

特許権	判決年月日	平成３０年１２月２５日	知財高裁第１部
	事 件 番 号	平成３０年(ネ)第１００５９号	
○　特許権者が独占的通常実施権を許諾した者及び同人が製造した機械装置を譲り受けて製品を製造販売した者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益が存するとした事例。			

(事件類型) 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認 (結論) 原判決一部取消

(関連条文) 特許法78条, 民訴法134条

(関連する権利番号等) 特許第2696244号, 米国特許第5075064号

判 決 要 旨

1 本件各特許権(日本特許権, 米国特許権)の特許権者である被控訴人は, 控訴人に本件各特許権について本件通常実施権を許諾し, その後, 控訴人は, 本件各機械装置を製造し, これを控訴人補助参加人に販売し, 控訴人補助参加人が, 本件各機械装置を使用して本件各製品を製造し, これを販売した。控訴人は, 控訴人補助参加人との間で, 控訴人補助参加人が本件各機械装置を使用することに関して, 第三者から特許権行使により損害を被った場合には, 控訴人がその全ての損害を補償する旨合意しているところ, 被控訴人は, 控訴人補助参加人に対し, 米国において, 控訴人補助参加人の行為が米国特許権を侵害するとして損害賠償請求訴訟を提起し, 損害賠償を命じる第一審判決が言い渡された。

本件は, 控訴人が, 被控訴人に対し, ①被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し, 本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認, ②控訴人が控訴人補助参加人に対し, 本件実施許諾契約に基づき本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める事案である。

2 原判決(東京地裁平成29年(ワ)第28060号・平成30年6月28日判決)は, 確認の利益がないとして本件訴えを却下した。

3 本判決は, 本件訴えのうち, 上記損害賠償請求権を有しないことの確認を求める部分につき, 確認の利益があるとして, 原判決を取り消し, 原審に差し戻した。

(1) 被控訴人が控訴人に対し特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益

被控訴人は, 米国訴訟において, 控訴人補助参加人に対し, 控訴人補助参加人が本件各製品を製造販売した行為について, 米国特許権の侵害を理由として損害賠償請求をしている。そして, 本件各製品の製造のために用いられた本件各機械装置を製造し, これを控訴人補助参加人に販売したのは控訴人である。また, 当審第1回口頭弁論期日において, 被控訴人が, 被控訴人は控訴人に対し, 本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有する旨陳述した。

そうすると, 控訴人と被控訴人との間に本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権

の存否について争いがあり、控訴人は、被控訴人から、上記損害賠償請求権を行使されるおそれが現に存在するというべきである。

(2) 被控訴人が控訴人補助参加人に対し特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益

控訴人は、被控訴人と第三者との間の権利法律関係の確認を求めている。その趣旨は、本件通常実施権を有する控訴人が本件各機械装置を製造販売したから、もはや本件各特許権の効力は、控訴人補助参加人による本件各機械装置の使用及び本件各製品の製造販売には及ばず、本件各特許権を侵害しない旨の確認を求めようとするにあるものと認められる。

そして、本件において、訴訟物たる被控訴人の控訴人補助参加人に対する本件各特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の存否について判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断は、控訴人の被控訴人に対する権利法律関係を導き出すに当たっても必要なものということができる。

また、上記認定及び判断に当たっては、本件実施許諾契約の解釈が不可欠であるところ、販売禁止特約の有無を含む本件実施許諾契約の具体的な内容の主張立証については、控訴人補助参加人よりも、契約当事者である控訴人の方が、これを充実して行うことができるものである。

さらに、被控訴人は、控訴人補助参加人に対して、本件米国特許権の侵害を理由として米国訴訟を提起したのであるから、販売禁止特約の有無を含む本件実施許諾契約の具体的な内容という、米国訴訟の結論にも影響し得る争点について、現時点で、主張立証を求められることになっても、やむを得ないものである。

このような本件における各事情を考慮すれば、控訴人が、被控訴人に対し、控訴人補助参加人が本件各特許権を侵害しておらず、被控訴人が控訴人補助参加人に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しない旨の確認を求めることは、控訴人の被控訴人に対する権利法律関係を明らかにし、控訴人の地位の不安を除去するために、有効適切なものということができる。

(3) 控訴人が控訴人補助参加人に対し、本件実施許諾契約に基づき本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める利益

控訴人が上記地位にあったことの確認を求める訴えは、過去の法律上の地位の確認を求めるものである。そして、控訴人の被控訴人に対する権利法律関係を明らかにし、控訴人の地位の不安を除去するために、控訴人は、被控訴人に対し、控訴人及び控訴人補助参加人が本件各特許権を侵害したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を被控訴人が有しない旨の確認を求めることができる。したがって、過去の法律上の地位の確認を認める必要はないというべきである。