

平成26年5月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第11508号 特許権実施料等請求事件

口頭弁論終結日 平成26年3月19日

判 決

沖縄県宜野湾市<以下略>

原	告	A i
同訴訟代理人弁護士		鮫 島 正 洋
同		柳 下 彰 彦

福岡市中央区<以下略>

被	告	A U R A L S O N I C株式会社
同訴訟代理人弁護士		金 川 征 司
主	文	

- 1 被告は、原告に対し、376万円及びうち250万円に対する平成24年7月1日から、うち90万円に対する平成24年9月2日から、うち35万円に対する平成24年11月13日から、うち1万円に対する平成25年5月11日から、各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決は、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 当事者の主張

本件は、原告が、被告に対し、①原被告間の技術指導契約に基づく対価250万円及び遅延損害金、並びに②専用実施権者と被告との間の、原告を受益者とする通常実施権許諾契約に基づく許諾の対価合計126万円及び遅延損害金、の支払を求める事案である。

1 請求原因

(1) 当事者

被告は、調音材の製造・販売を行っている株式会社である。

(2) 250万円の請求について

ア 原告と被告は、平成24年5月1日以前、吸音材／遮音材の開発につき、原告が被告に対して有償で技術指導を行う契約を締結した（以下「**本件技術指導契約**」という。）。

イ 平成24年5月1日時点で、本件技術指導契約に基づき被告が原告に支払うべき未払報酬は250万円（消費税別）であった。

ウ 原告は、A ii を代理人として、被告との間で、平成24年5月1日、上記250万円の弁済期を平成24年6月30日と合意した。

(3) 126万円の請求について

ア 本件特許権

原告は、吸音構造に係る発明に関して次の特許権（以下「**本件特許権**」という。）を有している。

特許番号	第4728331号
発明の名称	吸音構造
登録日	平成23年4月22日

イ A ii への専用実施権設定

原告は、平成24年4月18日、A ii に本件特許権の専用実施権を設定し、同月19日、特許庁に設定登録された。

ウ 本件契約

A ii と被告は、平成24年5月1日、以下の内容の通常実施権許諾契約（甲5。以下「**本件契約**」という。）を締結した。

(ア) 実施許諾・実施権の範囲（2条）

A ii は、被告に対し、原告の承諾を得て、本件特許権の専用実施権に

基づき、日本国内において契約製品（本件特許権又は専用実施権に基づいて製造された製品をいう。）を製造し、また被告が代理店契約をした者に対して契約製品を販売し、さらにA iiの求めに応じて、A iiの指示する者に、契約製品を販売することを内容とする通常実施権を許諾する。

(イ) 対価（5条）

被告は、通常実施権許諾の対価として、原告に対して、毎月以下の金額を支払う（月末締め翌月末支払）。

180cm×90cmのサイズのものを基本として、1000枚まで、工場出荷価格の5%とし、それを超えた枚数の場合、その枚数を超えた分から工場出荷価格の3%を、被告が原告に支払う。1か月間の総支払額が30万円（税別）に満たない場合、被告は、原告に月額保証金として30万円（税別）を支払う。

エ 受益の意思表示

(ア) 本件契約は、A iiを要約者、被告を諾約者、原告を受益者とする第三者のためにする契約であるところ、原告は、平成24年5月～7月分の対価（月額保証金）合計90万円につき、A iiを代理人として、平成24年8月31日、被告に対し、「催告書兼解除予告通知書」（甲6の1）により受益の意思表示を行い、同書面は同年9月1日被告に到達した。

(イ) 原告は、平成24年8月分の対価（月額保証金）30万円及び本件契約が解除された平成24年9月6日までの9月分の日割り対価のうち9月1日～5日分の対価（月額保証金）5万円の合計35万円につき、原告代理人弁護士を代理人として、平成24年11月8日、被告に対し、通知書（甲7の1）により受益の意思表示を行い、同書面は同月12日被告に到達した。

