

\*\*\*\*\*

## 最近の裁判例から学ぶ知的財産戦略

\*\*\*\*\*

安瀬国際特許事務所 弁理士 安瀬正敏

### 平成18(行ケ)10048号 審決取消請求事件

#### 1. 事件の概要

本件は、「可塑性食品の製造法」の特許（特許第3504043号 被告Yの特許特許出願の願書の発明者欄に被告Yの代表取締役であるAの氏名が記載）に対して、原告Xが冒認及び共同出願違反を理由として特許無効審判を請求したが、審判請求は成立せずとの審決を受けたため、これに対し原告が、その取消しを求めた事案である。

判決は、「特許庁が当該審判事件について平成17年12月27日にした審決を取り消す」というもので、原告の主張が認められた事例である。

##### (1) 事実関係

Y（被告・審判被請求人）は、本件特許（特許第3504043号）の特許権者である。

本件特許の出願時の願書には、発明者として、Yの代表取締役であるAの氏名が記載されている。

X（原告・審判請求人）は、本件特許について無効審判の請求をした。

Xは、この審判手続において、本件発明はXの代表取締役であるBを発明者とする発明であり、本件特許はBからその特許を受ける権利を承継することなくなされた特許出願に対してなされたものであるから、特許法123条1項6号の規定（冒認）により無効とされるべきであるか、又は、本件発明はBを共同発明者とする発明であり、本件特許は共同発明者であるBと共同することなく出願された特許出願に対してなされたものであるから、同条1項2号の規定（共同出願違反）により無効とされるべきであると主張した。

##### (2) 特許庁の判断

本件発明の発明者がBであるとは認められず、また、本件発明の共同発明者としてBが存在するというのもできないから、Xの主張及びその提出に係る証拠によっては、本件発明についての特許を無効とすることはできないとして、請求不成立の審決をした。

##### (3) 訴えの提起

そこで、Xは、本訴を提起し、Aが本件発明を発明したことを示す客観的な証拠は存在しない一方、本件発明の基本的な構成は、すべてBからAに伝達された技術情報と符合するから、本件発明は、Aを発明者とする発明ではなく、Bを発明者とする発明であるか、少なくともBを共同発明者とする発明というべきであり、審決は、本件発明の発明者についての認定を誤ったか、少なくとも本件発明の共同発明者についての認定を誤ったものであり、違法として、取り消されるべきであると主張した。

#### 2. 知財高裁の判断

本件発明は、Aを発明者の一人とする発明ではあるものの、同人の単独発明ではなく、Bをも発明者（共同発明者）とする発明であると認め、本件発明の共同発明者としてB

が存在するという事はできないとした審決の認定は誤りであって、この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから、審決を取り消すべきものとした。

(1) 発明者（共同発明者）の意義について

「発明者とは、特許請求の範囲に記載された発明について、その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を発想し、完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば、その者のみが発明者となるが、その過程に複数の者が関与した場合には、当該過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者が発明者となり、そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分の完成に寄与した者でなければ、発明者ということとはできないというべきだからである。」

(2) 本件発明の特徴的部分について

本件明細書の特許請求の範囲に記載された本件発明の構成のうち、

「外筒内に軸方向ほぼ全長にわたって、外周面に前記供給口と対向する部分から先端に至る条溝が形成してある軸を挿入し、前記軸の外周面と前記外筒の内周面とに内縁と外縁とがそれぞれ摺接して回転する螺旋状の送出用ブレードを、軸と外筒との間に介在させ、」

「前記軸を非回転または送出用ブレードの回転より低速に回転するようにした」点（以下「特徴的部分」という。）が、従来技術にはない構成であって、本件発明における課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると解するのが相当である。

(3) 事実認定

証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。

Xの代表取締役Bが社内でCに作成させた甲15図面は、餡製造用横型フィルタースクレープレスの構成に関するBの構想を参考図として図面化し、外筒、外筒に挿入する軸、送出用ブレード等、装置の重要部分を図示したものである。

Bが甲15図面をY（A）に送付後に再びY（A）に送った甲7図面には、条溝を形成した軸状のインナースリーブを外筒内に挿入し、インナースリーブを非回転とすること等、本件発明の特徴的部分が図示されている。

Aは、平成7年11月10日、本件発明について詳細に説明した書面をK弁理士にファックス送信しているから、Aは、甲7図面、甲15図面等を踏まえて、上記書面を作成したものと推認される。

