

特許ライセンス契約における錯誤・ 契約不適合についての一考察

大 住 洋

目 次

- 第1 はじめに
- 第2 ライセンス契約の多様性
- 第3 ライセンス契約の法的性質論
- 第4 特許ライセンス契約と錯誤・契約不適合責任
 - 1 技術的範囲に関する錯誤
 - 2 有効性に関する錯誤・契約不適合責任
 - 3 技術的に実施不能の場合
 - 4 第三者の権利を侵害するために実施ができない場合
 - 5 他人の実施権が存在する場合
- 第5 結びにかえて

第1 はじめに

平成29年5月に成立し、令和2年4月に施行された改正民法（平成29年法律第44号）の検討過程で、ライセンス契約について、「ライセンス契約は、ライセンサーが、自己の有する特許権、商標権、営業秘密に関する権利その他の知的財産権に係る知的財産をライセンシーが使用することを受忍する義務を負い、他方、ライセンシーが、その知的財産の使用の対価として、ライセンサーに金銭その他の物を給付する義務を負うことを内容とする契約である」旨の定義規定を置いた上、これを賃貸借契約に類似の契約と位置付けて典型契約化し、その性質に反しない限りで、賃貸借契約の規定を準用すること等を規定することが検討された¹⁾。しかしながら、実務上多種多様なものが存在するライセンス契

1) 法制審議会民法（債権関係）部会資料48「民法（債権関係）の改正に関する論」

約について、その一部にしか当てはまらない定義規定を置くことの是非や、対象が無体物であるか有体物であるか等、ライセンス契約と賃貸借契約には本質的相違があるにもかかわらず、ライセンス契約を賃貸借契約に類似する契約と位置付けて、ライセンス契約全般を規律する任意規定を定めること等については反対意見も多く²⁾、結果として典型契約化は見送られた³⁾。確かに、ライセンス契約と賃貸借契約とでは後記のとおり本質的な相違が多々あり、また多種多様なライセンス契約について共通に適用できる賃貸借契約の規定も殆どなく、筆者も、上記のような形での典型契約化が見送られたことに賛同するものである。

とはいえ、上記のような民法改正の検討過程におけるライセンス契約の典型契約化に向けた議論は、取引実務において広く用いられ、社会経済的に重要な意義を有するライセンス契約について、その法的性質や民法との関係等について改めて考える契機となったように思われる。

本稿では、このような民法改正過程における議論も意識しながら、ライセンス契約に関し、客体が無体の情報財であるという特殊性を踏まえた契約解釈やそこでの民法法理の適用（準用）の在り方という観点から、錯誤及び契約不適合責任（民法改正前は瑕疵担保責任）の問題について、従来の裁判例や学説を整理しつつ、改正民法の規律も踏まえた検討を試みるものである。

↘点の検討（20）」22頁以下〈<https://www.moj.go.jp/content/000102797.pdf>〉（法務省ウェブサイト、閲覧日：2021年10月25日）。

2) 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「ライセンス契約（部会資料57、第3、15、(2)）に関する意見」〈<https://www.moj.go.jp/content/000107195.pdf>〉及び法制審議会民法（債権関係）部会資料71-6「『民法（債権関係）の改正に関する中間試案』に対して寄せられた意見の概要（各論5）」103頁以下〈<https://www.moj.go.jp/content/000119459.pdf>〉（いずれも法務省ウェブサイト、閲覧日：2021年10月25日）など。

3) ライセンス契約の典型契約化に係る議論を整理・分析する論考として、伊藤栄寿「ライセンス契約と民法—民法におけるライセンス契約の位置づけと課題—」特許研究64号（2017）34頁、松田俊治「民法（債権法）改正作業の現状と、特許ライセンス契約等の実務への影響—ライセンス契約の典型契約化の論点を中心に—」L&T 58号（2013）33頁などがある。

第2 ライセンス契約の多様性

まず、検討の前提として、ライセンス契約の多様性について確認しておきたい。現在の取引実務においては、実に多種多様な内容のライセンス契約が存在する。有償のライセンス契約もあれば、オープンソース・ライセンスのように無償のライセンス契約もあり、相互にライセンスを供与するクロスライセンス契約のようなものもある。有償の場合にも、その対価については、ライセンスの対象となった知的財産を利用したか否かに関わらず固定額を支払う方式や、対象となる知的財産を利用した出来高に応じて対価を支払う方式など様々である。

また、ライセンスの対象も、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、育成者権、営業秘密など様々であるし⁴⁾、許諾される利用権も、特許法における専用実施権（特許法77条）や商標法の専用使用権（商標法30条）のように排他的な準物権の権利を設定する場合もあれば、特許法の通常実施権（特許法78条）や商標法の通常使用権（31条）のように、当事者間の債権関係として、非排他的に利用を許諾するという場合もある。

さらに、本稿との関係で重要なのは、当事者がライセンス契約を締結する動機・目的である。一般に、特許権についていえば、ライセンシーが利用権の設定を欲する動機・目的としては、①当該特許発明の収益性に着眼し、当該特許発明自体を実施することを意図する場合、②自己の製品が当該特許発明の技術的範囲に属すると考え、やむなくライセンスを受ける場合、③自己の現在又は将来の製品が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かについては疑問の余地があるが、むしろその背後にあるノウハウの収益性に着眼し、ライセンス契約を締結する場合、④自己の製品が当該特許発明の技術的範囲に属する

4) これら以外に、実務上は、知的財産法による法的保護の対象にならないデータベースやノウハウなどについても、種々の理由からライセンスを受けて使用する場合があり、このようなものについても「ライセンス契約」あるいは「使用許諾契約」と呼ばれることがある（松田俊治『ライセンス契約法－取引実務と法的理論の橋渡し』〔有斐閣、2020〕111頁）。

