京地判平成17年5月31日判時1969号108頁の特許権者は、ニュージーランドの大学技術移転機関である。

ii. 過失

比較的早い時期(平成10年以前)には、過失が具体的に認定されている裁判例が複数存在する。これらの判決では、特許権侵害のみならず独占的通常実施権者の存在についての認識も認定されている¹⁰。具体的には、独占的通常実施権者からの警告に基づき侵害者の故意・過失が認定された事例¹¹や、独占的通常実施権者・侵害者の業界における名声から侵害者は独占的通常実施権の存在を認識していたとされた事例¹²、独占的通常実施権者が特許権者の子会社であり連名で広告をしていた点等から実施権者に対しても過失が認められた事例¹³がある。

¹⁰ 過失が具体的に認定されたものの、独占的通常実施権の存在に係る認識(可能性)は特に問題とされていない判決として、無審査主義導入(平成5年改正)後の実用新案権を巡る大阪地判平成19年11月19日平成18年(ワ)第6536号がある。この判決では、実用新案技術評価書(実用新案法29条の2参照)を提示しての実用新案権者による警告につき、「これによって被告は本件実用新案権の内容とその技術評価書の内容を知るに至った以上、これ以後は原告会社に対する関係でも過失があったとすることができる。」として、独占的通常実施権者である原告会社との関係でも侵害者の過失を肯定した。もっともこの事案は、実用新案権者の個人企業である実態に基づき原告会社に独占的通常実施権が認定された事案であることに留意する必要がある。

¹¹ 東京地判昭和38年9月14日下民集14巻9号1778頁、東京地判昭和38年10月3日判タ155号205頁、大阪地判昭和59年12月20日無体裁集16巻3号803頁及びその控訴審大阪高判昭和61年6月20日無体裁集18巻2号210頁、大阪地判平成3年11月27日昭和63年(ワ)第611号及びその控訴審大阪高判平成5年3月23日平成3年(ネ)第2824号、静岡地判平成6年3月25日平成4年(ワ)第524号。

¹² 東京地判昭和38年9月21日判タ154号138頁。実用新案公報による公開、及びX1(特許権者、X2の代表者)、X2(実施権者)、Y(侵害者)の名声地位、X2・Yの全国的規模の宣伝、X2設立以来X1の全ての権利を独占的に実施してきた事実を総合すれば、X2の有する独占的実施権(旧法下につき。現行法施行後は、契約による独占的内容を有する通常実施権)の存在をYは知り、またY台紙の製造販売がX2の実施権を侵害するものであることを知りうべきであったと見るのが相当であり、Y製品の販売により同数のX製品の販売が妨げられ逸失利益による損害を蒙らせることも予見できるものであった、との認定がされている。

¹³ 神戸地判平成9年1月22日平成5年(ワ)第312号。被告が付与前異議の申立をしたが却下された点も過失を肯定する一要素として挙げられている。

他方で過失が否定されたごく少数の判決は、推定規定の類推適用のみ主張して失敗したもの¹⁴の他は、特許権等の侵害自体に関する過失を否定したものである¹⁵。

もっとも上記のように具体的な過失の認定がなされている事案は裁判例全体の中では比較的少数派に属する。多くの判決では、過失の推定規定(特許法103条等)の類推適用が認められるか、あるいは過失が争点とならないまま損害賠償請求が認容されている。

判例の中で最初に過失推定の類推適用を認めた判決は、大阪地判昭和54年2月28日無体裁集11巻1号92頁である。この判決は一般的に類推を認める判示にも読めないこともないが、XがAの個人経営の実質にあることを重視したものと理解すべきであろう。同様に個人経営の実態にあることから、類推適用を認める裁判例がいくつか存在する¹⁶。

過失推定規定を独占的通常実施権者一般に類推適用すべきことを明示的に述べた判決としては、東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁がある。この判決は、特許法103条の根拠は権利の存在と内容の公示にあり権利者の公示にはないとして、権利者として公示されない独占的通常実施権者についても同規定を類推適用できる、と述べている。その後の裁判例¹⁷

¹⁴ 神戸地判平成8年9月9日平成5年(ワ)第2253号、大阪高判平成9年7月3日平成6年(ネ)第1827号。前者の判決は専用実施権登録後については過失を推定し、損害賠償請求を認容している。

¹⁵ 大阪高判昭和57年9月16日無体裁集14巻3号571頁は、専用実施権の登録後については過失を推定し損害賠償請求を認容しながら、登録前の独占的通常実施権については、被告が弁理士に相談した上で製造販売を始めたこと、被告が意匠出願した一部の意匠が拒絶されたが拒絶理由通知は専用実施権登録後であることから過失を否定した。

また、前掲注(2)の差戻審も参照。

¹⁶ 控訴審である大阪高判昭和55年1月30日無体裁集12巻1号33頁、大阪地判平成3年12月25日判例工業所有権法8353の18頁、大阪地判平成4年9月29日平成2年(ワ)第9393号、東京高判平成16年4月27日平成14年(ネ)第4448号。

¹⁷ 控訴審である東京高判平成11年3月30日平成10年(ネ)第3200号、大阪地判平成12年2月3日平成10年(ワ)第11089号及びその控訴審大阪高判平成12年12月1日判タ1072号234頁、大阪地判平成13年10月9日平成10年(ワ)第12899号等、東京地判平成

も同様の理由付けにより類推適用を認めている。

従って現在においては、過失の推定規定の類推を認める裁判例が主流になっているといえよう¹⁸。そして、独占的通常実施権の存在の認識(可能性)は、現在の裁判例の大勢¹⁹では問題とされてない。過失の推定規定が類推される場合、特許権侵害に係る過失のみが推定され独占的通常実施権の存在の認識(可能性)につきなお実施権者側が証明責任を負う、等という扱いはされていない。また侵害者側が推定の覆滅に成功した事例も、独占的通常実施権者による損害賠償請求の事案では存在しない。

iii. 損害

1) 売上減による固有の逸失利益と1項・2項の類推

独占的通常実施権者の損害としては、特許権侵害によってもたらされた売上げの減少による実施権者固有の逸失利益が認められている²⁰。具体的には、被告販売数に原告利益を乗じた金額や、被告利益からの推認に基づく金額が損害額として認められている。実施権者製品と被告製品との択一的な競合関係等の事実認定に基づきこれらの金額を損害として認定した

17年5月31日判時1969号108頁。

¹⁸ 類推適用を明示的に否定した判決は3件ある。静岡地判平成6年3月25日平成4年(ワ)第524号、神戸地判平成8年9月9日平成5年(ワ)第2253号では、特許法・意匠法の過失推定規定に照らせば独占的通常実施権者への類推は認められないとしている。この二つの判決では類推適用を否定する実質的な理由は特に示されていない。大阪高判平成9年7月3日平成6年(ネ)第1827号は、過失推定規定は公示を基礎とするものと理解し、独占的通常実施権は公示を欠くがゆえに類推適用が認められない、とする。

¹⁹ この点東京地判平成15年6月27日判時1840号92頁(後述の花粉のど飴判決)は、「独占的通常使用権者による当該商品の市場における販売を認識し得る状況にあったものであれば、独占的通常使用権者に対する関係においても、商標法39条により過失が推定されるものと解するのが相当である」と述べており、単純に過失を推定する多数の判例の中で例外的に慎重な態度である。

²⁰ 他方、損害の立証に失敗した事例も少数ながら存在する。例えば東京地判昭和37年9月22日判タ136号116頁では侵害による値下げが損害として主張されたが認められなかった。

裁判例²¹も存在するが、多くの裁判例では特許法102条2項²²の類推適用により損害額が算定されている。

最初に特許法102条現2項(旧1項)の類推適用を認めた判決は、大阪地判昭和54年2月28日無体裁集11巻1号92頁である。この判決は、会社が特許権者の個人経営の実質を有する会社である事等から会社を「実質上専用実施権者とみて支障のない」ことから、実用新案法29条1項(現2項)を類推適用するのが相当としている²³。

明示的に独占的通常実施権一般につき類推適用が認められる旨最初に²⁴述べたものは、文書提出命令(特許法105条)に係る大阪高決昭和62年3月16日判例工業所有権法2327の109頁である。この決定では独占的通常実施権者に特許法105条を類推適用する前提として特許法102条につき「通常実施権者の侵害についても、これを類推適用しないし同条と同趣旨の推認を行うべきである」と述べている。そしてこの文書提出命令を受けて審理が進められた京都地判昭和62年12月21日判例工業所有権法2305の139の393で

²¹ 平成10年改正前に被告販売数に原告利益を乗じた金額を損害とした裁判例は当然ながら全て事実認定に基づくものである(東京地判昭和38年9月14日下民集14巻9号1778頁等)。大阪地判平成3年5月27日知的裁集23巻2号320頁は、製品の販売者が原告と被告のみであったことから被告利益額を相当因果関係にある損害と認定した。

²² 102条現1項が類推適用された事例としては、大阪地判平成16年7月29日平成13年(ワ)第3997号がある。

²³ 同様に個人経営の実態に基づき類推適用を認める判決としては、過失推定の類推(前掲注(16))で挙げた裁判例の他、静岡地判昭和56年11月17日昭和54年(ワ)第282号がある。

