

知的財産権の独占的な利用¹⁾の 許諾を受けた者の差止請求²⁾

才 原 慶 道

1. 問題の所在

特許権、著作権等によって保護されている発明、著作物等を、権利者でない者が利用するには、原則として、権利者から許諾を得なければならない。その際、ほかの者には許諾しないことを権利者が特に約することがある。そのような独占的な利用が確保されれば、被許諾者は、少なくとも権利者以外の競争者の参入に気を揉むことなく、商品を市場へ投入することができるはずである。そのような見込みの下に、被許諾者は、相対的に高額な利用料の支払いを約しているかもしれない。それにもかかわらず、侵害者が現れ、それに対して権利者が何ら手を打たないとすれば、被許諾者の目論見は脆くも崩れかねない。独占的な利用の許諾を受けた者固有の損害賠償請求権を肯定する見解に拠るならば、侵害者に対して、損害賠償を請求し、自らが被った損害の填補を図ることも、損害額が正しく評価されるのであれば、可能であろう。しかし、侵害品の流通を目の前にする被許諾者としては、より直截に、自らが侵害者に対して差

-
- 1) 各法律の条文に従えば、特許権、実用新案権、意匠権については実施（特2条3項、実2条3項、意2条3項）、商標権については使用（標2条3項）と表現すべきであるが、煩雑を避けるために、本稿では、これらも含めて「利用」と呼ぶことにする。
 - 2) 損害賠償請求に関しても、独占的な利用の許諾を受けた者固有の損害賠償請求の可否等の論点があるが、本稿での検討は、差止請求に絞ることとする。損害賠償請求に関しては、最近の論考として、金子敏哉「特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究21号（2008年）203頁がある。

止めを求めることが許されるのであれば、それに越したことはない。

法制上、特許権を始めとする産業財産権（工業所有権）³⁾の利用については、専用実施権⁴⁾と通常実施権⁵⁾という2つの制度が用意されている。専用実施権では、実施権者は、権利者から禁止権を行使されないのみならず、固有の禁止権を付与される^{6) 7) 8)}。しかし、専用実施権は、登録が効力発生要件とされている⁹⁾ために、手間および費用¹⁰⁾がかかるということだけではなく、実施権の範囲¹¹⁾等の内容が公示される¹²⁾ことが嫌われ、あまり利用されてこなかった¹³⁾。これに対し、通常実施権では、実施権者は、権利者に対して禁止権を行使しないことを求める不作為債権を有するにすぎない¹⁴⁾。そして、登録¹⁵⁾は、

-
- 3) 産業財産権とは分類されないが、半導体集積回路の回路配置に関する法律による回路配置利用権、種苗法による育成者権があるが、本稿では割愛する。
 - 4) 特77条、実18条、意27条、標30条（商標法では、専用使用権と呼ばれる。）
 - 5) 特78条、実19条、意28条、標31条（商標法では、通常使用権と呼ばれる。）
 - 6) 特100条、実27条、意37条、標36条
 - 7) 専用実施権を設定すると、権利者といえども、自己実施をすることはできなくなる（特68条但書、実16条但書、意23条但書、標25条但書参照。）。もっとも、侵害者に対しては、権利者自身も差止請求権を有する（特許権について、最判平17.6.17民集59巻5号1074頁。）。
 - 8) 権利者が自己実施をするには、専用実施権者からあらかじめ通常実施権の許諾を受けなければならない。
 - 9) 特98条1項2号、実26条、意36条、標35条
 - 10) 登録免許税法2条、別表第1の13号(2)、14号(2)、15号(2)、16号(2)
 - 11) 特許登録令44条1項、45条1項、実用新案登録令7条、意匠登録令7条、商標登録令10条
 - 12) 平成20年法律16号によって、特許権及び実用新案権の通常実施権については、通常実施権者の氏名又は名称、通常実施権の範囲等（特許法施行令18条1項、実用新案法施行令4条4項）の開示が制限されるようになった（特186条3項、実55条1項）が、専用実施権については、制限されていない。福田知子＝西田英範「特許法等の一部を改正する法律について—ライセンスの登録制度見直しを中心として」NBL884号（2008年）41～43頁も参照。
 - 13) 例えば、特許権では、専用実施権の設定登録は、2004年に158件、2005年に160件、2006年に265件、2007年に230件、2008年に302件を、通常実施権の設定登録は、2004年に227件、2005年に305件、2006年に249件、2007年に442件、2008年に560件をそれぞれ数える（特許行政年次報告書2009年版（統計・資料編）http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/nennpou_toukei_list.htm）。
 - 14) 当然、差止請求権を根拠付ける、特100条、実27条、意37条、標36条には、通常実施権者は挙げられていない。

第三者對抗要件にとどまる¹⁶⁾。そこで、実務では、専用実施権に代替するものとして、当該実施権者以外の者に許諾しないことを権利者が特に約した、講学上、独占的通常実施権と呼ばれるものが利用されてきた¹⁷⁾ ¹⁸⁾。そして、さらに権利者の自己実施も禁止する特約を付せば、少なくとも当事者間においては、専用実施権を設定したのと同様の権利関係を作り出すことができるわけである。

これに対して、著作権法では、著作権者がその著作物の利用を他人に許諾することができるのは当然である（63条）¹⁹⁾ものの、著作権が禁止し得る多様な利用形態²⁰⁾のうち、出版というごく限られた利用形態について、出版権（79条）²¹⁾という制度が用意されているほかには、利用権という構成すら採られてはいない²²⁾。ましてや、専用実施権のように差止請求権を付与する一般的な制度も

