

平成 31 年（受）第 619 号 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 2 年 9 月 7 日 最高裁判所第二小法廷判決

監修：泉 篤志  
文責：安西 一途

### [判決の概要]

特許権の独占的通常実施権者が、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は、確認の利益を欠くものというべきである。

### [事案の概要]

本件は、特許権の通常実施権者である X（原告・控訴人・被上告人）が、第一審判決別紙 3 特許権目録記載の各特許権（以下「本件各特許権」という。）の特許権者であった Y（被告・被控訴人・上告人）を被告として、①Y の X に対する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の不存在確認、②Y の Z（X の補助参加人）に対する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。）の不存在確認、③X が本件実施許諾契約（後述に定義。）の許諾時から現在に至るまで Z に対して本件各機械装置（後述に定義。）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た事案である。

なお、以下では、主として本判決の争点となった②について論じる。

本件の事実関係は以下のとおりである。

- 本件各特許権の特許権者であった Y は、平成 5 年、X に対し、本件各特許権について独占的通常実施権を許諾した（以下、この許諾に係る契約を「本件実施許諾契約」という。）。
- X は、上記許諾を受けた後、第一審判決別紙 1 機械装置目録記載の各機械装置（以下「本件各機械装置」という。）を製造し、平成 17 年 3 月頃から平成 20 年 2 月頃までの間、Y の競合会社である Z の前身である外国法人に対して本件各機械装置を販売した。そして、Z は、同年 4 月頃以降、韓国内において本件各機械装置を使用して第一審判決別紙 2 製品目録記載の各製品（以下「本件各製品」という。）を製造し、これを日本及び米国に輸出するなどした。
- X と Z は、Z が本件各機械装置を使用することに関して、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。）をしている。
- Y は、平成 22 年、本件実施許諾契約には X が前記通常実施権に基づいて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いたから、Z による本件各製品の製造販売は第一審判決別紙 3 特許権目録記載 2 の米国特許権を侵害する旨主張して、Z に対し損害賠償を求める訴訟（以下「別件米国訴訟」という。）を米国に

において提起した。別件米国訴訟の第一審では、平成29年5月、Zによる本件各製品の製造販売は上記米国特許権を侵害するものであるなどとして、Zに対して損害賠償を命ずる判決が言い渡された。

### 【第一審】

第一審は、①～③につき、いずれについても確認の利益が認められないとして訴えを却下している。②の点については要旨次のとおり判断している。

- ・ 別件米国訴訟においてZに対して損害の賠償を命ずる判決が確定し、ZがYに対してその損害を賠償した場合には、XがZから求償されるおそれがあることは否定し難いものの、本件の当事者であるXとYとの間において、YのZに対する本件損害賠償請求権が存在しないことを確認する判決が確定したとしても、その判決の既判力はXとZとの間には及ばないから、XがZから求償されるおそれを除去することはできない。
- ・ したがって、本件不存在確認請求のうち、Zに対する本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める部分についても、確認の利益は認められない。

### 【原審】

原審は、①及び②につき確認の利益を認め、第一審判決のうち同部分を確認の利益がないとして却下した部分を取消、同部分につき第一審に差し戻した。②の点につき、要旨次のとおり判断している。

- ・ YのZに対する本件損害賠償請求権の行使によりZが損害を被った場合には、Xは、Z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及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Zに対し別件米国訴訟を提起し、その第一審においてZ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に対する上記損害賠償請求に係る権利又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。

### 【判決要旨】

1. 本件確認請求に係る訴えは、Xが、第三者であるZ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、その判決の効力はZとYとの間には及ばず、YがZ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。
2. YのZに対する本件損害賠償請求権の行使によりZが損害を被った場合に、XがZ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Z

の損害に対する補償を通じて X に損害が発生するか否かは不確実であるし、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  
害賠償請求訴訟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うこととはできない。

3. 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。
4. 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うべきである。

## [解説]

### 1. はじめに

確認の訴えは、給付の訴えと異なり、確認の対象となり得るものは形式的には無限定であるから、判決による解決を必要とする紛争が現実にあるかという観点、及び、紛争解決手段としての効率という観点から、確認の利益の存在を個々の訴えごとに吟味する必要がある。

この点、確認の利益は、原告の権利または法的地位に不安が現に存在し、かつ不安を除去する方法として原告・被告間でその訴訟物たる権利または法律関係の存否の判決をすることが有効・適切である場合に認められる<sup>1</sup>。

そして、確認の利益の判断のための視点としては複数の分類があり得るが、①解決手段として確認の訴えを選ぶことの適否（確認訴訟選択の適否）、②確認対象（訴訟物）としてどのようなものを選択するか<sup>2</sup>の適否（確認対象の適格性）、及び、③解決すべき紛争の成熟性（即時確定の現実的必要性）の三点に分類して検討されることが多い<sup>2</sup>。

