

# 独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

浜田治雄<sup>(\*)</sup>・福田栄司<sup>(\*\*)</sup>

独占的通常実施権とは、実施権設定契約で、契約の相手にのみ通常実施権を与え、他には実施許諾をしないという契約を締結した実施権のことをいう。

現行法では、そのような実施権のために、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利である専用実施権(特許法 77 条 2 項)を用意している。

しかし、専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いのが現状である。

また、独占的通常実施権はすでに実務に定着しており、第三者に不測の損害を与える恐れもないといえる。

したがって、実務上、独占的通常実施権のライセンス契約が許容されているのである。

そこで、第三者が無断で特許発明などを実施している場合、独占的通常実施権者がどの程度保護されるべきなのかが問題となる。

この点、独占的通常実施権者固有の差止請求権の可否または独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否については、結論が分かっている。

それゆえ、独占的通常実施権者の法的地位、特に独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に焦点を当てて、考えていきたい。

## 目次

### 1、はじめに

### 2、独占的通常実施権者をめぐる法律関係

#### (1) 専用実施権者の法的地位

#### (2) 通常実施権者の法的地位

##### ア、通常実施権の性質

##### イ、通常実施権者の損害賠償請求権の可否

##### ウ、通常実施権者の固有の差止請求権の可否

##### エ、通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

#### (3) 独占的通常実施権者の法的地位

##### ア、独占的通常実施権の性質

##### イ、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否

##### ウ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

##### エ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

### 3、大阪地方裁判所昭和 59 年 12 月 20 日判決

#### (1) 事実の概要

#### (2) 判旨

##### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否

#### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

#### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

#### (3) 大阪地方裁判所昭和 59 年 12 月 20 日判決に関する考察

##### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否に関する考察

##### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否に関する考察

##### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に関する考察

### 4、東京地方裁判所昭和 40 年 8 月 31 日判決

#### (1) 事実の概要

#### (2) 判旨

##### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否

##### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

##### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

#### (3) 東京地方裁判所昭和 40 年 8 月 31 日判決に関する考察

(\*) 金澤工業大学大学院教授

(\*\*) 日本大学大学院法学研究科博士前期課程私法学専攻知的財産コース 在学中

ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否に関する考察

イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否に関する考察

ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に関する考察

(ア) 民法 423 条の債権者代位権について

(イ) 独占的通常実施権者の場合

(ウ) 私見

5、おわりに

## 1、はじめに

独占的通常実施権者とは、いわば通常実施権者と専用実施権者との中間に位置するものといえる。果たして、明文上、規定のない独占的通常実施権者は保護されるべきなのであろうか。

この疑問に対する回答として、形式的に、明文上規定がないのであるから、全く保護されないと考えることもできそうである。

しかし、上記の見解は支持を得ていない。現在、支持を得ているのは、実質的に考えて、独占的通常実施権者を保護するという見解である。

なぜなら、実務では、許諾者(ライセンサー)が特許権の実施範囲を狭めたくないことや、登録の煩雑さを嫌って独占的通常実施権のライセンス契約が頻繁に行われているからである。

それでは、独占的通常実施権者が実質的に保護されるとは、どの程度保護されるべきなのか。

私は、この点に興味を持ち、独占的通常実施権者の法的地位、特に独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否について、日本の裁判例を比較しつつ、私見を述べていきたい。

僭越ながら、本論文のご指導・ご鞭撻を為さって下さった浜田先生の古稀を祝して本論文を投稿したい。

## 2、独占的通常実施権者をめぐる法律関係

独占的通常実施権は専用実施権と通常実施権との中間的類型と解されるので、以下、専用実施、通常実施権について論じる。

### (1) 専用実施権者の法的地位

専用実施権とは、一定の範囲内で、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利である(77条2項)。

専用実施権を結んだ範囲内では、特許権者であっても、その権利を実施することはできない(68条但し書き)。

それゆえ、特許権者が専用実施権を設定した範囲内で業として実施をすれば、専用実施権の侵害であり、専用実施権者は特許権者に対しその差止請求(100条及び101条)及び損害賠償請求(民法709条)を行うことができる。また、専用実施権の設定後は、同じ範囲の専用実施権を重ねて設定することはできない。さらに、特許権者が特許権を放棄するとき及び訂正審判を請求するときには、専用実施権者の承諾が必要となる(97条1項、127条)。

