

特許権	判決年月日	令和元年 9 月 1 8 日	担当部	知財高裁第 1 部
	事 件 番 号	平成 3 1 年(ネ)第 1 0 0 3 2 号		
○ 特許権について専用実施権を設定する旨の契約において、 実施権者が発明を実施する義務を負う旨の黙示の合意があるものと認定した上、判示の事実関係の下においては、実施義務の違反は認められないと判断した事例。				

(事件類型) 損害賠償 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法 7 7 条, 民法 4 1 5 条

(関連する権利番号等) 特許第 4 6 8 6 6 6 9 号

判 決 要 旨

1 本件は、名称を「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」とする発明（本件発明）に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が、その専用実施権を設定する旨の契約（本件契約）の相手方である被控訴人は、本件契約上専用実施権者に義務付けられた特許発明の実施をしなかったなどとして、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、本件契約第 1 6 条第 2 項による約定損害金 1 0 0 0 万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、被控訴人は被告製品を製造販売することにより本件発明を実施しているなどとして、控訴人の請求を棄却した。

そこで、控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示して、本件控訴を棄却した。

(1) 本件発明に係る被控訴人の実施義務について

控訴人は、…被控訴人との間で本件契約を締結し、(ア) 控訴人は、被控訴人に対し、本件特許の専用実施権を許諾し（第 1 条）、(イ) 被控訴人は、その許諾に係る対価として、控訴人に対し、毎月末日限り、実施製品の販売数量に応じてこれに 2 ないし 5 % の割合を乗じた額のランニング実施料を支払い（第 3 条）、(ウ) 被控訴人は、控訴人に対し、毎月末日限り、販売した製品の形式、単価、販売数量、販売先、総販売額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を送付し、当該期間に製品の販売実績がない場合にもその旨を記載した報告書を送付し（第 4 条）、(エ) 控訴人は、被控訴人が本件契約に違反したときは、何らの催告を要せず本件契約を解除することができ（第 1 5 条第 1 項）、(オ) 被控訴人の本件契約違反により被った損害の賠償に係るその損害の額は、金 1 0 0 0 万円と予定する（第 1 6 条第 2 項）旨合意したことが認められる。

被控訴人は、本件契約に基づき本件特許の専用実施権を取得し、本件発明を独占的に実施し得る地位を取得する。一方、控訴人は、自ら実施することができないのみならず、被控訴人以外の者に実施の許諾をして実施料を得ることができないにもかかわらず、特許維持費用を負担する義務を負う。控訴人は、被控訴人が本件発明を実施して製品を顧客に販

売することができなければ、実施料の支払を全く受けられない。このような当事者双方の法的地位に照らすと、本件契約においては、本件特許の許諾を受けた被控訴人においてこれを実施する義務を負う旨の黙示の合意があるものと認めるのが衡平にかなない、また、被控訴人において本件発明を実施する義務を負うこと自体は、被控訴人も争っていない。

もっとも、このように解したとしても、実施義務の具体的内容、言い換えれば、被控訴人において何をすれば義務を履行したといえるか、あるいは、不完全な履行に対してどのような効果が付与されるかについて、一義的に定まるわけではない。

そうすると、本件契約の趣旨に加え、実施品の製造及び販売に係る被控訴人の態度を具体的な事情の下で総合的に検討することにより、本件契約違反に基づく損害の賠償請求の可否を判断するのが相当である。

(2) 実施義務違反の有無について

・本件において被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反していると認めることはできない。

・本件事実関係の下において、被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったと評価することはできない。