

平成12年(行ケ)第336号審決取消請求事件
平成14年3月5日口頭弁論終結

判 決

原告	被告	三菱電機株式会社
原告	原告	日石三菱株式会社
原告	原告	日本グリース株式会社
原告	原告	株式会社中善
原告ら訴訟代理人弁護士		旗加 鈴森 佐
同		藤 木 田 藤
同		倫 尚
同弁護士		進子 誠男 強
原告ら訴訟復代理人弁護士		安 達 実 知 子
被 告		A

主 文
特許庁が平成11年審判第35137号事件について平成12年7月18日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告ら
主文と同旨

2 被告
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告三菱電機株式会社（以下「原告三菱電機」という。）、同日石三菱株式会社（以下「原告日石三菱」という。）、同日本グリース株式会社（以下「原告日本グリース」という。）及び同株式会社中善（以下「原告中善」という。）は、発明の名称を「放電加工液および放電加工法」とする特許第2723435号の特許（平成4年11月30日出願、平成9年11月28日登録、以下「本件特許」とい

い、その発明を「本件発明」という。）の特許権を共有する者である。
被告は、平成11年3月29日、本件特許を請求項1ないし4のいずれに関しても無効とすることについて審判を請求した。特許庁は、これを平成11年審判第35137号事件として審判した結果、平成12年7月18日、「特許第2723435号発明の明細書の請求項1乃至請求項4に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、平成12年8月9日にその謄本を原告らに送達した。

2 特許請求の範囲

「[請求項1] 40℃での動粘度が1.0～3.0mm²/sの低粘度油と、40℃で固体の数平均分子量400～1200のテルペン樹脂および/または40℃で固体の数平均分子量400～1200の石油樹脂とからなり、樹脂成分が0.5～20重量%含まれてなる放電加工液。

[請求項2] 40℃での動粘度が3.0mm²/sを越え25mm²/sまでの中粘度油を1～15重量%含んでいる請求項1記載の放電加工液。

[請求項3] JIS K 2242に基づく冷却性能試験法において、液温30℃で測定したときの特性温度が500℃以上で、800℃から200℃に至る冷却時間が7.0秒以下である請求項1または2記載の放電加工液。

[請求項4] 請求項1、2または3記載の放電加工液の存在下に、被加工物と加工用電極との間に放電を生ぜしめ、被加工物を加工する放電加工法。」

3 審決の理由

審決の理由は、別紙審決書の写しのとおりである。要するに、本件発明の共同出願人の一人である原告中善は、同発明の発明者の一人である被告から、特許を受ける権利についての被告の持分（以下「被告持分」という。）の譲渡を受けていなかった、とした上、これを前提に、本件特許は、その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされ

たとき（特許法１２３条１項６号）に該当するから、無効とされるべきである、とするものである。

第３ 原告ら主張の審決取消事由の要点

審決は、原告中善が被告（請求人）から被告持分の譲渡を受けたか否かにつき、「本件においては、勤務規則その他の定が存在せず、特許を受ける権利について請求人の譲渡の意思を推認できる明白な事情を認定できず、また、譲渡証書も作成されていないだけでなく、中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり、特許法が職務発明について規定している法条の趣意に悖るこのような場合についてまで請求人と中善との間に特許を受ける権利の譲渡についての合意があったとすることはできない。」（審決書１２頁２６行～３２行）と認定判断をした。審決の上記認定判断は誤りであり、結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、審決は取り消されなければならない。

１ 「特許を受ける権利について請求人の譲渡の意思を推認できる明白な事情を認定でき」ないとの認定の誤り

（１）「請求人は、本件発明の出願に当たって、発明者が請求人で、出願人が中善であると自ら記載した乙第３号証に示す発明者及び出願人のリストを特許事務所に渡していること」（審決書１１頁１８行～２１行）は、審判段階以来、当事者間に争いがない事実である。