かについては疑問の余地があるが、特許権者との紛争の発生による企業としての信用性の低下、訴訟費用の負担等を考慮して敢えてライセンス契約を締結する場合、⑤ 特許権侵害訴訟を終結させるための和解の手段としてライセンス契約を締結する場合、⑥ 積極的に自己の製品の市場独占を意図しこれに類似する製品の製造をも禁止するため、自己の製品が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かを問わず、単に近似しているという理由で、当該特許発明について独占的实施権（特に専用実施権）を取得する場合等があるとされている⁵⁾。

このように、ライセンス契約と一口に言っても、対価の有無やその内容、設定される利用権の種類、利用権の設定を受ける動機・目的（契約の基礎とする事情）等は様々であり、これらそれぞれの事情に応じて、実務では、多種多様な内容のライセンス契約が存在することをまず確認しておく必要がある。

第3 ライセンス契約の法的性質論

次に、ライセンス契約の法的性質⁶⁾について、従来から、知的財産権を有する権利者が、相手方に対してその使用を認めるという点で、ライセンス契約は賃貸借契約に類似すると指摘されることが多い⁷⁾⁸⁾。

-
- 5) 雨宮正彦「実施契約」牧野利秋編『工業所有権訴訟法（裁判実務体系(9)）』（青林書院、1985）384頁。
 - 6) なお、「ライセンス契約」の法的性質とは異なり、ライセンス契約によって許諾がなされる通常実施権の法的性質については、「当該発明を業として実施しても差止請求や損害賠償請求を受けることのない権原、すなわち不作為請求権」でしかないと考えられている（中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂、2019）543頁、最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁「隧道管押抜工法事件」等）。
 - 7) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』（発明推進協会、2020）291頁、小島喜一郎「ライセンス契約の法的性質について－民法典型契約規定に基づく分析と検討」専修法学論集101号（2007）19頁、金井高志『民法でみる知的財産法〔第2版〕』（日本評論社、2012）158頁以下等。
 - 8) 賃貸借以外に、売買や組合契約との類似性を指摘する見解もある（大隅健一郎「特許実施契約およびノウ・ハウ契約について」法学論叢（京都大学）78巻3・4号〔1966〕197頁以下、永田二郎編『実施契約』〔有斐閣、1966〕19頁以下、渋谷達紀「特許実施契約における実施権者の実施義務と契約の法律的性質」法学協会雑誌85巻2号〔1968〕194頁以下など）。

しかしながら、賃貸借契約とライセンス契約とでは、対象が有体物か無体物かという点で決定的な相違がある。有体物を利用する上では、対象物の占有(引渡し)が必要であり、そのため、賃貸借契約においては、所有者であっても、賃借権設定後は対象物を利用できなくなるし、同一の物について同時に複数の賃貸借を行うことはできず、契約終了時には対象物の返還が必要になる。これに対し、ライセンス契約では、占有ということが観念できず、事実上複数の者が同時に実施をなし得るため、実施権者が複数存在することも可能であり、それを禁止する合意がない限り、実施権を設定した知的財産権者が自ら実施をすることも妨げられず、契約終了時に対象物の返還も必要ない(対象物である知的財産が利用できなくなるだけである。)。このような対象物の性質の違いに起因して、賃貸借契約は、通常は、実際に対象物を占有して利用するために締結されるのに対して、ライセンス契約においては、前記「第2」のとおり、設定の目的は様々であり、実際に対象となる知的財産を利用するためにライセンスを受ける場合もあれば、必ずしも利用を前提とせず、知的財産の利用に関連して生じる虞のある法的リスクを回避するために締結されることもあるなど、様々である。

このように、ライセンス契約と賃貸借契約とでは本質的な相違があり、かつそれ自体多種多様な内容が存在するライセンス契約については、賃貸借契約類似の契約などと一律の法的性質決定を行うのではなく、民法上の典型契約とは異なる「一種特別の契約」であり、無名の非典型契約と位置付けた上で、個々の契約内容や契約締結に至る当事者の動機、目的等を踏まえて個別に解釈がなされるべきという立場が従来からの多数説であり⁹⁾、妥当なものと考えられる。

以下では、このようなライセンス契約の多様性や個性性に留意しつつ、ライセンス契約の解釈に関し、技術的範囲の属否や権利の有効性、実施可能性等を巡って実務上問題となることが少なくない特許ライセンス契約における錯誤及び契約不適合責任の問題を中心に検討する。

9) 大隅・前掲注8) 200頁、永田・前掲注8) 19頁、雨宮正彦『特許実施契約論』(日本工業新聞社、1980) 9頁、中山・前掲注6) 542頁等。

なお、ライセンス契約も契約である以上、契約自由の原則（民法521条1項、2項及び522条2項）の適用があり、以下で想定する各場面について、当事者間の契約において別段の合意がなされている場合にはそれに従うことになる。以下の検討は、それぞれの場面について、当事者間に明確な合意がない場合を前提とするものである。

第4 特許ライセンス契約と錯誤・契約不適合責任

1 技術的範囲に関する錯誤

(1) 重要な錯誤（要素の錯誤）該当性

ア ライセンス契約と錯誤が問題となるケースとして、まず、ライセンスの対象製品が許諾を受けた知的財産の権利範囲に含まれない、特許権についていえば、特許発明の技術的範囲に属さないことが事後的に判明する場合がある。

このような技術的範囲の属否についての錯誤は、意思表示の内容それ自体ではなく、その前提となるものであり、一般には「動機の錯誤」（改正法では民法95条1項2号で「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」として明文化された）にあたるものと解されており、①それが相手方に表示され、②法律行為の内容となっている場合に限り¹⁰⁾、取消し（改正前は無効）の対象となり得る（同条2項）。

その上で、当該錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」（民法95条1項）に限って取消しが認められる。これは、改正前民法95条の「法律行為の要素の錯誤」に係る判例法理を明文化したものであるとされ、錯誤と意思表示の間に因果関係があり、かつ

10) 最判平成28年1月12日民集70巻1号1頁等。なお、改正民法では、②の「法律行為の内容となること」は錯誤の要件に明示的に取り入れることはされておらず、改正後の民法95条2項の解釈として、①動機が表示されたことに加えて、②それが法律行為の内容となったことまで要求するものと解釈されるかには議論の余地があるとされているが（四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第9版〕』（弘文堂、2018）250頁ほか）、ここでは立ち入らないこととする。

