

＝ 議題 244 多国間での発明における発明者適格 ＝

岡部 譲*，那須 威夫**

質 問

以下の質問に対する回答を部会レポートとして提出されたい。レポート作成にあたっては「レポート作成要項」を参照されたい。

I. 現行の法律と運用

- 1) 発明者について定義している貴国の法規定について説明されたい。また、そのように定めた法律，規則，その他の先例の名称を示されたい。

(回 答)

特許法2条1項，「発明」＝「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のもの」

「発明者」の定義は存在しない。

裁判例によると「発明者」は以下のように考えられている。

なお，「発明者」の認定は，職務発明の対価請求，発明者名誉権，冒認・共同出願違反の各条文ごとに問題となるが，裁判例は文脈毎に「発明者」の認定手法（規範）を区別することはしておらず，学説も各条文ごとに区別していない。

発明者は，「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」者である。

そして，「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づける部分を指す。」という裁判例がある。（知財高判平成20・9・30，平成19年（行ケ）10278号）

ここで，「当該発明特有の課題解決手段（＝従来技術に見られない部分）」とは，技術思想としての課題解決のアイデアであり，これを「基礎づ

ける部分」とは，当該技術思想を具体化したクレームアップされた構成を意味する。

具体的な「発明者」特定の手順としては，概略2説ある。

多数説は，最初に事実認定として，発明の特徴的部分（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づける部分）を事実認定したうえで，①課題を提示した者，②解決手段を考え出した者，③課題が解決されることを確認した者を事実認定する。その後，法的判断として，上記①～③に該当する者のうち，技術思想が創作される過程で，実質的な，あるいは，重要な貢献又は当業者にとって自明でない貢献をした者が「発明者」とする。一般には，②が重要である場合が多い。この多数説は，例えば，最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁及び最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁が示した基準であり，多数の下級審裁判例により踏襲されている。

裁判例上は少数であるが，学説上有力な二段階論は，発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて，提供した着想が新しい場合は着想提供者が発明者であり，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でない限り共同発明者になるとする。この二段階論は，「特許法概説第13版」（吉藤）において提唱されている理論であり，①公知の着想を具体化して完成した者が発明者とした裁判例として東京高判平成3年12月24日判時1417号108頁があり，②新着想を具体化した者は，その具体化が当

* 担当役員，弁理士，岡部国際特許事務所

** Q244 議題検討委員会リーダー，弁理士，米国弁護士（カリフォルニア州），中村合同特許法律事務所

(2)

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した裁判例として東京高判昭和51年4月27日取消集昭和51年449頁が挙げられている。

両説は、前者は最初に発明の特徴的部分を確定するのに対し、後者は2段階に分けた後に、其々の段階が発明の特徴的部分であるか否かを判断するという意味で、順序が逆になっているが、結論において差異はないと考える。上掲した各裁判例も、両説を明確に区別している訳ではなく、寧ろ、各裁判例の認定手順を整理するに際して、多数説と二段階論の2通りの整理が有り得るという関係にあると思われる。

問題は、各事案において、発明の特徴的部分が何処にあるかの事実認定である。

特に、化学分野は特殊と言われており、ある具体的な構成が、望ましい効果を奏するか否か実験を経ずに明らかでないことが多いので、ある具体的な構成が望ましい効果を奏することを確認した者も、発明の完成に現実的に関与した者として、発明者とされる傾向にある。

例えば、知財高判平成20年5月29日判時2018号146頁は、「化学分野においては、ある特異な現象が確認されたとしても、そのことのみによって直ちに、当該技術的思想を当業者が実施できる程度に具体的・客観的なものとして利用できることを意味するものではないというべきであり、その再現性、効果の確認等の解明が必要な場合が生ずる」と判示して、原告の寄与はこれに至らないとして、発明者性を否定した。

- a. 貴国で発明を行うため、国外にいるA氏が、貴国にいるB氏の作業を指示・指導した場合、A氏および／またはB氏が、貴国の法律で発明者と見なされるのは、どのような状況においてか。

(回答)