### 2. 確認の利益

#### (1) 確認訴訟選択の適否

確認の利益が認められるためには、他の法的手段ではなく確認の訴えを選択したことが適切であることが必要である。

まず、給付の訴えができるときは、その請求権の確認の利益は原則として認められない（例外として、給付判決のある請求権につき時効の完成猶予の必要があるときなどが挙げられる。）。

また、基本たる権利ないし法律関係から派生する給付請求権（例えば所有権に基づく返還請求権）について給付訴訟が可能な場合でも基本たる権利関係（所有権など）の確認を求める利益は肯定される（最判昭和 29 年 12 月 16 日民集 8 卷 12 号 2158 頁参

<sup>1</sup> 新堂幸司『新民事訴訟法 第 6 版』269-270 頁（弘文堂、2019）

<sup>2</sup> 高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）第 2 版補訂版』363 頁（有斐閣、2013）、瀬木比呂志『民事訴訟法』188 頁（日本評論社、2019）等

照)。

他方、債務不存在確認訴訟の係属中に、被告がその債務の支払いを求める反訴を提起したときは、債務不存在確認の訴えは確認の利益を欠くことになる(最判平成16年3月25日民集58巻3号753頁参照)。その他、本案判断の前提となるような手続上の問題(例として、別の訴訟事件における訴訟代理人の訴訟代理権の不存在の確認を求める訴え等)についても、その訴訟手続内で確定すべきであり、別訴は確認の利益を欠くこととなる(最判昭和28年12月24日民集7巻13号1644頁参照)。

## (2) 確認対象の適格性

ア 原告の法的地位に対して被告によって加えられている不安・危険を除去するために、訴訟物としてどのような権利または法律関係を選んで確認を求めるのが有効・適切かという問題である。

### イ 過去の権利・法律関係

訴訟物たる私人間の権利関係は、私人の法律行為その他法律に定められる事由に基づいて変動するところ、ある権利関係について争いが生じても、すでに何らかの事由に基づいてその権利関係が過去のものとなっていれば、過去の権利関係の存否を確認しても、確認判決が紛争解決にとって有効・適切なものとはいえないため、確認対象は原則として現在<sup>3</sup>の権利または法律関係である必要がある<sup>4</sup>。

もっとも、過去の法律関係の確認でも、現在の権利関係の個別的な確認が必ずしも紛争の抜本的な解決をもたらさず、かえって、それらの権利関係の基礎にある過去の基本的な法律関係を確定することが、現存する紛争の直接かつ抜本的な解決のために適切かつ必要と認められるような場合には、確認の利益が認められる<sup>5</sup>。例えば、父母の両者またはこのいずれか一方の死亡後における親子関係存否確認の訴えが挙げられる(最大判昭和45年7月15日民集24巻7号861頁)。

### ウ 第三者に対する権利・法律関係

確認の対象は、原告の権利あるいは原告・被告間の法律関係に限られず、当事者の一方と訴外人との間に存する法律関係の存否でも、それを確認することによって被告に対する関係で、原告の法律上の地位の安定が得られるならば、それを確認の対象とすることもできると解される<sup>6</sup>。

例えば、債権者が第三者に対し、債権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、または民法423条による債権者代位訴訟を提起するに際し、この第三者が債権者の債務者に対する債権の存在を争うときは、債権者は、その第三者に対して、自己の債務者に対する債権の存在確認の訴えを提起することができる(大判昭和5年7月14日民集9巻730頁参照)。また、第三者のためにする契約(民法537条)などについては、第三者から、あるいは第三者に対し、同契約の存

<sup>3</sup> なお、ここでいう現在とは、口頭弁論終結時を意味する(伊藤眞『民事訴訟法 第7版』187頁(有斐閣、2020))。

<sup>4</sup> 伊藤・前掲187頁

<sup>5</sup> 中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義 第3版』164頁(有斐閣、2018年)

<sup>6</sup> 中野・前掲165-166頁

在または不存在の確認の訴えを提起することができる<sup>7</sup>。

### (3) 即時確定の現実的必要性（紛争の成熟性）

判例上、確認の訴えは「即時確定の利益がある場合、換言すれば、現に、原告の有する権利または法的地位に危険または不安が存在し、これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切な場合」に限り認められるところ（最判昭和30年12月26日民集9巻14号2082頁）、これは（i）被告が原告の地位に与える不安の態様と、（ii）不安に曝される原告の法的地位の現実性の二つの観点から考察される<sup>8</sup>。

原告の地位に対する不安は、被告が原告の法的地位を否認したり、原告の地位と相容れない地位を主張したりする場合に生じるのが通常であるが、時効の完成を妨げる必要がある場合や、戸籍など公簿の記載が誤っていて原告の真実の地位が表示されておらず、その記載の訂正のために確定判決を必要とする場合には、相手方が特に争っていない場合でも確認の利益が認められる（最判昭和25年12月28日民集4巻13号701頁等）。

