



2018年11月度 東西部会報告

裁判所における発明者認定基準 に関する研究

2017年度 特許第2委員会 第4小委員会

報告者 [東京] 塚原 剛

(キヤノン株式会社)

[大阪] 伊波 興祐

(新日鐵住金ステンレス株式会社)



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4. 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



1.概要

◆ 背景

発明者の認定は、職務発明に対する報奨や複数当事者間での共同研究開発成果の取扱いの協議等の様々な場面における判断の基礎となり、これを誤った場合には種々のリスクが生じる。

ケース	リスク
「発明者以外」を 発明者と認定	<ul style="list-style-type: none">・ 真の発明者からの、本来得られるべき相当の対価（利益）との「差額」の請求。・ 単独出願機会の逸失。
「発明者」を 発明者と認定せず	<ul style="list-style-type: none">・ 真の発明者からの、相当の対価（利益）の請求。・ 共同出願違反又は冒認出願に基づく、拒絶・無効。・ 共同出願違反又は冒認出願を理由とする紛争。

◆ 目的

発明者認定が争点となった訴訟をケーススタディとして、裁判所の発明者認定例を紹介すると共に、企業実務における提言を行うこと



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



2.統計

◆ 分析対象(合計71件)

- 裁判所HP[期間:2003年1月1日から2017年3月31日]
- /検索式:特許*(発明者とは+冒認+共同発明者)]

◆ 統計- 公報記載の発明者と裁判所によって認定された発明者との相違率

		一致 (件数)	相違 (件数)	相違率 (%)
分野	医薬	7	8	53.3
	化学	9	17	65.4
	機械	11	12	52.2
	電気・制御	3	4	57.1
合計		30	41	57.7

● 争いとなった事件のうち、半数以上において、発明者が相違。



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



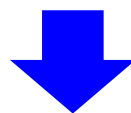
3.裁判例紹介(3-1.研究方針)

◆ 発明者認定に関する基本的な考え方

平成19年(行ケ)10278号 (平成20年9月30日判決言渡)[知財高裁／審決取消訴訟]

※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にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。

※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。



◆ 検討の観点

- ・「発明の特徴的部分への寄与」という観点は、実務では忘れられがちでは？
- ・着想段階と具体化段階における発明者認定の留意点は？
- ・その他、実務で留意しておくべき事項はないか？



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



「発明の特徴的部分」への寄与

◆ 発明の特徴的部分の定義

平成19年(行ケ)10278号 (平成20年9月30日判決言渡)[知財高裁／審決取消訴訟]

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

◆ 裁判例 1 平成25年（ワ）34182号（平成28年10月24日 判決言渡） [東京高裁／特許を受ける権利確認等請求事件]

■ 発明名称 保湿剤およびその製造方法

GG組成物(保湿剤原料)の**化学合成**による製造を依頼

知見を提供



原告



被告

化学合成による製品を完成、納入



被告が単独で
特許出願

■ 争点

原告従業員は、共同発明者に該当するか。



裁判例紹介

◆ **裁判例 1** 平成25年（ワ）34182号（平成28年10月24日 判決言渡）
[東京高裁／特許を受ける権利確認等請求事件]

■ 裁判所の判断

1). 特徴的部分の認定・・・

発明の目的、効果、従来技術との関係から、本発明の特徴的部分を抽出。

「(3) 本件発明 1 について

ア 本件発明 1 の目的及び効果並びに従来技術との関係について

本件発明 1 は、・・・ α -GG 単独の場合よりも保湿性が向上し、大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供することを目的としたものであって、・・・。

他方、・・・ GG を化学合成法によって製造することができること、・・・ いずれも公知であったと認められる。」

「(ア) 本件発明 1 - 1 の特徴的部分について

・・・上記アで説示した本件発明 1 の目的及び効果並びに従来技術との関係に照らすと、本件発明 1 - 1 は、・・・ **そうすると、本件発明 1 - 1 は、構成①及び②が同発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分**であって、**これらの構成が同発明の特徴的部分に**当たり、同発明のその余の発明特定事項は、同発明の特徴的部分とは認められない。」



裁判例紹介

◆ **裁判例 1** 平成25年（ワ）34182号（平成28年10月24日 判決言渡）
[東京高裁／特許を受ける権利確認等請求事件]

■ 裁判所の判断

2).特徴的部分に対する寄与の判断...

