

特許法における「発明者（共同発明者）」の意義

知財高判平成 19 年 3 月 15 日 知財高裁平成 18 年（ネ）第 10074 号

テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件

会員・弁護士 下田 憲雅

1. 「発明者」の認定が争点となる紛争例

「ある特許権に係る発明の発明者が誰か?」、「ある特許権に係る発明の発明者と主張する者は真実の発明者なのか?」、数ある特許権に関する争点の中では一見地味な問題かもしれないが、全ての特許発明に含まれる普遍的な問題である。すなわち、発明者のいない発明というものではなく、また、発明者に原始的に帰属する特許を受ける権利の重要性、発明者ではない者又は発明者から特許を受ける権利を承継することなく特許出願されたという事実（冒認出願）は特許出願に対する拒絶理由となり（特許法 49 条 6 号）、また登録された特許権にとって無効理由となる（特許法 123 条 1 項 6 号）。

また、「発明者」の認定が争点となる訴訟としては、例えば①冒認出願に関する訴訟（冒認出願であることを理由とする無効審決に対する審決取消訴訟⁽¹⁾、特許付与前の特許を受ける権利の確認請求訴訟⁽²⁾、特許付与後の特許権移転登録請求訴訟⁽³⁾、損害賠償請求訴訟）、②職務発明の発明者による対価請求訴訟、③発明者たる地位（人格権に基づく発明者名誉権）の確認、発明者の記載の補正請求等訴訟⁽⁴⁾等がある。さらに、後述するように冒認特許は無効であることから、④特許権侵害訴訟における権利不行使の抗弁（特許法 104 条の 3）として発明者の認定が争点となることもある。

このように、「発明者」の認定は決して地味な問題ということではなく、実は極めて重要な問題ではないか、と感じるのである。

2. 「発明者」の意義・要件

(1) 「発明者」に関する特許法の規定

①特許を受ける権利の帰属

我が国の特許法は、特許を受ける権利の帰属につき、「産業上利用することができる発明をした者は、…特

許を受けることができる。」と規定する（特許法 29 条 1 項柱書）。すなわち、「発明をした者」（「発明者」）が特許を受ける権利を原始的に取得することになる。なお、特許を受ける権利は特許出願前においても譲渡することができる。

②出願手続における取り扱い

特許出願において、発明者の氏名及び住所又は居所は願書の必要的記載事項とされ（特許法 36 条 1 項 2 号）、出願公開公報（特許法 46 条 2 項 3 号）、特許公報（特許法 66 条 3 項 3 号）及び特許証（特許法規則 66 条 4 項）には発明者の氏名が記載される。しかしながら、願書に発明者として記載された者が真実の発明者であるか否かについては実体審査の対象とはなっていないため、願書等に記載される発明者の表示は、表示された者が当該発明の真実の発明者であることを推定するものではないものと思われる。したがって、例えば前記職務発明の発明者による対価請求訴訟において、裁判所及び当事者が願書等に記載された発明者の表示に拘束されることなく、当該特許発明に係る発明者と称する者は真実の発明者であるか否かにつき主張立証し、認定をすることができる。なお、願書に発明者として記載された従業者からの職務発明対価請求訴訟において、特許権者である会社が当該従業者は発明者でないと主張することは、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）と述べる判例があることに留意する必要がある（知財高判決平成 19 年 3 月 29 日 判例タイムズ 1241 号 219 頁〔燃料噴射弁事件〕）。

③発明者でない者及び発明者から特許を受ける権利を承継していない者による出願

発明者でない者及び発明者から特許を受ける権利を承継していない者による特許出願は拒絶の対象となり（特許法 49 条 7 号）、そのような者に付与された特許

は無効となる（特許法 123 条 1 項 6 号）。

また、発明が共同でなされた場合、特許を受ける権利は発明者全員の共有に帰属することから、発明者全員によって特許出願されなければならない（特許法 38 条）、発明者全員によらない特許出願は拒絶の対象となり（特許法 49 条 2 号）、そのような者に付与された特許は無効となる（特許法 123 条 1 項 2 号）。

