

24 発明者の認定基準、及び発明者の認定に関する紛争処理手続

特別研究員 工藤敏隆

現行法上、特許出願時の発明者の記載は実体審査の対象とされず、その真否は付与後の特許の有効性に影響しない。しかし、研究者・技術者の権利意識の高まりにより、発明者の認定を巡る紛争が近時頻発しており、その実体上及び手続上の論点について明快な帰結が求められている。

私見は、発明者の認定基準について、諸外国法、特に発明の技術分野と実験の要否の関係に着目した米国の判例理論である「同時の着想と具現化の理論」を参考に、我が国の裁判例・通説が採用する、「技術的思想の創作」や「着想の提供・具体化」の基準を今一步具体的に敷衍することを試みる。

また、発明者の認定に関する紛争処理手続について、発明者の認定が前提問題となることの多い、真の権利者から冒認出願人に対する権利移転請求、並びに発明者の表示の補正・訂正手続について、特許付与前後を通じて一般に可能とする解釈論及び立法論の提示を試みる。

I. 本研究の目的

特許出願において、発明者は願書の必要的記載事項とされており、特許証や特許登録には発明者の氏名が表示される。しかし、発明者の表示については実体審査の対象とはされておらず、これまで真の発明者が誰であるかにはさほど注意が払われていなかった。しかし、下記に述べるような紛争の増加により、発明者の認定の重要性は近時高まっている。本研究は、発明者の実体的な認定基準をより明確化し、かつ、発明者の認定に関する紛争処理手続をより整備するための解釈論・立法論の検討を目的とする。

II. 発明者の認定をめぐる現状

今日、発明者の認定を争点とする代表的な紛争類型としては、特許を受ける権利や特許権の帰属に関する紛争、職務発明の対価請求、及び発明者であることの確認を主題とする紛争の3つを挙げることができる。特許権を受ける権利や特許権の帰属に関する紛争は、近年の共同研究・開発プロジェクトの増加を背景とするものである。職務発明の対価請求では、対価の算定方法に至る前の段階の、対価請求の主体の問題として発明者の認定が争点となるもので、昨今の議論の活性化により今後も多くの紛争が予想される。これらに加え最近では、研究者・技術者の業績としての特許出願の重視により、特許権やその経済的利益と離れて発明者であることの確認を求める紛争も出現している。

III. 発明者の認定基準

1. 日本法

裁判例及び通説によれば、発明は一定の課題の下にそ

れを解決する具体的手段についての技術的思想から成るものであるから、これを想到するに至った者、すなわち具体的な着想を行った者が発明者とされている。具体的な着想といえるには、発明の構成要件の下において、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度の技術的知見を得られることが必要である。

共同発明者の認定については、一般に技術的創作への実質的協力の有無という観点から判断される。発明者に該当しない代表例として挙げられるのは、管理者、補助者、助言者、後援者、委託者等である。また、異なる観点からの分析として、発明の成立過程を着想の提供、すなわち課題の提供又は課題解決の方向付けと着想の具体化の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判断する見解がある。この見解によれば、提供した着想が新しい場合、着想の提供者は発明者と認定される。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。また、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に属しない限り、共同発明者である。

2. 比較法的考察

(1) 外国法

(i) 米国法

米国法は、発明者の認定について、着想の有無を基準として採用している。着想の概念について、代表的な判例は「着想とは、発明者において、完全でかつ動作可能な発明の確固かつ永続的なアイデアを形成することである。着想が完全とされるには、通常の技術を有する者が、さらなる調査や実験を経なくとも実施可能な程度に、発明者の心理の中でアイ

デアが明確に定義されていることを要する。また、確固かつ永続的とされるには、単なる一般的な目標や計画ではなく具体的で完結したアイデアを持つことを要する。しかし、着想が完全というために、発明者が自己の発明が実際に作用することを知っている必要はない。発明者はアイデアを示せば足りるのであって、発明が実際に作用することは、具現化の一部をなすものである。」と述べている。また、共同発明の認定について、特許法及び特許規則の条文が指針となる基準を設けている。

なお、発明の成立過程を分析する際に、着想とともに、具現化の概念が考慮される場合がある。発明が具現化に至るには2種類の方法がある。一つは現実の具現化であり、発明者が発明を具体化した物の製造や、発明した方法を現実を実施し、意図したとおりの結果が得られることを実証することによって生じる。もう一つの擬制的具現化は、発明について特許出願を行うことによって生じる。発明者の認定において具現化が問題とされる場面は、原則として、インターフェアレンス手続において発明の優先順位を決定する場合に限られる。発明の中心はあくまで着想の点にあり、具現化は発明者の認定に原則として無関係である。

