

# 「権利行使者が複数関与する場合の権利侵害問題」

弁護士・弁理士 三山 峻司

## ―――― 目 次 ―――

### 1. はじめに

### 2. 整理のための場合わけ

#### 2. 1 特許権・著作権・不競法違反による場合分け

(1) 「特許権」の権利行使者に複数関与する場合の態様

(2) 「著作権」の権利行使者に複数関与する場合の態様

(3) 不競法2条1項1号の行使者に複数関与する場合の態様

#### 2. 2 差止請求と損害賠償請求による場合分け

#### 2. 3 場合分けの組み合わせ

#### 3. 固有の立場で差止請求が可能か

##### 3. 1 「特許権」の場合（「特許を受ける権利」についても含める）

(1) 特許権の共有（共有特許権の行使）の場合

(2) 特許権者と専用実施権者の場合

(3) 特許権者と（完全独占的／非独占的）通常実施権者の場合

(4) 原発明（原発明の特許権者）と利用発明（利用発明の特許権者）の場合

(5) 「差止請求」に複数人関与の可能性がある固有の立場で「差止請求」ができる者

##### 3. 2 「著作権」の場合

###### 【著作財産権に関して】

(1) 著作権の共有（共有著作権の行使）の場合

(2) 著作権者と出版権者の場合

(3) 著作権者と（完全独占的／非独占的）利用権者の場合

(4) 原著作権者と二次的著作権者の場合

###### 【著作者人格権に関して】

(5) 共同著作物の場合

###### 【著作財産権と著作者人格権が分属する場合に関して】

(6) 「差止請求」に複数人関与の可能性がある固有の立場で「差止請求」ができる者

##### 3. 3 「不競法2条1項1号」の行使者に複数関与する場合の態様

(1) 誰がそもそも商品等表示の表示主体性を有するか否か（商品等表示の表示主体性）の問題として

(2) 「他人」が複数人で関与する表示機能を発揮する態様（団体又はグループの商品等表示）の場合

(3) 「差止請求」に複数人関与の可能性のある固有の立場で「差止請求」でき

る者

4. 権利行使が「差止請求」の場合の権利行使者に複数関与する場合のまとめ等

4. 1 要約

4. 2 類似必要的共同訴訟となるか否かにつき

4. 3 特許権と著作権・不競法の場合における独占的な被許諾者の立場において差止請求が認められるか否かの結論における平仄について

5. 複数人が関与する損害賠償請求の場合における102条1項・2項・3項の各推定規定の適用関係（権利者側での損害賠償額の分配問題）

5. 1 （前提）「単一主体が損害賠償請求する場合」の1項・2項・3項の関係

（1）「単一主体が損害賠償」する場合で「単一の権利の侵害」の場合

（2）「単一主体が損害賠償」する場合で「複数の権利の侵害」の場合

（2）—1 上記の損害賠償請求が同一の裁判体で審理されている場合を考える。

（2）—2 特許A・Bが、それぞれ別々の訴訟で別々の裁判体で判断される場合

5. 2 「権利行使者に複数人が関与する場合」の1項・2項・3項の関係

（1）特許権の共有〔共有特許権の行使〕の場合の共有特許権者のうちの1名が請求しうる損害賠償額

（2）特許権者（X<sub>1</sub>）と専用実施権者（X<sub>2</sub>）が損害賠償請求する場合の損害額

（3）特許権者（X<sub>1</sub>）と独占的通常実施権者（X<sub>2</sub>）が損害賠償請求する場合の損害額

5. 3 著作権侵害および不正競争防止法違反における損害賠償請求の場合

## 1. はじめに

本研究会のテーマである「複数人が関与する知的財産権侵害について」のうちで、この報告は、侵害の側に複数人が関与している侵害者側にスポットをあてるのではなく、権利行使の側に複数人が関与している権利行使者側にスポットをあてた整理を行い、関連する若干の問題点を指摘して、検討するものである。

## 2. 整理のための場合わけ

「権利行使者が複数関与する」という場合に、次のような場合わけをして整理するのが便宜である。

### 2. 1 特許権・著作権・不競法違反による場合分け

まず「権利創設法」の中で、前提となる「権利」としての「知的財産権」が、登録を成立要件とする「特許権」（実用新案権・意匠権・商標権も準じて同様に考える）と無方式で成立する「著作権」とに分ける。

次に「行為規制法」としての不正競争防止法の代表例の一つとして、不競法2条1項1号（周知表示誤認混同惹起行為）における権利行使の場面を考える。

このように分けることによって権利行使等について、法文の規定が用意されているもの、用意されていないもの、用意されている場合の規定の趣旨、用意されていない場合にも権利の存在が前提となっている場合とそうでない場合とで、権利行使の有り方の違いがある場合について相互比較しつつ検討し易くなると思われる。

上記の場合わけによって次のように細分される。

#### （1）「特許権」の権利行使者に複数関与する場合の態様

- ① 特許権の共有（共有特許権の行使）
- ② 特許権者と専用実施権者
- ③ 特許権者と（完全独占的／非独占的）通常実施権者（さらに登録の有る場合とない場合）
- ④ 原発明（原発明の特許権者）と利用発明（利用発明の特許権者）

#### （2）「著作権」の権利行使者に複数関与する場合の態様

著作権の場合においては著作財産権中の支分権・著作者人格権の中の各権利をそれぞれ個別に考える必要がある（著作隣接権は準じて考える）。

#### （2）—1 著作財産権について

- ① 著作権の共有（共有著作権の行使）
- ② 著作権者と出版権者
- ③ 著作権者と（完全独占的／非独占的）使用者（さらに登録の有る場合とない場合）
- ④ 著作権者（原著作物の著作権者）と二次的著作権者（二次的著作物の著作権者）

## (2) — 2 著作者人格権に関して

- ① 共同著作物の場合の共同著作者各人が有する著作者人格権の行使
- ② 二次的著作物の場合の原著作物の著作者人格権と二次的著作物の著作者人格権の行使

## (2) — 3 著作財産権と著作者人格権が分属する場合に関して

上記の(2) — 1 と(2) — 2 の各場面で、著作財産権と著作者人格権の権利者が分かれ、これらの権利者が複数人関与する場合が考えられる。

## (3) 不競法 2 条 1 項 1 号の行使者に複数関与する場合の態様

単一主体の単一表示の場面では、行使者が複数関与することはない。

複数関与の問題は、周知表示の表示主体性の問題と表示機能の果たす態様（他人性「他人の」解釈）に関する問題である。そこで、次の順序で検討する。

- ① 誰がそもそも商品等表示の表示主体性を有するか否か（商品等表示の表示主体性）
- ② 「他人」が複数人で関与して表示機能を発揮する態様の場合（団体又はグループの商品等表示）の中での有り様

## 2. 2 差止請求と損害賠償請求による場合分け

次に、「権利侵害問題」をさらに、訴訟上の権利の行使の場面としての「差止請求」と「損害賠償請求」の場面に分けるのが便宜である。

その理由は、ある権利行使者に「差止請求」が認められるか否かについては、当該権利行使者に差止めの当事者適格や固有の権利主体性が肯定されるか否かの問題がストレートに浮かび上がるのに対し、損害賠償が認められるか否かについては、当該行使者に差止請求権が肯認されなくとも、請求者が損害を蒙り加害行為の違法性との間に因果関係が肯定されれば不法行為性が認められ損害賠償請求ができるので、権利主体性が鮮明に表れるわけではないからである。<sup>1</sup>

この報告では、「差止請求」の場面の複数人関与をそれぞれ検討することは、結局、侵害の対象となる権利の種類と内容を明らかにすることに帰着し、「差止請求」の複数人関与による特別な取り扱いで特筆されることが少ないだけでなく、検討範囲が広がり過ぎるので、整理に止め、複数人に「損害賠償請求」が肯定される場合において、その損害賠償規定の推定規定の有り方にウェイトを置いて検討整理してみたい。

