

裁判所における発明者認定基準に関する研究

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 発明者が誰であるかは、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など、様々な場面における判断の基礎となる。そのため、実務者が事実上の最終判断がされる訴訟における発明者認定基準を把握しておくことは、これらの場面で生じる諸問題の未然防止や円滑な解決に寄与できると考えられる。

本稿では、発明者認定関連訴訟をケーススタディとして、裁判所の発明者認定基準を紹介すると共に、実務者への提言を行う。

目 次

1. はじめに
 1. 1 問題の所在
 1. 2 発明の概念
2. 統 計
 2. 1 分析対象
 2. 2 統計分析
3. 発明者認定の基本的考え方
4. 裁判例
 4. 1 着想段階の発明者認定
 4. 2 具体化段階の発明者認定
 4. 3 発明に関与した時期
 4. 4 実務上注目すべき裁判例
5. 実務者への提言
 5. 1 発明者認定実務に関する提言
 5. 2 発明者認定基準を適正化することにより発生する弊害についての提言
 5. 3 制度全般に関する提言
6. おわりに

1. はじめに

1. 1 問題の所在

日本国に特許を出願するとき、発明者の氏名

を記載した願書を提出し（特許法第36条第1項第2号）、出願公開公報（特許法第64条第2項第3号）に発明者の氏名が掲載される。国際特許出願は、日本国への国内移行時に発明者を記載した国内書面を提出し（特許法第184条の5第1項第2号）、国内公表や再公表等に発明者の氏名が掲載される（特許法第184条の9第2項第4号等）。なお、本稿ではこれらの公報等を単に「公報」と記載する。そして、事件の係属中は発明者の氏名についての補正が許され（特許法第17条第1項）、特許権の設定登録後には発明者の氏名が特許掲載公報（特許法第66条第3項第3号）と特許証に掲載される。

企業による出願の多くは職務発明関連であるため、企業は、自らの職務発明規程等に則り、発明者である従業員から特許を受ける権利を取得して（特許法第35条）、特許出願を行う。また、近年、複数当事者間での共同研究開発が活発になっているが、その成果である発明については、自らに所属する発明者（従業者）から特許を受

* 2017年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

ける権利を取得した当事者（使用者）同士が共同で特許を出願する（特許法第38条）。しかし、実際には、共同研究開発案件では特許出願の有無や条件について当事者間の合意が得られなかったり、出願した場合でも冒認出願・共同出願違反に関して争いが生じたりすることがあり、訴訟に至るケースも散見される。また、職務発明の対価（利益）訴訟においても発明者認定が争点化することがある。これは、「発明者」について特許法で明文の規定がないために、発明者の認定基準が関係者間で異なることが一因であると考えられる。

さて、出願人が特許出願にかかる発明の発明者認定を誤った場合のリスクを表1に示す。表では、「発明者以外」が願書に記載されているケースと、「発明者」が願書に記載されていないケースに分け、それぞれ、複数の発明者が同一の出願人（当事者）のみに所属する単独当事者、複数の発明者がそれぞれ複数の出願人（当事者）に所属する複数当事者の場合について記載した。

発明者が願書等に記載されていない場合は共同出願違反や冒認出願のリスクがある一方で、発明者以外が願書等に記載されている場合も本来不要な原資の負担や相当の対価（利益）の配分に関する争いが生じるリスクがある。

このようなリスクを認識し、事実上の最終判

断がされる訴訟における発明者の認定基準を把握することで、発明者認定実務を適正化することができるものと考えられる。発明者認定実務の適正化により、諸問題の未然防止や円滑な解決が期待される。

そこで当小委員会は、発明者認定関連訴訟における裁判所の発明者認定基準について検討した。本稿では上記検討結果をケーススタディとして紹介し、実務者への提言を行う。

1. 2 発明の概念

まず、当小委員会が考える発明の概念を説明する。図1に示したように、発明には、願書に添付した明細書又は図面に記載された発明（図1の発明A）と、願書に添付した特許請求の範囲に記載された特許を受ける前の発明（図1の発明a）、特許発明（図1の発明a'）が存在する。

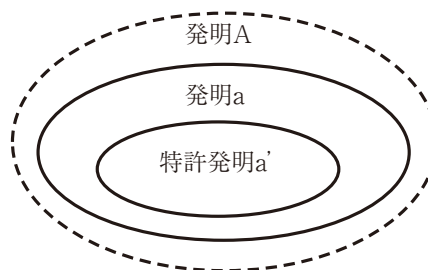


図1 発明の概念

表1 出願人が発明者認定を誤った場合のリスク

ケース	発明者の所在	リスク
「発明者以外」が願書等に記載されている	単独当事者	・ 発明者以外の従業員等への報奨金支払いによる、不要な原資の負担（寄与率を考慮しない職務発明規定の場合）。 ・ 発明者である従業員等からの、本来得られるべき相当の対価（利益）との「差額」の請求（寄与率を考慮する職務発明規定の場合）。
	複数当事者	・ 単独出願機会の逸失。
「発明者」が願書等に記載されていない	単独当事者	・ 記載されていなかった発明者からの、職務発明の相当の対価（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。
	複数当事者	・ 共同出願違反又は冒認出願を理由とする紛争。

