

# 発明者名誉権についての一考察

— 「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」を端緒として—



会員 岡本 智之

## 要 約

発明者は願書（特許法 36 条 1 項 2 号）、公報（同 64 条 2 項 3 号、同 66 条 3 項 3 号）、特許証（同 28 条、特施規 66 条 4 号）等に掲載される。一般に発明者名誉権なる人格権が是認されているが、当該権利は発明者掲載権（パリ条約 4 条の 3）と同一なのか、あるいはその上位概念なのか、また、発明者名誉権はどこまで及ぶのか（要保護性）、などについて未だ不明確な部分も多い。

そこで、本稿では「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」を端緒として、これまでの裁判例および学説を整理した上で、当該権利に係る未解決問題についての考察を試みた。その結果、発明者名誉権に残された問題、およびその解決策の一提言を行うに至った。

## 目次

1. 目的（はじめに）
2. 「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」の概要
3. 判旨
  - (1) 争点
  - (2) 意義
4. 検討
  - (1) 発明者名誉権
  - (2) 裁判例
  - (3) 先行判批
5. 残された問題
6. 総括（おわりに）

## 2. 「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」の概要

以下、本稿の端緒とした事件「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」（以下、「本控訴審」という。）について概観する。

本控訴審は、本件出願の願書に発明者の一人として記載されている控訴人（以下、「X」という。原審においても読み替え。判決文からの引用部も同じ。）が、本件発明は X 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控訴人会社（以下、「Z」という。原審においても読み替え。判決文からの引用部も同じ。）に対し、主的に本件出願の願書の補正手続を、予備的に本件発明が X 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控訴人（以下、「Y」という。原審においても読み替え。判決文からの引用部も同じ。）に対し、本件発明が X の単独発明であることの確認なら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後の日である平成 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た事案である。

### (1) 当事者 (X, Y, Z)

X は Z の従業員であった者である。

Y は Z の従業員である。

## 1. 目的（はじめに）

発明者は願書（特許法 36 条 1 項 2 号）、公報（同 64 条 2 項 3 号、同 66 条 3 項 3 号）、特許証（同 28 条、特施規 66 条 4 号）等に掲載される。一般に発明者名誉権なる人格権が是認されているが、当該権利は発明者掲載権（パリ条約 4 条の 3）と同一なのか、あるいはその上位概念なのか、また、発明者名誉権はどこまで及ぶのか（要保護性）、などについて未だ不明確な部分も多い。

そこで、本稿では「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年（ネ）第 10099 号」を端緒として、これまでの裁判例および学説を整理した上で、当該権利に係る未解決問題についての考察を試みることにした。

そして、発明者名誉権に残された問題、およびその解決策の一提言を行うことを目的とした。

## (2) Zによる特許出願

Zは、本件発明が職務発明であり、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X及びYである旨記載されている。特許庁は、平成26年1月23日、本件出願について拒絶査定をし、Zは、同月28日にその送達を受けた。Z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。

## (3) 別件訴訟

X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、Z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）を提起<sup>(1)</sup>した。

## (4) 争点

- (i) 争点1（本件出願の願書補正手続の可否）
- (ii) 争点2（Zに対する確認請求の確認の利益の有無）
- (iii) 争点3（Yに対する確認請求の確認の利益の有無）
- (iv) 争点4（発明者名誉権侵害の成否）

## 3. 判旨

以下、本控訴審の判旨を示す。

本控訴審は原審「東京地判平成26年9月11日平成26年(ワ)第3672号」（以下、「本原審」という。）の判断を踏襲しつつ一部補正がなされている。

本控訴審では「XのZに対する主位的請求（補正手続請求）は理由がないから棄却し、予備的請求（確認請求）及びYに対する確認請求はいずれも確認の利益がないから不適法な訴えとして却下し、Yに対する損害賠償請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決を次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」・・・に記載のとおりであるから、これを引用する。」とした上で、上述した争点1～争点4について、以下のとおり判示（筆者にて、補正により加筆された部分に下線、削除された部分に取消線を付与）された。

## (1) 争点

### (i) 争点1について

本控訴審では「X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、Zに対し願書補正手続を求めている。そこで検討するに、・・・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、・・・X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、X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。・・・」と判示された。