裁判例によると「発明者」は上記のように考えられている。

すなわち、A氏が、②解決手段を考え出したものであれば、発明者とされる可能性が高い。①課題を提示しただけであると、当該課題が新しい着想で、当該課題自体が発明の特徴的部分である場合には、発明者とされる可能性がある。例えば、東京地判平成18年1月31日判時1929号92頁では、「上記実験を経ていない本件着想は・・・単なる研究テーマであって、本件発明と成り得ない」として、原告の発明者性が否定されている。また、東京地判平成19年2月27日判タ1270号367頁は、「一般的又は包括的な管理行為にとどまっていたのであり、それを超えて、具体的な指示を下し、上記創作行為に現実に加担したものとみるべき事情は…存しない」として、原告の発明者性が否定された。なお、日本特許法において発明地は無関係なので、A氏が国外に居ることは無関係である（尤も、国外に居るために実験等に関与できないという事実上の問題はある。）。

B氏は、A氏の指示及び指導はあったにしても、②解決手段を考え出したものであれば、発明者とされる可能性が高い。③課題が解決されることを確認しただけであると、多くの場合発明者とならないが、化学分野等効果の予測性に乏しい分野においては、発明者とされる傾向にある。例えば、東京地判平成19年3月23日（平成17年（ワ）8359号）では、発明者性は認められた。

A氏及びB氏の両方が発明者である場合は、共同発明者である。

- b. 発明者について定義している貴国の法規定は、特許出願の特定の部分を基準にしているか。例えば、発明者は、クレームごとに判断されるか、図面や実施例の内容に基づいて判断されるか、あるいは、それ以外の基準があるとすれば、それは何か。

(回答)

日本特許法において、発明者は、クレーム毎に判断される。

したがって、補正・訂正の過程でクレームが削除、変更、減縮等されると、当該クレームとの関

(2)

係で、発明者が事後的に変更される。

例えば、東京地判平成18年1月26日判時1943号85頁は、職務発明の対価請求の事案であるが、「出願時ないし出願公開時の請求項と登録時の請求項（訂正があれば訂正後の請求項）毎に発明者の認定と共同発明者間の寄与率の認定をすべきである。」と判示した。

2) 貴国の発明者に関する法規定の適用は、発明者の国籍によって左右されるか。

(回 答)

されない（規定無し）

3) 貴国の発明者に関する法規定の適用は、発明がなされた場所（例：発明者の居住国）によって左右されるか。

(回 答)

されない（規定無し）

4) 貴国では、特許出願における発明者は、出願日以降に訂正することができるか。

a. 回答がYesの場合は、訂正が認められるための要件と期限について述べられたい。

(回 答)

できる。

出願が特許庁に係属している限り手続補正を行うことができる（特許法第17条第1項）。

発明者相互の宣誓書（変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓）を提出する必要がある（方式審査便覧 21.50, 126.70）。

特許権設定登録後については規定無し。

5) 貴国では、特許出願における発明者の記載に誤りがあった場合、どのような結果を招く可能性があるか。その出願に対して付与された

特許が、誤りを根拠として、無効または行使不能とされることはあるか。また、その誤りが意図的であったか否かは重要か。

(回 答)

特許権行使において、発明者の記載誤り自体は障害とならない。発明者の記載誤りは無効理由でないため、直接的には、無効の抗弁（特許法104条の3）も成り立たない。

もっとも、冒認出願又は共同出願違反（特許法123条1項2号）を主張された場合は、無効理由であるため、無効の抗弁（特許法104条の3）が成立し、権利行使できない。

その他に、冒認出願又は共同出願違反を主張されると、特許（を受ける権利）の全部又は一部の譲渡を要求されることも考えられる（特許法74条）。

さらに、職務発明の対価請求権の権利主体という文脈では、発明者の記載が誤りであり、真の発明者からの請求があるケースも考えられる（特許法35条）。

発明者の記載誤りが意図的であったか否かは、日本特許法では、結論に影響しないと考えられる。日本では、懲罰的な規定はない。

知財高判平成19年3月29日判タ1241号219頁は、出願人である企業において、「発明者とされた一審原告からの職務発明対価訴訟において一審被告が上記両名が発明者でない」と主張することは、国家機関である特許庁に対し特許法36条1項2号に基づき記載した内容と異なることを公然と主張することになり、特段の事情がある場合を除き、信義に反して許されない（禁反言）」と判示したが、多くの裁判例は、願書における発明者の記載に捉われることなく、証拠から自由心証により発明者を認定している。

6) 貴国でなされた発明は、1つの技術分野のみか、さまざまな技術分野であるかを問わず、最初に貴国で特許出願するよう法律で規定されているか。

(4)

(回 答)

ない(規定無し)

