

令和7年5月29日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

令和6年(ワ)第2705号 特許権移転登録手続請求事件

口頭弁論終結の日 令和7年3月6日

判 決

5

原 告	a
同訴訟代理人弁護士	宮 藤 幸 一
同	太 城 瑞 仁
同	田 上 洋 平
10 同	小 野 夏 海

被 告	向陽技研株式会社
同代表者代表取締役	b
同訴訟代理人弁護士	川 村 和 久

15

主 文

- 1 原告の、主位的請求に係る訴え及び予備的請求に係る訴えを、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

20 第1 請求

【主位的請求】

被告は、原告に対し、別紙1「特許権目録」記載の各特許権の移転登録手続をせよ。

【予備的請求】

25 別紙1「特許権目録」記載の各特許権が、いずれも、原告に帰属することを確認する。

第2 事案の概要

本判決において、ドイツ連邦共和国を「ドイツ」と、中華人民共和国を「中国」といい、別紙1「特許権目録」記載の各特許（権）を同別紙の項番号順に「本件特許（権）1」ないし「本件特許（権）4」といい、本件特許（権）1
5 ないし4を総称して「本件各特許（権）」という。また、別紙2「特許一覧表」記載の各特許（書誌事項については、同別紙記載のとおりである。なお、同一の特許発明が、複数の国に出願されていることがあるが（いずれも、日本における出願をパリ条約に基づく優先権主張のために用いている。）、同別紙では、日本における出願のみを記載し、外国における出願は、必要に応じ、以下、記
10 載する。）をそれぞれ同別紙の「略称」欄記載のとおり呼称する。

1 原告の請求

(1) 主位的請求

原告の発明に係る本件各特許権について、原告が特許を受ける権利及び特許権を有しつつ、形式的に名義を被告とする旨の原告及び被告間の契約が被告
15 の背信的行為によって解除されたことを理由とする、民法545条1項本文に基づく原状回復請求としての本件各特許権の移転登録手続請求

なお、被告は、主位的請求に係る訴えについて、民訴法3条の5第2項に基づき、日本の裁判所に管轄権がない旨、主張している。

(2) 予備的請求

主位的請求について、日本の裁判所に管轄が認められない場合の予備的請求
20 として、上記(1)記載の理由による本件各特許権が原告に帰属することの確認請求

2 前提となる事実

(1) 当事者等

25 ア 原告は、平成9年から平成26年までの間、被告の取締役であった者であり、本件各特許に係る発明をした。なお、原告は、現在、向陽エンジニ

アリング株式会社（以下「エンジニアリング社」という。）の代表取締役である（甲４）。

イ 被告は、鉄工業等を目的とする株式会社である。

ウ b （以下「被告代表者」という。）は、被告の代表取締役であり、以前、エンジニアリング社の代表取締役であった者である。また、被告代表者は、原告の兄である。

エ A は、原告及び被告代表者の父であり、被告の取締役（元代表取締役）である。

オ 東莞向陽金属製品有限公司（以下「本件中国法人」という。）は、被告の中国における販売子会社であり、被告代表者が代表者に就任している。

(2) K S 第 1 特許、K S 第 2 特許、K S 第 3 特許、I S ギア特許、L S ギア特許及びF R ギア特許は、いずれも、座椅子及びソファに関する角度調整金具等の発明である。また、本件特許 1 及び 2 はL S ギア特許の、本件特許 2 ないし 4 はF R ギア特許の各外国特許である。

本件特許 1 及び 3 は被告が権利者として登録されているが、本件特許 2 は被告及び本件中国法人が、本件特許 4 は本件中国法人がそれぞれ権利者として登録されている。

(3) 原告及び被告間の合意

ア 原告及び被告並びにエンジニアリング社は、平成 20 年 9 月 20 日、K S 第 1 特許及びK S 第 3 特許並びにこれに関連する特許について、要旨、下記の内容の専用特許実施権許諾契約を締結した（甲 3。以下「本件専用実施許諾契約」という。）。なお、同契約締結当時のエンジニアリング社の代表取締役は被告代表者であった。また、A は、同契約の文面を作成し、同契約締結の場に立ち会った。