なお、発明者であることの主張・立証責任の所在につき、特許法 123 条 1 項 6 号に基づく無効審判請求の場合には、出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについて主張立証責任を負担すると判示する判例がある（知財高判平成 18 年 1 月 19 日⁵⁾、知財管理 Vol.56, No.12, 2006 [緑化吹付け資材及び緑化吹付け方法事件]。他方、特許権侵害訴訟における権利不行使の抗弁（特許 104 条の 3）として冒認出願を主張する場合につき、主張立証責任の所在を判示した判例は確認できなかった。権利不行使の「抗弁」ではあるが、上記無効審判と同様に出願人ないしその承継者である特許権者が、当該特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりなされたことについて主張立証責任を負担すると考えるのが適当ではないかと思われる。

④発明者の表示の訂正

特許出願が特許庁に係属している場合（特許が付与される前）は、真実の発明者及び表示されている発明者全員分の真実の発明者である旨又はない旨の宣誓書、及び訂正の理由を記載した書面を添付した手続補正書を提出することによって発明者を訂正することができる（特許法 17 条）。また、発明者につき争いがある場合には、真実の発明者が表示されている発明者に対し発明者名誉権に基づく発明者の表示の補正手続請求訴訟を提起し、その確定判決を添付した手続き補正書を提出することによって発明者を訂正することができる⁶⁾。

他方、特許が付与された後、発明者を訂正する方法はない。また、真の権利者から冒認出願人・特許権利者に対する登録名義の移転請求は原則として認められない。真の権利者としては、冒認特許に対する無効審判、冒認出願人に対する損害賠償請求等によるほかない。なお、例外的に特許権の持分の移転を認めた事案として、最（三）判平成 13 年 6 月 12 日 判例時報

1753 号 119 頁 [生ゴミ処理装置事件] がある。

⑤「発明者」の意義・定義

上記のとおり、「発明者」の認定は重要な問題であり、誰が真実の発明者であるか判断することは慎重に行われなければならない。

しかしながら、特許法には「発明者」の意義・要件に関する規定は存しない。

そこで、「発明者」の意義・及び要件について判示した判例が重要な意味を持つことになる。

なお、複数の請求項からなる特許発明の場合、複数の請求項によって定められる複数の技術的思想の少なくとも一つ請求項に係る発明の創作に貢献することが必要となる（東京地判平成 18 年 1 月 26 日 判例時報 1943 号 85 頁 [積層フィルム及び写真用支持体事件]）。

(2)「発明者」となるための要件

特許発明には多くの人が関与する。例えば、研究を行う者、研究施設、研究資材、研究費用を提供する者、課題や公知技術を提供する者、課題の解決のために助言をする者、研究を補助する者、データを得るために実験・試験を行う者、得られたデータを評価する者、発明を特許出願する者等さまざまである。

しかしながら、これらすべての者が特許法上「発明者」として取り扱われるわけではなく、「発明をした者」のみが発明者として取り扱われる。

「発明をした者」の「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」（特許法 2 条 1 項）をいう。特許発明の技術的思想は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが（特許法 70 条 1 項）、特許請求の範囲に記載された文言は願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈されるところ（特許法 70 条 2 項）、発明者と認められるためには、①当該特許請求の範囲の記載等に基づいて定められた技術的思想の②創作行為に現実に加担したことが必要であると解される。

したがって、ある特許発明の「発明者」が誰であるかを確定する為には、

- ① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題を克服し、新規性・進歩性を有する部分で、当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し、次に
- ② 当該発明が完成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行っ

たかを認定し、発明者であると主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢献したと認められる場合

なお、創作に実質的に貢献したか否かは技術的思想の特徴的部分の内容等によって変わってくると思われるが、一つの基準として、単なる管理者〔部下の研究者に対して一般的管理をした者、例えば具体的着想を示さず単なる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・指導を行った者〕、単なる補助者〔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〕、及び単なる後援者・委託者〔発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたりすること等により、発明の完成を援助した者又は委託した者〕は発明者とはならない。

