

# 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）<sup>1</sup>、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。

## 第2 判例・裁判例の整理

### 1 リーディングケース

本論点を取り扱った判例は古くからあり、以下は、模様メリヤスに関する共有にかかる実用新案権につき、その共有者の1人が同一構造の製品を他社に下請製造させたところ、他の共有者から当該他社に対し、実用新案権侵害に基づく損害賠償請求がなされたという事案である。

当該事案につき、大審院昭和13年12月22日判決<sup>2</sup>は、共有者の1人の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行う場合は当該共有者の一機関として製造を行うに過ぎず、かかる場合、下請製造業者が他人の実用新案を実施しているとは評価できないと判示し、原告の請求を棄却する旨の下級審の判決を維持した。この点、当該事案の控訴審は、他の共有者の請求を排斥した理由として、下請製造業者においては、原料の購入、製品の販売、品質、模様等の一切につき、共有者の1人の指揮監督の下で工賃を得て製造作業に従事していたことや、製造した全量を共有者の1人に引き渡していたことを挙げていた。

### 2 リーディングケース後の裁判例

#### (1) 仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決<sup>3</sup>

本件は、蹄鉄に関する共有にかかる実用新案権につき、その共有者の1人が同一構造の製品を他社に製造させたところ、他の共有者から当該他社に対し、実用新案権侵害に基づく製造販売の差止め及び損害賠償請求がなされたという事案である。

第1審(秋田地裁昭和47年2月7日判決<sup>4</sup>)は、被告(下請製造業者)と共有者との関係につき、「請負契約的要素を含むいわゆる製作物供給契約」であるとしつつ、「被告が製造のための機械設備等を所有し、自己の計算において材料を調達し、利潤を上げている」ことに着目し、単に他の共有者の機関として工賃を得て製造しているとは認められず、「自己のための独立の事業として製造している」から、原告の同意なく行われた製造は原告の実用新案権の侵害行為に該当すると判示した。

これに対し、本判決は、原審と同様の事実関係を踏まえ、共有者と被告との契約関係を製作物供給契約であるとしつつも、「控訴人<sup>5</sup>は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、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・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ」ること、原料の購入、製品の販売、品質等については共有者が綿密な指揮監督を行なっていること、製品は全て共有者の指示により専ら同人の経営する会社に納入されていて他に売渡されたことは全くないこと、等の諸事情に鑑み、被告による製造は共有者の一機関としての製造行為であり、共有者が「自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものと認められない」として、原審を取り消して請求を棄却した。

---

2 昭和13年(オ)第1145号。大審院民事判例集17巻2700頁。

3 昭和47年(ネ)第20号。判例時報753号28頁。

4 昭和46年(ワ)第163号。判例タイムズ288号380頁。

5 被告のこと。

(2) 東京地裁平成26年3月26日判決<sup>6</sup>

本件は、電池式警報器に関する特許権侵害の有無が争われた事案であるところ、被告が共有者の1人に被疑侵害品の一部を販売していた事実があったため、当該製品については共有者による実施であるとの理由で適法とされるかが争点の1つとなった。

当該争点につき、裁判所は、当該製品のうち一部の型式のものの取扱説明書に製造者として被告の名称のみが記載されていること、被告は同一仕様の製品を自社製品として市販していること、当該製品の製造にあたって材料の調達や品質管理等に共有者が関与した事実うかがわれないうこと、などを挙げて、共有者に対する納入分についても通常の売買契約によるものであったとし、当該製品の製造及び納入を共有者の自己実施と同視することはできないと判示した。もっとも、原告は、他の共有者が他社に特許権を実施許諾することにつき黙示に同意していたとして、結論においては、共有者の1人に対して納入された製品に関しては特許権侵害の成立を否定した。

