

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

共同出願契約に違反して他の共有者と協議なく 独自に発明を実施した共有者が、契約により 特許権の持ち分を喪失したとされた事例

〔東京地方裁判所 令和2年1月30日判決 平成31年(ワ)第4944号〕(第一審)
〔知的財産高等裁判所 令和2年8月20日判決 令和2年(ネ)第10016号〕(控訴審)

1. 事件の概要

本件は、共同出願契約を締結して共有特許権者となった原告と被告が、共に相手方の行為が当該契約に違反すると主張して、原告が被告に対して特許権侵害差止めおよび損害賠償を請求した事案です。本稿では第一審と控訴審を通じて説明し、原告・被告A等の用語・略称は引用文も含め第一審の用語・略称に統一します。

2. 前提事実(争いのない事実等)

(1) 原告、被告A、BおよびC(筆者注：B、Cは訴訟外)は、特許権の登録時点において、本件特許権1および本件特許権2を共有していた。なお、いずれの特許公報の発明者欄にも、発明者として原告の代表取締役、被告A、BおよびCが記載されている。

(2) 原告、被告A、BおよびCは平成24年7月ころ、共同して、日本において、本件特許権1の請求項1に記載された発明(本件発明1)の技術的範囲に属する「キャタピラン」という名称の靴ひもの販売に着手した。キャタピランは、Cが中国で製造、Bが中国で梱包、被告Aが中国で仕入れ、香港で日本への輸出を手配し、原告が輸入して日本

で販売するという商流で販売された。

(3) 原告、被告A、BおよびCは、平成25年4月15日付で、特許権は4者の共有(持ち分各4分の1)とし(2条)、「他の全ての当事者の同意を得なければ……本件発明の実施を許諾してはなら」ず(8条)、「事前の協議・許可なく、本件の各権利を新たに取得し、又は生産・販売行為を行った場合、本件の各権利は剥奪される」(13条。以下、本件定め)とする本件共同出願契約を締結した。本件定めは、特許法73条2項にいう「別段の定め」に該当する。

(4) 原告は、平成28年4月以降、独自に本件発明1の技術的範囲に属する靴ひも(原告製品)を製造・販売している(原告販売行為)。原告販売行為について、原告が、被告A、BおよびCの同意ないし許可を得た事実はない。

(5) 被告Aによって平成28年12月5日に設立された被告会社は、遅くとも平成29年4月から、本件発明1の技術的範囲に属する被告製品の販売を開始した(被告販売行為)。被告販売行為について、被告らが、原告の同意ないし許可を得た事実はない。BおよびCは被告販売行為を許可した。

(6) 被告Aは、平成28年6月15日、原

告販売行為は本件特許権1を侵害するなど主張し、原告に対して損害賠償を求める訴訟(別件訴訟)を提起した。

原告は、平成30年12月21日付で本件特許権1の無効審判を請求した。

3. 争点

訴えの利益があるか(本案前の争点)、被告販売行為が原告の本件特許権1を侵害するか(争点1)、被告Aが本件各特許権の持ち分を喪失したか(争点2)、被告の行為は不法行為を構成するか(争点3)、損害額(争点4)が争点になりました。

争点3は不正競争および一般不法行為の事例として興味深い事例ではありますが、誌面の都合上、特許法関連である本案前の争点、争点1および争点2について説明します。

4. 当事者の主張

(1) 本案前の争点(訴えの利益の有無)

[原告の主張]

特許法は、特許権侵害訴訟と特許無効審判が同時に係属する場合において、互いに異なる判断がされ得ることを許容しているから、特許権侵害訴訟における主張と無効審判における主張との

間には禁反言の法理は適用されない。

〔被告の主張〕

原告は、本件特許権1は無効であるとして無効審判を請求し、本件訴訟においては本件特許権1が有効であることを前提として権利行使しようとしており、原告の矛盾挙動は禁反言の原則に抵触する。

(2) 争点1 (被告販売行為が原告の本件特許権1の持分権を侵害するか)

〔原告の主張〕

被告販売行為は、特許法73条2項の「別段の定め」に該当する本件定めに違反し、原告の本件特許権1の持分権を侵害している。

被告らは、被告販売行為の時点において原告は無権利者であったと主張するが、原告は現在もなお本件各特許権の登録を維持しており、その共有特許権者である。

〔被告の主張〕

原告は、原告販売行為により本件定めに違反し、被告会社が被告販売行為を開始した平成29年4月以前に本件各特許権の持分権を喪失していたのであるから、被告販売行為が原告の本件特許権1に係る持分権を侵害することはない。

これに対し原告は、上記持分権の喪失につき登録がなされていない以上、いまだ本件各特許権の共有者であると反論するが、移転登録が未了であっても、少なくとも権利移転の当事者間では、権利移転の効果は相対的に発生していると解するのが合理的である。

(3) 争点2 (被告Aが本件各特許権の持分権を喪失したか)

〔原告の主張〕

本件定めは、違反者に対して本件各

特許権の持分権の剥奪効を有するから、被告Aは被告販売行為により本件各特許権の持ち分各4分の1を有さないことになった。

被告らは、平成28年4月以降の原告販売行為をもって本件定めに違反するというのであれば、被告Aは、平成27年9月までに、龍帯国際を経由する方法により海外市場において製品を販売したことをもって、先に本件定めに違反したことになる。

