

Namrun Quarterly

発行所／苗村法律事務所 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルディング711号室

ご
あ
い
さ
つ

初めまして。弁護士の苗村博子と申します。このNamrun Quarterlyでは、少しでも皆様のお役に立つ法律情報をお届けするとともに、皆さんが普段あまりご存じのない弁護士事務所で繰り広げられる騒動(!?)をお伝えし、敷居が高いと言われる法律事務所のイメージを変えていただけたらと思っています。ちなみに、Namrun（ナムラン）は、所内のランシステムのアドレスとして使っているのですが、私がいつもバタバタと走っていることに掛けており、Quarterlyは、四半期ごとに出したいとの気持ちを表したものです。（編集部からは、公約ではないとのことですが…）

私の中でこの1ヶ月の最大の個人的トピックは、右足の親指の爪を剥いだことでした。土曜日朝の出来事ゆえ、やむなく救急外来へ。「しばらく様子をみましょう。明日も必ず来るように」の一言で傷口を洗って固定だけした先生は、治療を終えました。翌日は、別の先生が、「爪は今は無理に抜かなくていい、いやあ抜くときは抜きますよ!」とこれまた恐怖のご託宣。丈夫なので普段お医者様に行かない私は、ドクター達のこんな話し方に、いつも自らを反省します。「前回の裁判官の発言、気になるなあ。」「黒じゃないけど、

濃い灰色か、灰色か、このケースの判断は難しいですね。」個人のご依頼者であれ、企業法務の方であれ、専門家としての判断が欲しくて、事務所にいらっしゃるのに、私たちは、100%肯定否定ができない仕事、率については、一定の答えを持っていてもつい省略して話してしまいます。ドクター達も同じこと。専門家であるが故に、患者さんにとっては、知らないことから来る現在の症状に対する恐怖心に対する十分な説明をなさらないのです。

というわけで、私もお依頼者になるべく丁寧な説明を!と思いを新たにするよい機会というわけです。ちなみに最初診て下さったドクターの治療がよかったようで、順調に回復し、数日間は優しかった周囲の人、普段通りに戻りました。今は、単にビジネススーツにウォーキングシューズが似合わないのが最大の悩みです。



苗村博子（なむらひろこ）

苗村法律事務所のファイルより

特許無効とライセンス料

～既払ライセンス料の返還～

1. ゆれる特許の有効性をめぐる判断

- 侵害訴訟の現状から -

政府は、この数年、知的財産推進戦略

本部を発足させ、知財立国にするのだと意気込んでいますが、その割に、キルビー特許事件最高裁判決※ⁱ以降、地裁判決では、

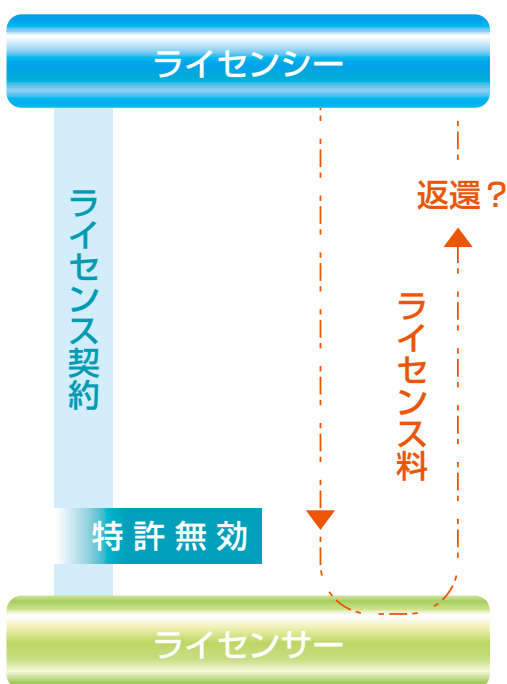
Index

ごあいさつ
…1

苗村法律事務所の
ファイルより
…1～3

趣味と仕事の共通点
事務局から
…4

侵害訴訟においても「明白」かどうかをあまり重大な要件と考えず、躊躇なく特許無効の判断が示され、特許権者には、冬の時代のように思われます。侵害訴訟が起きると、相手方からは、躊躇なく、無効審判の請求、東京高裁への審決に関する訴訟が起こされるようになりました。特許が無効とされてしまう中、特許権者は、侵害訴訟を起こすべきか否か、相当に悩まざるを得ません。特許が無効とされるリスクのほかにも、生じうる問題を考えなければならぬからです。それは、それまでにもらっていたライセンス料がどうなるかという点です。特許無効の審決が確定した場合、特許ははじめから存在しなかったものと扱われます（特許法 125 条）。そのため、ライセンスを受けていた特許がある日突然無効とされた場合、それまでに支払っていたライセンス料はどう処理されるのか、具体的には、不当利得として返還請求できるのかという点が問題となるのです。



