

**特許法 127 条の通常実施権者は利害関係のある者に限られないから、条文所定の承諾がなければ訂正請求が認められないため、訂正の再抗弁は主張できないとした事例**

【文献種別】 判決／東京地方裁判所  
【裁判年月日】 平成 28 年 7 月 13 日  
【事件番号】 平成 25 年（ワ）第 19418 号  
【事件名】 特許権侵害禁止等請求事件  
【裁判結果】 棄却  
【参照法令】 特許法 104 条の 3 第 1 項・127 条  
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25448132

**事実の概要**

原告（X）は、発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権（第 3852116 号、X 特許権）の特許権者である。X は、眼鏡用レンズの製造および販売等を業とする被告（Y）に対して、X 特許権に基づいて差止めおよび損害賠償を請求した。これに対して Y は、特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）を主張したところ、X は訂正の再抗弁を主張した。同時に、Y は X に対して特許無効審判（同法 123 条 1 項）を提起したが、X は訂正請求（同法 134 条の 2 第 1 項）をして争っている。しかし、X は X 特許権について第三者に通常実施権を許諾していたところ、上記訂正において同法 134 条の 2 第 9 項で準用する同法 127 条に規定する承諾を得ていなかったため、その適法性が争いとなった。

本件は、特許法 127 条の趣旨および承諾を要する通常実施権者の範囲が問題となった数少ない事例である。

[争点]

- (1)、(2)、(4)～(6) は省略
- (3) 本件訂正の適法性（特許法 127 条の承諾の要否と承諾を要する通常実施権者の範囲）

**判決の要旨****争点 (3) について**

「X は、…(略)…本件訂正請求をしている…(略)…」

ところで、特許権者は、同法 78 条 1 項の規定による通常実施権者がいる場合には、その承諾を

得た場合に限り、特許法 134 条の 2 第 1 項に基づいて訂正請求をすることができるものとされている（同法 134 条の 2 第 9 項、127 条）。

そして、X が、…(略)…本件特許権を対象に含むライセンス契約（通常実施権設定契約）をしていること、しかし、X は…(略)…本件訂正に関し何らの承諾も得ていないことは当事者間に争いが無い。」

「特許法 127 条には、通常実施権者の承諾を得る必要がない場合について特段の除外規定はない。そして、同法の趣旨は、特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正を請求したり、瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて訂正したりすると、実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど、通常実施権者等が不測の損害を被ることがあるので、訂正審判を請求する場合に上記のような利害関係を有する者の承諾を要することとしたものであると考えられる。

また、通常実施権者には、訂正による権利範囲の減縮の程度にかかわらず、訂正により特許が有効に存続することとなったり、あるいは、訂正の承諾を拒否することで特許が無効になるなどすることで、何らかの利益又は損失を生じる場合もあり得るのであるから、通常実施権者は、特許権者による訂正について常に利害関係を有する可能性がある」と認められる。

そうすると、訂正が減縮にあたる場合はもちろんのこと、訂正が単なる減縮に当たらない場合であっても、特許権者が訂正をする場合には常に通常実施権者の承諾が必要である…(略)…。」

「…(略)…特許法には、同条の『通常実施権者』について訂正に利害関係のある者や現に実施して

いる者に限定する旨の規定はないのであって、…(略)…通常実施権者として、…(略)…訂正について実質的な利害関係があることを要件としているわけでもないというべきである。

さらには、通常実施権者であれば、現に実施しておらず、また、自らは実施する可能性がないとしても、今後、子会社や関連会社を含む第三者をして実施させる可能性はあるのであるから、訂正の内容や特許の有効性に利害関係を有することは明らかであり、現に実施しておらず、かつ、自らは実施する可能性がない通常実施権者を、特許法127条の承諾を要するべき『通常実施権者』から除外すべき理由がない。』

## 判例の解説

### 一 訂正と特許法127条

特許出願後に特許請求の範囲や明細書の内容を修正する手続は、特許前は補正、特許後は訂正と呼ばれている。訂正は、特許権者自ら訂正審判(特許法127条)を提起して行うほか、特許無効審判が提起された場合にも、その無効審判内の手続として、一定の要件の下で認められている(同法134条の2第1項)。

