

「植物発酵エキス」事件

[事件の概要]

サブライセンス契約がサブライセンシーの債務不履行によって解除された後の、サブライセンシーによる特許権侵害行為に関し、特許権者による特許権侵害に基づく損害賠償請求権と、サブライセンサーによるサブライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権とは、不真正連帯債権の関係に立ち、いずれも損害賠償請求権を行使できる。

[事件の表示、出典]

平成21年8月18日判決（知財高裁平成20年（ネ）第10086号）
知的財産権判例集HP

[参照条文]

民法415条

[キーワード]

債務不履行、連帯債権

1 事実関係

控訴人（1審原告）X1，X2：本件特許権の特許権者

控訴人（1審原告）X3：本件特許のライセンシー（サブライセンサー）

被控訴人（1審被告）Y：サブライセンシー

平成18年7月1日、X3は、X1、X2から、本件特許につき専用実施権の設定を受けた（ただし、特許原簿には記載されていない）。

平成18年8月1日、Yは、X3から本件特許につき通常実施権の許諾を受けた（本件ライセンス契約）。契約の有効期間は平成20年7月31までとされていた。

その後、Yはライセンス料を支払わなかったため、X3は、平成19年11月10日、本件ライセンス契約を解除した。しかし、Yは、その後も、X3から購入していた小麦発酵抽出物を用いて、商品を製造販売していた（これが本件特許権を侵害することについては争いが無い）。

このため、

X1，X2は、本件特許権侵害に基づき、販売等の差止及び損害賠償

X3は、ライセンス契約に基づき、未払ライセンス料の支払い及び本件ライセンス契約の解除に基づく損害賠償

を、それぞれ請求した。

2 争点

本件ライセンス契約に基づくライセンス料の残債権額

本件ライセンス契約の解除に基づく損害賠償請求の可否

本件特許権侵害による、X 1、X 2の損害賠償請求権の存否及び額

3 1 審判決の概要（争点 につき）

「被告は、本件ライセンス契約が解約された後も、被告商品の製造、販売を継続しているが（当事者に争いはない）同行為に対しては、…特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しており、後記3のとおり、同請求は、損害の発生が認められた限度で認容されている以上、特段の事情のない限り、原告X 3に、被告の上記売り上げに対する実施料に相当する額の損害が発生したということとはできないところ、本件においては、上記特段の事情を認めることはできないから、原告X 3に、本件ライセンス契約解約後に、被告が被告商品の製造、販売をしたことについて、被告から得られたであろう実施料に相当する額の損害が発生したということもできない。」

4 本判決の概要（争点 につき）

「本件ライセンス契約は平成19年1月10日をもって解約されているにもかかわらず、Yがそれ以降もY商品の前記認定のとおり売り上げ…が可能であったのは、X 3から本件ライセンス契約に基づいて購入していた本件抽出物を使用して、既に本件ライセンス契約に基づくものとしては許されなくなっていたY商品をその約旨に違反して本件ライセンス契約終了後も製造・販売したためであったと認められるのであって、このような場合においては、Yは、少なくとも、本件ライセンス契約がYの債務不履行により解約されなければ支払わなければならない実施料相当額を、本件ライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償として支払わなければならないというべきである。

なお、前記認定の平成20年8月分は、本件ライセンス契約の当初予定されていた存続期間が満了した後の売上げに係るものであるところ、それ以前の売上げと比べ、Yが約旨に反してY商品を売り上げた結果として異なるところはなく、その約旨に反した売上げが本件ライセンス契約の存続期間を経過して行われた場合には、X 3がYの債務不履行責任を追求し得なくなると解されるべきものではない。そのように解さなければならないとすれば、Yにおいて、本件ライセンス契約に基づいてX 3から購入した本件抽出物を使用して、その存続期間経過後に、Y使用品を製造・販売すれば、X 3に対する債務不履行責任を免れることになるが、その不当であることはいうまでもなく、少なくとも、YがY商品を製造・販売したと認められる平成20年8月まで、X 3に対し、債務不履行責任を負うべきである。」

「X 3が求める損害賠償は、Yによる本件ライセンス契約の債務不履行を原因とする解約がなければYが支払わなければならなかった実施料相当額を、本件ライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償として支払わなければならないとするものであって、Yの債務不履行がなければX 3が得られたであろう相当因果関係のある損害が存在する以上、X 3は、本件ライセンス契約の債務不履行に基づく損害賠償として、これに相当する損害賠償を請求できるというべきである。

そして、X 3の損害賠償請求と特許権者であるX 1及びX 2の特許権侵害による不法行為に基づく各損害賠償請求との関係は、X 3とX 1及びX 2ごとに、いわゆる『不真正連帯債権』の関係に立つものと解されるから、原判決中、X 3の請求をX 1及びX 2の損害賠償請求を理由に、全部棄却した部分は相当でない。」

5 検討

本判決では、特許権者の有する損害賠償請求権と、サブライセンサーの損害賠償請求権とが不真正連帯債権であると認定しているが、特許権者とサブライセンサーの間の求償関係が不明確であるため、例えば、債務者が特許権者に対してのみ賠償金を支払った場合に、その後の求償割合について紛争が生じる可能性がある。特許権者と専用実施権者との間の契約において、この点を明確にしておく必要が出てくるものと思われる。

また、本判決の射程がどこまで及ぶのかも問題となる。すなわち、本件ライセンス契約において、売上高に応じた実施料の約定があったことから、判決では、被告の売上高を基準に損害賠償額が定められている。ここで、売上高に拘わらず一定額を実施料として支払う旨の約定があり、ライセンサーが特許権の実施を行わず実施料を支払わない場合に、ライセンス契約が解除された場合を考える。本判決の論理がそのまま適用されれば、ライセンサーの債務不履行により起因する損害賠償が認められることになるため、実施をしていないライセンサーに対して、ライセンス契約の満了日まで、実施料相当額の損害賠償義務が発生することになってしまう。かかる結果は、ライセンサーの事業選択（撤退）の自由を阻害することとなるから、本判決の射程は、債務不履行により解除された後も特許発明を実施した場合のみ及ぶべきであると思われる。

（弁護士 小林 英了）