### 第3 検 討

#### 1 大審院判決の理解

##### (1) 大審院が示した規範

上記大審院判決により、①下請製造業者が共有者の1人から工賃を得ていたこと、②下請製造業者が共有者の1人の指揮監督下にあったこと、③製造した製品の全量が共有者の1人に引き渡されたこと、の要件が満たされれば、下請製造は、共有者の1人による実施として正当化される範囲内にあると一般に理解されている（以下、この3つの要素のことを単に「3要素」といい、①を「工賃の要素」、②を「指揮監督の要素」、③を「全量引渡しの要素」という。）<sup>7</sup>。確かに、大審院判決後の上記各裁判例においても、下請製造業者の代金を売買代金であるとした裁判例（秋田地裁判決（仙台高裁秋田支部判決の第1審）及び東京地裁判決）では共有者による実施とは評価できないとされ、下請製造業者の代金は工賃であるとした裁判例（仙台高裁秋田支部判決）では、共有者による指揮監督や製造した製品の全量引渡しの事実も踏まえて、下請製造は共有者の一機関としての製造行為であると判断された。

しかしながら、大審院判決は、共有者の1人の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行う場合は当該共有者の一機関として製造を行うに過ぎないとして、下請製造業者が他人の実用新案を実施しているとは評価できないと判示したものである。従って、大審院は下請製造行為が共有者ないし実施権者による実施として正当化されるための要件として3要素を設定したとまで厳格に解釈する必要はなく、大審院が示した規範は、共有者の1人の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行ったと評価されるか否か（以下、「本件基準」という。）に尽きると理解すべきである。事実、大審院判決後の上記各裁判例においても、3要素を明確に示してその全てを満たすか否かという枠組みの下に論を進めたというよりも、3要素を含む諸般の事情を考慮して検討を進めることにより、本件基準該当性の有無を判断したように見受けられる。

6 平成23年(ワ)第3292号。裁判所ウェブサイト。

7 中山一郎「共有に係る特許権の実施許諾に対する他の共有者の同意について」AIPPI (2002) Vol. 47 No. 2 82頁。

## (2) 3要素の位置付け

上記(1)のとおり、大審院判決は本件基準を示したことに規範としての価値があると考え、本件基準のみではその読み方に幅が生じる可能性もあり得、本件基準の文言のみで形式的に判断しようとする、個別の事案に適用した場合に異なる結論をもたらすこともあり得る<sup>8</sup>。かかる事態が生じることはよくあり、事実、上記秋田地判と仙台高裁秋田支部判決は同一の事案であり、両判決において事実認定に特段の差異があったとは認められなかったにもかかわらず、結論は正反対になった。そこで、本件基準についてはより具体的にその意味を明らかにしていく必要がある。

ここで、大審院が3要素に照らして共有者の1人の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行ったと評価した高裁判決を支持した点に、着目する必要性が生じる。一般に、抽象的な規範の該当性を検討するに際してはより具体的な要素を総合考慮して判断されるが、大審院判決は、本件基準該当性の有無を吟味する際、3要素をその中心に据えたと考えられる。すなわち、3要素は、大審院判決において定立された規範ではないものの、本件基準該当性の有無を判断するに際して総合考慮すべき諸般の事情のうち中心的なものに位置付けられたと考えられるのである。

## 2 3要素に関する考察

### (1) 再構成の必要性

上記1のとおり、3要素は、大審院判決において本件基準該当性の有無を評価するために検討すべき諸般の事情の中心的なものに位置づけられたが、諸般の事情は個別の事案や時代の変化等によって異なることもあり得る。この点、大審院判決は昭和13年になされたものであって相当の年数が経過しており、また、製品の製造にかかる実務も大幅に変化してきていることから、現時点では過度に3要素に拘ることなく、諸般の事情に含まれるべき要素を柔軟に再構成してみるべきであろう。

