

特許出願中の発明を対象とする実施許諾契約と特許請求の範囲を減縮する補正

～大阪地方裁判所平成 21 年 4 月 7 日判決を題材として～

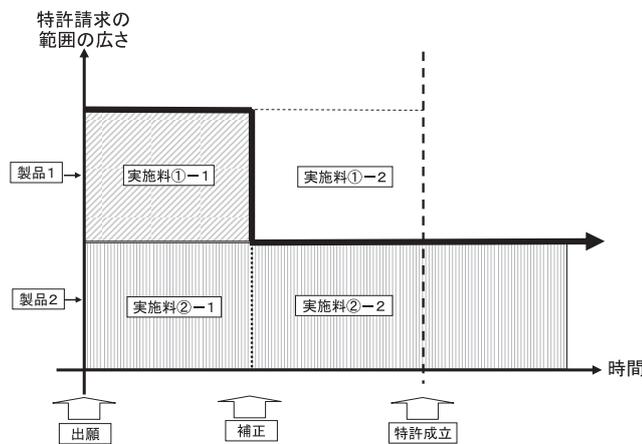


会員・弁護士 堀籠 佳典

1. はじめに

実施許諾契約（ライセンス契約）は、特許が成立した発明だけでなく、特許出願中の発明を対象として締結することもできる。特許が成立していなくても、特許出願人は、出願公開後、発明を実施する者に対して警告をすることにより特許成立後に補償金請求をすることができる（特許法（以下「法」という）65条）し、特許成立前に実施許諾を受けて製造した物に関しては、特許成立後にこれを譲渡、使用等しても侵害とはならないと考えられるので、特許成立前に実施許諾契約を締結することは実際上も意味がある。

しかし、特許請求の範囲は補正することができるので、当初は、被許諾者の製品が特許請求の範囲に属していたのに、最終的に成立した特許の請求の範囲には属しなくなっていることも考えられる。たとえば、当初の特許請求の範囲は、製品1及び2を含んでおり、製品1及び2の販売額に応じた実施料を支払っていたが、その後、補正がなされ、補正後の特許請求の範囲には、製品2のみが含まれ、製品1は含まれない、という場合である。



このような場合、被許諾者は製品1に関する実施料を支払う必要があるのか、また既に支払った製品1に関する実施料がある場合にはその返還を求めることができるのであろうか。

本稿は、被許諾者の製品が特許請求の範囲に属しなくなるような補正をして特許が成立した場合に、既払いの実施料の返還請求の可否が争われた大阪地方裁判所平成 21 年 4 月 7 日判決・平成 18 年（ワ）第 114219 号を取り上げて考察する。

既払い実施料の返還に関して本判決で問題となった論点は、①錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求の可否（第1次主張）、②（補正の遡及効を理由とする）契約時からの実施料（実施料①-1～2）の不当利得返還請求の可否（第2次主張）、③特許請求の範囲の減縮を理由とする補正後の実施料（実施料①-2）の不当利得返還請求の可否（第3次主張）、及び④債務不履行（信義則上の補正の事実の通知義務違反）に基づく損害賠償請求の可否（第4次主張）である。

特許が無効になった場合に、特許無効の遡及効により既払い実施料をすべて返還しなければならないかについてはこれまでも議論されてきたが、本件は、特許が無効になった場合ではなく、特許請求の範囲を補正した場合である点や、実施料の額が、許諾特許の技術的範囲に属する製品の正味販売価格に応じて定められていたため、補正による特許請求の範囲の記載の変更に関連して実施料を発生させる製品の範囲も変更されるのではないかも問題となった点などに特徴があり、特許無効の場合とは異なる論点を含んでいる。

上記論点は、いずれも契約の解釈の問題であり、補正がなされた場合の取扱いについて明示の合意がない場合には、当事者の通常の意味が何であるかが探求されなければならない。その場合重要なことは、特許出願中の発明を対象とする実施許諾契約において、実施料につき当事者が何の対価であると通常捉えていると考えるかであろう。

この点、実施料が法的に有効な補償金請求権（法65条）を行使しないことの対価であると考えれば、実施料を発生させる製品の範囲は、最後に補正された特許

請求の範囲の記載によって決まると解するのが自然である。逆に実施許諾により被許諾者が特許権者が有する発明の独占的実施の利益（全部又は一部）を享受できることに着目し、その対価が実施料であるとするのが当事者の通常の意味であると考え、第三者との関係で発明を「独占的に実施」できる利益を享受する範囲は、公開公報に記載された特許請求の範囲によって画されるが、それは補正によっては変更されない。したがって、特段の事情がない限り、当事者は実施料を発生させる製品の範囲が変更されることは想定していないと解するのが自然であろう。

これに対し、筆者は、実施料は現在または将来において権利行使（特許出願中の発明を対象とする場合には、特許成立後の権利行使のほか、補償金請求（法65条）を含む。）される可能性のある発明について権利行使される可能性を排除してこれを実施できる利益を享受することの対価であると捉える。この立場によれば、実施許諾締結後に補正による特許請求の範囲の変更に応じて、現在または将来において権利行使される可能性のある範囲も変わるから、反対の条項がない限り実施許諾の対象となる製品の範囲（実施料を発生させる製品の範囲）も変更されると解しうる。

本判決（大阪地方裁判所第21民事部・田中俊次裁判長）は、特許成立以前において、実施料を発生させる製品の範囲が特許請求の範囲の補正により変更されることを否定したものである。これは、筆者の立場とは異なるものであり、結論の妥当性についても一部疑問が残る。

2. 大阪地方裁判所平成21年4月7日判決（平成18年（ワ）第114219号）の概要

（1）事案の概要

本事案において、被告（工業用シリコンゴム製品メーカー）は、原告（総合家電メーカー）との間で、本件出願（原告の特許に係る出願）及び「これに係る特許」につき、非独占的実施許諾契約を締結し、同契約に基づいて原告に対し実施料を支払っていた。しかし、被告は、原告が同契約締結後に本件出願のクレームを減縮する補正をしたことを特許権設定登録後に知り、そのことを理由に、実施料の支払を拒絶し解除の意思表示をした。そこで原告は被告に対し特許権に基づく被告製品の製造販売の差止め、廃棄、未払い実施料の支払及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償