訂正は、特許無効審判における特許権者の重要な防御方法である。多くの場合、訂正は特許無効の理由を回避するために特許請求の範囲を減縮し無効と思しき部分を切り落とし、残りの部分を維持する目的で用いられる。

同じように、特許権者が特許侵害訴訟において、被疑侵害者に特許無効の抗弁(特許法104条の3第1項)を主張された場合も、特許権者に訂正の再抗弁が認められており(最判平12・4・11民集54巻4号1368頁[半導体装置])、再抗弁が認められれば、多くの場合、特許権侵害が肯定されることになる<sup>1)</sup>。

ところで、訂正にあたっては、対象となる特許権に通常実施権が許諾されている場合、その通常実施権者の承諾を受けることが要求されている(特許法127条、134条2の第9項<sup>2)</sup>)。審判便覧によれば、承諾を証明する書面の提出が求められ(特許法施行規則6条)、提出のない場合は審判請求書を却下(同法133条3項)する取扱いとなっている<sup>3)</sup>。

特許法127条が争いになった事例は非常に少

ない。その理由は、通常実施権は特許庁に登録(改正前特許法99条1項)されることが少ないため、そもそも特許法127条の承諾が必要な訂正なのかどうか審判官に明らかでないからであろう、といわれている<sup>4)</sup>。

数少ない先例は、東京地判平16・4・28判時1866号134頁[雨水等の貯留浸透タンク](飯村)およびその控訴審である東京高判平16・10・27裁判所ウェブサイト(平成16(ネ)2995)[同控訴審](篠原)である<sup>5)</sup>。

この事案は、原告特許権者(および専用実施権者)と被告通常実施権者との契約中に、通常実施権者が特許法127条の承諾を与える義務が存在するかどうか主たる争点であって、訂正の適否そのものが争われたわけではない。この事案の特許権者は、当該特許権について訴外Aに無効審判を請求され特許無効審決を受けているため、訂正審判を提起したが、被告通常実施権者の承諾を受けることができなかったため、訴訟に及んだのである。なお、この事案の通常実施権は特許庁に登録されている。また、上記訂正審判は、この訴訟の結論が出るまで中止されていた。

原審は、契約中にあった協力条項を根拠としては、通常実施権者は特許法127条の承諾義務を負わず、信義則に照らしても結論は同様である旨判示し、特許権者等の請求を棄却した。控訴審も、概ね原審の判断を踏襲して、控訴を棄却している。

### 二 特許法127条の趣旨と本判決の妥当性

本件は、提起されている特許無効審判内でXが訂正の手続を行っているにも関わらず通常実施権者から承諾を得ていなかったため、侵害訴訟で訂正の再抗弁を主張する場合にも、同じように通常実施権者からの承諾を要するかが争われた<sup>6)</sup>。

本判決は、訂正の再抗弁を主張する場合においても、訂正と同様、特許法127条の承諾が必要だと判断した。その理由は、①通常実施権者の承諾を得る必要がない場合について条文上、特段の除外規定がないこと、②実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど、通常実施権者等が不測の損害を被るおそれがあるため、同条は利害関係人の承諾を求めたこと、③通常実施権者は特許権の有効無効について常に利害関係を有する可能性があることを挙げた。これらの理由は、訂正ないし訂正審判にも通用することから、本判決は、これ

らと訂正の再抗弁との間で、同条の解釈に差はないと考えている。

特許法 127 条の立法趣旨を調べてみると、確かに本判決が言うとおり、通常実施権者は訂正によって特許請求の範囲が減縮すると不利益を生じるためその保護を図った、と説明されている<sup>7)</sup>。訂正審判と特許無効審判内での訂正は、訂正が認められる限り法的効果は変わらないので、立法趣旨における説明は等しく妥当する。加えて、同条の条文の体裁上、通常実施権者の範囲に制限がないことは、登録の有無で区別する他の条文（たとえば、平成 23 年改正前特許法 99 条 1 項）と比較しても明らかである<sup>8)</sup>。本判決が述べる理由は、この限りにおいて妥当である。

他方、本判決で問題となっている法律構成は、訂正ではなくあくまで訂正の再抗弁であって、これが認められたとしても直ちにクレームが変動するわけではないから、通常実施権者にも直ちに不利益はないとして、承諾がなくとも訂正の再抗弁を認め、特許権者の請求を認容するという考えもなくはない。もともと訂正の再抗弁は判例法理であり、条文に明記されている訂正審判や訂正とは別物と考えることもできる。

