

企業活動に伴う冒認・共同出願違反 クレームリスクとその回避策

知的財産高等裁判所 平成25年3月28日判決
平成24年(行ケ)第10280号 審決取消請求事件

重 富 貴 光*

抄 録 知財管理業務として、冒認・共同出願違反クレームを受ける事態を回避することは極めて重要である。このクレームリスクは、企業活動に伴って他者から技術情報を「受領」することにより発生しうるものである。クレームリスクを回避・低減する手段については、契約関係にある相手方当事者と、契約関係にない第三者との場合に分けて、情報授受の体制・契約等の仕組み作り・発明完成資料の整備保存・出願時の連絡等の措置を事案に応じて適切に講じることが肝要である。

目 次

- はじめに
- 本件の概要
 - 1 本件特許
 - 2 特許無効審判請求
 - 3 本件審決
- 争 点
- 裁判所の判断
 - 1 当事者の関係及び背景事情
 - 2 本件発明の特徴について
 - 3 Aメール及び甲5発明について
 - 4 本件発明と甲5発明との関係－冒認・共同出願違反の成否
 - 5 冒認・共同出願違反に関する主張立証責任
- 検 討
 - 1 企業活動に伴う冒認・共同出願違反クレームリスクとその回避策
 - 2 発明者性の判断基準
 - 3 冒認・共同出願違反の主張立証責任
- おわりに

1. はじめに

企業活動を行うにあたっては、他者より技術情報を受領することが不可避免的に生じるといっても差支えないが、自社が単独で行った特許出願に係る発明について、事後的に他者より発明者性を争われ、紛争に発展するケースが少ない。このような冒認・共同出願違反のクレームを受けることがないように、企業として、日々の知財管理業務においてどのような事項に留意すべきかを検討・把握することは極めて重要である。そこで、本稿では、冒認・共同出願違反の成否が争われた知財高裁平成25年3月28日判決（平成24年(行ケ)第10280号審決取消請求事件（裁判所ホームページ））を題材にしつつ、冒認・共同出願違反クレームリスクとその回避策を紹介する。併せて、冒認・共同出願違反の成否に関連する論点として、発明者性の判断基

* 弁護士・弁理士 ニューヨーク州弁護士
Takamitsu SHIGETOMI

準及び主張立証責任についても検討する。

2. 本件の概要

本件は、原告¹⁾が、被告²⁾の有する本件特許(定義は後記)について無効審判請求をしたところ、特許庁により請求不成立審決(以下「本件審決」という。)がされたため、その取消を求めて知財高裁に出訴した事案である。

本件に関する特許庁における手続は、以下のとおりである。

2.1 本件特許

被告は、平成16年8月5日、発明の名称を「動態管理システム、受信器および動態管理方法」(以下「本件発明」という。)とする特許出願をし、平成23年6月17日、設定の登録(特許第4763982号。請求項の数7)を経て特許権(以下「本件特許」という。)を取得した。

本件特許の請求項1は以下のとおりである³⁾。

【請求項1】第1の位置に設けられ、第1特性を有し、IDタグを起動するトリガ信号を出力する、第1トリガ信号発信器と、第2の位置に設けられ、前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する、第2トリガ信号発信器と、前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して、ID番号を出力するIDタグとを含み、前記IDタグは、受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し、前記IDタグが出力した、トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む、動態管理システム。

2.2 特許無効審判請求

原告は、平成23年10月24日、本件特許の請求項1ないし7に係る特許について、特許無効審判を請求した。

原告が無効審判請求にあたり主張した無効理由は、①冒認、②共同出願違反の2つである。

原告の主張は、大要、本件特許は、原告従業員Aが被告従業員Bに対して送付した平成15年11月14日付け電子メール(以下「Aメール」という。)の添付ファイル(以下「本件添付ファイル」という。)に記載された発明(以下「甲5発明」という。)に係るものであり、被告の単独特許出願は冒認又は共同出願違反に該当するというものである。

2.3 本件審決

本件審決は、大要、Aメールの本件添付ファイルに記載された甲5発明⁴⁾がAにより着想された発明であるとはいえず、また、仮に、原告従業員Aが本件添付ファイルに記載された発明を着想し、被告従業員Bに提示していたとしても、Aが本件発明1の発明者の少なくとも1人であるとはいえないと説示した。

3. 争点

本件訴訟における争点は、原告従業員Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるといえるか否かである。

4. 裁判所の判断

裁判所は、本件審決の認定判断に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。原告従業員Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるといえるかに関し、裁判所が行った認定判断の概要は以下のとおりである(以下は、判決理由を筆者にて整理したものである)。

4.1 当事者の関係及び背景事情

本判決が認定した当事者の関係及び背景事情は以下のとおりである。

(1) 原被告間の取引等

Aメールが被告従業員Bに対して送付された平成15年11月14日に先立つ平成15年9月末、原

告は被告に対してマラソンレース用計測システムの開発を依頼し、翌10月には原被告間で開発基本契約書⁵⁾が締結された。

(2) 原告従業員A及び被告従業員Bについて

原被告間の取引において、原告側の窓口になったのはAであり、被告側の窓口になったのはBである。

Aは、原告の営業部に所属する営業担当の従業員で、取引先から技術的質問や要望を受ける立場にあったが、技術者ではなく、原告には営業部とは別個に技術開発部が存在した。

Bは、もと別会社の開発部門等に所属し、30件以上の特許出願をしたこともある電波技術についての技術者であり、平成15年3月に被告の技術部部長代理として入社した。

(3) 無効審判請求に至る経緯

原告と被告は、平成19年5月10日、「トリガID方式FRIDシステムの販売に関する覚書」を締結し、遅くともその頃から被告が開発・製造及び販売を行う本件発明に係る実施品を原告に供給していたが、被告は、平成23年2月21日、平成15年11月7日付けの基本取引契約及びその他一切の契約を解除する旨の意思表示をした。