### <参考：本原審の判断>

同上（本控訴審の判断において補正はなされていない）

### (ii) 争点2について

本控訴審では「(1) Xは、特許証の発明者欄の訂正を求めるために、Zとの間で本件発明の発明者を確認する必要があるため、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、・・・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Xの主張はその前提を欠くものである。(2) Xは、Xの発明者名誉権を保護するため、特許庁に対し、本件出願の願書及び公開特許公報の訂正を求める必要がある、・・・Xが本件発明の発明者（単独）であることを確認する必要がある旨主張する。しかし、特許法上、拒絶査定が確定した特許出願について、当該特許の願書又は公開特許公報を訂正する手続は何ら規定されておらず、Xの主張はその前提を欠くというべきである。(3) したがって、XとZとの間でXが本件発明の発明者（単独）であることについて、確認の利益があるということはできず、XのZに対する確認請求に係る訴えは不適法である。」と判示された。

### <参考：本原審の判断>

「Xは、特許証の発明者欄の訂正を求めるために、Zとの間で本件発明の発明者を確認する必要があるため、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、・・・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 X の主張は前提を欠くものであり、Z に対する確認請求に係る訴えは不適法である。」

(iii) 争点 3 について

本控訴審では「(1) X は、願書の補正・・・ないし特許証の訂正・・・をするために、Y 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 X の主張は採用できない。(2) X は、本件出願の願書及び公開特許公報の訂正を求める必要があり、・・・X が本件発明の発明者（単独）であることを確認する必要がある旨主張する。しかし、・・・特許法上、拒絶査定が確定した特許出願について、当該特許の願書又は公開特許公報を訂正する手続は何ら規定されておらず、X の主張はその前提を欠くというべきである。(3) したがって、X と Y との間で X が本件発明の発明者（単独）であることについて、確認の利益があるということではできず、X の Y 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。」と判示された。

<参考：本原審の判断>

「X は、願書の補正・・・ないし特許証の訂正・・・をするために、Y 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 X の主張は採用できない。したがって、Y 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。」

(iv) 争点 4 について

本控訴審では「(1)・・・発明をした者が、その発明について特許を受け、その氏名を特許証に「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、法的に保護されるものである（発明者名誉権。特許法 26 条、工業所有権の保護に関するパリ条約 4 条の 3 参照）。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、発明（特許法 2 条 1 項参照）を完成することにより生じる人格的利益がすべて当然に法的に保護されることになるものではない。発明が新規性、進歩性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の人格的利益（名誉）が生じたとしても、一般的には、その社会的評価は法的保護に値する程高くはないことが多く、そうではないことなどの特段の事情がない限り、その侵害が不法行為になることはないとまではいえ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・・・及び弁論の全趣旨によれば、本件発明・・・は、本件拒絶査定が確定しているだけでなく、・・・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ものであることが明らかであったものと認められ、その発明に対する社会的評価が高かったことなどの特段の事情を認めるに足りる証拠はない。以上によれば、X 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。(2) ア これに対し、X 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・・・と主張するが、上記説示に照らし採用できない。イ また、X は、本件拒絶査定がされたのは本件出願に関与した Y 及び Z 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。し、本件発明は陸ではなく船舶で使用される傾斜計であってリールに特別な工夫をしたなどと記載した自己の意見書・・・を提出する。しかし、・・・X がリールに工夫をしたなどと主張する点については、そもそも本件出願に係る明細書に記載されていないのであるから、仮に、X が工夫をしたと主張する点に特許性が認められるのであれば、本件発明は X が主張する発明とは異なるものというべきであり、また、本件出願の審査の経緯を見ても Z の拒絶理由通知への対応等に特に不自然な点があったと認めることはできない。・・・仮に、Z が本件発明の特許請求の範囲を大型船舶での使用に限定する旨の補正をしていたとしても、本件出願について特許査定を受けることができたと認めることはできない。・・・(3) よって、・・・Y に対する慰謝料請求は理由がない。」と判示された。

### ＜参考：本原審の判断＞

「(1)・・・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するのが相当である。これを本件についてみるに、証拠・・・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、・・・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、X 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、X 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・・・と主張するが、上記説示に照らし採用できない。X は、また、本件拒絶査定がされたのは本件出願に関与した Y 及び Z 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、・・・Y に対する慰謝料請求は理由がない。」

### (2) 意義

#### (i) 本原審における判断の意義

本原審の判旨において、後人にとって有用であろう内容を以下に纏めたい。

① 拒絶査定が確定し特許庁に事件が係属していない以上、願書の発明者の記載（特許法 36 条 1 項 2 号）の補正はできない（特許法 17 条 1 項本文）ことが確認された。

