

平成26年9月11日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成26年(ワ)第3672号 特許出願願書補正手続等請求事件
口頭弁論終結日 平成26年7月31日

判 決

千葉県君津市<以下略>

原 告 A
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 角 謙 一

東京都千代田区<以下略>

被 告 新 日 鐵 住 金 株 式 会 社

千葉県君津市<以下略>

被 告 B
上 記 両 名 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 増 井 和 夫
橋 口 尚 幸
齋 藤 誠 二 郎

主 文

- 1 原告の被告新日鐵住金株式会社に対する補正手続請求を棄却する。
- 2 原告の同被告に対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下する。
- 3 原告の被告Bに対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下する。
- 4 原告の同被告に対するその余の請求を棄却する。
- 5 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1(1) 主位的請求

被告新日鐵住金株式会社（以下「被告会社」という。）は、特許庁に対し、別紙発明日録記載の発明（以下「本件発明」という。）に係る特許出願の願書に記載された発明者が原告である旨の補正手続をせよ。

(2) 予備的請求

原告と被告会社との間において、原告が本件発明の発明者（単独）であることを確認する。

2 原告と被告B（以下「被告B」という。）の間において、原告が本件発明の発明者（単独）であることを確認する。

3 被告Bは、原告に対し、150万円及びこれに対する平成26年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、本件発明に係る特許出願（以下「本件出願」という。）の願書に発明者の一人として記載されている原告が、本件発明は原告の単独発明であると主張して、本件出願の出願人である被告会社に対し、主位的に本件出願の願書の補正手続を、予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに、本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し、本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 争いのない事実等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。）

(1) 当事者

原告は、平成16年7月1日から平成22年6月30日まで及び同年12月1日から平成23年12月31日まで被告会社の関連会社である株式会社日鐵テクノロジーの従業員として勤務した。

被告会社は、鉄鋼の製造、販売等を目的とする株式会社であり、被告Bは被告会社の従業員である。

(2) 被告会社による特許出願

ア 本件発明の内容は別紙「特許請求の範囲」記載のとおりである。

イ 被告会社は、本件発明が職務発明であり、被告会社が原告の使用者から本件発明について特許を受ける権利を譲り受けたとの認識の下に、平成22年1月4日、本件出願をした。特許庁は、平成23年7月14日、本件出願について出願公開をした。その公開特許公報には、本件発明の発明者は原告及び被告Bである旨記載されている。

ウ 特許庁は、平成26年1月23日、本件出願について拒絶査定（以下「本件拒絶査定」という。）をし、被告会社は、同月28日にその送達を受けた。被告会社が拒絶査定不服審判を請求しなかったため、本件拒絶査定は同年4月28日の経過をもって確定した。（甲3）

(3) 別件訴訟

原告は、本件発明は職務発明ではなくいわゆる自由発明であるとして、被告会社に対し、特許を受ける権利の帰属の確認を求める訴え（東京地方裁判所平成24年（ワ）第14905号。以下「別件訴訟」という。）を提起した。（乙4）

2 争点及び争点に関する当事者の主張

(1) 争点1（本件出願の願書補正手続の可否）について

（原告の主張）

発明者が拒絶査定の確定前に出願人に対し願書の補正手続請求をした場合には、発明者の発明者名誉権を救済するため、後に拒絶査定が確定したとしても、願書の発明者の記載を補正をすることができる。

本件発明は原告の単独発明であるところ、本件出願の願書には、原告と被告Bの共同発明であると記載されているから、原告は、被告会社に対し、

本件出願の願書の補正手続を行うよう求めることができる。

(被告会社の主張)

特許出願についての拒絶査定が確定した後は当該出願に関し補正手続をする余地はないから、原告が被告会社に対し願書の補正手続を求めることはできない。

(2) 争点2 (被告会社に対する確認請求の確認の利益の有無) について

(原告の主張)