（２）これをより具体的にいうと、次のとおりである。

被告は、本件発明につき共同で特許出願するに当たって、原告三菱電機関係については、同原告を出願人、その従業員であるＢ及びＣを発明者とし、原告日石三菱関係については、同原告（正確には、三菱石油株式会社である。同社は、平成１１年４月２３日に同原告に吸収合併された。）を出願人、その従業員であるＤ及びＥを発明者とし、原告中善関係については、同原告を出願人、その従業員であった被告を発明者とする内容の文言の記載された文書（以下「被告起案文書」という。）を、自分自身が作成して、ファックスで原告日本グリースに送付した。

原告らは、本件出願を委任した朝日奈特許事務所から、出願人及び発明者をだれにするかについて問合せを受けたので、原告らそれぞれの内部で出願人及び発明者を確定した上、まず、被告が、上記のとおり、原告三菱電機、同日石三菱、同中善の関係で出願人及び発明者を記載した被告起案文書を作成し、これを原告日本グリースの名古屋支店にファックスで送付し、これが同所から原告日本グリースの技術研究所にファックスで送付され、原告日本グリースの担当者が、これに同原告関係の出願人及び発明者を記入して完成し（以下「甲第１３号証文書」という。）、完成した甲第１３号証文書を朝日奈特許事務所に送付した。

（３）甲第１３号証文書は、その記載内容からして、これが作成されたころ、若しくは、それ以前の時期において、本件発明に係る特許を受ける権利が、発明者であるＢ（原告三菱電機）、Ｃ（同）、Ｄ（原告日石三菱）、Ｅ（同）、Ｆ（原告日本グリース）、Ｇ（同）、被告（原告中善）から、原告三菱電機、同日石三菱、同日本グリース及び同中善に譲渡されていることを証明する書面であることが明らかである。したがって、原告中善の従業員であった被告が、原告中善に被告持分を譲渡していないということはあり得ないことである。

（４）審決は、甲第１３号証文書が存在するにもかかわらず、「請求人は発明完成時、出願時又は登録時のいずれにおいても本件発明について対価の支払を受けておらず、これに対して請求人が不満を抱いていたであろうことは忖度するに難くない。請求人は、使用者である中善と自分との間に存在する立場上の大きな力関係の下、在職中その地位・立場を危うくしてまで本意に沿った行動をとることができなかったとみるのが相当であ」（審決書１１頁２５行～３１行）とし、これを根拠に被告の譲渡の意思を否定している。

しかしながら、審決自体が、「少なくとも、請求人が取締役を退任した平成７年９月３０日まで、中善が出願人であることを不満とする請求人の行動はなかったことだけをみると、請求人は特許を受ける権利の譲渡について了承していたかのように見える。」（審決書１１頁２１行～２４行）と述べているように、被告には、本件出願について、少なくとも、平成７年９月３０日に原告中善を退職するまで、同原告が出願人であることを不満とする行動はなかったものであり、出願当時、被告が本件発明に係る特許を受ける権利を譲渡することを了承していたことは明らかである。審決の認定は、失当である。

２ 「譲渡証書も作成されていない」ことを被告持分が移転していない根拠とした誤り

(1) 特許法は、譲渡証書を作成することを、特許を受ける権利の譲渡が有効に行われるための要件としていない。

審決は、「いうまでもなく譲渡証書とは、契約等の法律行為による権利の移転を証する書面であり、特許を受ける権利の譲渡に当たっても譲渡契約の成立を明らかにするためには是非とも必要なものであって出願要件ではないとか会社と従業員との間にも信頼関係があるとかを理由として作成しなくてもよいというような性質のものではない。」(12頁16行～20行)などと述べているが、明らかに失当である。

特許庁は、昭和40年9月16日通商産業省令第95号により改正される前の特許法施行規則5号の下で、出願人が特許出願をするに際し、願書に譲渡証書を添付することを義務付けていた。上記改正の後、出願人は、譲渡証書を添付する義務がなくなったものの、一部の大手企業が引き続いて譲渡証書を添付していたので、特許庁は、弁理士に対し、任意に提出することを禁止する旨通知した。以後、特許事務所においては、特許庁の意向に従って、依頼人に譲渡証書の作成を要求することをやめ、譲渡証書に注意を払わなくなった。本件発明についても、原告らから出願の委任を受けた朝日奈特許事務所は、甲第13号証文書によって、本件発明に係る特許を受ける権利の移転に関する発明者と出願人との合意ができているものと判断したのである(ちなみに、後記の原発明、第1発明、第2発明についての出願は、原告三菱電機の社内弁理士によってなされたものである。)

