

# 司法試験 知的財産法 平成 21 年 第 1 問

## 問題文

A 社と B 社は、新型インフルエンザの感染の有無を検査する試薬を共同開発することとし、A 社の従業員甲と B 社の従業員乙が、共同研究を行い、 $\alpha$  試薬を発明した。A 社の勤務規則には、従業員が発明をするに至った行為がその職務に属するときは、当該発明についての特許を受ける権利は A 社が承継する旨の定めがあった。また、B 社の勤務規則にも、これと同様の定めがあった。

以上の事実関係を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問に記載した追加的な事実関係は別個の独立したものである。

### 〔設問 1〕

甲は、 $\alpha$  試薬の発明について一緒に特許出願をしようと乙に持ちかけたところ、乙は、乙の特許を受ける権利は B 社に帰属するので、特許出願は B 社で行いたいと述べた。しかし、甲が甲及び乙の名義で特許出願をすることに固執した結果、甲と乙が共同で  $\alpha$  試薬の発明について特許出願をした。

1. A 社及び B 社は、甲又は乙に対し、どのような請求をすることができるか。また、甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
2. 甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた後、B 社が  $\alpha$  試薬の製造販売を開始した場合、甲は、B 社に対し、 $\alpha$  試薬の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することができるか。

### 〔設問 2〕

甲は、 $\alpha$  試薬について、共同研究に関与していなかった A 社の同僚の丙に評価を求めたところ、丙は、無断で、 $\alpha$  試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をした。

甲、乙、A 社又は B 社は、丙に対し、どのような請求をすることができるか。また、丙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。

$\alpha$  試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をしたのが、丙ではなく、甲であった場合と対比して論ぜよ。

### 第1 現場における思考過程

#### 1 設問1 小問1

本問は、従業員が発明を完成させていること、A社及びB社の勤務規則に特許を受ける権利の承継に関する規定が置かれていることから、まずは職務発明該当性が問題となることを分析できる必要がある。また、発明を完成させたのが甲及び乙という複数名であることから、特許を受ける権利等が共有に係ることにならないかという点にも意識を払いながら分析していく必要がある。なお、職務発明に関する規定は平成28年に改正されていることから、答案及び解説も改正後の規定に基づき検討していくこととする。

甲及び乙が本問発明について共同で特許出願をしているが、本問発明が仮に職務発明に当たるのであれば、特許を受ける権利の承継に関する規程が勤務規則におかれている本問においては、使用者等に当たるA社及びB社が特許を受ける権利を原始取得し得ることとなる(35条3項)。そのため、本件発明が職務発明に当たるかを35条1項の要件に照らし検討すべきことになる。本問の事情下においては職務発明に当たることに問題はないため、35条3項により本件発明の特許を受ける権利はA社及びB社が原始取得することになる。

そのため、甲及び乙による出願は冒認出願となるから、その場合において特許を受ける権利を有するA社及びB社が何をなし得るのかを、出願段階と特許権設定登録後とに分けて検討することになる。

まず、特許権の設定登録後においては、特許を受ける権利を有するA社B社は、それぞれの持分に応じて特許権の移転登録を請求することができる(74条1項)。これに対し、出願段階においては、冒認出願の場合についての救済規定は置かれていない。もっとも、裁判例においては、特許を受ける権利を有する者は、冒認者に対し、特許を受ける権利の確認請求をした上で、確認判決謄本を用いて出願人の名義変更を行うことができるとされているため、そのような考え方に言及していくことが必要となる。

#### 2 設問1 小問2

特許権の設定登録を受けた共有者の一人甲が、B社に対して差止請求及び損害賠償請求をすることの可否について検討することになるが、前提として、共有に係る特許権の共有者がこれらの請求をすることができるのかを論じておく必要がある。差止請求については保存行為として、また、損害賠償請求については可分債権として、それぞれ単独で行使できると考えることになる。

その上で、B社による $\alpha$ 試薬の製造販売行為は、物の発明である本問発明の実施行為(2条3項1号)に当たるため、特許権侵害となるから、甲による請求は認められるとも思える。もっとも、B社としては、甲は冒認出願者であることから、123条1項6号の無効事由があるとして、権利行使阻止の抗弁(104条の3第1項)を主張することが考えられる。

もっとも、本件発明についての特許を受ける権利はA Bの共有に係るものである以上、無効審判請求をするためには共同で請求しなければならない(132条3

項)。そのため、侵害訴訟の場面においても B が単独で無効主張をすることができないのではないかが問題となる。この点については、冒認出願の場合の無効主張権者につき規定する 104 条の 3 第 3 項は、無効の主張権者について利害関係人に限られない旨を規定しているにすぎず、単独で無効主張をできるかどうか（132 条 3 項との関係）については何ら規定していない。しかし、同条は、無効な特許権に基づく権利行使を認めるべきではなく、また、侵害訴訟において特許権を無効にするわけでもないことから、無効審判請求をすることができない者についても無効主張を認めた者にすぎない。このような趣旨は、単独では無効審判請求をすることができない者についても同様に妥当するから、132 条 3 項の規定にかかわらず、B 社は無効主張をすることができるというべきであろう。

