

前回の授業の確認

(1) 甲は、発明  $\alpha$  の特許権者であるが、自分では同発明の実施をしたことはない。乙は製品  $\beta$  を製造し販売している。製品  $\beta$  は発明  $\alpha$  の技術的範囲に属するものであり、乙が製品  $\beta$  を製造販売する行為は甲の特許権を侵害する。甲は、乙に対して特許権侵害による損害賠償を請求する場合、どのようなことを主張立証しなければならないか。

(2) 甲は、発明  $\alpha$  の特許権者である。当該特許権の設定登録日は 1995 年 4 月 1 日である。当該特許権の存続期間は、2010 年 9 月 10 日に、その出願日から 20 年が経過したことにより満了することになっていたが、存続期間の延長登録により、存続期間が 4 年間延長された。しかしながら、2011 年 6 月 25 日に上記延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した。乙は、2001 年 7 月 20 日より製品  $\beta$  を製造し販売している。 $\beta$  は発明  $\alpha$  の技術的範囲に属するものである。甲は、乙に対して差止又は損害賠償を請求することができるか。

## 1 4. 特許権の利用

### 1 4-1 自己実施

・特許権が共有に係る場合

(a) 実施：他の共有者の同意は不要 (73 条 2 項)

(b) 持分の譲渡・質権設定、実施権の設定：他の共有者の同意が必要 (73 条 1 項・3 項)

### 1 4-2 譲渡

・登録が効力発生要件 (98 条 1 項 1 号)

### 1 4-3 実施許諾 (ライセンス)

・実施権の種類

許諾実施権と、法定実施権・裁定実施権とでは、移転の可否 (94 条参照) や対抗要件の具備 (99 条) に関して差異がある

	専用実施権	通常実施権
許諾実施権 (権利者の許諾に基づいて設定)	○	○
法定実施権 (法律の規定に基づいて設定)	×	○
裁定実施権 (行政庁の裁定に基づいて強制的に設定。いわゆる強制ライセンス)	×	○

(1) 許諾実施権

(a) 専用実施権

- ・専用実施権の設定行為で定めた範囲内で、特許発明の実施を独占（77条2項）
- ・①が効力発生要件（98条1項2号）
- ・専用実施権者は、その専用実施権の侵害に対して、差止請求・損害賠償請求が可能

＊最判平成17年6月17日民集59巻5号1074頁＝判時1900号139頁〔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〕

「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。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。」

- ・専用実施権の移転：②とともにする場合、③場合、  
相続その他の一般承継の場合に限る（77条3項）
- ・専用実施権について質権の設定・通常実施権の許諾：③場合に限る（77条4項）

#### （b）通常実施権

- ・通常実施権の設定行為で定めた範囲内で、特許発明の実施が可能（78条2項）  
＝特許権者から侵害として排除されない
- ・当事者間の④のみで効力が発生  
登録されると、特許権の譲受人に対抗することができる（99条1項）  
対抗要件具備の容易化のために、平成19年産業活力再生特別措置法改正により、特定通常実施権登録制度の新設。また、平成20年特許法改正により、登録に係る開示制限。

＊平成23年改正は、ライセンス契約の保護の強化のために、登録をしなくても第三者に対抗可能とした。

#### ○改正された99条

「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」

・独占的通常実施権 ←特許権者が他の者には実施権を許諾しないことの合意  
非独占的通常実施権

・通常実施権者は、原則として、特許権の侵害者に対して、差止め請求・損害賠償請求を  
することができないと解されている

←通常実施権は、特許権者に対して差止請求権・損害賠償請求権を行使しないことを求  
める不作為請求権にすぎない

ただし、独占的通常実施権者については、判例は損害賠償請求を肯定

\* 大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体集 16 卷 3 号 803 頁＝判時 1138 号 137 頁〔ヘアープラ  
シ意匠事件〕

「通常実施権の許諾者（権利者）は、通常実施権者に対し、当該意匠を業として実施することを容認する  
義務、すなわち実施権者に対し右実施による差止損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うに  
止まり、それ以上に許諾者は当然には実施権者に対し、他の無承諾実施権者の行為を排除し通常実施権者  
の損害を避止する義務までも負うものではない。これを実施権者側からみれば、通常実施権者は権利者に  
対し、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないといえることができる。

そして、完全独占的通常実施権といえども本来通常実施権であり、これに権利者が自己実施及び第三者  
に対し実施許諾をしない旨の不作為義務を負うという特約が付随するにすぎず、そのほか右通常実施権の  
性質が変わるものではない。