② 拒絶査定の確定前に発明者が出願人に対し願書補正手続請求をしていた場合であっても、拒絶査定の確定後はもはや願書の発明者の記載（特許法 36 条 1

項 2 号）の補正はできない（特許法 17 条 1 項本文）ことが確認された。

③ 拒絶査定が確定していることから、特許証が交付（特許法 28 条）される見込みもない以上、特許証の発明者欄の訂正の請求はその前提を欠くことが確認された。

④ 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ことが確認された。

⑤ 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）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、新規性、進歩性等の特許要件を充たさず、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ことが確認された。

#### (ii) 本控訴審における判断（本原審との差異点）の意義

上述のとおり、本控訴審は本原審の判断を踏襲しつつも一部補正を行っている。そこで、当該補正された部分について、後人にとって有用であろう内容を以下に纏めたい。

① 特許法上、拒絶査定が確定した特許出願について、当該特許の願書又は公開特許公報を訂正する手続は何ら規定されておらず、したがって訂正はできないことが確認された。

② 発明をした者が、その発明について特許を受け、その氏名を特許証に「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、法的に保護されるものであるとして、この人格的利益から派生する権利こそが「発明者名誉権」である、と示唆したと言えるであろう。

③ 他方、発明を完成することにより生じる人格的

利益がすべて当然に法的に保護されることになるものではなく、発明を完成することにより人格的利益は生じるが、この段階では「発明者名誉権」は未確立である、と示唆したと言えるであろう。

④ そして、拒絶査定が確定した場合には、当該発明の完成により生じる人格的利益の社会的評価は法的保護に値する程高くないことが多く、そうではないことなどの特段の事情がない限り、その侵害が不法行為になるとまではいえないことが確認された。

⑤ 拒絶査定が確定している事実を形式的に判断要素とするのではなく、発明者名誉権の救済を主張する者がなした発明について、客観的に「特許を受けることができないものであることが明らかであった」か否かを判断要素とすべきである、と示唆したと言えるであろう。

⑥ すなわち、換言すれば、たとえ拒絶査定が確定していたとしても、客観的に「特許を受けることができた」と判断されれば、上記「特段の事情」に該当する、と示唆したと言えるであろう。

## 4. 検討

### (1) 発明者名誉権

我が国特許法には特許証に発明者の氏名を記載すべき旨の規定は存在しない。しかしながら、特許法 26 条において「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。」と規定され、パリ条約 4 条の 3 (発明者掲載権) において「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。」と規定されている。したがって、我が国における「特許証への発明者の氏名の記載」はパリ条約を直接適用することになる<sup>(2)</sup> (特許法施行規則 66 条 4 号)。なお、我が国特許法においては、願書に発明者の氏名の記載 (特許法 36 条 1 項 2 号) および公報に同記載 (特許法 64 条 2 項 3 号、同 66 条 3 項 3 号) は規定されている。

本控訴審では「発明者名誉権」の根拠としてパリ条約 4 条の 3 を示しているように解される。この点、「発明者名誉権」とは「特許証に発明者として記載される権利」と同一なのであろうか。あるいは、「発明者名誉権」のひとつに「特許証に発明者として記載される権利」があるのであろうか。

以下、「発明者名誉権」とはどのような権利なのかについて概観したい。

吉藤<sup>(3)</sup>によれば「発明者の名誉権は、特許法には直接の規定はないが、26 条を介し、パリ条約 4 条の 3 の・・・規定により、発明者掲載権として認められている。」としている。また、発明者の誤記に対する発明者掲載権の行使について「特許を受ける権利を承継した者が発明者であると表示して特許を受けた場合において、そのことが発明者の意に反しているときは、・・・発明者は特許権者を相手方として確認の訴を提起し、判決を受ければ、特許庁に対して特許証の訂正を請求することができるのではなからうか。」(下線筆者)としている。

中山<sup>(4)</sup>によれば「発明者は、発明の完成と同時に、発明者名誉権を取得する。・・・発明者名誉権は、出願手続の願書 (36 条 1 項 2 号)、出願公開の特許公報 (64 条 2 項 3 号)、特許証 (特施規 66 条 4 号) 等に、発明者としての氏名を掲載されるという形で具現化されるため、・・・」(下線筆者)としている。また、「出願が特許庁に係属している間は、出願人は発明者の氏名につき補正をすることができるため (17 条 1 項)、真の発明者は出願人に対し、発明者名誉権という人格権に基づき、願書の発明者の記載を修正する補正手続を行うように請求できる。」とした上で「拒絶査定が確定した後は、発明者名誉権に基づいて発明者の氏名の補正手続を求めることはできない<sup>(5)</sup>。発明者名誉権は特許法によって認められる人格権であるため、拒絶査定を受けた以上、もはや発明者人格権が認められる余地はない。」(下線筆者)としている。さらに、「登録後は、発明者氏名の誤記は訂正事由とはされていないため (126 条 1 項)、訂正審判請求はできず、間違った氏名がそのまま残ることとなる。真の発明者である旨の確認判決をもって特許庁に訂正を請求しうるとする見解もあるが、立法論は別として、訂正事由が限定列挙であることを考えると難しいであろう。ただ発明者名誉権は人格権の一種と考えられ、それに対する侵害は不法行為となりうる。」(下線・傍点筆者)としている。