原告は、平成17年4月には被告による本件特許出願の事実を知ったが、平成23年8月19日に至り、初めて本件発明が共同発明であるとの主張をした。なお、その段階では、Aの名前は出ていない。原告は、平成23年10月24日、特許無効審判を請求した。

4. 2 本件発明の特徴について

本判決は、本件発明の特徴につき、以下のとおり判示している（下線は筆者による。）。

従来の入退室管理システムは、分離して設けられた2つのアンテナを有し、2つのアンテナを切り換えて、受信期間内に応答信号があるか

否かを判断して、タグの特定と、移動方向を検出していたが、構成が複雑であるとともに、判別に時間がかかるという問題があった。これに対し、本件発明の動態管理システムは、①第1の位置に設けられ、第1特性を有するトリガ信号を出力する「第1トリガ信号発信器」と、②第2の位置に設けられ、第2特性を有するトリガ信号を出力する「第2トリガ信号発信器」と、③第1及び第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して、ID番号を出力する「IDタグ」とを含み、IDタグは、受信したトリガ信号を特定する情報とともにID番号を出力し、④IDタグが出力したID番号を受信する「受信器」とを含むものである。

本件発明は、トリガ信号発信器が、それぞれ異なる特性を有するトリガ信号を出力するとともに、トリガ信号を受信したIDタグが、受信したトリガ信号を特定する情報とともにID番号を出力することにより、IDタグが、どのトリガ信号発信位置をどのように通過したかを知ることができるものである。

4. 3 Aメール及び甲5発明について

原告が冒認・共同出願違反の無効理由を主張した根拠であるAメール及び甲5発明の内容は以下のとおりである。

「弊社、客先からスピードタグSYSTEMを利用して入退管理についての案件があります。1例を付けて、ご質問事項を添付させていただきました。ご教授の程宜しくお願い申し上げます。」

Aメールの本件添付ファイルは「各部屋の出入口にトリガーANTを設置」と題され、図面とともに以下の記載がある。

「各出入口にトリガーANTを設置し、入退情報を把握する。

① 各出入口に設置した、トリガーANTからの情報

各出入口に設置したトリガーANTから、各トリガーのID情報を受信機に送ることによりTAG（人）の入退情報を把握する。

② 各出入口に設置した、トリガーANTの発信を切り替え（連動）てどのトリガーANTから受信したのかを把握することにより入退情報を把握する。

③ 各トリガーANTの受信範囲を狭めて、1トリガー1チャンネルで入退情報を把握する。

①②③の中で一番実現性があるのか、ご教授ください。」

4. 4 本件発明と甲5発明との関係—冒認・共同出願違反の成否

本判決は、冒認・共同出願違反の成否について、以下のとおり判示している。

(1) 発明者該当性の判断基準

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」をいうから（特許法2条1項）、真の発明者又は共同発明者といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。

(2) 本件発明と甲5発明の相違—原告従業員

Aの発明者該当性（下線は筆者による。）

甲5発明は、「各出入口に設置したトリガーANTから、各トリガーのID情報を受信機に送ることによりTAG（人）の入退情報を把握する装置又は方法」である。本件発明は、トリガー信号発信器が、それぞれ異なる特性を有するトリガー信号を出力するとともに、トリガー信号を受信したIDタグが、受信したトリガー信号を特定する情報とともにID番号を出力することにより、IDタグが、どのトリガー信号発信位置をどのように通過したかを知ることができるものである。

このように、甲5発明においては、トリガー信号とは異なる信号である「各トリガーのID情報」

が、「トリガーANT」から、「受信機」に送られるのに対して、本件発明においては、異なる特性を有する「トリガー信号」が、「トリガー信号発信器」から、「IDタグ」に送られるものであり、「IDタグ」が、受信したトリガー信号を特定する情報とともにID番号を「受信器」に送るものである。そうすると、本件発明と甲5発明とでは、各発信器が出力するトリガーIDの出力先も、各発信器が出力するトリガーIDがタグを起動するトリガー信号であるか否かも、相違することになる。

本件発明と甲5発明とでは、各発信器が出力するトリガーIDの出力先が相違し、各発信器が出力するトリガーIDがタグを起動するかトリガー信号であるか否かも相違するから、本件添付ファイルに、本件発明が記載されているということとはできない。そうすると、Aが本件添付ファイルに記載された内容についての着想者であるか否かにかかわらず、Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるということとはできない。

4. 5 冒認・共同出願違反に関する主張立証責任

本判決は、冒認・共同出願違反に関する主張立証責任について以下のとおり判示している。

冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は、形式的には、特許権者が負担すると解すべきであるとしても、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は、先に特許出願されたという事実により、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。

