

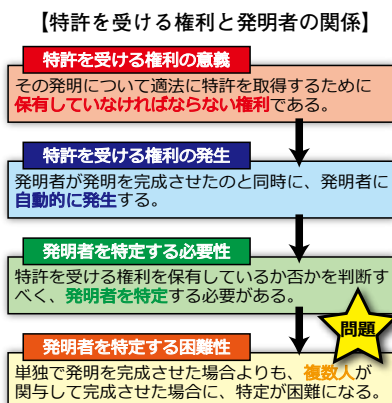


## 1. はじめに♪

皆さん、明けましておめでとうございます。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川浄宗です。

本稿では、前回まで「発明」の要件と種類について説明してきました。今回は、「発明者」とは誰のことかを理解するのに役立つ判例として、知的財産高等裁判所の平成20年5月29日の判決「ガラス多孔体事件」を紹介します。

発明者とは、一般に発明した人のことを指しますから、分かり切った問題のように思われます。しかし、「発明者とは誰か?」は、「発明とは何か?」にもつながる奥深い問題があるのです。



ここで、発明者の問題に入る前に、「特許を受ける権利」について少し説明しておきましょう。まず、特許出願人がその発明について特許を受ける権利を保有していなければ、特許を取得することはできません(特49条7号)。また、特許を受ける権利を保有していない者が特許を取得してしまったとしても、原則としてその特許は無効にされてしまいます(特123条1項6号)。

つまり、適法に特許を取得するためには、その発明について特許を受ける権利を保有していなければなりません。では、特許を受ける権利は、どのようにして取得できるのでしょうか?

特許を受ける権利は、発明の完成と同時に、発明者に発生します(特29条1項柱書き)。この権利は、譲渡や相続などで移転することもできますが(特33条1項)、最初にこれを取得するのは発明者ですから、発明者を特定することはとても重要な問題です。

そうはいつても、1人で発明を行った場合に、その発明者は誰かが問題になることは少ないでしょう。

一方、企業や研究機関においてなされる発明のように、複数の人間が発明に関与する場合に、その発明者は誰かがしばしば大きな問題になります。

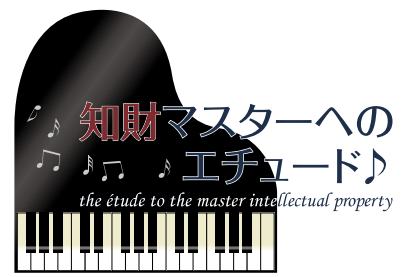
しかし、特許法には、発明を定義する規定はあるものの、発明者を定義する規定はありません。こんなときこそ、判例を読む意義があるわけです。

それでは、今回紹介する判決を通じて、発明者とは具体的にどのような人を指すのかについて、皆さんに「マスター」していただきましょう。

## 2. この事件のあらすじ♪

平成10年当時、原告XはA大学の教授であり、被告YはA大学の助教授でした。Mは、外国の大学を卒業し、大学などで研究に従事していましたが、同年A大学の修士課程に入学し、Xがその指導教官になりました。

同年、B社は、A大学に対して、「水熱ホットプレス法を用いた廃ガラス粉砕材のリサイクル技術の開発」と題する共同研究(本件共同研究)を申し込みました。



Xは、本件共同研究を担当することになったため、その実験を補助するアルバイトとしてMを雇用しました。その際、Xは、Mに対して、水熱化学の分野や水熱ホットプレス法の一般的な説明を行い、本件共同研究で行うべき実験の概要についての説明をしたうえで、その実験を行わせました。

Mは、本件共同研究の実験を始めたころはXの指示どおりに実験を行っていましたが、水熱化学や水熱ホットプレス法に関する理解を深めていき、実験方法などをXに提案したり、Xと議論したりするようになりました。

本件共同研究を進めるうち、Xは、水熱ホットプレス法により得られたガラス固化体の強度に満足できず、Mにガラス固化体についてDTA法による加熱実験を行うように指示しました。

そこで、MがYに相談したところ、Yは、TG-DTA熱分析装置が損傷するおそれがあるため使用できないことを説明し、その分析のために白金坩堝<sup>るつぼ</sup>を使用することを提案しました。

Mが、所定の条件の下、圧縮した青色ガラスを前もって再加熱し、それを白金坩堝によって1時間750°Cで再加熱したところ、ガラス固化体は発泡による多孔性の外観を呈しました。