25 記

第 1 条 原告は原告の有する上記特許権（注：K S 第 1 特許及びK S 第

3 特許) について被告に専用実施権を許諾する。

第 2 条 上記特許権に関連した周辺特許は上記特許権に含むものとする。

第 3 条 各外国における上記特許権も含むものとする。

第 6 条 被告は本契約による実施許諾に対する実施料として被告の販売
5 価格の 2% を原告に支払う。

第 20 条 上記特許権以外の新たな進歩的特許が発明され商品化されて
販売に成功した場合、原告は被告に専用実施権を許諾する。

第 21 条 本契約の有効期限は 30 年間とする。

イ 被告は、本件専用実施許諾契約に基づき、原告に対し、K S 第 1 特許及
10 び K S 第 3 特許の実施料に加え、I S ギア特許及び L S ギア特許の実施料
も支払っていたところ、平成 28 年 12 月 12 日頃、原告に対し、本件専
用実施許諾契約に基づく実施料が過払い状態になっていたこと、原告が、
被告の業務上、看過できない行動をとったこと等を指摘し、以後は、K S
第 1 特許及び K S 第 3 特許等に関する実施料のみを支払う旨、通知した
15 (甲 26)。原告及び被告は、以後、弁護士を代理人としたうえで交渉
し、平成 29 年 12 月 20 日、A が立ち会った場で、原告及びエンジニア
リング社 (同日時点での代表者は原告であった。) 並びに被告及び被告代
表者を当事者として、要旨、下記の内容の基本契約を締結した (甲 4。以
下「本件基本契約」という。)

20

記

第 1 条 (目的)

本契約は、被告代表者と原告が将来において決して争いを起こさない
ことを誓うとともに、相互の発展を願って常に協力し、向陽ブランドを
冠する被告及びエンジニアリング社が自らの強みを活かし強固な協力関
25 係を築き上げることによってともに発展していくことを目的として締結
されたものであり、これは長年にわたって両者に示された A の願いと指

導により実現したものである。本契約の当事者は、かかる本契約締結の経緯を理解し、万一、将来において相互の理解・主張の対立が生じることがあっても、本契約の各条項の解釈にあたっては、条文の形式的な文言に拘泥することなく、必ず、本条に鑑みて誠実に協議して解決しなければならないのであり、今後一切裁判による争いに発展させないことを誓う。

第3条（外国出願の手続及び名義）

- 1 「本件発明」（「Nロックギア」に係る基本発明及びその関連発明の総称）についての外国における特許出願、実用新案登録出願、その他出願（以下「外国出願」という）は、権利取得手続き、権利維持手続き、権利侵害対応等を迅速且つ効率的に行うため、全て被告の名義で行う。
- 2 外国出願に係る費用は、全て被告の負担とする。
- 4 原告及び被告は、外国出願の出願人及び権利者の名義は第1項に定める目的のために形式的に被告とするものであって実質的権利者は原告であることを確認する。

第5条（実施料）

被告は、原告に対し、「本件発明」の実施料として、「本件発明」の実施品の売上金額（税抜き）の2%を支払う。

第7条（支払方法）

- 1 被告は、原告に対し、前月21日から当月20日までの間に被告が販売した全製品の品名及び販売数量が記載された資料を、当月25日までに提供する。
- 3 被告は、原告の請求に基づき、実施料を翌月末日までに原告の指定する口座に振り込む方法により支払う。

第9条（ライセンス料支払回避行為の禁止）

- 1 被告は、迂回発明、不実施、その他の「本件発明」に関するライセ

ンス料の支払回避のためのいかなる行為も行わない。

第14条（従前のライセンス契約の確認）

1 本契約締結時点で被告から原告に対する実施料支払対象とされていた「K S、L S、I S等に係る発明（以下「K S等発明」と総称する）」
5 の実施契約の条件は、従前のおりとする。

2 被告は、「K S等発明」にかかる外国出願の権利者が被告名義とされたのは第2条及び第3条と同内容の合意によるものであり、実質的権利者が原告であることを認める。

3 第3条、及び第5条から第9条までを「K S等発明」について準用
10 する。

第20条（契約期間等）

本契約は、本契約締結の日から各特許権の存在期間中有効とする。

第21条（解除）

1 原告及び被告は、他の当事者に以下の事由が生じたときは、催告す
15 ることなく直ちに本契約を解除することができる。

(6) 本契約の著しい契約違反又は背信的行為があったとき

(4) 本件基本契約の終了

ア 被告は、遅くとも令和2年12月1日頃から、原告に対し、本件基本契約に基づき、原告に実施料を支払う対象となる製品の売上金額を過少申告
20 しはじめていた。そして、被告は、令和3年1月から令和4年9月までの間の実施料を算定する基礎となる売上金額を合計7億8340万2658円、過少申告し、実施料1566万8056円の支払を免れていた。

