

ポットカッター事件

【判決のポイント】

通常実施権の許諾に付された制限に違反することが特許権侵害を構成するか否かは、かかる制限を付し、当該制限を遵守させる行為が、特許法に規定された権利の本来的な行使（本来的行使）と評価できるか否かという観点から判断する。

本来的行使に当たらない制限を付すこと（非本来的行使）については、特許法による権利の行使とはみられず、私的自治に委ねられ、その違反も契約上の債務不履行を構成するにすぎない。

【事件の表示、出典】

H14. 12.26 大阪地裁 平成 13(ワ)9922 号事件

（控訴審判決：H15.5.27 大阪高裁 平成 15(ネ)320 号事件）

【参照条文】 特許法 78 条

【キーワード】 本来的行使、非本来的行使

1. 事実関係

本件発明「育苗ポットの分離治具及び分離方法」(第 3000552 号)

原告は、原告ポットの販促品として、本件発明の実施品であるポットカッターを被告を含む顧客に有償で貸与していた。

原・被告間の貸与契約（実施許諾契約）において、「本件発明の使用目的（用途）を、別件特許権に係る発明の実施品である原告ポットの切り離しに限定し、それ以外の目的、すなわち、原告ポット以外の他社製連結育苗ポットの切り離し等に使用することを禁止する」と解釈される禁止条項があった。

被告は、この制限を超えて、原告以外の製造に係る連結育苗ポットの切り離し等にポットカッターを使用した。

原告は、被告に対し、特許権に基づき、ポットカッターの製造、使用の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求した（被告によるポットカッターの製造の事実は認定されず）。

2. 争点

被告が上記禁止条項に違反して、本件ポットカッターを他社製連結育苗ポット等に使用することが、本件特許権の侵害を構成するか。

3. 裁判所の判断

通常実施権の法的性質は、特許権者又は専用実施権者から差止請求権や損害賠償請求権の行使を受けないことを本質的内容とする債権関係である。通常実施権の許諾に当たりいかなる制限が付されるかは、両当事者の意図により契約毎に決定され、制限(時間的、場所的、内容的)の具体的内容・程度・期間にも、厳格なものから緩やかなものまで広範な態様が存在する。したがって、そのすべての違反行為が物権的権利としての特許権の侵害を構成し、特許権者から差止請求権及び損害賠償請求権を行使されるとともに、刑事罰による制裁の対象となり得ると解するのは相当でない。

通常実施権の許諾に付された制限に違反することが特許権侵害を構成するか否かは、かかる制限を付し、当該制限を遵守させる行為が、特許法に規定された権利の本来的な行使(本来的行使)と評価できるか否かという観点から判断する。本来的行使に当たらない制限を付すこと(非本来的行使)については、特許法による権利の行使とはみられず、私的自治に委ねられ、その違反も契約上の債務不履行を構成するにすぎない。

本件禁止条項により通常実施権の許諾に制限を付すことは、本件特許権の効力として特許法上認められた範囲を超えるものとして特許権の本来的行使に該当せず、単なる契約上の制限にとどまるものと解するのが相当である。

したがって、被告が上記禁止条項に違反して、本件ポットカッターを他社製連結育苗ポット等に使用することは、本件特許権の侵害を構成しない。

4. 実務上の指針

本件判決が、通常実施権の許諾に付された制限の中に、特許権の本来的行使と非本来的行使があるとしたことは、契約と知的財産権の関係を考える上で理論上の重要な視点を提供しただけでなく、ライセンス契約に違反した行為があった場合に、権利者は、どのように対処すべきかを示唆する点で、実務上も重要である。

ところで、特許権侵害の請求原因に対して、通常実施権設定を抗弁として提出する場合、被告は、設定された通常実施権の範囲まで主張する必要はなく、範囲に関する制限については、原告が再抗弁として主張すべきなのであろうか。あるいは、自己の実施態様が許諾されていたことまで(すなわち実施が許諾範囲に入るところまで)、被告が主張立証しなければならないのであろうか。実務的には、後者が妥当と考えられるが、本判決では、制限を再抗弁として扱っているようにも思われる。そして、原告主張の制限が特許権の非本来的行使にすぎないから、再抗弁たりえないと判断しているように受け取られる。しかし、これでは、立証に失敗すると広い範囲で抗弁が認められることになり、権利者の負担が過重にならないか疑問が残る。

また、本件は有償貸与の例であるが、例えば、仮に極めて低廉な価格でポットカッターを貸与していたような場合は、当該ポットカッターを原告ポット以外の他社製連結育苗ポットの切り離し等に使用した場合、これをどのように扱うのが適当であろう。

通常実施権の設定に制限を付した構成を本件と変えず、実施許諾契約の対価の多寡によって、制限が特許権の本来的行使か非本来的行使か分かれることは理論上問題があるように思われる。他方、そのような場合が特許権侵害とならないとすると、ちょっとした許諾によって権利者が特許権行使を予想外に制限される場合もあり、結論として妥当か疑問が生じる。

このように、本判決の論理が全ての実施許諾契約に妥当するかどうかは、今後更に検討されなければならないであろう。

以上の他、本判決の射程として、他の知的財産権の場合はどう扱われるのかは、興味深いところである。また、実施許諾関係にある者に対して、損害賠償請求をする場合、どのような訴訟物を立てて訴えを提起すべきかについて、本件の経緯は示唆に富んでいる。本件の控訴審判決は、請求の変更を許さないと結論しているが、民事訴訟法143条1項と同157条1項の関係を整理するのにも、本件は好例と思われる。

いずれにせよ、理論上、本判決の言うように、通常実施権の設定に付された制限を特許権の本来的行使と非本来的行使に区別できるとしても、実務上は、目の前にある契約で規定された制限が、本来的、非本来的いずれにあたるのかは、最終的には裁判所に認定されるまで定まらないことが考えられる。これは、法的リスクのある不安定な状態であるから、実施許諾契約で制限を設ける場合は、権利者としては、仮に非本来的行使と認定されたとしても、不利益がなくなるように契約書を作成する必要があるだろう。つまり、債務不履行があった場合の対処は、公序良俗や独禁法等に反しない範囲で具体的に契約書で定めておくべきである。

弁護士 中道 徹