鳥並他<sup>(6)</sup>によれば「発明者名誉権とは、願書や特許公報、特許証などに発明者として記載される権利である。・・・したがって、出願人が発明者でない者を発明者として願書に記載すれば、発明者名誉権の侵害となる。」(下線筆者)としている。また、発明者名誉権

の侵害に対する救済について「発明者名誉権は人格権の一種であるため、その侵害は不法行為を構成し、発明者は侵害者に対し慰謝料の請求が可能である<sup>(7)</sup>。・・・裁判例では、出願が特許庁に係属している間は、・・・真の発明者は、発明者名誉権に基づく妨害排除請求として、出願人に対し、願書の発明者の記載を真の発明者に訂正する補正手続を求めると判断したことがある<sup>(8)</sup>。なお、特許権の登録後は条文上、・・・特許権者は発明者欄の訂正を理由に訂正審判を請求することができないが、真の発明者は、名義上の発明者および特許権者に対し自己が発明者であることの確認訴訟を提起し、その確認判決に基づき特許庁に対し職権による発明者名義の訂正を求めるとできると解すべきであろう<sup>(9)</sup>。」(下線筆者)としている。

青山<sup>(10)</sup>によれば「職務発明について会社が願書に原告を発明者として記載しなかったことは原告の発明者名誉権を侵害するとして、「被告株式会社三徳は、特許庁に対し、・・・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。」・・・とした判決がある(大阪地判平 14.5.23, 三徳職務発明事件)。・・・共同発明者である者を除外して特許出願をした・・・ことが発明者としての権利の侵害に当たるとして、損害額が10万円を相当とするとした判決がある(大阪地判平 22.2.18, 抗20モノクローナル抗体CD事件)」としている。

高林<sup>(11)</sup>によれば「特許法には権利者の氏名表示権等の人格権保護に関する規定はない。ただし、パリ条約4条の3・・・などを根拠として、発明者には登録証等に発明者名を明示させることのできる権利(発明者名誉権)があるとする見解<sup>(12)</sup>もある。」としている。

### <小括>

以上、各論者の見解を概観したが、発明者名誉権とは以下のとおりと纏められよう。

① パリ条約4条の3規定の「発明者掲載権(特許証に発明者として記載される権利)」と同一のものとして位置付けられるものなのか、当該権利よりも広い権利、すなわち、願書(特許法36条1項2号)、公報(特許法64条2項3号, 同66条3項3号)、特許証(特許法施行規則66条4号)等に発明者として記載される権利なのか、各論者において見解が分かれている

と言えるであろう。

② 発明者名誉権の侵害は不法行為を構成し、発明者は侵害者に対し慰謝料の請求が可能である。

③ 出願が特許庁に係属している間は、発明者名誉権に基づく妨害排除請求として、出願人に対し、願書の発明者の記載について補正手続を求めるとできる。

④ 他方、特許権の登録後は条文上、発明者欄の訂正を理由に訂正審判を請求することができない(裁判例)。しかしながら、真の発明者は、名義上の発明者および特許権者に対し自己が発明者であることの確認訴訟を提起し、その確認判決に基づき特許庁に対し職権による発明者名義の訂正を求めるとする見解(学説)も存在する。

### (2) 裁判例

(i) 大阪地判平成14年5月23日平成11年(ワ)第12699号, 判時1825号116頁

Z(被告社会)は、本件発明「希土類一鉄系合金からの有用元素の回収方法」について、発明者をY(被告)と記載して特許出願した。X(原告)は、本件発明の発明者はXであると主張して、Zに対し、人格権(発明者名誉権)に基づく妨害排除請求等として願書における発明者の記載の補正手続を請求するとともに、Yに対し同発明の発明者がXであることの確認を求めた事案である。

裁判所は、以下のとおり説示し、X(原告)の請求(願書における発明者の記載の補正手続)を認容した。

「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、・・・』と規定しており、・・・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、・・・法28条1項、・・・同法施行規則66条4号、・・・同法36条1項2号、・・・同法64条2項3号、・・・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。・・・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。・・・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。」(下線・傍線筆者)

