

第6章

QUESTION

独占的通常実施権の許諾がされた場合、無権原の第三者が行う実施は、当該許諾によって得られたはずの独占的実施の利益を毀損する行為にほかならない。独占的通常実施権者は、そのことを理由として、当該第三者に対し、損害賠償を請求することができるだろうか。また、当該第三者の行為は、特許権を侵害する行為であることに変わりはない。独占的通常実施権者は、民法423条所定の債権者代位権に基づいて、特許権に基づく差止請求を行えないだろうか。

解説

独占的通常実施権者は損害賠償請求をなしうるとする説が多数説であり（中山信弘『特許法』〔第2版、弘文堂、2012〕465-466頁、仙元隆一郎『特許法講義』〔第4版、悠々社、2003〕205頁、田村善之『知的財産法』〔第5版、有斐閣、2010〕342頁、竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編』〔第6版、発明協会、2012〕196頁等）、裁判例の趨勢でもある。この説の論者の一人である渋谷教授は、実施権者は独占的実施の利益を少なくとも特許権者に対して法的手段の発動により保持しうること、当該実施権が許諾される場合、単なる実施の許諾よりも対価としては高額の実施料が支払われるのが一般的であることから、当該実施権は不法行為法上保護される法益に当たると述べる（渋谷達紀『知的財産法講義I』〔第2版、有斐閣、2006〕377-378頁、同『特許法』〔発明推進協会、2013〕651頁）。

独占的通常実施権者が民法423条に基づいて差止請求を行えるか否かについては、裁判例は分かれている。東京地判昭40・8・31判タ185号209頁〔カム装置〕は肯定説をとるが（旧法上の事例、傍論）、大阪地判昭59・4・26無体例集16巻1号271頁〔架構材の取付金具〕や大阪地判昭59・12・20無体例集16巻3号803頁〔ヘアブラシ〕は否定説をとる。とくに上記昭和49年大阪地判は、①債権者代位が元来債務者の一般財産保全のためのものであり、債務者の無資力を一般的な要件とすること、②判例は例外的な場合に限り特定債権保全のために同制度の活用を認めるが、第三者の侵害行為により独占的通常実施権者の実施自体は妨げられないので、権利救済の現実的救済の必要性が乏しく、上記の例外的な場合に準じるともいえないこと、③独占的通常実施権者が権利者に対して有する請求権には、侵害行為の排除等を求める請求権が含まれないと解されることを理由として挙げる。

しかし、過去の判例が債権者代位制度の転用を認めた事例をみると、今日においても転用範囲を上記のように狭く解釈する合理的な理由は、もはや存しないように思われる。

仮に、独占的通常実施権者が、同制度によって保全すべき権利（特許権者に対し侵害排除を求める権利）を有していないというのであれば、そもそも転用は不可能であるが、当該実施契約を締結する際に、特許権者が侵害排除の義務を負う旨も約したのであれば、転用への道が開けよう。学説上も、そのような条件の下で転用を認める見解が比較的多数である（高林・前掲書 197 頁、中山・前掲書 469-470 頁。竹田稔・前掲書 197-198 頁）。

QUESTION

特許法 80 条 1 項の文言上は、同一の発明について先願・後願のいずれが無効とされた場合でも、原特許権者は中用権を取得しうるように読むことができる。だが、そもそも、同一の発明であるにもかかわらず、先願が無効とされて後願が特許される場合とは、どのような場合をいうのだろうか。また、後願の特許が無効とされた場合でも、原特許権者は中用権を取得すると解してよいだろうか。

解 説

一つの場合として、特許庁の過誤により後願にも特許がされ、かつ先願が冒認などの理由で無効とされた場合が考えられる。もっとも、冒認者というのは通常悪意であるので、この者が中用権を援用しうる場合は多くないと考えられる。他方、後願無効の場合には、無効中用権は成立しないというのが通説的見解である（田村善之「知的財産法おぼえがき」『知的財産の潮流』〔知的財産研究所 5 周年記念論文集、信山社、1995〕 270 頁（注 5）、高林・前掲書 203 頁、中山・前掲書 498-499 頁）¹。先願を改良した利用発明について特許権が成立している場合でさえ、その実施は基本発明の特許権によって禁止されるというのに（72 条）、先願発明と同一である方が有利に扱われるというのは、いかにも座りが悪いからである。

¹ 少数説であるが、後願特許権が無効とされた場合でも中用権の成立を認めるべきとする見解もないわけではない。中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 上巻』（青林書院、2011）1285 頁〔森崎博之＝松山智恵〕。