本件においては、Bは、遅くともBメール⁶⁾を作成した平成15年11月14日には、本件発明1、6及び7に相当する技術的思想である甲6発明⁷⁾

を実質的に知得していたものと認められるから、本件発明1、6及び7に相当する技術的思想を知得した上で先に被告が特許出願したことにより、被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。

5. 検 討

5. 1 企業活動に伴う冒認・共同出願違反クレームリスクとその回避策

(1) はじめに

本稿の主眼は、冒認・共同出願違反クレームリスク回避策を検討することにあるが、以下では、まず、冒認・共同出願違反クレームを受けるリスクが発生する場面を概観する(5. 1(2))。次に、クレームリスク回避策を紹介し(5. 1(3)～(5))、本件事案について具体的に検討する(5. 1(6))。また、冒認・共同出願違反紛争事案に限られるわけではないが、本件のように電子メール等の電子情報でのやり取りが証拠提出されることが多いことに鑑み、訴訟上、これらの証拠がどのように取り扱われるかについても簡単に解説する(5. 1(7))。

(2) 冒認・共同出願違反クレームを受けるリスクが発生する場面

実務上、冒認・共同出願違反のクレームを受けるリスクが発生するのはどのような場面であろうか。この点、クレームリスクが発生する契機は、一言でいえば、他者からの技術情報の「受領」にある。この「受領」こそが、後に、企業が単独で特許出願した際における他者からのクレームを許す原因となる。

技術情報の受領先としては様々な主体を想起しうるが、場合分けするに、①契約関係にある相手方当事者、②契約関係にない外部の第三者

に大別することができる。

まず、契約関係にある相手方当事者の典型例としては、共同研究開発・開発受委託契約・製品等の取引契約を締結した相手方などが挙げられる。契約関係にある場合、当事者は、契約の目的に直接関わる事項は勿論、そうでない事項についても協働関係の延長線上として様々な情報を相互にやり取りすることが少なからず想定される。本件事案でも、原被告において本件発明に係る動態管理システム自体を直接的に対象とした開発等の契約を締結していたか否かは判文上必ずしも明らかではないが、原被告は、Aメールが送付された平成15年11月14日に先立つ平成15年10月に開発基本契約を締結し、同年11月には取引基本契約を締結しており、かかる意味において、本件は契約関係にある相手方当事者より技術情報を受領した類型に属する。

次に、契約関係にない他者から技術情報を受領する場面も決して少なくない。すなわち、契約関係がなくても、外部の第三者より、電子メール等によって当方からの依頼等なくして資料等が送付される場合がある。例えば、技術コンサルティング提供事業を行う者(技術コンサルタント)は、企業に対して積極的に技術情報を提供して売り込みを行っている。また、企業に事業化を依頼する個人発明家や、企業に対して共同研究開発及び発明の事業化を働きかける大学・TLO関係者は、協働を申し入れる際に技術情報を企業に送付することがある。このような場合は、企業の意思に関わらず、外部の第三者より技術情報を受領する事態が生じることになる。

事業活動分野によって多少の相違はありうるものの、企業にとっては、自社がどのような場面(類型)にて他者より技術情報を受領することが実務上あるのかという点について、冒認・共同出願違反クレームリスクの回避策を講じる前提として、今一度、想起・把握しておくこと

が肝要である。

(3) 契約関係がある場合のリスク回避策

ここでは、契約関係がある相手方当事者との関係において、冒認・共同出願違反クレームを受けるリスクを回避・低減するために採り得る方策について検討したい。

まず、企業が他者に対して製品等の開発を委託する場合（開発委託類型）には、対価支払いと引き換えに、他者（開発受託者）が開発した成果について、企業（委託者）単独に権利が帰属する旨を契約によって定めることが可能である。この場合には、契約によって冒認・共同出願違反のクレームリスクを回避することができる。

他方で、開発委託類型以外の契約関係にある場合（例：共同研究開発・売買）には、開発委託類型とは異なり、取引に伴って相手方から受領する技術情報に基づく成果について、一律に自己の単独帰属とする旨を契約で定めることは難しい。例えば、共同研究開発契約において、相手方当事者から受領した情報に基づいて得られた成果について、事由の如何に関わらず受領当事者単独に全て成果帰属すると定めることは独占禁止法上の問題が生じ得る⁸⁾。

このような場合、企業としては、第1に、契約関係にある相手方当事者から情報を受領するか否かを意思決定することが重要である。すなわち、成果の単独帰属を志向する企業にとっては、相手方当事者から情報を「受領」しないことこそが冒認・共同出願違反クレームリスクを回避する最も実効的な対応策である以上、契約関係があるとしても、特定のテーマについては、相手方当事者から一切情報を受領しない体制を構築することが考えられる。契約関係にある場合には、相手方当事者より一方的に情報が送付される事態が生じ得るため、これを防ぐためには、相手方当事者に対し、自社が権利の単独帰

