

判決年月日	平成 1 6 年 1 0 月 2 7 日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第 2 部
事 件 番 号	平成 1 6 年 (ネ) 2 9 9 5 号		
○ 通常実施権者には，特許権者の訂正審判請求につき，特許法 1 2 7 条に規定する承諾をすべき義務はないとされた事例			

本件特許権の特許権者及び専用実施権者である控訴人らは、本件特許権の通常実施権者である被控訴人に対し、被控訴人が控訴人らの訂正審判請求について承諾をしなかったことは、通常実施権設定契約の協力条項に違反するなどとして、契約解除を原因とする通常実施権設定登録の各抹消登録手続を求めて提訴した。控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決に対し、控訴人らはその取消しを求めて控訴し、さらに控訴審において、特許権者である控訴人 X 1 は、被控訴人に対し、特許庁に対する訂正審判請求についての承諾を求める請求を予備的に追加した。

本判決は、通常実施権設定契約の協力条項に違反するとの主張（主位的請求関係）につき、被控訴人が控訴人らの訂正審判請求について承諾をしなかったことは、同条項に違反するものではないとする原判決の判断を支持し、控訴人らの本件各控訴を棄却した。

次に、特許法 1 2 7 条の法意及び信義則に基づき、被控訴人には本件訂正審判請求を承諾すべき義務がある旨の主張（控訴審で追加された予備的請求関係）については、「特許権について通常実施権の設定を受けた者が、当然に実施許諾を受けた特許の有効性を争うことができないとすると、無効理由を含む特許の実施をした場合であっても実施料の支払等の不利益を甘受しなければならない不合理的を生じる。したがって、一般に、通常実施権者であっても、特許の有効性を争わない等の合意がされるなど特段の事情がない限り、通常実施権の設定契約を締結したこと自体から当然に不爭義務を負うものではなく、当該実施許諾の基礎となった特許の有効性を争うことは許されるものと解されるところ・・・本件契約について、これと別異に解すべき特段の事情は見当たらない。このように、通常実施権者自らが特許の有効性を争うことが許される以上、実施許諾の基礎となった特許につき、第三者が無効審判を請求した場合において、特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について、通常実施権者が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでないことは明らかである」、「そして、本件契約は、1 1 条 1 項（本件協力条項）において、第三者による本件特許権の侵害に対し、控訴人らの排除又は予防の義務及びそれに対する被控訴人の協力義務を規定しているにもかかわらず、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていない。加えて・・・本件契約においては、和解のための互譲として、被控訴人が、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属することを認め、これを争わない旨合意したことは推認することができるにしても、被控訴人が本件特許の有効性を確定的に認めることまでが、本件契約の内容とな

っているとまでは解されない。こうした点にかんがみると、本件契約締結時の当事者の合理的意思としては、訂正審判請求に対する被控訴人の承諾については、特に取扱いを定めず、文字どおり、フリーハンドの状態に置いたものと解するのが相当であり、以上によれば、被控訴人には、控訴人林物産の本件訂正審判請求を承諾すべき義務はないというべきである」と判示して、控訴人 X 1 の被控訴人に対する承諾請求を棄却した。