



令和元年 11月13日 (水)
(2019年)

No. 15051 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆独占的通常実施権者の権利 (上) …………… (1)

☆フラッシュ (特許庁人事異動) …………… (8)

独占的通常実施権者の権利 (上)

弁護士法人内田・鯨島法律事務所

弁護士 石橋 茂

はじめに

特許権の専用実施権者は、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し(特許法77条2項、以下特許法については法律名を省略することがある)、また、専用実施権者は、当該専用実施権が設定された特許権を侵害する第三者に対し、差止請求権(100条)、損害の額の推定(102条)、過失の推定(103条)に関して、条文中、特許権者と同等の権利を有する。

一方、専用実施権の設定は、登録によりその効力を発生する(97条1項2号)ことから、専用実施権の存在そのものと、誰が専用実施権者であるかということは公示される。

そのため、専用実施権を設定することは、特許権者及び実施権者にとって事業戦略上好ましくない場合もある¹。このような理由から、実務上は、通常実施権でありながら実施許諾契約で独占性を付与する独占的通常実施権が主に使用される。

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁 理 士 *森下 賢樹
弁 理 士 *村田 雄祐
弁 理 士 青木 武司
弁 理 士 *真家 大樹
弁 理 士 菅野 茂
弁 理 士 山本 泰
弁 理 士 高田 寛人

弁 理 士 *村上 雄一

弁 理 士 小澤 勝己
弁 理 士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

弁 理 士 小澤 一郎
弁 理 士 田中 康夫
弁 理 士 吉澤 大輔
弁 理 士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁 理 士 *三木 友由
弁 理 士 富所 輝親夫
弁 理 士 月成 俊介
弁 理 士 吉田 浩久
弁 理 士 岩井 広
弁 理 士 中田 洋二
弁 理 士 吉野 亮平
弁 理 士 栗山 拓也

【通信】

弁 理 士 *宗田 悟志
【商標】
弁 理 士 長谷川 綱樹
弁 理 士 *木村 純平
【法務】
弁護士(顧問) 横井 康真
中国 弁 理 士 張 嵩
米 国 特 許 弁 理 士(顧問) クレア ツオップ

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL:<http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

後述のように、非独占的な通常実施権者に対しては、特許権者及び専用実施権者に認められる権利が条文上も裁判例上も認められないが、独占的通常実施権者の権利については、条文上の規定がないため、裁判で判断されることになる。本稿では、これまでの裁判例により、独占的通常実施権者の権利について検討する。

第1 独占的通常実施権者の損害賠償請求と特許法102条・103条の類推適用

1. 独占的通常実施権者の損害賠償請求権(そもそも損害賠償請求権があるか)

(1) 概論

特許権の通常実施権者は、実施許諾の対象となっている特許権を侵害する第三者に対して、損害賠償請求をすることはできないと考えられている。第三者の侵害行為により、通常実施権者が何らかの経済的損害を受けることは否定できないが、このような経済的損害は、法的救済に値するとは認められていない。その理由としては、侵害行為と通常実施権者の損害の因果関係が認められないこと²、通常実施権における特許権者の債務は、通常実施権者の実施行為に対して特許権者が権利行使をしないという不作為債務に過ぎないこと、が考えられる。

しかし、独占的通常実施権者の場合、多くの裁判例で、侵害者に対し、自ら被った固有の損害の賠償請求が可能であるとされている。損害賠償請求を認める根拠は、特許権者(自然人)が独占的通常実施権者(法人)の代表取締役及びその親族であるという実質的同一性にあるとする事案、債権侵害の法理に求める事案、独占的通常実施権者の「独占的に発明を実施する地位」が侵害者との関係で法律上保護される利益と解した事案が見られる。

(2) 個別裁判例(以下、下線部及び太字の強調は筆者。)

ア. 大阪地判 昭和54年2月28日:

通常実施権者(法人)に関して、権利者の個人経営に等しく、他の者に通常実施権を許諾したこともないので、「損害賠償請求の関係においては実質上専用実施権者と同視して差支えない独占的通常実施権者と解するの

が相当」と判示した。

「第二 損害賠償請求について

一 原告月坂が本件実用新案権者であることは前示のとおりである。

原告会社はその損害賠償請求期間中右実用新案につき独占的通常実施権を有していた旨主張するが原告本人尋問の結果およびこれにより真正に成立したと認める甲一六号証によつても右のような事実は認められず、かえつて、原告会社は昭和四九年一月一日原告月坂との契約で実施品売上金の一割相当額の実施料を支払うのと引換に右実用新案につき通常実施権を取得したものであることが認められる。ただし、さらに前掲証拠および弁論の全趣旨を総合すると、原告会社は昭和二三年五月二一日原告月坂を代表者として設立された株式会社であるが、その実質は同原告の個人経営に等しいもので、その規模も従業員十数名を擁するていどであり、本件実用新案についてもその出願人を原告月坂とした関係上、前記のような自己契約を締結してはいるが、その実質は同原告が自らの権利を実施しているに等しく、かつ他の者に通常実施権を許諾したこともないことが認められる。したがつて、原告会社は損害賠償請求の関係においては実質上専用実施権者と同視して差支えない独占的通常実施権者と解するのが相当で、結局、原告会社の前記主張は右に説示の趣旨で理由があると考えられる。また、通常実施権または独占的通常実施権の法的性質が債権であるからといつて右権利侵害を理由とする損害賠償請求を否定するいわれはない。

そして、被告らが過失によつて前記のような原告らの各権利を侵害していることは実用新案法三〇条、特許法一〇三条によつて推定することができる(原告会社との関係では右法条を類推適用するか、少なくとも後記認定のような事情および弁論の全趣旨を勘案して事実上これを推定するのが相当である。)。]

イ. 神戸地判 平成8年9月9日

過失の推定規定及び損害の推定規定は意