属を志向する技術分野に関しては、情報のやり取りを行う意思がない旨を通知するとともに、一切の情報を送付しないように予め要請しておくことが考えられる。

他方で、契約の相手方当事者との関係上、情報受領を一律に拒むことができない場合も当然ありうる。また、共同研究開発の本来的目的との関係では、情報をやり取りすることこそが優れた成果の取得に資するともいえ、一定程度、相手方当事者より情報を受領すべき場合もある。このような場合の対応策としては、相手方当事者との間で成果の取り扱いについて可能な限り契約にて定めることが考えられる。先に述べたとおり、開発委託類型以外の契約関係にある場合（例：共同研究開発・売買）には、相手方から受領する技術情報に基づく成果について一律に自社の単独帰属とする旨を定めることは難しいものの、例えば、自社が単独で成果帰属を希望する技術分野（テーマ）については発明等の成果の買い取りを含めて単独の権利を確保するための条件・手順を定めておけば、冒認・共同出願違反クレームを事後的に受けることなく単独出願を行うことが可能になる。

さらに、考え得る別の対応策としては、立証上の問題が残ることから必ずしも万全なものとはいえないものの、自社単独で特許出願することを志向する技術事項については、相手方当事者から技術情報を受領した時点よりも前に、相手方当事者の技術情報に基づくことなく自社が独自に発明を完成したことを立証できるように、常日頃より自社が開発した成果をその都度証拠化するとともに、当該証拠を適切に保存・管理しておくことが考えられる。この作業は、冒認・出願共同違反クレームリスクを回避することのみならず、自社の先使用発明（先使用権）の確立にもつながるものであり、極めて有益かつ重要である⁹⁾。もっとも、実務上は、多くの場合、社内において相手方当事者から情報を受

領する者と研究開発を担当する者が共通するであろうことから、自社情報及び他者情報の混在が避けられないことに留意が必要である。このような情報の混在に伴う成果帰属の紛争を未然に防ぐ観点からは、共同研究開発等の協働を進めるにあたり、その進捗に応じて、適宜、当事者間にて議事録等を作成し、当該書面において得られた成果毎にいずれの当事者に帰属するかを記録化することが望ましい。

(4) 契約関係にない第三者から情報を受領する場合のリスク回避策

先に述べたとおり、契約関係にない第三者との関係においても、技術コンサルタント、個人発明家、大学・TLO関係者等より、協働の働きかけを受けるなどした際に技術情報の送付を受ける事態が想定される。このような場合に、どのようにすれば、事後の冒認・共同出願違反クレームリスクを回避・低減することができるかについて検討する。

まず、実務的に留意すべきは、これらの外部の第三者との間において、安易に秘密保持契約等の契約関係に入らないことである。後に冒認・共同出願違反クレームリスクに発展するような技術情報は通常非公知であることに鑑みれば、企業が自社単独で開発を進めることを企図し、他者と成果を共有するつもりがない技術分野については、第三者から協働等の提案を受けたとしても、いかなる契約をも締結しないことによって、非公知情報を取得しない対応が得策である。また、前記(3)でも述べたが、相手方当事者より一方的に情報が送付される事態を可及的に防ぐためには、外部の第三者から提携等の提案を受けた場合には、速やかに、当該第三者に対し、自社が権利単独帰属を志向する技術分野に関しては、情報のやり取りを行う意思がない旨を通知するとともに、一切の情報を送付しないように要請すべきである。

もっとも、ときとして、上記通告をするよりも前に、外部の第三者より一方的に技術情報が送付される事態もないわけではない。かかる場合の対応について考えてみるに、通常は、秘密保持契約の締結もなく一方的に技術情報の送付を受けたような場合には、当該技術情報は発明完成要件¹⁰⁾を充足しているものは多くはないであろう。かかる点に鑑み、技術情報を受領した場合には、当該技術情報の限りでは発明の完成には至っておらず、企業が出願すべき自社単独の発明に係る技術的思想の創作に関係するものではないことについて、時宜に応じて見解書を自社にて又は外部の弁護士等に依頼して作成しておくことが考えられよう。

併せて、自社の単独成果として出願等を予定している発明については、外部の第三者より一方的に技術情報の送付を受けた時点において、自社が先に当該発明を保有していたことを立証できるように資料等の整理をしておくことが重要である（この点は前記(3)でも述べたとおりである。）。このような方策を講じたうえで、実務的には、自社にて先に単独出願したうえで、事後的に冒認・共同出願違反クレームを受けた場合に、当該発明については自社が情報受領前に単独で独自に完成していたことを示すことになろう。

他方で、外部の第三者からの協働の提案に応じて、一定の協働を行う場合には、協働に先立って成果帰属を契約によって予め取り決めておくことが重要である（この点についても前記(3)で述べたとおりである。）。

最後に、通常は想定し難い事態ではあるものの、外部の第三者より既に完成した発明に係る技術情報を受領し、かつ、受領当時に自社が未だ発明を完成していなかった場合には、当該第三者より発明を知得したとの位置付けとなる。このような場合には、自社単独で当該発明の出願を希望する場合には、発明に係る特許を受け

る権利を当該第三者より取得する等の措置を取る必要がある。

(5) 単独出願時の留意点

筆者の経験上、冒認・共同出願違反クレームを受ける事態に発展するのは、多くの場合、企業が単独出願をするに伴って、相手方当事者に対して事前又は事後の連絡を何らしなかったケースである。この点に鑑みると、冒認・共同出願違反クレームを回避・低減するための措置としては、単独出願に伴って相手方当事者に連絡しておくことが考えられる。