通常人であっても意思表示をしなかったであろうと認められるほどにその錯誤が客観的に重要である場合でなければ取消しを認めない趣旨であると説明されている¹¹⁾。

イ これをライセンス契約について見れば、ライセンスを受けるにあたり、当事者が自己の製品が対象となる特許発明の技術的範囲に属することを前提としたか否かによって分けて考える必要がある。すなわち、前記「第2」のとおり、当事者がライセンス契約を締結する動機・目的は多種多様であり、自己の製品が特許発明の技術的範囲に属すると考え、特許権者からの権利行使を避けるため、やむなくライセンス契約を締結する場合もあれば（前記「第2」の②及び⑤の一部）、必ずしも自己の製品が特許発明の技術的範囲に属することを前提とせず、別の動機・目的からライセンス契約を締結する場合（前記「第2」の①③④⑥及び⑤の一部）があるため、これらは分けて検討すべきとするものが一般的であり¹²⁾、妥当なものと考えられる。

前者については、自己の製品が対象となる特許発明の技術的範囲に属することを前提にライセンス契約が締結されており、この点につき錯誤があれば通常人であってもライセンス契約を締結しなかったといえる場合が多いと考えられるため、原則として、重要な錯誤（改正前の「要素の錯誤」）にあたると考えられる。他方で、後者については、必ずしも自己の製品が特許発明の技術的範囲に属することを前提にライセンス契約が締結されている訳ではなく、むしろ他の動機・目的からライセンス契約が締結されているといえるから、自己の製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かと

11) 筒井健夫＝村松秀樹編著『一問一答・民法（債権関係）改正』（商事法務，2018）19頁。

12) 石村智「実施契約」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』（青林書院，2001）371頁。なお、同様の趣旨で、対価が特許発明の実施にかかわらず一定額を支払うものとされているか、あるいは特許発明の技術的範囲に属する製品に限り対価が発生するものとされているかについても分けて考える必要があるとされる（雨宮・前掲注5）396頁以下。増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』（有斐閣，2012）507頁も同旨。

いう点についての錯誤は、重要な錯誤（要素の錯誤）といえない場合が多いと思われる。

ウ このような見地から、技術的範囲の属否についての錯誤が要素の錯誤にあたることを否定した比較的最近の裁判例として、ライセンシーが許諾対象と認識していた製品が対象特許発明の技術的範囲に属さないことが判明したものの、「本件特許権は、その特許請求の範囲及びその均等物に対する専有権を有していたのであり、その専有権は原告の計画していた事業において、有益であった…Z装置が本件発明の技術的範囲又はそれと均等の範囲に含まれていない限り原告において本件実施契約を締結する意思表示をすることがなかったであろうとまで認めることはできない。」とした知財高判平成21年1月28日判時2044号130頁「石風呂事件」があり、反対に、意匠権に関する事案であるが、侵害が成立することを前提になされた和解契約について、事後的に意匠権侵害が成立しないことが判明した場合に錯誤無効を認めた裁判例として、大阪地判昭和48年11月28日判タ308号278頁「はたき事件」などがある¹³⁾。

(2) 重過失について

ところで、重要な錯誤ないし要素の錯誤と認められる場合であっても、錯誤に陥ったことにつき表意者に重過失がある場合には、取消し（改正前は無効）

13) その他、錯誤に関する事例ではないが、実用新案の考案の技術的範囲に属することを前提に運航委託契約が締結され、事後的に技術的範囲に属しないことが判明した事案で、実施料の支払いは根拠のない不当なものであったとして、解約申込みの拒絶が権利の濫用にあたる判断した神戸地判昭和63年5月27日判タ687号242頁「荷受船事件」がある。他方、同じく和解契約の場合であっても、侵害の成否について争いがある状況において、侵害の成否につき互譲する趣旨で実施契約が締結された場合（本文「第2」の④及び⑤の一部）には、侵害の成立を前提に和解をしたものとはいえないため、要素の錯誤とは認められない場合が多いと思われる（これも錯誤が直接問題となった事例ではないが、技術的範囲の属否について争いがある状況において、紛争を回避するために実施許諾契約が締結され、後に解除された事案で、解除前の実施料については支払義務があるとした東京地判昭和63年10月21日判例工業所有権法2157の3頁「正穀機の自動停止装置事件」も参考になる。）。

の主張が原則としてできない（民法95条3項本文）。

この点について、前掲知財高判平成21年1月28日「石風呂事件」は、「合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか』、『当該特許権（専用実施権）が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然であるといえる。そして、『技術的範囲の広狭』及び『無効の可能性』については、特許公報、出願手続及び先行技術の状況を調査、検討することが必要になるが、仮に、自ら分析、評価することが困難であったとしても、専門家の意見を求める等により、適宜の評価をすることは可能である」として、「仮に、何らかの誤認があったとしても、それは、このような事業を遂行する過程で契約を締結する際に、当然に調査検討すべき事項を怠ったことによるものであって、重大な過失に基づく誤認であるというべきである。」と判示しており、重過失の判断について、少なくとも事業者であるライセンシーにはかなり慎重な検討が求められているといえる¹⁴⁾¹⁵⁾。

もっとも、このような近時の裁判例の立場を前提にしても、ライセンサーの側も技術的範囲の属否につき同一の錯誤に陥っている場合には、「共通錯誤」

14) 同旨の判断を示すものとして、大阪地判平成20年2月18日裁判所 HP（平成18年（ワ）8836号）「太陽電池事件」。これに対して、古い裁判例では、ライセンシー側にそこまで厳密な調査義務を課していないように理解できるものがある（実用新案に係る考案の実施品であるとして実物を示して説明を受け、技術的範囲を誤信した場合について、特許公報等について更に精査しなかったとしても、必ずしも重過失ありとはいえないとした大判大正10年6月7日大民録27輯1074頁「防水足袋事件」、同旨の原審の判断を是認した最判昭和48年11月16日民集27巻10号1391頁「トラスト名刺事件」）。