なお、本判例について、上田<sup>(13)</sup>は「本判決は、特許法上の諸規定について、「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」と述べている。ただ、特許法は、「発明者の氏名」を「特許公報に掲載しなければならない」等とする規定を有するにとどまり、不実記載がなされた場合についての規定を持たない。また、発明者は自己の氏名が掲載されることを拒否できないと解されることから、むしろ権利ではなく義務と捉える見方もある・・・。・・・パリ条約4条の3が規定されたロンドン改正会議(1934年)における制定経緯等から、この権利は放棄可能な権利として国内法化することも許されている・・・。そうしたことからすると、本判決が同条をわが国に「直接に適用」したとする「発明者名誉権」がどのような内容と射程を有する権利であるのか、なお検討の余地が残されているように思われる。たとえば、本件と異なり特許登録後の場合、特許権者による訂正審判の請求の対象が・・・限定されている(特許126条1項)ことから、発明者は誰に対してどのような主張を行うことができると解釈論上導き出せるのか等々、残された問題は少なくない。」(下線・傍点筆者)と指摘している<sup>(14)</sup>。

(ii) 東京地判平成19年3月23日平成17年(ワ)第13753号

X(原告)は、A社とB大学との共同研究契約に基づく研究の過程で「ガラス多孔体及びその製造方法」の発明(本願発明)をしたとして、Y(被告)が、A社及びXに無断で、自らを発明者として第三者に特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者に特許出願させたことにより、Xの発明者名誉権等を侵害したと主張し

て、XがYに対し、民法709条、710条の不法行為に基づく損害賠償請求として100万円及びそれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

裁判所は、以下のとおり説示し、X(原告)の請求を100万円の限度で認容した<sup>(15)</sup>。

「出願に係る発明につきたとえ特許がされても、後に無効審判請求等によって無効とされる可能性があることを考慮すると、特許要件ないし無効理由の有無によって発明者名誉権の保護の有無を決することは、同権利の保護を不安定なものにするものというべきことなどを考えると、いまだ登録されず、出願手続が特許庁に係属中のものであっても、・・・発明者名誉権の法的保護は及ぶと解すべきである。」(下線筆者)

(iii) 大阪地判平成22年2月18日平成21年(ワ)第1652号、判時2078号148頁

原告会社と被告大学は、原告A、被告B、被告Cらを研究員として、抗体開発に係る共同研究を行っていたところ、その過程で得られた有望な抗体について、原告会社は、原告Aら(被告B・Cを含まない)を発明者として、単独で特許出願を行い(原告会社出願)、被告大学は、被告B・Cを発明者として、単独で特許出願を行った(被告各出願)。そして、原告会社出願及び被告各出願の明細書には、いずれも、共同研究中に原告Aが行った作業(本件作業)の結果が記載されていた。原告らは、原告Aの研究成果である本件作業の結果を、被告各出願において盗用されたとして、それぞれ、被告B・Cに対しては不法行為に基づき、被告大学に対しては使用者責任に基づき、50万円の損害賠償を求めた事案である。

裁判所は、以下のとおり説示し、原告Aの精神的損害については10万円の限度で認容した。

「共同研究においては、各人の担当した作業に係る個々の研究成果は、原則として、共同研究チーム全体の研究成果であり、共有になると考えるのが相当であるとして、被告B・Cによる本件作業の結果の利用は違法ではないとしたが、発明者の一人と認められる原告Aを発明者として表示しなかったことは、原告Aの発明者としての名誉を侵害するものである。」(下線筆者)

(iv) 東京地判平成 26 年 04 月 18 日平成 23 年  
(ワ) 第 23424 号

原告が、被告会社に対し、被告を発明者とし、被告会社が出願して取得した特許権について、その発明は、被告会社在职中に原告によりなされた職務発明であって、被告は発明者ではなく、被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して、被告会社に対し、特許法 35 条 3 項（平成 16 年法）に基づく相当対価請求として 2 億 6760 万円及び民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を、被告に対し、原告が発明者であるにもかかわらず、被告が本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され、特許証に被告の氏名が記載されたことにより、原告の発明者名誉権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償として 220 万円及び民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払および名誉回復のための謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案である。

裁判所は、以下のとおり説示し、原告の請求を棄却した。

「発明者とは、特許請求の範囲に記載された発明について、その具体的な技術手段を完成させた者、すなわち、ある技術手段を着想し、それを具体化して完成させるための過程において発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者をいうと解すべきところ、原告は本件特許発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者（発明者）であるとまではいえない。」（下線筆者）

