

共同発明者の決定とその判断基準

東京地裁 平成17年9月25日
平成16年(ワ)第14321号 特許権譲渡代金請求事件
棄却(控訴) 判例時報1916号133頁

泉 克 幸**

【要 旨】

本件は、米国の製薬会社、F社の日本子会社である被告Yに勤務していた原告Xが、Yに対して、Yが特許権を有する「フィルムコーティングを施した分割錠剤」という名称の職務発明の対価の一部請求として10億円の支払を求めたものである。Xは、本件発明は、Xが製剤研究課長ないし製剤研究室長の時代に、当時部下であったOとともに職務上行ったものであり、本件発明の真の共同発明者の一人であると主張していた。また、事実、特許公報中の発明者欄には、Xの名前が共同発明者として記載されていた。

東京地方裁判所は本件発明の経緯につき詳細な事実認定を行った後、①単なる管理者、②単なる補助者、あるいは、③単なる後援者等は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者とはいえない、との一般的な見解を提示した。そして、本件発明の場合、実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり、実験が重要な要素をなしているとの判断を行った。しかしながら、裁判所は、Xが自ら実験したり実験の具体的な内容についてOに指示を行

ったりした客観的証拠はないことなどを指摘した上で、Xは製剤研究室長として部下であるOに対して一般的管理をしたにすぎないので共同発明者ということはできないと判示し、Xの請求を棄却した。

東京地裁の結論および理由付け、いずれも妥当なものとして評価できよう¹⁾。

<参照条文> 特許法35条

【事 実】

被告Yは米国製薬会社Fの子会社である。原告Xは製剤研究課長ないし製剤研究室長としてYに勤務していたが、その後これを退職した。訴外OはXの部下であった。Yは、「フィルムコーティングを施した分割錠剤」を発明の名称とする特許権を有しており(以下、その特許発明を「本件発明」という)、本件特許公報中の発明者欄には、OおよびXの氏名が記載されている。YはXに対し、本件発明に対する報償金として特許出願報償金5千円および特許登録報償金1万円を支払った。

本件発明は高血圧症薬「ノルバスク分割錠」の開発の際にされたものであり、分割錠とは、

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 徳島大学総合科学部教授 Katsuyuki IZUMI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

錠剤の使用者が指で押し分割することのできるものをいう。本件発明の作用効果は、「均一かつ容易に分割できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって、フィルムコーティング工程時にトラブル（ツウインニング（隣接するフィルムが粘着して錠剤同士が接合する現象）、コアエロージョン（素錠が摩損すること）、エッジピッチング（素錠が欠けること）など）が生じない」というものである。

Xは、Yに対し、本件発明はXがOとともにその職務上行ったもので職務発明に属するところ、Yの発明考案規程に基づき、本件発明に基づく特許を受ける権利をYに譲渡したと主張して、譲渡の対価の一部請求として10億円の支払を求めて訴え提起した。

【判 旨】

本件の争点は、（1）Xが本件発明の真の共同発明者か、（2）本件発明に対して会社が貢献した割合、（3）共同発明者間でXが寄与した割合、および、（4）特許を受ける権利の譲渡の相当な対価、であった。しかしながら、東京地方裁判所は、（1）の結論としてXを共同発明者と認めなかったため、（2）から（4）については判断をせず、Xの請求を棄却した。

裁判所は本件発明がなされた経緯や本件発明の内容、報奨金の支払等について詳細な事実認定を行った後、争点（1）に対して以下のとおり判示した。

1. 『『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（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的行為に現実に加担したことが必要である。したがって、①発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者（単なる管理者）、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般

的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者、②発明者による発明の完成を援助したにすぎない者（単なる補助者）、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者、③発明者による発明の完成を援助したにすぎない者（単なる後援者）、例えば、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は、技術的思想の創作的行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者ということとはできない。」

2. 「本件発明においては、課題の解決のための方向性が設定されただけでは、予想通りの結果が得られるとは限られず、錠剤の形状についての着想のみでは、実験を経ていない以上発明が具体化したとはいえない。そして、本件発明は、実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり、これによって初めて発明が具体化し、完成したものであって、実験が重要な要素をなしているということができる。」

3. 「前記認定のとおり、①Xにおいてノルバスク分割錠の開発が決定され、これを受けて、Oが平成5年6月ころ、ノルバスク分割錠の形状を検討し、同年7月には、ノルバスク分割錠用の単発打錠機用杵および対照用のカルデナリン分割錠用の単発打錠機用杵の製造を発注したこと、②Oは、平成6年1月および4月、社内会議でノルバスク分割錠の開発についてのプレゼンテーションを行って、その問題と原因および対策を検討し発表したこと、③Oは、同年2月から7月にかけて、試作したプラセボ錠にフィルムコーティングする実験やHPMCを使用したフィルムコーティング実験を行ったほか、Sに引っ張り強度および伸び率の測定実験を依頼し、試作したノルバスク分割錠の分割および光安定性実験等を行ったものである。このように、Oは、平成5年6月ころから、既に完成し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たカルデナリン分割錠の形状を基にノルバスク分割錠の形状を検討し、その開発を進めていたものであり、自ら開発計画を立案し、プラセボ錠の試作、開発実験や検証等を行って課題の解決のための方向性を具体化していったものである。

