

**発明者が単独で行った特許出願が研究委託契約に違反することを理由とする債務不履行による損害賠償を請求した事案について、民法6条1項の専属管轄に該当するとして管轄裁判所への移送を認めた事例**

- 【文献種別】 判決／大阪高等裁判所  
【裁判年月日】 令和4年9月30日  
【事件番号】 令和4年（ネ）第1273号  
【事件名】 損害賠償請求控訴事件  
【裁判結果】 原判決取消、移送  
【参照法令】 民事訴訟法6条・309条  
【掲載誌】 判時2577号85頁、裁判所ウェブサイト  
◆ LEX/DB 文献番号 25572346

嘉悦大学教授 石川光晴

**事実の概要**

X（控訴人・一審原告）は、がん免疫治療を行うクリニックなどを運営する医療法人であり、Y（被控訴人・一審被告）は、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与することを目的として設立された公益財団法人である。Xは、タンパク質から免疫細胞を活性化させる GcMAF と呼ばれる物質を作製して治療に用いており、動物の検体によらずに GcMAF を合成する方法を模索していた。Xの理事長である B は、創薬科学の専門家であり、大学教授でかつ X の関連会社の社長を務める C に対し、GcMAF の合成方法について相談したところ、C は、タンパク質合成技術を専門とする Y の理事であり、先端医療研究センター長である A を B に紹介した。A、B 及び C は、GcMAF 合成に関する研究の委託契約に向けた協議を行い、X と Y は平成 28 年 4 月 1 日付で GcMAF を合成し大量生産をする方法の開発に関する研究委託契約（以下「本件契約」という）を締結した。同契約書では、知的財産権の帰属に関し、① Y は、本件受託研究の実施に伴い発明等が生じたとき、及び Y が X から開示された秘匿すべき技術上の情報等により発明等が生じたときは、X に通知の上、当該発明等に係る知的財産権

の取扱いについて X 及び Y が協議し決定するものとする、② Y が①の知的財産権の承継を希望した場合には、X に対して相当の対価と引換えにその全部を譲渡するものとする定められていた。なお、②については、本件契約の最終締結版において、「被告が承継した場合には」から「被告が承継を希望した場合には」という文言に変更されていたが、X は、Y 又は A から同条につき、弁護士修正版ドラフトからこのような不利益変更をする旨の連絡を受けていなかったため、その違いを認識していなかった。

その後、A は平成 29 年 9 月頃までに、X に対し、Y の研究者により CHO 細胞を用いて GcMAF を合成する新たな方法（以下「本件発明」という）を確認したとの報告をし、同発明により合成された GcMAF に活性があることが確認された。X と Y は本件発明の特許権取得について協議をしたが、X は、平成 29 年 12 月に A が行った本件発明の特許出願行為が、本件契約における Y の協議義務等に違反すると主張して、債務不履行に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求め、神戸地方裁判所に訴えを提起した。

神戸地裁は、本件契約が締結される経緯及びその内容を検討した結果、本件契約上の債務不履行は成立しないと判断して原告の請求を棄却したため、X が大阪高等裁判所に控訴した。