そこで、MがXに白金坩堝を見せて実験結果を報告すると、XはMにSEM写真の撮影などを行い、報告書を作成するように指示しました。

そして、XとMは、B社に対し、前記の報告書に基づいて説明を行いました。これ以降Xはガラス多孔体に関する研究を打ち切りました。

翌平成11年に、XがA大学を退官したため、Yがその後任として教授に就任し、Mの指導教官になりました。

Mは、水熱ホットプレス法によるガラス廃棄物のリサイクルを研究テーマとし、Xの了解を得たうえで、Yの指導の下でその研究を継続し、翌平成12年にこのテーマに関する修士論文（本件修士論文）をまとめ、A大学の修士課程を修了しました。

一方、YはC社に特許を受ける権利を譲渡し、C社はYを発明者として、その名称を「ガラス多孔体及びその製造方法」とする発明（本願発明）について特許出願を行いました。また、Yは、文科省に助成金の交付申請を行って助成金を得るとともに、D協会から学術賞を授与されました。

これに対して、Xは、本願発明の発明者はXであるから、Yによる上記の各行為によりXの発明者名誉権や名誉感情などが侵害されたと主張して、Yに対し1000万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。

第一審（東京地方裁判所平成19年3月23日判決）は、Xの請求を100万円の限度で認めましたが、Yはこれを不服として控訴しました。控訴審判決のポイントは、以下のとおりです。

### 3. この判決の内容

#### この判決のポイント

「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関与した者、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創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について、例えば、管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者や、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した者等は、発明者には当たらない。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要不可欠ではなく、共同で関与することも足りるというべきであるが、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、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである」

「本願発明は、Mが、白金坩堝を使用して750°Cまで加熱した際に多孔性現象を発見したことが端緒となったこと、Mは、前記多孔性現象の効果及び有用性などを確認し、検証するために、Yの指導を受けながら、水熱ホットプ

レスをする条件等を変え、実験を重ねて、有用性に関する条件を見だし、その結果に基づいて、本件修士論文を作成したことが明らかである」

「本願発明と……本件修士論文の内容とを対比すると、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こと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」

「XのMに対する指導、説明、指示等の具体的内容としては、①水熱化学の分野ないし水熱ホットプレス法について一般的な説明をし、本件共同研究において行なうべき実験の手順を説明したこと、②DTA分析を指示したこと、③多孔性現象発見の後にSEM写真の撮影を指示したことであるが、①、②については……本願発明とは直接な関係はなく、③についても一般的な指導にとどまる。そうすると、Xは、本願発明に至るまでの過程において、Mから実験結果の報告を受けていたにとどまり、本願発明の有用性を見いだしたり、当業者が反復実施して技術効果を挙げることができる程度に具体的・客観的な構成を得ることに寄与したことはない。Xは、Mに対して、管理者として、一般的な助言・指導を与えたにすぎない……」

#### 4. 発明者の意義

まず、本判決は、発明者とは、発明という自然法則を利用した高度な技術的思想を、その分野の通常の知識を有する者（当業者）が実施できるぐらいに具体的かつ客観的に構成するための創作的な活動に関与した者のことであると述べています。

そもそも、発明とは人がその知能を使って作り出したもの（創作物）です。よって、発明者というためには、発明を作り出すための作業に関わっていないければならないのは当然のことです。

ここで、本判決は、発明に何らかのかたちで関わっているものの、創作的な活動に関わっていないため、発明者に当たらない者の例を挙げています。Pが発明を行い、Qがこれに関わっているものとして説明しましょう。

まず、QがPに対して研究や開発のための抽象的なテーマを与えただけでは、Qは「管理者」にすぎません。

次に、Pが発明を行う際に、Qが一般的な指導やアドバイスを与えただけでは、Qは単なる「助言者」です。

また、QがPからの指示に基づいて、発明に関する実験のデータを収集したり、それを文書にまとめただけでは、Qは「補助者」にすぎません。

そして、Pが発明を行う際に、Qがその資金を提供したり、研究・開発に必要な設備や機具を提供したりしただけでは、Qは単なる「後援者」です。

また、本判決は、複数の人間が共同発明者になるためには、発明という創作的な活動において、密接かつ継続的に協力し合って、個々人が重要な貢献をすることが必要だと述べています。

そのうえで、Xは、本願発明の発明者であるMに対して、先ほどの管理者として、一般的な助言や指導を行ったにすぎない者であるから、発明者には当たらないと結論付けました。

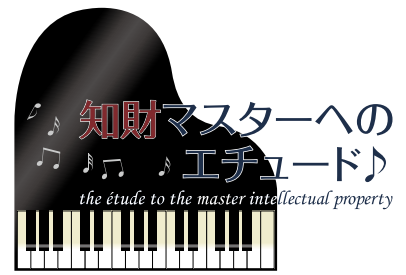
しかしながら、発明者に当たるか、それとも管理者などにすぎないかは、明確に線引きができる問題ではなく、それぞれの具体的な事案に応じて判断しなければならない難しい問題です。