なお、専用実施権を設定した特許権者も、特許法100条1項の文言上これを制限する根拠はなく、実質的にも特許権者に差止請求権の行使を認める必要があるとして、差止請求権を有するとした判例(最高裁判所平成17・6・17)がある<sup>(\*)1)</sup>。

専用実施権を設定する際には、その効力を有する範囲として、生産、販売、展示などの実施態様や商品分野別に実施の範囲を定めたり、複数クレームのうち一つに限定したりすることができる。ただし、数量制限を行うと、同一内容の専用実施権を複数設定しうることになるため、許されないとされる<sup>(\*)2)</sup>。

専用実施権の設定は第三者の法的な地位に影響を与えるものであるため、その登録が効力発生要件とされている(98条1項2号)。専用実施権の移転(一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同または特許権の消滅によるものを除く)または処分の制限及び専用実施権を目的とする質権の設定、移転(一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同または被担保債権の消滅によるものを除く)または処分の制限も登録が効力発生要件である(98条1項2号・3号)。

もともと、専用実施権の設定がなされたが、登録がなされていない間は、当事者間では独占的通常実施権の設定がなされたと解釈する余地はある<sup>(\*)3)</sup>。

専用実施権は、当事者間の契約関係の消滅および専用実施権の放棄により消滅する(ただし、消滅の登録効力発生要件)ほか、特許権の存在を前提とするもの

(\*)1) 相澤英孝編著『知的財産法概説第二版』(平成18年)97頁・365頁

(\*)2) 中山信弘『工業所有権法(上)特許法』(平成12年)815頁

(\*)3) 吉藤幸嗣『特許法概説』(平成13年)568頁

だから、特許権の消滅によっても消滅する(特許権の消滅または混同による専用実施権の消滅は、特許原簿の記載により明らかであることから、登録が効力発生要件とされていない<sup>(\*4)</sup>)。

## (2) 通常実施権者の法的地位

### ア、通常実施権の性質

通常実施権は、専用実施権と同様に特許発明を業として実施することができる権利であるが、専用実施権と異なり、実施する権利を占有するものではない(77条2項、78条2項)。

それゆえ、特許権者は、通常実施権の設定後も自ら実施できると同時に、さらに多数の第三者に、全く同一の通常実施権を許諾することもできるので、通常実施権は専用実施権と異なり、債権的な権利<sup>(\*5)</sup>であると解されている。

通常実施権の類型としては、登録義務、ノウハウ供与義務、技術指導義務、侵害排除義務などを含んだものがあげられる。

また、何らの明示の契約がなくとも、特許権者が無権限の実施者の行為を黙認することにより通常実施権が成立することもありうる。

さらに、通常実施権者は事実上の実施能力を有しているが、許諾者の特許権だけが障害となっているために通常実施権を取得する場合、すなわち特許権者に目をつぶっててもらいたい場合に取得する場合もありうる。

以上のような類型をもつのが通常実施権であるといえる。

したがって、通常実施権とは、当該発明を業として実施することにより、特許権者等から妨害排除または損害賠償請求を受けることがない権原、すなわち特許権者等に対し、妨害排除または損害賠償請求を行使させないという不作為請求権であるといえる<sup>(\*6)</sup>。

なお、大阪地方裁判所昭和59・4・26は、「通常実施権の許諾者は、通常実施権に対し、当該実用新案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を当然に負うものではない」と述べている<sup>(\*7)</sup>。

### イ、通常実施権者の損害賠償請求権の可否

債権侵害が不法行為(民法709条)の「権利侵害」になりうるという一般論は、広く支持されているといえる<sup>(\*8)</sup>。

しかし、債権侵害全てが「権利侵害」の要件を満たすというのは、権利の濫用(民法一条三項)を引き起こす可能性が高くなってしまうので、債権侵害の範囲を狭める必要がある。

そこで、債権侵害は①債権の帰属の侵害、②目的たる給付の侵害、③債務不履行への加担の三類型に分類されている<sup>(\*9)</sup>。

それゆえ、通常実施権の侵害と言えるためには、この三類型のどれかに該当する必要があるので、以下、検討する。

たとえ第三者が無権限で実施をしたとしても、通常実施権者は当該特許発明の実施を継続してなしうするため、①債権の帰属の侵害はない。

また、特許発明は財産的情報であり、情報自体を毀損することはできないので、②目的たる給付の侵害ということもありえない。

さらに、通常実施権の許諾者は、一人の通常実施権者にのみ実施を許諾する義務を負うものではなく、他の者に実施を許諾することもできるし、他の者の無権限の実施を放置する自由もあるので、無権限の第三者が当該発明を実施したとしても、③債務不履行に加担したということもできない。