〔被告の主張〕

本件共同出願契約の下では、いったん他の共有者との事前の協議および許可なく生産または販売を行った者は、共同事業者に対する背信行為を行った者として、本件各特許権に係る発明を実施する権限を失い、共有者の協調関係から排除され、離脱させられるというのが契約当事者の意思である。その後の本件各特許権に係る発明の実施である生産または販売については、残った者の事前の協議および許可があれば足り、背信行為を行った者との事前の協議および許可は不要になる。

被告Aは、平成27年9月までに、BおよびCとともに、龍帯国際を経由する方法により海外市場において製品を販売した。

原告は、当初この事業に関与したものの、同年4月に龍帯国際から脱退し、その際、海外市場について原告と龍帯国際がそれぞれ独自に市場を開拓し、販売することが当事者間において合意されていた。

よって、龍帯国際を経て行われた製品の販売が本件定め違反に当たることはない。

5. 裁判所の判断

(1) 本案前の争点

「原告は本件特許権1について本件無効審判請求をしている。しかし、そこで原告が本件特許1に無効理由があるとの主張をしているとしても、特許を無効にすべき旨の審決が確定しない限り特許は有効であり（特許法125条参照）、現在、法的に本件特許1は有効なのであるから、本件において、原告が特許が有効に存在することを前提とする主張をしたとしても、矛盾した挙動がされているとは直ちにはいえ、訴えが不適法になるとは認められない。なお、被告は、それが必要と考えるのであれば、特許権侵害に基づく原告の請求に対して本件特許1が無効審判により無効にされるべき旨を主張することができる（特許法104条の3）。

したがって、本件訴えの提起は訴訟上の禁反言に反する矛盾挙動とは評価できず本件訴えは適法である」

(2) 争点1

「特許法73条2項によれば、各共有者が自らする特許発明の実施については、他の共有者の同意を要しないことをもって原則とした上、共有者間の合意によってこれと異なる定めをすることができる」

本件定めは、「各共有者は、既に明示又は黙示的に合意されている事業形態（商流）に沿って発明を実施することは、各共有者においてすることができる一方、それと異なる態様での自己実施については、別途の協議、すなわち、事前の協議・許可を要し、これを行うことなく、既に取得された特許権の実施

として製品の生産・販売行為をすることは許されないとして制約したものと解される。

また、本件定め『剝奪される。』との文理からすると、他の共有者の事前の協議・許可を経由することなく、本件各特許権に係る発明を、自ら実施して、製品の生産又は販売をした共有者は、本件各特許権に係る自己の持分権を喪失するものと解するのが相当である。なお、特許権の移転、放棄による消滅が登録しなければ効力を生じないことを定めた特許法98条1項は、権利の得喪に伴い権利の帰属が問題となる当事者間において、当該権利の得喪の効果を認めることの支障にはならない]

「原告は、平成28年4月以降、従前の事業形態（商流）とは異なり、独自に原告製品を日本で製造し販売している。そして、原告販売行為について、他の共有者である被告A、B及びCとの事前の協議や許可はされていないから、原告は、本件定めに違反したものと、本件各特許権の持分権を喪失したというべきである」

(3) 争点2

「本件定め『事前の協議・許可』をすることができる法的地位、すなわち、他の共有者が特許発明を実施することについて事前の協議及び許可をすることのできる法的地位は、本件各特許権の共有持分権の内容を構成するものと解されるから、本件定めに違反し、持分権を喪失した共有者は、以後、他の共有者がする発明の実施について協議や許可に関与する余地はなくなるものと解される。

そして、原告が、被告販売行為の開始に先立つ平成28年4月以降、従前の事業形態（商流）とは異なるものとして、独自に原告製品を日本で製造し販売したことにより、その共有持分権を喪失していることは、前記……のとおりであるから、被告販売行為について原告の同意ないし許可は要しないというべきである」

「原告は、被告Aが海外市場において龍帯国際を経由して製品を販売していたことを挙げて、本件定めに違反したのは、被告Aが先であると主張するけれども、前記……の事実経過によれば、原告は、龍帯国際への関与から事実上脱退した際、龍帯国際が海外市場において販売することについて包括的に了解していたと認められる」

6. 考察

(1) 禁反言の原則に関して

本件では、原告は、特許庁の無効審判では本件特許権1が無効である旨主張し、本件訴訟では本件特許権1が有効であることを前提として行動していますが、無効審判と特許権侵害訴訟が同時に係属しているときに、両事件では異なる結論となりうるので、両事件で両立しない主張をしたとしても、本案前に原告の訴えを却下しなければならないほどの重大な信義則違反ではな

いでしょう。

裁判所が指摘しているように、被告は特許無効の抗弁を主張することが可能なので、特許の有効・無効は本案で審理すればよいでしょう。

(2) 共同出願契約における「別段の定め」について

特許法73条2項で、共有特許権者は単独で特許発明を実施できることを原則にしていますが、「契約で別段の定をした場合を除き」と規定されています。本件共同出願契約は「別段の定め」をした場合に該当し、当該契約の規定によって、事前の協議・許可なく生産・販売を行うことが禁止されていました。したがって、仮に原告の持分権が喪失していなければ、被告販売行為は当該契約に違反することになり、原告の本件特許権1の持分権侵害または契約違反（債務不履行）の責任を負うことになったでしょう。

しかし、本件では、被告販売行為より先に、原告販売行為による原告の契約違反がありました。この原告販売行為による契約違反の結果、原告は本件特許権1の持分権を喪失したと認定され、原告の請求は棄却されました。

共同出願契約を締結する際には、共有特許権者の単独実施を制限するのか、契約違反のペナルティーはどうするのかを慎重に検討する必要があります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。