

下請による製造が共有者ないし 実施権者による「実施」に含まれるか



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

特許法72条は共有にかかる特許権の法律関係を規定しているところ、自ら特許発明を実施する行為については他の共有者の同意を得る必要がないとされている（同条2項）。また、特許権には各種実施権が許諾ないし設定され得るため、実施権者は実施権の範囲内において特許発明を実施することができる。

ここで、実施行為には特許発明にかかる物の製造（特許法2条3項1号の「生産」）が含まれるところ、製造行為が共有者ないし実施権者自ら単独で行われる場合は特段の問題を生じない。しかるに、製造行為の全部又は一部が他社に下請される場合も少なくなく、かかる場合、実施行為の1つを構成する製造行為は、形式的には共有者ないし実施権者ではない当該他社においてなされることとなる。別の観点からは、共有者ないし実施権者が第三者に実施行為の1つを構成する製造を許諾したと評価することも可能であろうが、共有の場合、実施行為の許諾には他の共有者の同意が必要であり（特許法72条3項）、実施権の場合、再実施許諾には特許権者の同意が必要であるから（同法77条4項）¹、仮にかかる評価が妥当すると、他の共有者ないし特許権者の同意なく行われた当該下請製造行為は正当化されず、他の共有者ないし特許権者の特許権侵害行為に該当することになる。しかしながら、製造行為の全部又は一部が他社に下請されることは頻繁に行われていることからしても、製造行為の全部を共有者ないし実施権者自ら単独で行うことのみが正当化されるとの帰結は現実的とは思われず、共有者ないし実施権者による正当な実施行為としての下請製造行為とそうでない行為との境界を明確化する必要性は高い。

そこで、本稿では、共有者ないし実施権者が他社に製造の全部又は一部を下請させた場合における下請製造行為の適法性（共有者ないし実施権者による実施行為と評価できるか）につき、過去の判例等を踏まえて検討する。

1 専用実施権の場合。なお、通常実施権については明文の規定がないが、その債権的性格から当然に許諾者の承諾を要すると解されている。