を求めて提訴した。これに対し、被告は、特許侵害について争うとともに、仮に特許侵害が認められたとしても、原告が（被告に通知することなく）本件補正を行ったことにより、被告は原告に対して既払い実施料の返還や損害賠償を請求する権利を有している、これを自働債権として特許権侵害による損害賠償請求権と相殺すると主張した事案である。

(時系列)	
平成10年1月27日	本件出願
平成12年10月1日	本件実施許諾契約の締結
平成13年12月4日	拒絶理由通知
平成14年2月4日	本件補正
平成14年3月22日	特許権の設定登録
平成14年7月17日	被告支払拒絶の通知
平成14年12月13日	被告契約解除の通知
平成15年10月1日	本件実施許諾契約の終了
平成18年10月30日	本件訴訟提起

（2）本件特許及び本件発明

（ア）本件特許

登録番号	第3290127号
発明の名称	熱伝導性シリコンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート
出願日	平成10年1月27日
出願番号	特願平10-14565号
登録日	平成14年3月22日
異議決定日	平成16年2月23日

（イ）本件発明（請求項1）の構成要件の分説（下線部は補正に係る部分）

- A. シリコンゴムに、下記一般式（A）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、
- B. 熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコンゴム組成物全量に対して40vol%～80vol%である
- C. ことを特徴とする熱伝導性シリコンゴム組成物。

【化1】



X = メトキシ基又はエトキシ基

Y = 炭素数6個以上18個以下の脂肪族長鎖アルキル基

本件特許発明は、トランジスター、コンピュータのCPU（中央演算処理装置）等の電気部品と放熱器との間に配置され、電子・電気部品から発生する熱を放熱器に伝導する放熱シートを形成する熱伝導性シリコーンゴム組成物に関するものである。シリコーンゴムに熱伝導性無機フィラー（金属酸化物等）を充填すると、放熱シートの熱伝導性が高まるが、柔軟性が損なわれ、電気部品と放熱器の間に隙間ができてしまうなどの不都合があった。本件特許発明はこの課題を解決するために、シリコーンゴムに、シランカップリング剤（注：無機物と有機樹脂を結びつける作用がある。）で表面処理した熱伝導性無機フィラーを分散させるという手段を採用したものである。

(3) 本件実施許諾契約（平成 12 年 10 月 1 日）の内容

本件実施許諾契約の内容は、以下のとおりである（下線付加）。

第 1 条（目的）

本契約は、以下に定義された許諾特許について、甲が乙に実施権を許諾することに関する甲乙間の合意を証するものである。

第 2 条（定義）

本契約において次の用語の意味は次の通りとする。

(1) 許諾特許とは、甲所有の下記の特許出願及びこれに係る特許権並びにその分割又は変更に係る新たな出願に基づく権利をいう。

・特開平 11-209618（発明の名称：熱伝導性シリコーンゴム組成物及び該組成物によりなる放熱シート）

(2) 許諾製品とは、許諾特許の技術的範囲に属する熱伝導性シリコーンゴム組成物よりなる放熱シートをいう。

(3) 〈省略〉

第 3 条（実施権の許諾）

甲は、乙に対し、許諾製品を日本国内において製造、使用及び販売する非独占的、譲渡不可、かつ再実施権なしの権利（以下実施権という。）を許諾する。

第 4 条（実施料）

1 乙は、第 3 条第 1 項に基づき許諾された実施権の対価として、次の契約一時金及び継続実施料（以下総称した実施料という）並びにこれらに課される消費税等を、甲から乙への請求書発行日より 30 日以内に、甲の指定する甲の銀行口座宛てに現金振込にて支払う。

(1) 契約一時金：〈省略〉

(2) 継続実施料：許諾製品の正味販売価格の 1%（但し、許諾特許について特許権が成立した日の属する月の翌月以降については、3%とする）

2 本契約に基づいて乙から甲になされたあらゆる支払いは、許諾特許の無効、本契約の解約その他いかなる理由によっても乙に返還されないものとする。

(4) 本件補正（平成 13 年 12 月 4 日）の内容

本件補正の内容は以下のとおりである。

なお、原告は、本件補正当時、本件補正の事実を被告に通知しなかった。

(補正前)

【特許請求の範囲】	
【請求項 1】 シリコーンゴムに、下記一般式 (A) 及び (B) で示されるシランカップリング剤から選択されたシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成ることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。	
【化 1】	
$YSiX_3$	(A)
Y_2SiX_2	(B)
X = メトキシ基又はエトキシ基	
Y = 炭素数 6 個以上の脂肪族長鎖アルキル基又はフェニル基	

(補正後)

【特許請求の範囲】	
【請求項 1】 シリコーンゴムに、下記一般式 (A) で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して 40 vol% ~ 80 vol% であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。	
【化 1】	
$YSiX_3$	(A)
X = メトキシ基又はエトキシ基	
Y = 炭素数 6 個以上 8 個以下の脂肪族長鎖アルキル基	

※ 本件に係るものは、「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して 40

vol%～80vol%である」との限定（構成要件B）を加えた点（下線の部分）である。これにより、被告製品の一部（先の図では製品1）が技術的範囲に属しなくなったことに当事者間で争いはなく、本稿で考察する実施料支払義務は、この被告製品に係るものである（先の図では実施料①-1, 2）。

（5）争点

本件では構成要件解釈や各被告製品の技術的範囲の属否が激しく争われたが、本稿で考察の対象とする本件補正に関する争点は、相殺の抗弁の基礎となる被告の原告に対する自働債権の存否に関するものである。具体的には、①錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求の可否（第1次主張）、②契約時からの実施料の不当利得返還請求の可否（第2次主張）、③補正後の実施料の不当利得返還請求の可否（第3次主張）、及び④債務不履行（信義則上の補正の事実の通知義務違反）に基づく損害賠償請求の可否（第4次主張）である⁽¹⁾。