(2) 後述する放電加工液ダイヤモンドEDF-Kの共同開発の過程でなされた特許出願(特願昭61-1538, 特願昭62-2209, 特願平4-280123, 特願平4-320263(本件発明))。前3者を順に「原発明」、「第1発明」、「第2発明」という。), による4件の特許出願とその後の特許取得の経緯をまとめると次のとおりである。

- (7) 原発明(甲第16号証参照)
- | | |
|-------|---------------------------|
| 発明の名称 | 放電加工液 |
| 出願 | 昭和61年1月8日(特願昭61-1538) |
| 出願人 | 原告三菱電機, 同日本グリース, 同中善 |
| 発明者 | H(原告三菱電機), F(原告日本グリース), G |
- (同), 被告(原告中善)
- | | |
|--------|------------|
| 譲渡証書作成 | 昭和62年1月20日 |
|--------|------------|
- (4) 第1発明(甲第18号の1証参照)
- | | |
|-------|---------------------------|
| 発明の名称 | 放電加工液及び放電加工方法 |
| 出願 | 昭和62年1月8日(特願昭62-2209) |
| 公開 | 昭和62年12月2日(特開昭62-277220) |
| 出願人 | 原告三菱電機, 同日本グリース, 同中善 |
| 発明者 | H(原告三菱電機), F(原告日本グリース), G |
- (同), 被告(原告中善)
- | | |
|--------|----------------------|
| 設定登録 | 平成8年6月10日(第2060887号) |
| 譲渡証書作成 | 昭和62年1月20日頃 |
| 備考 | 原発明に基づく国内優先権主張 |
- (ウ) 第2発明(甲第25号証参照)
- | | |
|-------|------------------------------|
| 発明の名称 | 放電加工液及び放電加工方法 |
| 分割出願 | 平成4年10月19日(特願平4-280123) |
| 出願公開 | 平成5年11月22日(特開平5-309527) |
| 出願人 | 原告三菱電機, 原告日本グリース, 原告中善 |
| 発明者 | H(原告三菱電機), F(原告日本グリース) G(同), |
- 被告(原告中善)
- | | |
|--------|----------------------|
| 設定登録 | 平成8年9月19日(第2563736号) |
| 譲渡証書作成 | 昭和62年1月20日頃 |
| 備考 | 第1発明の分割出願 |
- (I) 本件発明(甲第1号証参照)
- | | |
|-------|------------------------------|
| 発明の名称 | 放電加工液および放電加工法 |
| 出願 | 平成4年11月30日(特願平4-320263) |
| 出願公開 | 平成6年6月3日(特開平6-155165) |
| 出願人 | 原告三菱電機, 原告日石三菱, 原告日本グリース, 原告 |
- 中善
- | | |
|-----|-----------------------------|
| 発明者 | B(原告三菱電機), C(同), D(原告日石三菱), |
|-----|-----------------------------|

E (同), F (原告日本グリース), G (同), 被告 (原告中善)
設定登録 平成9年11月28日 (第2723435号)

(3) 上記4件の発明は、いずれも、原告日石三菱が販売する放電加工液ダイヤモンドEDF-Kの開発の経過においてなされたものである。上記のとおり、第1発明は、原発明に基づく優先権主張を伴った特許出願であり、第2発明は、第1発明の一部を分割出願したものであり、本件発明は、第2発明とほぼ同時期に、更に改良を加えたものを特許出願したものである。

設定登録を受けた第1発明、第2発明及び本件発明は、それらの特許の特許請求の範囲において、いずれも、ベースオイルとなる低粘度の油に添加物を加えたものであること、所定の冷却特性を有すること、において共通の特徴を有している。上記3件の発明は、いずれも、原告日本グリースの有する熱処理油の技術に基づいているものである。

