
知的財産権講義（9）

主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年2月17日

概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるために、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらには保護のための法制度について議論するものです。第九回目は、特許権の成立と消滅に関わる事項を議論したいと思います。また、医薬品の特許に特有の特許権の延長制度、及び無効審判制度の詳細についても議論しています。さらに、特許料の不納付による登録の抹消に係る事件と、審決取消訴訟についての不起訴の合意に係る事件を判例研究として採り上げました。

目次

1 設問	213
2 特許権の発生と消滅	214
2.1 特許権の成立	214
2.2 特許権の消滅	214
2.2.1 存続期間の満了	215
2.2.2 特許無効審判の確定	215
2.2.3 特許料不納	216
2.2.4 特許権の放棄	217
2.2.5 独占禁止法 100 条による特許の取り消し	217
2.2.6 相続人不存在	218
2.2.7 特許権消滅の効果	218
2.3 特許権の存続期間の延長制度	219
2.4 無効審判の詳細	220
2.4.1 請求要件	220
2.4.2 審判の審理	221
2.4.3 審決とその効果	222

A	無効確定前に特許権に基づいてなされた行為を巡る法律関係	223
A.1	実施料	223
A.2	訴訟の提起	223
A.3	仮処分申請	224
A.4	訴訟外の権利主張行為	224
A.5	和解の効力	224
B	特許料	224
B.1	納付金額	224
B.2	減免または猶予	225
B.2.1	3年間の経過措置	226
B.2.2	特許法に規定する減免措置	226
B.2.3	産業活力再生特別措置法に規定する減免措置	228
B.2.4	産業技術力強化法に規定する減免措置	228
C	判例研究 A	230
D	判例研究 B	235

1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 特許権は、特許権の設定の登録によって発生する。
- (2) 特許権をもって質権の目的とすることができる。
- (3) 特許権の存続期間は、特許権の設定の登録から20年である。
- (4) 特許権の存続期間が20年を超えることがある。
- (5) 一旦発生した特許権も、特許料の不納付によって消滅することがある。
- (6) 特許無効の審判によって無効との審決が確定したときは、特許権は将来に向かってのみ消滅する。
- (7) 相続人がいない場合は、被相続人の有する特許権は国有特許となる。
- (8) 特定独立行政法人の特許権に係る特許料は、無料である。
- (9) 国立大学法人の特許権に係る特許料は、私立大学の場合と同等である。
- (10) 特許料は収入印紙をもって納付することができる。

設問は以上。

2 特許権の発生と消滅

2.1 特許権の成立

特許権の設定の登録とは、特許査定（51条）及び原則として¹第1年から第3年までの特許料の納付（107条）を前提²として、出願にかかる発明について、特許権の設定特許を原簿に登録することをいいます（27条、66条）。

特許法は、新規発明を公開した代償としてその者に特許権を付与して、産業の発達を付与することとしています（1条）。

かかる特許権は、発明という無形の財を排他的に利用する権利であって、移転性を有し、実施権、質権の目的とすることができるなど、物権（民175条等）に準ずる性質を有しています。したがって、その発生はもとより、権利の存否、帰属その他の変動について認識することができるようにして社会に公示することが必要となります。さもないと、第三者が不測の損害を受けることになりかねないからです。

そこで、法は、特許原簿（27条）を設け、特許権の発生は、登録原簿に特許権設定の登録をすることにより発生することとしています（66条）。さらに、特許原簿には、当該権利の移転、実施権の設定、質権の設定、処分の制限³、消滅等、発生から消滅にいたる事項が記載されることになっています。

特許権の設定の登録がなされるとそれに引き続いて

- 特許証の交付（28条）： 特許証は半ば名譽を表示するものに過ぎません。権利の存否は特許原簿の記載を通じてのみ定まるものであって、特許証の存否とは関係がありません。
- 特許公報への掲載（66条第3項）： 特許を受けた発明の明細書及び図面の内容等が掲載されます。出願公開時の明細書等に補正がなされる可能性があるため、最終的な権利内容を公示する必要があるためです。もっとも、出願公開がされている場合には、要約書は再度公開されません。
- 出願書類及びその付属物権の縦覧（改正前66条第5項）： 特許異議申し立ての機会を第三者に与えるため5ヶ月間の縦覧⁴期間が設けられていました。ただし、出願書類及びその付属物権の縦覧は、特許異議申し立て制度の廃止と運命を共にし、平成15年の末日をもって廃止されました。

が行われます。

2.2 特許権の消滅

特許権の消滅とは、特許権の設定の登録により適法に発生した特許権が、その後の一定の事由によってその存在を失うことをいいます。

特許法は、発明の保護と利用の調和を図ることにより産業の発達に寄与することを目的として（1条）、新規発明公開の代償として特許権を付与（68条本文）することとしています。

¹免除若しくは猶予される場合があります（66条1項）。

²特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、一括して納付しなければなりません（108条1項）。

³民事訴訟法、民事保全法による差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等が該当します。

⁴ちなみに縦覧は無料ですが、閲覧は有料とされています。

しかし、特許権は独占排他権であり、対世的効力を有するため、第三者の産業活動と密接に関係しています。また、特許権は私的財産権であり、その処分は本来権利者の事由に委ねられているものでもあります。

そこで、かかる産業政策的その他の見地から、一定の場合には特許権が消滅することとしています（67条1項等）。

2.2.1 存続期間の満了

特許権の存続期間とは、特許権が特許法上有効に存続し得る期間をいいます（67条）。特許法は、発明の保護と利用の調和を図ることにより産業の発達を図るため、新規発明開示の代償として独占排他権たる特許権を付与するようにしています。

しかし、一定期間の独占を認めれば発明保護の目的は達成される一方、発明は陳腐化するため、あまりに長期間独占権を認めると、第三者の利用を不当に制限し、かえって産業の発達を阻害することになりかねません。さらに、TRIPS協定⁵を遵守する必要もあります。

そこで、特許法は、特許権の存続期間を有限とする一方、平成6年改正により、TRIPS協定を遵守すべく、存続期間を出願日から20年としました（67条1項）。

以下に、特許権の存続期間の始期、及び終期について確認しておきます。

- 特許存続期間の始期（66条1項）： 特許権の設定登録の日に特許権が発生します。特許法は登録主義を採用しており、設定の登録により特許権が発生するようにしています。
- 特許存続期間の終期（67条1項）： 出願日から20年で特許権が消滅します。TRIPS協定によれば20年以上であれば何年でも良いこととなりますが、あまりに長期間では特許権者に過保護となるので20年に制限されています。

2.2.2 特許無効審判の確定

特許無効の審判とは、法定の無効事由を有する特許を無効とし、瑕疵ある特許権を遡及的に消滅させるために請求し得る審判をいいます（123条）。

特許法は、真に産業の発達に貢献する発明を保護すべく、審査主義を採用し（47条）、一定の特許要件を具備する発明にのみ特許権を付与するようにしています。

しかし、審査官等の過誤により特許要件を具備しない発明に対して特許権が付与される場合が有り得ます。このような瑕疵ある特許権の存在は権利者に不当な保護を与える一方、第三者の自由実施を不当に制限し、かえって産業の発達を阻害することになりかねません。

そこで、特許法は、瑕疵ある特許権を遡及的に消滅させるべく、特許無効の審判を設けています（123条）。

⁵TRIPS協定第33条

保護期間は、出願日から計算して20年の期間が経過する前に終了してはならない。

特許無効の審判とは独立に特許異議の申し立て制度⁶（改正前 113 条等）というものが存在しました。しかし、この制度は、特許無効の審判制度と類似するものの一定の独立した存在意義を有するものとして存在してきましたが、制度の簡素化の観点から平成 15 年をもって廃止されました。

さらに、特許権の存続期間の延長登録の無効の審判（125 条の 2）⁷によって、存続期間の延長登録によって延長された期間について遡及的に特許権が消滅する場合もあり得ます。

2.2.3 特許料不納

特許権は独占排他権であるため、独占に対する対価が必要であると考えられたためと解せられます。

また、特許料の納付に見合うだけの実施を間接的に強制しているものと考えられることもできます。

そこで、

- 設定登録料の不納： 出願が却下されます（18 条 1 項）。
- 年金不納： 特許権が消滅します（112 条 4 項から 6 項）。ただし、一定の場合には追納により特許権が回復することがあります（112 条の 2）。このようにして回復した特許権については、その効力について一定の制限が加えられていることに注意して下さい（112 条の 3）。

のような制裁が予定されています。

なお特許料は、利害関係を有する者による納付⁸も認められています（110 条 1 項）。

⁶特許異議の申し立て制度とは、特許付与後の一定期間内に広く第三者に特許と取り消しを求める機会を与えることにより、瑕疵ある特許処分の是正を図る制度をいいます（改正前 113 条等）。