（6）争点に関する当事者の主張

① 錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求（第1次主張）

被告は、本件特許に係る公開特許公報の特許請求に記載された発明に特許権が発生することを前提として、本件実施許諾契約を締結したが、実際には、同公報記載どおりの特許権は発生せず、本件補正によって構成要件Bが付加された特許権が発生したのであるから、被告の本件実施契約を締結する旨の意思表示には動機の錯誤がある、と主張した。これに対し、原告は、本件実施契約締結後になされた本件補正と、本件実施契約締結時における要素の錯誤とは無関係であり、錯誤無効の主張は失当である、と反論した。

② 契約時に遡った実施料の不当利得返還請求の可否（第2次主張）

被告は、契約締結後の補正によって特許請求の範囲が減縮された場合、実施許諾の範囲は、原始的に（契約締結の日から）減縮された特許請求の範囲になるというべきである、と主張した。これに対し、原告は、本件特許権の設定登録がされる以前においては、本件実施許諾契約における「許

諾製品」とは、本件補正前の特許請求の範囲に含まれる製品である（実施許諾の範囲は補正により変化しない）、と反論した。

③ 補正後の実施料の不当利得返還請求の可否（第3次主張）

被告は、原告による本件補正は出願の一部取下げないし放棄とでもいうべき行為であり、被告の原告に対する実施料支払義務は、それ以降、その補正に対応する一部が消滅すると解すべきである、と主張した。これに対し、原告は、実施許諾の範囲は補正により変化しない、と反論した。

④ 債務不履行（通知義務違反）に基づく損害賠償請求

被告は、原告は、信義則上、被告に対して、本件補正を通知する義務を負っていたところ、被告に本件補正を秘したまま、これを行ったのであるから、上記義務に違反した、と主張した。これに対し、原告は、特許成立前の段階における実施許諾契約における許諾対象たる発明は、当該出願の願書に最初に添付した明細書の開示範囲を超えない限度で、その後の補正により変わり得るのであり、特許が成立しないことも十分にあり得るから、本件補正を通知する義務はない、と反論した。

（7）裁判所の判断

本判決は、被告の①錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求（第1次主張）、②契約時からの実施料の不当利得返還請求（第2次主張）、③補正後の実施料の不当利得返還請求（第3次主張）、及び④債務不履行（信義則上の補正の事実の通知義務違反）に基づく損害賠償請求（第4次主張）に係る請求権を自働債権とする相殺の抗弁をいずれも認めなかった。

① 錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求（第1次主張）

本判決は、原告が補正を検討していたことを窺わせる事情は認められないとして、被告の錯誤無効の主張を排斥した。

②及び③ 契約時に遡った実施料の不当利得返還請求及び補正後の実施料の不当利得返還請求の可否(第2次及び第3次主張)

本判決は、まず、特許権発生前の「許諾特許」とは、本件特許に係る公開公報の特許請求の範囲に記載された発明を指し、特許権発生後の「許諾特許」とは、発生した特許権に係る特許請求の範囲による特許を指すと判断した。その上で、本件実施契約締結後、特許権発生日までの間については、問題となる被告製品は「許諾製品」に該当しそれについて実施料が発生するから、その実施料の受領が法律上の原因を欠くとはいえないとし、特許権発生日後については、「許諾製品」には該当せずそれについて実施料は発生しないが、原告が受領した実施料は不返還条項に基づき返還する必要はないから、その実施料の受領に法律上の原因がないとはいえないと判断した。

そして、特許請求の範囲が減縮された場合には、信義則上、契約締結の日に遡って許諾の範囲も減縮されるとの被告の主張(第2次的主張)に対しては、特許請求の範囲が補正により減縮されることは当然に想定できたはずであるのに、本件実施許諾契約上、その場合について何らの定めもされていない、実施料率が特許権発生後に比して低率(1%)に抑えられている、として、これを排斥した。

また、被告の原告に対する実施料支払義務は、補正以降、補正に対応する一部が消滅するとの被告の主張(第3次主張)に対しては、①「補正によって確定的に減縮の効果が生じるわけではなく、その後の補正によっても変動し得るものであるから、補正を出願の一部取下げと同視することはできず、本件補正書の提出日に遡って減縮の効果が生じると解することはできない。」とし、かつ②「本件実施契約において減縮の効果が遡るか否かは契約解釈の問題であって、特許法の解釈とは異なり得るし、実質的に見ても、特許法29条1項及び2項における新規性、進歩性の判断基準時たる『出願時』の解釈と、本件実施契約における減縮の遡及効の問題とは全くの別問題であるから、同列に論じることはできない。」として、同様に排斥した。

特許権発生日後の実施料については不返還条項

の効力が問題となったが、本判決は、本件における特許請求の範囲の減縮も、文言上、実施料返還不要とされる「その他いかなる理由」に含まれること、本件実施許諾契約上、被告の責任において当該実施品が「許諾製品」に該当するかを判断することが前提とされており、原告が被告の支払う実施料を受領することは、むしろ通常のことといえるから、本件において原告が特許権発生後も被告の支払う実施料を受領したことが信義則に照らして容認できないとはいえないこと、から、不返還条項の適用を肯定した。

④ 債務不履行(通知義務違反)に基づく損害賠償請求

本判決は、以下のとおり述べて、原告の通知義務を認めず、その違反を理由とする損害賠償請求は認められないとした。

「出願段階では補正が認められて特許されるものかどうか未だ確定しておらず、原告が本件補正書を提出したというだけでは直ちに本件実施契約上の権利義務に影響を及ぼすものではないと解すべきであるから、そもそも補正の事実を通知する実益に乏しく、信義則上、かかる義務を認めることはできない。

…もともと、出願段階で許諾を受けようとする者にとって、契約締結後の補正により特許成立段階で特許請求の範囲が減縮されることは、当然に想定できる事柄であり、減縮があった場合に許諾者から通知して欲しいというのであれば、契約交渉段階でその旨の同意を取り付けて契約書に明記しておくべきといえる(かかる交渉を経ずに許諾者一般にかかる義務を負わせることは、むしろ許諾者に予期しない不利益を被らせるおそれがある。)。また、被許諾者は、許諾者に特許請求の範囲を問い合わせたり(少なくとも許諾者には問合せに応答すべき義務がある。)、特許公報等を参照するなどして、特許請求の範囲がどのようになったか調査することができるのである。」