事件の経緯を基に、特徴的部分に寄与したか否かを判断。

「...**構成②の数値範囲は**、実施例 1 ないし 3 により導き出されたものであることが認められるところ、前記 1 の認定事実によれば、これらの実施例は、いずれも被告従業員Aiiを中心とする被告従業員等が実験的に導出し、その効果を確認したものであって、この過程に原告従業員Aiが実質的に関与したとみることはできない。

そうすると、...原告従業員Aiが同発明の共同発明者の一人であると認めることはできない。」

留意点 1

「発明の特徴的部分がどこか、特徴的部分に寄与した者は誰か」という視点を持つ。



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



「着想」段階の発明者認定

◆ 基本的な考え方

発明の成立過程において、**着想の提供**（課題の提供又は課題解決の方向づけ）を行った者、**着想の具体化**の2段階に分け、各段階について実質上の協力者の有無について次のように判断する。

- ・提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である
- ・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

特許庁資料：「日本における発明者の決定」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_1.pdf

- 着想をした者が発明者として認められる基準は技術分野に応じて異なるのではないか？



裁判例紹介

平成13年(ワ)第7196号（平成14年8月27日 判決言渡）
[東京地裁／特許権譲渡対価請求事件]

「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（注：提供した着想が新しい場合は、着想者は発明者である）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～」

「発明が**化学関連**の分野や、本件のような分野（筆者注：**医薬品**）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測することは困難**であり、着想がそのまま発明の成立に結びつき難いことから、上記①（注：提供した着想が新しい場合は、着想者は発明者である）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。」

※着想をした者が発明者として認められる基準が
技術分野によって異なることを示唆



裁判例紹介(機械・電気分野)

◆ 裁判例 2 (平成11年(行ケ)330号等 (平成15年 3月25日 判決言渡) [東京高裁/審決取消請求事件])

・着想そのものが重要であるとして、具体化するための構成を提示しなくても発明者と認められた事例

■ 考案名称：内装用仮設足場

原告

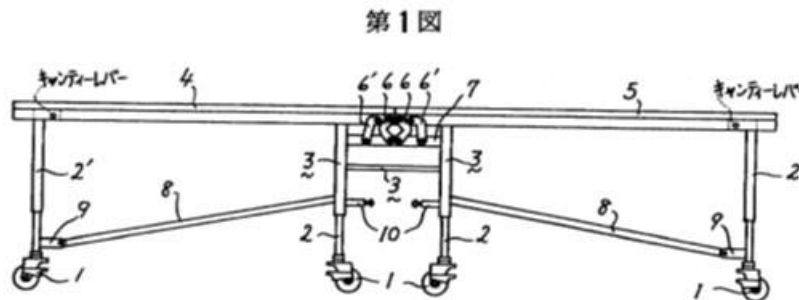
試作依頼

被告

製作

・宴会場等の折り畳み
ステージ台
(ポータブルステージ)を、
建設現場の足場に転用
することを着想。

・実用新案登録出願



■ 争点

原告従業員は、共同考案者に該当するか。
(無効審判では否定)



裁判例紹介(機械・電気分野)

◆ 裁判例 2 (平成11年(行ケ)330号等 (平成15年 3月25日 判決言渡) [東京高裁/審決取消請求事件])