第1発明及び第2発明に係る譲渡証書は、昭和61年12月ころ、後日の証拠とするために、同時に作成された。第1発明と第2発明の譲渡の時期が同時であるのは、第2発明は第1発明の分割出願だからである。本件発明について出願の委任を受けた朝日奈特許事務所は、甲第13号証文書によって、本件発明に係る特許を受ける権利の移転に関する発明者と出願人との合意ができているものと判断し、それ以上に、譲渡証書を作成することまではしなかったのである。

このような一連の開発のプロセスに鑑みれば、第1発明と第2発明については、被告から原告中善に、被告の有する特許を受ける権利の持分が譲渡されているのに、本件発明についてのみは、特許を受ける権利の持分 (被告持分) が譲渡されていない、などということは、あり得ないことというべきである。

3 「中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり、特許法が職務発明について規定している法条の趣意に悖るこのような場合についてまで請求人と中善との間に特許を受ける権利の譲渡についての合意があったとすることはできない。」 (審決書12頁28行～32行) との認定の誤り

審決は、「中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり、」と認定した上、使用者が従業員の職務発明は無償かつ当然に会社に帰属するものであるとの意思を有することは特許法が職務発明について規定している法意にもとるとして、これを、被告持分の譲渡を否定する根拠の一つとしている。しかし、このような認定は、明らかに失当である。

職務発明において、使用者等は、発明者に対し、「職務発明をするに至った行為」を職務として与えるとともに、その職務を遂行するのに必要な設備・資材・費用 (給与も含む) を提供することによって、発明の完成に多大の貢献をしているのである。また、従業者等は、企業において多くの知識及び技能を体得することができ、これが発明完成への重要な助けとなっているのである。したがって、職務発明について使用者等の果たす役割には、極めて大きいものがある。そこで、特許法35条3項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めて、勤務規則その他の定めによって、一方的に特許を受ける権利を会社に移転することを認める一方で、対価を支払わせることにしているのである。特許法は、対価を支払わないとされている場合には譲渡が無効となる、と定めているわけではなく、むしろ、職務発明について特許を受ける権利を契約その他によって譲渡したときには、相当の対価の支払を受ける権利を有すると定めて (特許法35条3項)、無償で譲渡されるものとされているとき、あるいは、対価が定められなかったときについても、発明者である従業員に相当の対価の支払を受ける権利を保障することにしているのである。これは、会社と従業員との力関係によって職務発明を無償で譲渡することが強要されることもあり得ることを考えて、従業員である発明者を金銭給付という形で保護する旨を定めるものである。

そうである以上、対価が支払われないとされている場合においては、対価の支払をなさしめることによってこそ利害の調整が図られるべきである。審決のように、特許を受ける権利の譲渡そのものを認めないことにするという形でこの問題を解決しようとすることは、特許法の趣旨と相容れないものというべきである。

4 被告の、本件発明が職務発明であることを否定する主張に対する反論
被告は、本件発明が職務発明であることを争っている。しかし、審決が認定しているとおり、本件発明は、被告にとって正しく職務発明である。被告は、原告

三菱電機から依頼を受け、原告中善の担当者として放電加工液の開発に従事していたものであり、原告中善に勤務規則がないこと、技術担当者である旨の職名がないこと、発明に対する待遇と報酬がないことによって、本件発明に係る放電加工液の開発が被告の職務内容となることが否定されるものではない。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は、正当であり、審決を取り消すべき理由はない。

1 原告らの主張1（「特許を受ける権利について請求人の譲渡の意思を推認できる明白な事情を認定でき」ないとの認定の誤り）について

(1) 特許を受ける権利は、これを譲渡するに当たって、必ず譲渡証書が作成されなければならないものである。本件発明については、被告から原告中善に対して、被告持分を譲渡したことを示す譲渡証書が作成されていないから、被告は、原告中善に対して、被告持分を譲渡したことになる。