イ 原告は、令和5年1月10日、被告に対し、実施料の不払や過少申告等
25 が、原告に対する背信的行為であり、本件基本契約の無催告解除事由が生じたとして、同契約を解除する旨通知するとともに、本件各特許の移転登録
録手続をとることを請求した（甲21の1・2）。

ウ 原告は、大阪地方裁判所堺支部において、被告及び被告代表者に対し、被告代表者が、令和2年12月から令和4年8月までに本件基本契約に基づき原告に支払うべき実施料の一部の支払を、その計算の基礎となる本件各特許を実施した製品の売上金額を改ざん・隠ぺいすることによって故意に免れ、その結果、原告並びに被告及び被告代表者の信頼関係が破壊され、本件基本契約を解除せざるを得なくなったとして、被告及び被告代表者に対し、将来の実施料相当額の一部、国内特許専用実施権の登録抹消手続費用、慰謝料及び弁護士費用の一部である1億5000万円（附帯請求を除く。）の損害賠償を求める訴訟を提起した（同庁同支部令和5年（ワ）第675号。以下「本件別訴」という。）。

これに対し、同庁同支部は、令和6年12月12日、要旨、被告代表者が、原告に対し、売上高を隠ぺいし、実施料の支払を免れたことは故意の不法行為に該当するが、慰謝料を除く損害については、同不法行為との因果関係が認められない、慰謝料は100万円、弁護士費用は10万円とすることが相当であるとして、110万円（附帯請求を除く。）の支払を求める部分について請求を認容し、その余の請求を棄却するとの判決を言い渡した。なお、同判決は、原告、被告及び被告代表者のいずれも控訴せず、確定した。（甲43の1・2）

エ 本件口頭弁論終結時において、本件基本契約が効力を失っていることについては争いがない。ただし、契約終了に伴う効果については、後記のとおり争いがある。

(5) 本件各特許の出願経過等の時系列は、別紙3「時系列表」記載のとおりである（一部、(1)ないし(4)と重複する。）。

(6) 本件基本契約の成立及び効力に関する準拠法が日本法であることは、当事者間に争いがない。

3 争点

(1) 本案前の主張 1 (主位的請求に係る訴えの裁判管轄)

(2) 本案前の主張 2 (予備的請求に係る訴えの利益等)

(3) 本案に関する主張

ア 本件各特許権の帰属に関する準拠法 (争点 1)

5 イ 原告及び被告間の、本件各特許権に関する合意の有無及び内容 (争点 2)

ウ 本件基本契約の解除の効果 (争点 3)

第 3 当事者の主張

1 本案前の主張

10 (1) 本案前の主張 1 (主位的請求に係る訴えの裁判管轄)

【原告の主張】

民訴法 3 条の 5 第 2 項の「登録」には知的財産権に関するものは含まれず、
また、同項は「登録をすべき地」が外国にある場合について定めるものではないから、主位的請求に係る訴えについても日本国の裁判管轄は認められるべき
15 である。

【被告の主張】

主位的請求に係る訴えは、民訴法 3 条の 5 第 2 項の定める「登録に関する訴え」に該当するから我が国の裁判管轄が否定され、不適法である。

(2) 本案前の主張 2 (予備的請求に係る訴えの利益等)

20 【原告の主張】

以下のとおり、予備的請求に係る訴えは、訴えの利益等が認められるから、
適法な訴えである。

ア 確認対象の適否について

予備的請求において原告に帰属することの確認を求めている権利は、本
25 件各特許権という現在の権利であるから、確認対象として適切である。

イ 方法選択の適否について

5 一般に、所有権に基づく給付の訴えが許される場合であっても、所有権
確認の訴えを提起したり（最高裁昭和29年（オ）第492号同年12月
16日第一小法廷判決・民集8巻12号2158頁）、賃借権に基づく土地
の引渡しを求める訴訟が係属しても、別途、賃借権確認の訴えを提起した
りすることは許される（最高裁昭和31年（オ）第259号同33年3月
25日第三小法廷判決・民集12巻4号589頁）。本件では、原告は、主
10 位的に、本件各特許権に基づく移転登録手続請求をしているところ、主位
的請求に係る訴えについて日本の裁判所の管轄権が否定された場合、原告
は、給付訴訟の原因となる権利関係である本件各特許権の帰属の確認を求
めるほかない。