²⁴ 大阪地判昭和59年12月20日無体裁集16巻3号803頁では、特許権者の個人経営の実態等は特に認定されずに、特許権者(個人)と実施権者(法人)間の契約に基づき完全独占的通常実施権の存在が認定された。損害論では、被告の販売数と同数を原告が販売できたとの因果関係の立証に原告は失敗したが、裁判所は「原告は本件意匠権の完全独占的通常実施権者であり、本件意匠にかかる利益を独占しえる地位を有し、イ号物件は本件意匠権を侵害するものであるから、特段の事情のないかぎり、被告がイ号物件の販売によりあげた利益額をもって、被告の行為と相当因果関係にある損害額と推認するのが相当である。」と述べて被告利益額をもって原告の損害額と認定している。意匠法39条の類推については明示的には言及していない。

も、類推適用により被告利益額に基づき損害額が認定された。

その後の東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁では類推適用の根拠として「推定規定が設けられた政策的目的及び推定を裏付ける社会的事実、侵害されたのが登録実用新案の独占的通常実施権であっても変わらない」ことが挙げられている。また、大阪地判平成13年10月9日平成10年(ワ)第12899号等も、特許法102条2項の趣旨(「権利者の損害証明の方法の選択肢を増やして被害の救済を図るとともに、侵害行為者に推定覆滅のための証明をする余地を残して、権利者に客観的に妥当な逸失利益の回復を得させる」)の点では独占的通常実施権者は「特許発明の実施による市場利益を独占し得る地位にあることにおいて特許権者や専用実施権者と異なる」と述べている。

類推適用を認めなかった判決も少数ながら存在する²⁵が、現在の裁判例の大勢は特許法102条1項・2項については類推適用を認めるものといえよう。

2) 3項(相当実施料額)の類推

しかし3項の相当実施料額については、独占的通常実施権者の損害として主張された事例は極めて少ない。類推適用を否定した事例としては大阪

地判昭和57年1月19日判例工業所有権法2855の28頁²⁶がある。他方大阪高判平成12年12月22日平成11年(ネ)第2603号等は、無償の独占的通常実施権であることを理由に独占的通常実施権者による請求につき3項による実施料相当額の賠償を認容した²⁷。明示的に3項に言及せず使用料相当額を損害とした事例としては東京地判平成13年9月28日平成11年(ワ)第8085号判決があるが、その根拠は特に示されていない。

これらに対し東京地判平成17年5月31日判時1969号108頁は「特許法102条3項は、特許権者又は専用実施権者が侵害者に対して、特許発明の実施に対して受けることのできる実施料相当額の損害の賠償を受けることができる旨を定めているもので、特許権者又は専用実施権者の保護のため、概ね賠償額の最低限度を保障する趣旨に出たものである。独占的通常実施権者は、当該特許権を独占的に実施して市場から利益を上げることができる点において専用実施権者と実質的に異なるところはないところ、同項の趣旨は、独占的通常実施権者にも妥当する」として、独占的通常実施権者一般に3項を類推適用する趣旨の判示をしている。ただし本件は「独占的通常実施権者が第三者に実施許諾をした場合には、特許権者に対して実施料の半分を支払う」旨の合意が存在し²⁸、独占的通常実施権者が単独で第三者に再実施許諾をする権原を有した事案であることに留意する必要がある。

3) 特許権者の損害との関係

むしろ3項の相当実施料額²⁹は、独占的通常実施権を設定した特許権者

²⁵ 東京高判昭和56年3月4日無体裁集13巻1号271頁は、代表者型の事案で類推適用を否定した。神戸地判平成8年9月9日平成5年(ワ)第2253号は意匠法39条・40条を意匠権と専用実施権にのみ適用が限定されると理解するものである。大阪高判平成9年7月3日平成6年(ネ)第1827号は、意匠法39条旧1項が「実損害の回復を旨とする損害賠償の原則からみると、例外的な取り扱いをするものである」ために類推適用につき慎重にならざるを得ないとする。

東京地判平成15年6月27日判時1840号92頁(花粉のど飴判決)は、後述するように「独占的通常使用権者が契約上の地位に基づいて登録商標の使用権を専有しているという事実状態が存在する」場合に限り実施権者に損害賠償請求権を認める立場であるが、そのような事実状態が存在する場合であっても、商標法38条1項から3項は「商標権者等が登録商標の使用権を物権的権利として専有し、何人に対してもこれに基づく権利を自ら行使することができることを前提として、商標権者等の権利行使を容易ならしめるために設けられた規定である」ことから類推適用は認められないとしている。

²⁶ 代表者型の事案。類推適用を否定する理由は「原告会社のごとき独占的通常使用権者には、その権利の性質からして、当然に右のごとき請求をなしようと解すべき根拠を見出し難い」とのみ判示されている。原告会社の代表者であった商標権者には3項による請求が認められた。

²⁷ 3項による損害額が被告利益からの推定額を上回った珍しい事案である。3項による主張自体は原審(東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁)からもされていたが、原審の認定では被告利益額からの推定額が3項による額を上回っていたので判断されなかった。

²⁸ 結論として、特許権者と独占的通常実施権者がそれぞれ相当実施料額の2分の1の支払いを請求できるとされた。

²⁹ ただし、3項の相当実施料額の算定が特許権者・独占的通常実施権者間の約定実

の損害として主張され、認容されている³⁰(大阪地判昭和54年2月28日無体裁集11巻1号92頁等)。

この場合、独占的通常実施権者の損害額の認定では、被告利益額から侵害者から特許権者に支払われるべき相当実施料分が差し引かれる扱いがなされることがほとんどである³¹。他方、独占的通常実施権者のみが損害賠償を請求し特許権者が同時に損害賠償請求をしていない事案については、独占的通常実施権者から特許権者に支払われるべき約定実施料額が被告利益による推認額から控除された事案³²もあるが、約定実施料・相当実施料につき言及されないまま被告利益による推認額が損害とされた事案

実施料率に基づいて算定されるケース(東京高判昭和56年3月4日無体裁集13巻1号271頁、静岡地判平成6年3月25日平成4年(ワ)第524号等)は、実質的には独占的通常実施権者からの逸失約定実施料を損害としたものと理解することも可能である(明示的に逸失約定実施料が特許権者の損害とされた事案としては、東京地判昭和38年9月14日下民集14巻9号1778頁がある)。

他方逸失約定実施料とは評価できない事例としては、約定実施料が無料(代表者型の事案)であるにも関わらず実用新案権者に旧2項(現3項)の相当実施料額を損害と認めた東京地判昭和37年9月22日判タ136号116頁及び大阪地判平成19年11月19日平成18年(ワ)第6536号、8%の実施料率を主位的に逸失約定実施料・予備的に相当実施料として主張された事案で実施料を8%とする証拠はないとして3%の相当実施料額が損害とされた大阪地判平成16年7月29日平成13年(ワ)第3997号があげられる。

³⁰ ただし、大阪地判平成3年12月25日判例工業所有権法8353の18頁では、無償の実質上専用使用権と同視できる独占的通常使用権(個人経営の実態に基づく認定)が設定されていることから、商標権者には旧2項の適用も認められないとしている。もっともこの事件では、独占的通常使用権者である会社に被告利益からの推定額全額が損害として認められたため、事案全体の結論としてはあまり影響がない。

³¹ 原告側が最初から差し引いて請求する事例が多いが(大阪地判昭和54年2月28日無体裁集11巻1号92頁等)、差し引かずに逸失約定実施料と独占的通常実施権者の逸失利益の重複分を不真正連帯債権として請求した東京地判昭和63年4月22日判時1274号117頁では被告欠席判決であるにもかかわらず、重複分は特許権者の損害としてのみ認められた。なお、欠席判決で重複分がそれぞれの損害として認められた判決もある(東京地判平成8年7月17日平成8年(ワ)第5907号)。

³² 大阪地判平成3年5月27日知的裁集23巻2号320頁。特許権者がドイツ法人、実施権者が日本法人のケースである。

がいくつかある。ただし控除されなかった事案は、被告側が約定実施料の点を問題としなかった事案³³や、代表者型の事案³⁴であり代表者である特許権者が改めて損害賠償請求をすることは考えにくい、請求しても認められないであろう事案である。

以上のことから、裁判例の傾向としては、特許権者に逸失約定実施料だけでなく相当実施料に基づく損害賠償請求権を認めるが、独占的通常実施権者との損害との重複は認められないとの傾向がみられる³⁵。

この傾向に対し、大阪地判平成19年11月19日平成18年(ワ)第6536号は、独占的通常実施権者には被告利益からの推定額を、特許権者には3項による相当実施料額³⁶を損害額とし、両者が重複する限度で連帯債権となる、との判決を下している。

なお独占的通常実施権者による損害賠償請求が問題となった裁判例は、特許権者は実施していない事案がほとんどであり、実施料額以外の損害は特許権者の損害としては認められていない³⁷。特許権者が実施していたケースも、特許権者が製造した製品を独占的通常実施権者が販売していた事案である³⁸。特許権者の製品と独占的通常実施権者の製品とが市場で競合

³³ 大阪地判昭和59年12月20日無体裁集16巻3号803頁。

³⁴ 東京地判平成10年5月29日判時1663号129頁、大阪地判平成14年10月24日平成13年(ワ)第7339号、東京高判平成16年4月27日平成14年(ネ)第4448号(特許権者が3項による請求を取り下げた事案。約定実施料率は当面無償とするものであった)。