原告らは、甲第13号証文書が譲渡証書であるとしている。しかし、甲第13号証文書は、被告が、原告日本グリースに送信した被告起案文書の写しに原告日本グリースが書き足したメモにすぎないものであって、譲渡証書ではない。しかも、譲渡を示す譲渡証書は、原本でなければならないのに、原告らが審判段階及び訴訟段階で提出した甲第13号証文書に記載されている被告記載部分は、原本でなく、写しにすぎない。

譲渡証書であるためには、そこに、当事者の譲渡の意思が示されていなければならない。ところが、上記のとおり、甲第13号証文書は、被告が記入したものの写しに、他人が勝手に追加して記入したものであり、いい加減なものであるから、単なるメモにすぎないものであって、このようなものが譲渡証書であるはずがない。しかも、甲第13号証文書をみても、他人の文章が挿入されていて、何を意味しているのか不明確となっており、被告がいかなる合意の下で被告持分を譲渡したのか全く明らかでない。

(2) 被告は、平成4年11月2日、原告中善の取締役直売部長に就任した。しかし、その際、被告は、原告中善から、取締役直売部長就任について、これといった説明を受けていない。被告は、潤滑油の販売担当専門職として長年にわたり、驚異的な販売実績を達成してきたので、原告日石三菱や同中善に対する多大の成果のゆえに取締役就任することになったものと思われる。少なくとも、被告は、本件発明をした対価として取締役に就任したとは、一切聞いていない。

(3) 本件発明は、松脂を添加することを要点とするものである。特許請求の範囲は、各発明者による実験と提案によるものであるものの、松脂を添加するとの部分は、被告のアイデアによるものである。

原告日本グリースのFは、その陳述書（甲第38号証）において、熱処理油の技術を応用するに当たって樹脂を加えるという考え方について、同人が提案したものである、と述べているけれども、その陳述は、誤っている。

原告三菱電機は、放電加工液の激しい販売競争で苦戦を強いられ、次世代加工液を早急に開発しなければならない状況に置かれており、このような状況の下で、原告中善は、この原告三菱電機の販売戦略の一環に組み込まれていた。このようなときに、被告は、Iに、松脂を添加する、松脂を添加するのであれば他社の特許に抵触しないというアイデアを提案し、これが基となって、原告日石三菱、同三菱電機、同日本グリースにおいて本件発明を完成させ、次世代加工液の開発を実現したのである。

2 原告らの主張2（「譲渡証書も作成されていない」ことを被告持分が移転していない根拠とした誤り）について

(1) 特許を受ける権利を譲渡するに当たって、必ず、譲渡証書が作成されなければならないことは、前述したとおりである。

原告らは、特許法は、特許を受ける権利の譲渡について譲渡証書を作成することを要件としていない、と主張する。しかし、この主張は、特許法35条の理念を正しく理解していないものである。

特許庁が、昭和40年の特許法の改正以来、特許出願の際、譲渡証書の添付を省略すべきものとしていたことは事実である。しかし、必要が生じた場合にはその提出をすべきことが義務付けられていたのであり、このことは、本件において、審判段階での審尋によって、原告らが譲渡証書の提出を求められたことから明らかである。

(2) 被告が、第1発明、第2発明についての譲渡証書を、その意思に基づいて作成したことは認める。

3 原告らの主張3（「中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり、特許法が職務発明について規定している法条の趣意に悖るこのような場合についてまで請求人と中善との間に特許を受ける権利の譲渡についての合意があったとすることはできない」との認定の誤り）について

原告中善は、被告に対し、本件発明に係る被告持分の譲渡手続を要求せず、いわば、被告を無視していた。被告は、本件発明に係る被告持分の譲渡を了承していたわけではなかった。被告は、原告中善の態度を理不尽に思い、一連の特許出願に基づいて設定登録がなされたあかつきには、解雇をも覚悟の上で、被告の正当な権利を主張し、原告中善と協議を図るつもりであった。しかし、幸か不幸か、被告が原告中善に在職していた間には設定登録がなされず、第1発明、第2発明、本件発明のいずれについても、設定登録がなされたのは退職後であった。そこで、被告は、平成7年9月30日の退職後、このような不自然な状況を改善するために、平成9年1月、是正措置をするように申入れを行なったものの、受け入れられなかった。原告中善には、社員の発明は、すべて当然に無償で会社に帰属するという意思がうかがわれる。

