

特許の無効と既払実施料の返還の要否

才 原 慶 道

1. 問題の所在

特許権者は、その特許発明について、業としての実施を禁止する権利を有している（特許法68条本文）（以下、特許法の条項号を示すときは、当該条項号の数のみを記す。）。そこで、特許権の利用形態の一つとして、特許権者は、特許実施許諾契約を締結することによって、禁止権を行使しない代わりに、その対価を取得することもできる。特許法は、そのために、通常実施権（78条）と専用実施権（77条）という二つの制度を用意している。すなわち、通常実施権の許諾は、被許諾者に対して、実施の禁止を解除するものであり、通常実施権者は、特許権者に対し、差止請求権等の禁止権を行使させないという不作為請求権を有することになる¹⁾。他方、専用実施権の設定は、被設定者に対して、実施の禁止を解除するとともに、第三者に対する差止請求権等の排他権を付与するものである（77条2項）。通常実施権であれ、専用実施権であれ、契約によるものであれば、通常は、実施権者が、特許権者に対して、対価として実施料を支払うことになる²⁾。

しかし、特許権は、その設定の登録がされ、いったん発生したとしても、無効理由（123条1項1～8号）が存在すれば、その後、無効審判によって、無

1) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第2版増補版，有斐閣，2000年）443頁
2) もっとも、実施料の支払形態は多様であり、それについては、竹田和彦『特許の知識』（第8版，ダイヤモンド社，2006年）486～487頁参照。

効にされることもある³⁾。特許が無効になってしまえば、当然、その発明は、誰でも自由に利用することができるようになる。しかも、特許の無効には、一部の例外（特許が123条1項7号に該当する場合）を除き、遡及効があり、特許無効審決が確定すれば、特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる（125条）。

特許権が遡及的に不存在になった場合に、被許諾者が実施許諾契約に基づいて許諾者に対して支払った実施料について、許諾者が被許諾者に対して返還する必要は生じないのか、不当利得返還請求権（民法703条）の成否、すなわち、特許権の遡及的不存在によって、既払実施料が「法律上の原因」を欠くことになるのか、が問題になる⁴⁾。

3) 特許については、2004年には358件の無効審判請求がされ、133件の無効審決（一部無効を含む。以下、同じ）が下され、2005年には343件の請求がされ、211件の無効審決が下され、2006年には273件の請求がされ、194件の無効審決が下されている（特許行政年次報告書2007年版（統計・資料編）http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/nenpou_toukei_list.htm）。

4) この問題について、吉田和彦「権利無効の場合の既払実施料返還の要否」『特許判例百選』（第3版、2004年）207頁は、「実施許諾契約締結後に対象特許の無効審決が確定した場合は、第1に、実施許諾契約の締結が、錯誤等の理由により、無効になるかどうかを検討し、第2に、契約自体は無効にならない場合に、明示的な約定はないにせよ、実施料の返還又は不返還に関する当事者の合理的な意思解釈を行い、契約上の返還義務の有無につき検討し（この場合、当該事案の個別の事情のほか、第3について後述する一般的な事情も勘案すべきである。このような意思解釈により、決着するケースも少なくないであろう）、第3に、このような契約の合理的な意思解釈ができない場合に、民法703条の一般的な適用の有無を問題にすべきであろう。」というように、3段階に分けるが、既払実施料の返還の要否が問われているのであるから、明示的にしろ、黙示的にしろ、既払実施料返還の合意を認定することができるか否か、実施許諾契約の解釈が先行すべきであり、また、実施許諾契約の有効・無効は、不当利得返還請求権成否の前提問題になるにすぎないのであるから、既払実施料返還の合意を認定することができなかつたときに、「第1の問題点は、特許無効審決の確定による特許権の遡及的消滅に伴い、実施契約も遡って消滅するといえるか否かであり、これが肯定された場合、第2の問題点として、既払いの実施料につき不当利得が成立するか否かが問題となる。」（石村智「実施契約」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』（追補、青林書院、2004年）364頁）という問題の立て方の方が妥当であろう。

