



2020.春号

No.01

知的 財産 Newsletter

ご挨拶

判例1

専用実施権許諾契約に基づく黙示の
実施義務が認められたものの、
ライセンシーは実施義務を
履行していたと認められた事案

判例1の解説ポイント

判例2

化粧品に関する特許権侵害に基づく
損害に関し詳細な認定・
判断を示した事例

判例2の解説ポイント

執筆情報のご案内

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによつてはとらざるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弁護士法人大江橋法律事務所の知的財産プラクティスグループでは、日頃から企業法務に携わっている皆様に、少しでも知財の側面から何かお役立て出来る情報をお送りすべく、毎月発刊させて頂いております知的財産ニュースレターの判例紹介の中から、ご参考にして頂ける判例とその解説を記した知的財産ニュースレターダイジェスト版を発刊させて頂くことになりました。数ある知財判例の中から、皆様の日頃の企業法務のヒントとなる情報を分かりやすく、簡潔にご紹介させて頂いております。

知的財産を取り巻く社会は、AIやIoTといった新しい技術が次々と生まれ、ヒトとモノの関係は急速に変化しており、知的財産に関する法規則及び基準も次々と新設・改訂がなされてきています。これらに対する情報収集とその理解が益々重要となってくるなかで、弊所の知的財産プラクティスグループに属す弁護士が知財判例とその解説を元に、皆さまの日頃の業務に少しでもお役立て頂ければ大変幸甚でございます。

本ニュースレターに関するお問い合わせは、IPnewsletter@ohebash.comまでお問い合わせください。

弁護士法人大江橋法律事務所
知的財産プラクティスグループ

[△ 目次へ戻る](#)

判例1

専用実施権許諾契約に基づく黙示の実施義務が認められたものの、
ライセンシーは実施義務を履行していたと認められた事案

黒田 佑輝

Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)令和元年9月18日判決(平成31年(ネ)第10032号)裁判所ウェブサイト〔ちりめんの製造法及びその製品事件〕

裁判例はこちら

本件は、特許権者である原告が、専用実施権者であった被
がちりめんの製造方法及び製品に関する特許(「本件特許」)
の専用実施権許諾契約(「本件契約」)に違反したとして債務
不履行に基づく損害賠償請求権を行使した事案です。原告
は、被告の債務不履行として幾つかの義務違反を主張しまし
たが、知財高裁及び原審とも、結論として原告の債務不履行に
基づく損害賠償請求は認められないと判断しました。

ここでは、本件契約に基づく被告の実施義務の存否及び、
被告がその義務に違反したかに関して、知財高裁が追認した
原審の判断を紹介します。本件契約は、専用実施権の許諾契
約であり、実施に伴うランニングロイヤリティのみのライセンス
料の定めなどが設けられていましたが、ライセンシーが特許を
実施することについては、努力義務を含め明文の定めがありま
せませんでした。

このため、裁判所は以下の通り被告に信義則に基づく一定
の実施義務を認めました。

「本件契約は専用実施権設定契約であり、被告は本件契約
に基づき本件特許の専用実施権を取得し、本件特許を独占的
に実施し得る地位を獲得するのに対し、原告は本件契約を締
結することによって、本件特許を実施することや他の者に実施
許諾することができないにもかかわらず、特許維持費用の支払
義務を負うという立場に立つことになる。また、本件契約では、
(中略)原告は、被告が本件特許を実施しないことには、実施
料の支払を全く受けられないことになる。

本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上によ
うな状況を踏まえると、専用実施権者である被告は、本件特許
の実施が可能であるのに、それを殊更に実施しないとか、その
実施に向けた努力を怠るなどということは許されず、信義則に
基づき、本件特許を実施する義務を一定の限度で負うと解す

べきである。

もともと、(中略)被告としては製品が販売できた場合にのみ
実施料の支払負担が発生するにとどまるというリスク負担を前
提に本件契約を締結したものであるから、本件特許を実施し
た製品を製造販売するための努力の程度について被告に過大
な義務を負わせることは相当でない。また、被告は本件特許の
製造法によって製造したしらすを製造販売することによって本
件特許を実施することになるが、本件特許は解凍後真空包装
し、加圧加熱処理することをも構成として含むものであり、被
告はそれを行うための機械を有していなかったから、そのため
の準備期間が不可避免的に生ずるし、結果的に、商品が消費
者に十分受け入れられず、思うように商品が販売できないなど
という事態も生じ得る。