³⁵ ただし本稿の検討は十分なものでなく、当事者の主張内容等につきより詳細な分析が必要であろう。また本稿は、独占的通常実施権者を設定した特許権者のみが損害賠償請求をした事案をフォローしきれていない。

³⁶ 代表者型の事案であり、約定実施料は無償の事案であった。

³⁷ 東京地判平成14年3月26日判時1805号140頁では、独占的通常使用権者が第三者から受領した金銭の6割を商標権者に支払うとの合意があったことから、被告利益からの推定額の6割が商標権者に、4割が独占的通常使用権者にそれぞれ損害として認められている。この判決は逸失約定実施料を損害とする事案の特殊な事例と位置づけられよう。

³⁸ 神戸地判平成9年1月22日平成5年(ワ)第312号では、親会社(特許権者)の製造した実施品を子会社(独占的通常実施権者)が独占的に販売し、販売利益の80%は特許権者へ、20%が独占的通常実施権者への合意があったことから、被告利益から推定額をそれぞれの取り分に応じて損害としている。

していた事例はこれまでのところ見当たらない。

iv. 小括

以上、裁判例の大勢をまとめると以下ようになる。

判例は、契約上独占的通常実施権を特許権者に対して有する者に、特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権を認めている。独占的通常実施権の事例の多くは代表者型の事案(特許権者が独占的通常実施権者の代表取締役である事案)である。近年の裁判例の傾向としては、過失の推定規定(特許法103条)、損害額の推定規定(特許法102条1項、2項)の類推適用を認める見解が有力となっている。独占的通常実施権の認識(可能性)は多くの裁判例では問題とされていない。3項の相当実施料額の損害については、特許権者の損害として主張され認められることが多く、独占的通常実施権者の損害として主張された事例は少数である。独占的通常実施権者の損害と特許権者の損害は基本的に重複しては認められない。

2. 花粉のど飴判決及び最近の新たな動き

以上の裁判例の大勢とは明らかに異なる立場を示す判決が、東京地判平成15年6月27日判時1840号92頁、いわゆる花粉のど飴判決である。

花粉のど飴判決は、独占的通常使用権者固有の損害賠償請求権の根拠を「契約上の地位に基づいて登録商標の使用権を専有しているという事実状態」に「基づいて享受する利益」の侵害に求めている。そして、この「事実状態」は「独占的通常使用権者が現に商標権者等から唯一許諾を受けた者として当該登録商標を付した商品を自ら市場において販売している場合」と言い換えられている。そして当該事案につき、契約上原告が独占的通常使用権者であるとしながらも、商標権者が契約に違反して訴外1社にも許諾していた事実から上記「事実状態」を欠くとして損害賠償請求を棄却した³⁹。

³⁹ さらに傍論となるが、独占的通常使用権者に独占的な事実状態が認められる場合についても、過失推定規定の類推も限定的にのみ認め(前掲注(19)参照)、損害推定規定の類推を否定する(前掲注(25)参照)一般論を示している。また当該事案では、実施許諾を受けた訴外1社の商品を含む多数の競合品の存在、被告商品が原告商品

この花粉のど飴判決は、契約による独占的通常使用権の存在に加え、独占的な事実状態(商標権者が契約に違反して第三者に許諾していないこと)を要求する点で、他の裁判例とは異なる理論枠組み⁴⁰に立っている。

もっとも、その後の裁判例で明示的に花粉のど飴判決の理論構成に立つものは見当たらない。しかし最近になり、契約書に「独占的」の文言がある場合等についても、特許権者による第三者への実施許諾の事実から「独占的通常実施権」の存在を否定する裁判例がいくつか出現している⁴¹。

● 東京地判平成17年1月26日平16(ワ)6353号

特許権者Aと実施権者B間の契約では、CとD以外の第三者に対しては、AとB間の協議と相互了解なしには特許発明の実施を許諾することができない旨の条項があった。A(Bから損害賠償債権の譲渡を受けたと主張)はこの条項を根拠にBに独占的通常実施権が設定されたと主張した。しかし裁判所は、CとDへのAによる単独での許諾が許容されていたことから、Bが独占的な許諾を受けたとはいえないとしている。

● 大阪地判平成19年12月13日平18(ワ)8621号⁴²

原告側は、当初X1(商標権の共有者)からX2が専用使用権の設定を受け

よりも安価である事等の事情から、原告は損害の立証にも失敗している。他方専用使用権登録後の期間については、被告利益額からの推定により損害が認定されている。

⁴⁰ 花粉のど飴判決の評釈である野澤正充・判例評論546号(2004年)22頁は、本判決の理論枠組みを「独占的通常使用権者の有する利益を、(非独占的)通常使用権者の有する経済上の利益(事実上の利益)と基本的には同質のものであると解し、ただ使用権を事実上専有している場合にのみ、法的な保護が与えられるとするもの」と理解している。しかし花粉のど飴判決の理論枠組みにたっても、契約上は非独占的な通常使用権者がたまたま独占的に商標を使用してきた場合に損害賠償請求権が認められるものではないことからすれば、そのような理解は不適切であろう。

⁴¹ 花粉のど飴事件以前の裁判例にも、非独占的な通常実施権と認定された事案は存在する。しかしそれらの事案は、独占的である旨の主張がなかった事案(大阪地判昭和59年4月26日無体裁集16巻1号271頁、更に前掲注(3)参照)か、主張はあったが証拠がないとされた事案(大阪高判昭和59年12月21日無体裁集16巻3号843頁、東京地判平成11年12月22日平成10年(ワ)第24号)である。

⁴² 大阪地判平成19年12月13日平成18年(ワ)第8622号も同一原告の事案である。

た(他の共有者の同意も得ていた)と主張していたが、専用使用権の登録がないこともあってX2が設定を受けたのは「通常使用権」であると主張した。裁判所は、第三者の商標権の侵害によるX2の通常使用権は何ら侵害されるものではないとした上で、X2の主張を独占的通常使用権の設定を受けた趣旨と解する余地があるとした。

そしてX1とX2間の契約書には「X1の取得している下記記載の商標の使用をX2と専属的に契約を結び、全ての権利をX2に一任します。」との文言があった。しかし裁判所は、X1がその後訴外A及び他1社に商標権の使用を許諾していたこと、及びX1とX2の代表者が同一人であり商標の使用許諾の意思決定が両社の代表者の意思次第で自由に決定できることから、X1が他社に使用を許諾しない義務を負うとの合意が真にされたとは認めがたい、とした。

● 東京地判平成19年12月27日平18(ワ)5272号

原告会社Xは、現商標権者B(Xの代表取締役)から独占的通常使用権の設定を受けたと主張した(Bもその旨を陳述)。裁判所は、XがBの同族会社であること等から通常使用権がXに許諾されていたことは認めた。しかしBがC(旧商標権者の元代表取締役)らにも許諾していたため⁴³、BのXに対する許諾が独占的であったとは認められないとしてXの主張を退けた。なお、予備的にXはBから譲り受けた損害賠償請求権(Bの商標権侵害を理由とするもの)の支払を求めており、この予備的請求は一部認容されている。

⁴³ 本件で問題となった商標権は、元々Cが経営していたレストランの名称に由来するものである。このレストランで提供・販売されたチーズケーキは商標権の取得以前から評判になり、メディア等にも取り上げられていた。その後、Cが代表取締役を務めていた旧会社(株式会社)が商標権を出願、取得したが、その数ヶ月後取り込み詐欺の被害等のため旧会社が破産したため商標権はBに譲渡された。旧会社の破産後もCらが経営するレストランにおいて商標の使用が継続されていた。このCらによる使用の継続をBが容認していた事実がXの独占的通常使用権の存在を否定する根拠となっている。

なおCはXの従業員となっており、XはCの経営するレストランはXの手足となって本件商標を使用(チーズケーキを販売)していると主張したが、裁判所はこの主張を認めるに足りる証拠がないとしている。

● 大阪地判平成20年3月18日平18(ワ)8620号

X1(商標権者)とX2間の契約書には本件商標の使用を専属的に許諾する旨の記載があったが、その後訴外Aと使用許諾契約を締結したことから、X2は非独占的通常使用権者に過ぎないとされた。

これらの判決例を「単に第三者への実施許諾の事実を間接事実として、契約書の文言にも関わらず独占的通常実施権設定契約が存在しなかったことを認定した事案」と理解すれば、従前の裁判例⁴⁴との整合性はあまり

⁴⁴ 花粉のど飴判決及びここで挙げた判決以外の裁判例(2008年7月末まで)で、他の者への実施許諾の事実により独占的通常実施権の存在が否定された事例は存在しない。

第三者への特許権者による許諾の事実が認められながら、損害賠償請求が認容された判決としては、以下の三判決がある。

● 東京地判平成10年10月12日判時1653号54頁

第三者への許諾を理由に被告側が独占的通常実施権の存在を争った。しかし裁判所は、特許権者による第三者への実施許諾は実施権者(特許権者の関連会社)の意向を受けた上で第三者らの侵害に対する和解的なものとして行われたものであると認定し、「先行する特許権侵害者と特許権者ないし独占的通常実施権者との和解によって、後行侵害者は何ら独占的通常実施権者からの損害賠償請求を受けないという不合理な結果を放置することになり、独占的通常実施権者の不利益の下で不誠実な者の利益を擁護する結果となる」と述べて被告の主張を退けた。