特許法は、特許制度の信頼度、安定度を高めるべく、審査主義を採用し、特許出願について実体的要件を満たしているかどうかの審査をするようにしています（47 条）。

しかし、出願件数の激増と出願内容の複雑、高度化のより審査資料が膨大になったため、そのすべてを審査することは不可能に近く、早期権利化の要請にも反することにもなりかねない状況にあります。一方、瑕疵ある特許権の存在は、第三者に不測の不利益を与えるものでもあります。

そこで特許法は、平成 6 年改正において、審査官が一応特許しても良いとの心証を得たものについては特許を付与するとともに、特許付与の見直しの観点から特許付与後の一定期間に第三者に特許異議の申し立てを認める本制度を採用しました（改正前 113 条等）。

⁷特許権の存続期間の延長登録の無効の審判とは、67 条 2 項に規定する延長事由に該当しないにも関わらず特許権の存続期間の延長登録の出願に（67 条の 2 第 1 項）によって存続期間の延長登録がなされた特許権について、その延長の無効を請求する審判をいいます。

医薬品等の分野において侵食された特許期間の回復を図るために、昭和 62 年改正により特許権の存続期間の延長制度が設けられました（67 条の 2 等）。

しかし、特許権は独占排他権であるため、延長登録が有効か無効かは権利者のみならず、利害関係人にとっても重大な影響があります。

そこで、延長登録に対する第三者の不服申し立て制度として、存続期間の延長登録の無効審判の制度が設けられました（125 条の 2）。

⁸特許料は、権利者でなくても一定の利害関係を有する者は、権利者の意に反しても特許料を納付することができます（110 条 1 項）。特許権の放棄の場合に一定の利害関係人の承諾を要する旨（97 条）と同様の趣旨によるものです。

民法の立場からは、事務管理説（700 条）、代位弁済説（474 条）のいずれをとっても権利者の意思に反して特許料を納付することはできないこととなります。

しかし、それでは専用実施権等の特許権に付随する権利を有する者は、権利者の恣意のままに、ないしは懈怠（ケタイ）による特許料不納によってその権利を失ってしまうこととなります。

2.2.4 特許権の放棄

特許権を維持していることが、経済的に見合わないとき等には、特許権を放棄することができます。私的財産の処分は権利者に自由に委ねられているからです。なお、複数請求項に係る特許権は、請求項ごとに放棄可能です（185条）。

しかし、特許権者が一存でその権利を放棄することができるすると、当該特許に付随する権利を有する者が不測の不利益を被ることになりかねません。

そこで、法は、特許権等の放棄について一定の利害関係を有する者の承諾を必要とする旨を定めています（97条）。

2.2.5 独占禁止法 100 条による特許の取り消し

独禁法は正式には、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。

その第一条には、法目的として

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を發揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

が掲げられています。

しかし、私的独占を排除することにより国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする独占禁止法は、設権的に独占権を付与することにより産業の発達を図ろうとする産業財産権と矛盾をきたす可能性があるために、その 21 条において

第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

として、産業財産権の適法な行使と認められる行為には適用しない旨を宣明しています。そうはいつても、法目的を没却するような濫用的権利の行使については、これを排除する必要がありますから、独禁法 100 条は

第一百条 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。

一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨

二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨

2 前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。

3 前項の規定による判決の謄本の送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。

として、特許権等が強制的に取り消される場合があることを規定しています。

そこで特許法は、かかる利害関係人に権利者の意図に反しても特許料を納付することをみとめ、自己の権利を保全するすることができるようにしています（110条）。

2.2.6 相続人不存在

相続人搜索公告期間内（民 958 条）に相続権を主張する者がいない場合には、特許権が消滅します（76 条）。

民法 959 条では、このような場合私有財産は国庫に帰属するとされています。しかし、特許権の場合には、一般公衆にその自由利用を認めて、発明利用の促進を図る方が産業政策上適切と考えられものです。

具体的には民法の規定が適用されますので、時系列で関係する手続等を掲げておきます。

- 相続人のあることが明らかでないときには、相続財産は法人とされます（民 951 条）。
- 家庭裁判所は相続財産管理人を選任します（民 952 条 1 項）。
- 相続財産管理人の選任の公告が為されます（民 952 条 2 項）。
- 民 952 条 2 項に規定する公告の後 2ヶ月以内に相続人がいることが明らかにならなかったときは、相続債権者、受遺者に対し、一定期間内にその請求を申し出るべき旨を公告します（民 957 条）。
- 民 957 条所定の一定期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、請求により一定期間内にその権利を主張すべき旨、相続人搜索の公告を行います（民 958 条）。
- 民 958 条所定の一定の期間内に相続人が現れない場合には、特別縁故者へ相続財産の分与をすることができます（民 958 条の 3）。
- 当該特許権が共有に係る場合⁹には、他の共有者に被相続人の持分が帰属します（民 255 条）。
- このようにして、相続人、相続債権者、受遺者、特別縁故者、特許権の共有者がいるといった事情によって、当該特許権が処分されない場合には特許権は消滅します（76 条）。

しかし、現実には、相続人不存在による特許権の消滅が争われた事例はなく、特許料不納又は存続期間の満了によって消滅していると考えられます。

2.2.7 特許権消滅の効果

特許権の消滅は、無効審判の審決確定の場合を除いて、将来に向かってのみその効力が生ずるとされています。無効審判の審決確定の場合には、権利の客体に瑕疵があったということですから、そもそも特許権が発生しなかったという取扱いになります（125 条本文）。

特許権消滅の効果を具体的に見ていきますと、

- 第三者の自由実施が可能： 発明の利用促進を図り、法目的（1 条）を達成するためです。
- 特許原簿に登録（27 条 1 項一号）： 権利関係を明確化するためです。

⁹このような場合に民 255 条と民 958 条の 3 との優先関係が問題となります。最判 H0.11.24 は、民 255 条は、民 959 条の特別規定であると考えられるから、民 958 条の 3 が優先して適用されるとしています。

- 特許公報に掲載（193条2項四号）： 広く一般公衆に知らせて、発明の利用を促進するためです。ただし、存続期間の満了等によるものは掲載されません。
- 各種の実施権が消滅： これらの権利は、特許権の存在を前提とする付随的な権利だからです。
- 一定の法定通常実施権が発生（80条、実20条、意31条2項、同32条2項）： 原特許権者を保護するためです。
- 無効審決確定により遡及消滅した場合には、補償金請求権も遡及消滅（65条4項）： 特許権に付随する権利だからです。
- 無効審決確定により遡及消滅した場合を除き、訂正審判、訂正の請求可能： 特許権消滅後に請求された無効審判に対する防御の必要があるからです（123条2項）。
- 消滅後の特許表示は虚偽表示（198条、188条）： 取引の安全を害するからです。

といったことを掲げることができます。

2.3 特許権の存続期間の延長制度

特許権の存続期間の延長制度とは、他の法律の規定により侵食された特許権の存続期間を所定の条件のもとに一定期間延長する制度をいいます（67条2項）。

特許法は、新規発明開示の代償として、一定期間独占権たる特許権（68条）を付与して、発明の保護（1条）を図っています。

しかし、医薬品等の分野では他の法律（薬事法14条等）により、許可等の処分を受けなければ実質的に特許発明を実施できない場合があります。このような規定は、安全性の確保等を目的とする公益的見地からは不可欠のものではありますが、その反面、特許権の存続期間が侵食され、その間独占権による利益を享受できないこととなります。

そこで、特許権による実質的な保護期間を回復すべく、昭和62年法改正により存続期間の延長制度が創設されました（67条2項等）。

- 主体的要件： 特許権者の保護のための制度ですので、特許権者のみが延長の出願をすることができます（67条の3第1項四号）。また、特許権が共有に係る場合には全員で出願する必要があります（67条の3第1項五号、67条の2第4項）。
- 客体的要件：
 - － 特許発明の実施に67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったこと（67条の3第1項一号）。
 - － 特許権者等が当該処分を受けたこと（67条の3第1項二号）。
 - － 延長を求める期間が特許発明の実施ができなかった期間¹⁰を超えないこと（67条の3第1項三号）。

¹⁰平成11年改正前は、2年以下の期間実施ができなかったことは延長出願の要件に該当しないとしましたが、現在はこの足切は廃止されています。

- 時期的要件： 政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内に出願することが必要です（67条の2第3項）。政令で定める期間は、原則として3月です。特段の事情がある場合には9月まで認められます（施行令4条）。また、存続期間の満了後は出願することができません（67条の2第3項但書）。さらに、存続期間満了前6月前の前日までに所定の書面を提出しなかった場合は存続期間満了前6月以後は出願することはできません（67条の2の2第2項）。
- 手続的要件： 所定の事項を記載した願書（67条の2第1項）に、延長理由を記載した資料を添付（67条の2第2項）して出願します。
- 延長登録出願の効果： 延長登録出願をすると存続期間は延長されたものと擬制されます（67条の2第5項）。査定が確定するまでに権利の空白期間が発生するのを防止するためです。通常の特許出願と同様に、拒絶理由の通知、意見書の提出（67条の4）、補正、拒絶査定に対する審判の請求（121条）をすることができます。
- 延長登録の効果：
 - － 5年を限度として存続期間は延長されます（67条2項）。
 - － 処分の対象となった物を処分において定められる用途について実施する場合にのみ延長後の特許権の効力が及びます（68条の2）。処分を受けることにより禁止が解除された範囲と特許発明の範囲の重複部分のみに特許権の効力を認めれば十分と考えられたからです。例えば、ニトログリセリンを心臓薬として用いる特許権の効力は、心臓薬としての実施にのみ及び、爆薬としての実施には及びません。
 - － 所定の事項が特許公報に掲載されます（67条の3第4項）。
 - － 過誤登録に対しては、延長登録無効審判の請求をすることができます（125条の2）。

