



専用実施権を設定した特許権者による差止請求の可否 弁護士近藤祐史

最高裁平成 16 年（受）第 997 号事件（H17.6.17.判決）

特許法 100 条の文言上、専用実施権を設定した特許権者が差し止め請求権の行使を制限される理由はないと判示した判決

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」とする本件特許（特許第 2621842 号）の特許権者である原告 1 が、本件特許の専用実施権者である原告 2 とともに、ソフトウェアの輸出入等を業とする被告に対して、本件特許権の侵害（間接侵害）を理由として、被告の当該プログラム（ロ号方法）を記録した CD-ROM の輸入及び販売禁止を求めた事案である。ロ号方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかという争点に加え、原告 1 の関係では、専用実施権を設定した特許権者による差止請求の可否が争点となった。第一審（東京地裁）は専用実施権を設定した特許権者が差止請求をできないと判示、控訴審（東京高裁）は専用実施権を設定した特許権者による差止請求を肯定し、被告が上告。

2 本判決以前の議論

(1) 問題の所在

特許法は、特許権者による差止請求権を認めている（100 条）。しかし、他方で、特許法は、専用実施権を設定した場合に特許権者は自ら特許発明を実施することができないと規定している（68 条但書）。そのため、専用実施権の設定によって自ら特許発明を実施する権利を失った特許権者は、差止請求を行うこともできないのではないかという点が問題となり、議論されていた。^{1 2}

以下、専用実施権を設定した特許権者による差止請求を認める立場を肯定説、専用実施権を設定した特許権者による差止請求を認めない立場を否定説と呼ぶこととする。

¹ なお、外国法制の多くは、特許権者にも差止請求権を認めている。例えば、ドイツでは特許権者に差止請求権が留保される。また、フランスのようにそもそも専用実施権者に差止請求権がない法制の国もある。

² 同様の問題は、特許法と同一の条文構造を有する実用新案法、意匠法、商標法にも存在し、議論されている。

参考 特許法条文

68条	特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を有する。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占有する範囲についてはこの限りではない。
77条2項	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。
100条1項	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恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(2) 学説の状況

学説は、特許権者が当該特許発明を実施できない以上差止請求権を認める実益がなく、専用実施権者と特許権者の両方に差止請求権が存することになると実務上混乱を来す等とする否定説³、専用実施権の設定後も特許権者には処分権等の権利・地位が留保されていること、特許権者と専用実施権者の関係は所有者と地上権者の関係と同様に考えるべきものであること等を理由に差止請求権を認めるべきであるとする肯定説⁴、専用実施権者が差止請求権を行使しない場合に限り認めるべきとする中間説⁵などが存在し、肯定説が多数説であった。⁶

(3) 従前の裁判例の状況

下級審は肯定説を採用してきた。^{7 8}

³ 兼子一・染野義信「特許・商標（新装版）」p.154 以下、染野啓子「実施契約関係訴訟」（実務民事訴訟講座 5「会社訴訟・特許訴訟」p.251 以下）等

⁴ 中山信弘「注解特許法上巻（第3版）」p.665 以下、渋谷達紀「知的財産法講義 I」p.189、高林龍「標準特許法」p.161 以下等

⁵ 新保克芳「権利者・新会社側が複数の場合の問題点」（「民事弁護と裁判実務 8（知的財産権）」p.337 以下）等

⁶ 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 54 巻 1 号 p.60

⁷ 山口地判昭 38.2.28 判タ 142 号 p.184、東京地判昭 39.3.18 判タ 229 号 p.231、東京地判平 10.12.18 判時 1676 号 p.116、東京高判平 13.1.25 等。実用新案権につき東京地判昭 39.3.18 判時 377 号 p.63、意匠権につき名古屋地判昭 49.7.25 がある。なお、これらの裁判例の多くは肯定説を採用する理由を述べないが、前掲山口地判は「同条（特許法 100 条）及び同法 77 条の明文上、特許権者が第三者に対して専用実施権を設定することによって特許権に基づく差止請求権を失うものとは解しがたいのみならず、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」とする。

