

通常実施権者の無効審判請求人適格
登録意匠「蛇口接続金具」事件

田村善之

[*51]

(東京高裁昭和 60 年 7 月 30 日判決(昭和 59 年(行ケ)第 7 号, 太田美好対株式会社オランダ製作所, 審決取消請求事件)無体集 17 卷 2 号 344 頁)

参照条文 意匠法 48 条 1 項

事 実

X は, 意匠に係る物品を「蛇口接続金具」とする登録意匠(以下, 本件登録意匠という)の意匠権者である。Y は昭和 57 年 4 月 26 日, X を被請求人として本件登録意匠につき登録を無効とする審判を請求し, その結果, 昭和 58 年 10 月 31 日, 特許庁により, 本件登録意匠を無効とする審決が下された。本件登録意匠は, 昭和 44 年 1 月にドイツにて発行され同年 7 月 25 日に工業技術院標準部, 日本工業調査会に受け入れられたドイツ工業規格書に記載された意匠(以下, 引用意匠という)に類似する意匠であるというのである(意匠法 3 条 1 項 3 号)。ところが, 審決に先立つ昭和 57 年 7 月 27 日に, Y は本件登録意匠の専用実施権者である訴外 A から, 期間を昭和 66 年 3 月 17 日までとして通常実施権の設定を受けており, 昭和 57 年 11 月 29 日その登録がなされていた。X はこの点を捉えて, 通常実施権の許諾を受けた Y が, 本件登録意匠の無効審判を請求することは信義則に反し許されないものであるところ, 右審決には, この不爭義務を看過した違法があることを理由にして, 審決の取消訴訟を提起した¹⁾。

[*52]

判 旨

請求棄却

Y の無効審判の請求人適格について, 「専用実施権者から通常実施権の設定を受けた者が, 当然に, 実施許諾を受けた登録意匠の登録の無効の審判を請求することができないということになると, 無効理由を含むと判断される登録意匠の実施をした場合においても実施料の支払いを継続しなければならないという不利益を受けることになり, これをも甘受するものとするべき合理的理由はないから, 通常実施権者であつても, 右無効審判を請求することは, 特段の事情のない限り, 信義則に反するものではないものと解するのが相当」である²⁾。

評 釈

1 まず, この問題に関連する判決の例をみよう。

意匠権の実施権の設定を受けた者が、当然に不爭義務を負い、無効審判の請求人適格を喪失することになるかどうかという問題について判示した判決は過去になく、本判決はこの問題に関する初めての判決である。しかし問題を同じ創作法に属する特許権、実用新案権に広げてみると、実施権者の無効審判の請求人適格が問題となったケースが、いくつか存在する。

(1)東京高判昭和 38 年 1 月 31 日、行裁例集 14 卷 1 号 95 頁は、特許権の無効審判請求棄却審決に対する抗告審判係属中に、審判請求人が当該特許権につき通常実施権の設定を受けたという事例に対して下されたものである。特許庁が抗告審判において国内刊行物記載を理由として当該特許権は無効であるとの審決を下したので、審判の被請求人である特許権者から審決の取消訴訟が提起された。東京高裁は「実施権設定にいたる経過および実施料の支払いその他契約に伴う諸種の制約に言及するまでもなく、実施権者の立場が、特許による独占が存在せず何人においても自由にその内容を享受することができる場合と比較して、甚だしく不利益のものであることは、多くいうをまたないところである」として請求を棄却した。実施権者の当然の不爭義務を[*53]否定したものと見える。また、判決ではないが、(2)特許庁昭和 54 年 11 月 7 日審決特許庁公報参考審判決集 5 卷 123 頁は、(1)判決と同様の論法により、実施権者の請求人適格を肯定している。

