

平成22年12月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成21年(ワ)第27415号 特許権移転登録等請求事件

口頭弁論終結日 平成22年11月5日

判 決

東京都千代田区 <以下略>

原 告 株式会社東京バイテック研究所
同 訴訟代理人弁護士 福田 浩

東京都杉並区 <以下略>

(特許登録原簿上の住所 東京都杉並区 <以下略>)

被 告 亘起物産有限会社

東京都杉並区 <以下略>

被 告 ヘルスカーボン株式会社
上記2名訴訟代理人弁護士 土 肥 尚 子

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 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(1) 主位的

被告ヘルスカーボン株式会社は、被告亘起物産有限会社に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき特許権の移転登録の抹消登録手続をせよ。

(2) 予備的

ア 被告亘起物産有限会社と被告ヘルスカーボン株式会社が平成21年5月15日に締結した別紙特許権目録記載の特許権についての売買契約を取り消す。

イ 被告ヘルスカーボン株式会社は、被告亘起物産有限会社に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき特許権の移転登録の抹消登録手続をせよ。

2 被告亘起物産有限会社は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特許権につき持分2分の1の特許権の移転登録手続をせよ。

3 被告亘起物産有限会社は，原告に対し，1億7298万8112円及びこれに対する平成21年9月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は，原告が，(1) 被告ヘルスカーボン株式会社（以下「被告ヘルスカーボン」という。）に対し，主位的に，債権者代位権に基づき，別紙特許権目録登録事項順位2番記載の特許権の移転登録（以下「本件移転登録」という。）の抹消登録手続（請求1(1)）を求め，予備的に，詐害行為取消権に基づき，被告亘起物産有限会社（以下「被告亘起物産」という。）と被告ヘルスカーボンが平成21年5月15日に締結した同目録記載の特許権（以下「本件特許権」という。）についての売買契約の取消し（請求1(2)ア）と本件移転登録の抹消登録手続（請求1(2)イ）を求め，(2) 被告亘起物産に対し，本件特許権を持分各2分の1とする合意に基づき，本件特許権につき持分2分の1の特許権の移転登録手続（請求2）を求めるとともに，本件特許権に係る発明（以下「本件発明」という。）の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意に基づき，売上げ分配金1億7298万8112円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成21年9月6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（請求3）を求める事案である。

2 前提となる事実（証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

ア 原告は，下記事業を目的として，昭和61年12月12日に設立された株式会社である。

記

(ア) 生化学，医学，薬学，工学等生命科学の基礎及び応用を対象とする研

究，開発，調査並びにそれらの受託及びコンサルタント業務

(イ) (ア)に係る研究資料の提供販売

(ウ) (ア)，(イ)に付帯する一切の事業

イ 被告亘起物産は，食品素材の製造販売等を目的として，昭和57年3月11日に設立された会社である。同社は，設立当初は株式会社であったが，平成8年頃，有限会社に組織変更された。(甲2，乙2，弁論の全趣旨)

ウ 被告ヘルスカーボンは，平成19年4月18日に設立された株式会社である。設立当初の商号は大門サービス株式会社，会社の目的は不動産の売買等であったが，平成20年6月13日付けで，商号は現商号に，会社の目的は食品素材の製造販売等にそれぞれ変更されている。(甲3，弁論の全趣旨)

(2) 本件特許権の登録

被告亘起物産は，平成8年12月27日，本件発明に係る特許出願(出願番号10-506775。以下「本件出願」という。)をし，本件出願については，別紙特許権目録記載のとおり，平成19年1月10日に特許査定され，同年2月9日に特許権の設定登録がされた。

(3) 被告亘起物産による本件特許権の譲渡

被告亘起物産は，平成21年5月15日，被告ヘルスカーボンに対し，本件特許権を譲渡し(以下「本件譲渡」といい，本件譲渡に係る売買契約を「本件売買契約」という。)，同日付けで特許権移転登録(本件移転登録)をした。