⁸ 例外として、東京地判平成 14.4.16 は否定説を採用する。しかし、同様に否定説を採用した本件第一審と同じ裁判体（三村量一、和久田道雄、田中孝一）によるものである。

3 本件における裁判所の判断

(1) 第一審の判断—東京地方裁判所平成 15 年 2 月 6 日判決—

差止請求権の行使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るものであるから、特許発明の実施権を有しない者は差止請求権を行使することができず、行使を認める実益もないとして、否定説を採用した。

《判示抜粋》

「特許法は、77 条 2 項において、「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。」と規定し、他方、68 条において、「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、この限りでない。」と規定している。

そうすると、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。けだし、特許法の規定する差止請求権（同法 100 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からである。

これを本件についてみるに、本件特許権については、特許権者である原告 1 から、原告 2 に対して、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権が設定されている。したがって、本件特許権について差止請求権を行使することができるのは、専用実施権者である原告研究所に限られ、特許権者である原告 A が差止請求権を行使することはできない。」（民事第 46 部 三村量一、和久田道雄、田中孝一）

* 下線は後に加工。以下同様。

(2) 控訴審の判断—東京高等裁判所平成 16 年 2 月 27 日判決—

特許法 100 条の文言及び専用実施権を設定した場合の特許権者にも差止請求権を行使する必要が生じうることを理由に肯定説を採用し、原判決を取り消した（後述の最高裁判決と同趣旨であるため、引用は省略する。）。^{9 10}

⁹ 判時 1870 号 p.84

¹⁰ 民事第 6 部（山下和明、設楽隆一、高瀬順久）

(3) 最高裁の判断—最高裁平成 17 年 6 月 17 日判決—

特許法 100 条の文言及び専用実施権を設定した場合の特許権者にも差止請求権を行使する必要が生じうることを理由に肯定説を採用した。

《判示抜粋》

「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かと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。

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 100 条 1 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 68 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 100 条 1 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。」

4 本最高裁判決の意義

(1) 意義

争いのあった専用実施権を設定した特許権者による差止請求の可否という論点に、最高裁として初めて法律判断を下した。

→ 同様の論点のある実用新案権等における議論も含め、この論点に関しては一応の決着がついたと評価できるのではないか。

(2) 本最高裁判決の射程についての指摘

本最高裁判決は、肯定説を採用する根拠として、専用実施権を設定した特許権者に、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、及び、特許権の侵害を放置していると、特許権者が自ら特許発明を実施しようと

する場合に不利益をこうむる可能性があることを挙げている。

そのため、かかる根拠が該当しない場合（例えば、①専用実施権設定契約において専用実施権者の売り上げに基づく実施料額決定とされておらず、②特許権者が専用実施権設定契約で侵害行為排除義務を負っておらず、かつ③専用実施権者が特許権侵害を放置していない場合）には、本最高裁判決の射程外となる可能性もあるのではないかと指摘もなされている。¹¹

5 実務上の留意点¹²

(1) 専用実施権設定契約における責任分担

本最高裁判決が肯定説を採用されたことにより、特許権者が特許権の侵害に対して差止請求権を行使すべき義務が（信義則等により）生じると判断されるようになる可能性が否定できない。

→ 専用実施権設定契約においては、専用実施権者が侵害排除等を行う義務を一次的に負うことを明示して規定した方が安全ではないか。

(2) 特許権者による管理責任

本最高裁判決が肯定説を採用したことにより、特許権者が特許権の侵害を放置したような場合に、特許権者に管理責任があるとして、特許権者の取締役が善管注意義務違反に問われる等の可能性が否定できない。

→ 専用実施権設定後の特許権についても一定の管理を行うべきではないか。

(3) 現実における特許権者による差止請求権の行使

専用実施権者との関係から、自由な和解ができないため、特許権者のみにおける差止請求権の行使は、現実的な解決に導くためには困難な面がある。

→ 現実的には、従前どおり専用実施権者を通じて、あるいは共同で対応していく必要があるのではないか。

以 上

¹¹ 末吉互「専用実施権設定後の差止請求」NBL814号p.4以下

¹² 林賢治・杉山央「専用実施権設定と特許権による侵害差止請求」知財管理56巻2号p.259以下参照