

平成20年10月28日判決

平成19年(行ケ)10351号審決取消請求事件

## 1. 概要

共同出願違反(特許法38条)により、特許が無効とされた事案  
関連事件

平成18年(ワ)8248号特許権侵害差止等請求事件

請求棄却 共同出願違反による無効で権利濫用

## 2. 事実関係



## 3. 審決の判断

### (1) 法定解除 遡及消滅

この書簡は、平成13年2月14日を期限とする開発委託契約の法定解除の意思表示に実質的に相当乃至示唆することは明らかである。その後、金型製作は請求人から被請求人に発注されることなく、同年2月14日の期限を経過し、「両者は袂を分かち、請求人は同年「3月時点で該金型の中国での製作を発注」している。(乙第3号証) これらが請求人による本件開発委託契約上の(3)および(4)の業務の

受領を拒絶するという業務委託義務違反の債務不履行に該当することは明らかであり、本件開発委託契約は、被請求人による解除権の行使により法定解除されたものである。その効果として当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。したがって、本件開発委託契約第6条第1項は民法第545条第1項により遡及的に消滅した。

(2) 合意解除 遡及消滅

平成13年3月26日の請求人被請求人各代表者間の面談において本件開発委託契約が解約されたことが確認され、合意解約により、契約が遡及的に消滅されることは、基本的な効果であり、同契約における特別な、例えば第6条第1項の効力を存続させるというような特約が付された事実が存在しないことをも認めた以上、たとえ本件開発委託契約が法定解除されたものでないとしても、本件特許発明に関する共同出願条項は、本件特許の出願日である平成13年6月6日以前に効力を失った。

4. 争点

(1) 債務不履行解除の事実認定

被告から原告への平成13年1月26日の書簡により、契約は債務不履行解除されたか？

(2) 解除の効果に係る判断

契約の合意による解除により、契約は遡及消滅するか？

5. 裁判所の判断

(1) 争点1について

しかし、審決において債務不履行解除の意思表示の認定根拠とされている甲8書簡中の「本開発委託契約を御解約される場合は」という記載には、敬語が使用されているから、その「御解約」の主体は、被告作成の甲8書簡の相手方である原告であると理解される。また、甲8書簡において、被告が原告に対して主張した開発設計費支払請求の法的根拠は、債務不履行解除に係る損害賠償請求権（民法545条3項、415条）ではなく、本件開発委託契約書（甲5）の4条である。同条項の記載、すなわち「甲（判決注原告）のやむを得ない事由により、開発を中止又は中断しなければならなくなったとき、甲はその旨を乙（判決注被告）に書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、甲乙協議の上、乙がそれまで負担した費用を甲は乙に支払うものとする。」という約定記載によれば、その解除権行使の主体は、原告のみに限定されている。したがって、甲8書簡で言及された「御解約」の主体は、被告ではなく、原告であることは明らかである。その他、甲8書簡には、債務不履行を理由とする解除の意思表示を認めるに足りる記載が見当たらない。

**民法第 541 条（履行遅滞等による解除権）**

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

**民法第 545 条（解除の効果）**

1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(2) 争点2について

ア 本件開発委託契約の記載によれば、同契約では、本件発明について特許を受ける権利が原告と被告の共有であることが定められ〔本件共同出願条項（6条1項(2)）〕、また、本契約の有効期間は、本契約締結の日から第2条の委託業務の終了日までとすると定められ（8条1項）、さらに、前項の定めに関わらず、・・・第6条（工業所有権）に関する定めは、当該工業所有権の存続期間中有効とする〔本件効力存続条項（8条2項）〕と定められている。そうすると、本件共同出願条項（8条2項）にいう「第6条（工業所有権）に関する定め」に当たる。）は、本件開発委託契約の合意解除を原因とする「委託業務の終了」（8条1項）にもかかわらず、本件効力存続条項（8条2項）により、委託業務終了後の平成13年6月6日の本件特許出願時においても、「当該工業所有権の存続期間中」（8条2項）として、その効力を有するものと解すべきは、疑いの余地はない。