2.4 無効審判の詳細

2.4.1 請求要件

まず無効審判の請求要件について議論します。

- 請求人： 特許無効の審判は、原則としてだれでも請求¹¹することができます（123条2項本文）。しかし、専ら当事者の利害に係る無効理由については、利害関係を要求することとしています。すなわち、共同出願違反（123条1項二号、38条）、冒認出願（123条1項六号）については、利害関係を要求しています。

法人でない社団等も利害関係があれば請求人の適格があります（6条1項三号）。なお、請求人の地位は、一般承継は可能ですが、特定承継は認められないものと解されています。請求人の地位は、財産権ではなく、単なる法律上の地位にすぎないと考えられているからです。

¹¹平成15年12月31日までは、法律上の利害関係が必要とされていました。しかし、特許異議申し立て制度が廃止されたことから、原則として何人でも請求することができることとした上で、一定の無効理由については、利害関係を要する旨改正されました。

- 被請求人： 特許権者です。特許権が共有に係る場合には、共有者全員を被請求人とする必要があります（132条2項）。
- 請求の理由（無効理由）： 無効理由は、原則として出願の拒絶理由（49条）と同様です。ただし、翻訳文新規事項の追加（49条六号）記載要件違反（49条四号、36条6項四号）発明の単一性違反（49条四号、37条）については除外されています。実体的瑕疵ではないため、これを理由に無効とするのは特許権者に酷と考えられたからです。
一方、拒絶理由に掲げられていない無効理由があります。特許後に25条の規定（外国人の権利の享有）により特許権を享有することができない者となった場合（123条1項七号）および訂正が126条1項但書き違反（訂正の範囲の逸脱）となったとき（123条1項八号）が該当します。
- 請求の期間： 設定登録後であれば権利消滅後においても請求可能です（123条3項）。権利消滅後に過去の侵害に対する損害賠償を請求されることもあるからです。
- 請求の手続： 審判請求書を特許庁長官に提出します（131条1項）。複数の請求項に係る特許については、請求項ごとに請求することができます（123条1項柱書）。また、「請求の理由」の記載について、根拠となる事実の具体的特定、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載することが要求されています（131条2項）。さらに、請求書に記載したいずれかの事項について補正をする場合には、その要旨を変更するものであってはならないとされており（131条の2第1項）特に「請求の理由」の補正がその要旨を変更するものである場合について特段の事由を定めて許容することができるとしています（131条の2第2項）。すなわち、
 - － 請求の理由の補正が要旨を変更するものである場合において
 - － 当該補正が審理を不当に遅延させるおそれのないことが明らかなものであり
 - － 被請求人のした訂正の請求によって副次的に請求の理由を補正することが必要となった場合
 - － または、補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、かつ、被請求人がこれに同意した場合
 に限定しています。いづれも、審判請求人に対して、審判の迅速な進行に積極的に寄与することを求めたものになっています。

2.4.2 審判の審理

次に審判の審理について議論します。

- 方式審理（133条）： 審判請求書が方式違反の場合には審判長が補正命令を発します（133条1項）。不備が解消しない場合には、決定により請求書が却下されます（133条3項）。
- 方式審理（133条の2）： 審判の請求以外において不適法な手続きであって、その補正をすることができない場合には、弁明書の提出の機会（133条の2第2項）が与えられた後、決定によって、その手続きが却下されることがあります（133条の2第1項）。

- 適法性審理（135条）： 審判官の合議体が、不適法な請求であって補正ができないと認定した場合には、審決により審判請求が却下されます（135条）。この場合には、答弁書を提出する機会が与えられないことがあります。
- 実体審理： 審理の客観性を担保するため、3人又は5人の審判官の合議体（136条）によって審理されます。審理は、当事者対立構造¹²をとり、原則として、口頭審理（145条1項）、公開審理（145条5項）で行われます。また、民事訴訟と異なり、職権主義¹³を基調（150条ないし153条）としています。
- 審理手続き：
 - － 被請求人の弁明の機会を付与するために審判請求書の副本が被請求人に送達されます（134条1項）。
 - － 被請求人は、副本の送達を受けて、答弁書の提出をすることができます。ただし、「特別の事情」ありとするときは、答弁書の提出の機会が与えられないことがあります（134条2項但書）。
 - － 審判に係属中は、答弁書提出期間等に明細書の訂正の請求¹⁴をすることができます（134条の2第1項）。
 - － 利害関係人の利益を保護するため、利害関係者は審判に参加することができます（148条）。

2.4.3 審決とその効果

このようにして、証拠調べが進み審決をすることができる段階に達すると、審理終結通知（156条1項）がなされ、その後、審決（156条3項）が下されます。

- 認容審決（当該権利が無効であることが認められた）の場合：
 - － 特許権は原則として遡及的に消滅します（125条）。
 - － 補償金請求権も遡及的に消滅します（65条4項）。
 - － 後発的無効理由（123条1項7号、25条）の場合には、該当するに到ったときから消滅します（125条但書）。
 - － 訂正審判の請求をすることができなくなります（125条5項但書）。
 - － ダブルパテントであることを理由としてその権利を無効とされた原特許権者には、一定の条件のもとに法定通常実施権が発生します（80条）。
- 棄却審決（当該権利が無効であることが認められなかった）の場合： 審決の確定によって一事不再理効¹⁵が発生します（167条）。

不利益な審決を受けた審判の請求人、又は特許権者は、審決の確定前であれば出訴（178条）によってさらに争うことができます。また、審決の確定後であっても、非常の不服申し立て手段として再審請求（171条）をすることができる場合があります。

¹²拒絶査定不服審判（121条）においては、当事者対立構造は採用されていません。拒絶査定不服審判が査定系の審判といわれる所以です。

¹³民事訴訟では、裁判所は原則として職権証拠調べをすることができないとされています。

¹⁴但し、訂正内容は、（1）特許請求の範囲の減縮、（2）誤記又は誤訳の訂正、（3）明瞭でない記載の釈明に限定されています。

¹⁵新たな事実、新たな証拠もないのに、争いの蒸し返しを防止する趣旨です。

なお、審判請求書の取り下げ（155条）は、審決が確定するまで可能です（155条1項）。ただし、被請求人が答弁書を提出した後は、被請求人の同意¹⁶が必要となります（155条2項）。さらに、審判の請求が請求項ごとに可能であったことに対応して、取り下げも請求項ごとにすることができるようになっていきます（155条3項）。

A 無効確定前に特許権に基づいてなされた行為を巡る法律関係

A.1 実施料

実施契約書に「特許が無効になっても支払い済みの実施料の返還を求めるとはできない。」との条項が入っている場合には、それに従うことになります（私的自治の原則）。

「無効審判の請求がされることを知っていて、上記不返還条項を含む実施契約をしたときは、無効審決確定後に実施料の返還を請求することができない。」とした判例もあります（東京地判 S.57.11.29）。

そのような条項がない場合に特許が無効となったときに、実施料を返還すべきかどうかについては、積極説と消極説があります。一般には、消極的に解されています。実施権者は、実施権により一定の利益を受けていたことから、特許権者は実施権者に損失を及ぼした者には該当しないと考えられるからです。

ただし、特許権が実質上、有名無実の場合には、返還の義務があるものと解されています。実施権者は期待した利益を得ることができず、実施料は、不当利得（民703条、704条）に該当するからです。

A.2 訴訟の提起

特許権侵害訴訟において特許権者勝訴の判決が確定した後に特許権無効の審決が確定すると

- 再審事由（民訴338条1項八号）となります。
- 特許権者がすでに相手方から損害賠償金を受け取っていた場合には、不当利得（民703条、704条）となるので、返還しなければなりません。
- また、特許権者の権利行使によって相手方に損害が発生しており、これにつき特許権者に故意過失があれば、特許権者は損害賠償責任（民709条）を負う事になります。冒認特許に基づく権利行使といった場合にこれに該当します。

一方、特許権者敗訴の判決が確定した後に特許権無効の審判が確定した場合には、必ずしも先の特許権者による訴訟の提起が不当訴訟になるとはいえません（大阪地判 S53.12.19）。