例えば、3要素のうち工賃の要素は、大審院判決後の上記各裁判例では、下請製造業者が受領する代金の法的性質を分析し、売買代金である場合は共有者の実施行為とは評価せず、工賃（請負代金）である場合は他の事情にも鑑みて共有者の実施行為として評価する、という方向性で検討を進めているように感じられるが、本件基準該当性の有無を検討するに際し、下請製造業者に支払われる代金や下請製造業者と共有者ないし実施権者との契約の法的性質論に拘ると、かえって混乱する虞があるように思われる。すなわち、現代においては、下請製造業者が原料の全部又は一部を調達し、金型等の製造設備の費用を負担することも多い。かかる場合、下請製造業者に支払われる代金は原料の調達に要した費用や製造設備の減価償却費用を勘案して決定されるため純粋な意味での工賃とは言い難いが、製造作業を行っている以上、加工作業の対価である工賃の意味も含んでいる。講学上、かかる実態による契約は売買の要素と請負の要素を双方含む製作物供給契約であるとされるが、売買と請負の双方の要素がある以上、代金や契約形態の法的性質論からは本件基準該当性の有無につき明確な線引きが困難である。事実、製作物供給契約であると判断した裁判例では、本件基準該当性につき、同一事案でも秋田地裁判決が否定、仙台高裁秋田

---

8 仮に「指揮監督」や「共有者の事業として製造」という文言を厳格に捉えると、下請製造業者が共有者の子会社に該当するというような厳格な関係が必要になるという帰結にもなりかねない。しかしながら、大審院判決の事案において、製造者が共有者と資本関係にあるような事情は特に見受けられなかったものの、共有者の1人の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行ったと評価されたことからしても、本件基準をこのように厳格に解釈することは妥当でない。

支部判決が肯定と結論が分かれ、東京地裁判決は否定となっている。

思うに、工賃か売買代金かという代金の法的性質は結果論であり、本件基準該当性の有無を評価するための要素とは趣を異にするように感じられる。すなわち、本件基準とは共有者ないし実施権者の指揮監督の下にその者の事業として物の製造を行ったか否かであるから、評価すべき具体的要素を挙げるに際しても、共有者ないし実施権者と下請製造業者との指揮監督関係をより端的に問うものであるべきである。例えば、共有者ないし実施権者から原料及び製造設備の全ての提供を受け、製造すべき物の構造も詳細に指示され、下請製造業者は共有者ないし実施権者からの指示に従って製造作業を行ったに尽きるような場合、共有者ないし実施権者が行うべき製造という実施行為が他社である下請製造業者によって代替して行われたに過ぎないと評価されやすいから、本件基準該当性はあると判断されやすくなるであろう。ここで、かかる共有者ないし実施権者と下請製造業者との間の契約形態は、純粹に製造作業を委託しているという意味において純粹な請負契約であり、下請製造業者に支払われる代金は純粹な工賃であろうから、下請製造業者に支払われる代金が工賃の場合は本件基準該当性ありと判定すること自体は結果としては正しいと思われる。しかしながら、工賃であることは、共有者ないし実施権者から製造作業につき詳細な指示を受けたことに対する結果であり、本件基準該当性があるとの判定は、共有者ないし実施権者から材料及び製造設備の全ての提供を受け、製造すべき物の構造も詳細に示されたという事実と端的に結びついている。

以上からすれば、3要素のうち工賃の要素については、本件基準該当性の有無を判定するための直接的な要素ではないと整理すべきように思われる。

## (2) 再構成の試み

### ① 要素の拾い出し

上記(1)のとおりであるので、改めて上記各裁判例に照らして本件基準該当性の有無を判定するための要素の再構成を試みることにする。この点、秋田地裁判決及び仙台高裁秋田支部判決において挙げられた要素は、以下のようなものであった。

- a. 原料の購入、製品の販売、品質等については共有者が綿密な指揮監督を行っていること
- b. 製品は全て共有者の指示により専ら同人の経営する会社に納入されていて他に売渡されたことは全くないこと

次に、東京地裁判決において挙げられた要素は、以下のようなものであった。

- c. 当該製品のうち一部の型式のものの取扱説明書に製造者として被告の名称のみが記載されていること
- d. 被告は同一仕様の製品を自社製品として市販していること
- e. 当該製品の製造にあたって材料の調達や品質管理等に共有者が関与した事実はうかがわれないこと

上記のうち、aとeは、製造プロセスに対する共有者ないし実施権者の関与度合いを問題にしている点で3要素における指揮監督の要素に相当し、bとdは3要素における全量引渡しの要素に相当するものと思われる。これに対し、cは3要素に直接相当するものは存在しないように思われる。

