

Title	〔最高裁判事例研究四七二〕特許権の通常実施権者が、特許権者を被告として、特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件、令和二年九月七日第二小法廷判決
Sub Title	
Author	工藤, 敏隆(Kudō, Toshitaka) 民事訴訟法研究会( Minji soshōhō kenkyūkai)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	2022
Jtitle	法學研究：法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.95, No.1 (2022. 1) ,p.139- 155
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	判例研究
Genre	Journal Article
URL	<a href="https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20220128-0139">https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-20220128-0139</a>

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the Keio Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

## 〔最高裁民訴事例研究 四七二〕

令和二4（民集七四卷六号一五九九頁）

特許権の通常実施権者が、特許権者を被告として、特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例

特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件、最高裁判所平成三十一年（受）第六一九号、令和二年九月七日第二小法廷判決、一部破棄自判・一部上告棄却

## 〔事実〕

Y（被告・被控訴人・上告人）は、発明の名称を「樹脂フィルム連続製造方法及び装置及び設備」とする、日本特許権（以下「本件日本特許権」という）及び米国特許権（以下「本件米国特許権」という）（以下、日米特許権を併せて「本件各特許権」という）を有する特許権者である。X（原告・控訴人・被上告人）は、平成五年一二月に、Yとの間で、

本件各特許権について独占的通常実施権許諾契約（以下「本件実施許諾契約」という）を締結した後、本件各特許発明に属する機械装置を製造し、平成一七年三月頃から平成二〇年二月頃までの間、Yの競合会社である韓国法人A（補助参加人）の前身であるA aおよびA bに販売した。これらの売買契約においては、A aおよびA bが本件各機械装置を使用することに關し、第三者からの特許権の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（以下「本件補償合意」という）をしていた。

Aは、平成二〇年四月頃以降、韓国内において本件各機械装置を使用して本件各製品を製造し、これを日本および米国に輸出するなどした。Yは、平成二二年七月に、本件実施許諾契約にはXが前記通常実施権（以下「本件通常実施権」という）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、Aによる本件各製品の製造販売は本件米国特許権を侵害する旨を主張し、A、および米国におけるA製品の販売会社である訴外Bに対する損害

賠償請求訴訟を、米国連邦裁判所に提起した(以下「別件米国訴訟」という)。別件米国訴訟の第一審では、平成二九年五月に、AおよびBに対する損害賠償請求を認容する判決がされた。<sup>(1)</sup>

Xは、Yに対し、①YがXに対し、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を有しないことの確認、②YがAに対し、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(以下「本件損害賠償請求権」という)を有しないことの確認(以下「本件確認請求」という)、③XがAに対し、本件実施許諾契約に基づき本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める訴えを提起した。AはXのために補助参加した。

第一審(東京地判平成三〇年六月二十八日民集七四卷六号一六一九頁)は、Xの訴えについて、いずれも確認の利益がないとして却下する判決をした。

控訴審(知財高判平成三〇年一月二五日民集七四卷六号一六二八頁)は、前記③の訴えについては、確認対象が過去の法律上の地位であること、および即時確定の利益を欠くことを理由に控訴を棄却し第一審判決を維持したが、①および②の訴えについては要旨以下のとおり判示して確認の利益を認め、第一審判決を取り消し、第一審に差し戻す判決をした。YのAに対する本件損害賠償請求権の行使によりAが損害を被った場合には、Xは、Aに対し本件補償合意に基づきそ

の損害を補償しなければならず、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になる。この請求権の存否を導き出すに当たっては、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および法律判断と同様の認定判断が必要になるから、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、その不安を除去するために有効適切なものといえる。また、YがAに対し別件米国訴訟を提起し、その第一審においてAに対して損害賠償を命ずる判決が言い渡されたこと等に照らすと、XのYに対する前記損害賠償請求に係る権利または法的地位について現実の不安が生じている。したがって、本件確認請求に係る訴えには確認の利益がある。

これに対しYが上告受理申立てをし、最高裁判所はこれを上告事件として受理した。

### 〔判旨〕

一部破棄自判(前記②の訴えに係る部分につき控訴棄却)、一部上告棄却(前記①の訴えに係る部分)。

「本件確認請求に係る訴えは、Xが、第三者であるA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

## 〔評 釈〕

判旨に反対する。

の判決の効力はAとYとの間には及ばず、YがA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Aに対する本件損害賠償請求権の行使によりAが損害を被った場合に、XがA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Aの損害に対する補償を通じてXに損害が発生するかどうかは不確定であるし、Xは、現実に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えることはできない。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ふべきである。」

## 一 本判決の意義

本判決は、特許権の通常実施権者が原告となり、同人が製造・販売した製品を使用していた訴外第三者に対し、特許権者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を、特許権者を被告として求めた訴えにつき、確認の利益を欠く旨を判示したものである。<sup>(2)</sup>

確認の訴えにおいては、確認対象が論理的に無限定であることから、訴えの利益による選別が、給付の訴えや形成の訴えに比べて重視される。確認の訴えにおける訴えの利益は「確認の利益」と呼ばれ、以下の観点から判断されるべきことについて、今日ではおおむね争いはない。<sup>(3)</sup> ①確認の訴えが手段として適切かどうか（方法選択の適切性）、②確認対象の選択が適切かどうか（対象選択の適切性）、③確認判決をすべき必要性が現に認められるか（即時確定の必要性）。