QUESTION

最高裁はなぜ、実施行為として特許法の条文に掲げられている「生産」といわずに、「製造」という言葉を用いたのだろうか。そこに深い意味はあるのだろうか。

解説

最高裁は、適法に流通に付された製品と変形・加工後の製品とが社会的・経済的にみた場合に同一といえる限りにおいて消尽の効果を認め、同一性を欠くに至った場合には消尽を否定する。この同一性を欠くに至った状態＝製品が新しく生まれ変わった状態を端的に表現するために、「新たな製造」という言葉が一番しっくりきただけであり、そこに深い意味はない、とも考えられる。

他方で、次のようにも考えられる。ひとたび「生産」という言葉を使ってしまうと、それは実施の概念に相当するため、クレームに示された特許発明のいずれかの構成要件（A+B+C+Dであれば、A~Dのいずれか）について変形・加工する行為をいう、と解さざるをえないが、「製造」といえば、クレーム外の要素（上記の例でいえばE要素やF要素）を変形・加工する行為も広く対象となりうる。そのような行為によっても消尽が否定される余地を最高裁は残しておいたのかもしれない（もっとも、現段階では、具体的にどのような場合にクレーム外の要素の変形・加工が「新たな製造」とみなされ、消尽が否定されるのかは、全く明らかでないが）。

QUESTION

特許権者が特許製品上に権利留保表示を付する場合、どの国の言語で表示すべきか。最初の拡布地で通用している言語であることが必要か。日本語のみでは明確な表示といえないか。英語のみの表示の場合はどうか。

また、特許製品の流通の過程で権利留保表示が抹消されてしまった場合に、表示があったことを知らずに並行輸入した者は、それでも、わが国の特許権を侵害したことになるのか。

解説

権利留保表示の言語については、渋谷達紀「判批」ジュリ 1119号 100頁は、「日本国内における権利行使を留保しようというのであるから、日本語で表示されている必要があると解すべき」とし、英語表記の場合は消極的に解すべきであろうとしている。これに対し、

田村善之「判批」NBL 627号38頁は、拡布地や国際的に通用している言語の方が、譲受人にとって「明確な表示」（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁〔BBS〕）であるといいうることも少なくないのではないかとしている。

思うに、最高裁が黙示の許諾を否定するために権利留保表示を必要と解したのは、当該転得者にとって不意打ちとならないようにしたため（法的安全性・予測可能性を確保しようとしたため）であるから、転得者ごとに不意打ちとなるかどうかを個別に検討すればよいのではないかとと思われる。輸入者に対して権利行使しようとする場合は、一般的には、拡布国の言語、英語、日本語のいずれかの表示でよいと考える。輸入後にわが国で製品を流通させようとする者に対しては、一般論として、英語ないし日本語で表示されている必要がある（それ以外の言語でも、転得者が理解可能で、注意を払ってしかるべきといえる特段の事情があれば、黙示の許諾を否定してよい）。なお、何語で表示されていようと、何らかの理由で転得者が悪意に陥っている場合には、黙示の許諾を否定してよい。悪意である以上、その者の安全を確保する必要がないからである。

次に流通の過程で表示が抹消された場合について。現状では、特許権者の側に表示抹消を防止する実効的な手段が乏しい。この点を考慮して、抹消後の善意取得者に対しても、特許権者の権利行使を許すべきとする見解もある（田村・同上）。しかし、たとえ表示がある場合でも、転得者が一般に内容を認識しうる言語で表示されていなければ「明確な表示」として認められないというべきであるのに、表示が全く付されていない場合に特許権の行使を肯定するとなれば、論理的に一貫しないであろう。また、そのような場合に特許権の行使を肯定すると、取引の安全を著しく害し、転得者に酷な結果となって妥当でない。したがって、表示抹消後の善意転得者に対しては、権利行使は許されないと解すべきであろう。

なお、流通過程で表示が抹消されたとしても、悪意転得者に対して権利行使が許されるべきであることはいうまでもない。ゆえに、違法な並行輸入に気がついた特許権者は、新聞広告などの手段をとることにより、当該製品のそれ以上の流通を食い止めることができる。

サポートページ新 QUESTION

特許権者は、出願手続中に自らが譲渡した実施品の再譲渡等について、特許権を行使することができるだろうか。譲渡した時点では未だ特許権者ではなかったという事情を、どのように考えるべきか。

