

マグネシウム合金熱間圧延装置事件

判決年月日 平成23年10月28日

事件名 平成22年(ワ)第2863号 特許を受ける権利の確認等請求事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101100652.pdf>

担当部 東京地方裁判所民事第40部

【コメント】

- ・ 本事案では，原告と合金薄板熱間圧延装置に係る秘密保守契約を締結していた被告Aが被告Bらに対して，本件各発明を開示し，被告Bらが出願人として本件各特許出願を行ったために，本件特許出願に係る各発明（発明1-1，2-1，2-3）の発明者（及び特許を受ける権利の承継人）が誰であるか，特許を受ける権利の帰属が争点となりました。
- ・ 判決は，原告から被告Aに開示された仕様書に記載された「本件装置」と，「本件各発明」との相違点につき，原告が被告Aに開示したと認めことができず，本件各発明の発明者が原告（X 及びX ）であるとの原告主張には理由がないとして，原告の請求を棄却しました。
- ・ なお，被告らは，1つの特許出願に係る複数の請求項の内，その一部の請求項について特許を受ける権利の確認を求める本件訴訟のような請求は，確認請求について訴えの利益が認められないと主張しましたが，本判決は，「特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発生するそれ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利であり，発明の完成によって権利が発生した後に発明者以外の者によってなされた特許出願の有無やその内容によって，権利の性質が変わるものではない。当該権利の帰属について争いがある以上，…裁判所に対し，自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解すべき」として，確認の利益を認めています。
- ・ 冒認出願に関しては，発明者が特許を出願することなく発明の成果を保有していた場合にそれが盗まれるなどして冒認者が出願した場合，真正の権利者が発明につき特許出願していたところ，冒認者が勝手に名義変更するなどした場合が挙げられます（判例タイムズ No.1096,p.145）。本件は，分類するならば， の類型ですが，全くの第三者が盗んだのではなく，秘密保守契約締結当事者間で関連発明の帰属及び知的財産権の取扱いが争いになった事案であり，同様の紛争は，共同開発者間や製造委託当事者間において起こりえる類型と思われ，参考のために紹介します。
- ・ 冒認者が発明に多少の手を加えて（自己の発明を付加して）出願した場合，冒認者が善意の第三者に開示し，第三者が出願した場合など，救済が難しい事案も予想されるところであり，守秘義務契約を締結するのは当然としても，最低限の基本的概念を出願してからでなければ技術情報を開示すべきでない，という実務上の原則を改めて認識させられる事案ともいえます。

- ・ 原告が被告Aに「本件装置」(本件仕様書)を開示したこと自体には争いがありません。判決文に現れた事情を見る限り，原告は，本件各特許出願の公開を知って，新規性喪失例外適用を主張して特許出願するなどすべき対応をとっています。原告にしてみれば，製造委託先が競合企業と組んだことにつき納得できないのは理解できる面があります（もちろん，製造委託先の立場からすれば，一旦，秘密保守義務を負って受注したからといって，将来の改良発明まで縛りを受けるのは避けたいところです。）。しかし，本件特許出願に係る各発明が「本件装置」の改良発明であるとしても，被告らが独自に本件特許出願に係る各発明を完成させたのであれば，(仮に原告も別途，この改良発明に到達していたとしても)被告らに特許を受ける権利が帰属するのであって，本件判決は，原告・被告間の議事録，両者でやりとりされた改造に関する書面，原告から納入された装置の構造等を子細に認定した上で，前記結論を導いています。
- ・ 本判決は，本件各発明は，本件秘密保守契約が定める「秘密事項」に当たらないとしました。確かに，本件各発明をそれが一体不可分のものとして捉えれば，原告が開示した内容に相違点部分が含まれていない以上，「秘密事項」に該当しないと判断に傾きますが，本件各発明と本件装置の共通部分に，相違点が上乘せされていると考えれば，当該共通部分が「秘密事項」に該当すれば，共通部分を開示した点につき，秘密保持義務違反に該当するという考えもあり得るのではないかと思料されます（その場合でも，改良発明についての不作為義務までは負わないと思われます。）
- ・ 本件では，原告は，特許を受ける権利の確認を求めています，共同発明的に捉えて，予備的にでも，持ち分の確認請求を行えば結論が変わりうるのか，検討の余地があると考えます。
- ・ なお，冒認「特許」の場合は，平成23年改正法（平成24年4月1日施行予定）で特許権移転請求が広く認められることになるが，冒認「出願」の場合は，従来どおりの確認請求でよいと思われます。

【参考】

最高裁第三小法廷判決平成13年6月12日民集55巻4号793頁（平成9年（オ）第1918号）「生ゴミ処理装置事件」

特許権の持分移転登録手続請求を認めたリーディングケースである。同最高裁判決は，真の権利者である原告が共同出願していたが，被告が印鑑冒用により作成した特許を受ける権利の持ち分譲渡証を用いて，出願人を原告から被告に変更した事案である。他方，本件事案は，本件各発明の技術的内容とそれを発明した者の特定が問題になった。