したがって、第三者の無権限の実施は、それだけでは債権侵害による不法行為を構成するものではないと解する。

以上より、通常実施権者は、損害賠償請求を行使することができない。

### ウ、通常実施権者の固有の差止請求権の可否

前述のとおり、通常実施権者は、実施許諾者が通常実施権の設定後も自ら実施できると同時に、さらに多数の第三者に、全く同一の通常実施権を許諾することもできる<sup>(\*10)</sup>ことが特徴である。

(\*4) 相澤・前掲書366頁

(\*5) 通常実施権は債権の一種というよりも債権的権利であるというべきである。通常実施権の客体は無体財産であって占有を伴わないので、同一内容を有する実施権を別個に設定しても、契約関係における債務不履行(民法415条)の問題は生じない。

(\*6) 中山・前掲書843頁

(\*7) 中山・前掲書826頁

(\*8) 内田貴『民法Ⅲ(第3版)』(平成16年)178頁

(\*9) 内田・前掲書179頁

(\*10) 中山・前掲書825頁

したがって、実施許諾者は、第三者に新たに実施許諾をしたり、第三者の実施を黙認する自由があり、その点に関して通常実施権者には異議を述べる法的な地位はない。

以上より、通常実施権者は、固有の差止請求権を行使することができない。

#### エ、通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

それでは、通常実施権者は、実施許諾者の差止請求権(100条、101条)を代位行使することはできるか(民法423条)。

代位行使をするためには、通常実施権者に代位行使が可能となる被保全債権が存在しなければならない<sup>(\*)11)</sup>。

しかしながら、前述のとおり、通常実施権者には、被保全債権となるべき損害賠償請求権を認めることができないので、民法423条の要件(詳細は後述で論じる)を満たさない。

また、通常実施権者に債権者代位権を認めるならば、実施許諾者の第三者に新たに実施許諾したり、第三者の実施を黙認する自由を奪うことになってしまう。

よって、通常実施権者は、実施許諾者の差止請求権(100条、101条)を代位行使することはできない。

### (3) 独占的通常実施権者の法的地位

#### ア、独占的通常実施権の性質

独占的通常実施権とは、実施権設定契約で、契約の相手にのみ通常実施権を与え、他には実施許諾をしないという契約を締結した実施権のことをいう<sup>(\*)12)</sup>。

現行法では、そのような実施権のために、前述のような一定の範囲内で、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利である専用実施権(77条2項)を用意している。

しかし、専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いのが現状である。

また、専用実施権と並んでこのような独占的通常実施権を認める実益が問われなければならないが、独占的通所実施権はすでに実務に定着しており、第三者に不測の損害を与える虞もないので、当事者の意図に反してまで禁ずることは、契約自由の原則を軽視することになってしまう。

それゆえ、独占的通常実施権という実施権は、認め

られるべきだと解する。

ただし、独占的通常実施権の独占性については登録することができないので、第三者対抗力は認められない。

第三者対抗力が認められないとすると、実施許諾者が契約に反して第三者に実施を許諾したとしても、独占的通常実施権者は当該第三者の実施を差止めることはできず、実施許諾者の債務不履行を追及できるだけである。

すなわち、独占的通常実施権許諾契約は、契約の相手以外に実施権を許諾しないという特約を伴った通常実施権許諾契約であるといえる<sup>(\*)13)</sup>。

なお、独占的通常実施権は明示の契約によってのみ成立しうるものではなく、黙示の契約によっても成立しうる(東京地方裁判所昭和37・5・7)<sup>(\*)14)</sup>。

#### イ、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否

独占的通常実施権の侵害が前述の債権侵害の三類型(①債権の帰属の侵害、②目的たる給付の侵害、③債務不履行への加担)に該当するかが問題となる。

この点、特許発明は財産的情報であり、情報自体を毀損することはできないので、②目的たる給付の侵害とはいえない。

しかし、独占的通常実施権者は当該特許発明を独占的に実施しうる権原であるから、第三者が無権原でこれを実施すれば、①債権の帰属の侵害といえる。

また、独占的通常実施権の許諾者は、一人の通常実施権者にのみ実施を許諾する義務を負うものであり、他の者の無権限の実施の放棄を放置する自由はないので、無権限の第三者が当該発明を実施した場合には、③債務不履行に加担したといえる。