#### <小括>

以上、本稿で端緒とした事件（本控訴審および本原審）の判決日以前において、発明者名誉権の侵害が争点となった事件を抽出し概観したが、以下のとおり纏められよう。

① 特許出願が特許庁に係属している期間においては、真の発明者は発明者名誉権に基づき、出願人に対し、特許出願における発明者の記載について、特許庁において補正手続をとることを請求できる。

② 特許出願が特許庁に係属している期間（特許査定・審決前）においても、真の発明者は発明者名誉権に基づき、出願人や願書に記載された発明者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できる。

### (3) 先行判批

小泉<sup>(16)</sup>は本原審の判批において「これまで、出願手続が特許庁に係属中の事案について、発明者名誉権に基づく補正手続請求を認めた例がある（大阪地判平成 14・5・23 判時 1825 号 116 頁・・・）。この点、判旨・・・は、拒絶査定が確定する前の審査手続係属中における発明者名誉権に基づく補正手続請求の許否について明確にこれを否定してはいない。とはいうものの、・・・発明者名誉権は発明の完成と同時に発生するとしても、法的に保護されるためには特許要件を充足することが条件であると述べられていることからすれば、特許要件の充足について未確定である審査段階において発明者名誉権に基づく補正手続請求を認めることについて判旨は少なくとも前向きとは見受けられない・・・。判旨・・・は、発明者名誉権が法的に保護されるのは特許要件を充たすことが認められた時点であるとして、拒絶査定が確定した本件については不法行為の成立を否定した。この点で、東京地判平成 19・3・23 裁判所 HP が、「・・・いまだ登録されず、出願手続が特許庁に係属中のものであっても、・・・発明者名誉権の法的保護は及ぶと解すべきである」と述べ、大阪地判平成 22・2・18 判時 2078 号 148 頁が、真の発明者を発明者として記載しないまま特許出願がなされ、公開されるに至った事例について、発明者としての名誉の侵害による精神的損害の賠償を認めているのとは対照的である。」と指摘した上で、「・・・「そもそもかかる名誉権は特許法とは関係のないものであると理解したほうが素直なのではあるまいか」（増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド [第 4 版]』[有斐閣、2012 年] 449 頁)、「発明者が何らかの人格的利益を侵害されることがあるとしても、その利益は名誉ではない。また、発明は出願拒絶される可能性があるから、かりに発明者が慰謝料を請求することができるとしても、それは特許証に発明者名が記載されていなかったことが確定した後というべきである」（渋谷達紀『特許法』[一般社団法人発明推進協会、2013 年] 139 頁)といった懐疑的見解が表明されている。「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」とする判旨・・・と親和的であると言えよう。」（下線筆者）と指摘している。

### 5. 残された問題

以上、本控訴審および本原審で示された判旨を纏め

ると共に、そもそも発明者名誉権とは如何なる権利であるのか、当該権利の侵害に対する救済について過去の裁判例はどのような判断をしてきたのか、論者によって、当該権利に対するどのような検討がなされてきたのか、を概観した。

以下、過去の裁判例の蓄積、および、本控訴審の判旨からも依然残された問題を模索し、若干の考察（解決策の提言）を行いたい。

### (1) 本控訴審で示された「特段の事情」について

前掲小泉（2014）も指摘しているとおり、本控訴審の判旨からは、特許要件の充足について未確定である審査段階において発明者名誉権に基づく補正手続請求を認めることについて前向きとは見受けられない。

本控訴審では、特許要件として新規性（特許法 29 条 1 項各号）、進歩性（同 29 条 2 項）は述べているが、特許要件（特許を受けるための要件）は無論これらだけではない。広義には、特許法 49 条各号に記載されている拒絶理由すべてが特許要件である。また、狭義（実体的要件）に解しても、「新規性」および「進歩性」に加えて「特許法上の発明であること（特許法 29 条 1 項柱書）」、「産業上の利用可能性を有すること（同柱書）」、「先願の発明であること（同 39 条 1 項～4 項）」、「出願後に公開された先願の明細書等に記載された発明でないこと（同 29 条の 2）」、「公序良俗または公衆の衛生を害するおそれがないこと（同 32 条）」が特許要件である。

この点、「先願の発明であること」を満たさなかったとしても、発明者に責任を求める（発明者名誉権の侵害を否定する）ことは酷である場合が想定される。また、「進歩性」については、産業政策上、要件充足・未充足が変化するものである。いわゆるプロパテント政策、アンチパテント政策の問題がある。