15) なお、技術的範囲の属否につき、専門家によっても判断が分かれ得る微妙な事案もあると思われるところ、そのような事案については、専門家によっても技術的範囲の属否につき判断が分かれ得る事案であるということを前提にライセンスを受けるか否かを判断することになると思われ、そのような状況でライセンスを受けた場合には、必ずしも侵害の成立を前提にライセンスを受けたものではないとして錯誤の主張が制限されることが多いと思われる（前掲注13）東京地判昭和63年10月21日「正穀機の自動停止装置事件」もそのような事案である。）。

(民法95条3項2号)にあたるという指摘があり¹⁶⁾、また、特許の知識を欠くライセンサーに対してライセンサーが故意に技術的範囲につき不適切な説明をした結果、ライセンサーが錯誤に基づく意思表示を行い、そのことをライセンサーが認識し得たような場合には、ライセンサーについて、「表意者が錯誤があることを知り、又は重大な過失により知らなかったとき」(同項1号)にあたるものとして、事案によっては、表意者に重過失があっても取消しが認められる余地はあるように思われる¹⁷⁾。

(3) 出願中にライセンス契約がなされる場合

ア さらに、特許権について、設定登録(権利発生)前にライセンス契約が締結されたが、登録に至るまでに補正によって権利範囲が変動(減縮)し、あるいは拒絶査定がされて権利自体が発生しなかった場合に、ライセンサーから錯誤の主張がなされることがある。

イ このような場合、まず、権利成立後のライセンスの許諾範囲について、設定登録時の特許請求の範囲により定まるのか、あるいは契約締結時における補正前の特許請求の範囲により定まるのかが問題となる。この点についても、契約解釈の問題であり、契約の文言や個別事情によると考えられるが、一般論としては、当事者がライセンスを受けるにあたり、当該特許権が成立し、自己の製品が対象となる特許発明の技術的範囲に属すること

16) 駒田泰士「専用実施権設定契約の対象たる特許権に係る発明の技術的範囲についての認識の誤りがあったからといって、その点が、本件実施契約についての『要素の錯誤』に該当するということはできないとした事例」法学セミナー増刊『速報判例解説No.5』(日本評論社、2009)262頁。

17) 但し、取引の安定性、迅速性が求められる今日の企業社会において、技術取引における知的財産及び同制度の重要性が広く認識されていることからすれば、表意者の要保護性を考慮しても、錯誤による取消しを主張し得るのは、そのような公開されている特許技術の内容と対象製品の関係を精査し、その適切な評価を行う等、十分な調査を尽くしたと認められる場合に限定されるべきであり、共通錯誤や相手方の悪意等の認定も慎重に判断されるべきであろう(片山英二=服部誠「ライセンス契約と錯誤無効」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』(青林書院、2014)126頁参照)。

を前提としていた場合には（前記「第2」の②及び⑤の一部）、別段の合意がない限り、権利成立後のライセンス対象は権利成立時の特許請求の範囲が基準になる（そのため、権利不成立、あるいは補正によって権利範囲が減縮された結果、特許請求の範囲から外れた発明の実施にはライセンス料は発生しない）ものと考えられる¹⁸⁾。他方、当事者が、必ずしも当該特許権が成立し、自己の製品が特許発明の技術的範囲に属することを前提とせず、ノウハウや商品の将来性に着目するなど、別の動機・目的からライセンス契約を締結した場合（前記「第2」の①③④⑥及び⑤の一部）には、補正による減縮や権利の不成立は許諾範囲に影響を及ぼさず、錯誤も成立しないとされる場合が多いと考えられる¹⁹⁾。

ウ 次に、一般に、補正には遡及効があると考えられている²⁰⁾こととの関係で、補正がなされて権利範囲が減縮した場合の権利成立前の許諾範囲について、⑦補正の影響を受けず契約締結時の特許請求の範囲となるのか、①補正を経て最終的に登録された特許請求の範囲となるのか、あるいは②補正に連動して変動するその時々の特許請求の範囲となるかが問題となる。この問題も個々の契約解釈の問題であるが、出願が拒絶されたり、出願の過程で補正がされて特許請求の範囲に変動が生じ得ることは、契約に「織り込み済み」であり、そのことを考慮して、権利成立後に比べて、権利成立前のライセンス料が低額に抑えられていること等を指摘して、当該事案の下では、権利成立前の許諾範囲は⑦契約締結時の特許請求の範囲であるとし、また権利の変動が「織り込み済み」であることを理由に錯誤も否定し、権利成立前の既払実施料につき不当利得の成立を否定した裁判例として、大阪地判平成21年4月7日判時2065号115頁「熱伝導性シリ

18) 最判平成5年10月19日判時1492号134頁「北辰式掘削装置事件」。

19) 当事者がノウハウや商品の将来性等にも着目していたという事情がある事案において錯誤を否定したものとして、東京地判昭和48年1月31日判タ302号302頁「着換用人形事件」、東京高判昭和52年7月20日判時868号46頁「ペルトリー大理石事件」、大阪地判平成18年4月27日判時1958号155頁「二酸化炭素含有粘性組成物事件」等。

20) 中山・前掲注6) 235頁等。

コーンゴム事件」²¹⁾がある。

エ 確かに、一般に出願が拒絶される可能性があり、また補正によって権利範囲が変動する可能性があり得ることを考えると、別段の合意がない限り、権利成立前の既払実施料について、補正によって権利範囲が変動したことをもって許諾範囲が減縮したとか、錯誤にあたる等として返還を求めるのは難しいように思われる²²⁾。

オ そのため、ライセンシーの立場で、このような場合に実施料の返還を求めたいのであれば、権利成立前の許諾範囲が権利成立後の特許請求の範囲に従って定まるものとしたり、権利不成立あるいは減縮の場合には、実施料の返還を求めることができることなどを明確に合意しておく必要がある。