よって、原告が予備的請求に係る訴えを提起したことは、方法選択とし
て適切である。

ウ 即時確定の利益について

15 (ア) 被告は、原告からの本件各特許権の名義変更手続の請求に対し、被
告が名実ともに権利者であるから応じることはできないとして、これを
拒否した。原告と被告は、本件訴訟係属中も本件各特許権について協議
をしており、お互いに、本件各特許を実施することに対し、特許権侵害
を主張しないとの方向性は一致していたが、原告が、被告に対し、その
20 ことを明記した合意書案を提示したところ、被告は、本件別訴が係属し
ていることを理由に合意書の作成を拒絶し、同別訴の判決が確定した現
時点でも、正式に合意していない。

このように、原告及び被告の間には、本件各特許権の帰属に争いがあ
り、これが確認されなければ、原告は、本件各特許権の実施等ができな
くなくなるころ、原告が日本にしか財産を有していないことを踏まえると、
25 将来、被告が、本件各特許権に基づく侵害訴訟を日本の裁判所に提起す
る可能性が高い。特に、本件特許権2及び4については、日本と中国で

相互の保証（民訴法118条4号）がないことから、中国で侵害訴訟を提起しても、その判決が日本で承認されることはないので、日本で侵害訴訟を提起されるリスクが高い。そうすると、原告及び被告の間で、本件各特許権という現在の権利又は法律関係に不安が存することとなり、これを即時確定すべき利益がある。

(イ) また、被告が外国において侵害訴訟を提起することを念頭においても、即時確定の利益が認められる。すなわち、被告が原告に対し、将来、外国で、本件各特許権に基づく侵害訴訟を提起し、被告が勝訴した場合、被告は、当該外国判決について、日本における承認及び同判決に基づく強制執行の申立てを行うことが考えられるが、これに先立って、原告が本件訴訟において、本件各特許権が原告に帰属することを確認する確定判決を得ていれば、上記外国判決の内容は、本件訴訟の確定判決の既判力と矛盾抵触することとなるので、これを承認することは、日本の公序良俗に反し認められない（民訴法118条3号）。

(ウ) 以上のとおり、原告は、本件訴訟において本件各特許権の帰属が確認できれば、日本における被告からの強制執行を免れることができるから、予備的請求に係る訴えには、原告及び被告の間の権利又は法律関係に関する現在の不安を除去することができるとの法律上の利益が存する。

【被告の主張】

以下のとおり、予備的請求に係る訴えは、訴えの利益等が認められず、不適法な訴えである。

ア 方法選択の適否について

方法選択の適切性が認められるのは、確認の訴え以外に適切な手段が存在しない場合である。仮に本件訴訟において本件各特許権の帰属を確認したとしても、その判決が外国において承認されるかは不明である。そうす

ると、本件訴訟において本件各特許権の帰属を確認するという事は、紛争解決手段として迂遠なものであり、原告は、直接、本件各特許権の登録国の裁判所において移転登録請求訴訟を提起すべきである。

よって、予備的請求に係る訴えは、方法選択の適切性がない。

5 イ 即時確定の利益について

(ア) 原告は、将来、被告が、日本又は外国において原告に対し、侵害訴訟を提起する場面を想定して、即時確定の利益を論ずる。

しかし、仮に、被告が、侵害訴訟を提起するならば、登録国における侵害主体を被告とし、登録国の裁判所において行うことが一般的であり、
10 あえて、日本の裁判所に訴訟提起することは考え難い。そうすると、日本の裁判所に侵害訴訟が提起され得ることを前提とする原告の主張は、非現実的なものといわざるを得ず、具体的な即時確定の利益を基礎づけるものではない。

(イ) また、被告が外国において侵害訴訟を提起するとしても、本件各特
15 許の登録国の現地法人等を相手方とするから、本件訴訟の既判力が及ぶことはなく、既判力の矛盾抵触を論ずる前提を欠く。

さらに、原告は、現在、本件各特許を中国において実施することを検討しているものの、ドイツにおいては何ら具体的な実施行為又はその準備を行っていない。そうすると、本件特許権 1 及び 3 については、原告
20 及び被告の間で、確認判決によって除去されるに値するほどに成熟した紛争が存するものとはいえない。