他方、そもそもXが錠剤の形状を着想したと認めるに足りる証拠はない。また、前記のとおり、本件発明は、錠剤の形状についての着想のみでは到底具体化したとはいえないものであり、その後の実験によって初めて本件発明が具体化し、完成したものというべきであるところ、原告において自ら実験したり実験の具体的な内容についてOに指示を行ったりしたことを認めるに足りる客観的証拠はなく、重要な実験に立会いすらしなかったものである…。

このような観点からすれば、本件発明に係る技術的思想の創作的行為について、最も大きな技術的寄与を果たしたのはOであるというべきである。他方において、Xは、本件発明につき具体的着想を示したとはいえず、製剤研究室長として、部下であるOに対して一般的な指導を与えたりしたに止まるから、発明者に対して一般的管理をしたにすぎず、共同発明者の評価に値する技術的思想の創作的行為に現実に加担したということとはできない。

そうすると、Xは、本件発明の真の共同発明者ということとはできない…。」

【研究】

1. 本判決の意義

発明の創作には複数の者が関与する場合が多いが、具体的にどのような関与もしくは寄与を、どの程度行えば（単独の）発明者または共同発明者としての地位を得るのかについては必ずしも明確ではない。この点に関し、本判決は判旨2.のように述べ、本件発明の性質によれば実験が重要な要素をなしているとの判断を行い、

そして、その上で、OおよびXが行った本件発明への具体的関与の態様を、主として「誰が実験を行ったか」という点に焦点を当てて検討し、発明者の決定を行っている。本判決の最大の意義は、このように、発明者または共同発明者の特定という作業につき、その具体的な手法あるいは基準を明らかにしたことにある。

発明について特許権を取得するには特許庁長官に願書を提出して特許を受けなければならないが（36条1項）、この特許を受ける権利は原始的には発明者に帰属している（29条1項柱書）。そして、わが国の特許法は、発明者は自然人であることを前提としている²⁾。この点、同じ創作法に属する著作権法の世界では、一定の要件の下で法人が著作者となること（法人著作）を認めているのと対照的である（箸15条）。それゆえ、法人や国家等（以下、「使用者」）の事業に関連して発明がなされた場合であっても、実際に創作行為を行った従業員や公務員等（以下、「従業員」）が発明者となり、これらの者に原始的に特許を受ける権利が帰属する。

しかしながら、現実の社会においては、特許法35条に従い、使用者と従業員との間で「契約、勤務規則等その他の定め」が交わされ、従業員に「相当の対価の支払」を条件に、発明を受ける権利が使用者側に承継されるのが通例となっている³⁾。この「相当の対価」の額については、終身雇用制度といったわが国における労働環境の特徴もあって、従来、それほど高いとはいえない状況にあったところ、知的財産の価値が大幅に見直されるようになった昨今、特に元従業員が、在職中に行った発明の対価について支払を使用者に求めるという構図の紛争が頻発している⁴⁾。対価の支払を受けるには当該発明につき発明者であることが大前提である。ところが、わが国の場合、発明者の認定を厳格に行うことはなされず、研究を一般的に指導・管理したにすぎない上司や研究グループの代表などが、実

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

際に発明を行った部下や研究員と一緒に発明者として取扱われることが多いとされる（後掲注26）参照）。こうした状況に鑑みるならば、本件のような事例が起こったことはある種必然ともいえ、今後も同様の事件が発生することは当然予想される⁵⁾。また、発明者または共同発明者を確定するという問題は、職務発明の場合に留まらず、新しい技術や製品の開発に当たり、複数の企業や団体が共同して参画する場合や、ある企業が別の企業へと委託する場合にも生ずる。さらに、共同発明者決定の作業の際には、発明完成のための寄与の程度が分析・検討されることから、特許を受ける権利の共有持分の割合が合わせて決定されることも多い。共有持分の割合は職務発明の対価の額を算定する際や、当該発明から得られる売上やロイヤルティを複数企業の間で分配する際の基本となるものである。共同発明者を特定することは、こうした問題とも密接に関連している。

以上に述べたことに鑑みるならば、共同発明者の該当可能性について判断を示した本件判示は、今後の起こり得る事例にとって参考とされるべきものであって、重要な意味を持つものと思われる⁶⁾。

2. 先 例

発明者または共同発明者の決定の判断基準について述べた裁判例には次のようなものがある。

(a) 東京高判昭和51年4月27日取消集昭和51年449頁〔麻雀ルールパチンコ事件〕

「特許法にいう発明は、技術的思想の創作であることは勿論であるが、ここにいう創作とは単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければならないことはいうまでもない」と述べ、「着想に基づき機械を試作し、着想の具体化の可否を検討することは、発明成立の一過程であると解することができ…、数人が共同してこのような行為をした場合には、その数人は共同して技術的思想の創作すなわち発

明をしたものというべきである」と判示した事例。

(b) 東京地判昭和54年4月16日判タ395号155頁〔穀物の処理方法等事件〕⁷⁾

原告Xが、本件発明についての本件権利（特許を受ける権利）は訴外Aから譲り受けたものであると主張し、本件権利はXに属することの確認を求めた事案において、「Aは単に訴外Bの指示に基づき、本件発明にかかる装置の製作図面の作成等を担当したにすぎないものであることを認めるに十分である。…よって、Aが本件発明の発明者であることを前提とするXの本訴請求は…理由がない」と判示した事例。