¹⁶争点について審判による結論を得たいという被請求人の意向を考慮したものです。

A.3 仮処分申請

特許権者が仮処分を申請し、執行した後に特許が無効となると、その特許権者（債権者）は不当処分に基づく責任を負わされます（民 709 条）。特許権等に関する差止めの仮処分の申請については「結果として被保全権利が存在しなかったことだけで無過失責任を問うことは酷であるとしても、少なくとも相応に高度の注意義務を課するのが当然である。」旨の判示があります（大阪地判 S53.12.19）。

A.4 訴訟外の権利主張行為

特許権者が特許無効審決の確定前に行った警告等につき

- 当該特許権を侵害するものと思われる物品の製造業に対する警告は不法行為（709 条）、又は営業上の信用を害する行為（不競法 2 条 1 項 14 号）に該当しない。
- 製造業者以外の取引先等の第三者に対して警告をする場合には、製造業者に対してする注意義務に比して、当該物品が特許権を侵害するか否かの判断には、高度の注意義務が要求され、不法行為、営業上の信用を害する行為に該当する場合があります。
- 弁理士が、上記警告をするように指示ないし指導したとすれば、弁理士について同上の責任が発生することもあり得る。

とした判示があります（名古屋地判 S59.8.31）。

A.5 和解の効力

特許権侵害に係る争いについて和解（民 695 条）が成立した後に第三者による無効審判により特許の無効が確定した場合であっても、「和解は互譲（ゴジョウ）の精神により特許権を尊重することを中心にして締結されたものであるから、特許無効の審決が確定しても、民法 696 条の趣旨を踏まえて当事者双方は、これを理由として和解の効力を争うことはできない。」との判示があります（大阪地判 S52.1.28）。

B 特許料

B.1 納付金額

	基本部分	請求項毎
出願料	21000(16000)	0(0)
審査請求料	84300(168600)	2000(4000)
特許料 1 年から 3 年目（設定）	13000(2600)	1100(200)

特許料 4年から6年目(毎年)	20300(8100)	1600(600)
特許料 7年から9年目(毎年)	40600(24300)	3200(1900)
特許料 10年から25年目(毎年)	81200(81200)	6400(6400)

括弧内は、平成16年4月1日以降に適用されます。

平成16年度からは、出願料と特許料は低減される一方、審査請求料は高負担となっていることが分かります。法改正の目的として「出願の奨励」、「出願者間の費用負担不均衡の是正」と「適正な審査請求行動促進」掲げられています。

「出願者間の費用負担不均衡の是正」の観点とは、請求項数の多い特許を有する者が、より少ない請求項数の特許を有する者に対して過度に優遇される結果となっていることを是正して、平均的な特許(請求項数7.6 特許維持期間9年)に対するトータルコスト低減することを目的としています。

また「適正な審査請求行動促進」とは、真に権利化を必要とする出願のみを厳選して審査請求をするように誘導することを意味します。

さらに、審査待ちの期間に出願の取り下げ又は放棄があった場合、請求により審査請求手数料を返還する制度も新たに導入されます(改正法195条9項)

B.2 減免または猶予

審査請求料について減免措置について表の形でまとめました。

減免猶予の対象者	措置内容	根拠法
国及び所定の特定独立法人	免除	特107条2項 政令13条の4
生活保護法11条1項各号対象者	免除	特195条の2第一号 手数料令1条の4第1項
市町村民税非課税の者	免除	同上
個人所得非課税の者	1/2に軽減	特195条の2第一号 手数料令1条の4第2項
資力の乏しい法人等	1/2に軽減	特195条の2第二号 手数料令1条の4第2項
承認事業者(TLO)	1/2に軽減	再生33条 政令16条
大学等の研究者及び大学等	1/2に軽減	強化16条2項 政令5条
研究開発型中小企業	1/2に軽減	強化17条2項 政令10条

第一年から第三年分の特許料についての減免措置についてまとめました。

減免猶予の対象者	措置内容	根拠法
国及び所定の特定独立法人	免除	特107条2項 政令13条の4
生活保護法11条1項各号対象者	免除	特109条一号 政令14条一号 政令15条の2第1項

市町村民税非課税の者	免除	同上
個人所得非課税の者	3年間猶予	特109条一号 政令14条一号 政令15条の2第2項
資力の乏しい法人等	3年間猶予	特109条二号 政令14条二号 政令15条の2第2項
承認事業者(TLO)	1/2に軽減	再生32条 政令14条
大学等の研究者及び大学等 (国立大学も公私立大学と同様)	1/2に軽減	強化16条第1項 政令2条
研究開発型中小企業	1/2に軽減	強化17条1項 政令8条

その他の手数料、及び4年目以降の特許料については全額納付の義務があります。

B.2.1 3年間の経過措置

なお、国立大学法人等が国から承継した権利及び法人化後3年以内に出願・承継した権利については、従前どおり手数料及び特許料が免除されます。

また、承認TLOについても同様の経過措置がとられています。

B.2.2 特許法に規定する減免措置

特許法本体においては、減免措置に関して、107条、109条、195条の2に規定があります。具体的には政令において定められています。そこで、特許法施行令の関連条文を掲げておきます。

(特許料の納付を要しない独立行政法人)

第十三条の四 特許法第百七条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。

(資力に乏しい者)

第十四条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 特許法第百九条第一号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。

イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。

ロ 市町村民税(特別区民税を含む。次条第二項第二号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)

ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)

二 特許法第百九条第二号に掲げる者にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事

業年度の確定申告書（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。）又は連結確定申告書（法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。）を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ）のいずれにも該当すること。

イ 資本の額又は出資の総額（資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額）が三億円以下の法人であること。

ロ 設立の日（合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日）以後五年を経過していないこと。

ハ 法人税（所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者（次条第三項第二号において「居住者」という。）にあつては、事業税）が課されていないこと（非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人（次条第三項において「外国法人」という。）にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。）。

ニ イから八までに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

のように定義されています。

第十五条の二 特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第一百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を免除することができる。

2 特許庁長官は、第十四条第一号ハに掲げる要件に該当する者（同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。）又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第一百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付を猶予することができる。

（猶予の期間）

第十六条 前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。

審査請求料の減免については、特195条の2を受けて特許法等関係手数料令において具体的に規定されています。

（出願審査の請求の手数料の減免）

第一条の四 特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。

2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する者（同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。）又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

B.2.3 産業活力再生特別措置法に規定する減免措置

産業活力再生特別措置においても、いわゆる認定 TLO を対象とした減免措置が規定されています。

第三十二条 特許庁長官は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。次条及び附則第四条において「承認事業者」という。）が同法第二条第一項の特定大学技術移転事業（次条及び附則第四条において「特定大学技術移転事業」という。）を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

（出願審査の請求の手数料の特例）

第三十三条 特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

産業活力再生特別措置の施行令を以下掲げてあります。

（特許料の軽減）

第十四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（出願審査の請求の手数料の軽減）

第十六条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令（昭和三十五年政令第二十号）第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

B.2.4 産業技術力強化法に規定する減免措置

さらに産業技術力強化法というものがあります。大学や研究開発型のベンチャーを対象とした減免措置が規定されています。

第十六条 特許庁長官は、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

一 その特許発明（職務発明（特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下同じ。）に限る。）の発明者である学校教育法第一条に規定する大学（以下この条において単に「大学」という。）の学長、副学長、学部長、教授、助教授、講師若しくは助手、同法第一条に規定する高等専門学校（以下この条において単に「高等専門学校」という。）の校長、教授、助教授、講師若しくは助手又は国立学校設置法第三章の三に規定する大学共同利用機関（これに置かれる研究所で政令で定めるものを含む。）の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者（以下この条において「研究者」という。）

二 その特許発明が大学又は高等専門学校の研究者がした職務発明である場合において、その研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学又は高等専門学校を設置する者

2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

一 その発明（職務発明に限る。）の発明者である研究者

二 その発明が大学又は高等専門学校の研究者がした職務発明である場合において、その研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学又は高等専門学校を設置する者

第十七条 特許庁長官は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

一 その特許発明の発明者

二 その特許発明が従業者等（特許法第三十五条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。）がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等（同項に規定するものをいう。以下この条において同じ。）に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

一 その発明の発明者

二 その発明が従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

産業技術力強化法の施行令を以下掲げました。

（大学の研究者等に係る特許料の軽減）

第二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（大学の研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減）

第五条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令（昭和三十五年政令第二十号）第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減）

第八条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減）

第十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

C 判例研究 A

H14. 4.24 東京地裁 平成 13(行ウ)385 特許権 行政訴訟事件

平成 13 年(行ウ)第 385 号 手続却下処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 14 年 3 月 18 日

	判 告	決
原告		アールエス イノベーション アク
被告		
訴訟代理人弁護士		神 田 英 一
同		大 川 淳 子
被 告		特許庁長官
		及 川 耕 造
指定代理人		菊地原 正 彦
同		小 林 進
同		宮 島 義 直
	主	文