さらに、前述のとおり、独占的通常実施権の必要性(専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いこと、たとえ独占的通常実施権契約を締結したとしても、第三者に不測の損害を与える虞もない)は広く認識されているので、専用実施権という制度がありながら独占的通常実施権という実施権を保護すべき実益はある。

したがって、第三者の無権限の実施は、独占的通常実施権侵害による不法行為を構成するものであると解する。

以上より、独占的通常実施権者は、損害賠償請求権

(\*)11) 水辺芳朗・債権法総論(平成16年)130頁

(\*)12) 吉藤・前掲書568-569頁

(\*)13) 中山・前掲書826頁

(\*)14) 中山・前掲書828頁

を行使することができる。

#### ウ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

債権に基づく妨害排除請求権が認められるかは民法上争いがあるところである。

この点、債権である不動産賃借権は、借地借家法などの特別法により賃借権が物権的効力(対抗的効力)を有するに至った(賃借権の物権化)<sup>(\*)15)</sup>という社会的要請を考慮し、物権類似の効果が生じるとする学説<sup>(\*)16)</sup>や判例(劣後賃借人に対して最高裁判所昭和28年12月18日民集7-12-1515、不法占拠者に対して最高裁判所昭和30年4月5日民集9-4-431)が多数である。

したがって、不動産賃借権に関しては、対抗要件(民法605条、借地借家法31条1項等)を備えていれば、妨害排除請求権を認めている<sup>(\*)17)</sup>。

それでは、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に、独占的通常実施権者が固有の差止請求権を行使することはできるかが問題となる。

思うに、通常実施権は登録できるものの(99条)、独占的通常実施権は登録することができないので、独占的通常実施権の独占性については対抗力がないといえ、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に考えることはできない。

したがって、独占的通常実施権者は固有の差止請求権を行使することはできない。

この点、差止請求権と対抗力とは本来関係のない問題であり、両者を結びつけることに疑問が生じるとの反論がある<sup>(\*)18)</sup>が、独占的通常実施権の実質は債権であり、債権である以上、対抗力との関係は問題になるので、上記反論は不適切であると解する。

#### エ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

以上のように、独占的通常実施権の法的地位について論じてきたが、独占的通常実施権をめぐる法律関係で最も争いがあるのが差止請求権の代位行使の可否についての議論である。

以下、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使を否定したと言われる大阪地方裁判所昭和59・12・20、他方、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使を肯定したと言われる東京地方裁判所昭和40・8・31の両者を対照し、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否のあるべき姿を探っていきたい。

(\*)15) 内田・前掲書 224 頁

(\*)16) 水辺・前掲書 174 頁

(\*)17) 水辺・前掲書 172 頁

(\*)18) 中山・前掲書 832 頁

### 3、大阪地方裁判所昭和59年12月20日判決

#### (1) 事実の概要

原告は、理容器具等の卸販売を業とする会社(株式会社大洋商会)であり、被告は理容等に使用するブラシの製造販売を業とする会社(橋本刷子工業株式会社)である。

原告はパンチパーマ用のセットブラシ(以下「原告商品」という)を製造販売している。

原告商品の形態は昭和56年10月ころには原告の製造販売する商品であることを示す表示として広く認識されるに至った。

訴外森本勝美(以下「森本」という)は、昭和55年初めころからパンチパーマ用のセットブラシの開発にかり、同年10月ころパンチパーマ用のセットブラシを創作し意匠等の登録出願をなし、昭和58年3月31日後記意匠登録がなされた。

原告は右森本の承諾をえて、昭和56年6月末から右森本の創作に基づく原告商品を「パンチブラシニ」の商品名で全国の小売店に向けて販売を開始し非常な好評を得て、昭和56年10月までに約6万本を売りつくした。

原告商品が爆発的に売れ全国的に行き渡ったため、遅くとも昭和五六年一〇月には極めて斬新な形態をもつ原告商品の形態そのものが原告の製造販売する商品であるという出所表示の機能をもつに至った。

被告は、昭和56年11月ころより物件(以下「イ号物件」という)を、昭和57年3月ころからイ号物件より約10分の7の大きさの物件(以下「ロ号物件」といい、イ号、ロ号物件を総称して「被告商品」という)を製造販売している。

被告商品の形態は原告商品の形態に類似している。

また、商品名も「パンチブラシ」と同一であり、包装箱の形状、包装箱を台紙に六本ぶら下げてする展示方法、需要者に販売するルートも原告商品と同一であり、しかも被告は意識的に被告商品の包装箱に製造元あるいは販売元を表示せず、よつて、被告は被告商品と原告商品との識別を困難ならしめ、もつて商品の混同を生ぜしめている。

