

共同発明者の1名を発明者として記載しない ままの特許出願の不法行為の成否

大阪地裁平成22年2月18日判決 平成21(ワ)1652号
損害賠償請求事件 一部認容, 一部棄却 (控訴)
判例時報2078号148頁

佐藤 祐介**

【要旨】

国立大学法人Y₁と医薬品の開発および販売等を目的とする株式会社X₁との共同研究がなされていたところ、Y₁に属する教員Y₂、Y₃と、後にX₁の取締役になるX₂との共同研究成果に関して、X₂を除外しY₂、Y₃のみを発明者として記載し、Y₁を単独の出願人とする特許出願がなされたので、X₁およびX₂が、その特許出願は、X₂の作業結果を盗用するものであるとして、Y₂およびY₃に対しては不法行為に基づき、Y₁に対しては使用者責任に基づいて、損害賠償を請求した事案において、裁判所は、出願自体は盗用にあらず不法行為は成立しないが、X₂の氏名不記載には発明者としての名誉を侵害する不法行為が成立すると判示し、損害賠償請求の一部につきY₁、Y₂、Y₃の連帯責任を認容した。

<参照条文>特許法26条, 28条1項, 36条1項2号, 64条2項3号, 66条3項3号, 特許法施行規則66条4号, パリ条約4条の3, 民法709条, 715条

【事実】

1. 本件共同研究

平成元年頃より、膵臓癌の治療を目的とするND2抗体の実用化の研究が、訴外D大学において訴外Eによって進められていた。この研究に、平成14年に訴外A（後に訴外C大学に移籍）が加わり、さらに平成15年には国立大学法人（被告Y₁）の教授である被告Y₂と助教である被告Y₃が加わるようになった。その頃から、ND2抗体の開発に加え、悪性リンパ腫治療用の抗体薬品である抗CD20抗体の開発を研究対象とするようになり、その後、抗CD20抗体の開発が重点的に行われるようになり、平成16年2月頃から、後者の研究の中心は被告Y₁大学に移行した。その後、この共同研究は、平成15年10月に医薬品の開発および販売等を目的とする株式会社として設立された原告X₁とY₁間における共同研究として続けられることになり、その研究費用として、平成16年度は、X₁が1,500万円、Y₁が1,600万円、平成17年度はX₁、Y₁ともに3,000万円を負担している。

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 岩手大学教授 法学博士 Yusuke SATO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この共同研究では、悪性リンパ腫に関する抗CD20モノクローナル抗体の研究開発（以下「本件共同研究」という。）が行われ、その共同研究グループでは、AやY₃が中心メンバーとなり、定期的に開発会議を開催し、Y₃やAら研究者や原告X₂が出席し、それぞれの分担していた事項に関する報告をし、さらにその後の方針を協議、決定していた。Y₂は、全体として本件共同研究を統括する立場にあった。

本件共同研究において、Y₃やAの発案により、Aの作製した抗原（CD20/CHO細胞）を用いて、マウス由来抗CD20モノクローナル抗体を作製し、その結合親和性、生物活性を測定した。その測定方法について、Y₃は、蛍光遠心法（Y₃法）を新たに開発し、これにより新規マウス抗体の結合親和性測定を行うこととした。

X₂は、本件共同研究開始当初、訴外特殊免疫研究所に勤務していたが、後にX₁の取締役に就任し（平成17年4月6日から平成20年9月30日まで）、本件共同研究において、マウスに免疫感作を行い、細胞融合によりハイブリドマを樹立し、これにより得られた抗体についてスクリーニングおよび生物活性測定（以下「本件作業」という。）を行い、複数のマウス由来抗CD20モノクローナル抗体を作製し、平成16年10月9日に開催された開発会議において、キメラ化、ヒト化する抗体を選別した。

その結果、本件共同研究において、マウス由来抗CD20モノクローナル抗体のなかから、有望な抗体をキメラ化候補抗体、ヒト化候補抗体として選択するにいたり、さらに、キメラ抗体、ヒト化抗体が作製されるにいたった。X₂の作製したマウス抗体は記号1Kと4桁の数字を組み合わせた番号が付されているが、そのなかで、とくに、1K1791抗体の生物活性は高く、将来、顕著な薬効が期待される抗体であった。

2. X₁による特許出願

平成17年3月31日、X₁は、発明者を訴外B（X₁

の従業員であるテクニシャン）およびX₂とした特許出願（以下「X出願」という。）を、X₁のみを出願人として行った。

これに先立つ平成17年3月25日、開発会議が開催され、抗体作製とそのアッセイ法に関する発明については、訴外C大学とY₁の二者による出願、抗CD20モノクローナル抗体に関する発明については、X₁が単独出願する旨の報告がなされた。Y₃は、この開発会議に出席しており、また、X出願にあたっては、提出予定の明細書に意見を述べたり、訂正を施したりした。なお、このときやりとりされたファイルには願書も含まれており、これには、出願人としてX₁の会社名、発明者としてBおよびX₂の氏名が記載されていた。