## 判決の要旨

原判決取消し、大阪地方裁判所へ移送。

「民訴法6条1項は、『特許権』『に関する訴え』については、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属する旨規定し、同条3項本文は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第1審として審理した『特許権』『に関する訴え』についての終局判決についての控訴は東京高等裁判所の管轄に専属する旨規定し、さらに知的財産高等裁判所設置法2条が、上記訴えは、同法に基づき東京高等裁判所に特別の支部として設置された知的財産高等裁判所が取り扱う旨規定している。上記各規定の趣旨は、『特許権』『に関する訴え』の審理には、知的財産関係訴訟の中でも特に高度の専門技術的事項についての理解が不可欠であり、その審理において特殊なノウハウが必要となることから、その審理の充実及び迅速化のためには、第1審については、技術の専門家である調査官を配置し、知的財産権専門部を設けて専門的処理態勢を整備している東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属させることが適当であり、控訴審については、同じく技術の専門家である調査官を配置して専門的処理態勢を整備して特別の支部として設置した知的財産高等裁判所の管轄に専属させることが適当と解されたことにあると考えられる。そして、このような趣旨に加え、民訴法6条1項が『特許権』『に基づく訴え』とせず『特許権』『に関する訴え』として、広い解釈を許容する規定ぶりに行っていることも考慮すると、『特許権』『に関する訴え』には、特許権そのものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。なお、専属管轄の有無が訴え提起時を標準として画一的に決せられるべきこと（民訴法15条）からすると、『特許権』『に関する訴え』該当性の判断は、訴状の記載に基づく類型的抽象的な判断によってせざるを得ず、その場合には、実際には専門技術的事項が審理対象とならない訴訟までが『特許権』『に関する訴え』に含まれる可能性が生

じるが、民訴法20条の2第1項は、『特許権』『に関する訴え』の中には、その審理に専門技術性を要しないものがあることを考慮して、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において、当該訴訟が同法6条1項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、管轄の一般原則により管轄が認められる他の地方裁判所に移送をすることができる旨規定しているのであるから、この点からも、上記『特許権』『に関する訴え』についての解釈を採用するのが相当である。」

「本件では、未だ特許がされていない特許出願された段階の本件発明の取り扱いについて争われているから、本件発明に係る『特許を受ける権利』が同項にいう『知的財産権』に含まれることを前提に同項違反が主張されているものと解されるし、また、後者の本件契約14条2項の規定関係についても、ここでXが主張している権利は、上記同様、本件発明に係る特許を受ける権利と解されるから、ここでも同権利が同項にいう『知的財産権』に含まれることを前提に同項違反が主張されているものと解されるのであって、いずれも、特許を受ける権利が本件の請求原因に関係しているといえる。そして、Xは、本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をもって、上記各条項違反を理由とする債務不履行により生じた損害と主張し、その賠償をYに求めているのであるが、本件訴状の記載によれば、Yは、本件発明に係る特許を受ける権利が本件受託研究により得られた成果物でないことを理由として、本件研究者のした特許出願が本件契約14条1項、2項の債務に違反しないと争っていることが認められるから、本件訴状からうかがえる債務不履行に基づく損害賠償請求の成否は、本件発明が本件受託研究により得られた成果物であるか否かが争点として判断されるべきことが見込まれ、その判断のためには、本件発明が本件受託研究の成果物に含まれるかという専門技術的事項に及ぶ判断をすることが避けられないものと考えられる。したがって、本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利に関する契約条項違反ということ

で特許を受ける権利が請求原因に関係しているといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定されることから、本件は『特許権』『に関する訴え』に含まれると解するのが相当である。

「そうすると、大阪府内に主たる事務所を有するXと神戸市内に主たる事務所を有するYとの間における、XのYに対する債務不履行の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地であるXの主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又はYの主たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合であるから、本件訴訟は、民訴法6条1項2号により大阪地方裁判所の管轄に専属するというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違いの判決であって、取消しを免れない。」

## 判例の解説

### 一 本判決の意義

本判決は、民訴法6条1項の特許権等に関する訴えの解釈が争われた事案である。平成15年改正民訴法では、知的財産権関係訴訟の充実化・迅速化を図ることを目的として、知的財産権関係訴訟のうち、特に高度な専門技術的事項が問題となる特許権等に関する訴えに関して東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に、その控訴事件について東京高等裁判所に専属管轄を認めるとともに、移送及び合議体の特例に関する規定が整備された。特許権等に関する訴えは、裁判官にその審理・判断について高度な専門的技術的事項に対する知識や特殊なノウハウが求められることや迅速かつ充実した審理の実現のために、事件数も多く実務上のノウハウが蓄積されており、かつ知的財産権の専門部が設置され、専門の裁判所調査官が配置されている東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄とされた<sup>1)</sup>。