15) なお、特許権及び実用新案権の通常実施権については、平成19年法律36号による特定通常実施権登録制度（産業活力再生特別措置法2条27、28号、58条以下）の創設によって、特許番号等ではなく、権利の種類・取得の時期、製品又は技術の種類等（特定通常実施権登録令施行規則13条）によって、許諾の対象となる特許権等を特定することが可能となった。詳しくは、波田野晴朗＝石川仙太郎「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律における特定通常実施権登録制度について－ライセンシーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要」NBL860号（2007年）18～29頁を参照。

16) 特99条1項、実19条3項、意28条3項、標31条4項

17) もっとも、この独占性を公示する手段は、制度上、用意されていない。

18) 権利者が自己実施をすることができるか否かは、もちろん、個々の契約の内容による。講学上、自己実施が禁止されているものを完全独占的通常実施権、禁止されていないものを不完全独占的通常実施権と呼ぶことがある。

19) 同様に、著作隣接権者も、その実演又はレコード、放送、有線放送の利用を許諾することができる（著103条）が、本稿では割愛する。

20) 著21条～27条。みなし侵害を規定する著113条1、2、3、5項も含めることができよう。

21) 出版権者には、差止請求権も付与される（著80条1項、112条）。

22) したがって、著作物の利用許諾一般についての登録制度もない（出版権の登録については、著88条。）。そこで、第三者に対抗することができないという問題のほか、侵害訴訟の提起可能性という問題を解決するために、実務では、利用許諾ではなく、著作権の譲渡という法形式が採られることがあることを指摘するものとして、松田俊治「著作権の利用許諾をめぐる問題点」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二『知的財産法の理論と実務 第4巻 著作権法・意匠法』（新日本法規出版、2007年）177頁（注6）。前者の問題に関して、著作権の（期限付きでないし一部の）

ない。もちろん、利用許諾契約において、被利用許諾者以外の者に許諾しないことを著作権者が特に約したり²³⁾、さらには著作権者の自己利用を禁止する特約を付したりすることは可能である²⁴⁾。とはいえ、差止請求権を根拠付ける112条には、当然、利用許諾を受けた者は挙げられていない。

このような産業財産権と著作権の両制度の差異を踏まえて、以下では、産業財産権のうち、特許権を取り上げ、特許権の独占的通常実施権者と著作権の独占的な利用許諾を受けた者（以下、「独占的被利用許諾者」という。また、非独占的な利用許諾を受けた者を、以下、「非独占的被利用許諾者」という。）について、これらの者が、侵害者に対し、差止めを請求することができるかを検討する。

2. 学説の状況

まず、特許権の非独占的通常実施権者と著作権の非独占的被利用許諾者（以下、両者を併せて、便宜上、「非独占的通常実施権者等」という。）については、たとえ侵害者が現れても、自らが実施することができなくなるわけではなく²⁵⁾、非独占的通常実施権者等には、侵害されるような法的な地位がない²⁶⁾ことから、固有の差止請求²⁷⁾ ²⁸⁾も、さらに、非独占的通常実施権者等は、被

譲渡という便法を指摘する、田村善之『知的財産法』（第5版、有斐閣、2010年）510頁も参照。

23) 独占的利用許諾と呼ばれることがある。

24) これらの特約について、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ』（第2版、有斐閣、2007年）386頁は、独占条項と呼ぶ。

25) 特許権につき、高林龍『標準 特許法』（第3版、有斐閣、2008年）184～185頁。

26) 前掲注22) 田村340頁、田村善之『著作権法概説』（第2版、有斐閣、2001年）484頁。

27) 注25) 及び26) の文献のほか、特許権につき、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第2版増補版、弘文堂、2000年）449頁、盛岡一夫『知的財産法概説』（第5版、法学書院、2009年）67頁、著作権につき、中山信弘『著作権法』（有斐閣、2007年）473頁。

28) これに対し、山本桂一『著作権法』（有斐閣、1969年）146頁は、旧著作権法下の文献であるが、出版権以外の利用権について、占有訴権類似の権能として、固有の差止請求を認める可能性に言及する。

保全債権たり得るような請求権を有していない²⁹⁾ことから、特許権者又は著作権者の差止請求権の代位行使（民法423条）³⁰⁾ ³¹⁾も認められない。

特許権の独占的通常実施権者と著作権の独占的利用許諾者（以下、両者を併せて、便宜上、「独占的通常実施権者等」という。）による固有の差止請求についても、現在では³²⁾ ³³⁾、これを否定する見解が多数である³⁴⁾ ³⁵⁾ ³⁶⁾。

29) 特許権につき、前掲注22) 田村340頁、前掲注25) 高林185頁。著作権につき、前掲注26) 田村484頁。

30) 注29) の文献のほか、特許権につき、中山信弘編著『注解特許法（上巻）』（第3版、青林書院、2000年）833頁（中山信弘執筆）。同頁は、代位行使を認めることは、許諾者が有する、第三者の実施を明示又は黙示に新たに許諾する自由を奪うことを理由として挙げる。

