

判決年月日	平成 2 1 年 1 月 2 9 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 0 年 (ネ) 第 1 0 0 6 1 号		
○ 民訴法 6 条 1 項が規定する「特許権に関する訴え」は，特許権に係る訴訟を広く含むものであって，特許権侵害を理由とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟，職務発明の対価の支払を求める訴訟などに限られず，特許権の専用実施権や通常実施権の設定契約に関する訴訟をも含むと解するのが相当である。			

(関連条文) 民訴法 6 条 1 項

一審被告たる被控訴人 A と被控訴人 B は、特許第 2 8 3 5 3 2 5 号 (本件特許) の特許権者であるところ、一審被告である被控訴人 C に対し、本件特許につき専用実施権を設定する旨の専用実施権設定契約を締結したが、特許原簿に専用実施権の設定登録はなされなかった。その後、被控訴人 C は控訴人に対し、本件特許について通常実施権 (本件通常実施権) の設定を許諾し、その対価として一時金 3 5 0 0 万円及び特許製品 1 台につき製品販売価格の 5 % の特許実施料の支払を受ける旨の契約を締結した (本件実施契約) 。

本件訴訟は、上記のとおり通常実施権の設定を受けた控訴人が、その基本となる専用実施権は設定登録がなされていない無効なものでありこれに基づく本件通常実施権の設定も無効であると主張して、被控訴人 A ・ B ・ C に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、連帯して損害賠償金 5 0 0 0 万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審のさいたま地裁は、「特許権者である被控訴人 A 及び被控訴人 B は、被控訴人 C に対し専用実施権の設定を約したのであるから、被控訴人 C は、本件特許の実施につき独占的通常実施権を取得し、被控訴人 C は同実施権に基づいて控訴人との間において本件通常実施権の設定契約を締結したものといえることができ、そうすると、被控訴人 C は控訴人に対し、有効な通常実施権を設定したものであるといえることができるから本件通常実施権設定が無効ということとはできない」などと判示して、一審原告たる控訴人の請求を棄却した。そこで、これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。

本判決は、「民訴法 6 条 1 項によれば、『特許権...に関する訴え』については、東京地裁又は大阪地裁の専属管轄である旨が規定され、ここにいう『特許権に関する訴え』は、特許権に係る訴訟を広く含むものであって、特許権侵害を理由とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟、職務発明の対価の支払を求める訴訟などに限られず、本件のように特許権の専用実施権や通常実施権の設定契約に関する訴訟をも含むと解するのが相当である。そうすると、一審原告は東京都に住所を有し一審被告らはいずれも埼玉県に住所を有する本件訴訟の第一審の土地管轄は、民訴法 6 条 1 項によれば、東京地方裁判所に専属するということになるから、原判決は管轄違いの判決であって、取消しを免れない。」と判

示して，原判決を取り消し，本件を東京地方裁判所へ移送したものである。