

## 「加工工具」事件

### [事件の表示、出典]

平成22年2月24日判決（知財高裁平成21年（ネ）第10017号）  
知的財産権判例集HP

### [参照条文]

特許法34条1項、35条1項、同2項

### [キーワード]

特許を受ける権利、対抗要件、背信的悪意者

## 1 事実関係

被控訴人（1審被告）が特許出願した発明につき、控訴人（1審原告）が、本件発明は自らの（元）従業員による職務発明に該当し、特許を受ける権利の承継を受けたとして、被控訴人に対し、特許を受ける権利を有することの確認を請求した事案である。

1審は、①本件発明の発明者は控訴人の元従業員Aのみであり、被控訴人はAから特許を受ける権利の譲渡を受けて本件特許出願をした、②被控訴人は出願により対抗要件を有しており、背信的悪意者とはいえないと判示して、控訴人の請求を棄却した。

訴訟に至るまでの事実経過は次のとおり。

15年1月頃	Aが本件発明に係るバリ取りホルダーの開発に着手
15年初めころ	BがAにアドバイス（2段継手の採用）
8月23日	本件発明の完成
10月2日	控訴人が特許事務所に出願依頼
12月	開発中止に伴い、特許出願手続を中止
16年1月15日	Aが控訴人を退職
4月1日	Aが被控訴人に就職
6月14日	本件特許出願（同じ特許事務所から）
17年12月22日	本件特許出願が公開
18年3, 4月	控訴人から被控訴人へ問い合わせ（回答なし）
19年5月21日	本件訴訟の提起

## 2 争点

- ① 本件特許を受ける権利の確認を求める訴えの利益があるか
- ② 本件発明の発明者は誰か

- ③ 本件特許を受ける権利が控訴人に承継されたか
- ④ 控訴人は本件特許を受ける権利を放棄又はAに返還したか
- ⑤ 被控訴人は背信的悪意者に該当するか
- ⑥ 控訴人が本件特許を受ける権利を主張することは、信義則違反又は権利濫用か

### 3 地裁判決の概要（争点⑤について）

Aは、「原告（注：控訴人）を退職する際の個別の『誓約書』と題する秘密保持合意により、原告の退職後も、原告に在職中に知り得た情報について、製造開発、製造技術、設計等に関する情報などの漏洩や使用を禁じられていたことが認められ」る。

「もっとも、β 1（注：Aのことである）において、原告の元から、本件発明に係る資料、図面等を複製するなどして持ち出したとする事実関係については、これを証する証拠は一切ないから、本件発明に係る特許出願は、発明者であるβ 1自身が持ち合わせていた技術情報に基づくものと認めることができる。」

「原告において、本件特許を受ける権利の承継にあたって、β 1に対して報償金等が支払われていないこと、…本件発明の完成から…本件訴訟の提起までに、3年8ヵ月以上が経過していることも明らかであり、この間に、原告において、本件発明に係るバリ取りツールの商品開発が再開されたことを窺わせるような証拠もない。」

「そうすると、被告（注：被控訴人）については、原告における職務発明として、β 1から原告に本件特許を受ける権利が既に承継されていたことを認識していたとしても、原告の上記のような実情を前提とすれば、殊更、原告の権利取得を妨害し、これによって利益を得るような意図や目的を有していたとまで認めることはできない」

### 4 本判決の概要

#### (1) 本件発明の発明者（争点②）

「本件発明は、…自在継手から生ずる振動を、吸収ロッドに設けた吸収ばねとホルダー内に設けた摺動ホルダー用のばね部材により吸収するものであって、この点が本件発明の特徴的な部分であると認められるのであり、本件特許請求の範囲『請求項5』及び『請求項6』の各発明は、以上のような本件発明において『自在継手』の構成を特定したものにすぎず、これらの各請求項における『自在継手』の構成が、本件発明の特徴的な部分であるとは認められない。」

「Bは、平成15年初めころ、Aに対し、本件発明に関し、ユニバーサルジョイントの2段階接続を使うことをアドバイスしたことがあると認められるが、そうであるとしても、本件発明の前提たる…周知技術についてアドバイスしたにすぎず、本件発明の特徴的な部分についてアドバイスしたとは認められない。また、それを超えてBが本件発明に関与したことを認めるに足りる証拠はない。」