「審決取消訴訟」における複数人関与の問題は、権利侵害問題とは場面を異にするが、整理の上で、関係する範囲で言及した。

<sup>1</sup> 誰が「侵害主体」かという場合にも同様の問題が生じる。侵害が直接的ではなく間接的に「誘因的」「寄与的」「帮助的」な関与も帮助又は教唆などとして共同不法行為の損害賠償請求は肯定されるので、差止請求を受ける侵害主体か否かという侵害主体性が鮮明には表れない。メモリーカードの販売者に損害賠償を認めたときメモ事件（最判平成 13・2・13）は、同一性保持権の侵害主体性を肯定した上で、その侵害の損害賠償を肯定したのか、単に不法行為責任を認めたに止まると評価すべきなのか争いのあるところである。著作権侵害の帮助者（カラオケ装置のリース業者）に著作権侵害の不法行為責任が肯定されることについては、カラオケリース事件（最判平成 13・3・2）がある。

## 2. 3 場合分けの組み合わせ

従って整理の検討場面として設定されるのは、2. 1の各場面と2. 2の「差止請求」と「損害賠償請求」の組合せということになる。

## 3. 固有の立場で差止請求が可能か

2. 1の各場合分けに即して「差止請求」に関して予め用意されている規定や裁判例を整理する。

### 3. 1 「特許権」の場合（「特許を受ける権利」についても含める）

#### （1）特許権の共有（共有特許権の行使）の場合

共有状態は、「共同発明」と「譲渡等による共有」によって生じる。

##### ① 予め用意されている規定

a 共有者全員共同あるいは共有者の同意がなければできない場合

- i 出願（38条）
- ii 特許を受ける権利の持分譲渡（33条3項）
- iii 共有特許権の持分譲渡と持分に対する質権設定（73条1項）
- iv 共有特許権の専用実施権の設定・通常実施権の許諾（73条3項）
- v 訂正審判・拒絶査定不服審判を請求するとき（132条3項）

なお、共有特許権に対する審判請求は、共有者全員を被請求人として請求しなければならない（132条2項）。

b 他の共有者の同意が不要の場合

- i 各共有者自ら行う発明の実施（73条2項。別段の定めあるときは除く）

##### ② 裁判例など（規定はない）

i 出願中の権利の形成過程の争いの場合

拒絶査定不服審決に対する審決取消訴訟の原告側としての提訴する場合は、全員共同の必要あり（固有必要的共同訴訟。最判昭和55・1・18、最判平成7・3・7 [いずれも実用新案登録の事案につき]）

ii 権利成立後の有効性をめぐって争われる場合

a 共有特許権の無効審決に対する共有者の1人による審決取消訴訟の提起（単独可。最判平成14・2・22、最判平成14・2・28 [いずれも商標事案につき]）

b 共有に係る特許の取消決定につき、共有者の1人による取消訴訟の提起（単独可。最判平成14・3・25 [特許事案につき]）。

c 共有特許権の有効審決に対して、無効審判請求申立人が、審決取消請求する場合の相手方として、共有者全員を当事者とすることが必要（直接の裁判例は未だない。なお、東京高判昭和43・2・27は共有特許権が有効か無効かは常に共有者全員につき画一的に確定されるべきとする）

cf 複数の者が共同して無効審判請求し（132条1項）、請求不成立の審決（即ち、有効審決）の取消を求める訴の審決取消訴訟（単独可。最判平成12・2・18 [特許事案につき]）

iii 侵害者に対する侵害差止等請求訴訟（単独可）

- a 保存行為（民252条但書）又は共有物全体に及ぶ各自の共有持分権の行使を理由とする。

なお、共有著作権侵害の場合は、「自己の持分に対する」との明文規定がある（著117条1項・2項）。

- b 単独行使を保存行為（民252条但書）を理由として可能と考えても、あるいは保存行為でなく共有物全体に及ぶ各自の共有持分権の行使と考えても、共有者の1人の行った差止請求の判決効（既判力）は、他の共有者に及ばない。実体的な説明が異なっても既判力の及ぶ人的範囲を左右するものではない（保存行為を理由とする説明は、敗訴した場合に結果的には保存行為でなかったことになるので、説明としては成功していない）。
- c 単独で共有者の1人が差止等請求の訴訟が出来るとして、裁判上の和解をするときには、処分行為を伴うことが多いので、和解内容によつては、単独では和解を成立させることが出来ない。

（2）特許権者と専用実施権者の場合

① 予め用意されている規定

- i 特100条1項（「特許権者又は専用実施権者」が差止請求の主体）
- ii 68条（特許権の効力）
- iii 77条2項及び4項（専用実施権の設定を受けた者が専用実施権に質権を設定し、第三者に通常実施権を設定する場合には特許権者の承諾を要する）
- iv 77条5項（共有特許権の73条の規定は、専用実施権に準用する）

② 裁判例など（規定はない）

専用実施権が設定されている場合の特許権者の差止請求権の可否に関する2つの東京地裁の裁判例（①東京地判平成14・4・16／②東京地判平成15・2・6）

上記① 事件の東京地裁は、差止請求認容。②事件の一審東京地裁は、差止請求否定

上記② 事件の控訴審（東京高判平成16・2・27）＝逆転・差止請求を肯定（特許権者及び専用実施権者の差止請求を共に認容した）

上記② 事件の上告審（最判平成17・6・17）＝上告棄却・控訴審維持  
→判例実務統一（特許権者と専用実施権者は、それぞれ固有の権利として差止請求権を有する）。

（3）特許権者と（完全独占的／非独占的）通常実施権者の場合（さらに登録のある場合と無い場合）

① 予め用意されている規定

- i 特許78条1項・2項

② 裁判例など（規定はない）

- a 非独占的通常実施権者による差止請求の可否につき「固有の請求権」も「債

権者代位権に基づく差止請求」も否定（代位行使否定につき大阪地判昭和 59・4・26 無体集 16 卷 1 号 271 頁，同控訴審大阪高判昭和 59・12・21 無体集 16 卷 3 号 843 頁）。

- b 独占的通常実施権者による「特許権者の差止請求権の代位行使」につき
  - i 肯定判例（東京地判平成 14・10・3 裁判所 HP，東京地判昭和 40・8・31 判タ 185 号 209 頁）<sup>2</sup>
  - ii 否定判例（大阪地判昭和 59・12・20 無体集 16 卷 3 号 803 頁，同控訴審大阪高判昭和 61・6・20 無体集 18 卷 2 号 210 頁）
- c 独占的通常実施権者に「固有の差止請求権」があるかについては、争いがある<sup>3</sup>。

#### （4）原発明（原発明の特許権者）と利用発明（利用発明の特許権者）の場合

- ① 予め用意されている規定
  - i 特 72 条（先願優位の原則＝後願者の特許発明が先願者の特許発明を利用するときは、業としての後願者の発明の実施は制限される）
- ② 第三者が原発明と利用発明の双方を侵害している場合の措置  
共に差止請求が可能。<sup>4</sup>

#### （5）「差止請求」に複数人関与の可能性がある固有の立場で「差止請求」のできる者

- ① 特許発明の共有者
- ② 専用実施権者
- ③ 専用実施権を設定している特許権者
- ④ 原発明の特許権者
- ⑤ 利用発明の特許権者

それぞれの立場において、それぞれ個別に差止請求権を行使することが出来るというに過ぎない。

### 3. 2 「著作権」の場合

#### 【著作財産権に関して】

##### （1）著作権の共有（共有著作権の行使）の場合

- ① 予め用意されている規定
  - a 共有著作権の行使（65条）
    - i 1項 持分譲渡、質権設定に「同意」必要
    - ii 2項 権利行使も全員の「合意」必要

<sup>2</sup> 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」（判例百選〔3版〕211頁）は、東京地判昭和 40・8・31 は、ライセンス契約の締結は昭和 27 年であり、旧法下における事件で、判決日は新法下というものの判例としての価値は低いと指摘する。

なお、代位行使が可能とすると独占通常実施権者の受けた判決効は特許権者に及び（民訴法 115 条 1 項）、代位行使による訴訟に特許権者が参加するのは共同訴訟参加（民訴法 52 条）ということになるのであろう。

<sup>3</sup> 山上・前掲書

<sup>4</sup> 利用発明を実施すると原特許権を侵害するような場合、利用発明の特許権者は、損害賠償請求として、どの範囲の賠償請求が可能なのかという理屈上の問題も生じるようと思われる。実施は侵害となって出来ないのであるから実施料相当損害金以上の賠償請求が可能か否かという問題である。

