

平成15年(ワ)第20843号 特許権移転登録手続請求事件
口頭弁論終結日 平成16年6月9日

原告
訴訟代理人弁護士
同
同
訴訟復代理人弁護士
被告
訴訟代理人弁護士
同

判
告

主

決
SMK株式会社
野村晋右
秋山洋
石鍋謙吾
浅野健太郎
A
安田耕治
渡邊彰悟
文

- 1 被告は、原告に対し、別紙第1目録記載の特許権（ただし、被告の持分）について移転登録手続をせよ。
 - 2 原告が別紙第2目録記載の各特許出願について特許を受ける権利を有することを認める。
 - 3 訴訟費用は、被告の負担とする。
- 事実及び理由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

原告は、被告が代表者を務める会社に対して金員を貸し付け、被告は、同貸付金の担保として別紙第1目録記載の特許権（以下「本件特許権」という。）及び別紙第2目録1ないし11記載の各特許出願（以下これらを併せて「本件特許出願」という。）に係る特許を受ける権利について譲渡担保権を設定し、本件特許権の一部につき移転登録を受けた。本件は、原告が被告に対し、譲渡担保権を実行し、本件特許権に係る被告持分の移転登録手続及び本件特許出願の特許を受ける権利を原告が有することの確認を求めた事案である。

- 1 争いのない事実等（認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。）

(1) 当事者

原告は、電気通信及び電子機器その他の産業機械並びに各種機械装置の製造及び販売等を目的とする株式会社である。

被告は、金属の電解溶液の電気分解による基礎技術、応用技術の研究開発等を目的とするマイクロフェル株式会社（以下「マイクロフェル」という。）の代表取締役である。

(2) 通常実施権設定契約の締結

原告とマイクロフェル及び被告は、平成13年1月ころより、被告らが有する特許権（ただし特許出願中）を利用して、ニッケル電鍍製フェルルに関するビジネスを共同で展開することについて協議を始め、同年3月15日付で、原告とマイクロフェル及び被告との間で、期間を5年間として上記特許権等に係る通常実施権の設定等を内容とする契約を締結した。

(3) 原告とマイクロフェルとの金銭消費貸借契約の締結

原告は、マイクロフェルに対し、以下のとおり合計2億5000万円を貸し渡し（後記本件貸金契約1ないし3。なお、以下これらを併せて「本件貸金契約」ということがある。）、被告は、原告に対し、上記貸金債務について連帯して保証する旨約した。上記貸金債務の弁済期については、原告とマイクロフェル及び被告との間で締結された平成13年6月25日付覚書（甲3）において定められた（ただし、弁済期については、後記のとおり当事者間に争いがある。）。

ア 平成13年5月25日付金銭消費貸借契約（以下「本件貸金契約1」という。）

貸渡日 平成13年5月25日

金額 8000万円

弁済期 平成14年5月24日

利息 年2%（争いがない。なお、契約書には2.5%と記載

されている。下記イ及びウの契約についても同様である。）

遅延損害金 年14%

イ 平成13年5月31日付金銭消費貸借契約（以下「本件貸金契約2」という。）

貸渡日 平成13年5月31日
金額 7000万円
弁済期 平成14年5月31日
利息 年2%
遅延損害金 年14%
ウ 平成13年6月25日付金銭消費貸借契約（以下「本件貸金契約3」という。）

貸渡日 平成13年6月25日
金額 1億円
弁済期 平成14年6月25日
利息 年2%
遅延損害金 年14%
(4) 平成13年6月25日付覚書の締結
原告とマイクロフェル及び被告は、平成13年6月25日、覚書（甲3。以下「本件第1覚書」という。）を締結した。これにより、被告は、原告に対し、貸金2億5000万円の担保として、被告が有する以下の特許出願及び本件特許出願に係る特許を受ける権利（これらが特許権となったときは当該特許権）につき、譲渡担保権を設定することを約した。
国際出願番号 PCT/J P99/06570
発明の名称 光ファイバコネクタ及びそれに用いられるフェルール並びにフェルールの製造方法
米国出願番号 USPO9-449999
発明の名称 Method of manufacturing an optical fiber connector
（邦訳：光ファイバコネクタの製造方法）

(5) 平成14年5月24日付覚書の締結
原告とマイクロフェル及び被告は、平成14年5月24日、覚書（甲4。以下「本件第2覚書」という。）を締結した。本件第2覚書には、本件貸金契約につき、弁済期を以下のとおり変更する旨の記載がある。