以上のような本件の事情を考慮すると、被告が本件特許の
実施義務を負うといっても、本件特許を実施するために必要
な事項等を踏まえつつ、その時々状況を踏まえ、特許の実施
に向けた合理的な努力を尽くすことで足りると解するのが相当
である。」

他方で、結論としては、被告は実施の準備のために時間を要
し、結果的に原告が期待していたような販売数量を実現でき
なかったという事情があったとしても、このような実施義務を
果たしていたとして、被告の損害賠償義務を認めませんでした。
実務上専用実施権が許諾されることは決して多くはありませんが、
専用実施権許諾契約について、契約書に一切の記載
がないにもかかわらず、一定のレベルの実施義務が認められ
た事案として、実務上の参考になると思われます。

[目次へ戻る](#)

判例1の解説ポイント



古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

特許ライセンス契約において、ライセンシーにライセンス対象発明の実施(許諾製品の製造、販売等)を行うべきことを内容とする「実施義務」を定めることがあります。ライセンス料の金額がライセンシーによる許諾製品の販売高等によって算出される場合、ライセンシーが対象発明を実施しない限り、ライセンサー(特許権者)はライセンス料の支払いを受けられないことになります。特に、独占的通常実施権を許諾する場合や本判決のように専用実施権を設定する場合は、ライセンサー自身も対象発明を実施することや他の者に実施を許諾することができなくなることから、ライセンサーにとっては、ライセンス料収入確保の観点から、ライセンシーに実施義務を課しておく必要性は高いといえます。

本判決は、専用実施権設定契約に実施義務が明記されていない場合であっても、ライセンシーは、信義則上、一定の限度の実施義務を負うことを認めています。もっとも、ライセンシーが実施義務を負うとしても、具体的にどのような実施義務を負うのかは一義的に明らかではありません。本判決は、「特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ、その時々状況を踏まえ、特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りる」と判示しており、本判決が認めた実施義務のレベルは決して高くはないと解されます。

ライセンサーがライセンシーに対して実施義務を課したい場合は、本判決のように解釈に委ねるのではなく、ライセンス契約書において、実施義務の有無、内容を明確かつ具体的に定めておくことが重要であると考えられます。ライセンシーにおいて許諾製品の開発を行わなければならない場合は、ライセンシーにおける許諾製品の開発計画、製造販売開始時期などを

具体的に定めておくことも肝要です。なお、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第4・4(5)は、「ライセンサーがライセンシーに対して、当該技術の利用に関し、最善実施努力義務を課す行為は、当該技術が有効に使われるようにする効果が認められ、努力義務にとどまる限りはライセンシーの事業活動を拘束する程度が小さく、競争を減殺するおそれは小さいので、原則として不公正な取引方法に該当しない。」と述べており、努力義務としての実施義務は、独占禁止法上も許容されると解されます。

実施義務に違反した場合の効果としては、本判決の原告の請求のように、債務不履行に基づく損害賠償請求が考えられますが、仮に実施義務違反が認められたとしても、損害額の算定が困難な場合が多いと思われる。実務上は、ライセンシーの実施権が独占的通常実施権の場合、一定期間、全く実施がなされていないときには、当該独占的通常実施権を非独占的通常実施権に切り替えるといった規定をライセンス契約書に定めることもあります。

判例2

化粧品に関する特許権侵害に基づく損害に関し詳細な認定・判断を示した事例

長谷部 陽平
Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

大阪地裁(21部)令和2年1月16日判決(大阪地裁平成29年(ワ)第6334号)裁判所ウェブサイト[毛髪化粧品事件]

裁判例はこちら

本件は、名称を「非水系毛髪化粧品および毛髪処理方法」とする発明についての特許権(「本件特許権」)を有する原告Xが、被告Yらに対して、Yらによる毛髪化粧品(「被告製品」)の製造販売が本件特許権を侵害するとして、被告製品の製造、販売の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を請求した事案です。関連する特許無効審判請求の経緯等を踏まえ、最終的に本件の主な争点は損害論に絞られ、大阪地裁は損害に関し以下の判断を示しました。

(1)返品の取扱

特許権侵害期間の出荷分に返品があり、その返品に係る売上金額が計上されない場合には、被告らにそれに相当する利益があったといえないことは明らかである。したがって、特許法102条2項の利益の額の算定に当たっては、上記期間の出荷分に返品があった場合には、売上金額の算定に当たって、返品に係る売上金額を控除すべきである。

(2)バルク原価

バルク原価のうち「原料原価」及び「調合光熱費」は、その性質上、被告らにおいて被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる。