● 大阪地判平成11年7月6日平成6年(ワ)第13506号

代表者型の事案。個人経営の実態、「会社の関与がなされない態様での製造販売及び実施許諾」がなされていない事実から独占的通常実施権の存在を認定。この事案では、実用新案権を侵害した訴外2社と実用新案権者との間で実用新案権者に対して実施料相当額の和解金を支払う旨の和解契約(将来の実施許諾が含まれるかどうかは不明)が締結されていた。裁判所は、和解契約締結の事実から「本件実用新案権の実施許諾を行う権限はなお実用新案権者「に留保されていたと推認されるが、このことが、原告会社の独占的通常実施権を認める障害にはならない。」と述べている。

● 大阪地判平成14年10月24日平成13年(ワ)第7339号

上記判決と同一の独占的通常実施権者が原告。独占的通常実施権の存在の点は争点になっていない。この事案は細かく言えば、原告と被告間の協定に基づき、原告代表者から被告も(独占的)実施許諾を受けていたともいえる事案である(問題とな

問題とはならない。しかし他方で、特許権者が他の者に実施許諾をしない旨の特約付きの通常実施権設定契約が成立していても、特許権者が第三者に実施許諾をしていたら「独占的通常実施権」の存在が認められない、という新たな「独占的通常実施権」の理解に立つものとも評価しうる。

後者の理解に立つ場合、具体的な結論の点では花粉のど飴判決と親和的なものとなる。ただし東京地判平成17年1月26日平16(ワ)6353号の契約内容や、大阪地判平成19年12月13日平18(ワ)8621号と東京地判平成19年12月27日平18(ワ)5272号の事実関係からは独占的通常実施権者が特許権者による第三者への実施許諾(の可能性)を了解していたといえる点からすると、契約に違反しての特許権者による許諾が問題とされた花粉のど飴判決よりも、さらに独占的通常実施権者による損害賠償請求に限定的な立場ともいえる。

そこで、そのような限定的な解釈と、「特許権者が他の者に実施をしない旨の特約付きの通常実施権」が合意により存在すれば固有の損害賠償請求権を認める従前の見解、どちらが適切なのか、が問題となる。

更に、商標権者と独占的通常実施権者との代表者が同一人物である大阪地判平成19年12月13日平18(ワ)8621号は「商標の使用許諾の意思決定が両社の代表者の意思次第で自由に決定できることから、」商標権者「が他社に使用を許諾しない義務を負うとの合意が真にされたとは認めがたい」ことを指摘している。この指摘は、これまでの代表者型の事案に対してもあてはまりうる(実施許諾の決定権は、実施権者の代表者である特許権者の意思次第で決定できる)。代表者型の事案につき、真に独占的通常実施権が存在したといえるかどうかの問題となる。

従来は、合意により独占的通常実施権(「特許権者が他の者に実施を許

ったのは協定に違反して製造販売された侵害品)。協定の内容は、被告が成型したトレーを原告が糊付けして被告に供給し(糊付けしたトレーが実施品になる)、被告が販売する内容である。

上記3件の事案とも、特許権者と独占的通常実施権者の間に一体性が認められるケースであり、少なくとも独占的通常実施権者の了解のもとで特許権者による第三者への許諾・和解が行なわれたといえる事案である。

諾しない旨の特約付きの通常実施権)が与えられていることが、実施権者に固有の損害賠償請求権が認められるための(過失や損害も問題となるのでより正確に言えば、民法709条の「法律上保護される利益」が認められるための)必要十分条件と考えられてきた。

しかし花粉のど飴以降のいくつかの裁判例は、合意による独占的通常実施権の存在だけでは十分ではなく、特許権者が他の第三者に実施許諾をしていないといった独占的な事実状態を更なる要件として要求してきている。

他方で従来裁判例の大半を占める代表者型の事案についてみると、独占的通常実施権が本当に存在するのかどうか疑わしい事案も少なくない。このような事案につき特許権者と実施権者の一体性等を根拠に会社固有の損害賠償請求権を認めるならば、独占的通常実施権の存在を強引に認定する必要はないのではないか。

合意による独占的通常実施権の存在は、特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権が認められるための必要十分条件なのだろうか。

Ⅲ. 学説の検討

ここでいったん、合意による独占的通常実施権が固有の損害賠償請求権を認めるための必要十分条件か、という問題を離れて、従来の学説が独占的通常実施権者による損害賠償請求をどのような根拠付け・理論枠組みにより位置づけてきたかについて検討する。

1. 通常実施権者一般に損害賠償請求権を認める見解

かつては非独占的な通常実施権者にも損害賠償請求権を認める見解が唱えられていた⁴⁵。その根拠は、「現在の民法の通説の見解からは少なくと

⁴⁵ 渋谷達紀「特許実施契約における実施権者の実施義務と契約の法律的性質」法学協会雑誌85巻2号(1968年)193頁は、特に根拠を示していないが結論として非独占的通常実施権者に損害賠償請求権を肯定している。現在の見解はこれと異なるようである(後掲注(55)参照)。

も損害賠償請求権は認められる」⁴⁶ことや「権利の性質が物権的であろうと債権的であろうと、ひとしく不可侵性を有する点においては相違はない」⁴⁷ことを理由とするものである。

これらの見解の問題点は、通常実施権にも不可侵性があるにせよ⁴⁸、第三者が特許権を侵害することがなぜ通常実施権の侵害となるのかその理由を示していない点⁴⁹にある。

2. 民法の債権侵害の古典的な類型論に基づき、独占的通常実施権者に限って認める見解

この点を踏まえ、単なる通常実施権では債権の侵害とはならないが、独

⁴⁶ 豊崎光衛『工業所有権法』(有斐閣、新版・増補、1980年)299頁。

⁴⁷ 光石士郎『特許法詳説』(ぎょうせい、新版、1976年)276頁以下。但しこの見解は、独占的通常実施権について登録によりその存在が公示されていない場合には損害賠償請求権を否定する見解である点に留意する必要がある。

⁴⁸ 本稿も以下のような意味においては、通常実施権にも不可侵性が認められると考える。特許権者AがBに通常実施権を設定したもののBの通常実施権が登録されない状況で、AB間の契約内容を熟知するCがBを脅迫して特許権をCに移転・登録させ、さらに善意の第三者Dに特許権を移転・登録し、その上Dからの特許権に基づく差止請求権がBに対して行使され認められBが特許発明を実施できなくなった場合、BはCに対して通常実施権(というAに対する債権)の侵害(目的たる給付の侵害)を理由に損害賠償請求ができると思われる。

⁴⁹ 小島庸和「通常実施権の侵害」高千穂論叢昭和48年度90頁は、通常実施権の不可侵性から直ちに損害賠償請求権が認められるわけではないとしながら、特許権の侵害により「通常実施権者の完全な権利行使が妨げられ、損害を受けた場合には、不法行為に基づく損害賠償の請求をなし得る」とする。この見解は、特許権の侵害者は通常実施権者にとって競争相手となり、侵害によって損害を被るが故に通常実施権者を保護する必要がある、との実質論(同90頁)に基づくものである。

しかしながらこの見解の「権利行使の妨害」が何を意味するのか、明らかではない。小島庸和「通常実施権の不可侵性」亜細亜法学19巻1・2号(1985年)166頁は「第三者の無断実施によって、通常実施権の行使に伴う経済効果が得られないときは、権利の行使が妨げられたことになる」とする。しかし「通常実施権の行使に伴う経済効果が得られない」ことが単に特許権の侵害による通常実施権者の売上減を意味するのであれば、「権利行使の妨害」は損害の発生を意味するにすぎない。

独占的通常実施権の場合には、特許権侵害があると目的たる給付の侵害となり債権侵害が成立する、との見解が唱えられている⁵⁰。

しかし、この見解には、二つの問題点がある。

第一に、「目的たる給付の侵害」の場合、民法学説では、債権についての認識が要求されることが多い⁵¹。民法の債権侵害の古典的な類型論に従う以上は、独占的通常実施権の存在につき侵害者が認識していた(少なくとも認識可能であった)ことが必要となる⁵²。

⁵⁰ 最も初期の見解としては、中山信弘「通常実施権の侵害」湯浅恭三他編『国際工業所有権法の諸問題—故中松潤之助先生追悼論文集—』(AIPPI日本部会、1976年)487頁以下、盛岡一夫「実施権者の差止請求権」東洋法学20巻1号(1977年)100頁以下がある。この他、中山信弘編著『注解特許法 上巻』(青林書院、第3版、2000年)832頁以下(中山信弘)、盛岡一夫「完全独占的通常実施権者の有する請求権」中山信弘他編『特許判例百選』(有斐閣、第3版、2004年)205頁も参照。ただし、中山の現在の見解は異なるようである(後掲注(58))に対応する本文参照。

これらに先立って織田季明『新特許法詳解』(日本発明新聞社、1961年)342頁以下も、独占的通常実施権に限って損害賠償請求が認められるべきとするが、更に専用実施権が登録を効力発生要件としていることの均衡から、独占的な通常実施権が登録されていなければならないとする。この見解に対しては、中山「通常実施権の侵害」494頁注③が、現行法の下では独占的な通常実施権の登録ができないことを指摘している。

⁵¹ 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論』(信山社、第3版、2007年)519頁等参照。古典的な債権侵害の類型論における主観的な要件については、吉田邦彦『債権侵害論再考』(有斐閣、1991年)144頁に整理されている。