そして、AがK弁理士にファックス送信した上記書面は、本件発明の特徴的部分を含め、すべての構成を、その作用効果と共に記載しているということが出来る。

なお、Aは、平成7年11月9日の業務日誌に、「Xより共同出願の件はご勘弁願ひ

たい由（予としては不本意なり。これからの取引のことを考え熟慮の要あり）」と記載しているが、これは、本件出願をするに際して、Aが原告及び被告の共同出願とすることを提案したのに対し、これをX（B）が拒否したことを意味すると解するのが合理的であるところ、この事情からは、当時、Aにおいて、本件発明は自らの単独発明ではなく、少なくともBとの共同発明であるとの認識を有していたことを認めることができる。

（４） 本件発明の発明者（共同発明者）について

（a） Bを単独発明者とする原告の主張について

以上を前提として、本件発明の特徴的部分の完成に寄与した者を検討した結果、甲7発明をもって本件発明と同一の発明とまでは評価できないから、Bが甲7発明を発明したことをもって、同人が本件発明の特徴的部分すべてを完成させたとははいえず、本件発明の完成は、その後にAの関与の下においてされたものというべきである。したがって、Bが本件発明の単独発明者であるということはできないと判断した。

（b） Bを共同発明者とする原告の主張について

本件発明では、「前記軸を非回転または送出用ブレードの回転より低速に回転するようにした」のに対し、甲7発明では、「前記インナースリーブを非回転」としているから、軸を非回転とする態様に関する限り、甲7発明と本件発明とは原理を異にするものではない。

甲7発明をもって本件発明と同一の発明とまでは評価できないものの、本件発明の特徴的部分のほとんどは、甲7発明において既に見受けられるものというべきである。

そして、本件出願に先立って、甲7発明記載の甲7図面が、BからAに対してファクシミリ送信され、Aがその内容を知ったことは既に認定のとおりである。

そうすると、Bは、本件発明の特徴的部分の完成に対して創作的に寄与したものと認めることができるから、Bは、本件発明につき、少なくとも共同発明者であるというべきである（なお、このことは、前記のとおり、本件出願につき、原告と被告の共同出願とすることを提案したAの行動とも、符合するものである。）。

（c） 被告の主張について

Aは、Bが軸の外周に溝を形成することを発想したことがあるとしても、それは、出口側で詰まって動かない流動物をバイパス流動させ、入り口方向に戻す技術であり、可塑性食品がブレードと共に回転することを防止する本件発明とは全く異なる技術であると主張する。

しかし、甲7発明において、外径部に条溝が形成されたインナースリーブが、供給口と対向する部分から先端に至る全長の後半部分のみに設けられていることをもって、本件発明と別異の技術ということとはできない。

そして、インナースリーブ外径部に条溝を形成することにより、可塑性食品がブレードと共に回転することが防止できることは、当該構成が客観的に有する作用効果であるから、Bが当該構成について発想している以上、その作用効果を認識していなかったとしても、当該構成について創作的に寄与したことを否定することはできない。

（d） 小括

以上検討したところによれば、本件発明と甲15発明とを対比検討するまでもなく（Xは、本件発明と甲15発明が実質上同一でないことを認めていると解される。）、本件発明については、Aの関与の下において完成されたものであるが、その特徴的部分についてBが創作的に寄与したものと認められるから、本件発明は、Aの単独発明ではなく、Bを共同発明者とする発明と認めるのが相当である。

#### （5） 結論

以上のとおり、本件発明について、Bを単独発明者とする発明であるとの原告主張は採用できないが、本件発明は、少なくともBを共同発明者とする発明であるとの原告主張は是認すべきものであり、これと異なる認定判断を前提とする審決は、取消しを免れない。

したがって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

### 3 上記裁判例から学ぶ知的財産戦略

#### （1） 総論

冒認・共同出願違反を無効理由とする無効審判及びその審決取消請求は厄介な問題である。何故なら、冒認・共同出願違反を無効理由とする無効審判において、請求人が真の発明者又は真の共同発明者の一方である場合には自分の発明を自分で無効にする結果になるからである。

冒認出願については、最高裁の判例（特許権移転登録手続請求事件 平成9年（オ）1918号 平成13年6月12日判決）がある。この事件は、特許を受ける権利を有する真の権利者が他の権利者と共同で特許出願した後、無権利者があたかも真の権利者からその特許を受ける権利の持ち分の譲渡を受けた如く偽造した譲渡証書を添付して出願人名義変更届けを特許庁長官に提出し、無権利者に対して特許権の設定登録がされてしまったことに対し、真の権利者が、無権利者に対して無権利者の特許権の持分について移転登録手続を請求することを認める旨を判示したケースである。

この最高裁の判例は特許を受ける権利の真の権利者が特許出願をしていることが前提になっている。この判例に基づいて、特許出願をしていない、真の発明者が冒認出願をした者に対して特許権移転登録手続を請求した訴訟では、何れも請求が棄却された（例えば平成19年（ワ）第1623号事件、平成13年（ワ）第13678号事件など）。