原告は、被告の前記不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)により営業上の利益を害され、また将

来にわたって害されるおそれがある。

被告は、被告商品の製造販売が不正競争行為になることを知り又は過失により知らないで被告商品を製造販売し、原告に多大な損害を与えた。

それゆえ、原告は被告に対し、本件意匠権の専用実施権又は独占的通常実施権に基づき差止め及び不正競争防止法(2条1項1号・4条)に基づき損害賠償を請求した。

## (2) 判旨

### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否

(ア) 「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」として、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(不正競争防止法2条1項1号・4条)できるとした。

(イ) 本件では、「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、特段の事情のない限り、被告がイ号物件の販売によりあげた利益額をもつて、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。

したがって、被告のイ号物件の販売行為により原告が蒙った損害は、 $1746 \times 30$  の計算式により5万2380円を下らないものと認められる。

また、原告は昭和29年に創業し、大阪の業界で4、5位の規模の会社であり(原告代表者本人尋問の結果(第1回))、前記のとおり、権利者の森本から本件意匠権の完全独占的通常実施権をえて原告商品を製造販売し、広告宣伝してきたこと、それに対し、被告は原告からの再三にわたるイ号物件の製造販売中止の申入れにもかかわらずこれにこたえず、イ号物件を原告商品より安く販売し(被告代表者本人尋問の結果)、故意に原告の完全独占的通常実施権者としての地位を侵害し続け、原告をして本件訴訟の維持、訴訟費用、弁護士費用等の出費を余儀なくせしめていることを総合すると、被告の侵害行為により原告の信用が失墜したとはいえないまでも、原告は被告の侵害行為により、前記販売利益による損害とは別にその補填では償いきれない無形損害を蒙っていると認めるのが相当であり、これを金銭的に評価すると100万円を下らないというべきである」と判示した。

### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

(ア) 「完全独占的通常実施権(予備的に債権者代位権)に基づく差止・損害賠償請求の可否について判断する。

完全独占的通常実施権の性質について検討するに、意匠法28条2項には、「通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。」と規定しており、右の規定よりすれば、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」として、独占的通常実施権者の固有の差止請求権を認めなかった。

(イ) 本件では、「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)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」と判示した。

#### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

(ア) 「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來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賃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うべきである」として、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使を認めなかった。

(イ) 本件では、「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」と判示した。

### (3) 大阪地方裁判所昭和59・12・20に関する考察

#### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否に関する考察

独占的通常実施権の侵害が前述の債権侵害の三類型(①債権の帰属の侵害、②目的たる給付の侵害、③債務不履行への加担)に該当するかが問題となる。

この点、意匠権の保護対象はデザインであり、デザイン自体を毀損することはできないので、②目的たる給付の侵害とはいえない。

しかし、独占的通常実施権者は当該意匠を独占的に実施しうる権原であるから、第三者が無権原でこれを実施すれば、①債権の帰属の侵害といえる。

また、独占的通常実施権の許諾者は、一人の通常実施権者にのみ実施を許諾する義務を負うものであり、他の者の無権限の実施の実施を放置する自由はないので、無権限の第三者が当該意匠を実施した場合には、③債務不履行に加担したといえる。

さらに、前述のとおり、独占的通常実施権の必要性(専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いこと、たとえ独占的通常実施権契約を締結したとしても、第三者に不測の損害を与える虞もない)は広く認識されているので、専用実施権という制度がありながら独占的通常実施権という実施権を保護すべき実益はある<sup>(\*)19)</sup>。

したがって、第三者の無権限の実施は、独占的通常実施権侵害による不法行為を構成するものであると解する。

それゆえ、判旨において、「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

(\*19) 吉藤・前掲書568頁

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」とするのは妥当である。

なお、本件のように、独占的通常実施権者は、本件意匠にかかる利益を独占しえる地位を有しているのだから、被告の利益額をもって損害額と推認すべきである(特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条)<sup>(\*20)</sup>。

#### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否に関する考察

前述のように、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に、独占的通常実施権者が固有の差止請求権を行使することはできるかが問題となる。

思うに、通常実施権は登録できるものの(99条)、独占的通常実施権は登録することができないので、独占的通常実施権の独占性については対抗力がないといえ、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に考えることはできない。