そして、端的に、「実施契約において不返還の約定がなされていない場合に、実用新案登録について無効審決が確定したときは、実施契約は要素の錯誤により無効

2. 特許の無効による特許実施許諾契約の終了

まず、特許が無効になれば、前述のとおり、その発明は、誰でも自由に利用することができるようになるから、その発明を実施するに当たって、特許権者であった者から許諾を受ける必要はなくなる。そこで、特許実施許諾契約は、特許無効審決の確定によって、当然に終了し⁵⁾⁶⁾、以後、実施料支払義務は発生しないとされる⁷⁾。これは、あたかも賃貸借契約においてその目的物が滅失した場合に賃貸借契約が消滅するとされている⁸⁾⁹⁾こととよく似ている。

と解すべきであろうか。」という問題の立て方をするものとして、筒井豊「実施契約における対価の不返還の約定を理由に実用新案登録が無効となったことを理由とする通常実施権者の錯誤無効の主張が認められなかった事例」特許管理34巻2号(1984年)184頁がある。この点について、前掲石村367～368頁は、「特許等の無効事由は出願前の公知、公然実施、公知文献による新規性の欠如や進歩性の欠如等様々なものがあり得、無効審判によって無効となり得る危険が常に内在するものであり、将来無効とならないことを何人も保証することはおよそできない以上、一般的に、実施権者となろうとする者は、将来無効となり得ることを十分に予測に入れた上で、実施契約を締結すべきである。その意味で、特許権に関する無効事由は一般的には要素の錯誤たり得ないと解される。」という(吉原省三「無効審決が確定した場合の支払済実施料等の返還の要否」山上和則先生還暦記念論文集『判例ライセンス法』(發明協会, 2000年)26～27頁も同旨)。

- 5) 吉原・前掲注4) 34頁, 石村・前掲注4) 365頁。もっとも、通常実施権についていえば、その本質は、差止請求権等の禁止権を行使させないという不作為請求権であるから、特許権が消滅したとしても、特許権者であった者が、当該発明の実施について、差止め等を請求しないという不作為を継続することは理論的には可能である。しかし、そのような契約を存続させる意味がないこともまた確かである。
- 6) 馬瀬丈夫=小野昌延「工業所有権と不当利得」谷口知平=甲斐道太郎編『新版注釈民法(18) 債権(9)』(有斐閣, 1991年)609頁は、「契約自体は当然無効になるのではなく、当事者は契約の解除権を取得するにとどまる、と解すべきであろう。」とする。
- 7) ノウハウ契約等との複合した契約でノウハウ使用料の性格も併せ持つといった事情があれば別論であることを指摘するものとして、尾近正幸「実施契約と特許無効」村林隆一=小松陽一郎編『特許・実用新案の法律相談』(青林書院, 2002年)518頁。
- 8) 最判昭32.12.3民集11巻13号2018頁
- 9) その理由は、「賃貸借契約は目的物を使用収益できることを契約の要素とする以上、使用収益の対象である賃貸目的物が消滅したときには、もはや契約を維持する意味がなくなる」からであるとされ(潮見佳男『基本講義 債権各論I 契約法・事務管理・不当利得』(新世社, 2005年)127頁)、特許権者が当然には特許発明を実

3. 既払実施料についての不当利得の成否に関する学説の状況¹⁰⁾

これに対して、特許無効審決確定前の期間に対応する実施料については、見解が分かれる¹¹⁾。既払実施料についていえば、不当利得返還請求権肯定説と否定説であり¹²⁾、学説では、否定説が有力である。

① 不当利得肯定説

肯定説は、特許無効の遡及効を貫徹する。すなわち、特許無効審決の確定によって、「当該特許権の存在を前提として締結された契約も、その目的が消滅したのであるから、当然に無効というべきである。」という¹³⁾。

