主 文

- ー 本件控訴を棄却する。
- 二 控訴費用は控訴人の負担とする。
- 三 この判決に対する上告のための付加期間を三〇日と定める。

事実及び理由

第一 控訴の趣旨

一 原判決を取り消す。

二 被控訴人が、平成三年一月七日、控訴人提出の平成二年一一月一九日付け特許 第一〇七三四七三号特許権の存続期間延長登録願についてした不受理処分を取り消 す。

三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

第二 事案の概要

次のとおり付加するほかは、原判決の事実及び理由「第二 事案の概要」 (三頁 一行ないし一三頁七行) と同一であるから、これを引用する。

一 原判決六頁四行の次に、改行して、次のとおり付加する。

「5 なお、ザンドツ・アクチエンゲゼルシャフト(承継前原告)は、平成八年一二月二〇日、チバ・ガイギー・アクチエンゲゼルシャフトと合併し、その権利義務は、控訴人(ノバルティス・アクチエンゲゼルシャフト)に包括的に引き継がれた。」

ニ 当審における控訴人の主張

1 控訴人がサンド薬品に対して本件特許権につき通常実施権を設定したのは、平成三年一二月二七日(乙第一号証)であり、また、サンド薬品は、昭和六二年三月二〇日に東海大学医学部付属病院と臨床試験委託協定を締結したことも、昭和六三年九月二八日に厚生大臣に対し本件医薬品の輸入承認申請をしたことについても、控訴人に何ら報告しなかったものであり(甲第七号証—控訴人代表者Aの宣誓書)、控訴人がサンド薬品に対して本件医薬品について輸入承認があったか否かを容易に確認することができる立場にあったとはいえない。

三 当審における控訴人の主張に対する被控訴人の反論

1 仮に控訴人が平成三年一二月二七日に通常実施権契約を締結したとすると、サンド薬品が日本国内において本件医薬品の販売を開始した日であると控訴人の自認する平成三年一月一〇日は、右通常実施権契約日以前となり、不自然であり、また、控訴人はサンド薬品が知的財産権の管理についての合意に基づく本件特許権に関する報告義務を誠実に履行するものと信頼していたとの控訴人の主張は自己矛盾の主張となってしまう。控訴人とサンド薬品が平成三年一二月二七日の契約を登録の原因として平成四年四月二〇日に特許登録原簿に通常実施権の設定の登録をしたのは、延長登録出願の拒絶査定(法六七条の三第一項二号)を回避するためであると推認される。

また、サンド薬品が本件医薬品の輸入承認申請をした事実等を控訴人に報告しなかったとの主張は、余りに不自然なものというほかはない。

なお、控訴人がサンド薬品に対して本件医薬品について輸入承認があったか否か を容易に確認することができたこと及びその義務があったことは、通常実施権の設 定のみならず、輸入販売契約の締結、控訴人とサンド薬品との関係(優越的地位) 等から認められるものである。

2 控訴人は当時サンドグループの統括的立場にあったこと、サンド薬品の全株式を保有する親会社であること、本件医薬品について輸入販売契約を締結し、サンド薬品に対して通常実施権を許諾していたこと等を総合的に考慮すれば、控訴人が特許権者としてサンド薬品に対して輸入承認の通知があったか否かを確認することは、極めてわずかな労力で行えることであるから、延長登録出願をする者又はそれと同視すべき者がその出願をするに際して通常用いると期待される注意を尽くしてもなお出願期間の徒過を避けることができないような客観的事情があったとは、到底認められない。

第三 当裁判所の判断

一 当裁判所も、控訴人のした本件特許権の存続期間延長登録出願は、特許法(平成五年法律第二六号による改正前のもの)六七条の二第三項、特許法施行令(平成七年政令第二〇六号による改正前のもの)一条の四所定の期間内に行われず、かつ右施行令一条の四ただし書所定の場合(責に帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないとき)にも該当しないから、被控訴人のした本件不受理処分は適法であって、これを取り消すべき事由はないと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実及び理由「第三争点に対する判断」一ないし三(一三頁九行ないし二一頁六行)と同一であるから、これを引用する。

1 原判決一九頁末行「当然に知っていたと推認されるところであり」を、「当然に知り、又は、少なくとも容易に知ることができたと認められるところであり」と 改める。

2 同二〇頁末行の次に、改行して、次のとおり加える。

「控訴人は、控訴人がサンド薬品に対して本件特許権につき通常実施権を設定したのは、平成三年一二月二七日(乙第一号証)である旨主張するが、乙第一号証により平成四年四月二〇日に通常実施権の設定登録がされたのは、法六七条の三第一項二号が「その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていないと常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていないとき。」を存続期間の延長登録の出願の拒絶理由として規定しているため、それを回避するためではないかと考えられること、甲第六号証並びに弁論の全趣旨(控訴人の原審における主張内容)に照らすと、控訴人のこの点の主張は、採用することができず、他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

なお、仮に通常実施権の設定時期が控訴人主張のとおり平成三年一二月二七日であったとしても、前記認定のサンド薬品は控訴人が株式のすべてを保有する控訴人の子会社であったこと、本件医薬品についての輸入承認申請に先立つサンド薬品との輸入販売契約の締結、控訴人・サンド薬品間の知的財産権の管理についての合意等の事実のみでも、控訴人がサンド薬品に対して本件医薬品について輸入承認があったか否かを容易に確認できる立場にあり、その義務を有していたとの結論に変わりはないものである。

さらに、控訴人は、サンド薬品との間において、控訴人が日本において有する知的財産権の管理についての合意を交わし、サンド薬品は、特許権の存続期間延生を受わし、サンド薬品は、特許権の存続期間で生態でで、特許を受けて、特許を受けて、生まれていたので、特許を受けて、生まれていたので、特別をである。ととされていたので、特別をである。とのといって、この点の控訴人の主張は採用することができない。

また、控訴人は、サンド薬品が昭和六三年九月二八日に厚生大臣に対し本件医薬品の輸入承認申請をしたことなどを平成二年一一月五日まで知らなかったから、控訴人輸入承認があったか否かを容易に確認できる立場にあったとはいえない旨主張

する。仮に控訴人が輸入承認申請のあったことを知らなかったとしても、控訴人は、前記説示のとおり、サンド薬品との知的財産権の管理についての合意後も、控訴人のために事務を管理する立場にあるサンド薬品を適切に監督する義務があったのであり、本件医薬品の輸入承認申請に向けての準備の進行状況を確認さとであったことは明らかであり、しかも、この点の確認は三月より長い期間できもであるものである。したがって、この点の控訴人の主張も採用することができない。以上要するに、控訴人の右主張は、子会社であるサンド薬品に対との間あるが、仮にサンド薬品に違約行為があり、控訴人がサンド薬品に対しその責任を追求的財産権の管理等に関する合意に違反したことに基づく事情を主張するものであるが、仮にサンド薬品に違約行為があり、控訴人がサンド薬品に対しその遺形については控訴人側のいめは、知識を表しても、法施行令一条の四ただし書の適用については控訴人側のいめによるとしても、法施行令一条の四ただし書の適用に対抗しては対訴をすることができない事由があったものと認定、判断をすることはできない。

二 結論

以上によれば、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原 判決は相当である。

よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担及び上告のための付加期間の定めにつき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条、九六条二項を適用して、 主文のとおり判決する。

(裁判官 永井紀昭 濱崎浩一 市川正巳)