- ア 本件貸金契約1
弁済期 平成14年6月28日
- イ 本件貸金契約2
弁済期 平成14年6月28日
- ウ 本件貸金契約3
弁済期 平成14年6月25日

(6) 平成14年6月25日付覚書の締結
原告とマイクロフェル及び被告は、平成14年6月25日、覚書（甲5。以下「本件第3覚書」という。）を締結した。本件第3覚書には、以下の内容の記載がある（本件第3覚書には、借入金額2億5000万円について、「平成14年6月28日付け『借入金証書』 金250,000,000円」と記載されているが、これが本件貸金契約に基づく貸付金2億5000万円を指すことは当事者間に争いが無い。）。

ア 弁済期
本件貸金契約の弁済期を平成15年6月25日とする。
イ 期限の利益の喪失に関する約定
弁済期までの期間中、下記の事由が一つでも生じた場合、マイクロフェルは、当然に期限の利益を喪失し、原告の請求に従い、直ちに元金及び経過利息を支払う。

（ア） マイクロフェルが他の債務のため、差押、仮差押、若しくは強制執行を受け破産の申請又は刑事上の訴追を受けたとき

（イ） 期日に債務を履行しないとき
（ウ） 本件貸金契約を侵害する行為があったと原告が認めたとき
（エ） 原因のいかんを問わず原告において本件貸金契約の履行が不能と認めたとき又は本件貸金契約の条項に違背したものと認めたとき

ウ 譲渡担保権の設定
被告は、原告に対し、前記(4)記載の特許を受ける権利を含むメタルフェルールに関する被告の出願する工業所有権のすべての権利につき、譲渡担保権を設定する。

エ 共同出願人の登録

被告は、前記(4)記載の特許出願につき、原告を共同出願人として登録する手続をする。

(7) 特許権の成立

前記(4)記載の特許出願につき平成14年5月17日、後記アの特許権（本件特許権）が、同年7月16日に後記イの特許権（以下「米国特許権」という。）がそれぞれ成立した。

ア	特許番号	特許第3308266号
	発明の名称	光ファイバコネクタ及びそれに用いられるフェルール並びにフェールの製造方法
イ	特許番号	米国特許第6419810号
	発明の名称	Method of manufacturing an optical fiber connector (邦訳：光ファイバコネクタの製造方法)

(8) 特許権の一部登録名義変更

被告は、平成14年7月3日、本件第3覚書に基づき、本件特許権につき、原告を共有者として登録申請し、同月17日、原告がその共有者として登録された。また、その後、米国特許権についても、原告が共有者として登録された。

(9) マイクロフェルに対する仮処分決定

マイクロフェルは、平成14年8月8日、カントウツール株式会社（以下「カントウツール」という。）の申立てに係る東京地方裁判所平成14年(ヨ)第3201号事件において、占有移転禁止の仮処分決定を受けた。

(10) 原告による清算金不存在の通知

原告は、被告に対し、本件訴状及び訴え変更の申立書をもって、本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利の価額が本件貸金契約に基づくマイクロフェルの債務額を上回らず、清算金支払義務が存在しない旨の通知をした。

2 争点

- (1) 本件貸金契約の弁済期が到来したか否か。
- (2) 原告が清算金支払義務を有する旨の被告の主張及びこの主張に係る証拠の提出が時期に後れた攻撃防御方法であるとして却下されるべきか否か。
- (3) 原告が被告に対し清算金支払義務を負うか否か。

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点(1)（弁済期が到来したか否か）について

(原告の主張)

ア 期限の利益の喪失による弁済期の到来

(ア) 前記1(6)イ(ア)の約定に基づく期限の利益の喪失

前記1(9)のとおり、マイクロフェルは、カントウツールの申立てに係る仮処分決定を受けた。

したがって、被告は、平成14年8月8日、前記1(6)イ(ア)の約定に基づき、本件貸金契約につき期限の利益を喪失した。

(イ) 前記1(6)イ(エ)の約定に基づく期限の利益の喪失

被告は、原告に対する本件貸金契約に基づく債務のほか、その他の会社に対する設備代金等、多額の未払債務を有している。原告は、被告に対し、平成14年10月18日、被告が期限の利益を喪失したことを通知し、本件貸金契約の借入金元金2億5000万円及びその利息の支払を求めた。したがって、被告は、遅くとも前同日の時点で、前記1(6)イ(エ)の約定に基づき、本件貸金契約につき期限の利益を喪失した。

イ 本件貸金契約の弁済期の到来

本件貸金契約の弁済期である平成15年6月25日が経過したにもかかわらず、被告は、原告に対し、本件貸金契約に基づく2億5000万円の債務を弁済していない。

(被告の反論)

ア 期限の利益の喪失について

被告がカントウツールの申立てに係る仮処分決定を受けたり、他の会社に対する債務を負うことになったのは、原告に責任がある。すなわち、原告とマイクロフェルが本件特許権等を利用して共同して製品を開発するに当たり、原告が不十分な性能しか有しない機械を購入させたり、開発に必要な追加設備を被告に無償で貸与するとの合意に違反したりするなど、原告が債務を履行しなかったため、マイクロフェルは、製品の量産化をすることができず、その結果、同社の資金繰りが