#### 5. 発明者が否かの判断手法

本判決を含む多くの裁判例は、発明者であるか否かを判断する際に、次のような判断手法を用いています。

まず、特許請求の範囲や明細書といった出願書類の記載内容から、問題になっている発明の具体的な内容を導き出しています。もっとも、すべての発明が出願されるわけではありませんから、出願がなされていない場合には、実験記録のようなその他の資料に基づいて、これを導き出します。

そして、その発明に至る経緯や誰がどのように関わったのかを認定します。具体的には、発明の属する技術分野や関与した人間の保有している知識および経験などが考慮されています。



このような認定に基づいて、自らが発明者であると主張する者が、創作的な活動に関わっているといえるか否かが判断されています。

特に、共同発明の場合は発明者であると主張する者が他の関係者と密接かつ継続的に協力し合って、創作的な活動に重要な貢献を行っているか否かが問題になることがあります。

それでは、本判決は、具体的にどのように判断しているのか、見てみましょう。まず、Mは、ガラス固化体について白金坩堝を使用して750℃まで加熱すると多孔性現象が生じることを発見し、これをきっかけに試行錯誤して、その有用性に関する条件を見いだし、本件修士論文を作成しました。

そして、本件修士論文と本願発明を対比してみると、その出願書類から導き出される本願発明の技術的な特徴は、本件修士論文にすべて含まれているとされています。

以上のことから、本判決は、Mが本件修士論文を作成した時点で、本願発明は完成されていたと述べています。

一方、XがMに対して行ったことは、次のとおりです。まず、当該技術分野に関する一般的な説明、本件共同研究で行うべき実験の手順の説明、そしてDTA分析を行う旨の指示は、そもそも本願発明とは直接的には関係がないとされています。

また、ガラス固化体について多孔性現象を発見した後にSEM写真を撮るように指示したことは、一般的な助言にすぎないと考えられています。

以上のことから、Xは、本願発明の過程において、Mから実験の結果について報告を受けていただけであって、その創作的な活動に貢献しておらず、発明者ではないと判断されたのです。

## 6. おわりに♪

本判決を通じて、皆さんには、発明者とはどのような人を指すのか、発明に関与していても発明者とはいえない者の例、そして発明者を認定するために、判例では具体的にどのような判断手法が用いられているのかを知っていただきたいと思います。

最後に、発明とは、法律上どのような性質の行為なのか、ご説明します。発明は民法でいう「事実行為」とされています。事実行為とは、売買における「買いたい」といった意思表示がなくても、ある行為がなされただけで法律的な効果を生じる行為のことです。

ですから、未成年者のように、契約などの法律行為を単独で行うことができない「制限行為能力者」であっても、発明を行って特許を受ける権利を取得することが可能なのです。

これに関し、特許庁の古い審決ですが、比較的簡単な考案については、5歳8ヵ月(!)に満たない幼児であっても、その考案をする能力がないとはいえないとした事例(43実1755)や、視覚に障害を有する者だからといって、発明をする能力がないとはいえないとした事例もあります(9特4106)。

今回の「エチュード」では、このような発明者の精神的な利益を保護するための「発明者名誉権」について、判例を紹介してご説明しましょう。皆さん、今回もお疲れさまでした!

### 【ひと目で分かる今回のレッスンのポイント】

- 1 自然法則を利用した高度な技術的思想(発明)を、その分野の通常の知識を有する者(当業者)が実施できるぐらいに具体的かつ客観的に構成するための**創作的な活動に関与した者** ⇒ **発明者** に該当する。
- 2 研究・開発のための抽象的なテーマを与えただけの**管理者**、一般的な指導やアドバイスを与えたにすぎない**助言者** ⇒ **発明者** に該当しない。実験のデータの収集や、その文書化を行っただけの**補助者**、研究・開発に必要な資金・設備・機具を提供しただけの**後援者**。
- 3 複数の人間が**共同発明者**になるためには、創作的な活動において、一体的・連続的な協力関係の下、それぞれが重要な貢献をする必要がある。

中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長/弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。難曲で知られるリストの「ラ・カンパネラ」は、素晴らしい演奏だと、どうやって弾いているのかピアニストの指使いに見入ってしまう。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236  
URL : <http://www.ipagent.jp>  
E-mail : [customer@ipagent.jp](mailto:customer@ipagent.jp)