なお、独占的通常実施権者による損害賠償請求が問題となる事案のうち特に代表者型の事案については、債権侵害の新たな類型論における間接損害型との類似性が指摘されるかもしれない(最判昭和43年11月15日民集22巻12号2614頁では、交通事故で過失により原告会社の代表者を負傷させた被告に対し、原告会社がその代表者の個人経営の実態にあったことから、代表者の負傷による原告会社の逸失利益につき損害賠償請求を認めている)。しかし、民法で問題となる間接損害型の事案が生命・身体に関わる事実的不法行為の事案であることからすれば、特許権についてまで同一視することはできないであろう。

⁵² 潮見佳男「独占的通常使用権者の損害賠償請求の可否〔花粉のど飴事件〕」中山信弘他編『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣、2007年)79頁参照。同論文は、花粉のど飴判決が原告の独占的な地位の被告による認識を問題としていない点に

第二に、特許権の侵害が何故、独占的通常実施権者の特許権者に対して有する債権の「目的たる給付の侵害」となるのか、が問題となる。

独占的通常実施権を「特許権者が他の者に実施を許諾しない旨の特約付きの通常実施権」と考える限り、第三者が特許権を侵害しただけでは、債権は消滅もしないし債務不履行にもならない。

独占的通常実施権の内容に「特許権者の侵害排除義務」も含まれると解すれば⁵³、特許権者により侵害排除が期待可能な時期以降の特許権侵害行為の継続については、債権の侵害といえる余地もあるかもしれない。しかし専用実施権との対比、及びこの侵害排除義務の違反により特許権者が負うことになる莫大な損害賠償債務を考えると、明示的な特約もないのに侵害排除義務を認めることには慎重となるべきであろう。

以上の点から、独占的通常実施権者固有の損害賠償請求権を独占的通常実施権者が特許権者に対して有する債権の侵害によって説明することは

については、原告と被告が同業者であったことから語るまでもなかったと推測している。しかし、商標はともかく特許権についてまで、XとYが同業者であることからXの「独占的な」通常実施権の存在を認識していた(あるいは認識可能であった)ということではできないであろう。

学説の中には、独占的な利用権の存在を被告が認識している場合(前田哲男「著作権侵害訴訟の提起」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系22 著作権関係訴訟法』(青林出版、2004年)288頁以下)や営業妨害など明らかに不当な目的で行なっている場合(作花文雄『詳解著作権法』(ぎょうせい、第3版、2004年)411頁以下)には債権侵害に基づき損害賠償請求権が認められるとする見解もあるが、認識がない場合にこの見解が損害賠償請求権を否定する趣旨かどうかは明らかではない。

独占的通常実施権者による損害賠償請求権が認められた裁判例の多くでは、独占的通常実施権の存在を被告が認識していたことは問題とされていない(前掲注(19)に対応する本文参照)。

⁵³ 松井和彦「通常実施権の本質と実施許諾者の侵害排除義務」金沢法学49巻2号(2007年)308頁以下は、非独占的な通常実施権についても実施料が有償の場合には、明示的な合意がなくとも実施契約における誠実義務の一環として、特許権者が侵害排除義務を負うと解すべきとする。しかしこのような見解は明らかに不当であろう。本文で示した理由に加え、特許権者は誰に実施許諾をするか自由に決定できる以上、侵害を放置することも自由に決定できるからである(もっとも同308・309頁は、この論理に反対するものである)。

適切ではないと思われる⁵⁴。

3. 独占的通常実施権者の「独占的な地位」は、特許権の侵害者との関係では民法709条の法律上保護される利益として認められる、との構成

このため、債権侵害ではなく、独占的通常実施権者が特許権者との契約に基づき有する「独占的な地位・利益」は、特許権の侵害者との関係では民法709条の「法律上保護される利益」として認められる、との構成⁵⁵が考えられる。

この構成は、現状の裁判例に対する法的な説明としては適切なものであろう。

⁵⁴ すでに染野義信「特許権侵害訴訟における実施権者の訴訟適格」『企業法研究刊十周年記念論文集』(企業法論社、1964年)215頁以下、田村善之『商標法概説』(弘文堂、第2版、2000年)411頁、高林龍『標準 特許法』(有斐閣、第2版、2005年)177頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』(有斐閣、第2版、2006年)378頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ』(有斐閣、第2版、2007年)387頁が、債権侵害構成の問題点を指摘している。また小島庸和「通常実施権の不可侵性」亜細亜法学19巻1・2号(1985年)166頁は、通常実施権につき債権侵害に該当しないのであれば、独占的通常実施権についても債権侵害に該当しないのではないかと指摘している。

⁵⁵ 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』(有斐閣、第2版、2006年)377頁以下、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ』(有斐閣、第2版、2007年)387頁。

独占的通常使用権の存在を侵害者が認識していなくても、商標権侵害行為につき過失があれば「侵害者の損害賠償義務が肯定され、後は請求権者の問題となり、法的な利益を有している独占的通常実施権者もその一人として損害の賠償に与ると解すべき」とする田村善之『商標法概説』(弘文堂、第2版、2000年)410頁も、この類型に位置づけられる。

裁判例の中では大阪地判昭和59年12月20日無体裁集16巻3号803頁が、意匠権の完全独占的通常実施権者は、権利の実施品の製造販売にかかる市場及び利益を独占できる地位、期待をえているのであり、それに見合う実施料を権利者に支払っているのであるから、「無権限の第三者が当該意匠を実施することは実施権者の右地位を害し、その期待利益を奪うものであり、これによつて損害が生じた場合には、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である。」との理由付けをしている。

しかし他方で新たな疑問も生じる。特許権者との合意により「特許権者が他の者に実施を許諾しない旨の特約付きの通常実施権」を有するだけで、侵害者に対して固有の損害賠償請求権を認められるべき「独占的な地位・利益」として十分といえるか、との疑問である。

4. 独占的通常実施権設定の合意があっただけでは足りず、独占的な事実状態も必要とする見解

そこで、合意による独占的通常実施権の存在に加えて、独占的な事実状態も、侵害者に対する固有の損害賠償請求権が認められるために必要との見解が、前述の花粉のど飴判決以降少数ながら唱えられている。

花粉のど飴判決の裁判長であった三村量一は、以下の趣旨の見解を示している⁵⁶。

完全独占的通常実施権者には、「市場における独占的な地位が許諾契約の履行を通じて事実上実現されている」場合、完全独占的通常実施権者の市場における独占的地位は事実上実現されており、また、その限度で第三者にも事実上公示されており、その場合に限り固有の損害賠償請求権が認められ、その場合には損害推定⁵⁷、過失推定規定の類推適用も認められる。しかし、完全独占的通常実施権を許諾する契約が締結されていても、契約に反して特許権者が自己実施した場合や第三者に対して通常実施権を許諾しているような場合には、損害賠償請求は認められない。

従来の学説は、許諾契約上に「独占的」の文言さえ存在すれば特許権者が複数の者に「独占的」通常実施権設定契約を締結した場合にも、これら複数の者による請求権の行使を認めるのかどうか、明らかではない。しかしこれを肯定するのであれば、その実質において非独占的通常実施権と変

⁵⁶ 三村量一「特許実施許諾契約」相山敬士他編『ライセンス契約』（日本評論社、2007年）123頁以下参照。

⁵⁷ 花粉のど飴判決（前掲注（25）参照）及び三村量一「損害（1）—特許法102条1項」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』（青林出版、2004年）288頁以下では、独占的通常実施権者による請求については損害推定規定は類推適用されないとしていた。

わりのない実施権について、必要以上の保護を与えるものであり、到底賛成できない。

さらに、この三村説と同様の立場と解しうるのが、著作権の独占的利用権者に関する中山信弘の以下の記述⁵⁸である。

「特許権の独占的通常実施権の場合と同様、損害賠償については認めるべきであろう。そのような独占的利用権者は、著作権者との契約により認められる債権的な地位ではあるが、現実には市場を独占しうるのである立場にあるので、利用権者独自の損害賠償請求権を認めるべきであろう。ただ、契約上は独占的な利用許諾であっても、著作権者が契約を破り他の第三者に利用許諾をしているような場合には、著作権者に損害賠償できることはあっても、第三者には損害賠償できないと解すべきであろう。」

最後の文の第三者が許諾を受けた第三者に限定されないとすれば、三村説と同様の立場といえる。

以上の見解と裁判例の分析で触れた点もまとめると、以下の3つの考え方がありえることになる。

① 独占的通常実施権設定契約が有効に成立していれば、特許権者が契約に違反して第三者に実施を許諾しても、許諾を受けていない侵害者に対してはなお固有の損害賠償請求権を有する⁵⁹。

② 独占的通常実施権設定契約が有効に成立していても、特許権者が契約に違反して第三者に実施を許諾していた場合、独占的な地位は既に失われたため、許諾を受けていない侵害者に対しても（許諾以後の時期については）損害賠償請求権を有さない。独占的通常実施権者の了承の下に特許