3 争点

(1) 本件特許権を持分各2分の1とする合意(以下「本件特許権共有合意」という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下「本件売上金配分合意」といい，併せて「本件各合意」という。)の成否

(2) 債権者代位権行使の可否

(3) 詐害行為取消権行使の可否

4 争点に関する当事者の主張

(1) 原告

ア 争点(1) (本件各合意の成否) について

(ア) 原告は、平成10年頃、被告亘起物産との間で、下記の合意をした。

記

a 本件特許権共有合意

本件出願が将来特許査定を受けて登録になったときは、本件特許権を原告と被告亘起物産との共有とし、本件特許権の持分2分の1を原告に移転登録する。

b 本件売上金配分合意

今後、本件発明の実施品であるヘルスカーボンの取引(以下「ヘルスカーボン取引」という。)によって売上収入が発生したときは、その全てを原告と被告亘起物産との間で2分の1ずつ配分する。

本件各合意については、契約書は存在しないが、平成10年当時、本件発明の発明者であるA(平成19年6月16日死亡。)の技術開発活動は専ら原告の名において行われ、その成果である特許権等も平成6年までは全て原告に帰属させる方針が採られていたこと、平成11年7月26日に原告、被告亘起物産、有限会社B(以下「B」という。)及びC株式会社(以下「C」という。)の4社間で締結された製造委託契約(以下「本件製造委託契約」という。甲5の1)は、原告と被告亘起物産との間では本件特許権共有の合意の履行行為とみることができ、現に本件製造委託契約の第1条には「甲(判決注:C)は、乙(判決注:原告)及び丙(判決注:被告亘起物産)の発明の権利を争わないものとする。乙及び丙は、当分の間、甲に対し、発明の実施料を請求しない。」と、本件発明に係る権利が原告及び被告亘起物産によって共有されていることが表現されていること、本件製造委託契約に係る代金の決済は、Cが発行する手形

をBにおいて現金化し、これを原告の口座に振込む方法で行うことになっていたところ、平成13年8月には、Cが振り出した約束手形2通（額面合計400万円）が現金化されずにそのまま原告の下に送られてきて、これを原告代理人弁護士D（以下「D」という。）が手形割引により現金化（398万円）した上で、その2分の1に当たる199万円を被告亘起物産に対し振込送金していること（甲23、24、25の1、2）、平成16年2月12日には、人用ヘルスカーボンを発明権者の許諾なく販売しようとした会社に対し、原告と被告亘起物産が連名で警告書（甲6）を发出していること等の事情からすれば、原告と被告亘起物産との間に本件各合意が存在することは明らかである。

(イ) 売上収入の発生

被告亘起物産は、平成13年頃、株式会社E（以下「E」という。）及びF株式会社（以下「F」という。）との間で、それぞれヘルスカーボンを継続的に供給する取引（ヘルスカーボン取引）を開始し、Eとの間では平成20年4月頃までに総額2億6397万6225円の売上げが、Fとの間では平成15年8月受注分まで総額8200万円の売上げがそれぞれ発生した。

(ウ) 本件特許権の登録

本件出願については、別紙特許権目録記載のとおり、平成19年1月10日に特許査定がされ、同年2月9日に特許権の設定登録がされた。

イ 争点(2)（債権者代位権行使の可否）について

(ア) 原告は、被告亘起物産に対し、本件売上金配分合意に基づき、上記ア(イ)記載の各売上げの2分の1に相当する1億7298万8112円の支払を求める権利を有しており、かつ、その履行期は到来済みである。

