

平成24年9月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(ワ)第40316号 職務発明の再譲渡請求事件

口頭弁論終結日 平成24年7月11日

判 決

東京都八王子市<以下略>

原 告 A

東京都八王子市<以下略>

被 告 ラピスセミコンダクタ株式会社

同訴訟代理人弁護士 鈴木 康 之

同 中山 和人

同 金子 桂 輔

同 野田 谷 大地

同 今井 多 恵 子

同 藤田 悟 郎

同 馬場 貞 幸

同 松谷 真 之 介

同 入江 克 典

同 渡邊 健 太 郎

同 藤本 真 由 美

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 原告と被告との間において、原告が特願平10-213351号(特開2000-049238号)(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)

につき、特許を受ける権利を有することを確認する。

2 被告は、原告に対し、30万5694円を支払え。

第2 事案の概要

本件は、特願平10-213351号（特開2000-049238号）（発明の名称：不揮発性半導体記憶装置の製造方法）（以下「本件発明」という。）の発明者である原告が、被告に対し、原被告間において、原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに、被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し、意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し、民法709条に基づく損害賠償請求として、30万5694円の支払（なお、原告は、訴状において、請求の趣旨第2項として、「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが、上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので、同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。）を求める事案である。

1 前提事実（争いのない事実以外は、証拠等を末尾に記載する。）

(1) 当事者等

ア 原告は、平成6年4月、沖電気工業株式会社（以下「沖電気」という。）に就職し、平成20年10月1日、後記イのとおり設立された被告の従業員となり、平成21年4月、被告を退職した者である。

イ 被告は、平成20年10月1日、沖電気における新設分割により設立された会社であり、上記設立当時の商号は「OKIセミコンダクタ株式会社」であったが、平成23年10月1日、現商号に変更した。

(2) 本件発明

ア 原告は、本件発明の単独発明者であり、本件発明は、沖電気における原告の職務発明に当たる。

イ 原告は、平成10年3月30日、本件発明につき、「発明・意匠届出

書」(甲2)を作成し、沖電気に対し提出した(甲2, 原告本人)。

上記届出書には、本件発明について、特許を受ける権利を就業規定等に定める条件により沖電気に譲渡した旨の譲渡証書が付されており、原告の記名押印がある(甲2, 原告本人)。

ウ 沖電気は、平成10年7月29日、本件発明につき特許出願をした(甲4)。

エ 特許庁審査官は、上記出願につき、平成20年9月17日付けで拒絶査定をし、同謄本は、同月30日付けで沖電気に送達された(甲13, 14)。

オ 沖電気は、同年10月29日、上記拒絶査定 of 取消しを求める審判を請求するとともに(不服2008-027546号事件)、同日付けで、特許庁に対し、手続補正書(甲15)を提出した(甲14, 15)。

カ 被告は、沖電気からの新設分割に伴い、沖電気から本件発明について特許を受ける権利を承継し、平成21年1月7日、特許庁に対し、出願人名義を沖電気から被告に変更する旨の出願人名義変更届を提出した(乙2, 3)。

キ 特許庁審判合議体は、被告に対し、平成22年10月15日付け審尋(甲17)及び平成23年2月8日付け拒絶理由通知書(甲21)を各発出した。

ク 特許庁審判合議体は、平成23年8月19日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年9月28日、被告に対し送達された(甲3, 6)。

ケ 原告は、知的財産高等裁判所に対し、上記クの審決の取消しを求める訴訟を提起したが(平成23年(行ケ)第10343号審決取消請求事件)、同裁判所は、同年12月8日、上記訴えを却下する旨の判決をした(甲45)。

2 争点

- (1) 原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有するか。
- (2) 不法行為の成否及び損害額

第3 争点に対する当事者の主張

1 争点(1) (原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有するか。)

(原告の主張)