3. Y₁による特許出願

その後、X₁は、平成17年9月7日付の文書をY₁に送付し、本件共同研究契約の中止を申し入れた。Y₁は、これを機に調査したところ、X₁が、本件共同研究の成果を使用して、単独でX出願を行ったことを問題視するにいたった。

Y₁は、抗CD20モノクローナル抗体の発明については、Y₃が発明者であると認識しており、それまでの実務の取扱いや判例を検討した結果、自ら特許を受ける権利を保全するためには、対抗して出願するしかないと判断し、Y₂およびY₃の発明届出を受けて、平成18年3月7日、Y₁は、発明者をY₂・Y₃とし、Y₁のみを出願人とする特許出願（以下「Y出願1」という。）を行った。さらに、Y₁は、Y出願1を基礎とする優先権を主張して、発明者をY₂・Y₃とし、Y₁のみを出願人とする特許出願（以下「Y出願2」といい、Y出願1と併せて「Y各出願」という。）を行った。

4. X₁らによる訴え提起

そこで、X₁らは、つぎのように主張してY₁らに対して損害賠償を求めた。

Y₁らは、Y各出願において、X₁から何らの許

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

可を得ることなく、 X_2 の研究成果である本件作業の結果を、あたかも自らの研究成果であるかのように記載した明細書を作成し、発明者として $Y_2 \cdot Y_3$ のみを記載した願書とともに提出した。その後、 Y 各出願は公開されるにいたり、 Y_1 らは、その後も、 Y 各出願を維持している。

このような Y_1 らの行為は、他人の研究成果を自らの研究成果として論文に発表することに等しく、盗用行為に該当する。

そして、 $Y_2 \cdot Y_3$ は、 Y 各出願において、発明者として明細書の作成に関与したのであるから、 Y 各出願が X_2 の研究成果を含むことを当然認識しており、 $Y_2 \cdot Y_3$ には故意がある。

$Y_2 \cdot Y_3$ は、 Y_1 に勤務するものであり、 Y_1 の指揮・監督下にある。 Y_1 を出願人として、 Y 各出願を行うことは、 Y_1 の事業の範囲に含まれるから、 $Y_2 \cdot Y_3$ が、 Y 各出願に関与したことは、 Y_1 の事業の執行についてなされたものである。したがって、 Y_1 は、 $Y_2 \cdot Y_3$ の前記不法行為について使用者責任を負う。

【判 旨】

X_2 の損害賠償請求を一部認容。 X_2 のその余の請求は棄却。 X_1 の請求は棄却。

1. Y_1 らは X_2 の本件作業の結果を盗用しているか

「 Y 各出願に係る明細書に、〔 X_2 による〕本件作業の結果が記載されているが、……本件作業は、本件共同研究の中で、その目的達成に向けて、これに携わるメンバーが分担して行った作業のひとつであるところ、通常、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。したがって、本件共同研究チームのメンバーである $Y_2 \cdot Y_3$ が、本件共同研究に係る特許出願に関し、本件作業の結果を利用すること自体を、盗用であって不法行為としての違法性を

有する行為であるとはいえない。」

2. Y 各出願に X_2 の氏名の表示がないことについて

(1) X_2 は Y 各出願に係る発明の発明者（共同発明者を含む。以下同じ。）であるか

「『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』をいい（特許法2条1項）、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（同法70条1項）。したがって、発明者とは、特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想について、その創作行為に現実に加担した者ということになる。」

「 Y 出願1は、発明の名称が『抗CD20モノクローナル抗体』とされ、特許請求の範囲のうち、請求項5および11において、1K0924、1K1228、1K1402、1K1422、1K1712、1K1736、1K1782、1K1791の8種類のマウス抗体（以下「本件マウス抗体」という。）が、配列番号で特定されてクレームされ、請求項15において、本件マウス抗体のうち1K1791のヒト化抗体が、配列番号で特定されてクレームされている。」

「 Y 出願2は、発明の名称が『ヒト化抗CD20モノクローナル抗体』とされ、特許請求の範囲のうち、請求項5ないし7において、本件マウス抗体のうち1K1791のヒト化抗体が、配列番号で特定されてクレームされている。」

「〔これらおよび Y 各出願の明細書の記載〕からすれば、本件マウス抗体は、 Y 出願1に係る発明そのもの、あるいは Y 出願2に係る発明の出発点であって、特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想の実現に不可欠なものといえるから、本件マウス抗体を取得することは、 Y 各出願に係る発明の創作行為部分に該当すると認められる。そして、本件マウス抗体は、 X_2 が本件作業の中で取得したものであり、同作業においては、本件共同研究における抗体作製の責任者として携わっていることや、最初のキメ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ラ化、ヒト化候補の選択は、公知技術を利用したとはいえ、一定程度の X_2 の裁量が介在していることが窺えること、抗体の絞り込みには Y_3 法の貢献が大きかったとはいえ、それだけで、最終的な選択を行ったわけではなく、 X_2 を含めた共同研究の参加者の意見を集約して選択が行われたことなどの事情……も併せ考えると、 X_2 は、 Y 各出願に係る発明の発明者の1人であると認められる。」