(イ) 被告亘起物産には、本件特許権以外に原告の上記(ア)の債権を満足させるに足りる財産はない。

(ウ) 本件譲渡は、以下の理由により無効であるから、被告亘起物産は被告ヘルスカーボンに対し本件移転登録の抹消登録手続を請求できる。

a 本件譲渡は、原告からの本件特許権の持分2分の1の登録請求を遮断することを目的として行われた実体のない仮装取引であり、公序良俗に反して無効である。

b 本件譲渡は、原告、被告亘起物産、B及びCの4社が平成11年7月26日付けで締結した本件製造委託契約の第14条「甲（判決注：C）、乙（判決注：原告）、丙（判決注：被告亘起物産）、丁（判決注：B）は、相手方の事前の文書による承諾なしに、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならず、また本契約上もしくは個別の製造委託契約上の金銭債権その他債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。」に違反している。すなわち、同条の定めるところによれば、被告亘起物産が本件譲渡を行うためには、原告、C及びBの3社から書面による承諾を得ることが条件とされていたが、これがされていない。したがって、本件譲渡は条件不成就により無効である。

ウ 争点(3)（詐害行為取消権行使の可否）について

仮に、本件譲渡が上記イ(ウ)のとおり当然無効にならなかったとしても、本件譲渡とこれに基づく本件移転登録は、被告亘起物産を無資力にするとともに、原告に対する弁済の原資となる収益を上げる途を閉ざすものである。そして、本件譲渡に係る本件売買契約締結の際、被告亘起物産は本件譲渡により債権者を害することを知っていたというべきであるから、原告は本件特許権につき本件売買契約の取消しと本件移転登録の抹消登録手続を請求できる。

(2) 被告

ア 争点(1)（本件各合意の成否）に対し

本件各合意は否認する。原告と被告亘起物産との間に原告が主張する本件

各合意は存在しない。

原告は、被告亘起物産に特許権が成立した後に、同被告が原告に本件特許権の持分2分の1の移転登録をすることを承諾したと主張するが、そのような迂遠な方法を採用する合理的な理由はなく、本件特許権を共有とするには、本件発明の発明者であったAが端的に特許を受ける権利を原告と被告亘起物産に承継させ、両社に特許出願させれば足りたはずである。しかし、現実にはそのようにされた事実はないのであるから、このことは取りも直さず原告及び被告亘起物産の両社の代表取締役であったAにその意思がなかったことの現れである。

また、原告の主張する本件売上金配分合意があったとすれば、原告と被告亘起物産の両社の業務を執行していたAは、そのような業務処理をしたはずであるが、そのような事実はなく、ヘルスカーボン取引は、全て被告亘起物産の名義でされ、売上金も原告には入金されていない。原告の主張は、客観的事実に反するものである。

イ 争点(2) (債権者代位権行使の可否) に対し

売上収入の発生はおおむね認めるが、その余は否認ないし争う。

ウ 争点(3) (詐害行為取消権行使の可否) に対し

争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1) (本件各合意の成否) について

(1) 原告は、本件各合意について、契約書は存在しないが、平成10年当時、本件発明の発明者であるAの技術開発活動は専ら原告の名において行われ、その成果たる特許権等も平成6年までは全て原告に帰属させる方針が採られていたこと、平成11年7月26日に原告、被告亘起物産、B及びCの4社間で締結された本件製造委託契約は、原告と被告亘起物産との間では本件特許権共有の合意の履行行為とみることができ、現に本件製造委託契約の第1条に

は「甲（判決注：C）は，乙（判決注：原告）及び丙（判決注：被告亘起物産）の発明の権利を争わないものとする。乙及び丙は，当分の間，甲に対し，発明の実施料を請求しない。」と，本件発明に係る権利が原告及び被告亘起物産によって共有されていることが表現されていること，本件製造委託契約に係る代金の決済は，Cが発行する手形をBにおいて現金化し，これを原告の口座に振込む方法で行うことになっていたところ，平成13年8月には，Cが振り出した約束手形2通（額面合計400万円）が現金化されずにそのまま原告の下に送られてきて，これをDが手形割引により現金化（398万円）した上で，その2分の1に当たる199万円を被告亘起物産に対し振込送金していること（甲23，24，25の1，2），平成16年2月12日には，人用ヘルスカーボンを発明権者の許諾なく販売しようとした会社に対し，原告と被告亘起物産が連名で警告書（甲6）を発出していること等の事情からすれば，原告と被告亘起物産との間に本件各合意が存在することは明らかであると主張する。