⁵⁸ 中山信弘『著作権法』（有斐閣、2007年）502頁。

⁵⁹ 増井・田村・前掲注（1）468頁〔田村善之〕は、「独占使用の許諾があるということは、そこに法的な保護に値する利益があるということを意味するのだから、契約違反があつたからといって、損害賠償請求が否定される謂われはない」とし、この立場を明確にしている。また、花粉のど飴判決の評釈である野澤・前掲注（40）22頁、盛岡一夫・発明102巻2号（2005年）117頁も、使用許諾を受けた第三者の存否に関わらず、契約上の独占的通常使用権者による商標権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めている。

権者が実施した場合(不完全独占的通常実施権)や、第三者に実施許諾をした場合には、独占的通常実施権者は侵害者に対してなお固有の損害賠償請求権を有する⁶⁰。

③ 完全独占的通常実施権者が現実に完全に独占的に実施していた場合に限り、侵害者に対する損害賠償請求権を認める。つまり、不完全独占的通常実施権設定契約の場合や、特許権者による第三者への実施許諾を独占的通常実施権者が了承していた場合であっても、侵害者に対しても損害賠償請求権を有さない⁶¹。

これら①②③どれが適切か、を検討する前に論じておかなければならないことがある。専用実施権制度との関係をどう考えるか、である。

5. 専用実施権制度との関係

現行特許法は、特許権者が実施権者に独占的な地位を与えることができる制度として、専用実施権の制度を設けている(特許法77条)。そしてその設定につき登録が効力発生要件とされている(特許法98条1項2号)ことから、独占的な地位を望む実施権者は特許権者から専用実施権の設定を受けるべきであって、登録された専用実施権者以外の者に侵害者に対する固有の損害賠償請求権を認めることは現行特許法の制度趣旨から許されない、との見解が少数ながら⁶²説かれている。この見解は理論的な明快さからいえば、最も魅力的な見解である。

そこで問題となるのが、現行法が専用実施権の制度を用意し、さらにその設定につき登録を効力発生要件とした(98条1項2号)立法趣旨である。この点につき、工業所有権制度改正審議会答申説明書では、「専用権」(現

行法の専用実施権)には侵害者に対する「訴権」が認められることが「実施権」(現行法の通常実施権)との最大の相違点であるとされている⁶³。また専用権の設定と特許権の移転につき登録を効力発生要件としたが、通常実施権については対抗要件とした点につき通常「実施権が債権であること」を理由としている⁶⁴。この答申説明書の記述内容からすれば、専用実施権は侵害に対して差止・損害賠償請求権を有するがゆえに登録を効力発生要件とした趣旨とも解される。この理解に従えば、民法709条の解釈として独占的通常実施権者に固有の損害賠償請求権が認められようが認められまいが、現行特許法下では登録された専用実施権者でない限り侵害者に対する損害賠償請求権は認められない、ということになる。

しかし、登録がない限り侵害者に対する損害賠償請求権を認めない立法政策にいかなるメリットがあるのかが問題となる。一つありえるとすれば、権利者の公示により特許権の侵害者に損害額の予測可能性を与える(侵害の判断が微妙な場合に登録された特許権者・専用実施権者の損害額を推測しリスク計算して行動することを可能にする)ことぐらいだが、このような政策論が合理的とはいえない⁶⁵。

従って専用実施権の登録が効力発生要件とされている点は、独占的通常実施権者による特許権の侵害者に対する損害賠償請求の局面では考慮する必要はない。登録による権利関係の明確化⁶⁶は、いわゆる二重契約型の事案⁶⁷(独占的通常実施権者とその後の特許権の譲受人や通常実施権者との関係)でのみ考慮すれば足りる。

⁶³ 特許庁『工業所有権制度改正審議会答申説明書』(1952年)36頁。

⁶⁴ 特許庁・前掲注(63)18頁。特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明協会、第17版、2008年)270頁も同様。

⁶⁵ 田村善之『著作権法概説』(有斐閣、第2版、2001年)486頁は、「独占的利用許諾を受けた者に対する認識を欠くために、侵害者が賠償額は高々これ位に止まるであろうと考えたとしても、そのような期待を保護する必要があるのかということは疑問である」ことを指摘している。

⁶⁶ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明協会、第17版、2008年)268頁。

⁶⁷ 田村・前掲注(54)410頁参照。

⁶⁰ 三村・前掲注(56)123頁は、不完全独占的通常実施権等の場合につき記述がないため、②か③か判然としない。中山・前掲注(58)502頁はおそらくこの立場であろう。

⁶¹ 前述の東京地判平成17年1月26日平成16年(ワ)第6353号、大阪地判平成19年12月13日平成18年(ワ)第8621号、東京地判平成19年12月27日平成18年(ワ)第5272号は、この立場であろう。

⁶² 染野・前掲注(54)205頁以下(特に213頁)、田倉整「独占的通常実施権についての損害賠償請求と過失・損害額の推定規定」知財管理50巻4号(2000年)541頁以下参照。

IV. 解釈論の検討

1. 独占的通常実施権の存在のみで足りるか

ここで、特許権の侵害者に対し固有の損害賠償請求権が認められるためには、独占的通常実施権設定契約が有効に成立しているだけで十分か否か(前述の①②③)、という問題に立ち戻る。

本稿は結論としては以下のように考える。独占的通常実施権者は、「他の者に対して実施許諾をしてはならない」との内容の債権を特許権者に対して有することにより、独占的な地位を法的に期待できる⁶⁸。そして専用実施権設定契約の合意内容(前述の理由で登録の点は捨象して考える)との対比⁶⁹からも、独占的通常実施権設定契約が有効に成立していれば、特許権者が契約に違反して第三者に実施を許諾しても、許諾を受けていない侵害者に対しては独占的通常実施権者に民法709条の法律上保護される利益が認められる、と解すべきである。

すなわち、完全独占的通常実施権(特許権者が第三者に実施許諾をしてはならないし、自ら実施してもならない旨の特約つき通常実施権)は、特許権者・実施権者相互の権利内容の点では専用実施権と変わらない。さらに、専用実施権者が特許権者に通常実施権を許諾できること、専用実施権者・特許権者双方が同意すれば第三者にも実施を許諾できること、専用実施権を共有にできること、そして以上いずれの場合にも専用実施権者は特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を有すべき地位を失わないことを考えると、不完全独占的通常実施権の場合や、独占的通常実施権者の同意のもとに第三者に実施許諾が行われた場合にも侵害者に対する損害賠償

⁶⁸ より正確に言えば、特許権者が契約に違反して第三者に実施許諾をするか、特許権の侵害者が出現しない限りは、独占的通常実施権者にとって特許発明の実施につき想定外の競争相手が出現することはない状態にある。

⁶⁹ 著作権の場合、専用実施権に相当する制度は設けられていないが、著作権者との合意によって特約付きの共有著作権及び著作権の一部譲渡を用いて専用実施権に準じた権利関係を構築できること、「他の者に対して利用許諾をしてはならない」との内容の債権を著作権者に対して有することにより独占的な地位を法的に期待できることから、著作権の独占的利用権者の場合にも同様に解するべきである。

請求権が認められて然るべきであろう⁷⁰。

そして、特許権者が契約に違反して第三者に実施を許諾していた場合には、当該許諾を受けた第三者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権は専用実施権の登録を効力発生要件とした立法趣旨から原則として⁷¹認められるべきではないが、許諾を受けていない特許権の侵害者に対してはなお固有の損害賠償請求権を認めてよいであろう。仮に二重に独占的通常実施権が設定された場合についても、特許権の侵害者に対してはそれぞれ損害賠償請求権を認めてよい⁷²。

また、侵害者にリスク計算を可能にするとの実質論は採用せず、債権侵害の枠組みにも立たないで、過失の推定規定は独占的通常実施権者についても類推を認めるべきであり、特許権侵害につき過失が認められれば独占的通常実施権の認識(可能性)は不要とすべきである。損害の推定規定(特許法102条1項・2項)についても類推適用を認めてよいであろう⁷³。

⁷⁰ 増井・田村・前掲注(1)471頁[田村善之]以下、盛岡・前掲注(59)117頁参照。これらの見解で指摘されているとおり、独占的通常実施権者の同意の下で第三者に実施許諾がなされた場合にも侵害者に対する損害賠償請求権が認められないとすると、特許権者は独占的通常実施権者の同意があっても別の侵害者に対する差止請求訴訟で和解をすることもできなくなる(東京地判平成10年10月12日判時1653号54頁(前掲注(44)参照))。

⁷¹ 少なくとも許諾を受けた第三者が独占的通常実施権の存在を認識していたことが必要と思われる。

⁷² ただし特許権者AとXとの間で独占的通常実施権設定契約が締結された後、第三者Zに特許権が譲渡され、又は専用実施権が設定され登録された場合、登録後の期間については、特許権の侵害者Yに対してXは損害賠償請求権を有さないと解すべきである。つまり、Xが通常実施権の登録をしていない場合は、Xによる実施はZの特許権・専用実施権の侵害となる。仮にXが通常実施権の登録をしていても、XがAに対して有する「他の者に対して実施許諾をしてはならない」債権は、Zが有する特許権・専用実施権につきXの独占的な地位を何ら期待させるものではないからである。

⁷³ ただし、独占的通常実施権者以外に他の通常実施権者・特許権者が多数実施しているために、独占的通常実施権者に帰属すべき逸失利益の算定が困難となっている場合には、推定の覆滅を容易に認めるべきである。