ここで、発明Aや発明aとしては、発明者が主観的に新しいと認識して完成させた発明そのものや、当該発明の特許を受ける権利を取得した企業が修正を加えて実際に出願された発明が該当する。そして、特許発明a'とは、出願後の審査や審判審理等の客観的判断を経て特許された発明を意味する。

訴訟においては、事件の性格によって上記何れかの発明の発明者について、その認定が争点となる。すなわち、特許権の設定登録前の訴訟（例えば、特許を受ける権利を有することの確認訴訟）においては、発明Aや発明aの発明者の認定が争点となることが多く、特許権設定登録後の訴訟（例えば、職務発明の対価請求訴訟）においては、特許発明a'の発明者の認定が争点となることが多い。

本稿では便宜上、発明Aと発明aを「特許出願発明」といい、特許発明a'を「特許発明」という。（なお、「発明」という場合は、「特許出願発明」と「特許発明」の双方を含む。）

2. 統 計

旧産業構造審議会知的財産政策部会第6回特許制度小委員会（平成15年）において、関係裁判例をも対象に発明者の決定について議論され、既に結果が公表されていることから、これ以降の裁判例を主な対象とすることとした。すなわち、裁判年月日が2003年1月1日から2017年3月31日までの裁判例を収集し分析した。

2. 1 分析対象

分析対象は下記式で得られた集合207件のうち、裁判所が発明者認定を行った71件とした。

裁判所ホームページでの検索条件

（裁判年月日（期間指定）：2003年1月1日～2017年3月31日）×（全文：発明者とは or 冒認 or 共同発明者）

2. 2 統計分析

公報に記載された発明者と、裁判所が認定した発明者に相違があった割合（以下、「相違率」という。）について分析した。当初、①複数当事者による研究開発が争いのベースにあるのではないかと、②技術分野により異なる傾向がみられるのではないかと予想されたため、オープンイノベーション／クローズドイノベーション別および技術分野別に検討をした。結果を表2、表3に示す。なお、本稿では、複数の当事者（企業や大学等）で共同して研究開発を行った場合をオープンイノベーションといい、単独の当事者で研究開発を行った場合をクローズドイノベーションという。

まず全体を見ると、技術分野やオープンイノベーション／クローズドイノベーションの別によらず、相違率が50%以上であり、出願人において、発明者の認定が適正に行われなかった事例も多いように思われた。

表2 オープンイノベーションにおける技術分野別の相違率

技術分野	相違率 (%)	訴訟件数 (件)	相違 (件)
医薬	50.0	4	2
化学	69.2	13	9
機械	55.6	9	5
電気・制御	50.0	4	2
合計	60.0	30	18

表3 クローズドイノベーションにおける技術分野別の相違率

技術分野	相違率 (%)	訴訟件数 (件)	相違 (件)
医薬	54.5	11	6
化学	61.5	13	8
機械	50.0	14	7
電気・制御	66.7	3	2
合計	56.1	41	23

オープンイノベーションと、クローズドイノベーションを比較検討した結果、オープンイノベーションの相違率が若干高い程度であった。

また、技術分野ごとに見ると、化学分野は他分野と比較して、訴訟件数と相違率が共に高い傾向が見られた。

3. 発明者認定の基本的考え方

当小委員会が考える発明者認定の基本的考え方は以下のとおりである。すなわち、我々が検討した多くの裁判例では、概ね平成19年(行ケ)10278号(平成20年9月30日判決言渡[知財高裁/審決取消請求事件])と同様の考え方が示されていたことから、我々はこの考え方を前提に裁判例を検討した。上記判決において、「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参与した者、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参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。…(下線は筆者による)」とされている。

この点、発明者とは単に発明の創作に寄与しただけでは足りず、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与することが必要であることを留意していない企業も多いと思われる。

そのため、特許出願発明もしくは特許発明の特徴的部分を認定し、課題を解決するための手段につき着想及びその具体化の過程で当該特徴的部分の完成に創作的に寄与した者だけを共同発明者として認定することにより企業間の発明者認定のブレを最小化し、発明者の認定を含む争いを未然に防止でき又は円滑に解決できると考える。

4. 裁判例

続いて、上記判決で触れられた「課題を解決するための着想及びその具体化の過程」に関し、着想段階と具体化段階に分けて裁判所の発明者認定を検討した。さらに、発明に参与した時期等についても検討した。

4. 1 着想段階の発明者認定

旧産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における配付資料¹⁾では、学説²⁾を引用して「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)は共同発明者ではない」としている。

また、「提供した着想が新しい場合は、着想の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は、その後、別人がこれを具体化して発明を完成させたとしても、着想者は共同発明者となることはない」としている。