これに対し、無効審判の請求後、審理終結前に、請求人と被請求人間で無償の通常実施権の許諾契約がなされ、それとともに無効審判請求を取り下げる旨の和解も成立したが、特許庁がこれを看過し無効審決をなしたので、被請求人から審決取消訴訟が提起されたという事案に対して下された判決として、(3)東京高判昭和 55 年 12 月 23 日特許と企業 146 号 62 頁(実用新案権)、(4)東京高判昭和 58 年 3 月 30 日特許と企業 173 号 31 頁(特許権)がある³⁾。両判決はいずれも、被告である実施権者は無効審判を請求する利益を失い請求人適格を欠くに至ったものであり、審判請求は却下されるべきであったところ、審決にはこれを看過した違法があるとして、無効審決を取り消した。3-1 で後述するように、無償の実施許諾を受けたというだけでは、実施権者は無効審判を受けるメリットを完全に失うわけではないから、両判決が簡単に請求人適格を否定した理由は、無償の実施許諾がなされたことに基づいているのではなく、取り下げをする旨の和解契約が締結されたことに基づいているといえる⁴⁾。

さて、以上の各判決を整理してみると、実施権者の不爭義務は当然には認められておらず、紛争が生じた後に無効審判を取り下げる旨の和解がなされている場合にのみ請求人適格が否定されているにすぎないといえる。こうした中で本判決は、意匠権につき、専用実施権者から通常実施権の設定を受けた者が右登録意匠の無効審判を請求することは、特段の事情のない限り、信義則に反するものでなく、許されるとしたのである。本判決は(1)昭和 38 年東京高判の立場をあらためて確認するものであるといえる⁵⁾⁶⁾。

2 次に、この問題に関する学説を紹介しよう。その結論は分かれている⁷⁾。

大隅健一郎「技術提携」経営法学全集 11 卷(昭和 42 年)137 頁は、信義誠実、禁反言を

理由に、当然の不爭義務を肯定する。野口良光「特許実施契約」[*54]原増司判事退官記念(下)(昭和47年)1043頁も、実施権者は特許の有効性を原則的に黙認したものと推定されるとして、不爭義務肯定説に立つ。なお、光石士郎・特許法詳説(昭和43年)547頁(同・新訂特許法詳説(昭和47年)536頁)、萼優美・改訂工業所有権法解説(昭和57年)325頁は専用実施権者について不爭義務を認める。これらの説によると実施権者は無効審判を請求することはできないこととなる⁸⁾。

これに対して、不爭義務否定説としては、実務の状況と無効審判の公益性を主な理由とする永田大二郎・技術援助契約(昭和37年)207-212頁、実施権者が実施料の支払いを免れる利益を有することを理由とする織田季明・新特許法詳解(昭和36年)(織田季明・石川義雄・増訂新特許法詳解(昭和47年))445-446頁、吉藤幸朔・特許法概説(初版)(昭和43年)299頁(〔第八版〕(昭和63年)495頁)がある。その他、清瀬一郎・特許法原理(初版)(大正11年)476-477頁、永田大二郎編・実施契約(昭和41年)92-93頁(永田大二郎執筆)、紋谷暢男編・注釈特許法(昭和61年)273頁(土肥一史執筆)が不爭義務否定説に立っている。

この点、豊崎光衛・工業所有権法(新版)(昭和50年)313頁は実施契約の態様によるとしており、中山信弘編著・注解特許法(上)(昭和58年)593-594頁(中山執筆)も原則として不爭義務を否定しつつも、当事者間の関係が特殊な場合等には信義則上不爭義務を認めるべきであるとしている。

3-1 判例、実務によれば、無効審判を請求するには利害関係が必要である⁹⁾。実施権者にとって、無効審判の請求はいかなるメリットを有するのか、考察しよう。

本判旨も指摘するように、実施許諾が有償であれば、無効審決により実施料の支払いを免れることができる。また無償であっても、期間あるいは実施権の範囲に制限があれば、無効審判を請求する利益があることに変わりはない。また契約中に規定されている様々な義務のために実施契約が解除される可能性がある場合、実施権が未登録で意匠権が譲渡されるなどのために不利[*55]益を被る可能性がある場合などにも、無効とすることに利益を有している¹⁰⁾。

しかしながら、不爭義務肯定説は、実施権者には禁反言あるいは信義則が妥当するとして、このような利益に対して無効審判による法的保護を与えることを否定するのである。

3-2 それでは、その不爭義務肯定説の論拠を検討してみよう。

不爭義務肯定説の論拠の一つとしては、実施権者は特許の有効性を原則的に黙認したものと推定されるから、実施権者が無効審判を請求することは許されないというものがある¹¹⁾。