・着想そのものが重要であるとして、具体化するための構成を提示しなくても発明者と認められた事例

「～ポータブルステージの上記の基本的な態様を建築工事現場に転用するという着想を持つこと自体が、発明ないし考案の実現において、大きな地位を占めるものであることが明らかである。原告Bは～着想のみであっても、～少なくとも共同発明者の一人には当たると評価すべきである。
…このように、～着想及びそのための製品の仕様についての大まかであるが一定の方向性が与えられれば、…これを具体化することに、さほど困難があったとは考えにくく、現実に著しい困難があったことを認めるに足りる証拠もない。」

※既存のポータブルステージを建設現場の足場に転用しようと着想したこと自体に発明者性が認められるのであり、実際に建設現場に転用するための具体的手段の提供は重要ではないと判断した。

ケーススタディ

- 特に、具体化に困難が伴わないような発明においては、着想そのものに発明者性が認められやすい

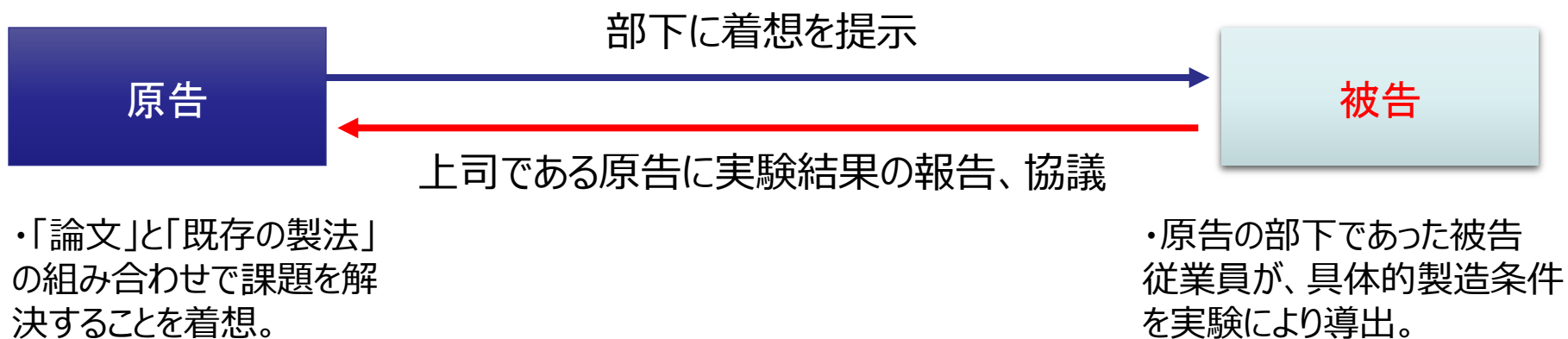


裁判例紹介(化学・医薬・バイオ分野)

◆ 裁判例 3 (平成13年(ワ)第7196号 (平成14年8月27日 判決言渡) [東京地裁/特許権譲渡対価請求事件])

・発明の課題を解決するためには、**最適な実験条件を見つけ出すことが重要**であり、公知の製法の組み合わせに過ぎない着想の提供を行った者は、発明者と認めることができないとされた事例

■ 発明名称：細粒核



■ 争点

原告は、共同発明者に該当するか。



裁判例紹介(化学・医薬・バイオ分野)

◆ 裁判例 3 (平成13年(ワ)第7196号 (平成14年8月27日 判決言渡) [東京地裁/特許権譲渡対価請求事件])

・発明の課題を解決するためには、**最適な実験条件を見つけ出すことが重要**であり、公知の製法の組み合わせに過ぎない着想の提供を行った者は、発明者と認めることができないとされた事例

「～当時被告会社が抱えていた**課題（真球度の高い細粒核を高収率で得ること）の解決のためには、攪拌造粒法における最適な実験条件を見つけ出すことが重要**であり、**当時公知であった主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と、寺下論文に開示された真球度の高いコーティング用細粒核を高収率で得る方法とを組み合わせ**て主薬を含む真球状の細粒核を製造しようとすることは、**それ自体が発明と呼べる程度に具体化したものではなく、課題解決の方向性を大筋で示すものにすぎない。・・・また、当該着想自体も当業者であればさほどの困難もなく想到するものであって、創作的価値を有する発想ということもできないのであるから、原告をもって、本件発明の共同発明者と認めることはできない。」**

