



® 平成30年12月28日(金)

No. 14844 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術
予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [168] (1)

☆年末・年始の休刊について..... (8)

弁理士の眼

168

冒認出願による特許権移転登録手続等請求事件

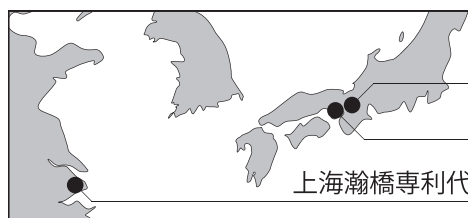
一東京地裁平成29(ワ)10038. 平成30年10月25日(民47部)判決<請求認容>一

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

【主 文】

- 1 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条1項を原因とする移転登録手続をせよ。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを10分し、その3を原告の、その余を被告の負担とする。

〔キーワード〕 冒認出願(特許無効請求・特123条1項6号、特許権移転の請求・特74条1項)、代理人弁理士の立場、不法行為に基づく損害賠償金(相当因果関係)、弁護士・弁理士費用のみの請求



京都ランチ(5名:うち弁理士3名)

神戸本部(61名:うち弁理士26名)

上海瀚橋專利代理事務所(12名:うち專利代理人6名)



創業1926年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。

特許業務法人

ARCO PATENT OFFICE

有古特許事務所

■URL:<http://www.arco.chuo.kobe.jp/> ■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp

■神戸本部 :〒650-0031 神戸市中央区東町123の1 貿易ビル3F

TEL:078-321-8822

■京都ランチ :〒600-8492 京都市下京区月鉦町47-3 四条新町ビル4階

TEL:075-213-5600

■上海瀚橋 :郵編200120 中国 上海市浦东新区東方路69号A棟20階 2007号室

TEL:+86-21-6415-8030

■顧問:米国特許弁護士 マーク・アレマン 中国專利代理人 曹芳玲 他5名

【事案の概要】

本件は、原告が、発明の名称を「自動洗髪装置」とする別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」といい、これに係る特許を「本件特許」という。）に係る発明をした原告代表者から、同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたにもかかわらず、被告において、上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願（特許法123条1項6号）に当たると主張し、被告に対し、①特許法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続を求めるとともに、②民法709条に基づき、損害賠償金300万円（弁護士・弁理士費用相当額）及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月17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た事案である。

1 前提事実（証拠等を掲げた事実以外は、当事者間に争いがない。）

(1) 当事者

ア 原告（株式会社セリックス）は、各種装置や機械設備を設計し、オーダーメイドで当該機械を製造することを主たる業務とする株式会社である。

イ 被告（アサクラインターナショナル有限会社）は、美容室の営業を主たる業務とする特例有限会社である。

(2) 本件特許権の設定登録等

被告は、平成27年3月17日、本件特許権に係る発明（以下、本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に記載の発明を「本件特許発明1」、請求項2に記載の発明を「本件特許発明2」、請求項3に記載の発明を「本件特許発明3」といい、これらを総称して「本件特許発明」という。）につき、被告単独で特許出願し、平成28年6月3日に本件特許権の設定登録を受けた（甲1）。

(3) 本件特許発明（甲1）**ア 本件特許発明1**

被洗髪者の頭部を覆う湾曲形状を有する支持部材と、前記支持部材の外側面に配置される袋状体と、前記袋状体を駆動する駆動手段とを備え、前記支持部材は、外側面と内側面とを連通する連通部が形成され、前記袋状体

は、前記連通部に挿入される複数の突起部を有し、流体の導入により膨張して前記突起部が前記支持部材の内側面に突出するように構成されており、前記駆動手段は、膨張した前記袋状体を前記支持部材の外側面に沿って駆動する自動洗髪装置。

イ 本件特許発明2

前記支持部材は、洗髪液が通過する流路を内部に有し、内側面に形成された吐出口を介して洗髪液を吐出することができる請求項1に記載の自動洗髪装置。

ウ 本件特許発明3

前記駆動手段は、前記袋状体に動力伝達機構を介して連結された電動モータを備える請求項1または2に記載の自動洗髪装置。

(4) 原告代表者による「全体構想計画案」の作成及び原告への権利譲渡

ア 原告代表者は、平成26年4月5日に、全体構想計画案Fig:1及びFig:2（甲2の1、甲2の2。以下、併せて「全体構想計画案」という。）を作成した。この全体構想計画案には本件特許発明の構成がすべて開示されていた（当事者間に争いのない事実（答弁書4頁参照））。

