

事件・判決の概要

Xと訴外Aは、名称を「パチンコ装置」とする発明（特許第2888528号）に係る特許権の共有者である。この特許権に対して特許異議の申立てがなされ、請求項1に係る発明の取消決定がなされた。これに対して、Xのみが単独で取消訴訟を東京高裁に提訴した。訴外Aについては、訴えの提起がないまま出訴期間が経過した。

東京高裁は、共有に係る特許権についての取消決定の取消を求める訴えは、共有者全員の有する1個の権利の存否を決めるものであるとして、合一に確定する必要があるから、固有必要的共同訴訟であり、共有者の1人が単独で訴えを提起することは不合法であるとして、Xの訴えを却下した（東京高判平成13年3月12日民集56巻3号598頁）。これに対しXは最高裁に上告した。

最高裁は、東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。その理由は以下のものである。

- (1)「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができず（特許法38条）、共有に係る特許を受け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しなければならないとされているが（同法132条3項）、これは、共有者の有する1個の権利について特許を受けようとするには共有者全員の意思の合致を要求したものにほかならない。これに対し、いったん特許権の設定登録がされた後は、特許権の共有者は、持分の譲渡や専用実施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特許発明の実施をすることができる（同法73条）」
- (2)「ところで、いったん登録された特許権について特許の取消決定がされた場合に、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、特許権が初めから存在しなかったこととなり、特許

発明の実施をする権利が遡及的に消滅するものとされている（同法114条3項）したがって、特許権の共有者の1人は、共有に係る特許の取消決定がされたときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができるかと解するのが相当である（最高裁平成13年（行ヒ）第142号同14年2月22日第二小法廷判決・裁判所時報1310号5頁参照）」

- (3)「特許権の共有者の1人が単独で取消決定の取消訴訟を提起することができるかと解しても、合一確定の要請に反するものとはいえない。また、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から、併合して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。」

分析

- ① 処分権主義や弁論主義といった当事者主義が支配する民事訴訟においては、たとえ多数の当事者が関与する訴訟であっても、各当事者についての判決が区々になっても差し支えない通常共同訴訟が原則である。しかし、共同所有関係にある財産をめぐる紛争については、各当事者の請求相互の関連性が強いために区々に判決をすることが許されず、判決の合一確定が要請される必要的共同訴訟になることがある。さらに各人の個別の提訴を認めるか否かで、固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟とに分かれる<sup>1)</sup>。固有必要的共同訴訟であるとされると、関係者のなかに当事者に加えることが困難な者や訴訟に消極的な者がいる場合に、訴訟を成立させることさえ困難になり、当事者の裁判を受ける権利（憲法32条）が害されるおそれがある。共同所有関係訴訟が、固有必要的共同訴訟となるか否かを判断する基準は、原則として、共同所有関係にある財産における管理処分権の帰属態様であるが、さらに訴訟法上の考慮も加味して調整していくのが現在の判例・多数説である<sup>2)</sup>。
- ② 過去の最高裁判決として、旧実用新案において、実用

1) 共同訴訟の各形態のうち「各人の個別の訴訟追行が禁止され、数人が共同してのみ訴えまたは訴えられて初めて適格を認められる場合」を固有必要的共同訴訟とよび、「共同訴訟そのものは強制されず、各自が単独で訴えまたは訴えられることができるが、共同で訴えまたは訴えられたときには、合一確定が要請される場合」を類似必要的共同訴訟とよぶ（林屋礼二他・民事訴訟法入門〔第2版〕244頁）

2) 判例理論によると、共有不動産について共有者が原告となって訴訟を提起する場合、該不動産の不法占有者に対する引渡・明渡・妨害排除請求や、該不動産の登記名義人に対する抹消登記請求は、保存行為にあたるとして個別訴訟提起を認めている。なお、保存行為とは、共有物の現状を維持する行為であり、典型的には共有物の小修繕（長屋家屋の屋根の雨漏りを直すことなど）を指す。