という2段階の検討を経る必要があると思われる。

この点、判例の中には、上記①及び②という2段階の検討を行うものもあれば（大阪地判平成14年5月23日判例時報1825号117頁〔希土類－鉄系合金からの有用元素の回収方法事件〕⁽⁷⁾、東京地判平成14年8月27日判例時報1810号102頁〔細粒核事件〕⁽⁸⁾、東京地判平成18年1月26日判例時報1943号85頁〔積層フィルム及び写真用支持体事件〕⁽⁹⁾）、②のみしか行っていないものもある。しかしながら、上記②のみしか判断しない判例は、上記①につき裁判所にとって特許発明の特徴的部分が明白である場合や、当事者間において対象となる特許発明の特徴的部分について争いがない場合には、例えば特許請求の範囲の記載の全てを特許発明の特徴的部分とし、上記①について特段の検討及び判断をする必要がないために判例上明確に記載していないにすぎないのではないと思われる、基本的な考え方としては2段階の検討が必要だと考える。

上記①の「当該特許請求の範囲に定められた技術的思想の特徴的部分」の抽出は、特許請求の範囲、明細書の発明の詳細な説明（「従来技術」、「発明が解決しようとする課題」、「発明の形態」、及び「発明の効果」の項等）の記載、さらに出願前の公知資料等を総合的に斟酌して判断する（大阪地判平成14年5月23日判例時報1825号117頁〔希土類－鉄系合金からの有用元素の回収方法事件〕、東京地判平成14年8月27日判例時報1810号102頁〔細粒核事件〕）。

他方、明細書の記載を形式的に判断するのではなく、当該記載の内容を実質的に検討し、例えば公知例との抵触を避け、かつ、特許発明の範囲を最大とすることのみを目的として机上で決定されたものであり、実験による技術上の裏付けを全く欠いた記載については、たとえ特許請求の範囲に記載された要件であったとしても当該特許発明の技術的思想の特徴的部分ではないとされる（東京地判平成14年8月27日判例時報1810号102頁〔細粒核事件〕）。

上記②の「当該発明の技術的思想の創作に実質的に貢献したか否か」を判断する場合、特許発明の種類、内容にかかわらず一般的な基準として例えば以下のような基準が示されてきた。

「一般的には、発明の成立過程を（i）着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向付け）と（ii）当該着想の具体化の2段階に分け、提供した着想が新しい場合には、着想の提供者は発明者であり、また、当該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さない限り発明者となる。」（以下、「甲判決」とする。：東京地裁平成14年8月27日判例時報1810号102頁〔細粒核事件〕）

「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。また、新しい着想を具体化した者は、その実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明でない限り、共同発明者たり得る。」（以下、「乙判決」とする。：東京地判平成18年1月26日判例時報1943号85頁〔積層フィルム及び写真用支持体事件〕）

しかしながら、甲判決は、以下のとおり対象となる特許発明が化学・医薬品の場合につき、上記一般的な基準が当てはまらない旨述べる。

「しかしながら、上記基準は、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（i）により発明者を確定しう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（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) 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。」

甲判決は、認定した着想だけでは当該特許の作用効果に結びつくものではなく、着想自身も創作的価値を有するとはいえないとして、共同発明者とは認めなかったが、機械的構成以外にはどのような基準によるべきかについては判示しなかった。

医薬品の開発は、課題の基づく方向性の設定、実験条件の設定、実験の実施、さらに実験の結果に鑑みた実験条件の修正と更なる実験との繰り返しによって行われることになるが、上記一般的な基準に従うならば、課題の提供と課題解決の方向付けを行った者は発明者とされ、他方、具体化するための実験条件を検討し、実施した者は当該課題と課題解決の方向付けの範囲内で行動したにすぎないから、発明者たりえないことになる。しかし、これは医薬品を含む化学関連分野における発明の実態にそぐわないものと思われる。かかる課題と課題解決の方向付けが設定されたからといって必ずしも予想通りの結果が得られるとは限られず、実験条件の検討及び当該実験の実施の積み重ねによって当初設定された課題や方向性が徐々に修正され、具体化されて発明が完成する場合が少なくない。このような場合、実験条件の検討及び当該実験を実施した者も発明者として認められるべきである。

