

[\*38]

1 本書の意義

多岐に渡る知的財産法の分野のうち、裁判例を集めて解説を加えた書物は特許に集中しており(例外としては、わずかに『商標・商号・不正競争判例百選』(1967年・有斐閣))、ライセンス関係に至っては裁判例を俯瞰する概説書にすらこと欠く状態であった。発明協会が発行する判例シリーズは、特許関係以外では、これまで『判例商標法』(村林隆一還暦・1991年・発明協会)、『判例不正競争法』(小野昌延還暦・1992年・発明協会)、『判例意匠法』(三枝英二＝小谷悦司還暦・1999年・発明協会)を数えていたところ、今回、『判例ライセンス法』が付加された。その実務的な価値は疑うべくもない。各書物が主要な裁判例を網羅しうる執筆陣を揃えることができたのは、関係者の努力もさることながら、なによりも還暦を奉じられた各氏の人望によるところが大きいのだろう。長らく知的財産法の実務を支えてきた諸氏に敬意を表したい。

2 本書の裁判例の選択

類書が殆どないにも拘わらず、ライセンス契約に関しては種々の紛争が起こるので、関連する裁判例を網羅的に把握することには困難がつきまとう。評者自身、特許法や商標法に関する裁判例を整理する際に苦労した覚えがある(増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(1996年・有斐閣)328～344頁、田村善之『商標法概説』(1998年・弘文堂)370～388頁)。今後、本書に収められた裁判例を知らずに議論することが許されなくなることは、実務ばかりでなく、学界にもよい刺激となる。

もっとも、細かいところでは、疑問がないわけではない。

特許権者や商標権者が個人で会社を経営している場合、権利者である代表者と、発明を実施し商標を使用している会社との間で明示の契約を欠く場合が少なくなく、そのような際にどのような論点が生じるのかということが裁判実務上、問題にされることがある。本書は、この論点につき、通常使用権者中、登録を受けた者のみが中用の抗弁を主張しうるとされているために、黙示の通常実施許諾契約を認定したのみでは、登録を受けていない会社の保護にはならないという事情があり、会社の使用をして代表取締役である商標権者の使用と同視する必要が生じたという事件(野路菊事件)を取り上げている(田村・前掲292頁注(3))。しかし、それならば、個人経営の会社を専用実施権者や独占的通常実施権者と同視して侵害者利益額の推定による損害の賠償請求を認容する諸判決(増井＝田村・前掲335頁参照)も採録すべきであつたらう。非独占的通常実施権者であると認定してしまうと会社が損害賠償請求をすることができなくなり、かといって、不実施の代表者自らが損害賠償請求したとしても侵害

者利益の推定規定の適用を受けることができないという事情がある事件であり、実務的な影響を無視しえないようにおもわれるからである。

他方で、使用権者の混同行為等を理由とする商標登録の取消審判に関する裁判例を欠くのは、おそらく前掲村林遺暦に譲ったためであろう。

### 3 本書の構成

本書の章立ては、ライセンス契約総論(第一章)、ライセンサーの権利(第二章)、ライセンサーの義務(第三章)、ライセンシーの権利(第四章)、ライセンシーの義務(第五章)、ライセンス契約の一般条項(第六章)、ライセンスの周辺問題(第七章)というものである。

しかし、ライセンサーとライセンシー間の法律関係についていえば、片方の権利は片方の義務になっているのだから、両者の権利義務関係を4つの章に分けたことにより、全体の構造が見えづらくなったことは否めないようにおもわれる。法的効果に着目するのであれば、むしろ、契約当事者間の法律関係に関わる裁判例と、契約外の第三者に対する権利義務関係に関わる裁判例というように整理した方がよいだろう。

くわえて、実務家の多くは、紛争に直面したり、ライセンス契約の特定の条項を起案する際に、本書を参酌するのだろう。そのような利用のされ方を想定すると、各判決が採用した法律構成の相違に着目して分類するのではなく、特定の事項に関わる裁判例を包括して紹介した方が望ましいようにおもわれる。

