

平成15年(ワ)第25532号 特許を受ける権利持分譲渡同意請求事件
口頭弁論終結日 平成16年2月2日

判 決

原告
訴訟代理人弁護士
同
同
補佐人弁護士
被告

× 松本 操
内藤 満
林 史
佐藤 明
佐藤 雄
タオインターナショナル株式会社

主 文

1 被告は、日立化成工業株式会社が、原告に対し、別紙特許目録記載の発明に関する特許を受ける権利の持分を譲渡することに同意せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

1 原告は、主文同旨の判決を求め、請求原因として次のとおり述べた。

(1) 当事者

ア 原告は、下記①及び②記載の特許出願（以下それぞれ「特許出願①」、「特許出願②」という。）についての共同発明者の一人であり、日立化成工業株式会社（以下「日立化成」という。）の従業者と共に「光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材」に関する一連の発明の開発を主導的に行ってきた者である。

① 発明の名称 光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造方法及び光触媒性部材

出願番号 特願平11-354354号

出願日 平成12年12月8日

優先日 平成11年12月14日

② 発明の名称 光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造方法及び光触媒性部材

出願番号 特願2000-191693号

出願日 平成12年6月26日

イ 被告は、株式会社タオ（以下「タオ」という。）を吸収合併している。

(2) 別紙特許目録記載の発明（以下「本件発明」という。）の出願（以下「本件特許出願」という。）

平成12年12月8日、本件特許出願（特許出願①及び特許出願②に基づく国内優先権を主張する特許出願）がされた。

本件特許出願は、日立化成及びタオの共同出願とされていた。

(3) 特許を受ける権利の持分譲渡

日立化成は、平成15年9月16日、原告に対し、本件発明に関する特許を受ける権利（以下「本件特許を受ける権利」という。）の持分の一部を譲渡した（以下「本件譲渡」という。）。

(4) 本件譲渡に対する被告の同意義務の存在

以下の経緯からすれば、被告は、本件譲渡に同意する義務を負うというべきである。

ア 日立化成は、平成12年10月23日、原告、タオ及び日立化成の共同開発の成果であり、既に出願済みである出願番号特願2000-252748号の発明と、「光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材」の名称で特定される未出願の発明について、原告、タオ及び日立化成が共同出願することに同意する旨の同意書（甲2。以下「本件同意書」という。）を作成した。

そして、平成13年2月19日、本件同意書に基づき、出願番号特願2000-252748号の特許出願について、出願人を原告、タオ及び日立化成の三者とするための名義変更届が提出された。

イ また、原告とタオは、平成13年1月18日、新たに「光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材」の名称で特定される発明に関する特許出願については、出願人を原告、タオ及び日立化成の三者とすることを相互に認める覚書（甲4）を締結した。

そして、前記名称で出願された出願番号特願2001-14924号の特許出願は、前記覚書に従い、三者による共同出願とされた。

ウ 前記ア及びイの経緯からすれば、タオは、原告及び日立化成との間で、本件同意書に従い、「光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材」の名称で特定される発明に関する特許出願である本件特許出願についても、原告、タオ及び日立化成の三者による共同出願とするとの合意をしていたといえる。

ところで、特許出願①及び特許出願②に基づく国内優先権主張を有効なものとするために、本件特許出願と特許出願①及び特許出願②の出願人を同一とする必要が生じた。そこで、前記(2)のとおり、本件特許出願については、タオ及び日立化成の共同出願とされた。

以上のとおりであるから、被告は、前記の合意に従い、本件特許出願が原告、タオ及び日立化成の共同出願によりなされたのと同様の地位を原告に与えることになる本件譲渡について同意する義務を負う。

(5) 被告による同意の意思表示の不存在

被告は、平成14年9月、事実上の倒産状態となり、本件譲渡に対する同意の意思表示をしない。

(6) よって、原告は、被告に対し、本件同意書に基づき、日立化成が、原告に対し、本件特許を受ける権利の持分を譲渡することに対する同意の意思表示をすることを求める。

2 被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。

証拠(甲1ないし5)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因がすべて認められる。そうすると、被告は、本件譲渡について同意する義務を負うものと認められる。

3 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 今 井 弘 晃

裁判官 神 谷 厚 毅

別紙

特許目録

発明の名称	光半導体金属－有機物質混合体、光半導体金属含有組成物、 光触媒性被膜の製造法及び光触媒性部材
出願番号	特願2000-374750号
出願日	平成12年12月8日
公開番号	特開2002-079109号
公開日	平成14年3月19日 [♀]