前記(1)の願書補正手続請求が認められない場合、発明者である原告は、特許庁に対し、特許証の発明者欄の訂正を求めることができ、そのためには、被告会社との間で本件発明の発明者を確認する必要がある。そして、被告会社は、本件発明が原告の単独発明であるという原告の主張を争っているから、被告会社との間で本件発明の発明者を確認する利益がある。

(被告会社の主張)

争う。

(3) 争点3 (被告Bに対する確認請求の確認の利益の有無) について

(原告の主張)

特許庁に対し、前記(1)及び(2)のとおり願書補正又は特許証の訂正を求めるためには、本件出願の願書に発明者として記載されている被告Bとの間で本件発明の発明者を確認する必要がある。そして、被告Bは、本件発明が原告の単独発明であるという原告の主張を争っているから、被告Bとの間で本件発明の発明者を確認する利益がある。

(被告Bの主張)

原告は、願書の補正も特許証の訂正も求めることができないから、原告の確認請求には確認の利益がない。

(4) 争点4 (発明者名誉権侵害の成否) について

(原告の主張)

ア 原告は、本件発明の完成により発明者名誉権を取得した。

発明者名誉権は、特許登録を受けられるか否かにかかわらず発明の完成と同時に発生するものであるから、発明者名誉権の侵害行為の後に特許出願についての拒絶査定が確定しても、発明者名誉権侵害の成否には影響を及ぼさない。また、本件拒絶査定がされたのは、本件発明を理解していない被告B及び被告会社が出願手続を行ったためである。

イ 本件発明は原告の単独発明であるのに、被告Bは被告会社に対し、本件発明が原告と被告Bとの共同発明である旨の虚偽の申告をした。そのため、被告会社は原告及び被告Bの共同発明として本件出願をし、特許庁は発明者が原告及び被告Bであるものとして出願公開を行い、その結果、本件発明が共同発明である旨が記載された公開特許公報が公開され続けている。

また、被告Bは、被告会社を通じて本件発明が共同発明であると主張し、別件訴訟においてその旨の陳述書を提出している。

以上の被告Bの行為は、原告の発明者名誉権を侵害する違法な行為であり、原告に対する不法行為に当たる。

(被告Bの主張)

本件発明には進歩性欠如の拒絶理由があるから、本件発明の完成により法的保護に値する発明者名誉権が発生したものとはいえない。また、被告Bは本件発明の共同発明者であるから、不法行為は成立しない。

(5) 争点5 (損害額) について

(原告の主張)

被告Bの発明者名誉権侵害によって原告が被った著しい精神的苦痛に対する慰謝料は150万円を下らない。

(被告Bの主張)

争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点1（本件出願の願書補正手続の可否）について

原告は、本件出願の願書の補正をすることができることを前提に、被告会社に対し願書補正手続を求めている。

そこで検討するに、特許出願に関して手続の補正をすることができるのは事件が特許庁に係属している間に限られるところ（特許法17条1項本文）、本件出願については本件拒絶査定が確定しているのであるから、特許庁における手続は既に終了したものと認められる。そうすると、原告が求める本件出願の願書の補正は、特許庁に係属していない事件について補正をしようとするものであって、特許法17条1項本文に反し、不適法と解すべきである。

これに対し、原告は、拒絶査定の確定前に発明者が出願人に対する願書補正手続請求をしていた場合には、発明者名誉権を救済するために、拒絶査定の確定後であっても願書の補正が許されると主張するが、特許法等の法令上の根拠を欠く独自の見解であって採用できない。

したがって、原告の被告会社に対する願書補正手続請求は、その余の点を判断するまでもなく、理由がない。

2 争点2（被告会社に対する確認請求の確認の利益の有無）について

原告は、特許証の発明者欄の訂正を求めるために、被告会社との間で本件発明の発明者を確認する必要があるので、確認の利益があると主張する。

しかし、本件出願については本件拒絶査定が確定しているから、本件出願に係る特許証は交付されておらず、また、交付される見込みもない（特許法28条参照）。

したがって、特許証の訂正のために確認の利益があるとの原告の主張は前提を欠くものであり、被告会社に対する確認請求に係る訴えは不適法である。

3 争点3（被告Bに対する確認請求の確認の利益の有無）について

原告は、願書の補正（前記1）ないし特許証の訂正（前記2）をするため

に、被告Bとの間で本件発明の発明者を確認する必要があるので、確認の利益があると主張する。

しかし、前記1及び2において説示したとおり、本件出願の願書の補正をすることも特許証の訂正をすることもできないから、これらを行うことを前提とする原告の主張は採用できない。

