



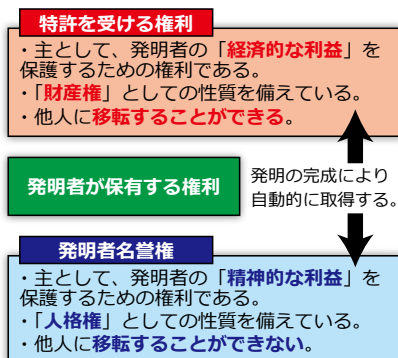
## 1. はじめに♪

桜の開花前線もだいぶ北上しましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川浄宗です。

今回は、発明者とは発明の創作に関与した者であることを説明しました。今回は、発明者が保有する「発明者名誉権」について判示した大阪地方裁判所の平成14年5月23日の判決「希土類の回収方法事件」を紹介します。

まず、発明者は、発明を完成させることにより、特許庁への手続きなどを行うことなく、特許を受ける権利と発明者名誉権を保有することになります。

### 【発明者が保有する権利】



このうち、「特許を受ける権利」は、主として、その発明から得られる「**経済的な利益**」を保護するための権利であり、「**財産権**」と位置付けられます。

財産権とは、所有権に代表されるように、財産的な価値を備える権利であって、経済的な取引の対象になり得るものを目的とする権利です。特許を受ける権利も、特許法上、移転できると規定されています（特33条1項）。

一方、発明者名誉権は、発明者であることを称えられるといった「**精神的な利益**」を保護するための権利であり、「**人格権**」と位置付けられます。

人格権とは、氏名・肖像・名誉といったその人から分離できない利益を保護するための権利です。よって、発明者名誉権は、他人に移転できません。

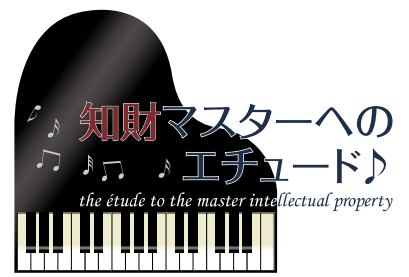
発明者名誉権が問題になる典型的なケースとして、P社の従業員Qが発明αを完成させた場合に、Qからその特許を受ける権利を譲り受けたP社が、発明αの創作に関与していないP社のR社長をその発明者として特許出願βを行うケースを想定してみましょう。

なお、この問題は、発明αが職務発明（特35条1項）であるか否か、QからP社に対して発明αの特許を受ける権利が移転されているかどうかとは、直接的には関係ありません。特許を受ける権利と発明者名誉権は、別個の権利であることに注意してください。

さて、本誌を購読されている皆さんのお勤め先には、R社長のように、ちっとも発明に関わっていないくせに、「オレの名前も発明者に入れておいてくれ！」などと厚かましいことを言うてくる人はいないと思います😊。

しかし、先ほどのようなトラブルが起きてしまった場合、従業員Qは自分が発明αの真の発明者であることをどのようにして主張できるのでしょうか？

今回紹介する判決を通じて、発明者名誉権とは具体的にどのような権利なのか、そしてその権利を行使するためにはどのような手段があるのかについて、皆さんに「マスター」していただきましょう。これで、R社長のような厚かましい人が現れても、皆さんはしっかりと対応できます🍷。



## 2. この事件のあらすじ

被告Y1は、金属や合金などの製造を目的とする会社であり、主に磁石メーカー向けに磁石の素材である希土類の製造や販売を行っています。

訴外Aは、Y1と訴外Bが共同出資して設立した会社であり、希土類のリサイクルを行っています。具体的にいうと、AはY1が磁石メーカーから引き取った磁石の成形過程で生じる削りカス（スラッジ）の供給を受け、これを処理して、磁石素材の基になる希土類を回収し、Y1に納品しています。

原告Xは、昭和37年4月から平成6年3月までY1に勤務した後、平成9年8月までAの取締役と工場長を務め、平成11年3月までAの技術顧問を務めました。その間、Xは一貫して技術生産管理分野を担当しました。

被告Y2は、昭和30年4月にY1に入社し、その取締役(Aの代表取締役も一時期兼任)を務めた後、平成6年6月から常勤顧問特許室担当となり、平成10年4月からは非常勤顧問を務めています。その間、Y2は主に希土類金属の研究などに従事していました。

そして、Y1は、その名称を「希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法」とする発明(本件発明)につき、Y2を発明者として、平成8年2月13日に特許出願を行いました。しかし、実際には、本件発明は平成7年8月にXが完成させたものとされています。

そこで、Xが、Y1に対しては、自らが本件発明の発明者であると主張して、本件出願の願書における発明者の記載をXに補正することなどを求めるとともに、Y2に対しては、本件発明の発明者がXであることの確認を求めて提訴したのが本件です。