(ウ) 原告は、平成24年9月6日分の対価（月額保証金）1万円につき、本件訴状をもって受益の意思表示を行い、本件訴状は平成25年5月10日被告に送達された。

(4) よって、原告は、被告に対し、

ア 本件技術指導契約に基づく対価250万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成24年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金

イ 本件契約に基づく実施権許諾の対価として、

(ア) 平成24年5月～7月分の対価90万円及びこれに対する受益の意思表示の翌日である平成24年9月2日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金

(イ) 平成24年8月分の対価30万円及び同年9月1日～5日分の対価5万円の合計35万円及びこれに対する受益の意思表示の翌日である平成24年11月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金

(ウ) 平成24年9月6日分の対価1万円及びこれに対する受益の意思表示の翌日である平成25年5月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金

の支払を求める。

2 請求原因に対する認否

(1) 当事者

認める。

(2) 250万円の請求について

本件契約締結以前に、被告が原告に対して、技術指導等のアドバイスを受けていたこと、未払報酬が250万円であったこと、弁済期を平成24年6月30日と合意したことは認めるが、上記250万円については、技術指導

の対価だけではなく、被告が本件特許権を利用することに対する対価も含まれていた。

(3) 126万円の請求について

ア 本件特許権

認める。

イ A ii への専用実施権設定

認める。

ウ 本件契約

認める。

エ 受益の意思表示

本件契約が原告のために A ii との間で締結された契約であること、それぞれの書面が被告に到達したことは認める。

3 抗弁

(1) 錯誤

ア 被告は、本件契約の前後を通じ、吸音材「AURAL SONIC」
(以下「被告製品」という。)を販売している。

イ 被告は、原告に対し、本件契約を締結する以前、原告からアドバイスを
受ける対価や、本件特許権を使用するライセンス料として、平成21年1
月31日から平成23年10月31日にかけて、計1375万円の支払を
行った。

その際、被告は、原告から、本件特許権について、世界特許であるか
ら、と言われたため、上記支払を行ってきた。

その後、被告は、A ii から、本件特許権は世界特許ではなく、被告製品
は、本件特許権では全く保護されないと告げられた。被告は、A ii の助言
を受け、支払を行わなくなった。

ウ 被告は、平成23年4月8日、「吸音材積層構造」につき、特許協力条

約に基づく国際出願（PCT/J P 2011/058944。以下「被告PCT出願」という。乙1）を行っているが、これは、A ii から、被告製品が本件特許権により保護されないと告げられたため、被告製品につき国外においても保護を受ける目的で出願したものである。

エ A ii は、被告に対し、平成24年3月になり、「やっぱりA i の特許で御社の製品は守られるよ」と告げた。なお、A ii は、当時、被告のために、「AURAL SONIC」の登録商標を代理人として行い、また、被告PCT出願の補正についても助言を行っていた。

被告は、弁理士であるA ii からこのように告げられたため、平成24年5月1日、本件契約の締結に至った。

オ 被告は、被告製品の販売を継続する中で、取引先等の弁理士などから、本件特許権と被告製品の構造は別のものであり、本件特許権では被告製品は保護されないのではないかと指摘を受けるようになった。

被告は、上記指摘を受け、A ii に対し、本件特許権によって被告製品が保護されるのか尋ねたところ、A ii は、そのような疑義を呈すること自体が、本件契約条項に反するなどとして、本件契約の解除をするなどと申し向けた。

被告は、このようなやり取りから、本件特許権では、被告製品の保護はされないし、別物であることが分かった。

すなわち、本件特許権に係る「特許請求の範囲」には請求項1～6の発明が記載されているが、いずれも、「音波の通る音道につき、その断面構成が、その入り側で開口面積の減少率が徐々に小さくなり、その出側で逆に開口面積の増大率が徐々に大きくなるように構成された狭窄部を有する」ことを特徴としている（以下「本件構造」という。）。

