

論説

専用実施権を設定した特許権者の差止請求訴訟に
おける原告適格

岡 田 洋 一

目 次

- 一 はじめに
- 二 最高裁判平成一七年六月一七日判決
- 三 下級審裁判例の状況
- 四 学説の状況
- 五 若干のドイツ法の検討
- 六 検 討
- 七 おわりに

一 はじめに

特許権は、特許権者が発明を独占的に実施することのできる権利（積極的効力）であり、正当な権原のない第三者によって特許権が実施された場合にはこれに対抗する手段が設けられている（消極的効力）。この場合、特許権者は損害賠償を請求することができる（民法七〇九条）が、これに加えて差止請求をすることもでき、この点を明確している点が特許法の特徴である。そして差止請求権は、特許権者と専用実施権者に認められている（特許法一〇〇条^③）。ただし、特許権について専用実施権が設定された場合、特許権者がいまだ差止請求権を有しているかは条文上明らかではない。

特許法一〇〇条一項は、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる」と規定し、特許権者および専用実施権者の双方に固有の権利として差止請求権を認めている。他方、同法六八条は、「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はない」と規定し、さらに同法七七条二項は「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」と規定する。一〇〇条の文言からすれば特許権者も当然に差止請求権を有するが、六八条ただし書きおよび七七条二項の規定からすれば、特許権者は専用実施権設定後はその範囲において実施権を喪失し、専用実施権者だけが実施する権限を有し、したがって専用実施権者だけが差止請求権を行使することができるように思える。すなわち、特許権を侵害するという行為は、第三者が無断で当該特許発明を実施するという行為にほかならず、当該特許発明について実施

する権利を専有しなくなった特許権者が、いまだ差止請求権を行使することができるかが問題となる。訴訟法の見地から換言すれば、差止請求訴訟において原告適格を有するのは専用実施権者であることに疑いはないが、さらにこのような状況にある特許権者にまで原告適格が認められるのか否かが問題となる。

この点、山口地裁昭和三八年二月二八日判決（下民一四卷二号三三一頁）が、特許権者はたとえ第三者に範囲無制限の専用実施権を設定しても、特許法一〇〇条に基づく差止請求権を有する旨の判決を下して以降、少なくとも実務上は特許権者の原告適格を肯定し続けてきた。ところが、東京地裁平成一四年四月一六日判決（平成一二年（ワ）第八四五六号）および東京地裁平成一五年二月六日判決（判時一八七〇号一〇七頁）では、特許法六八条ただし書きおよび七七条二項の文理解釈によつて、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を行使することができるのは専用実施権者のみであつて特許権者が差止請求権を行使することはできない旨の判決を下し、従来の実務とはまったく逆の結論に至つた。さらに、東京地裁平成一五年判決の控訴審においては特許権者の差止請求権が肯定されたため、実務での指針を示すべく最高裁判所によつて判例統一がなされる必要があつた。⁴そこで最高裁は、最高裁平成一七年六月一七日判決（民集五九卷五号一〇七四頁）〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件〕において自らの立場を明確にすべく、「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであつても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができ」と判示し、特許権者の差止請求権を肯定した。

そこで本稿では、かかる最高裁判例を契機として「専用実施権を設定した特許権者の差止請求訴訟における原告適格」について検討する。

二 最高裁平成一七年六月一七日判決（民集五九卷五号一〇七四頁）

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする発明について特許権を有する被上告人（原告、控訴人。以下、 X_1 とする。）が、本件特許の専用実施権の設定を受けている専用実施権者（以下、 X_2 とする。）とともに、プログラムをCD-ROMに収録された形態で輸入し、日本国内で販売している上告人（被告、被控訴人。以下、 Y とする。）に対し、同プログラムないしこれを収録したCD-ROMが本件特許を侵害しているとして、 Y に対し、販売の差止めを求めたものである。なお、本件における専用実施権の設定の内容は、「範囲を全部、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする」ものである。

本件において争点となったのは、①上記CD-ROMに記録されているプログラム（口号方法）は本件特許発明の技術的範囲に属するか否か、そして②専用実施権を設定した特許権者は専用実施権を設定した範囲内において自ら差止請求権を行使することができなくなるか否かである。まさに、②の点こそが本件の主たる争点であり、本稿の課題である⁵⁾。

2 下級審における判断

まず、第一審（東京地判平成一五年二月六日判時一八七〇号一〇七頁⁶⁾）は、特許法一〇〇条一項が規定する差止請求権は、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として、X₁の請求を棄却した。

これに対し、原審（東京地判平成一六年二月二七日判時一八七〇号八四頁⁽⁷⁾）は、専用実施権を設定した特許権者といえども、差止請求権を行使することができると判断している。その理由として、①特許法一〇〇条が明文をもって「特許権者又は専用実施権者は、……その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定していること、②その実施料を専用実施権者の売上を基準として得ている場合には、自ら侵害行為を排除して、専用実施権者の売上の減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要があること、③特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合に、特許権者に上記権利の行使をする必要性が生じること⁽⁸⁾、④専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約され、あるいは専用実施権が放棄される可能性に備えて侵害行為を排除すべき利益があることから、専用実施権を設定した特許権者についても、一般に自己の財産権を侵害する行為の停止または予防を求める権利を認める必要性があるとしている。

3 上告理由

Yは、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使を肯定した原審の判断について、法令違反があるとして上告受理の申立てを行っている。上告受理申立理由は、以下の三点に要約することができる。①特許法一〇〇条が、明文をもって「特許権者又は専用実施権者は」、差止請求権を行使することができる旨規定し、「特許権者及び専用実施権者は」とは規定していないことから、特許権者が専用実施権を設定していない場合には特許権者が、専用実施権を設定した場合には専用実施権者のみが差止請求権を行使することができる⁽⁹⁾と解すべきこと、②専用実

施権は、権利が強大であることから特許権者が設定することを嫌い、設定されるのは特許権者と専用実施権者との間に特別な人的関係が存在する場合にしかなされていないのが現状であり、原判決が指摘する特許権者自ら差止請求権を行使する必要があるというのは机上の空論に過ぎないこと、そして③特許権者と専用実施権者の双方が差止請求権を行使しようとすると、侵害被疑者は特許権者と専用実施権者の双方から二重に裁判を提起される危険にさらされてしまうこと、である。

4 最高裁判決⁹⁾

本件において最高裁判所は、「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる」と解するのが相当である」との結論を下し、その理由として、次のとおり述べている。

「特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する(特許法一〇〇条一項)。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている(特許法六八条ただし書)ところ、この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法一〇〇条一項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を

被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。」

5 最高裁判決の立場

本判決は、専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求権を行使することができるか否かという問題につき、最高裁としてこれを初めて判断し、これを肯定した。その理由として、①特許法一〇〇条の文理解釈、ならびに②実施料収入の確保するために特許侵害を除去すべき現実的な利益があること、および③専用実施権が消滅した場合に特許権者自ら特許発明を実施する可能性があること、を挙げている。すなわち、①ないし③の理由を総合的に判断して結論づけており、理論的というよりもむしろ、詳細な利益衡量論によって結論を導いていることが本判決の特徴である。本件では、第一審（東京地裁）および控訴審（東京高裁）ともに知的財産権の専門部が設置されている裁判所において審理されているが、ここでの判断が異なったものであったことから、本判決は実務に対して今後の指針を示したものととして重要な意義を有するといえよう。

なお本件は、特許権について専用実施権を設定した場合の事例であるが、ここでの法理は、①権利を実施する権利を認めるが、専用実施権を設定した場合には実施権を喪失する点（特六八条、実用新案法一六条、意匠法二三条、商標法二五条。なお商標は専用使用権）、②権利者が専用実施権を設定した場合には専用実施権者が権利の客体を実施する権利を専有する点（特七七条二項、実一八条二項、意二七条二項、商標三〇条二項）、および③権利者と専用実施権者の双方に差止請求権を認めている点（特一〇〇条、実二七条、意三七条、商標三六条）において、他の

産業財産権法も特許法と同様の構造を採るため、他の産業財産権の場合にも妥当する。⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

三 下級審裁判例の状況

専用実施権を設定した特許権者は差止請求権を行使することができるか否かにつき判断を下した下級審裁判例が、いくつが存在する。ここでは、差止請求権を肯定するものと否定するものに分けて、最高裁判決以前の裁判例の展開を整理してみたい。

