

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

専用実施権許諾契約には明文の実施義務が規定されていないが、信義則により、実施に向けた合理的努力義務があるとされた事例

[大阪地方裁判所 平成31年2月28日判決 平成29年(ワ)第1752号]

1. 事件の概要

本件は、特許権者である原告が、専用実施権者であった被告に対して、専用実施権許諾契約上の実施義務および報告義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償を請求した事件です。本件は事例判決にすぎませんが、専用実施権許諾契約の解釈について実務の参考になりますので本稿で紹介します。

2. 前提事実

(1) 本件特許

B商店は、以下の特許（本件特許）を取得し、平成23年7月6日、原告に本件特許に係る特許権（本件特許権）を譲渡した。

特許番号：特許第4686669号

発明の名称：稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品

特許請求の範囲：

「【請求項1】3パーセント～10パーセントの食塩水でボイルした稚魚を5℃～-1℃の温度帯で熟成期間を約48時間設けて氷冷熟成し、その後-23℃～-25℃で凍結し、解凍後真空包装し、加圧加熱処理することを特徴とする稚魚を原料とするちりめんの製造法」（請求項2以下は省略）

(2) 原告被告間の専用実施権許諾契約
平成26年3月28日、原告は被告との間で、本件特許権について、次の内容の「特許専用実施権許諾契約」を締結し、被告を専用実施権者とする専用実施権の設定登録がされた。

(ア) 権利の許諾（第1条）

原告は本件特許権についてその範囲全部にわたる専用実施権を被告に許諾する。

(イ) 対価および支払方法（第3条）

本契約第1条に定める専用実施権の許諾の対価として、被告は、原告に次に定める実施料を支払うものとし、これらに消費税を加算して原告の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

a イニシャルペイメント：0円

b ランニング実施料（詳細省略）

(3) 被告による製品の製造・販売

本件契約の締結後、被告は、「オレの惚れたしらす」、それを用いた「オレの惚れたしらす丼セット」という製品（以下、被告製品）を製造・販売した。

3. 争点

本件の争点は次のとおりです。

(1) 実施義務違反の有無

ア 被告製品の製造工程が本件発明

の製造工程に反するものか（争点1）

イ 被告製品の製造・販売が実施義務の履行として十分か（争点2）

(2) 報告義務違反の有無（争点3）

(3) 損害の有無および額（争点4）

本稿では、上記争点のうち実施義務違反の有無に係る争点（争点1および2）について説明します。

4. 争点に関する当事者の主張

(1) 争点1（被告製品の製造工程が本件発明の製造工程に反するものか）

(原告の主張)

「被告は被告製品を製造するに当たり、遠赤外線で7分間乾燥させていたところ……、そのように乾燥すれば、水分や旨味成分が飛んでしまうから、氷冷熟成などできるはずはなく、本件発明の製造工程に従っていないから、実施義務に違反している」

(被告の主張)

「ほとんどのしらすの製造業者は、釜茹でしたしらすを冷ます……ようにしており、それはしらすの製造において必要な工程で、通常行われている製法である。そして、大量のしらすを冷ますには、乾燥機で風を送って冷ますのが効率がよく、そうすると蒸気が風で

飛んでいくので、しらすが少し乾燥した状態になる。……本件特許の製法として、釜茹でしたしらすを冷ますことを否定しているものとは解されず……。『少し乾燥させた』ことを理由として、本件特許を実施した製品を製造していないということにはならない」

(2) 争点2 (被告製品の製造・販売が実施義務の履行として十分か)

(原告の主張)

「被告には本件契約の締結後、本件特許を即時に実施する義務があったにもかかわらず、被告は本件契約の締結後、すぐには本件特許製品を製造しなかった。また、その後、被告からランニング実施料の支払があったが、月数百円程度しかなかった。被告は水産物の加工販売を業とする会社であり、被告の製品の取扱店舗は多く、オンラインでのしらす等の販売も行っていることからすると、現実には被告が本件特許製品を販売していたとすれば、上記のような低額のランニング実施料しか生じないような販売額となったことはあり得ない」

(被告の主張)

「本件契約上、特許製品の販売を予定しているはずであり、特許製品にならない前段階での販売は予定されていない。また、契約締結後、いつまでに本件特許を実施するのかについての規定もない。そして、被告はパック詰めを行い、加圧加熱処理をして本件特許を実施するための設備を有しておらず、それを自ら備えるには多大な費用がかかることから、本件特許製品を製造するためには、その設備を有している企業にパック詰めを依頼しなければならなかった。……

そして、愛媛県内ではそのような企

業はなかなか見付からず、広島県尾道市の企業(株式会社C)に依頼せざるを得ず、委託料や往復の運賃が発生し、割高になってしまい、スーパーへの仕入れは難しかった。そこで、百貨店やインターネットによる販売を試みたが、思ったようには売れなかった。