当事者の一方と訴外第三者間の法律関係を確認対象とすることの可否は、伝統的には対象選択の適切性に関する論点に位置付けられ、多数説は、原被告間以外の法律関係であっても、その確認によって、原告の法律上の地位の安定が被告に対する関係で得られるのであれば確認の利益を肯定する。<sup>(4)</sup> 判例も、この一般論を古くから承認するが、<sup>(5)</sup> 具体

的事案で確認の利益を認めるか否かは事例毎の判断となる。

本判決は、当事者の一方と訴外第三者間の法律関係の確認の利益について、判例の集積に新たな一事例を加えたものである。また、本件は、企業間の売買取引などでよく見られる非侵害保証・侵害補償条項<sup>6)</sup>や、外国裁判所における外国特許権侵害訴訟も絡んだ複雑な涉外特許紛争の一面も有しており、そのような紛争に巻き込まれた場合に執るべき手続の選択という実務的な観点からも興味深い事例である。

以下では、先行判例および下級審裁判例を概観した上で、本判決の当否を検討する。

## 二 当事者の一方と訴外第三者間の法律関係の確認の利益

### 1 判例

#### (1) 肯定例

大審院判例には、 $\langle a \rangle$  被告に対する給付の訴えと併合して、その前提問題となる当事者の一方と訴外第三者間の法律関係の確認を求める訴えの確認の利益について判断したものがある。大判昭和十五年五月一日民集一九卷一一号八四〇頁は、登記簿上の二番抵当権者が、一番抵当権者を被告として、一番抵当権の抹消登記手続および被担保債

権の不存在確認を求めた事案で、確認の利益を肯定した。

また、 $\langle \beta \rangle$  原告の権利と相容れない権利を主張する者を被告として、原告の訴外第三者に対する権利の確認を求めた事案として、大判昭和五年七月一日民集九卷七三〇頁がある。この事案では、原告が、土地所有者が被告に対し有する妨害排除請求権を代位行使する債権者代位訴訟に併合して、原告の主張とは別の経路で墓地使用権を取得したと主張する者（代位訴訟の被告第三債務者）を被告として、原告の土地所有者に対する墓地使用権の確認を求めた訴えについて、確認の利益を肯定した。この判例は、債権者代位権の被保全債権の確認を求めたという点で、 $\langle a \rangle$  の類型にも属する。また、自称債権者同士の争いで、自己が第三者（債務者）に対して有する債権の確認を求めた事案として、最三小判平成五年三月三〇日民集四七卷四号三三三四頁がある。

さらに、 $\langle \gamma \rangle$  原告の権利主張の前提を失わせる、被告と訴外第三者間の法律行為についての無効確認を求めた事案として、大判昭和一〇年二月一〇日民集一四卷二〇七七頁は、原告が別途提起していた境界確定の訴えの対象である土地の隣地所有者を被告として、同人と訴外第三者間の土地売買契約の無効確認を求めた訴えを却下した原判決

につき、隣地所有者の所有権の確認を求める趣旨であると  
して、訴えを却下した原判決に釈明義務違反の違法がある  
として破棄差戻しをした。

(2) 否定例

これらに対し、消極的判断をした例として、(a)の類  
型では、大判昭和八年六月二〇日民集一二卷一五九七頁は、  
抵当権付建物の第三取得者が抵当権者を被告として、抵当  
権抹消登記手続請求の訴えとともに、抵当権者が訴外第三  
者に対し有する被担保債権の不存在確認を求めた訴えにつ  
いて、本来は抹消登記請求のみで足り債務不存在確認の部  
分は不要としたが、「恰モ追完セラレタル中間確認ノ訴ニ  
適中スル」として適法とした。

(γ)の類型では、大判大正一三年七月一五日民集三卷  
三五六頁は、原告は、同人が有すると主張する入会的権利  
(使用収益権)の確認を被告土地所有者に対し求めるべき  
であり、被告と第三者間の土地売買契約の無効確認を求め  
る利益はないとした。また、最三小判昭和三〇年一二月二  
六日民集九卷一四号二〇八二頁は、養親の推定相続人であ  
る養子が、養親と第三者を被告として、被告両名間の土地  
売買契約の無効確認を、所有権移転登記抹消登記手続請求  
と併合して求めた訴えについて、「推定相続人は、単に、

将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継す  
べき期待権を有するだけであつて、現在においては、未だ  
当然には、被相続人の個々の財産に対し権利を有するもの  
ではない。それ故単に被相続人たる上告人…の所有に属  
する本件不動産について、たとえ被告上告人主張の如き売買  
および登記がなされたとしても、法律上は、未だ現に被告  
上告人の権利または法的地位に危険または不安が生じ、確  
認判決をもつてこれを除去するに適する場合であるとはい  
い難く、その他本件において、被告上告人が本件不動産の売  
買に関し即時確定の利益を有するものとは認められない。」  
とした。

