

判例研究

1. 概要

特許権等又は特許を受ける権利等が共有にかかる場合に、共有者の1人が単独で審決等取消訴訟を提起することができるか？

特許を受ける権利等が共有にかかる場合は、共有者全員でなければ提起できない。

いったん特許権等が設定登録された後は、共有者の1人が単独で提起できる。

(但し、訂正審判、特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶査定に対する不服審判については除く?)

2. 判例(特許権等に関するもの)

(1) H14.02.22 最高裁第二小法廷 平成13(行ヒ)142 審決取消請求事件

要旨

商標権の共有者の1人は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

(主文：原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。)

事件の概要

- 平成4年12月17日 商標登録出願 出願人：株式会社レバンテ(訴外会社)
商標：「ETNIES」の欧文字を横書き
指定商品：第25類 洋服等
- 平成8年1月31日 設定登録(第3116038号)
- 平成11年1月21日 レバンテ 上告人(=原告「株式会社コマリョー」)に持分の一部移転登録、以後商標権を共有
- 平成11年8月20日 被上告人(=被告A)が無効審判請求
- 平成12年10月26日 無効にすべき旨の審決(商4条1項19号)
- 平成12年 上告人単独で審決取消訴訟を提起

判決の内容

A. 原審

共有に係る商標権につき、無効審決の取り消しを求める訴えは、共有者の有する1個の権利の存否を決めるものとして、合一に確定する必要があり、**固有必要的共同訴訟**である。商標法は、商標登録を受ける権利又は商標権の共有者中に権利の取得又は存続の意欲を失った者がいる場合には、1個の商標権全体について、その取得又は存続ができなくともやむを得ないとしているから(商56条1項の準用する特132条3項等)、無効審決に対する取消訴訟の場合に同様の取り扱いをすることが不合理といえない。

特許法第百三十二条(共同審判)

同一の特許権について第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、

共有者の全員が共同して請求しなければならない。

4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

B. 判決理由

(1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが（準特132条3項）、これは、共有者が有することとなる1個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。

これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる（商35条の準用する特73条）。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている（商46条の2）。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の1人が単独で上記取消訴訟を提起することもできるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

特許法第七十三条（共有に係る特許権）

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

(2) 無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができるとされており（商46条2項）、商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者が所在不明等の事態に陥る場合や、また、共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有の必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えは不合法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。

(3) 商標権の共有者の1人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができると解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び（行政事件訴訟法32条1項）、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる（商63条2項の準用する特181条2項）。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる（商46条の2）。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有

者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

行訴法第三十三条

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

特許法第八十一条（審決又は決定の取消）

裁判所は、第七十八條第一項の訴の提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消の判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。

民訴法第四十条（必要的共同訴訟）

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4 第三十二條第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

(4) なお、下記3.(1)～(3)の最高裁判決とは事例を異にし、適切でない。

(2) H14.02.28 最高裁第一小法廷 平成13(行ヒ)42 審決取消請求事件

要旨

商標権の共有者の1人は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

判決の内容

上記(1)と同じ

(3) H14.03.25 最高裁第二小法廷 平成13(行ヒ)154 特許取消決定取消請求事件

要旨

特許権の共有者の1人は、特許異議の申立てに基づき当該特許権を取り消すべき旨の決定がされたときは、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。

判決の内容

上記(1)の最高裁判決を引用

なお、特132条3項の「特許権の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するとき」とは、特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判(特67条の3第1項、121条)や訂正審判(特126条)等の場合を想定しているのであって、一般的に、特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない。

3. 判例（特許を受ける権利等に関するもの）

（1）S.36.08.31 最高裁第一小法廷 昭和 35（オ）684 実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求

要旨

実用新案登録の共同出願人の 1 人が登録出願拒絶査定に対する抗告審決の取消請求訴訟を提起した後において、他の者の登録を受ける権利の持分全部を譲り受けて単独の権利人になった場合においても、出訴期間内にその旨の名義変更の届出をしなければ、右訴は、不適法であって却下を免かれない。

判決の内容

(1) 本件における事実関係が、すでに右のとおりであるとすれば、本件審決に対する不服の訴において、審決を取り消すか否かは、登録を受ける権利を共同して有する者全員に対し、合一にのみ確定すべきものであつて、その訴は右権利者が共同して提起することを要するものであること、原審判断のとおりであるといわなければならない。

(2) してみれば、たとい上告人と A との内部関係において、所論のような権利変動の事実があつたとしても、その事実は特許庁に対して主張できないのであり、本訴出訴期間内においては、A は依然として上告人と共に本件共同出願人の一人であつたといわざるを得ない。

特許法第三十四条（同前）

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

（2）S55.01.18 最高裁第二小法廷 昭和 52（行ツ）28 審決取消請求事件

要旨

実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要する必要的共同訴訟である。

判決の内容

実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願について共同して拒絶査定不服の審判を請求しこれにつき請求が成り立たない旨の審決を受けたときに訴を提起して右審決の取消を求めることは、右共有に係る権利についての民法 252 条但書にいう保存行為にあたるものであると解することができないところ、右のような審決取消の訴において審決を取り消すか否かは右権利を共有する者全員

につき合一にのみ確定すべきものであつて、その訴は、共有者が全員で提起することを要する必要的共同訴訟である。

(3) H07.03.07 最高裁第三小法廷 平成6(行ツ)83 審決取消請求事件

要旨

実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。

判決の内容

上記3.(2)の最高裁判決を引用

けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一つの権利の成否を決めるものであつて、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている(実41条の準用する特132条3項)のも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。

原審(H06.01.27 東京高裁 平4(行ケ)170

原審では、単独提起を認めた。

4. コメント

(1) 無効審判や異議申立による取消決定に対する審決取消訴訟のみ単独提起が可能で、特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判(特67条の3第1項、121条)や訂正審判(特126条)等の場合には、上記2.(3)の最高裁判決が認めた特132条3項の趣旨からして、単独提起は認められないと思われる。

(2) 上記3.(1)の最高裁判例から、共願に係る拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟を提起する場合において、単独で訴えの提起をした場合であっても、出訴期間内に共有者の権利の持分譲渡を受ける出願人名義変更の届けをすれば、単独提起が認められると思われる。

(3) 商標の取消審判(商50条等)の場合も、いったん商標権の設定登録がされた後のケースであり、訂正審判等に相当するものではないから、単独提起が認められると思われる。

(4) 拒絶査定系の審決取消訴訟でも、合一確定の要請については、審判に差し戻されれば同様に満たされるので、将来的には単独提起が認められる可能性がある?ただし、特132条により、拒絶査定系では審決取消訴訟においても全員が共同して行動することを予定されていると解釈される(上記2.(3)参照)ので、可能性は低い?