ケーススタディ

●化学・医薬・バイオの分野においては、着想の具体化が困難であり、**具体的実験条件の指定など**をした者に対して発明者性が認められやすい



「着想」段階の発明者認定のまとめ

着想をした者が発明者であるか否かを判断する際の留意点

留意点 2

※着想の具体化及び効果の予測が容易な分野（機械・電気分野等）

- ・課題の解決に至るための具体的な条件提示の有無は重視されにくいいため、**着想そのものが新しいか否かの観点**を持って判断すべき

留意点 3

※着想の具体化及び/又は効果の予測が困難な分野（化学・医薬・バイオ分野等）

- ・着想が**公知の製法の組み合わせ**に過ぎない等の事情の有無を確認すべき
- ・**具体的な実験条件の指定等をした者**が発明者から漏れていないか確認すべき



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



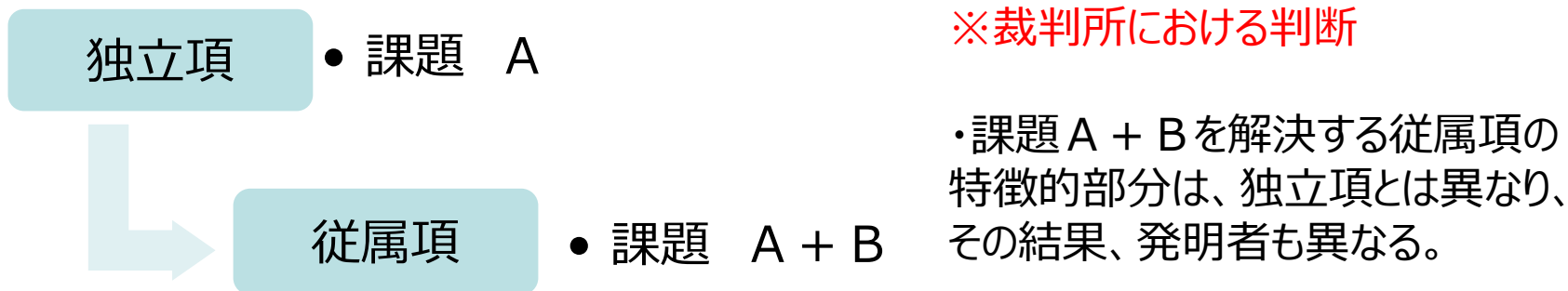
実務上注目すべき裁判例

◆ 請求項と発明者との対応関係

願書に複数の発明者の氏名が記載されている場合に、全ての発明者が全ての請求項に係る発明の発明者であるか否かはわからない

◆ 裁判例 4 (平成25年(ネ)第10100号(平成27年3月25日判決言渡) [知財高裁／特許を受ける権利確認等請求控訴事件])

・独立項と従属項の間で発明者が異なると判断された事例





実務上注目すべき裁判例

◆ 裁判例 4 (平成25年(ネ)第10100号(平成27年 3月25日判決言渡) [知財高裁／特許を受ける権利確認等請求控訴事件])

・独立項と従属項の間で発明者が異なると判断された事例

※裁判所の判断

本件基礎出願発明 8 及び 9 は、まず、請求項 6 記載の…（以下「傾斜架橋工程」という。）を採用した上、請求項 8 記載の「前記結晶合成工程（1）において、リン酸カルシウム結晶にビニル基を導入し、そして、前記傾斜架橋工程（5）における架橋が、放射線照射架橋であって、多孔体への放射線照射量を変化させる」ことにより、骨置換の誘導と機械的強度とを満足する人工骨用のリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体を製造することができるものである…。

したがって、本件基礎出願発明 8 及び 9 の特徴的部分は、控訴人の主張するとおり、ビニル基導入・放射線照射にあると認めるのが相当である。」として、

独立項である請求項 6 に係る発明の特徴的部分は「傾斜架橋工程」であり、従属項である請求項 8 及び 9 に係る発明の特徴的部分は「ビニル基導入・放射線照射」であると認定した。

