

特許権	判決年月日	令和 5 年 1 0 月 4 日	担当部	知財高裁第 3 部
	事 件 番 号	令和 3 年(ネ)第 1 0 0 6 1 号		
○ 訴訟の提起及び追行について、実施許諾契約に基づく債務不履行又は不法行為がいずれも成立しないとされた事例。 ○ 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訴えの利益が存しないとした事例。				

(事件類型) 損害賠償請求、特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認

(結論) 原判決一部取消

(関連条文) 特許法 9 9 条

(関連する権利番号等) 特許第 2 6 9 6 2 4 4 号、米国特許第 5 0 7 5 0 6 4 号

判 決 要 旨

1 本件は、一審被告が有していた日本及び米国における特許権等につき、一審原告との間で実施許諾契約を締結していたところ、一審原告が韓国の会社に販売納入した機械装置により製造した製品が、韓国の会社により米国に輸入された行為につき、同会社に対し一審被告が米国で特許権侵害訴訟を提起し、勝訴判決を得て韓国の会社（本件訴訟参加人）から損害賠償金を得たところ、一審原告と韓国の会社は機械装置の売買契約において、特許権侵害の訴訟等があった場合は、一審原告がその対処に要する全ての費用等を支払うことを約していた（補償合意）ことに基づいて、一審原告は参加人にその認容金額等を支払った。

第 1 事件は、一審原告が、一審被告において米国訴訟を提起し追行したことは、上記実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に当たると主張し、米国訴訟における参加人支援のための費用等の一部の支払を求めた事案である。

第 2 事件は、一審原告が製造販売した上記機械装置を、参加人が使用して製品を製造したこと及び同製品を販売したことに関し、一審被告が一審原告に対し、本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原判決は、一審原告の第 1 事件の請求を棄却し、第 2 事件の請求を認容したところ、一審原告と一審被告の双方が控訴した。

一審原告は、控訴審において、上記実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に基づき、一審被告に対し、一審原告が上記補償合意に基づき参加人に対して支払った金額の一部の支払を求める請求を追加した。

2 本判決は、以下のとおり判示して原判決の一部を取り消した。

(1) 実施許諾契約の解釈について

実施許諾契約においては特許権侵害の排除及び予防は特許権者である一審被告が行うこととされており、不起訴の合意に関する条項もないから、実施許諾契約の当事者ではない参加人による米国特許権の侵害に係る行為について、一審被告がその侵害の排除及び予防の措置を取ることにについて、実施許諾契約にはこれを妨げる条項はない。そうすると、一審被告は、実施許諾契約に基づき、一審原告が販売した機械装置により本件の特許権を実施して生産された当該製品に対し、本件の特許権を行使してはならないとの義務を負うと解することはできない。

(2) 一審被告による米国訴訟の提起又は追行が実施許諾契約の債務不履行になるかについて

実施許諾契約には、一審被告が特許権を行使するについて、これを妨げる文言は規定されていないから、一審被告が実施許諾契約に基づく債務不履行責任を追及される理由はない。実施許諾契約に定められた通知や協議の申し入れがされた形跡もなく、一審被告の参加人に対する米国訴訟の提起及びその維持が実施許諾契約の債務不履行となることはない。

(3) 一審被告による米国訴訟の提起又は追行が不法行為になるかについて

実施許諾契約には、不起訴の合意など、一審被告による特許権の侵害行為に対する権利行使を制限する条項は存しないのであるから、一審被告が参加人に対して米国訴訟を提起し、これを追行したこと自体が実施許諾契約の存在によって直ちに違法になるとはいえない。訴えの提起・追行が不法行為となる場合についての昭和63年最高裁判決及び確定判決の騙取についての平成22年最高裁判決に照らしても、米国訴訟につき、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く、あるいは著しく正義に反する行為であるとは認められず、不法行為となると解する余地はない。

(4) 第2事件について、一審原告の債務不存在確認の訴えの利益の有無

一審被告は、仮に本件各特許権の侵害に基づく一審被告の一審原告に対する損害賠償請求権が存在するとしても、請求権を放棄すると陳述した。これによれば、一審被告が一審原告に対して特許権侵害による損害賠償請求権を有しないことの確認を求める確認の利益はない。第2事件に係る一審原告の訴えについては却下すべきである。

(5) 結論

以上によれば、第2事件の請求を認容した原判決は不当であるから一審被告の控訴に基づき原判決中一審被告敗訴部分を取り消して第2事件に係る一審原告の訴えを却下し、第1事件に係る一審原告の請求を棄却した原判決は結論において相当であり、一審原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却し、一審原告の当審における追加請求も理由がないから棄却することとする。