(2) Y 各出願を理由とする不法行為

「 X_2 を発明者として記載しないまま、本件作業の結果を利用して行われた Y 各出願は、 X_2 の発明者としての名誉（弁論の全趣旨によると、特許を受ける権利は、 X_1 に承継させており、 X_2 にはない。）を侵害するものと認められる。」

(3) $Y_2 \cdot Y_3$ の行為の Y 各出願に対する因果関係

「 $Y_2 \cdot Y_3$ が、両名のみを発明者とする発明として Y_1 に届け出て、その結果、 Y 各出願がなされ、公開されるにいたったのであるから（上記届出がなければ、 Y 各出願もなかった。）、 X_2 を発明者とせずに届出を行った $Y_2 \cdot Y_3$ の行為は、不法行為としての違法性を有する行為であったと認められる。」

(4) $Y_2 \cdot Y_3$ の故意、過失

「 Y_3 は、本件共同研究の中心的メンバーであり、かつ、実質的责任者であったと認めることができ、〔 Y 各出願の内容および発明届出にいたる〕事実を十分認識しうる立場にあった。また、 Y_2 も、全体として本件共同研究を統括する立場にあり……、 Y_3 とともに、 Y_1 に対し、発明届出をし、 Y 各出願を行わせたのであるから、少なくとも、 $Y_2 \cdot Y_3$ は、 X_2 の名誉を侵害する点について、過失があったというべきである。」

(5) Y_1 の使用者責任

「 $Y_2 \cdot Y_3$ は、 Y_1 に勤務するものであり、 Y_1 の指揮・監督下にある。 Y_1 を出願人として、 Y 各出願を行うことは、 Y_1 の事業の範囲に含まれるから、 $Y_2 \cdot Y_3$ が、 Y 各出願に関与したことは、

Y_1 の事業の執行についてなされたものである。したがって、 Y_1 は、 $Y_2 \cdot Y_3$ の……不法行為について使用者責任を負う。」

3. 違法性阻却事由の存否

「たしかに、冒認出願をされた場合、特許を受ける真の権利者は、自己の権利を保全するために、自ら出願することが考えられる。」

しかし「 X_2 が発明者であるという事実を無視して、発明者として記載しないことが許されることではなく、 X_2 を発明者から除外した発明届出をしたという点について、 $Y_2 \cdot Y_3$ の行為の違法性を阻却するものではない。」

4. X_1 の損害

「 Y 各出願において、本件作業の結果を利用したことを違法であるということとはできないし、 Y 各出願において本件作業の結果が記載されたからといって、 X_1 に損害の発生を認めることもできない。 X_2 の氏名を発明者として記載しなかったことが、 X_2 に対する不法行為となることはともかく、 X_2 が X_1 の取締役であることや、 X_1 が委託料を支払って本件作業の結果を自己に帰属させたことを理由として、本来 X_1 に帰属するはずの社会的評価が失われたということもまた困難である（前記本件作業を行った時点では、 X_2 は特殊免疫研究所に勤務しており、 X_1 に所属していなかった。）。したがって、 X_1 に損害が発生しているとは認められない。」

5. X_2 の損害

「 X_2 は、 $Y_2 \cdot Y_3$ の不法行為により、発明者としての権利を侵害され、精神的損害を受けたと認められる。もっとも、 X_2 は、〔 X 出願において〕、発明者とされているところ、その明細書には、本件作業の結果の多くが記載されているし、同出願は、 Y 各出願の国際公開〔より1年近く早く〕国際公開されている。このような事情も考慮すれば、 X_2 の損害額は、10万円を相当と認める。」

【研究】

1. はじめに

本件 X_1 らの Y_1 らに対する不法行為に基づく損害賠償請求において、 X_1 らの主張は、 Y_1 らが、「 X_1 から何らの許可を得ることなく、 X_2 の研究成果である本件作業の結果を、あたかも自らの研究成果であるかのように記載した明細書を作成」し、「発明者として Y_2 ・ Y_3 のみを記載」し Y_1 を単独の出願人とする願書とともに提出して特許出願をした行為は、「他人の研究成果を自らの研究成果として論文に発表することに等しく、盗用行為に該当」し不法行為を成立させる、というものである。

これに対して、裁判所は、 Y_1 らが、①「 X_1 から何らの許可を得ることなく、 X_2 の研究成果である本件作業の結果を、あたかも自らの研究成果であるかのように記載した明細書を作成」して特許出願する行為と、②「発明者として Y_2 ・ Y_3 のみを記載」して行う特許出願行為とを分けて、それぞれにつき不法行為の成否を判断している。

