

# 川上・川下企業間での共有特許の 川下企業の自己実施範囲

上 野 文 裕\*

**抄 録** メーカーとユーザ間、部品メーカーと最終製品メーカー間など、いわゆる川上・川下企業間での共同開発が増えており、これに伴い両者間で特許等を共有する事例も増えています。ところが、当該特許の活用の仕方や思惑で、両者にはずれが生じやすく、最悪紛争に至ってしまうこととなります。本稿では、一番問題となりやすい川下企業の自己実施に関し、事例とその判例を踏まえた法的限界点について説明するとともに、その対策としての契約書案を提案いたします。

## 目 次

- はじめに
- 事例検討～川上企業の自己実施の範囲は？
  - 事 例
  - ユーザAの自己実施の範囲
- 第三者の実施と自己実施
  - 共有特許の実施
  - 自己実施とみなせる要件
  - 判例の解説
  - メーカーDの実施をユーザAの自己実施とみなすための要件
- 契約のポイント
  - ユーザAの視点
  - メーカーBの視点
- おわりに

## 1. はじめに

昨今、メーカーとユーザ間、部品メーカーと最終製品メーカー間など、いわゆる川上企業（ここでは、メーカーや部品メーカーをいいます）・川下企業（ここでは、ユーザや最終製品メーカーをいいます）間での共同開発が増えており、これに伴い、特許などの知的財産権を共有することも増えてきています。このような企業間では、共有している知的財産権の活用の態様が異なっているた

め、同業の企業間で共有している知的財産権の活用とは異なった対応が必要となってきます。

本稿では、川上・川下企業間で共有している知的財産権の実施に関して、両者の見解の差がもっとも顕著になる点として、共有特許の川下企業における自己実施の範囲について、事例を通じて解説いたします。

## 2. 事例検討～川上企業の自己実施の範囲は？

### 2.1 事 例

ここで、次のような事例を考えます。

ユーザA：輸送サービスを提供している企業。製造能力は有していない
メーカーB：輸送用機器を製造する企業
発明C：輸送用機器の安全装置に関する発明
メーカーD：メーカーBとは競業関係にある企業

ユーザAとメーカーBとが発明Cについて共同で特許出願して権利化しましたが、共有特許の

\* 株式会社IHI Fumihito UENO

取扱いに関する特段の定めはないと仮定します。また、輸送用機器は、メーカーBがユーザAの仕様書に基づいて設計し、ユーザAの承認を得て製造し、納入後にユーザAの検査（立会い試運転など）により要求仕様を満足することが確認されて納入完了となるものと仮定します。

## 2. 2 ユーザAの自己実施の範囲

前節に示した事例において、ユーザAが製造能力を有している場合、メーカーBの同意を得ることなく、自社内において発明Cの安全装置を備えた輸送用機器を製造することが可能であることは、特許法第73条第2項より自明のことです。

では、製造能力を有していないユーザAが発明Cの安全装置を備えた輸送用機器を、価格抑制や調達先の複数化を求め、メーカーBだけではなくメーカーDにも製造させたいと考えた場合、メーカーBの同意を得ることなくメーカーDに製造させることは可能でしょうか？

答えは、「一定の要件を満たすことで可能となります。」です。以下の各項で、その要件と法的根拠について説明します。

## 3. 第三者の実施と自己実施

### 3. 1 共有特許の実施

ここで基本に立ち返り、共有特許の実施について確認します。特許法第73条第2項、第3項が該当します。以下に該当する条文を示します。

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。

ここで規定されているのは、各共有者は、自ら実施することは自由に行うことができますが、第三者に実施させるためには、他の共有者の同意を要する、ということです。

前節の設問は、特許法の規定を踏まえると、「ユーザAがメーカーDに実施させる場合に、メーカーBの同意が必要となる特許法第73条第3項に基づく通常実施権の許諾ではなく、メーカーBの同意を得ることなく実施することができる特許法第73条第2項に基づくユーザAの自己実施とみなすことはできるか？」と読み替えることができます。

