

No.913 特許権の持分を移転する事とする契約によって持分を移転する前に一部請求項が無効確定された事案で、上記請求項発明に対する特許権持分移転が契約の主要目的だったとして民法第 537 条第 1 項によって既に支給された代金を不当利得として返さなければならないとした事例

2017. 3. 23 宣告 事件番号 2016-1295 持分譲渡代金返還請求

特許権の持分を移転する事とする契約によって持分を移転する前に一部請求項が無効確定された事案で、上記請求項発明に対する特許権持分移転が契約の主要目的だったとして民法第 537 条第 1 項によって既に支給された代金を不当利得として返さなければならないとした事例

判決要旨：

1. 原告が本事件契約を締結した目的は、本事件特許権に対する持分移転を受けることで、本事件第 8 項発明を無償実施し、本事件第 8 項発明によって発生する収益の分配を受けることにあったことであり、このような目的を被告もよく分かっており、原告としては本事件残存発明に対する特許権の持分の移転を受けることだけでは上記のような目的を果たすことができず、本事件契約を締結しなかったはずであると認められる。本事件契約による被告の持分移転義務は契約締結後、契約の対象である本事件特許権中で最も重要な部分である本事件第 8 項発明が無効になり、原告が本事件残存発明に対する持分移転だけでは契約の目的を果たすことができなくなることから、当事者双方の責任ない事由によって移行不能に至った。したがって被告は特別な事情がない限り、原告に民法第 537 条第 1 項によって原告から支払われた本事件契約による代金を不当利得として返さなければならない。
2. 一方、原告は本事件契約によって本事件特許権を実施する権利を保有し（本事件契約第 3 条第 4 号）、原告が契約日以降、本事件第 8 項発明を実施した事実は当事者間に争いがないので、原告は被告に本事件第 8 項発明が無効に確定されるまでの本事件特許権を実施することで得た使用料相当の利益を不当利得として返す義務があり、上記使用料相当の利益は被告が返す代金から控除されなければならない。