

# 発明と明細書作成者に関する一考察

会員 古田 正寛



## 要 約

我が国における特許出願の多くは、特許出願の代理をする弁理士等の明細書作成者が、発明者より発明者のした発明の説明を受けて、特許出願の明細書等が作成されたものである。このような特許出願の明細書等を作成する明細書作成者が業務を行う際に注意すべき事項の1つとして、発明をすることに該当するような行為を避けることが挙げられると考える。本稿では、明細書作成者として発明をすることに該当するような行為を避けることの必要性、筆者が注意している事項、更には、対応について説明する。

## 目次

1. はじめに
2. 本稿のきっかけとなった事例
3. 明細書作成者として注意すべき事項
  - (1) 説例 1
  - (2) 説例 2
  - (3) 説例 3
4. 共同発明
  4. 1 発明者となるか否かの判断
  4. 2 明細書作成者が共同発明者に該当する場合
  4. 3 明細書作成者が共同発明者となりやすい発明と  
にくい発明
5. 筆者の対応と見解
6. おわりに

## 1. はじめに

発明者によりなされた発明を特許出願する場合、2つの方法が考えられる。1つは、発明者が発明に関する特許出願の明細書等を自分で作成して、特許出願する方法であり、もう1つは、発明者に代わり、発明者のした発明に関する特許出願の明細書等を作成する者（明細書作成者）が作成して、特許出願をする方法である。一般的には、特許出願における明細書等を作成するためには、専門的な知識が必要とされていることから、我が国における特許出願の殆どは、後者の方法によりなされており、前者の方法により特許出願されるものは、あまり多くはない。

後者の方法では、通常、発明者は自分のした発明を明細書作成者に説明し、明細書作成者は発明者から説

明を受けた発明の内容を理解した上で、発明が記載された明細書等を含む特許出願に必要な書類を作成する。このように、発明者がした発明について、明細書作成者により明細書等の作成がなされる場合には、幾つか注意すべき事項が存在している。本稿においては、そのような注意すべき事項の1つとして、明細書作成者は発明をすることに該当するような行為は避けるべきであると考え、その内容について説明する。

尚、本稿においては、特許出願における明細書、特許請求の範囲、図面等を作成する者を「明細書作成者」と記載する。明細書作成者との表現を用いたのは、実際に、特許出願の明細書を作成する者には、弁理士のほか、特許事務所に勤務している弁理士以外のいわゆる特許技術者や、発明者と同じ企業に所属し、発明者のした発明の明細書を作成する人も含まれるからである。

## 2. 本稿のきっかけとなった事例

筆者は、以前、日本企業の知的財産部門に所属していたが、本稿は、その当時、同じ知的財産部門に所属していた人から聞いたある特許訴訟の事例をきっかけとしている。

その特許訴訟は、ある日本企業（A社とする）と、海外にあるA社の競合企業（B社とする）との間においてなされたものであり、相互に自己の所有する特許に基づき特許権侵害による訴えが起こされていた。

具体的には、A社はA社が所有する特許権に基づき、B社に対し特許権侵害による訴訟を起こしてお

り、B社はB社が所有する特許権に基づき、A社に対し特許権侵害による訴訟を起こしていた。訴訟のなされた国は、日本、米国、ヨーロッパの国等であった。

それらの訴訟のうち、米国におけるA社の特許権に基づく特許権侵害訴訟では、B社は、A社の特許に係る発明には、発明者として記載されている者以外の者がした発明が含まれているとの主張をしたようである。このため、米国の裁判所において、A社に所属しておりA社の特許に発明者として名前が記載されている方が証人として証言することとなった。

そのA社の米国の特許は、最初に日本出願されたものであり、その日本出願に基づく優先権の主張がなされて米国出願がされ、米国において特許となっていた。日本出願における明細書等の作成は、A社の特許出願の代理をしていた日本の特許事務所において行われた。また、A社の特許における発明の一部は、特許事務所において明細書を作成した人が追加した内容であったが、明細書を作成した人の名前は、発明者としては記載されてはいなかった。

A社の特許に発明者として名前が記載されている方は、誠実な方であり、米国の裁判所において宣誓した後、自分が発明者と記載されているA社の米国の特許において、指摘のなされた部分の発明は自分がしたものではないこと、その部分の発明は、特許出願する際に明細書を作成した人が発明をしたものであるとの証言をした。