一方、被告製品は、多孔質の略板状体とされる複数の吸音材と、中間介在物を、粘着材組成物をもって一体化することを特徴とする吸音材構造を

有しており、本件構造を有していない。したがって、被告製品は、本件特許権に係る特許発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属しない。

カ 被告は、本件契約について、被告製品が本件発明の技術的範囲に含まれており、保護されると信じたため、本件契約を締結したのであり、本件特許権が被告製品に関係のないものであるならば、本件契約を締結する必要性がなかった。

以上のおり、本件契約は、被告製品が本件発明の技術的範囲に含まれることを前提として締結されたものであるため、要素の錯誤があり、無効である。

キ 本件契約締結の際、本件発明の技術的範囲に被告製品が属することは当然に動機として表示されていた。

ク 本件技術指導契約に基づく250万円も、被告製品が本件特許権により保護されることを前提とするものであり、同様に要素の錯誤により無効である。

ケ 被告に重過失があるとの原告の主張は争う。

(2) 詐欺

ア 本件契約は、契約当事者であるA iiが、真実は、本件特許権は被告製品を保護するものではないにもかかわらず、被告に対し、本件特許権が被告製品を保護するかのよう欺き、被告をその旨錯誤に陥れて締結させたものである。

イ 被告は、平成25年7月18日第1回弁論準備手続期日において陳述した被告準備書面1をもって、本件契約を取り消す旨の意思表示をした。

4 抗弁に対する認否及び反論

(1) 抗弁(1) (錯誤) について

ア 従前の対価250万円について

本件技術指導契約に基づく従前の対価 250 万円は、技術指導に対する対価であってライセンス料ではないから、錯誤の主張は失当である。

被告自身、従前の対価 250 万円は技術指導の対価でもあることを認めており、仮に、本件発明の技術的範囲につき誤信があったとしても、これは、本件特許権につきライセンスを受けるか否かに関する誤信であるから、250 万円全額の支払義務を否定するものとはならない。

イ そもそも、被告は、平成 23 年 4 月 8 日に被告 P C T 出願を行っており、被告の主張に基づけば、この時点において、被告は、被告製品が本件特許権により保護されていないことを認識していたことになる。

本件契約が締結されたのはその後の平成 24 年 5 月 1 日であるから、被告は、本件契約締結時点においては、被告製品が本件特許権により保護されていないことを明確に認識していたのであり、錯誤は存在しない。

ウ 月額保証金が本件発明の実施とは無関係に支払われる性質のものであること

本件契約 5 条 1 項(1)によれば、1 か月間の総支払額が 30 万円（税別）を充たない場合、被告は、原告に月額保証金として 30 万円（税別）を支払うとされており、被告は、被告製品の製造・販売にかかわらず、原告に対して月額保証金（30 万円）を支払わなければならない。

これは、月額保証金が、本件発明の実施（本件発明に係る製品の製造・販売）とは無関係に毎月支払われるものであることを示している。「月額保証金」という名のとおり、毎月支払うべき 30 万円は原告が受け取るべき「保証金」という性質を有する。

すなわち、月額保証金は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを前提として支払われる性質のものではない。それゆえ、技術的範囲の属否に錯誤があるため本件契約は無効であるとの被告の主張は失当である。

エ 要素の錯誤でないこと

上記ウのとおり、月額保証金は、本件発明の実施に対する対価ではない。すなわち、被告は、被告製品が実施品（特許発明の技術的範囲に属する製品）であるか否かとは無関係に、月額保証金を支払うことを約束したのである。

そうすると、仮に、本件発明の技術的範囲に被告製品が属するか否かにつき誤信があったとしても、この誤信は、月額保証金支払の要否とは関係がないので、本件契約締結の際の意思表示の重要な部分に関する錯誤とはならない。すなわち、上記誤信をもって「法律行為の要素に錯誤があった」ということはできない。