- iii 3項 1・2項につき正当理由なく拒めず
- b 共同著作物の権利侵害等に対する権利行使（117条1項）
- c 共有著作権又は共有著作隣接権の権利侵害等に対する権利行使（117条2項）

なお、特許権についてはb cのような同様の規定がないことをどう考えるか。

② 裁判例など

東京地判平成9・3・31判時1606号118頁（「だれでもできる在宅介護事件」=各共同著作者の関与の態様などから各共同著作者の共同著作物全体に対する寄与度に割合に応じて持分を定めるのが默示の合意であり、不明の場合に民250条の趣旨に沿って相均しいものとしてその持分を定める）

（2）著作権者と出版権者の場合

ここでは、著作権者（または複製権者）との間の出版権の設定を目的とする準物権契約である「出版権設定契約」（債権契約にすぎない「出版許諾契約」については除く）について述べる。

- ① 予め用意されている規定
  - i 著79条乃至88条
  - ii 著112条・113条1項1号2号・114条（出版権者には、固有の差止請求権と損害賠償請求権がある）
- ② 第三者が無断で「文書又は図画」として出版しようとしている場合の措置出版権者と著作権者（又は複製権者）は共に、頒布目的を有する原作の第三者複製（80条1項違反）に対し差止請求が可能か？（特許権者と専用実施権者との関係と同様に考えてよいか？）<sup>5</sup>

（3）著作権者と（完全独占的／非独占的）利用権者の場合

- ① 予め用意されている規定  
著63条1乃至5項（著作物の利用の許諾）
- ② 裁判例など
  - a 基本的には、特許権者と（完全独占的／非独占的）通常実施権者の場合（3.1（3））と同様に考えもよいのではないか。  
東京地判平成14・1・31判時1818号165頁（「トントウぬいぐるみ事件」=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徴収業務を委任されているだけの非独占的利用権者の差止請求権を否定。著作権者から独占的使用許諾を得ている使用権者の場合には代位行使の余地を否定せず）
  - b 商品化許諾業務におけるサブライセンサーの地位などを不競法における商品化事業におけるサブライセンサーの請求主体性との関係で比較して考えると独占的通常利用権者に何らかの形で差止請求権の行使を認めな

<sup>5</sup> 中山信弘「著作権法」336頁・田村善之「著作権法概説（第2版）」494頁はこれを肯定する。

いと平仄が合わないのではないか。

#### (4) 原著作権者と二次的著作権者の場合

- ① 予め用意されている規定
  - i 著2条1項11号（二次的著作物の意味）
  - ii 著11条（二次的著作物に対する保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさず）
  - iii 著27条（二次的著作物の創作には原著作物の著作者の許諾が必要）  
但し、原著作物の権利者に無許諾であっても二次的著作物は保護の対象となる（例えば、無許諾翻訳の場合で考える。無許諾実演の場合も同様か？）
- ② 第三者が、原著作物と二次的著作物の双方を侵害している場合の措置  
共に差止請求が可能。  
cf 特許の利用発明の場合との比較<sup>6</sup>
- ③ 二次的著作物に対する共有規定（65条）の類推適用を認めるか否か<sup>7</sup>

#### [著作者人格権について]

##### (5) 共同著作物の場合

- ① 予め用意されている規定
  - a 共同著作の場合の著作者人格権の行使（64条）
    - i 1項 行使に全員の合意
    - ii 2項 信義に反して1項合意の成立を妨げられず
    - iii 3項 代表行使者の定め
    - iv 4項 3項の代表行使者の代表権に加えられた制限は善意の第三者に对抗できず
  - b 共同著作物の権利侵害等に対する権利行使（単独行使可能。117条1項）
- ② 二次的著作物の場合  
上記の3. 2 (4) 参照。二次的著作物の著作者人格権と原著作物の著作者人格権との関係については、どのように考えるべきか。共同著作物の著作者人格権の行使の規定（64条）の類推適用を認めるか否か。

#### [著作財産権と著作者人格権が分属する場合について]

著作者が著作権を譲渡したり、劇場用映画の著作物について総監督や映画製作など、著作財産権者と著作者人格権を有する者が分かれる場合も多い。

##### (6) 「差止請求」に複数人関与の可能性がある固有の立場で「差止請求」できる者

上記の（1）乃至（5）における各権利帰属者が複数存在するときに、複数人関与の差止請求の問題が生じる。

それぞれの立場において、それぞれ個別に差止請求権を行使することが出来るか否かという問題に帰着する。

<sup>6</sup> 無断で翻訳した等、原著作権者の許諾を得ずに作成した二次的著作物は、もともと侵害物であり、そこには二次的著作物の著作権は発生しないので差止請求権もない。この点で特許の利用発明とは異なる。利用発明は、原特許とは無関係に出願登録を行い差止等の権利行使が可能である。

<sup>7</sup> キャンディ・キャンディ事件控訴審判決（東京高判平12・3・30判時1726号162頁）は、二次的著作物にも65条3項が類推適用されるとしている。田村・著作権法概説〔第2版〕371頁

### 3. 3 「不競法2条1項1号」の行使者に複数関与する場合の態様

(1) 誰がそもそも商品等表示の表示主体性を有するか否か（商品等表示の表示主体性）の問題として

① 予め用意されている規定  
特はない。

② 裁判例など

a 誰が当該表示の主体かという表示主体性の問題は、商品等表示がどのような商品や営業を弁別しているのか、表示の指称する対象が誰のものであるかという問題であり、「行為規制法」であるという枠組から事実認定が大きなウェイトを占める。

b 商品等表示の表示主体にしてはじめて、他人の不正競争行為によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者といえるから、商品等表示主体は、不正競争防止法上の差止請求あるいは損害賠償請求の請求主体の問題と言える。<sup>8</sup>

c 誰が表示主体性を有するか否かは、実体的内容の審理に入らないとわからない場合が多いから、特定された当事者に本案判決の必要性があるか否かという当事者適格だけの問題にはとどまらない。実体的内容の審理に入り表示主体性が原告に認められないときは、請求は却下されるのではなく、請求は棄却される。

d 商品等表示の表示主体は、現実の表示の使用者に限らない。表示の使用者でなくとも表示の管理者も表示主体となり得る。<sup>9</sup>

e OEM契約では、供給商品に付されている表示の主体は、供給元よりも供給先になると考えられる。<sup>10</sup>

<sup>8</sup> 旧法下における裁判例の扱いから「他人」であれば「営業上の利益を侵害されるおそれがある者」に当たるとして、両者を同じと理解する考え方もある（田村・概説〔2版〕193頁）。差止請求権の問題を「他人」要件で考えても「営業上の利益を侵害される者」要件で考えても結論が大きく異なるわけではない（小松一雄編・不正競争訴訟の実務234頁〔山田知司・守山修生執筆部分〕）。

<sup>9</sup> 商品化事業におけるライセンサーやフランチャイズシステムにおけるフランチャイザーは、直接当該表示を自身が使用していないとも周知表示の表示主体といえる。ポパイ（丙）事件（東京地判平2・2・19無体集22巻1号34頁）では、日本における商品化事業において、ポパイのキャラクターの使用許諾業務の遂行者が、周知表示の使用につき固有かつ正当な利益を有する者であるか否かが争われたが、裁判所は商品化事業のグループの中核の企業と認定し表示主体性を肯定している。ファッション雑誌「ヴォーグ」を発行する企業グループに属する商標管理会社（東京地判平16・7・2「ヴォーグ」事件判時1890号127頁）にも表示主体性が認められている。FWGPA事件（東京地判平16・1・19判時1858号144頁）は、世界各地及び日本で開催されたエアロバティックス競技会における標章の使用状況や主管・主催の状況などを踏えて「FWGPA」「エアロバティックス」「AEROBATICS」「ウイングマーク」につき、原告の行う曲技飛行の役務を示す商品等表示となる余地はないとして請求を棄却している（同控訴審東京高判平16・5・27判例不正競業法810頁の420も同結論）。また、撃GEKI饅頭事件（東京地判平16・12・15裁判所HP、同控訴審知財高裁平17・9・15裁判所HP）は、全国の防衛庁又は自衛隊の関連施設の売店で販売されていた饅頭に付された「撃GEKI」なる標章の帰属者が問題となった事案であるが、饅頭の包装紙のデザインや商品名及び製造販売の経緯を踏え、商品等表示の主体は原告ではなく、商品の発案者・販売者である被告とし、被告が原告の販売代理店となっていたと認めることもできないとして、原告の請求を棄却している。