31) これに対し、特許権の非独占的通常実施権について代位行使を肯定する見解として、光石士郎『新訂特許法詳説』（帝国地方行政学会、1972年）284頁が（独占的通常実施権については、注33)）、特許権の独占的通常実施権のみならず、非独占的通常実施権についても代位行使を肯定する見解として、小島庸和『工業所有権と差止請求権』（法学書院、1986年）96頁がある。もっとも、同94頁は、通常実施権を、「特許権者に対し、特許発明の完全な実施を請求し、それに伴ない、特許発明を実施できる権利である」と捉えている。また、有償の通常実施契約であれば、独占的通常実施権であるか非独占的通常実施権であるかを問わず、代位行使を肯定する見解として、松井和彦「通常実施権の本質と実施許諾者の侵害排除義務」金沢法学49巻2号（2007年）308～310頁がある。有償の通常実施契約の場合には、「当事者間に明示的な合意がなくても、実施契約における誠実義務のひとつとして、実施許諾者には、特許権侵害者を排除すべき義務が課せられると解すべきである。」（同310頁）という。著作権の非独占的な利用許諾についても代位行使を肯定する見解として、半田正夫『著作権法概説』（第14版、法学書院、2009年）206頁があるが、これは、「民法上の通説・判例によれば、おそらくB（筆者注：利用許諾を受けた者）自身の権利に基づく妨害排除請求は否定され、Bの救済はせいぜい著作権者Aの有する請求権の代位行使という迂遠な方法による以外にはないということになろう。」と述べるにとどまる。

そのほか、著作権の独占的な利用許諾のみならず、非独占的な利用許諾についても、著作権者が侵害排除義務を負っている場合には、代位行使を認める見解として、松田政行「著作権法六三条による著作物の利用許諾契約と民法債権法・破産法の交叉—ライセンスの地位と第三者に対する効力」半田正夫先生古稀記念論集『著作権法と民法の現代的課題』（法学書院、2003年）470頁がある。

32) これに対し、盛岡一夫「通常実施権者の差止請求権」日本工業所有権法学会年報8号（1985年）71頁は、妨害排除請求権「を認める要件としては、妨害排除を認めることによって生ずべき侵害者の犠牲の程度と、被害者が妨害排除によって受ける

利益などの比較考慮によって決定すべきであり、被侵害利益の種類性質と、侵害行為の態様との両面からも相関的に考慮すべきである」として、特許権の独占的通常実施権について、固有の差止請求を肯定する。そして、これを認めたとしても、「実施許諾者の権利が弱くなるものでもなく」、「権原なしに実施している者は、……特別の不利益を受けることにもならない。」と付け加える。盛岡一夫「通常実施権に基づく訴権」鴻常夫＝紋谷暢男＝中山信弘編『特許判例百選』（第2版、1985年）171頁も参照されたい。しかし、なぜ、差止請求権を認める明文がある専用実施権とともに、そのような明文がない独占的通常実施権にも固有の差止請求を認めることができるのか、については明らかではない。

- 33) 豊崎光衛『工業所有権法』（新版・増補、有斐閣、1980年）299頁は、登録がされた独占的通常実施権について、固有の差止請求を肯定する。また、前掲注31) 光石283頁も、「第三者には不法行為者は含まれないと一般的に解されているが、対人的権利である債権について侵害行為を認めるためには、その債権の内容が公示されていることが必要である。」と述べることから、登録がされた独占的通常実施権については、固有の差止請求を肯定するようである。その上で、「独占的通常実施権につき差止請求権、損害賠償請求権の行使をするにあたっては、法一〇〇条、法一〇二条等を類推適用すべきであろう。」とする。

しかし、中山信弘「通常実施権の侵害」故中松潤之助先生追悼論文集『国際工業所有権の諸問題』（AIPPI日本部会、1976年）493頁、前掲注30) 注解特許法834頁（中山信弘執筆）、前掲注25) 高林185頁は、対抗要件の具備によって妨害排除請求権が認められる不動産賃借権と異なり、独占的通常実施権には、その独占性を公示する手段が存在しないことを指摘する。また、佐藤義彦「専用実施権と通常実施権」とを説明し、その相違を述べよ」紋谷暢男編『特許法50講』（第4版、有斐閣、1997年）206頁は、不動産賃借権とは異なり、「通常実施権を登録しても、新特許権者（専用実施権者を含む）に対して効力を生ずるだけで、他の通常実施権者に対して優先的な効力はない（特九九条一項。）」とも指摘する。なお、旧特許法下では、慣行として、実施権の登録について、独占的であるという付記が認められていた（前掲注30) 注解特許法834頁（中山信弘執筆））。

- 34) 特許権につき、前掲注27) 中山・工業所有権法449頁は、重疊的利用の可能性に加え、専用実施権制度の存在を理由とする。前掲注25) 高林185頁は、理由として、物権法定主義（民法175条）を挙げる。著作権につき、前掲注27) 中山・著作権法473頁は、出版権とは異なり、条文上の根拠がないことを理由とする。
- 35) 前掲注22) 田村341頁、前掲注26) 田村485頁も、これらの者の法的地位が、特許権又は著作権の譲渡等によって、「いつ何時、覆ってもおかしくない地位」でしかないことを理由に、差止請求を固有の権利として認めることについて、慎重な姿勢を示す。これを、松村信夫＝三山峻司『著作権法要説』（世界思想社、2009年）329頁（三山峻司執筆）は、否定説の付加的な理由として挙げる。
- 36) 民法（債権法）改正検討委員会「債権法改正の基本方針」は、債権者代位権の「転用型」への評価に関連して、特許権等の独占的通常実施権に基づく差止めについて、当該権利の内容として導くことが可能であると指摘する（NBL904号（2009年）158頁）。