そこで、実験条件の検討や当該実験の実施を積み重ねた者は、どの程度行えば発明者となることができるのかが問題となる。この点、甲判決は、発明者であると主張する原告の行った着想が特許発明に係る結果に結びつくものでなく、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として、当該者の発明者性を否定した。このように、甲判決では発明の着想に基づいて発明者性を否定しており、実験条件の検討や当該実験の実施を積み重ねたといった点については判断の対象とはなっていない。

2. 今回取り上げる判決

(1) 事案の概要

元従業員 X（原告・控訴人）は、元の雇用主である Y 社（特許権者 被告・被控訴人）に対し、Y 社が権利者である米国特許権（米国特許第 4,277,479 号 以

下、「本特許権」という。）に係る発明「（発明の名称）：テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分」（以下、「本件発明」という。）は、生物系研究者として本件発明に係る生物活性測定等に関与した元従業員 X や合成系研究者等を含む複数の研究者が共同して完成された職務発明であるところ、元従業員 X は Y 社に対し、共同発明者の一人として Y 社に特許を受ける権利（共有持分）を承継させたものであるとして、①特許法 35 条 3 項（平成 16 年改正前）に基づく対価請求権及び②予備的請求として Y 社の発明考案取扱規程に基づく実績補償金請求権、に基づいて相当な対価の内金として 1 億円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。

(2) 原審

東京地方裁判所は、特許法 35 条 3 項に基づく対価請求権につき、外国の特許を受ける権利の承継に基づく対価請求件について特許法 35 条 3 項の適用はないことを理由として、また Y 社の発明考案取扱規程に基づく実績補償金請求件につき、元従業員 X は本件発明の共同発明者ではないとして、原告の請求を棄却する判決を下した（東京地判平成 18 年 9 月 8 日 平成 18 年（ワ）第 14399 号、最高裁ホームページ〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件〕）。

元従業員 X は、この判決を不服として知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）に控訴した。

(3) 控訴審

①判決

知財高裁は、以下の判決理由の要旨により、元従業員 X は本件発明の共同発明者ではないとする原審の判断を維持し、元従業員 X による控訴を棄却した。（知財高判平成 19 年 3 月 15 日判決 知財高裁平成 18 年（ネ）第 10074 号、最高裁ホームページ〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件〕）

②判決理由の要旨

知財高裁は、特許法上の「発明者」と認められるための一般的な要件として、

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいい（特許法 2 条 1 項）、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基

づいて定められなければならない（特許法 70 条 1 項参照）。したがって、発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり、仮に、当該創作行為に関与し、発明者のために実験を行い、データの収集・分析を行ったとしても、その役割や行為が発明者の補助をしたにすぎない場合には、創作行為に現実に加担したということとはできない。」

と判示し、従来の判例と同様の要件を示した。

判決は、本件発明の本質につき、本件発明は物質発明及び当該物質の特定の性質を専ら利用する物の発明であるところ、本件の用途発明は既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば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判示した。

次に、当事者間に争いのない事実として、元従業員 X は、生物系研究者として、その生物活性測定及びその分析等に従事していたものの、当該化合物の合成そのものを担当していたのが、A や B らの合成系研究者であること（すなわち、元従業員 X は当該化合物の合成そのものは担当していない。）を前提に、次のような要件、基準を判示した。

「元従業員 X が本件発明の技術的思想の創作行為に実質的に加担した者といえるかどうかは、(A) 本件発明に係る化合物の構造の研究開発に対する貢献、(B) 生物活性の測定方法に対する貢献、(C) 本件発明に係る研究における目標の設定や修正に対する貢献を総合的に考慮し、認定されるべきである。」

なお、知財高裁は、原審の東京地裁が採用した判断基準、「当該特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実的に加担した者とは、新しい物質の創製、あるいは有用性の発見に貢献した者であると解される。そして、物質発明は、本来、物の発明であって、そこで求められる有用性は、発明の要件ではあるが、特許請求の範囲に含まれず、また、その物質が化学構造に付随して必然的に備えている性質であることからすれば、ここに有用性の発見に貢献するとは、未だ明らかになっていない有用性を見出したり、目標とする有用性（作用）の設定を行うなどの貢献