(ウ) 以上のとおり、予備的請求に係る訴えは、事実上の期待が得られるにすぎないものであり、即時確定の利益が認められない。

ウ 被告選択の適切性について（本件特許権 2 及び 4 関係）

25 本件特許権 2 の特許権者は被告及び本件中国法人であり、本件特許権 4 の特許権者は本件中国法人である。確認判決の既判力は当事者にしか及ば

ないから、本件訴訟の既判力は本件中国法人には及ばない。

そうすると、本件特許権 2 及び 4 の帰属の確認を求める訴えは、被告選
択を誤ったものである。

2 本案に関する主張

5 (1) 争点 1 (本件各特許権の帰属に関する準拠法) について

【原告の主張】

一つの法律行為を端緒として、複数の権利関係が変動する場合、当事者は、
原因行為を規律する一つの法律によって合一に確定されるべき期待及び利益を
有している。本件基本契約の成立及び効果に関する準拠法は日本法であるか
10 ら、同契約が解除されたときの効果も、日本法に準拠する。そして、本件各特
許権は、いずれも、本件基本契約が解除された結果として原告に帰属すること
になるから、本件各特許権の帰属についても、原因行為と同様、日本法が準拠
法とされるべきである。

特許権の付与を問題とする場合は、公的機関に対する法律関係が問題となる
15 ことから、登録国法を準拠法とすべきであるが、特許権が付与された後に生じ
た、当事者間での権利帰属確認の場面では、特許権そのものが消滅するような
場面を除き、当事者同士の法律関係を規律する法律を準拠法とすべきである。

よって、本件各特許権の帰属に関する準拠法は、日本法とすべきである。

【被告の主張】

20 本件基本契約が解除された場合の法律関係については日本法が準拠法となる
ものの、本件各特許権の帰属に関する問題は、原告の職務発明から生じた特許
を受ける権利の帰属に関する問題であるから、属地主義の原則に基づき、登録
国法（本件特許権 1 及び 3 についてはドイツ法、本件特許権 2 及び 4 について
は中国法）を準拠法とすべきである。

25 (2) 争点 2 (原告及び被告間の、本件各特許権に関する合意の有無及び内 容) について

【原告の主張】

ア 特許権の帰属に関する合意

原告及び被告は、平成15年1月頃、被告従業者等として原告がなす座椅子、ソファ、オフィスチェア等の家具の座面及び背面の連結部分に使用
5 される角度調整金具等の発明について、国内外を問わず、将来にわたり、その特許を受ける権利及び特許権が原告に帰属するとの合意をした。

イ 外国特許権の名義に関する合意

原告及び被告は、平成20年11月28日頃、本件専用実施許諾契約の対象となる外国特許について、権利取得手続、権利維持手続、権利侵害対応等を迅速かつ効率的に行うため、形式的に、その出願人及び権利者の名
10 義を被告又は被告が指定する被告の子会社（以下「被告等」という。）とするとの合意をした。ただし、あくまでも権利者は上記アの合意のとおり、原告であり、このことは、本件専用実施許諾契約3条に表れているとおりである。

その後、原告及び被告は、本件基本契約を締結したが、これは、本件専用実施許諾契約の対象範囲を拡大しつつ、上記の外国特許権の名義に関する合意を一本化し、明確化したものであり、実質的な権利者が原告である
15 こと及び被告等の名義が形式的なものであることを再確認するものであった（本件各特許を含む、原告の職務発明である角度調整金具に係る発明に関する特許権について、実質的な権利者が原告であることを留保しつつ、
20 形式的に、外国特許権の名義人を被告等とするとの合意を、以下「原告主張合意」という。）。

ウ 上記のとおり、被告又は本件中国法人が本件各特許を出願したのは、上記ア及びイの特許権の帰属及び外国特許権の名義に関する原告主張合意に
25 基づくものである。

【被告の主張】

ア 原告及び被告の間で、原告主張合意をしたことはない。

イ 本来、被告においては、職務発明に関する特許を受ける権利は、被告に全部譲渡され、被告が出願をすることとなっていたが、原告が、被告代表者に無断で、原告名義で日本における特許出願をした結果、原告名義となった特許権について、被告として確固たる権利確保をする必要があると考えたAが、本件専用実施許諾契約を作成したものである。被告は、原告に対し、同契約に基づき、高額な実施料を支払い、また、登録維持費用等を支払って本件各特許権を保全し続けたものであるから、被告は、名実ともに本件各特許権の権利者である。

