



® 平成31年 1月 28日 (月)

No. 14859 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会  
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)  
郵便番号 104-0061  
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671  
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4  
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971  
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円  
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び  
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [東京地裁] [上]…………… (1)

## 主要判決全文紹介

《東京地方裁判所》

### 特許権移転登録手続等請求事件

(「自動洗髪装置」特許 (特許第5944025号) 移転登録手続等請求事件) [上] (全2回)

—平成29年(ワ)第10038号、平成30年10月25日判決言渡—

本件は、原告が、「自動洗髪装置」の特許権(以下「本件特許権」、これに係る特許を「本件特許」という。)に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた。原告は、被告が上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことを知り、被告の行為は冒認出願(特許法123条1項6号)に該当するとして、被告に、①特許法74条1項に基づき、本件特許権の移転登録手続を求めるとともに、②民法709条に基づき、損害賠償金300万円(弁護士・弁理士費用相当額)及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月17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裁判を提起した。



## 情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳  
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 矢野 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980  
E-mail [ttdc-ip@ml.toyota-td.jp](mailto:ttdc-ip@ml.toyota-td.jp)

判決は、①について、被告は原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条1項を原因とする移転登録手続をせよ、また②については以下の理由により請求が棄却された事例である(冒認出願による損害として、本件訴訟追行に要した弁護士費用等以外の損害の主張はないこと、及び被告は、原告から冒認の事実を指摘されてもなお、合理的な理由なくこれを否定し、逆に自らが特許権者であることを前提に、真の権利者に対し訴訟を提起して特許権を行使し、真の権利者による応訴を余儀なくしたような場合でもないこと)。

## 第1 当裁判所の判断

### 1 争点1(本件特許発明の発明者は誰か)について

(1) 後記第2の1の前提事実に加え、証拠(後記アないしキに共通するものとして、甲20、原告代表者本人。それ以外については各括弧内掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 原告の経歴等及び被告の経歴等(記載を省略)

イ 平成26年3月7日、原告代表者は、被告代表者のもとを訪れて雑談している際に、被告代表者から市場のニーズに適合した自動洗髪機が存在しない旨の話聞いた。原告代表者が原告の技術によれば被告代表者の望むような自動洗髪機を製造開発できる旨を伝えたところ、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪機の開発を依頼した。その際、被告代表者は、原告代表者に対し、自動洗髪装置の具体的構成について説明や指示をしていない。

ウ 原告代表者は、自動洗髪機の開発に当たり、まず他社の先行特許の調査を行い、先行特許のうち、頭皮に触れずにシャワーの水圧で流す方法については、カットした短い毛が毛根の近くに入っているとうまくとれないという問題があり、他方、ギアを使って突起にかかる圧力を均等にする方法については、1つの線状の形でも複雑であり、頭の形を覆う球面にすると更に複雑となるほか、安全面やコストの点でも問題がある等の分析を重ねた。

このほか、原告代表者は、突起等をばねで伸ばす方法も検討したが、突起等が3本を超えた場合に、適正な荷重を得られず、適正な圧力で頭を洗うことができないという結論に至った。

このような分析・検討を経て、原告代表者は、頭部の形状等が個人で異なり、頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として、柔らかいエアバッグに突起部を備え、エアバッグに空気を入れて膨張させるという着想にたどり着いた。

そして、原告代表者は、平成26年4月5日に、本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案(甲2の1、甲2の2)を作成し、同月7日、被告代表者に対し交付した。その後、同月22日、原告代表者は、本件特許発明について記載した業務日報(甲3)を作成した。

エ 本件特許の出願人代理人である訴外A弁理士(以下「A」という。)は、平成26年5月2日、被告代表者から自動洗髪機に係る特許出願について初回の相談を受け、同月14日、被告代表者に対し、自動洗髪機に関する先行特許調査を行ったが、本件特許発明に類似する先行特許は見つからなかった旨を報告するとともに、被告代表者の指示を待って特許出願手続を進める旨を記載したメールを送信した(乙8)。

被告は、(所在地は省略)中小企業団体中央会(所在地は省略)地域事務局に対し、「平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の公募申請書類を提出し、平成26年5月15日に同申請が受け付けられた旨の通知を受けた。この公募申請書類である事業計画書には、自動洗髪機を示す図も記載されていた(甲9の1、9の2)。

オ 平成26年7月11日、原告代表者は、被告代表者に対し、「昨日申し受けました資料」として、本件特許発明に係る内容を記載した業務日報の該当箇所の画像を添付したメールを送信した(甲17