

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

被告による出願は冒認出願であると認定して、 特許法74条1項に基づく移転登録手続請求を認容した事例

[東京地方裁判所 平成30年10月25日判決 平成29年(ワ)第10038号]

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「自動洗髪装置」とする特許（以下、「本件特許」といい、これに係る特許権を「本件特許権」といいます）に係る発明をした原告代表者から特許を受ける権利を譲り受けたと主張する原告が、上記発明について被告が原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願（特許法123条1項6号）に当たるとして、被告に対し、特許法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続等請求を求めた事案です。裁判所は、特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求のみ認容しました。本稿では、同請求に関する部分のみを紹介します。

本件判決は、原告代表者の発明者性を詳細に認定し、被告による出願を冒認出願であって特許法123条1項6号に該当するとし、原告は、原告代表者から本件特許発明についての特許を受ける権利を承継したとして、被告に対する特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求を認容しました。

実務上、同条項に基づく特許権移転登録手続請求を認容した例が数少なく、発明者性の認定の参考になることから、本件を紹介します。

2. 本件特許発明の内容

被洗髪者の頭部を覆う湾曲形状を有する支持部材と、支持部材の外側面に配置される袋状体と、袋状体を駆動する駆動手段とを備え、支持部材は、外面側と内面側とを連通する連通部が形成され、袋状体は、連通部に挿入される複数の突起部を有し、流体の導入により膨張して突起部が支持部材の内面側に突出するように構成されており、駆動手段は、膨張した袋状体を支持部材の外側に沿って駆動する自動洗髪装置。

3. 争点に関する当事者の主張の要旨

(1) 原告の主張の要旨

原告代表者は、平成26年3月ごろ、雑談のなかで、被告代表者から自動洗髪装置の開発依頼を受け、同装置の開発を始めた。その際、自動洗髪装置の具体的構成について、被告代表者から一切指示を受けていない。原告代表者は、本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案を作成し、本件特許発明を完成させた。

(2) 被告の主張の要旨

被告代表者は、平成26年2月ごろ、被告手動洗髪用具の指状の突起部と同

様の形状の突起部を有する装置で、被洗髪者の頭を覆い、エアバッグ（袋状体）の振動を利用して頭皮をマッサージしながら洗う機械を着想し、乙2号証の図面を作成した。被告代表者は、同年3月7日、自らが考えていた技術内容を原告代表者に説明し、具体的に機械の設計を依頼した。この時点で、本件特許発明は既に完成していた。その後の具体的設計作業を原告が行っていたとしても、被告代表者が本件特許発明の発明者であることに変わりはない。

原告代表者は、本件特許の出願人代理人であるA弁理士から電子メール（甲5）および出願関係書類の案（甲6）の送付を受け、被告代表者が発明者となっていること、そして、出願人が原告および被告となっていることを認識していたにもかかわらず、何ら異議を述べず、本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかった。これは、原告代表者自身も、被告代表者が本件特許発明の発明者であると認識していたことの何よりの証左である。

4. 裁判所の認定事実

(1) 「原告は、昭和57年に設立され、様々な分野で使用する装置や機械設備を

設計し、顧客からの要望に応じてオーダーメイドで当該機械を製造することを主たる業務とする株式会社であ……。原告代表者は、新たな開発をする際には、アイデアを従業員との間でやり取りして、その内容を業務日報に記録していく方法を取っていた」「原告と被告は、原告が被告からはさみの補助器具の製造依頼を受けたのを契機として、30年来の付き合いがあった」

(2)「平成26年3月7日、原告代表者は、被告代表者のもとを訪れて雑談している際に、被告代表者から市場のニーズに適合した自動洗髪機が存在しない旨の話を聞いた。原告代表者が原告の技術によれば被告代表者の望むような自動洗髪機を製造開発できる旨を伝えたところ、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪機の開発を依頼した。その際、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪装置の具体的構成について説明や指示をしていない」

(3)「原告代表者は、自動洗髪機の開発に当たり、まず他社の先行特許の調査を行い、先行特許のうち、頭皮に触れずにシャワーの水圧で流す方法については、カットした短い毛が毛根の近くに入っているとうまくとれないという問題があり、他方、ギアを使って突起にかかる圧力を均等にする方法については、1つの線状の形でも複雑であり、頭の形を覆う球面にすると更に複雑となるほか、安全面やコストの点でも問題がある等の分析を重ねた。

このほか、原告代表者は、突起等をばねで伸ばす方法も検討したが、突起等が3本を超えた場合に、適正な荷重を得られず、適正な圧力で頭を洗うこ

とができないという結論に至った。

このような分析・検討を経て、原告代表者は、頭部の形状等が個人で異なり、頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として、柔らかいエアバッグに突起部を備え、エアバッグに空気を入れて膨張させるという着想にたどり着いた。

そして、原告代表者は、平成26年4月5日に、本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案……を作成し、同月7日、被告代表者に対し交付した。その後、同月22日、原告代表者は、本件特許発明について記載した業務日報……を作成した」

(4)「Aは、平成26年5月2日、被告代表者から自動洗髪機に係る特許出願について初回の相談を受け、同月14日、……被告代表者の指示を待って特許出願手続を進める旨を記載したメールを送信した」

「被告は、……中小企業団体中央会……に対し、……公募申請書類を提出し、平成26年5月15日に同申請が受け付けられた旨の通知を受けた。この公募申請書類である事業計画書には、自動洗髪機を示す図も記載されていた」

(5)「平成26年7月11日、原告代表者は、被告代表者に対し、『昨日申し受けました資料』として、本件特許発明に係る内容を記載した業務日報の該当箇所の画像を添付したメールを送信した」