そこで、特許権者又は著作権者の差止請求権の代位行使の可否が検討されることになる。学説の中には懐疑的な見解³⁷⁾もあるが、代位行使を肯定する見解が多数である³⁸⁾。もっとも、肯定説の中でも、代位行使を認める要件は、論者によって異なる。最大の対立点は、代位行使を認めるには、特許権者又は著作権者が、独占的通常実施権者等に対して、第三者の侵害を排除する義務³⁹⁾を負っている場合に限ると解するか否かである^{40) 41)}。侵害排除義務必要

-
- 37) 著作権につき、作花文雄『詳解著作権法』(第4版、ぎょうせい、2010年)442頁。
- 38) 渋谷達紀『知的財産法講義I』(第2版、有斐閣、2006年)376頁は、「解釈論として可能なのは、たとえば特許権者である会社の主宰者が個人会社に独占的通常実施権を許諾しているような場合に、人格の実質的同一性を理由として、会社による差止請求権の行使を許容するというようなものが限度である。」として、否定説に立つ。もっとも、後掲東京地判平14.10.3 [蕎麦麵の製造方法]がそのような事案ではあるが、このような場合に、代位行使を認めなければならない必要性がどの程度あるのか、は疑問である。
- 39) 特許権者が通常実施権者に対して当然に侵害排除義務を負うかについては、野口良光「特許実施契約」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題(下)』(有斐閣、1972年)1039～1040頁を参照されたい。これを肯定して、通常実施権者による補助参加を認めた判決として、大阪地判昭39.12.26下民集15巻12号3121頁 [ポリプロピレン]がある。
- 40) 仙元隆一郎『特許法講義』(第4版、悠々社、2003年)206頁は、独占的通常実施権者による代位行使を肯定するが、「特許権者…は、第三者により独占的実施の実現が妨げられないよう、適切に管理することが法の要請するところである。その反面として独占的通常実施権者…は独占的実施の実現を求める請求権を有する。」と述べ、独占的通常実施権の場合には、特許権者は当然に侵害排除義務を負うことを前提としているようである。また、前掲注33)中山492頁も、「独占的通常実施権の場合は、特許権者等は実施権者に独占的実施を可能ならしめる義務があるため、特許権者等には侵害を排除する義務があるものと解される。」と述べる。しかし、独占的通常実施権における独占性が、他者に実施許諾しないことをいうとすれば、特許権者が当然に侵害排除義務を負うわけではないであろう。諏訪野大「独占的通常実施権について—独占の性質ならびに差止請求の可否・条件とその既判力」日本工業所有権法学会年報31号(2008年)30頁も、「侵害排除という作為義務が当然に導かれるわけではない。」とする。著作権の独占的利用許諾について、半田正夫=松田政行編『著作権法コンメンタール2』(勁草書房、2009年)905頁(諏訪野大執筆)も同旨。
- 41) もっとも、「今日のライセンス実務においては、独占的通常実施権の許諾に際し、特許権者において侵害を排除する義務を負う黙示的合意が一般に成立すると解してよいように思われる。」(田村善之編著『論点解析 知的財産法』(商事法務、2009年)111頁(駒田泰士執筆))といえるのであれば、あえて侵害排除義務を免れさせたよ

説⁴²⁾ ⁴³⁾は、転用とはいえ、債権者代位である以上は、代位行使によって保全される債権が存在しなければならず、侵害排除請求権であれば、被保全債権た

うな場合を除けば、いずれの見解に立っても、結論に差異はほとんどなくなることはない。増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第3版、有斐閣、2005年）477頁（田村善之執筆）も、「独占的通常実施権の場合には、契約の解釈としてそのような義務（筆者注：侵害排除義務）を認めるべき場合がある。」と指摘する。

42) 特許権につき、前掲注25) 高林186～187頁。明示のみならず、黙示の侵害排除義務であっても、代位行使が認められることに言及するものとして、前掲注30) 注解特許法833頁（中山信弘執筆）。これに対して、竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕』（第5版、発明協会、2007年）278頁は、侵害排除義務を明示的に負担している場合に限る。

43) 侵害排除義務のほか、特許権につき、前掲注40) 諏訪野29頁は、代位行使を認めるには、専用実施権に限りなく近づいた状態でなければならないとして、完全独占的通常実施権であることを要求する。しかし、専用実施権者が特許権者に通常実施権を許諾していたとしても、侵害者に対する、専用実施権者の差止請求権が否定されるわけではないから、特許権者の自己実施も禁止されているという完全独占性を要求しなければならないものではない。同様に、著作権につき、前掲注40) 著作権法コンメンタール603～604頁（諏訪野大執筆）は、出版権に限りなく近づいた状態でなければならないとして、完全独占的利用許諾であることを要求する。しかし、著作権法には、特許法77条4項のような規定がなく、かえって80条3項という規定があるものの、出版権者は、その範囲において、その著作物の利用を他人に許諾することができるかと解すべきである（前掲注26) 田村497～498頁、前掲注27) 中山・著作権法336頁）から、著作権者が、出版権者から、利用許諾を受けることができる（前掲注26) 田村489頁、前掲注27) 中山・著作権法336頁参照。）のは、専用実施権の場合と同様である。

また、前掲注40) 諏訪野33頁は、代位行使の権利保護資格要件として、通常実施権の設定登録を要求する。しかし、通常実施権には、登録請求権が当然には認められていない（最判昭48.4.20民集27巻3号580頁）ことから、これを要求すると、代位行使が認められる場合がかなり少なくなるであろう。また、この考えを著作権にも及ぼすとすれば、利用許諾一般については登録制度がないことから、代位行使が一切認められないことになる。もちろん、著作権について、前掲注40) 著作権法コンメンタール603～606頁（諏訪野大執筆）が権利保護資格要件を要求しているわけではない。