2. 特許無効確定後の権利関係

- 遡及的無効の意味 -

(1) 実務上は、そのような不測の事態に備え、ライセンス契約を締結する際、いわゆる不返還特約^{※ii}を設けておくことが一般的です。その場合、不返還特約に従って処理されることとなりますが、不返還特約を設けなかった場合や設けていてもその趣旨が明確でない場合には、問題が顕在化します。

(2) 裁判例としては、東京高判昭 52.7.20^{※iii}、東京地判昭 57.11.29^{※iv}などが参考になると思われますが、本問題点について正面から判断した裁判例はこれとって見あたりません。

(3) 学説上は、①不当利得としての返還を肯定する見解、②否定する見解、いずれも有力に唱えられています。

①肯定説の論拠は、「ライセンス料を受け取るべき基礎となった権利が遡及的に消滅する以上は、特約のない限り、不当利得として返還されるべき」という点にあります。他方、②否定説の論拠は、「権利が遡及的に消滅するとはいえ、特許無効が確定するまでは、市場の先取、競争の排除、差止請求権等の権利不行使といった、ライセンス料の支払いに対応する事実上の保護を受けている以上、不当利得とはならない」という点にあります^{※v}。

⑦否定説がいう、市場の先取、競争の排除といった利益は、専用実施権^{※vi}ならともかく、通常実施権^{※vii}であれば、直ちにそのようにいえるか疑問です。また、差止請求権等の不行使という点は、特許が遡及的に消滅する以上は、本来何ら権利を行使しうる地位になかった以上、当然の結果であるといえ、これを利益であると積極的に評価することはできないものと考えられま

す。さらに、当該特許技術が既知の技術であった場合には、ライセンスにより発明の恩恵を受けたということもできません。

①肯定説を採るとしても、ライセンス料の負担を製品価格に転嫁するなどしている場合には、最終的な損失は消費者に帰属することとなり、不当利得の問題も消費者について検討すべきものと考えられます※ viii。

3. ライセンス料の取決め

- 後日の紛争を避けるために -

本問題について、統一的な結論を導くことは難しく、結局のところ、事案の具体的な事情に即してケースバイケースで判断すべきものと考えられますが、いかなる事情を考慮要素として判断すべきか、実務上の指針となるような先例が早期に提示されることが望まれます。

特許をはじめとする知的財産権は、国家による審査・判断を経て法的保護が図られるという意味で、国家により創設される特殊な権利であり、この点が問題を複雑化・困難化しています。

ともあれ、先例がなく、結論の予測可能性を欠く現状においては、特許無効という不測の事態に備え、契約上、取扱いを明記しておくべきことが不可欠であるといえます。

※ i 最判 12.4.11：従来、裁判所が特許の有効性を判断することはできないとされていたが、同判決において、特許の無効が明白である場合には、裁判所が特許の有効性を判断できる旨判示された。その後、特許法が改正され、同判決の趣旨が 104 条の 3 に明文化されている。

※ ii 「既に支払ったライセンス料については理由の如何を問わず返還を要しない」旨の特約のことをいい、不返還特約と呼ばれる。

※ iii 製法特許等を出願中の商品の製造、販売を目的とする独占権付与契約において、特許等が得られなかった場合に、要素の錯誤による契約の無効が認められるかが争われた事案。

※ iv 実用新案登録が無効とされたときに、契約に基



づく既払のライセンス料について、契約の錯誤無効を理由に不当利得返還請求が認められるかが争われた事案 - 不返還特約あり。

※ v 否定説としては、このような論拠を主張する見解が有力に唱えられている。この他、①「ライセンス契約を賃貸借契約等の継続的契約と同様に考え、目的物である権利の消滅によっても契約は将来的に効力を失うにとどまる」とする見解や②「善意占有者の果実收取権の規定（民法 189 条 1 項、205 条）を援用して、返還請求を否定する」見解などがある。なお、特許が当該技術分野において実質上尊重されていた場合には市場の先取等の利益を受けたといえるとして、不当利得返還請求を否定する折衷的な見解もある。

※ vi 一定の範囲内で、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利であり（特許法 77 条 2 項）、特許権者であっても当該許諾特許を実施することはできず（同 68 条但書）、また、当該許諾特許については重ねて専用実施権を設定することはできない。