審決の認定に誤りはない。

4 本件発明が職務発明でないこと

原告中善の主たる業務は、石油製品の販売である。被告は、本件発明を完成した当時、原告中善の技術担当者ではなく純粋な販売担当者であり、直売課長であった。被告の業務は、原告中善の主たる業務である石油製品の販売であり、燃料油のほか、特に工業用潤滑油の販売をしていた。発明をなす業務とは関係のない販売担当者のした行為であるから、職務発明とはいえない。

第5 当裁判所の判断

1 原告らの主張1（「特許を受ける権利について請求人の譲渡の意思を推認できる明白な事情を認定でき」ないと認定の誤り）について

(1) 甲第13号証によれば、次の記載がある文書（甲第13号証文書）が存在することが認められる。

(7) 上端の欄外には、「92年11月9日 15時08分；日本グリース株式会社名古屋支店 技術研究所殿」、「技術研究所、I主幹研究員殿←名古屋支店 E D F - K 改良品特許出願人及び発明者（樹脂配合品の特許申請）」との記載がある。

(4) 原告三菱電機、同日石三菱、同中善関係の特許出願人及び発明者欄には、

「1, 三菱電機関係
出願人 東京都千代田区<以下略> 三菱電機株式会社 J
発明者 . . . B, C

2, 三菱石油関係
出願人 東京都港区<以下略> 三菱石油株式会社 K

発明者 . . . D
. . . E

3, 中善関係
出願人 名古屋市<以下略> 株式会社中善 L
発明者 . . . A」

との記載がある。

(ウ) 原告日本グリースの特許出願人及び発明者欄には、

「4 日本グリース(株)
出願人 大阪市<以下略> M
発明者 . . . F
発明者 . . . G」

との記載がある。

(2) 甲第13号証文書の、原告三菱電機、同日石三菱（三菱石油）、同中善関係の出願人及び発明者の各欄に係る(4)の部分、被告自身が作成して、これを原告日本グリース名古屋支店にファックスで送付したことは、当事者間に争いが無い。

(3) 甲第13ないし15、32号証、弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

① 原告中善は、放電加工液ダイヤモンド E D F - K の共同開発において、共同開発に当たる会社の間で行われる会議の設定などの諸事務を担当しており、そ

の際、原告中善の社員であった被告が、上記事務のほか、必要に応じて技術上の関与をし、さらに、原告中善の特許関係の事務一切を担当していた。

② 原告らは、本件発明についての特許出願を委任した朝日奈特許事務所から、出願人及び発明者をだれとするかについて問合せを受け、それぞれの内部で出願人及び発明者を確定した上、まず、被告が、甲第13号証文書の上記(イ)の部分と同一内容の文書を作成し(被告起案文書)、これを、原告日本グリース名古屋支店宛てにファックスで送付した。

③ 原告日本グリース名古屋支店は、これを同社技術研究所にファックスで送付し、その間に、原告日本グリースは、上記(ア)及び(イ)の部分を作成した後、朝日奈特許事務所に送付した。これが甲第13号証文書である。

④ 朝日奈特許事務所は、上記のとおりにして作成された甲第13号証文書を基に、明細書案を作成した上、平成4年11月25日、これを原告日本グリースに送付し、不備な点、不明な点を指摘し、検討して各社の意見を取りまとめて欲しい旨伝えた。