しかし、訂正の再抗弁の根拠であるところの特許無効審判内での訂正が、通常実施権者の承諾がないために認められなければ、当該特許権が無効審決を受ける可能性は高い。その結果、先の請求認容判決が上訴で覆されることになれば、被疑侵害者から見れば二度手間を強いられることになる（ダブルトラックの弊害）。

加えて、平成 23 年改正によって、特許権者の請求が認容された場合は、その確定後に特許無効審決が確定しても再審事由に当たらない（特許法 104 条の 4 第 1 項）ことになった。そのため、ここで訂正の再抗弁を認めて特許権者の請求を認容してしまうと、通常実施権者に承諾をもらえないために訂正が認められず、結果、特許無効審決が下っても、先に確定した請求認容判決を再審で覆すことはできず、被疑侵害者が実質的に救済されないことになりかねない。

このように考えれば、本判決の結論は、特許法 127 条の趣旨を妥当と考える限りにおいて、やむを得ないように見える。

### 三 特許法 127 条の再検討

しかし、本判決から一步離れて同条の趣旨を検討してみると、特許法 127 条の存在そのものが、およそ論理的とはいえない問題点を抱えている。

まず、訂正によって特許請求の範囲が減縮した場合、通常実施権者は法的にどのような不利益を被るのであるのか？

本判決は、「実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど、通常実施権者等が不測の損害を被ることがある」と述べるが、これは法的に保護する必要があるのだろうか。

特許権の本質が排他権である<sup>9)</sup> ことに鑑みれば、通常実施権の本質は特許権の不行使契約である<sup>10)</sup>。したがって通常実施権者から見れば、実施許諾を受けた特許権の特許請求の範囲は、広ければむしろ自らに不利であって、狭ければ狭いほど自らに有利となる。だとすれば、特許請求の範囲を減縮する訂正は、通常実施権者から見て、自らに一方的に有利になりこそすれ、法的に不利益を被ることは論理的にありえない（この点が、専用実施権者と決定的に異なる点である）<sup>11)</sup>。

他方、特許権という排他権の庇護の下、通常実施権者は、他の競争者が特許権によって市場から排斥されているにも関わらず自らは適法に特許発明を実施できるから、特許請求の範囲は広い方が競争上有利だという期待を抱くかもしれない。特許法 127 条の立法担当者、あるいは本判決はそう考えたのかもしれない。

しかし、それは法的に保護すべき期待ではない。なぜなら、その通常実施権が独占的なものでない限り、特許権者は他の第三者にいくらでも通常実施権を許諾できるのであるから、通常実施権者のそのような期待は事実上のものに過ぎない<sup>12)</sup>。

特許法 127 条は現行特許法が制定された昭和 34 年法以来の条文であるが<sup>13)</sup>、当時の立法担当者は特許権を積極的利用権と考えていた節があり（たとえば特許法 80 条）、仮にそうであれば通常実施権者には法的に保護すべき利益があるといえそうである。

しかし、特許権の本質は排他権であって積極的利用権などないとの認識が支配的となった現代では、通常実施権者にとって、特許請求の範囲は狭ければ狭いほど有利であるというのが論理的な帰結である。したがって、訂正の要件として通常実施権者の承諾を求めることに論理性は存在しない。

近年の研究では、特許法 127 条に許諾による通常実施権者が含まれているのは論理的ではなく、ライセンス契約の現状やオープンイノベーション推進の観点からは、むしろ濫用の危険があると指摘されている<sup>14)</sup>。

したがって、特許法 127 条は理論上も実務上も好ましい存在とはいえ、立法的には、同条から許諾による通常実施権者を削除することが望ましい<sup>15)</sup>。そこで、本判決とは異なるが、あくまで過渡的に、特許法全体の解釈整合性の観点から同条を限定的に解釈する試みはもっと検討されてよいものと考え<sup>16)</sup>。

たとえば、特許法 127 条の通常実施権者は、法的な保護利益を有する者に限るとして独占的通常実施権者に限定して解釈する、といった方法が考えられる<sup>17)</sup>。裁判例によれば、独占的通常実施権者は特許権侵害者に対して独自の損害賠償請求権を行使できるとされている<sup>18)</sup>。だとすれば、独占的通常実施権者は、特許権の排他権の庇護の下、排他的な利益の獲得を期待する法的な地位であると解することができる。