(c) 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻3号844頁〔連続クラッド装置事件〕

被告Y社の技術関係の総責任者であった原告X₁、製品製造の責任者であった原告X₂、研究室長であった訴外A、研究室員であった訴外Iおよび同訴外Mが本件発明を完成させる手順等について、「(一) X₁が全体の作業を総括指揮した、(二) 研究室において研究開発にとりかかる前に、当時入院中のAに対し、X₁が、原理図を示しながら、連続的にクラッド〔筆者注：金属を接合させること〕する装置の構想を語った。その後、研究室において種々検討し、他の手段についても研究したが、結局、X₁の語ったものに極めて近い原理を用い、それを簡素化したものとして完成されるに至った、(三) 訴外会社Cにおいて線材を連続的にクラッドする技術を開発していることを知って、A、I、Mが同社を訪れ、…その概略についての知識を得、また外国の参考文献をもらい、…発明の重要なヒントを得て、これを板材に応用することにした、(四) 具体的な実験、研究、討議の手順および分担は、クラッド板発明の場合〔筆者挿入：(i) 具体的な実験、研究等の作業は、研究室に任せられ、Iを中心として作業が行われた、(ii) 主としてIが提案したアイデアにつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いて、研究室で、また時にX₁およびX₂も加わって、討議した、(iii) 研究室における討議とは別に、原告兩名およびAによる討議が、X₁を中心に行われた、(iv) 研究室での研究、討議等の結果は、AがとりまとめてX₁およびX₂に報告し、これに対し、研究開発の大筋に関する事項について、原告らからAに具体的な意見、指示が出され、これをAが研究室に持ち帰るということが繰り返された、(v) Iは、X₁に相談を持ち掛け、具体的な指示を受けた]、(五) 装置の完成に至るまでの細かい工夫は、Iが中心となり、A、Mの3名で行った、(六) X₂は、主として工場における製造に際しての安全性の面と、クラッド板の品質の面から、討議の場で、また、個々のX₁、I等に意見を述べ、指示をした」という事実認定を行った後、各人の学歴および社歴等を考慮した上で、本件発明の発明者が「原告兩名、A、IおよびMの5名であり、同発明についての特許を受ける権利の共有持分は、同発明完成のための寄与の程度に従い、X₁が50%、X₂が10%、Aが20%、I、Mが各10%を取得したものと認めるのが相当である」と判示した事例。

(d) 東京高判昭和60年8月15日判例体系データベース〔プラスチック金型製造用プレス事件〕

原告Xの指示により被告Yが製作したプレスに係る本件発明はXがしたというXの主張に対し、「Xは従来の装置（製品）の欠点を改善した装置（製品）の出現を希望し、その故にYに対して、…上型と下型が同一平面に並び、見比べやすくした金型製造用プレスを製作して欲しいと要求したにとどまり、その要求をどのようにして実現するのか具体的構造はすべて訴外Aらその衝に当たった者の創作にかかるものと解するのを相当とするのであり、すなわち、本件発明の発明者がXであるとは断定しがたいのである。…叙上認定の事実および説示したところ

からすれば、本件発明がXとYとの共同発明に係るものであるとも認めがたい…」と判示した事例。

(e) 大阪地判平成4年3月26日知財協判例集〔平成4年〕201頁〔物品搬送装置事件〕

「本件発明が特許に値すると評価される理由は、…個々の手段（技術・装置）にあるのではなく、これら個々の手段は公知の手段ないしはそれから推考容易な手段であるが、これら技術的要素を、本件発明が企図する作用効果…を奏する、本件発明の目的、本件発明の構成要件として有機的に結合した技術的思想にあり右技術的思想の創作をしたのは原告X側の技術者である」と判示する一方で、「Xとの契約に基づき、本件発明を構成するこれらの個々の手段の概要およびそれが作用すべき本件発明に必要な機能（X側が必要とする機能）をX側から明示されたものであって、これら解決すべき課題の認識および要求される機能が明確であれば、従前より周知の技術要素の組合わせによって、当業分野の技術者が容易に構成製作できる程度のもの」を行った「被告Y側の技術者は、単なる補助者にすぎず」、発明者がYであるというYの主張を認めなかった事例。

(f) 東京高判平成3年12月24日判時1417号108頁〔自動ボイルエビ成形装置事件〕⁸⁾

考案者が原告Xの代表者Fか被告Yかが争われた事案において、「本件考案の技術的課題（目的）はYによって呈示されたものといえるが、これを解決するための手段は、当初に被告が極めて素朴な形で呈示したアイデアを基礎として、Fがこれを具体化し産業上利用できるような構成として完成したものと見るのが相当である。したがって、Yは、Fが本件考案をするに当たって具体的着想を示すことなく、単に基本的なアイデアのみを示し、専らFにおいてこれを技術的思想の創作として完成したものであ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

って、創作過程においてFに意見を述べることであったとしても、単なる製作依頼者としての助言にとどまり、結局、本件考案はYが単独で考案したものとは到底認めがたく、FとYを共同の考案者ということもできない」と判示した事例。