しかしながら、研究開発段階において他者から提供された着想が、「新しい発明の着想」であるのか「一般的な助言・指導」であるのかを判断することは容易ではない。この点、平成14年(ワ)8496号(平成18年1月26日判決言渡[東京地裁/特許出願権譲渡対価請求事件])によれば、「新しい着想をした者は、原則として発明者に該当するが、この着想は、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない」とされ、着想した者として共同発明者であるためには、発明が解決しようとする課題とともに新たな具体的な解決手段または方法を提示することが必要なことがわかる。加えて、発明の特徴的部分に係るものであるかどうか

新しい着想であるかどうかの判断基準になるのではと予想し、検討を行った。

(1) 発明の特徴的部分への関与

・裁判例1-1（着想が、発明の特徴的部分に係るものではないとして、発明者性が否定された事例）

（平成25年(ワ)34182号（平成28年10月24日判決言渡）[東京地裁／特許を受ける権利確認等請求事件]）

裁判例1-1は、開発協力会社である被告が単独で特許を出願した発明について、原告が自らも特許を受ける権利を有するとしてその確認等を求めた事件である。

裁判所は、「原告従業員Aiが糖組成物中にグリセリンを多く残すことを提案し、…これを裏付けるものとして、…などを提出する。しかし、上記のとおり、本件発明3は、単にグリセリン量を規定したことではなく、D-DHPPGの平均糖縮合度の範囲とD-DHPPGとグリセリン量の比率を規定したことによる特徴的部分がある以上、…原告従業員Aiがこれらの具体的な数値範囲を規定する過程に関与したものは、認められない。…原告従業員Aiが本件発明3の特徴的部分を着想していたと認めるべき的確な証拠はない。」として原告従業員は着想を提供した発明者ではないと判断した。

本裁判例から、発明の特徴的部分に関与していない者に発明者性は認められないことがわかる。

また、平成13年(ワ)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]によれば、「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(i)（筆者注：着想の提供）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。」と示され、技術分野によって着想者が発明者と認められるか否かの基準が異なりうるということがわかる。

すなわち、解決手段の着想だけで発明の効果が比較的予測しやすい分野（典型例として機械・電気分野）と、解決手段の着想だけでは効果が予測しづらい分野（典型例として化学・医薬・バイオ分野）では、着想をした者が発明者となる基準が異なることが予想された。そこで、機械・電気分野と化学・医薬・バイオ分野それぞれについて発明の着想について検討した。

(2) 機械・電気分野における裁判例

・裁判例1-2（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が簡素であっても発明者と認められた事例）

（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]）

裁判例1-2は、ポータブルステージ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提供した特許権者（原告）が、自らが発明者および考案者でないとした無効審決の取消しを求めた事例である。

裁判所は、「本件発明及び本件考案1においては、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、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、本件発明及び本件考案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。…このように、ポータブルステージの基本的な態様を建築足場に使用するとその着想及びそのための製品の仕様についての大きき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。」とし、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。

本裁判例から、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る場合があることがわかる。

・裁判例1-3（一般的な要望を述べただけであり、かつ発明の構成を具体化できるものではないとして、着想の発明者性を否定した事例）（平成16年(ワ)11289号（平成17年3月10日判決言渡）[東京地裁／特許権侵害差止等請求事件]）

裁判例1-3は、被告に対して製品仕様の改良を要望した原告が、当該要望を受けて被告が開発した被告の製品が、原告特許権を侵害するとして被告製品の差止め等を求めた事例である。

裁判所は、「原告Aは、被告に対し、第1回打合せ時において、小型マンホールでの使用のため装置の大きさを小さくすること、…を検討して欲しいと要望しただけであり、その後、被告において…小型化することに想到したものである。…本件特許発明1の本質ともいえるべき構成は、…にあるということができるところ、この点に関しては、原告Aが、第1回打合せ時に提案したものとはいえず、被告従業員が発明者というべきである。…原告Aが、本件特許発明1について被告に対して行ったのは、開発されるべき製品の性能等に関する要望を表明したものにすぎず、具体的な構成についての教示ということはできないものであり、原告Aを発明者と認めることはできない。」とし、原告は一般的な要望を伝えたに過ぎず、具体化するための検討は被告によってなされており、更に、原告は発明の特徴的部分を着想していないと判断した。

本裁判例から、要望に着想の提供としての発明者性を認めるには、それが具体的にかつ発明の特徴的部分について行われなければならないことがわかる。

(3) 化学・医薬・バイオ分野における裁判例
・裁判例1-4（上司の指示が、部下からの報告に基づいた合理的な推測によってなされた具体的なものであるとして、当該上司の着想に発明者性が認められた事例）

（平成17年(ワ)11598号（平成21年8月27日判決言渡）[大阪地裁／職務発明の対価請求事件]）

裁判例1-4は、原告元従業者が使用者であった被告に対し、合計7件の発明につき、被告の受けた相当の利益の額の支払いを求めた事例である。

裁判所は、「P14は…検討を再開するにあたり、各研究室毎に合成条件を指定し、その後、P14等2研メンバーが中心となって各研究室から集まってくるデータを整理し考察し昭和47年1月6日の会議で…の実験の条件を決定していること…の記載によれば、研究報告書の緒言に…会議で目標が設定されたものであること等を総合すると、P14は本件発明6の特徴部分を着想していたと認めるのが相当」と判断した。