- (1) 特許法35条は、使用者が契約、就業規則等により職務発明譲渡義務を定めることができる一方、従業者が職務発明譲渡対価請求権をもつとすることで、使用者・従業者間の不均衡をイーブンに保とうとするものであることが大前提である。

上記大前提を基にすると、職務発明につき特許を受ける権利の承継は、特許法35条に適う範囲でのみ有効となると解されるどころ、当該職務発明が特許を受けるに値する考案であるか否かは特許庁が判断すべき事項であり、上記判断が未了の段階では、特許を受ける権利の譲渡を完了させることはできず、特許を受ける権利の承継予約が可能であるにすぎない。

そして、従業者が会社都合退職した場合には、上記退職時点で、職務発明につき特許を受ける権利を承継する旨の予約は無効となり、特許を受ける権利は、発明者である従業者に、再度帰属すると解するのが相当である。

なぜなら、使用者は、職務発明につき通常実施権を有することに加え、従業者との間で、特許を受ける権利の独占的承継予約をすることにより、特許出願公開以前においては、発明を秘密情報として秘匿したまま他社に先行する利益及び不正競争防止法に基づく恩恵を享受することができ、特許出願公開以後においては、特許法29条の2、34条の2・3、65条に基づく恩恵も享受することができる。発明者が従業者であり続ける場合には、昇進等の形で、上記利益・恩恵の対価を現実化させることが可能である。しかし、発明者である従業者が退職した場合には、上記対価を現実化させる手段が存

せず、使用者と従業員との間の不均衡が拡大するばかりということになる。従業員が解雇され、又は、自己都合退職した場合には、上記不均衡が会社により強制されてしまうかもしれないが、従業員が会社都合退職した場合には、使用者・従業員間の不均衡はイーブンに保たれるべきである。

特許法35条の趣旨からみて、特許を受ける権利は発明者に帰属するものと考えべきである。

(2) 被告は、倒産を回避するためには労務費を削減する必要があり、そのために、早期退職優遇制度を利用することを前提に、希望退職者を700名募集することで、全人員の44%を削減したい旨従業員に働きかけ、原告は、これを受けて退職したものであり、会社都合により退職したものであることは明らかである。したがって、上記退職時点で、本件発明につき特許を受ける権利の承継予約は無効となり、上記権利は原告に再度帰属した。

(3) したがって、原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有する。

(被告の主張)

(1) 原告の主張は争う。

(2) 職務発明については、使用者は従業員との間で特許を受ける権利等に関し事前に対決めをすることが可能とされており（特許法35条2項の反対解釈）、権利承継等の時期については法文上特段の定めがなく、この点に関しては、当事者間の合意や使用者の一方的な意思表示により定めることが可能であると解される。

本件において、沖電気は、「従業員等の発明取扱規程」（乙1）によって、従業員等が届け出た発明が職務発明であるときは、それに基づく特許を受ける権利を会社に譲渡しなければならないと定めていた。原告は、平成10年3月30日に、本件発明についての届出書（甲2）を沖電気に提出し、本件発明につき特許を受ける権利を沖電気に譲渡する意思表示を行っており、沖電気は、これに基づいて本件発明の特許出願手続を進めているのであって、

本件発明につき特許を受ける権利が沖電気に譲渡されていることは明らかである。なお、上記「従業員等の発明取扱規程」には、原告と沖電気の間において、原告が退職した時点で上記譲渡が無効になる旨の定めはなされていない。また、原告が上記届出書を提出される際に、原告と沖電気との間で、原告が退職した時点で本件発明につき特許を受ける権利の譲渡が無効となる旨の合意をしたことはない。加えて、沖電気又は被告が、本件発明につき特許を受ける権利を放棄したことはなく、被告が上記権利を原告に再譲渡した事実もない。

(3) 以上によれば、原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しないことは明白である。

2 争点(2) (不法行為の成否及び損害額)

(原告の主張)