### 3. 2 自己実施とみなせる要件

第三者に実施させることを自己実施とみなす、という前節での設問の読み替えは、一見、矛盾があるように見えます。しかしながら、企業活動の実態を考えると、製品の製造過程のすべてを自社内で行っている会社はあまり多くなく、製造過程の一部、あるいは自らは設計のみ行い製品の製造すべてを第三者に委託し行わせている会社が多いかと思えます。このような場合、当該第三者に実施させるときに、次の三要件を満たしている場合には、当該第三者での実施は実質的に自己実施の延長とみなされます。この場合当該第三者を「一機関」と言います。

- 委託者と受託者の間に工賃を支払った上で製造させる契約があること。
- 受託者が委託者のみに納入し、他の者には販売していないこと。
- 原料の購入、製品の販売、品質、仕様などは、委託者の指揮監督があること。

上記の三要件は、旧法下の実用新案に関する裁判である「模様メリヤス事件」<sup>1)</sup>の判例で示されたものであり、その後、「蹄鉄事件」<sup>2)</sup>においても同様の判決が出されています。したがって、日本法においては、以上の三要件を満た

していれば、第三者の実施が自己の一機関での実施とみなされ、自己実施の範疇と解されるといえ<sup>3)</sup>、換言すると、受託者が委託者の「道具」となっているといえます。

### 3. 3 判例の解説

以下に「模様メリヤス事件」と「蹄鉄事件」の判決のポイントの解説をいたします。

「模様メリヤス事件」は、次のような事件でした。

模様メリヤスに関する実用新案権を、X、AおよびBが共有していました。ここで、AがYに当該実用新案権の権利範囲である模様メリヤスを製造させていましたが、その事実を知ったXがYを権利侵害であるとして訴えた事件です。

旧憲法下での最終審である大審院まで争われた結果、次のように判示されました。

AとYとの間には、以下に示す契約関係があったことから、AがYを登録実用新案に係る製品の製作・販売をなすに当たり、その機関として、Yを使用したに過ぎないので、Yの実施は、Y自身の実施ではなく、Aの実施とみなせる。

- AはYに工賃を支払っていた。
- 原料の購入、製品の販売・品質・模様等はすべてAの指揮監督の下になされた。
- Yは、製品を全部Aに引き渡し、一つも他の者には販売したことはない。

また、「蹄鉄事件」は、次のような事件でした。

Xと個人Aが、蹄鉄に関する実用新案権を共有していました。ここで、AがYに、当該実用新案権の権利範囲である蹄鉄を製造させ、Aが経営する会社Bに納入させていたところ、XがYを権利侵害であるとして訴えた事件です。

控訴審判決を不服として上告したXの訴えを最高裁が棄却し、控訴審判決を支持したため、

控訴審判決で確定したものです。

裁判における事実認定は以下のとおりです。

- ア. Yは、Aの指示により製品を製造し、これをAの経営する会社Bに引渡している。
- イ. 製品の金型は、Aが作り、Yに供給している。
- ウ. 製造量および販売単価は、Aが決めている。
- エ. 製品には、Aが指示した商標が付されている。
- オ. YとAとの間には、資本的な関係はない。
- カ. 材料は、Yの負担で調達している。
- キ. Yは、製造工程の合理化による利潤を享受し、反面、不良品・コストの上昇等のリスクを自ら負担している。
- ク. Yの帳簿上、加工賃ではなく、製品の売上として計上されている。

控訴審では、上記の事実認定のうち、ア～エを重視し、「Yは、『共有者の一人であるAの一機関として』製造していたもので、Aが自己の支配管理の下に実用新案権の実施をしたものと解すべきである」と判断し、Yによる実用新案権の侵害ではなく、Aによる自己実施であると判示しました。その際、控訴審判決は、「製品の代金は、実質的には売買代金とみるべきではなく、材料費・設備売却の要素と工賃を含むもの」と認めました。