本裁判例から、発明の効果が予測しづらい化学・医薬・バイオの分野においては、データの考察、及び具体的実験条件の指定などをした者には、発明者性が認められることがわかる。

(4) 着想段階の発明者認定のまとめ

上記裁判例の検討から導かれた、研究開発段階において、何らかの教示をした者が、発明者であるか否かを判断するための留意点を示す。

【留意点1】着想が発明の特徴的部分に係るものであるか否かという観点から検討する。

【留意点2】着想の具体化、及び効果の予測が容易な分野

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ないため、教示そのものが新しいか否かの観点で検討する。

【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

教示そのものの新しさに加え、課題が解決される可能性についての現実的な予想に基づいて、課題の解決に至るための条件が具体的に示されているか否かという観点で検討する。

4. 2 具体化段階の発明者認定

次に、着想の具体化段階（以下、「具体化段階」という。）の発明者について、裁判所がどのような考えに基づき、判断をしているかを検討した。

まず、上述した旧産業構造審議会知的財産政策部会の資料¹⁾によると、「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、発明者とならない」とし、さらに、「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」とされており、この観点から抽出された裁判例を検討した。

(1) 「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、発明者とならない」点からの検討

裁判例2-1および2-2は、「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、発明者とならない」点が争われた裁判例である。

・裁判例2-1（単なる補助者は発明者ではないと判断された事例）

（昭和52年(ワ)1107号（昭和54年4月16日判決言渡）[東京地裁／特許登録を受ける権利の確認請求、同反訴事件]）

裁判例2-1は、製作会社Y（被告）の従業員Bから本件出願について特許を受ける権利を譲り受けたとする原告Xが、被告本件権利が原

告Xに属することの確認を求めた事例である。

「穀物の処理方法とその装置」に関して基本的構想を着想した、原告会社Xの従業員Aは、該新装置の製作を担当することになった被告会社Yの従業員Bに対し、新装置の構想及び自ら縮尺によらず描いた図面に仕様を書き入れて交付し、Bは該図面及びAからの口頭による指示に基づき新装置に関する各種図面を作成した。その後、Bは該新装置について特許出願（本件出願）を行った。

裁判所は、「Bは単にAの指示に基づき、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」として、Bの発明者性を否定した。

本裁判例から、他の者からの指示で具体化したことをもって、発明者とは認められないことがわかる。

・裁判例2-2（具体化に主体的に関与したことから発明者であると判断された事例）
（平成21年(ワ)第1652号（平成22年2月18日判決言渡）[大阪地裁／損害賠償請求事件]）

裁判例2-2は、共同研究の当事者双方それぞれが単独で行った特許出願について、一方当事者が他方当事者に対し不法行為（共同出願違反）に基づく損害賠償を求めた事例である。

裁判所は、「上記証拠によると、…P10から原告P1に対し、具体的な指示が電子メールでなされていることが認められるが、その時期は、本件共同研究の初期の時点で、まだ、研究の中心が被告大学に移行する前であり、その後の時期において、原告P1に対して具体的な指示がなされたことを裏付ける証拠は提出されていない。…また、P4は、原告P1について、「抗体の作製を担当しているという話しは聞いたが、その立場についてはよく分からなかった、本件共同研究の中心の立場の方ではなかったという認識であった。」旨供述するが（乙8）、この供述をもって、原告P1を単なるテクニシ

ンであると認定することはできない。むしろ、一方で、原告P1は、開発会議に出席し、重要な意思決定や方針決定に参加し、原告出願にあたり、被告P3らとともに、明細書原稿の送付を受け、意見を求められたりしていたことが認められる。…原告P1は、本件共同研究において、抗体作製に関する責任者として、主体的に関与していたと認めることができ」発明者であると判断した。

本裁判例から、他の者から命令を下されたことがあっても、その後の具体化に至る行為が主体的な判断に基づいたものであることにより発明者と認定されることがわかる。

(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」点からの検討

裁判例2-3および2-4は、「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」点が争われた事例である。

・裁判例2-3（発明の創作に具体的に参与していないと判断され、発明者ではないと判断された事例）

（平成17年(ワ)第14399号（平成18年9月8日判決言渡）[東京地裁／職務発明対価請求事件]）

裁判例2-3は、被告の元従業員である原告が、医薬成分に関する被告特許権に係る発明が、原告を含む複数の発明者による職務発明であるとして譲渡対価を求めた事例である。

裁判所は、本件発明は物質発明に基づく用途発明であり、その本質は物質発明であると認定したうえで「原告が、…測定結果から直接的に読み取ることができる見解を示したものにすぎず」、新しい物質の創製（合成）に貢献したとはいえないと判断した上で、原告が本件発明の共同発明者ではないと判断した。

本裁判例から、測定結果等のデータから直接

的に読み取ることができる見解は、当業者にとって自明なものであり、物質発明において発明者と認められるには、当該物質の創製に関与することが必要であることがわかる。

・裁判例2-4（修士論文等を証拠とし大学院生の試験の実施が本願発明の技術的思想の具体化に結びついたと判断された事例）

（平成19年(ネ)第10037号（平成20年5月29日判決言渡）[知財高裁／損害賠償請求控訴事件]）

裁判例2-4は、第三者に特許を受ける権利の譲渡等をした現教授に対し、前教授が自らが発明者であるから発明者名誉権等が侵害されたとして損害賠償等を請求した事例である。