<sup>10</sup> 麗姿事件（東京地判平12・10・31判タ1073号207頁）

f 不競法2条1項1号、2号の規定によって保護されるべき者は、「商品に関する信用の保持者たる主体、すなわち当該商品の製造、販売等の業務に主体的に関与する事業主体に限られるものというべきであり、これを具体的にいえば、原則として、当該表示を付した商品について、その品質等を管理し、販売価格や販売数量を自ら決定する者が、これに該当する」と明瞭の判示するものもある<sup>11</sup>。

g 表示が外部にどのように認識されるように付されているかによっても、表示主体性に影響を与える。<sup>12</sup>

## (2) 「他人」が複数人で関与する表示機能を発揮する態様（団体又はグループの商品等表示）の場合

① 予め用意されている規定  
特はない。

② 裁判例など

a 「他人」は必ずしも単数である必要はなく、複数人であってもさしつかえなく、団体又はグループの標章も保護される（グループの表示としては一応、（i）企業の系列グループの共通表示（ii）商品化事業のグループ表示（iii）フランチャイズのグループ表示（iv）家元制度における流派家元の名称の4つの類型に分けて考えることができる）。

b グループ表示における個々の構成事業体の表示主体性が問題となる。企業の系列グループの共通表示におけるグループの各企業、商品化事業のグループの表示におけるライセンシー、あるいはフランチャイズのグループ表示におけるフランチャイジーは、それぞれどこまで固有の表示主体性が認められるのか。

不正競争行為を行う被告の諸活動や施設などとの関係から、所在場所や活動地域の近接性・業務分野の競合の可能性あるいは顧客となりうる層の共通性などを含め企業の業務活動の拡張の傾向も勘案して検討される。企業の系列グループの共通表示の場合には、被告と最も関連のある所属構成企業に商品等表示の表示主体性（差止請求の主体性）を認めてよい。<sup>13</sup>これら所属構

<sup>11</sup> ファイアーエンブレム事件（東京地判平14・11・14判例不正競業法224頁ノ643）は、そのように判示して、原告にゲームの著作権者として独占的に許諾を与えロイヤリティを受領するにすぎないは、同各号の「他人」、即ち、同各号に基づく請求主体とはなりえないとした。

<sup>12</sup> 天津甘栗チョコレート事件（大阪地判平14・12・19判例不正競業法504ノ216頁）は、海外旅行者向けおみやげ宅配カタログ販売において、カタログ等にどのように原告が表示されているか等を踏まえて、原告商品形態が原告の商品表示として周知性を獲得しているとはいえないと認定している。

<sup>13</sup> 例えば、「三菱」に関する一群の事件として、三菱建設事件〔仮処分異議〕大阪高判昭39・1・30につき三菱地所株式会社、三菱農林事件東京地判平5・9・24につき三菱地所株式会社・三菱化成株式会社・三菱建設株式会社・三菱マテリアル株式会社、三菱建材事件東京地判平12・6・30につき三菱商事株式会社・三菱地所株式会社・三菱建設株式会社、三菱クオンタムファンド事件東京地判平14・4・25につき三菱商事株式会社・株式会社東京三菱銀行・三菱信託銀行株式会社、三菱ホーム事件東京地判平14・7・18につき三菱地所株式会社・三菱地所ホーム株式会社、この外に、積水開

成企業と共に企業グループの中核企業も差止請求の主体となりうる。これらの者も営業上の利益を侵害されるおそれがあり、企業の系列グループの共通の周知表示の使用につき固有かつ正当な利益を有しているからである。

商品化事業やフランチャイズ事業では、ライセンサーやフランチャイザーに表示主体性は認められる。しかし、商品化事業におけるライセンシーやフランチャイジーの場合は、商品化事業許諾契約やフランチャイズ契約によって使用許諾されたマーク等の（地域的あるいは物品毎には独占的な場合はある）通常使用許諾者に過ぎず、このような立場の者にまで差止め請求という物権的請求権の行使を認めることができるのかは疑問である。<sup>14</sup>

ライセンサーやフランチャイザーによる差止めが肯認されれば、個々のライセンシーやフランチャイジーにまで差止めを求める主体性を認める必要はない。特許権の通常実施権者あるいは著作権（複製権等）の許諾利用者に差止め請求が一般的には認められていないことのバランスも考えなくてはならない。ただ、個々のライセンシーやフランチャイジーには、侵害者の不正競争行為によって、当該の個々のライセンシーやフランチャイジーの取扱う商品や営業と誤認混同することによって生じる損害を不法行為に基づいて賠償できる場合はあると考えられる。

---

発事件大阪地判昭46・6・28につき積水化学工業株式会社、住友地所事件東京地判昭41・10・11につき住友不動産株式会社、住友殖産事件大阪地判平12・3・30につき住友林業株式会社、京王自動車事件東京高判平11・10・28につき京王自動車株式会社など

<sup>14</sup> 札幌ラーメンどさん子事件は、本部（フランチャイザー）が使用差止めを求めた事件であるが、フランチャイジーからの加盟契約金の徴収、これに対する本部のラーメン製造の技術指導、味・品質・価格の管理及び店舗の内外装・レイアウトの指導、特に看板・たれ幕・提灯等の統一的な使用と共にフランチャイズ・システムの展開経緯を認定した上で、フランチャイジーの使用する赤色の生地に白色、黄色もしくは黒色で縦又は横に「札幌ラーメンどさん子」の文字及び北海道の図形を表示した看板・たれ幕・提灯が本部の営業表示といえるかについて「フランチャイジー自体は、独立の営業主体であって、それらの営業主体が前記のような看板・たれ幕・提灯等を使用することは、それが直接に原告のみの営業たることを示す表示を使用することに該当するとはいえないが、そのような看板・たれ幕・提灯等を使用して札幌ラーメンの販売をする者は、外観上一つの企業組織に包摂せられてその販売を行うものであると見られ得るのであり、実際にも、原告が本部（フランチャイザー）となって独立の各営業主体にある程度の統制を及ぼし、本件標章を用いて営業的組織としての結合を維持させているのであり、その限りでは、フランチャイズ組織の供与者としての原告および加盟員（フランチャイジー）によって一種の団体ないし結合が構成せられ、その団体ないし結合があたかも原告のさん下に一つの独立した営業主体のごとく機能しているのであるから、右のような看板・たれ幕・提灯等は、なお本部（フランチャイザー）たる原告の営業たることを示す表示であるということができる。」と判示した。また、金沢地小松支判昭48・10・30「8番ラーメン事件」無体集5巻2号416頁は、フランチャイザーと共にフランチャイジー2名も原告に加わり侵害者に対する差止を認容している。8番ラーメン事件は、本部とともにフランチャイジーも加わって使用差止めを求めた事件である。この事件でも当該フランチャイズ・システムの実態を認定した上で原告となったフランチャイジーについても「富山県高岡市における一店舗にすぎないのであるが、……本部のもとに、統一性ある商号、営業形態をもって8番ラーメンの販売をする各加盟店は外観上一つの企業組織に包摂せられてその販売を行うものであると見られ得るのであり、実際にも原告後藤が本部となって独立の各営業主体に前記のような統制を及ぼし、本件商号を用いて営業的組織としての結合を維持させているのであり、その限りでは、フランチャイズ組織の供与者としての原告後藤及び加盟員によって一種の団体が構成せられ、その団体があたかも原告後藤さん下に一つの独立した営業主体ごとく機能しているのであるから、（フランチャイジーの）8番ラーメンの商号も、右団体を介して、『本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル……商号』に該当するものというべきである。」とした。

(3) 「差止請求」に複数人関与の可能性のある固有の立場で「差止請求」できる者  
上記の(1)(2)における行使可能な主体が、複数認定されたときに、複数人関与の差止請求の問題が生じる。