他方、バルク原価のうち「調合手間」については、単に被告らの従業員が被告製品の製造に関与した人件費相当の費用ということであるから、被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできない。したがって、「調合手間」については、経費として控除すべきとはいえない。

(3)容器、ポンプ、キャップ、一本箱、添付文書、内箱、外箱に係る費用

被告らが被告製品を製造販売するに当たり、容器、ポンプ、キャップ、一本箱、添付文書、内箱、外箱に係る費用を要したと認められ、その性質上、これらは被告らにおいて被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に

必要となった経費に当たると認められる。

(4)運賃、関税輸送費

被告らが被告製品を製造販売するに当たり、運賃、関税輸送費を要したと認められ、その性質上、これらは被告らにおいて被告製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。

(5)手間

被告らは「手間」(女性7名による作業や添付文書の差込みに関する経費)が控除されるべき経費に含まれると主張するが、「調合手間」と同様の理由により、これを経費として控除すべきとはいえない。

(6)試験費用

被告製品を研究開発する過程で支出された試験費用については、被告製品そのものについて試験をしたものとは認められないから、この費用をもって、被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たるといえることはできない。他方、被告製品はUV防止効果を標榜する毛髪及び頭皮用化粧品であり、UV防止効果やSPF値・PA値を謳うためには、その効果を裏付ける試験を経ることが義務付けられているから、かかるUV防止効果等を裏付ける試験は被告製品を製造販売するために必要不可欠であり、その費用は被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たると認められる。

本件判決は、特許法改正も踏まえ近時注目されている損害論に関し、損害額の算定にあたり考慮すべき事情を具体的・詳細に整理したものであり、参考になると考えられることから、紹介いたします。

判例2の解説ポイント



古庄 俊哉

Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

特許権侵害訴訟においては、特許権の侵害が認められたとしても損害額の立証に困難が伴います。そこで、権利者の立証責任を軽減し、損害額の算定を容易にするための規定として、特許法102条が設けられています。

本判決で、原告Xが損害額の算定の根拠として用いた特許法102条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を権利者の損害と推定する規定です。特許法102条2項については、知財高裁令和元年6月7日大合議判決(炭酸パック化粧品事件大合議判決)において詳細な判断が示されており([弊社知財ニュースレター2019年7月号をご参照ください](#))、「特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であると判示しており、本判決もこの判示に従って限界利益の額を算定しています。

まず、「侵害者の侵害品の売上高」を算出するにあたっては、いったん販売は行われたものの後に返品された製品に係る売上金額を控除すべきかが争われることが多く、返品分を控除するか否かについて見解も分かれています。本判決は、返品に係る売上金額を控除すべきと判示し、返品分を控除するという立場に立っています。

一般的に「限界利益＝売上－変動費」と理解されていますが、炭酸パック化粧品事件大合議判決を踏まえると、「侵害者の侵害品の売上高」から控除すべき「経費」は、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるかという観点で判断す

ることになります。本判決は、例えば、侵害品のバルク原価のうちの「原料原価」及び「調合光熱費」については被告製品(侵害品)の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費であると認めている一方、バルク原価のうちの「調合手間」については、調合作業の人件費に相当するものであり、単に被告Yらの従業員が侵害品の製造に関与しているというだけでは、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を要したと認めることはできないと判断しています。控除すべき「経費」の主張立証にあたっては、本判決のように、経費の内容を一つ一つについて、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるか否かを検討することがポイントです。

執筆情報のご案内

書評掲載・増刷のお知らせ 「共同研究開発契約の法務」

株式会社中央経済社出版の『旬刊経理情報』(2020年2/1増大号)に、重富貴光、酒匂景範、古庄俊哉が執筆しました『共同研究開発契約の法務』の書評が掲載されました。また、ご好評をいただいておりますので、増刷の運びとなりました。これからも、多くの方にご活用いただき、業務遂行の上で一助となれば幸いです。



本書では、共同研究開発の意義及び仕組みを紹介し、共同研究開発の進め方全般、各段階で業務を遂行する上での留意点を網羅的かつ体系的に解説しています。より具体的には、共同研究開発案件にどのように取り組むべきかについて、契約書作成のあり方のほか、裁判に発展した多数の紛争事例を取り上げて解説しています。また、随所にQ&Aを取り入れることにより、実務上の悩みにも解説しています。さらに、契約書の書式も提供することで「実務で使える」解説書に仕上げられています。多くの方にご活用いただければ幸いです。

出版社 株式会社中央経済社

発行年月 令和元年11月

著者 重富貴光 酒匂景範 古庄俊哉