裁判所は、着想の具体化について「本件修士論文には本願発明のすべての請求項について、その技術的思想の特徴的部分が含まれているので、遅くとも院生Mが本件修士論文を作成した時点において、当業者が反復実施して技術効果を挙げるができる程度に具体的・客観的な構成を得たものということができ、本願発明が完成したものということができ。」として大学院生Mを発明者であると判断した。

なお、前教授である原告については「管理者として、一般的な助言・指導を与えたにすぎないので、本願発明の発明者であると認めることはできない。」とした一方で、被告である現教授は報告書等に基づいて、発明完成への方向性決定に関与しているとして発明者と認めている。

本裁判例から、実験を繰り返して初めて得られた発明の具体的な構成は、当業者にとって自明とは考えられず、このような行為をした者の発明者性が認められうるということがわかる。

(3) 具体化段階の発明者認定のまとめ

上記裁判例から導かれた、研究開発段階において、何らかの具体化行為をした者が、発明者であるか否かを判断するための留意点を示す。

【留意点4】他の者からの指示により構成を決定する行為だけでは発明者とはならないが、その行為だけを取り上げるのではなく、具体化に至る過程を全体的に見たときに主体的に関与した部分があったか否かという観点で検討する。

【留意点5】当業者であれば容易に可能な行為（例えば、データ等から直接的に得られる見解の提示、もしくは、試行錯誤しなくても当然に結果を予測できる構成の提示）を超えた貢献があったか否かという観点で検討する。

4. 3 発明に関与した時期

以上2点に加え、発明に関与した時期が争点になることもある。

(1) 裁判例

裁判例3-1, 3-2においては、「発明に関与した時期」が発明の創作に関与したかどうか争われ、発明の創作への関与は「発明完成後」であるとして、発明者ではないと判断された事例である。

・裁判例3-1（効果が確認された後の教示であるとして、発明者性が否定された事例）
（平成19(ワ)第31700号（平成21年12月25日判決言渡）[東京地裁／職務発明対価請求事件]）

裁判例3-1は、被告の元従業員である原告が被告に対して職務発明の譲渡対価の支払いを求めた事例である。

裁判所は「Bが…酸化剤として適したものがあるのではないかと着想し、重金属のスクリーニング実験を行った結果…発見したのであるから、Bが、本件発明の特徴的部分①を着想し、これを具体化したものと認められる…原告はBに対し…スクリーニング実験をするよう指示をし、Bはその指示に従って実際にスクリーニング実験を行っているが、その実験を行った時期は…Bが先行して行った重金属のスクリーニングにより…酸化剤として有効であることが判明

した後のことであるから、スクリーニング実験をするよう指示をしたからといって本件発明の特徴的部分①の着想及びその具体化に関与したものと認めることはできない。」と判断した。つまり、本件特許発明の構成を明らかにするための試験を原告が指示したものの、当該指示は訴外Bによって、実験され効果が確認された後であったとして、原告の発明者性が否定された。

本裁判例から、発明の効果を確認した後で発明の特徴的部分についての教示をしても発明者とはならないことがわかる。

・裁判例3-2（発明の創作への関与は「発明完成後」であるとして、発明者ではないと判断された事例）

（平成24年(行ケ)第10059号（平成25年3月13日判決言渡）[知財高裁／審決取消請求事件]）

裁判例3-2は、特許無効審判の請求不成立審決に対し、本件発明の共同発明者であると主張する原告が審決の取消しを求めた事例である。

裁判所は、「原告が自ら主体的に行っていたと主張する、企画・研究開発の具体的内容は、金型製造の発注において、片面シボ付き、四隅ガイド付き、上下マーキング等の指示をしたこと、シリコンの形状、厚み、硬度、スリットの形成方法等を具現化したこと、「ガイド穴つぶす」等の指示をしていたこと、といったものであるところ、このような事柄は、発明完成後の、発明に係る製品の具体的仕様の決定行為にすぎず、これをもって、本件発明4～6の特徴的部分に創作的に関与したものと評価することはできない。」と判断した。

本裁判例から、具体化行為が発明完成後であるため、発明の特徴的部分に創作的に関与したものではないと判断されることがあることが分かる。

(2) 発明に関与した時期についてのまとめ

上記裁判例の検討から導かれた、発明に関与した時期の観点から、発明者であるか否かを判断するための留意点を示す。

【留意点6】発明の効果が確認された後に教示をしても発明者とは認められない。

4. 4 実務上注目すべき裁判例

次に、上述した「着想」「具体化」及び「着想や具体化に関与した時期」以外の観点で注目すべき裁判例を検討した。

(1) 請求項と発明者との対応関係

上述のように、特許を受けようとする者は、発明者の氏名等を記載した願書を特許庁長官に提出することが求められる。ここで、発明者の氏名の記載は個別の請求項に対応するものではないため、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。

