

判例研究

東京地裁 H15.2.6 平成 13(ワ)21278号 特許権民事訴訟事件

1. 概要

特許権に専用実施権が設定されている場合には、その設定範囲において、特許権者は差止請求権を行使することができないとされ、差止請求が認められなかった事例。

2. 事案の概要

(1)原告 A は、「生体高分子 - リガバンド分子の安定複合体構造の探索方法」(特許番号 2621842 号)の特許権者である。

原告 株式会社医薬分子設計研究所(代表者:原告 A)は、原告 A から上記特許権について、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権の設定を受けている。

(2)被告 住商エレクトロニクス株式会社は、コンピュータ及びその周辺機器並びにソフトウェアの輸出入、販売、賃貸、リース、保守及び開発等を主たる目的とする株式会社である。

(3)原告らは、主位的請求として、CD-ROM等の媒体(口号物件)に収録されたプログラムの生体高分子 - リガンド分子の安定複合体構造の探索工程が本件特許発明の技術的範囲に属し、口号物件は本件特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物であるから、特許法 101条2号により本件特許権又はその専用実施権を侵害すると主張して、被告に対し、販売の差止を求めた。

なお、原告らは当初はプログラム自体(イ号物件)の販売の差止めを求めていたところ、被告において、被告が販売しているのはプログラムの収録されたCD-ROMであるとして、差止めの対象物を争ったことから、上記のとおり、原告らは、主位的にプログラムの収録された媒体(口号物件)の販売の差止めを求め、予備的にプログラム自体の販売の差止めを求めている。

3. 争点

(1) 差止請求の対象物の特定及びその内容(争点1)

(2), (3) 間接侵害の成否(争点2,3) ...詳細省略

4. 裁判所の判断(争点については省略)

・専用実施権が設定されている場合における特許権者による差止請求の可否について

特許法は、77条2項において、「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定し、他方、68条において、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」と規定している。

そうすると、特許権に専用実施権が設定されている場合には、設定行為により専用実施

権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、差止請求権を行使することができるのは専用実施権者に限られ、特許権者は差止請求権を行使することができないと解するのが相当である。けだし、特許法の規定する差止請求権（同法100条）は、特許発明を独占的に実施する権利を全うさせるために認められたものというべきであって、第三者の請求する特許無効審判の相手方となり、無効審決に対して取消訴訟を提起するなどの特許権の保存行為とは異なり、特許権者といえども、特許発明の実施権を有しない者がその行使をすることはできず、また、行使を認めるべき実益も存しないからである。

これを本件についてみるに、本件特許権については、特許権者である原告Aから、原告研究所に対して、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権が設定されている。したがって、本件特許権について差止請求権を行使することができるのは、専用実施権者である原告研究所に限られ、特許権者である原告Aが差止請求権を行使することはできない。

よって、原告Aの請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。

5. 参照条文

特許法 68 条

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」

特許法 77 条 2 項

「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」

8. 添付資料

(1)判決文（一部） H15.2.6 平成 13（ワ）21278 号 特許権民事訴訟事件

(2)注解特許法（中山 信弘）P.816,817