但し3項(相当実施料額)については、今後の検討課題としたい⁷⁴。

以上のように考える実質的な理由は、独占的通常実施権者に広く特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めても、特許権の侵害者以外は誰も困らないからである⁷⁵。そして特許権の侵害者は、自らが奪った特許製品の需要の全てにつき損害賠償債務を負う可能性を覚悟すべきである。

ただし本稿は、特許権侵害により奪われた特許製品の需要全てにつき必ず特許権の侵害者が損害賠償責任を負わなければならない、という立場ではない。あくまで、当該需要のうち、特許権者・専用実施権者、そして独占的通常実施権者に侵害がなければ帰属したものと認められる需要に限って、それぞれに各々の損害の限度での損害賠償請求を認めるものである。

具体的な例で示せば、特許権者A、不完全独占的通常実施権者X、特許権の侵害者Y、Aが契約に違反して実施許諾を与えたZが、同一の市場にて同一の特許製品を同一の価格で製造販売しており、侵害行為期間中の販売数がそれぞれa, x, y, zであったとしよう(さらに、AもXもZも十分な製造販売能力を有すものとする)。本稿の立場からは、XはYに対して、X製品1個あたりの利益×Y製品販売数のうちA・X・Zの市場シェアに基づきX製品に割り当られる分(すなわち、 $xy/(a+x+z)$)に相当する金額の

⁷⁴ 3項を巡る裁判例については、前掲II. 1. iii. 2)「3項(相当実施料額)の類推」、II. 1. iii. 3)「特許権者の損害との関係」の記述を参照。判例の多数は特許権者の損害として3項の相当実施料額を認めている。これに対し増井・田村・前掲注(1)[田村善之]380頁以下は、完全独占的通常実施権の場合には、専用実施権を設定した場合と同様に特許権者には3項による請求は認められず、逸失約定実施料のみを損害と解すべきとしている。

3項は独占的通常実施権者に類推適用されるか。特許権者の損害賠償請求権との関係をどのように解するか。これらの問題は、3項の損害と売り上げ減による逸失利益(及び1項、2項による推定額)との関係をどのように理解するかを検討なしには、適切な答えを導くことはできないであろう。また専用実施権、共有特許権の場合との対比も重要となる。本稿ではこれらの点について十分な考察を行えていないため、今後の課題としたい。

⁷⁵ 通常実施権者一般に特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めると、特許権者に不利益をもたらす点については後掲V. 2. ii「単なる通常実施権者一般に認めるべきではない理由」参照。

損害賠償請求権が認められることになる⁷⁶。

2. 特許権者の個人経営の実態にある会社による請求について

本稿は独占的通常実施権設定契約が有効に成立している場合に限って、それ以上の事実状態を必要とすることなく損害賠償請求権を認める立場である。しかし特許権者の個人経営の実態にある会社による損害賠償請求については、別の考慮が必要となる。

特許権者と特許権者の個人経営の実態にある会社との間に明示的な契約がなされることは望ましいであろうが、実際には期待できないであろう。また明示的な独占的通常実施権設定契約書があったところで、特許権者が第三者への許諾を望む場合に会社があえて異を唱えることは個人経営の実態が続いている限りはありえない。他方ある時点での個人経営の実態から、内紛や乗っ取りで特許権者が会社から追放された後についてまでなお無償の独占的通常実施権を設定する黙示の合意がある、とまでは認定できないであろう。

そこで個人経営の実態にある事案については、無理に黙示の独占的通常実施権を認定せずとも、個人経営の実態そのものから会社に固有の損害賠償請求権を認めてよいと思われる。この場合には、特許権者と事実上一体であったが故の会社の独占的な地位⁷⁷を民法709条の「法律上保護される利益」と解し、会社固有の損害賠償請求権を認めるべきである⁷⁸。独占的通

⁷⁶ 債務不履行を理由とするXのAに対する請求では、Zの実施による売上げ減としてX製品1個あたりの利益×z(解釈によっては $xz/(x+a)$)の金額が認められることになる。さらに、通常実施権者Zの存在によるYからの損害賠償の減少額(X利益×yz/(x+a+z))もAの債務不履行によるYの損害と観念できるかもしれない。

困難な問題となるのは、3項による相当実施料額の損害がどうなるかであるが、前掲注(74)で述べたとおり今後の検討課題としたい。

⁷⁷ より正確に言えばここでの「独占的な地位」は、会社が特許権者の個人経営の実態にあるため、会社(その代表者である特許権者)の意に反して特許権者が第三者に実施許諾をすることがありえない状況を意味する。

⁷⁸ 判例の多数は、特許権者が代表取締役を努める会社が実施している、会社の逸失利益額や1項や2項による額を特許権者の損害としては認めていない。その代わりに会社に独占的通常実施権者としての固有の損害賠償請求権を認めてきた。

常実施権が真に設定されていたかどうかを厳格に認定する必要はなく、損害賠償の対象となる期間会社が特許権者と一体視できる状態が継続していたと認められればそれで十分である。更に、特許権者である代表者が第三者に実施を許諾し実施料を会社ではなく自分で受け取っていた場合であっても、侵害者に対しては会社の逸失利益につき会社固有の損害賠償請求権を認めてよいであろう。

V. 新たな問題提起(立法論)

1. 特許権のより有効な活用のための制度設計の視点

現行法の下での解釈論は以上である。

しかし、登録を効力発生要件とするために専用実施権が利用されないままに崩的に「独占的通常実施権」が利用されてきたことへの対応だけが学説が果たすべき役割ではない。立法論を視野に、特許権の有効な活用のために望ましい制度の設計につき考察することも重要な検討課題である。

そこで特許権の有効な活用という視点から、特許権の侵害者に対する損害賠償請求権の問題を考えると以下の立法論が考えられる。

2. 一つの立法論

「通常実施権者は、特許権者との合意により『特許権の侵害者に対して

例外的に東京地判平成14年4月16日平成12年(ワ)第8456号は、現1項の「実施の能力」につき、特許権者が代表取締役を努める会社の能力をもって認定した(会社の専用実施権登録後については、会社による請求につき1項適用)。また同判決の裁判長であった三村・前掲注(57)295頁も、代表者個人と会社を実質的に一体とみることができる場合には、特許権者(代表者)に実施能力を認めてよいとしている。独占的通常実施権者による請求を限定的に解する一方で、代表者型的事案については会社の逸失利益を特許権者の損害と解する考え方といえよう。

しかし、実態は一体であっても原材料を購入し従業者に給料を支払い特許製品の製造販売によって収入を得るのは形式的には会社である(増井・田村・前掲注(1)472頁[田村善之]参照)。個人経営の実態にある場合についても、会社の逸失利益は会社の損害として請求されるべきである。

固有の損害賠償請求権を有すべき権原』を与えられていた場合には、特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権が認められる⁷⁹⁾

より詳しくいえば、以下のようになる。

特許権者が当該実施権者以外の第三者に対しては実施を許諾しないとの特約がついた通常実施権(要するに、「独占的通常実施権」)設定契約は、『特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原』を与える特約』が当然に含意されていると解してよい。さらに、特許権者が当該実施権者以外の第三者に対しては実施を許諾しないとの債務を負っていない場合であっても、「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を与える合意さえ存在すれば、固有の損害賠償請求権を認めてよい。

しかし、通常実施権者であれば当然に「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を有すると解すべきではない。あくまで、「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」が特約により特別に与えられた通常実施権者に限って、固有の損害賠償請求権を認めるべきである。

以上のように考えた方が、独占的通常実施権者のみに損害賠償請求権を認めるよりも、特許権が有効に活用され、社会にとっても望ましい帰結をもたらすと思われる。以下、より詳しく説明する。

i. 独占的ライセンスに限定すべきでない理由

「特許権者は他の者に対して実施許諾をしてはならない」との特約を有する独占的ライセンス(専用実施権・独占的通常実施権)以外の場合(非独占的ライセンス)についても、実施権者に固有の損害賠償請求権を認めるべき理由は、以下の2点である。

① 非独占的ライセンスによる特許権の活用の促進

本稿の制度設計をとることで、「侵害者に対する実施権者固有の損害賠償請求権」を与えたいばかりに、それ以外の点では特許権者も実施権者も独占的ライセンスまでは望んでいない状況でも独占的ライセンスが選択

⁷⁹⁾ 特許権者との合意に基づく「固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を、民法709条の法律上保護される利益と考える。

されることを防ぐことができる。

その結果非独占的ライセンスによる特許権の利用が、独占的通常実施権者に限って侵害者に固有の損害賠償請求権を認める制度よりも促進される。このことは特許権の独占による弊害をライセンシー間の競争(の可能性)によって若干ながら緩和し、社会に利益をもたらす⁸⁰。

② 侵害の抑制、侵害者と特許権者の交渉の促進

さらに、実損の填補という日本不法行為法の原則を維持しながら、特許権の侵害をより抑制する⁸¹効果もある。侵害者が支払うべき損害賠償額は、独占的通常実施権者に限って侵害者に固有の損害賠償請求権を認める現状に比べて、固有の損害賠償請求権を有すべき権原付きの通常実施権者に生じた逸失利益の分だけ大きくなる。

なお『「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を与える特約』は、その後の特許権の譲受人との関係を除けば、公示される必要性は全くない。特許権の侵害者によるその特約の認識(可能性)も損害賠償請求の要件とすべきではない。独占的ライセンスが存在しない場合、特許権の侵害者は、特許権者の許諾さえ得ればそれ以降の実施行為について