そこで、以下の検討においても、この判旨にしたがい、①本件作業の結果の盗用という不法行為の成否と、②共同発明者である X_2 を除外して Y_2 ・ Y_3 のみを発明者として特許出願することの不法行為の成否とを順に検討していくこととする。②については、まず X_2 が共同発明者であるかを検討した後で、不法行為の成否につき従来の判決例を参照しながら「発明者としての名誉」の要保護性とその侵害についての違法性判断を考えてみたい。これらの検討が終わった後、その他の判示事項についても触れる。

2. 本件作業の結果の盗用による不法行為の成否

(1) 本判決

まず本判決は、共同研究者の1人が行った作業の結果を、その者に無断で、他の共同研究者

が、勝手に利用して特許出願書類を作成し特許出願する行為は、盗用にあたり不法行為を成立させるか、について、これを否定している。

その理由は、共同研究が行われている場合、その目的達成に向けて、これに携わるメンバーが分担して行った作業のひとつひとつは、各人に個別に帰属するとの特段の事情がない限り、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からとしている。

(2) 問題の整理

注意しなければならないのは、ここでの問題は、特許出願人を Y_1 のみとしたことが冒認出願に該当し、不法行為を成立させるかどうか¹⁾ではないことである。

ここでは、共同研究者の1人が行った作業の結果を、その者に無断で、他の共同研究者が、勝手に利用することが問題となっており、具体的には、勝手に利用して特許出願書類を作成し特許出願する行為の違法性が問題となっている。つまり、裁判所は、特許出願という場面におけるこのような行為が、研究成果の盗用ないし侵奪として不法行為を構成するかの問題としてとらえている。

(3) 論文盗用に関する判決例

共同発明者の1人に無断でなされた特許出願が研究成果の盗用ないし侵奪として不法行為を成立させるかが問われた裁判例はいままでのところ皆無のようである。そこで、特許出願という場面に限らず論文盗用の不法行為の成否について実体審理した判決例にまで広げて調べてみると、その種の裁判例は数多くあるわけではないが、たとえば「リウマチ疾患モデルマウス研究成果事件」控訴審判決²⁾は、共同研究の成果がその共同研究者の一部の者によって他の者の氏名を欠いたまま発表された場合に、「本件……に係る研究成果は、原告が単独で行った着想、発案による原告の単独の研究成果ではなく、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

被告Y₂が重要な部分を担当、関与した研究成果であるから、被告らが本件各研究発表をしたこと」は、「原告に帰属すべき単独の研究成果を侵奪したという意味で不法行為に該当」しないと判示し、その論旨は本判決と同様のものとなっている。

こうした判決例の論旨からは、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」との民法249条が彷彿させられる。もちろん、この条項は有体物に関する共有の規律を定めるものであるから、ただちに無体物である研究成果等に適用できるわけではないが、実質的にはこの条項が考慮されていることがうかがわれ、興味深い。しかし、ここでは不法行為を成立させる違法性が問題となっており、物権的な権利関係は直接的には問題とならない。そこで、共有的なものと見られることは、違法性判断のための1つのファクターとして考慮されていることになるが、そうした考慮による判断は妥当なものと思われる。

(4) 射程について

このように本件判旨は、そもそも問題を特許出願に固有なものとしてとらえていないこと、およびその理由としてあげたものは、特許出願という場面に限らず、広く共同研究成果の一部の者の利用が研究成果の盗用・侵奪として不法行為を成立させるかについても妥当するものと思われることから、この部分の判示は、特許出願に限定されず、共同研究成果の利用行為一般に及ぶ広い射程を有していると考えることができる。

なお、この部分の判旨について付言すれば、X₂の作業結果がY各出願の内容として記載されているかについては簡単に肯定されており、つぎの氏名不表示に関してX₂が発明者であるかにつき詳細に検討・認定していることと対照的である。これは、作業結果の利用という事実認定には作業結果が記載されているかどうかを

判断すればよいのに対して、発明者該当性の判断には、まずどのような行為をした者が発明者であるかの規範を定立したうえで、出願に係る発明内容を認定し、発明者であるか否かが問われている者が行った行為が、その認定された発明の創作行為にあたりと認定する必要があるという差異があるからであろう。

3. X₂を発明者として記載しないことについて

(1) X₂は発明者か

(a) 発明者の認定に関する従来の理解と判決例

発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法2条1項)であるから、その「創作行為に現実に加担した者だけ」が発明者である、との説明が一般的である³⁾。もうすこし具体的にいうなら、特許制度は、従来の技術では解決できなかった課題を、新規かつ進歩性を備えた、技術的思想に基づく特有の具体的解決手段により、解決することに成功した発明を保護するものである(特許法29条)から、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該発明に特有の解決手段つまり特徴的部分の完成に関与した者のみが発明者であるということになる⁴⁾。