(ii) 英国法

英国特許法は、発明者とは現実の考案者であるとの規定を持つ。加えて職務発明の定義に際し、他の従業者が発明をする上で単に助言その他の補助を与えることを含まない旨を規定している。判例は発明者の認定について、問題とされている特許のクレームから発明的着想を明らかにし、誰がそれを考案したのかを特定することによって行われるとし、クレーム中の自明な部分に寄与しても発明者とは認められないこと、及び着想が完成した後にその具現化を補助しても発明者とは認められないことを明らかにする。また、原則として、発明的着想はアイデアと現実化の手段から構成されるとしている。

(iii) ドイツ法

ドイツ法は、発明に対する創造的寄与の有無を一般的な発明者の認定基準とする。発明に対し日常的作業により貢献したとしても、創造的寄与があったとはいえない。共同発明者と認定されるには、自身の独創的な知的貢献に基づく発明への寄与が必要であり、問題解決にとって本質的でない貢献をした者や、発明者等の指示に従って創作した者は、共同発明者とはなり得ないとする。

(2) 具体的着想の基準

米国、英国、ドイツの発明者の認定基準は、表現こそ異なるが、我が国の基準と共通する要素として以下の点を挙げることができる。これらは諸法制が発明者の認定に用いるキーワードである「着想」、「発明的着想」及び「創造的寄与」について敷衍したものである。

① 単なるアイデアや構想にとどまらない、具体的な問題解決

の手段を想到することを要する。

② ①の問題解決手段が意図したとおりに作用する合理的な予測可能性が存在することを要する。

③ 当業者が、現実的な困難なく実施できる程度の具体性をもって問題解決手段を表現することが可能であることを要する。

(3) 実験の要否

上記の要素を充足した時点で、着想は具体的に発明が完成するため、その後に着想内容を実験によって確認することや、現実の実施のための実用化を行うことは、発明者の認定には関係しないとするのが原則である。

しかし、米国法には同時の着想と具現化の理論と呼ばれる例外があり、現実の具現化の有無が着想の認定に影響を及ぼす場合があるとされている。この理論は「予測不可能な技術分野」すなわち化学、生化学、バイオテクノロジー等の分野では、机上の精神的作用である着想のみでは、その効果が得られるかどうかは予測不可能であり不確実であるため、「着想」は推測的な願望にすぎないものとされる。そのため、現実の具現化、すなわち実験によって発明が実際に期待どおり作用するか確認した時点において、同時に着想が起こったものと認定されるため、発明者についても、実際の実験で具現化した者が発明者と認定されるとしている。ただし、この理論の射程には注意が必要である。予測不可能な技術分野であれば、すべての事案で定式的に実験が着想の要素とされるわけではなく、予測可能性が存在する場合には実験よりも前に着想が認定される場合がある。また、当初の構想を示した者が実験によって具現化した者とともに着想者として共同発明者となる場合もあり得る。

同時の着想と具現化の理論によれば、上記②の要素が欠けている場合には、実験によって当初想到した内容が確認された時点で、初めて着想があったものと認定される。我が国でも近時の裁判例が、発明の技術分野・内容によって、実験による着想内容の確認が具体的着想の要素となる場合があると判示しており、共通の問題意識が窺われる。

(4) 提案

(i) 発明者の認定基準の発展形

我が国で従来裁判例・学説が承認してきた発明者の認定の一般的基準に、米国の同時の着想と具現化の理論の視点も加味すると、以下のように表現される。

① 発明者と認定されるための着想を行ったというためには、単なる願望以上の、問題解決手段を含んだものを想到する必要がある。問題解決手段は、当業者が実施可能な程度に具体的なものでなければならない。

② 上記①の問題解決手段が抽象的なものである場合、発明は未完成であり、具体化された時点で発明が完成する。

③ 上記①の問題解決手段は、所期のとおりに作用する合理的

な予測可能性がなければならない。合理的な予測可能性がない場合は、所期の作用が実験等により確認された時点において、具体的な着想があったものとして発明が完成する。

- ④ 上記①ないし③に実質的な寄与を行った者は共同発明者である。

単なる助言、監督、資金の提供、作業の物理的補助、請負・委任関係などは「実質的な寄与」を行ったとはいえない。

(ii) 発明者の認定基準の明文化の適否

発明者の認定は高度に事実関係に根ざした論点であるし、近時新たな技術分野が次々と生まれていることに加えて、研究者・技術者の関与形態もバラエティに富んでいる現状にかんがみれば、例えば上記の認定基準を条文化したとしてもその演繹による解決はおのずと限界がある。よって、具体的な指針を提供するのであれば、事例集やガイドラインのような形式が適している。