(g) 大阪高判平成13年5月10日裁判所HP
〔カバー付きチェーン事件〕

本件発明がA（原告Xの代表者）とB（被告Yがこの者の事業を承継）との共同発明かどうか争われた事案において、本件発明の特徴①から⑤を指摘した上で、「本件両発明の特徴①、⑤はAが着想し、同③、④はBが着想したものであり（同②は、いずれの着想であるかを定めることはできない）、AとBは、本件両発明が発明された時点で、本件両発明の特許を受ける権利を持分各2分の1の割合で共有取得するに至ったものと判断する。…。確かに、本件両発明において、本件特徴①、②は重要な特徴であるというべきであるが、本件特徴②については、前述したとおり、Aの着想したものと認めることはできない。また、①、②のみでは、これを製品化することは困難であり、本件特徴③、④を結合して初めて、本件両発明の課題を解決することができる以上、本件特徴③、④は、本件両発明を構成する要素というべきであり、これらが公知技術であったとしても、これらを上記①、②と結合することを着想した者は共同発明者というべきである」と判示した事例。

(h) 東京地判平成13年12月26日裁判所HP
〔重質油処理触媒事件1審〕⁹⁾、東京高判平成15年6月26日裁判所HP〔同2審〕

原告Xは本件発明Aおよび同Bという職務発明についての共同発明者かどうか争われた事案において、「単に前記試験に用いる機器を開発、製造し、あるいは研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Aを発明したと認定

することはできない。…。本件発明Bの発明者とされるのは、本件発明Bの…特徴部分について着想を得て、これを具体化した者というべきであるから、その評価に用いる実験設備等の導入をしたに過ぎない者が本件発明Bを発明したと認定、判断することはできない」と判示し（1審）、また、「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（特許法2条1項）のであるから、本件発明Aの発明者ということが出来る者は、その技術的思想を創作した者であって、少なくとも、その者の本件発明Aに対する創作的行為の内容ないし結果が、本件明細書Aに本件発明Aの内容として何らかの形で記載されているべきものである。Xが自ら発見したと主張するスキン層および電子顕微鏡によるその発見の手法については、…本件明細書Aにおいて、直接的にも間接的にも何ら記載されていないのであり、これと本件発明Aとを結び付けるものを同明細書中に見いだすことができない。結局、本件発明Aの技術的思想の中核的部分に当たるP因子についてはもちろん、本件発明Aの技術的思想の一部についてでもXがこれを創作したことを認めるに足る証拠は全くないという以外にないのである。…。Xが本件明細書Aに発明者の1人として記載されたのは、Yにおいて、当時、従業員の中から職務発明の発明者を厳密に特定する必要があるとは考えられていなかったこと、Xが、…主任研究員（グループ長）として、訴外LおよびMによる本件発明Aに係る試験、研究業務を管理し、これを総括し応援する立場にいたこと等によるものと考えられる」と判示した（2審）事例。

(i) 大阪地判平成14年5月23日判時1825号
116頁〔希土類回収方法事件〕

本件発明の技術的特徴および完成に至る経過について事実認定を行った後、「原告Xは、…本件発明の…技術的特徴とされる事項につい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、実現可能な程度の技術的知見を得ていたというべきであり、本件発明をほぼ完成させていたと認めるのが相当である。…。発明とは自然法則を利用した技術的思想に関するものであって（特許法2条1項）、本件発明一の構成要件A～Gに規定する要件のもとにおいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度の技術的知見を得ていれば発明として完成しているというべきであり、当該構成要件に規定される条件の下でどのような化学反応が起きているかについての化学的知見を得ていなくとも、発明が完成したということの妨げとはならない」と判示した事例。

(j) 東京地判平成14年8月27日判時1810号102頁、判タ1117号280頁〔細粒核事件1審〕¹⁰⁾、東京高判平成15年8月26日裁判所HP〔同2審〕

被告Yの元従業員である原告Xが共同発明者かどうか争われた事案において、「当時Yが抱えていた課題の解決のためには、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状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ることで主薬を製造しようとするのは、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。したがって、Xが上記着想を得たからといって、本件発明の成立に創作的な貢献をしたということとはできず、Xを共同発明者と認めることはできない。なお、一般に、発明の成立過程を着想の提供（課題の提供または課題解決の方向付け）と着想の具体化の二段階に分け、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場所である」と判示した（1審）事例。

(k) 東京高判平成15年3月25日裁判所HP〔建築用内部足場事件〕

原告Xが共同考案者ないし共同発明者かどうか判断するにおいて、「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い（特許法2条1項）、考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう（実用新案法2条1項）。発明者・考案者とは、これら技術的思想の創作に実質的に関与した自然人をいう、と解すべきである。ある者を、ある技術的思想の創作に実質的に関与したものとして発明者・考案者と評価することができるかどうかは、必ずしも容易に決定できることではなく、その決定には多大の困難を伴うことも少なくない。結局のところ、具体的事案において、その技術的思想の内容や、その者がその技術的思想の創作的過程において果たした役割の内容、程度などを総合的に勘案して決する以外にないというべきである」と述べ、「本件発明および本件考案1においては、ポータブルステージ〔筆者挿入：本件考案および本件発明の基となった被告Y商品を開発するに当たり、参考とされた折り畳み式のステージ台〕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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な地位を占めるものであることが明らかである。原告Xは、このような重要な地位を占める着想をした者として、着想のみであっても、本件発明および考案1の、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」と判示した事例。