(2) 背信的悪意者に該当するか(争点⑤)

「Aは、平成16年1月15日に控訴人を退社するに際しても、控訴人に対し、下記の通り在職中に知り得た秘密を第三者に漏洩することは退社後といえども一切しない旨の誓約書を提出している。」

「Aは…控訴人において、機構を考え試作品を製作したが、未だ製品化していないバリ取りホルダーがあるので、それを被控訴人において製品化したい旨を述べた。F(注:被控訴人の社長である)は、これを了承し、被控訴人においてバリ取りホルダーを製品化することとなった。」

「平成16年6月14日に、被控訴人は、…本件発明についての特許出願をした。…被控訴人による上記特許出願の図面については、前記の平成15年10月2日にD(注:当時の控訴人の担当者である)から依頼を受けた際に作成した図面データを利用した。」

控訴人が本件特許出願の存在を知った後、「控訴人は、被控訴人宛てに、…書簡…を送付したが、平成19年5月21日の本訴提起まで被控訴人が回答することはなかった。」

「上記の事実関係を踏まえて検討すると、控訴人のもとで平成15年8月23日に完成した本件発明は、被控訴人においてそのままの形で平成16年6月14日に特許出願がされたといえることができる。」

「本件発明が、Aが被控訴人に入社した平成16年4月当時、公に知られていたとまで認めることはできず、本件発明は、…誓約書に記載された秘密保持義務の対象であったと認められる。そうすると、Aは、控訴人との秘密保持契約に違反して、本件発明に関する秘密を被控訴人に開示したといえることができる。」

「被控訴人の代表者であるFは、…被控訴人がAから本件発明の特許を受ける権利の譲渡を受けた際、同発明について特許出願されていないこと及び本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることを知ったというべきである。そして、Fは、Aから本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化することは、控訴人の秘密を取得して被控訴人がそれを営業に用いることになることと認識していたというべきであり、さらに、本件発明はAが控訴人の従業員としてなしたものであることからすると、通常は、控訴人に承継されているであろうことも認識していたというべきである。」

「このように、被控訴人の特許出願は、控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから、被控訴人は、『背信的悪意者』に当たるといえるべきであり、被控訴人が先に特許出願したからといって、それをもって控訴人に対抗することができるとするのは、信義誠実の原則に反して許されず、控訴人は、本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。」

5 検討

本件は、特許出願に係る発明が、他社の職務発明であること、当該他社の秘密情報に

該当することを、特許出願人が認識していた場合には、その特許出願人は背信的悪意者に該当し、特許を受ける権利の承継を当該他社に対抗することができないと判示したものである。

本件発明が控訴人の職務発明であることを知っていたという事実は、被控訴人の悪意性を示すものであり、また、本件発明が控訴人の秘密情報であることを知りつつ特許出願をしたことは、背信性の評価根拠事実該当するものと思われる。ただ、秘密情報でないと知っていれば特許出願をしなかったはずであるから、背信性が否定されるケースは非常に限られたものとなる。完成された発明について、常に特許出願が行われるわけではなく（ノウハウとして保存しておく場合もある）、この点は、不動産物権変動と異なるから、他社の職務発明であることにつき悪意であれば、要件として十分ではなかったかと思われる。

また、本件は、給付訴訟（移転登録請求）ではなく、特許を受ける権利の確認請求である。本判決では、確認判決による名義変更申請を認める特許庁の運用実務を根拠として確認の利益を肯定しているが、実質は特許を受ける権利の移転であるから、原告から被告に対する請求権（例えば、冒認者に対する不当利得請求権、契約に基づく移転登録請求権）があることが前提となるべきである。

本件では、被告が背信的悪意者であると認定されれば、原告に対して特許出願を対抗できない（すなわち冒認出願となる）から、冒認出願人に対する不当利得請求の一類型として考えることができる。

この場合、判例（最判平成13年6月12日、東京地判平成14年7月17日）では、移転登録請求を肯定するうえで、少なくとも、特許出願に関与していることが要件となっている。本件では明確には述べられていないものの、原告において作成された図面が、ほぼそのままの形で、被告による特許出願に用いられていたことから、上記判例に照らしても、請求権の存在が肯定できる事案ではないかと思われる。

（弁護士 小林 英了）