

～特許法74条1項に基づく移転登録手続請求が された場合における民法94条2項類推適用の可否～

知的財産高等裁判所令和6年10月10日判決
令和6年（ネ）第10044号 特許権移転登録手続請求控訴事件
〔ヘアーアイロン事件〕
（原審・東京地方裁判所令和4年（ワ）第19222号）

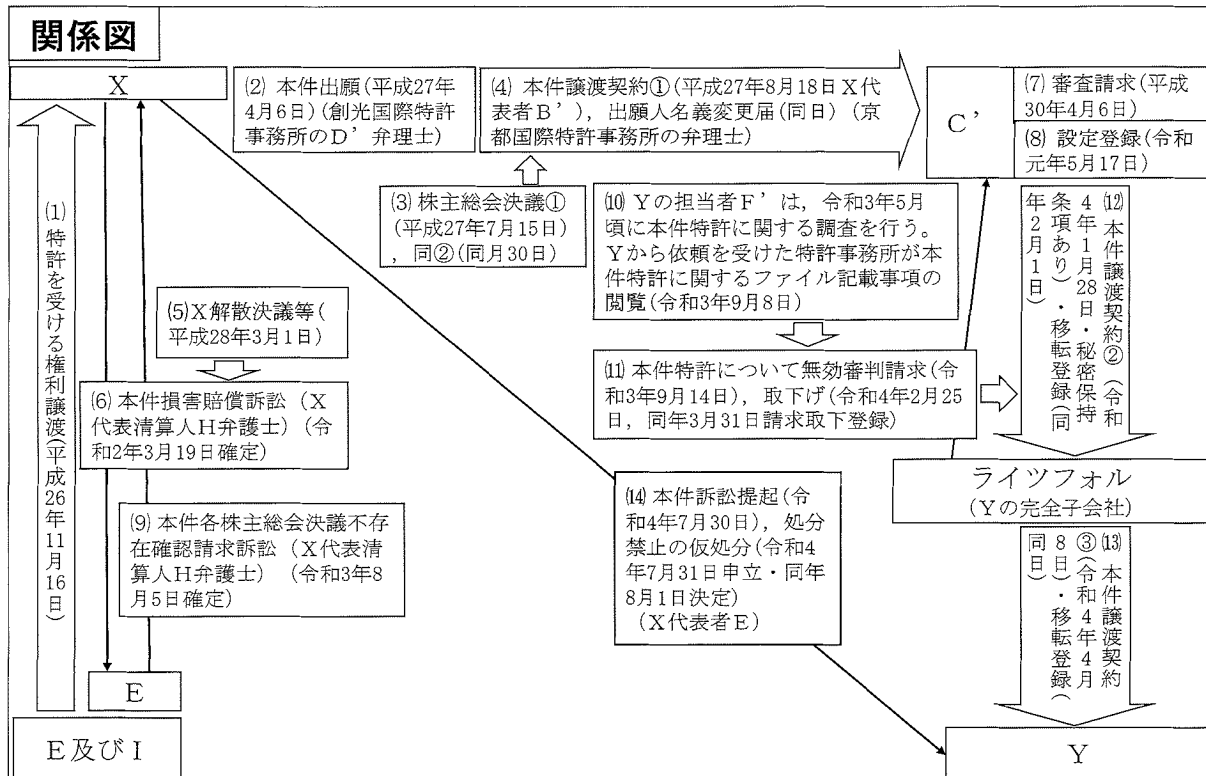
知的財産権法研究会
弁護士・弁理士 平野 和宏

第1 事案の概要

1 本件は、控訴人（原審原告・X）が、発明の名称を「ヘアーアイロン」とする特許第6527371号の特許（本件特許）に係る特許権（本件特許権）について、その特許請求の範囲の請求項1ないし9に係る発明（本件発明）についての特許を受ける権利を有する者であったにもかかわらず、Xの代表権限を有しないB（B'）が、その権利をC（C'）に譲渡してしまったため、本件発明について特許を受ける権利を有しないはずのC'が本件特許権の設定登録を受けており、本件特許は特許法123条1項6号に規定する要件に該当すると主張して、本件特許権の特定承継により特許権者として登録されている被控訴人（原審被告・Y）に対し、同法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続をすることを求める事案である。

なお、原審が、Xの請求を棄却したところ、Xが本件控訴を提起した。

- 2 Xは、化粧品、美容器具、日用品雑貨の企画デザイン、輸入・製造及び販売等を目的とする株式会社である。
- 3 Yは、かつら、かつら用付属品、これらの材料、理容美容器具の製造・販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。



第2 本件出願及び本件訴訟に至る経緯

- 1 本件発明は、現在のX代表取締役であるE及びIによって発明されたものであり、平成26年11月16日、本件発明について特許を受ける権利はE及びIからXに譲渡され、Xは、平成27年4月6日、「創光国際特許事務所のD弁理士（以下『D' 弁理士』という。）を通じ、本件出願（特願2015-77467号）を行った。（関係図中(1),(2)）
- 2 B' は、平成27年7月15日、自らがXの株主であるとして臨時株主総会を開催し、同株主総会では、EをXの取締役から解任する旨の決議並びにB' をXの取締役及び代表取締役に選任する旨の決議（本件株主総会決議①）がされ、同月22日、その旨の登記がされた。また、B' は、同月30日、臨時株主総会を開催し、同株主総会では、B' をXの取締役に選任する旨の決議（本件株主総会決議②）がされ、同月31日、その旨の登記がされた。（関係図中(3)）
- 3 B' は、平成27年7月22日付けでYの代表取締役として登記されていたところ、同年8月18日、Xの代表取締役の名義で、本件発明について特許を受ける権利をC' に譲渡する旨の譲渡証書（本件譲渡証書）を作成した（本件譲渡証書に係る譲渡契約を「本件譲渡契約①」）。また、本件出願について、平成27年8月18日に、出願人名義変更届が出され、承継を理由として出願人が控訴人からC' に変更された。（関係図中(4)）
- 4 本件出願について、平成27年8月18日に、出願人名義変更届が出され、承継を理由として出願人がXからC' に変更された。平成28年11月24日、本件出願につき出願公開がされた。同月29日に、Eは、D' 弁理士に対し、本件出願に関する問い合わせをしたところ、D' 弁理士から、本件出願（特願2015-77467号）について、平成27年8月18日付けで特許を受ける権利がXからC' に譲渡されたこと、同日付けで、その旨、特許業務法人京都国際特許事務所の弁理士から特許庁に届出がされたが、その代理人弁理士からD' 弁理士に対しては連絡がなく、D'