#### 4. 権利行使が「差止請求」の場合の権利行使者に複数関与する場合のまとめ等

##### 4. 1 要約

訟法上、それぞれの立場において、各人各別に差止請求権を行使することが出来ると考えれば足りる(但し、類似必要的共同訴訟になるか否かは検討の余地がある)。複数関与か否かで、差止請求行使自体において考察される問題は、固有の差止請求権を有するか否か、代位行使が可能か否か、利用権が設定された場合の設定後の設定者の特許権者や著作権者に差止請求が出来るか等といった点に集約されるようと思われる。

##### 4. 2 類似必要的共同訴訟となるか否かにつき

上記の各場合においても、通常共同訴訟として(証拠共通原則の中で)処理すれば足る場合が多く、通常共同訴訟ととらえて共同訴訟人間の証拠共通原則により実際的な解決は、はかかる。

特許権者又は専用実施権者あるいは共有者の一部の者が個別に行った差止請求訴訟の結果(既判力)は、他方の権利行使をしていない特許権者又は専用実施権者あるいは共有者には及ぶことはない。

特許権の共有者や著作権の共有者あるいは、特許権者と専用実施権者という権利者側の立場の者の一部の先行者が原告となり、すでに訴訟が係属している途中で、他の共有者や専用実施権者が原告として加わり、共同訴訟人となったときは、共同訴訟人の一人の受けた判決効(既判力)が、他の共同訴訟人に及ばないとすると、判決内容が論理的に矛盾して複雑な権利関係を惹起せることもあり、これを回避し、紛争の一挙解決をはかる為に類似必要的共同訴訟として処理すべきという見解もあるかも知れない。

なお、被告側の応訴の煩わしさについては、被告側から権利行使しない他者に不存在確認請求を別訴として提訴したり、あるいは提訴していない権利者に補助参加の申立をするなどして軽減策を講じることができる。

##### 4. 3 特許権と著作権・不競法の場合における独占的な被許諾者の立場において差止請求が認められるか否かの結論における平仄について

例えば、著作物の商品化許諾業務におけるサプライセンサーの立場に関し、商品化許諾業務におけるサプライセンサーの地位ある者に差止請求の請求主体性を認めたり<sup>15</sup>、不競法におけるグループ表示においてフランチャイジーに差止請求の請求主体性が認められる場合のあることを考えると、その平仄から産業財有権に

<sup>15</sup> ここでは、数人の共有関係がある場合に、共有関係に立つ者が原告側とされる場合の場面の問題であり、共有関係に立つ者の共有者内部の争いの場面(特許権の共有関係の確認や持分権の確認など)については、ここでとり上げるテーマではない(共有者全員が提起した共有関係確認訴訟は固有必要的共同訴訟である。最判昭和46・10・7判時651号72頁)

<sup>16</sup> 独占的利用権者であるサプライセンサーに商品化に係る管理・権利行使の一切を委ねたいとして、契約上で、その旨を明記したり、信託的にあるいは期間を限定した譲渡もするなどして処理しようとする例が実務においてみられる。

おける独占的通常実施権者に差止請求の請求主体性を認めないのはバランスを欠くように思われる。差止請求との関係で権利創設法における差止めを認める根拠としての権利性の問題と行為規性法による差止請求を認める根拠のアプローチの違いの中で検討されるべき問題はないのであろうか？

## 5. 複数人が関与する損害賠償請求の場合における 102 条 1 項・2 項・3 項の各推定規定の適用関係（権利者側での損害賠償額の分配問題）

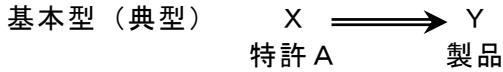
例えば、特許権が共有にかかる場合に、そのうち 1 名が請求しうる損害賠償額は、どのように考えればよいか。前記の 2. 1 の場合分けに即して検討してみたい。

### 5. 1 (前提) 「単一主体が損害賠償請求する場合」の 1 項・2 項・3 項の関係

知的財産権侵害の不法行為の損害賠償は被侵害者への侵害前の状態への損失補填という意味があり<sup>17</sup>、この観点から権利行使者が複数関与する場合にも単一主体の権利行使による損害賠償と均衡を失してはならない。

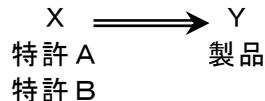
そこで、権利行使者が複数人が関与する場合（後記 5. 2）と比較する前提として、「単一主体が損害賠償する場合」につき、まず、次の（1）と（2）に別けて、簡単に検討しておく。

#### (1) 「単一主体が損害賠償」する場合で「単一の権利の侵害」の場合



#### (2) 「単一主体が損害賠償」する場合で「複数の権利の侵害」の場合<sup>18</sup>

「X の有する 2 つの特許権 A, B の両方が Y 製品によって侵害されている場合」の損害の算定を考える。



X の A・B 各権利に基づく Y 製品の侵害による損害賠償請求は、各権利について各々独立になし得る。そして、それぞれの権利について損害額を認定することになる。この場合 A の損害賠償請求の額は他の B 権利の存在の影響を受けるかが問題となる。

1 つの Y 製品によって、そこに A B C … という幾つの特許権の侵害があっても、(A B C … の総合寄与と把握しても Y 製品の価格を何とみるかとしても …) 合計の損害額が 1 つの Y 製品の価格を超えることが実体的におかしいことは明らかである。

ただ、訴訟法的な観点から見ると、必ずしもおかしいというわけではない。

<sup>17</sup> 最判平成 9・7・11 萬世工業事件（懲罰的損害賠償を命じる外国判決の承認）

「…我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり…」

<sup>18</sup> 尾崎英男「損害（3）—複数の権利の侵害」（牧野・飯村編・新・裁判実務大系／知的財産関係訴訟法 323 頁乃至 360 頁）

(2) — 1 上記の損害賠償請求が同一の裁判体で審理されている場合を考える。

① 特許法 102条1項が適用される場合

a 同条項の趣旨 = (1説) 2項の得べかりし利益の立証の困難性 (Yの利益構造を明らかにし難いという点とYが赤字の場合に損害額を算出できない)をより容易化する為に侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在しても、それらの事情をも考慮しつつ侵害行為により生じた権利者の販売数量の減少を侵害者の譲渡数量と推認するルールを設けたとする見解と (2説) 市場機会喪失による損害ととらえ、排他独占権という特許権の本質的な性質に着目して、特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとして把握し、侵害品と権利者製品は、市場で補完関係 (ゼロサム関係) に立つという擬制の下に設けられたとする見解がある。

前者の見解では、XがYのA特許の侵害により得べかりし利益の喪失額とB特許の侵害により得べかりし利益の喪失額を算出することになる。そして特許A、特許Bの技術内容は、逸失利益の同項の計算の中で寄与率として、考慮することも出来るし、同項適用後に調整項目としての寄与率として、考慮することも出来る。

後者の見解では、同項は、Xの特許権のもつ排他的効力によってYがY製品を販売できなかったとして、Y製品の譲渡数量をそのままX製品を販売した数量としてXの利益を算定するので、XがA特許を行使しようとB特許を行使しようと排他的効力は同じであり、特許A、特許Bの相互の技術的内容とは関係なくA・Bそれぞれの特許侵害に同項を適用して、損害額が算定できる。特許A・Bの技術内容は、同項適用後の調整項目として寄与率として考察されるのが論理的であると考えられる。

そうすると、いずれの見解に立っても寄与率を考慮しなければ特許法 102条1項によって特許A・Bの各々について、特許Aの侵害について同項を適用して 1000 万円が算定され、また特許Bの侵害について同項を適用して同じく 1000 万円が算出され、合計 2000 万円の損害が算定されることになる。

b しかし、上記の結論は、次の理由からおかしい。

Xに認容されるべき損害額は 1000 万円が限度であろう。

第1に、不法行為の損害賠償は、Y製品が製造販売されることによってXが被った不利益を補填しYの侵害行為のなかったときの状態に回復させるものであるが、権利が2個あることにより単純に2倍の額を肯定するということは、不法行為の損害賠償制度の枠組みを大きくふみはずすことになる。