イ 原告代表者は、本件特許発明の発明者が原告代表者であることを前提に、本件特許発明の完成時に、原告に対し、同発明に係る特許を受ける権利を譲渡した（甲4）。

2 争点

- (1) 本件特許発明の発明者は誰か（争点1）
- (2) 弁護士費用及び弁理士費用（以下「弁護士費用等」という。）のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否（争点2）

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点1（本件特許発明の発明者は誰か）について

[原告の主張]

次のとおり、本件特許発明の発明者は原告代表者であって、被告代表者は発明者ではない。

ア 原告代表者は、平成26年3月頃、雑談の中

で被告代表者から市場ニーズにマッチした自動洗髪装置が存在しないことを聞き、原告の有する技術であれば市場ニーズにマッチした自動洗髪装置を製造できる旨伝えたところ、被告代表者から「本当にそんなことができるんですか。できるのであれば、ぜひ開発してほしい。」と言われ、自動洗髪装置の開発依頼を受け、同装置の開発を始めた。

その結果、原告代表者は、頭部の形状等が個人で異なり、頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として、柔らかいエアバックに突起部を備え、エアバックに空気を入れて膨張させるという着想に至った。その過程で、原告代表者は、同年4月5日に全体構想計画案を、同月22日に業務日報N o.3をそれぞれ作成し、本件特許発明を完成させた。

イ 原告代表者は、上記アのとおり、平成26年3月頃、被告代表者から自動洗髪装置の開発依頼を受けたが、その際、自動洗髪装置の具体的構成について、被告代表者から一切指示を受けていない。

ウ 原告代表者は、被告代表者が原告代表者の発明を無断で単独出願するなどとは想定もしていなかった。原告代表者が、本件特許の出願人代理人である訴外A弁理士（以下「A」という。）から甲第5号証の電子メール及び甲第6号証の出願関係書類の案の送付を受けた際、何ら異議を述べなかったのは、単に冒認出願の事実を知らなかったからというだけである。

[被告の主張]

次のとおり、本件特許発明の発明者は被告代表者であって、原告代表者は発明者ではない。

ア 本件特許発明は、平成23年に被告代表者が開発した指状の突起を有する手動式の洗髪用具（以下「被告手動洗髪用具」という。）がベースになっている。被告代表者は、海外で美容室を展開していくに当たって、人間の手に近い感覚で頭皮のマッサージができる自動洗髪装置の開発をかねてから志向していたが、平成26年2月ころ、被告手動洗髪用具の指状の

突起部と同様の形状の突起部を有する装置で、被洗髪者の頭を覆い、エアバッグ（袋状体）の振動を利用して頭皮をマッサージしながら洗う機械を着想し、乙第2号証の図面を作成した。

そして、被告代表者は、同年3月7日の打合せで、原告代表者に対し、被告代表者が考えていた技術内容を説明し、具体的に機械の設計を依頼した。

この時点で、本件特許発明は既に完成していた。

イ 原告がオーダーメイドで機械の設計を行う会社であり、被告からの依頼に基づき、自動洗髪装置の具体的な設計や開発を行ったことに関しては、被告としても特段争うものではないが、本件特許発明の特徴的部分は、平成26年3月7日の時点で既に完成していたものであるから、その後の具体的設計作業を原告が行っていたとしても、被告代表者が本件特許発明の発明者であることに変わりはない。

本件特許の出願について、被告代表者とAの打合せの日程は、いったん同年4月4日に決まったが、その後、被告代表者に別の予定が入ってしまったため、同日の打合せはキャンセルになり、実際には、同年5月2日にAとの初回の打合せが行われた。この打合せで、被告代表者からAに対して、発明の内容の説明を行い、同月14日付けでAから被告代表者に対し、先行文献調査の結果が送られてきているが、当初の予定では、同年4月4日の時点で打合せが行われる予定だったのであり、甲第2号証の図面（全体構想計画案）が完成するよりも前の段階で、被告代表者が本件特許発明を完成させていたことは明らかである。原告は、同年3月7日の時点では、「自動洗髪装置の開発依頼を受けただけで、その具体的構成については一切指示を受けていない。」との主張をしているが、何ら具体的構成を発案していない段階で、弁理士との打合せ予定の調整を行うことは通常では考えにくい。