⁸⁰ 本稿は単純に「独占よりも競争が社会にとって望ましい」と考えているが、これに対し「独占的ライセンスによる利用の方が、非独占的ライセンスによる利用よりも社会にとって利益をもたらす場合もある(独占的ライセンシーによる投資を促す等)」との指摘がありうるかもしれない。しかし、ここでの検討は、侵害者に対する実施権者の損害賠償請求権の点を捨象すれば当事者(特許権者と実施権者)が独占的ライセンス契約よりも非独占的ライセンス契約を選択するような状況を問題としていることに留意する必要がある。

ただし商標権については、独占的ライセンスよりも非独占的ライセンスが商標権者にとって高い利潤をもたらす場合であっても、社会全体にとっては独占的ライセンスの方が望ましい(需要者の混同の防止等)可能性があり、別の考慮が必要となるかもしれない。他方、実用新案権、意匠権、そして著作権については、特許権と同様の政策論が妥当と思われる。

⁸¹ 侵害の抑止という点では、侵害者利益を特許権者の実施能力に関わらず特許権者に支払わせる制度設計が本稿の立法論よりも効果的かもしれない。しかし逆にいえば、実施能力のない特許権者に非独占的ライセンス等による特許権の活用を促す点では、単純な侵害者利益の吐き出しを認める法制度に比べて本稿の立法論の方がより社会にとって有益な結果をもたらすであろう。

では⁸²何人に対しても損害賠償債務を負わない。実施許諾を巡る取引の安全に関しては、実施許諾をなす権原を有する者さえ明らかであればよいのである。他方、許諾を得る前の過去の侵害行為については、侵害者は自らが奪った特許製品の需要全てにつき損害賠償債務を負う可能性を覚悟すべきである。

以上のように解することで、侵害者はできる限り早く特許権者から実施の許諾を得るよう一層努めるようになり、独占的ライセンスが存在しない場合には特許権者と侵害者との交渉が促進される効果も認められるであろう。

ii. 単なる通常実施権者一般に認めるべきではない理由

本稿の立法論を採用しても、侵害者が奪った特許製品の全てにつき必ず損害賠償責任を負うことにはならない。先使用による通常実施権者や、特許権者との合意によるも固有の損害賠償請求権を有すべき権原を与える特約のない通常実施権者(以下、単なる通常実施権者と呼ぶ)が存在する場合、彼らに割り当てられるべき需要の分だけ、特許権の侵害者は損害賠償責任を免れることになる⁸³。

そこで侵害の抑止という観点から、通常実施権者一般に特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めるべき、との見解も唱えられるかもしれない。しかし、通常実施権者固有の損害賠償請求権を常に認めると特許権者にわずかながら不利益をもたらすおそれがある。

まず先使用による通常実施権者について考えてみよう。

先使用による通常実施権者に、特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めることは、特許権者にとって望ましくない結果をもたらさう。

たまたま(特に故意なしに)特許権を侵害してきた者も、将来については特許権者にとって魅力的な(特許権者に高いライセンス収入をもたらす)

⁸² 本稿は、特許権者が濫及的に実施許諾をすることは許されないことを前提に議論を展開している。濫及的な実施許諾を認める場合の問題点については、後述。

⁸³ 前掲注(76)に対応する本文参照。もちろん合意による単なる通常実施権者から特許権者に支払われるべきであった逸失約定実施料額については、侵害者は損害賠償責任を負うことになる。

ライセンスとなる可能性がある。他方、先使用による通常実施権者がいくら儲けても、特許権者には一円も入ってこない。

そこで、実施能力皆無の特許権者Xと、かつて特許権を侵害してきたが今やXと有償のライセンス契約を締結したY、先使用による通常実施権者Z、という状況について考えよう。ここで、過去のYによる特許権侵害によるZの逸失利益につきZからYへの損害賠償請求を認めると、その損害賠償債務の分だけ将来のYZ間の競争でYが不利になる。問題はYが不利になるだけでなく、結果としてXのYからの実施料収入も減少する点にある。

つまり、先使用による通常実施権者に特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を認めることは、特許権者にとって何のメリットもないばかりか、むしろ不利益をもたらさうるのである。

そして合意に基づく通常実施権についても、通常実施権者に必ず特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権が認められるとの制度設計にするよりも、単なる通常実施権にするか、『「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を与える特約』つき通常実施権にするか、その選択は特許権者に委ねられるべきである⁸⁴。

なお、通常実施権者一般に損害賠償請求権を認めた上で、特許権者に特

⁸⁴ この議論は、「合意による通常実施権者には反対の特約がない限り特許権の侵害者に対する損害賠償請求権が認められる」とのデフォルトルールを採用することにまで反対する趣旨ではない。むしろ、ここで問題とした特許権者の不利益はさほど大きいものではない(侵害者が出現し、既存のライセンスよりもはるかに特許権者に利益をもたらすライセンスに化ける可能性はあまり高くない)ことを考えると、有償のライセンス契約の場合、明示的な特約がなくても、固有の損害賠償請求権を有すべき権原を与える合意は含意されていたと解しても問題はないだろう(特に訴訟の時点で特許権者がこの解釈に異を唱えない場合)。

また十分な交渉力を有する特許権者であれば、通常実施権者に「特許権の侵害者に対して固有の損害賠償請求権を有すべき権原」を与えた上で、そこで生じる損害賠償請求権につき特許権者に譲渡させる旨の契約、あるいは、特許権者からの要請があった場合に通常実施権者が特許権の侵害者に対する損害賠償請求権を放棄しなければならない旨の契約を締結するであろう。

許権の侵害者に対する遡及的な実施許諾を認める(結果として、特許権者は通常実施権者の損害賠償請求権を遡及的に消滅できることになる)べき、との見解が唱えられるかもしれない。この見解に立つても、このような遡及的な実施許諾をしない趣旨の特約は可能であろうから、デフォルトルールの点を除けば本文で示した立場と実際上の違いはないかもしれない。しかしこのような遡及的な実施許諾を認めると、法的安定性を余りにも害する。通常実施権者による損害賠償請求訴訟の認容判決確定後に特許権者が遡及的な実施許諾を行う事態等を考えると、やはり遡及的な実施許諾を認めるべきではないであろう。

3. 解釈論との関係、理論的な課題

上記の制度設計は、本稿の解釈論で示した実質論(侵害者は自らが奪った特許製品の需要全てにつき損害賠償債務を負う可能性を覚悟すべき)の延長線上にある。また、専用実施権の合意内容との対比というアプローチもつきつめていけば本稿の立法論につながりうる。つまり、第三者への通常実施権・専用実施権の設定、特許権の譲渡に関しては特許権者Aの意思決定に完全に従う旨の債務をAに対して特約で負っている専用実施権者Bにも、侵害者に対する固有の損害賠償請求権は認められるであろう。このことからすれば、通常実施権者に固有の損害につき損害賠償請求権を与える合意があれば、通常実施権者に固有の損害賠償請求権を認める制度も、立法論としては許容される可能性がある。

しかし、独占的なライセンスの付与と侵害者に対する固有の損害賠償請求権を有すべき地位の付与とを別々に処分できるとすることが許容されうるのかどうかの点が理論的な課題⁸⁵となる。

⁸⁵ 本稿の制度設計に立った場合の実際上の問題点としては、損害賠償請求権者が膨大な数となり、特許権の侵害者の応訴負担、裁判所の司法コストが極めて大きくなる可能性がある。対応策としては、特約つき通常実施権者には損害推定規定の準用を認めない制度設計、あるいは通常実施権者が多数の場合には推定の覆滅を容易に認める運用等が考えられる。

さらに困難な問題となるのは、3項の相当実施料額の損害が、誰に帰属するか、そして売上げ減による逸失利益、1項・2項による推定額とどのような関係にあるか、

VI. おわりに

本稿は解釈論・立法論の検討を通じて、独占的なライセンスと特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権とをいったん分離して考えることを試みたものである。

現行法の解釈論については、花粉のど飴判決等を契機に、独占的ライセンスの存在が侵害者に対する固有の損害賠償請求権を有すべき地位が認められるために必要十分かどうかを検討した。結論としては裁判例の大勢を支持し、契約上の独占的通常実施権者には、特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権が認められると解する。花粉のど飴判決等のように独占的な事実状態までも必要と限定して解釈すべきではない。他方で、特許発明を実施する会社が特許権者の個人経営の実態にある場合については、契約上の独占的通常実施権の有無を問わず、その一体性ゆえに会社固有の損害賠償請求権が認められるべきである。

立法論としては、独占的なライセンスを付与しなくても、通常実施権者に侵害者に対する固有の損害賠償請求権を有すべき地位を付与できる法制の方が、より特許権が有効に活用され、侵害も抑制されると解する。

本稿の立法論は、独占的なライセンスの付与と特許権の侵害者に対する固有の損害賠償請求権を有すべき地位との付与を分離することが許されないのか、許されないとすれば何故なのか、との問題を提起する。この問題については今後の検討課題としていきたい。

である。現時点では、3項に基づく損害賠償請求権は実施許諾につき決定権を有する特許権者にのみ認められるべきと考えているが、他の特約つき通常実施権者の損害(売上げ減による逸失利益、1項・2項による推定額)との関係をどう考えるかが、独占的通常実施権者の場合以上に難問となる。この問題の検討も今後の課題としたい。