### ② 各要素の検討

上記①に挙げた要素のうち、製造プロセスに対する共有者ないし実施権者の関与度合いについては、いずれの裁判例においても、本件基準該当性を評価する要素として実質的に機能している。なるほど、本件基準は、共有者ないし実施権者による自己実施と評価できるか否かを評価す

るものであるところ、共有者ないし実施権者が自らの意思で製造する製品の概要を決定したのでない限り、共有者ないし実施権者自身による製造であるとは言い難いから、この帰結はある意味自然である。そして、上記各裁判例では、指揮監督の要素を評価するための事情として、共有者ないし実施権者が材料を決定していることや、品質を管理していることに着目されているから、共有者ないし実施権者による材料や品質等に対する管理監督の有無が評価のためのより具体的な事情として機能すると考えられる。この点、これらの傾向に対しては、指揮監督の要素を評価基準に含めることにあまり積極的でない見解があり<sup>9</sup>、米国判例が認められたとされる下請製造権 (have-made rights) においても、全量引渡しの要素が重視されていて指揮監督の要素は重視されていないとの分析もある<sup>10</sup>。しかしながら、指揮監督の要素を考慮することにより、共有者ないし実施権者の関与なしに仕様決定・製造された製品が共有者ないし実施権者を通して流通した場合には本件基準該当性を否定する方向で検討できるため、少なくともこの限りにおいて指揮監督の要素は有効に機能すると考えたい。

次に、上記①のうちcの要素は、過去にあまり指摘されなかったが、非常に示唆に富むものであり注目に値する。この要素を指摘した東京地裁判決以前は、本件基準該当性を評価する要素としては、共有者ないし実施権者と下請製造業者との内部関係が着目される傾向にあったが、ある製品につき、対外的に製造業者として責任を持つことを自ら宣言したのであれば、その者をその製品の製造業者として取り扱うことに合理性を見いだせるからである。例えば、製造物責任法でも、対外的に製造業者であると表示した者は、同法における「製造業者等」として製造物責任を負うこととされている（同法2条3項2号）。もちろん、本件基準と製造物責任は別の法領域であるため全く同一に解することはできないが、cのような対外的な事情をもって本件基準該当性を評価するための諸般の事情の1つに位置づけることについては、特に否定すべき理由はないと思われる。

最後に、全量引渡しの要素については、下請製造業者が共有者ないし実施権者とは無関係の者に販売した製品は、共有者ないし実施権者が当該製品を自己の製品として使用することも販売することもなくなるから<sup>11</sup>、ある意味当然に考慮すべきものである。事実、東京地裁判決は、下請製造業者が同一仕様の製品を共有者だけでなく共有者以外の者にも販売していたという事案に対する判示であるが、本論点は共有者に販売した製品についてのみ問題となった。従って、全量引渡しの要素は、本件基準該当性を検討するための諸般の事情の1つというよりも、本論点による検討対象となる製品であるために前提となる要件であると理解すべきである。もっとも、下請製造業者の製品が共有者ないし実施権者以外の者に対しても販売されたという事情は、指揮監督の要素を否定する重要な間接事実の1つになる可能性はあると思われる。共有者ないし実施権者の指揮の下に仕様決定された製品が他社に販売されることは考えにくく、同一仕様の製品が他社にも販売されたという事情は、下請製造業者が自ら主体的に当該製品の仕様を決定した上で製造販売に至ったと考えられる可能性が高いからである<sup>12</sup>。

9 中山・前掲では、下請代金支払遅延等遅延防止法の趣旨も含めた示唆に富む分析も行われている。

10 西美友加「米国判例における下請製造権 (have-made rights) の解釈」*パテント*2010 Vol. 63 No. 7 92頁。

11 ただし、製造された製品が最終需要者に直接出荷される形態について示唆に富む問題提起もなされているように（中山・前掲）、全量引渡しの有無を形式的に評価することが困難な場合もある点には要注意である。

