

# 知財法務の勘所Q & A（第54回）

## 発明者を巡る実務的な問題とその対応



アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業  
弁護士 大石 裕太

**Q1** 近年、オプシーボに係る特許発明の発明者が争いになった裁判例があり、注目を集めていましたが、発明者はどのような基準で決定されるのでしょうか。

**A1** 「発明者」となるためには、一般に、課題解決手段を基礎づける部分の着想又は具体化に創作的に関与することが必要だと考えられます。

まず、意外に思われるかもしれませんが、特許法は発明者を定義しておらず、発明者の認定基準は解釈に委ねられています。この点について、裁判例<sup>1</sup>では、「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）であることから、「発明者」を「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」とであると解しており、学説でもこのような解釈が採られているものと思われ<sup>2</sup>。

その上で、前述の裁判例では、発明者の認定基準について、「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関与した者を指すというべきである。」と述べた上で、「…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。」と説明しています。さらに、同裁判例では、「発明の特徴的部分とは、…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づける部分を指すものと解すべきである。」と説明しています。その他の多くの裁判例でも、表現の詳細は異なるものの<sup>3</sup>、概ね、課題解決手段（及び課題そのもの）を誰が着想し、具体化したのかといった基準に基づいて発明者を認定していると思われ<sup>4</sup>。したがって、「発明者」になるためには、一般論として、課題解決手段を基礎づける部分の着想又は具体化に創作的に関与する必要があると考えることができます。

1 知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10278号）

2 小泉直樹他編「特許判例百選[第5版]」有斐閣181頁（山根崇邦）

3 例えば、令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）（オプシーボに係る特許発明について発明者が争いになった事案）では、「特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決方法）を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的に関与したことを要する」などと説明されています。

4 知財高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）及び知財高判令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）等

ただし、上述の原則論を補充するものとして、発明者となるために必要な関与の程度は発明の技術分野に応じて異なり得るという考え方があります。例えば、裁判例を参照すると、機械や電気分野では個別具体的な事情の下では着想のみで足りる場合があるとも考えられていますが<sup>5</sup>、化学や薬学の分野では、原則として、単なる着想にとどまらず、その後の試行錯誤に関与して技術として具体化させることまで必要であると判示した例も散見されます<sup>6</sup>。

**Q2** 発明者は、どのような場合に争いになることが多いのでしょうか。

**A2** 大学や企業等において比較的大きな規模で研究しており、アイデアを出した人と実際に実験等の作業を行った人が異なるケースでは、実務上争いになりやすいと思われます。また、最近では、産学連携や企業間の共同開発も盛んであり、知的財産権がどちらに帰属するかを巡って、発明者が峻烈な争いになるケースも考えられます。

上述のとおり、特許法上の発明者となるためには、課題解決手段を基礎づける部分の着想又は具体化に創作的に関与することが必要ですが、それぞれのケースで、着想や具体化にどの程度関与していれば「創作的」に関与していたといえるかは、ケース毎の個別具体的な事情に鑑みて判断する必要があります。したがって、発明に複数の人が関与しており、それぞれが課題解決手段を基礎づける部分のアイデアの考案や具体化のための工程・実験に携わっていたという場合は、誰が（共同）発明者であるのか認定が難しい場合も少なくありません。裁判例でも、複数人が関与したケース、特にアイデアを出した人とアイデアを具体化するための実験に実際に携わった人が別であるケースにおいて、（共同）発明者の認定が争われた例が散見されます。

その具体例の一つとして、最近話題になったオプシーボに係る特許発明について、発明者が争いになった事案（令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号））が存在します。この事案では、当時大学院に在籍していた原告が、同特許発明の完成のために重要な実験を行ったこと等を理由に、自らも共同発明者であると主張しました。

この事案で問題となった特許発明の技術は、大要、次のとおりです。まず、がん細胞は、免疫細胞であるT細胞から攻撃を受けないよう表面にPD-L1を発現させることがあり、これがT細胞の表面のPD-1と結合すると、T細胞はがん細胞を攻撃できなくなる性質を有します。オプシーボは、T細胞のPD-1に結合して、PD-1とがん細胞のPD-L1と結合することを阻害し、もってT細胞のがん細胞に対する攻撃性を維持するという作用を奏するというものでした。原告が同大学院に入学する前には、上述のような作用で抗がん剤を開発する着想自体は存在しており、原告は、課題解決のアイデア自体には関与していませんでしたが、実験条件の設定や方法の選択等した上で実験を行い、初めて実験データによりPD-1又はPD-L1と抗体との結合により免疫機能が回復するメカニズムを明らかにした等と主張して、発明者該当性を争いました。したがって、このケースも、アイデアを出した人とアイデアを具体化するために実験をした人が別であるケースの一例と考えることができます。