- 1 本件訴えをいずれも却下する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第 1 請求

- 1 被告が平成 12 年 4 月 17 日に、原告の特許第 2066435 号特許権に係る平成 11 年 9 月 28 日付け特許料納付書についてした手続却下処分を取り消す。
- 2 被告が平成 12 年 4 月 25 日に、原告の特許第 2066435 号特許権に係る平成 11 年 11 月 16 日付け特許料納付書(補充)についてした手続却下処分を取り消す。

第 2 事案の概要

原告は、原告が有していた特許権(特許第 2066435 号、以下「本件特許権」という。)について、特許法(以下「法」という。)112 条の 2 が適用されるべきであり、原告のした特許料各納付手続は適法であると主張し、特許料等の納付について被告がした各却下処分の取消しを求めた。

1 争いのない事実

(1) 訴外ストックホルムス トレイド カンパニー アクティボラグは、本件特許権について、第 1 年分から第 3 年分までの特許料を納付して、平成 8 年 6 月 24 日、その設定登録を得た。原告は、平成 10 年 5 月 25 日、本件特許権の移転登録を得た。本件特許権については、法 108 条 2 項所定の特許料の納付期限(以下「特許料納付期限」という。)を平成 10 年 10 月 4 日とする第 4 年分の特許料が不納付となったことを理由に、平成 11 年 6 月 16 日付けで登録の抹消がされた。

(2) 原告(当時の名称「プロコート アクティボラグ」)は、平成 11 年 9 月 28 日、本件特許権について、第 4 年分の特許料を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)により、3 万 0 3 0 0 円を被告に納付した。これに対し、被告が、同年 10 月 7 日付けで、「権利消滅後の年分に係わる特許料の納付」であることを理由とする却下理由通知を發したところ、原告は、同年 11 月 16 日、第 4 年分の特許料についての特許料納付書(補充)(以下「本件補充納付書」という。)により、3 万 0 3 0 0 円を被告に納付した。

(3) 被告は、平成 12 年 4 月 17 日、前記却下理由通知の事由が解消されていないことを理由に、本件納付書について手続却下処分を行い、同月 25 日、本件納付書

が手続却下処分になったことを理由に、本件補充納付書について手続却下処分を行った（両処分を以下「本件各却下処分」という場合がある。）。原告は、同年6月22日、本件各却下処分に対する異議申立てをしたが、被告は、平成13年9月12日、いずれもこれを棄却した。

(4) 原告と被告との間における前記(2)及び(3)の手続は、原告の代理人である弁理士Sを通じて行われた。

2 争点についての当事者の主張

(1) 訴えの利益の有無

(被告の主張)

本件訴えはいずれも訴えの利益を有しない。

ア 法112条の2第1項の規定によって特に特許権の回復が認められる期間（以下「特許権回復期間」という。）内に所定の追納がなければ、特許権は確定的に消滅する。なお、同条は、平成6年法律第116号による改正によって新たに設けられた規定である。同改正前は、第4年分以降の特許料について、納付期限経過後6か月の追納期間を徒過した場合には、事情の如何を問わず、失効した特許権の回復は認められていなかったが、いわゆるパリ条約が、料金の不納により失効した特許の回復に言及していることなどから、新たに特許権の回復に関する法112条の2が設けられた。

イ 本件についてみる。

(ア) 本件特許権について、第4年分の特許料納付期限である平成10年10月4日までに第4年分の特許料は納付されなかった。また、法112条1項所定の特許料追納期間（以下「特許料追納期間」という。）の経過する平成11年4月4日までに当該年分の特許料及び割増特許料が納付されなかった。したがって、本件特許権は、第4年分の特許料納付期限である平成10年10月4日を経過した時にさかのぼって消滅したものとみなされる。

(イ) さらに、原告は、特許権回復期間の経過する平成11年10月4日までに第4年分の特許料及び割増特許料の納付をしていない（特許料のみの納付手続は行われた。）。なお、原告が割増特許料の納付手続をしたのは、特許権回復期間を経過した後である平成11年11月16日である。

そうすると、本件特許権については、特許料追納期間が経過し、さらに特許権回復期間内に所定の特許料及び割増特許料が納付されなかったため、本件特許権は確定的に消滅した。

ウ 本件特許権が確定的に消滅している以上、たとえ本件各却下処分を取り消したとしても、本件特許権が回復される余地はないから、本件訴えは訴えの利益を欠く。

(原告の反論)

争う。

(2) 本件各却下処分の適法性

(被告の主張)

ア 本件特許権については、第4年分の特許料納付期限である平成10年10月4日までに第4年分の特許料が納付されなかった。また、特許料追納期間の経過する平成11年4月4日までに当該年分の特許料及び割増特許料が納付されなかった。本件特許権は、第4年分の特許料納付期限である平成10年10月4日を経過した時にさかのぼって消滅したものとみなされる。さらに、原告は、特許権回復期間の経過する平成11年10月4日までに第4年分の特許料及び割増特許料の納付をしていない。

そうすると、本件特許権については、特許料追納期間が経過し、さらに特許権回復期間内に所定の特許料及び割増特許料が納付されなかったため、本件特許権は確定的に消滅した。

イ 本件納付書による納付手続

原告は、平成11年9月28日に、特許権の回復に何ら言及しないまま、本

件納付書によって、特許料のみの納付手続をした。

原告のした本件納付書による納付手続は、特許料のみの納付であり、これを法112条の2第1項の規定に基づく追納と解する余地はなく、特許権消滅後の特許料の納付であるから不適法であって補正できない。

ウ 本件補充納付書による補充納付手続

また、原告は、特許料回復期間を経過した同年11月16日に、特許権回復の手続である旨の弁明書と共に、本件補充納付書によって割増特許料の納付手続をした。

原告のした本件補充納付書による納付手続は、特許権回復期間を経過した後には納付されたものであるから、不適法であって補正することができない。

なお、原告は、本件補充納付書による納付手続には、法112条の2第1項所定の「責めに帰することができない理由」があったと主張する。しかし、そもそも、同納付手続は、特許権回復期間を経過した後のものであるから、法112条の2第2項の適用の余地はなく、主張自体失当である。のみならず、本件において、我が国において、期限徒過の通知等がされないことを理由に、原告に「責めに帰することができない理由」が存在したと解することは相当でない。また、特許権の管理を代理人等に委任した場合、代理人の過誤によって期間を徒過した場合には、本人である原告に「責めに帰することができない理由」があると解することはできない。さらに、本件特許権は、原告が承継取得したものであるが、原告は、本件特許料の納付期限が経過する約6か月前既に、本件譲渡に係る移転登録申請をしているのであって、原告が本件特許の特許料の納付期限を確認することが不可能であったということとはできない。

エ 本件各却下処分の適法性

以上によれば、法18条の2第1項に基づき、本件納付書及び本件補充納付書を却下した本件各却下処分に違法はない。

(原告の反論)

(1) 特許権回復期間内に特許料及び割増特許料が納付されなかった事情

本件特許は、スウェーデン法人であるストックホルムス トレイド カンパニー アクテイエボラグが出願し、設定登録を得た。その後、本件特許権は、同社から、訴外プロコート イノベーション アクテイボラグ(以下「プロコート イノベーション社」という。)を経由して、原告に譲渡されたが、一連の譲渡に係る移転登録は、平成10年5月25日付けで行われた。本件特許出願の復代理人であったS弁理士は、本件特許権の第4年分の特許料納付期限について、プロコート イノベーション社に特許証を送付する際に、本件特許権の第4年分の特許料納付期限は、正しくは平成10年10月4日であるにもかかわらず、誤って平成11年10月4日である旨を伝えた。さらに、S弁理士は、平成11年7月8日付けで、原告の在スウェーデン代理人に対し、本件特許権の第4年分の特許料納付期限は平成11年10月4日である旨を再度伝えた上、第4年分の特許料を納付するか否かを問い合わせ、原告から、4年分の特許料を納付する旨の指示を受けた。

同弁理士は原告を代理して、平成11年9月28日に、特許権の回復に何ら言及しないまま、本件納付書によって、特許料のみの納付手続をした。

また、同弁理士は原告を代理して、特許権回復期間を経過した同年11月16日に、特許権回復の手続である旨の弁明書と共に、本件補充納付書によって割増特許料の納付手続をした。

(2) 原告のした本件補充書による納付手続の法112条の2第1項所定の要件適合性

法112の2第1項は、原特許権者は、「追納期間内に追納できなかったことが原特許権者の責めに帰ることができない理由による場合」、及び「追納できない理由が解消されてから14日(在外者にあつては2か月)以内で、追納期間の経過後6か

月以内に、原特許権者が特許料及び割増特許料を追納した場合」に、特許料及び割増特許料を追納することができる旨を規定する。

ア 諸外国の例では、納付期限内に特許料の納付がされない場合、催促状（リマインダー）が特許権者に送付され、我が国のように催促状が送付されない国は少ない。我が国のように自己責任の名目の下で、特許権者に注意と負担を強いる制度の下では、法112条の2の「責めに帰することができない理由」について広く解されるべきである。すなわち、不可抗力のような客観的な事由がある場合のみならず、通常用いると期待される注意を尽くしたにもかかわらず期限を徒過したという主観的な事由のある場合も、「責めに帰することができない」場合に含まれると解すべきである。