### 3 設問 2

発明者以外の第三者丙による冒認出願の場合についての、特許を受ける権利を有する A 社及び B 社ないし発明者甲及び乙がいかなる請求をすることができるかを論じていくことになる。

まず、A 社及び B 社の請求については、甲及び乙により冒認がなされた場合と同様であるから、特許権の設定登録後については特許権の移転請求を、出願段階においては特許を受ける権利を有することの確認請求及び出願名義変更手続について述べていくことになる。さらに、無効審判請求をすることも一応考えられるので、一言言及しておくが良い。

これに対し、発明者甲及び乙からの請求については、そもそも特許を受ける権利を有しないのであるから、何らの請求もすることができないことになる。ただし、丙は自己の発明として特許出願をしているから、発明者名誉権に基づき発明者の氏名を甲及び乙に補正するよう求めていくことが考えられる。このような請求については、裁判例（大阪地判平 14.5.23【百選 27】）もあるところなので、これを踏まえて論じていくことになる。補正主体は「手続をした者」（17 条 1 項）すなわち出願人である丙に限られるから甲乙自身で補正をしていくことはできないが、発明者名誉権に基づいて甲乙が丙に対して発明者の氏名を補正するよう求めていくことになる。

## 第 2 重要論点

### 1 発明者名誉権

**論証** 発明者名誉権（大阪地判平 14.5.23【百選 27】） **C**

発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者が、願書の発明者欄に自己の名前を記載して出願をした場合に、真の発明者が発明者欄の記載の補正を請求することができるか。発明者は、補正をすることができる「手続をした者」（17 条 1 項）に当たらないため、そのような補正が認められないのではないかが問題となる。

この点について、特許法には発明者の名誉を尊重することを前提とする規定（28 条 1 項、64 条 2 項 3 号等）が置かれていることからすれば、発明者は、発明者名誉権を取得するというべきである。そこで、発明者は、発明者名誉権に基づく差止請求として、願書の発明者の記載の補正請求をなし得ると解する。

第3 関連判例  
大阪地判平 14.5.23【百選 27】

## 出題趣旨

特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するが、当該発明が職務発明（特許法第 35 条第 1 項）に当たる場合には、あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにより特許を受ける権利を発明者の使用者等に承継させることを定めることができる。

特許出願後の特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官への届出が効力要件とされ（特許法第 34 条第 4 項）、また、特許権の移転は、相続その他の一般承継の場合を除き、登録が効力要件とされる（特許法第 98 条第 1 項第 1 号）。なお、特許を受ける権利の承継の届出（出願人名義変更届）は、譲受人が権利の承継を証明する書面を添付することにより、単独で行うことができ、また、特許権の移転登録手続は、譲渡人と譲受人との共同申請によることを原則とするが、移転登録手続を命じる判決によるときは譲受人が単独で行うことができる。

そして、特許を受ける権利又は特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない（特許法第 33 条第 3 項、第 73 条第 1 項）。以上を前提に、本問は、共同発明が職務発明である場合の法律関係を問うものである。

設問 1 の 1 では、 $\alpha$  試薬の発明は、甲及び乙の共同発明であるとともに、甲と A 社との関係、乙と B 社との関係ではそれぞれ職務発明となることを把握した上で、A 社及び B 社が  $\alpha$  試薬の発明の特許を受ける権利を承継するかどうか、承継するとした場合あるいは承継しないとした場合に、A 社及び B 社は、甲及び乙にいかなる請求をすることができるかについて、本問の事実関係に即して論じる必要がある。A 社及び B 社が特許を受ける権利を承継するとした場合には、後記の最高裁判所の判決を踏まえた論述が求められる。

設問 1 の 2 では、甲の B 社に対する  $\alpha$  試薬の製造販売の差止請求及び損害賠償請求の可否を論じるに当たり、B 社は、職務発明に基づく通常実施権を有するか等について検討する必要がある。

設問 2 は、共同発明について冒認出願がされた場合における真の権利者の救済手続についての理解を問うものである。特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人の承継人であると称して特許権の設定登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求を認めた最高裁判所の判決（最判平成 13 年 6 月 12 日民集 55 巻 4 号 793 頁・生ゴミ処理装置事件）を踏まえた論述が求められる。

論述を展開するに当たっては、発明者でない丙が無断で特許出願をした場合と共同発明者の一人である甲が無断で単独出願をした場合との対比が必要となる。なお、設問では甲、乙、A 社又は B 社の丙に対する請求について問われているので、設問 1 の 1 で検討したように、A 社及び B 社が  $\alpha$  試薬の発明の特許を受ける権利を承継するか否かが論述の前提となる。

### 1 設問1小問1について

#### (1) 設問後段について

特許権の設定登録を受けている場合、A社B社としては、74条1項に基づき、当該特許権の移転請求をすることが考えられる。まず、かかる請求が認められるためには、本件特許に123条1項6号の無効事由が存することを要する。そして、A社B社がα試薬についての特許を受ける権利を承継しているのであれば、それぞれ「特許を受ける権利を有する者」（74条1項）に当たる反面、甲乙による冒認出願があったことになり、6号の無効事由が存することとなる。