2 下級審裁判例

下級審裁判例では、前記(a) (β) (γ)の類型で捉え  
きれない多様な事案について判断がされている。

(1) 肯定例

①盛岡地判平成二二年六月一日判タ一三四二号二一一  
頁は、故人(以下「亡太郎」という)の相続人である原告  
ら(以下「原告ら」という)が、亡太郎が被告(銀行)から住宅ローンを借り入れた  
際に加入した団体信用生命保険契約に基づき、被告が保険  
者(生命保険会社)に対し有する保険金請求権の確認を求  
めた事案において、「本件訴訟には保険者が補助参加して

おり(引用者注…被告側への補助参加)、本件訴訟の判決で被告の補助参加人に対する保険金請求権が存在することが確認されれば、補助参加人から被告に対して亡太郎の死亡時の住宅ローン残債務相当額の保険金が支払われ、それが住宅ローンの支払に充てられることとなり、紛争が終局的に解決されることになる。そうである以上、原告らにとって保険金請求権は他人間の権利関係であるものの、原告らにはこの存在の確認を求め法律上の利益がある」とした。

また、②東京高判平成二六年四月二四日判タ一四一四号一五五頁は、訴外破産者の元妻である原告が、破産管財人を被告として、破産者が前勤務先に対し、早期退職支援制度に基づき有するつなぎ年金給付請求権の一部が差押禁止債権に該当し破産財団を構成しないと主張し、破産者が管理処分権を有することの確認を求めた訴えについて、破産管財人が破産財団をめぐる利害関係を適切に調整すべき義務を負うことにも照らし、「被告が判決結果を尊重し、判決確定後に支給日が到来する本件つなぎ年金につき上記部分の受領を控え、破産者に対して上記部分が給付されることを事実上期待することができるとするれば、先に説示した停止条件が成就し、控訴人(引用者注…原告)は破産

者に対し受領額の二分の一について財産分与を定めることができるのであるから、控訴人は、上記破産者の管理処分権について確認の利益を有するといふべきである。」とした。

(2) 否定例

①東京地判平成二八年四月一五日労働判例ジャーナル五三号四五頁は、派遣労働者であった原告が、派遣先の会社および派遣元の会社を被告として、労働契約上の地位確認等を求めた訴えのうち、派遣先会社に対する訴えについては、同社にとって他人間の権利関係に過ぎず、同社との関係で原告の法律的地位の安定を得られることをうかがわせる主張立証はないとして、確認の利益に欠けるとした。

また、②名古屋高判平成一九年三月二九日LEKDB文献番号2013537は、原告が、被告が所有していた、土地区画整理事業施行地内の土地の仮換地を購入し訴外買主に売却したところ、訴外土地区画整理組合から訴外買主に対し、土地区画整理法上の仮清算金の支払を求めると通知がされたため、原告は訴外買主との間では原告に仮清算金支払義務があることの合意をしたが、本来、仮清算金は被告が支払義務を負うと主張して、被告が訴外土地区画整理組合に対し仮清算金支払義務を負うことの確認を求めた訴えに



ついで、当該仮清算金支払義務は、行政処分である訴外土地区画整理組合の仮清算金徴収通知によって発生するものであり、その当否を検討せずに論じることが法律上意味を持たないこと、および本件仮清算金の最終的な負担者は、別途、原告、被告および訴外買主の間の法律関係により解決されるべきことを理由に、確認訴訟が原告被告間の紛争を解決するために有効かつ適切とは認められないとして、確認の利益を否定した。

さらに、確認の利益を否定する理由として、本判決の主旨と同様に、確認判決の効力が確認対象である法律関係の主体間に及ばない旨を述べたものがある。例えば、③広島高松江支判昭和四八年八月三一日判タ三〇七号一九五頁は、同一の債権を有すると主張する者の間で、一方が原告となり他の自称債権者を被告として、被告の債務者に対する債権不存在確認を求めた訴えについて、当該紛争は、債務者が債権者との間で、債務負担の有無を既判力によって確定するのでなければ最終的な解決に到達できないことを理由に、確認の利益を否定した。ただし、配当異議訴訟のように債権者同士の利害が直接に衝突する場合や、債権者代位権の行使として債務者に代わって債務不存在確認を求める場合には例外的余地を認める。

また、④東京地判平成一八年三月二四日判タ一二七九号三〇七頁は、原告の競業者である特許権者が、原告が日本国外で製造した製品の日本における販売業者である訴外第三者に対し、特許権侵害に基づく販売禁止等の仮処分等を行ったことについて、原告が特許権者を被告として、不正競争防止法違反に基づく損害賠償等を請求するとともに、被告が前記訴外第三者に対し特許権侵害に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めた訴えについて、「仮に本件不存在確認請求につき判決がされたとしても、被告と日本における原告製品の販売業者との間に何らかの法的効果が生ずるものではなく、同判決の既判力により、被告が日本における販売業者に対して差止等を求める判決を阻止し得るものでもない。このように、本件不存在確認請求が認容されれば、被告の日本における販売業者に対する差止等の請求が行えなくなることは、事実上又は反射的な効果にすぎない。」として、確認の利益を否定した。

### 3 小括

下級審裁判例では、当事者の一方と訴外第三者の間の法律関係についての確認判決の効力が訴外第三者に及ばないことを、確認の利益を否定する理由として挙げたものがあるが、他方で、確認の利益を肯定した大審院判例や下級審