オ 動機の表示がないこと

仮に、本件発明の技術的範囲への被告製品の属否に関する錯誤があったとしても、この錯誤は動機の錯誤である。したがって、被告は、上記動機をA iiに表示し、これを前提とし本件契約を締結する必要があった。

ところが、本件においては、被告が、例えば、「被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものであって、本件特許権なくして被告製品を製造・販売することはできない」旨を本契約締結前にA iiに表示したという事実はない。

そうすると、上記前提に立っても、動機の表示がなかった以上、被告の錯誤無効の主張は失当である。

カ 被告に重過失があること

被告は調音材の製造・販売を業として行う株式会社であり、①被告製品の内容・構造を熟知し、本件特許権の内容を把握しており、両者を対比して判断する能力があり、②こうした判断を行う時間的余裕（本件特許権に係る特許公報の発行から9か月間）も十分にあり、また、③判断が難しい場合は他の弁理士のセカンドオピニオンを取得することも可能であった。これらの状況に鑑みれば、被告は、自らに課せられた「本件特許権の特許

公報等を確認し、被告製品と本件特許権との抵触関係（侵害するか否か）を判断して、本件特許権につき実施許諾を受けるか否かを決定すべき義務」を果たすことは十分可能であるだけでなく、非常に容易であった。それにもかかわらず、被告は、こうした義務を一切果たすことなく本件契約を締結したのである。そうすると、本件契約締結につき、仮に錯誤があったとしても、被告に重過失があったことは明らかである。

(2) 抗弁(2)（詐欺）について

ア 詐欺の主張は、本件契約に基づく対価（月額保証金）126万円の請求に対する反論にしかない。

イ A ii と被告のやり取りについては原告の知るところではないが、上記(1)アのとおり、本件契約締結時に被告に錯誤は存在しない。

ウ 上記(1)カのような状況に鑑みれば、被告は、自らに課せられた「本件特許権の特許公報等を確認し、被告製品と本件特許権との抵触関係（侵害するか否か）を判断して、本件特許権につき実施許諾を受けるか否かを決定すべき義務」を果たすことは十分可能であるだけでなく、非常に容易であった。それにもかかわらず、被告は、こうした義務を一切果たすことなく本件契約を締結したのである。そうすると、本件契約締結につき、A ii が被告を欺罔したというような事情がないことは明らかである。

第3 当裁判所の判断

1 請求原因事実は争いがない。

2 錯誤無効の主張について

(1) 被告製品の構造について

被告は、被告製品は本件構造を有しておらず、本件発明の技術的範囲に属しないと主張する。

しかし、甲9、13（枝番含む。）、15、16、乙3などを見ても、被告製品が本件構造を有していないとも、逆に本件構造を有しているとも、認

めるに足りる記載はなく，被告製品の構造を認めるに足りる的確な証拠はないから，被告製品が本件構造を有していないとは認めるに足りない（むしろ，甲9，15，16には，被告製品が原告の開発による旨の記載があり，甲9には「その技術は特許を取得している。」との記載があることから，被告製品は本件発明の実施品であり，本件構造を有しているように推認されるところである。）。

被告は，被告製品は被告PCT出願（乙1）に係る発明の実施品であって，本件発明（甲2）の実施品ではない旨主張するようである。しかし，仮に被告製品が被告PCT出願に係る発明の実施品であったとしても，被告PCT出願に係る発明であれば本件発明の実施品ではあり得ないといった排他的な関係があると認めるに足りる証拠はないから，被告製品が本件構造を有しないということにはならない（被告は，錯誤の立証として乙4，5を提出し，当裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下したが，仮に乙4，5が提出されていたとしても，被告製品が本件構造を有しないとは認めるに足りない。）。

(2) 被告の錯誤について

被告は，A ii から，被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨の説明を受けて，そのような錯誤に陥った旨主張する。