10 本件基本契約には、原告が実質的権利者であるとの記載があるが、これは、単に、発明者が原告であったことを確認したにすぎない。

(3) 争点3（本件基本契約の解除の効果）について

【原告の主張】

15 ア 本件各特許権は、原告が実質的な権利を有することを前提に、原告主張合意及び本件基本契約に基づき、被告が、形式的に特許権者として登録されていたものであるが、被告が同契約に基づく実施料の不払や売上高の隠ぺい等を行い、原告及び被告間の信頼関係が破壊された結果、原告は、同契約を解除し、これに伴って、原告主張合意のうち、形式的に被告名義とすることを認める旨の合意（上記(2)【原告の主張】イ。以下、本件基本

20 契約と合わせて「原告主張解除対象合意」という。）も解除された。

原告主張解除対象合意の解除は、原告からの単独行為によってなされたものであり、合意解除ではないから、被告は、民法545条1項に基づき、解除に伴う原状回復義務として、原告に対し本件各特許権について移転登録手続をすべき義務を負い、また、原告は、被告に対し、本件各特許権が

25 原告に帰属することの確認を求めることができる。

イ 原告主張解除対象合意が法定解除されたことにより、同合意は遡及的に

効力を失うが、同合意が、当初、完全に有効に成立していたことに鑑みれば、解除による遡及効は原状回復を実現する限度で擬制され、事後的原状回復の問題として、原告に本件各特許権が帰属すると解すべきである。

5 ウ また、原告主張解除対象合意によって被告が譲り受けたのは本件各特許を受ける権利であり、本件各特許を受ける権利が特許権になったとしても、冒認出願の場合、特許権成立後は移転登録請求が可能であることや、特許権は特許を受ける権利が昇華したものであること及び物上代位の法意に鑑みれば、当該特許権を原状回復の対象とすることができる。

【被告の主張】

10 ア 原告主張合意自体が存在せず、原告が本件各特許権の真実の特許権者となったことはないから、本件基本契約が解除されたとしても、本件各特許権を原告に帰属させるべき理由はない。

15 イ 本件基本契約が終了したことは認めるが、これは、原告及び被告が合意して解除したものであり、解除の効果は将来効にとどまるから、被告が原状回復義務を負うことはない。また、仮に法定解除であるとしても、本件基本契約のように、継続的に実施料を支払うことを内容とする継続的契約の場合、その効果は将来効とすることが相当である。

20 ウ 原告主張解除対象合意の存在を前提としても、被告が原告から譲り受けたのは、本件各特許を受ける権利であり、特許権の成立によって消滅しているから、原状回復自体が不可能である。

 エ 以上のとおり、本件基本契約が終了したとしても、原告に対し、何らの原状回復義務を負うものではない。

第4 当裁判所の判断

25 当裁判所は、以下のとおり、本件訴えは、主位的請求及び予備的請求のいずれについても不適法であり、却下すべきであると判断する。

1 主位的請求に係る訴えの裁判管轄について

(1) 主位的請求に係る訴えは、いずれも、外国特許権について、登録国における移転登録手続を求めるものであるから、登録をすべき地が日本国内にない登録に関する訴えである。

5 ここで、民訴法3条の5第2項は、登録をすべき地が日本にあるときは、登録に関する訴えの管轄権が日本の裁判所に専属することを規定している。同項は、登録をすべき地がある国が専属的な国際裁判管轄を有するとの考え方を基礎とするものであり、外国において登録すべきものについては、当該登録国の裁判所の管轄に専属することも定めているものと解することが相当である。

10 よって、主位的請求に係る訴えは、いずれも、専属管轄に関する規定に違背したものである。

(2) 原告は、知的財産権に関する訴えの裁判管轄は、民訴法3条の5第3項が定めており、同条第2項の「登録」には知的財産権に関するものは含まれないと主張する。

15 しかし、知的財産権の中には、特許権のように設定の登録により発生する権利も存在するところ、民訴法3条の5第2項は、文言上、知的財産権に関する登録を除いていない。また、設定の登録により発生する権利は、各国の行政処分によって付与されることも多く、その権利の存否や有効性について登録国の裁判所が最も適切に判断できると解されるから、同条3項は、「知的
20 財産権」(知的財産基本法2条2項)のうち、設定の登録により発生するもの(特許権を含む。)に限定して対象とし、その存否又は効力に関する訴えについて定めたものと解することが相当である。そうすると、同条2項が知的財産権に関する訴えについて定めていないことを前提とする原告の上記主張は採用できない。