そこで、今回分析を行った裁判例の中に請求項毎に発明者が異なる旨の認定が行われたものが存在するかという観点で調査を実施したところ、以下の裁判例が抽出された。

・裁判例4-1（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）
（平成21年（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〕）

裁判例4-1は、被告の元従業員である原告が、被告に対し、原告が被告に在職中に発明した光集積回路の職務発明について、その特許を受ける権利を被告に承継させたとして、上記承継の相当の対価及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事件である。

裁判所は「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。なお、被告は、本件補正の際、発明者の記載については補正をしなかった。これは、特許庁の運用において、特許出願の願書の様式が請求項ごとに発明者を特定して記載できる形式となっておらず、本件補正後の請求項を前提としても、請求項ごとに発明者を特定することはできなかったからである。」として、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。

・裁判例4-2（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）
（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〕）

裁判例4-2は、被控訴人と共同研究をしていた控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人がした特許出願につき、特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに、共同研究契約の債務不履行に基づき、損害賠償の支払を求めた事例である。

裁判所は「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。

本事件においては、発明の特徴的部分は各請求項における課題を解決する手段に求められるべきであることが指摘されている。そうすると、例えば、独立項に係る発明における課題と、その従属項に係る発明における課題が異なる場合には、両者の発明の特徴的部分が異なり得ることになる。

(2) 請求項と発明者との対応関係のまとめ

裁判例4-1においては、異なる2つの発明報告書から抽出された技術的思想を上位概念化した上で、1つの技術的思想の創作たる発明としてまとめて1件の特許出願としたものと考えられる。

また、裁判例4-2においては、異なる2つの研究テーマにおける研究成果をまとめて1件の特許出願としたものと考えられる。

上記裁判例の検討から導かれた、請求項と発明者との対応関係に関する留意点を以下に示す。**【留意点7】**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し、当該リスクを低減し得る仕組みの構築を検討すべきである。

一般に、企業においては、コスト等の観点から複数のアイデアをまとめて1件の特許出願とする特許実務が行われている。そのため、裁判

例4-1及び裁判例4-2として検討したように、請求項の間で発明者が異なるケースは珍しくないものと思われる。

したがって、実務者としては、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しておくべきである。ただし、実際には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であると考えられる。それゆえ、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い、上述したようなリスクを低減し得る仕組みを社内で構築することも検討すべきであろう。

(3) 発明者記載に関する慣行

これまでに述べてきたように、裁判所における発明者認定基準は、各企業における発明者認定基準と必ずしも合致するものではないことがわかる。特に、一部の企業においては、何らかの慣行に従って発明者を決定しているものと思われる。

そこで、今回分析を行った裁判例を対象として発明者の記載に関する慣行という観点で調査を実施したところ、以下の裁判例が抽出された。
・裁判例4-3（真の発明者の上司について発明者性が判断された事例）

（平成16年(ワ)第14321号（平成17年9月13日判決言渡）[東京地裁／特許権譲渡代金請求事件]）

裁判例4-3は、原告（真の発明者の上司）が、被告に対し、本件発明は原告がB（原告の部下）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、使用者たる被告会社の発明考案規程に基づき、本件発明にかかる特許を受ける権利を被告に譲渡したと主張して、特許法第35条に基づき、譲渡の対価の一部請求を行った事例である。

裁判所は「被告の製剤研究室ないし製剤研究

課において、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、被告において必ずしも正確には発明者を認定しない慣行となっており、」として、原告は、本件発明の真の共同発明者ということとはできないと判断した。

・裁判例4-4（出願書類の発明者欄に発明者として記載された上司について発明者認定が行われた事例）

（平成12年（ワ）第17124号（平成13年12月26日判決言渡）〔東京地裁／実績報償金請求事件〕）

裁判例4-4は、原告（真の発明者の上司）は、職務発明をしたとして、当該発明について特許権を取得した使用者たる被告会社に対し、特許を受ける権利の承継に対する相当の対価の支払を求めた事件である。

裁判所は、本件発明Aへの原告の関与の内容及び程度に関して「原告は…L及びMが進めていた触媒の細孔径や細孔分布の測定等には関与していなかった」、「原告は、この間、触媒グループに在籍しており、L及びMがP因子を着想するに当たり、これについて助言等をしたことはなかった」と認定した。

また、本件発明Bへの原告の関与の内容及び程度に関して「原告は、Nらが…実証研究等を行った昭和54年度、55年度の間は、…Nらの研究には関与していなかった」、「原告が、Nとともに実験計画を立てたり、実験結果の考察を行うということとはなかった。また、原告が、本件発明Bの特許出願について、Tと打合せをするということもなかった」と認定した。

さらに、裁判所は、「発明及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を行う慣行があった。L及びMが本件発明Aのための研究開発

を行った昭和56年、57年当時、原告がLらが属する触媒グループのグループ長であったことから、出願書類には、L、M及び原告の3名を発明者欄に記載した。」として、原告が本件各発明を発明したと認めることはできないと判断した。

