

知的財産法律相談Q & A (第7回)



弁護士 辻 淳子

(大阪弁護士会 知的財産委員会所属)

Q7 複数の権利者

当社は、A社及びB社から、両社の共有特許権についてライセンスを受け、商品を製造・販売していますが、最近、C社製の安価な侵害品が出回るようになり、当社商品の売り上げが減少してきたことから、C社に製造・販売を止めさせ、また当社の損害の賠償を求めたいと考えています。具体的には、どのようにすればよいのでしょうか。

1 はじめに

ご質問において、御社はA社及びB社の有する共有特許権（以下、「本件特許権」といいます）のライセンシーにあたるわけですが、ライセンシーである会社が、許諾特許権を侵害する製品を製造・販売している会社に対し、どのような請求をすることができるかは、特許権利者からどのようなライセンスを受けているか、その許諾の内容と密接に関係してきます。具体的には、ライセンシーが専用実施権者であるか通常実施権者であるか、また、通常実施権者である場合には独占的なライセンスを受けているか非独占なのかによって、とることのできる対処法が変わってくることになります。以下に、場合を分けて説明していきたいと思います。

2 専用実施権者の場合

(1) 差止請求について

専用実施権（特77条）の許諾を受けているライセンシーが、許諾特許権の侵害者に対して差止請求できることについては、特許法上、「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のある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。（特100条1項）」との明文規定が存在し、争いがありません。したがって、共有特許権の特許権者から専用実施権を許諾されている場合、侵害品の製造・販売を行っている侵害者に対して、製造・販売の差止を請求し、同時に製品等の廃棄や設備の除却を請求して実効性を確保することができます（特100条2項）。

なお、専用実施権については、その効力の発生には登録が要件となりますので（特98条1項2号）、登録を欠く専用実施権許諾の合意に関して専用実施権は認められないものの、後述する独占的通常実施権としての効力が認められることもあります。

(2) 損害賠償請求について

損害賠償請求についても、専用実施権者には、特許権者と同様に民法709条に基づく損害賠償の要件となる侵害者の過失について特許法103条の推定が及び、なおかつ、損害額算定についての特別規定である特許法102条各項の適用を受けることができます。

すなわち、専用実施権者が許諾特許発明を実施しているときには（もっとも製造や販売をしている物が必ずしも発明実施品である必要があるかという点については見解が分かれるところですが）、侵害者に対し、特許法102条1項の適用を主張して、侵害製品の販売数量に専用実施権者が侵害行為がなければ販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じたもので専用実施権者の実施能力を超えない範囲の額を、または2項の適用を主張して侵害者が得た利益額を請求できますし、そうでない場合にも3項の適用を主張して、許諾特許権の実施料相当額を請求できることとなります。

ここで、1項または2項に基づく損害額の算定にあたって、専用実施権者が特許権者に支払うべき実施料額を控除すべきかという問題がありますが、控除するのが実務の傾向です。その額については、1項に基づく場合には、専用実施権者の利益額を算定の基礎とする以上、支払うべき約定実施料額を控除すべきと考えるのが理にかなっています。他方、侵害者の利益を専用実施権者の損害と推定する2項に基づく場合に控除すべき実施料額としては、①約定実施料額、②3項にいう実施料相当額、または③専用実施権者の利益額に占める約定実施料の割合を侵害者の利益額に乗じて得られる額と諸説が存在し、裁判例でも事案に応じて区別の判断がなされているようです。

3 独占的通常実施権者の場合

(1) 差止請求について

通常実施権（特78条）は、専用実施権のような実施権を専有する物権類似の独占的排他的権利ではなく、特許権者から妨害排除または損害賠償請求を受けない債権上の権利に過ぎません。そのため、通常実施権のうち第三者に重ねて実施権を許諾しないという特約のある独占的通常実施権において、明文での規定のない固有の差止請求権が認められるかについては、否定説が多数であり、判例でも認められておりません。独占的通常実施権者が特許権者等の有する差止請求権を代位行使できるか（民423条1項）という点については、判例・学説とも判断が分かれている状況です（裁判例としては、特許権者に対して独占的排他的かつ全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する権利を有する者は債権者代位権を行使できるとしたものに東京地判昭40・8・31、債権者代位権の行使を否定したものに意匠権に関する大阪地判昭59・12・20及びその控訴審があります）。

(2) 損害賠償請求について

一方、独占的通常実施権者の固有の損害賠償請求権については、判例・学説ともこれを認めています（その理由として、東京地判平10・5・29は、独占的通常実施権者は「実施品の製造販売による市場及び利益を独占することができる法的利益を有するから」としています）。

独占的通常実施権者の損害賠償請求における、特許法102条や103条の類推適用の可否については、裁判例も学説も分かれますが、近時の実務は認める傾向が強いです。

なお、実務において通常実施権の独占性の認定が問題とされることがありますが、たとえば特許権者である代表者と法人の間の通常実施権契約に独占性を認めた例や、同様の事案で黙示の独

占的通常実施権設定契約を推認した例などが散見されます。

4 非独占的通常実施権者の場合

非独占の通常実施権については、上記のように通常実施権自体は特許権利者から権利行使されないという債権に過ぎず、また、非独占の場合は保護されるべき独占の利益も認められませんので、無権限の第三者が許諾特許発明を実施した場合も、それに対する固有の差止請求権や損害賠償請求権は認められません。したがって、侵害者に対する侵害排除等は、専ら、ライセンサーである特許権者に委ねられることとなります。