どのような行為をもってこのような創作的関与といえるかは、具体的にはしばしば困難をとまなうものであるが、①単なる管理者として、部下の研究者等に一般的な助言や指導を行ったにすぎない者、②指示にしたがいデータのまとめや実験を行ったにすぎない単なる補助者、③資金や設備を提供した単なる後援者等は、いずれも発明者ではないとされる⁵⁾。

さらに、発明の成立過程を着想の提供(課題の提供又は課題解決の方向付け)と着想の具体化の2段階に分け、(イ)提供した着想が新しい場合には、着想(提供)者は発明者であり、(ロ)新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である、とする見解の下で、発明が機械的構成に属するような場合には、一般に、着想

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の段階で、これを具体化した結果を予測することが可能であり、上記の(イ)により発明者を確定しうる場合も少なくないと思われるのに対して、発明が化学関連の分野では、一般に、着想を具体化した結果を事前に予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことから、上記の(イ)を当てはめて発明者を確定することができる場合は、むしろ少ないとの理解がされている⁶⁾。

裁判例をみても、たとえば化学分野の発明に関する「洗浄処理剤事件」第1審判決⁷⁾では、このような理解にしたがい、本件発明は、単なる有機酸と錯化剤ではなく、それぞれの特定の種類を選択して、これらを組み合わせたものであるが、その組合せは、アルミニウム溶解度がそれ自体高い有機酸を実験により選択したうえで、その濃度の異なる有機酸にその量を異にする各種の錯化剤を実験により組み合わせた結果として得られるところの、主として、アルミニウム溶解度が0.5ppm以上の基準を満たすものを念頭において、特定されたものであるから、本件発明は、着想を具体化した結果を事前に予測することが容易とはいえず、具体的な実験をすることによって、はじめて完成しうるものである、と述べて、具体的な実験を経たか否かを発明への創作的関与のメルクマールとしている。

(b) 判旨における発明者の認定

本件のY各出願に係る発明は、バイオテクノロジーを用いた創薬分野の発明であり、この分野の発明も化学分野の発明と同様に着想だけでは結果を予想できない。

そこで、判旨は、上に述べた従来からの理解および裁判例に沿い、本件発明への創作的関与について具体的な実験を行って選別していく作業を重視し、Y各出願の請求項に記載された発明およびX₂の具体的な作業を詳細に認定し、X₂の発明者性を認定している。

まず、Y各出願の請求項および明細書を精査し、それらの記載から、本件マウス抗体は、Y出願1に係る発明そのもの、あるいはY出願2に係る発明の出発点であって、特許請求の範囲の記載から認められる技術的思想の実現に不可欠なものといえる、としたうえで、X₂の作業は、マウスに免疫感作を行い、細胞融合によりハイブリドーマを樹立し、これにより得られた抗体についてスクリーニングおよび生物活性測定を行い、複数のマウス由来抗CD20モノクローナル抗体を作製するというものである、と認定し、本件マウス抗体を取得することは、Y各出願に係る発明の創作行為部分に該当すると認められる、としている。

そして、本件マウス抗体は、X₂が本件作業の中で取得したものであり、同作業においては、本件共同研究における抗体作製の責任者として携わっていることや、最初のキメラ化、ヒト化候補の選択にはX₂の裁量が介在していること、抗体の絞り込みにはY₃法の貢献が大きかったとはいえ、それだけで、最終的な選択を行ったわけではなく、X₂を含めた共同研究の参加者の意見を集約して選択が行われたこと、等々の事情を考え合わせて、X₂は、Y各出願に係る発明の発明者の1人であると認定している。

したがって、X₂の発明者性を認定したこの部分の判旨は、妥当なものであると思われる。

(2) Y各出願の不法行為の成否

(a) 発明者名誉権に関する他の判決例

まず、特許出願の願書等に発明者の氏名が記載されていない場合の不法行為の成否に関して、従来の判決例はどのように判断しているのであろうか、これについて見てみよう。

①大阪地裁平成14年5月23日判決「希土類の回収方法事件」判例時報1825号116頁⁸⁾

発明者名誉権について、「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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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めがあるときは、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、……28条1項、同法施行規則66条4項〔4号の誤り〕、同法36条1項2号、同法64条2項3号、同法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。」と述べる。

そして、この発明者名誉権が侵害された場合、真の発明者は、侵害者に対して、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、特許出願手続が特許庁に係属している場合には、真の発明者は、出願人に対し、願書の発明者の記載を訂正する補正手続を行うように求めることができると判示している。