すなわち、出願書類の発明者欄に発明者として記載された上司においても、「3. 発明者認定の基本的考え方」における考え方に基づいて、発明に技術的な貢献をしているか否かを基準として発明者性の判断をしていることがわかる。

(4) 発明者記載に関する慣行についてのまとめ

一部の企業においては、何らかの慣行に従って発明者を決定しているケースもあるが、裁判所においては、それらの慣行にとられることなく、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したか否かという観点から発明者認定を行っているものと考えられる。

上記裁判例の検討から導かれた、発明者記載に関する慣行についての留意点を以下に示す。

【留意点8】 正確に発明者を認定することなく、特定の者を発明者とするような慣行は是正すべきである。

例えば、慣行に従って上司を発明者としてしまうと、真の発明者である部下から報奨金に関する訴訟を提起される等のリスクが生じ得るため好ましくない。

このような慣行を是正することで、真の発明者以外への不要な報奨金の支払いを行うリスクを低減することができ、また、真の発明者は本来得られるべき相当の対価を得ることができる。

5. 実務者への提言

本章では、検討した裁判例から導かれるべき事項をまとめ、実務における提言を行う。

5. 1 発明者認定実務に関する提言

(提言)

- ・特徴的部分の完成に創作的に寄与したか否かを判断して発明者認定を行うべきである。
- ・後述するチェックポイントの着想段階と具体化段階を参考にしながら確認を行うことが好ましい。

(詳細)

上述したように、発明者の認定は、発明の特徴的部分の認定を行い、当該特徴的部分の完成に創作的に寄与したか否かを判断することによって行うことが好ましい。一方、発明の特徴的部分は、「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」と判示されている（平成19年（行ケ）第10278号）が、特徴的部分は、特許出願発明と特許発明で異なる場合もある。出願時には出願人により主観的に判断され、出願後は審査、審判や訴訟で客観的に判断されるためである（特許庁や裁判所が認定した従来技術も踏まえて特徴的部分が認定されることになる。）。そのため、上記4. 4で述べたように、減縮補正で発明者が変化したり、従属項に特徴的部分が追加されている場合には、独立項と従属項で発明者が変化したりする可能性がある。

したがって、各発明者が特許請求の範囲に記載された発明のうちどの請求項に寄与したのか、さらには各請求項に記載された特徴的部分のうちどの部分に寄与したかを把握することが重要である。この際、着想と具体化の各段階に分け、表4（末尾）に掲げたチェックポイント表を参考に発明者性について検討することを提言する。また、複数当事者間における知財の取り扱い協議の場面でも、各当事者の従業者が発明の特徴的部分のどの部分に寄与したかを適切に把握し、相手方と共有することで、円滑に取

り扱いを定めることができると考えられる。

なお、全発明案件についてこのような実務を行うことが過剰な負荷になることも想定される。その場合は、費用対効果を考慮し、重要な案件については万一の際に上記検討を行うことが可能な程度に記録を保管しておくことが望ましいと考える。

5. 2 発明者認定基準を適正化することにより発生する弊害についての提言

(1) 発明者報奨に関する提言

(提言)

チーム全体に対する報奨制度の導入を検討することも一案である。

(詳細)

発明の特徴的部分を認定し、当該特徴的部分の完成に創作的に寄与した者のみを発明者とする基準を厳格に運用すると、従来よりも認定される発明者が少なくなり、発明者と認定されなかった従業者から不満が生じる可能性もあるだろう。そしてこのような不満は発明創出に対するモチベーションを減退させ、ひいては企業のイノベーション活動に影響を及ぼしかねない。この懸念を解消する手法として、発明に関わるテーマ検討を行ったチーム全体に対する報奨制度の導入が挙げられる。平成27年特許法改正の解説書³⁾において、「従業者等のチーム全体を報奨するものであっても、対象者として発明者を含む場合には、使用者等の従業者等に対する義務が履行されている」ことが明確化されている。

(2) 共同研究開発契約における提言

(提言)

共同研究開発契約の成果の帰属条項を定める。

(詳細)

冒頭で記載した通り、複数当事者間での共同研究開発が活発になっているが、特段の取り決

めをしない場合には、特許法に従い、その成果に係る発明については、発明者から特許を受ける権利を取得等した当事者が複数あればそれらが共同で特許を出願することとなる。

発明の特徴的部分を認定し、当該特徴的部分の完成に創作的に寄与した者のみを発明者とする基準を厳格運用すると、一の当事者にしか発明者が属さない場合が増加するかもしれない。この場合、特段の取り決めをしなければ、特許法にしたがって一の当事者により単独出願がされることになる。

しかしながら、共同研究開発においては、発明者の所属にかかわらずその成果は共有になるものという認識の下、研究開発を進めることが多いように思われる。従って、共同研究開発契約締結の時点で、一方当事者により取得される発明が当該当事者により単独出願されるリスクを考慮して、発明者の所在にかかわらず、共同研究開発で生まれる成果の帰属はすべて共有とする旨の条項を定めるのも一案である。これにより、知財の取り扱いに関して無用な争いを避けて、オープンイノベーションの成果を一早く社会に還元することにも繋がることも考えられる。