② 不当利得否定説

これに対し、否定説には、事実上、被許諾者は実施許諾契約によって利益を受けていることを論拠とする見解¹⁴⁾、これに抛りながら、さらに、法律関係

施させる積極的な義務を負うわけではない特許実施許諾契約に直ちに当てはまるものではない。

- 10) 裁判例においては、既払実施料不返還の約定の効力が争われた東京地判昭57.11.29判時1070号94頁〔カップ入り即席食品容器〕があるが、特許等が無効になった場合の既払実施料の扱いについて約定がなかったという事案を取り扱った裁判例は見当たらない。
- 11) 旧特許法（大正10年法律第96号）下においても、同法58条1項の「初ヨリ存在セザリシモノト看做ス」ということが、特許無効の確定審決以前の実施権設定契約による実施料の取得、権利侵害であるという理由による損害賠償としての金銭の取得などは全部不当利得となり、返還義務を負うにいたるということをも意味するのかどうか説が分かれていた（兼子一＝染野義信『工業所有権法』（日本評論新社、1960年）290頁）。旧法下以来の学説の動向を紹介するものとして、佐藤義彦「実用新案登録の無効確定と既払実施料の返還請求」法律時報55巻11号（1983年）147～149頁。
- 12) 特許無効審決確定前の未払実施料については、不当利得肯定説に立てば、特許無効審決の確定によって、支払義務も消滅することになるだろうが、否定説に立てば、特許無効審決が確定しても、支払義務は存続することになる（吉原・前掲注4）33頁）。
- 13) 光石士郎『新訂特許法詳説』（帝国地方行政学会、1972年）541頁。そして、同542頁は、「通常実施権を設定して実施料を受け取っていた場合には、特約のない限り不当利得となるので、返還しなければならない。」という。そのほか、特に理由を述べないが、網野誠『商標』（第6版、2002年）961頁。
- 14) 豊崎光衛『工業所有権法』（新版、有斐閣、1975年）286頁は、「実施料については事実上相手方は利益を受けたのだから、善意の場合返還を認める必要はないと思う」という。もっとも、「損害賠償金は、原則として返還すべきではなからうか。」

の錯綜を防ぐために、継続的契約については遡及効を制限するべきであるという一般論から、実施許諾契約についても同様に取扱うべきであるという理由を付け加えるもの¹⁵⁾などがある¹⁶⁾¹⁷⁾。

と続ける。中山・前掲注1) 438頁は、専用実施権について、「無効とされるまでの間は、専用実施権者は事実上独占の実施による利益を得ているのであるから、すでに支払った実施料の返還義務は原則としてない」というのが、通常実施権については、明らかではない。石川義雄「実施契約中の権利の無効と不当利得返還請求権」『特許判例百選』(第2版, 有斐閣, 1985年) 155頁は、「実施料は製品コストとして売価に乗せられるだろうから、このような場合には、実施料収入という特許権者の利得に見合う損失を実施権者が蒙っているということにはならないはずである。」とする。吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版, 有斐閣, 1998年) 602頁も、「一般に、実施権者は実施権により保護ないしは利益を受けていたのであるから、特許権者は、他人(実施権者)に損失を及ぼした者ではないと解され(民法703条参照)、返還の必要がないとすべきであろう。」というが、さらに、「特許権が実質上有名無実であったこと等から期待された利益を受けることができなない場合には、不当利得として返還の必要があろう。」とも付け加えることから、折衷説とも分類される(石村・前掲注4) 364頁)。同様に、馬瀬=小野・前掲注6) 612頁は、「支払われた対価が不当利得になるか否かは、これによって支払者に損失を及ぼしたか否かによって決する。」とした上で、「工業所有権、たとえば特許権が該当技術分野において実質上尊重されていたときは、実施権者は実施権によって事実上積極的な利益を受けており(……)、実施許諾者も契約上の義務を負担していたわけでもあるから、特別の事由のないかぎり、実施料支払による損失はなかったと認めるべきであり、不当利得は否定せらるべきであろう」と結論付ける。しかし、同611~612頁は、「法律上の原因」の存否については、「任意に締結された実施契約または使用契約にもとづいて任意に支払われた実施料等は、特約のないかぎり、工業所有権の無効審決確定と同時に、工業所有権の存在を前提とする実施料等支払に関する契約自体がその存在の基礎を失い、これにもとづいて支払われた実施料その他の対価の交付もまた、工業所有権が存在しなかったものとみなされる時(……)にさかのぼって、すべて法律上の原因がなかったことになり、支払を受けた者は、支払者の財産により利益を受けたことになる。」という。