このため、米国の訴訟において、A社は一時的ではあるがかなり不利な状況に陥った<sup>(1)</sup>。このとき、A社の人々は、特許事務所において明細書を作成した人が余計なことをしたと思ったようである。即ち、特許事務所において、発明の内容を追加するような記載がなければ、特許が無効または権利行使不能になることもなく、訴訟において不利な状況に陥ることもなかったからである。

### 3. 明細書作成者として注意すべき事項

上記の事例においては、A社の特許に係る発明は、A社における発明者と明細書作成者との共同発明となるものであるが、日本における特許出願の願書には、A社における発明者のみが発明者として記載されている状態で出願され、更に、日本における特許出願を基礎とする優先権を主張して米国出願がされて、米国において特許となった。

この事例より、筆者は、発明は発明者がするものであり、特許事務所に所属する明細書作成者は、発明をするような行為は避けるべきであることを痛感した。

ところで、特許事務所における明細書を作成した人は、何故、自己が発明した内容を追加したのであろうか？詳細については不明であるが、恐らく明細書を作成した人は、出願の依頼を受けた発明の権利範囲が、できるだけ広くなるようにと考え、自分が思いついた内容までも特許出願に加えたものと推察される。このように加えられた内容には、新たな発明となる事項が含まれていたことから、上記のような事態を招くこととなった。

上記の事例より、明細書作成者が、発明者となることを避けるため、筆者は、以下の2点に注意を払うこととしている。

- ① 明細書作成者は、発明者（共同発明者）に該当するような行為をしてはならない。
- ② 特許出願に係る発明については、明細書作成者がしたものではなく、発明者がしたものであるとの客観的な根拠を残すべきである。

上記の①は、明細書作成者が、積極的に発明をすることがないようにするためであり、②は、明細書作成者が、発明者に該当するような事態を未然に防ぐものである。このうち、①に関して、より理解をしやすいように、具体的な説例を下記に挙げる。

#### (1) 説例1

明細書作成者Cは、D社より依頼のあった特許出願の明細書の作成をすることになった。明細書作成者Cは、D社に赴き、D社において、その発明をしたD社の従業者である発明者EとD社における知財担当者Fと特許出願に関する面談を行った。D社では、社内において年度内における特許出願件数の目標が課されており、知財担当者Fにも目標件数が割り振られていた。

面談において、最初に、知財担当者Fより、特許出願の件数が予定していた目標件数に到達しておらず、ぜひとも発明者Eの発明を特許出願したい旨の話がなされた。その後、発明者Eから特許出願に関する技術の説明がなされたが、発明の構成に不明確な部分が存在しており、発明としては未完成であることがわかったため、知財担当者Fは落胆した。

このため、明細書作成者Cは、発明者Eが説明し

た技術内容について自ら考え、自己の創作能力を発揮して、発明者 E の提示した技術的課題を解決するための新たな発明を完成させて、発明者 E 及び知財担当者 F に説明した。発明者 E は、明細書作成者 C の考えた発明であれば、技術的課題を解決することができ、また、発明者 E が知り得る範囲において、公知技術でないとの見解を示した。このため、この発明について特許出願することとなった。

明細書作成者 C は、自己が考えた発明であることから、内容を最も熟知していると考え、自ら発明を記載した図面、明細書及び特許請求の範囲を作成した。この後、特許出願における発明者を発明者 E とし、D 社を特許出願人とする特許出願を行った。

## (2) 説例 2

明細書作成者 G は、H 社より依頼のあった特許出願の明細書の作成をすることになった。明細書作成者 G は、H 社に赴き、H 社において、その発明をした H 社の従業者である発明者 I と H 社における知財担当者 J と特許出願に関する面談を行った。

発明者 I より特許出願に関する発明の説明がなされたが、明細書作成者 G は、発明者 I の発明の説明を聞いているうちに、発明の広がりや蓋然性を感じた。このため、自己の創作能力を活用して、その発明と同じ技術的課題を解決するものであって、発明者 I のした発明とは異なる発明を思いついた。