1 差止請求権を肯定する裁判例

① 山口地裁昭和三八年二月二八日判決（判タ一四二号一八四頁）〔合成浮子製造方法事件⁽¹²⁾〕

「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っても、原告が特許法一〇〇条に基く差止請求権を有することによりはないと解される。ただし同条及び同法七七条の明文上、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。」

② 東京地裁昭和三十九年三月一八日判決（判時三七七号六三頁）〔ズボンの腰裏地事件〕

「被告らは、実用新案権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、実用新案法第十六条、第十八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。」

③ 東京地裁昭和四三年七月二四日判決（判タ二二九号二二一頁）

「被告が、現に被告の製品を製造し、販売し、又は販売のために展示していることは、当事者間に争いが無い。したがって、以上認定の事実関係のもとにおいて、原告E・H（特許権者）が本件特許権に基づき、原告会社（専用実施権者）（が）本件専用実施権に基づき、それぞれ被告の右実施行為の差止めを求める請求は、理由があるといふことができる。」

④ 名古屋地裁昭和四九年七月二五日判決（無体集六卷二号二〇二頁）〔タイル連設用下版事件〕

本件は、被申立人Y（債権者）が申立人X（債務者）を相手方として、Xが行っているタイル連設用下版の販売

等の行為がYの意匠権を侵害するとして、Xの右販売等をしてはならない旨の仮処分命令を申請し、これと同趣旨の仮処分が出されている。これに対してXは、Yが申立外会社に専用実施権を設定しているので、仮に意匠権侵害があつたとしてもYが蒙る損害はこの実施料に相当する損害であり、これは金銭にで十分に補償できるものであり、本件仮処分命令を取消すべき特別の事情があるとして、右仮処分命令の取消しを求めたものである。これに対し本判決は、「被申立人が申立外A社に本件意匠権につき専用実施権を設定していること……をもつて、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。すなわち、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づ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」として本件仮処分命令を取消す特別の事情はないとした。本判決は、差止請求権も被保全権利となることを明確にすることで、他人に専用実施権を設定している意匠権者にも侵害者に対する差止請求権等を認めた。

⑤ 東京地裁平成一〇年一二月一八日判決（判時一六七六号一一六頁）〔包装積層品をヒートシールする装置事件〕¹⁹⁾

「被告物件は本件発明の構成要件を全て充足し、その技術的範囲に属するものと認められる。

したがって、被告が被告物件を製造販売する行為は、原告エービーテトラバックの本件特許権及び原告日本テトラバックの本件専用実施権を侵害するものであるから、原告らは被告に対して右侵害行為の差止めを請求することができる。」

⑥ 大阪地裁平成一四年四月一六日判決（判時一八三八号一三二頁）（「筋組織状こんにやく製造方法及びそれに用いる製造装置事件」）

「本件は、「筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置」の特許発明の特許権者及びその専用実施権者である原告らが被告に対し、被告の販売するこんにやく製造用目皿は、「1」主位的に同特許発明の技術的範囲に属することを理由とし、「2」予備的に同特許発明の実施にのみ用いられるものであることを理由として、同目皿の生産等の差止め等と、同特許権及び仮保護の権利の侵害に基づく損害賠償を請求した事案」に対して、「被告製造装置は、本件発明の構成と均等なものであつて、その技術的範囲に属するものというべきであるから、原告らの請求第一及び第二項の請求は理由がある」とし、専用実施権者とともに特許権者にも差止請求権を認めた。

⑦ 大阪地裁平成一五年三月一三日判決（大阪地裁平成一二年（ワ）第六五七〇号）（「筋組織状こんにやく製造方法及びそれに用いる製造装置事件」）

「本件は、「筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置」の特許発明の特許権者及びその専用実施権者である原告らが被告に対し、被告の製造販売するこんにやく製造用目皿は、「1」主位的に同特許発明の技術的範囲に属することを理由とし、「2」予備的に同特許発明の実施にのみ用いられるものであることを理由として、同目皿の生産等の差止め等と、同特許権及び仮保護の権利の侵害に基づく損害賠償を請求した事案」に対して、「原告らが本件特許権ないしその専用実施権に基づいて被告に対し、被告目皿の生産、譲渡等の差止め及びその廃棄を求める請求は理由がある」とし、専用実施権者とともに特許権者にも差止請求権を認めた。

2 差止請求権を否定する裁判例

⑧ 東京地裁平成一四年四月一六日判決（平成一二年（ワ）第八四五六号）（重量物吊り上げ用フック装置事件）

「被告各製品は、本件特許権（1）及び同（2）及びこれらについての専用実施権を侵害するものである。……被告は、本件訴訟において被告各製品が本件特許権（1）及び（2）を侵害することを争っているものであり、被告各製品の金型を廃棄したり、取引先に被告各製品の製造販売を止めた旨を広く通知したなど被告各製品の製造販売を確定的に止めたことと認めるべき事情は証拠上認められないから、本件においては、なお、差止め利益は失われていないというべきである」。もつとも、特許法六八条および七七条二項の規定によれば、「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を行使することができると判示する。本件では、被告が特許侵害していること自体についてはこれを認め、差止請求の必要性を認めているものの、その権利行使は専用実施権者に限られ、特許権者には権利行使できないとの判断を下している。

⑨ 東京地裁平成一五年二月六日判決（判時一八七〇号一〇七頁）

最高裁平成一七年六月一七日判決の第一審判決である。

同判決は、特許法七七条二項および六八条の規定によると、「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、特許権者は差止請求権を行使することができないと解するのが相当である」と判示した。そのうえで、「特許法の規定する差止請求権（同法一〇〇条）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」として、特許権者が専用実施権設定後は差止請求の行使できない積極的な根拠付けを行っている。

3 小括

裁判例①ないし⑨を整理すると、①ないし⑦が専用実施権設定後における特許権者の差止請求権を肯定し、⑧および⑨が否定している。さらに前者を分類すると、専用実施権を設定した特許権者が単独で、つまり専用実施権者を共同原告とすることなく差止請求権の行使を認めている裁判例①、②および④と特許権者が専用実施権者を共同原告として差止請求権の行使を認めている裁判例③、⑤ないし⑦に整理することができる。この点に違いはあるものの、下級審裁判例は裁判例①にはじまって⑦に至るまで一貫して特許権者に差止請求権の行使を認めてきた。ところが、裁判例⑧および⑨はこれを否定し、従来の裁判例とは正反対の立場に立つことを示した。なお、⑧⑨ともに東京地裁民事第四六部（裁判官は三村量一、和久田道雄および田中考一）という知的財産権を専門に扱う部において下されたものである。しかも裁判例⑨は、結論として侵害を否定しており、専用実施権者による差止請求について棄却している。それゆえ、専用実施権が設定されている場合における特許権者による差止請求権の行使の肯否は、判決の結論に影響を及ぼすことはない。にもかかわらずあえて傍論で特許権者の差止請求権を否定したことは、今後の東京地裁における実務上の指針を示したものと思われる。ただし、控訴審において再び肯定したことで、いっそうの実務の混乱を招く結果となり、最高裁判決に至った。

四 学説の状況

次に、学説の状況について検討する。学説は、山口地裁昭和三八年二月二八日判決の影響もあって、肯定説が圧倒的である。ここでは肯定説の論拠とともに、否定説および中間説の指摘、つまり肯定説の短所も同時に探り出し、後で検討を行う際の題材としたい。

1 肯定説

特許法一〇〇条の「特許権者又は専用実施権者は、……その侵害の停止または予防を請求することができる」との文言を重視し、特許権者はたとえ専用実施権を設定した後であっても差止請求権を行使することができる¹⁴⁾と見解であり、最高裁判所の採るところである。そして、六八条ただし書きおよび七七条二項は、特許権者が専用実施権者の許諾なく特許発明を実施することができないことを規定するに過ぎない。すなわち、特許権者は、専用実施権設定後その範囲においても、特許権の譲渡や質権の設定をすることができ、専用実施権者が他者に専用実施権を移転したり通常実施権の設定をしたり、質権を設定する際にも許諾を与える権能を有しており（七七条三項、四項）、特許権がまったく空虚な権利になることはなく、なお特許権者に差止請求権があるとす。また、特許権と専用実施権との関係は所有権と用益物権との関係に準ずるものであつて、特許権者が専用実施権を設定することは、所有権者が物を第三者に使用・収益させる場合と同様で制限的権利の設定に過ぎず、所有者が物権的請求権を失わないのと同様、専用実施権を設定した特許権者も差止請求権を失わないとする¹⁵⁾。さらに、特許権者にとっては実施料収入の減少をもたらす危険があること、契約期間の満了やその他の事由により専用実施権の設定契約が終了した