- 15) 石村・前掲注4) 365頁は、「継続的契約関係である実施契約についても、遡及的消滅を認めると、実施権者は実施契約期間中に実施権を通じて得ることのできた利益を、許諾者は同期間中に収受した実施料をそれぞれ返還して原状回復することを要することになるが、実施権者が実施権を通じて得ることのできた利益を清算することは困難又は不能であるのが通常である。」という。
- 16) これらの見解について、吉原・前掲注4) 30頁は、「実施権者側の不当利得返還請求に対しては、①実施契約に基づいて支払われたのであるから法律上の原因があるということ、これが否定された場合に、②事実上権利の保護の下に実施できたのであるから損失がないという、二段の抗弁が考えられる。」と整理する。
- 17) このほか、善意占有者の果実取得権を規定する民法189条1項によって処理する

4. 不当利得否定説への批判

(1) 損失の有無について

前記のとおり、否定説の中には、事実上、被許諾者は実施許諾契約によって利益を受けているとして、「損失」がないことを不当利得返還請求権否定の理由とする見解があるが、外形的に特許権が存在したことによって、仮に被許諾者が何らかの利益を得ていたとしても、不当利得返還請求権の成否においては、実施料の支払それ自体が「損失」と評価されるべきであり¹⁸⁾、その見返りに、結果として、被許諾者が利益を受けていたという事情があったとしても、そのことが不当利得返還請求権否定の論拠とはならない。不当利得返還請求権の成否は、専ら「法律上の原因」の存否にかかることになる。

(2) 法律上の原因の存否について

また、前記のとおり、否定説の中には、特許権が遡及的に消滅しても、実施

べきであるという見解(兼子一=柴野義信『工業所有権法』(日本評論新社, 1960年) 290~291頁は、「特許無効の効果は善意の占有者が果実を取得することができることと同一の法理により処理すべきであり、特許権の準占有者であれば、民法第189条第1項の準用によって果実取得権があるから(民法第205条)、すでに取得した特許権にもとづき得たる利益を返還する必要はないものと解される(この中の利益には実施料、損害賠償金等がふくまれる)。悪意の場合は返還義務、損害賠償義務を負わねばならない(同法190条参照)。」とする。)もあるが、無体物の利用について直ちに民法189条1項を適用することについては、批判がある(田村善之「無体財産権と『準占有』」同『競争法の思考形式』(1999年, 有斐閣) 142~143頁参照)。

18) 不当利得法において、従来の通説である衡平説に代わって、今日では主流となっている類型論によれば、このような事案は、給付利得の類型に該当する。不当利得の類型論については、藤原正則『不当利得法』(信山社出版, 2002年) 12~14頁参照。矯正法的不当利得と帰属法的不当利得に分類するものではあるが、加藤雅信『新民法大系V 事務管理・不当利得・不法行為』(第2版, 有斐閣) 32頁は、「二当事者間の不当利得関係にかんするかぎり、『受益』と『損失』は、基本的に請求者-被請求者間における単一の財貨移転の事実を重複的に認定する要件にすぎない。」という。また、同36頁は、「二当事者間の不当利得関係では、……『受益』と『損失』は、財貨移転という事実のいわば楯の両面であって、因果関係を云々する余地はない。したがって、財貨移転というひとつの事実を認定することで、『受益』、『損失』、『因果関係』の3要件がすべて充足される。」という。

