

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¹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²。

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³、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⁴。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