場合の特許権の価値を維持しておく必要があることから、特許権者の差止請求権を肯定すべきとする。

2 否定説

特許法六八条ただし書の「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」との規定を厳格に文理解釈して、特許権者の差止請求権行使を否定する見解である。すなわち、差止請求権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であるが、特許権者が専用実施権を設定することによって、その範囲では実施権限は特許権者から専用実施権者に移転し、特許権者にとどまる権利は空虚な権利となつて¹⁷⁾いる。そして特許権は、所有権に地上権や永小作権等の権利が設定されるのは異なり、その特許権の存続期間の全期間を通じて専用実施権が設定されることもあり得る。とすれば、差止請求権を行使することは否定すべきであるとする¹⁸⁾。また染野義信教授・染野啓子教授は、特許権者と専用実施権者がともに訴えを提起することができるとすると、「相互に訴提起の負担を負わないということになり、それによって生じた損害を何れが負担するかという問題が生ずることになる。この場合において直接損害を蒙るのは専用実施権者であるが、専用実施権者は特許権者の訴提起を期待してそれが果たされなかったために受けた損害を理由に、実施料減免を特許権者に請求する可能性があり、この点の調整が問題となるし、特許権者が訴を提起したとして、その訴訟費用を専用実施権者から請求できるかという問題も生じよう。こうした解決困難な問題の調整に悩むよりは、むしろ専用実施権の設定された範囲での侵害訴訟適格はすべて専用実施権者にあるものとして、彼に起訴の権能と負担を負わせることが最も合理的である」と、特許権者に差止請求を認める実際上の問題点を指摘する¹⁹⁾。

3 中間説

専用実施権設定後に特許権者が差止請求権を行使することができるか否かは、専用実施権の範囲や実施料の設定態様に応じて考えるべきとする見解である。

- (1) 原則として、差止請求権の行使は専用実施権者の義務において行われるべきであって、専用実施権が設定された後は特許権者による差止請求権を一般的に認めるべきではない。しかし、①特許権者に実施料收受権能としての収益権能と処分権能とが残留しており、②専用実施権者の専有する特許発明の使用・収益が侵害されることにより間接的に特許権者に残留する右権能が侵害される場合には、この限度において差止請求権を行使することができるとする見解がある⁽²²⁾。すなわち、専用実施権の設定については専用実施権者が自己固有の差止請求権を行使する義務を負う。そして、特許権者は専用実施権の設定によって実施(使用・収益)できなくなるが、処分権能はいまだ有しており、この処分権能が間接的に侵害された場合には、その限度で特許権者も差止請求権を行使することができるとする。具体的に特許権者に差止請求権が認められるのは、特許権者が専用実施権者の売り上げまたは利益に対し、その一定歩合で実施料を收受している場合に限定され、一定の期間、一定の実施料で(固定した額の実施料の対価として)専用実施権を許諾した場合には、特許権者の利益には影響はなく認められないとする⁽²³⁾。
- (2) また、七七条によって特許権者の専用権は排除されることから、特許発明の全部について専用実施権を設定すると特許権者は実施料を收受する地位に立つに過ぎず、差止請求権の帰属主体となり得ない。しかし、地域を限って専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者とともに差止請求権を行使できるとする見解もある⁽²⁴⁾。

4 小括

以上の三説を考察すると、学説も裁判例と同様に圧倒的に肯定説を支持しているといえる。肯定論者は、その根拠として特許法の解釈だけではなく、物権法理の類推や実質的な利益衡量までも行っている。私見も肯定説に与するが、否定説や中間説の指摘も見逃してはならない。すなわち、専用実施権を設定したことによって特許権者の権能は空虚なものとなるのか、そして実施権が設定される時に実施料が一括払いされ、かつ、実施期間が無制限であるような特許権者に差止請求権を認める実質的必要性はあるのか、検討の余地がある。少なくともこれらの場合には、前述した最高裁判所判決の基礎となった実質的な根拠は妥当しないからである。そこで、以下ではドイツ法を検討したうえで、詳細な検討を行っていくこととする。

五 若干のドイツ法の検討

次に、わが国の特許法や訴訟法に強い影響を及ぼしているドイツ法について検討する。ここでは、①ライセンスャー (Lizenzgeber) たる特許権者がライセンスンシー (Lizenznehmer) に排他的ライセンス (ausschließliche Lizenz) を付与した場合に、特許権者にはや権利を喪失してしまうのか否か、喪失しないとしてその権利はいかなるものなのかについて検討したうえで、②排他的ライセンス付与後の特許権者が差止請求権を行使する原告適格 (Aktivlegitimation) を有するの否かについて検討する。

1 排他的ライセンスの付与

ドイツ特許法 (Patentgesetz) 一五條二項は、「特許権は、その全部または一部を本法が適用される領域またはその一部の地域において、排他的または非排他的ライセンスの対象とすることができる」と規定する。そして特許権者たるライセンスサーは、同項に基づいて排他的ライセンスを付与した場合には、ライセンスサーに付与した範囲において自らは当該特許発明の実施をすることはできなくなる。しかし、それ以降のライセンスの付与および自らの実施の完全な放棄は、単に不作為義務を意味しているだけであって、その違反は単なる契約違反に過ぎない。そして特許権者は、ライセンスの適用範囲において、ライセンスサーと共に禁止権 (Verbotungrecht) および訴求権 (Klageberechtigung) を有し、ライセンスが包括的になされた場合にも基本となる権利 (Stammrecht) を有する。⁽²⁵⁾ ただし、この際ライセンスサーに残存する権利は、利用権を剥奪された形式的な特許権である。⁽²⁶⁾

2 差止請求訴訟における原告適格

ドイツ特許法一三九條は、特許発明の実施によって侵害を受けた者 (Verletzte) に、差止請求権を行使する原告適格を認めている。⁽²⁷⁾ そして、侵害を受けた者とは、通常は特許権者であるが、場合によっては特許権者とともに排他的ライセンスサーにも原告適格が認められる。

排他的ライセンス契約が締結されている場合、ライセンス契約においてライセンスサーの活動範囲や禁止権の適用範囲が制限されることがある。この場合、排他的ライセンスサーは、制限されている範囲において侵害行為が懸念される場合に限り、差止請求権を行使することができるが、特許権者にはそのような制限はなく、特許侵害者に対して独自の差止請求権を行使することができる。⁽²⁸⁾ ただし、特許権者が侵害者に対して請求権を行使することができる

のは、侵害によって深刻な影響が及ぶ状態であつて保護すべき利益がある場合にに限られる。たとえば、ライセンスの売上げ低下によって特許権者自身のライセンス収入も減少した場合である。もつとも、特許権者がライセンスからライセンス料の一括払いによって満足している状態であれば、特許権者にはや侵害によって深刻な影響が及ぶ状態にあるとはいえず、差止請求権を行使することはできなくなる²⁹⁾。そして、具体的な特許権者の有する保護すべき利益がいかなるものかについては、判例によって明らかとなっている³⁰⁾。さらに、排他的ライセンス付与後の特許権者の原告適格について詳細な検討を行っているのが、デュッセルドルフ地方裁判所二〇〇〇年一月二四日判決である。

3 デュッセルドルフ地方裁判所二〇〇〇年一月二四日判決³¹⁾

(1) 事実の概要

原告(1)は、一九九一年一月二八日にイギリスに優先権を持つ欧州特許権 (europäisches Patent, 「安定抗体 (Stabilisierte Antikörper)」) の権利者である。その後、本件特許はドイツなどの国において特許付与がなされ、一九九七年一月二七日に公開されている。原告(2)は、一九九七年九月二二日に書面による契約に基づき、本件特許について排他的ライセンスを付与された者である。本契約にはおいては、原告(2)がライセンスの付与を受ける対価として原告(1)に一〇〇、〇〇〇ポンドを一括して支払い、今後生じうるライセンス料、あるいはその他ライセンスや利用契約によって生じうるすべての支払請求権は、原告(1)から原告(2)に譲渡されている。このような状況の下、原告(1)および原告(2)は、被告の販売する薬品が本件特許の技術上の理論を用いているとして訴え提起をした。