許諾契約は将来に向かって効力を失うにすぎないとして、既払実施料は「法律上の原因」を欠くことにはならないとする見解がある。

しかし、特許権が遡及的に不存在になれば、専用実施権、通常実施権も遡及的に不存在になるはずである¹⁹⁾。そして、実施料を実施権設定の対価ととらえれば、実施権の遡及的不存在によって、既払実施料は「法律上の原因」を欠くことになるという理解も十分に可能であろう。

また、石村・前掲注4) 365頁は、「実施契約についても、遡及的消滅を認めると、実施権者は実施契約期間中に実施権を通じて得ることのできた利益を、……返還して原状回復することを要することになる。」と指摘するが、果たしてそうであろうか。仮に被許諾者が何らかの利益を得ていたとしても、その利益は、無効になった特許の特許権者であった許諾者に帰属していたとはいえないはずである。かえって、その利益は、「不当利得の返還請求権は、その特許権等の存在により競争関係にある商品よりも幾らか高く買わされたかも知れない一般需要者に属することになり、特許権者のみならず実施権者もその返還責任を有することになる。」²⁰⁾というような性質のものであるのかもしれない。

また、この見解は、既納の特許料の返還を制限する特許法111条1項2号²¹⁾もその根拠とする²²⁾が、「特許法自体も、無効審決確定の遡及効を厳格に捉えていない」²³⁾とみるのではなく、この規定の存在によって初めて遡及効が制限されるにすぎず、それ以外の場合には、原則どおり、遡及効があることを前提

19) 中山・前掲注1) 434, 446頁は、専用実施権、通常実施権は、「特許権に付随するものであるから、特許権が消滅すれば当然に消滅する。」と説明する。しかし、通常実施権については、明らかではないが、同438頁は、「無効審判により特許が無効とされると、専用実施権者は独占的実施ができなくなるので、解約の告知をなす。」とすることから、専用実施権については、遡及効は否定する。

20) 石川・前掲注14) 155頁

21) 特許庁編『工業所有権法逐条解説』(第16版, 発明協会, 2001年) 290頁は、「無効になるまでの間は特許権者は一応有効なものとして独占権を行使し、それにもとづく利益も享受してきた場合も少なくない」ことを理由とする。

22) 吉原・前掲注4) 31頁, 石村・前掲注4) 366頁

23) 石村・前掲注4) 366頁

に考えるべきであるととらえることも可能である。

さらに、既払実施料について、不当利得返還請求権を否定する見解も、特許権侵害による損害賠償金²⁴⁾については、不当利得返還請求権を否定しない²⁵⁾。この違いについて、吉原・前掲注4) 35頁は、「自由な意思による支払であるかどうかによる。」という²⁶⁾²⁷⁾。しかし、損害賠償請求権の行使は、裁判上に限られるわけではなく、裁判外でされることも当然ある。特許権者から特許権を侵害していると警告を受け、その結果、裁判外で損害賠償債務の弁済として金員を支払うことと、実施許諾契約を締結した上で、実施料として金員を支払うことに、それほど大きな違いがあるのであろうか²⁸⁾。

24) 特許無効審決の確定は、特許権侵害による損害賠償請求等を認容した確定判決について、再審事由(民事訴訟法338条1項8号)になると一般的には解されている(例えば、中山・前掲注1) 250頁。)が、当該特許侵害訴訟において、既に当該無効理由の存否についても審理が尽くされていたといえるような場合にも、そのように解すべきかは、なお検討を要するであろう。