明細書作成者 G は、発明者 I による発明の説明が一通り終わった後に、自己が思いついた発明の内容を発明者 I 及び知財担当者 J に説明した。発明者 I は、明細書作成者 G の思いついた発明であっても、技術的課題を解決することが可能であり、また、その発明は公知技術ではないとの見解を示した。

明細書作成者 G は、発明者 I の発明とともに、自己が思いついた発明についても、図面、明細書及び特許請求の範囲を作成した。この後、特許出願における発明者を発明者 I とし、H 社を特許出願人とする特許出願を行った。

## (3) 説例 3

明細書作成者 K は、L 社より依頼のあった特許出願の明細書の作成をすることになった。L 社からは面談の前に、発明者 M が作成した発明に関する資料（発明者資料）が送付されていた。

明細書作成者 K は、発明者 M が作成した発明者資料を読んだところ、発明の内容の一部に不明確な部分があり、発明を説明するために必要な図面も不足していた。

このため、明細書作成者 K は、繰り返し発明者資料を読み、発明者 M が発明したであろうと思われる発明について考えて、面談前に、不明確な部分を明確化するとともに、不足している発明を説明するために必要な図面を作成した。

その後、明細書作成者 K は、L 社に赴き、L 社において、その発明をした L 社の従業者である発明者 M と L 社における知財担当者 N と特許出願に関する面談を行った。

面談においては、発明者 M より発明に関する説明がなされたが、不明確な部分の説明はなかった。このため、明細書作成者 K は、自ら作成した不明確な部分を補った図面を提示し、「発明者 M がした発明は、この図面に書かれているような発明ではないか？」と質問した。このとき、発明者 M は、発明者資料には、発明を説明するために必要な内容の一部が記載されていないことに気付いた。発明者 M が考えていた発明の内容は、明細書作成者 K の考えた内容とは異なっており、明細書作成者 K が描いた図面は、発明者 M が考えていた発明とは異なる発明の内容であった。発明者 M は、明細書作成者 K の考えた発明であっても、自己の発明と同様に技術的課題を解決することが可能であり、また、その発明は公知技術ではないとの見解を示した。

このため、明細書作成者 K は、発明者 M のした発明とともに、自己のした発明も明細書及び特許請求の範囲に加え、特許出願における発明者を発明者 M とし、L 社を特許出願人とする特許出願を行った。

以上の説例 1~3 を挙げたが、これらの説例 1~3 は、いずれも冒頭に記載した事例のような事態を招く可能性があり得る。即ち、明細書作成者が発明をしていることから、共同発明に該当する可能性があるが、特許出願の際には、発明者として名前が記載されていないからである。説例 1~3 では、明細書作成者が積極的に発明に寄与した場合を挙げたが、明細書作成者が積極的に発明に寄与する場合以外にも、共同発明に該当すると判断される場合もあり得る。

尚、明細書作成者が発明をした場合には、明細書作成者が発明者や知財担当者の許可を得て、その発明を

特許出願の際の明細書等に記載したとしても、明細書作成者が発明をしたという事実行為は変わることはない。

次に、明細書作成者が、共同発明者とはならないようにするためには、具体的にはどのようにすべきかについて、一般的な共同発明の観点より検討する。

## 4. 共同発明

### 4. 1 発明者となるか否かの判断

我が国の特許法においては、発明者に関する記載はなされてはいるものの、発明者がどのような者であるかについては、明確には示されていない。従って、発明者は、発明をした者であるという概念的なことしか解らない。このため、下記に記載する「日本における発明者の決定」の資料<sup>(2)</sup>を参考にして検討する。

学説<sup>(3)</sup>によれば、共同発明の発明者に関する判断基準として、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、たとえば、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とする考え方があ

る。また、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。

- 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させ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。

とされている。

従って、上記学説に基づくならば、着想の提供を受けて、着想を具体化した場合、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属さない場合には、着想を具体化した者は共同発明者となる。

よって、明細書作成者は、明細書を作成する過程に

において、自身が当業者にとって自明程度のことに属さないような具体化をすることは、避ける必要がある。

尚、着想を具体化したことに関しては、東京高裁昭和51年4月27日判決（昭和47年（行ケ）第25号審決取消請求事件）においては、「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、ここにおいて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。原告Xは、本件発明の着想を有したものの、その具体化に当つては訴外Aと相協力して共同してその具体化を完成したものである。したがって、本件発明は、原告Xが単独でしたものではなく、原告XがAと共同してしたものと認めるのが相当である。」と判示されている。