さらに、前掲注40) 諏訪野36頁は、実体的審査がされていないことを理由に、実用新案権については、独占的通常実施権であっても、代位行使を否定する。これは、代位行使を認める場合を限定しようという趣旨ではあるだろうが、実用新案権者の権利行使自体は認められている（実29条の2参照。）のであるから、実体的審理がされていないために、無効理由を含む実用新案権が少なくないであろうという事情については、権利行使制限の抗弁（実30条、特104条の3）によって対処すべき問題であろう。

り得るというのに対して、侵害排除義務不要説⁴⁴⁾は、他者に実施・利用許諾しないという不作為請求権であっても、被保全債権たり得るというわけである。もっとも、近年、「契約書に侵害排除義務の記載があるか否かではなく、むしろ現実的に市場を独占していたか否かを問題とすべきであろう。」とし、「独占的利用契約により利用権者が市場で独占的地位を有しており、かつ現実には独占的状态にあった場合」に、著作権者の差止請求権の代位行使を認める見解が主張されている⁴⁵⁾。しかし、この見解が、何を債権者代位の被保全債権として捉えているのかは、必ずしも判然としない。

44) 「著作権者が被許諾者に債権者代位に基づく差止請求が可能であることを前提としつつ、それゆえに自らが侵害排除義務を免れるという形の契約をなすことができなくなる。」(前掲注26) 田村485頁)ということも理由に、前掲注22) 田村341頁、前掲注26) 田村485頁は、他者に実施・利用許諾しないことという債権を被保全債権として位置づける。もっとも、前掲注41) 増井=田村470~471頁(田村善之執筆)は、「独占的通常実施権者一般について債権者代位に基づく差止請求権の行使を許容することができるかどうかはともかくとして」と留保し、少なくとも侵害排除義務がある場合には、代位行使が認められるという見解を示すにとどまる。著作権につき、加戸守行『著作権法逐条講義』(五訂新版、著作権情報センター、2006年)383、444頁。このほか、浜田治雄=福田栄司「独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否」日本大学法学部知財ジャーナル創刊号(2008年)209頁は、「独占的通常実施権者の許諾者(ライセンサー)に対する(他には実施許諾をしないという契約を締結した)実施権を価値的に捉え、被保全債権として、債権者代位権の転用事例と考えることができる」という。

45) 前掲注27) 中山・著作権法473~474頁。鳥並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』(有斐閣、2009年)218頁(横山久芳執筆)も同旨。このような見解の背後には、商標権の独占的通常使用権者について、同許諾「契約による許諾期間において、実際には本件登録商標は競業他社に対しても使用許諾され、同社により本件登録商標を付した商品が市場において販売されていた」ことを理由に、その固有の損害賠償請求を否定した、東京地判平15.6.27判時1840号92頁[花粉のど飴]の影響があるように思われる。もっとも、独占的利用許諾者固有の損害賠償請求について、前掲注27) 中山・著作権法502頁は、「契約上は独占的な利用許諾であっても、著作権者が契約を破り他の第三名に利用許諾をしているような場合には、著作権者に損害賠償できることはあっても、第三者には損害賠償できないと解すべきであろう。」と述べることから、差止請求権の代位行使の場合とは異なり、固有の損害賠償請求が否定されるのは、著作権者が特約に違反して独占的利用許諾者以外の者に利用許諾を与えているようなときに限られると解しているように読める。

3. 裁判例

公刊された裁判例は多くはない。

まず、実用新案権の非独占的通常実施権について代位行使を否定したものとして、大阪地判昭59.4.26無体集16巻1号271頁〔架構材の取付金具〕⁴⁶⁾がある。この判決は、実用新案権者の侵害排除義務の存否については、「(……本件においても、A(筆者注:実用新案権者)が原告に対し、第三者の侵害行為を差止めるべき作為義務を特約したことを認めしめる証拠はない)」と判示している。

次に、特許権の独占的通常実施権⁴⁷⁾について代位行使を肯定し、差止請求を認容したものとして、東京地判昭40.8.31判タ185号209頁〔カム装置〕⁴⁸⁾がある。この判決は、「原告は、A(筆者注:特許権者)に対し、……本件特許発明を独占排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する債権を有」すると判示して、この債権を被保全債権とする代位行使を認めた。また、傍論ではあるが、特許権の独占的通常実施権⁴⁹⁾について代位行使を肯定したものとして、東京地判平14.10.3平12(ワ)17298〔蕎麦麵の製造方法〕⁵⁰⁾がある。しかし、この判決は、単に、「独占的通常実施権者については固有の差止請求権は認められないが、特許権者(共有持分権者を含む)の有する差止

46) 損害賠償請求についても、非独占的通常実施権であることを理由に、棄却した。

その控訴審である大阪高判昭59.12.21無体集16巻3号843頁も、これらの判断を是認した。

47) 特許権者の自己実施が禁止されていたか否かは、必ずしも明確ではない。

48) 評釈として、山上和則「独占的通常実施権者による差止請求権の代位行使」中山信弘=相澤英孝=大淵哲也編『特許判例百選』(第3版,2004年)210頁がある。同211頁は、「ライセンス契約の締結は昭和27年であるから、旧法下における事件であり、判決日は新法下というものの、判例としての価値は低いものと言わざるを得ない。」と評する。なお、旧特許法における「実施権」が、現行特許法では、「通常実施権」とされた(許諾によるものは、特許法施行法12条。)