裁判例の事案は、いずれも訴外第三者に既判力が拡張される事案ではない。したがって、判例および裁判例は、確認判決の効力が訴外第三者に及ばないことをもって、直ちに確認の利益を否定するのではなく、確認判決によって原告の法的地位への危険や不安の除去が期待できるか否かを、具体的事案に即して判断しているものと見られる。

例えば、肯定例である前記①の盛岡地判平成二二年の事案では、危険や不安が生じている原告の法的地位は、原告が相続により負担した、被告に対する住宅ローン債務である。確認対象である、団体信用生命保険に基づく保険金請求権の存在が確定した場合、原告は住宅ローンの弁済原資を得ることになり、その債権者である被告にも利益をもたらす。しかも、保険会社は被告側に補助参加しており、確認請求が認容された場合、保険会社は参加の効力により、被告との間で保険金請求権の存在を争うことはできない。したがって、保険会社に既判力は及ばないとしても、確認判決により原告の法的地位に安定をもたらすと評価したと見られる。

また、前記②の東京高判平成二六年の事案では、訴外破産者は原告との間で、確認対象であるつなぎ年金の給付を受けたときは、その給付額の二分の一相当額の金員を支払

う旨の合意をしていたことから、訴外破産者のつなぎ年金給付請求権の一部についての管理処分権が確認されることよって、原告の財産分与請求権についての危険や不安が除去されることになる。また、訴外破産者は、法定訴訟担当である被告破産管財人に対する確認判決の効力を受けるから(民訴法一一五条一項二号)、確認訴訟の結果を蒸し返すことはできない。加えて、つなぎ年金給付請求権の債権者である訴外第三者(破産者の前勤務先)は、支払う相手が破産者か、同人の破産管財人かについて固有の利害関係を有しておらず、確認訴訟の結果をあえて争うことは想定し難い。したがって、確認判決により原告の法的地位に安定をもたらすものと評価できる。

これらに対し、否定例である前記③広島高松江支判昭和四八年は、被告の訴外第三者に対する債権の不存在を確認する判決が確定しても、被告がこれを不服として債務者に対し訴訟を提起して争う可能性があり、そのような後訴を確認判決の既判力によって防ぐことができない点を重視する。しかし、この事案において、確認の利益を否定する結論は、自己の権利と相容れない相手方の権利の消極的確認よりも、自己の権利の積極的確認によるべきとの原則から<sup>(7)</sup>も導くことが可能であるし、判旨自体が、事実関係によっ

では確認の利益を例外的に肯定する余地を認めている。

このような判例および裁判例の思考方法や判断結果は、相当なものと考えられるが、前記④東京地判平成一八年の否定例は、原告が、被告の第三者に対する特許権侵害に基づく請求権（この事案では損害賠償請求権ではなく侵害行為差止請求権）の不存在確認を求めている点において、本件事案と類似する。しかし、同裁判例の事案は、原告と被告間に実施権許諾契約がないこと、および、原告と訴外第三者間に本件補償合意のような非侵害保証や補償条項（がある旨の主張）がないことが、本件の事案とは異なる。

### 三 本判決の当否

#### 1 確認の利益を検討する観点

当事者の一方と訴外第三者の間の法律関係の確認の利益については、前記一のとおり、伝統的には対象選択の適切性の観点から論じられてきた。しかし、そこで考慮される内容は、訴訟物である法律関係の確認によって、原告の法律上の地位の安定が被告に対する関係で得られるか否かであることから、近時では、即時確定の必要性の問題でもある旨を指摘する論者も多い。<sup>(9)</sup>

本判決も、判旨の文言からは、即時確定の必要性の観点

から検討したことがうかがわれるが、担当調査官の解説は、本件の確認対象は第三者が被告に対し負う義務である点において、原告の権利義務ないし法的地位を確認対象とする前記二1の肯定例の判例とは事案が異なると指摘し、<sup>(10)</sup>そのことをもって、即時確定の必要性が厳格に精査されるべき旨を示唆する。しかし、前記二2(1)の肯定例の下級審裁判例は、確認対象は原告自身の権利義務ないし法律関係ではないが、その確認によって、原告の法律上の地位の安定が被告に対する関係で得られるか否かを具体的事案に即して考察し、確認の利益を肯定していることから、本件においても、当事者や第三者の利害状況の評価次第では、確認の利益を認める余地があると考えられる。

#### 2 危険や不安にさらされているXの法的地位

本件確認請求の訴訟物は、①YのAに対する本件米国特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権と、②YのAに対する本件日本特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権であり、これらとXの法的地位との関係について検討する。