その上で裁判所は、控訴人に所属する研究者 A は、「傾斜架橋工程」の創作に現実に加担していないが、「ビニル基導入・放射線照射」には重要な貢献をしたとして、請求項 8 及び 9 に係る発明の発明者の 1 人であると判断した。

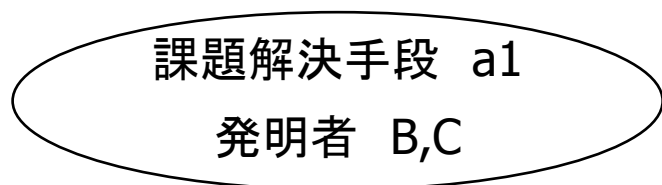


実務上注目すべき裁判例

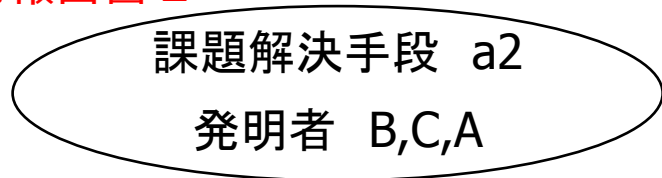
◆ 裁判例 5 (平成21年(行ワ)第21841号(平成23年 3月24日判決言渡)[東京地裁/職務発明対価請求事件])

- ・上位概念から下位概念へのクレーム補正に伴い発明者が変化した事例

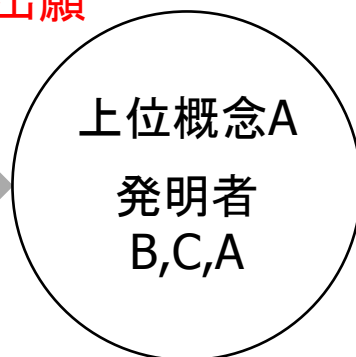
発明報告書 1



発明報告書 2



出願



出願後にAでの権利化を断念
a1とa2をそれぞれ独立項と
するクレーム補正を実施

※裁判所の判断

被告は、…拒絶理由通知を受けたため、上位概念での権利化を断念し、当初請求項を…請求項1ないし7のとおり補正した。本件補正後の独立の請求項は、請求項1、5及び6であるところ、請求項1の発明（本件発明）及び請求項5の発明は、発明報告書1に基づくものであり、請求項6の発明は、発明報告書2に基づくものである。

請求項1及び5の発明は、発明報告書1に基づくものであり、その発明者はB及びCと判断し、請求項6の発明は、発明報告書2に基づくものであり、その発明者はB、C及びAと判断した。



実務上注目すべき裁判例

請求項と発明者との対応関係についての留意点

留意点 4

- ・請求項や実施形態により発明者が異なることで生じ得るリスクを把握すべきである
- ・全ての特許出願に対して、請求項や実施形態ごとに発明者を明確にすることは困難と思われるため、
例えば、複数のアイデアをまとめて1件の特許出願とする際には、請求項や実施形態ごとに発明者を明確にする等の対応を行う



目次

1.概要

2.統計

3.裁判例紹介

3-1. 研究方針

3-2. 「発明の特徴的部分への寄与」に関する裁判例

3-3. 「着想」段階の発明者認定に関する裁判例

3-4 実務上注目すべき裁判例

4.実務への取組の提言



実務への取組の提言

◆ 提言

発明の特徴的部分への寄与

- ・「特徴的部分」を明確にする仕組みを構築する

例：発明の届出書に「特徴的部分」と考える構成を記載するルールを策定

着想段階における発明者特定

- ・技術分野ごとの特色を考慮して、発明者を決定する

その他

- ・請求項/実施形態ごとに発明者を特定しておく

特に、特徴的部分を追加・変更する補正時には発明者を再確認する

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

