

特許権侵害による損害賠償債務不存在確認の訴えにおける確認の利益

- 【文献種別】 判決／最高裁判所第二小法廷
【裁判年月日】 令和2年9月7日
【事件番号】 平成31年（受）第619号
【事件名】 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件
【裁判結果】 一部棄却・一部破棄
【参照法令】 民事訴訟法134条、特許法78条
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571043

明治大学准教授 岡田洋一

事実の概要

Y（被告・被控訴人・上告人）は、発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする本件各特許権を有する特許権者である。X（原告・控訴人・被上告人）は、平成5年12月、Yが有する本件各特許権につき独占的通常実施権の許諾を受けて、本件各機械装置を製造し、平成17年3月頃から平成20年2月頃までの間、Yの競合会社であるZに対して本件各機械装置を販売した。そして、Z（Xの補助参加人）は、同年4月頃以降、韓国内で本件各機械装置を使用して本件各製品を製造し、これを日本及び米国に輸出等した。

X・Z間では、本件各機械装置の使用に関し、第三者からの特許権行使により損害を被った場合には、Xがその損害を補償する旨の合意がなされている。

Yは、平成22年、本件実施許諾契約にはXが前記通常実施権に基づき製造した機械装置をYの競合会社に販売することを禁止する特約が付されており、Zによる本件各製品の製造販売は本件発明の米国特許権を侵害するものであるとして、Zに対して損害賠償請求を米国において提起した（別件米国訴訟とする。）。この第一審では、平成29年5月、米国特許権の侵害が認められ、Zに対して損害賠償を命ずる判決が下されている。

本件は、このような状況において、Xが、Yに対し、YのZに対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存在し

ないことの確認等を求めたものである。

第一審（東京地判平30・4・27〔平成29年（ワ）28060号〕）は、別件米国訴訟においてZに対して損害賠償を命ずる判決が確定しZがYに対して損害を賠償した場合には、XがZから求償されるおそれがあることは否定し難いものの、本件の当事者であるXとYとの間において、YのZに対する本件損害賠償請求権が存在しないことを確認する判決が確定したとしても、その判決の既判力はYとZとの間に及ばないから、XがZから求償されるおそれを除去することはできないとして、確認の利益を否定した。

これに対して、原審（知財高判平30・12・25〔平成30年（ネ）10059号〕）は、別件米国訴訟の結果、XはZに損害を補償しなければならない可能性が高いこと、そしてXがYに対し、Xが補償することになる損害金相当額について、本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることになるが、この請求権の存否を導き出すにあたっては、本件損害賠償請求権の存否の判断に要する主要事実に係る認定及び法律判断と同様の認定事実が必要になることから、本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めることは、XのYに対する権利ないし法律関係を明らかにし、その危険または不安を除去するために有効適切なものといえるとして、確認の利益を認めた。Yが上告受理申立て。

判決の要旨

一部棄却・一部破棄。

「本件確認請求に係る訴えは、Xが、第三者であるZのYに対する債務の不存在の確認を求める訴えであって、X自身の権利義務又は法的地位を確認の対象とするものではなく、たとえ本件確認請求を認容する判決が確定したとしても、その判決の効力はZとYとの間には及ばず、YがZに対して本件損害賠償請求権を行使することは妨げられない。

そして、YのZに対する本件損害賠償請求権の行使によりZが損害を被った場合に、XがZに対し本件補償合意に基づきその損害を補償し、その補償額についてYに対し本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることがあるとしても、実際に参加人の損害に対する補償を通じてXに損害が発生するか否かは不確定であるし、Xは、現実と同損害が発生したときに、Yに対して本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができるのであるから、本件損害賠償請求権が存在しない旨の確認判決を得ることが、Xの権利又は法的地位への危険又は不安を除去するために必要かつ適切であるということとはできない。なお、上記債務不履行に基づく損害賠償請求と本件確認請求の主要事実に係る認定判断が一部重なるからといって、同損害賠償請求訴訟に先立ち、その認定判断を本件訴訟においてあらかじめしておくことが必要かつ適切であるということもできない。

以上によれば、本件確認請求に係る訴えは、確認の利益を欠くものというべきである。」

判例の解説

一 はじめに

特許権侵害訴訟が提起される場合、特許権者が原告となり、自らの特許権を侵害している疑義のある者を被告として差止請求や損害賠償請求等の給付を求める訴えを提起するのが一般的である。もっとも、訴えを提起する前に特許権者が権利侵害警告を発したことなどで、特許紛争が生じている場合には、これとは反対に被疑侵害者が原告となって特許権者を相手方として、特許権侵害に基づく損害賠償請求権等を有しないことの確認を求める訴えを提起することもある¹⁾。この場合、特許権者の権利行使によって、被疑侵害者の製品の

販売などが差し止められたり、損害賠償義務を負うという法律上の地位に危険・不安があるものの、確認の訴えのほかにはそれを除去するための手段が存在しないからである（確認の訴えの補充性。後述の①の観点）。特許権者と実施権特許権者との紛争であれば、実施権者が特許権者に対して、特許権侵害に基づく損害賠償請求権等を有しないことの確認や実施許諾契約に基づき特許権者の有する技術を使用できる地位にあることの確認等が考えられる（実際に本件でも、原審までは、これらの点に確認の利益があるか否かが争われていた。）。