(iii) 推奨される企業内実務

実務的に最も望ましいことは、発明者の認定をめぐる紛争を未然に予防し、又は紛争になった場合でも当事者が話し合いによって自主的に解決できる基盤を構築することである。企業・研究機関内での日常の実務においても発明者の認定の問題が意識されるべく、以下の実務が推奨される。

① ラボノートの活用

これは、研究・実験過程を記録するノートで、通し番号が付された頁を装丁したものである。これを記録者の署名及び日付とともに克明に記しておくことにより、発明の時期並びに発明者の認定及び寄与率の認定を行う際に有力な証拠となる。今後は、更なる発展形として電子ラボノートの構築などが期待される。

② 技術者・研究者に対する研修

我が国では従来、発明者の認定についてはさほど注意が払われず、発明者の範囲を過度に広範にとらえがちな実務慣行があった。技術者・研究者に対する知的財産研修において、発明者認定のトピックについても積極的に取り上げることで、研究・開発現場の意識を平時から高めておくことは有益である。

IV. 発明者の認定に関する紛争処理手続

1. 日本法

(1) 発明者の手続上の取扱い

特許を受ける権利の譲渡は、出願前においても可能とされている。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であり、発明者は、出願公開公報、特許公報及び特許証に表示される。しかし願書上の発明者の表示は実体審査の対象とされていない。特許出願人が発明者でない場合

において、その発明について特許を受ける権利を承継していないことは出願拒絶理由及び無効理由とされているが、それ以外の場合は、発明者の表示が真実と異なっても特許の効力に影響を及ぼさない。

(2) 特許を受ける権利・特許権の帰属をめぐる争いの処理

無権利者による出願や共同出願義務の違反は出願拒絶理由に該当する。しかし、特許庁が無権利者による出願を拒絶したとしても、当該発明を万人が自由に実施できる状態が維持されたにとどまり、真の権利者が特許発明を独占的に実施することによって得られたであろう利益までは回復されていないことになる。無権利者による出願は先願の地位が否定されるものの、出願公開がなされた場合、その後に真の権利者が同じ発明について特許を出願しても、出願公開公報への記載を理由として拒絶理由に該当する。意に反する新規性喪失の例外規定の適用は短期間(新規性喪失の日から6ヶ月以内に出願した場合)に限られているため、そのような救済規定を利用できなかった場合に、真の権利者から無権利の出願人に対する権利移転請求が認められる否かの点を中心に議論されている。

特許付与前につき、実務上の取扱いとして、出願人の名義の変更について争いがない場合には、出願人の名義変更届を、権利の承継を証明する書面を添付したうえで行うことが可能である。一方、争いがある場合は、真の権利者は訴訟によって特許を受ける権利が自己に帰属する旨の確認を求め、その確定判決を権利の承継を証する書面として添付して出願人の名義変更を行うことができるとされている。

特許付与後につき、争いがない場合には、特許付与前と同様に、特許権の移転の形式を利用することで解決可能である。争いがある場合、真の権利者が無効審判請求や特許を受ける権利の侵害の不法行為に基づく損害賠償請求のほか、真の権利者から冒認出願により特許権を取得した者に対する特許権の移転請求権が認められないか議論されている。この点につき、平成13年の最高裁判例は、真の権利者から特許権者に対する特許権の移転請求を結論として肯定した。しかしこの事案は、当初の出願は真の権利者が行っており、かつ真の権利者が特許付与前に特許を受ける権利の確認訴訟を提起しそれが付与後に権利移転請求に訴えの変更をして係属していたという事案のため、判決の射程については争いがある。

(3) 職務発明の対価請求

特許上の発明者の表示には、真実の発明者であることを推定させる効力は存在しない。職務発明の対価請求の訴訟が提起された場合、裁判所は特許上の発明者の表示には何ら拘束されずに判断することができる。

(4) 発明者の表示の補正・訂正

特許付与前であれば、補正に関する一般規定を根拠に、

事実と異なる発明者の表示を改めることが可能である。争いがない場合、特許庁の実務では、出願人による手続補正書に加えて、発明者相互の宣誓書及び変更の理由を記載した書面を要するとしている。争いがある場合は、裁判例により、真の発明者が出願人に対し、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、その確定判決をもって補正を行うことが認められている。しかし、特許付与後については、関係者間の争いの有無を問わず、発明者の表示を訂正する手続は存在しない。