もっとも、ここで述べた限定的解釈は過渡的であるが故、訂正審判や特許無効審判内での訂正について活用することはできても、本件のように、訂正の再抗弁で使えそうな解釈とは言い難い。なぜなら、先に述べたように、特許法 104 条の 4 によって再審が制限された現行法下では、訂正ないし訂正審判に先行して、本稿で提案した解釈によって侵害訴訟で訂正の再抗弁を認めてしまうと、後の特許無効審判において、この解釈が採用されずに特許が無効となってしまうと、被疑侵害者が救済されない可能性があるからである。

●—注

- 1) 田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』(有斐閣、2010 年) 275 頁。
- 2) なお、平成 23 年特許法改正に伴い、許諾による通常実施権についての登録制度(改正前特許法 99 条 1 項)は消滅したが、特許法 127 条は、それ以前から登録の有無で通常実施権者を区別していなかった。
- 3) 特許庁編『審判便覧〔第 16 版〕』54-04(特許庁 WebSite) 参照。なお、特許無効審判内の訂正における特許法 127 条の取扱いについては、審判便覧に記載はないが、訂正審判に準じるものと思われる。
- 4) 飯塚卓也「訂正をめぐる利害関係人との利益調整のあり方——特許法 127 条は必要か」『特許法 64 巻 4 号(別

冊特許法) (2011 年) 160 頁。同論文は、特許法 127 条に関する決定版の論稿である。本稿も、これに依拠するところ大である。

- 5) 平野和弘「判批」『知財管理』55 巻 6 号(2005 年) 747～756 頁。
- 6) なお、本件通常実施権が特許庁に登録されているかどうかについて認定はない。もっとも、登録されていれば当事者のいずれかが主張してもよさそうところ、それすらないということは、登録されていなかった可能性が高い。
- 7) 工業所有権法逐条解説〔第 20 版〕(2017 年)(特許庁 WebSite) 特許法 127 条の頁参照。なお訂正できる範囲は、基本的に特許請求の範囲の減縮等に限られている(同法 126 条 1 項各号)。
- 8) 飯塚・前掲注 4) 『特許法』165 頁。
- 9) 田村・前掲注 1) 『知的財産法』241 頁、島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法』(有斐閣、2014 年) 202～203 頁 [上野]。
- 10) 田村・前掲注 1) 『知的財産法』339 頁、中山信弘『特許法〔第 3 版〕』(弘文堂、2016 年) 506～507 頁。
- 11) 飯塚・前掲注 4) 『特許法』165～166 頁、注 14 も参照。
- 12) 反対、島並＝上野＝横山・前掲注 9) 『特許法』238～239 頁 [横山]。
- 13) 飯塚・前掲注 4) 『特許法』160 頁によれば、特許法 127 条の祖先是明治 32 年法に遡るとのことである。
- 14) 飯塚・前掲注 4) 『特許法』168～171 頁。
- 15) 飯塚・前掲注 4) 『特許法』173 頁。この他、訂正をしなれば特許無効とされる恐れがある等合理的な理由が存在する場合には承諾を不要とする旨の立法提案がなされている(野口良光著/石田正泰補訂『特許実施契約の実務〔改訂増補版〕』(発明協会、2002 年) 130 頁)。
- 16) もちろん、現行法に味方して考えれば、特許法 127 条は特許権者と通常実施権者の間で事前に訂正における承諾について取り決めをしておけ、という契約を促す条文なのかもしれない(飯塚・前掲注 4) 『特許法』170～171 頁において検討されている)。しかし、そのような契約上のコストをあらゆる実施契約に要求する制度的なメリットはどこにあるのか、筆者には考えつかない。
- 17) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 4 版〕』(有斐閣、2012 年) 511 頁 [田村]。
- 18) 大阪地判昭 54・2・28 無休集 11 巻 1 号 92 頁 [人工植毛用植毛器] 以下多数。増井＝田村・前掲注 17) 『特許判例ガイド』500～504 頁、飯塚卓也「判批」中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之『特許判例百選〔第 4 版〕』(別冊ジュリ 209 号) (2012 年) 192～193 頁 (95 事件)、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) 203～238 頁。