この訴訟において、被告が問題とした争点の一つが特許権者の訴権 (Klagebefugnis) である。すなわち被告は、原告(1)と原告(2)との間のライセンス契約によれば、原告(1)は終局的なライセンスを付与しており、自身が訴訟進行しうる法的もしくは経済的な利益もまったく有しておらず、もはや原告(1)は訴権を有しないと主張した。

(2) 判旨

「排他的ライセンスである原告(2)とともに、特許権者も特許侵害を理由とする差止請求権を行使する権限を有する。確かに通説は、特許権者が排他的ライセンスとともに、特許権者自身が特許侵害があることによって深刻な影響が及ぶ状態にある場合にのみ、請求権を行使したり訴えを提起する権限を有するとする。すなわち、特許侵害の結果としてライセンスの売上げが減少している場合に、その売上げに依存している自らのライセンス収入が落ちた場合である」として、①ライセンスの実施料が一括払いとなつている場合ではなく、②ライセンス契約において製品工数あたり実施料を定める実施許諾 (Stücklizenz)、または売り上げによる実施料を定めた実施許諾 (Umsatzlizenz) が合意されている場合に限り差止請求権を行使しうるとする。ただし①の場合においても、ライセンス契約に基づくライセンスの指摘により、特許侵害者に対して法的措置をとる義務が特許権者に課せられることがあり、これに基づいて特許権者の訴訟追行権が生じうる、とする。そして判決は以下のように続ける。②の場合のような「ライセンスの実施料を收受する利益を、原告(1)は持ち出すことはできない。なぜなら、一九九七年九月二二日のライセンス契約は、製品工数あたり実施料を定める実施許諾、または売り上げによる実施料を定めた実施許諾ではなく、原告(1)が最終的に排他的ライセンスを許諾する対価としてライセンス料が一括払いでなされる旨が定められているからである。もつとも、契約の第四項 a は以下のように規定されている。すなわち、原告(1)が原告(2)の指示に基づき、自己の名においてライセンス契約の対象であるすべての知的財産権 (Geistiges

Eigentum)を維持し、権利行使し、そして防御するのに必要な行為を行うべきことである。必要とあらば特許侵害者に対して訴えを提起するという行為も、ライセンス保護権の権利行使に関する行為に属する。共同で提起された訴えからは、以下のことが明らかとなる。すなわち、原告(2)が明確に、第四項aで認められた原告(1)に対する請求権(Forderungsrecht)および指示権(Weisungsrecht)を用いたことである。したがって、原告(1)は、訴え提起しなければライセンス契約で定められた合意に基づいて原告(2)に対して損害賠償請求義務を負う結果、訴訟進行(Prozessführung)に関する利益を有する。」

4 小括

特許権者は、排他的ライセンスを付与した場合にもいまだ基本となる権利を有しており、正当な権原のない第三者が侵害したときには、排他的ライセンスとともに特許権者もこの権利に基づいて差止請求することが認められる。もつとも、無条件に差止請求権が認められるのではなく、侵害によって深刻な影響が及ぶ状態にある場合に限定される。すなわち、排他的ライセンスとの間でいわゆるランニングロイヤリティを受領する取決めがなされている場合に限られ、一括して実施料を受領していた場合には特許権者もはや固有の利益を有しておらず、原則として差止請求権を行使することができない。ただし、実施料が一括払いの場合であっても例外として、ライセンス契約において特許権者が当該特許権を維持し、権利行使し、防御する旨の合意がなされている場合(特許権者が侵害排除義務を負っている場合)には、契約上の義務として差止請求権を行使しなければならず、これによって特許権者にも訴訟進行権も認められる。

六 検 討

では、専用実施権を設定した特許権者が差止請求権を行使できるか否かにつき、いかに解するべきであろうか。本稿では、本問題について①特許法一〇〇条、ならびに六八条および七七条を文言をいかに解するか、②特許権者の有する特許権の効力はいかなるもので、これが専用実施権の設定によっていかに変容するのか、③特許権者に差止請求権を認める実質的必要性はあるのか、そして④所有権者が制限物権を設定した場合における法理は、特許権者が専用実施権を設定した場合にもあてはまるのか、という視点から検討したい。

1 条文の解釈

特許法一〇〇条の「特許権者又は専用実施権者は、……その侵害の停止または予防を請求することができる」との文言をいかに解するべきか。肯定説は、同条が専用実施権者に加えて特許権者も差止請求権を行使することのできる主体として規定されていることをその根拠とする。他方、否定説は、「特許権者又は専用実施権者」と規定し「特許権者及び専用実施権者」と規定していないことから、常に特許権者が差止請求権を行使することができるに限らず、場合によっては両者は択一的関係にあるとする³⁶⁾。思うに、否定説の主張する「又は」は、専用実施権が設定されていない場合には特許権者しかその主体を想定できないために規定されているものである。それゆえ、専用実施権設定行為によってただちにその主体が特許権者から専用実施権に移転し、特許権者は差止請求権をもちや有しないと解するのは妥当でない³⁷⁾。少なくとも一〇〇条は特許権者を差止請求権の主体として挙げている以上、肯定説の根拠となるものと解するのが妥当な文理解釈であらう。

また、六八条ただし書きおよび七七条二項によれば、専用実施権が設定された場合には専用実施権者が「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」し、特許権者は「業として特許発明の実施をする権利を専有」しなくなる。しかしかかる規定は、特許権者が専用実施権者の許諾を得ずに特許発明を実施することはできないという「実施」に関する規定に過ぎず、これにより特許権者が制限を受けるのは、当該専用実施権設定行為の範囲内の特許発明の「実施」についてである。³⁴⁾この場合であっても、特許権者は、特許権の譲渡や質権の設定をすることができ、専用実施権者が他者に専用実施権を移転するとき、通常実施権の設定をするとき、質権を設定するときにこれらの許諾を与える権能を有している（七七条三項、四項）。このことは、特許権者が専用実施権を設定した場合であってもなお差止請求権を有していることを前提に、差止請求権を行使しないことを約定したものであると解することができる。³⁵⁾

2 専用実施権設定契約の及ぼす特許権の効力への影響

専用実施権を設定した後に特許権者が差止請求権を行使できるか否かの問題は、換言すれば、特許権の効力が専用実施権設定契約によっていかなる影響を受けるのかという問題である。そこで、そもそも特許権の本質的効力とはいかなるものかについて検討し、そのうえで専用実施権設定契約がかかる効力に及ぼす影響について検討する。

この点、特許法六八条は特許権の効力につき、「特許権者は、特許発明の実施をする権利を専有する」と規定するが、「専有」の解釈をめぐっては専用権説と排他権説に分かれる。前者は、特許権者自身が特許発明を独占的に実施することができる点にこそ特許権の本質があり、これを保護するために排他権が付与されているとする見解であり、³⁶⁾他方、後者は、特許権者の実施とは無関係であり、第三者の実施を排除することにこそ特許権の本質的効力がある

とする見解である。⁽³⁷⁾ そして前者に立脚すると、特許権に専用実施権が設定されることで空虚な権利として特許権を把握しなければならないのかという疑義が生じる。仮に、空虚な権利であるとすれば、差止請求権を認めることもできないため問題となる。

まず後者は、自己の特許発明が先願に係る他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠を利用する場合には、たとえ特許権者であつても自己の特許発明を実施することができないこと(七二条前段)、および特許権者の特許発明に關する独占的な実施は、他人の実施を差し止めることができる特許権の排他的効力の反射的な効果であることをその根拠とする。この見解によれば、専用実施権設定契約が特許権の本質的効力に及ぼす影響は、特許権者は当該特許発明について専用実施権者が実施することを排除することはできないということになる。したがって、第三者が正当な権原なく実施している場合には、当然、その排除をすべく差止請求権を行使することができる。

他方、前者は、特許法の目的(一条)、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(八三条)、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(九二条)、および公共の利用のための通常実施権の設定の裁定(九三条)などの規定が特許権者による実施を指向していることをその根拠とする。この見解によれば、専用実施権が設定されると特許権の本質的効力たる実施権が特許権者から専用実施権者に移転し、特許権者には「空虚な権利」として特許権を把握することになる。しかし、必ずしもその結果として、専用実施権設定後の特許権者の差止請求権の行使を否定することにはならない。すなわち、①特許権者は専用実施権を設定したことにより特許権を使用・収益して得る権利を喪失する(その代償として実施料請求権を取得する)が、第三者による特許発明の実施を排除する権利は残存していると解したり、⁽³⁸⁾ ②特許権者は、専用実施権の設定によって実施権を喪失しているのではなく、設定契約によって専用実施権者との関係で制限を受けているにすぎず、第三者たる侵害者に対する差止請求権を否定す