本件では、特許権者Yと実施権者Xが当事者として訴訟で争ってはいるものの、その審判対象はYと第三者Zとの間の権利法律関係である。実施権者Xがこのような訴えを提起するのは、自らの取引先Zが特許権者Yから別件米国訴訟で訴えられたことに対抗すること、換言すれば、将来において、Zが米国訴訟で損害を賠償した場合、XがZと同損害を補償したとき、Xが、同補償額についてのYに対する本件実施契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をめぐる紛争を事前に回避することにその目的がある。このようにXは、訴訟当事者間の権利法律関係にとどまらず、本判決の既判力の及ばないYとZとの間の権利法律関係（民訴115条1項1号）の確認を求めており、訴訟当事者（XとY）と訴訟物である損害賠償請求権についての実体法上の当事者（YとZ）が異なっていることから、確認の利益が認められるか否かが問題となる。

二 確認の利益

確認の訴えとは、特定の権利法律関係の存否を確認する判決を求める訴えをいう。一般に、訴えにおいて何を訴訟物とするかは、処分権主義の下では原告の意思によって定められる。しかし、給付の訴えにおいて訴訟物が実体法上の給付請求権に限定されるのとは異なり、確認の訴えでは確認の対象が性質上無限定であり、また、ここで下される判決には既判力が認められるだけであり、執行力等は認められない。したがって、訴えの利益によって真に本案判決をする必要性があるか否かを限定する必要がある。これを確認の利益という。

確認の利益は、「現に、原告の有する権利または法的地位に危険または不安が存在し、これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必

要かつ適切な場合に限り、許される」ものとされている（最判昭30・12・26民集9巻14号2082頁）。そして、この有無を判断するため、①解決手段として確認の訴えを選択することが適切か（方法選択の適否）、②訴訟物たる確認対象の選択が適切か（対象選択の適否）、および③解決すべき紛争が確認判決によって即時に解決しなければならないほどに切迫し成熟したものか（即時確定の利益・紛争の成熟性）という観点から考察されるのが一般的である²⁾。そして③については、さらに被告が原告の地位に与える危険・不安の態様と不安に曝される原告の利益ないし地位の現実性という2つの観点から論じることができる³⁾。

上記の観点のうち本件で考察されなければならないのは、まず、Xは相手方当事者Yとの間の権利法律関係ではなく、Yが第三者Zに対して損害賠償請求権を有しないことの確認を求めていることから、確認対象として適切か否か（②の観点）、次に、別件米国訴訟が確定しておらず、この補償を通じてXにまだ損害が生じていない結果、これに起因するXのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権の発生が不確実な状況であることから、即時確定の利益があるか否か（③の観点）、である。

三 当事者の一方と第三者の間の権利法律関係の確認（②の観点）

確認の対象となる権利法律関係は、原告と被告との間のものである場合が多い。しかし、これに限定されることなく、当事者の一方と訴外人との間の権利法律関係の存否でも、それを確認することによって被告に対する関係で、原告の法律上の地位の安定が得られるのであれば、それを確認の対象とすることができる⁴⁾。原告の地位の危険・不安を除去するためには、第三者との間の権利法律関係の確認を求めることが有効適切とされることもあるからである。この場合には、裁判所が訴訟物から相対的に離れて、紛争の実態・経緯を見たうえで、当該訴訟物につき判決することが、原告が真に保護を求めている地位の安定に役立つか否か、検討されなければならない⁵⁾。

最高裁は、請求認容判決が確定しても、その判決の効力はZ Y間には及ばず、Yが参加人に対して本件損害賠償請求権を行使することは妨げられ

ないとして、確認の利益を否定する。この見解を貫徹すれば、既判力は第三者には及ばないのであり、そもそも第三者との間の権利法律関係の確認を求めることは認められないこととなる。また、第一審も、Y Z間の権利法律関係が確定したとしても、その判決の既判力はX Z間には及ばないから、XがZから求償される恐れを除去することはできないとして、この観点をもってのみ確認の利益を否定する。これに対して原審は、YのZに対する本件損害賠償請求権の行使でZが損害を被った場合には、Xは本件補償合意に基づきその損害をZに補償しなければならない、これについてはYに本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることになるが、その存否の判断には、本件損害賠償請求権の存否の判断に要する主要事実に係る認定及び判断と同様の認定が必要になるから、Y Z間で本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めることは、XのYに対する権利法律関係を明らかにし、その危険・不安を除去するために有効適切と判断している。ここでは、既判力に囚われることなく、紛争の実態（X Y Z間の権利法律関係）を把握したうえで、Xの地位の安定に役立つか否かを検討し、確認の利益を肯定している。