(6)「平成26年7月15日、原告代表者は、前日に被告代表者から頼まれていたとおり、それまで面識のなかったAに電話で連絡をとった。その後、原告代表者は、……Aから、特許出願に向けて、……電子ファイル(甲6)が添付され、

文面に『……共同出願として記載しています。』と記載された電子メールの送信を受けた(甲5)」

(7)「本件訴訟において、被告は、当初、全体構想計画案は、被告代表者がこれに先行して作成し原告代表者に提示した図面(乙3)や被告代表者の説明をほぼなぞっただけのものにすぎないと主張し……、乙第3号証の作成時期を平成26年3月頃とする証拠説明書を提出した。

しかし、原告が、乙第3号証の図面には、全体構想計画案を構成する……図面を複製・修正して作成されたものであることを示す複数の痕跡が残されている旨を指摘して、乙第3号証は全体構想計画案より後に作成されたものである旨主張したところ……、被告は、乙第3号証の作成日に関して、これ以上争わないと主張するに至った」

「その後、……被告代表者本人尋問において、被告代表者は、乙第3号証の図面は、全体構想計画案を構成する甲第2号証の1の図面を使って作ったものである旨を供述した」

5. 発明者性に関する裁判所の判断

「原告代表者は、顧客である被告代表者から自動洗髪機の開発依頼を受け、先行特許の調査等を経て、エアバッグを利用する方法を着想するに至り、それを踏まえて本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案等を自ら作成したものであるから、本件特許発明の発明者に当たるといふべきである。

他方、被告代表者については、……自動洗髪機の開発につき原告代表者に依頼し、本件特許発明につき特許出願

する段取りを整えたり、事業計画を策定して公的補助を受ける準備をしたりしたことは認められるが、本件特許発明の完成に当たり、発明者と評価するに足るだけの貢献をした具体的事実は認められない」

「以上のとおり、本件特許発明の発明者は原告代表者であって、被告代表者ではない。

そうすると、原告代表者が本件特許発明の特許を受ける権利を有する一方、被告は本件特許発明の特許を受ける権利を有さないから、被告による出願は冒認出願であって特許法123条1項6号に該当する。したがって、原告代表者から特許を受ける権利を承継した原告は、被告に対し、特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求権を有する」

6. 考察

(1) 特許法は、発明者のみが特許を受ける権利を有するという発明者主義を採用しています（特許法29条1項柱書き）が、発明者が有する特許を受ける権利は、他人に移転することができます（同法33条1項）。したがって、特許出願し、特許権の設定登録を受けて特許権者になることができるのは、原則的には、発明者と発明者から権利の移転を受けた者になります。

他人の発明について、特許を受ける権利の譲渡を受けることなく出願した場合、特許は受けられません（同法49条7項）し、仮に特許を受けたとしても無効理由となります（同法123条1項6号）。このように、特許出願権を持たない者による出願を冒認出願といえます。

本件において原告は、特許を受ける権利を元々持っていたのは発明者である原告代表者であり、被告による出願は冒認出願であると主張し、被告はこれを争いました。そこで、本件特許発明の発明者は誰かという点が争点となりました。

(2) 発明者性の認定は、裁判例上、当該特許発明に係る技術的思想を具体的に創作した者は誰か、という観点から行われます。現実には創作に関与した者のみが発明者とされ、単に指示に従い補助をしたにすぎない者、資金の提供者、単にアイデアや研究テーマを与えたにすぎない者は、発明者とはいえません。

本件は、発明装置に関して、製造を依頼した者と依頼を受けた者のいずれが発明者であるかが争点になった事案です。仮に依頼者において、当業者が実施できる程度に具体的な着想を既にしていた場合は、かかる着想をした者が発明者であり、単に技術内容の教示を受けて装置を具体化したにすぎない者は発明者でないことになります。

これに対し、本判決は、依頼を受けた原告と依頼者である被告の従前から関係、原告代表者による先行技術の調査内容、課題や課題解決方法の分析内容、および課題解決の具体的な着想を詳細に認定し、原告代表者を発明者と認定しました。他方、被告代表者が作成した図面（乙2）に本件特許発明の構成が開示されているとは認め難いこと、「原

告代表者の全体構想計画案は被告代表者が作成し原告に提示した図面（乙3）や説明をほぼなぞっただけ」とする被告の主張が、乙第3号証の作成時期等に関して後に大きく変遷したこと、本件特許発明を着想した経緯について被告代表者が曖昧かつ抽象的な供述に終始したこと等から、発明者が被告代表者であるとの被告の主張は排斥されました。

原告が被告の代理出願をした弁理士から受領したメールや出願書類の案に異議を述べなかった点についても、「原告が開発した機械を製造することにより経済的利益を得られる限り、特許の取得等についてはこだわらないという方針をとることも不合理ではない」として、発明者性の認定を左右しないと結論づけました。

(3) 冒認出願がされたとして、真の権利者による特許権の設定登録を受けた無権利者に対する特許権移転登録手続きを認めた事案に、最高裁平成13年6月12日第三小法廷判決（民集55巻4号793頁）があります。当時は、特許権移転請求が認められるためには、真の権利者が出願していたことが必要と解されていましたが、平成23年改正後の現行法では、そのような制約はありません。

(4) 本件は、冒認出願について特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求を認容した珍しい事例であり、発明者性の認定の参考にもなります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。特許、商標、著作権等の知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、相続案件を中心とする家事事件、刑事事件など幅広い事案で豊富な経験・実績を有する。交渉および訴訟対応全般を得意とする。