るものではないと解することによつて、なお肯定説に立脚することができる。⁽³⁹⁾

以上のことからすれば、特許権の本質的効力について排他権説に立脚した方が差止請求権を肯定しやすくはなるものの、たとえ専用権説に立脚したとしても肯定することができる。少なくとも専用実施権設定後の特許権者が差止請求権を有するか否かについての問題においては、かかる学説の対立は理論構成は異なるも同じ結論に至ることができる。したがつて、たとえ専用権説に立脚したとしても、専用実施権を設定した後の特許権者による差止請求の行使を否定することはできない。

3 特許権者に差止請求権を認める実質的必要性

特許発明に専用実施権が設定される多くの場合、特許権者は当該特許発明について自らは設定時および設定後相当期間は不要であるとの判断を下しているものと思われる。このような場合、特許権者が当該特許権をめぐる状況に対して興味を喪失していることもあり得る。⁽⁴⁰⁾とすれば、特許権者が専用実施権を設定した場合にまでなお差止請求権を認める実質的な必要性は存在するのであろうか。

この点については、先述の最高裁判決のとおり、①専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに対して一定の割合で実施料を收受している場合(ランニングロイヤリティ収入の場合)、⁽⁴¹⁾特許権者は、自ら侵害行為を排除して専用実施権者の売上げの減少を防ぐ必要性が認められ、⁽⁴²⁾また②特許権の侵害を放置していると、専用実施権設定契約が特許権存続期間中に解約されたり専用実施権が放棄されたりすることで専用実施権が消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があることから、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾とくに、特許権者と専用実施権者が同一の企業グループに属さない場合には、専用

実施権者が侵害者と談合して差止請求権を行使しなかったり、侵害の成否について特許権者と専用実施権者との間で見解が相違していたりする可能性があり、このときには特許権者に差止請求権を認める必要性がいつそう高くなる。⁽⁴⁵⁾

もつとも、上記の理由、とくに①に当てはまらないケースにおいていかに考えるべきかという問題は残る。この点、たとえばドイツにおいてはライセンス契約によって実施料が一括払いとなっておりその支払いが既に済んでいる場合には、特許権者にはや差止請求権を主張することができないとされていたことは先述した。では、わが国においても差止請求権の行使を否定してよいのであろうか。思うに、特許発明を侵害する第三者は、無断実施によって実施料の支払いを免れている一方で、特許権者は無断実施者から実施料収入を得られないという損害を被る。このような場合には、たとえ専用実施権設定後であつて特許権者自らは当該特許発明を実施してはならない拘束を受けているとしても、第三者の侵害により損害を被つた場合には、特許権者は第三者に対して損害賠償請求を行使することができる(特許法一〇二条三項)。また特許権者は、専用実施権の設定によつて第三者に実施許諾をすることができないが、これは専用実施権者との間の問題であつて、第三者たる侵害者に対する差止請求権を否定するものではない。⁽⁴⁶⁾とすれば、かかる損害の発生を防止するため、専用実施権設定後の特許権者も差止請求権を行使することができると解するべきである。⁽⁴⁷⁾

4 制限物権を設定した所有者との比較

肯定説の中には、所有権者が制限物権を設定した場合においても物権的請求権を行使することができることをその根拠としているものがある。特許法は、物権法が有体物を保護の対象としているのとは異なり、無体物たる情報

をその保護対象としているもの⁽⁴⁸⁾、その法的構成は物権法に類似している。とくに顕著なのは、特許法に妨害排除請求権および予防請求権を認めている（特許法一〇〇条）ことである。したがって、物権法における理論は特許法理論にも大きな影響を与えることから、制限物権を設定した所有権者について検討したい。

所有権は、「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」である（民法二〇六条）。我妻博士によれば、所有権者が自己の所有する土地に地上権を設定した場合には、所有権者の権能は地上権者に移転し、所有権者にはもはや「ほとんど何らの権能のない、『空虚な所有権』（*nuda proprietas*）」を有するに過ぎないが、この場合においても、その制限は建前として有限であり、所有権は一定の時期において当然に円満な状態に復帰することになるとされる（所有権の弾力性⁽⁴⁹⁾）。すなわち、所有権は地上権の設定により「空虚な所有権」とはなつたものの、制限物権が消滅すれば「ゴム風船のように所有権は再び元通り膨らむ」とされる⁽⁵⁰⁾。

そして、地上権設定により、土地の使用権能とともに不法占拠者を排除する物権的請求権も所有権者から地上権者に移転しているか否かにつき、大審院大正三年一月一日判決（民録二〇輯一一一七頁）は「土地所有権ハ其目的タル土地ニ対シ地上権ヲ設定スルモ之カ為メニ其權利ノ一部タリトモ消滅スルモノニアラス唯地上権ノ範圍ニ於テ其権能ヲ制限セラルルニ過キサルノミ加之ノミナラス地上権消滅スルトキハ土地所有権ハ他ニ何等法律上ノ事実ノ発生ヲ要セス当然ニ完全ナル無制限ノ權利ニ回復スルコトヲ得ヘキ地位ニ在ルモノトス然レハ本件ノ如ク土地所有者カ其土地ニ付キ地上権ヲ設定シタル場合ニ於テモ所有者ハ土地ヲ不法ニ占拠スル者ニ対シ其明渡ヲ請求シ得ルモノト解スルヲ相当トス」として所有権の弾力性から物権的請求権を肯定している⁽⁵¹⁾。

以上、所有権者はたとえ制限物権を設定したとしてもまったく無権限となるのではなく、一定の権利が所有権者に残存している。それゆえ、所有権者は第三者に対して物権的請求権を行使しうる立場にあるとされる。そして、

そもそも特許法における差止請求権の規定は、「特許権の侵害に対して、民法の物権的請求権の類推から認められていた差止請求権について、明文の規定を設け」られたものである。⁽⁵³⁾とすれば、特許権についても所有権と類似の構成を採用することが可能である。したがって、専用実施権を設定したとしても、特許権者は当然に独自の権能として差止請求権を有すると解すべきである。⁽⁵⁴⁾

七 おわりに

本稿では、最高裁判成一七年六月一七日判決を契機として専用実施権を設定した特許権者が差止請求権を行使できるか、つまり原告適格を有するかにつき検討を行った。同判決は、特許法一〇〇条の文理解釈を行っているものの、むしろ主として検討しているのは、特許権者に差止請求権を実質的に認めるべき利益があるか否かという利益衡量であり、これをもって特許権者の差止請求を肯定した。これに対して本稿では、①一〇〇条、ならびに六八条および七七条の条文解釈、②特許権の本質的効力に対して専用実施権設定契約が及ぼす影響、③特許権者に差止請求権を認める実質的必要性、④制限物権を設定した所有権者の物権的請求権を認める法理の類推の可否を検討し、利益衡量だけではなく理論的考察も加えて、特許権者はたとえ専用実施権を設定したとしてもいまだ一定の権利を有しており、かかる権利に基づいて差止請求権を行使することができるという結論に達した。そして、差止請求権を行う場合には、ドイツ法のように、侵害によって深刻な影響が及ぶ状態にある場合、すなわち排他的ライセンスとの間でいわゆるランニングロイヤリティを受領する取決めがなされている場合に限られたり、一括して実施料を受領していた場合でライセンス契約において特許権者が侵害排除義務を負っているときに限定されるようなことは

ないとの結論に達した。

ところで、専用実施権設定後においても特許権者に差止請求権を認めると、差止請求権を行使することができる主体は、特許権者および専用実施権者ということになる。そして、両者の差止請求権はそれぞれ別個・独立に発生し、存続する性質を有し、訴訟においては本来的に別々に律すべきものである。⁵⁵⁾ それゆえ、たとえ当事者の便宜上あるいは訴訟経済上の理由により共同訴訟の形態が採られたとしても、合一確定の要請はなく通常共同訴訟となる。⁵⁶⁾ その結果、両者が別個に訴え提起された場合はもちろん、仮に共同訴訟によって訴えが提起されたとしても、両者は共同訴訟人独立の原則（民訴法三九条）が妥当し、判決の内容についても各人ごとに定まる。場合によっては、その判断が矛盾する可能性もある。そうすると、専用実施権者が差止請求を提起して請求棄却（つまり、非侵害）になったとしても、特許権者が同一内容の差止請求を提起することができことになるが、侵害被疑者としては、差止請求訴訟を別々に提起され二重に応訴を迫られることになる。そして、最高裁判決における上告理由においても、侵害被疑者が二重に裁判を提起される危険にさらされていることを挙げている。しかし、これらの問題は、先述した所有権者と地上権者とが、あるいは複数の共有者が物権的請求権を行使する場合にも妥当する問題である。両者が別個の権利とされている以上、やむを得ない問題である。⁵⁷⁾