ウ 原告代表者は、Aから甲第5号証の電子メール及び甲第6号証の出願関係書類の案の

送付を受けた際、被告代表者が発明者になっていること、及び、出願人が原告及び被告になっていることを認識していたにもかかわらず、何ら異議を述べず、本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかったが、これは、原告代表者自身も、被告代表者が本件特許発明の発明者であると認識していたことの何よりの証左である。

(2) 争点2 (弁護士費用等のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否) について
[原告の主張]

ア 被告による本件特許の出願は、本件特許発明の特許を受ける権利を有さずにした冒認出願であり、故意又は過失により、原告の特許を受ける権利を侵害するものであるから、不法行為に当たる。

イ 当該不法行為がなされたことにより、原告は、被告に対し、弁護士及び弁理士に依頼をし、本件訴訟を提起せざるを得なかったのであり、本件紛争解決のために要する弁護士費用等は300万円を下らないから、被告の不法行為により、原告には300万円の損害が生じている。

[被告の主張]

否認ないし争う。

【判 断】

1 争点1 (本件特許発明の発明者は誰か) について

(1) 前記【事案の概要】の1の前提事実に加え、証拠(後記アないしキに共通するものとして、甲20、原告代表者本人。それ以外については各括弧内掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 原告は、昭和57年に設立され、様々な分野で使用される装置や機械設備を設計し、顧客からの要望に応じてオーダーメイドで当該機械を製造することを主たる業務とする株式会社であり、既製品として存在しない各種の機械装置を短期間で開発・製造することを得意業務とするとして自負している。原告代表者は、新たな開発をする際には、アイデアを従業員との間でやり取りして、その内容を業務日報

に記録していく方法を採用していた。

被告は、美容室の営業を主たる業務とする特例有限会社である。被告代表者は、高校卒業後、大学で電子工学を学び、卒業後、美容学校を経て、美容師として稼働するようになり、昭和48年に被告を設立して以降、被告の代表取締役を務めている。被告代表者は、発明の名称を「パーマネントウェーブ用補助具」、「毛髪のウェーブ形成方法」、「頭髪の縮染め用器具」とする各発明につき、自らを発明者とする特許を受けている(甲13ないし15)。原告と被告は、原告が被告からはさみの補助器具の製造依頼を受けたのを契機として、30年来の付き合いがあった。

イ 平成26年3月7日、原告代表者は、被告代表者のもとを訪れて雑談している際に、被告代表者から市場のニーズに適合した自動洗髪機が存在しない旨の話を聞いた。原告代表者が原告の技術によれば被告代表者の望むような自動洗髪機を製造開発できる旨を伝えたところ、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪機の開発を依頼した。その際、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪装置の具体的構成について説明や指示をしていない。

ウ 原告代表者は、自動洗髪機の開発に当たり、まず他社の先行特許の調査を行い、先行特許のうち、頭皮に触れずにシャワーの水圧で流す方法については、カットした短い毛が毛根の近くに入っているとうまくとれないという問題があり、他方、ギアを使って突起にかかる圧力を均等にする方法については、1つの線状の形でも複雑であり、頭の形を覆う球面にすると更に複雑となるほか、安全面やコストの点でも問題がある等の分析を重ねた。このほか、原告代表者は、突起等をばねで伸ばす方法も検討したが、突起等が3本を超えた場合に、適正な荷重を得られず、適正な圧力で頭を洗うことができないという結論に至った。

このような分析・検討を経て、原告代表者は、頭部の形状等が個人で異なり、頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として、柔らかいエアパッ

グに突起部を備え、エアバッグに空気を入れて膨張させるという着想にたどり着いた。

そして、原告代表者は、平成26年4月5日に、本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案（甲2の1、甲2の2）を作成し、同月7日、被告代表者に対し交付した。その後、同月22日、原告代表者は、本件特許発明について記載した業務日報（甲3）を作成した。

エ Aは、平成26年5月2日、被告代表者から自動洗髪機に係る特許出願について初回の相談を受け、同月14日、被告代表者に対し、自動洗髪機に関する先行特許調査を行ったが、本件特許発明に類似する先行特許は見つからなかった旨を報告するとともに、被告代表者の指示を待って特許出願手続を進める旨を記載したメールを送信した（乙8）。