②東京地裁平成19年3月23日1審判決「ガラス多孔体及びその製造方法事件」 裁判所HP⁹⁾

この事案では、特許を受ける権利の譲渡時や助成金交付申請時に真の発明者名が示されていないことが、不法行為の問題とされている。すなわち、この事案では、真の発明者である原告から特許を受ける権利を承継していない被告が、自分のみが発明者であるとして第三者に特許を受ける権利を譲渡し、その第三者が、特許出願の願書に発明者として被告のみの氏名を記載して特許出願したので、原告はその発明者名誉権を侵害され、さらには被告らがその発明が自己の研究成果であるかのように偽って文部科学省に助成金の交付申請をしたことによって、名誉感情を侵害されたとして、原告が被告に対

し、不法行為に基づく損害賠償および慰謝料を請求した。

この判決においても、①判決と同様に、「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」と述べるとともに、特許法における各規定を同様に挙げて、これらの規定は発明者名誉権を具体化したものとしている。

そのうえで、「被告は、自分のみが発明者であるとして……に対し特許を受ける権利を譲渡したものであるが、このような被告の譲渡行為は発明者名誉権を侵害するものとして違法であり、かつ、原告の被った発明者名誉権侵害の被害との間に相当因果関係を有する。」と判示している。

さらに、被告らによる助成金の交付申請については、申請の基礎になった特許出願に係る発明全体に対する原告の寄与割合が大きく、原告の除外が些細な誤りとは認められないこと、その申請書に「申請者らは、……ことを発見した。（特許出願済み：特願2001-2……）」との記載があったことから、申請者らというのは被告らであって、真の発明者でない被告らによる「自らが発見した」との主張は、私的な場面で行われたものではなく、公的な助成金を申請するために国家機関に対して行われたものであること等の事情を総合考慮し、ことさらに原告を侮辱等する具体的な記載は見当たらないものの、社会通念上許容される限度を超えて原告の人格権の1つとしての名誉感情を侵害する違法な行為である、と判示した。

③東京地裁平成21年12月10日判決「リグナン類含有飲食物事件」 裁判所HP¹⁰⁾

この事件では、原告が、被告は、原告のした発明につき、特許を受ける権利を承継することなく特許を出願し、原告の特許を受ける権利を侵害したなどと主張して、被告に対して不法行為に基づく損害賠償を求めた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この判決は、原告は、出願に係る発明を完成させていず、発明者ではない、と認定し、本件「発明に係る原告の発明者名誉権及び特許を受ける権利を侵害するものではなく、不法行為は成立しない。」と判示している。

このように発明者名誉権について特許法の規定を引用しながら縷々述べることなく、単に「発明者名誉権」と述べるにとどめている。

(b) 従来の判決例と本判決

上に見たように、従来の判決例では、発明者氏名が特許出願願書等に記載される発明者の権利・利益は、特許法に基づいた「人格権としての発明者名誉権」であるとするもの（上記①判決と②判決の譲渡行為の部分）と、とくに特許法に基づくことを示さずに「人格権の1つとしての名誉（感情）」あるいは単に「発明者名誉権」であるとするもの（②判決の助成金申請の部分と③判決）とがあることがわかる。

本判決は、上記②判決の助成金申請の部分や③判決と同様に、法的根拠として特許法の規定を持ち出すことなしに、「X₂を発明者として記載しないまま、本件作業の結果を利用して行われたY各出願は、X₂の発明者としての名誉を侵害する」と述べるので、後者に分類される。

そこで、本件判旨における「発明者としての名誉」は、特許法固有の権利・利益ではなく、むしろ、一般の不法行為法によって保護される利益の1つとして把握されているように思われる（このことは、②判決の助成金申請の部分や③判決の「人格権の1つとしての名誉（感情）」、「発明者名誉権」についても同様である）。

ところで、氏名記載についての発明者の権利・利益を前者のように解すると、特別法に基礎をおく「人格権としての発明者名誉権」というある種の強固な権利との理解が導かれ、その侵害があればとくに違法性を問うことなく権利侵害による不法行為の成立が容易になるという利点があるのであろう。しかし、はたしてそ

うであるかについては、検討を要しよう。

すなわち、①判決や②判決の譲渡行為の部分のように、「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」と解し、これを具体化した規定が特許法にあることを強調したとしても、特許法等における規定は、願書に発明者氏名・住所を記載すべきこと（同法36条1項2号）、発明者氏名・住所を特許公報の掲載事項とすること（同法64条2項3号、66条3項3号）および特許証（同法28条1項）に発明者氏名を記載すること（同法施行規則66条4号およびパリ条約4条の3）を定めるだけであるから、これらの規定からただちに、「人格権としての発明者名誉権」の1内容である、氏名記載に関する発明者の権利が明確になっているとしたり、強い権利性を持つとするわけにはならないと思われる。

むしろ、「人格権としての発明者の名誉（権）」としての氏名記載に関する発明者の権利・利益については、それに関連する条文が特許法等に存在することなどを1つの事情とし、他の種々の事情とともに総合的に考慮することによって、侵害行為の違法性を判断する方が、具体的な事案に即して不法行為の成否を判断する方向として望ましいのではなからうか。