また、上記学説とは直接関係はないが、東京地裁昭和54年4月16日判決（昭和52年（ワ）第1107号特許登録を受くる権利の確認請求、同反訴事件）においては、被告会社Yの従業者Aは「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。Aは、該新装置の製作を担当することになった訴外会社の従業者Bに対し、新装置の構想について説明した。AはBに対し、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とされる件に関し、「（原告Xが真の発明者であると主張する）訴外Bは、単に訴外A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Bが本件発明の発明者であることを前提とする原告Xの請求は理由がない。」と判示されている。

上記判例に基づくならば、着想の具体化の形態の一つとして、図面を作成することを挙げることができる。具体的には、上記判例においては、「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」たAは発明者であると判示している。従って、発明を示した図面を作成することにより、着想の具体化した者として認識され、その者が発明者として考えることができる。尚、「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」Bは発明者ではないと判示しており、このような場合は除外される。

#### 4. 2 明細書作成者が共同発明者に該当する場合

ところで、明細書作成者は、いわゆる専門分野と呼ばれる技術分野において技術的知識を有しているとされるが、一般的に、明細書作成者が有しているとされる技術的知識は、公知となっている技術的知識である場合が殆どであると考えられる。従って、たとえ明細書作成者が着想の具体化をしたとしても、その多くは、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属するため、共同発明者になることは殆どない。即ち、明細書作成者が着想を具体化した場合であっても、その具体化が当業者にとって自明程度である場合には、明細書作成者が共同発明者となることはないのである。

しかしながら、明細書作成者が、ある技術分野において、高度な知識や能力、例えば、発明者と同等またはこれに近いレベルの技術的知識や技術力、創作能力を有しているとすると、明細書作成者のした具体化が当業者にとって自明程度のことではない場合が生じ得る。このような場合には、明細書作成者が共同発明者に該当し得る。

このように明細書作成者が、発明に寄与し、共同発明者に該当することとなった場合には、特許出願の際に、明細書作成者も発明者として加えれば、問題はない。

例えば、明細書作成者が発明者と同じ企業の知財部等に所属しており、明細書作成者が共同発明者に該当するような発明をした場合には、当初の発明者とともに、明細書作成者も発明者として加えて特許出願することにより、拒絶理由や無効理由となることを回避することができる。

特許出願人となる企業の知財部等に所属している人であって、特許出願の明細書作成をしている人の中は、過去に研究開発や技術部門、設計部門等に所属し、発明者として発明をしていた方も存在している。このため、明細書作成者により技術的課題から発明の着想を具体化したものが、当業者にとって自明程度のことに属しない場合が生じ得る。この場合、明細書作成者を発明者として加えて特許出願をすれば、特に問題は生じない。よって、そのような対応をしている企業等も存在している。

しかしながら、明細書作成者が、特許事務所に所属しており特許出願の代理等をする場合には、同様に考えることはできない。

一般的に、特許出願人となる企業等が特許事務所に

特許出願を依頼する場合、企業等は、その企業等に所属している発明者がした職務発明について、特許出願に関する書類を作成し、出願人の代理人として特許出願をすることを依頼しているものと考えられる。即ち、特許出願人となる企業等は、特許事務所に対し、その企業等において生まれた職務発明に関する特許出願の明細書等の書類の作成を依頼しているのであり、発明をすることを依頼しているのではない。従って、特許事務所における明細書作成者が、発明をすることは想定してはいない。

言い換えるならば、企業等に所属する従業者がした職務発明について、特許出願等の依頼をする場合、特許出願人である企業等が、潜在的に特許事務所における明細書作成者が共同発明者となることは、想定してはならず、また、望んでもいないと考えられる。

尚、発明者と同等またはこれに近いレベルの技術的知識や技術力を有している人は、その発明の技術分野に関する理解も早く、かつ、深い。このため、そのような人が明細書作成者として作成した明細書等の中には、特に技術的観点から極めて品質が高く良質なものが存在している。

