共有特許権の消尽

客員弁護士　大瀬戸 豪志

1　特許権の共有者による特許発明の実施

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで、その特許発明の実施をすることができる（特許法73条2項）。この規定は、特許権の共有者による「自己実施の自由」を定めたものといわれている。その趣旨は、共有者の一人による使用が他の共有者の使用を物理的に妨げる有体物の場合とは異なり、無体物である特許発明にあっては、一人の共有者によるその実施により他の共有者の実施が妨げられることはないというところにある。しかし、上記規定にあるように、共有者間の契約で「別段の定」をした場合には、この「自己実施の自由」は制約を受ける。

この制約がどのようなものであるかは共有者間の契約の内容によるが、たとえば、特許権の共有者AとBとの間で、特許製品の製造はAが行い、その販売はBが行うという契約（以下「本件契約」という。）をした場合には、AとBは、当然にその契約内容に応じた実施義務を負う。その結果、Aは、その製造に係る特許製品を自ら販売することができないことになるが、ここで一例として、本件契約の有効期間中に、AがBに無断で当該特許製品をC名義でDに販売し、Dがその特許製品を使用しているという場合に、Bは、Dに対し当該特許製品の使用差止を請求できるかどうかという問題（以下「本問題」という。）を考えてみたい。

本問題については、Aが製造し、C名義で販売した特許製品（以下「本件特許製品」という。）について、いわゆる消尽理論が適用されるかどうかにかかっている。消尽理論とは、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者が特許製品を譲渡したときは、その特許製品について特許権を行使することができないというものである。その理由が、いわゆる二重利得の防止と取引の安全にあることはよく知られているところである。共有特許権の場合、共有者の一人が特許製品を譲渡した場合に、その特許製品について特許権は消尽し、他の共有者も特許権を行使することができないという点で異論はない。そうすると、本問題においても、A自身が本件特許製品を販売したものであれば、本件特許製品について特許権は消尽することになるが、本問題では本件特許製品をC名義でDに販売したということになっているから、C名義の販売がA自身の販売（Aの自己実施）に当たるかどうかが問題になる。

2　本件特許製品の販売はAの自己実施といえるか

この点に関し、知財高裁平成30年3月14日判決（切断装置事件）は、本問題と同様に、共有者の一人が特許製品を製造し、他の共有者がこれを独占的に販売するという契約の下で、製造を担当する共有者が第三者名義で特許製品を販売したという事案において、①製造を担当する共有者は、倒産後であったために対外的に第三者の名義を使用していたものの、自らの判断により水産加工機械を開発、製造、販売し、原材料は製造を担当する共有者の指示により当該第三者が一旦費用を負担して購入するが、水産加工機械が販売できれば、販売代金の中から原材料代等相当額を支払うことによって精算されており、その未払額を分割で支払うことを約し、支払っていること、②製造を担当する共有者は、水産加工機械の販売代金から原材料代等を除いた部分の半分を自らの取り分として受領していたこと、③係争特許製品との関係では、当該第三者が受け取ったのは、係争特許製品の原材料代等であり、製造を担当する共有者に支払われたものは、「管理費」名目であるが係争特許製品の販売による製造を担当する共有者の取り分であると解されることからすると、係争特許製品の製造販売の主体は製造を担当する共有者と認めることが相当であり、当該第三者の名義使用は、製造を担当する共有者が倒産による責任追及を免れるための方便にすぎなかったものというべきであり、したがって、係争特許製品については、製造を担当する共有者が自己実施したと評価することができる、と判示している。

これによると、特許製品の販売が第三者名義で行われている場合であっても、その販売が実質的に共有者自らの判断によって行われたものであり、当該第三者から共有者への支払いが特許製品の販売による共有者の取り分であるというような場合には、共有者の自己実施に当たるということになる。ちなみに、上記「切断装置事件」の原審・東京地裁平成29年4月27日判決は、「実施行為の法的な帰属主体であるというためには、通常、当該実施行為を自己の名義及び計算により行っていることが必要であるというべきである。」と判示している（但し、知財高裁判決の結論とは逆に、原審では共有者の自己実施が否定されている。）。