(1) この他、関連判例としては、東京地判昭和30年3月16日下民集6巻3号479頁〔ゴム製浮袋事件〕、東京高判昭和39年10月22日判タ170号202頁〔洋食用ナイフ事件〕、東京高判平成12年7月4日裁判所HP〔磁気テープ用ガイド事件〕、東京地判平成12年9月28日裁判所HP〔ゲーム機用コントロールキー装置事件〕¹¹⁾、東京地判平成13年1月31日裁判所HP〔補正用ブラジャー事件〕などがある。

3. 発明者または共同発明者の決定

特許法上、発明者または共同発明者を明らかにする条文は存在しておらず、これについては解釈に委ねられることになる¹²⁾。この点、麻雀ルールパチンコ事件(事例(a))では、「特許法にいう発明は、技術的思想の創作であることは勿論であるが、ここにいう創作とは単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければならぬ」と述べており、この考えに従えば、発明者は技術的思想の創作を行った者、あるいは着想の具体化を行った者ということになる。また、建築用内部事件(事例(k))でも、「発明者・考案者とは、…技術的思想の創作に実質的に関与した自然人をいう」としている。学説においても、発明者を「真に発明をなした自然人である」というように表現し、判例と同趣旨のことが述べられている¹³⁾。

しかしながら、発明者に当たるかどうかの問題は、自然人以外のもの、具体的には法人が発明者足り得るか(法人発明、集団発明または工場発明)という観点から話題となることが多

く¹⁴⁾、学説において、具体的にいかなる者がどのような行為をどの程度行えば発明者になるかの基準を明示するものは少ない。例えば、「発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない」とか、「技術的思想の創作に実質的に参加しない単なる補助者、助言者、製作依頼者等は発明者ではない」というように説明される程度である¹⁵⁾。これは、発明が事実行為であり、また発明の種類には多種多様なものが存在するため、個別の事案に依存する割合が高く、一般的な基準を打ち立てるのが困難であるとの事情があるのかもしれない。

もっとも、発明者が誰かということは、発明の創作に当たって複数の者が関与した場合に、それらの者が共同発明者に該当するのか、それとも共同発明者にさえ値しないのかという形で問題になることがほとんどである¹⁶⁾。それゆえ、発明者決定の具体的基準を明らかにすることは、共同発明者のそれを明らかにすることとほぼ同値であるといえよう¹⁷⁾。

発明者または共同発明者を特定するという作業に当たっては、まず、願書の発明者欄に記載された氏名の者をどう評価するかという問題がある。しかしながら、判決例はその事実を絶対視していない。例えば、重質油処理事件触媒事件(事例(h))では、「原告が発明者であることは、出願書類に原告の名前が発明者として記載されたこと…から明らかである」との原告の主張が、「発明および特許出願をバックアップしたことに報いる趣旨で、発明者の上司を発明者欄に記載して出願する慣行があった」(1審)として斥けられている(2審も同旨)。また、保護膜形成用材料事件(前掲注5)参照)においても、「このほか、同じ研究チームの上司の管理職について、発明者としての寄与がなくても、発明者として記載する慣行があった」と指

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

摘し、「そうすると、管理職である原告の氏名が特許公報中の発明者欄に記載されているだけでは、発明者としてできないことは明らかであり、本件各発明における原告その他の関係者の関わり方を個別具体的に認定した上で、原告の共同発明者性を検討すべきことになる」と述べられている。また、細粒核事件（事例（j））でも、特許出願の願書に本件発明の共同発明者として記載があった原告が、結論として共同発明者には当たらないと判断されている。このように、発明者欄に記載のあることは、記載された氏名の者が発明者であることの根拠の1つとはなり得るものの、決して絶対的なものではなく、事実認定から、発明の創作を行った者あるいは着想を具体化した者は誰かということ突き止めた上で、発明者または共同発明者の認定を行うのが判例の立場であるといえる¹⁸⁾。

では、実質的にどのような判断枠組もしくは判断基準を用いて共同発明者は特定されるのであろうか。共同発明者と認められるためには、発明の成立に当たって2名以上の者が単なる協力ではなく、実質的に協力することが必要であると述べ、次のような判断基準を具体的に提示する学説がある¹⁹⁾。「発明は技術的思想の創作であるから、実質上の協力の有無は専らこの観点から判断しなければならない。思想の創作自体に関係しない者、例えば、単なる管理者・補助者又は後援者等は共同発明者ではない。すなわち、④部下の研究者に対して一般的管理をした者、たとえば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者（単なる管理者）、⑤研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者（単なる補助者）、⑥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をした者（単なる後援者・委託者）等は、共同発明者ではない」。

上記の「単なる管理者」の具体的事例としては、細粒核事件（事例（j））における、「発明者の上司であって、それ自身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しただけの者」が当てはまると思われる。「単なる補助者」の具体的事例としては、穀物の処理方法等事件（事例（b））での、「単に指示を受けて本件発明にかかる装置の製作図面の作成等を担当した者」や、物品搬送装置事件（事例（e））での、「従前より周知の技術要素の組み合わせによって、当業分野の技術者が容易に構成製作できる程度のものを行った者」を指摘できよう。また、「単なる後援者・委託者」の具体的該当者としては、重質油処理触媒事件（事例（h））での「試験に用いる機器を開発、製造し、あるいは研究開発環境を整備した者、実験設備等の導入をした者」を挙げることができよう。