悪化した。

したがって、原告は、マイクロフェルの期限の利益の喪失について責任を負う立場にあるから、期限の利益の喪失による弁済期の到来を主張して、被告に対し、連帯保証債務の履行を求めるのは、信義則に違反し許されないと解すべきである。

イ 弁済期の到来について

原告とマイクロフェルは、本件貸金契約締結時、その弁済期を借入れの5年後とする旨の合意をしていた。本件貸金契約の契約書及び覚書で本件貸金契約の弁済期が借入れの1年後とされているのは、長期の借入金とすると原告内での処理が複雑になるため、形式上短期借入れとしたにすぎない。

したがって、本件貸金契約の弁済期は、未到来である。

(2) 争点(2) (時期に後れた攻撃防御方法としての却下の可否) について

(原告の主張)

原告に清算金支払義務が生ずるとの被告の主張及びこの主張とともに提出された証拠(乙35)は、被告の故意又は重大な過失により時期に後れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることになる。

また、本件においては、裁判所が、被告に対し、攻撃防御方法の提出時期を定めたにもかかわらず、被告は、これに後れて前記攻撃防御方法を提出した。

したがって、原告は、民事訴訟法157条又は157条の2に基づき、前記攻撃防御方法の却下を求める。

(被告の反論)

争う。

(3) 争点(3) (原告の被告に対する清算金支払義務の有無) について

(原告の主張)

原告が確定的に自己に帰属させた本件特許権及び米国特許権の各2分の1の評価額総額は、金5239万円(本件特許権分2655万円、米国特許権分2584万円)であり、原告のマイクロフェルに対する貸金の残額は、貸金総額2億5000万円から5239万円を控除した1億9761万円である。そして、本件特許権に係る被告持分の評価額は2655万円であるから、貸金残額1億9761万円をはるかに下回っている。

したがって、原告が被告に対して支払うべき清算金は存在しない。

(被告の反論)

本件特許権は、18億円ないし20億円の価値を有しており、本件貸金契約に基づく債務の額を上回っている。したがって、原告は、被告に対し、清算金を支払う義務を負う。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1) (弁済期の到来の有無) について

前記争いのない事実等、証拠(甲2ないし5、枝番号の表記は省略する。)及び弁論の全趣旨によれば、本件貸金契約の弁済期は、平成15年6月25日であると認めることができる。したがって、本件貸金契約の弁済期は既に到来している。

これに対して、被告は、本件貸金契約締結時に、その弁済期を借入れの5年後とする旨の合意をした旨主張し、乙34(被告の陳述書)にもこれに沿う記載がある。しかし、これを裏付ける客観的な証拠はない上、前記のとおり、本件貸金契約の弁済期について定める本件各覚書の内容、すなわち、当初、本件第1覚書において各貸金契約の弁済期は借入日からそれぞれ1年後と定められていること、本件貸金契約1の当初の弁済期とされた平成14年5月24日付けで本件覚書2が作成され、同覚書において本件貸金契約1及び2の弁済期がそれぞれ同年6月28日に変更されていること、本件貸金契約3の弁済期である同月25日付けで本件第3覚書が作成され、同覚書において本件貸金契約の弁済期について平成15年6月25日と定められたこと等の事実と照らすならば、本件貸金契約に基づく貸金債務の弁済期は上記各覚書で定められたとおりの内容で原告及び被告が合意したものと認めるのが相当である。乙34のうち、上記認定に反する部分は信用できず、他に被告の上記主張を認めるに足る証拠はない。被告の上記主張は、採用できない。

以上のとおり、本件貸金契約の弁済期は既に到来している。したがって、被告は、本件貸金契約に基づく債務につき履行遅滞に陥ったものというべきである。

2 争点(2) (時期に後れた攻撃防御方法としての却下の可否) について

原告は、原告が清算金支払義務を負う旨の被告の主張及びこれとともに提出

された乙35につき、被告の故意又は重大な過失により時期に後れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることになるから、却下されるべきである旨主張する。

被告は、前記攻撃防御方法を平成16年6月9日の本件第3回口頭弁論期日において提出したが、本件訴訟の口頭弁論は、同期日において終結した。したがって、被告による前記攻撃防御方法の提出は、本件訴訟の完結を何ら遅延させるものではない。よって、原告の主張は採用することができない。