原告は、スウェーデンに設立された小規模な企業であり、特許を専門に担当する者も部署もなく、我が国の特許法に関する知識を全く有しない。原告としては、我が国における特許料の納付期限について、S弁理士からの連絡に頼るほかなく、S弁理士から納付期限を伝えられた際、直ちにその期限までに特許料を納付するよう指示したのであるから、原告において可能な限りの注意を払ったといえることができる。

そうすると、本件における特許料追納期限の徒過については、法112条の2第1項に規定する「責めに帰することができない理由」があったといえるべきである。

イ 特許料や割増特許料が不足していた場合、特許庁より補充指令書が送付され、法定期間経過後であっても、追納による瑕疵の補正が認められている。本件補充書による納付によって、特許料及び割増特許料の納付があり、前記納付の瑕疵は補正されたと解すべきである。

また、本件納付書による納付の後、遅滞なく補正の指示等があれば、原告は特許権回復期間内に不足分を追納することができたにもかかわらず、被告は、前記期間経過後に却下理由通知を發した。

ウ そうすると、本件においては、法112条の2第1項の期間内に、特許料及び割増特許料の納付があったとみるべきである。

(3) 以上によれば、本件納付書及び本件補充納付書による納付手続について、被告のした本件各却下処分には違法がある。

第3 当裁判所の判断

1 法108条2項は、第4年以降の各年分の特許料を前年以前に納付すべきことを定めている。また、法112条は、特許権者は、納付期限が経過した後であっても、特許料納付期限経過後6か月以内であれば、特許料及びこれと同額の割増特許料を追納することができ、特許料追納期間内に特許料及び割増特許料の納付がない場合に、その特許権は、納付期限の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす旨を定めている。

さらに、法112条の2第1項は、特許料追納期間内に追納がなく、特許権が消滅したものとみなされる場合であっても、特許料追納期間内に追納できなかったことが原特許権者の責めに帰することができない理由によること、及び、追納できない理由が解消されてから14日（在外者にあつては2か月）以内で、特許料追納期間の経過後6か月以内に、原特許権者が特許料及び割増特許料を追納したことの両要件が充たされた場合に、原特許権者において、特許料及び割増特許料を追納することができる旨を規定する。

2 争いない事実及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実が認められる。

ア 本件特許権については、第4年分の特許料について、特許料納付期限内に特許料の納付がされなかった。また、特許料追納期間の経過する平成11年4月4日までに特許料及び割増特許料の追納がなかった。本件特許権は、特許料納付期限である平成10年10月4日を経過した時にさかのぼって消滅したものとみなされる。さらに、原告は、法112条の2第1項が規定する特許権回復期間の経過する平成11年10月4日までに第4年分の特許料及び割増特許料の納付をしていない。そうすると、本件特許

権については、特許権回復期間内に所定の特許料及び割増特許料が納付されなかった
ので、本件特許権の消滅については回復の余地はない。

イ 原告は、平成11年9月28日、本件納付書により、第4年の特許料の名目で
3万0300円のみを納付した。原告のした本件納付書による納付は、特許
権消滅後の納付であるにもかかわらず、特許料のみの納付であるから不適法であって補
正の余地はない。

ウ また、原告は、特許権回復期間を経過した同年11月16日に、特許権回復の
手続である旨の弁明書と共に、本件補充納付書により、3万0300円の割増特許料の
納付した（本件補充納付書の提出日の欄には同年9月28日と記載されている
が、乙5及び6によれば、本件補充納付書の作成日付は前記のとおり同年11月16日
である。）。原告のした本件補充納付書による納付は、特許権回復期間を経過した
後に納付されたものであるから、不適法であって補正することができない。

3 そうすると、法18条の2第1項に基づき、被告が平成12年4月17日に本件
納付書及び本件補充納付書を却下した本件各却下処分に違法はない。

これに対して、原告は、原告のした本件補充納付書による補充納付は、法1
12条の2の要件を充足した適法な手続である旨主張する。しかし、法112条の2が
適用されるためには、前記のとおり、特許料追納期間内に追納できなかったことが原
特許権者の責めに帰することができない理由によること、及び、追納できない理由が
解消されてから14日（在外者にあつては2か月）以内で、特許料追納期間の経過後6
か月以内に、原特許権者が特許料及び割増特許料を追納したことの両要件が充たされた
場合であることが必要であるところ、本件補充納付書による補充納付は、特許権回
復期間を経過した後の平成11年11月16日であるから、上記の要件を充足せず、
不適法な手続である。

念のため付言する。特許権者が、代理人によって特許に関する手続をする場合、
法112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」の有無について
は、代理人の事情をも考慮して判断すべきであるのは当然である。本件において、特許
料追納期間の経過は、弁理士である代理人が特許料納付期限又は特許料追納期間を誤
認したことによって生じたのであるから、特許権者の責めに帰することができない理
由があると判断することはできない。

4 結語

以上のとおりであり、本件特許権については、特許料追納期間が経過し、さらに
特許権回復期間内に所定の特許料及び割増特許料が納付されなかったもので、本件特許
権は確定的に消滅している。本件特許権が確定的に消滅している以上、たとえ本件各却
下処分を取り消したとしても、本件特許権が回復される余地はないから、本件訴えは訴
えの利益を欠く。主文のとおり判断する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 佐 野 信

裁判官谷有恒は、転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

D 判例研究 B

H14. 1.31 東京高裁 平成 13(行ケ)146 特許権 行政訴訟事件

平成 13 年(行ケ)第 146 号 審決取消請求事件

平成 13 年 12 月 11 日口頭弁論終結

判		決	
原告	大豊工業株式会社		
訴訟代理人弁護士	上谷		清
同	宇井	正	一
同	笹本		撰
訴訟代理人弁理士	永坂	友	康
同	島田	哲	郎
被告	大同メタル工業株式会社		
訴訟代理人弁理士	浅村		皓
同	浅村		肇
同	小池	恒	明
同	岩井	秀	生
同	金子	憲	司
同	吉田		裕

主

文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第 1 当事者の求めた裁判

1 原告

特許庁が平成 11 年審判第 35104 号事件について平成 13 年 2 月 21 日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

(1) 本案前の答弁

主文と同旨。

(2) 本案に対する答弁

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第 2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「すべり軸受」とする特許第 2795305 号(平成 6 年 3 月 18 日出願。平成 10 年 6 月 26 日設定登録。以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。

被告は、平成 11 年 3 月 9 日、本件特許を請求項 1 ないし 3 のいずれに関しても無効にすることについて審判を請求し、特許庁は、この請求を平成 11 年審判第 35104 号事件として審理した。原告は、この審理の過程で、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするとして、訂正請求を行った。特許庁は、審理の結果、平成 13 年 2 月 21 日に、「特許第 2795305 号の請求項 1 ないし 3 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、同年 3 月 14 日にその謄本を原告に送達した。

2 審決の理由の要点

別紙審決書の理由の写し記載のとおりである。要するに【1】上記訂正請求に係る発明は、その出願前に頒布された刊行物である審判甲第3号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるため、特許出願の際、独立して特許を受けられるものと認めることはできないから、上記訂正は認められない、【2】本件発明は、審判甲第3号証に記載された発明であるから、本件特許は、特許法29条1項3号の規定に違反してなされたものであり、同法123条1項2号の規定に該当するものとして、無効とすべきである、というものである。

3 本件特許の特許請求の範囲

(1) 訂正請求に係るもの(下線部が訂正請求に係る部分である。)