したがって、独占的通常実施権者は固有の差止請求権を行使することはできない。

それゆえ、判旨において、「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三七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」とするのは妥当である。

#### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に関する考察

後述の東京地方裁判所昭和40・8・31判決における

独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否についての考察のところで、比較して論じる。

## 4、東京地方裁判所昭和40・8・31判決

### (1) 事実の概要

ア、原告は、工作機械の製造・販売を業とする会社(津上製作所)であり、被告も工作機械の製造・販売を業とする会社(大洋精機製作所)である。

イ、昭和27年8月4日(特許法改正前)、原告は、工作機械のカム装置の改良に関する日本特許権を有する訴外フランス法人(クリ・ダン社)との間に日本ほか六カ国において本件特許発明を独占的・排他的に実施し、当該実施品を販売するというライセンス契約を締結した。

ウ、原告は本件特許権を利用したクリ・ダンE型機を製造・販売していた。

エ、被告が本件特許権を侵害する製品(KM一五型機)を製造・販売した。

オ、それゆえ、原告は侵害製品を製造・販売した被告に対し、民法709条に基づき損害賠償請求並びに民法423条に基づき債権者代位権を行使して差止め及び廃棄請求を求めた。

### (2) 判旨

#### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求の可否

「原告は、被告の行為がなかったならば、原告において、当然これと同数のクリ・ダンE型機を販売しえた旨主張する。

しかし、被告の顧客の大部分を占める中小企業は設備機械を購入する際、ランニングコストよりもイニシャルコストの大小を重視する傾向を有するところ、クリ・ダンE型機の販売価額が金1040万円であるに対し、KM一五型機のそれは金500万円乃至金850万円にすぎないこと、また工作機械の漸減切込装置には本件特許発明のほかに単カム方式、ラチエツト方式、油圧方式、手動方式等があり、本件特許発明を実施しなくとも、高速自動ねじ切機を製造することは可能であること、さらにKM一五型機の漸減切込装置として本件特許発明以外のもの、たとえば単カム方式を採用した場合、KM一五型機は、ねじの種類が変わるごとにカムを取り換えなければならず、それに多大の手間と時間を要する点で、クリ・ダンE型機に劣るが、次の点では

(\*20) 中山・前掲書 836頁



クリ・ダンE型機にないものをもっていること、その上クリ・ダンE型機には非可逆の要素がないが、KM一五型機にはこれがあるため、切削反力の水平分力を送り込み螺子の推進軸受が受け止めることができるので、切削力の変動による切り込み精度の低下は極めて少なく、かつ、重切削に堪えうるものと言える。

したがって、ねじ切機全体の評価としては、多種類のねじを少量生産するにはクリ・ダンE型機の方がすぐれた性能を発揮するが、少種類のねじを大量生産するにはKM一五型機(漸減切込装置として本件特許発明以外のものを採用したもの)の方がすぐれていることが認められ、これらの事実によれば、仮に被告がKM一五型機の漸減切込装置を装備して本件特許侵害行為を行わなかったとしても、原告においてこれと同数のクリ・ダンE型機を販売しえたであろうと断定することはできず、原告においてどの程度の数量の販売が被告の行為によって妨害されたかということも明らかではなく、しかも、右の点については他にこれを確認するに足る証拠はないから、結局、原告の前記主張はこれを採用することができないものといわなければならない」として、原告の損害賠償請求については、不法行為(民法709条)の要件である「因果関係」を否定し、請求を棄却した。

#### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否

「被告が現在業として別紙目録(一)記載の漸減切込装置を備えるKM一五型高速自動ねじ切機を生産し、譲渡し又は譲渡のために展示していることは当事者間に争いが無いところ、右物件が本件特許発明の技術的に範囲に属することは前判示のとおりであるから、クリ・ダン社は被告に対し本件特許権に基づき右行為の差止を請求する権利を有するものということができる。

しかしながら、被告が現在その肩書地所在の工場において右物件を所有占有している事実はこれを認めるに足る証拠はないから、クリ・ダン社は被告に対し本件特許権に基づきその廃棄を請求することはできないものといわなければならない」として、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否については、触れていない。

#### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否

「原告は、クリ・ダン社に対し、前判示のとおり本件特許発明を独占排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する債権を有し、したがって、原告は、右債権を保全するため債務者クリ・ダン社に代位してクリ・ダン社が被告に対して有する右(一)記