2. 比較法的考察・提案

(1) 発明者の手続上の取扱い

米国法の特徴として、特許を受ける権利の出願前の譲渡が認められておらず、原則として発明者本人が願書に署名し、自らが真実かつ最初の発明者であることの宣誓書とともに出願することを要する。また、ある者が誤って共同発明者として特許出願に加えられ、又はある共同発明者が誤って特許出願に加わらず、その誤りが詐欺的な意図から生じたものではない場合には発明者の表示の訂正は許可されるが、許可されない場合には特許は無効となる。さらに判例により、詐欺的意図による不実の発明者の表示が、不公正行為に該当し、特許権が行使不能となる場合があるとされている。

発明者本人による出願を義務付ける制度は米国に特有のものである。欧州、英国、ドイツの法制は、発明者の表示が真実であること、及び出願人が正当に権利を承継したことを出願人自身が証明することで足りる。現代では出願される発明の大部分を職務発明が占めており、多くは発明者から使用者へ特許を受ける権利の承継を事前に合意していることから、特許を受ける権利の承継人による出願を認めるほうが、出願手続の円滑に資する。米国も、特許を受ける権利の承継人による出願を許容する特許法改正案を現在議会で審議中であり、我が国の現行法制もこの点については変更の必要はない。また、米国法のように詐欺的意図による不実の発明者の表示を無効・行使不能理由とする制度は、発明者の認定の正確性を担保する手段としては過分である。冒認の問題が伴わない不実の発明者の表示については、英国やドイツの法制に倣って、真の発明者に表示の補正・訂正手続を認めることで必要にして十分である。

(2) 特許を受ける権利・特許権の帰属をめぐる争い

真の権利者から冒認出願人・冒認特許権者に対する特許移転請求について、英国法やドイツ法は明文規定を有している。

英国特許法は、出願人と第三者との間の特許を受ける権利の帰属に関する争いにつき、特許庁における権利確定手続を規定している。これは書面審理を主体とした簡易・迅速な行政手続であるが、審判体の裁量により証人尋問などの証

拠調べも不可能ではない。権利確定手続は、審判により、真の権利者の救済として以下のような処分を命じることができる。(i)問題となった出願について出願人の名義を真の権利者に代えて、又はもとの出願人と真の権利者を共同出願人として続行させること、(ii)問題となった出願の拒絶や補正、(iii)権利の移転や実施権の許諾を命じること。審判体は、係属する権利確定手続について、裁判所において更に適切な可能であると思料する場合には、事件を裁判所に付託することができる。特許の付与後については、根拠条文は異なるがおおむね同様の手続による権利確定手続が規定されている。しかし、権利確定手続の申立が特許付与から2年の期間経過後になされた場合は、登録されている特許権者が自己が正当な権利者ではないことを知っていた場合を除き、特許権の移転命令を発することはできない。なお、真の権利者と第三者との利益調整規定として、特許権移転命令が発せられた場合、ライセンスその他の権利は原則として効力を失うが、当該命令の発令前に善意で発明を実施し又はその準備を行った旧特許権者又は実施権者は、所定の期間内に新特許権者に対し請求することにより、合理的な存続期間・条件でその実施を継続するための非排他的ライセンスの許諾を受け又はこれを実施する適格を有すると規定している。

ドイツ特許法は、特許付与前において、関係者に争いがある場合、本来特許を受ける権利を有する者は、出願人に対し特許付与を受ける権利を自己に移転するよう民事訴訟手続により請求できる旨を規定している。また、特許付与後も2年間は(冒認特許権者が悪意の場合には期間の制限なく)、特許権移転を訴求することができる。また、真の権利者は、特許付与の公告後3か月以内に異議申立を行い、異議が認容され特許が取り消された場合には、その後1か月以内に当該発明を自ら出願することができる。異議が棄却された場合は、その後1年間は(冒認特許権者が悪意の場合には期間の制限なく)、なお特許権者に対する権利移転請求訴訟を提起することができる。

我が国において、平成13年最判の立場を前提としつつ、冒認特許権者に対する権利移転請求がいかなる要件の下に認められるべきかを検討する。

- (i) 冒認出願された発明と、真の権利者が行った発明との同一性については、適法に補正が認められる範囲内であれば肯定されるし、冒認者がもとの発明の内容を大きく変更した場合には、真の権利者と無権利者との共同発明として取扱い、真の権利者には共有持分の移転請求を認めるべきものと解される。
- (ii) 真の権利者が出願を行っていたことの要否については、必要説も有力であるが、平成13年最判が指摘する真の権利者と冒認者との利益考量により真の権利者の救済を認めるべき必要性は、出願手続が冒認者によって行われて