回答がYesの場合は、以下の質問にも回答されたい。

- a. 貴国における第一国出願の法規定は、特定の技術分野に限定されているか、または特定ではないとしても、貴国でなされたすべての発明に適用されないよう限定されているか。回答がYesの場合は、説明されたい。
- b. 貴国の法律では、貴国でなされた発明に対する特許出願を、最初に他国で行えるようにする、外国出願許可や同様の制度が規定されているか。そのような出願許可や同様の制度と、その許可を得るための手順、時間/時期、費用なども併せて説明されたい。
- c. 前項bの回答がYesの場合、例えば、故意でない誤りによって、外国出願許可を得ずに外国へ出願した場合、遡及的に許可を得ることは可能か。
- d. 貴国の発明者と他国の発明者によって共同でなされた発明に関する特許出願に対して、貴国の法律はどのように適用されるか。発明者の国籍、居住国、あるいはその両方に基づいて適用されるか。特許権者の国籍は、回答の内容に影響するか。
- e. 貴国の発明者と他国の発明者によって共同でなされた発明では、外国出願許可が、貴国よりも先に他方の国で申請されることは、貴国の法律に反するか。
- f. この法規定が遵守されない場合、どのような結果を招く可能性があるか。また、その誤りが意図的であったか否かは重要か。

7) 貴国の法律では、少なくとも一部が貴国でなされた発明に関する特許出願は、秘密保持審査または同様のプロセスを経た後、他国への提出が認められると規定されているか。

(回答)

ない(規定無し)

- a. 回答がYesの場合、その法規定の適用は、特許出願で開示およびクレームされた技術分野によって左右されるか。
- b. 回答がYesの場合は、この法規定の側面と、遵守するための手順、時間/時期、費用なども併せて説明されたい
- c. 回答がYesの場合は、この規定が遵守されない場合に招き得る結果について説明されたい。また、その誤りが意図的であったか否かは重要か。

II. 政策上の考慮事項と現行法の改善に関する提案

8) 貴国の法律で発明者について定義されている場合、その定義は、特許出願人に対し、特許出願において誰を発明者として挙げるべきかについての明確な手引きとして十分なものか。その定義について、改善可能と考えられる側面はあるか。

(回 答)

条文上は定義無し。

判例法によって定義されている。

判例法上は2説あるが、いずれの説に基づいても結論は同じなるため、特段問題はない。

9) 貴国でなされた発明の特許について、第一国出願の法規定がある場合、多国間発明に対応するために、改善可能と考えられる側面はあ

(4)

るか。

(回 答)

ない(規定無し)

10) 貴国でなされた、一部またはすべての種類の発明の特許出願について、秘密保持審査の法規定がある場合、多国間発明に対応するために、改善可能と考えられる側面はあるか。

(回 答)

ない(規定無し)

11) 以上の他にも、多国間発明に関する特許出願を促進するために、貴国の法規定に改善可能と考えられる側面はあるか。回答がYesの場合は、説明されたい。

(回 答)

・発明者の誤認定に対する意識の向上

日本では、発明者の誤認定についての問題意識が低いように見受けられる。例えば、出願検討会議の出席者を安易に発明者に選定することもある。多国間発明の出願の観点から、これらを改善するために意識の向上が望まれる。そのための一手段として、例えば、発明者の定義を条文において明文化することも検討の価値はあるものとする。

・Secret Prior Artの基準統一化

Secret Prior Artによって特許出願を拒絶すとの規定を有する国があるが、発明者が同一である場合には例外的に拒絶されないとの規定を有する国もある。例外適用の基準は各国間において差がある。共同発明については、日本では、先願の発明者と後願の発明者とが全員完全に一致していることが必要である。

多国間発明は基本的に複数人による共同発明であるとする。共同発明(多国間発明)の出願を促進するためには、発明者が一部同一であれば、Secret Prior Artによって拒絶されないような規定

に統一することも一案である。

Ⅲ. ハーモナイゼーションに向けての提案

12) この分野のハーモナイゼーションは望ましいか。

(回 答)