#### (1) 本件米国特許権侵害に係る損害賠償請求権との関係

Xは本件第一審において、YがAに対し別件米国訴訟を提起し、本件実施許諾契約に販売禁止特約が付されている

旨を主張し、本件米国特許権侵害に基づく損害賠償を求めていることよって、Xは本件通常実施権を侵害され、その法的地位が危険にさらされている旨を主張している。<sup>(11)</sup> Xの法的地位に生じている危険は、具体的には、XがAから本件補償合意に基づく補償義務履行請求を受けることであり、この請求権が発生するには、①別件米国訴訟においてA敗訴判決が確定したこと、②同確定判決に基づきAがYに損害賠償義務を履行したこと、③右履行についてAがXに補償請求をしたこと、の各事実が必要となる。Xが、前記法的地位の安定を得る方法としては、XがAに対し本件補償合意に基づく補償義務の不存在確認の訴えを提起することも考えられるが、前記①から③の事実が未発生の段階では、将来の法律関係の確認となり、判例法理<sup>(13)</sup>によれば、確認の利益が認められない可能性が高い。

判旨は、①本件訴訟に係る判決の既判力は訴外Aに及ばないことから、本件確認請求を認容する判決が確定しても、YがA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こと、②実際にAの損害に対する補償を通じてXに損害が発生するかどうかは不確実であること、および、③XがAに対する補償義務を履行したとしても、X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請求権

を行使できることを、確認の利益を否定する理由として述べる。しかし、②については、本件訴訟の原審口頭弁論終結時において、別件米国訴訟で請求認容の第一審判決がされていたことは、未確定とはいえXの危険が既に一定程度現実化していたものと評価できる。<sup>(14)</sup> また、①と③については、YがAに対して本件損害賠償請求権を行使し、その結果XがAに対し前記補償義務を履行する事態に至った場合に、本件確認請求の主要事実に係る認定判断は、XのYに対する前記損害賠償請求に係る主要事実の認定判断と重なることから、XがYから損害の回復を図ることをより迅速かつ確実にすることが期待できる。

原判決はこの点を確認の利益を認める理由としたのに対し、本判決は、将来の給付訴訟の要件事実の一部を「前倒し的」に判断すること<sup>(15)</sup>を、確認の利益の肯定要素とすることを否定した。しかしながら、原判決が先行判例・裁判例の判断枠組みや判断傾向を逸脱していることまでは評しがたく、司法の間口をどこまで広げるかのバランスの問題に帰着するように思われる。<sup>(16)</sup>

(2) 本件日本特許権侵害に係る損害賠償請求権との関係  
別件米国訴訟において認定されたAによる本件米国特許権の侵害行為は、直接の侵害行為ではなく、Bによる直接

侵害を積極的に誘引したこと（米国特許法二七一条(b)による「誘引侵害」(induced infringement)である。<sup>17)</sup> 他方、Aによる本件日本特許権の侵害が成立するには、別件米国訴訟で認定された行為とは別に、日本国内でのAによる直接侵害行為、またはA以外の直接侵害者とAの共同不法行為（わが国の特許法一〇一条の間接侵害は、米国法の誘引侵害に相当する行為については規定していない。）を認定する必要がある。

しかし、本件米国特許権と本件日本特許権は同じ発明についての特許権であり、本件実施許諾契約や本件補償合意は、本件各特許権に共通するものである以上、別件米国訴訟の提起によって、YとAおよびXの間において、本件日本特許権侵害をめぐる紛争に発展する可能性は顕在化しており、Xの法的地位に不安や危険が生じていると認められる。これを除去する手段として、訴訟物である法律関係の確認が有用であることは、前記(1)の本件米国特許権侵害に係る請求と同様である。

### 3 併合されていた関連請求との関係

本件損害賠償請求権の不存在確認の訴え(②)は、YがXに対し、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を有しないことの確認を求める訴え

(①)と併合して提起されていた。

このことは、本件各特許権侵害をめぐる紛争が、YがAおよびBに対し提起した別件米国訴訟に起因して顕在化した経緯を反映しており、②本件損害賠償請求権の存否を判断するには、原判決が判示したように、①Aによる本件各機械装置の使用および本件各製品の製造販売が、本件各発明の実施行為等に当たること、並びに、②本件通常実施権を有するXが本件各機械装置を製造販売したことにより、本件各特許権の効力が、Aによる本件各機械装置の使用および本件各製品の製造販売に及ばないことの認定および法律判断が必要になる。<sup>19)</sup> しかるところ、②については、本件実施許諾契約における販売禁止特約の存否が主要な争点であり、①の確認請求の争点とも共通する。<sup>20)</sup> また、この争点については、本件実施許諾契約の主体であるXの方が、Aよりも充実した立証活動を行うことが期待できる。<sup>21)</sup>

大審院判例には、給付の訴えの前提問題である当事者の一方と訴外第三者間の法律関係の確認を求める訴えにつき、適法としたものや(前記二一(1)〈a〉)、本来は不要としつつも中間確認の訴えに類するものとして適法としたもの(前記二一(2)〈a〉)がある。本件の①および②は、いずれも確認の訴えではあるが、事実関係および争点を共通する

関連請求として併合提起されたものであり、①について確認の利益を認める以上、②のみを取り出して確認の利益を否定することには、これらの大審院判例に照らしても疑問がある。

#### 4 外国における訴訟との関係

外国特許権侵害に基づく損害賠償請求権を訴訟物とする訴えにつき、国際裁判管轄の一般原則に従い、わが国の裁判所の国際裁判管轄を認めてよいことについて、現在ではほぼ争いが無い。本件訴えのうち、本件米国特許権侵害の損害賠償請求権についての不存在確認は、別件米国訴訟と訴訟物は同一であるが、原告はAではなくXであるから、当事者の同一性を欠いており、かねてより議論が盛んな国際訴訟競合の事案には該当しない。