いた場合にも当てはまる。また、不当利得返還請求権の要件である受益と損失の間の社会通念上の因果関係の認定も、妨げられるものではない。

(iii) 権利移転請求の提訴期間の制限については、特許権登録後に利害関係を取得する第三者の出現する機会は増大し、特に冒認出願を行った者が善意であった場合において、これらの法律関係の安定を図る必要がある一方、真の権利者には、出願公開や特許登録により冒認出願を知り得る機会は存在したのであるから、提訴に期間制限を設けて両者の利益を調整することに合理性はあるが、これを特許付与前までとすることは短きに失する。私見は、英国・ドイツの法制に倣い付与後2年を提訴期間としつつ、悪意の冒認特許権者に対しては無制限とすることが妥当と考える。

(3) 職務発明の対価請求

ドイツ法は、職務発明における発明者の認定についても、対価の算定と同様に調整委員会における仲裁(強制調停)の対象としている点に特徴がある。調停前置の制度による専門性ある柔軟な判断は魅力的であるが、我が国では職務発明制度の改正の際に、従業者・使用者双方に細かい手続的義務を課すドイツ法的なモデルについては採用が見送られている。この点については、我が国においても民事訴訟の受訴裁判所は、職権によって事件を調停に付することが可能とされているところ、知的財産権事件については弁護士、弁理士によって構成される専門調停の利用が可能となっており、現行制度下でも、裁判所の適切な運用によって調停による柔軟な交渉・解決を行うことが可能となっている。

(4) 発明者の表示の補正・訂正手続

発明者の表示の補正・訂正手続についても、英国法やドイツ法は明文規定を有している。

英国特許法は、出願公開前であれば、出願人は発明者の表示に関する宣誓書を改めて提出することによって、発明者の表示を変更することができる。これには発明者の同意は不要である。出願公開後ないし特許付与後については、発明者の表示が不実であると主張する者は、特許庁への行政手続を申し立てることができる。これは関係者に争いがある場合とない場合に共通する簡易・迅速な書面審理による手続である。権利確定手続と同様に、審判体は裁量で証拠調べや裁判所への事件の付託を行うことができる。

ドイツ特許法も同様に、出願公開前であれば、出願人は発明者の表示に関する宣誓書を改めて提出することによって、発明者の表示を変更することができる。これには発明者の同意は不要である。出願公開後ないし特許付与後で争いがない場合は、出願人が従前発明者として表示されていた者の同意を得て、特許庁に対する補正手続によって行うことができる。争いがある場合は、真の発明者は関係者を相手取っ

て、裁判所に同意請求の訴訟を提起することができる。

我が国において特許付与前の発明者の表示の補正を認めた裁判例は、真の発明者から出願人に対する発明者の表示の補正手続請求権が認められる根拠として、発明者名誉権を援用している。これを前提とするならば、特許が付与された後においては、出願中で特許を受けられるか否かが未確定の段階と比較して、発明者の名声を尊重すべき必要性は尚更高まったのであるから、発明者が自らの氏名を特許上に表示する権利は、より強く保障されるべきである。また、我が国の法制は、出願後の発明者の表示の補正については、出願公開の前後を問わず一律に、発明者として記載された者の同意を必要とする取扱いとなっているが、立法論として、英国やドイツのように発明者の表示を出願時は未定とし後日追完を可能とすることも検討に値する。

よって私見は、出願公開後ないし特許付与後の補正・訂正について、争いがない場合は、現在の実務上の取扱いと同様、利害関係者全員の宣誓書を補正・訂正を受領する要件とすべきであると考え。また、争いがある場合、補正・訂正は裁判所の民事訴訟手続によって真の発明者の確認判決を経て行うべきであると考え。これらの点について新たな手続規定を立法により設けることが望ましい。

(5) 発明者名誉権の明記の必要性

上記のように発明者の表示の補正・訂正手続を明文規定で整備するにあたり、発明者名誉権の存在を国内法の規定で明記することは適切であろうか。我が国の通説・裁判例は補正・訂正の根拠を、パリ条約上の発明者名誉権の規定に求めている。この点、英国法は明文で、発明者の氏名が特許上に記載されることは「権利」としている。また、ドイツ法は条文上これを明らかに述べていないが、判例上、人格権としての名誉権であると解されている。

私見は、発明者の表示の補正・訂正手続を明文で承認すること自体が発明者名誉権の保障の表れとして大きな意味を有することから、あたかも特許上への氏名掲記権以上の何らかの権利の存在を暗示するような規定は、少なくとも現時点においては不要と考える。