49) 特許権の共有者の1名が、独占的通常実施権者の代表者であったという事案ではあるが、特許権者の自己実施が禁止されていたか否かは、明らかではない。

50) 被告ら製品の間接侵害該当性が否定され、さらに、進歩性欠如による権利濫用の抗弁も認められたことから、差止請求は棄却されている。

請求権（特許法100条）を代位行使（民法423条）することができる」と解するのが相当である」と述べるのみであり、特許権者の侵害排除義務の存否についても、触れていない。

また、著作権の独占的利用許諾者について、代位行使の可能性に言及するものとして、東京地判平14.1.31判時1818号165頁〔トントウぬいぐるみ⁵¹⁾〕がある。この判決は、「著作物の独占的使用許諾を得ている使用権者であれば、特許権における独占的通常実施権者と同様に、当該著作物の模倣品の販売等の侵害行為により直接自己の営業上の利益を害されることから、独占的使用権に基づく自らの利益を守るために、著作権者に代位して侵害者に対して著作権に基づく差止請求権を行使することを認める余地がないとはいえない。」と述べている。

これに対し、意匠権の完全独占的通常実施権⁵²⁾について、固有の差止請求のみならず、代位行使も否定した判決として、大阪地判昭59.12.20無体集16巻3号803頁〔ヘアブラシ⁵³⁾ 54)〕がある。この判決は、その理由として、「債

51) もっとも、原告は、「単にライセンサーに対する許諾付与業務及びライセンサーからのロイヤリティの徴収業務を委任されているというだけである」とされた。なお、評釈として、諏訪野大『「トントウぬいぐるみ」事件』著作権研究30号（2004年）232頁、岡邦俊「ライセンサーによる侵害差止請求の可否」『最新判例62を読む 著作権の事件簿』（日経BP社、2007年）154頁がある。

52) もっとも、この事件は、専用実施権設定契約は締結されたものの、その登録がされていなかったことから、専用実施権とともに、予備的に完全独占的通常実施権が主張されたという事案である。登録がされていない専用実施権設定契約の効力については、前掲注27) 中山・工業所有権法433～434頁を参照。

53) 損害賠償請求については、完全独占的通常実施権者固有の権利として、認容した。なお、評釈として、兩宮正彦「完全独占的通常実施権に基づく差止請求権・損害賠償請求権の有無」特許管理36巻4号（1986年）461頁、盛岡一夫「完全独占的通常実施権者の有する請求権」前掲注48) 特許判例百選204頁がある。この判決の後に、専用実施権の設定登録がされたことから、その控訴審である大阪高判昭61.6.20無体集18巻2号210頁は、差止請求も認容した。この控訴審判決の評釈として、長谷川俊明「意匠権の完全独占的通常実施権者による差止請求、損害賠償請求の可否」山上和則先生還暦記念論文集『判例ライセンス法』（発明協会、2000年）331頁がある。

54) 茶園成樹「知的財産法の重要論点 特許法編⑱ 実施権(2)」法学教室354号（2010

権者代位制度は元来債務者の一般財産保全のものであり、特定債権保全のために判例上登記請求権及び質借権の保全の場合に例外的に債務者の無資力を要することなく右制度を転用することが許されているが、右はいずれも重疊的な権利の行使が許されず、権利救済のための現実的な必要性のある場合であるところ、完全独占的通常実施権は第三者の利用によって独占性は妨げられるものの、実施それ自体には何らの支障も生ずることなく当該意匠権を第三者と同時に重疊的に利用できるのであり、重疊的な利用の不可能な前記二つの例外的な場合とは性質を異にし、代位制度を転用する現実的必要性に乏し⁵⁵⁾いと述べる⁵⁵⁾が、意匠権者が侵害排除義務を負っていなかったという事案である。

4. 私 見

まず、独占的通常実施権者等に固有の差止請求は認めるべきではない。特許権者又は著作権者以外の者にとっては、特許発明又は著作物を利用するには、誰の許諾を要するのかが、明確である必要がある。独占的通常実施権者等に固有の差止請求を認めることは、それらを適法に利用するのに、特許権者又は著作権者の許諾のほか、独占的通常実施権者等の許諾も要するということを意

年) 131頁は、独占的通常実施権者による代位行使について、裁判例は否定説を採っているとして、この判決を挙げる。これに対して、前掲注48) 山上211頁は、判決文中の「(本件においても前記認定のとおり権利者の…に第三者の侵害行為を差止めるべき作為義務は認められない)」という記載に注目し、この「判決をもって、独占的通常実施権者の代位行使を否定するリーディング・ケースとするのには疑問が残る。」と指摘する。また、前掲注53) 長谷川338, 340頁も、「判例の大勢は、差止請求権を否定しているものとみられる。」としつつ、「実施契約の内容次第では、判例の立場によっても債権者代位権制度の転用による差止請求が認められる可能性が出てくる。」と指摘する。

55) 他方で、保全の必要性を否定する理由として、「完全独占的通常実施権の権利者に対する請求権は、無承諾実施権者の行為の排除等を権利者に求める請求権ではなく、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利にすぎず(本件においても前記認定のとおり権利者の…に第三者の侵害行為を差止めるべき作為義務は認められない)、通常実施権者が権利者の有する侵害者に対する妨害排除請求権を代位行使することによって権利者の実施権者に対する債務の履行が確保される関係にはない」とも述べる。