⑤ 朝日奈特許事務所は、原告らからの回答を受けて、平成4年11月30日、特許出願した。

(4) 上記認定の事実によれば、被告は、本件発明に係る特許関係の原告中善の事務の担当者として、明確な被告自身の意思に基づいて、出願人を原告中善、発明者を被告とするという記載を含め、上記内容の被告起案文書を作成したことが明らかであるから、被告は、同文書を作成して原告日本グリース名古屋支店にファックスで送付した時点で、原告中善が出願人である、逆にいえば、被告は発明者の一人ではあるものの出願人ではなくなっているとの態度を、外部に向かって明確にしていたことが明らかである。

そうだとすれば、反対の結論に導く特別の事情が認められない限り、被告による上記行為までの間に、被告から原告中善へ被告持分の譲渡が行われたとするのが、合理的な事実認定の方法であるというべきである。ところが、上記特別の事情に該当するものは、本件全証拠を検討しても見出すことができない。

(5) 被告は、特許を受ける権利を譲渡するに当たって、必ず、譲渡証書が作成されなければならないものである、本件発明については、被告から原告中善に対して、被告持分を譲渡したことを示す譲渡証書が作成されていないから、被告は、原告中善に対して、被告持分を譲渡したことになる、と主張する。

しかしながら、特許を受ける権利を譲渡するに当たっては必ず譲渡証書が作成されなければならない、というわけのものではないことは、後述するとおりである。

被告は、特許を受ける権利を譲渡するに当たっては必ず譲渡証書が作成されなければならない、ということを前提に、縷々主張するけれども、前提において既に誤っており、採用できない。

なお、仮に、被告の主張するとおり、被告が原告中善に被告持分を譲渡していないとすれば、被告は、自分が発明者の一人であり、原告中善に被告持分を譲渡していないにもかかわらず、敢えて、事実と反する被告起案文書を作成して、原告らに無効となるべき特許の出願をさせ、このようにしてなされた特許につき、原告中善を退職した後に、これを無効とすべきであるとの審判を請求しているということになる。もしそうであるとするならば、被告の行為を全体としてみた場合、とりわけ原告中善以外の原告らとの関係において、著しく信義に反するものといわざるを得ないのである。

(6) 審決は、被告による被告起案文書の作成とその送付(ファックスによる送付)という上記事実が存在するにもかかわらず、「請求人は発明完成時、出願時又は登録時のいずれにおいても本件発明について対価の支払を受けておらず、これに対して請求人が不満を抱いていたであろうことは忖度するに難くない。請求人は、使用者である中善と自分との間に存在する立場上の大きな力関係の下、在職中その地位・立場を危うくしてまで本意に沿った行動をとることができなかったとみるのが相当である」(審決書11頁25行～31行)とし、これを根拠に被告の譲渡の意思を否定している。

しかしながら、仮に、被告が本件発明について対価を受けておらず、これに対して不満を抱いていたとしても、前述したとおり、被告は、被告起案文書の作成とその送付をもって、本件発明に係る被告持分を原告中善に譲渡したことを明らかにしているものであり、このような強い証明力を有する事実による推認が、これにより覆されるものでないことは、論ずるまでもないところというべきである。

2 原告らの主張2(「譲渡証書も作成されていない」ことを被告持分が移転し

ていない根拠とした誤り)について、

(1) 一般に、権利の譲渡は、譲渡人と譲受人間の合意のみで効力を生じるのが原則である。特許法も、その33条1項で、「特許を受ける権利は、移転することができる。」と定めるだけであり、特許を受ける権利の譲渡を上記原則の例外とはしていないことが明らかである。

したがって、「譲渡証書も作成されていない」ことは、被告持分が移転していない根拠にはなり得ない。

審決は、「いうまでもなく譲渡証書とは、契約等の法律行為による権利の移転を証する書面であり、特許を受ける権利の譲渡に当たっても譲渡契約の成立を明らかにするためには是非とも必要なものであって出願要件ではないとか会社と従業員との間にも信頼関係があるとかを理由として作成しなくてもよいというような性質のものではない。」(12頁16行～20行)と述べている。しかしながら、上述したとおり、一般に、譲渡契約においては、当事者間の合意のみで権利移転の効果を生じるのであり、譲渡証書が作成されなければ権利移転が生じないというわけでもなければ、譲渡証書以外に契約の成立を裏付ける資料はあり得ないというわけでもない。譲渡証書は、その意味で、権利移転を裏付ける、多くの場合有力ではあるものの、結局のところ一つの資料であるにすぎず、それ以上に出るものではない。審決は、根本的な誤りを犯している。