外国訴訟と事件の同一性を欠くが、争点の一部が重なり合う「関連訴訟」について、何らかの規制を及ぼすべきとする議論は、米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について、関連する米国訴訟の係属も含めた諸事情を考慮の上、民訴法三条の九の「特別の事情」により、日本の裁判所の国際裁判管轄を否定し訴えを却下すべきものとした最一小判平成二八年三月一〇日民集七〇巻三号八四

六頁(以下「平成二八年最判」という)<sup>(25)</sup>を契機に活性化しつつある。<sup>(26)</sup>しかし、同最判の事案や、学説が論じる「関連訴訟」は、外国訴訟と同一の当事者間における関連請求の事案を対象としており、本件のように非同一の当事者間における関連請求については、これまでほとんど論じられていない。

本判決は、確認の利益を検討する中で、別件米国訴訟の係属を直接には考慮せず、平成二八年最判や、民訴法三条の九にも言及していないことから、外国における関連訴訟の係属をどのように評価したかは明らかではない。<sup>(28)</sup>私見は、前記2(1)のとおり、Xが本件訴えにより、いずれも日本人であるXY間の紛争につき、わが国の裁判所における判決によって法律関係の早期の安定を得ようとする利益は、別件米国訴訟の判決との抵触による法律関係の錯綜のおそれや、Yの応訴負担を考慮したとしても、なお保護に値するものであり、本件訴えについて、民訴法三条の九の「特別の事情」は認められないと考える。<sup>(29)</sup>

#### 5 小括

以上に述べたとおり、私見は、本件訴えについては即時確定の必要性が認められることから、併合されていた①請求とともに確認の利益を認めるのが相当と考えるので、判

旨の結論および理由に反対する。<sup>(30)</sup>

#### 四 本判決の射程

本判決は、当事者の一方と第三者間の法律関係の確認の利益について、従来の判例や裁判例と同様に、原告の法的地位に生じている危険や不安を除去し得るかを、具体的事実関係に即して検討し、否定の結論に至った事例判決と見るべきである。<sup>(31)</sup> 判旨が、既判力が第三者に及ばず、確認対象の法律関係について第三者との間で後日争われる可能性がある旨を述べた部分は、あくまで原告の法的地位に対する危険や不安の除去が期待できないことを理由付ける一事情に過ぎず、前記二一(1)の判例、および同二(2)の裁判例における肯定例に照らしても、将来の別事件での判断において、その点のみがことさらに重視されるべきではないと思われる。

(1) Yのニュースリリース [https://www.kaneka.co.jp/topics/news/20170601]によれば、認容額は総額一三四八万九〇〇米ドルとのことである(なお、陪審評決後の原告による判決登録の申立て、および被告らによる法律問題判決の申立てに対する判断として、Kaneka Corporation v. SKC Kolon Pl. Inc., 198 F.Supp.3d 1089

(2016))。その後、控訴裁判所は二〇一九年三月に控訴棄却判決をし、第一審判決が最終的に確定するに至った。

(2) 本判決の評釈として、小林利明「判批」ジュリ一五五二号(二〇二〇年)八頁、上田竹志「判批」法セ七九八号(二〇二一年)一三〇頁、岡田洋一「判批」新・判例解説Watch二八号(二〇二一年)一八一頁、加藤新太郎「判批」NBL二〇三三三(二〇二一年)一三三頁、濱崎録「判批」法教四八七号(二〇二一年)一五六頁、渡部美由紀「判批」重判令和二年度(ジュリ臨増一五五七号)(二〇二一年)九二頁、松野仁彦「判批」AIPP六六卷六号(二〇二一年)三四頁がある。また、担当調査官による解説として、笹本哲朗「判解」ジュリ一五五九号(二〇二一年)一〇〇頁がある。

(3) 高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)』(第二版補訂版)〔有斐閣、二〇一三年〕三五九頁、中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義(第三版)』(有斐閣、二〇一八年)一六三頁〔福永有利〕、三木浩一ほか『民事訴訟法(第三版)』(有斐閣、二〇一八年)三六四頁〔垣内秀介〕、新堂幸司『民事訴訟法』(弘文堂、二〇一九年)二七〇頁。なお、①から③に加え、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どうか(被告選択の適切性)を挙げる論者もあるが、実質的には当事者適格の問題である(新堂・前掲二八〇頁、三木ほか・前掲三六四頁〔垣内〕)。



(4) 高橋・前掲注(3)三三七頁、中野ほか・前掲注(3)一六五頁(福永)、新堂・前掲注(3)二七七頁、新堂幸司「福永有利編『注釈民事訴訟法(5)』(有斐閣、一九九八年)六六頁(福永有利)、加藤新太郎「松下淳一編『新基本法コメンタール 民事訴訟法Ⅰ』(日本評論社、二〇一八年)三八五頁(青木哲)。