したがって、被告Bに対する確認請求の確認の利益は認められず、同請求に係る訴えは不適法である。

4 争点4（発明者名誉権侵害の成否）について

(1) 原告は、本件発明の完成により発明者名誉権を取得したとして、その侵害を理由に不法行為による損害賠償を求めるものである。

そこで判断するに、不法行為による損害賠償請求が認められるためには侵害されたとする権利ないし利益が法律上保護されたものであることを要するところ（民法709条参照）、発明をした者がその氏名を特許証（特許法28条1項）等に「発明者」として記載されることは、発明者の名誉といった人格的利益に関するものであって、法的に保護されるとみる余地がある。しかし、このような発明者名誉権は飽くまでも特許制度を前提として認められる人格権であるから、単に発明（特許法2条1項参照）を完成することにより当然に法的に保護されることになるものではなく、発明が新規性、進歩性等の特許要件を充たさず、特許を受けることができないとする旨の拒絶査定が確定した場合には、当該発明の完成により発明者名誉権が発生したとしても、これが法的に保護され、その侵害が不法行為となることはないと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、証拠（甲3、乙6の1～7）及び弁論の全趣旨によれば、本件出願についての本件拒絶査定は、本件発明が引用文献から容易に想到できたもので、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないことなどを理由とするものであったことが認められる。

以上によれば，原告が本件発明に係る発明者名誉権の侵害を理由として不法行為による損害賠償を請求することはできないと判断すべきものである。

- (2) これに対し，原告は，発明者名誉権は発明の内容を問わず発明の完成と同時に発生するものであり，拒絶査定が確定したことは発明者名誉権侵害の成否を左右しないと主張するが，上記説示に照らし採用できない。

原告は，また，本件拒絶査定がされたのは本件出願に関与した被告B及び被告会社が本件発明を理解していなかったためであると主張するが，このような事実を裏付ける証拠を何ら提出していない。

- (3) したがって，その余の点を判断するまでもなく，被告Bに対する慰謝料請求は理由がない。

5 結論

よって，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二

裁判官 清 野 正 彦

裁判官 高 橋 彩

(別紙)

発明目録

発明等の名称 傾斜測定装置

出願日 平成22年1月4日

出願番号 特許2010-000017

公開日 平成23年7月14日

公開番号 2011-137776

(別紙)

特許請求の範囲

【請求項 1】

被測定物の傾斜を測定する装置であって、

(a) 気泡が発生しない液体を、両端部に空間を残し、気泡が存在しないように収容した樹脂製の長尺透明チューブ、及び、

(b) 上記長尺透明チューブの両端部に取り付けた、上記液体の液位を測定する液位測定器、

を備えることを特徴とする傾斜測定装置。

【請求項 2】

前記長尺透明チューブの両端部が、透明直管で構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の傾斜測定装置。

【請求項 3】

前記長尺透明チューブが、両端部に、開閉弁を備えていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の傾斜測定装置。

【請求項 4】

前記長尺透明チューブが、中央部を止端とする 2 本巻きでリールに巻き付けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の傾斜測定装置。

【請求項 5】

前記リールが、液位測定器と長尺透明チューブの端部を保持する保持部材を備えていることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の傾斜測定装置。

【請求項 6】

前記液位測定器の下端に、固定用部材が取り付けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の傾斜測定装置。

【請求項 7】

前記固定用部材が磁石であることを特徴とする請求項 6 に記載の傾斜測定装置。