3. 考察

(1) 本判決の意義

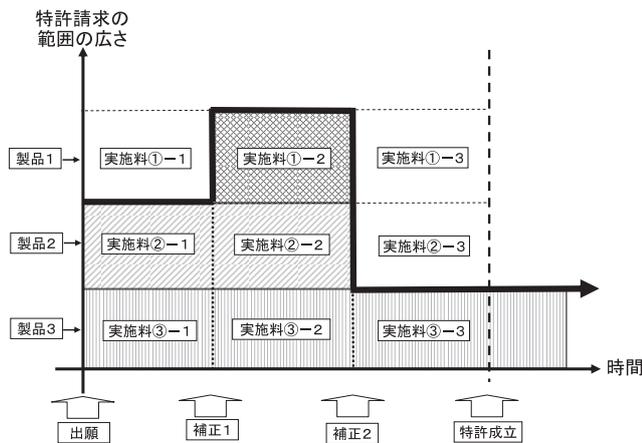
本判決は、特許を受ける権利の実施許諾契約(不返還条項有)締結後に、補正によって特許請求の範囲が

減縮された結果、被告製品の一部が技術的範囲に属しなくなったことを理由とした既払実施料の返還請求権等を自動債権とする相殺の抗弁を排斥したものである。

特許が無効になった場合の既払い実施料の返還請求の可否が争われた事案はこれまでもいくつかあったが、特許請求の範囲を減縮する補正に関するものは筆者が調査した範囲では見られなかった。とくに、補正による特許請求の範囲の記載の変更により「許諾製品」の範囲は変更されるのかについて判断したことに本判決の意義がある。

本件は、特許請求の範囲を減縮する補正がなされた事案であったが、特許成立前には、これを拡張・変更する補正も可能である。また、いったん補正がなされてもそれによって特許請求の範囲が不変のものとなるわけではなく、さらにこれを変更する補正をすることもできる。したがって、補正と実施料の関係を論じる場合には、特許請求の範囲を拡張・変更する補正がなされる場合や補正が複数回なされる場合を含めた一般的な形で議論されるべきである。

以下の図は、実施許諾契約締結後に、いったん特許請求の範囲を拡張する補正（第1次補正）がなされた後、これを減縮する補正（第2次補正）がなされたことを念頭に置き、特許請求の範囲の変化と各製品の実施料の関係をモデル図として示したものである。図中の、たとえば、実施料①-2は、第1次補正日から第2次補正日までの製品1の実施料を意味する。



特許請求の範囲の記載が変更された場合には、契約締結の日を遡って許諾の範囲も変更されるとの立場（本件における被告の第2次的主張）によれば、最終的に発生した実施料は、上図における実施料③-1～3

であり、補正による特許請求の範囲の記載の変化により「許諾製品」の範囲は変更されないとの立場（本判決の立場）によれば、最終的に発生した実施料は、実施料②-1～3と実施料③-1～3であり、補正による特許請求の範囲の記載の変化に連動して「許諾製品」の範囲は変更されるとの立場（本件における被告の第3次主張）によれば、最終的に発生した実施料は、実施料①-2、実施料②-1～2と実施料③-1～3であることとなる。

(2) 実施料は何の対価か？

実施許諾契約締結後に、特許請求の範囲を拡張・減縮・変更する補正がなされた場合に、実施料支払義務にどのような影響を与えるかを検討する前提として、特許出願中の発明を対象とする実施許諾契約における実施料は何の対価であるかについて種々の考え方を整理してみたい。

(ア) 法的に有効な補償金請求権（法65条1項）を行使しないことの対価であるとする考え方

特許出願人は、出願公開後、発明を実施する者に対して警告をすることにより特許成立後に補償金請求をすることができる（法65条）ので、（特許成立後に）法的に有効な補償金請求権を行使しないことを実施料の対価と見ることは可能である。

この考え方によれば、警告後に特許請求の範囲が減縮された場合には、特許成立後に、減縮された特許請求の範囲でのみ補償金請求をすることが可能であるとされていることから、最終的に成立した特許の技術的範囲に属する製品の実施料が発生することとなり、特許請求の範囲の記載が変更された場合には、契約締結の日を遡って許諾の範囲も変更されるという被告の第2次的主張と同じ結論となる。

しかし、この立場によると、具体的な実施料の額は、特許が成立するまで算定できないこととなるが、これでは予測可能性を害するし、また当事者の通常の意味に合致するかは疑問である。上記のモデル図でいうと、契約締結当初の時点において、被許諾者は実施料②-1と実施料③-1を払う必要があるが、事後的に見れば、実施料②-1は支払う必要がないものであったものであり、返還されることとなる。しかし、当事者が通常そのように複雑な取扱いをする意思を有しているとは考えにくい。

よって、この考え方には疑問が残る。

(イ) 事実上独占的に実施できる利益を享受することの対価であるとする考え方

特許出願中の発明を対象とする実施許諾契約において、事実上独占的に実施できる利益を享受させることを実施料の対価と見る考え方である。これは、無効審決の確定により特許が無効になった場合において、被許諾者は特許が無効になるまで事実上独占的に実施できる利益を享受できたから、無効になるまでの実施料を許諾者は返還しなくてよいとする通説的見解を特許出願中の発明を対象とする実施許諾契約に及ぼしたものである。

まず、背景として、特許が無効となった場合に関する通説的見解を確認しておく。

特許が無効審決の確定により無効となった場合、当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(125条本文)。そうすると、被許諾者は存在しない特許権に対して実施料を払ってきたこととなり、特許権者(許諾者)に対して既払い実施料の返還を請求できそうである(積極説)(たとえば、光石士郎『特許法詳説』(新版)(昭和51年)535頁)。