被告は、（所在地は省略）中小企業団体中央会（所在地は省略）地域事務局に対し、「平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の公募申請書類を提出し、平成26年5月15日に同申請が受け付けられた旨の通知を受けた。この公募申請書類である事業計画書には、自動洗髪機を示す図も記載されていた（甲9の1、9の2）。

オ 平成26年7月11日、原告代表者は、被告代表者に対し、「昨日申し受けました資料」として、本件特許発明に係る内容を記載した業務日報の該当箇所の画像を添付したメールを送信した（甲17の1ないし17の7）。

カ 平成26年7月15日、原告代表者は、前日に被告代表者から頼まれていたとおり、それまで面識のなかったAに電話で連絡をとった。その後、原告代表者は、同月23日にAから、特許出願に向けて、本件特許発明の発明者として原告代表者と被告代表者の両名が記載された案文の電子ファイル（甲6）が添付され、文面に「アサクラインターナショナル様とセリックス様の共同出願として記載しています。」と記載された電子メールの送信を受けた（甲5）。

原告代表者は、自ら発明したものでも、顧客である被告が特許を取り、原告が製造を請け負って利益を得る形で双方が理解してやってきたとの認識があったこと、特許については最終的に申請する際に被告代表者と話せば足りると思っていたことから、この時点で被告代表者が共同発明者となっていることにつき異議を述べなかった。

キ 平成27年3月9日、被告が原告に対し、これ以上の開発依頼をストップする旨を通告したのに対し、原告が「それならば知財については当社が引き受ける。」と伝え、原告・被告間の自動洗髪装置開発の業務委託関係は終了した。

ク 被告は、平成27年3月17日、本件特許発明につき、被告単独で特許出願し、平成28年6月3日に特許登録を受けた（甲1）。

ケ 原告は、平成27年12月29日、発明の名称を「自動洗髪機」とする発明を原告単独で特許出願し、平成28年11月18日に特許登録を受けた（乙4）。

コ 被告は、原告を被告とする損害賠償等請求訴訟（本件特許権に基づくものではない。）を（所在地は省略）地方裁判所に提訴し（以下「別件訴訟」という。）、別件訴訟について、平成28年11月25日、証拠として本件特許に係る特許願及び特許証を提出した（甲18）。

サ 平成29年3月27日、原告は、本件訴訟を提起した。

本件訴訟において、被告は、当初、全体構想計画案は、被告代表者がこれに先行して作成し原告代表者に提示した図面（乙3）や被告代表者の説明をはばなぞっただけのものにすぎないと主張し（答弁書6頁）、乙第3号証の作成時期を平成26年3月頃とする証拠説明書を提出した。

しかし、原告が、乙第3号証の図面には、全体構想計画案を構成する甲第2号証の1の図面を複製・修正して作成されたものであることを示す複数の痕跡が残されている旨を指摘して、乙第3号証は全体構想計画案より後に作成されたものである旨主張したところ

(原告第1準備書面4頁以下)、被告は、乙第3号証の作成日に関して、これ以上争わないと主張するに至った(被告第2準備書面2頁)。

その後、第1回口頭弁論期日の被告代表者本人尋問において、被告代表者は、乙第3号証の図面は、全体構想計画案を構成する甲第2号証の1の図面を使って作ったものである旨を供述した。また、上記答弁書の記載について、そのような説明を被告訴訟代理人に説明した記憶はなく、乙第3号証の作成時期につき平成26年3月頃と説明していない旨も供述した。

(2) 前記(1)アないしウ及びオの認定事実によれば、原告代表者は、顧客である被告代表者から自動洗髪機の開発依頼を受け、先行特許の調査等を経て、エアバッグを利用する方法を着想するに至り、それを踏まえて本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案等を自ら作成したものであるから、本件特許発明の発明者に当たるといふべきである。

他方、被告代表者については、前記(1)イ、エないしカの認定事実からすれば、自動洗髪機の開発につき原告代表者に依頼し、本件特許発明につき特許出願する段取りを整えたり、事業計画を策定して公的補助を受ける準備をしたりしたことは認められるが、本件特許発明の完成に当たり、発明者と評価するに足るだけの貢献をした具体的事実は認められない。