味するが、通常実施権について独占性を公示することができない特許法、利用許諾一般についてそもそも登録制度がない著作権法の下では、当事者間の債権債務関係にすぎない独占的通常実施権等に固有の差止請求を認めるわけにはいかない。それゆえ、注12) 記載のとおり、特許法186条3項の開示制限においても、固有の差止請求が認められている専用実施権は、その対象とはされていない。

しかし、代位行使であれば、そこで行使されるのは、あくまでも特許権者又は著作権者の権利であるから、特許発明又は著作物を利用しようとする第三者は、特許権者又は著作権者の許諾を得てさえいれば足りるわけである。

もっとも、利用が低調であるとはいえ、特許法は、専用実施権という制度を用意しているのであるから、実施許諾を受けようとする者が自ら差止請求を欲するとき、あくまでも専用実施権によるべきであるといえるかもしれない。また、著作権法は、専用実施権のような制度を用意していないのであるから、出版権を除けば、被利用許諾者による差止請求というものをそもそも予定していないということもできなくはない。あるいは、著作権の期限付き譲渡等という手段があるのであるから、利用許諾を受けようとする者が自ら差止請求を欲するとき、そのような手段を採ればよいといっていえないことはない。このように考えるのであれば、独占的通常実施権者等にわざわざ債権者代位権の転用を認める必要はないということになる。

しかし、著作権の期限付き譲渡等という便法があることのみを理由に、独占的被利用許諾者は自らは侵害者を排除することはできない、という結論を正当化することはできないであろう。また、利用許諾の活用による、著作物の利用の促進を図る必要があるというのであれば、出版権はともかく、被利用許諾者による差止請求というものを一切否定してしまうということではできないであろう。

そのようなことから、著作権の独占的被利用許諾者について、債権者代位権の転用を考慮する意味は小さくない⁵⁶⁾。もっとも、独占的被利用許諾者にお

56) 於保不二雄『債権総論』(新版、有斐閣、1972年)166頁注(五)は、「特定債権

いては、当該著作物の利用について、著作権者から差止め及び損害賠償等を請求されることなく、かつ、著作権者がほかの者に許諾しない限りは、たとえ侵害者が現れたとしても、独占的被利用許諾者が有する債権は満足しているはずである。すなわち、この場合、独占的被利用許諾者には、保全しなければならない債権はないということになる。

ところで、「民法四二三条の法意」という表現を用いながらも、抵当権者による所有者の妨害排除請求権の代位行使を認めた、最大判平11.11.24民集53巻8号1899頁⁵⁷⁾が、被保全債権として、「抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権」⁵⁸⁾というものを取えて持ち出していることからすれば、債権者代位権の転用には、被保全債権として、少なくとも、代位行使される権利の実現によって満足するような関係に立つ、何らかの作為請求権が存在することが必要であるという考えが根底にはあるはずである⁵⁹⁾。このような考えに

の保全といっても、それは、物権的効力が社会的に要請されながらそれが不十分である場合に、その不十分な物権的効力を補充するということに、自ら限界があるもののように思われる。」と指摘する。

57) この判決は、加えて、抵当権に基づく妨害排除請求も許されることを明言し、そして、それが最判平17.3.10民集59巻2号356頁によって現実にも認められたことから、担保物権法の分野においては、判例としての価値は減じているのかもしれない。

58) 内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権』（第3版、東京大学出版会、2005年）439頁は、「本判決で初めて登場した未知の概念である。」という。そして、中野貞一郎『民事執行法』（増補新訂五版、青林書院、2006年）466頁注（24）は、「債権者代位権によって保全される請求権は、法廷意見では、第三者の不法占有により抵当権に対する侵害があるときに、抵当不動産の所有者に対し、その侵害『状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権』とされるのに対し、奥田補足意見では、抵当権設定時よりその実行（換価）に至るまで恒常的に存続する『担保価値維持請求権』だとされ、一致しない。このような『侵害是正請求権』なり『担保価値維持請求権』が抵当権設定契約の効力として生ずるのかどうか、設定契約の外に立つ抵当不動産の第三取得者に対しても主張できるのであろうか。また、それらの『権利』は、そもそも独立の権利として債権者代位権により保全されうる性質のものなのであろうかも、疑わしい。」と指摘する。

59) 我妻榮『新訂 債権総論（民法講義Ⅳ）』（岩波書店、1964年）165頁は、代位によって保全するに適しないものとして、不作為債権を挙げる。なお、八木一洋〔判解（前掲最大判平11.11.24に対するもの）〕『最高裁判所判例解説民事篇 平成11年度（下）』

従えば、独占的利用許諾についても、独占的利用許諾者と著作権者の間に、代位行使される著作権者の差止請求権の実現によって満足するような関係に立つ債権が存在しなければならないことになる。そのためには、たとえ黙示であったとしても、著作権者の侵害排除義務が存在する必要があるといえよう。したがって、独占的利用許諾者については、著作権者が侵害排除義務を負っている場合に限り、著作権者の差止請求権の代位行使を認めるべきであると解する⁶⁰⁾。