しかし、多くの学説は、特許が無効になっても被許諾者は既払い実施料の返還請求をすることはできないとする(消極説)(吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣、1998年)602頁⁽²⁾、渋谷達紀著『知的財産法講義I』(2版)(有斐閣、2006年)259頁⁽³⁾、山上和則・藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談〔初版〕』(青林書院、2007年)396頁〔松本司〕⁽⁴⁾、中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕上巻』(青林書院、平成12年)821頁〔中山信弘〕⁽⁵⁾、三村量一「特許実施許諾契約」梶山敬士外3名編『ビジネス法務体系I ライセンス契約』(日本評論社、2007年)101頁、119頁⁽⁶⁾等)。

その理由については、論者によって多少表現が異なり、被許諾者がそれまで「実施権により保護ないしは利益を受けていた」(前掲吉藤)、「特許独占の利益を受けている」(前掲渋谷)、「当該特許発明の独占権に基づく利益(ライセンシーでない者の実施を禁止するという利益)を享受してきた」(前掲山上・藤川)ことなどが理由として挙げられている⁽⁷⁾。ここで、被許諾者が受けていたとされる「利益」が何

を意味するのかは必ずしも明確ではないが、「保護」や「独占」といった第三者との関係を問題にする用語が用いられていることに照らせば、上記「利益」は、特許権の外形的存在により、許諾を受けていない第三者が事実上実施できなかった発明を、独占的に⁽⁸⁾実施することができた利益を意味するものと理解することができる。

なお、後述する東京地判昭和57年11月19日や東京高判平成16年10月27日は、意思表示の錯誤により契約全体が無効になるとの主張を排斥したが、一般に特許無効の遡及効(法125条)により既払い実施料が法律上の原因のないものとなるかについての直接の判断は示していない。

以上のとおり、判例は不明であるものの、特許が無効となるまで事実上被許諾者が独占的に実施できる利益を享受できたのであるから、特許が遡及的に無効となったとしても、既払い実施料が当然に不当利得になるわけではないというのが通説的見解であると理解される。つまり、通説的見解では、無効審判確定により特許が遡及的に無効になったにもかかわらず、被許諾者が既払い実施料の返還請求をすることができないのは、それまで発明を事実上独占的に実施できる利益を享受できたからである。

では、このように、事実上独占的に実施できたことを重視するのは妥当なのであろうか。

事実上の独占的実施の利益の享受が設定登録という外形的事実により確保される(許諾を受けていない第三者は事実上実施できなくなる)と仮定すると、事実上の独占的実施の利益を得たといえるためには、当該特許の設定登録がなされかつ維持されていることが重要であり、逆に設定登録がなされかつ維持されていれば、それだけで、許諾者は事実上の独占的実施の利益を受けたこととなろう。

しかし、実施料は事実上の独占的実施の利益を享受することの対価であるという前提がライセンス契約の当事者の通常の意味に合致するかについては、まったく疑問がないわけではない。ライセンスを受ける者が、ライセンスを受けることにより他者との比較においてどれだけの優位性を得られるかを検討し、その結果ライセンス契約を締結するという判断をすることもあろうが、そうではなく、他者の立場との対比を前提とせずに、自分が実施したいと考え

ている発明は特許でカバーされており無断で実施することは許されない（権利行使される）と考えるから、実施料の支払いに同意することも多かろう。一言でライセンス契約と言っても、その内容や締結に至る経緯は様々であって、具体的な事情を捨象して、実施料は事実上の独占の実施の利益を享受することの対価であるとするのはやや擬制にすぎるとはならないだろうか。

その意味で、事実上の独占の実施の利益を重視することについては疑問が残る。

なお、上記では、通説的見解が、実施料は事実上の独占の実施の利益を享受することの対価であり、事実上独占的に実施できた以上、收受した実施料に法律上の原因がないとはいえないと考えていることを前提として議論したが、実は、通説的見解においても、この点は必ずしも一致しておらず、許諾者が事実上独占的に実施できる利益を享受したことにより、被許諾者に損失が発生しなくなるとも考え得る（前掲吉藤・熊谷）。

しかし、事実上独占的に実施できる利益を享受したことによる被許諾者の損失不発生をいうのであれば、その前提として、既払いの実施料の額は被許諾者が享受した事実上の独占実施の利益の額に等しいかが検討されなければならないはずであるが、事実上の独占実施の利益とは、きわめて抽象的な概念であって、その額を事案ごとに算出するのは、容易なことではない。さらに、被許諾者が享受した事実上の独占実施の利益の額が既払い実施料の額を上回れば、理論的に許諾者が被許諾者に対して差額を不当利得として返還請求できることになってしまうが、このような結論は、通常特許の無効等につき何ら帰責性のない被許諾者にとって酷である。

よって、この考え方は妥当でないものとする。

(ウ) 私見（権利行使される可能性を排除して発明を実施できる利益を享受することの対価であるとする考え方）

すべての特許は将来無効になる可能性を包含しており、また出願中の特許は特許出願が拒絶されたり補正により特許請求の範囲が変更される可能性を包含している。にもかかわらず、特許が無効になったり、特許請求の範囲が補正されたからといってそれ

までの実施料を返還しなければならなかったり、実施料を過去に遡って算定し直さなければならないとすることは、法的安定性を損なうことになるし、当事者の通常の意味にも合致しないと考えられる。したがって、実施料支払義務についての遡及効を否定する（既払い実施料は返還請求できない）ことを原則とすべきである点において、通説的見解は妥当であるが、その根拠は、「事実上独占的に実施できた」ことに求めるべきではなく、権利行使される可能性を排除して発明を実施できる利益を享受したことに求めるべきではなかろうか。