(2) 被告は、特許法施行規則5条が、「特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。」と規定していることをもって、特許を受ける権利を譲渡するに当たって、必ず、譲渡証書が作成されなければならない、と考えているようである。

しかしながら、同条は、上記のとおり、「権利の承継を証明する書面」の提出を求めることができると規定しているだけであって、その書面に格別の制限を加える旨は規定していないから、特許を受ける権利の譲渡行為自体について、書面による合意という、いわゆる要式行為を要求しているものではなく、権利の譲渡の合意があり、特許を受ける権利を承継したことを証明するに足る書面があればよい、としているものと解するのが当然である。したがって、権利の譲渡の合意に当たって、譲渡人と譲受人が何らの書面をも作成していないとしても、後に、例えば、譲渡人が、特許を受ける権利を譲受人に譲渡したことを確認する書面を作成すれば、これも「権利の承継を証明する書面」となり得るのである。

被告の主張は、採用できない。

(3) 前述したところによれば、甲第13号証文書は、本件発明の出願手続を進めている過程で発明者及び出願人自身の関与によって作成されたものであるから、特許法施行規則5条にいう「権利の承継を証明する書面」としての証拠価値は非常に高いものということができる。

いずれにせよ、審決が「譲渡証書も作成されていない」ことを被告持分が移転していない根拠としたことには、明らかな誤りがある。

3 原告らの主張3(「中善において職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白であり、特許法が職務発明について規定している法条の趣意に悖るこのような場合についてまで請求人(被告)と中善との間に特許を受ける権利の譲渡についての合意があったとすることはできない」との認定の誤り)について

審決は、原告中善の態度をもって、「特許法が職務発明について規定している法条の趣意に悖る」とし、このことを直ちに、特許を受ける権利の譲渡の合意の否定と結び付けている。

しかしながら、特許を受ける権利の譲渡の合意の有無は、事実認定の問題であって、譲受人である原告中善の、職務発明についての態度のいかんによって、左右されるべき事柄ではない。

審決のいわんとするところが、たとい譲渡の合意が認められたとしても、「職務発明は無償かつ当然に中善に帰属するものであるとの意思が明白」な原告中善には、法律上、権利は移転しないものとして処理するのが、職務発明についての特許法の規定の趣旨である、ということであるとしても、失当である。特許法35条3項が、職務発明については、「勤務規則その他の定めにより、」、すなわち、従業者等の意思に反してでも、権利を使用者等に承継させ得るものとしていることなどに照らせば、上記のような場合には、譲渡の効力を否定することによってではなく、原告中善に相当の対価を支払わせることによって両者の利害を調整しようとし

ているとみるのが、合理的であるからである。

いずれにせよ、審決は、事実認定の問題に、職務発明における使用者と従業員の利害の調整の問題を誤った形で持ち込んでいるのであって、失当である。

4 本件発明が職務発明でないとの被告の主張について

被告は、本件発明を完成した当時、技術担当者ではなく純粋な販売担当者であり、直売課長であった、被告の業務は、原告中善の主たる業務である石油製品の販売であり、燃料油のほか、特に工業用潤滑油の販売をしていた、発明をなす業務とは関係のない販売担当者のした行為であるから、職務発明とはいえない、と主張する。

しかしながら、そもそも、本件において問題となるのは、被告から原告中善に被告持分が譲渡されたと認められるか否かであり、この点についての前記判断の結論が、本件発明が被告にとって職務発明であるか否かによって、影響を受けることはあり得ない。この意味で、被告の主張は主張自体失当という以外にないものである。

5 結論

以上によれば、審決の取消しを求める原告らの請求は、理由がある。そこで、これを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山 下 和 明

裁判官 穴 戸 充

裁判官 阿 部 正 幸