(2) しかしながら，原告が指摘する上記～の事実から本件各合意が存在すると推認することは困難である。その理由は，以下のとおりである。

ア 原告の主張するところによれば，本件各合意は，Cとの間で本件発明を実用化する企画が持ち上がったことを契機にAから提案されたものであり，実際にCとの間で取引が始まれば月々最低でも200万円の売上げが見込まれただけでなく，C以外の全てのヘルスカーボン取引に適用されることが前提になっていたというのであるから（訴状12～13頁，平成22年6月9日付け原告準備書面(5)2頁），本件各合意は，原告及び被告亘起物産にとって，本件発明の商業的利用に関する現実的かつ重要な合意であったということが出来る。それにもかかわらず，原告と被告亘起物産の間では，具体的な合意内容を記した契約書等が一切作成されていないばかりか，本件訴訟においても，本件各合意の成立時期や合意の内容については，平成10年頃の

合意であるということと按分割合が2分の1ずつであるということ以外，何ら具体的な主張立証がない。このように，重要な合意について，本来あるべき客観的証拠が一切残されておらず，契約内容（両当事者間において，本件発明に係る権利と本件発明の実施により発生する利益を，いつの時点から，どの範囲で，どのような条件で共有ないし配分することになったのか）についても漠然とした主張しかないことからすると，原告が主張するところの本件各合意の存在には，疑念をいれざるを得ない。

イ Aは，原告が本件各合意があったと主張する平成10年当時，原告及び被告亘起物産双方の代表取締役を兼ねており，その後，原告については平成19年6月16日に死亡するまで，被告亘起物産については，同月5日まで，それぞれ代表取締役の地位にあったのであるから（乙1～3，弁論の全趣旨），真実，本件各合意に基づいて売上金を配分するつもりがあれば，いつでも容易にこれをできたはずである。ところが，実際には，判明しているだけでも3億円を優に超える多額の利益が発生していたにもかかわらず，原告と被告亘起物産との間では本件各合意に従って売上金の配分がされた形跡がほとんどない（原告の主張によっても，本件各合意に沿う形で売上金の配分がされたのは，本件製造委託契約に基づく第1回の売上金324万9265円と，平成13年8月にCが振り出した約束手形を現金化して得た398万円の2度だけである。しかも，これらの売上げは原告自身も契約当事者に名を連ねていた本件製造委託契約から発生したものであり，原告が契約当事者になっていないEやFとの取引から発生する売上げと同一視することはできない。）。

このように，本件各合意を提案したとされるA自身が，原告と被告亘起物産の双方の代表者を務めていたにもかかわらず，その後発生した多額の売上げを本件各合意の内容に沿う形で統一的に処理していないということは，最初からそのような合意は存在しなかったことの現れとみることができる。

ウ 原告が本件各合意があったとする平成10年当時，本件発明はまだ特許出願中であったが，特許を受ける権利についてはいつでもその全部又は一部を譲渡することができ（特許法33条），ただ，特許出願後の承継については，特許庁長官に届け出なければ，その効力を生じないものとされている（同法34条）。したがって，Aとしては，真実，本件特許権を被告亘起物産のみならず原告にも承継させるつもりがあったのであれば，特許査定及び登録を待つまでもなく，いつでも特許を受ける権利の一部を原告に承継させ，その旨を特許庁長官に届け出ることができたはずである。しかし，実際には，本件特許権が登録になる平成19年2月まで，そのような処理は一切行われていないのであり，このことは原告及び被告亘起物産の両社の代表取締役であったAにその意思がなかったことをうかがわせるものというべきである。

(3) 上記のように原告の主張とは矛盾する事実が存在することに鑑みれば，原告が指摘する上記～の事実からは本件各合意の成立を推認することは困難であり，ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。

したがって，本件各合意が存在したものと認めることはできない。

2 結論

よって，原告の請求はその余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

岡 本 岳

裁判官

坂 本 康 博

裁判官

寺 田 利 彦