解説

本書に記したように、最高裁判決によれば、特許権者が特許製品を国内譲渡した場合に、当該特許権は消尽する。その場合、特許権者には発明公開の代償を確保する機会が少なくとも1回は保障されていたといえ、二重に利得する機会を与える必要はないからである（最判平9・7・1民集51巻6号2299頁〔BBS〕、最判平19・11・8民集61巻8号2989頁〔インクタンク〕）。

しかし、特許権の設定登録前に実施品を譲渡した場合には、出願人は特許を受ける権利の行使として製品を譲渡したのであって、特許権を行使したわけではない。事後成立する特許権は、これによる影響を受けないとも考えられるので、問題となる。

学説上は、特許成立前の譲渡であっても、出願人は販売利益を得ることができることにはかわりはないから、消尽を肯定してよいとする見解がある。ここで得られた利益は、確かに未だ発明実施について独占状態を確保していない段階で得られた利益ではあるが、販売時期を早めたのは出願人自身の判断なのだから、その点を重視する必要はないというのである（島並良「判批」L&T39号52頁）。また、そのような結論をとることで、消尽のもうひとつの妥当根拠である特許製品の円滑な流通が確保されるということも指摘できるだろう。

傍論であるが、出願人が自ら製造・譲渡した製品について、事後成立した特許権の行使は権利消尽を理由に許されないとした裁判例がある（大阪地判平18・7・20判時1968号164頁〔台車固定装置〕）。ただし詳細な理由付けはなされていない。

サポートページ新 QUESTION

Aが α を発明した上で出願し、特許権の設定登録を受けたとする。そして同様に α を発明したBが、Aの出願時に α を業として使用していたとする。Bは、Aより警告を受けるも、 α の実施を現在に至るまで継続している。Aは、 α の出願手続中におけるBの使用を理由として、補償金（65条1項）の支払いをBに請求することができるか。

解説

先使用权は特許権について生じる通常実施権とされている一方（79条）、先使用者が法定の仮通常実施権に相当する権利を取得する旨を定めた規定はない。しかし、先使用权によって特許権侵害責任を負わないにもかかわらず、当該特許の登録前の行為について先使用者が補償金支払義務を負うとするのは奇妙であるから、Bは、 α 特許の成立後、先使用权を取得する地位にあることを抗弁として提出できると解すべきであろう（79条の類推）。

サポートページ新 QUESTION

先使用権の効力は先使用品の実施形式そのものに限定されず、その形式に具現された技術思想の範囲まで及び。したがって、先使用者が事後に実施形式を変更することがまったく許されないわけではない。そして本書は、先使用者による（先使用品の構成の一部を置換するなどの）実施形式の変更がこの範囲内にあるかどうかについて、出願時点からみてそうした置換を当業者が容易に思いつくか否かという基準を示した。この基準は均等論（177頁参照）の第3要件に近似しているが、基準時は出願時となっている（均等論の場合は置換時）。どうしてだろうか。均等論と同じように考えてはいけないのか。

解説

技術は（周辺技術も含めて）常に進歩することから、実施形式の変更時点での置換容易性を問題にすると、先使用時点で先使用者が有していた技術的思想の範囲を超えてしまう可能性がある。後に進歩した周辺技術によってはじめて可能となった置換を、先使用品に具現された技術的思想の範囲内にあるものということとはできないだろう。

サポートページ新 QUESTION

特許権者が地域を限定してライセンスをしたところ、ライセンシーが当該地域内で製造販売した実施品が他地域においても流通するようになった。特許権者は、当該実施品の当該他地域における譲渡等を差し止めることができるか。

解説

消尽の効果はあくまで当該地域でのみ生じ、他地域における譲渡等については消尽していないとの解釈も可能である。ただ、そのような解釈を採用すると、特許製品の流通が過度に阻害されることになる。消尽の妥当根拠に照らしても、設問のような場合には消尽を認めるべきであろう。

サポートページ新 QUESTION

特許権者がライセンシーと締結した契約には、実施品を月産100個までとする条項が存在していた。このライセンシーが、当該条項に違反して月内で110個製造したとする。特許権者は、超過生産された10個の実施品のうちの数個を購入し、業として使用している者に対して、その使用の差止めを求めることができるか。