【請求項1】ボーリング加工によって摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、回転軸側の摺接面とすべり軸受側の摺接面の山部の間隙が小さくなるように、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記各山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の4つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 5 / 1.9 C \quad \dots(2)$$

$$h = 8 \quad \dots(3)$$

$$C = 1 \quad \dots(4)$$

ただし、上記 h および C の寸法単位は μm とする。

【請求項2】ボーリング加工によって摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、回転軸側の摺接面とすべり軸受側の摺接面の山部の間隙が小さくなるように、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記各山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の4つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 2 C \quad \dots(2)$$

$$h = 8 \quad \dots(3)$$

$$C = 1.5 \quad \dots(4)$$

ただし、上記 h および C の寸法単位は μm とする。

【請求項3】ボーリング加工によって摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、回転軸側の摺接面とすべり軸受側の摺接面の山部の間隙が小さくなるように、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記各山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の3つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 5 \quad \dots(2)$$

$$C = 3 \quad \dots(3)$$

ただし、上記hおよび c の寸法単位は μm とする。」

(2) 訂正請求前のもの

「【請求項1】摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の4つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 5 / 1.9 C \quad \dots(2)$$

$$h = 8 \quad \dots(3)$$

$$C = 1 \quad \dots(4)$$

ただし、上記hおよび c の寸法単位は μm とする。

【請求項2】摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の4つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 2 C \quad \dots(2)$$

$$h = 8 \quad \dots(3)$$

$$C = 1.5 \quad \dots(4)$$

ただし、上記hおよび c の寸法単位は μm とする。

【請求項3】摺接面の円周方向に伸びる環状の連続した山、あるいは不連続な山を軸方向に多数形成して、軸方向の断面における山形をした各部分の合計の断面積と谷形の凹部となる各部分の合計の断面積とが同一となる位置に各山形の部分と交差して軸心と平行な仮想の基準線を求めて、上記仮想の基準線から上記山形の頂点までの高さを C とし、上記谷形の凹部の底部から山形の頂点までの高さを h としたときに、横軸に上記 h をとり、縦軸に上記 C をとった直線のグラフにおいて、上記 C および高さ h を、次の3つの数式で示される直線によって囲繞される範囲内に設定したことを特徴とするすべり軸受。

$$h = C \quad \dots(1)$$

$$h = 5 \quad \dots(2)$$

$$C = 3 \quad \dots(3)$$

ただし、上記hおよび c の寸法単位は μm とする。」

第3 本案前の申立てに関する当事者の主張の要点

1 被告

原告と被告は、1999年(平成11年)9月24日付けの「覚書」と題する書面(乙第1号証。以下「本件覚書」という。)により、本件審決に対し取消訴訟を提起しないとの、不起訴の合意をした。本件訴えは、この不起訴の合意に違反する不適法なものであるから、却下されるべきである。

(1) 本件覚書の第2項には、「大豊(判決注・原告のこと。以下同じ。)および大

同メタル（判決注・被告のこと。以下同じ。）は、本件問題を両社間の話し合いで解決することに基本同意する。」との記載がある。ここにいう「本件問題」とは、「すべり軸受に関する特許係争」のことであることは、本件覚書の冒頭の「すべり軸受に関する特許係争（以下本件問題という）」（覚書2行）との文言により、その具体的な事件内容は、本件審決に係るものであることは、本件覚書の「大豊の所有する特許権（特許第2795305号、以下本件特許という）」に対し、大同メタルは無効審判（平成11年審判第35104号）を申立てている。」（覚書5行～6行）との記載により、いずれも明らかである。原被告双方は、この本件問題を話し合いで解決することを基本同意事項としたものであるから、原被告間において、本件審決に対し、取消訴訟を提起しないと合意があったことは、明らかである。

(2) 本件覚書の第4項には、「(1) 大豊および大同メタルは、本件審決に従うことに合意し、その結果に応じて次の取扱いとすることに合意する。」との記載がある。ここにいう「本件審決」とは、当時係属していた本件特許についての無効審判（平成11年審判第35104号）の審決、すなわち、本件訴訟における本件審決のことであり、「従う」とは、特許庁においてされた本件審決の結果を、上記「本件問題」の最終的な結果としてこれに従う、との意味である。

ここにいう「本件審決」が「確定した」本件審決ではないことは、上記本件覚書第4項(1)の記載から明らかである。

(3) 本件覚書の合意内容が、本件審決が「確定した」ことを要するとしたものではないことは、覚書第4項(2)(3)の合意内容全体からも明らかである。

本件覚書第4項(2)には「本件審決が、特許無効の場合。大豊は、受領した尊敬料を大同メタルへ返却することとする。」との規定がある。原告は、本件審決が確定していないにもかかわらず、上記尊敬料を被告に返却しており、このことは、本件覚書4項(1)の合意内容が、本件審決が「確定した」ことを要するものではなかったことを示すものである。

本件覚書第4項(3)の4.には、「本件審決が、特許有効の場合。」「大豊および大同メタルは、本件に関する契約書を審決の直後に調印することに同意する。なお、本件審決前に両社で協議を行い、その他の条項に関し基本の合意をしておくこととする。」と規定され、同規定に従って、原被告間において、「特許許諾契約書(案)」と題する書面(乙第2号証)が既に取り交わされている。同契約書(案)の第4条(1)には「本件審判の決定において本件特許の有効性が確認された場合に当たるため」との文言があり、この文言からも、本件覚書が、本件審決が「確定した」ことを要するものではなかったことが明らかである。

(4) 本件覚書第2項が上記不起訴の合意を規定したものであることは、本件覚書の成立に至る交渉の経緯からも裏付けられる。すなわち、原被告双方は、本件覚書の成立に至るまでも、本件審決が出た段階で、これにつき訴訟を提起することなく、これに従う形で、本件問題を話し合いで解決する、との指針に基づいて行動してきているのである。

(5) 上記契約書(案)の12条には「本件覚書に規定のない事項または…に疑義を生じた場合は、相互に善意と信頼をもって協議の上、解決する。」との記載がある。この記載も、原被告間では、本件問題を訴えによらず話し合いで解決することが約束されていたことを物語るものである。

2 原告

本件覚書(乙第1号証)の合意内容の解釈に当たっては、その文言のみによるのではなく、合意に至る経緯や当事者間の言動などの諸事情をも十分に勘案する必要がある。これらの諸事情をも勘案して総合的に考察するならば、本件において、不起訴の合意があったとは認められないというべきである。

(1) 本件覚書の前提となっている「特許係争」は、原告が、被告の製造販売して

いる「すべり軸受」が原告の本件特許を侵害するものと判断して、特許権侵害差止訴訟を提起するのやむなしと考え、その事実を被告に通知したことに端を発するものである。

本件覚書は、原被告間で、本件特許に基づく侵害訴訟の取扱いについて合意したものである。同覚書にいう「本件問題」とは、その前文で定義されているように「すべり軸受に関する特許係争」、すなわち特許侵害問題のことであって、特許無効審判のことではない。本件覚書第1項で、被告の請求した特許無効審判が、「前提となる事実関係」として記載され、「本件問題」とは峻別されているのは、このことを示すものである。本件覚書第2項で「本件問題を両社間の話合いで解決することに基本同意する。」と規定されているのも、侵害問題を話合いで解決しようとする意図を表したものであり、特許無効審判の結論について、裁判ではなく話合いで決着しようと定めたものではない。

本件覚書第3項は、侵害問題については話合いで解決するものの、現に被告から請求されている特許無効審判事件の取扱いをどのようにするかを定めたものであり、無効審判の結論が出されるまでは原告は被告に対する侵害訴訟を控え、侵害訴訟を控える見返りとして、被告は本件特許を尊重し、敬意を表する趣旨で尊敬料を原告に預託し、当該尊敬料の預託期限を定める、という内容のものである。

本件覚書第4項で「本件審決に従うことに合意し」と規定されているのも、当事者の認識としては本件特許が有効の場合を前提として定めたものであり、審決に対する不服申立をしないとする趣旨ではない。そして、尊敬料については、審決の結果に応じ、特許無効審決があった場合には尊敬料を返却し、特許が有効だった場合には被告が原告に実施料を支払うという取扱いを定めたのが第4項(2)(3)である。

(2) 当事者が本件覚書の趣旨につき、上記のように認識していたことは、当事者間の書面のやりとりから、明確に理解することができる。

本件覚書第4項(3)4では、特許無効審判で特許が有効であるとの審決がなされた場合には、実施許諾をすることによって侵害問題を解決することが合意されており、当事者双方は、審決前に実施許諾契約につき、あらかじめ基本合意をしておくとの条項に従い、交渉を開始した。

この交渉の過程で、原告が、平成11年12月1日付けで、被告に対し、書簡に特許許諾契約書(案)を添付したもの(甲第6号証)を送付したのに対し、被告は、平成12年1月18日付けで、原告に対し、書簡及び特許許諾契約書(大同修正案)(甲第7号証)を送付し、この大同修正案において「本件審判の決定が如何なる内容であっても、大豊および大同メタルはその決定に従い、それ以降の訂正審判請求、審決取消訴訟等の法的対応をとらない」旨の条項の追加を提案した。もし、被告の主張するように、本件覚書によって不起訴の合意がなされたものと認識されていたとすれば、このような提案をする必要もないのであるから、被告から、このような提案があったということは、本件覚書では不起訴の合意はなかったことを端的に示すものである。

原告が、上記大同修正案に対し、同月25日付けの回答書に、特許許諾契約書(大豊修正案)及びその説明書を付したもの(甲第8号証)を送付し、上記条項の追加について「本契約は、特許が有効であるとの本件審決の決定後に締結するものであり、ご提案の追加条項1は、本契約の締結には不要の条項であります。」と説明したのに対し、被告は、その後の交渉の経緯において、上記追加条項のことについて、一切言及していない。このことから、被告は、原告の上記説明を承諾し、追加条項の主張を取り下げたものと理解することができる。

このように、本件特許の無効審判についての不起訴の合意が、被告からいったんは提案されたことは確かであるものの、この提案は、その後取下げないし撤回されたものである。結局、本件審決についての不起訴の合意は存在しないのである。