をしていることを必要とするものと解される。」を採用しない旨判示した。

知財高裁は、前記本件特許発明の本質、及び当該本質に対する生物系研究者という元従業員 X の地位を考慮し、より詳細な判断基準を示したものと思われる。

知財高裁は、その上で、これら (A)～(C) の要件について検討し、判示した。

まず、(A)「本件発明に係る化合物の構造の研究開発に対する貢献」及び (C)「本件発明に係る研究における目標の設定や修正に対する貢献」につき、以下のとおり判示し、元従業員 X による発明の特徴的部分に対する実質的貢献を認めなかった。

「創薬（医薬品の発見、開発）は、一般に、①対象疾患の選択、②薬物標的（酵素、受容体、細胞等）の選択、③バイオアッセイ（テスト系）の確立、④リード化合物（目的とする薬物活性のある化合物）の発見、⑤構造活性相関の検証（スクリーニングテスト〔注 原判決の説明：その分子において、生物活性に重要な部分とそうでない部分を明らかにすること。〕）、⑥ファルマコホア（生物活性に必要で重要な官能基とそれら相互の相関的な空間配置を要約したもの。基本骨格。）の同定、⑦標的との相互作用の向上、⑧薬理学的特性の向上、との段階を経て行われるものであり、合成された化合物のスクリーニングテストは、化合物の合成の過程において、不可欠かつ重要な役割をなうものであるということが出来る。

しかしながら、…本件発明は物質発明及び当該物質の特定の性質を専ら利用するという物の発明であり、本件の用途発明もその本質は物質発明の場合と同様に考えることができるところ、本件では、発明に係る化合物の合成そのものを担当していたのは合成系研究者（A 及び B）であるから、生物系研究者である元従業員 X が本件発明の技術的思想の創作行為に現実に加担したというには、単に本件発明に係る化合物の生物活性の測定及びその分析等に従事しただけでは足りず、その測定結果の分析・考察に基づき、新たな化合物の構造の選択や決定の方向性について示唆を与えるなど、化合物の創製に実質的に貢献したと認められることを要するというべきである。」

「本件では、①カルテオールに抗血小板作用が

あることの発見，②カルボスチリル骨格の測鎖にエステル基を有する化合物（OPC-3162等）の合成，③エステル基の腎毒性に対応するためにエステル基からアミド基に置換してなされたシロスタミド（OPC-3689）などのアミノ体の合成，④シロスタミドに代わる化合物としてのテトラゾール誘導体の合成，などの経緯を経て，本件発明に係る化合物の合成に至ったと認められる。（元従業員Xの主張と証拠による認定）」

元従業員Xは，①については合成系研究者による実験結果は科学的に誤ったものであること，②～③及び⑤について，元従業員Xが化合物の構造等についての方向性を示したものであると主張し，④については元従業員Xが主導的立場にあるプロジェクトチームが新たな目標を設定したものであると主張し，元従業員Xは，本件研究の当初から実質的に関与し，化合物の選択・決定の方向性，新たな目標の設定に多大な貢献をしたと主張した。

これに対し知財高裁は，

「なるほど，元従業員Xの指摘する生物部門月報の該当部分には，元従業員Xを含む生物系研究者が行った生物活性測定の方法や結果の記述のみにとどまらず，そのような結果が生じた理由の分析や，今後の検討事項等も記載されており，このような測定結果や分析は，合成系研究者にとって不可欠であり，本件発明に係る化合物の合成を進める基礎となったものと認められる。

しかしながら，当該記載は，本件発明に至る過程において，合成系研究者が創製した化合物の生物活性測定の結果やその分析，検討事項の指定にとどまるものであり，このような結果や分析に基づき，新たな化合物の構造の選択や決定の方向性について示唆し，新たな化合物の創製に至ったことを示す記載は存在しない。

かえって，原判決の摘示する合成部門月報の該当部分の記載によれば，カルボスチリル骨格の測鎖にエステル基を有する化合物（OPC-3162等），エステル基の腎毒性に対応するために，エステル基からアミド基に置換してなされたシロスタミド（OPC-3689）等のアミノ体，シロスタミドに代わる化合物としてのテトラゾール誘導体など，本件発明に至る経緯における重要な化合物は，いずれも合成系研究者により着想され，検討・工夫さ