2 有効性に関する錯誤・契約不適合責任

(1) 次に、ライセンス契約の対象となった特許権等が事後的に無効となった場合について、錯誤や契約不適合責任が問題となることがある。このような場合、無効審決が確定した時点で契約は終了し、ライセンシーは、無効審決確定以後の実施料支払義務を負わないという点は異論がない²³⁾。これに対して、無効審決の確定には遡及効が認められていること（特許法125

21) なお、控訴審判決（知財高判平成22年3月31日判時2128号84頁）は、技術的範囲の解釈により原告の請求を棄却したため、ライセンス契約による許諾範囲や錯誤の成否等については判断が示されていない。

22) 但し、補正による権利範囲の変動は、契約締結後のライセンサーの行為によるものであり、ライセンシーに契約締結時の判断ミスはなかったのであるから、その保護の要請はより高いとの指摘もある（吉田和彦「補正により特許請求の範囲が減縮した場合における実施許諾製品の意義」知財管理61巻1号〔2011〕97頁）。

23) もっとも、契約終了の法的構成については、契約目的である知的財産権が消滅したことで当然終了とする立場（雨宮・前掲注9）100頁、石村・前掲注12）364頁、吉原省三「無効審決が確定した場合の支払済実施料等の返還の要否」山上和則先生還暦記念論文集刊行会編『判例ライセンス法 山上和則先生還暦記念論文集』〔発明協会、2000〕34頁等）とライセンシーが解除権を取得するに止まるとする立場（馬瀬丈夫＝小野昌延「工業所有権と不当利得」谷口知平＝甲斐道太郎編『新版 注釈民法（18）・債権（9）』〔有斐閣、1991〕609頁、中山・前掲注6）539頁）がある。

条、商標法46条の2等)との関係で、ライセンス契約も遡って無効となり、既払いの実施料まで返還を求めることができるかという点については学説上争いがあるが、既払実施料の返還請求は認められないというのが多数説であり、妥当な見解であると考えられる。

- (2) すなわち、積極説は、無効審決の確定により、特許権が遡及的に無効となる結果、ライセンス契約自体も当然に無効となる、あるいは錯誤により契約が無効となり、その結果、既払実施料は法律上の原因がないものとして、不当利得になるとする²⁴⁾。

これに対し、消極説は、①ライセンス契約によるライセンサーとライセンシーの間の法律関係は継続的契約関係であり、継続的契約関係については、民法上、賃貸借契約を始めとして、解除の遡及効を制限する規定があること(民法620条、630条、652条及び684条)、②ライセンシーは、特許が無効となるまで、特許権による庇護の下で独占的に利益を獲得したという事実上の利益を得ていることから、既払実施料の返還は否定されるべきであるとする²⁵⁾。確かに、法的には無効の瑕疵を有していたとはいえ、特許権は無効審決が確定するまでの間有効に存続していたのであり、その間、ライセンシーは、事実上、当該特許権の庇護の下で、独占的に発明を実施する利益を得、そのような利益の対価として、特許の無効が確定するまで実施料を継続的に支払ってきたという実質があるのであって、それにもかかわらず、契約を遡及的に無効にし、一から精算するというのは、法律関係を徒に錯綜させるもので、実態にも合致しないと考えられる。特許法上も、特許が無効となった場合であっても、それまでは一応有効なものとして独占権を行使し、それに基づく利益を享受してきたことを理由に、

24) 光石士郎『新訂特許法詳説』(帝国地方行政会、1972)542頁、才原慶道「特許の無効と既払実施料の返還の要否」商学討究59巻1号(2008)92頁など。

25) 豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』(有斐閣、1980)310頁、馬瀬=小野・前掲注23)611頁、雨宮・前掲注5)390頁、石村・前掲注12)366頁、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣、1998)602頁、中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第2版増補版〕』(弘文堂、2000)438頁など。

無効審決が確定するまでの年分の特許料は返還しないとされており（特許法111条1項2号）²⁶⁾、実施料についても同様に考えるべきものと思われる²⁷⁾。

- (3) なお、消極説の根拠①については、錯誤が成立する場合には、取消し（改正前は無効）によって契約が当初から無効となるため（民法121条）、別異に解する余地がある。しかしながら、特許権については、出願前の公知、公然実施、公知文献による新規性の欠如や進歩性の欠如等、様々な理由によって無効となり得る危険が常に内在するものであり、一般に、このような権利についてライセンスを受けようとする者は、将来無効となる可能性を十分考慮に入れた上で、契約を締結すべきものといえ、このように考える限り、有効性に関する錯誤は重要な錯誤に当たらず、また重要な錯誤にあたとされる場合でも、表意者に重過失があるとされる場合が多いと考えられる（前掲知財高判平成21年1月28日「石風呂事件」）²⁸⁾。

また、消極説の根拠②については、侵害訴訟の中でも、無効の抗弁（特許法104条の3第1項）の主張が認められていることを根拠に、無効理由のある特許権の行使は無効審決確定前から制限されているとして、そのような特許権を実施できたことで、事実上の利益があったといえるか疑問と指摘する見解がある²⁹⁾。しかしながら、これについても、実際上は、いく

26) 特許庁・前掲注7) 408頁。

27) 吉原・前掲注23) 31頁。

28) 同様の判示をするものとして、通常実施権設定の交渉に係る業務委託契約の錯誤が問題となった事例に関するものであるが、知財高判平成24年7月18日判タ1395号147頁「ポイントシステム事件」がある。また、そもそも特許権が有効に存続することを前提していない契約の場合には、そのこと自体によって重要な錯誤にあたらぬとされることが多いと思われる（有効性に争いがある状況で締結されたライセンス契約ないし和解契約について、大阪地判昭和52年1月28日判タ353号272頁「戸車用レール事件」、大阪地判昭和53年12月19日無休例集10巻2号617頁「ビニールレール事件」、東京地判昭和57年11月29日判タ499号195頁「カップ入り即席食品事件」、特許の有効性を不可欠の前提としない独占販売契約について、知財高判平成21年12月9日裁判所 HP（平成21年（ネ）10016号）「バナバ茶事件」等）。