契約関係にあるか否かを問わず、特許出願時においては、企業は相手方当事者との間で良好な関係（例：協働関係）を築いていることが多く、この時点では、成果の取り扱いに関し、自社が単独出願することについて相手方当事者より特段異を唱えないとの意向表明を受けること、或いは、対価の支払いと引き換えに単独出願の地位を確保すること等の措置をスムーズに達成できる場合は比較的多い。冒認・共同出願違反クレームが発生する事案の多くは、出願時に事前又は事後の連絡を受けなかった相手方当事者が、その後に出願人から連絡ではないルートによって出願事実を知るに至り、以降における企業との関係悪化の事情と相俟って、事案の筋の良し悪しは措いて感情的にクレームを述べるに至るケースである。このような事情に鑑みると、自社単独にて特許出願を行う企業にとって将来の冒認・共同出願違反クレーム発生懸念がある場合には、出願に伴って（事案の多くは、出願業務に支障が生じてはならないであろうことから出願直後にならざるを得ないであろうが）、相手方当事者に単独出願の事実を連絡し、可能な限り、相手方当事者の了解を得ておくことが好ましい。

(6) 本件についての検討

以上に述べたことを踏まえつつ、本件事案について検討を加えたい。

本件は、本件発明に係る動態管理システム自体を直接的に対象とした開発等の契約を締結していたか否かは判文上必ずしも明らかではないものの、被告が開発基本契約・取引基本契約といった契約関係にある相手方当事者（原告）より技術情報を受領した事案である。また、結論としては、本件発明に係る技術的思想とは異なる（本件発明とは無関係の）技術情報を原告従業員Aから取得したに過ぎない事案である。

また、本件では、被告は、平成16年8月5日に特許出願した際、原告に対して特許出願について知らせていない。他方、原告は、平成17年4月には被告による本件特許出願を知ったが、当時は本件特許出願の発明者性について何ら問題にしていない。平成23年2月になり、被告が原告に取引を終了する旨を通告したことに伴い、原告が平成23年8月に至って本件発明の発明者性等を問題とし始めたというものである。

本件にて、被告が原告より受領し、後に冒認・共同出願違反のクレームを受けるに至った契機としてのAメールは、当時原被告間取引の過程にて行われた様々なやり取りの中で送付されたメールの1つである。また、このAメールは、原告による顧客対応の一環として、技術的な事項について被告に対して質問されたものである。このようなメールを受領することは、取引関係に照らして、いわば不可避的といえよう。したがって、本件は、被告が動態管理システム分野の発明に関して自社単独で権利確保を志向していたとしても、当該分野に関する技術情報の一切の受領を拒むことは出来かねる事案といえよう。

理想的には、原被告間取引の過程で行われる種々雑多なやり取りの中で送付される情報についても、少なくとも被告が自社単独で権利確保

を志向する動態管理システム分野に関しては、全て被告単独に帰属する旨を契約にて予め合意しておくことが望ましいが、現実問題として、被告単独の成果帰属を一般的・包括的に定める契約を締結できるとは通常考え難い。

このようにみると、本件事案は、その性質上、冒認・共同出願違反クレームリスクを完全に払拭することが困難な事案といえる。しかしながら、実務上、可能な限りクレームリスクを低減する方法としては、以下の対応が考えられるのではなかろうか。

第1に、本件では、平成16年8月5日に被告が単独で本件特許出願を行う際に、発明者性を適式に検討し、単独帰属にて出願すべき権利であると判断した場合には、立証資料等を整えておくことが考えられる。本件における被告としては、この検討の際に、Aメールを契機として事後に冒認・共同出願違反クレームを受ける懸念を必ずしも抱いていなかったことが考えられ、かつ、結論として甲5発明が本件発明とは異なるとの認定判断がされたことに鑑みれば、被告がそのような懸念を抱かなかつてもやむを得ないともいえようが、上記のとおり、仮に事後的にクレームを受けるに至った場合でも、速やかに立証資料等を提示することができれば、無効審判請求等に発展する事態を回避できる場合は多くなるであろう。

第2に、被告としては、本件特許出願当時において、本件特許出願の発明者性等について原告が事後にクレームを付ける可能性を少しでも認識し得た場合には、本件特許出願後速やかに、出願の事実を知らせるとともに、望むべくは、当該出願について発明者性を争わないことが読み取れるような相手方当事者の言明を得ておくことが好ましい。この点、事柄の性質上、明確な書簡は徴求し難いであろうことに鑑みれば、例えば電子メールでのやり取りにて自社単独の出願を了解した旨の相手方当事者の意向を取得

しておくことが望ましい。このような対応を講じていた場合には、本件においても、平成16年ないし17年の時点にて、原告が被告による出願に異を唱えない旨の意向を示した旨の証拠等を確保することが可能となり、以降に原被告間の取引が終了するに至った場合において、原告が本件特許の発明者性を問題にし始めたとしても、上記証拠等を示せば、原告による無効審判請求を断念させることもできたのではなかろうか。

(7) 補論：電子メール等の電子情報の証拠取り扱い

本件では、原告が冒認・共同出願違反の根拠として提出した証拠は電子メールをプリントアウトしたものである。そこで、以下、簡単に、電子メール等の電子情報の証拠取り扱いについて説明しておく¹¹⁾。

電子メール等の電子情報は、これを記録する媒体に記録・保存されている。この記録媒体自体(例えば、CDやDVD)の取り扱いについては、民事訴訟法上、①文書であるとする説¹²⁾、②準文書であるとする説¹³⁾、③文書ではないとする説¹⁴⁾とに分かれている。