れ，創製されたものと認められるのであり，化合物の構造の選択や決定の方向性について，生物系研究者から合成系研究者に示唆がされ，それが新たな化合物の創製に至ったと認めるに足る的確な証拠は存在しない。」

と認定し，結論として，

「以上によれば，元従業員Xは，本件発明のきっかけとなるカルテオロールの抗血小板作用の発見，本件発明に至る経緯における重要な化合物の合成，化合物の創製の目標の設定のいずれにおいても，生物活性の測定及びその分析等に從事したにすぎず，本件発明に係る研究の端緒を与え，化合物の構造選択・決定の方向性を示唆し，新たな研究目標を設定するなどの貢献をしたということはできない。」

と判示し，元従業員Xによる，(A)「本件発明に係る化合物の構造の研究開発に対する貢献」及び(C)「本件発明に係る研究における目標の設定や修正に対する貢献」を認めなかった。

続いて知財高裁は，上記(B)「生物活性の測定方法に対する貢献」につき，以下のとおり判示し，元従業員Xによる発明の特徴的部分に対する実質的貢献を認めなかった。

元従業員Xは，

「本従業員が血小板凝集阻害作用を測定するにあたり研究開発した測定方法（①使用する専用試験管及び攪拌子のサイズを統一することによる血液攪拌速度の一定化，②被検サンプルと対象サンプルとを常に時間的に対として実験を行うことによる凝集活性における時間的影響の排除，③測定機器の改良による実験の効率化，④適切な実験素材の選択）は，独自の工夫に基づくものであり，当業者が通常行う程度の工夫ではない」と主張する。

これに対し知財高裁は，

「上記各工夫のうち，①及び②は，再現性の向上のために当業者が通常行う程度の工夫であり，③及び④についても多くの試料を短時間に効率よく測定するための効率性，迅速性の改良に係る工夫にすぎず，これらをもって，元従業員Xが測定方法を独自に考案したと評価することはできない。」

と判示し，元従業員Xの(B)「生物活性の測定方法に対する貢献」を認めなかった。

さらに元従業員 X は、「本件発明のように血小板凝集阻害作用、血管拡張作用、心拍数増加抑制作用の 3 つの目標に向けて構造活性相関研究を行うことは、一般には極めて困難であり、このような複数の要件（目標）を掲げたスクリーニングの過程で最適な化合物のふるい分けを主導したのが元従業員 X であることは、（証拠）からも明らかであると」主張する。

これに対し知財高裁は、

「しかしながら、上記 3 つの目標に向けて構造活性相関研究を行うことが困難であるとしても、その研究が、合成研究者が合成した化合物の生物活性測定の結果やその分析、検討事項の指摘にとどまる以上、本件発明の技術的思想の創作行為に現実に加担したということはでき…ない。」

と判示した。

以上より、知財高裁は、元従業員 X による本件発明の特徴的部分に対する実質的貢献を認めず、本件発明の発明者ではないとする原審の判断を支持し、元従業員 X による控訴を棄却した。

3. コメント

(1) 本判決の評価と実務に与える影響

本判決は、発明者の判断基準につき、「当該発明の特徴的部分の創作に実質的に貢献したか否か」という抽象的基準から、医薬品の物質特許（及びその用途）発明という特殊性を考慮して「(A) 本件発明に係る化合物の構造の研究開発に対する貢献、(B) 生物活性の測定方法に対する貢献、(C) 本件発明に係る研究における目標の設定や修正に対する貢献を総合的に考慮し、認定されるべきである。」というより具体的基準を設定し、具体的な研究過程において元従業員 X が当該基準を満たすか否かについて検討し、認定している。

本判決が示した個別的具体的基準は、医薬品を含む化学関連分野に係る発明における発明者を認定するための基準として、「発明の成立過程を (i) 着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向付け）と (ii) 当該着想の具体化の 2 段階に分け、提供した着想が新しい場合には、着想の提供者は発明者であり、また、当該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さない限り発明者となる。」とする一般的な基準ではなく、「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) 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。」（甲判決）とする同種の発明に係る従前の判決が明確にしなかった基準内容をより明確にしたという意味において重要な意義を有するものと思われる。