では、アイデアを出した人とアイデアを具体化するための作業を行った人が別である場合に、

5 このような考え方を示す文献として、中山信弘他編「新・注釈 特許法（上巻・第2版）」青林書院 577頁（飯塚卓也＝田中浩之）

6 このような傾向を示す裁判例として、例えば、東京地判平成14年8月27日（平成13年（ワ）第7196号）及び東京高判平成15年8月26日（平成14年（ネ）第5077号）等

発明者の認定基準についてどのように考えるべきでしょうか。上述のオプシーボの事案では、知財高裁は、実験を設計及び構築したのは同教授であり、原告は同教授から指導及び助言を受けながら実験を進めたうえに、原告が独自に行った試行錯誤は実験手技上の工夫に過ぎないなどと認定した上で、原告は本件発明の技術的思想の関係において創作的な関与をしたとまでは認めるとはできない旨を判示し、原告が共同発明者であるとは認めませんでした。この裁判例では、実際に作業をした人の関与を具体的に認定し、課題解決技術の具体化に「創作的な関与」と評価できる事情があったか否かで、発明者該当性を判断しているよう思われます。

別の裁判例では、具体化作業が当業者にとって自明と言えるケース<sup>7</sup>や、実際の作業が補助に留まると評価できるケース<sup>8</sup>では、アイデアを具体化した人ではなく、アイデアを創出した人が発明者とされています。

これに対して、アイデアや助言を与えたことが、一般的な管理、指導、テーマ又は抽象的助言を与えたに過ぎない場合には、実際に作業をした人が発明者とされた例も見受けられます<sup>9</sup>。

したがって、アイデアを出した人とそれを具体化するための作業を行った人が異なるケースで発明者が争いになった場合には、上述の裁判例を踏まえてその「アイデア」が一般的な助言等に留まるものではないか、その「具体化するための作業」が補助的なものや創作的なものとはいえないのではないか等といった観点から、具体的な事実関係の下で、発明者を検討していくことになると思われます。

なお、近年の傾向として、これまで特許の取得に積極的ではなかった企業やベンチャー企業が、AIを利用した新システムの開発やDXの過程で得られた発明について、積極的に特許出願を始めた事例も見受けられます。この場合、裁判例の発明者の認定基準を考慮せず、単にプロジェクトリーダーや責任者であるといった理由で、そのような人物を「発明者」として特許出願をしまっているケースも見受けられますので、注意が必要です。なお、企業が適切に従業員の職務発明について特許を取得するためには、適切に職務発明規程を定めることも極めて重要ですので、「発明者」の認定の他、規程が適切に整備されているかという点についても留意が必要です。

さらに、近年、企業間や産学連携での共同研究開発が盛んに行われています。こういった共同研究開発では、成果物の知的財産権をどちらに帰属するかが重要になることも多いところ、単に発明者に帰属すると定めている条項も散見されます。このような場合には、どちらの当事者に知的財産権が帰属するのかを巡って発明者が誰か争われるリスクが典型的に高いと考えられますので、特に注意が必要です。このような場合に、自社の不利な結果になることを防ぐためには、実験ノート等の書面に課題や実験の概要、得られた知見を十分に記載しておき、自社の従業員が発明したことを証拠化しておくよう周知徹底する等、十分な配慮が重要になると思われます。

---

7 知財高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）等

8 知財高判平成19年3月15日（平成18年（ネ）第10074号）等

9 知財高判平成18年3月29日（平成17年（ネ）第10117号）



**Q3** 発明者には、どのような法的権利が与えられるのですか。

**A3** 発明者は、後述の職務発明の場合を除いて、当該発明の特許を受ける権利を原始的に取得します。また、発明者名誉権も取得します。

まず、発明者は、原則として、当該発明について特許を受ける権利を原始的に取得します（共同発明者の場合には、特許を受ける権利の共有持ち分を取得します。）。

これに対して、職務発明の場合で、使用者が原始的に特許を受ける権利を取得する旨の職務規程等があるときには、発明者は特許を受ける権利を取得せず、使用者がこれを原始的に取得することとなります（特許法35条3項）。この場合、発明者は、使用者から、相当の利益を受ける権利を取得します（特許法35条4項）。裁判例では、この発明の対価たる相当の利益<sup>10</sup>の請求を巡って、発明者が誰であるか（又は原告が共同発明者であるか）が争われるケースも多く見られます<sup>11</sup>。

また、法26条及びパリ条約4条の3によって、発明者には発明者名誉権が発生するとも解されています。パリ条約4条の3には、「発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。」と書かれています<sup>12</sup>。この権利が侵害された場合、発明者は、裁判例に照らせば<sup>13</sup>、損害賠償等<sup>14</sup>を求めることが可能です。もっとも、発明が新規性や進歩性を充たさず、特許を受けることができないとする旨の拒絶審決が確定した場合には、特段の事情がない限りその侵害が不法行為になるとまではいえない、と判示した裁判例<sup>15</sup>も存在しますので、一定の限界があることにご留意ください。