25) 無効審決確定前に支払った侵害による損害賠償金について、豊崎・前掲注14) 285～286頁は、「原則として返還すべきではなからうか。」とし、吉藤・前掲注14) 602頁は、「自己の特許権を侵害したとして他人から受け取った損害賠償金は、実施料の場合と異なり、他人に及ぼした損失であるから、返還の必要がある。」とする。また、吉原・前掲注4) 35頁も、「権利者が権利を行使して金員を取立てた場合、権利が無効とされ遡って消滅すると、無効原因について故意または過失があれば不法行為となり、故意または過失がないとしても、不当利得関係が成立する」とする。

26) 吉原・前掲注4) 35～36頁は、さらに続けて、「その基礎には、その発明・考案について権利を認めた方が有利かどうかについての実施権者の判断があるといえる(……)。即ち、無効とされる可能性のあることを承知すべきでありながら、少なくとも事実上権利による保護の利益を得ることの利益の対価として実施料を支払ったというところに、返還を求めることのできない根拠があるわけである。」という。

27) 特許権侵害による損害賠償金の扱いと対比するものではないが、特許実施許諾契約について、木村耕太郎「カップ入り即席食品事件」金井重彦＝矢野敏樹＝秋山佳胤＝高橋淳＝細田はづき編著『知的財産法重要判例』(学陽書房、2005年) 214～215頁は、「ライセンス契約の文言にもよるが、ライセンス契約は特許権者との間の停戦協定ともいうべきものであり、特許権が有効であるか否か、対象製品が特許権の技術的範囲に含まれるか否かについての見解の相違をひとまず捨象して平穏な事実状態を作出する点に存在意義がある。」と評価する。特許実施許諾契約にそのような側面があることは否定しないが、不当利得返還請求権の成否について、正反対の結論を許容するまでの理由にはならないように思われる。

28) 兩宮正彦『特許実施契約論』(日本工業新聞社、1980年) 102頁参照。

5. 私 見

前述のとおり、不当利得返還請求権の成否は、専ら「法律上の原因」の存否にかかることになる。そして、肯定説と否定説の結論の違いは、特許無効の遡及効を実施許諾契約に及ぼすか否かによるが、いずれを採るかについては、必ずしも決め手があるわけではない。

不当利得制度は、かつては、「形式的・一般的には正当視される財産的価値の移動が、実質的・相対的には正当視されない場合に、公平の理念に従ってその矛盾の調整を試みようとするのが不当利得の本質である」とされていた²⁹⁾。しかし、「公平」によっておのずから結論が導かれるわけではない。現在では、類型論³⁰⁾の下、「利得の保持を正当化する制度・規定の目的ないし根拠を考察することによってはじめて、不当利得としての返還の可否およびその内容(……)が決定される」とされている³¹⁾。

既払実施料について、不当利得返還請求権の成否を検討するに当たっては、特許無効に遡及効が規定されている趣旨にさかのぼるべきであろう。後発的無効理由を除けば、無効理由がある特許は、審査、審判において、それが判明していれば、その出願は拒絶されるべきものであったのであるから、おそまきながらも無効にすることによって、当該特許権がそもそも存在しなかったという本来あるべき姿を回復しようとするに³²⁾。このような趣旨からすれ

29) 我妻榮『債権各論 下巻一(民法講義V4)』(岩波書店, 1972年) 938頁

30) 藤原・前掲注18) 11頁は、類型化の視点として、「不当利得とは『法律上の原因のない利得』の返還ないし回復を命ずる法制度である。したがって、法律上の原因の欠如の内容を分析することで、はじめて不当利得制度の意味も具体的に明らかにされ、かつ個々の不当利得返還請求権の性格を考える際の解釈上の指針も与えられる。」と指摘する。

31) 潮見・前掲注9) 266～267頁

32) 橋本良郎『特許法』(第3版, 発明協会, 2006年) 154頁は、「一般的には、拒絶されるべきであった特許出願に与えられた特許はもともと保護すべきではなかったのであるから、特許無効審判は、そのような特許を初めから存在しなかったものとする(特125条)のである。」という。