このように考えると、本件判旨で「発明者としての名誉」を一般の不法行為によって保護される利益と把握したことは、あいまいさをもたらすものではなく、逆に、保護の基準や手法を明確にする方向の一步となると思われ。

では、保護の基準や手法はどのように考えるべきなのであろうか。これについて判旨にはなんらの言及もないので、今後の検討課題となるが、ここでは、試論として、一般の氏名不表示事例において不法行為が問われた他の判決例を参考に考えてみたい。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(c) 一般の氏名不表示不法行為についての判決例

上記②判決の助成金申請の部分は、特許法とは離れた、一般の氏名不表示不法行為事例に関するものと見ることができ、上記のとおり、受忍限度論に基づき発明全体に対する寄与割合や公的な場面であることなどを総合考慮して違法性を判断している。

また、研究発表の場で共同研究者の一部の者の氏名を表示しないことによる不法行為の成否については、前に2. (3) であげた「リウマチ疾患モデルマウス研究成果事件」控訴審判決が言及している。

この判決は、上記のように、「原告に帰属すべき単独の研究成果を侵奪したという意味で不法行為に該当」しない、と判示した後に、「被告らの本件各研究発表において、原告の氏名を表示しなかった点が不法行為に該当するか否かについて、進んで検討する。」として、原告も含む研究グループの発表という形式で、被告らによって学会発表されたが、「原告は発表者に含まれず、また、研究グループの構成員としてもその氏名が表示されることがなかった点について、不法行為の成否を検討する。」

そして、「共同研究者、又は共同研究に寄与しないし貢献した者の一人として、……研究成果について研究発表をする場合には、自己の氏名を挙げて、公表される利益を有している」とする。

結論的には、「本件各研究発表の主題及び内容、本件各研究発表の内容に関する原告の寄与及び貢献の程度」等々の諸事情を「総合考慮すると、被告らが、原告の氏名を表示することなく、本件各研究発表をしたことは、その形式において適切なし配慮を欠く点があったとはいえるものの、少なくとも、社会的に是認し得る限度を逸脱し、原告の上記利益を侵害するものとまではいえず、不法行為法上違法であると評

価することはできない。」と判示している。

したがって、ここでは、「自己の氏名を挙げて、公表される利益」を保護に値する利益と認めたくえて、一般に採用されている受忍限度論に基づき総合的考慮により違法性を判断している。

(d) 「発明者としての名誉」の要保護性とその侵害についての違法性判断

「発明者としての名誉」もまた「自己の氏名を挙げて、公表される利益」の特許出願における現れとしてとらえることができるが、発明者が、特許出願願書等において、発明者としてその氏名が表示されない場合には、どのような権利・利益が害されるといえるのか、をさらに考えてみると、ここでは氏名が表示されないのであるから、そのことによって、その発明者がすでに獲得している社会的評価が低下する事態を想定することは難しい。このような場合、むしろ、発明者として氏名が表示されることによって名誉や声望が高められると期待したのにその期待が裏切られたというべきである¹¹⁾。また、発明者として氏名が表示されることによる自尊心の満足というのも考えられ、これは名誉感情の一種であろう。「発明者としての名誉」の内実たる利益は、名誉・声望形成機会への期待と名誉感情ということになり、これは保護に値する利益といえよう。

この利益が侵害されたときの、不法行為法により救済されるべき違法性判断については、上記「リウマチ疾患モデルマウス研究成果事件」控訴審判決や上記②判決の助成金申請の部分と同様に考えるべきと思われる。これら判決例では、受忍限度論に基づき、種々の事情を総合考慮して違法性の判断をしており、それによって判断基準の明確化と事案に応じた結論の妥当性が得られると思われるからである。したがって「発明者としての名誉」侵害による不法行為の成否は、受忍限度論に基づき、この利益が、社会的に是認しうる限度を逸脱して侵害された

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かどうかを、特許出願行為、特許を受ける権利の譲渡行為、助成金等の申請行為等の各事案に応じて、除外された発明者の寄与割合や氏名不表示の態様、さらには特許法の規定等を総合考慮して侵害行為の違法性を判断することによって決せられることになる。

こうした試論によるなら、本事案において、 X_2 は共同発明者の1人とされるほどの大きな割合の寄与をしていること、 Y_1 らは X_2 の氏名を表示しなかった行為についてはなんらの擁護の余地もないように思われること、さらには特許法36条1項2号が特許出願願書に発明者氏名・住所を記載すべきと規定していることなどから、判旨が、 Y_1 らによる特許出願行為が X_2 の「発明者としての名誉」を侵害する違法性があり、不法行為が成立するとしたことは結論的には是認できるのではないだろうか。