(5) 大判大正九年二月二六日民録二六輯二〇七頁(ただし、当該事案については、原告と被告間の法律関係の確認を求めたものと認定した)。なお、身分上の法律関係を確認対象とする事案について、最三小判昭和六三年三月一日民集四二巻三号一五七頁は、「養子縁組無効の訴えは縁組当事者以外の者もこれを提起することができるが、当該養子縁組が無効であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることのない者は右訴えにつき法律上の利益を有しないと解するのが相当である。」とした。

(6) 非侵害保証条項および補償条項の実情について、重富貴光「知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応―ADSLモデム用チップセット売買代金請求事件―」知管六六巻五号(二〇一六年)五六一頁、飯島歩「改正民法と非侵害保証・特許補償条項」知管七〇巻八号(二〇二〇年)一一九一頁。

(7) 最一小判昭和五四年一月一日判タ四〇四号六三頁は、

原告が主位的請求において、係争地につき自己の所有権確認、予備的請求において、同地について被告の所有権不存在確認と使用妨害禁止を求めた事案において、被告の所有権不存在確認の訴えについて確認の利益がなく不適法とした原判決の判断を是認した。ただし、これは絶対的な要請ではなく、消極的確認の方が適切な事案では例外が許容される(新堂・前掲注(3)二七六頁、三木ほか・前掲注(3)三六八頁(垣内)、加藤「松下編・前掲注(4)三八四頁(青木)。

(8) 同旨、渡辺惺之「判批」新堂幸司「青山善充編『民事訴訟法判例百選(第二版)』(一九八二年)一一七頁(確認の利益の存否判断の焦点となるのは、第三者たる原告の権利の保護にある点を考えれば、むしろ、原告の権利に対する侵害又はその可能性の態様、確認訴訟の手段としての適切さ等により確認の利益が基礎づけられか否かを検討すべきであり、判決の効力が他人間に生じない点を捉えて、その利益を原則的に否定する視点から出発する必要はないと思われる)。

(9) 秋山幹男ほか「コメンタール民事訴訟法Ⅱ(第二版)』(日本評論社、二〇〇六年)七七頁は、確認対象たる法律関係の主体以外の者も当事者となることができる旨を述べ、「これらは確認を求めることができる法律関係の問題であって、即時確定の利益が存在しない場合にお

いては、確認の訴えは不適法となる。」とする。また、兼子一ほか『条解民事訴訟法（第二版）』（弘文堂、二〇〇一年）七七五頁（竹下守夫）は、「第三者に対する権利の存否でも、（狭義の）確認の利益の存する限り、確認の対象となる。」とする。長谷部由起子『民事訴訟法（第三版）』（岩波書店、二〇二〇年）一四六頁も、対象選択の適切性とともに、即時確定の必要性の問題でもある旨を述べる。なお、高橋宏志『民事訴訟法概論』（有斐閣、二〇一六年）七九頁は、確認の利益の判断において、かつての「権利保護の資格」の系譜に連なる①方法選択の適切性や②対象選択の適切性は、参考となるものの決定的ではなく、決定的基準である③即時確定の必要性に一元化して考えることが生産的であるとす。

(10) 笹本・前掲注(2)一〇二頁。

(11) 本件第一審判決の事実及び理由第2・2(1)。

(12) ②および③の前提として、別件米国訴訟の共同被告とされたA B間で、損害賠償の負担割合が確定することも必要になると見られる。

(13) 最一小判昭和三十一年一〇月四日民集一〇卷一〇号二二二九頁、最二小判平成一六年六月一日家月五二卷一号八二頁。

(14) 同旨、岡田・前掲注(2)一八四頁。これに対し、笹本・前掲注(2)一〇三頁は、仮に、原審口頭弁論終結後

の事情である別件米国訴訟における請求認容判決の確定を斟酌したとしても、AのYに対する損害賠償義務や、XのAに対する補償義務が実際に履行されるか不確定であることを指摘する。

(15) 笹本・前掲注(2)一〇三頁が用いる表現である。

(16) 笹本・前掲注(2)一〇三頁は、「非定型の確認訴訟が無限定に広がりがかねないという問題がある」とする。これに対し、加藤・前掲注(2)一六頁は、司法リソースが確認の利益（広狭）判定の実質的根拠となるとしても、「要はバランスの問題である」と指摘する。

(17) 前掲注(1)のニュースリリースおよび決定を参照。

(18) 本件第一審および原審において、YがAに対し本件日本特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する意向を示す事実は現れておらず、YはAとの間の別件訴訟（後掲注(29)）の弁論準備手続において、本件日本特許権をAに対し行使する予定はない旨を陳述している。しかしながら、訴訟内外においてYが請求の放棄をした事実は認められない。

(19) 本件控訴審判決の事実及び理由第4・3(1)ア。

(20) Xは第一審において、本件実施許諾契約における販売禁止特約の有無がXYA間で紛争が生じている原因であり、その抜本的解決の必要から、確認の利益が認められるべき旨を主張している（本件第一審判決の事実及び理