発明者の定義：Yes

各国間の発明者間の定義が異なると国毎に発明者が相違するおそれがある。

発明者の記載の過誤により制裁がある国もあるとすれば、権利者に酷である。

なお、発明者の認定がクレーム毎に判断されるのか、明細書全体の開示から判断されるかも含めてハーモナイズされるべきである。

第一国出願義務、秘密保持：必ずしも統一されている必要はない

回答がYesの場合は、貴国の国内法に関係なく、以下の質問に回答されたい。

回答がNoの場合でも、貴国の国内法について改善可能と考えられる範囲で、以下の質問に回答いただきたい。

13) 国際基準として貴部会が適切と考える発明者の定義を示されたい。

(回 答)

基準：発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて、提供した着想が新しい場合は着想提供者が発明者であり、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でない限り共同発明者になるとする。

理由：着想は明細書から客観的に読み取られるべきものであり、先行文献との関係で変容するものではない。そのため、新たな先行文献が発見されることにより、発明者性認定の基礎部分が根底から覆されることはない。

14) 特許出願後の発明者の訂正に関する基準と、その基準のための要件（例：誤りが意図的か否か）、何らかの時間的要件（例：出願が係属中であること）について提案されたい。

(回 答)

発明者記載の過誤が意図的でない場合（出願人が、発明者記載が誤りであることを知らなかった場合）であって、かつ、第三者に不足の不利益を与えない場合には、時間的な制約無しに、訂正可能とするべきである。何故なら、発明者の記載が誤っていることを理由に、侵害者等の第三者を保護する特段の理由は通常はないからである。

これに対し、発明者記載の過誤が意図的である場合（出願人が、発明者記載が誤りであることを知っていた場合）は、発明者記載を正しく訂正することが第三者の利益を害するような場合は、禁反言の法理により、出願人は、発明者として記載された者が真の発明者でない旨を主張することは許されないと考える。例えば、職務発明の対価請求、発明者名誉権、冒認・共同出願違反を主張する場面が想定される。裁判例としては、職務発明の対価請求の事案において、出願人である使用者側が、発明者として記載された者が真の発明者でないとして対価請求を拒むことは、「特段の事情がある場合を除き、信義に反して許されない（禁反言）」と判断したものがある。（知財高判平成19・3・29、判時1972号135頁）

15) 第一国出願義務を適切と考える場合は、多国間発明を考慮に入れた、第一国出願義務の国際基準を提案されたい。

(回 答)

第一国出願義務は無い方が好ましい。第一国出願義務が必要であるということであれば、以下のような国際基準が望ましい。

- ・ 第一国出願義務が発明地又は発明者国籍のいずれにより発生するかは問題となるが、いずれの場合においても、結果として共同発明が

多国間発明であり、その発明について第一国出願義務を課す国が複数含まれるときには、それらの国のいずれの国へ第一国出願してもよいこととする。

- ・ 第一国出願義務の適用対象の外縁が明確となるような明確な基準（限定列举）が必要である。
- ・ 第一国出願義務が適用される分野は、必要最小限にとどめることが望ましい。例えば、高度な軍事専用技術に限定することが考えられる。
- ・ 出願人の判断で自己の出願が第一国出願義務適用分野かを判断できることとすると出願人にとって都合がよいかも知れない。

16) 秘密保持審査を適切と考える場合は、多国間発明を考慮に入れた、秘密保持審査の国際基準を提案されたい。

(回 答)

秘密保持審査は無い方が好ましい。秘密保持審査が必要であるということであれば、以下のような国際基準が望ましい。

- ・ 秘密保持審査の対象となる出願は、必要最小限度、高度な軍事専用技術そのものに限定する。
- ・ 適用対象の外縁が明確となるような明確な基準（限定列举）が必要である。
- ・ 所定の期間内に秘密保持の決定がなされない限りは、秘密保持の対象とならない規定とする。

17) 外国出願許可を適切と考える場合は、外国出願許可を得るための国際基準を提案されたい。

(回 答)

外国出願許可制度は無い方が好ましい。外国出願許可制度が必要であるということであれば、以下のような国際基準が望ましい。

外国出願許可が必要となる出願は、第一国出願義務が適用される分野と同じ分野の出願に限定する。

- ・適用対象の外縁が明確となるような明確な基準（限定列挙）が必要である。
- ・所定の期間内に外国出願不許可の決定がなされない限りは、外国出願許可の決定がなされたものとみなす規定とする。
- ・外国出願許可申請は、当該許可の申請を提出する国への出願に先立って、行えるようにする。
- ・外国出願許可を得るための（秘密保護審査の）国際基準の内容はQ16）回答のとおりであるが、第一国出願義務の対象となる案件の選定が出願人に委ねられる場合、出願人としては、後々義務を果たさなかったとされる事態（Q18）の事態）を避けるため、対象となると考える案件の周辺の、「対象とされるかもしれない」案件についても第一国出願して秘密保持審査にかけて義務を果たすことが考えられ、このような周辺案件は外国出願を前提とするものもあると考えられる。そのため、外国出願の可否決定通知については、第一国出願から半年等、通知期限が設定（明記）され、その期間内に通知がなければ許可されたものと見なす等の基準があるのが望ましい。

