

知財法務の勘所Q & A（第99回）

特許権と共同不法行為

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 村上 遼

Q1 当社（X社）は、ある製品の構成を物として規定した発明について、特許権を有しています。当社は、メーカーであるY社が当社の特許権を侵害する製品Aを製造し、それをメーカーと資本関係があり、立ち上げ時からメーカーが支援をし、一部役員が役員の兼任もしている販売会社であるZ社に全量販売し、Z社が顧客に対してその製品Aを販売していると考えています。当社はY社とZ社の両方に対して特許権侵害を主張し、差止めと損害賠償を求めることができますか。

A1 X社は、Y社とZ社の両方に対して特許権侵害を主張し、差止めと損害賠償を求めることができます。また、X社は、これを1つの訴訟手続で行うこともできますし、Y社とZ社に別々に訴訟を提起することも理論上は可能です。

特許法は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と定めていますので（特許法68条）、特許権の効力は「業として特許発明の実施をする」行為に及びます。「実施」は、発明の類型ごとに特許法2条3項に定義されています。X社が有しているのは「物の発明」に関する特許権ですので、「実施」には、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡し）、輸出、輸入、譲渡等の申出が含まれます（同項1号）。Y社が製品Aを製造し、Z社に販売する行為は、「生産」及び「譲渡等」に当たり、Z社が製品Aを顧客に販売する行為は、「譲渡等」に当たりますので、Y社及びZ社の行為はそれぞれが単独で特許権侵害を構成し、X社は、両者のそれぞれに対して特許権侵害に基づく請求が可能と考えられます。

このような請求を行う場合、Y社とZ社を共同被告として訴訟を提起することが多いと思われます。2人以上の被告がいるような訴訟は、民事訴訟法上「共同訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法38条がその要件を定めています。同条の定めは、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」というものです。設例のような場合は、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき」に該当すると考えられ、Y社とZ社を共同被告とすることが可能です。

一方で、Y社とZ社に別々に訴訟を提起することも妨げられません。