29) 駒田泰土「速報判例解説」TKC ローライブラリ知的財産法No.27【z18817009-ノ

ら有効性に疑義のある権利であっても、無効審判によって権利の有効が確定せず、権利が有効に存続している限り、そのような特許発明を実施すれば、権利者との間で紛争を生じ、少なくとも訴訟や無効審判等の手続的負担は覚悟せざるを得ず、また訂正等によって権利が有効に存続する可能性もあるため、第三者は容易に特許発明の実施ができない場合が殆どであり、法律上無効の抗弁が主張できるというだけで事実上の利益を否定することはできないと思われる。

- (4) なお、特許が無効になったことについて、錯誤とともに、瑕疵担保責任（改正後は契約不適合責任）が主張されることがある。この場合、有償のライセンス契約については、契約の目的である特許権それ自体に瑕疵があった場合であるので、民法562条ないし564条の「目的物の種類又は品質の契約不適合」（改正前は、民法570条の「物の瑕疵」）に準じて判断されるべきものと思われる（民法559条）。上記のとおり、特許権について、将来無効となる可能性があることはライセンシーにおいて当然に認識しておくべきものであることを前提にすると、ライセンサーが特に特許の有効性を保証した等という特別の事情がない限り、契約不適合責任（改正前の瑕疵担保責任）は負わないと考えられる³⁰⁾。

00-110270303】4頁（<https://ls.lawlibrary.jp/syoseki/LinkHonbunPDF.aspx?jc=4800&st=2&si=z18817009-00-110270303&oi=f7459407-82dc-4552-96db-308f6386e21c>）（閲覧日：2021年10月25日）、田村善之＝時井真＝酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法』（信山社、2020）292頁。なお、駒田上記「速報判例解説」では、侵害訴訟の認容判決に基づいて損害賠償金を受け取った場合でも、再審の手続（民事訴訟法338条1項8号）によって、損害賠償金の返還を求められることとの均衡も根拠として挙げられているが、この点については、平成23年の特許法改正によって、侵害訴訟の認容判決確定後に、再審手続において特許を無効にすべき旨の審決が確定した旨の主張が禁じられた（特許法104条の4第1号）ため、現在では妥当しないように思われる。

30) 雨宮・前掲注9）100頁以下。なお、特許が無効となったものではなく、特許に無効理由があることが瑕疵にあたと主張された事例であるが、知財高判平成29年5月17日裁判所 HP（平成28年（ネ）10116号ほか）「汚染土壌の固化方法事件」は、瑕疵担保責任を否定する文脈で、控訴人が主張する無効理由は、契約時に認識し、又は認識したものであることを指摘している。

(5) いずれにしても、実務上は、権利が無効となった場合でも、既払いの実施料は返還しない旨の合意をするのが一般的であり、ライセンサーの立場からは、特許権等の産業財産権のライセンス契約においては、ライセンス契約中にそのような条項を設けておくことは必須であるといえる。反対に、ライセンシーの立場で、権利が有効に存続することをライセンス契約の前提とし、将来権利が無効となった場合に既払実施料の返還を求めることを意図するのであれば、その旨明確に合意しておく必要がある。

3 技術的に実施不能の場合³¹⁾

(1) 技術的に実施が不能な場合

上記「2」の権利が無効となった場合と異なり、発明の実施を前提に、特許権者等との間で実施契約を締結したにもかかわらず、当該特許発明が、何人にとっても技術的に実施不能であるという場合には、錯誤による契約の取消し（改正前の無効）や、契約の目的物が契約内容に適合しない場合に準じて、特許権者等は契約不適合責任（改正前の瑕疵担保責任）を負い、ライセンシーは、契約を解除して、ライセンス料の返還や損害賠償の請求が可能であるとする見解が多い³²⁾³³⁾。

確かに、特許権につき、実施を前提とする契約においては、当該特許権等につき実施できることが当然の前提となっているし、特許が付与されている以上、その発明は完成しており、明細書及び図面の記載に基づいて実施できるのが通

31) この問題については、拙稿「実施契約における実施不能」小松陽一郎・伊原友己編『最新青林法律相談22 特許・実用新案の法律相談Ⅱ』（青林書院、2019）509頁以下も参照。

32) 雨宮・前掲注5）393頁以下、石村・前掲注12）368頁以下等。裁判例でも、一般論として、実施不能の場合には実施料支払義務が発生しないと解する余地があるとするものが少なくない（東京地判平成10年8月27日判タ989号258頁「接触濾材事件」、前掲知財高判平成29年5月17日「汚染土壌の固化方法事件」等）。

33) 但し、ここでも、当該ライセンス契約が実施を前提とせず、他の動機、目的から締結された場合（前記「第2」の②ないし⑥等）には、実施不能であっても錯誤や契約不適合責任は成立しないと考えられる。

常であり、新規性や進歩性等の無効理由とは異なり、特許された発明が技術的に実施できないという事態が一般に予測されるということもいえない。また、実施不能の場合においては、そもそも実施ができないために、継続的給付関係が未開始の状態が契約を終了するため、継続的契約関係の精算という問題もなく、契約関係の遡及的消滅を認めても特段の支障はないように思われる。

しかしながら、実施不能の場合にも、「合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度であるか』、『当該特許権（専用実施権）が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然である」と判示した前掲知財高判平成21年1月28日「石風呂事件」の判断は、同様に当てはまるように思われる。

そのため、ライセンシーとしては、技術的实施可能性についても、ライセンス契約締結前に十分に検討をし、そのような検討が困難な場合には、実施不能の場合に契約の解除を可能とする条項を設けることや、技術的实施可能性を担保するために、ノウハウの提供義務、技術援助義務等を契約条項に設けておくことも検討されるべきである。

(2) 技術的な効果や工業的な量産可能性、経済的成果が不十分であるという 場合

ア これに対して、必ずしも技術的に実施不能であるという訳ではないものの、特許発明が十分な効果を発揮しない、工業的な量産が困難であり、想定していた経済的成果が得られない等として、錯誤や瑕疵が主張されることがある。実際には、特許庁における審査を経て特許権として設定登録がなされているにもかかわらず、当該特許発明が技術的に全く実施不能であるということは少なく、ライセンス契約において、実施不能であると主張される事案の多くが、このようなケースである。