新案登録を受ける権利が共有に係るときに、この出願を拒絶する査定に対する不服審判請求を不成立とする審決に対して、審決取消訴訟を提起する場合を固有必要的共同訴訟とした例（最判平成7年3月7日民集49巻3号944頁、以下「平成7年判決」という）と、商標権が共有に係るときに、この商標権に対する無効審決に対して審決取消訴訟を提起する場合を類似必要的共同訴訟とした例（最判平成14年2月22日民集56巻2号348頁、最判平成14年2月28日判時1779号81頁、以下「平成14年の2判決」という）が存在する。旧実用新案法または商標法では、多くの規定が特許法から準用されていることに鑑みると、これらの判決は他の産業財産権にも射程が及ぶと考えられるので、以下、特許を受ける権利及び特許権についてのものとして議論する。

③ 平成7年判決では、査定不服審判請求不成立審決取消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1個の権利の成否を決めるものであって、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ことを、固有必要的共同訴訟であることの理由としている。そして、特許を受ける権利が共有に係る場合、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（特許法132条3項、以下「特許法」は省略）のも同様の趣旨に出たものであると述べている。共同出願の規定（38条）や拒絶査定不服審判が固有必要的共同審判であるという規定（132条3項）にあるように、特許を受ける権利の帰属態様は、各人が管理処分権を有するものではなく、全体が共有者全員に共同で帰属するものであると判断されたのであろう。さらに、この取消訴訟の場面が特許権取得のための審査・審判手続を共同で行っていた直後の場面であることから、共同提訴も比較的容易に行いうるという訴訟法上の考慮もあったものと考えられる。

④ 平成14年の2判決は、平成7年判決とは事案を異にするとした。平成14年の2判決では、特許権の共有者は、持分の譲渡や実施権の設定については他の共有者の同意を必要とするものの、特許発明の実施については他の共有者の同意を得ることなく単独で実施が可能である（73条）ことや、無効審決が確定した場合に特許権が遡及的に消滅し（125条）、共有者は排他的に特許発明を実施する権利を失ってしまうことから、無効審決に対する取消訴訟の提起は保存行為に当たるとされている。すなわち、無効審決を取り消して排他的実施権を確保する権利は各自に帰属していると

判断されたのであろう。

また、平成14年の2判決では、特許権の設定登録から長期間経過した場合に、共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることから訴訟提起について他の共有者の協力が得られないことや、他の共有者の所在不明になることなどが想定されることがあることを指摘し、固有必要的共同訴訟と解すると不当な結果となるとしている。すなわち、共同提訴が困難であるという訴訟法上の考慮が加味されたと考えられる。

さらに、平成14年の2判決では、審決取消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り（181条2項）、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、権利は遡及的に消滅するから、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としている。

⑤ 本判決は平成14年の2判決の直後に出された。特許異議の申立て制度の趣旨は、無効審判制度とは異なり、公益的見地から審査官が行った審査を見直し、早期に不備のある特許をなくしていくことにあった。しかし、権利者の側からみれば、自己の意思によらずに権利を遡及的に消滅させられてしまう点で、取消決定は無効審決と同様の機能を有するものである。よって、本判決は、平成14年の2判決と同様の論理付けの下に、取消決定に対する取消訴訟は保存行為であり、共有者の1人が単独で提起可能であると結論付けた。これは、共同提訴が困難であるという訴訟法上の考慮も、平成14年の2判決と同様に、加味されたと考えられる。また、本判決が、このように解しても、合一確定の要請に反するものとはいえないとした理由も、平成14年の2判決と同様の理由によるものであろう。

#### 参考文献

高部真規子 ジュリ1234号109頁、ジュリ1233号121頁、  
横山久芳 平成14年度重判解（ジュリ1246号）248頁

## Profile

安島 智也（あじま ともや）

平成9年4月 特許庁入庁 審査第五部情報処理に配属  
平成11年4月 審査第五部インターフェイスに異動  
平成13年4月 審査官昇任 現在に至る

本シリーズでは、最近注目されている判例についての審査官・審判官による分析を随時掲載していく予定です。