#### 4. 3 明細書作成者が共同発明者となりやすい発明となりにくい発明

ところで、すべての発明について、明細書作成者が発明者となり得るかということ、発明によっては、明細書作成者が共同発明者となりやすい発明となりにくい発明とが存在している。

明細書作成者が共同発明者となりやすい発明としては、試作品や製品が存在しておらず、いわゆるアイデア段階の発明が考えられる。このような発明は、創作の自由度が高く、明細書作成者により、新たな発明がなされる可能性があり、明細書作成者が共同発明者となる場合があり得る。例えば、発明者と面談した際に、明細書作成者が着想を具体化し、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場合には、明細書作成者が共同発明者となり得る。

また、高度な専門知識をあまり必要としない発明の場合も、創作しやすいため、明細書作成者が創作能力を発揮して発明をすることが可能であり、発明者が行った着想の提供に対し、明細書作成者による着想の具体化がなされる可能性があり得る。

特に、ビジネスモデル特許に関する発明において

は、高度な専門知識がなくても発明をすることが可能であるものも存在している。このため、ビジネスモデル特許に関する発明においては、発明者の提示している課題を解決するための発明を明細書作成者が思いつくことがあり得る。

これに対し、明細書作成者が共同発明者となりにくい発明としては、実験的過程を経てなされた発明が挙げられる。発明が実験的過程を経てなされたものであれば、実験等に直接関与した者が発明者となることから、実験等に関与する機会のない明細書作成者は、基本的に、共同発明者に含まれることはない。

また、発明に係る試作品等の完成品が存在しており、この完成品に直接関連する発明について明細書等を作成する場合には、更なる改良点の発明を加える場合を除き、新たな発明が加わる余地はなく、明細書作成者が、共同発明者に含まれることはない。

## 5. 筆者の対応と見解

以上のことを踏まえ、筆者は共同発明者となることを防ぐため、面談時や特許出願の明細書等を作成する際に、自己が発明をすることがないように注意するとともに、発明者資料等に発明の内容が表現された図面が存在していない場合には、原則として、発明者に図面を作成してもらうこととしている。

これは、発明者が図面を作成することにより、発明者により着想が具体化されたものと考えられるからである。前述の判例によれば、「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」た従業者Aは発明者となることから、発明者が発明を図面に描くこと等により着想が具体化され、その発明者により発明がなされたものと考えられることができる。また、発明者により作成された図面は、その図面を作成した発明者が発明したことの証拠にもなり得る。更に、発明者が自己の発明を図面に描くことにより、発明者自身は、実際に自分が発明をしたものであるとの認識が強くなり、万が一、訴訟等になった場合においても、発明者が、その発明は自己が発明したものではないとの証言がされることの可能性を極力防ぐことができる。

実際には、発明者に図面の作成を依頼したとしても、多くの発明者は、快く図面作成に応じてくれるが、一部には図面の作成を面倒に思う人も存在している。そのような場合には、発明者にあまり負担にならない範囲で、手書きでもよいので、その場で発明の概

要の図を描いてもらうようにしている。

発明者に発明が描かれた図面の作成を依頼することにより、発明者や知財担当者からは、気が利かなくとも思われるかもしれないが、出願人である企業等に甚大なる影響を及ぼす可能性を回避することができるのであれば、大した問題ではないと考える。

尚、念のため、特許出願の際には、発明者が作成した図面に基づき、明細書作成者や特許事務所の図面作成者が、特許出願の仕様にあわせた図面を作成する可能性があるが、この際行われる図面を作成する行為は、発明をすることには該当しない。

ところで、昨今、弁理士は増加したものの、出願件数は毎年低下しており、競争が激化している。このため、以前と比べて、クライアントとなる企業等に、様々なサービスの提供や便宜が図られるようになりつつある。

例えば、特許事務所側より、良い特許にするための様々な提案がなされることがあるが、この提案が発明者のした発明をよりよい特許とするような提案であれば問題はないが、明細書作成者が、発明者が提示した技術的課題を解決することのできる発明をするような提案は、避けるべきである。