しかし実施契約締結時の段階で無効理由の立証ができない場合には、実施権者は特許庁の処分の有効性を尊重せざるをえず、当該発明、意匠を実施する際には実施契約を締結する以外に登録権利者からの侵害訴訟を免れる手段はない¹²⁾。したがって無効理由の立証

の見込みが明らかになった段階で無効審判を請求したとしても、実施権者の利害状況は実施契約を締結した段階とは大いに異なっており、いたずらにその態度を豹変したものとはいえず禁反言原則は適用の前提を欠く。

肯定説の他の論拠として、実施権者が一方で実施権に基づき特許権にともなう利益を享受し、差止請求を免れながら、他方においてその特許権の効力を争うことは矛盾した行動であり、信義則に反することも挙げられている¹³⁾。

しかし、無効理由が存在する場合、実施権者は理由のない実施料の支払いを継続しているわけであるから、これを免れるために無効審判を請求することには合理性があり、矛盾した行動とはいえない。また実施許諾が無償であっても実施権者は無効審決を得ることに一定の利益を有することは前述したとおりである。

もちろん実際には無効理由がなかったという場合には、結果的には実施権者は特許権による利益を享受しながら無効審判を請求したこととなる。だが、無効理由の存否は審判を試みなければ分からないという問題がある。そして審理の結果、無効理由のないことが判明した場合には請求の却下ではなく棄[*56]却をもってのぞむことが権利関係の安定に資する。合理的理由が全くないところいたずらに無効審判が請求される危険があるとの批判も考えられるが、態様の悪性が著しい場合、信義則違背として、許諾者は実施契約の解除をなすことができることと解することでサンクションとすればよかろう。特許であれば改良特許許諾義務など改良技術提供義務が存在する場合、実施料が出来高払方式による場合などには、許諾者は不誠実な実施権者に対して解除権を行使することにもメリットを有している¹⁴⁾¹⁵⁾。

以上のように、実施権の設定を受けたこと自体が、1で述べたような請求の利益をただちに喪失せしめるものといえないのであるから、実施権者が無効審判を請求することは当然には否定されないものと考えべきであろう。したがって不爭義務否定説が妥当と思われる。本判決は正当である。

4 本判旨は、特段の事情が存在する場合には不爭義務が生じる可能性を示唆している。前述した(2)、(3)の両判決によれば、紛争に関して和解契約が締結された場合がその一例である。なお、昭和62年の特許法155条(およびそれを準用する実用新案法41条、意匠法52条)の改正により、適法に無効審決がなされた後であっても、審決確定までは、相手方の同意を得たうえで審判請求を取り下げることが可能となった。ここにおいては、審判当事者の私的紛争解決の利益が特許を無効とする公益よりも優先されている。このような取扱から、法が取り下げ契約の有効性を認める趣旨を表明していると読むこともできよう¹⁶⁾。

学説によればこの他にも、実施契約締結の段階で既に契約中に明示ないし黙示の不爭条項の存在が認められる場合、当事者間に組合類似の特別の信頼関係がある場合、あるいは実施権者が無効理由を了知している場合などが、特段の事情により不爭義務が発生する例として挙げられている¹⁷⁾。

この点、本件および(1)事件においては、審判請求後に実施権が設定されていることが問

題となる。実施契約締結時に実施権者は無効理由を了知していたといえるからである。しかし請求人は無効理由の挙証責任を負っている。[*57]たとえ無効理由を了知していたとしても十分な立証活動が見込めない場合には、無効審判は徒労に終わる。他方、技術は早期に利用しないと陳腐化するので実施へのインセンティブが強いという事情がある。また当面の紛争を回避する必要もあり、この段階で実施契約を締結することには十分な合理性がある。したがって、この一事を以って無効審判が請求できなくなるとすることは実施権者にとって苛酷であり、相当ではない。請求人適格を肯定するに当たって、この点に何ら言及するところがなかった本判決および(1)判決は、結果的に正当といえる。