(1) 特許権は物権的な効力として位置付けられており、権利侵害があれば主観的な要件を要しない。また特許法は、著作権法のように模倣を禁止しているのではなく、たとえ独自になされた発明に対しても差止請求権を行使することができる。

(2) その他にも、他人の特許権を無権原で実施する場合には、不当利得（民法七〇三条）の要件を満たしており、侵害

者に対して返還請求をすることができるし、また業務上の信用が害されたときには、信用回復措置を請求することもできる(特許法一〇六条)。さらに民事的救済だけではなく刑事罰が科されることもある。特許権侵害に対する損害賠償請求や差止請求以外の請求については、竹田稔「知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編)〔第五版〕」(發明協会・二〇〇七)四四五頁以下、刑事罰規定については同五九三頁以下を参照。

(3) 一般に通常実施権者には固有の差止請求権は認められていない。なぜなら、通常実施権は重畳的利用が可能であり、また特許法は差止請求の認められる専用実施権制度を用意しているからである(中山信弘「工業所有権法上〔第二版補訂版〕」(弘文堂・二〇〇〇)四四九頁)。

(4) 現在では、最高裁とともに知的財産高等裁判所が控訴審レベルにおいても事実上の判例統一を図っているが、本件の高裁判決当時はまだ知財高裁設置前であったため、最高裁判所の判断に委ねる必要性はより大きい(知財高裁の設置については、拙稿「知的財産関係事件に関する裁判制度」パテント五七巻五号四頁(二〇〇四)参照)。

(5) 本件では、Yは、原判決に対して上告受理の申立てを行ったものの、①に関する論旨は排除され、②に関する法律問題だけが対象となった。

(6) 判例評釈として、嶋末和秀「判批」特許ニュース一七四号一頁(二〇〇三)、外川英明「特許権者の差止請求権と専用実施権の設定について」知財管理五四巻一号五九頁(二〇〇四)。

(7) 判例評釈として、生田哲朗「判批」發明一〇一巻六号一〇八頁(二〇〇四)、伊原友己「判批」知財ぶりずむ二一号三三頁(二〇〇四)、小松陽一郎「判批」知財管理一〇巻九号一四五七頁(二〇〇五)。

(8) 最高裁は、高裁判決を踏襲しているが③の理由については採用していない。これは、侵害排除義務が、特許権者に差止請求権を行使することが認められてはじめて負うことのできるものだからである(茶園茂樹「判批」ジュリスト一三三三号〔平成一七年度重要判例解説〕二八一頁(二〇〇六)。なお、仮に特許権者が自ら固有の権利としての差止請求権を行使する原告適格がないにもかかわらず、専用実施権設定契約で合意された侵害排除義務に基づいて原告

適格を認めるのだとすれば、その前提として、専用実施権が特許権者に自らの差止請求権の行使を訴訟上委ね、特許権者が当事者、つまり任意的訴訟担当者として訴訟を進行しなければならぬであろう。

- (9) 判例評釈として、末吉互「判批」NB L八―四号四頁(二〇〇五)、小山泰史「判批」L&T三―一五七頁(二〇〇六)、嶋末和秀「判批」知財管理五六卷一―三七頁(二〇〇六)、林賢治「判批」知財管理五六卷二―二五五頁(二〇〇六)、茶園・前掲注(8)二八―一頁、松本直樹「判批」判例タイムズ二―二五号〔平成一七年主要民事判例解説〕一八四頁(二〇〇六)、吉田和彦「判批」法律のひろば五九卷五号五三頁(二〇〇六)、宮坂昌利「判批」ジュリスト一三〇七号一六七頁(二〇〇六)、同「判批」L&T二九号六六頁、同「判解」法曹時報五九卷一〇号三五―一八頁(二〇〇七)、小島喜一郎「判批」発明一〇四卷四号六四頁(二〇〇七)、奥村直樹「判批」パテント六〇卷九号一七頁(二〇〇七)。いずれも本判決に対して、おおむね賛成の立場を示している。

- (10) 意匠権者に差止請求権が認められるものとして、寒河江孝允ほか編『意匠法コンメンタール』四七〇頁〔金井重彦〕(レクシスネクシス・ジャパン・二〇〇七)。また商標権者につき、網野誠「商標」〔第六版〕(有斐閣・二〇〇二)七六三頁、田村善之『商標法概説(第二版)』(弘文堂・二〇〇〇)四二二頁、小野昌延編『注解商標法(新版)上巻』七六三頁〔芹田幸子〕松村信夫(青林書院・二〇〇五)。

- (11) 著作権法についても、小島・前掲注(9)六七頁は、著作権と出版権との関係が特許権者と専用実施権者との関係に酷似していることにかんがみ、本判決が著作権法の先例となるとする。

- (12) 判例評釈として、野口良光「判批」工業所有権法研究一〇卷二―二〇頁・一一卷一―二二頁(一九九六)四、谷口知平「判批」特許判例百選一―五四頁(一九六六)、紋谷暢男「判批」ジュリスト三四九号一―二二頁(一九九六)、中井美雄「判批」内田修編『判例工業所有権法』(有信堂・一九七二)一一九頁。

- (13) 本件は、控訴審である東京高裁平成二三年一月二五日判決(東京高判平成二―(ネ)第四五九号)においても、「被控訴人らは、被告物件(イ号物件及びロ号物件のヒートシール装置)が、被控訴人エーピーテトラパックにおいてそ

の特許権を有し、被控訴人日本テトラパック株式会社においてその専用実施権の設定を受けた特許第二五〇一七七七号の本件発明(名称「包装積層品をヒートシールする装置」)の技術的範囲に属するとして、控訴人に対し、被告物件の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償金の支払を求め、結論として「被控訴人らの差止め及び廃棄請求は理由があり……よって、本件控訴は理由がない。」として、第一審と同様に専用実施権者とともに特許権者にも差止請求権を認めている。

- (14) 光石士郎『特許法詳説』(ぎょうせい・一九七六)三二二頁、豊崎光衛『工業所有権法(新版)』(有斐閣・一九七五)二二三頁、盛岡一夫「実施権の侵害」瀧野文三博士喜寿記念『国際工業所有権法研究』(中央大学出版・一九七八)五一六頁、小島庸和『工業所有権と差止請求権』(法学書院・一九八六)一八頁、中山信弘編『注解特許法(第三版)上巻』六六五頁(中山信弘)(青林書院・二〇〇〇)、仙元隆一「特許法講義(第四版)』(悠々社・二〇〇三)二〇〇頁、外川英明「特許権者の差止請求権と専用実施権の設定について」知財管理五四巻号五九頁(二〇〇四)、高林龍「標準特許法(第二版)』(有斐閣・二〇〇五)一七一頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ(第二版)』(有斐閣・二〇〇六)二八三頁、竹田和彦「特許の知識(第八版)』(ダイヤモンド社・二〇〇六)四六六頁、田村善之『知的財産法(第四版)』(有斐閣・二〇〇六)三三〇頁、など。

- (15) 加藤一郎「権利侵害に対する救済」ジュリスト一七四号一六頁(一九五九)は、「専用実施権(七七条)は、通常実施権がいわば債権的使用権であるのに対して、物権的使用権、一種の用益物権的な権利といつてよく、「専用実施権が設定されている場合に、侵害行為があったときは、特許権の侵害もあつたことにな」として特許権と専用実施権を別個の権利として構成し、専用実施権設定後における特許権者に差止請求を認めている。

- (16) 光石・前掲注(14)三二二頁。また播磨教授は、特許権は特許所有権(処分)と特許実施権(使用・収益)から構成される対世的権利であり、専用実施権を設定することは、後者を実施権者に付与するための契約であるから、特許権者にはいまだ前者の権利が残っているとする(播磨良承「特許法——法解釈と判例研究——(第二版)』(中央経済社・