※ vii 設定行為により定めた範囲内で、その特許発明を業として実施することができる権利であり（特許法 78 条 2 項）、専用実施権と異なり、当該許諾特許を特許権者が実施する権利を失うものではなく、また、当該許諾特許について重ねて通常実施権を設定することもできる。

※ viii 特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針第 4・3 (2) イ (ア) は、特許権消滅後のライセンス料支払いの義務付けについて、不公正な取引方法に該当するおそれの強いものと規定している。

[参考文献]

工業所有権法 - 豊崎光衛、商標（第 6 版） - 網野誠、新訂特許法詳説 - 三井氏士郎、特許・実用新案の法律相談（増補版） - 村林隆一、小松陽一郎共著、新版注釈民法（18）債権（9）第 3 編第 4 章（馬瀬文夫 = 小野昌延）、知財ライセンス契約の法律相談 - 山上和則、藤川義人編集、別冊ジュリスト特許判例百選（第一版、第三版）ほか



貞 嘉徳（さだよしのり）



趣味と仕事の共通点

森 拓也
(もりたくや)



趣味は？と聞かれると、少し恥ずかしいのですが、写真、と答えています。

ちなみに、カメラ、が趣味ではなく、あくまで成果物である写真を撮ることが好きです。

趣味なので、好きなように撮るだけです。せっかくの機会ですので、私の写真も載せてもらおうとも思いましたが、これと言ったものがありませんでした。次号までに「これに載せる写真を撮るため。」という口実を作り、休みを取ってぶらぶら撮影の旅に出たいと思います。

余談ですが、写真は、条文上著作物の例示に挙げられています（著作権法10条1項8号）が、裁判例では、写真の著作物性が争われることがあります（東京地裁昭和62年7月10日判決「真田広之プロマイド」事件など）。趣味で適当に撮ってくる写真ではありますが、せめて著作物性を争

われない程度に創作的なものを私も撮ってきたいと思います。

人の興味というものは不思議なもので、写真を撮るようになると、ちょっとした出張はもちろん、いつもの通勤途中の道や自分の部屋でさえも、「ネタ」が埋もれているかも知れない宝箱になります。カメラを持っていなくても、「あっち側から撮ったら、良いかも。」「太陽があっちから差していたときが!」なんて、いろんな角度、状況を想像して、勝手に楽しんだりしています。

身近な人が時々見せる意外な表情にも、自分の中でちょっとしたシャッターチャンスを見つけていたりもします。

実は、法律も結構同じところがあるように思います。

身近な友人の相談から、社会をにぎわす大きなニュースまで、法律という

ファインダーを通してみると、あれこれ考えることが出てきたりします。

一つの事件でも、「この法律から見れば、この問題が生じるし、あの法律からは…」なんて具合です。また、訴訟になれば、こちらからの見方と、相手方からの見方、そしてこれを持ち込まれた裁判所からの見方。いろんなものをシミュレーションしてみるように心がけています。

まだまだ、写真のように、「愉しむ」、という境地に達するには随分時間がかかりそうですが、焦らず一つ一つファインダーを増やしていけたらと思います。

苗村談：森さんの写真は、結構怖ろしいです。サイパンに事務所旅行に行ったとき、ジャンパンを片手にナイトクルーズを楽しんでいたはずの私は、夕焼けの空に化けていました…。（つまり消された!ってことです。）もちろん、証拠として提出する写真は、細工は一切加えないとのこと。

事務局から



当事務所の事務局です。さてさて、今回は創刊号ということで、張り切ってプロのカメラマンさんに集合写真を撮って頂きました!上記写真はみんなにっこり☆ですが(多分)、改めて写真を撮ることには慣れていないので、なかなかカメラマンさんからOKを頂けませんでした。そこで、私達の胸の中にある、熱い思いを大声で叫んでみることにしました。その言葉は…

「企業戦士よ!来たれっ!!」です。初めは恥ずかしがっていた私達ですが、大声を出しているうちにリラックスしてきて、最後には笑いすぎ!とまで言われる始末。

こんな苗村事務所のメンバーを宜しくをお願いします!!

<http://www.namura-law.jp>



苗村法律事務所

〒530-0047

大阪市北区西天満

2丁目6番8号

堂島ビルディング711号室

※地下鉄御堂筋線又は京阪淀屋橋駅1番出口を上がり、御堂筋を北へ徒歩5分

TEL: 06-4709-1170

FAX: 06-4709-0131

受付時間/9:00~18:00