医薬品に係る発明を完成させるためには、生物系研究者と合成系研究者の双方が関与することが少なくない。その場合、生物系研究者が当該発明を完成させる過程でどのような貢献を行えば発明者となることができるかについてより明確な基準を示したという点において、特許権者（企業等）及び発明者（従業員等）の双方にとって有意義な判決であると思われる。

(2) 今後の特許発明に係る発明者の取扱い

① 会社組織と発明者

従前、発明の特徴的部分の創作に実質的に貢献していない補助的作業しか行っていない者、当該発明が属する部署の上司の者等が発明者として願書に記載されることが少なくなかった。また、共同研究関係のもと、当該研究の成果については実質的な貢献の有無を問題にすることなく当該研究の従事者は全て発明者として願書に記載されることも少なくなかった。

しかしながら、発明の特徴的部分の創作に実質的に貢献していない者を発明者とするのは、せっかく苦勞して得た特許に無効理由をもたらすばかりか、当該発明者から特許法 35 条に基づく対価請求を受けるといった重大なリスクを負うということである。

したがって、企業は従前の慣行を廃し、上記判例が示す基準に従った者だけを発明者として願書に記載するのが適当である。

他方、特に製薬企業からは、判例が示す基準では企業としては発明の完成に不可欠な貢献をしたと考える生物系研究者は発明者足りえず、同研究者の研究に対するモチベーションを低下させるという危惧を伝え聞くことがある。そのような場合には、発明者ではないが発明者に準じて何らかの褒賞金を付与したり人表面において評価したりする等の対策を取ることが望ましいと考える。

②特許を受ける権利又は特許権を譲り受ける場合

既述のとおり、真実の発明者から特許を受ける権利を譲り受けること、及び真実の発明者からの特許を受ける権利に基づく特許権を譲り受けることは重要である。しかしながら、願書等に記載された者が真実の発明者であるかを確認するのはなかなか容易ではない。従業員から譲り受ける場合には、当該従業員が真実の発明者であるか判断する資料が会社になくはない。しかしながら、従業員以外から譲り受ける場合には、譲渡人が真実の発明者であるか否か、願書等に発明者として記載された者が真実の発明者であるか否かを判断するための資料は譲受人にない場合がほとんどである。

このような場合、冒認出願の可能性というリスクを回避するため、譲受人としては、譲渡人に対し、譲渡人が真実の発明者であることを証明する資料や、願書等に発明者として記載された者が真実の発明者であることを証明する資料の提供を求めることは現実的ではないように思われる。

したがって、このような場合には、譲受人に対し、当該特許を受ける権利又は特許権が冒認出願であった場合に備えて瑕疵担保責任を負わせておく等の自衛のための工夫が必要であると思われる。

③外国特許出願について

日本国内で発明が完成して特許出願をした後、外国にも同様の発明を特許出願することは珍しいことではないと思われる。冒頭で述べた「発明者の認定は実は極めて重要な問題である」ということは日本に限ったことではなく、特許出願を行う外国全てにおいても同様に重要な問題なのである。また、特許ハーモナイゼーションが叫ばれてずいぶん経つが未だ世界特許というものは実現しておらず、国ごとに特許制度が相違することから、出願をする外国における「発明者」の意義、「発明者」となるための要件、及び冒認出願の効果について調査検討し、「発明者」の要件を満たした者のみを発明者とするという運用を徹底するのが適当であると思われる。特に、日本における複数の特許出願を外国では一つにまとめて出願をする場合、また逆に日本における一つの特許出願を外国では複数に分割して出願することも少なくないと思われる。これらの点を考慮して、外国出願の願書に記載する発明者を誰とすべきかについても配慮する必要があると思われる。