## 3. この判決の内容

「発明者は、発明完成と同時に、特許を受ける権利を取得するとともに、人格権としての発明者名誉権を取得するものと解される。この発明者名誉権は、特許法には明文の規定はないが、パリ条約4条の3は『発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。』と規定しており、『特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。』とする特許法26条によれば、発明者掲載権に関するパリ条約4条の3の規定が我が国において直接に適用されることになる。また、特許法においても、①特許権の設定の登録があったときに、特許庁長官が特許権者に特許証を交付することを定めた特許法28条1項、及び特許証には発明者の氏名を記載しなければならないと定めた同法施行規則66条4項(引用者注:号の誤記と思われる)、②特許を受けようとする者が特許出願に際して提出する願書に発明者の氏名及び住所又は居所を記載することとした同法36条1項2号、③発明者の氏名を出願公開の特許公報の掲載事項とし

た同法64条2項3号、④発明者の氏名の特許公報の掲載事項とした特許法66条3項3号の各規定が置かれ、これらは、発明者が発明者名誉権(発明者掲載権)を有することを前提とし、これを具体化した規定であると理解できる」

### この判決のポイント

「そして、人格権たる発明者名誉権(発明者掲載権)は、上記のとおり、発明者の名誉を保護するものであって、名誉は生命、身体とともに極めて重大な保護法益であることからすると、物権の場合と同様に排他性を有する権利であると解される。したがって、発明者名誉権が侵害された場合には、真の発明者は、侵害者に対し、人格権たる発明者名誉権に基づいて侵害の差止めを求めることができるものと解すべきである。しかるところ、真実は当該発明の発明者でありながら、出願人が特許出願の願書に発明者としてその氏名を記載しなかったために、特許公報や特許証にその氏名が記載されない場合には、真の発明者の発明者名誉権は侵害されたことになる。

ところで、上記のとおり、特許出願の願書には発明者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならないが、その記載が誤っていた場合には、出願人は、出願手続が特許庁に係属している間は、補正により是正することができる(特許法17条)。したがって、本件

発明の特許出願手続のように、いまだ登録にならず、出願手続が特許庁に係属中のものについては、願書に発明者として真実の発明者の氏名が記載されなかったことにより、発明者名誉権を侵害された場合に、その侵害行為の差止めを実現するためには、出願人に対し、願書の発明者の記載を真実の発明者に訂正する補正手続を行うように求めることが、適切であるといえる」

#### 4. 発明者名誉権とは

まず、本判決が述べるように、特許法には、発明者名誉権について、直接的にこれを定めた規定はありません。

しかしながら、日本が加入している特許などの国際的な保護について規定しているパリ条約の4条の3は、発明者には特許証に発明者として記載される権利がある旨を定めています。

ここで、条約が規定する事項について特許法に規定がない場合、または条約と特許法が抵触する場合は、条約が適用されますから（特26条）、発明者名誉権については、先ほどのパリ条約の規定が適用されることとなります。

そして、特許法などは、発明者の氏名を記載した特許証を交付すること、発明者は願書の記載事項の一つであること、発明者は各種公報の掲載事項である旨を規定しているため、発明者名誉権を直接的にはないにせよ、間接的には規定していると考えられます。

なぜ、発明者名誉権を保護する必要があるのでしょうか？ 発明者は、自分の発明について、発明者として称えられたい、あるいは社会に認められたいと望むのが普通でしょう。その発明が良いものであれば、なおさらです。このような発明者の願望を保護することが、発明への意欲を増し、その結果発明を奨励するという特許法の目的にもかなうと考えられるからです。

そうすると、冒頭の例でいえば、真の発明者である従業員Qではなく、願書にR社長が発明者として記載されるなどすれば、Qが保有している上記の利益が侵害されてしまうわけです。

なお、このことは、共同発明の場合に、真の発明者の一部が発明者としてきちんと表示されていない場合も同じです。例えば、従業員QとSが共同で発明αを完成させたにもかかわらず、願書にはSしか発明者として記載されていないければ、やはりQの発明者名誉権が侵害されることとなります。

#### 5. 具体的な救済手段

それでは、真の発明者は、自らの発明者名誉権が侵害された場合、どのような救済を受けられるのでしょうか？

民法723条は、名誉が侵害された被害者は、損害賠償請求、または謝罪広告などの名誉を回復するのに適当な措置の請求、あるいはその双方の請求ができると規定しています。

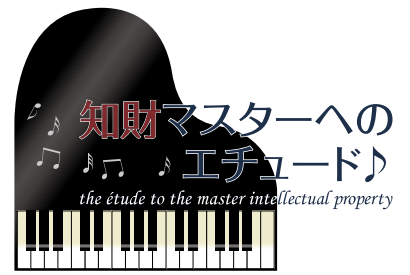
発明者名誉権も名誉と同じ人格権ですから、その侵害に対する救済についても、名誉が侵害された場合と同様に考えることができるでしょう。

まず、発明者名誉権の侵害は、民法上の不法行為に該当します（民709条）。本件では問題になっていませんが、冒頭の例でいえば、従業員Qは、発明者でないにもかかわらずR社長を発明者として出願βを行ったP社に対し、慰謝料を請求できます。