(1) 不法行為に該当すると主張する被告の行為は別紙1の「第1 請求の原因」に記載のとおりであり、上記行為が不法行為に該当すると主張する理由は、別紙1の「第2 被告の責任」に記載のとおりである。

(2) 原告は、被告の上記不法行為により、別紙2記載のとおり、合計30万5694円の損害を被った。

(3) したがって、不法行為による損害賠償請求として、原告は、被告に対し、30万5694円の支払を求める。

(被告の主張)

(1) 原告の主張は争う。

(2) 争点(1)に関する被告の主張のとおり、原告は、沖電気に本件発明につき特許を受ける権利を譲渡しており、被告は、沖電気から本件発明につき特許を受ける地位及び本件発明に関する特許出願人としての地位を承継したのであるから、本件発明に係る特許出願手続等に関する対応を決定することができるのは被告のみであり、原告は、本件発明並びに特許出願手続及び審判手

続に関し、何らの権利又は法的保護に値する利益を有していない。

したがって、被告が、本件発明の特許出願手続及び審判手続に原告を関与させず、また、本件発明につき特許を受ける権利を原告に再譲渡しなかったとしても、このような被告の行為が不法行為に該当しないことは明白である。

(3) 原告は、特許庁がB弁理士（以下「B弁理士」という。）を通じて被告に原告への伝言を依頼したにもかかわらず、被告が上記伝言をせず、また、上記対応につき特許庁に通知しなかったことも問題とするが、電話対応記録フォーマット上、特許庁に対し通知を行うものとされているのは対応者（本件ではB弁理士）であり、被告ではないから、この点に関し、被告には何らの義務違反も生じていない。また、特許庁からの依頼事項を原告に伝えなかったとしても、原告の権利又は法的保護に値する利益が何ら害されるものではない。

(4) 以上のとおり、原告の主張する被告の各行為は、原告の権利及び法的利益を侵害しておらず、不法行為に該当しない。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)（原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有するか。）について

(1) 証拠（乙1）によれば、沖電気の「従業員等の発明取扱規程」には、次の定めがあることが認められる。

ア 第3条（発明の届出）

従業員等が、会社の業務または自己の職務に関する発明を行ったときは遅滞なく会社に届け出なければならない。

イ 第4条（権利承継の決定および発明区分の認定）

（ア）第1項

会社は前条に定める届出をうけたときは、当該発明の特許を受ける権利を承継するか否かの決定を行い、その結果を発明者に通知する。ただ

し、会社が権利の承継を決定し、かつ発明者から乙の規程で定める条件で特許を受ける権利を譲渡する旨の意思表示があったものについては、会社が当該発明の出願適否の判断に基づき行う処理結果をもって、この通知に代えるものとする。

(イ) 第2項

前項における意思表示は、前条の届出にあたって届出書の所定欄に記名捺印することによって行う。

ウ 第5条（特許を受ける権利の帰属）

従業員等は、第3条の定めにより届け出た発明が職務発明であるときは、それに基づく特許を受ける権利を会社に譲渡しなければならない。

(2) 前記前提事実(2)アないしウのとおり、本件発明は、沖電気における原告の職務発明に当たるものであるところ、原告は、本件発明につき特許を受ける権利を就業規定等に定める条件で沖電気に譲渡した旨の譲渡証書に記名押印した上で、本件発明の届出書を沖電気に提出しているのであって、沖電気は、本件発明につき特許出願を行っているのであるから、本件発明につき特許を受ける権利は、前記(1)の「従業員等の発明取扱規程」に従い、沖電気に譲渡されたものと認められる。

(3) この点に関し、原告は、特許庁における特許権設定登録前の時点においては、特許を受ける権利の承継予約が可能であるにすぎず、発明者である従業員が会社都合により退職した時点で上記承継予約は無効となる旨主張する。しかし、特許を受ける権利は、当該発明の完成と同時に発生し、当該発明の発明者に原始的に帰属するものであって、使用者等は、その発明が職務発明である場合には、契約や勤務規則その他の定めにより、予め、当該発明につき特許を受ける権利が使用者等に承継される旨を定めることができると解されるところ、本件において、沖電気が、「従業員等の発明取扱規程」において、職務発明につき特許を受ける権利を承継する旨定めていること及び本件