もっとも、実務上は、記録媒体に記録・保存された電子情報(電子メール等)をプリントアウトし、当該書面を書証として取り調べる取り扱いが一般に認められている。この場合、プリントアウトした書面自体が書証となることから、ときとして、プリントアウトした書面と記録媒体の記録内容の同一性如何が争われる事態が生じうるが、このような場合には、記録媒体に記録された電子情報を検証又は鑑定することになる¹⁵⁾。

以上が電子メール等の電子情報の証拠としての位置付けであるが、実務上、電子メールを証拠として有効活用するためには、以下の点に留意しておく必要がある。まず、電子メールは、

正式な通知文書とは異なり、その多くが日々の業務の過程で迅速に情報を伝達するために利用されている性質上、主語・述語・目的語等の一部が省略されるなどした結果、メールに記載された文章の意味内容が一義的とはいえないものとなってしまいう傾向がある。本件事案でも、原告は、本件添付ファイルに記載された文章（「各トリガのID情報を受信機に送る」）との内容について、「タグが」という主語が省略されているに過ぎないと主張しているが、これこそ、本件発明との関係で重要な送信主体が電子メールに記載されていないことに起因する問題点が露呈している。したがって、電子メールを作成するに際しても、電子メールに記載された文章等を将来証拠として利用することを考えるならば、その文章の記載内容が明確に理解できるように作成・保存しておくことが重要である。

次に、電子メールは、通常、一般にチェーンメールと称されるように当事者の連絡等が連鎖的に行われる形で作成されることが多い。このような性質に照らせば、証拠提出をする場合には、チェーンメールの一部を提出したとしても、相手方又は裁判所より、当事者の連絡内容を正確に理解するためにはチェーンメール全体を証拠提出すべきであるとの指摘を受けることが少なくない。したがって、電子メールを証拠として利用する場合には、自己に都合の良い発信内容のみを抽出することは必ずしもできないことに留意し、発信全体を通じて証拠として十分に利用できるように日々の業務にて作成・保存する視点を持つておくべきであろう¹⁶⁾。

5. 2 発明者性の判断基準

(1) 序論

本件において、原告は、原告従業員Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるとして、様々な主張を行ったものの、特許庁及び知財高裁ともに当該主張を排斥している。ここでは、

発明者性に関し、これまでの裁判例によって示されている判断基準を整理し、本判決の考え方の位置付けを考察するとともに、原告従業員Aがどのような創作等を行っていれば発明者又は共同発明者足りえたのかについて検討を加える。

(2) 発明者性の判断基準に関する裁判例

まず、発明者に該当するための判断基準を詳細に示した近時の裁判例として、知財高裁平成20年5月29日判決（平成19年(ネ)10037号損害賠償請求控訴事件（判例時報2018号146頁））がある。同判決の判示は以下のとおりである（下線は筆者による）。

「発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度なものという規定され（特許法2条1項）、産業上利用することができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる」と規定され（同法29条1項柱書き）、また、発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることでできる程度まで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと解すべきであるとされている（最高裁昭和52年10月13日第1小法廷判決民集31巻6号805頁参照）。したがって、発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度まで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について、例えば、管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータを取りまとめた者又は実験を行った者や、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者等は、発明者には当た

らない。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に参与することが必要なわけではなく、共同で参与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。」

また、知財高裁平成20年9月30日判決（平19年（行ケ）10278号審決取消請求事件（裁判所ホームページ））は、共同発明者となるための要件について、以下のとおり判示している（下線は筆者による）。

「もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に参与することが必要なわけではなく、共同で参与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである。」

上述した2つの裁判例が示すとおり、発明の完成に至るまでには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程が存在するが、発明者であると認められるために求められる「着想」及び「具体化」の内容については、東京地裁平成18年1月26日判決（平成14年（ワ）8496号特許出願権譲渡対価請求事件（判例時報1943号85頁））が以下のとおり判示している。

「発明者たり得る者、つまり、技術思想の創作に貢献した者とは、新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち、新しい着想をした者は、原則として発明者であ

るものの、この着想とは、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない。また、新しい着想を具体化した者は、その実験やデータの評価など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、共同発明者たり得る。換言すれば、新しい着想を具体化することが、当業者にとってみれば自明のことである場合は、着想者のみが発明者と認められ、これを単に具体化した者は発明者たり得ない（この場合は、上記の単なる補助者にあたるというべきである。）」

以上に示した裁判例等をも踏まえつつ、発明者に該当するか否かの判断手法を整理すると、以下のとおりとなろう。

- ① 検討対象となる発明について、当該発明の特徴的部分（特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分）を把握する。
- ② 上記①の発明の特徴的部分の完成に向けた課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明者であると主張する者によって当該完成に対する貢献・寄与がなされているかを検討する。
- ③ 上記②の貢献・寄与有無の具体的な検討作業として、発明者であると主張する者によって、（i）課題及びその解決手段・方法が具体的に認識され、技術的思想として概念化されたような「着想」がなされたといえるか、或いは、（ii）新しい着想について、自明でない態様にて「具体化」がなされたといえるかを検討する¹⁷⁾。

(3) 本判決についての検討

まず、本判決は、判断基準に関し、次のような判示をしている。

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」をいうから（特許法2条1項）、真の発明者又は共同発明者といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。