載の差止請求権を行使しうるものと解すべきであるから、原告の被告に対する前記行為の差止請求はその理由があるものということができるが、前記物件の廃棄請求は、その前提事実を欠き、失当といわなければならない」として、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使を認容している。

### (3) 東京地方裁判所昭和40・8・31に関する考察

#### ア、独占的通常実施権者の損害賠償請求権の可否に関する考察

独占的通常実施権の侵害が前述の債権侵害の三類型(①債権の帰属の侵害、②目的たる給付の侵害、③債務不履行への加担)に該当するかが問題となる。

この点、特許発明は財産的情報であり、情報自体を毀損することはできないので、②目的たる給付の侵害とはいえない。

しかし、独占的通常実施権者は当該特許発明を独占的に実施しうる権原であるから、第三者が無権原でこれを実施すれば、①債権の帰属の侵害といえる。

また、独占的通常実施権の許諾者は、一人の通常実施権者にのみ実施を許諾する義務を負うものであり、他の者の無権限の実施の放棄を放置する自由はないので、無権限の第三者が当該発明を実施した場合には、③債務不履行に加担したといえる。

さらに、前述のとおり、独占的通常実施権の必要性(専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いこと、たとえ独占的通常実施権契約を締結したとしても、第三者に不測の損害を与える虞もない)は広く認識されているので、専用実施権という制度がありながら独占的通常実施権という実施権を保護すべき実益はある。

したがって、第三者の無権限の実施は、独占的通常実施権侵害による不法行為を構成するものであると解する。

それゆえ、判旨において、「仮に被告がKM一五型機に別紙目録(一)記載の漸減切込装置を装備して本件特許侵害の拳にでなかつたとしても、原告においてこれと同数のクリ・ダンE型機を販売しえたであろうと断定することはできず、さればとて、原告においてどの程度の数量の販売が前記(一)記載の被告の行為によって妨害されたかということも明らかではなく、しかも、右の点については他にこれを確認するに足る証拠はないから、結局、原告の前記主張はこれを採用す

ることができないものといわなければならない」として、証拠不足で、原告の請求を棄却しているが、不法行為による損害賠償請求を認めている点は妥当である。

#### イ、独占的通常実施権者の固有の差止請求権の可否に関する考察

前述のように、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に、独占的通常実施権者が固有の差止請求権を行使することはできるかが問題となる。

思うに、通常実施権は登録できるものの(99条)、独占的通常実施権は登録することができないので、独占的通常実施権の独占性については対抗力がないといえ、不動産賃借権の妨害排除請求権と同様に考えることはできない。

したがって、独占的通常実施権者は固有の差止請求権を行使することはできない。

それゆえ、判旨において、「被告が現在その肩書地所在の工場において右物件を所有占有している事実はこれを認めるに足る証拠はないから、クリ・ダン社は被告に対し本件特許権に基づきその廃棄を請求することはできないものといわなければならない」としているのは、妥当である。

#### ウ、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に関する考察

##### (ア) 民法 423 条の債権者代位権について

債権者代位権とは、債務者が自らの権利を行使しないときに、債権者が債務者に代わってその権利を行使するもので、債務者が責任財産(強制執行の財産の引当てになる債務者の財産)の減少を放任する場合に機能する制度のことである<sup>(\*21)</sup>。

この制度の本来の趣旨は、責任財産の確保にあるので、被保全債権が金銭債権となるのが原則である。

しかし、金銭債権以外にも、特定債権を被保全債権として、債権者代位権を認める必要がある場合には、債権者代位権を認めるべきである(債権者代位権の転用<sup>(\*22)</sup>)。

この点、判例の債権者代位権の転用の肯定事例として、登記請求権を保全するために、登記義務者の有する登記請求権を代位行使する場合(最判昭和 39・4・17 民集 18 卷 4 号 529 頁)、また不動産賃借権を保全するために、賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使する場合(最判昭和 39・10・15 民集

18 卷 8 号 1678 頁)が挙げられる。

他方、債権者代位権の転用を否定した判例として、抵当権者が不法占有者に対して設定者の所有権に基づく目的物返還請求権を代位行使する場合(最判平成 3・3・22 民集 45 卷 3 号 268 頁)が挙げられる。ただし、最判(大)平成 11 年 11 月 24 日<sup>(\*23)</sup>は、前掲最判平成 3 年 3 月 22 日の判例変更を行い、債権者代位権の転用を肯定した。その内容は「第三者が抵当不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害され適正な価格よりも売却価格が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は 423 条の法意に従い、所有者の妨害排除請求権を代位行使することができる」としている。