たとえば、ライセンスの対象となる発明につき特許を取得できなかった場合(人造大理石製造販売独占権[\*39]付与契約事件)、特許等が無効とされた場合(食品包装容器事件、戸車用ビニールレール事件)、ライセンスの対象が権利範囲外であったことが判明した場合(はたきの柄事件)、ライセンスの対象に技術上の支障があった場合(接触濾材実施許諾事件、マンガラ技術ノウハウ実施許諾事件、仏具人天蓋事件)は、いずれも実施料の支払義務の有無が問題となった事件であるにも拘わらず、本書は、これらを5カ所に分けている。たしかに、事件によって、法律構成が契約の錯誤無効、瑕疵担保責任、技術援助義務の不履行責任等々と異なるけれども、実施料支払義務の消長を分けるのはどのような事情なのか、法律構成の違いにどのような意味があるのか(既払実施料の返還を越えた賠償の可否が問題となる。ミネラルウォーター生成器事件も参考となる)等ということを検証するためには、並べて解説してもらった方が読者にはありがたい。ライセンス契約が終了した場合の商標の帰属に関する事件(ヒュンメル商標事件、トロイ商標事件、ドロテビス事件)が3カ所に分けられていることにも同様の指摘が妥当する。

本書を読了したうえで評者が想起した構成は、次のようなものである。

第一に、ライセンス契約を締結することが必要であるか否かということをはっきりと明らかにするために、ライセンスを得ることなく利用すると違法とされるものは何かということに関わる裁判例をとりあげる。ライセンスの対象としなければならない知的財産の範囲につき判示した裁判例がこれに該当する(キャラクターに関するポパイ事件、パブリシティに関するおニャン子クラブ事件、

歌舞伎の屋号に関する清派音羽流事件)。

第二に、契約当事者間で問題となる紛争のうち主要なものを選んで、その勃発しやすい時を選んでなるべく時系列順にこれを並べていく。たとえば、契約締結時に注意すべき事柄に関する裁判例(フランチャイズ契約締結のさいの説明義務に関するイタリアン・トマト事件)、ライセンス契約の対象が争点となった裁判例(ゲルマニウム特許事件、掘削装置事件、洗濯機事件、河合美研事件)、実施権や使用権の登録義務をめぐる裁判例(墜道管押板工法事件、専用使用権の登録と許諾料の支払いに関わる第一ヤラックス事件や、独占的通常実施権の設定と特許権の譲渡の可否に関する電子又はイオン放電器事件もここに含めてよい)、実施料支払義務に関わる裁判例(前述した諸判決の他、実施義務に関する表示式計算機事件)、契約の終了の可否が争われた裁判例(森英恵のタオルデザイン事件、ほっかほっか亭事件)、契約終了後の権利義務関係の清算に関する裁判例(前述した商標に関わる事件の他、競業避止義務に関する「本家かまどや」フランチャイズ契約違反事件など)などを挙げる事ができようか。

第三に、当事者間の法律関係に関する紛争を解決する際の手続的な事項に関する裁判例を配する。ライセンシーの無効審判請求の可否に関する判決(蛇口接続金具事件)、仲裁に関する判決(品質自動監視機器事件、仲裁人選定請求事件)などである。

第四に、ライセンス契約外の第三者に対する関係に関わる裁判例を検討する。ライセンシーによる差止めや損害賠償請求等に関する事件(パンチパーマ用ブラシ事件、太陽風交点事件、包装用袋意匠権事件、特許権侵害訴訟への補助参加の可否に関するポリプロピレン事件も含まれよう)、専用実施権設定後の特許権者の差止請求に関する事件(タイル連接用下版事件)、共有特許権者の下請けの実施の可否に関する判決(ナット鑄造金型特許事件)がこれに当たる。

第五に、当事者間の関係においても、契約外の第三者との関係においても重要となる論点として、独占禁止法に関する裁判例を紹介する(旭電化工業株式会社事件、洋鬘事件、リバーカウンター事件、ヤクルト事件、パチンコ機製造特許プール事件)。

第六として、国際的な紛争に関する裁判例を紹介する欄を設けておく。準拠法に関する判決(液体燃料組成物事件)、外国判決の承認に関する判決(北川工業執行判決事件)、ライセンシーが拡布した製品が並行輸入された場合に、ライセンサーが権利を行使することができるかという問題に関する判決(BBS事件、Lacosteワンポイントマーク事件)などが配置されよう(米国法人に支払った実施料と源泉所得税に関するシルバー精工事件も、ここに含まれる)。

もとより評者の思いついた構成が唯一のものとはおもわれぬ。本書が契機となって、ライセンス契約に関する諸問題につき様々な体系的な考察の試みがなされることを期待したい。

(2000年・発明協会)(8,400円・846頁)