次に、前記学説は、「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づけ）と着想の具体化の2段階に分け、各段階について、実質上の協力者の有無を次のように判断する」と述べ、以下のような考え方を示す²⁰⁾。

「①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。ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合には、その後、別人がこれを具体化して発明を完成したとしても、着想者は共同発明者となることができない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成した者のみが発明者である。

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」。

上記①にいう「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」との意味は、若干曖昧である。1つの解釈は、具体化されて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いない新しい着想を提供しただけで発明者になるということではなく、着想を行い、そのままこれを具体化した場合にはその者が単独の発明者となるが、具体化していない着想を表明するだけの場合、後にこれを具体化した者がいれば、この者のみが発明者となるという趣旨であるとするものである。この場合には、着想者が共同発明者とならないのは、一体的・連続的な協力関係がないということもさることながら、着想を具体化していないということも共同発明者とならないことの理由と考えることができる。もう1つの解釈は、着想をしたこと自体をもって発明者となることを指摘していると理解する考え方である。

自動ボイルエビ成形装置事件（事例(f)）では、本件考案をするに当たって技術的課題（目的）のみを提示し、具体的着想を示さず、単に基本的なアイデアのみを示した者は共同考案者に当たらないと判断されており、前者の理解に立っているように思える。また、細粒核事件（事例(j)）も、課題解決の方向性を大筋で示しただけの者は共同発明者とは認められないとしている。しかしながら、他方で、建築用内部足場事件では、着想のみを行った者が、「着想をもつこと自体が、発明ないし考案の実現において大きな地位を占める」との理由から、共同発明者の1人に当たると評価されている。これは、細粒核事件が述べるように、着想がそのまま具体的な結果に結び付くような分野の発明（例えば機械的構成に属する発明）と、着想した結果を事前に予想することが困難な分野の発明（例えば化学関連や薬品関係の発明）があるところ、建築用内部足場という機械または装置の場合、折り畳み式のステージを転用するという着想自体が発明の実現に大きな地位を占める（換言すれば、着想の具体化に大きく寄与する）ものであると評価され、そのような着想を行った者が共同発明者に該当すると判断されたもの

といえよう。

以上のことから、着想の段階でその後行われる着想の具体化が容易な場合には、着想した者を発明者と決定でき（ただし、当該着想を現実具体的に具体化した者が共同発明者となる可能性は残る）、そうではない場合には、その後に当該着想を具体化した者のみが発明者になるということがいえよう²¹⁾。

⑥の具体例としては、前記学説が示すように²²⁾、「パチンコ機に麻雀の上り手を組入れ、麻雀牌の模様を縦横に規則的に配列した表示部の表示を、落下する打球により行わせ、一定の上り手を表示させようとの着想をした者Aと、この着想を知らされ、Aと共同してその具体化を完成したBとは共同発明であって、Aのみを発明者とすることはできない」旨を判示した、麻雀ルールパチンコ事件（事例(a)）を挙げることができよう。また、「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」とは、逆に言えば、「具体化が当業者にとって自明程度のことであれば、共同発明者ではない」ということになる。「必要な解決すべき課題の認識および要求される機能が明確であれば、従前より周知の技術要素の組み合わせによって、当業分野の技術者が容易に構成製作できる程度のものを行った者は単なる補助者であって発明者ではない」旨を判示した物品搬送装置事件（事例(e)）は、このことを示した具体例であると理解することができる。

以上述べたことのほか、過去の裁判例においては、重質油処理触媒事件2審（事例(h)）では明細書の記載を、連続クラッド装置事件（事例(c)）では学歴や社歴を、それぞれ発明者（共同発明者）を特定する際の判断要素として考慮していることが分かる。

4. 本判決について

本判決は、発明者（共同発明者）に当たるか否かは、「当該発明における技術的思想の創作

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行為に現実に加担したことが必要である」との一般的な基準もしくはメルクマールを表明した上で、①単なる管理者、②単なる補助者、③単なる後援者はこの基準に合致しないことをまず指摘している（判旨1）。この判示部分は、従来の学説および判例の考え方を踏襲するものである。

次に、裁判所は、本件発明がなされた当時、フィルムコーティングしていない分割錠は既に存在していたところ、「フィルムコーティングを施していない分割錠とフィルムコーティングを施した分割錠とでは、分割容易性の点やフィルムコーティング工程中に発生するトラブルを避ける必要性がある点において両者の性質を同視することはできないのであって、前者の開発がされたからといってこれを後者の開発に生かして直ちに後者の開発が完了するという性格のものではない。そうすると、フィルムコーティングされた錠剤において、いかなる形状であれば均一かつ容易に分割できるか否か、また、フィルムコーティング工程においてツイニング等のトラブルが生じないか否かを事前に予想することは、困難であったものと解される」と述べている。この部分は、細粒核事件（事例(j)）の判示したところに従うならば、発明分野の特性から（イ）着想の段階で具体化した結果の予想が容易な場合と、（ロ）着想の段階で具体化した結果を予想することが困難な場合があり、（イ）については着想した者を発明者と考えることが可能であるものの、（ロ）のケースでは、着想したこと自体をもって発明者とは認定できず、着想の具体化を実際に行った者が発明者であると考えられるところ、本件発明は後者の（ロ）の場合に該当することを明示していると理解できる。この後、裁判所は、「本件発明のうち、特許請求の範囲請求項1ないし3に係る発明については、割線のある面を凹曲面、割線のない面を凸曲面とし、かつ前者の凹曲面の曲