すなわち、実施許諾契約により、許諾者は被許諾者に対して裁判上裁判外を問わず権利を行使しないという不作為義務⁹⁾を負うのであり、実施許諾を受けている事実は権利行使（侵害訴訟）に対する抗弁として機能し、その時点における実施や実施に係る物に関し現在および将来において権利行使される可能性を排除する。このように権利行使の可能性を排除して発明を実施する利益を享受することこそが、実施許諾契約における被許諾者の利益の中核であって、実施料は、現在または将来において権利行使される可能性のある発明について、権利行使される可能性を排除してこれを実施する利益を享受することの対価である、とするのが当事者の通常の意味に合致する。そして、事後的に権利が無効になったり特許請求の範囲が変更されたとしても、権利行使される可能性を排除して発明を実施できる利益を享受したことをもって、被許諾者は実施許諾契約における中核的な利益を得たと解すべきではないだろうか。ただし、被許諾者が権利行使の可能性を排除することの対価を払うのは許諾者により権利行使される可能性があることが前提であり、特許権が無効になった場合など権利行使がおよそありえなくなった場合には、許諾者の義務は目的を到達して消滅し、反対給付である実施料の支払義務も消滅する（民法536条1項類推適用）¹⁰⁾。したがって、実施料とは許諾者が被許諾者をして権利行使される可能性を排除して実施できる利益を享受なさしめることの対価でもあって、特許が無効となったり特許請求の範囲が変更されても、それまで許諾者は被許諾者をして権利行使の可能性を排除して発明を実施できる利益を享受なさしめた以上、それまでの実施料はその対価として支払われたものであって、不当利得になら

ないと考える。

(3) 本件の場合

本判決は、「特許権発生前の『許諾特許』とは、同公報（注：公開特許公報）の特許請求の範囲に記載された発明を指す」としたうえで、補正によって特許請求の範囲が減縮しても、「許諾特許」は遡及的に減縮しない理由として、「本件実施契約において減縮の効果が遡るか否かは契約解釈の問題であって、特許法の解釈とは異なり得るし、実質的に見ても、特許法 29 条 1 項及び 2 項における新規性、進歩性の判断基準時たる『出願時』の解釈と、本件実施契約における減縮の遡及効の問題は全く別問題であるから、同列に扱うことはできない。」と述べる。要するに、本件実施許諾契約では、実施許諾の範囲は、契約時の特許請求の範囲（公開公報記載のもの）と定められており、実施料がその後の減縮補正に連動することは契約書上定められていないので、契約時の特許請求の範囲を基準とした実施料が発生し、既払い実施料の返還請求は認められないということである。

しかし、本件実施許諾契約が規定する実施許諾の範囲に被告製品が含まれることは、既払い実施料の返還が否定される条件の 1 つであるが、それだけでは十分でなく、当該被告製品に関して、原告（許諾者）が実施許諾契約上の義務（実施料の支払と対価関係に立つ義務）を履行したといえなければならないのではなかろうか。

そこで、本件において原告がこのような実施許諾契約上の義務を履行したといえるかを検討するに、まず、法的に有効な補償金請求権を行使しないことを実施料の対価と見る立場からは、警告後に特許請求の範囲が減縮された場合には、減縮された特許請求の範囲でのみ補償金請求をすることが可能であるとされていることから、契約締結の日に遡って減縮された特許請求の範囲でのみ実施許諾契約上の義務が履行されたといえ、それに含まれない製品の実施料は不当利得として返還されなければならない。よって、この立場からは、本判決を支持されないこととなる。

次に、事実上独占的に実施できる利益を享受したかを問題とする立場を前提とすると、出願公開後（設定登録前）における事実上の独占的実施の利益の享受

は、出願公開（64 条）という外形的事実によって確保され、事実上の独占実施の利益の享受を受ける範囲も公開特許公報に記載された特許請求の範囲であると考えられる。そして、たとえ、その後補正がなされることにより、特許法上特許請求の範囲が遡及的に減縮されたとしても、被許諾者がそれまで上記の事実上の独占的実施の利益の享受を受けたことには変わりがないから、補正されるまでの実施料は不当利得とはならないこととなる。また、補正がなされても（補正書が提出されても）、その内容が公報で公開されるわけではない。そうすると、出願公開（64 条）という外形的事実によって確保される、事実上の独占的実施の利益を受ける範囲は、補正によって変化せず、公開特許公報に記載された特許請求の範囲のままであることとなる。そうすると、通説の立場からは、補正後の実施料についても不当利得にならないという本判決の結論は支持されることとなると考えられる。

これに対して、実施許諾契約の実施料は、権利行使される可能性を排除して発明を実施できる利益を享受させることの対価であると捉える私見の立場では、どの範囲で許諾者により権利行使される可能性があるかが問題となるが、それぞれの時点において特許請求の範囲に記載された発明であると考えられる。なぜならば、特許請求の範囲の記載は補正により変更されうるものであり、それぞれの時点においては、その時点における特許請求の範囲に記載された発明について特許が成立する可能性が最も現実的なものだからである。

そうすると、たとえ、特許請求の範囲が減縮補正されたとしても、それまでは補正前の特許請求の範囲で権利行使の可能性を排除して発明を実施できる利益を受けたことに変わりはないから、減縮補正前の特許請求の範囲に含まれる製品につき実施料が発生したのであり、当該実施料は不当利得とはならない（法律上の原因がある）。これに対し、減縮補正後は、被許諾者は減縮補正された特許請求の範囲においてのみ権利行使の可能性を排除して発明を実施できる利益を受けるのであるから、減縮補正後の特許請求の範囲に含まれなくなった製品については実施料が発生しないというべきであり、許諾者がこれを収受した場合には原則として不当利得になると解すべきである。

このように、補正により実施料（の算定基準）が変動することについては、実施料の額が、許諾特許の技

術的範囲に属する製品の正味販売価格に応じて定まる
とした当事者の通常の意味に合致するものとする。また、契約締結後に、専ら実施料を増加させる目的で、特許請求の範囲を無用に拡張し、その後再び減縮して特許成立させるという事態も考えられないではないが、そのような例外的な場合については、権利濫用の法理等によって対処可能であろう。

以上の立場からは、本判決は、補正前の実施料は不当利得にならないとした限度において支持できるが、補正後の実施料に関する判示は疑問である。

(4) 不返還条項の効力

本判決は、設定登録後における「許諾特許」とは、成立した特許権に係る特許請求に範囲と解すべきであるとして、その技術的範囲に属しない被告製品については、実施料支払義務は発生しないとした上で、原告が受領した実施料は、不返還条項に基づき返還する必要はないと判示した。