特許製品が特許権を侵害する形で譲渡されれば、特許法が保障した形での発明公開の代償を確保する機会が失われたことになるので、たとえライセンスによる譲渡であったとしても特許権は消尽しない。ライセンス契約は様々な条項を含みうるが、どの条項に違反した場合にライセンスは特許権を侵害したことになるのかについては、縷々議論がある²。一般論として、当該条項が特許権の本質に関わり、まさに特許権の行使と見うる場合に、その違反について侵害が成立すると考えられている。特許制度とは特許発明に係る市場を権利者に独占させることで新たな発明へのインセンティブを与えようとする制度であるから、ここでいう特許権の本質に関わる条項（特許権の行使と見うる条項）とは、特許権者が自らに留保した市場独占の範囲を決定する条項をいうものと解してよい。

たとえば、市場の地域的分割に係る条項は、特許権の本質に関わるものと見てよいだろう。また、特許製品が何個市場に出回るかは、当該製品に対する将来の需要を左右するのであるから、（最高）製造数量制限条項も特許権の本質に関わるものと見てよいだろう³。このように解した場合、当該条項の違反は単なる債務不履行にとどまらず、特許権の侵害を構成することになるので、それに違反して製造された製品の流通について特許権が消尽することはない。

もっとも、（最高）製造数量制限条項違反につき、侵害を否定する見解も有力である。理由として、（発明という）無体物の特性として本来何個でも（物理的な限界を伴うことなく）製造しうることや、当該条項違反によって製造された製品であることをどうやって判別するのかという証明の問題が挙げられている（著作権ライセンスに関して述べられた見解であるが、中山信弘『著作権法』〔第2版、有斐閣、2014〕426頁）。しかし、何個でも製造しうるから（最高）数量制限条項は特許権の行使には当たらないという論理には飛躍があるし、きちんと証明に成功した場合にまで侵害を否定する理由もないことからすると、賛成することができない。

² この問題を考察する上で参考になる事例として、大阪高判平 15・5・27 平 15（ネ）320号〔育苗ポット〕がある。小泉直樹「判批」特許判例百選第4版 188頁も参照。

³ 小泉教授は、私見とやや観点を異にするが、発明の実施自体の（存否）の決定権の侵害を特許権の侵害と考える立場から、私見と同様に最高数量制限違反を特許権侵害とし、逆に最低数量制限違反は特許権侵害ではないと結論づけている（後者の「何個以上必ず製造せよ」という条項は、それ以下の数の製造（実施）についても権利者は同意しており、実際にそれ以下の数にとどまっても、その決定権の侵害とは評価できないから）。小泉直樹「数量制限違反の特許法上の評価」中山信弘編『知的財産法と現代社会—牧野利秋判事退官記念』（信山社、1999）347頁以下、とくに 355頁。

サポートページ新 QUESTION

Aは、「化合物 α を有効成分とするぜんそく治療薬」について特許権の設定登録を得ている。Bは、Aの製品を購入し、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させた後、化合物 α を抽出し、再びこれを製剤化して製造したぜんそく治療薬の製品を病院に納入した（Bの製品は、Aの製品とは剤型を異にするが、なお上記特許発明の技術的範囲に属している）。Aは、Bに対して、特許権の侵害を理由とする損害賠償を請求した。この請求は認められるか。

解説

本設問では、Bの行為が、Aの有する特許権の消尽の範囲内の行為かが問われている。本書に記したように、いわゆるインクタンク事件において最高裁は、適法に流通に付された特許製品と同一性を欠く製品が新たに製造されたといえる場合には、特許権の効力が及ぶとし、新たな製造に当たるかどうかは、特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様、取引の実情等を総合考慮して判断すべきであるとした（最判平19・11・8民集61巻8号2989頁〔インクタンク〕）。

上記の規範は、柔軟である反面、あてはめが難しく、およそどのような結論も導ける面がある。恐らく設問のようなケースは、同事件の控訴審判決（知財高判平18・1・31判時1922号30頁〔同2審〕）が示した規範に照らし合わせたほうが、より適切な評価が可能となろう。

控訴審判決は、「特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」（「第1類型」）又は「第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合」（「第2類型」）には、特許権は消尽しないとした。これを本設問の事案にあてはめると、Bが購入して使用したAの製品は、製品としての効用を終えたわけでも（第1類型非該当）、またBは、特許発明の本質的部分に当たる α を加工・交換したわけでもないから（第2類型非該当）、Bの行為は、Aの有する特許権の消尽の範囲内の行為といっていよいであろう。

なお、本設問と同様の事案に係る東京高判平13・11・29判時1779号89頁〔置換プリン〕は、いわゆる生産・修理アプローチを用いている。