18) 第一国出願義務または秘密保持審査について、故意でない不遵守に対する救済または是正の可能性に関する国際基準を提案されたい。

(回 答)

- ・故意であったこと場合には、出願人に不利益を課すことが認められてもよい。
- ・過失により第一国出願義務または秘密保持審査義務を遵守しなかった場合には、出願済の他国案件について、未公開段階で放棄、取下等により公開されない状態としたうえで、当該他国案件の状況を開示して新たに申請すれば救済または是正されるという基準が設けられ

るのが望ましい。

19) 多国間発明に関して（発明者への報酬、発明の所有者に関するものは除く）、この他にも適切と思われる基準があれば提案されたい。

(回 答)

- ・共同発明の成立要件の定義について
共同発明が成立するためには共同性が必要であり、共同性は主観的共同性及び客観的共同性が必要とされる。

ただし、発明の一部が主観的に共同してなされたが、その他の部分が単独でなされた場合であっても、一定の要件を満たす場合には、全体として共同発明と認定されるべきである。

すなわち、共同でなされた部分のみでは進歩性が認められないが、特徴的部分といえるのであれば、全体として共同発明と認定されるべきである。

通説によれば共同性は主観及び客観が必要とされる。

例えば、A及びBが共同開発を行い、新規かつ進歩性も認められる自動車を発明した場合、共同開発終了後、又は、共同開発の最中に、BがAに秘密で当該自動車のバックミラーを少し改良した構成を発明し、当該自動車に当該バックミラーを追加した構成を単独で特許出願したような場合を考える。

この場合、当該バックミラーそれ自体にも進歩性が認められるような技術的意義があればBの単獨特許権を是認する余地もあるが、当該バックミラーには実質的な技術的価値がなく、日本特許法29条の2の「(実質的) 同一」の範囲内であるような場合には、当該自動車に当該バックミラーを追加した構成についてBの単獨特許権とすることは不合理であり、A及びBの共同発明であると考へたいところである。

しかしながら、通説によれば、当該バックミラーについては、A、B間で主観的関連がないから、Bの単独発明となる。

このような結論が不当であるとして、「みなし共同発明」として共同性を認めるべきとする説があるが、必ずしも多数説とはなっていない。

一つの解決策としては、このように主観的関連がない部分に実質的な技術的価値がなく、日本特許法29条の2の「(実質的)同一」の範囲内であるような場合には、主観的関連がないにもかかわらず、「みなし共同発明」として共同性を認める旨の立法が期待されるところである。

・秘密保持命令の適用範囲の明確化

多国間における国の概念が、国籍ではなく、発明が生まれる場所という前提で、秘密保持命令の対象となる発明を生み出す分野の研究開発は多国間では行わないのが、問題の回避手段の一つとなると思われる。秘密保持命令の制度を有するすべての国における秘密保持命令の適用分野や範囲などの基準が明確化されれば、多国間での研究開発において、どの国を避けるべきか或いは当該国を含む多国間での研究開発をしても差し支えない分野も明確にできるのではないか。

多国間発明について、この他にも本議題に関連すると思われる課題があれば述べられたい。

なし

メンバー (五十音順)

- ・青木 篤 (弁理士, 青和特許法律事務所)
- ・磯貝 克臣 (弁理士, 協和特許法律事務所)
- ・浅野 真理 (弁理士, 協和特許法律事務所)
- ・大谷 寛 (弁理士, 大野総合法律事務所)
- ・小西 恵 (弁理士, 小西永岡特許事務所)
- ・小林 純子 (弁理士, 阿部・井窪・片山法律事務所)
- ・高石 秀樹 (弁護士, 中村合同特許法律事務所)
- ・竹内 茂樹 (オーシャ・リャン・コンサルティング株式会社)
- ・佃 金四郎 (AIPPI・JAPAN)
- ・永井 立紀 (株式会社日立製作所)