また、「実施可能要件（特許法 34 条 4 項 1 号）」、「サポート要件（同 36 条 6 項 1 号）」、「明確性要件（同項 2 号）」などの記載要件を満たさなかったとしても、発明者に責任を求めることは酷である。「共同出願（特許法 38 条）」、「新規事項追加（同 17 条の 2 第 3 項）」も同様である。まして、無効理由（特許法 123 条 1 項各号）ではない形式的要件であるところの「シフト補正（同 17 条の 2 第 4 項）」、「特許請求の範囲の省令要件（同 36 条 6 項 4 号）」、「発明の単一性（同 37 条）」などは発明者に責任を求めることは酷に過ぎる。

拒絶査定が確定したとしても、それが出願人の不備（作為・不作為）や審査・審理の不備（過誤）によるものであることもあり、本控訴審も客観的に「特許査定を受けることができたか否か」を判断していることは評価できよう。

しかしながら、議論を深めれば、発明者に責任を求めることは酷な拒絶理由により客観的に拒絶査定が確定したのであれば、発明者名誉権の要保護性に影響を与えることは妥当とは言えないであろう。

したがって、残された問題は、産業政策上、要件充足・未充足が変化する「進歩性」違反を理由に客観的に拒絶された場合である。すなわち、本控訴審の問題である。

客観的に「新規性」を満たしているなら、たとえ拒絶査定が確定しても発明者名誉権の要保護性は消滅させるべきではないのではないだろうか。すなわち、不法行為は認定されるべきと考えるのである。

### (2) 過去の裁判例との整合性について

前掲小泉（2014）も指摘しているとおり、本控訴審の判断は、親和的な見解（学説）はあるものの、過去の裁判例（東京地判平成 19・3・23、大阪地判平成 22・2・1）とは対照的である。

本控訴審は、発明者名誉権という文言を使う一方で、当該権利の根拠として、特許法 26 条を解したパリ条約 4 条の 3 を示している。ここから解釈すると、本控訴審は発明者名誉権という文言を使ってはいるが、当該権利の性質はパリ条約 4 条の 3 規定の発明者掲載権（特許証に発明者として記載される権利）である、と示唆したと言えるのではないだろうか。

仮にそうであるならば、出願公開公報（特許法 64 条 2 項 3 号）に発明者として記載される権利に要保護性はないのであろうか。過去の裁判例は要保護性を認めているのである。

この点、整合性が取れているとの立場で検討してみたい。

上記①で述べたように、客観的に「新規性」を満たしているなら、たとえ拒絶査定が確定しても発明者名誉権の要保護性は消滅させるべきではなく、不法行為は認定されるべきと考えるのであるが、当該不法行為に基づく損害賠償額（慰謝料）は極めて少額になるとも考えられる。たとえば、通常企業は職務発明規程において、出願時に支払う出願補償金、特許になった時

に支払う登録補償金、特許権により利益が出たときに支払う実績補償金などを定めている（特許法 35 条 4 項）ことに鑑みれば、既に支払われているであろう出願補償金で解決していると解することもできよう。

### （3）特許権発生後の発明者名誉権の救済について

この点、訂正を認めるべきか否かは学説にも対立があるようであるが、いまだ裁判例はなく未解決問題である。この点、前掲中山（2016）も述べているとおり、立法論は別として、訂正事由が限定列举（特許法 126 条 1 項各号）であることを考えると、法律に強く拘束される裁判所としては訂正を認めるという結論へ導くことは困難であろう。

他方、訂正を可能とする法改正を行うほどの要請もあるとは考えにくい。したがって、不法行為に基づく損害賠償（慰謝料）で解決する他ないであろう。しかし、その場合の損害額（慰謝料）の算定方法（判断要素）をどう評価すべきかが問題として残る。ひとつには、知財（特許発明）価値評価の手法が参考になるのではないだろうか。

### （4）特許権発生後の損害賠償額（慰謝料）を支払った後に特許権が無効により遡及消滅した場合について

たとえば、新規性違反（特許法 123 条 1 項 2 号）を理由として特許無効審判が請求され請求成立審決が確定すれば特許権は遡及消滅する（同 125 条）。

この場合、既に支払った損害賠償額（慰謝料）の取り扱いが問題となろう。

この点、当該支払いが和解によるものであるならば、和解の趣旨（互譲の精神により争いに終止符を打つ）から、返還請求はできないであろう。他方、民事裁判の確定判決による執行であったならば、再審事由（民訴 338 条 1 項 8 号）となるであろう。