一九八二)一八五頁)。

(17) 瀧野文三『最新工業所有権法』(中央大学出版部・一九七五)一〇五頁は、特許発明を実施する権利は専用実施権者のみが専有するから、特許権の内容を侵害する行為は、特許権の侵害ではなく専用実施権の侵害であるとする。

(18) 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第一六版)『発明協会・二〇〇一』二〇六頁。ただし同書は、空虚な権利となることが素直なようにも思えるが、特許権と専用実施権の「関係は土地所有権と地上権との関係に類似している」と記述していることから、同書は差止請求権を肯定していると解すべきであろう。

(19) この場合になお訴えの利益があると構成するには、特許権者の人格権や名誉・信用が毀損されたことに基づかなければならないが、特許法上、特許権者にこのような権利が認められていない以上、人格権等による差止請求という理論構成はとることができない(染野義信Ⅱ染野啓子「特許権侵害訴訟における実施権者の訴訟適格」企業法論社編『企業法研究創刊十周年記念論文集』(企業法論社・一九六四)二一八頁)。

(20) 織田季明Ⅱ石川義雄『増訂新特許法詳解』(日本発明新聞社・一九七一)二六三頁。また、先述した東京地裁平成一四年四月一六日判決、東京地裁平成一五年二月六日判決の立場である。

(21) 染野義信Ⅱ染野啓子・前掲注(19)二一九頁。さらに、染野啓子「実施契約関係訴訟」鈴木忠一Ⅱ三ヶ月章監修『実務民事訴訟講座5』(日本評論社・一九六九)二五二頁は、専用実施権者のみに認められた差止請求権が行使されなかった場合、特許権者に実施料減少の損害が生じうるが、これは差止請求権行使を専用実施権者の義務として構成し、専用実施権者の義務不履行に基づく損害として特許権者は求償しうる。そして、専用実施権者のみに生ずる訴訟費用の支出は、特許権者との費用分担の合意をしておくことで回避できるとする。

(22) 吉田清彦「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」パテント三三巻二一三頁(一九八〇)、西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務』⑧知的財産権(新保克芳)(ぎょうせい・一九九八)三三八頁。

- (23) 吉田・前掲注(22)三三頁。また、駒田泰士「専用実施権を設定した特許権者の差止請求——権利変動の構造分析の観点から——」渋谷達紀ほか『知財年報二〇〇七』(商事法務・二〇〇七)二二六頁は、ドイツ法を手がかりとして、実施料が一括払いされた場合を、さらに期間を限った設定がなされた場合とそうでない場合とで区別して考察する。すなわち、後者の場合には、特許権の一部が譲渡された状態に近く、特許権者は差止請求権を行使し得ないとする。他方、前者の場合には、いずれの特許権者が権利を回復して再び利益を確保することを意図していると言い得、期間中に専用実施権者が侵害を放置してその実施能力を上回る量の侵害品が市場に溢れてしまったら、特許権者が権利を回復した後に利益を取得する余地が狭められてしまうことから、特許権者は差止請求権を行使することができる。
- (24) 兼子一＝柴野義信『工業所有権法(改訂版)』(日本評論社・一九六八)二五一頁。
- (25) KraBer, Patentrecht, 5. Aufl., 2004, S. 956. また著作権法における説明として、Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., 1980, S. 359 f. は、「実施権の許諾の概念は、一九三六年オーストリア著作権法の立法に貢献した Liszbauer によれば、排他的権利が許諾されたケースにおける利用権に関する処分は、財産物件の譲渡ではなく、またその他の譲渡と比肩しうる権利の譲渡でもないことに基づく。実施権の許諾は、譲渡ができない設定的な権利の移転(konstitutive Rechtsübertragung)である。利用権から導き出された権利は、目的に拘束される娘権(zweckgebundenes Tochterrecht)である。母権(Mutterrecht)は著作者の下にとどまり、派生的な権利は母権の呪縛の中に存在し、派生的な権利の消滅によって母権は再び完全なる権利として強固なものとなる。」とし、排他的ライセンス契約締結後もライセンスサーの下に一定の権利が残存し、ライセンスシーの有する権利とは母権と娘権の関係にあるとする。
- (26) Benkart, Patentgesetz, 10. Aufl., 2006, §15, Rdnr. 61 (Ullmann).
- (27) ドイツ特許法一三九条一項は、「第九条ないし第一三条までの規定に違反して特許発明を実施した者に対して、侵害を受けた者は差止請求権を行使することができる」と規定する。

- (28) Krasser, a. a. O. (Fn. 25), S. 894 f. なお、通常のライセンシー (einfacher Lizenznehmer) は、特許権者や排他的ライセンシーが差止請求権を行使することに期待する地位にあり、自らは差止請求権を有していない。
- (29) Benkart, a. a. O. (Fn. 26), § 139 Rdnr. 17 (Rogge/Grabinski) : Busse, Patentrecht, 6. Aufl. 2003, § 139 Rdnr. 37 (Keukenschrijver) : Mes, Patentrecht, 2. Aufl. 2005, § 139 Rdnr. 33 ; Schulte, Patentrecht-mit EPÜ, 7. Aufl. 2005, § 139 Rdnr. 15 (Kühnen). また、著作権侵害のケースでは、ライセン著作権法 (Urheberrechtsgesetz) 九七条は、「著作権その他本法に基づき保護を受ける権利を違法に侵害するものに対し、その侵害を受けた者は侵害の排除を、反復のおそれがあるときはその差止めを、そして加害者に故意または過失があるときは損害賠償を請求することができる」と規定する。そして、排他的利用権者とともに著作権も自らに留保されている母権に基づいて権利侵害者に対して訴えを提起することができる。たとえば、排他的な複製権 (Vervielfältigungsrecht) や頒布権 (Verbreitungsrecht) の許諾を与えた出版社とともに作品の著者も、侵害者に対して訴えを提起することができる。しかしながら、排他的利用権を認めたにもかかわらずいまだなお著作権者に保護すべき利益が残存することが要件としていえる。ここに著作権者に保護すべき利益とは、経済的な利益 (wirtschaftliches Interesse) および精神的な利益 (ideelles Interesse) を指す (Ulmer, a. a. O. (Fn. 25) S. 543 ; Lettl, Urheberrecht, 2008, S. 259 f.)。
- (30) RGZ 136, 320 ; RG GRUR 1943, 169, 172 ; BGH GRUR 2005, 935, 936 ; BGH GRUR 1992, 697, 698 (zum UrhG).
- (31) InstGE 1, 9.
- (32) 吉田・前掲注(9)五六頁は、「特許権者又は専用実施権者」という「同じ主語を用いている特許法一〇二条一項は、自ら発明を実施していない権利者には適用がない」と一般的に解されているところ、前述のとおり、特許権者は専用実施権者が実施権を占有している範囲では実施権を有しないのであるから、原則として「特許権者」か「専用実施権者」のいずれしか一〇二条一項を利用できないことになり、否定説が出てくる余地もあるとする。
- (33) 吉田・前掲注(9)五六頁。

- (34) 村林隆一「専用実施権を設定した意匠権者の仮処分と仮処分を取り消すべき特別事情」山上和則遺贈記念『判例ライセンズ法』(発明協会・二〇〇〇) 一一四頁。
- (35) 中山・前掲注(14)六六六頁、嶋末・前掲注(9)四一頁、田村・前掲注(14)三二〇頁。
- (36) 松居祥二「わが国特許法における特許権の本質」パテント五三巻一号四五頁(二〇〇三)、松本重敏「特許権の本質とその限界」(有斐閣・二〇〇五) 一三三頁以下。
- (37) 竹田・前掲注(14)三六四頁、同「特許権の本質とは何か」パテント三六巻四号五頁(一九八三)、同「続・特許権の本質とは何か」パテント三七巻六号二五頁(一九八四)、小坂志磨夫「発明と特許発明」小坂志磨夫先生・松本重夫先生古稀記念『知的財産法・民商法論叢』(発明協会・一九九六) 四七九頁、田村・前掲注(14)二二二頁。
- (38) 播磨良承「専用実施権設定後の意匠権による差止請求権」中川淳『判例研究工業所有権法』(有信堂高文社・一九七七) 三〇三頁、同・前掲注(16)二二二頁。
- (39) 換言すれば、専用実施権設定契約により、専用実施権者は設定行為で定めた範囲内において特許権者と同等の権利を取得するが、特許権者はその範囲内で特許発明の実施について制限を受けるにすぎず、特許権者の差止請求権に影響を与えるものではない(村林・前掲注(34)一一四頁)。
- (40) 林・杉山・前掲注(9)二五九頁。
- (41) ランニングロイヤルティには、①実施製品を生産または販売した金額に一定の料率を乗じることによって実施料を計算し支払う料率方式、および②生産または販売された実施製品の数量に単位あたりの実施料(たとえば一個または一トン当たり何円)を乗じて実施料を計算し支払う従量方式がある(山上和彦・藤川義人『知財ライセンス契約の法律相談』四五五頁〔松尾悟〕(青林書院・二〇〇七))。
- (42) 小松・前掲注(7)一四六一頁によれば、同弁護士経験では「多くのライセンス契約に『権利侵害への対応条項』が定められており、侵害排除に関し、特許権者に対する単なる通知義務から相互協力義務、特許権者側での排除義務