しかし，A ii や被告代表者の供述は証拠として提出されておらず，A ii が，いつ，どのような内容を被告に告げたのか，認めるに足りる証拠がない。

のみならず，仮に被告製品が本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのであれば，被告は，被告PCT出願を行った平成23年4月8日時点において，被告製品の構造及び被告製品が本件発明の技術的範囲に属しない旨を認識していたはずであるから，その後，A ii から，被告製品が本件特許権により保護される旨を告げられただけで，被告製品が本件発明の

技術的範囲に属する旨の錯誤に陥ったというのは、不自然、不合理であって、にわかには了解し難い。

(3) 動機の錯誤の表示について

仮に、真実は、被告製品は本件構造を有しておらず本件発明の技術的範囲に属しないのに、被告においてこれが技術的範囲に属する旨誤信しており、そのことを前提に本件契約を締結したとしても、それは動機の錯誤であるから、その動機が相手方に明示又は黙示に表示されて意思表示の内容となっていなければ、本件契約の要素の錯誤となることはない。

これを本件についてみると、本件契約の契約書（甲5）には、被告製品の製品名は明示されておらず、「本件特許乃至専用実施権に基づいて製造された製品」が「契約製品」と定義され、実施許諾の対価は、契約製品の工場出荷枚数に応じて算定されるが、1か月間の総支払額が30万円に満たない場合には30万円の月額保証金を支払うものとされている（甲5・5条1項（1））。

また、本件契約に基づき被告が原告に支払った対価は、いかなる事由による場合にも返還されないものとされている（甲5・5条2項）。

以上によれば、少なくとも契約書からは、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することが本件契約の内容として表示されているとは認められない。

契約書外でA ii と被告との間でいかなるやり取りがあったかについては、これを認めるに足りる証拠がない。

したがって、「本件契約は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを前提とする」との動機がA ii に表示され、本件契約の内容として表示されていたとは認められない。

(4) 被告の重過失について

ある製品を製造販売する事業を行おうとする事業者には、特許公報等の資料を検討し、対象製品と対象特許権との抵触関係（侵害するか否か）を判断

して、特許権者や専用実施権者からの許諾を受けるか否かを決定することが求められているというべきである。

被告は、調音材の製造・販売を行っている株式会社であり（争いが無い。）、被告製品の構造は当然に認識しているはずであり、現に、被告PCT出願を行った平成23年4月8日までには被告製品の構造を認識していたはずである。

そして、本件契約時点（平成24年5月1日）までには、本件特許権に係る特許公報（甲2）の発行（平成23年7月20日）から9か月以上の期間があったのであるから、本件発明の技術的範囲と被告製品の構造を対比し、疑問があれば他の弁理士等に相談することも可能であった。

しかるに、被告は、いったん被告製品が本件発明の技術的範囲外であるとA ii から説明を受け、原告に対する支払を停止したり、自ら被告PCT出願を行ったりした経緯があり、その際には被告製品が本件発明の技術的範囲外であると認識していたにもかかわらず、本件特許権の専用実施権者であり本件契約の当事者であるA ii から、被告製品が本件発明の技術的範囲に属する旨を告げられただけでその旨誤信し、毎月最低30万円（年間最低360万円）の支払義務を負うことになる本件契約を締結したというのであるから、被告には重大な過失があったことが明らかである。

(5) 以上によれば、錯誤無効の主張は、いずれにせよ理由がない。

3 詐欺取消しの主張について

(1) 被告製品が本件構造を有しないとは認められないこと、A ii と被告とのやり取りを認めるに足りる証拠がないこと、被告が錯誤に陥ったとは認められないことは、上記2で判示したとおりである。

(2) したがって、詐欺取消しの主張も理由がない。

4 以上によれば、原告の請求はすべて認められる。

よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判官

西 村 康 夫

裁判長裁判官大須賀滋及び裁判官小川雅敏は、転補のため署名押印することができない。

裁判官

西 村 康 夫