そして、専用実施権のような、利用権者一般に禁止権を付与する制度の存否という点を除けば、代位行使の可否を論じる場面においては、著作権と特許権の間に、その結論を違えなければならないような本質的な差異はないはずである⁶¹⁾。その上、近年、多少は増加の傾向があるとはいえ、専用実施権制度の利用が低調であるという現実も踏まえれば、独占的通常実施権者についても、著作権の独占的利用許諾者と同様に、特許権者の差止請求権の代位行使を認めるべきであろう。このように、侵害者を排除する手段を自己に確保しつつ、第一次的な役割をいずれが担うかということについて、その選択肢が増えることは、これから許諾を受けようとする者にとっても、魅力的であろう。

ところで、独占的利用許諾者による代位行使を認めるに当たって、現実の独占的状态を要求する見解が、何を被保全債権として捉えているのかは、前述

(2002年) 857頁は、「従来の学説等には、抵当権そのものを代位の原因とする見解もあったが(…)、民法四二三条の規定の内容に照らし、代位債権者の債務者に対する具体的請求権の存在を全く介さずに転用を認めることについては、理論上大きな問題が生じたところである。」と指摘する。

60) 独占的利用許諾について、代位行使を認める見解に対しては、当事者間の契約によって代位権を与えることになり、訴訟信託を禁止する信託法10条等の脱法行為を許すことにもなりかねないという懸念が示されることがある(前掲注51) 岡157頁参照)。しかし、便法として利用される、著作権の期限付き譲渡等であっても、同様の懸念は生じるわけであり、このような問題は、代位行使を一切否定するという方策によってではなく、独占的利用許諾といい得る実質を有するか否かを審理することによって回避するべきものではないだろうか。

61) 侵害の成立に依拠を要するか否かという意味において、著作権は相対的禁止権であり、特許権は絶対的禁止権であるともいわれるが、特許権又は著作権を侵害している者に対して、特許権者又は著作権者の差止請求権を代位行使することができるかという問題においては、このような相違は結論に影響を及ぼさないはずである。

のとおり、必ずしも判然としない⁶²⁾。現実の独占的状态を要求する背景には、たとえ独占的な利用許諾が与えられていたとしても、著作権者がそのような特約に違反して複数の者に独占的な利用許諾を与えていたような場合に、すべての独占的利用許諾者に代位権を与えることは適当ではない⁶³⁾、という判断があるのかもしれない。しかし、例えば、当該侵害者のほかに、既に単数又は複数の侵害者がいるようなときには、この現実の独占的状态というのではないとされるのであろうか。また、独占的利用許諾者ではあっても、これから事業を展開しようという段階では、現実の独占的状态が築かれているとはいえそうにはないが、その一方で、そのような者も保護に値するよう見えるが、このような場合には、どのように評価するのであろうか。独占的利用許諾者による代位行使を認めるに当たっては、現実の独占的状态というもののまでをも要求するべきではないと解する。

以上によれば、特許権については、実施許諾を受けようとする者が、自ら差

62) また、この見解が、独占的通常実施権者による代位行使についても、同様に、現実の独占的状态を要求するのかも、明らかではない。

63) 確かに、債権者代位訴訟の判決の効力が他の独占的利用許諾者に及ばないとすれば、被疑侵害者は繰り返し応訴を余儀なくされかねない。もっとも、代位債権者勝訴判決について、提訴による時効中断効を認めたものではあるが、判例（大判昭15.3.15民集19巻586頁）は、債権者代位訴訟において、債務者は旧民事訴訟法201条2項（現行法115条1項2号）の法定訴訟担当の被担当者に当たると解している（債務者への訴訟告知を要求する見解（新堂幸司『新民事訴訟法』（第4版、弘文堂、2008年）281頁注(1)(三)）等の有力な反対説もある（それらについては、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』（有斐閣、2005年）222頁以下を参照されたい。）が、伊藤眞『民事訴訟法』（第3版3訂版、有斐閣、2008年）581頁は、「代位債権者を当事者とする確定判決の即判力は、その内容は請求認容であれ、請求棄却であれ、115条1項にもとづいて本人たる債務者に対して拡張される」とする。学説の変遷については、池田辰夫『債権者代位訴訟の構造』（信山社、1995年）28頁以下を参照されたい。）。このように代位債権者の請求を棄却する判決の既判力も債務者に及ぶと解することができれば、反射効と呼ぶかはともかく（判例（最判昭31.7.20民集10巻8号965頁、最判昭53.3.23裁判集民事123号273頁）は、反射効を否定している。）、他の債権者にもその判決の効力が及ぶことになろう（前掲伊藤529頁は、「訴訟担当者が訴訟物たる権利関係についての当事者適格を本人に代わって行使するものである以上、本人が当該権利関係についてもはやなしえない主張は、担当者もやしえないという、訴訟担当にもとづく訴訟法上の効果である」という。）。)

止請求を欲するのであれば、専用実施権の設定を受けるか、特許権者に侵害排除義務を負わせた上で、独占的通常実施権の許諾を受けるか、そのいずれかによることになる。特許権者が侵害排除義務を負いたくないときには専用実施権が、侵害排除義務を負っても構わないときには独占的通常実施権がそれぞれ選択されることになる。これに対して、著作権については、利用許諾を受けようとする者が、自ら差止請求を欲するのであれば、著作権者に侵害排除義務を負わせた上で、独占的利用許諾を受けるしかない。注44) において、前掲注26) 田村485頁が指摘するように、著作権者が「自らが侵害排除義務を免れるという形の契約をなすことができなくなる。」が、著作権法に専用実施権に相当する一般的な制度がない以上はやむを得ない。

本稿は、本学地域研究会地域研究部門（法制度分野）及び法制研究会の共催に係る、平成21年12月16日に開催された研究会における報告を基に加筆したものである。