この判決で注目すべき点は「423 条の法意」を根拠に「設定者(所有者)に対する抵当不動産の担保価値維持請求権」を被保全債権として、被保全債権を価値的に捉えている点である。

##### (イ) 独占的通常実施権者の場合

本件東京地裁昭和 40 年 8 月 31 日判決が独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使を認めた唯一の判例として引用される<sup>(\*24)</sup>。

しかし、判旨において、「原告は、クリ・ダン社に対し、前判示のとおり本件特許発明を独占排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する債権を有し、したがって、原告は、右債権を保全するため債務者クリ・ダン社に代位してクリ・ダン社が被告に対して有する右(一)記載の差止請求権を行使しうるものと解すべきであるから、原告の被告に対する前記行為の差止請求はその理由があるものといえることができる」としているが、代位行使を認める理由については全く述べられていないように思える。

また、本判決はライセンス契約が前述のように、昭和 27 年 8 月 4 日に締結されているから、旧法下における事件<sup>(\*25)</sup>であり、先例としての価値は低い。

他方、前述の大阪地裁昭和 59 年 12 月 20 日判決は判旨において、「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賃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

(\*21) 内田・前掲書 273 頁

(\*22) 内田・前掲書 278 頁

(\*23) 内田・前掲書 438 頁

(\*24) 中山・前掲書 837 頁

(\*25) 新法は昭和 34 年 4 月 13 日であり、現時点(平成 18 年 11 月)の最終改正は平成 16 年 12 月 1 日である。

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畳的に利用できるものであり、重畳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。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」と述べているので、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の否定事例として引用されている(\*26)。

しかし、大阪地裁昭和59年12月20日判決は「(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)」として、被保全債権自体を否定しているにすぎないと言えるので、独占的通常実施権者の代位行使を否定しているとはいえないと解する。

それゆえ、大阪地裁昭和59年12月20日判決が独占的通常実施権者の代位行使を否定する判決としての価値は低いと言わねばならない(\*27)。

#### (ウ) 私見

前述のとおり、独占的通常実施権者の代位行使の可否についての判決はいずれも価値が低いものと言える。

それでは、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使について、どのように解釈すべきなのであろうか。

結論としては、独占的通常実施権の差止請求権の代位行使については原則として肯定すべきである。

理由としては、独占的通常実施権の必要性(専用実施権の強い効力や登録の必要性の煩雑さを嫌って独占的通常実施権契約が締結されることが多いこと、たとえば独占的通常実施権契約を締結したとしても、第三者

に不測の損害を与える虞もない)は広く認識されているので、独占的通常実施権者を保護すべき実益はあるからである。また、前述の最判(大)平成11年11月24日が、423条の法意」を根拠に「設定者(所有者)に対する抵当不動産の担保価値維持請求権」を被保全債権として、被保全債権を価値的に捉えていること敷衍して、独占的通常実施権者の許諾者(ライセンサー)に対する(他には実施許諾をしないという契約を締結した)実施権を価値的に捉え、被保全債権として、債権者代位権の転用事例と考えることができるからである。さらに、たとえば、ライセンス契約に独占的通常実施権の特約がなくても、許諾者に対する民法709条の不法行為の金銭債権を被保全債権として、考えることができるからである。

ただし、例外として、独占的通常実施権者に差止請求権の代位行使を認める必要性がない場合(例えば、独占的通常実施権者が許諾者に対して非独占的通常実施権と同等の実施料しか払っていないなど)は権利の濫用(民法1条3項)として、否定すべきである。

## 4、おわりに

以上で、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否についての論文を終えるが、最後に一言述べさせて頂きたい。

この論文で述べたように、現段階では、独占的通常実施権者の差止請求権の可否に関するリーディングケースとなる価値が高い判決はないといえる。

しかし、現状における大半のライセンス契約は専用実施権実施契約ではなく、独占的通常実施権契約であることが多いことを考えると、価値の高い判決が待たれるところである。

また、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使に関わりがある債権者代位権の判例の動向にも注目していきたい。

さらに、今後、独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否に関する訴訟が提起された場合、前述の最判(大)平成11年11月24日が及ぼす影響は大きいと考える。

浜田先生の有益な叱咤・激励のおかげで本論文を書き上げることができた。改めて、浜田先生に謝辞を述べたい。

(\*26) 中山・前掲書 837頁

(\*27) 山上和則「別冊ジュリスト 170号(平成16年)211頁