本件の訴訟物は、本件契約に起因するXのYに対する損害賠償請求権であるが、本件契約に関してなされた発明の取扱いが債務不履行の原因となるかが問題となっていた。大阪高裁は、特許出願段階である特許権取得前の本件発明の取扱いが争われていることから、本件は民訴法6条1項が規定する特許権等に関する訴えに該当し、専属管

轄が成立するとした上で、専属管轄裁判所とは異なる神戸地裁で下された判決について管轄違いを理由に取り消し、大阪地裁に移送するとの判断を示したものである。本件は、「特許権等に関する訴え」の解釈に関する判断を示した事例であり、学問上及び実務上の意義がある。

### 二 「特許権等に関する訴え」の解釈

特許権に関連して生じる紛争には、ライセンス契約に基づくロイヤリティの支払い、特許権侵害に基づく損害賠償請求、侵害行為の差止め、特許権の無効を争うものなど特許権それ自体を争う事案のほか、本件のような債務不履行による損害賠償を求めるものなどがある。

民訴法6条が規定する「特許権等に関する」の解釈については、訴えの基礎となる特許権のほか、専用実施権及び通常実施権(特許法77条、78条)、差止訴訟(特許法100条)、損害賠償(特許法106条)、職務発明の対価(特許法35条3項)等、特許権の効力に含まれる様々な訴えが含まれると解されている<sup>2)</sup>。また、特許権等に関する訴えを本案とする保全命令事件も本案事件の審理と異ならないとの理由で、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が専属管轄を有する(民事保全法12条2項)。

### 三 「特許権等に関する訴え」に関する裁判例

本件の事案と同様に、特許権等に関する訴えの解釈が争点となった裁判例としては、①特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟における受訴裁判所の移送決定について、特許という用語を用いているだけでは特許権等に関する訴えに該当しないとして移送決定を取り消した事案である知財高決平28・8・10(LEX/DB25448141)、②専用実施権に基づく損害賠償を請求した事案について、「特許権等に関する訴え」とは特許権に関係する訴えを広く含むと解した知財高判平21・1・29(判タ1291号286頁、LEX/DB25440284)、③特許権侵害差止等仮処分決定の取消決定に対する保全抗告事件について、知財高裁が管轄権を有するとした知財高決平20・9・29(判タ1290号296頁、LEX/DB25421271)がある。このほか、④民訴法6条の2の事例ではあるが、商標の使用権の有無及び内容の審理に当たっては、知的財産権の知見が必要不可欠であるとはいえず、基本事件において専門的知見を必要とする事情もどうかええないとし

て民訴法 17 条に基づき千葉地裁への移送を認容した東京地決平 20・5・9 (LEX/DB28141293)、⑤特許発明実施許諾契約に基づく実績実施料等の支払いを求める訴えにおいて、本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが争点の 1 つとなっている場合、民事訴訟法 20 条の 2 第 1 項にいう「審理すべき専門技術的事項を欠く」ことに該当するとはいえず、著しい損害又は遅滞を避けるために金沢地方裁判所で審理を行う必要性を基礎づけることもできない場合には、専属管轄裁判所である東京地方裁判所へ本件を移送するとして金沢地決平 18・6・14 (判時 1943 号 140 頁、LEX/DB28112301) がある。このほか、⑥弁理士の特許出願手続の過誤を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求も民訴法 6 条の範囲に含まれるとされる<sup>3)</sup>。これらの裁判例は、いずれも特許権に関する訴えの範囲を広く解すること、その審理・判断に専門的技術的知見が必要不可欠であることを判断基準としていることで一致しており、学説も同様に解している<sup>4)</sup>。