ば、特許実施許諾契約についても、特許無効の遡及効を及ぼし、当該特許権がそもそも存在しなかったのと同じ状態を作り出していくべきである。

特許権というものが、無効審判によって無効にされる危険を常に抱えているものであるとはいえ、特許実施許諾契約を締結する当事者は、許諾者も、被許諾者も、特許権が有効であることを一応の前提としているのが通常であろう。そうであれば、特許が無効になってしまえば、それは錯誤に陥っていたことになる。特許の有効・無効は、性状の錯誤として、動機の錯誤であるとされようが、特許権が有効であることは、意思表示の内容になっているはずであるから、判例³³⁾の立場に立ったとしても、「要素の錯誤」(民法95条本文)に当たることになる。そして、許諾者と被許諾者の双方が錯誤に陥っていたのであるから、共通錯誤として、民法95条但書の適用は排除されるべきである³⁴⁾。

ところで、既払実施料の扱いについては、特許実施許諾契約において、返還又は不返還の合意があれば、それに従うことになる。そのような合意があるに越したことはない。不当利得返還請求権の成否を決めるに当たっては、そのような合意を目指す当事者の努力を促すような解釈を採るべきである。すなわち、被許諾者に返還の合意を目指させるのであれば、不当利得返還請求権を否定することになる。これに対して、許諾者に不返還の合意を目指させるのであれば、不当利得返還請求権を肯定することになる。いずれが妥当であろうか。一般には、現状を変更するよりも、現状を変更しないことの方が受け入れられやすいであろう。そうであれば、特許が無効になった時点の現状を変更しない不返還の合意を許諾者に目指させるために、既払実施料について、不当利得返還請求権を肯定するべきである³⁵⁾。特許の有効・無効にかかわる情報に相対的に近

33) 大判大3.12.15民録20輯1101頁

34) 内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論』(第4版, 東京大学出版会, 2008年)76~77頁

35) 雨宮・前掲注28)は、肯定説の難点として、「たとえば実施権者が独占的实施権(=専用実施権または独占的通常実施権)を得て独占的利潤を上げていた場合などにはきわめて不当な結果となる……(しかも特許無効が特許権の存続期間満了後に確定した場合にはその不当はさらに著しいことになろう)」と指摘する。確かに一理あるが、新規性、進歩性等の特許要件を欠くであろう発明の実施によって、果たして

い立場にいる特許権者である許諾者にそのような努力を求めたとしても酷ではないだろう。実務においても、既払実施料不返還の約定が置かれることが少なくない³⁶⁾。

しかし、当事者間に特許の有効性についても争いがあり、その点も含めて争いをやめるために、特許実施許諾契約が締結されたような場合には、既払実施料を返還させる必要はなく、また、当事者が錯誤に陥っていたわけでもないから、不当利得返還請求は認められない。

また、特許権者が、ノウハウの提供など、特許発明を実施させる積極的な義務を負っている場合もある。そのような場合には、差止請求権等の禁止権を行使しないという不作為義務を超える部分については、不当利得返還請求は認められないことになる。

本稿の執筆に当たっては、北海道大学大学院法学研究科の田村善之教授から貴重なご助言を賜った。この場をお借りして、改めて感謝申し上げる。

被許諾者がそれほど大きな利益を得ることができる場合がどれほどあるかは疑問である。さらに、権利濫用の抗弁を認めた最判平12.4.11民集54巻4号1368頁〔半導体装置〕を条文化したと理解される、104条の3が新設された現在では、特許権者の許諾を得ずに特許発明を実施したとしても、無効理由が存在すれば、実施者は、特許権者からの差止請求等に対して、無効の抗弁を主張することによって、その請求を免れることができるのであるから、特許権が形式的に存在するという一事をもって、指摘されるような独占的利潤を被許諾者が上げられるわけではない。

36) 竹田・前掲注2) 490頁参照。