例えば米国の場合、日本と異なり、①出願人は、米

国特許商標庁（USPTO）に対し、自分自身が真実かつ最初の発明者であると信じる旨宣誓する宣誓書（公証人による公証が必要）を提出しなければならない、②発明者の意義について特許法上規定はない。発明者は、発明の着想（Conception）に貢献していなければならない、発明の実施化それ自体は無関係である（MPEP2137.01）。着想とは、完全かつ実施可能な発明について確定的かつ恒常的なアイデアが発明者の中で形成されていることである。もし格別な困難を伴わずに、また当初の計画から大した逸脱なく実施化が行われたならば、当該発明は完全であり、当該計画を思いついた者が発明者となる。もし実施化の過程で失敗があったり、実施化を成功させるために当初の計画の変更が必要であったりした場合、当該変更を思いついた者が、単独又はオリジナルのアイデアの着想者と共に発明者となる、③共同発明者につき、米国特許法 116 条は、「…発明者は次の場合に該当するときでも共同出願をすることができる。（1）物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合。（2）それぞれが同種又は対等の貢献をなしていない場合。（3）それぞれがクレームの主題すべてについて貢献していない場合。」と規定する、④発明者の訂正は、USPTO 係属中（米国特許法 116 条後段）、及び登録後（米国特許法 256 条）も行うことができる、⑤発明者の記載の誤りが欺瞞の意図に基づく判断された場合、特許が無効となり（米国特許法 282 条 2 パラ、102 条 f 項）、また USPTO に対する誠実義務違反として衡平法上権利行使不能とされることがある、⑥外国出願と外国出願の優先権を主張している米国出願の発明者は同一でなければならない、といった特徴がある。

注

- (1) 知財高判平成 18 年 1 月 19 日 知財管理 Vol.56, No.12, 2006（緑化吹付け資材及び緑化吹付け方法事件）
- (2) 東京地判昭和 60 年 10 月 30 日 判例タイムズ 576 号 88 頁（プラスチックエレメントの製造法事件）
- (3) 東京地判平成 14 年 7 月 17 日 判例時報 1799 号 155 頁（ブラジャー事件）、最三小判平 13・6・12 判例時報 1753 号 119 頁（生ゴミ処理装置事件）
- (4) 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日 判例時報 1825 号 116 頁（希土類－鉄系合金からの有用元素の回収方法事件）
- (5) 知財高裁は特許権者等に主張立証責任を負担させる理由として、「特許法は、29 条 1 項に「発明をした者は…

特許を受けることができる。」と規定し、33条1項に「特許を受ける権利は、移転することができる。」と規定し、34条1項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定していることから明らかなように、特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している。このような、いわゆる「発明者主義」を採用する特許制度の下においては、特許出願に当たって、出願人は、この要件を満たしていることを、自ら主張立証する責めを負うものである。このことは、特許法36条1項2号において、願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ、特許法施行規則5条2項において、出願人は、特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることから明らかなである。」「特許法が上記のように「発明者主義」を採用していることに照らせば、同（特許法123条1項6号）号を理由として請求された無効審判においても、出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又

は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。」と述べる。

- (6)大阪地判平成14年5月23日 判例時報1825号116頁（希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法事件）
- (7)「本件発明の発明者を検討する前提として、本件発明の技術的特徴について検討する。」と判示し、2段階に分けて発明者を認定している。
- (8)「原告が本件発明の共同発明者かどうかを検討する。まず、本件明細書の記載に基づいて本件発明の内容をみるに、…本件発明に何らかの特許性を認めうるとすれば、…であることを特徴とする点にあるというべきである。」と判示し、2段階に分けて発明者を認定している。
- (9)「特許請求の範囲に基づいて、その技術思想を把握し、その上で、原告が、当該技術思想の着想あるいは具体化に貢献しているか否かを検討し、原告が、…の発明者たり得るか否かを判断する。」と判示し、2段階に分けて発明者を認定している。

（原稿受領 2009. 6. 29）

鳥取県と知財支援協定再締結について

2009年7月16日、鳥取市東町の知事公邸において、鳥取県（平井伸治知事）と当会（筒井大和会長）は、「知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興のための事業の連携に関する協定を締結した。

筒井会長から「鳥取県内の産業が知的財産をキーワードとして、高付加価値化の産業構造へと転換されるべく、その専門家として尽力したい」との挨拶があった。

また、平井知事は「これまでの成果を踏まえ、より一層の連携強化に期待したい」と述べられた。

詳しくは下記にてご覧いただけます。（ホーム>日本弁理士会の活動>セミナー・支援等のご案内>支援サービス>協定締結の事例>鳥取県と知財支援協定再締結）

