

令和6年1月22日判決言渡

令和5年（ネ）第10079号 損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反訴控訴事件

5 (原審・東京地方裁判所令和2年（ワ）第17784号、令和3年（ワ）第4460号)

口頭弁論終結日 令和5年11月28日

判 決

控訴人兼被控訴人（第1審本訴原告・反訴被告）

10 クリアストリーム株式会社
(以下「第1審原告」という。)

同訴訟代理人弁護士 長 瀬 佑 志
同 金 子 智 和
15 同 奥 村 直 樹
同 小 林 正 和
同訴訟代理人弁理士 山 本 航 介

控訴人（第1審本訴被告）

20 株式会社フォズ&CO.
(以下「第1審被告会社」という。)

被控訴人兼控訴人（第1審本訴被告・反訴原告）

25 Y₁
(以下「第1審被告Y₁」という。)

被控訴人兼控訴人（第1審本訴被告・反訴原告）

Y₂

（以下「第1審被告Y₂」という。）

5

主 文

- 1 第1審原告の控訴に基づき、原判決主文4項及び5項を取り消す。
- 2 前項の取消し部分に係る第1審被告Y₁及び同Y₂の反訴請求をいずれも棄却する。
- 2 第1審被告らの控訴をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、第1, 2審を通じてこれを10分し、その1を第1審原告の負担とし、その余を第1審被告らの負担とする。
- 4 原判決中第1審原告が原判決別紙目録記載の発明に係る特許を受ける権利を有することの確認請求に係る部分は、第1審原告の当審における訴えの取下げにより、失効している。

10

15

事 実 及 び 理 由

（略語は原判決の例による。）

第1 当事者の求めた裁判

20

- 1 第1審原告の原審における本訴請求（請求の法的根拠につき下表参照）
 - (1) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して3240万円及びこれに対する平成28年4月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
 - (2) 第1審被告らは、第1審原告に対し、連帯して1719万0175円及びこれに対する令和2年9月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

25

	第1審被告会社関係	第1審被告Y1ら関係
本訴請求(1)	本件売買契約の解除に基づく原状回復請求としての代金返還請求 →全部認容 →第1審被告会社が控訴	会社法429条に基づく取締役に対する損害賠償請求 →全部棄却 →控訴なし
本訴請求(2)	本件業務委託契約に基づく業務委託料請求 →1609万7297円の限度で一部認容 →第1審被告会社のみ控訴	会社法429条に基づく取締役に対する損害賠償請求 →全部棄却 →控訴なし
上記各請求に係る附帯請求	遅延損害金請求（本訴請求(1)の起算日は売買代金支払日、本訴請求(2)の起算日は訴状送達の日翌日、利率は平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率）	
本訴請求(3)	第1審原告が特許を受ける権利を有することの確認請求 →持分10分の1の限度で一部認容 →双方控訴後、当審で訴え取下げ	
反訴請求		特許法74条1項に基づく特許権の移転登録請求 →持分各20分の9の限度で一部認容 →双方控訴

第2 事案の概要等

1 前提事実

5 前提事実は、原判決の第2の2（4頁～）記載のとおりであるから、これを

引用する。ただし、原判決第2の2の末尾（10頁22行目）に行を改め次のとおり加える。

「(12) 第1審被告Y₁らは、令和4年5月11日、第1審原告を被請求人として、本件特許に係る特許無効審判を請求したところ、特許庁は、令和5年10月4日、冒認出願（本件発明1～4、7及び8）及び共同出願違反（本件発明5及び6）を理由に本件特許を無効とする旨の審決をした（乙63）。同審決は、同月13日に第1審原告に送達されたが、第1審原告は、これに対して審決取消訴訟を提起せず、上記審決は同年11月13日の経過により確定した。」

10 2 争点及び争点に対する当事者の主張

(1) 当審における本訴関係の争点は、原判決第3の1(1)～(3)（10頁～）の争点1～3のとおりであり、これに対する当事者の主張は、原判決第4の1～3（11頁～）のとおりである。

15 (2) 反訴については、本件特許を無効とする審決の確定により、本件各発明の発明者は誰かという実体的な争い（原審の争点6）は、当審における争点から脱落している（後記第3の3参照）。

第3 当裁判所の判断

1 本件の事実経過及びその認定についての補足説明は、以下のとおり補正するほか、原判決第5の2（35頁～）及び3（43頁～）のとおりであるから、
20 これを引用する。

(1) 原判決第5の2(3)の見出し（38頁22行目）を「(3) 本件業務委託契約の締結及びその後の経緯」に改める。

(2) 原判決第5の2(5)の項（40頁17行目～20行目）を次のとおり改める。

25 「(5) 第1審原告は、第1審被告会社に対し、平成30年5月頃までに、
相当の期間を定めて本件売買契約の目的物である植毛量産機2台の引

渡しを催告したが、その引渡しがされなかったため、同年6月19日、
本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。」

2 本訴について

5 本訴に係る争点1（一部弁済の有無）、争点2（本件キャンセル合意により
第1審被告会社に生じた損害の有無及びその額）及び争点3（未払業務委託料
等の有無及びその額）についての判断は、原判決第5の4～6（44頁～）の
説示のとおりであるから、これを引用する。

これによれば、原判決が判断するとおり、第1審原告の第1審被告会社に対
する金銭請求のうち、本件売買代金の請求は全部理由があり、業務委託料の請
10 求は1609万7297円及び遅延損害金の限度で理由がある。

3 反訴について

前述のとおり、本件特許を無効とする審決が確定したから、本件特許権は初
めから存在しなかったものとみなされる（特許法125条）。そうすると、第
1審被告Y₁らの反訴請求は、移転を請求すべき本件特許権が失われている以
15 上、その余の点について判断するまでもなく、既に理由がないといわざるを得
ない。

なお、第1審被告Y₁らは、反訴提起に際し予告登録の嘱託（特許登録令25
条）がされなかったことを問題とするようであるが、予告登録は特許権の消長
には何ら影響するものではなく、特許権の消滅の登録は特許庁長官が職権です
20 べきものである（特許登録令16条1号）。

第4 結論

以上によれば、第1審被告Y₁らの反訴請求は全部理由がないから、原審反訴
認容部分を不服とする第1審原告の控訴は理由があり、原審反訴棄却部分を不
服とする第1審被告Y₁らの控訴は理由がない。また、本訴金銭請求は、原審が
25 認容した限度で理由があるから、同認容部分を不服とする第1審被告会社の控
訴は理由がない。なお、原判決中、第1審原告が特許を受ける権利を有するこ

との確認請求に係る部分は、第1審原告の当審における訴えの取下げにより失効しているから、その旨を明らかにすることとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

5

裁判長裁判官

宮 坂 昌 利

裁判官

本 吉 弘 行

10

裁判官

岩 井 直 幸