特許出願をしなかった、特許を受ける権利を有する真の発明者は、冒認出願により特許権を得た無権利者に特許権移転登録手続で対抗することは出来ない。唯一できるのが無効審判及びその審決取消請求であるが、上述したように自分の発明を自分で無効にする結果になる。

#### （2） 対処法

発明者の意義について、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者が発明者であるとした点と

また、発明の特徴的部分の意義について、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基

礎付ける部分をいうとした点は重要である。

上記裁判例は、発明者であるか否か、特徴部分に該当するか否かの一つの重要な判断基準を示している。

実際、上記裁判例では、「甲7発明をもって本件発明と同一の発明とまでは評価できないものの、本件発明の特徴的部分のほとんどは、甲7発明において既に見受けられるものというべきである。」とし、甲7発明をしたBは、「本件発明の特徴的部分の完成に対して創作的に寄与したものと認めることができるから、Bは、本件発明につき、少なくとも共同発明者であるというべきである。」と認めている。

本件発明と全く同一の発明ではなくとも、本件発明の特徴的部分をほぼ備えた発明をしたのなら、それは本件発明の特徴的部分の完成に対して創作的に寄与したものと扱われ、発明者としての地位が認められる。

したがって、この判断基準に沿って発明者であることを裏付ける証拠を集めることが一つの方法である。

ところで、冒認・共同出願違反が生じるのは、

(a) 研究開発能力、設備を有する者同士が一緒になって共同研究開発を行うものの、その研究開発途中で共同での研究開発作業を止めた後、共同研究開発者であった者の何れか一方が、自分のみを発明者として出願をして特許権を得た場合

(b) 開発能力、設備を有しない顧客からの依頼で研究開発請負業者が製品開発を行い、製品開発後、研究開発請負業者からの何らの承諾を受けることなく、顧客が、自分のみが発明者であると偽って自己名義で出願をして特許権を得た場合

(c) 研究開発能力を有する顧客からの依頼により開発請負業者が製品開発を行い、製品開発途中で顧客が開発請負業者に対して研究開発依頼契約を解約する旨を通告した後、顧客が、開発請負業者を発明者とすることなく、自分を発明者と称して自己名義で出願をして特許権を得た場合

(d) 製品開発には全く関与せず、ただ製品開発者から知得した情報をもとに、第三者が、製品開発者を発明者とすることなく、自分を発明者と称して自己名義で出願をして特許権を得た場合

など、いろいろある。

そこで、当然のことではあるが、共同研究開発や、製品開発依頼などがあつたときは、ケース毎にファイルなどを作成しておき、上記の判断基準に沿って、日々のやりとり、FAX、電子メールなどの通信文、電話でのやりとりを記録したメモ帳、相手側に渡した図面、相手側から受け取った図面、研究開発経過・実験結果を記録したノート（通称ラボノート）、会議の議事録などを、ひとまとめにして保管することを勧める。

そして、出来ることならば、これらの作成日付などについて公証役場で認証を受けておくと、証拠力が高まり、捏造された証拠ではないとの、裁判官の心証形成に役立つ。

また、共同研究開発する場合には予め共同研究開発契約書が、また委託研究開発の場合にも予め委託研究開発契約書が必要である。そして、これらの契約書には必ず特許出願の取り扱いに関する条項を入れておく。

さらに、研究開発の途中で契約が破棄された場合であっても、特許出願の取り扱いに関する条項については以後数年間有効である旨を明記する。

これについて、契約が破棄され、契約そのものが存在しないので無意味であるとの意見があるが、少なくとも共同出願しなければならないとの認識や、相手方に無断で出願してはいけないとの認識があったことの証拠にはなる。

### (3) 提言

冒認出願や共同出願違反出願は拒絶理由になっているが（特許法第49条第1項2号、7号）、これらが審査段階で発見されることは非常にまれで、通常は特許になってはじめて気付くことが殆どである。

例えば、真の発明者が、冒認出願が公開される前に出願をすれば、冒認出願は、先後願の判断に際し、先願の地位がなく（特許法39条第6項）、特許権者になり得る機会があるが、これは非常に希である。

現時点では、特許出願をしていない真の発明者は、冒認出願によって得た特許権の登録移転手続の請求が認められず、無効審判によって自分の発明の特許を無効にすることしか認められていない。

そこで、冒認出願によって得た特許権を真の発明者に移転する移転登録手続を認める法改正が必要ではないのか。

現在、産業構造審議会知的財産政策部会の特許制度小委員会で、真の発明者が、冒認出願によって得た特許権に対して移転登録手続を認める制度を導入する方向で検討がすすめられているので、期待しよう。

以上