これに対し、被告は、かねてから人間の手に近い感覚で頭皮のマッサージができる自動洗髪装置の開発を志向していた被告代表者が、平成26年2月頃、被告手動洗髪用具の指状の突起部と同様の形状の突起部を有する装置で、被洗髪者の頭を覆い、エアバッグ(袋状体)の振動を利用して頭皮をマッサージしながら洗う機械を着想し、乙第2号証の図面を作成し、その後の同年3月7日の打合せで、上記技術内容を被告代表者に対し説明して、具体的に機械の設計を依頼したものであって、この時点で本件特許発明は既に完成していたのであるから、本件特許

発明の発明者は被告代表者であって、原告代表者ではない旨を主張し、これに沿う証拠としては、被告代表者の陳述書(乙20)及び本人尋問における供述(以下、併せて「被告代表者の供述等」という。)がある。

しかしながら、被告代表者の供述等については、乙第2号証の図面につき本件特許発明の構成が開示されているとは認め難く、他に上記打合せの時点で本件特許発明を被告代表者が完成させていたと認めるに足りる客観的な裏付けがないこと、前記(1)サで認定したとおり、乙第3号証に係る被告の主張等が大きく変遷等していること(被告は当初、原告代表者が作成した全体構想計画案は被告代表者が作成した乙第3号証をほぼなぞっただけのものである旨主張していたのに、原告から矛盾点の指摘を受けるや主張を変遷させ、被告代表者本人尋問においても、上記の当初の主張内容を訴訟代理人に説明していないなどと不合理な供述をしていること)、被告代表者の供述等は、本件特許発明を着想するに至った経緯について曖昧かつ抽象的な内容に終始していること等を併せ考慮すれば、その信用性は低いものといわざるを得ない。また、本件特許発明の発明者が被告代表者であったと認めるに足りる他の証拠も見当たらない。そこで、被告の前記主張は採用できない。

さらに、被告は、前記(1)カで認定したとおり、原告代表者がAから電子メールに添付された出願関係書類の案の送付を受けた際、被告代表者が発明者となっていること等につき何ら異議を述べず、本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかった点を指摘するが、前記(1)アで認定した原告の業態からすれば、前記(1)カで認定したとおり、原告が開発した機械を製造することにより経済的利益を得られる限り、特許の取得等についてはこだわらないという方針をとることも不合理ではないことからすれば、上記の点から直ちに被告代表者が本件特許発明の発明者ないしは共同発明者であったと推認することはできず、原告代表者が本件特許発明の発明者であったという前記認定を左右するものではない。

以上のとおり、本件特許発明の発明者は原告代表者であって、被告代表者ではない。

そうすると、原告代表者が本件特許発明の特許を受ける権利を有する一方、被告は本件特許発明の特許を受ける権利を有さないから、被告による出願は冒認出願であって特許法123条1項6号に該当する。したがって、原告代表者から特許を受ける権利を承継した原告は、被告に対し、特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求権を有する。

2 争点2（弁護士費用等のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否）について

不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つものというべきである（最高裁昭和41年（オ）第280号、同44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号441頁参照）。

しかしながら、本件においては、冒認出願による損害として、本件訴訟追行に要した弁護士費用等以外の損害の主張はなく、弁護士費用等以外の損害を認めることはできない。そうすると、原告が、冒認出願の被害者として、冒認出願により生じた損害について損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、本件訴えを提起することを余儀なくされたとは認められない。

また、冒認出願をした者が、真の権利者から冒認の事実を指摘されてもなお、合理的な理由なくこれを否定し、逆に自らが特許権者であることを前提に、真の権利者に対し訴訟を提起して特許権を行使し、真の権利者による応訴を余儀なくしたような場合には、他の損害の発生の有無にかかわらず、真の権利者の訴訟追行（応訴）に要した弁護士費用等を不法行為に基づく損害として請求し得るというべきであるが、本件は、被告による不当提訴を不法行為と主張するものでもない。なお、上記（1）コの事実を考慮しても、別件訴訟により原告が本件訴訟を提起することを余儀なくさ

れたとは認めるに足りない。

したがって、本件において、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、弁護士費用等のみを損害とする損害賠償請求をすることはできないというべきである。

3 結論

よって、原告の請求のうち、特許権移転登録手続請求については理由があるからこれを認容し、不法行為に基づく損害賠償請求については理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【評 釈】