本判決が不返還条項を適用した理由は、本件における特許請求の範囲の減縮も、文言上、実施料返還不要とされる「その他いかなる理由」に含まれること、及び本件実施許諾契約上、被告の責任において当該実施品が「許諾製品」に該当するかを判断することが前提とされており、原告が被告の支払う実施料を受領することは、むしろ通常のことといえること、である。

しかし、不返還条項において「その他いかなる理由」の前には、「許諾特許の無効」「本契約の解除」という後発的な事由が列挙されていることも考慮すると、收受の時点において收受することに正当性がない実施料についてまで不返還条項を適用することは行きすぎではないかとの疑問が残る。

(5) 補正を通知する義務に関して

原告は、信義側上、被告に対して、本件補正を通知する義務を負っており、原告が上記補正の事実を被告に通知しておれば、その補正の範囲に応じて実施料減額することとなったはずであるとして、既払い実施料のうち、補正された範囲に相当する額につき、債務不履行に基づく損害賠償請求権を有すると被告が主張したのに対し、本判決は、被告から本件出願の経過等について問い合わせがされた場合には、原告はこれに誠実に応答すべき義務があるが、問い合わせの有無にかかわらず積極的に通知する義務は認められないと判示

した。この判示にも、やや疑問が残る。

確かに、特許請求の範囲を減縮する補正をしたにすぎない時点では、実施料の額に何ら変更は生じないと判決の立場を前提とすれば、被告に対し補正に事実を通知する実益に乏しいという判示は首肯することができる。

しかし、設定登録後についてはいえば、上記のとおり、設定登録後は、被告は、減縮された特許請求の範囲を基準とした実施料を支払えばよいのであり、実施料の額が変更されるのであるから、減縮した特許請求の範囲で設定登録がなされた事実は被告にとって重要な事実である（この点は、本判決も指摘している）。

この点、本判決は、特許請求の範囲の減縮の可能性は想定できることなどを摘示したうえで、本件における信義則上の通知義務を否定したが、減縮補正の可能性を抽象的に予想できるからといって、実施料の基準が変更されたことを秘してよいということにはならない。

また、本判決が通知義務を否定するにあたり摘示した理由で最も実質的なものは、特許公報等を参酌できるという点であるが、設定登録と特許公報発行とは時間的なずれがあることを考慮しているか疑問である。本判決の論理のよると、実施料の基準が変更されるのは設定登録時であるにもかかわらず、許諾者からの通知がなければ、特許公報発行時までの間被許諾者は実施料の基準が変更されたことを知りえず、高額の実施料の支払いを事実上強制されることになる。実際、本件において、特許の設定登録がなされたのは平成14年3月22日であるのに対し、特許公報が発行されたのは同年6月10日であり、約2カ月半のタイムラグがあり、原告の通知義務が認められないとすると、被告は（支払条件によるが）2～3箇月に渡って本来よりも高額の実施料の支払を強制されることとなる（しかも、一旦支払った実施料は、不返還合意により返還請求できない）。

以上に照らすと、少なくとも、設定登録がなされた時点において（もしくはその後実施料を受受するにあたって）、原告は被告に対して補正及び設定登録の事実を通知（告知）する信義則上の義務があったというべきではないだろうか。この点、本件補正の一般的通知義務を否定した本判決が、補正書提出時における通知義務だけを否定したものであるのか、設定登録時における通知義務を否定したものは、判示からは明確

には読み取れないが、後者であるとするれば、疑問の残る判旨であるといわざるを得ない⁽¹¹⁾。

(6) 錯誤（動機の錯誤）を理由とする不当利得返還請求（第1次主張）

実施許諾契約自体が錯誤（動機の錯誤）によって無効（民法95条）となれば、同契約に基づいて支払われた実施料は法律上の原因のないものとなり、被許諾者はこれを不当利得として返還請求をすることができる（民法703条）。

しかし、本判決は、原告（許諾者）が補正の意図をもって実施許諾契約を締結したとは認められないこと、特許出願は補正（又は訂正）されることもあり、特許請求の範囲に変動を生じ得る点は織り込み済みというべきであること、を理由として、被告の錯誤無効の主張を排斥した。

「錯誤」（民法95条）に関する通常理解を前提し、契約時の事実を基準として「錯誤」があったかを判断すれば、実施許諾契約締結時に原告に補正の意図があったことを被告が立証しない限り、錯誤無効の主張は認められないこととなる。被告にとっては、本件補正は、実施許諾契約締結時に具体的に予期していなかった事情であろうが、本件特許出願について補正（又は訂正）がなされる抽象的な可能性が存在することは当然認識してきたはずである。錯誤の理由として、補正の具体的な意図を問題とするのであれば、本件補正の契機となった拒絶理由通知が発せられたのが契約締結後であることから、補正の具体的な可能性があるという事情は契約締結後の事情であるといわざるを得ず、逆に抽象的な可能性を問題とするのであれば、被告はそのことを契約時に認識しており、錯誤がなかったこととなる。補正に関して錯誤無効の主張が成り立つとすれば、それは許諾者が補正を具体的に意図していたにもかかわらず、被許諾者がこれを知らなかったような場合に限られるであろう。

したがって、そのような立証のない本件において、裁判所が錯誤無効の主張を認めなかったのは正当であり、この点に関して目新しい判断はない（同様の点から実施許諾契約について錯誤無効の主張がなされた事案として、東京地判昭和57年11月29日判時1070号94頁〔カップ入り即席食品容器事件〕⁽¹²⁾や東京高判平成16年10月27日・平成16年（ネ）第3601号〔人口乳房及び乳房形乳房成形増大器事件〕⁽¹³⁾を参照）。

なお、本判決が実施許諾契約の不返還条項を適用することによってではなく、動機の錯誤を否定することにより、錯誤を理由に既払い実施料の返還を請求できるという被告の主張を排斥したものであることには一応留意されたい。本判決が、錯誤無効の主張が認められた場合でも、なお、不返還条項により、既払い実施料の返還請求が否定されると考えているのかは不明である⁽¹⁴⁾。