この判示内容は、比較的簡素ではあるが、発明の技術的思想¹⁸⁾の創作行為への加担¹⁹⁾の有無を検討するものであり、前記(2)で紹介した従来の裁判例の基準を基本的に踏襲するものと評価できる。

次に、本件事案における具体的な検討についてみると、本判決は、本件特許発明の技術的思想（発明の特徴的部分）を以下のとおり認定している。

- ① トリガ信号発信器が、それぞれ異なる特性を有するトリガ信号を出力し、トリガ信号がIDタグに送られる
- ② トリガ信号を受信したIDタグが、受信したトリガ信号を特定する情報とともにID番号を出力する
- ③ 上記①及び②により、IDタグが、どのトリガ信号発信位置をどのように通過したかを知ることができる

とりわけ、上記①及び②は、本件特許発明の技術的思想（発明の特徴的部分）は、本件発明における課題を解決するための「着想」に関する部分である。そのうえで、この「着想」に原告従業員Aが加担したか否かを考察した結果として、知財高裁は、本件添付ファイルには、受信機に送られる「各トリガのID情報」が、「TAG」（IDタグ）に対する信号である「トリガ信号」と同じものを意味する旨の記載やこれを示唆する記載があるとはいえないとして、原告従業員による「着想」への加担がないとしている。また、知財高裁は、上記①の「トリガ信号にIDを含める」ことのみが、本件発明における課題を解決するための具体的な着想ということではできないとして、上記②も本件発明における課題

を解決するための「着想」であるとしている（もっとも、上記②についても、原告従業員Aにより着想されたものではない。）。以上より、知財高裁は、原告従業員Aが本件発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないと結論している。

このようにみると、本件において、原告従業員Aの発明者性が認められるためには、原告としては、上記①又は②のいずれかの技術的思想の創作行為に加担したことを主張立証する必要があるといえよう。しかしながら、甲5発明には、かかる技術的思想は開示又は示唆されておらず、いずれにしても本件では原告従業員Aには発明者性が認められ難いと思われる。よって、本件は、原告従業員Aが本件発明に関し、着想及び具体化のいずれにも関与したとはいえない事案として整理することになる。

なお、本判決は、判決理由中にて、原告従業員Aが原告営業部に所属する営業担当従業員であって技術者ではない旨を認定している。このような原告従業員Aの属性は発明者該当性判断にあたり決定的要素ではないものの、他方で、原告従業員Aが本件発明の技術的思想の創作に加担したとは考え難い間接事実の1つとしては考慮されているように思われる。

また、本件訴訟にて興味深いこととして、被告は、電波分野においては着想の具体化は容易ではないことを主張していた。

すなわち、被告は、電波（無線通信）の分野に属する発明において、電波を用いる場合、ハードウェアやソフトウェアの構成によって、読み取り精度が大きく影響を受けるため、所定の効果を実現できるシステムを構築するのに多大な時間と労力を必要とすること、電波を用いて何らかのシステムを組む場合には、その過程で、試作品の製作と実証実験を何度も繰り返し、不具合の原因を究明し、改良を重ねることにより、読み取り率を引き上げていくという作業が不可

欠であること等を述べることによって、本件発明は、具体化が困難な電波分野に属するものであって、着想さえできれば具体化が容易なカテゴリーに属する発明ではなく、着想さえできれば具体化が容易であるという原告主張は、電波技術に関わる者の常識とは大きく懸け離れたものであると主張している。このような主張は、発明の属する技術分野如何によっては（化学分野がその代表例であろうが）、その裏付け等がある限りにおいて、特に発明の具体化（発明完成）をした者の認定判断を慎重に行うよう裁判所を説得するために有用なものといえよう。

5. 3 冒認・共同出願違反の主張立証責任

無効審判・審決取消訴訟類型においては、裁判例上、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は特許権者が負担するものとされている²⁰⁾。もっとも、特段の事情のない限り、先に出願したことによって、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者」であることについて事実上の推定が働くことが少なくないと考えられている。

知財高裁平成22年11月30日判決(平成21年(行ケ)第10379号審決取消請求事件(裁判所ホームページ))は、上記の主張立証責任の分配論に基づき、以下のとおり、当事者が主張立証すべき事項について詳しく判示している。

「無効審判請求において、特許権者が、正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度、具体的に主張立証すべきかは、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる。…正当な者によって特許出願がされたか否かは、発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か、発明が専門的な技術、知識、経験を有することを前提とするか否か、実施例の

検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か、発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか、発明者と主張する者が複数存在する場合に、その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等、事案ごとの個別的な事情を総合考慮して、認定すべきである。」

本件事案についてみるに、本判決も、基本的には従前の裁判例の考え方を踏襲したうえで、被告従業員Bがなした甲6発明を知得して被告が特許出願をしたことにより、被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは他の反証がない限り推認されるとしている。そして、本件では、既にみたとおり、原告の主張立証の限りでは、原告従業員Aが発明者であることの主張立証（反証）がないことから、上記推認は覆されず、被告には冒認又は共同出願違反はないとされた。

6. おわりに

発明者該当性が争われる冒認・共同出願違反紛争は、複雑な事実関係及び技術が絡むうえに、該当性を一義的に判断することが難しい紛争類型である。このような紛争の発生を可能な限り回避するために、本稿で示した内容が少しでも役立てば幸いである。