また、面談等の前に事前に企業等より送付された発明者資料には図面が添付されていない場合において、発明者資料には、文章で発明の内容が的確に記載されており、明細書作成者が、発明者資料に記載されている発明の内容を忠実に反映した図面を作成した場合には問題はない。しかしながら、発明者資料には、発明に関する肝心なところが抜け落ちていたり、不明確な部分が存在している場合に、明細書作成者が、自己が考えた内容を図面として描いた場合には、その図面に描かれた内容が新たな発明となり得る可能性があることは否定できない。

即ち、発明者資料には、完成した発明の内容が明確に記載されている場合には問題はないが、発明に関し不明確な部分等が存在する場合に、明細書作成者が、新たに図面を作成すると、着想を具体化したものと判断される可能性があり得る。

## 6. おわりに

特許事務所等に所属している明細書作成者が、特許出願の明細書等に記載されている発明について、共同発明者に該当する場合であっても、そのことが実際に

表面化して問題になることは、あまりないかもしれない。

しかしながら、万が一、そのことが表面化した場合には、その影響は甚大であり、例えば、訴訟等においては、明細書等の作成を依頼した出願人に多大な損害を及ぼす可能性があり、取り返しのつかない事態を招く恐れがある。

また、たとえ表面化しなくとも、出願明細書を作成した明細書作成者が共同発明者の要件に該当しているにもかかわらず、特許出願の願書において発明者として明細書作成者の名前の記載がなければ、特許となったとしても、無効理由をはらんでいる特許となり、潜在的に瑕疵ある特許となる。弁理士が知的財産の専門家であるとするならば、特許出願の代理をする場合には、このような潜在的に瑕疵ある特許が生じ得るような行為は、避けるべきであると考えられる。

ところで、前述のとおり、明細書作成者が発明をした場合であっても、特許出願の際に発明者として名前が記載されるのであれば問題はない。

弁理士の業務としては、特許出願の代理をして特許出願の明細書等の書類を作成することが挙げられるが、創作能力を有する弁理士であれば、通常の発明者とは異なる視点から、技術的な解決する発明をすることができる可能性がある。このため、創作能力を有するとともに特許制度を熟知した弁理士が、発明の抽出段階から関与することによって、より良い発明やより良い特許が生み出される可能性があり得る。

具体的には、企業等の内部で行われる発明抽出会議等において、創作能力を有する外部の弁理士が加わり、積極的に発明に関与することにより、企業等の内部の人だけで行われた場合では得られないような発明が生み出される可能性もあり得る。今後、弁理士の中

には、このような業務を生業とする弁理士も登場するかもしれない。

尚、本稿における上記の説例は、筆者が想像したものであり、何らかの具体的な事例を参考にしたものではない。

#### (参考文献)

- (1) 米国特許法第 256 条には、発明者表示の訂正に関し、「発行された特許において、ある者が発明者として誤って記載されているか、又は発明者が誤って記載されておらず、かつ、当該誤りがその者に詐欺的意図がなく生じた場合で、全ての当事者及び譲受人が事実に関する証拠と他の必要な要件をもって申請をしたときは、特許商標庁長官は、当該誤りを訂正する証明書を発行できる。…」と規定されている。このため、米国特許において、発明者表示の訂正をすることは可能であるが、「当該誤りがその者に詐欺的意図がなく生じた場合」との要件があり、「発明者の記載の誤りが欺罔の意図に基づく」と判断（立証）される場合、当該特許は無効である（第 6 回特許制度小委員会（平成 15 年 2 月 21 日、特許庁 16 階特別会議室）配付資料、資料 7 - 1、米国における発明者の決定、[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/seisakubukai-06-shiryu/paper07\\_2.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-06-shiryu/paper07_2.pdf)）特許侵害訴訟中に、その訴訟に用いられている発明者表示の訂正等の手続を行うことは、当事者にとって精神的な負荷は大きく、訴訟を有利に展開することの妨げとなり、また、欺罔の意図に基づく」と判断（立証）される可能性があることもゼロではない。
- (2) 第 6 回特許制度小委員会（平成 15 年 2 月 21 日、特許庁 16 階特別会議室）配付資料、資料 7 - 1、日本における発明者の決定、[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/seisakubukai-06-shiryu/paper07\\_1.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-06-shiryu/paper07_1.pdf)
- (3) 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 [第 12 版]』（東京：有斐閣、1998 年）p.192

(原稿受領 2022.8.31)