5. 3 制度全般に関する提言

1) 移転登録請求

冒認又は共同出願違反に起因する紛争が生じた場合の解決策の一つとして、平成23年法改正により、真の権利者が、冒認出願等に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権（共同出願違反の場合は、その持分）の移転を請求することができる制度（移転請求制度）（特許法第74条第1項）が導入された。

移転登録請求制度については、対象が一部の請求項である場合の取り扱い等、制度運用上の問題点が指摘されており、今後の裁判例の蓄積が待たれるところであるが、事案の性格に応じて活用を検討するのが良いと思われる。

2) 登録後の訂正

発明者の認定を誤った場合の救済措置として、米国では、特許証発行後も発明者の訂正が可能である（米国特許法⁴⁾第256条）。一方で、日本では、出願が特許庁係属中にはその補正をすることはできるが（特許法第17条第1項）、係属を解かれた後に修正をすることはできない。米国と同様の手段があれば、特許審査等に起因して、発明者が変わっていたことを事後的に把握した場合等にも柔軟に対応を講じることができ、出願人・権利者の選択肢が増えメリットがあるとも考えられる。

6. おわりに

本稿では日本の裁判所において発明者認定がどのように行われているかを分析して実務者への提言をまとめた。なお、外国においては、発明者の認定基準が異なる場合があり得るため、同じ状況で日本と各国で発明者が相違するか否かの調査研究を行うことが有益と考えられる。また、国毎に発明者の正誤が特許権の効力に与える影響も異なる場合があり、例えば、米国では発明者認定が誤っていることが無効理由になっている。他方、中国では冒認出願は無効理由になっていない。そのため、外国に出願する場合は、権利化を行う国毎に留意すべき事項を確認しておくことが肝要である。

本稿で紹介した内容が、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

本稿は、2017年度特許第2委員会第4小委員会の構成員である、伊波興祐（小委員長 新日鐵住金ステンレス）、塚原剛（小委員長補佐 キヤノン）、住吉博昭（小委員長補佐 サントリーホールディングス）、稲岡智子（コベルコ建機）、角野淳一（サッポロホールディングス）、小飯塚正明（富士通セミコンダクター）、流石大輔（アステラス製薬）、平良孝史（コニカミノルタ）、中登啓介（神戸製鋼所）、兵澤幾子

(キリン)、矢野英寿(東芝ライテック)の執筆によるものである。特許第2委員会の戸田裕二担当常務理事(日立製作所)、河瀬博之委員長(中外製薬)、中津川勇二委員長代理(ダイヘン)、矢ヶ部喜行委員長代理(フィリップス・ジャパン)には本稿の内容について種々のご助言を頂いた。

注 記

- 1) 旧産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 第6回特許制度小委員会 配付資料7-1 日本における発明者の決定
- 2) 吉藤幸朔「特許法概説」第13版(有斐閣)
- 3) 平成27年法律改正(平成27年法律第55号)解説書
- 4) 35 U.S.C., Title 35 of the United States Code

表4 発明者認定実務でのチェックポイント

	チェックポイント	裁判例	
		プラス要因	マイナス要因
着想段階	<input type="checkbox"/> 初めて行われた教示であることを確認		特許発明の構成要件を指示したが、指示は、他者が実験し、効果を確認した後である
	<input type="checkbox"/> 発明を具体化するのが容易であるか否か確認 <容易でない場合> 発明を完成させる具体的な条件を教示したか否かを確認	具体化が困難でない分野で、既存製品の転用を着想 各研究室から集まるデータを整理、考察した上で、各メンバーに具体的な実験条件を指示	開発されるべき製品の性能等に関する要望を表明しただけ 発明の分野と専門分野が異なるため、新規かつ具体的な知見を有していない
具体化段階	<input type="checkbox"/> 主体的な判断で創作に関与していることを確認	分析測定結果から、研究の方向性に係る選択肢を提示	指示に従い、受動的な作業に従事しただけ
		特許出願の内容に対応する社内報告書や修士論文を執筆 「発明者」の立場として、明細書原稿をチェック	
<input type="checkbox"/> 自明程度以上の貢献か確認	開発会議に出席し、意思決定や方向性決定に関与	具体的構成は容易に予測できない(例えば、繰り返し試験を行うなど、試行錯誤を要した)	
関与時期	<input type="checkbox"/> 発明に関与した時期を確認		発明完成後に、発明に係る製品の具体的な仕様の決定行為をしただけ
その他	<input type="checkbox"/> アイデアをまとめて特許出願を行う際は、請求項や実施形態ごとに発明者を明確にする	独立項毎に別々の発明者を認定	
		独立項と従属項の間で別々の発明者を認定された	
	<input type="checkbox"/> 「独自の」慣行に従っていないか確認		上司を発明者欄に記載して出願を行う慣行に従っただけ

注) 本チェックポイント表は、本稿で検討した裁判例を基に作成したものであり、発明者を認定する為に必要な項目を網羅したものではなく、また、何れか1つに該当したら発明者として認定すべきという性格のものでもないことに留意されたい

(原稿受領日 2018年8月8日)