第2に、Xが複数の権利を有していても排他的効力としては、XがA又はBのいずれか一方のみの権利だけの権利行使をした場合と、A・Bの双方の権利を同時に行使した場合とでは、何ら変わらないから、やはりA、Bの個々の権利それぞれに合わせて 2000 万円の逸失利益の賠償を得られるとするのはおかしい。

c 損害額を 1000 万円を超えた場合、この損害額は、特許Aの侵害に基づくものでも、特許Bの侵害に基づくものでもよく、各権利に基づく損害額の請求は選択的に主張されていると考えられるが、単純な選択的主張としてAでも 1000 万円、Bでも 1000 万円、A・B合わせても 1000 万円と単純にいかない場合が多い。それは、製品に占めるA特許とB特許の寄与度とも関係するからである。結論としては、特許A・Bのいずれか、大きく損害賠償が算定された方により、小さい分の特許

侵害による損害は評価し尽くされていると考えるか、A・B各特許で重複して評価され尽している部分もあるが一部重複しない部分もあるであろうことも考えて、結局、特許AとBの双方の侵害に基づくものと言う他ないのでないのではないか。

d 特許法102条1項の適用の場合における特許の寄与率の位置付け（1項適用の場合の寄与率と「譲渡することができる数量」との関係）

特許の「寄与率（度）」の意味は「製品構造との関係」でとらえることも出来るし製品の価値に占める「技術的内容」の意味でとらえることも出来る。

そして、1項との関係では、損害額認定における寄与率（度）による減額をどのレベルで勘案して行うかも要検討である。1つの考え方は、「譲渡することができる数量」の中で譲渡数量を減数して評価する方法であり、他の考え方は、「譲渡することができる数量」を寄与率によって減数することなく1項を適用後に、その適用によって出た利益額や評価額あるいは利益率に寄与度を反映させる方法である。<sup>19</sup>。

## ② 特許法102条2項が適用される場合

a 同条項の趣旨=侵害行為によりYが得ている利益の額をXに生じた逸失利益の損害の額と推定する（法律上の事実推定）。

侵害行為によりY側に立ってYの得ている利益の額が問題となるからY製品の製造販売額を天井として、これを限界とすることは明らかである。

b 特許A・Bのそれぞれについて2項を適用しYの得た利益額を算出するが、その後に特許A・Bのそれぞれの製品に対する寄与度が問題となり、算出利益に各特許の寄与度が考慮される。

### ア 特許A・Bの各寄与度100%の場合

Y利益が1000万円と認定されるケースであれば、特許Aに基づく侵害も、特許Bに基づく侵害もいずれも1000万円と推定され、両者は選択的に主張され、しかも双方いずれも評価し尽されていると考えて、判決の認容額も1000万円となる。その理由は、先の（2）-1①bで述べたのと同様である。しかし、特許は製品等に化体実施されて意味があり、A・Bの総合の寄与の結果がY製品とすれば、Aの寄与が50%，Bの寄与が50%となり、1000万円の1/2の500万円と考え、A・B双方の侵害の損害として1000万円と考えるべきであるとの見解も理解できる。しかし、そのような見解からは、特許A・Bの各寄与度は100%とみるのではなく、当初より50%づつと評価して認定すべきなのであろう。

### イ 特許Aの寄与度が80%，特許Bの寄与度が50%と認定された場合

寄与度を考慮しない侵害者利益が1000万円であれば、特許Aの侵害による損害額は800万円と推定され、特許Bの侵害による損害額は500万円と推定される。そして、特許AとBの寄与部分が全部重なっていて、Aの侵害の評価に

<sup>19</sup> 102条1項の趣旨につき、本文の（2）-1①の通説的な（1説）に立てば、寄与率をどちらの方法で反映させてもよいように思われるが、（2説）に立てば、寄与率を反映させる方法としては譲渡数量を減数する方法では難しく、上記の後の方法により考慮するということにならざるを得ないのでなかろうか。例えば、後者の立場の裁判例と考えられるものとして、東京地判平成14・3・19裁判所HPなど。

よりBの侵害も評価し尽くされているという場面であれば、Xに認められる損害賠償請求権の金額は両者のうちの大きい金額の800万円であると考えられる。但し、必ずしも実際は、寄与が他の特許によって評価され尽しているというよりは、はみ出している部分があると思われる場面も多く、このように単純にはいかない場合が多い。はみ出している場合は、はみ出しているという評価部分の算出額を800万円にプラス $\alpha$ することになる。<sup>20</sup>

### ③ 特許法102条3項が適用される場合

- a 同条項の趣旨＝特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額を権利者の損害額とし、最低限の受けれる損害額とみる。
- b 複数の特許のA・B各々に対して、それぞれの実施工率に応じて、Yの特許発明の実施に対する実施工料相当損害額を算定し、その合計額が損害額の全体と考えることができる。

しかし、このような単純な積み上げ方式で合計するやり方は過大に評価することになり、実際上も採用されておらず必ずしも適当ではない。このような形式的に合計することの不合理は、総合評価による裁量的な判断に委ねられることになる。<sup>21</sup>

### ④ 逸失利益（102条1項、2項）と実施工料相当額（同条3項）が共に主張される場合

#### a 1つの特許について法条を使い分ける場合

Xが特許Aについて、特102条1項を主位的に、3項を予備的にあるいは選択的に主張する場合。

##### i 102条1項但書き控除部分に同条3項の適用を否定

知財高判平成18年9月25日裁判所HP（椅子式エアマッサージ機事件）

「特許法102条1項は、特許侵害に当たる実施工行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102条3項は当該特許発明の実施に対し受けるべき実施工料相当額を損害とするものであるから、それが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施工料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い。」

##### ii 上記判決は、Xに製造能力ありを前提とした事案である。

それでは、特許法102条1項ただし書きでXが「販売することができな

<sup>20</sup> 大阪地判昭和43・6・19判タ223号200頁。商品の販売利益に対する各実用新案権等の寄与率をもって按分した金額が、各実用新案権等のそれぞれの実施によって受ける利益額と解すべしとする。

<sup>21</sup> 東京地裁昭42・7・3判時505号51頁（ジヒドロストレプトマイシン製造法事件）＝訴訟上は原告の1件の特許の侵害が主張されている事件で、当該特許の実施工料相当額の認定において、当該特許を含む訴外第三者との4件の特許実施契約における実施工率が5%であり、当該特許が基本的な発明で最も価値があり寄与率が高いとして当該特許の実施工率を2.5%相当と認定した。

い」とされた侵害品の販売品数量分（製造能力不足の場合）について、3項による実施料相当額を請求できると考えてよいか。この点については、上記椅子式エアマッサージ機事件の射程からはずれ、未だ明らかになっていない点である。<sup>22</sup>

b 複数の特許について法条を使い分ける場合

Xが特許A（自己実施）については特102条1項あるいは2項による逸失利益の損害を請求し、特許B（不実施）については3項の実施料相当額の損害を主張する場合。

逸失利益と実施料相当額の両方を請求するのは必ずしも損害賠償の二重取りとはならない。ただ、単純に合算されるものではなく、金額の大きい方の額の限度で損害賠償請求を認めれば、他の分は評価され尽くしていると考えられる場合もあり、総合的な裁量的判断に委ねられる部分がある<sup>23</sup>。

（2）—2 特許A・Bが、それぞれ別々の訴訟で別々の裁判体で判断される場合

a 先行訴訟の特許Aの侵害による損害賠償の認容判決に対するYの支払いによって、XのY製品の販売によって生じた逸失利益の損害は回復されるので、特許Bの侵害による損害賠償請求の履行をYは重ねて求められることはないと、損害額の減額を主張しえるか（特許Aに対してYが認容判決の賠償金を支払っていない段階と支払った段階で取扱いは異なるか）。

実体法的な観点から論理矛盾しても、訴訟法上は、後訴のBで損害賠償請求の認容判決を得ることは、何らおかしい事態とは言えない。

b Yの訴訟法上の主張の理屈はどのようなものになるのか？後訴における請求上の否認となるか、抗弁となるか、そのような実体法上の根拠は有るのか。

## 5. 2 「権利行使者に複数人が関与する場合」の1項・2項・3項の関係

5. 1の場合と比較して均衡を失してはならない（取り過ぎてはならず、少なくなってもいけない）

これも以下のように場合分けして考える<sup>24</sup>

<sup>22</sup> 東京高判平成11・6・15判時1697号96頁（蓄熱材製造方法事件）は、1項について（被告販売数量－原告販売することができなかった数量）×原告利益×寄与率とし、販売能力不足数について3項の適用を認めている。また、東京地判平11・7・16判時1698号132頁（悪路脱出具事件）や東京地判平12・6・23裁判所HP（血液採取器事件）あるいは大阪地判平12・12・12及び同控訴審大阪高判平14・4・10裁判所HP（複層タイヤ事件）も3項の適用を認めているが、これらは、いずれも1項の適用が出来なかった部分についての3項の適用を論じたものであって、1項の適用と同時に3項の適用も可能かという点にまで踏み込んだ裁判例ではない。