本件のように特定の特許権についての紛争が、特許権者・実施権者間だけではなく、実施権者の取引先にも及んでいる場合、紛争を抜本的に解決するためには、紛争の実態・経緯まで見たうえで三者間での権利法律関係を明らかにすることが必要である。Y Z間の本件損害賠償請求権の存否は、Z X間の求償請求権の存否、ひいてはX Y間の債務不履行に基づく損害賠償請求権の存否の基礎となっており、この確認により三者間の権利法律関係を抜本的に解決することが必要である。また、少なくとも本件では、Zが補助参加していることで、当事者と同等とはいえないものの、Zの手續保障が確保されたうえでの権利法律関係の確認が期待できるのであり、単に既判力を理由として確認対象を限定的にとらえる必要はないものと思われる。

四 即時確定の利益（③の観点）

確認の訴えは、他の訴えとは異なって無限定であり、しかも訴訟当事者間の権利法律関係以外も対象となりうる⁶⁾と解すると、真に解決する必要性

があり、かつ解決に値する紛争に限定して訴え提起が認められる必要がある。それ故、解決すべき紛争が確認判決によって即時に解決しなければならないほどに切迫し成熟したものといえるかが検討されなければならない。これについては、被告が原告の地位に与える危険・不安の態様と危険・不安に曝される原告の地位の現実性という2つの観点から考察される。

本件では、YのZに対する本件損害賠償請求権の行使によりZが損害を被った場合には、XがZに対して本件補償合意に基づきその損害を補償し、その補償額についてはYに対し本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償を請求することになることから、当事者間に法的な紛争があり、危険・不安自体は存在する⁶⁾。しかし、この危険・不安は、YのZに対する本件損害賠償請求権が認められ、さらに同損害についてXが補償することを前提としていることから、いまだ別件米国訴訟で本件損害賠償請求権の存否につき黑白ついておらず、補償を通じてXに損害が発生するか不明な段階で訴えを認めるべきか、危険に晒される原告の地位の現実性が検討されなければならない。

確認判決によって除去されるべき原告の法的地位は、法的保護に値するほどの具体的・現実的なものでなければならない。たとえば、遺言者が生存中に受遺者に対して遺言の無効確認を求める場合（最判昭31・10・4民集10巻10号1229頁）、推定相続人が被相続人と第三者との間の土地売買契約の無効確認を被相続人の生前にする場合（最判昭30・12・26民集9巻14号2082頁）等には、確認の利益は否定される。

本件で最高裁は、「実際にZの損害に対する補償を通じてXに損害が発生するか否かは不確定であるし、Xは、現実と同損害が発生したときに、上告人に対して本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を提起できる」ことを理由に、即時確定の利益を否定する。また、最高裁はYZ間の権利法律関係については確認対象の適格性を否定しており、これを前提とすれば、このような事柄について確認を試みたところでXの危険・不安の除去には繋がらず、即時確定の利益も否定されることになる。しかし本件は、最高裁もほのめかしているとおり、米国訴訟の第一審では既にYZ間の損害賠償請求権を認めており、これが確定してZが損害を被った場合には、Xが同損害

を補償し、これについてはYに対して損害賠償請求する蓋然性が決して低くはない事案である。したがって、原審が述べるとおり、確認対象の適格性を認めた場合には、Xには現実の危険・不安が生じており、これを除去する必要性が高い事案と評価できる。

五 おわりに

一般に、特許権をめぐる紛争は拡散化（国際化）することが少なくないが、本件も特許権者・実施権者間にとどまらず、その取引先まで及び、また訴訟の舞台は国内にとどまらず、米国にまで及び、別件米国訴訟において長期間にわたり争われている。さらに、米国訴訟の当否をめぐって別件大阪訴訟まで提起されており、紛争の長期化及び複雑化が著しい事件といえる。その紛争の根源となっているのが、YZ間の本件損害賠償請求権の存否であり、これを明らかにすることでXYZ間の紛争は抜本的かつ一挙的に解決されるのである。そのためにも確認の利益を認めるべきであり、このような結論を導き出すことも理論上可能な事案であるといえよう。

● 注

- 1) 高林龍『標準特許法〔第6版〕』（有斐閣、2017年）301頁。
- 2) なお、さらに④被告とされている者が確認判決の名宛人として適切か（被告選択の適否）という観点も確認の利益の判断要素となりえるが、これは実質的には当事者適格の問題であり、一般には①～③の観点から確認の利益が判断される。
- 3) 新堂幸司『新民事訴訟法〔第6版〕』（弘文堂、2019年）270頁。
- 4) 新堂・前掲注3）273頁、高橋宏志『重点講義民事訴訟法上〔第2版補訂版〕』（有斐閣、2013年）373頁、中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義〔第3版〕』（有斐閣、2018年）165頁。典型事例として、2番抵当権者が1番抵当権者を被告として1番抵当権の被担保債権の消滅の確認を求める場合、および自称債権者間で債権の帰属が争われる場合に、原告（自称債権者）が、債務者に対して自己が債権者であることの確認を別の債権者である被告に求めるときなどがある。ただし、広島高松江支判昭48・8・31判タ307号195頁は、既判力を理由に第三者との間の権利法律関係について、確認の利益を否定する。
- 5) 高橋・前掲注4）373頁。
- 6) 当事者間に法的紛争がある場合以外にも、時効完成猶予・更新の必要がある場合、および公簿の記載を訂正するために必要な場合等にも認められる。