本判決の評釈として、雨宮正彦・特許管理 36 巻 8 号(昭和 61 年)991 頁、田村善之・ジュリスト 919 号(昭和 63 年)90 頁がある。

注

- 1) その他の取消事由として、X は、審決の意匠の判断を論難しているが、表題と関連が薄いので、省略する。
- 2) なお、実体問題においては、登録意匠と引用意匠の類似性が肯定され、無効審決が維持された。
- 3) ちなみに、昭和 62 年の特許法 155 条(およびそれを準用する実用新案法 41 条、意匠法 52 条)改正前の事件であり、審理終結前に取り下げ事由が生じていたことの認定が必要であった。
- 4) 研究会の席上、紛争の実態においては、以下のような事例を想定しやすい、との指摘がなされた。すなわち、無効審決が下された後で、困窮した権利者が、審判請求人と交渉し、無償の通常実施権の許諾と引き換えに、審判請求の取下契約を締結。ところが、昭和 62 年改正以前の法律では、無効審判の審理終結後、審判を取り下げることができない。そこで、審理集結前に取下契約が存在したかのように両当事者で偽装することとし、審決取消訴訟では両当事者がこれを一致して主張する可能性がある、というのである。なぜならば、この場合、権利者は勿論のこと、無効審判請求人としても、和解に際して審判に係った費用に相当する額を受領することができるならば、無効をさらに争うよりも、かえって、無償の実施許諾を受ける方が有利であるからである。無効とすると、当該発明・考案・意匠は、一般の自由利用に供されることとなるが、無効とせず実施許諾を得るとすると、独占を排他的に権利者との間で享受することがで[*58]きるのである。さらに、昭和 62 年の特許法 155 条改正により、無効審判の審理集結後であっても、審決の確定前であれば、つまりは審決取消訴訟中であれば、いつでも取り下げ可能となったので、このような偽装が不要となった。改正の理由として、従前は不自然な訴訟追行が頻繁に見られたため、弾力化を図ったことが挙げられている(参照、新原浩朗編著・改正特許法解説(昭和 62 年)148-149 頁。改正前の実態について、参照、田倉整 = 杉原圭三 = 松田克己・特許侵害訴訟の実務(改訂増補版)(昭和 55 年)454-459 頁(田倉執筆))。席上では、この改正に対して、一旦、無効審決がなされた後に、このような馴れ合いを促進する恐れがあるとの指摘もあった。
- 5) ただし本判決の事案は請求人が意匠権者自身から直接実施権の設定を受けたというものでは

ない点で従来の判決と異なる。たとえ信義則により、許諾をなした専用実施権者に対する関係において実施権者の不爭義務が発生したとしても、直接の当事者ではない意匠権者Xがその信義則を援用できるかどうか問題になりえた事案である。しかし本判決はそもそもの信義則自体の存在を否定したので、この点は取り上げられるところとはならなかった。

- 6) なお参考までに、競業法に属する商標権に関する判決を挙げておこう。結論として、裁判所は創作法とその取扱を異にしていない。

無効審判の事例ではないが、(5)東京高判昭和54年11月21日無体集11巻2号615頁は、商標法50条の不使用による商標登録取消審判の請求人が請求後に専用使用権の設定を受けたという事案において、東京高裁は請求人適格を肯定している。一方、(6)東京高判昭和56年6月11日特許庁公報参考審判決集6巻613頁は、審決中に、無効審判の請求人と被請求人との間に、通常使用権が設定とともに、取り下げ契約が締結されたのであるが、被請求人の代理人の死亡により、取り下げの同意書を請求人に引き渡せなかったため、審決の審理集結前に、取り下げができなかったという事案において、審決時に請求人には請求の利益がなかったとして、使用権者の請求人適格を否定した。このような和解契約と請求人適格の関係については、直接の先例ではないものの、(7)最判昭和61年4月22日判例時報1207号155頁(ユーハイム事件)がある。制裁的機能の強い商標法51条の商標登録取消審判請求において、請求人と被請求人のあいだで過去になされた和解契約が、問題となっている被請求人の商標の使用を認めたものであるならば、請求は信義則により許容されないとした判決である。ただし、伊藤正己裁判官の反対意見は、原審の(8)東京高判昭和61年4月22日判例時報1073号129頁と同じく、商標法51条の公益性を理由に、和解がなされていたとしても請求人適格が喪失することはないとする。

