

特許権	判決年月日	令和2年8月20日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和2年(ネ)第10016号		
<p>○ 特許権の共有者間で締結された共同出願契約における、事前の協議・許可なく、本件特許権を実施して生産・販売行為を行った場合、その特許権が剥奪される旨の約定により、他の共有者との事前の協議や許可なく独自に実施した共有者が、特許権の持ち分を喪失したとされた事例。</p>				

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法73条, 100条1項, 民法709条

(関連する権利番号等) 特許第5079926号, 5392519号

### 判 決 要 旨

1 本件は、結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が、(1)他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは、本件特許権1を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、①特許法100条1項に基づき被告製品の輸入、販売等の差止めを求め、②民法709条に基づき、損害(特許法102条2項の逸失利益及び弁護士費用等)合計3080万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求め、(2)被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは、不法行為を構成すると主張して、被控訴人らに対し、民法709条、会社法350条に基づき、損害の一部である1億円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、(3)被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は、本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により、剥奪されたと主張して、①被控訴人Yが同持分を有しないことの確認、②同持分の控訴人に対する移転登録手続及び③同持分の権利抹消登録手続(③の請求は②の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。

原審は、控訴人の各請求をいずれも理由がないものとして棄却したことから、控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。

2 本判決は、概要、以下のとおり判示するなどして、本件控訴を棄却した。

(1) 本件共同出願契約によれば、本件各特許権はいずれも控訴人、被控訴人Yほか2名の共有(持分各4分の1)であり、各共有者が第三者に対してする譲渡、実施の許諾及び担保の設定は、他の全ての共有者の同意がなければすることができないとされている。

ところで、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。

そこで、本件共同出願契約についてみると、同契約は、上記4名の間において、既に平成24年7月から共同事業が開始されている製品のほか、今後、事業を行うものも含めて、結ばない靴ひもの製造販売に関し、その権利関係等について取り決めるため締結されたも

のであると解される。

本件共同出願契約の約定のうち「本件発明の実施」との見出しを有する第7条は、各共有者が協議の上で別途定めるとするものの、「違反行為」との見出しを有する第13条が、事前の協議・許可なく、本件特許権を実施して生産・販売行為を行った場合、その特許権が剥奪されるとしている（本件定め）。

そして、上記各約定を併せて読み、本件共同出願契約が締結された上記の経緯や、靴ひもの製造販売に関する共同事業の前提となる権利関係等を確認するための法的合意文書であるという契約書の性格にも照らせば、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、これをすることなく、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「剥奪される。」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。

控訴人は、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、他の共有者との事前の協議や許可はされていないから、控訴人は、本件定めに違反したものとして、本件各特許権の持分権を喪失したというべきである。

以上によれば、控訴人は、本件特許権1の持分権を喪失していることから、被告販売行為が本件特許権1（控訴人の共有持分権）を侵害することはない。

(2) 被控訴人Yが本件各特許権の持分権を喪失したことはない。

(3) 控訴人の主張する被控訴人らの行為が控訴人に対する不法行為を構成することはない。そして、これらを一連のものとして一体的にみたとしても、同様に、控訴人に対する不法行為を構成することはないというべきである。