しかしながら、前記「(1)」の技術的に実施が不能であるという場合と異なり、特許権者等は、特約がない限り、当然に発明の効果や工業的な量産

可能性、経済的効果等を保証するというにはならない。また、当事者が期待した効果が得られないという場合には、対象発明の技術的な実施可能性以外の他の要因が介在していることも少なくなく、その責任が特許権者等にあるのかライセンシーにあるのか直ちには判断できないことも多い。そのため、実施料の返還等が認められるか否かはライセンス契約の内容（特許権者等が、明示ないし黙示に一定の技術的効果や経済的効果等を保証したと認められるか）や具体的事実関係次第である。

イ 裁判例では、錯誤による無効を認めたものとして、玩具用活動写真装置に関する発明について、特許権者が、ライセンシーに対し、当該発明により製作した映写機は商品として極めて価値のあるものであると説明する等した結果、映写機について知識経験のないライセンシーが、当該発明は、安価で多量生産に適し、操作容易でかつ売行きの良い玩具用映写機の製作に適するものであると信じ、この点を重視して極めて高額な違約金を含むライセンス契約を締結したが、実際には、一般人が操作すると全く正常に動作せず、ライセンシーが想定していた効果がおよそ得られなかったという事案において、錯誤による契約の無効を認めたものがある³⁴⁾。また、素材電解鍍金の中間処理方法の発明について、ライセンス契約において、ライセンシーが明示していた目的のために実施ができなかった事案においても、錯誤無効が認められている³⁵⁾。これらの事案は、明示ないし黙示に、特許権者等が、一定の技術的効果や経済的効果を保証したといえるようなケースであり、契約で保証された効果が得られなかったことを理由に、錯誤無効が認められていると見ることができる。

反対に、接触濾材の発明について、ライセンシーが想定していた効果（汚水を飲む程度にまで浄化できる）は得られないが、明細書に記載された程度の効果は得られ、ライセンシーが想定する効果の特許権者が保証したとは認められないという事案において、ライセンシーによる錯誤無効

34) 東京控判昭和13年10月27日新聞4359号8頁「玩具用活動写真装置事件」。

35) 東京地判昭和52年2月16日判タ353号260頁「人天蓋事件」。

等の主張が排斥され、特許権者による実施料の支払請求が認められている³⁶⁾。

ウ いずれにしても、当事者としては、当該契約において、対象発明に関し、何が保証され、何が保証されないのかという点について十分に確認し、それを契約上明確にしておくことが望ましいといえる。

4 第三者の権利を侵害するために実施ができない場合

- (1) さらに、ライセンスを受けた特許発明の実施が第三者の特許権等の侵害となる（第三者の特許発明の利用発明である場合や、第三者の特許権の間接侵害となる）ため、特許発明の実施ができないという場合が考えられる。
- (2) この場合のライセンサーの責任について、学説では、主として担保責任の問題として論じられており、①ライセンスの目的である特許権それ自体に瑕疵（契約不適合）があった訳ではないため、「物の瑕疵」ではなく、「権利の瑕疵」があるものとして、実施権の一部が他人に属する場合に準じてライセンサーが担保責任を負うべきとする見解³⁷⁾、②目的物の利用に法令上の制限がある場合についても「物の瑕疵」と扱っている我が国の判例法理を前提に考えれば、この場合も「物の瑕疵」として、ライセンサーが担保責任を負うべきとする見解³⁸⁾、③利用発明や間接侵害にあたる場合には、ライセンスの対象となった特許発明とは別に、それら第三者の許諾も得なければ利用できないのは当然であり、それはライセンサーの側で対処すべき事項であるから、特約がない限り、ライセンサーは担保責任を負わない（但し、第三者からの許諾が得られないことが確定した場合には、ライセンサーの実施料支払義務は将来に向かって消滅する）とする

36) 前掲注32)東京地判平成10年8月27日「接触濾材事件」。

37) 雨宮・前掲注9)105頁（但し、間接侵害の場合には責任を負わないとする。）。

38) 嶋末和秀「ライセンス製品が第三者の特許権を侵害する場合におけるライセンサーの責任」山上還暦・前掲注23)183頁。

見解³⁹⁾に分かれている。

- (3) 確かに、特に間接侵害の場合には、第三者の権利はライセンス対象の特許権とは別個の権利であり、当該第三者の権利によって特許発明の実施ができないことに関し、特許権者等が担保責任を負うべきかは悩ましい問題である。しかしながら、前記「3」の技術的实施不能に関し述べた通り、実施を前提とするライセンス契約の場合には、当該特許権について実施可能なことが大前提であるところ、上記の場合には、第三者の特許権等との関係で、ライセンス対象となっている特許権自体が制限を受け、第三者の許諾が得られない限り、法的に実施をすることができないのであるから、技術的实施不能の場合に準じて、実施を前提としたライセンス契約の場合には⁴⁰⁾、ライセンサーが契約不適合責任を負うべきではないかと考える。そして、この場合の責任については、技術的に実施不能の場合と同様に、契約の目的物が種類又は品質において契約内容に適合しない場合（「物の瑕疵」の場合）の規律が適用されるべきと考える。なぜなら、㊦このような場合は、実施を前提にライセンス契約を締結したにもかかわらず、ライセンスの対象となっている特許発明をライセンサーが実施できないという場面であり、技術的实施不能の場合と本質的な差異はなく、異なる扱いをすべきでないと考えられるが、目的物の種類又は品質が契約内容に適合しない場合（民法562条ないし564条）と移転した権利が契約内容に適合しない場合（民法565条）とでは、権利行使の期間制限の有無（民法566条）や競売における担保責任（民法568条）の有無において、その効果が異なること、㊧他人の特許権等によって利用に制約を受けている場合についても、それは当該特許発明それ自体が他人の特許権等に抵触するという権利自体に内在する問題であることと見ることができること、㊨このように、他