1. 本件は、新規な機械装置についての構想をいろいろと話した美容師（被告）が、その話内容から具体的な装置の開発の依頼を受けた会社（原告）が完成させた発明について、自らを発明者として特許出願した行為は冒認出願に当たると主張され、特許権の移転登録手続き等を請求された事件であるが、かつて同様な事例が契機となり、特許法改正が行われた事案である。

被告会社と原告会社の代表者同志は長年知己の間柄であったところ、雑談の中で、市場ニーズとして「自動洗髪装置」があったらいいが、というような話題から発展したようであり、これには被告が特許出願の相談したり、出願代理を依頼した弁理士もからんでいる事件で、冒認出願が特許権移転登録手続きに至ったのである。

2. 裁判所における事実認定によると、被告が出願の委任をした代理人弁理士Aからは願書の案文が原告へも送られ、両社の代表者が発明者として記載されるとともに特許出願人として両社の名称が記載され、共同出願である旨が明らかにされていたようである。

ところが、被告は平成27年3月17日に単独出願をし、平成28年11月18日に特許登録を受けたのである。

そこで、本件訴訟は、原告によって平成29年3月27日に東京地裁に提起され、審理が始まったのである。

3. 本件訴訟において被告は、当初、全体構想計画案は、被告代表者がこれに先行して作成し、原告代表者に提示した図面（乙3）や被告代表者の説明をほぼなぞっただけのものだと主張し、乙3の作成時期を平成26年3月頃とする証拠説明書を提出したのである。

しかしながら、乙3の図面には、全体構想計画案を構成する甲2の1の図面を複製・修正して作成されたものであることを示す複数の痕跡が残されていることを原告は指摘し、乙3は全体構想計画案より後に作成されたものであると主張したところ、被告は乙3の作成日に関してはこれ以上争わないと主張するに至ったのである。

その後、第1回口頭弁論期日の被告代表者の本人尋問において、被告代表者は、乙3の図面は、甲2の1の図面を使って作成した旨を供述し、また乙3の作成時期を平成26年3月頃とは被告代理人に説明していないとも供述したのである。

4. そうすると、認定事実によれば、原告代表者は、顧客である被告代表者から自動洗髪機の開発依頼を受け、先行特許の調査等を経て、エアバッグを利用する方法を着想するに至り、それから本件特許発明の構成がすべて開示されている全体構想計画案等を自ら作成したものであるから、本件特許発明の発明者に当たると主張したのである。

しかしながら、原告代表者は、代理人弁理士Aからメールされた出願書類案では被告代表者が発明者となっていることについては何ら異議を述べず、本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかったのは、原告が機械を製造することにより経済的利益を得られる限り、特許の取得についてはこだわらないという考えをしていたから、このことから裁判所は、被告代表者が本件特許発明の発明者ないし共同発明者であっ

たと推認することはできず、原告代表者が本件特許発明の発明者であったという前記認定を左右するものではない、と認定したのである。「推認」されたということは、これに対する反証を被告は挙げていないから、原告代表者は発明者であることが確定したのである。

このように認定されたことにより、被告による出願は冒認出願であり特許法123条1項6号に該当するから、原告代表者から特許を受ける権利を承継した原告が、被告に対し、特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求権を有することが認定されたのである。

5. 争点2は、被告による不法行為によって被害を受けた原告は、訴追を弁護士に委任したことから、その費用を被告に請求することは真の権利者の訴訟追行（応訴）に要した弁護士費用等を不法行為に基づく損害賠償として請求し得るとしても、本件は被告による不当提訴を不法行為と主張するものではないというのである。

すると、本件において原告は、被告に対し、弁護士費用等のみを損害とする損害賠償請求をすることはできないと認定されたのである。

〔付記〕

加藤幹大阪大学特任教授が、「冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における主張立証責任」というテーマの論文を発表され、平成23年改正を踏まえ、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するという立証責任の問題において貫徹するという立場から、冒認出願等を理由とする特許無効審判及び特許権移転請求訴訟における立証責任について検討した論文を発表している。（「特許」P.67 Vol.71 No.13 2018年）

（この項おわり）[167]は11月30日付に掲載

年末・年始の休刊について

本紙は、12月28日（金）(No.14844)をもって本年は休刊とします。

なお、明年は1月7日（月）付（新春特集号）から発刊します。