注 記

- 1) 原告は、コンピュータ及び電気・電子情報通信機器の輸出入・販売・製造及び仲介等を目的として設立された株式会社であり、FRIDすなわち非接触ICタグのメーカーである。
- 2) 被告は、コンピュータソフトウェアの開発及び販売等を目的とする株式会社であり、平成6年頃からFRID分野の研究を開始した。
- 3) 本件訴訟では、原告は、本件特許の請求項1乃至7の全てにつき無効審判請求が成り立たないとの審決の取消を求めている。もっとも、知財高裁は、請求項1に関して示した判決理由が請

- 求項2乃至7にも同様にあてはまる旨を判示していることに鑑み、本稿では請求項1に焦点を当てて紹介・検討する。
- 4) 審決は、甲5発明は「各出入口に設置したトリガーANTから、各トリガーのID情報を受信機に送ることによりTAG（人）の入退情報を把握する装置又は方法」であると認定している。
 - 5) この開発基本契約が本件発明に適用されるか否かについては当事者間で争いがあったようであるが、判決文を読む限り、契約の適否について判断はなされていない。
 - 6) Bメールは、被告従業員Bによって、平成15年11月14日にAメールに対して返信されたものである。
 - 7) 甲6発明とは、Bが平成15年11月14日にAメールに応える形で送付したBメールの記載（「①の方法は『トリガーがトリガーのIDを発信し、そのトリガーに起動されたタグがそのIDをひろって自分のIDとトリガーのIDを受信機に送る』ということだと思います」との記載）であり、「トリガーがトリガーのIDを発信し、そのトリガーに起動されたタグがそのIDをひろって自分のIDとトリガーのIDを受信機に送る装置又は方法」というものである。
 - 8) 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針（最終改訂平成22年1月1日）第2・2(2)ア[1]は、共同研究開発の成果の帰属を当事者が取り決めることは原則として不公正な取引方法に該当しないとすもの、取り決めの内容において参加者間で著しく均衡を失し、これによって特定の参加事業者が不当に不利益を受けることとなる場合には独占禁止法第19条（独占禁止法第2条第9項第5号（優越的地位の濫用）又は一般指定第5項（共同行為における差別取扱い）の問題となるとしている。
 - 9) この点、先使用権立証のための実務的方策については、拙著「先使用権の確保に向けた実務戦略」（一般財団法人経済産業調査会、平成25年）にてご紹介している。
 - 10) 発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げるができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと解すべきであるとされている（最高裁昭和52年10月13日第1小法廷判決民集31巻6号805頁参照）。
 - 11) 電子メールの書証としての取り扱いについては、拙稿「海外ブランド商標ライセンス事件」（知財管理60巻12号）2021頁でもご紹介している。
 - 12) 竹下守夫「コンピュータの導入と民事訴訟法上の諸問題」（ジュリスト484号31頁（1971年））等。この見解によれば、記録媒体自体を書証として取り調べることになる。
 - 13) 大阪高裁昭和53年3月6日判決民集31巻1号38頁等。この見解によれば、記録媒体を原本とし、当該記録媒体に記録・保存された電子情報をプリントアウトしたものを写しとして書証に準じるものとして取り調べることになる。
 - 14) 本間義信〔判批〕判例タイムズ390号265頁（1979年）等。この見解によれば、検証の方法により、電子情報の証拠調べを行うことになる。
 - 15) 以上につき、秋山幹男他著「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ」533頁以下（日本評論社、2010年）参照。
 - 16) 電子メールの証拠化に伴う裁判実務上の問題点を議論するものとして、加藤新太郎編「民事事実認定と立証活動第Ⅰ巻」73頁以下（判例タイムズ社、2010年）がある。
 - 17) この「着想」「具体化」がそれぞれ如何なる場合に発明の特徴的部分の完成への貢献・寄与となるかという点について、発明の属する技術分野等を勘案しつつ判示した参考となるべき裁判例として、東京地裁平成14年8月27日判決（平成13年(ワ)第7196号特許権譲渡対価請求事件（判例時報1810号102頁））がある。同判決の関連判示部分は次のとおりである。「一般に、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、①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、②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、とする見解が存在する。上記のような見解については、発明が機械的構成に属するような場合には、一般に、着想の段階で、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①により発明者を確定し得る場合も少なくないと思われるが、発明が化学関連の分野や、本件のような分野に属する場合には、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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のまま発明の成立に結び付き難いことから、上記の①を当てはめて発明者を確定することができる場合は、むしろ少ないと解されるところである。」

- 18) 当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分又は発明の特徴的部分と言い換えることができよう。
- 19) 貢献・寄与と言い換えることができよう。
- 20) 知財高裁平成22年11月30日判決(平成21年(行ケ)第10379号審決取消請求事件(裁判所ホームページ

ジ)), 知財高裁平成22年4月27日判決(平成21年(行ケ)第10213号審決取消請求事件(裁判所ホームページ)), 知財高裁平成21年6月29日判決(平成20年(行ケ)第10427号, 第10428号及び第10429号審決取消請求事件(裁判所ホームページ)), 知財高裁平成18年1月19日判決(平成17年(行ケ)第10193号審決取消請求事件(裁判所ホームページ))。

(原稿受領日 2013年11月11日)