ア まず、甲及び乙は、α試薬の発明をした発明者であり、その両者が特許を受ける権利を有するのが原則である（29条1項柱書参照）。もっとも、甲及び乙は各々A社及びB社の従業員であるところ、両社の勤務規則には特許を受ける権利についての承継に関する定めがある。そこで、かかる勤務規則に基づき、甲及び乙の特許を受ける権利はA社B社に承継されないか。

(7) まず、甲乙はA社B社の従業員であり、「従業者」に当たる。

(4) また、A社B社が試薬を共同開発しようと発案して、その従業員甲乙が共同研究を行ったのであるから、甲及び乙の現在の職務に属し、「職務発明」に当たる。

(9) そして、職務発明の場合には、従業者等がした発明について、あらかじめ、使用者等に特許権を承継させる定めは無効とされない（35条2項）ため、A社B社両社における従業員の行った発明についての特許を受ける権利を会社に承継させる旨の勤務規則の定め

### 2 は有効となる。

(1) そして、35条3項の「取得」は承継をも含む概念であるから同条項が適用されることとなり、特許を受ける権利は、甲及び乙の使用者等であるA社及びB社が、それぞれ原始的に取得する（35条3項）。

イ したがって、各々の持分に応じ、A社B社は特許権の移転請求をすることができる。

#### (2) 設問前段について

移転請求を認める74条は特許権発生後の規定であり、特許権発生前における冒認出願に対する救済については何ら規定がない。そこで、特許権発生前における冒認出願の場合に真の権利者をいかに保護すべきかが問題となる。

ア この点について、真の権利者は、特許を受ける権利を有する旨の確認訴訟を提起して確認判決を得た上で、確認判決書を用いて出願人名義変更手続をすることができるというべきである。

イ そのため、A社B社は、上記方法により、特許を受ける権利を確認した上で、出願人名義変更手続をすることで、出願人として扱われることができる。

### 2 設問1小問2について

甲は、B社に対し、B社によるα試薬の製造販売行為がα試薬の発明の実施行為（2条3項1号）に当たるとして、差止請求（100条1項）及び損害賠償請求をすと考えられる。

(1) まず、本件特許権は甲及び乙の共有に係るものであるが、差止請求については、保存行為（民法252条ただし書）として単独で訴訟提起で



- 3 きると解する。また、損害賠償請求についても、可分債権となって各自単独で行使できると解される。
- (2) これに対し、B社としては、特許を受ける権利を有しない甲の特許権は無効とされるべきものであるから、特許権の行使は認められないと反論すると考えられる。
- ア この点について、前述のとおり123条1項6号の無効事由が存在するため、特許無効審判により無効にされるべきといえる。
- イ そうだとしても、α試薬の特許を受ける権利はA社B社の共有に係るものであることから、特許無効審判の請求は、A社B社が共同して行わなければならない(132条3項)。そのため、侵害訴訟における無効主張についても、B社が単独で主張することは許されないのではないか。
- (7) この点について、特許無効審判の請求とは異なり、侵害訴訟における無効主張は、特許権の効力を消滅させるものではなく、処分行為としての性質を有しない。また、無効な特許権に基づく権利行使を認めるべきではない。そのため、侵害訴訟における無効主張は、単独でもなし得ると解する。
- (4) したがって、B社は単独で上記無効主張をすることができる。
- ウ よって、B社の上記反論は認められる。
- (3) 以上より、甲の上記各請求はいずれも認められない。
- 3 設問2について
- (1) A社B社による請求  
特許を受ける権利を有しない丙による出願であるので、設問1小問1

- 4 の場合と同様、A社及びB社は、丙に対し、特許権の移転請求をすることができる(74条1項)。また、設定登録前である場合にも、設問1小問1の場合と同様に、A社及びB社は、丙に対し、特許を受ける権利の確認請求をすることになる。
- さらに、A社及びB社は、冒認出願(123条1項6号)を理由として、無効審判請求も共同することができる(132条3項)。
- なお、甲が出願した場合も同様に、これらの請求をなし得る。
- (2) 甲乙による請求  
甲及び乙は、特許を受ける権利を有しないので、特許権の移転請求等の手段や無効審判請求をすることはできない。
- もっとも、両者は発明者であるから、丙を発明者としてなされた特許出願について、発明者の記載を甲及び乙に補正するよう求めることが考えられるが、発明者は、補正をすることができる「手続をした者」(17条1項)に当たらないため、そのような請求が認められないのではないかと問題となる。
- ア この点について、特許法には発明者の名誉を尊重することを前提とする規定(28条1項、64条2項3号等)が置かれていることからすれば、発明者は、発明者名誉権を取得するというべきである。そこで、発明者は、発明者名誉権に基づいて、願書の発明者の記載の補正請求をなし得ると解する。
- イ したがって、甲乙は、願書の発明者の記載の補正を請求することができる。また、甲のみが出願した場合も、乙は、甲に対して同様の請求をなし得る。
- 以上