12 仙台高裁秋田支部も東京地裁も「全量引渡し」には触れているが、判決文を見る限り、指揮監督の要素を否定する文脈で触れているようにも思われる。

以上、各裁判例から分析した結果をまとめると、3要素は以下のように再構成すべきと小括したい。

ア. 原料の購入、製品の販売、品質等について、共有者ないし実施権者が綿密な指揮監督を行っていること（従来の指揮監督の要素と同じ）

イ. 下請製造業者が製造した製品について、共有者ないし実施権者が対外的に製造者であるとして振る舞っていること（東京地裁判決で示された新要素）

全量引渡しの要素については、下請製造業者から共有者ないし実施権者に納入された製品についてのみ本争点の検討対象になるという意味では検討の前提となる要件であり、他社にも販売されていた事実をもって指揮監督がなかったと考える余地が生じるという意味では、上記アを検討する上での重要な間接事実の1つとなる。

### ③ 合理的意味解釈による補完の余地

以上、3要素を上記②のとおり再構成の上で小括してみたが、本件基準該当性を評価するための諸般の事情としては、さらに以下の要素を追加したい。

ウ. 共有ないし実施権発生に至った経緯

上記ウの要素は、東京地裁判決によって示された合理的意味解釈を参考にした次第である。上記のとおり、東京地裁判決は、下請製造該当性を否定しつつ、他の共有者の合理的意味解釈として黙示の許諾を付与していたという構成により、下請製造業者による製造行為の特許権侵害を否定した。共有関係ないし実施権は、相続によって共有に至ったとか、先使用权等の法定実施権による場合を除く多くの場合<sup>13</sup>、共有者間ないし特許権者と実施権者との契約によって生じる。東京地裁判決が黙示の許諾を認めたのは、共有に至った経緯の中で、共有者が下請製造業者から製造した製品を買い取ることが想定されていたからであったが、かかる経緯は本件基準該当性を評価する上でも重要であると考えられる。

例えば、産学連携によって大学と企業が特許権を共有し、ないし、大学が有する特許権を企業に実施許諾する場合、大学は自ら実施できないため、可能な限り企業に幅広く実施してもらいたいと考えることが多いように思われる。従って、かかる場合には、他の共有者ないし特許権者である大学の合理的意味として、企業が下請製造できる幅は広めに解釈できるのではないかと思われる。これに対し、共有や実施権が販売業者と製造業者のような垂直的な企業間連携において発生するような場合、販売業者は、もともとその製造業者が製造することを前提に共有ないし実施権許諾等に至っていることがあると思われる。かかる場合、製造業者がさらに他の製造業者に下請製造行為を委託することについては、当事者間の合理的意味としてやや抑制的に考えるべきかもしれない。

以上のような意味において、共有ないし実施権発生に至った経緯は、本件基準該当性を評価する要素の1つとして位置づけるべきものとする。

## 第4 おわりに

本争点としては、以下をまとめとしたい。

（規範）本件基準該当性の有無

（規範）該当性を評価するために検討すべき要素）

13 先使用权に関する参考判例として最高裁昭和44年10月17日第二小法廷判決（昭和41年（オ）第1360号・判例タイムズ241号81頁）。

ア. 原料の購入、製品の販売、品質等について、共有者ないし実施権者が綿密な指揮監督を行っていること（従来の指揮監督の要素と同じ）

イ. 下請製造業者が製造した製品について、共有者ないし実施権者が対外的に製造者であるとして振る舞っていること（東京地裁判決で示された新要素）

ウ. 共有ないし実施権発生に至った経緯（東京地裁判決を参考に追加する新要素）

（補足）

全量引渡しは、原則として引き渡された製品のみを検討対象とするという意味において前提となる要件である。ただし、他社にも販売されていた事実をもって指揮監督の要素を否定する方向で検討する余地が生じるという意味において、指揮監督の要素を検討する上での重要な間接事実の1つとなる。

以上の次第であるが、多くの場合、共有ないし実施権の関係は、共有者ないし特許権者と実施権者との契約によって生じるから、実務的には、契約の際に、下請製造の取扱いにつき明確に取り決めることが重要である。この意味において、本稿における検討が、契約がない場合の解釈の参考の1つとなり、また、契約条項を検討する際の一助となれば、幸いである。

以 上