発明につき特許を受ける権利が、上記定めに従い、原告から沖電気に承継されたことは前記(1)及び(2)でみたとおりである。本件発明につき特許を受ける権利の譲渡（承継）は、上記時点で完了しているものと解されるのであって、特許法35条の趣旨を考慮しても、上記譲渡（承継）が、発明者の退職によって無効となるものと解することはできない。

本件において、ほかに、上記承継の効力を否定すべき理由は見いだせず、また、上記のとおり承継された特許を受ける権利が、原告に再度帰属したとみるべき事情も認められない。

(4) したがって、原告の主張は採用できず、原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有しない。

2 争点(2)（不法行為の成否及び損害額）について

(1) 争点(1)に関する当裁判所の判断のとおり、本件発明につき特許を受ける権利は、原告から沖電気に有効に譲渡されたものと認められるところ、前記前提事実(2)カのとおり、被告は、沖電気から本件発明につき特許を受ける権利を承継し、特許庁に出願人名義変更届を提出したものであり、これにより、本件発明につき特許を受ける権利及び特許出願人たる地位は、被告に帰属したものと認められる。

そうすると、被告は、本件発明に関し特許を受ける権利の権利者として、その管理処分を任意に行うことができるものというべきであり、特許法35条等の趣旨を勘案しても、被告が、その従業員の退職に当たり、当該従業員の職務発明につき、特許を受ける権利を返還したり、当該従業員を出願手続に関与させたりするべき義務は認められず、また、この点に関する定めを就業規則におくべき義務が被告にあるものとも認められない。そうすると、被告の就業規則に原告の主張するような不備は認められず、また、本件発明の特許出願手続における前置報告書、審尋、拒絶理由通知書等を通読させ、これらにつき意見を述べる機会を設けなかったとしても、原告との関係で、違

法性を有するものとは認められない。

(2) なお、証拠（甲 2 3， 2 4， 3 3， 3 4， 3 8， 乙 4， 原告本人）及び弁論の全趣旨によれば，特許庁審判官が，平成 2 3 年 2 月 1 6 日，本件発明の特許出願に係る被告代理人弁理士に対し電話を架け，原告から特許庁に対し同月 1 1 日付け審理状況伺い書が提出されているが，本件については既に合議を行い，同月 2 日付けで拒絶理由通知を起案し，同月 8 日に決裁をしていて，現在，発送待ちの状態にあるので，上記状況を，被告を通じて原告に知らせてもらいたい旨を依頼し，了解を得たこと，上記弁理士が，同日，被告従業員に対し，特許庁からの上記連絡事項を伝えたこと，被告は，退職者に対し発明に関する問い合わせを行わない方針を採っていたことから，上記連絡事項を原告に伝えないこととしたことが各認められる。しかし，被告に，原告を本件発明に係る出願手続に関与させるべき義務が認められないことは前記(1)でみたとおりであり，上記連絡事項を原告に伝えなかったことに違法性は認められない。また，特許庁において，上記電話連絡に関し作成された対応記録（甲 2 4）には，「対応者は，この対応の終了後に上記対応結果と異なった対応をする理由が生じた場合には，意見書又は電話連絡等によってその旨を述べる。」との記載があることが認められるが，上記記載は，対応者に対し特許庁に対する陳述を求めたものにすぎず，上記の点を履践しなかったとしても，この点が，原告との関係で不法行為を構成するものではない。

(3) したがって，被告に不法行為の成立は認められない。

3 よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 2 9 部

裁判長裁判官

大 須 賀

滋

裁判官

小 川

雅

敏

裁判官

森 川

さ

つ

き