（二）そこで差止請求権について判断するに、通常実施権ひいては完全独占的通常実施権の性質は前記  
のとおりであるから、無権限の第三者が当該意匠を実施した場合若しくは権利者が実施権者との契約上の  
義務に違反して第三者に実施を許諾した場合にも、実施権者の実施それ自体は何ら妨げられるものではな  
く、一方そのように権利者が第三者にも実施許諾をすることは、実施権者に対する債務不履行とはなるに  
しても、実施許諾権そのものは権利者に留保されて在り、完全独占的通常実施権の場合にも右実施許諾権  
が実施権者に移付されるものではないのであるから、実施権者の有する権利が排他性を有するというこ  
とはできず、また条文の上からも意匠法 37 条には差止請求権を行使できる者として、意匠権者又は専用実施  
権者についてのみ規定していること（しかも、本件において原告は専用実施権の登録をなすことにより容  
易に差止請求権を有することができること）を考慮すると、通常実施権者である限りは、それが前記完全  
独占的通常実施権者であってもこれに差止請求権を認めることは困難であり、許されないものといわざる  
をえない。

また、原告は債権者代位権に基づき権利者の差止請求権を主張する。しかし、右債権者代位制度は元来  
債務者の一般財産保全のものであり、特定債権保全のために判例上登記請求権及び質借権の保全の場合に  
例外的に債務者の無資力を要することなく右制度を転用することが許されているが、右はいずれも重疊的  
な権利の行使が許されず、権利救済のための現実的な必要性のある場合であるところ、完全独占的通常実  
施権は第三者の利用によって独占性は妨げられるものの、実施それ自体には何らの支障も生ずることなく  
当該意匠権を第三者と同時に重疊的に利用できるものであり、重疊的な利用の不可能な前記二つの例外的な  
場合とは性質を異にし、代位制度を転用する現実的な必要性は乏しく（しかも本件において原告は登録によ  
り容易に差止請求権を有することができる）、債権者代位による保全は許されないといふべきである。

更に、完全独占的通常実施権の権利者に対する請求権は、無承諾実施権者の行為の排除等を権利者に求  
める請求権ではなく、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利にすぎず（本件においても前記認

定のとおり権利者の森本に第三者の侵害行為を差止めるべき行為義務は認められない)、通常実施権者が権利者の有する侵害者に対する妨害排除請求権を代位行使することによって権利者の実施権者に対する債務の履行が確保される関係にはないのであり、また、本件全証拠によるも森本が無資力であるとは認められないから、結局債権者代位による保全の必要性も欠くといわざるをえない。

したがって、原告の主張する差止請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。

(三) 次に損害賠償請求権につき検討するに、条文上意匠法は39条(損害の額の推定等)、40条(過失の推定)の規定を設け、意匠権者と専用実施権者について規定しているものの、右規定は損害額及び過失の推定についての特別規定であり、完全独占的通常実施権者に損害賠償請求権を否定する趣旨とは認められず(このことは意匠法37条に差止請求権につき意匠権者又は専用実施権者と規定しているのに対し、損害賠償請求権についてはかかる規定が存しないことによってもうかがわれる)、結局完全独占的通常実施権者の損害賠償請求権については民法の一般原則にゆだねているものと解される。

通常実施権の性質は前記判示のとおりであるが、完全独占的通常実施権においては、権利者は実施権者に対し、実施権者以外の第三者に実施権を許諾しない義務を負うばかりか、権利者自身も実施しない義務を負っており、その結果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、そのために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、これによっ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。』

- ・通常実施権の移転：⑤ とともにする場合、⑥ 場合、  
相続その他の一般承継の場合に限る(94条1項)
- ・通常実施権について質権の設定：⑥ 場合に限る(94条2項)

## (2) 法定実施権

例えば、職務発明による通常実施権(35条1項)、先使用による通常実施権(79条)

## (3) 裁定実施権

### ① 不実施の場合の裁定実施権(83条)

←特許発明が長期間実施されないと、産業発達を阻害するおそれ

- ・3年以上不実施の場合
- ・特許庁長官が設定の裁定

### ② 利用関係にある場合の裁定実施権(92条)

- ・特許発明が先願の特許発明を利用する場合には、実施することができない(72条)

←先願の特許権の侵害となる

例えば、先願の特許発明：A+B+C 後願の特許発明：A+B+C+D

- ・特許庁長官が設定の裁定を行うことにより、後願の特許権者はその特許発明を実施

### ③ 公共の利益のための裁定実施権(93条)

- ・「特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるとき」
- ・⑦ が設定の裁定