以上のとおり、被告は本件契約の締結後、平成26年4月以降、時間と費用をかけて本件特許製品の製造販売に向けた依頼や交渉等をし、努力をしてみたが、経費がかかり、価格競争に勝てず、十分に販売することができなかったのであり、実施義務は履行していた」

5. 裁判所の判断

(1) 争点1について

原告が主張する被告の製造工程違反について、以下のように判断しました。

「本件特許の特許請求の範囲の請求項1では、ちりめんの製造法について、①稚魚を3パーセント～10パーセントの食塩水でボイルする、②ボイルした稚魚を5℃～1℃の温度帯で熟成期間を約48時間設けて氷冷熟成する、③その後-23℃～-25℃で凍結する、④解凍後真空包装し、加圧加熱処理するという工程が記載されて」いる。

「これに対し、原告は、被告製品の製造工程では、上記①と②の工程の間に、(ア) 遠赤外線で7分間乾燥させる工程を入れており、この時点で本件発明の製造工程に反する、(イ) 仮に被告が主張するとおり、少し乾燥させるとか、粗熱をとって冷ます工程を入れているのだとしても、やはり本件発明の製造工程に反すると主張する。

確かに、本件特許の特許請求の範囲

には、上記の工程①で稚魚をボイルした後、上記の工程②の氷冷熟成する工程の前に、原告が主張する上記(ア)や(イ)のような工程を入れることは何ら記載されていない。しかし、逆にそれらの工程を排除する旨の記載もないから、それらの工程を入れることが本件発明の製造工程に反するか否かを判断するには、本件発明がそれらの工程を排除する趣旨であるか否かを検討する必要があるというべきである」

「本件特許の特許請求の範囲だけでなく、本件明細書でも、稚魚のボイルの後に、氷冷熟成すると記載されているだけで、しらすを製造するに当たって技術常識として通常行われる粗熱をとって冷ます工程を入れることを禁じる旨の記載は見られない」

「他方、ボイルの後に遠赤外線で7分間乾燥させる工程(前記原告の主張(ア)の工程)を入れることは、通常の釜揚げしらすの製造工程以上に乾燥させる工程を入れることになるから、そのような工程については本件発明は排除していると解される」

「被告製品の製造工程としては、被告が自認する粗熱をとって冷ます工程(引用者注: 上記(イ)の工程)以上に認定することはできない」

(2) 争点2について

「原告は被告が実施義務を負っていることを前提として、それに違反した債務不履行があると主張している。

確かに、本件契約には、被告の実施義務を定めた条項は設けられておらず、被告が本件特許の実施に努めることさえも規定されていない。

もっとも、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、イニシャルペイメントが『0円』と明記され、またランニング実施料の金額も、実施の有無にかかわらず一定額が支払われる条項とはされず、被告が販売した本件特許権に基づく製品の販売価格に所定の割合（2ないし5%）を乗じた額とするにとどめられていたから、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の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、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。

もっとも、上述したように、本件契約では被告の実施義務に関係する条項は何ら設けられず、またランニング実施料の金額も販売価格に一定割合を乗じた額とするにとどめられており、被告としては製品が販売できた場合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、その時々々の状況を踏まえ、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」

「被告も営利企業として事業を営んでいる以上、ある程度まとまった販売が見込まれない段階で商品の製造を開始することは現実的ではないし、信義則上も被告にそれを強いることは相当とはいえないから、被告が結果として、ある程度まとまった販売が見込まれるに至った同年（引用者注：平成26年）3月から商品の製造を開始したこと（それまでは本件特許の製造法によるしらすを製造しなかったこと）が、製造販売への努力を不当に怠ったということとはできない」

6. 考察

本件契約では専用実施権者の実施義務が明記されていませんでしたが、被告（専用実施権者）が本件特許を実施しないと原告（特許権者）が実施料の支払いを全く受けられないという事情があることを考慮して、裁判所は、信義則に基づいて被告が本件特許を実施する義務を一定の限度で負うものと判断しました。もっとも、この実施義務は信義則に基づくものであることから、被告に過大な義務を負わせることは相当ではなく、「本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ、その時々々の状況を踏まえ、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」とされました。そして、被告は特許の実施に向けた合理的な努力を尽くしていたと認定され、被告の実施義務違反は否定されました。

本件のように、契約書に実施義務が明記されていない場合でも、契約に至った経緯や諸事情を考慮して、信義則に基づく実施義務が認定されることがありますので、専用実施権者は注意する必要があります。

他方で、信義則に基づく実施義務は、本件のように「合理的な努力を尽くすことで足りる」程度の義務と解される可能性が高いので、専用実施権を許諾する特許権者としては、実施義務や最低限の実施料を契約書に明記するのが望ましいでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。