等が定められている」し、特許権者が定額実施料を收受している場合にもその多くはランニングロイヤルティが定められているようである。

(43) 林Ⅱ杉山・前掲注(9)二五九頁は、特許権者に差止請求権が認められることは、換言すれば、特許権者が自己の特許権の価値の低下や実施料収入の減少を防止するために能動的なチェックが可能であることであるとす。そして、特許権者において自己の特許権の価値を維持すべき責任、とくに株式会社における取締役・執行役の善管注意義務(会社法三三〇条・四〇二条三項、民法六四四条)の一環として会社財産である特許権を適切に管理し、その価値を保全する義務を負う可能性があるとする。

(44) ただし、特許権者が自己の事業に大きな実害を与えていない状態で差止請求権を行使することは、費用対効果の点で現実的には権利行使が難しいケースが多い。また、特許権者が交渉によつて解決しようとしても、専用実施権を既に設定しているためライセンス契約を締結する旨の和解は困難であるし、何らかの形で侵害品を残すような和解も専用実施権者との関係で困難なため、交渉による解決も現実的には難しいと思われる(林Ⅱ杉山・前掲注(9)二六〇頁)。

(45) 嶋末・前掲注(9)四二頁。もつとも、専用実施権は非常に強大な権利であることから、実際に設定されるのは、特許権者と専用実施権者とが密接な関係にある場合、たとえば①特許権者である会社の代表取締役が自らが代表する会社に対して、あるいは②特許権者である外国企業が国内の系列会社に対して専用実施権を設定する場合等に限られることなるう(高林・前掲注(14)一七一頁)。

(46) 紋谷・前掲注(12)一一三頁。

(47) 中山・前掲注(14)六六七頁、渋谷・前掲注(14)二八三頁。

(48) このことから、存続期間の制限、権利範囲が不明確、および消費の排他性がないなどの違いが存する。

(49) 我妻栄Ⅱ有泉亨『新訂物権法』(岩波書店・一九八三)二五八頁。

(50) 内田貴『民法Ⅰ(第三版) 総則・物権総論』(東京大学出版会・二〇〇五) 三五五頁。

(51) 最高裁判昭和五七年九月二八日判決(判時一〇六二号八一頁)は、「譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲においてのみ認められるのであって……設定者は、担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的物件について完全な所有権を回復することができるのであるから、正当な権限なく目的物件を占有する者がある場合には、特段の事情のない限り、設定者は、前記のような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑み、右占有者に対して、その返還を請求することができる」として、譲渡担保設定による譲渡担保権者への所有権移転後にも譲渡担保設定者に物権的請求権の行使を認めている。さらに、最高裁判平成五年二月二六日判決(民集四七卷二号一六五三頁)は「譲渡担保が設定された場合には、債権担保の目的を達するのに必要な範囲においてのみ目的不動産の所有権の効力が生じ……譲渡担保設定者は、譲渡担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的不動産を受け戻し、その完全な所有権を回復することができる。このような譲渡担保の趣旨及び効力にかんがみると、譲渡担保権者及び譲渡担保設定権者は、共に、譲渡担保の目的不動産につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にあり、したがって、右不動産についていずれも被保険利益を有する」として譲渡担保権者およびその設定者に被保険利益を認めている。すなわち両者ともに、所有権の移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲においてのみ認められ、譲渡担保設定者は「完全な所有権を回復することができる」ことを根拠としている。

そして小山・前掲注(9)六〇頁・六二頁は、「所有権が形式上全体として譲渡担保権者に移転する譲渡担保にあってさえ、譲渡担保設定者には何らかの物権的地位が認められ、物権的請求権を行使することが認められる」ことからすれば、「所有権に類する特許権の使用・収益・処分の権能が、特許権者と専用実施権者に分属するという形式的な理由だけで、前者の差止請求を後者のそれに従属させる必要はない」とする。

(52) 松田登夫「工業所有権制度改正審議会(一般部会関係)の答申について」ジュリスト一二七号四二頁(一九五七)。

(53) 中山・前掲注(3)三三四頁をはじめとして肯定説に立脚する論者の多くは、物権法理の特許法への類推をその根拠としている。

(54) 佐藤義彦教授は、特定の土地の所有権者が他人のために地上権を設定したときは、その他人は地上権という物権を新たに取得するが、これによって所有権に何らの変更や制限が加わることはなく、従来と同様に所有権者は完全な所有権を保有し続けるとしたうえで、所有権者の地上権設定行為によってその範囲で所有権が制限されることを否定する。なぜなら、地上権をいったん設定した場合においてその範囲で所有権が制限されると、もはや他の者に地上権を設定することはできなくなるが、多くの民法学者は地上権の設定を複数の者に設定することができ、登記はあくまで對抗要件に過ぎないと考えているからである。あくまで所有権者が地上権設定により使用・収益できなくなるのは、本来は地上権者と対抗関係に立つものの、地上権者が所有権者と当事者の関係にあることから登記なくして對抗することができるにすぎない。

そして、地上権の設定は当事者の合意だけで成立し登記は對抗要件に過ぎず、地上権を設定した所有権者は、いまだ地上権を設定する権利を有しているのに対して、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権の設定には当事者の合意に加えて登録が必要となっており(特許法九八条一項二号)複数の専用実施権を設定することは不可能である。したがって、「専用実施権設定前の特許権者は専用実施権を設定する権限を有しているが、その設定後は、もはや競合する専用実施権を設定することができない。専用実施権の設定前と後では、特許権者の地位がある」ことから、「所有権と用益物権との関係から生じている法的効果を、このような関係にない特許権と専用実施権との関係に適用することはできない」と結論づけている(佐藤義彦「専用実施権を設定している特許権者の法的地位についての覚書——差止請求権の有無をめぐる——」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』(発明協会・二〇〇六)三三三頁以下)。

確かに、同教授の指摘はもつともであるが、所有権者には地上権設定後においても当該土地の換価処分権能は残っ

ていることを看過すべきではない。所有権者は、不法占拠者により侵害がなされる場合には、なお独自の物権的請求権を行使できると考えるべきである。それゆえやはり、所有権と用益物権との関係から生じている法的効果の特許権と専用実施権との関係に適用することは可能であると解すべきである。

また、最高裁判決は、所有権者が制限物権を設定した場合においても物権的請求権を行使することができるという物権法理を類推するという方途を採らず、専用実施権を設定した特許権者に差止請求権を認めている。この点について佐藤教授は、所有権と特許権とは先述したように権利に違いがあることから、判例は物権法理を類推する方法ではなく、利益衡量によって判断を下したと評価されている(同書・三三九頁)。

(55) 新保・前掲注(22)三三八頁。

(56) なお、特許権が侵害された場合には差止請求に加え、損害賠償請求をすることが多い。差止請求の場合には、特許権者が訴えを提起しても専用実施権者が訴え提起しても結論としては大差ないが、損害賠償請求をする場合には共同原告となつて訴えを提起するべきである。なぜなら、特許権者だけが損害賠償請求をした場合には、実施料相当額しか請求できないし、専用実施権者だけが損害賠償請求した場合には、特許権者に支払うべき実施料は控除されることになるからである(村林・前掲注(34)一二五頁)。

(57) もっとも、信義則の適用によって後に行われる差止請求の提起を認めないという方途で、個別具体的な事例において妥当性を図る可能性はあるものと思われる(吉田・前掲注(9)五六頁)。