このような観点から本問題についてみると、本件特許製品のDへの販売が、たとえC名義であったとしても、実質的にA自らの判断により、換言すればAの名義及び計算によって行われたものであり、CからAに対して本件特許製品の販売代金の取り分が支払われている等の事情があるときは、本件特許製品の販売は、Aの自己実施に当たるということになる。その結果、本件特許製品について消尽理論が適用され、Bは、Dに対しその特許権を行使することができず、本件特許製品の使用差止めを請求することができないということになる。

3　本件契約は「別段の定」に当たるかー消尽理論の適用可能性

しかし、本問題では、AとBの共有者間で、本件特許製品についてAが製造し、Bが販売するという契約(本件契約)が締結されている。そこで、本件契約における製造と販売の分担が特許法73条2項の「別段の定」に該当するかどうか、及びこの「別段の定」がいかなる効力を有するか、ということが改めて問題になる。

この点に関し、上記「切断装置事件」の知財高裁判決は、「本件専売契約の、水産加工機械の製造は補助参加人［一方の共有者］が担当し、販売は被控訴人［他方の共有者］が専ら担当する旨の合意は、特許法73条2項の『別段の定』に該当するから、本件製品の販売時に本件専売契約が存続していれば、本件製品の補助参加人による実施により本件特許権が消尽したとはいえない。」と判示している。その上で同判決は、本件製品の補助参加人(一方の共有者)による販売時には本件専売契約は解約により消滅していたから、被控訴人(他方の共有者)は、本件製品の使用につき、本件特許権侵害を主張することができないと判断している。

この知財高裁判決の見解によるときは、特許製品の製造と販売を分担するという共有者間の「別段の定」が効力を有する場合には、製造者による特許製品の販売により当該特許製品について特許権は消尽しないということになる。この観点から本問題についてみると、上記「切断装置事件」の事案とは異なり、本問題においては、本件契約の存続期間中で「別段の定」が効力を有する間に本件特許製品がDに販売されている。したがって、本件特許製品の販売がAの自己実施によるものである本問題においては、本件特許製品について、本件特許権は消尽しないことになり、BはDに対し、本件特許権の侵害を主張し、本件特許製品の使用差止を請求することができるという結論になる。

しかし、ここで改めて問われなければならないのは、特許権の共有者間の契約による「別段の定」が特許権の消尽という効果を阻止することができるかどうかである。上記知財高裁判決の結論はこれを肯定するが、その理由について何も述べていない。この点については以下のように考えられる。

特許権の消尽は、特許権者又はその許諾を得た者が特許製品を譲渡したという消尽の要件を充足すれば、特許権者の意思如何にかかわらず当該特許製品について特許権の消尽という効果が当然に生じるというのが通説である。その結果、特許権者と譲受人との間で特許製品の第三者への譲渡禁止の契約をしているにもかかわらず、譲受人がその契約に違反して第三者に当該特許製品を譲渡した場合であっても、契約当事者間の債務不履行という問題が生じるだけで、当該第三者にその効果は及ばず、当該特許製品について特許権は消尽することになる。

本問題の場合は、特許権者と譲受人との間の契約ではなく、特許権の共有者同士の契約であるという点でこれとは異なる。しかし、両者は、契約当事者の違反の効果が第三者にも及ぶか否かということが問題になる点で共通している。この点については、まず、契約違反の効果は当然には第三者には及ばないという原則は本問題についても妥当する。このことに加え、二重利得の防止及び取引の安全という消尽理論の根拠に照らし、AB間の「別段の定」の有効期間中のC名義による本件特許製品の販売がAの自己実施と認められる限り、たとえその販売が「別段の定」に違反するものであるとしても、特許権者と譲受人との間の契約違反によって特許製品が譲渡(販売)された場合と同様に、本件特許製品について特許権は消尽するものと解すべきであろう。その結果、BはDに対し本件特許製品の使用差止めを請求することができないということになる。