もっとも、発明者名誉権の侵害により認められる損害賠償額（慰謝料）が、再審を請求するという事態を誘発させるほどの高額であることは考えにくく、問題が顕在化する可能性は極めて低いと考えられよう。

## 6. 総括（おわりに）

最後に、以下のとおり総括し結びとしたい。

特許法上、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう（同法 2 条 1 項）。

ここで「創作」とは「主観的に新しいと意識したもの」という程度の軽い意味であることをもって「足るもの」と解されている<sup>(17)</sup>。すなわち、「主観的に新しいと意識した程度の（自然法則を利用した技術的思想の）創作」をした者は発明者となる。この段階における発明者に当然に人格権（発明者名誉権）が発生すると解することは妥当とは言えない。

この意味において、本控訴審が「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の人格的利益（名誉）が生じたとしても、・・・特段の事情がない限り、その侵害が不法行為になるとまではいえない」と判示したことには賛同したい。

さらに踏み込めば、出願公開公報（特許法 64 条 2 項 3 号）に発明者として記載されていないことが、発明者の人格権侵害を構成するとは言いがたく（上述のとおり、職務発明規程に基づく出願補償金で解決されるべきものであろう。）、発明者名誉権とはパリ条約 4 条の 3 規定の発明者掲載権（特許証に発明者として記載される権利）にとどまる（学説上の多数説とは異なるかもしれない。）と言うべきであろう。

そして、特許証が交付されるべきところ、出願人の不備（作為・不作為）により拒絶査定（上述のとおり、拒絶理由の内容については議論がある。）が確定してしまった場合には、発明者名誉権の侵害に基づく不法行為が成立し、当然に損害賠償請求（慰謝料）が認められることになろう。

### （注）

- (1) 別件訴訟は、請求棄却（職務発明であると認定）された。なお、本別件訴訟は控訴された（知財高判平成 25 年 11 月 21 日平成 25 年（ネ）第 10054 号）が、原審と同様の理由により、控訴は棄却された。
- (2) 吉藤幸朔・熊谷健一補訂、『特許法概説 [第 13 版]（オンデマンド版）』、186 頁、(2001)、有斐閣
- (3) 前掲・注 2) 吉藤 (2001) 186 頁
- (4) 中山信弘、『特許法 [第 3 版]』、168 頁～169 頁、(2016)、弘文堂
- (5) 前掲・注 4) 中山 (2016) は、本稿で端緒とした事件（本控訴審および本原審）を引用している。
- (6) 島並良・上野達弘・横山久芳、『特許法入門』、57 頁～58 頁、(2014)、有斐閣
- (7) 前掲・注 6) 島並他 (2014) は、東京地判平成 19 年 3 月 23 日平成 17 年（ワ）第 8359 号・第 13753 号 [ガラス多孔体及びその製造方法事件] および大阪地判平成 22 年 2 月 18 日判時 2078 号 148 頁 [抗 CD20 モノクローナル抗体事件] を引用

している。

- (8)前掲・注6) 島並他(2014)は、大阪地判平成14年5月23日判時1825号116頁[希土類の回収方法事件]を引用している。
- (9)前掲・注6) 島並他(2014)は、前掲・注4) 中山(2016)168頁について「立法論として、発明者の氏名の訂正を訂正事由に追加することが考えられるとしている。」としている。
- (10)青山紘一、『特許法[第12版]』, 119頁~120頁, (2010), 法学書院
- (11)高林龍,『標準特許法[第4版]』, 71頁(脚注3), (2011), 有斐閣
- (12)前掲・注11) 高林(2011)は、前掲・注8) 島並他(2014)と同様に[希土類の回収方法事件]などを引用している。

- (13)上野達弘「判批」, 特許判例百選[第4版](別冊ジュリスト209), 56頁~57頁, (2012), 有斐閣
- (14)前掲・注13) 上田(2012)の指摘は「4. (1) <小括>①および④」のとおり, 未だ解決されていないと言えよう。
- (15)本控訴審「知財高判平成20年5月29日平成19年(ネ)第10037号, 判タ1317号235頁」では, Xが発明者であると認めることはできないと判断し, 原判決を取り消している。
- (16)小泉直樹「判批」, ジュリスト, 1474号, 6頁~7頁, (2014), 有斐閣
- (17)特許庁(編集),『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第20版]』, 14頁, (2017), 発明推進協会  
(原稿受領2017.12.7)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: 03(3519)2361(直)  
FAX: 03(3519)2706