本判決は，「最高裁平成13年6月12日判決が判示するように，権利の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であって，本件訴え1は，正に権利の帰属の争いであるから，被告Bらの指摘は本件には当たらないというべきである。」としている。しかし，平成13年最高裁判決は，印鑑冒用という「技

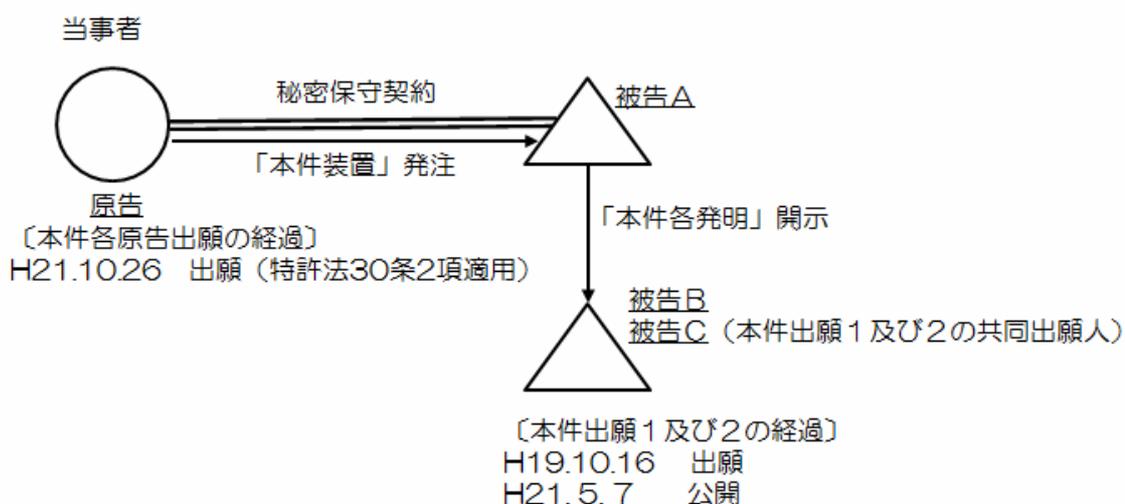
術に関する専門的知識経験」とは無関係の事案であったのに対し，本件事案は，「当該技術的事項を具体的に完成させたのは誰か」という技術に関する判断事項であるという違いがある。この点，特許庁の第一次的判断権に関し，平成13年最高裁判決は，「新規性，進歩性の要件を備えていることは当事者間で争われておらず，専ら権利の帰属が争点となっているところ」と前置きしていることからすれば，平成13年最高裁判決につき本件事案のようなケースを除外する趣旨ではなかったと読むことも一応可能かもしれない。

知的財産高裁第3部判決平成22年11月30日「貝係止具事件」

無効審決の審決取消請求において，特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことの主張立証責任は特許権者が負担すべきである，と判示した判決である。

【事例】

原告との間で合金薄板熱間圧延装置に係る秘密保守契約を締結していた被告Aが被告Bらに対して，本件各発明を開示し，被告Bらが出願人として本件各特許出願を行ったために，本件特許出願に係る各発明（発明1 - 1，2 - 1，2 - 3）の発明者（及び特許を受ける権利の承継人）が誰であるか，特許を受ける権利の帰属が争点となったところ，原告から被告Aに開示された仕様書（「本件装置」）と，「本件各発明」との相違点につき，原告が被告Aに開示したと認めることができず，本件各発明の発明者が原告（X及びX'）であるとの原告主張には理由がないとして，原告の請求を棄却した事例



【判決内容の概要】

1 判決

(1) 結論

- ・ 特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発生する，それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利といえることができるから，その帰属について争いがある場合には，当該権利の帰属を主張する当事者の一方は，これを争う他方当事者を相手方として，裁判所に対し，自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解するのが相当である。
- ・ 本件各発明の発明者がX 及びX であると認めることはできないから，原告が，同人らから本件各発明について特許を受ける権利を承継する余地はなく，本件各発明について特許を受ける権利を有すると認めることはできない。
- ・ 被告Aが被告Bらに対し本件各発明を提案したことは，本件秘密保守契約等に違反するものといえることはできない。

(2) 理由

争点1（確認の利益の有無）について

- 1 本件訴え1（特許を受ける権利の確認）

発明者は，発明をすることによって，特許を受ける権利を取得し（特許法29条1項），特許権を取得すれば，業として特許発明の実施をする権利を専有することができ（同法68条），また，特許を受ける権利は，移転することができ（同法33条1項），独立した権利として譲渡性も認められている。したがって，特許を受ける権利は，発明の完成と同時に発生する，それ自体が一つの独立した財産的価値を有する権利といえることができるから，その帰属について争いがある場合には，当該権利の帰属を主張する当事者の一方は，これを争う他方当事者を相手方として，裁判所に対し，自己に特許を受ける権利が存することの確認を求めることができると解するのが相当である。