イ この点について、被告は、本件開発委託契約書8条1項の「委託業務」は、事実行為であって、法律行為（契約）の終了原因である法定解除や合意解除を含まないから、法定解除等により契約目的を達成せずに途中で契約関係が終了した場合には8条1項が適用されず、その適用を前提とする

8条2項の本件効力存続条項も適用されない旨主張する。

しかし、被告の上記主張は、以下のとおり理由がない。すなわち、8条1項の「第2条の委託業務の終了」には、契約目的を達成した場合のみならず、委託業務（事実行為）が合意解除（法律行為）を原因として途中で終了する場合も含むと解するのが文言上自然であり、前記のとおり、合意解除の場合にも8条1項が適用され、8条2項の本件効力存続条項により本件共同出願条項がその効力を有すると解するのが、当事者の合理的な意思に合致するというべきであること、本件開発委託契約では、最終的には、原告が被告の開発費用を負担することとし、被告が技術等を提供することと定められ（甲5の3条2項、3項参照）、開発資金等を提供した原告と、技術等を提供した被告との間において、特許等について共有とするとした趣旨は、互いに相手方の同意を得ない限り独占的な実施ができないこととして、共同で開発した利益の帰属の独占を相互に牽制することにある点に照らすならば、合意解除がされた場合においても、両者の利益調整のために設けられた規定を別の趣旨に解釈する合理性はないこと、本件開発委託契約書5条（秘密保持）の約定は、同契約が合意解除がされた場合にも、不正競争防止法の関連規定の適用を待つまでもなく、その効力を特約によ

り存続させて互いの営業秘密を保護しようとするのが契約当事者の合理的意思に合致すると考えられること等、諸般の事情を総合考慮するならば、本件開発委託契約書 8条2項において上記秘密保持規定と同様に記載された「6条(工業所有権)に関する定め」について、合意解除の場合においても、その効力を特約により存続させるのが契約当事者間の合理的意思に合致するといえる。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

以上  
弁理士 鈴木 守

## 業務委託契約（甲5）

### 第2条（委託業務）

甲（請求人）は乙（被請求人）に対し、本開発品の量産に至る下記（以下「委託業務」という）業務を委託し、乙はこれを受託する。

- （1）本開発品の基本設計
- （2）試作及び性能評価業務
- （3）金型の設計及び製作業務
- （4）量産準備と開始
- （省略）

### 第4条

甲（判決注原告）のやむを得ない事由により、開発を中止又は中断しなければならなくなったとき、甲はその旨を乙（判決注被告）に書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、甲乙協議の上、乙がそれまで負担した費用を甲は乙に支払うものとする。

（省略）

### 第6条（工業所有権）

1、本開発品に関する工業所有権を取得する権利は次の通りとする。

(1)商標および意匠登録は甲が取得し、甲が単独で所有する。

(2)特許および実用新案は甲（判決注原告）と乙（判決注被告）

の共同出願とし、甲と乙の共有とする。

2、前項1、(2)の共同出願の手続きは甲が行い、発生する費用は甲乙それぞれが折半することとする。

（省略）

### 第8条（有効期間）

1、本契約の有効期間は、本契約締結の日から第2条の委託業務の終了日までとする。

2、前項の定めに関わらず、第5条（秘密保持）に関する定めは、この契約終了後5年間有効とし、第6条（工業所有権）に関する定めは、当該工業所有権の存続期間中有効とする。

## 平成13年1月26日書簡（甲8）

ここに開発委託契約の案件につきまして、弊社の最終的な条件および御見積もり等を下記の通り御提示申し上げますので、何卒、御高配を頂き御承認を賜りますよう切に御願い申し上げます。

・・・

9、開発委託契約の解約について上記8の納期を前提としますと2月14日までに御決裁を頂きたく御願いを申し上げます。なお、本開発委託契約を御解約される場合は不本意ではありますが契約書第4条に基づき、前記5の開発設計費を請求させていただきます。