### 3. 4 メーカーDの実施をユーザAの自己実施とみなすための要件

前2節で説明しましたように、メーカーBの承諾を得ることなく、メーカーDに発明Cを実施させるためには、メーカーDがユーザAの一機関として発明Cを実施することが必要です。すなわち、ユーザAがメーカーDに輸送用機器、あるい

は発明Cに係る安全装置を製造させる場合に以下を満たすことが必要<sup>4)</sup>です。

- ユーザAとメーカDとの間に、製造委託契約などが結ばれていること。
- メーカDが輸送用機器の全数をユーザAに納入し、他の第三者に販売しないこと。
- 発明Cに係る安全装置に関して、材料・仕様等はユーザAの指揮監督下にあること。

ここで注意を要するのは、発明Cは、輸送用機器全体に係る発明ではなく、その一部品である安全装置に係る発明である、ということです。したがって、ユーザAが作成した輸送用機器の仕様に基づきメーカDが設計を行う場合、少なくとも発明Cに係る安全装置については、ユーザAの指揮監督下で行われていることが明確になるよう、ユーザAが設計するなどの措置が必要となります。この事例の場合、発明Cに係る安全装置を含め輸送用機器は、ユーザAの仕様書に基づきメーカBにより設計されています。発明Cに係る安全装置及び輸送用機器の設計成果物がメーカBに帰属している場合、ユーザAが、前記発明Cに係る安全装置のメーカBによる設計成果物を、メーカDに開示して作らせるのは、ユーザAとメーカBの間の秘密保持義務に抵触するほか、ユーザAの一機関としてメーカDに製造させるための要件である指揮監督性に疑義が生じるのでやってはならないのはいうまでもありません。

一方、発明Cに係る安全装置が、ユーザAとメーカBが共同で設計したもので、その成果物を両者で共有している場合、当該安全装置の設計成果物をユーザAからメーカDに提示して製作させることは、前記の指揮監督性の点の問題は生じないと考えられます。しかしながら、ユーザAがメーカBとの間で負っている秘密保持義務に抵触しない場合に限られます。

## 4. 契約のポイント

以上に述べたように、法律の解釈上、ユーザAとメーカBとで共有している発明Cは、所定の要件を満たすことで、ユーザAがメーカDに一機関として、すなわち自己実施の範疇として、メーカBの承諾を得ることなくできることがわかりました。しかしながら、メーカBにとっては、メーカDの実施がユーザAの一機関としての実施かどうか判然としないため、メーカDの実施の差止を請求する可能性が否定できませんので、ユーザAとしては、このような場合に備える必要があるかもしれませんし、逆にメーカBにとってみれば、自らの貢献もある発明Cを競業関係にあるメーカDに実施させるということは、承諾しかねるかもしれません。したがって、ユーザAにとっても、メーカBにとっても、このような場合にどうするのか、ということをお約束しておくことは重要です。

以下の各項に、ユーザA、メーカBそれぞれの立場で、共同研究・開発契約時点や出願の時点でどのような約束を取り交わすべきであるか、ポイントを示します。

### 4.1 ユーザAの視点

ユーザAがメーカBとの間で特許を共有するのは、①当該特許の実施に係る製品のメーカBによる競合他社への販売に制限を課すとともに、自己への供給に滞りが起こらないようにさせること、②メーカDやその他のメーカに自由に製造させられるようにすること、が目的である考えられます。したがって、ユーザAとしては、前記の点について手を当てるようメーカBと約定しておく必要があります。

以下に、前記の点のうち、本稿の主題である②についての契約書の条文例を示します。

#### 第X条（特許の実施）

AおよびBは、本件特許（発明Cに基づく特許。以下同じ）を相手方の承諾を得ることなく、自由に無償で実施することができる。ただし、かかる自己実施には、第三者に自己の一機関として実施させる場合を含むものとする。