25 なお、原告は、仮に、日本の裁判所が外国において登録すべきものについて判決をした場合、外国において登録手続をとることができなくとも、間接

強制をすることは可能であるなどとも述べるが、執行が可能か否かによって管轄権の有無が左右されるものではない。したがって、原告の主張は採用できない。

(3) よって、主位的請求に係る訴えは、いずれも、専属管轄に関する規定に
5 違背したものであるから、不適法である。

2 予備的請求に係る訴えの利益等について

(1) 予備的請求に係る訴えは、いずれも、外国特許権が原告に帰属すること
の確認を求めるものであるところ、かかる訴えは、民訴法3条の5各項の専
属管轄に関する規定に抵触するものではなく、かつ、被告は、予備的請求に
10 について、管轄違いの抗弁を提出せずに、本案について申述しているから、日
本の裁判所に管轄権が認められる（民訴法3条の8）。以下、予備的請求に
係る訴えの利益等について検討する。

(2) 被告の選択について

本件特許権2の特許権者として登録されているのは被告及び本件中国法人、
15 本件特許権4の特許権者は本件中国法人であり、本件特許権2については特
許権者として登録されている者の一部が、本件特許権4については全部が本
件訴訟の被告とされていない。

中国における特許権の共有に関する定めは明らかではない。しかし、本件
特許権4は、単独の特許権者として登録されている本件中国法人が本件訴訟
20 の被告となっておらず、原告及び被告間で本件特許権4の帰属について確認
しても、当事者間で紛争の抜本的な解決を図ることができないことは明らか
であるから、少なくとも本件特許権4の帰属の確認を求める訴えの利益は認
められない。

(3) 即時確定の利益について

ア 原告は、将来、被告が原告に対し、我が国又は本件各特許の登録国の裁
25 判所に、登録国における本件各特許権の侵害を理由とする侵害訴訟を提起

することを想定し、それに先立って、本件訴訟で特許権の帰属を確認することにつき即時確定の利益がある旨主張する。

しかし、上記侵害訴訟において侵害主体が原告と異なる者である場合、本件訴訟の確定判決の既判力が上記侵害訴訟の原告と異なる当事者（侵害主体）に及ぶものではない。そして、個人である原告が特許権侵害における直接の侵害主体となる可能性は低く、現時点でそのような状況が生じる可能性を示唆する具体的事情も見当たらない。そうすると、上記侵害訴訟提起の可能性は、直ちに本件訴訟の予備的請求に係る訴えの即時確定の利益を肯定する事情とはいえない。

10 イ 上記アの点はひとまず措き、原告は、本件各特許の登録国における特許権侵害訴訟で被告が勝訴判決を得たときであっても、原告が既に日本において本件各特許権が原告に帰属するとの確定判決を得ていたときは、当該外国判決は、先行する日本の判決と矛盾することになるから、これを承認することは公序良俗に反し許されないこととなり（民訴法118条3号）、本件訴訟により原告及び被告の間に現在存する法律関係の不安を取り除くことができると主張するので、この点について検討する。

15 まず、原告の運営する日本法人と中国の企業との間で角度調整金具に関するビジネスが展開されつつあることがうかがわれるものの（乙4、弁論の全趣旨）、我が国と中国の間では、確定判決の承認執行に関する相互の保証がなく（同条4号）、現時点において、相互の保証が生じる具体的な見込みもないから、本件訴訟の帰すうにかかわらず、中国における被告の勝訴判決が確定したとしても、これが日本において承認されることはない。そうすると、先行判決との矛盾抵触と公序良俗要件の関係について論じるまでもなく、本件訴訟において本件特許権2及び4の帰属を確認することが、原告及び被告間の法律関係の不安の除去に資するといえない。

25 また、ドイツにおいては、原告又はその運営する法人が本件特許1及び

3に係る発明を利用したビジネスを行う具体的な可能性を示唆する証拠はなく、将来における特許権侵害の可能性が全く不明であるから、本件特許権1及び3の侵害につき、原告及び被告間に、原告主張の法律関係の不安があるとは認められない。

5 したがって、原告の上記主張は採用できない。

ウ 原告は、日本と中国の間で相互の保証がないことや、原告が日本に居住し、日本に財産が存することから、将来、被告が原告に対し、日本において、特に本件特許権2及び4に基づき、中国における侵害行為を主張して侵害訴訟を提起する可能性が高いと主張する。

10 しかし、被告が上記のような特許権侵害訴訟を日本において提起したとしても、相互の承認が認められない以上、本件訴訟の帰すうにかかわらず、中国における本件特許権2及び4の侵害行為を差し止めることはできない（また、最高裁平成12年（受）第580号同14年9月26日第一小法
15 廷判決・民集56巻7号1551頁の趣旨を踏まえると、我が国での特許権侵害訴訟で差止めや廃棄の請求は認められないものと解される。）。