**Q4** 私が発明者であるはずなのに、私を発明者として特定しないまま発明に係る特許出願が行われ、これが成立してしまいました。この場合、私は、どのような対応を検討すべきでしょうか。

**A4** まずは、特許権者に対して、特許権の移転を請求することを検討すべきと思われるます。

特許を受ける権利がない者が特許出願や、特許を受ける権利が共有に係るときに共有者全員でしなかった特許出願は、本来であれば拒絶されることとなります（特許法49条2号及び38条、並びに49条7号）。もっとも、日本では、アメリカのように発明者が出願に際して宣誓書を提出する必要があるわけではなく、発明者についての争いが出願過程で表面化することなく特許査定が

10 法35条4項が新設される前の、発明の対価の請求を含みます。

11 例えば、東京地判平成14年8月27日（平成13年（ワ）第7196号）及びその控訴審判決である東京高判平成15年8月26日（平成14年（ネ）第5077号）等が挙げられます。

12 <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/paris/patent/chap1.html>参照

13 東京地判平成19年3月23日（平成17年（ワ）第13753号）

14 なお、「発明者名誉権が侵害された場合には、真の発明者は…人格権たる発明者名誉権に基づいて侵害の差止めを求めることができるものと解すべきである。」と判示した例もあります（大阪地判平成14年5月23日（平成11年（ワ）第12699号））。

15 知財高判平成27年3月11日（平成26年（ネ）第10099号）

され、後々発明者が争われるケースも一定程度存在します。仮に真の（共同）発明者の関与なく特許査定された場合には、当該特許には無効理由があることとなりますので、真の発明者は、当該特許に対して無効審判を提起することができます（特許法123条1項2号及び38条、並びに123条1項6号）。

もっとも、特許を無効にしても、通常、真の発明者に対する権利救済としては不十分です。したがって、以前から（その判例の射程に争いはあったものの）判例法理として特許の移転請求が認められており<sup>16</sup>、平成23年の特許法改正により、これが法定されました（特許法74条）。これによれば、真の発明者は、特許権者に対して当該発明に係る特許権の移転を請求することができます。したがって、自らが真の発明者だと考えるケースでは、実務上、まずは移転請求を検討することになると思われます。

移転請求が認められた場合、特許権は、当該登録を受けた者に始めから帰属していたものとみなされます（法74条2項第1文）。したがって、原則として、登録時に遡って権利行使を行うことが可能であり、また出願中の実施に対する補償金請求も原則として可能です（法74条2項第2文）。ただし、移転請求による登録を受ける前の特許権者及び実施権者が、冒認又は共同出願要件違反を知らないで実施又は事業の準備をしている場合には、その目的の範囲内において通常実施権を有するとされています（法79条の2第1項）。この場合、移転請求により登録を受けた真の発明者は、相当の対価を請求することができます（法79条の2第2項）。

なお、裁判例に照らすと、上述の特許権者に対する請求の他に、不法行為に基づく損害賠償も請求できる余地があるかもしれません<sup>17</sup>。もっとも、弁護士費用等のみ損害と構成してその賠償を請求することができないとした近時の裁判例もあるうえ<sup>18</sup>、「損害の立証は困難な場合が多いと思われる」という見解も存在し<sup>19</sup>、少なくとも実務上は、このような場合に損害賠償請求権が認められることには一定のハードルがあるようと思われます。

因みに、一つの特許出願において複数の発明をクレームできることから（特許法37条参照）、複数の請求項のうち一部の請求項のみが冒認である場合に、真の発明者がどのような範囲で移転請求をすることができるか、問題になり得ます。この点について、法改正当時の特許制度小委員会での配布資料では、「二以上の請求項に記載された発明について特許された場合でも発生する特許権は一つであるという現行特許法の基本的な考え方に従い、複数の請求項のうち一部の請求項に係る発明のみが冒認されたものである場合には、真の権利者は、その特許権全体について持分の移転が認められ、当該特許権を共有することになると考えられます。」と説明されており<sup>20</sup>、これに賛成する見解も見られます<sup>21</sup>。

以 上

16 最判平成13年6月12日（平成9年（オ）第1918号）[生ごみ処理装置事件]

17 意匠権が問題なったケースですが、意匠登録を受ける権利を承継したことがない者が、意匠登録出願し、登録がされた場合に、不法行為が成立し得ることを示した裁判例（最判平成5年2月16日（平成3年（オ）第1007号））があります。

18 東京地判平成30年10月25日（平成29年（ワ）第10038号）

19 高部真紀子「実務詳説 特許関係訴訟[第3版]」きんざい415頁

20 平成23年2月付け特許庁「『特許制度に関する法制的な課題について』（案）に寄せられたご意見の概要とご意見に対する考え方」18頁（[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/seisakubukai-34-shiryuu/02.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-34-shiryuu/02.pdf)）

21 高部真紀子「実務詳説 特許関係訴訟[第3版]」きんざい427頁及び高林龍「標準 特許法 第7版」有斐閣80頁等