#### 四 本判決の検討

民訴法 6 条 1 項は、その適用範囲及び審理・判断に訴訟物又は請求原因に関連して専門的技術的知見が必要不可欠であるかの 2 点を検討し、解釈する必要がある。前述した①の裁判例は、訴訟物が詐欺による不法行為又は役員等の第三者に対する責任に基づく損害賠償請求権であるところ、知財高裁は、その訴えの範囲を広く解した上で、訴訟物となっている損害賠償請求権の成立の判断に特許権に関する専門技術的要素が必要である事件とはいえず、知的財産高等裁判所設置法 2 条 3 号の「主要な争点の審理に知的財産に関する専門的知見を要する事件」の規定からも、審理の途中で間接事実の 1 つとして「特許」が登場したことを理由に専属管轄に当たるとすると、絶対的上告理由との関係からも訴訟手続が著しく不安定になり妥当ではないという理由で、民訴法 6 条 1 項には該当しないと結論付けた。

本件の事案の訴訟物は、本件契約の債務不履行責任に基づく損害賠償請求権の成否である点では①の裁判例と同様の事案であるが、①の裁判例とは異なり、本件契約上の債務不履行責任の成立・不成立は、①本件契約に基づく研究の成果である GcMAF の合成方法が発明に当たり特許権を取得

できるか、②同発明による特許権の申請及びその帰属に関し、Y は本件契約上の協議義務に違反したかの 2 点について、専門的技術的知見に基づいて審理・判断することが請求原因に係る必要な事案であるため、従来の学説及び裁判例の採用する解釈に合致するものである<sup>5)</sup>。

本件では、X 及び Y は専属管轄を争っていないが、大阪高裁は民訴法 6 条 1 項の専属管轄に該当し、控訴審で取消事由となることを理由に原審の判断を取り消し、専属管轄裁判所である大阪地裁へ移送した。専属管轄違反は絶対的上告理由に該当し、手続の安定上の観点からも極めて重要であることから鑑みると、本判決は①の裁判例とも整合するものであるといえ、判旨は妥当であろう。

#### ● 注

- 1) 小野瀬厚＝武智克典編著『一問一答平成 15 年改正民事訴訟法』(商事法務、2004 年) 65 頁。平成 15 年改正の経緯については、法務省民事局参事官室「民事訴訟法改正要綱中間試案の補足説明」別冊 NBL82 号 199 頁、小野瀬厚＝畑瑞穂＝武智克典「民事訴訟法の一部を改正する法律の概要(3)完」NBL771 号 62 頁、小野瀬厚＝武智克典・前掲 62 頁、秋山幹男＝伊藤眞＝垣内秀介＝加藤新太郎＝高田裕成＝福田剛久＝山本和彦編著『コンメンタール民事訴訟法 I [第 3 版]』(日本評論社、2021 年) 237 頁、小田敬美「特許権等に関する訴えの管轄」三宅省三＝塩崎勉＝小林秀之編『新民事訴訟法大系—理論と実務—第 1 巻』(青林書院、1997 年) 85 頁を参照。
- 2) 秋山＝伊藤＝垣内ほか・前掲注 1) 239 頁、兼子一＝松浦馨＝新堂幸司＝竹下守夫＝高橋宏志＝加藤新太郎＝上原敏夫＝高田裕成編著『条解民事訴訟法 [第 2 版]』(弘文堂、2011 年) 99 頁 [高橋宏志＝高田裕成]。
- 3) 大阪高判平 27・10・1、Law&Technology71 号 94 頁。牧野利秋＝飯村敏明＝高部真規子＝小松陽一郎＝井原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅲ—著作権法、その他、全体問題』(青林書院、2014 年) 410 頁、加藤新太郎＝松下淳一編『新基本法コンメンタール民事訴訟法』(日本評論社、2018 年) 51 頁 [長谷川浩二]。
- 4) 古河謙一「特許訴訟に関する管轄」Law&Technology79 号 22 頁も争点の判断に際して専門的技術的知見を要する場合は、特許権等に関する訴えに含まれると解すべきとする。
- 5) 岡田洋一「知的財産訴訟における管轄違反と移送」法律論叢 94 巻 4 = 5 号 97 頁は、専門的技術的事項を欠く特許権に関する訴えについては、民訴法 20 条の 2 第 1 項の類推適用により、当事者に移送の意向を確認するための意見の聴取を行うべきとしつつ、自庁処理することができると解する。