

(タイトル) 対象特許消滅によるライセンシーの損害

【事件の概要】

原告は、被告から通常実施権の許諾を受けていたが、年金未納により、許諾対象特許権が消滅したことから、被告に対して、その損害の賠償を求めた事案。

【事件の表示、出典】

H22.3.31 知財高裁平成21年(ワ)第29534号事件
知的財産権判例集 HP

【参照条文】

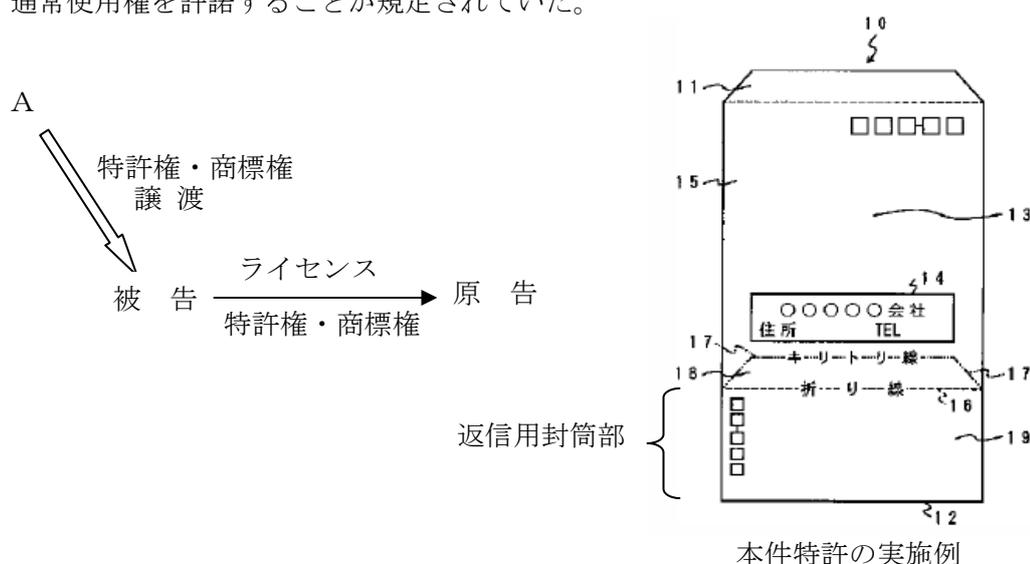
187条、188条、198条

【キーワード】

虚偽表示の禁止、損害の範囲

1.事実関係

原告は、平成19年5月30日、「返信用封筒部を有する角形封筒」(登録番号特許第3128771号)の特許権をAから譲り受けた被告との間において、通常実施権許諾契約を締結した(以下、「本件契約」という)。なお、本件契約には、特許権同様、Aから譲り受けた登録商標(セパブル/SEPABLE:商標登録第4245243号)についても、併せて、通常使用権を許諾することが規定されていた。



原告は、本件特許の実施品である封筒、及び、これを詰める段ボールに「PATENT No. 3128771」という表示を付していた。

ところで、本件特許権の納付期限は、平成19年11月17日（追納期限：平成20年5月17日）であったが、被告は、その納付を懈怠した（被告としては、Aとの間における本件特許権の譲渡契約を委任したB弁理士から、年金納付等対応についての指示が出るものと考えていた。なお、B弁理士は、本件特許権の移転登録手続きも行っていなかった。）

なお、原告と被告との間において、「被告は、本件契約上のライセンサーとして、本件契約において原告に実施の許諾をした本件特許権を有効に存続、維持すべき義務に違反して、特許料等の不納により本件特許権の登録を抹消させたこと（以下、「本件債務不履行」という。）について、原告に対し、債務不履行責任を負う。」ことについて争いはない。

2. 裁判所の判断

原告の被った損害額として認定されたものは次のとおりである。

A <積極損害>

① 在庫分の損害

本件特許権の消滅後に、これら封筒等の譲渡を行うことは、特許法の禁止する虚偽表示（188条）に該当するおそれがあることから、在庫を廃棄した。その廃棄分量に相当する生産費用。

顧客の返品要請に応じて封筒を引き取った際に生じた引き取り運賃。

廃棄処理のために原告工場から他の原告工場への搬送運賃。

② 代理店等に出荷済み分の損害

数量としては、一部分に限って、その生産数量、及び、諸経費（回収、廃棄等）。（出荷済み封筒のすべてを回収したと認めることはできない。）

B <消極損害>（逸失利益）

- ・本件特許権の消滅により、封筒の販売価格の減額を求められた（平均1円／1通）
→本件契約に規定される本件特許の実施料は25銭／1通
→1通あたり75銭の利益が失われた
- ・残存期間（約9年6ヶ月）のうち原告は7年9ヶ月分を請求
- ・後発の新技术や関連技術、本件特許権の陳腐化を考慮し8割を乗じて補正