4. その他の判示部分について

(a) Y_1 の使用者責任

本判決では、 $Y_2 \cdot Y_3$ が、発明者である X_2 を除外して Y_1 に届出を行ったことが、 Y_1 の、 X_2 の発明者表示を欠く出願をもたらしたとして、侵害結果に対する因果関係を認め、 $Y_2 \cdot Y_3$ に不法行為の帰責をしている。 Y_1 は、直接的に不法行為の責任を負う $Y_2 \cdot Y_3$ の使用者であることから使用者責任(民法715条)を負うものとしている。

しかし、 $Y_2 \cdot Y_3$ の届出にしたがって特許出願をしたのは Y_1 自身であり、出願行為の主体は Y_1 であると見るべきである。

なにゆえ Y_1 自身の不法行為責任を認めなかったかについては疑問が残ろう。

(b) 違法性阻却事由の存否

これについては、判旨のいうことはもっともである。

(c) $X_1 \cdot X_2$ の損害

X_1 に帰属するはずであった社会的評価が喪失したということは、 X_2 が X_1 の取締役であったとしてもやや無理があり、まして X_2 は本件作業

を行っていた時期には他社に勤務しており X_1 の取締役ではなかったというのであるから、なおさらである。 X_1 には、 Y 各出願に X_2 が発明者として記載されていなかったことによる損害はないとの結論は首肯できる。

X_2 の損害については、 X_2 が発明者として記載され、かつ公開も Y 各出願よりは早くになされた X 出願の存在を考慮して定めており、このことは妥当であると思われる。

5. おわりに

判旨は、 X_2 の作業結果の無断利用行為と、共同発明者の1人である X_2 の氏名不記載の特許出願行為とに分けてそれぞれ不法行為の成否を判断するという、より精緻なアプローチをとっており、このことは評価されよう。

X_2 氏名不記載の特許出願行為の不法行為に関しては、判旨は特許法に基づいた発明者名誉権に依拠しているわけではないように思われる。そうすると、一般の不法行為法によって考えなければならない、あいまいさが持ち込まれるとも考えられるが、特許法に基づいた発明者名誉権といったところで保護内容・基準が明確になるわけでもない。むしろ、一般の不法行為法にしたがって、氏名が発明者として記載されることには要保護性があるか、どのような判断基準・手法によって発明者氏名が記載されないことの違法性を判断すべきかを検討するならば、判断基準が明確になり、事案に即した妥当な結論が得られると思われる。

したがって、このような方向に向かう一步を標したものとして本判決を評価することも可能であろう。ただ、判旨はこの方向での検討についてはなんら言及していないので、これが今後の課題となる。

試論として、他の判決例などを参照して考えたところによれば、氏名が発明者として表示されることの利益は、名誉・声望形成機会への期待と名誉感情であり、これは保護に値するとい

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

える。また、一般の氏名不表示事例において不法行為の成否を問われた判決例と同様に、受忍限度論に基づき、除外された発明者の寄与割合や氏名不表示の態様、さらには特許法の規定等の種々の事情を総合考慮して違法性を判断することとするなら、判断基準の明確化がなされるとともに、様々な場面での発明者氏名の不記載について統一的な考え・手法のもとで、事案により即した基準により妥当な結論を得ることができるのではないかとと思われる。

注 記

- 1) これについては、最高裁平成5年2月16日判決判例時報1456号150頁、この判決の判例批評としての佐藤恵太『特許判例百選 [第3版]』ジュリスト170号(2004年)52頁(25事件)、および東京高裁平成12年11月28日判決 裁判所HPを参照。
- 2) 知財高裁平成20年1月31日判決 裁判所HP。
- 3) たとえば、中山信弘『工業所有権法(上)特許法[第2版]』弘文堂(1997年)59頁。
- 4) 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例1236号(2006年)122頁を参照。ほかに、田邊実「発明者の認定について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(1)特許法 [I]』275頁を参

照。さらに、山田真紀「共同発明者の認定について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(1)特許法 [I]』295頁に近時の裁判例が詳しく紹介されている。

- 5) 東京地裁平成17年9月13日判決「フィルムコーティング分割錠剤事件」判例時報1916号133頁、吉藤幸朔=熊谷健一『特許法概説 [第13版]』有斐閣(1998年)188頁。
- 6) 東京地裁平成14年8月27日判決「細粒核事件」判例時報1810号102頁、前掲注4)三村123~124頁。
- 7) 東京地裁平成18年1月31日判決 判例時報1929号92頁。
- 8) この判決の判例批評として、上野達弘『特許判例百選 [第3版]』ジュリスト170号(2004年)60頁(29事件)。
- 9) この判決の判例批評として、渡邊一平・発明105巻11号(2008年)46頁。
- 10) この判決の判例批評として、平野和宏・知財ぷりずむ89号(2010年)39頁。
- 11) 東京高裁昭和62年2月19日判決「当落予想表事件」判例時報1225号111頁、および小泉直樹「著作者人格権」民商法雑誌116巻4=5号(1997年)584頁、598~599頁も、著作権法19条1項の氏名表示権についてであるが、同様に指摘している。

(原稿受領日 2011年3月8日)