

判決年月日	平成 22 年 2 月 24 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事件番号	平成 21 年 (ネ) 第 10017 号		
<p>X 社が就業規則等に基づき従業者 A から特許を受ける権利の譲渡を受けた本件発明につき，A が X 社退職後 Y 社に入社し，Y 社に特許を受ける権利を譲渡して Y 社において特許出願した事案について，Y 社は「背信的悪意者」に当たるとして，X 社から Y 社に対する，X 社が特許を受ける権利を有することの確認請求が認容された事例</p>			

(関連条文) 特許法 34 条 1 項

1 本件は，被控訴人が出願し特許庁において審査中の本件発明について，一審原告たる控訴人が一審被告たる被控訴人に対し，使用者たる控訴人が就業規則等に基づき従業者から特許を受ける権利の譲渡を受けたとして，控訴人が同権利を有することの確認を求めた事案である。

2 原審は，本件発明の発明者は，平成 16 年 1 月 15 日に控訴人を退職してその後被控訴人に入社した A のみであり，被控訴人は，A から本件発明について特許を受ける権利の譲渡を受けて平成 16 年 6 月 14 日に特許出願をした，特許を受ける権利の譲渡の対抗要件は出願であるところ，被控訴人は対抗要件を具備しており，かつ，被控訴人は背信的悪意者とはいえないなどとして，控訴人の本訴請求を棄却した。そこで，一審原告である控訴人が控訴した。

3 本判決は，本件発明の発明者は，上記 A のみであると認定した上，次のとおり判示するなどして，原判決を取り消して，一審原告の請求を認容した。

「...控訴人のもとで平成 15 年 8 月 23 日に完成した本件発明は，被控訴人においてそのままの形で平成 16 年 6 月 14 日に特許出願がされたということが出来る。

...本件発明が，A が被控訴人に入社した平成 16 年 4 月当時，公に知られていたとまで認めることはできず，本件発明は，...誓約書に記載された秘密保持義務の対象であったと認められる。

そうすると，A は，控訴人との秘密保持契約に違反して，本件発明に関する秘密を被控訴人に開示したということが出来る。

そして，...被控訴人の代表者である B は，平成 16 年 6 月 14 日までの間に...被控訴人が A から本件発明の特許を受ける権利の譲渡を受けた際，同発明について特許出願がされていないこと及び本件発明は A が控訴人の従業員としてなしたものであることを知ったというべきである。そして，B は，A から本件発明について開示を受けてそのまま特許出願しかつ製品化することは，控訴人の秘密を取得して被控訴人がそれを営業に用いることになると認識していたというべきであり，さらに，本件発明は A が控訴人の従業員としてなしたものであることからすると，通常は，控訴人に承継されているであろうことも認識していたというべきである。

このように、被控訴人の特許出願は、控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して、そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから、被控訴人は『背信的悪意者』に当たるといふべきであり、被控訴人が先に特許出願したからといって、それをもって控訴人に対抗することができるとするのは、信義誠実の原則に反して許されず、控訴人は、本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるといふべきである。」