率半径を後者の凸曲面の曲率半径より小さくする分割錠…であれば均一かつ容易に分割できるか否か、また、これらの形状であればフィルムコーティング工程においてツイニング等が生じないか否かが当業者において自明であることを認めるに足りる証拠はない」と続けているが、この部分は、「割線のある面を…」という錠剤の形状についての着想だけでは、均一かつ容易に分割可能でツイニング等が生じないという問題が、当業者において自明である程度には解決されておらず、着想が具体化されていない、との判断を下したものと見ることができる²³⁾。そして、「本件発明の進歩性は、均一かつ容易に分割できることとフィルムコーティング工程でトラブルの発生を回避することを両立させた点にあるが、…かかる両立が当業者において自明であるということとはできない²⁴⁾。むしろ、これらの事項は実験によって初めて確認できる事項というべきである」、および「本件発明のうち、特許請求の範囲請求項4ないし7に係る発明については、請求項1および2に記載された錠剤の形状に加えて、コーティングフィルムの引っ張り強度…等に構成が加えられているものであって、これらを発明するためには実験による発見ないし検証が不可欠ということができ…」と述べ、着想の具体化には実験が重要であるとの判断を行い、「本件発明は、実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり、これによって初めて発明が具体化し、完成したものであって、実験が重要な要素をなしている」との判示（判旨2）に繋がったものと思われる。

この後、裁判所は、「自ら開発計画を立案し、プラセボ錠の試作、開発実験や検証等を行って課題の解決のための方向性を具体化していったOが本件発明に係る技術的思想の創作行為について、最も大きな技術的寄与を果たした」旨を述べる一方で、「Xは具体的着想を示したとは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いえず、部下であるOに対して一般的な指導を与えたりしたに止まるから、発明者に対して一般的な管理をしたにすぎず、共同発明者に値しない」旨を判示した(判旨3)。すなわち、本件発明の具体化および完成には実験が重要であるところ、これを行ったのはOであるとの判断から、Oを発明者と認定したものである。そして、Xは一般的な管理をしたにすぎないと評価し、「単なる管理者」との位置付けを行っている²⁵⁾。

以上のような本件裁判所の判断手法およびその結論も、これまでの学説、判例に合致するものであり、妥当であると評価できよう。

5. 最後に

本件の場合もそうであったが、日本では、願書に記入される「発明者」が、必ずしも事実面に即しておらず、不正確であるケースが多いとされる²⁶⁾。しかしながら、発明の価値が大幅に見直され、また、終身雇用制度が必ずしも維持されず、労働市場が流動化する今日にあっては、このような慣行はトラブルが生じる元となるものであり、改めるべきであろう。また、発明者または共同発明者を特定するという問題は、職務発明の場合のみならず、複数企業が参画して技術開発を行う場合や、技術開発が委託されるような場合にも生ずる。発明者または共同発明者が誰かということは「発明の創作」という事実行為により決定されることなので契約によってこれを決定することは不可能であるが、特許を受ける権利(特許出願権)を誰に承継させるか、および、発明に関与したことの報酬の支払や当該発明から得た利益の分配等については契約によって事前に確定することが可能である。こうした努力を通じて、将来の紛争の可能性を小さくすることが重要であろう。

注 記

- 1) ドイツにおける共同発明者認定の状況を概観しつつ本件を検討し、その結論を正当とするもの

に、布井要太郎「共同発明者の要件」判時1927号14頁(2006年)がある。

- 2) このことの根拠として、中山信弘『工業所有権法(上)特許法〔第2版増補版〕』(弘文堂・2000年)59頁は、「特許法36条1項で、出願の願書には、『出願人の氏名または名称』と『発明者の氏名』を記載する旨を定め、出願人は名称でもよいが、発明者は氏名に限るとしていること」を指摘する。
- 3) 「特許行政年次報告書2006年版〔統計資料編〕」によれば、2005年度の特許出願件数38万1,502件のうち、法人からのものは37万2,372件(官庁を除く)であり、全体の97.6%を占める。なお、同報告書は特許庁のHPより入手可能である。
- 4) その典型的・象徴的事例の1つとして、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は、勤務規則等に定められた対価の額が特許法35条が規定する「相当の対価」の額に満たない場合、不足額を請求できると判示し、実際に支払を命じた最判平成15年4月22日民集57巻4号477頁、判時1822号39頁〔オリンパス光学事件〕。
- 5) 玉井克哉「判批」ジュリスト1050号180頁(1994年)は、発明者認定に関わる判決例を「純粹冒認型」と「共同発明型」とに大別し、さらに後者を(a)従業者発明型、(b)共同研究開発型、および(c)委任注文型に分類して整理している。このうち、従業者発明型については、「従来の判決例の多くは、発明者の認定ではなく、そうした定め存否や職務発明の範囲が専ら争われた事案に関わる」と分析している。しかし、本文に述べたように職務発明を取り巻く環境はその後大きく変化したのであり、事実、本件に続いて、元従業員が過去の職務発明についての相当の対価の支払を求めた事案の中で、当該元従業員が本件各発明について共同発明者か否かが争点となった裁判例が出されている(東京地判平成18年9月12日裁判所HP〔保護膜形成用材料事件〕)。
- 6) 保護膜形成用材料事件・前掲注5)においても、共同発明者の認定に関する一般論が、本件判旨1と同じ文言を用いて展開されている。
- 7) 本判決の解説として、辰巳直彦「判批」特許判例百選〔第3版〕62頁(2004年)がある。
- 8) 本件評釈として、玉井・前掲注5)、田中光雄