5 ご質問に対する回答

以上をまとめますと、御社が本件特許権について専用実施権の設定登録を受けているような場合には、専用実施権者として本件特許権の侵害品を製造販売しているC社に対する訴訟においてその行為の差止を請求し、御社の受けた損害について賠償請求することができます。後者について、特許法102条に基づく損害額の算定を行う場合には特許権者であるA社及びB社に対して支払うべき実施料額が控除される可能性が大きいものと思われま

す。次に御社が本件特許権について独占的通常実施権を許諾されている場合には、基本的に御社のC社に対する差止請求は認められません。損害賠償請求は認められ、その際、明文上は特許権者と専用実施権者についての規定である特許法102条及び103条の類推適用が受けられる傾向が近時強いようです。

他方、御社が非独占的通常実施権者に過ぎない場合には、御社自身はC社に対して差止請求や損害賠償請求をすることはできず、C社に対するそのような請求はA社またはB社によることとなります。ご質問の内容ではライセンサーであるA社及びB社が共有特許権者であるとのことですので、共有特許権者の場合に特許侵害者に対してどのような請求が認められるかを以下に検討したいと思います。

6 ライセンサーである共有特許権者の請求

(1) 共有特許権者のできる請求

(ア) 差止請求について

共有特許権の場合、各共有者は単独で差止請求権の行使ができます。この根拠を差止請求が保存行為(民252条、264条)であることにおく説もありますが、特許権の各共有者は自己の持分割合に関係なく特許発明を実施できる完全な権利を有する(特73条2項)ことを根拠に、当該特許権の侵害は、各共有者が有しているその固有の権利に対する侵害にほかならないから、共有者は当然単独で排除請求できると説明されています。

(イ) 損害賠償請求について

他方、損害賠償請求については、各共有者は、単独で各々の損害に応じた賠償請求ができます。損害賠償請求権は可分な金銭債権ですので、不可分債権として一共有者が全額を請求することはできません(大阪地判62・11・25参照)。

この場合、特許法102条各項による損害額の算定に基づく請求を為すにあたり、各共有者がそれぞれどのような割合で損害賠償請求できるかということが問題となります。

まず、各共有者がいずれも共有特許発明を実施していないときには、特許法102条1項及び2項の適用は認められないので、3項によるしかなく、その場合、各共有者は、実施料相当額を持分の割合で按分した額を請求することになります。

次に、共有者のいずれもが共有特許発明を実施しているときであって、1項による請求をする場合には、厳密には侵害者の侵害品譲渡数量を各共有者の製品譲渡数の割合で按分したものに各共有者の単位数量当たりの利益額を乗じて請求すべきと考えられます。ただ、そうすると全共有者の製品譲渡数の主張立証が原告側の負担になることも十分予想されますので、譲渡数の割合での按分が難しいような場合には、持分割合による按分で請求しても、按分比が実質的な論点とならないような事案については問題ないものと思われれます。

また、2項による請求をする場合の按分方法については、各共有者の①利益額の割合、②売上高の割合、または③持分割合によるべきと学説には諸説あります。2項が侵害者の利益額を権利者の損害額と推定する規定であることからすると、各共有者の利益額の割合で按分することが適切と思われれますが、1項の場合同様、その主張立証が困難な場合には、持分割合による請求を選択すべきでしょう。裁判例では、利益額比によるものもありますが、持分割合に基づく請求及びその割合に基づいての認容も多いようです。

最後に、共有者の1部が実施し、他の共有者が実施していないときをどう考えるかということは大変に難しいのですが、裁判例には、実施している共有者に2項に基づく被告利益額にその持分比を乗じた額を、実施していない共有者に実施料相当額に持分比を乗じた額を認めたものがあります（東京地判平17・3・10）。

以上が、特許権を共有する場合に各権利者が行使することのできる請求の内容です。非独占的通常実施権を設定した場合も、共有特許権者は侵害者に対して、単独でこのような請求ができることになります。

(2) 共有特許権者が専用実施権または独占的通常実施権を設定した場合

(ア) 差止請求について

独占的通常実施権を許諾した共有特許権者は、非独占的通常実施権を許諾した場合と同様、各共有者単独で差止請求を行使できます（特100条）。

一方、専用実施権の設定を内容とする契約をした場合には、専用実施権を設定された範囲内では特許権者といえども許諾特許発明を業として実施できなくなりますので（特68条但書）、このような特許権者にもなお特許法100条に基づいて侵害者に対する差止請求権を認めることができるかは、特許法における従来からの基本的論点でした。これについては、最判平17・6・17民集59巻5号1074頁において、「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」と判断され、結論が出ました。ちなみに、この判決では、理由として、①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根拠はない、②実質的にみても、専用実施権者の売上げに基づいて実施料額を定める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、③一般に、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で消滅し、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、が挙げられています。

(イ) 損害賠償請求について

専用実施権を設定した場合、特許権者が特許法102条3項に基づいて侵害者に対する損害賠償請求ができるかという点については、これを認めた裁判例もありますが（大阪地判平16・7・

29)、学説の多数は、専用実施権設定後の特許権者は3項を適用する前提となる実施許諾権限欠くことを理由に、3項に基づく請求はできないとの立場をとっております。もっとも、特許権者は、民法709条のみに基づき、侵害行為により減少してしまった得べかりし約定実施料額について相当因果関係を主張立証して賠償を求めることができます。

7 最後に

以上が、特許権の共有や実施権の設定により複数の権利者が存在する場合に、特許権の侵害に対して各権利者ができる請求の内容です。実務においては、事前の対策として、各権利の法的性質の理解に基づいて、将来侵害行為が発生したときにどのように自己の利益を守っていくかを検討し、必要に応じて、ライセンス契約書中に適切な侵害排除義務条項を規定することが大切だと思われま