4. おわりに

本件で裁判所が判断した論点は、特許法上の論点ではなく、上記契約書における「許諾特許」という文言の解釈である。このような紛争を防止するためには、考えられるすべての紛争に対応した契約条項を設けることが好ましいが、実際にはすべての事態を網羅することは困難である。とくに、本件のような特許出願中の発明を対象とした実施契約については、過去の紛争事例が少なかった（補償金請求についての裁判事例も少ない）。そのような状況の中で、本判決は特許出願中の発明を対象とした実施契約をめぐる多くの論点を提示するものとして意義がある。

なお、本判決に対しては控訴がなされ、控訴審（知財高判平成22年3月31日・平成21年（ネ）第10033号）では、被告製品はすべて本件特許の技術的範囲に属しないと判断したため、相殺の抗弁の理由として被告により提起された上記論点の多くには言及されていなかった。

*本稿は、平成22年1月27日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会で報告し、かつ討議を経た判例研究に基づき、論考にまとめたものである。

注

(1) 本件では、構成要件解釈や各被告製品の技術的範囲の属否が激しく争われたが、第一審の裁判所は、一部の被告製品について、特許権侵害を認めた。本書では、これを前提に、被告の相殺の抗弁が認められるかを中心に検討する。なお、本件の控訴審判決（知財高判平成22年3月31日判決・平成21年（ネ）第10033号）は、特許権侵害を認めなかったため、上記論点に対する判断は示されてなかった。

(2) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣、1998年）602頁は、「一般に、実施権者は実施

- 権により保護ないし利益を受けていたのであるから、特許権者は、他人（実施権者）に損失を及ぼした者ではないと解され（民法703条参照）、返還の必要がないとすべきであろう。」とする。
- (3) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（2版）（2006年）259頁は、「特許発明の実施を許諾されたものが特許権者に支払った実施料は、その者も特許独占の利益を受けていることを考えると、特許権者が法律上の原因をなく得た利益とはいえないから、不当利得として返還を求めることはできない。」とする。
- (4) 山上和則・藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談〔初版〕』（青林書院、2007年）396頁〔松本司〕は、「審決確定の遡及効は法技術的な制度であり、現実は無効審決又は訂正審決の確定前は、当該特許権は有効として扱われ、また、技術的範囲は登録時の範囲として扱われてきたため、ライセンシーも当該特許発明の独占権に基づく利益（ライセンシーでない者の実施を禁止するという利益）を享受してきたわけですから、確定後の支払いを拒否できることはともかく、確定前に支払ってきた実施料の返還請求はできないものと考えられます。」とする。
- (5) 中山信弘編著『注解特許法〔第3版〕上巻』（青林書院、平成12年）821頁〔中山信弘〕は、「要は、事実上独占の実施が可能であった期間に相当する分の実施料については返還請求権がない、ということを経済的な考えとして計算すべきである。」とする。
- (6) 三村量一「特許実施許諾契約」梶山敬士外3名編『ビジネス法務体系Ⅰ ライセンス契約』（日本評論社、2007年）101頁は、「専用実施権者は、特許が無効とされるまでの間は、特許発明を事実上独占的に実施しており、それによる利益を得ていたのであるから、その間に対応する実施料については、特許権者において返還義務を生ずるものではない。」とする。
- (7) 前掲中山は、専用実施権の実実施許諾契約に関して、「事実上独占実施が可能であった期間に相当する分の実施料については返還請求権がない」とするが、通常実施権の場合にどのように考えるかは不明である。
- (8) ここでは、許諾を受けていない第三者との関係で「独占的」という意味である。
- (9) 中山信弘著「法律学講座双書 特許法〔初版〕」（弘文堂、平成22年）426頁は、「通常実施権とは、特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権であると言える。」とする。
- (10) 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（平成22年1月1日改定）が、「ライセンシーがライセンシーに対して、技術に係る権利が消滅した後においても、…ライセンス料の支払義務を課す行為は、一般に技術の自由な利用を阻害するものであり、公正競争阻害性を有する場合には、不正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。」（第4の5(3)）と定めるのも、権利行使がおよそありえなくなったにもかかわらず、実施料を支払うことは通常の当事者の意思ではないことを前提としているといえよう。
- (11) なお、特許成立前には、許諾者は被許諾者の承諾を得ることなく（しかも通知することなく）補正により特許請求の範囲を変更（減縮）できるとすることは、特許成立後は、被許諾者の承諾がなければ訂正審判を請求できない（127条）ことと均衡を失しないかも問題となるが、特許成立前には、特許請求の範囲を拡張・変更することもできるのに対し、特許成立後は、そのようなことはできない（126条1項各号4項）から、一応利益状況は異なるので、均衡を失するとまではいえないと考える。
- (12) 東京地判昭和57年11月19日判時1070号94頁は、実施契約締結後に無効審決の確定により特許が無効となったことを理由に、実施許諾契約（実用新案権）の錯誤無効の主張がなされた事案において、裁判所は、被許諾者が対象となる実用新案権の登録の有効性について紛争が存在し、既に無効審判の請求がされていることを認識しており、自らもその有効性については疑念を有していたなどを認定して錯誤無効の主張を排斥した。
- (13) 東京高判平成16年10月27日・平成16年（ネ）第3601号は、特許出願中の発明につき専用実施契約が締結されたが、拒絶理由通知が発せられたことなどから、被許諾者（控訴人）が、特許が成立する見込みがあることを前提に契約を締結したなどとして、契約の錯誤無効、詐欺取消等を理由として実施料の返還等を求めた事案であり、裁判所は、そのような事実を前提に契約を締結したとはいえないとして、被許諾者の主張を排斥した。
- (14) この点、東京地判平成20年8月28日・平成19年（ワ）第17344号（石の湯事件第1審判決）は、不返還条項の合意は錯誤を理由とする返還請求権を否定されないとする。

（原稿受領2010.11.29）