2 AおよびBは、第三者に本件特許の通常実施権を許諾する場合、相手方から書面により事前に承諾を得るものとする。かかる実施許諾により得られた実施料は、A Bの持分に応じて両者に配分されるものとする。

### 4. 2 メーカーBの視点

メーカーBにとっては、ユーザAとの間で特許を共有するのは、当該特許の実施に係る製品の独占的な受注を目的とするものと考えられ、自己の貢献あってこその特許を第三者に、共有者であるユーザAの自己実施の範疇であろうとも、無償で実施されることは避けたい事態であると考えられます。したがって、メーカーBとしては、共同出願契約において、①第三者の実施を、ユーザAの自己の一機関での実施を含め認めない、少なくとも、それを認めるかどうかについて、自分で判断できるようにする、また、②第三者にユーザAが実施させる場合には、いかなる場合であろうとも実施料の配分を受けられるようにする、というような、約束を取り交わしておく必要があります。

以下にその条文例を示します。

・ 第三者の実施可否をBが判断する場合

#### 第Y条（特許の実施）

AおよびBは、本件特許を相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、無償で自由に実施することができるものとする。

ただし、かかる自己実施には、自己の一機関として第三者に実施させる場合は含まないものとする。

2 AおよびBは、いかなる態様であろうとも本件特許を第三者に実施させる場合には、相手方の事前の書面による承諾を得なくてはならない。当該第三者から実施料の支払いを受ける場合、AおよびBは、その持分に応じて当該実施料の分配を受けるものとし、自己の一機関として第三者に実施させた場合には、当該実施させたAまたはBが、相手方が得るべき実施料を相手方に支払うものとする。

・ 第三者の実施時には、実施料の支払いを求める場合

#### 第Z条（特許の実施）

AおよびBは、本件特許を相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、無償で自由に実施することができるものとする。ただし、かかる自己実施には、自己の一機関として第三者に実施させる場合は含まないものとする。

2 AおよびBは、本件特許を第三者に実施させる場合には、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に通常実施権を許諾することができるものとする。かかる実施により得られた実施料は、AおよびBがその持分に応じて分配されるものとする。

また、これら第Y条や第Z条に、一定期間については、いかなる場合であろうとも第三者への実施許諾を認めない規定を入れる場合もあります。ただしその期間の設定は、独占禁止法に抵触しない範囲で適切に設定する必要があるのはいうまでもないことと思います。

3 Aは、本契約締結後、少なくともN年間は第三者への本件特許の実施許諾または、第三者に自己の一機関としての実施させる許諾をBに求めないものとする。

## 5. おわりに

以上に述べたように、共有特許であろうとも、一定の要件を備えることで、共有相手の承諾を得ることなく第三者に自己の一機関として特許を実施させることは可能です。しかしながら、川上・川下企業間で特許を共有する場合、川上企業と川下企業とでは、当該特許の活用の仕方が異なってきますから、両者の間で、その活用の仕方の異なる点で紛争を招くことになってしまえば、せっかくの特許を共有する意味が失われます。したがって、双方が納得できるよう活用の仕方について出願時点で合意を取っておくことが重要です。本稿が、相手方の立場を慮り、交渉の落着点、できれば、Win-Winの関係を見出すための一助となることを願って、本稿を終えます。

なお、本稿の執筆にあたっては、ライセンス第1・第2委員会よりご協力をいただきました。

## 注 記

- 1) 大審院昭和13年12月22日判決、昭和13年(オ)第1145号「模様メリヤス事件」
- 2) 仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決、昭和47年(ネ)第20号(秋田地裁昭和47年2月7日判決、昭和46年(ワ)第163号)「蹄鉄事件」
- 3) 要件の一つ目については、模様メリヤス事件では工賃を要件として挙げていたが蹄鉄事件では委託製造であり、必ずしも要件として必要ではないとの説もあります。(竹田稔、知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編)、発明協会)
- 4) もちろん、形式的にこれらの要件を満足していれば万全というものではなく、事案ごとの事情を総合的に考慮して判断する必要があります。

## 参考文献

- ・中山信弘、注解特許法(第三版)(2000)、青林書院
- ・知的財産権法研究会、知的財産権の管理マニュアル、pp.6591~6613、第一法規

(原稿受領日 2011年10月13日)