由第 2・2(1)。

(21) 同旨、渡部・前掲注(2)九三頁。原判決もこの点を指摘する(本件控訴審判決の事実及び理由第 4・3(1)イ)。

(22) ①の訴えについては、本判決後に第一審裁判所である東京地裁に差し戻された後、大阪地裁に移送され、本件第一審判決後に大阪地方裁判所に提起されていた、Xを原告、Yを被告、AをXの補助参加人とする、Yによる別件米国訴訟の提起追行が、本件実施許諾契約違反の債務不履行または不法行為にあたる等の主張に基づく損害賠償請求訴訟と併合された。第一審では、①の訴えに係る請求を認容し、その余の請求を棄却する判決がされた(大阪地判令和三年六月一〇日 LEX/DB 文献番号 25571617)。

(23) 最小判平成一四年九月二六日民集五六卷七号一五五一頁は、国際裁判管轄が認められることを前提に、準拠法は当該特許権の登録国法である旨を判示した。

(24) 国際訴訟競合については多数の先行研究が存在するが、議論状況を整理した平成二八年最判後の論稿として、不破茂「国際訴訟競合の規律再論(上)(下)」愛媛法学四三卷一・二号(二〇一六年)六七頁、愛媛法文四一(二〇一六年)四三頁、岡田洋一「外国確定給付判決の執行判決手続と消極的確認訴訟—東京地判平成二五年二月一九日判タ一三九一—号三四一頁を素材として—」法論八九

卷二二三号(二〇一七年)五四頁、後友香「国際関連訴訟の規制のあり方—国際訴訟競合規制に照らして—」阪法

六八巻五号(二〇一九年)一二七頁。下級審裁判例の多くは、外国訴訟係属は重複訴訟禁止の対象とならないとする規制消極説や、適切な法廷が外国と内国のどちらであるかを総合的に考慮して決する利益考慮説(あるいはプロパー・フォーラム説)に立っているとされる(種村佑介「判批」ジュリ一五六四号(二〇二二年)一四一頁)。(25) 平成二八年最判については、国際訴訟競合の関係にあることを前提としているか否かや、却下の結論が妥当であったか否かといった点で、論者の評価は分かれている。詳細につき、横溝大「判批」ジュリ一五一七号一三三頁(二〇一八年)。

(26) 国際的な関連訴訟の規律の重要性を指摘する見解として、中野俊一郎「判批」民商一五三巻四号(二〇一七年)五六頁、不破茂「国際的訴訟競合の規律—最高裁判平成二八年三月一〇日判決を規律として—」国際商取引学会年報二〇号(二〇一八年)一〇九頁、後・前掲注(24)一二八頁。

(27) 判旨は、「YのAに対する本件損害賠償請求の行使によりAが損害を被った場合」として、別件米国訴訟においてYのAに対する請求認容判決が確定する可能性を暗示的に述べるに過ぎない。

(28) 本件は同一当事者間の典型的な国際訴訟競合の事案ではなく、当事者が国際裁判管轄の点を特に主張せず、第一審および原審でも争点とされていなかったため、民訴法三条の九を職権で取り上げなかったと考えられる。また、別の見方として、外国訴訟と同一の訴訟物であるが、異なる当事者間での国内訴訟について、国際訴訟競合の学説の一つである訴えの利益説（一般的な無益訴訟の回避という訴えの利益の観点から規律する説。兼子ほか・前掲注(9)八二八頁〔竹下守夫〕上原敏夫）、および渡辺惺之「国際的二重訴訟論」新堂幸司ほか編『判例民事訴訟法の理論（下）』（有斐閣、一九九五年）五〇四頁がこの立場である）を採用したと見る余地もある。

(29) 平成三〇年六月に、AはYに対し、本件各特許権侵害に基づく損害賠償債務の不存在確認の訴えを大阪地裁に提起したが、この訴えのうち本件米国特許権に係る部分は、外国給付訴訟と同一の当事者間での原告被告逆転型の内国消極的確認訴訟であり、国際訴訟競合の典型的な一類型に該当する。第一審裁判所は、本件米国特許権に係る部分については民訴法三条の九により、また本件日本特許権に係る部分については訴えの利益を欠くことを理由に、訴えを却下する判決をした（大阪地判令和三年一月二二日 LEX/DB文献番号 2571383。評釈として、種村・前掲注(24)二二九頁）。

(30) 岡田・前掲注(2)一八三、一八四頁は、A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、Aの手續保障が確保されたうえで三者間の権利法律関係の確認が期待できることや、別件米国訴訟の判決が確定し、XがAに補償義務を履行しYに損害賠償請求をする蓋然性が決して低くないことを理由に、本件では確認の利益を認めるべきとする。

(31) 小林・前掲注(2)九頁は、関係者間のライセンス契約その他の合意の内容次第では、損害発生の不確実性や当事者間での別訴提起の可能性といった本判決が確認の利益を否定する根拠とした事情は変わり得るとして、事例判決としてその射程が吟味されるべきとする。

(32) 濱崎・前掲注(2)一五六頁は、この部分は「単に即時確定の利益を否定するための理由づけと解しうる」一方で、仮にこれを重視した場合には、「第三者に対する権利関係の確認を求めうる範囲はこれまでに考えられていたよりも狭く解することになる」との懸念を述べる。

工藤 敏隆

【追記】 脱稿後、本判決につき以下の評釈に接した。安達栄司「判批」金判一六七号（二〇二一年）二頁、愛知靖之「判批」L&T九四号（二〇二二年）五三頁。