確認判決によって不安が除去されるべき原告の利益ないし地位は現実的なものでなければならない。したがって、将来の法律関係の確認は、原則として、その関係が発生するかどうか分からないから、紛争の成熟性の観点から、確認の利益は原則として否定される<sup>9</sup>。

## 3. 本判決の検討

本件は、特許権の独占的通常実施権者が、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係る確認の利益が問題となっており、原審（知財高裁）と本判決とで異なった結論を判示しているため、それぞれにつき検討する。

### (1) 確認対象の適格性

原審は、まず、確認対象の適格性について、「本件において、訴訟物たる Y の Z に対する本件各特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の存否について判決の主文を導き出すためには、①Z による本件各機械装置の使用及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との主要事実に係る認定及び法律判断に加えて、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、Z による本件各機械装置の使用及び本件各製品の製造販売には及ばないと主要事実に係る認定及び法律判断も、必要なものといえることができる。」「ここで、上記①及び②の認定及び判断は、X の Y に対する権利法律関係を導き出すに当たっても必要なものといえることができる。…別件米国訴訟の第一審では、Z

<sup>7</sup> 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ 第2版』77頁（日本評論社、2018）

<sup>8</sup> 新堂・前掲277頁

<sup>9</sup> 例えば、遺言者がその生存中に受遺者に対して遺言の無効確認を求める訴え（最判昭和31年10月4日民集10巻10号1229頁）や、推定相続人が、被相続人と第三者との間の土地売買契約の無効確認を被相続人の生前に提起する訴え（前掲・最判昭和30年12月26日）などは確認の利益が認められない。

による本件米国特許権の侵害を理由として、Z に対し損害賠償を命ずる判決が言い渡されているから、X は、Z に、損害を補償しなければならない可能性が高い。そこで、X は、Y に対し、Y が Z に対し別件米国訴訟を提起したことにより、X が補償することになる損害金相当額について、本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求ができる旨主張するところ、かかる権利法律関係を導き出すに当たっては、本件訴訟の判決の理由中における上記①及び②の認定及び判断と同様の認定及び判断が必要になる。」旨判示しており、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ことを理由として、Y が Z に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しない旨の確認を求めることは、X の地位の不安を除去するために、有効適切なものと判断している。

これに対し、本判決は、「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、その判決の効力は Z と Y との間には及ばず、Y が Z に対して本件損害賠償請求権を使用することは妨げられない」旨判示し、本件確認判決の既判力が Z と Y との間に及ばないことを理由に確認の利益を否定している。さらに、原判決の認定部分については「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。」旨判示し、確認の利益を厳格に判断している。

## (2) 即時確定の現実的必要性

原審は、即時確定の現実的必要性の点につき、「Y は Z に対し、Z による本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起し、その第一審では、Z による本件米国特許権の侵害を理由として、Z に対し損害賠償を命ずる判決が言い渡されている。また、その結果、X は、Z に、損害を補償しなければならない可能性が高い。そうすると、Y が Z に別件米国訴訟を提起したことにより、X が補償することになる損害金相当額について、X が、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等求め得る権利法律関係を有するか否かについて、X には現実の不安が生じているというべきである。」「そうすると、X が、Y に対し、Y が Z に対し、本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えについて、即時確定の利益があるというべきである。」旨判示し、即時確定の現実的必要性を肯定している。

これに対し、本判決は、「実際に Z の損害に対する補償を通じて X に損害が発生するか否かは不確実であるし、X は、現実と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訴訟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うこととはできない。」旨判示している。この点、上述のとおり確認の利益が認められるためには、確認判決によって不安が除去されるべき原告の利益ないし地位は現実的なものでなければならないと解されているところ、本件においては、X は未だ Z から補償の請求を受けておらず、X の不安が現実的なものとはいえないとともに、(即時確定の現実的必要性の観点に限ったものではないが) 仮にかかる X の不安が現実的なものとなったとしても、別訴を提起することにより当該不安を除去することが可能であることからすれば、

本判決の結論に異論はないと考えられる。

### (3) 本判決の位置づけ

本判決は、新たな規範を定立するものではなく、あくまで事例に対する判断を示したものとどまるものの、特許紛争のみに限らず、その他の確認訴訟における確認の利益について考えるにあたり参考になるものと思われる。

本判決は、「実際に Z の損害に対する補償を通じて X に損害が発生するか否かは不確実であるし、X は、現実と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訴訟を提起することができるのであるから、…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うこととはできない。」旨判示しており、確認の利益を否定した根拠として、損害発生の不確実性及び別訴である損害賠償請求訴訟の提起可能性を挙げている。この点、事案によっては損害発生の不確実や別訴の提起可能性といった事情は様々であり、本件と同種の事例においても、本判決の射程の範囲がどの程度及ぶかは今後の検討が必要である。

以 上