3 争点(3) (原告の被告に対する清算金支払義務の有無) について

(1) 判断

証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば、原告が譲渡担保権の実行として自己に帰属させた本件特許権及び米国特許権の各2分の1の価額は合計5239万円(本件特許権分2655万円、米国特許権分2584万円)であると認めるのが相当である。また、本件特許権に係る被告持分の価額は2655万円であると認められ(甲9)、本件特許出願に係る特許を受ける権利の価額については、いずれも特許出願中の権利であること等を考慮すると、多くても本件特許権の価額の約5分の1程度の金額を上回らないものと認めるのが相当である。そうすると、本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利の価額の合計は、本件貸金契約に基づくマイクロフェルの債務の額1億9761万円(マイクロフェルが原告から貸し渡しを受けた2億5000万円から上記5239万円を控除した金額)を上回らないことになる。

したがって、原告は、本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利についての譲渡担保権を実行するに当たり、被告に対し、清算金の支払義務を負わない。

(2) 被告の主張について

これに対し、被告は、本件特許権は、18億円ないし20億円の価値を有しており、原告は、被告に対し、清算金を支払う義務を負う旨主張する。

そして、乙35には、①特許権を利用して製造されるフェールルの市場における売上額、②工場設置に要した費用を基礎として本件特許権の価値を評価すると、上記の金額になる旨記載されている。

①について、乙35には、本件特許権を利用して製造されるフェールルが、今後少なくとも市場の2分の1の占有率を獲得できたはずであると記載されている。しかし、乙35には、その根拠として、市場において、高品質の製品が求められていたとされているだけで、具体的な理由は何ら示されていないので、上記市場占有率を前提として本件特許権を評価することに合理性はないのみならず、そもそも、被告は、原告の債務不履行により、本件特許権等を利用した製品の開発ができなかった旨主張していることに照らすならば、将来にわたり本件特許権を利用したフェールルが販売されることになるかどうかとも判然としない。したがって、①による評価方法は相当とはいえず、採用することはできない。

また、②については、乙35には、工場設置の消却費用を基礎とすると、本件特許権の価値は1か月当たり15万ドルであると記載されている。しかし、乙35において前提とした特許権の評価方法に合理性があると解することはできないのみならず、その基礎となる事実も明らかとはいえない。したがって、②による評価方法は相当とはいえず、採用することはできない。

これに対し、甲9に記載された本件特許権の評価額は、特許庁の策定した特許権の売買代金の算定に関するガイドラインや、弁理士会の作成した特許権の価値の評価に関する報告書等に基づき算定されたものであり、一応の合理性を認めることができる。

(3) まとめ

以上のとおり、原告には、譲渡担保権の実行に当たり、被告に対する清算金の支払義務が存在しないから、原告が、被告に対し、本件訴状及び訴えの変更申立書により、本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利の価額の合計が、マイクロフェルの債務額の合計を上回らず、清算金が生じない旨を通知した時点で、本件特許権に係る被告持分及び本件特許出願に係る特許を受ける権利は、原告に帰属したものであるべきである。

第4 結論

よって、原告の請求はいずれも理由がある。

裁判長裁判官	飯	村	敏	明
裁判官	榎	戸	道	也
裁判官	神	谷	厚	毅

(別紙)

第 1 目 録

特許番号 特許第 3 3 0 8 2 6 6 号
 発明の名称 光ファイバコネクタ及びそれに用いられるフェルール並びにフェ
 ルールの製造方法

(別紙)

第 2 目 録

- 1 出願番号 特願平 1 1 - 3 7 5 2 4 2 号
 発明の名称 金属フェルールの製法及び製造装置
- 2 出願番号 特願平 1 1 - 3 7 3 3 5 4 号
 発明の名称 金属フェルール形成用微細円柱の製法
- 3 出願番号 特願平 1 1 - 3 7 3 6 6 5 号
 発明の名称 金属フェルール形成用微細円柱の製法
- 4 出願番号 特願 2 0 0 0 - 1 8 4 2 6
 発明の名称 電鑄に使用する多孔性金属筒
- 5 出願番号 特願 2 0 0 0 - 2 0 7 4 6
 発明の名称 電鑄に使用する芯線ホルダー
- 6 出願番号 特願 2 0 0 0 - 1 8 5 7 9
 発明の名称 電鑄に使用する芯線ホルダー
- 7 出願番号 特願 2 0 0 0 - 3 5 1 5 2
 発明の名称 細経パイプ及びその製造方法
- 8 出願番号 P C T / J P 0 0 / 0 9 2 6 8
 発明の名称 金属フェルール及びその製法
- 9 出願番号 P C T / J P 0 0 / 0 9 3 4 2
 発明の名称 金属フェルールの製法及びその製造装置
- 10 出願番号 特願 2 0 0 0 - 3 9 6 5 6 5
 発明の名称 多心一体型フェルール, 並びにその製造方法及び装置
- 11 出願番号 特願 2 0 0 1 - 1 1 5 0 4
 発明の名称 フェルールの製造方法及びそれにより得られるフェルール