第4 当裁判所の判断

1 前記当事者間に争いのない事実及び乙第1, 第2号証並びに弁論の全趣旨によれば, 原告は, 被告が「ボーリング軸受」の名称で製造販売する, すべり軸受が, 原告が特許権者である本件特許を侵害すると判断して, 平成10年にその旨を被告に通知した事, 被告は, 本件特許につき無効審判の請求(平成11年審判第35104号)をした事, 原告と被告は, 上記すべり軸受に関する特許係争につき協議, 交渉した結果, 1999年(平成11年)9月24日付けで, 次の文言の本件覚書を作成しこれに調印した事, 原告と被告は, その後, 本件覚書第4項(3)4の規定に従い, 協議のうち, 本件審決が出される前に, あらかじめ, 特許許諾契約書(案)(乙第2号証)を作成した事, が認められる。

「 覚 書

大豊工業株式会社(以下大豊という)と, 大同メタル工業株式会社(以下大同メタルという)とは, すべり軸受に関する特許係争(以下本件問題という)の解決に当たり, 次の事項につき同意したので覚書を取り交わす。

第1項 前提となる事実関係について

(1)大豊の所有する特許権(特許第2795305号, 以下本件特許という)に対し, 大同メタルは無効審判(平成11年審判第35104号)を申立てている。

(2)大同メタルは, 『ボーリング軸受』と自称して, 本件問題に関連するすべり軸受(以下対象軸受という)を製造販売している。

第2項 基本同意について

大豊及び大同メタルは, 本件問題を両社間の話合いで解決することに基本同意する。

第3項 尊敬料について

(1)大豊は, 本件特許の無効審判の決定(以下本件審決という)まで, 提訴を控える。

(2)大同メタルは, その代りに尊敬料を大豊に支払うとともに, 本件特許を尊敬する。

(3)尊敬料は, 金1000万円とする。この尊敬料は遅くとも1999年9月30日までに支払うこととする。

第4項 本件審決後の取扱いについて

(1)大豊および大同メタルは, 本件審決に従うことに合意し, その結果に応じて次の取扱いとすることに合意する。

(2)本件審決が, 特許無効の場合。

大豊は, 受領した尊敬料を大同メタルへ返却することとする。

(3)本件審決が, 特許有効の場合。

1. 大同メタルは, 別途に特許料を大豊に支払うこととする。

2. 特許料は, 対象軸受の販売価格の5%とする。

3. 但し, 大同メタルが支払った尊敬料は, 特許料の一部に充当させることとする。

4. この場合, 大豊および大同メタルは, 本件に関する契約書を審決の直後に調印することに同意する。なお, 本件審決前に両社で協議を行い, その他の条項に関し基本の合意をしておくこととする。」

2 被告は, 本件覚書により, 本件審決に対し取消訴訟を提起しないとの不起訴の合意がなされたと主張する。

上記1の認定によれば, 原告と被告は, 本件覚書の第2項で, 本件特許に関し両者間に存在する紛争を, 当事者間の話合いで解決するとの基本合意をし, この基本合意に基づく話合いによる解決の方法として, 第3項で, 原告は, 本件審決が出されるまでの間, 被告に対する侵害訴訟の提起を差し控え, 被告は, その見返りとして, 原告に対し尊敬料の名目で1000万円を支払うことを, 第4項で, 最終的に, 当事者双方が本

件審決の結論に従って行動することを、約束したものであるということが出来る。

より具体的には、本件審決の結論が特許無効である場合には、原告は、被告に対し、尊敬料名目の金員を返還し、本件審決の結論が特許有効である場合には、原被告間で、審決の直後に特許実施許諾契約書に調印して、被告が原告に対し特許実施料を支払うことを内容とする特許実施許諾契約を締結することとしたものである。

本件覚書には、本件審決につき、取消訴訟を提起しうるか否かについて、直接に言及した記載はない。しかしながら、上記のとおり、本件審決の結論が特許有効である場合においては、「審決の直後」に特許実施許諾契約書に調印することとされていることからすれば、特許実施許諾契約を締結した被告が、その特許を有効とした審決の取消訴訟を提起することが、許されないものとされていることは、明らかというべきである。

また、この本件審決の結論が特許無効である場合に、原告は、尊敬料の返還をする義務を負担するだけで、その審決の取消訴訟を提起することができるとすると、取消訴訟の結論が出るまで、原被告間の本件特許に関する係争は、解決しないこととなり、しかも、本件覚書には、取消訴訟の結論に従ってどのように上記紛争を解決するのかについては、何ら規定がないから、本件覚書をわざわざ取り交わして話し合いによる解決をするとの基本合意をしたことがその限りでは無意味となるといわざるを得ない。加えて、このような結論は、上記のとおり、本件審決の結論が特許有効である場合には被告に取消訴訟の提起が認められていないこととの間に大きな不公平を生じさせることになる。したがって、原告が審決取消訴訟を提起することを被告が了承していたなど特段の事情が認められない限り、本件覚書第4項(2)は、本件審決が特許無効との結論となった場合にも、原告は、これに従い本件特許が無効であることを認めてそれに応じた内容で紛争を解決するとの趣旨であって、この審決の取消訴訟を提起することは許されないと解するのが相当である。

原告は、本件覚書の合意に至る経緯や、当事者の言動を勘案するならば、上記特段の事情が認められるとして、原告の交渉担当者の陳述書(甲第5号証)を提出する。

しかしながら、甲第5号証のうち、本件覚書の趣旨についての記載は、結論を述べるだけであり、本件覚書の締結に至る経緯について、この結論を裏付けるに足りる具体的な事実の記載はなく、この点に関する当事者間のやりとりを示す文書等の客観的な資料も提出されていない。

また、甲第5号証中には、本件覚書締結後の特許実施許諾契約書(案)の作成過程において、被告側から、本件審決がいかなる内容であっても、原被告は、これに従い審決取消訴訟を提起しない旨の記載を特許実施許諾契約書に追加すべきであるとの提案があったのに対し、原告側が、原告には審決取消訴訟をする自由があると主張してこれを拒絶したところ、被告から異議が唱えられなかったので、被告は、原告が審決取消訴訟をする自由があることを、少なくとも黙示的に同意した旨の記載があり、甲第6ないし第17号証によれば、被告は、2000年1月18日付け「貴社との特許問題の解決の件」と題する書面において、特許実施許諾契約書に「本件審判の決定が如何なる内容であっても、大豊及び大同メタルはその決定に従い、それ以降の訂正審判請求、審決取消訴訟等の法的対応をとらない。」との条項を追加条項1として入れることを提案したこと、原告は、同月25日付け「貴社との特許問題の解決に関する件」と題する書面により上記条項の追加を拒絶したこと、被告は、その後の交渉過程においては、原告に送付した文書中に、上記追加条項に関する記載をしていないことが認められる。

しかしながら、甲第8号証によれば、原告は、上記同月25日付け書面において、上記条項の追加を拒絶する理由につき、「本契約(判決注・特許実施許諾契約のこと)は、特許が有効であるとの本件審決の決定後に締結するものであり、ご提案の追加条項1は、本契約の締結には不要の条項であります。」と回答するにとどまり、原告に審決取消訴訟を提起する自由があるとは回答していないことが認められ、他に、原告が被告に対し、原告が本件審決につき審決取消訴訟を提起する自由があると述べたことにつ

いては、その裏付けとなる文書等の証拠がなく、認めることができない。したがって、被告が、これを黙示的に承諾したことを認めることもできない。

原告は、上記追加条項の提案は、被告が、本件覚書において、不起訴の合意がなかったことを認識していたことを示すものであり、かつ、被告は、その後の交渉過程において、上記提案を撤回し、原告が審決取消訴訟を提起しうることを認めた、と主張する。しかしながら、上記追加条項の提案をしたことだけから、直ちに、被告が、不起訴の合意がなかったことを認識していたことを認めるには足りない。かえって、上記認定の本件覚書の記載内容及び弁論の全趣旨によれば、被告の提案は、本件覚書の趣旨を明確にする意図の下になされたものであること、原告からは、特許許諾契約書（案）の締結とは直接の関係がないとの理由で条項の追加を拒絶されたものの、審決取消訴訟を提起できるとの主張はなされなかったことから、その後の交渉過程では、追加条項に言及しなかったものであること（特許実施許諾契約書は、本件特許を有効とする審決がなされた場合にのみ、その直後に作成されるものであるから、被告の提案は、実質的には、誤解あるいは検討の不足に基づく、無用なものであったといえる。）を推認することができる。

以上のとおりであるから、原告提出の上記各証拠から、前記特段の事情を認めることはできず、他に、これを認めるに足りる証拠はない。

3 以上述べたところによれば、本件においては、原被告間において、本件審決につき取消訴訟を提起しないとの不起訴の合意があったと認めることができるから、本件訴えは、不起訴の合意に違反する不適法なものであるというべきである。

第5 よって、原告の本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	設	樂	隆	一
裁判官	阿	部	正	幸

以上