原告は同項（注：特許法30条2項）の適用を前提として本件各原告出願を行っており，本件訴訟で原告が勝訴すれば，原告はその審査の過程で当該勝訴判決を一資料として特許庁に提出することができる。

他方，本件のような事案において，特許を受ける権利それ自体について移転請求を認める規定は現行法上存在しないから，原告は，被告Bらに対し，上記権利の移転を求める給付の訴えを提起することはできないと解される。

本件訴え1によって，本件各発明の特許を受ける権利の帰属を巡る争いから派生して生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方，特許を受ける権利それ自体について給付の訴えを提起することはできないのであるから，本件訴え1には確認の利益が認められるというべきである。

現行法上，あるいは実務の取扱い上，1個の特許権又は1個の特許出願の一部につい

て名義変更手続が定められていないことは，上記確認の利益の有無を左右するものではない。

最高裁平成13年6月12日判決が判示するように，権利の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であって，本件訴え1は，正に権利の帰属の争いであるから，被告Bらの指摘は本件には当たらないというべきである。

- 2 本件訴え2（被告Aの不作为義務の確認）

上記争いの経緯に照らせば，本件各出願について特許権の設定登録がされた場合，被告Aが，被告Bらからライセンスを受けるなどして，本件各発明を実施する現実の危険があると認められるから，本件各発明に係る特許を受ける権利の帰属や発明の実施の可否という原告の権利又は法律関係に，現実の危険，不安が生じているということが出来る。

また，契約に基づき生じた不作为債権について，その違反のおそれがある場合に，債権者が債務者に対し不作为債権の効力として予防請求（差止請求）できるか否かについては，これを否定するのが一般であるから，原告としては，ほかに適切な手段がない一方，本件訴え2で勝訴すれば，被告Aによる本件各発明の実施を防止することができ，原告の権利，法律的地位の不安を除去できることとなる。

以上によれば，原告の権利又は法律関係には，原告と被告A間の上記争いに起因する現実の危険，不安が生じているということが出来るどころ，本件訴え2で原告が勝訴すれば，上記争いから生じるおそれのある将来の紛争を抜本的に解決することが期待できる一方，ほかに原告にとって適切な手段がないのであるから，本件訴え2には，即時確定の利益があり，確認の利益を認めるのが相当である。

争点2（原告は本件各発明の特許を受ける権利を有するか）について

本件発明1-1のワークロールとバックアップロールが「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能」であるのに対し，本件圧延技術の両ロールがそうでない点で相違する。

本件発明2-1が「巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉」を有するのに対し，本件圧延技術にはそれがなく，コイラーが「ヒータ炉内に配置されて」いる点で相違する。

本件発明2-3と本件圧延技術の相違点も上記と同様である。

原告がワークロール及びバックアップロールを備える圧延機を念頭に置きながら，本件発明1-1の特徴的部分であるところの，上記両ロールについて「表面温度をある一定温度に加熱，昇温可能」とする構成（構成1-6）を具体的に検討，指示していたとは認められず，ほかに同構成について原告から被告Aに対し具体的開示があったと認めるに足りる証拠はない。

本件圧延技術と本件発明 1 - 1 とは明らかに相違しており，かつ，この相違点について，原告から被告 A に対し具体的開示があったと認めることもできないから，本件発明 1 - 1 の発明者が原告の X 及び X であるとする原告の主張は理由がない。

本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 の特徴的部分は，「前記巻戻機の下流側に配されて前記コイル材から巻き戻された前記マグネシウム合金シートを所定温度に加熱する加熱炉」にあるといえる。

かかる特徴的部分は，本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 と本件圧延技術の相違点でもあり，本件仕様書に記載された本件圧延設備と本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 に係る圧延設備とでは，巻取機の下流側に配置された加熱炉を有するか否かの点において明らかに構成が異なっているから，本件仕様書の交付のみでは，原告から被告 A に対し，前記本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 の特徴的部分について開示があったということはできないし，ほかに，原告から被告 A に対し，上記特徴的部分について開示があったことを認めるに足りる証拠はない。

本件圧延技術と本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 とは明らかに相違しており，かつ，この相違点について，原告から被告 A に対し具体的開示があったと認めることもできないから，本件発明 2 - 1 及び 2 - 3 の発明者が原告の X 及び X であるとする原告の主張は理由がない。

本件各発明の発明者が X 及び X であると認めることはできないから，原告が，同人らから本件各発明について特許を受ける権利を承継する余地はなく，本件各発明について特許を受ける権利を有すると認めることはできない。

争点 3（被告 A は本件不作為義務を負うか）

本件各発明は被告 A が原告から開示を受けた本件圧延技術とは明らかに相違しており，かつ，ほかに原告が被告 A に対しこれを開示した事実は認められないから，本件各発明は本件秘密保守契約が定める秘密事項に当たると認めることはできない。

〔文責：藤野 睦子〕以上