しかし、従業員Qは、仮に慰謝料の請求が認められ、金銭的な満足を得られたとしても、願書などに自らが発明者として記載されなければ、必ずしも精神的な満足を得られないでしょう。

そこで、本判決が述べるように、真の発明者は、出願人に対し、願書における発明者の記載を自分に変更する補正を行うよう請求できるとするのが適切です。そうすることで、真の発明者は精神的な満足を十分に得られると考えられるからです。

なお、特許庁の実務では、発明者を変更する補正を行う場合、変更前の発明者として記載されている者（上例でいえばR社長）が真の発明者ではないことおよび変更後の発明者として記載される者（上例でいえば従業員Q）が真の発明者である旨の宣誓書、ならびにその変更を行う理由を記載した書面を提出しなければならないとされています（方式審査便覧21.50）。



## 6. 残された問題♪

このように、出願βが特許庁に係属している間であれば、従業員Qは、出願人であるP社に対し、願書の発明者の記載をR社長から自分に変更する補正を行うように請求できます。

しかしながら、そもそも事件が特許庁に係属していなければ、手続きの補正は行えません(特17条1項本文)。つまり、本件のように、願書における発明者の記載は、その出願が特許庁に係属していないと補正できないのです。

そうすると、出願βが、特許権の設定登録まで済んでいたり、あるいは取り下げられたりして、特許庁に係属しなくなってしまうと、上記のような補正はできなくなってしまいます。

出願βが特許にならなければ、特許証の交付も特許公報の発行もないので、願書の発明者の記載を変更できなくても、従業員Qに大きな不利益はないかもしれません。一方、出願βが特許になると、その発明者として称えられるべく、Qは特許証の発明者の記載を自分に変更したいと思うでしょう。

ここで、真の発明者でない者が、願書に発明者として記載されていること自体は、拒絶理由・異議申立て理由・無効理由のどれにも該当しないという点に注意してください。つまり、真の発明者でないR社長が願書に発明者と記載されていても、発明αには特許が有効に成立してしまうのです。

また、明細書に誤記や誤訳があるといった一定の場合には、特許権の設定登録後であっても、訂正審判の請求や訂正の請求を行い、一定の条件の下でそれを訂正することができます。

しかし、願書の発明者の記載はその対象とされていないため、従業員Qは、訂正審判の請求などによって、その記載を変更することはできません。

従業員Qは、八方ふさがりという感じですね(☹)。ただ、このような場合、Qは、P社とR社長に対し、自分が真の発明者であることの確認を求める訴訟を提起し、その判決に基づいて、特許証の発明者の記載を職権で自分に変更するよう特許庁に求めることができるとする見解もあります。

## 7. おわりに♪

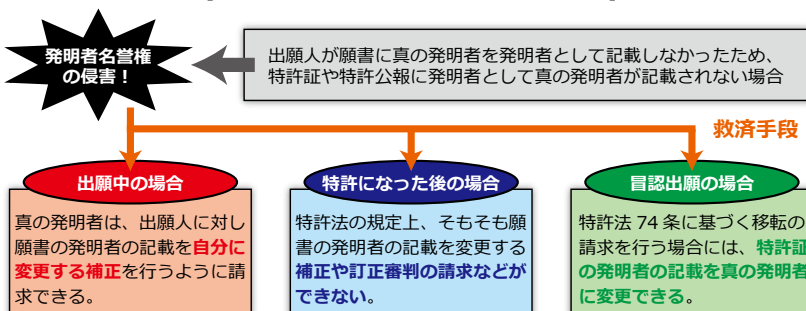
ところで、P社が従業員Qから発明αの特許を受ける権利を譲り受けずに出願βを行い、その際にR社長をその発明者としたのならば、話は別です。

上記のような出願βを「冒認出願」といいます。この場合、従業員QはP社に対し、発明αの特許権を自分に移転するように請求できるとされています(特74条)。そして、その移転の登録があった際には、特許証が新たに交付されることになります(特28条)。

このとき、従業員Qが真の発明者である旨を記載した移転登録申請書と、それを証明する判決文などの書面を特許庁に提出すれば、この新たな特許証の発明者の記載をQに変更できます(様式第7の2)。冒認出願されたときは、このような措置がとれるのですね♥

本判決を通じて、発明者は発明者名譽権を有しており、それが侵害された場合には、願書の発明者の記載を自分に変更する補正を行うよう出願人に請求できることを知っておいてください。今回もお疲れさまでした。

【ひと目で分かる今回のレッスンのポイント】



中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長/弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開業、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。先日「2級ボイラー-技士」に合格した。ボイラーの種類・構造・管理などのよい勉強になった。次の資格試験に向け勉強中である。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236  
URL : <http://www.ipagent.jp>  
E-mail : [customer@ipagent.jp](mailto:customer@ipagent.jp)