<sup>23</sup> 尾崎・前掲書は反対。Xが特許Aの排他権によってYの侵害品が市場に存在しなかった場合の利益を損害として回復しながら、同時にYの侵害品が市場に存在して、特許Bの実施されたことを前提とした実施料相応額を請求するのは矛盾し、特許AによってXの請求の目的が達成されれば、それによって特許BについてのXの損害も回復されたことになるとする。

<sup>24</sup> 中島敏「複数権利者に対する損害賠償」（東弁法律研究部無体財産権法部会編・知的所有権をめぐる損害賠償の実務93頁）、吉原省三「損害（5）—複数の権利者」（牧野編・裁判実務大系9／工業所有権訴訟法361頁）、美勢克彦「損害（5）—複数の権利者」（牧野・飯村編・新・裁判実務大系／知的財産関係訴訟法345頁）

(1) 特許権の共有 [共有特許権の行使] の場合の共有特許権者のうちの 1 名が請求し  
る損害賠償額



以下の各場合において、現実に複数権利者 ( $X_1, X_2$ ) が、それぞれ実施しているか否かと共に、各人が共に訴えている場合と、現実には一部の権利者のみしか訴えていない場合を分けて考える必要がある。

① 共有者が（同時に）共に訴える場合

a 共有者が共に実施している場合

ア 各共有者が各自の持分に応じて持分に対する損害につき損害賠償請求権を行使できる。損害賠償請求は金銭債権で、可分債権である。

イ 特許 102 条 1 項・2 項の推定規定の適用にあたっても、各項による推定損害賠償額を共有者にそれぞれ按分して賠償額を決めることになる。

この場合、共有者の持分権の割合によって按分した額<sup>25</sup>と考るべきか、共有者の実施の程度に比例して按分した額<sup>26</sup>を当該共有者の被った損害の額であると推定すべきか、考え方が分れる。

ウ 共有者の実施の程度に比例して按分すべしとする説も、実施の程度を何に求めるかによって共有者の「売上高」を基準にする考え方と「利益額」を基準とする考え方に分かれる。

いずれにせよ  $X_1, X_2$  が同時に共に訴えているので、 $X_1, X_2$  全体としての損害額は 1 個の特許権侵害による損害額となる。

b 共有者が共に不実施の場合

実施料相当額をもって損害額と推定し、共有権の持分比によって按分する。

c 共有者の内の一部の共有者が実施し、他の共有者が不実施の場合

実施共有者は、1 項又は 2 項の推定損害額から不実施共有者の持分権に対応する実施料相当額を控除した額を請求し得るに止まると考るべきか。

実施共有者が 3 項の実施料相当額を請求する場合は、共有者の持分割合に按分した金額の請求を受けると考えてよいか。

② 共有者が「共に訴えず（異時）に」個別に訴えた場合

<sup>25</sup> 大阪地裁昭和 55・10・31 無体集 12 卷 2 号 632 頁 = 「子供乗り物用タイヤの製造方法」に関する 7 名の共有にかかる特許権が侵害され、そのうちの 6 名が損害賠償を請求した事案で、旧特許法 102 条 1 項の適用上各共有者の損害額は侵害者の 7 分の 1 であるとした。

大阪地判昭和 52・11・25 判時 1280 号 126 頁 = 全員が実施する 4 名の共有特許につき、共有者の 1 名が被告の全利益額を請求したのに対し、各共有者の持分割合は、民法 264 条（準共有）で準用される民法 250 条によって相均しきものと推定されるから被告利益額の 4 分の 1 が、原告の損害額と推定されると判示した。

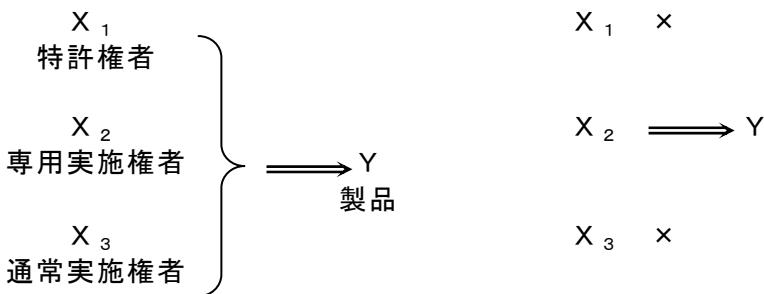
<sup>26</sup> 東京地裁昭和 44・12・22 無体集 1 卷 306 頁 = 「折畳自在脚」に関する共有（2 名）の実用新案権につき、侵害者に対して損害賠償請求をした事案で、侵害者の利益の額は、各共有者の上げている利益の額の比率に比例して各共有者の損害額と推定されると判示した。

a それぞれ①-1のa, b, cにおいて同時に訴えた場合に準じて控除額を定めていくことになる。

b なお、著作権の共有の場合には、「著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求をすることができる」(著117条2項)と明文で規定している。

この場合、共有著作権者による著114条1項乃至3項の適用との関係で、「自己の持分に対する」の意味について先に述べた①-1a, b, cに準じた場合分けによる按分や控除額が問題となる(「特許権の共有」と「著作権の共有」における各法の法条の規定ぶりのちがいによる取扱いの差はあるのか否か。あるとすればこれを埋めるような解釈をとる必要があるか否か。<sup>27</sup>

## (2) 特許権者(X<sub>1</sub>)と専用実施権者(X<sub>2</sub>)が損害賠償請求する場合の損害額



特許法102条1項・2項は、法文上「特許権者又は専用実施権者」が損害賠償の請求主体となれると規定している。3. 1 (2) ②裁判例と1項と2項の推定の構造を考え合わせ、X<sub>1</sub>とX<sub>2</sub>のいずれもが、1項・2項の適用を認め得るのか、X<sub>2</sub>のみしか1項・2項を主張しえないかは再考の余地がある。

### ① X<sub>1</sub>とX<sub>2</sub>が「同時に」損害賠償請求する場合の損害額

#### a 専用実施権者が実施している場合

ア 専用実施権を設定したX<sub>1</sub>の特許法102条1項・2項の損害賠償の請求主体性

専用実施権を設定したX<sub>1</sub>は、実施を前提とする特許法102条1項・2項の主張は出来ない。できるのは、X<sub>2</sub>である。<sup>28</sup>

イ X<sub>2</sub>の逸失利益の推定損害額からX<sub>1</sub>への実施料相当額を控除すべきとする見解<sup>29</sup>

この場合に控除すべき実施料相当額は、X<sub>1</sub> X<sub>2</sub>間において定められた約定実施料相当額か、102条3項による実施料相当額であるかが問題となる。

そして、X<sub>2</sub>の逸失利益の推定損害額が、102条1項の推定によるものか、102条2項の推定によるものかによって、上記の控除額が異なるか否かも問題とされる。

X<sub>2</sub>が102条1項の場合として損害額を認められる場合は、Yの譲渡数量

<sup>27</sup> 梶山敬士「知的財産権の共有(序の序)」L&T34巻(2007.1)110頁

<sup>28</sup> X<sub>1</sub>は差止請求のみができるということになる。特許権者が専用実施権者との間で実施権を留保することを約しても(68条但書・77条4項。通説はこのような留保を可能とする),それは、通常実施権としての実施に過ぎない(青柳玲子・注解特許法[第3版]上巻1102頁)。このように解しても、X<sub>1</sub>に差止請求を認めた最判平成17・6・17の理由付けと矛盾するものではない。この最判は、実施権の留保いかんに拘らないものである。反対=吉原・牧野工業所有権訴訟法369頁。

<sup>29</sup> 東京地判昭和38・9・14(判タ152号163頁),名古屋地判昭和58・3・18(判タ514号291頁)東京地判昭和63・4・22(判時1274号117頁)