C <権利消滅後の実施料>

D <代理人費用>

一方、原告の損害として認定されなかったもの

在庫の廃棄処理を決定するまでの期間における倉庫費用

（原告は、自社工場内で保管しており、倉庫費用を現実に支出したものと認められ

ない。)

3.検討

(1) ライセンサーの義務

本件では、原告と被告との間には、本件特許の権利者である被告において、特許権を存続、維持すべき義務を負うこと自体について争われていない。

この点、同義務の存在を認定する判示部分（4頁）において、本件契約が証拠として引用されていないことから、原告と被告との間で締結された本件契約において、被告が、本件特許権を存続、維持すべき義務を負うという条項は規定されていなかったものと解される。

もっとも、当該条項の存否に関わりなく、実施許諾契約を締結した特許権者は、対象特許権を存続、維持すべき義務を負うこととなる。

・・・発明ないしは特許権を実施する者が現れるや、手続きを遂行しないことや特許権の放棄は実施権者の承諾無しにはできない。実施契約の締結により、特許権の取得及び維持が実施許諾者の義務と課する。

・・・

この種の義務をライセンサーの付随的義務と位置付ける考え方もあるが、権利の放棄の限界についての原則の重要性（前述）に照らし、本質的義務であると考えべきである。

特許実施契約における実施許諾者の本質的義務の1つとして「実施権の創出と確保に関する義務」を掲げ、その内の確保義務として、特許料納付義務などと並んで特許権不放棄義務を掲げる考え方は同趣旨であると考えられる。

「判例ライセンス法 山上和則先生還暦記念論文集」〔光石忠敬〕 151頁

(2) 損害の範囲

本判決では、ライセンサーである原告の逸失利益として約600万円が認定されている。

この点、“本件特許権の実施品の販売価格には、1枚1円の実施料が含まれている”と営業していた模様であり、それ故、本件特許権の消滅後は、取引先から、1枚1円程度減額をしよう求められている。

実際の実施料は、1枚につき、特許実施分25銭、商標使用分25銭であったことから、ライセンサーである原告は、本件特許権の消滅により、特許実施分（25銭）の支払いを逃れることができるが、1枚1円程度減額して納入させられることになったことから、1枚につき差し引き75銭の利益を失うことになった。

しかし、原告が、仮に、取引先に対して、正確な実施料を伝えてさえいれば、本件特許権の消滅によって、取引先から求められる減額が、当該実施料（25銭）に留まる以上、この点における原告の損害を観念することはできない。

つまり、取引先から1枚1円程度の減額を求められ、1枚につき75銭の逸失利益が原告に発生したという結果は、本件特許権の消滅と条件関係は認められるものの、相当因果

関係を認めることはできず、この部分の損害について被告に負担させるべきではないと解される。

(3) ライセンサーのリスク回避

本件では、本件特許の実施品である封筒の販売価格には、1枚1円の実施料が含まれていると取引先に説明していた模様であり、この様な事情がある以上、ライセンシーである原告としては、封筒自体に特許表示を行わざるを得なかったのであろう。

しかし、特許発明の実施品について、その実施に係る特許権を表示することは、義務ではない（187条）。

したがって、自ら任意に特許表示を行ったライセンシーに対して、当該特許が消滅したことを原因として、当該特許表示が虚偽表示の禁止（188条）に該当するようになったとして、ライセンサーがこれに伴う損害を全額負担するのはあまりに酷であり、ライセンサーとしては、かかるリスクを回避する手立てを、ライセンス契約の中で講じておくべきであらう（例えば、「特許表示は行わない。」「特許表示を行ったことにより発生した損害はライセンシーの負担とする。」等）。

(4) その他（損害の範囲）

上記のとおり、ライセンサーは、対象特許を存続、維持すべき義務を負うことから、その義務の違反は、ライセンシーに対する債務不履行を構成し、ライセンシーが被った損害について賠償する責任を負うこととなる。

ここで言う損害とは、現実の損害であり、抽象的な損害の賠償まで認められない。本件においては、「在庫の廃棄処理を決定するまでの期間における倉庫費用」については、現実の損害ではないとして、損害として認定されなかった。

（氏名 井上 義隆）