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 「判批」特許管理43巻2号187頁（1993年）。
- 9) 本件評釈として、松本司「判批」知財管理52巻11号1693頁（2002年）。
 - 10) 本件評釈として、山田恒夫「判批」発明100巻11号93頁（2003年）、寺本振透「判批」特許判例百選〔第3版〕64頁（2004年）。
 - 11) 本件評釈として、長塚真琴「判批」発明98巻9号100頁（2001年）。
 - 12) 著作権法では、著作者を「著作物を創作する者をいう」（著2条1項2号）との定義規定を置いているが、これとの比較でいえば、発明者は「発明を創作する者」ということになる。
 - 13) 中山・前掲注2）59頁、吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣・1998年）185頁、仙元隆一郎『特許法講義〔第4版〕』（悠々社・2003年）135頁など。
 - 14) 中山・前掲注2）59頁、吉藤・前掲注13）187頁、仙元・前掲注13）135頁など。また、法人の発明者性の問題を扱い、これを否定した裁判例として、東京地判昭和30年3月16日下民集6巻3号479頁〔ゴム製浮袋事件〕がある。
 - 15) 中山・前掲注2）59頁、仙元・前掲注13）135頁など。
 - 16) 先例として挙げた（a）～（1）は、いずれもそのような事例である。この点、玉井・前掲注5）181頁において純粋冒認型に分類されている「穀物の処理方法等事件」も、発明創作に関わった訴外A、Bのそれぞれから特許を受ける権利を譲渡されたと互いに主張する両当事者が争い、結果的に承継出願人（原告）の権利が否定されたものであるが、製作図面の作成等を担当したに過ぎないAは、共同発明者にもなりえないとの判断を下した事例とも捉えることができる。
 - 17) 事実、中山・前掲注2）が発明者の決定基準として指摘する「単なる補助者や助言者、資金の提供者、単に命令を下した者等」は複数の者が参画する発明の創作活動を前提とし、相対関係での基準となっているし、これと同様の条件が共同発明者の資格として必要であると述べている（59頁および63頁参照）。
 - 18) 影山光太郎「発明者の収益への特許発明の寄与」知財管理56巻6号831頁（2006年）は、この点に関し、次のように整理する。「特許公報の発明者欄に記載がある場合には、1）発明者であることこの事実上の推定が及び、2）これを否定する
- ためには、①記載されている者（被記載者）が発明の完成に貢献していないこと、②専ら被記載者以外の者が貢献したこと、③被記載者を載せた別の理由があること等の特段の事情を立証すべきことになる。これについて…研究日報等が有力な資料となる」（837頁）。
- 19) 吉藤・前掲注13）187－188頁参照。
 - 20) 吉藤・前掲注13）188頁。
 - 21) 影山・前掲注18）832－833頁は、発明の成立段階を、（イ）着想の提案（①単なる思いつき、②原理を考えた着想）と、（ロ）着想の具体化（①モデルの設定（機構を含む）、②実験、③モデルの修正、④①～③の繰り返しによる完成）の2段階に分け、最も重要なのは（イ）②の原理を考えた着想と（ロ）①モデルの設定であると説く。
 - 22) 吉藤・前掲注13）188頁注5）。
 - 23) この判示部分は、請求項に記載された内容に関与していたとしても、それだけでは発明者とはなり得ないことを示唆しているとも評価できよう。細粒核事件（事例（j））参照。また、この点も含め、特許性に関わる構成の着想者と発明者該当性の問題を検討するものとして、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』（有斐閣・2005年）412－413頁〔田村執筆〕。
 - 24) 当業分野の技術者が容易に構成製作できる程度の者を発明者と認めなかった物品搬送事件（事例（e））と同趣旨であると考えられる。
 - 25) なお、判決は、Yが本件特許出願時に、願書に「発明者」としてXの氏名を記載したこと、および、YがXに対して報償金を支払っている事実に対しても判断を行っている。しかしながら、「Yの製剤研究室ないし製剤研究課においては、当時、発明に技術的な貢献をしているか否かを審査することなく、真の発明者のほか、その上司を発明者に含めており、特に本件特許のように我が国にのみしか出願しない場合には、Yにおいて必ずしも正確に発明者を認定しない慣行となっており、…上記事実が前記認定を左右するものとはいえない。…当時、Yにおいては、決算期に合わせて年一回まとめて登録時の報償金を支払っており、出願の際の発明者の記載に従って機械的に支払がされていたものであるから、これをもって、YにおいてXが共同発明者であることを認めたこととなるものとはいえない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い」と述べ、自身が共同発明者であるとのXの主張を斥けている。

- 26) 影山・前掲注18) 837頁は、特許公報の記載について、「本来は、真の発明者のみを記載すべきものだが、実際には発明者の上司・同僚、取引先、

公的機関関係者（特許の信用性を高めるため）、製品化のための実験者（技術開発の奨励と期待のため）等を入れる例がある」と紹介する。

（原稿受領日 2006年10月5日）