[*59]

- 7) その議論は、主に特許権に関するものである。したがって以下の議論は同じ創作法の範疇にある実用新案権、意匠権については妥当するが、競業法の範疇にある商標法には直ちに当てはまるものではないことに留意する必要がある。
- 8) この点、同じく当然に不爭義務を肯定する雨宮正彦・特許実施契約論(昭和55年)129-137頁は、不爭義務は実施契約解約の根拠となるにすぎないとしている(同書133頁)。請求が却下となるのは、明示の不爭条項が存在する場合に限られるという独自の立場を採るためである(同書136-137頁)。
- 9) 参照、(9)東京高判昭和41年9月27日行裁例集17巻9号1119頁、(10)東京高判昭和45年2月25日無体集2巻1号44頁、(11)東京高判昭和58年9月29日判例時報1105号135頁。
- 10) しかし、制限がない単なる無償の実施許諾契約であり、かつ実施権が登録済であれば、実施権者には一般公衆とは区別される格別の利益はないということになる。無効審判の請求について利害関係人たることを要求する現在の裁判実務からいえば、このような場合には、論理的には不爭義務を論ずるまでもなく請求人適格が否定されることとなる可能性があり、留意を要する。ただし、無効審判の類型によっては、そもそも利害関係を要求することに問題性が存することについて

- て、参照、中山信弘「無効審判の請求人適格」豊崎先生追悼論文集(昭和56年)200-203頁。
- 11) 野口・前掲書 1043 頁, 光石・前掲・特許法詳説 547 頁(同・前掲・新訂特許法詳説 536 頁)。
 - 12) 中山編著・前掲・注解特許法上 594 頁。
 - 13) 大隅・前掲 137 頁, 雨宮・前掲書 132 頁。
 - 14) なお、この点について雨宮・前掲書 133 頁は無効審判の請求があれば常に解除権の発生を認める。その理由として、無効を主張する実施権者は実施権の喪失を覚悟すべきことを挙げる。かく解するときは、実施権者は無効審判を請求するに、慎重にならざるを得ないこととなる。卓見ではあるが、特に進歩性欠如を理由とする場合など、無効理由の存否の判断は困難な場合があり、実施権者にとって過酷ではないかとの懸念を払拭しえない。なお検討を要したい。
 - 15) 否定説に対する批判として、実施権者からの無効審判の請求を許容すると、それに対する防御のために権利者が訂正審判の申立てをする必要がある場合、当の実施権者の承諾を要するから防御の機会をも奪われる惧れがあるとの指摘がある(雨宮・前掲書 132 頁。特許法 127 条参照)。しかし、訂正審判の申立てに実施権者の承諾を要件とした趣旨は、特許権者が誤って不必要な訂正審判を請求したり、必要以上の範囲を減縮したりすると、実施権者が不利益を被るか[*60]らである(豊崎・前掲書 216-217 頁)。権利範囲の減縮に異議を唱える利益を特許権の無効を主張する者に保護する必要はないから、無効審判を請求した実施権者には本条の適用はないと解すべきである。なお、このような場合には、承諾しない実施権者に対して、特許権者は信義則違背を理由に実施契約を解除できると解すべきである。
 - 16) 改正の趣旨については、前掲、注 4)を参照。
 - 17) 参照、永田・前掲書 208 頁・310 頁, 大隅・前掲 137 頁, 中山編著・前掲・注解特許法上 594 頁。ただし公益的観点から不爭条項の効力に疑問を呈する見解に、紋谷暢男「特許権、ノウハウと独占禁止政策」独占禁止法講座 (昭和51年)330 頁, 織田・前掲書 446 頁がある。研究会の席上でも、この点は大いに議論された。重要な問題ではあるが、本件との関連が薄く、紙幅の都合もあり、他日の別稿に期したい。