39) 山崎順一「ライセンサーの担保責任と既払実施料の返還・損害賠償」山上和則＝藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談〔改訂版〕』（青林書院、2011）586頁。

40) これに対して、当該ライセンス契約が実施を前提とせず、他の動機、目的から締結された場合（前記「第2」の㊩ないし㊪等）にはライセンサーに担保責任は発生しないと考えられることも技術的实施不能の場合と同様である。

人の権利によって制約を受けている場合を目的物の契約不適合と解することが、目的物の利用が法令上制限される場合を目的物の瑕疵と位置付けてきた我が国の判例法理⁴¹⁾とより整合するように思われること⁴²⁾、からである。

- (4) この問題について直接判断した裁判例はないが、実施を前提とするライセンス契約における「第三者より原告に対して特許並びに実用新案製品について侵害行為の通告ありたる時は、被告は責任をもってその排除を行う。」との条項の解釈について、被告が対象技術に精通し、技術開示条項と援助条項が定められていること、当該契約が有償契約であって担保責任の規定が準用されると解する余地があることを指摘し、「原告が本件特許発明等の実施品として製造、販売した製品について、第三者からその特許権又は実用新案権の侵害品である旨の通告があった場合には、被告は、その責任と費用負担において、その真偽を調査し、侵害、非侵害いずれの場合にせよ、右第三者と接渉（原文ママ）して、原告において円滑に本件特許発明等の実施品を製造、販売できるようにすべき義務を負うことを定めたものと解するのが相当である」と判示した裁判例⁴³⁾がある。また、ライ

41) 大判昭和5年4月16日民集9巻376頁、最判昭和56年9月8日集民133号401頁（立木伐採に必要な許可が得られていなかった場合）、最判昭和41年4月14日民集20巻4号649頁（購入した土地の大部分が都市計画道路上の道路敷地に該当し、建物を建設しても撤去しなければならない場合）、東京高判昭和62年6月30日判タ658号129頁（接道要件を充たさないため、建物建築に必要な建築確認が得られる見込みがない場合）、京都地判昭和62年12月10日判タ655号178頁（購入した土地の一部が他人の土地と重なる場合）、大阪高判平成11年9月30日判タ1042号168頁（建物が適法な建築確認を得ておらず、敷地が接道義務に違反する場合）等。

42) 但し、一般に、民法改正前の判例は、法令上の制限を目的物の瑕疵（種類・品質に関する契約不適合）と扱ってきたと解されているが（潮見佳男『民法（全）〔第2版〕』（有斐閣、2019）390頁等）、下級審裁判例では、一部に権利の瑕疵と扱うものもあり、改正にあっても、法令上の制限を目的物の種類又は品質に関する契約不適合と扱うか、権利の契約不適合と扱うかについては、引き続き解釈に委ねることとされており（筒井＝村松・前掲注11）289頁）、今後の判例の動向は注視する必要がある。

43) 大阪地判平成元年8月30日判例工業所有権法1983の7頁「ミネラルウォーター生成器事件」。

センス契約に関する事案ではなく、医薬品の取引に関する事案であり、かつ当該事案では、対象製品が第三者の特許権を侵害する可能性があることを当事者が十分認識しており、第三者の特許権を侵害しないことを前提として取引がなされていたものではないとして売主の担保責任は否定されているが、商品が第三者の特許権を侵害する場合の売主の担保責任について、改正前の民法570条が適用されることを前提に判断した裁判例⁴⁴⁾があり、参考になると考えられる。

5 他人の実施権が存在する場合

最後に、ライセンスの対象になった特許権について、他人の実施権（法定の実施権及び許諾による実施権）が存在した場合に、ライセンサーが担保責任を負うかという点についても検討しておく。

この点について、まずライセンスによって設定されるのが、独占性のない通常実施権の場合には、「第3」でも述べたとおり、そもそも通常実施権は、「当該発明を業として実施しても差止請求や損害賠償請求を受けることのない権原、すなわち不作為請求権」でしかなく⁴⁵⁾、ライセンス契約では、事実上複数の者が同時に実施をなし得るため、実施権者が複数存在することも可能であり、それを禁止する合意がない限り、実施権を設定した特許権者が自ら実施をすることも妨げられないことから、そもそも他の実施権が存在しないことは保証されおらず、ライセンサーは何らの責任を負わないものと考えられる。

しかしながら、専用実施権を設定する場合や独占的通常実施権を設定する場合等、ライセンサーが特許発明を独占的に利用できることを保証した場合には、契約不適合責任が生じ得ると考えられる⁴⁶⁾。この場合の担保責任の法的性質に

44) 東京地判平成29年4月19日裁判所 HP（平成26年（ワ）9016号）「グルコン EX 錠事件」。

45) 前掲注6）最判昭和48年4月20日「墜道管押抜工法事件」等。

46) 雨宮・前掲注9）103頁以下、山崎・前掲注39）585頁以下、専用実施権の場合について、知りながら秘匿していた場合という留保付きではあるものの、中山・前掲注6）539頁等。

についても、「4」の第三者の権利を侵害する場合で述べたのと同様の理由から、目的物の種類又は品質の契約不適合と扱われるべきではないかと思われる。

第5 結びにかえて

以上、民法改正過程におけるライセンス契約の典型契約化に関する議論も意識しながら、客体の特殊性や契約内容の多様性等を踏まえつつ、一定の解釈指針を示すという目的で、特許ライセンス契約において錯誤及び契約不適合責任が問題となるいくつかの場面について、従来の学説・裁判例の整理とその考察を試みた。ライセンス契約については、裁判例も少なく、また個々の契約解釈という面が強いため、学説でも必ずしも活発な議論がなされている分野ではないように思われるが、実務上様々な場面で利用されており、民法の改正過程で典型契約化が検討されたことから分かるとおり、契約解釈に関する一定の指針を示すことに対するニーズは少なくないものと考えられる。本稿における学説・裁判例の整理と検討が、そのような実務上のニーズに若干でも答えるものとなっていれば、望外の喜びである。

以 上