一方、本件特許権2及び4の中国における侵害行為による損害賠償請求は不法行為に基づく請求の性質を有し、準拠法は中国法であると解される（法の適用に関する通則法17条）。そして、日本に在住する日本人である原告について不法行為が問題となり得るとすれば、日本において中国での
20 侵害主体による特許権侵害行為を積極的に誘導等をする行為を不法行為とするものと考えられるところ、中国の特許法が日本における行為を中国特許権の侵害行為として構成する制度を有していない場合はもちろん、仮にそのような制度を有している場合であっても、属地主義の観点や法の適用に関する通則法22条に鑑みれば、自国の領域外における行為を自国の特
25 許権の侵害行為とする法制度を有さない日本での訴訟において、被告の原告に対する損害賠償請求は認容されないこととなる（上記最高裁判決参照）。

もつとも、中国における行為者は「手足」にすぎず、原告個人が中国における直接の侵害主体であるとの認定がされた場合、原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求が成立する余地がある。しかし、請求者がこのような構成に係る事実を主張・立証し得るかは不明である上、当該訴訟において原告が特許権の帰属を争うことも可能であるから、かかる紛争の成熟性が乏しい状態で、具体的な侵害行為を観念しないまま、抽象的に訴訟に備えて、敢えて本件訴訟で特許権の帰属を確認する必要があるとは認められない。

そうすると、いずれにせよ、本件訴訟の予備的請求に係る訴えが、本件特許権 2 及び 4 の中国における侵害行為を理由とする我が国での侵害訴訟に関する原告及び被告間の法律関係の不安の除去に資するとはいい難いから、原告の主張は採用できない。

エ したがって、本件訴訟の予備的請求に係る訴えについては、いずれも、即時確定の利益が認められない。

(4) その他、本件各特許権の帰属確認に関する訴えの利益を基礎づける事情は認められない。なお、原告は、所有権に基づく給付の訴えが許される場合に所有権確認の訴えを提起したり、賃借権に基づく土地の引渡しを求める訴訟が係属しても賃借権確認の訴えを提起したりすることを認める最高裁判決（前記第 3 の 1 (2) 【原告の主張】イ掲記の各判決）を指摘するが、これらの判決は、基本たる権利関係につき即時確定の利益が認められる限りにおいて確認の訴えが許されるとしたものである。本件各特許権の帰属確認の訴えは、前記(3)のとおり即時確定の利益が認められないから、上記各判決とは異なる。

よって、本件各特許権が原告に帰属することの確認を求める訴えは、いずれも、訴えの利益等を欠くものであり、不適法である。

3 結論

よって、本件訴えは、主位的請求及び予備的請求のいずれの請求に係るものも不適法であるからこれを却下することとし、訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部

5

裁判官

10

阿 波 野 右 起

裁判官

15

西 尾 太 一

裁判長裁判官武宮英子は、差支えのため、署名押印できない。

20

裁判官

25

阿 波 野 右 起

(別紙1)

特許権目録

1	特許登録国	ドイツ連邦共和国
	特許番号	60 2009 012 779. 9
5	発明の名称	角度調整可能なヒンジ
	優先日	2009年5月22日
	優先権主張国	日本
	出願年月日	2009年9月21日
	登録年月日	2013年1月16日
10		
2	特許登録国	中華人民共和国
	特許番号	ZL200910207708. 3
	発明の名称	角度調整金具
	優先日	2009年5月22日
15	優先権主張国	日本
	出願年月日	2009年10月22日
	登録年月日	2014年11月12日
3	特許登録国	ドイツ連邦共和国
20	特許番号	60 2013 002 303. 4
	発明の名称	角度調整可能なヒンジとソファ
	優先日	2013年2月15日
	優先権主張国	日本
	出願年月日	2013年11月27日
25	登録年月日	2015年7月15日

4	特許登録国	中華人民共和国
	特許番号	Z L 2 0 1 3 1 0 4 0 1 1 3 9 . 2
	発明の名称	角度調整金具及び座椅子
	優先日	2 0 1 3 年 2 月 1 5 日
5	優先権主張国	日本
	出願年月日	2 0 1 3 年 9 月 5 日
	登録年月日	2 0 1 7 年 5 月 1 0 日

以上