に $X_2$ の利益率を乗じて得られる売上高に約定実施料率を乗じて得られる約定実施料相当額を控除すべきであると考える。

$X_2$ が102条2項の場合として損害額が認められる場合は、 $Y$ の販売数量・売上高が基準となるが、必ずしも $X_2$ の得べかりし販売数量・売上高になるとは考えられない。即ち、この場合、 $X_1$ と $X_2$ 間で定めた $X_2$ の売上高を基準とするような約定実施料を控除することは、必ずしも整合しない。そこで、約定実施料相当額でなく、3項の実施料相当額を控除すべしとする考え方も成り立つ。しかし、1項と2項の適用によって、控除される内容が異にされる合理的な理由は説明し難い。知的財産権侵害の不法行為の損害賠償は被侵害者への侵害前の状態への損失補填（5.1の最判参照）ということを考えると控除されるべきは約定実施料相当額となる。

$X_1$ 、 $X_2$ 間の約定実施料が固定額の場合は、どのように考えればよいか。

特102条2項を適用しても $Y$ が廉売しているときは実施料相当額を控除すると $X_2$ に賠償額が残らないこともありうる。このような場合にもこの考え方方が妥当かも問題となる。しかし、固定額の場合は、約定の固定額を、賠償額が残らない場合であっても約定実施料相当額と考えざるを得ない。 $Y$ が廉売しているときは、本件における控除の場面における問題に止まらず、2項そのものの適用の問題であり、控除の際にだけ特別に扱われるべき問題ではない。

#### ウ $X_2$ の逸失利益の推定損害額から $X_1$ の実施料相当額を控除すべきでないと見解<sup>30</sup>

専用実施権を設定した $X_1$ は、実施許諾権限を有しない。そこで、 $X_1$ から $Y$ に対して3項の実施料相当額も請求できないのであるから3項の実施料相当額を控除するのもおかしいということになる。この場合に、 $X_2$ が侵害による損害として得た額については、判示内容から、 $X_1$ への実施料相当額の控除が為されていないことが明らかであれば、その得た額について、 $X_1$ 、 $X_2$ 間で約定実施を基準にした分配を行うことになると見える（ $X_2$ は $X_1$ と同様の立場で、損害を獲得したのであるから、 $X_1$ との関係では実施料相当額を不当利得したことになる）。即ち、訴訟終了後に $X_2$ の回収した損害金を $X_1$ 、 $X_2$ の内部関係の分配問題として処理することになる。

#### エ 控除説を採用するかしないかという議論に重ねて、現実の訴訟における権利者である原告の主張と被告の主張の有り方について訴訟上の観点からの考察も必要と考える。

訴訟の現場では、 $X_2$ は、まず特102条1項又は2項の適用要件を主張立証して、損害と損害額の主張する。

これに対し、 $Y$ は、上記損害額の控除項目として、前記の実施料額を控除すべきことの主張・立証を行うことになるのであろう。しかし、 $X_1$ 、 $X_2$ 間の契約上の事項である実施料相当額は、具体的に $Y$ には明らかにならないことが多い<sup>31</sup>。そこで、 $Y$ としては、約定実施料額を直接立証できないときには、3項の実施料相当額を立証し、同額を下るものでないことを主張立証せざるを得ないと考える（控除すべき約定実施料額を立証するということになれば、文書提出命令の申立て等の手段を用いるということになるであろう）。そして、専用実施権が設定されている以上、無償ということは特段の事情のない限り、通常はな

<sup>30</sup> 東京地判昭和43・7・24（判タ229号231頁）

<sup>31</sup> 特許登録令44条1項・同45条1項で専用実施権と通常実施権の登録事項に対価額と支払方法が入っている。通常実施権に関しては、対価を任意的記載事項あるいは非開示とすべきではないかとの検討がなされている（産構審・知財政策部会・特許制度小委員会・通常実施権等登録制度ワーキンググループ）

いと考え、 $X_2$ 側で無償、あるいは3項実施料相当額より、約定実施料の方が低い場合は、それを主張立証できない限り、3項の実施料相当額が控除されて、 $X_2$ の損害額が認定されると考えるのが、妥当であろう。従って、控除説も、 $Y$ の主張立証を待って、考慮されるのであり、第1次的には控除額は3項の実施料相当額が、中心的な問題となると考えられる。

この考え方は実体的に一律に控除されるべきであるとする一律説ではなく、 $Y$ 側の主張立証を待って控除されるという意味で訴訟控除説とでも言えるものである。

b  $X_1$ も $X_2$ も共に不実施の場合

ア  $X_1$ の特許法102条3項の損害賠償の請求主体性

3項は、第三者へ実施許諾できることを前提としているので、実施許諾できない $X_1$ に3項の適用は主張できない。

イ  $X_2$ （特77条4項の再許諾権限ありとする）の実施料相当損害が認められた場合に、 $X_2$ が $X_1$ へ支払うべき実施料を控除すべきか。

c 特許権または専用実施権について、さらに通常実施権（ $X_3$ ）が許諾されている場合

$X_3$ が独占的な通常実施権者か非独占的な通常実施権者かによって、損害賠償請求の可否を検討する。そして、 $X_3$ が独占的通常実施権者であり、 $X_3$ に損害賠償請求を肯定する立場によると、次に $X_3$ が $X_2$ に支払うべき実施料相当額を控除すべきかどうかが問題となる。

②  $X_1$ と $X_2$ が「別々に（異時に）」損害賠償請求する場合の損害額

一律控除説や訴訟控除説の考えでは、 $X_1$ が原告とならない場合に、 $Y$ は現実には実施料相当額を控除されて逸れる結果となる場合があり適切ではないのではないかという点が指摘されるかも知れないが、それは $X_1$ が後に $Y$ に請求するか否かという事情にからしめるだけであり、決して $Y$ に余剰の利益を残さしめて不公平であるとは言えないのではなかろうか。

（3）特許権者（ $X_1$ ）と独占的通常実施権者（ $X_2$ ）が損害賠償請求する場合の損害額



① 独占的通常実施権者の損害賠償請求に関しては、専用実施権の設定登録前の完全独占的通常実施権者と同様に特許102条2項又は3項の類推適用は可能と考えられる。<sup>32</sup>

<sup>32</sup> 旧実案29条1項を類推適用したもの大阪地判昭和54・2・28無体集11巻1号92頁（人工植毛用植毛器事件）旧意匠法39条2項につき大阪地判昭59・12・20無体集16巻3号803頁（ヘアープラシ事件）。最近のものとして特許102条3項の類推適用を認めたものとして東京地判平17・5・31判時1969号108頁（誘導電力分配システム事件）。同事件では、賠償額の最低限度を保障する趣旨は、特許権を独占的に実施して市場から利益を上げる点において独占的通常実施権者は専用実施権者と実質的に異なるところはないとする。

② X<sub>2</sub>のYに対する損害賠償請求額からX<sub>2</sub>への実施料相当額を控除する見解<sup>33</sup>と控除しない見解<sup>34</sup>が（2）と同様にある。

### 5. 3 著作権侵害および不正競争防止法違反における損害賠償請求の場合

著作権侵害の場合は、共有関係にある場合は、上記（1）に準じて、独占的利用権者の存する場合は、上記の（3）に準じて考えることになる。特許における専用実施権のような制度がないので、上記の（2）に準ずるような場面はないが、出版権を設定したような場合には、出版権者との間で、（2）に準じるような考え方が必要になるように思料される。

不正競争防止法違反の場合は、権利の存在や設定を所与の前提とする特許権や著作権とそもそも論じる土俵を異にしているので、これらに準じて考えることができない。行為規制法であるという点に立って、それぞれの行使者が、それぞれどの程度保護されるべきかを不法行為の損害賠償制度の基本に立って、それぞれ個別に考えるアプローチを探ることになると思われる。そのような前提の上で、不競法5条1項乃至3項が、特許権等の損害賠償の推定規定と類似した条文の文言の体裁になっている点からさらにどのように考えるのかが問題となる。問題点の指摘に止めさらに今後検討してみたい。

以上

---

<sup>33</sup> 大阪地判昭和54・2・28（無体集11巻1号92頁）、京都地判昭和62・12・21（判例工業所有権法2305の139の393頁）

<sup>34</sup> 大阪地判昭和59・12・20（無体集16巻3号803頁）