

真の発明者の認定—細粒核事件—

第一審：東京地判平成14.8.27判時1810号102頁
控訴審：東京高判平成15.8.26平成14(ネ)5077最高裁HP

山 根 崇 邦 ・ 時 井 真

【事案の概要】

原告Xは、平成元年、被告Y社（ファイザー製薬株式会社）に入社し、平成12年3月に退職するまで、ほぼ一貫して製剤部門の研究・開発に従事した者である。Xは、Y社の有する本件特許権の特許出願にあたり、共同発明者として願書に記載された者であって、特許公報においてもその旨記載されている。

本件は、このようなXが、本件特許権に係る発明はXがY社に従業員として在籍した当時、他の従業員と共同で発明した職務発明であるところ、特許を受ける権利の譲渡に対する相当な対価が支払われていないと主張して、特許法35条3項に基づき、金7000万円及びこれに対する訴状送達の日からの法定利息の支払いを求めた事案である。

【第一審認定事実に基づく事案の流れ】

H1	Xは、被告Y社に入社。
H1.3	Xは、新薬開発センター製剤研究室長に就任。同研究室研究員であったB（共同発明者として願書に記載された者）の直接の上司となる。
H1.12	Xは、部下Bに対し、製造コストが安くジクロルメタンを使用しない細粒剤（以下、新細粒剤）の研究を命じるとともに、自らも研究に着手。

	Xは、Bに寺下論文 ¹ を交付。なお、主薬と賦形剤 ² を混合して細粒核を作ること自体は、当時既に公知の技術であった。
H2.4	Bは、Xに対し、新細粒剤開発のための4つの方法(対策1～4)を提示。同月、Bは、信越化学にて対策4を試すが、失敗。
H2.8	Bは、深江工業にて、同社の専門技術者たるEと事前に実験の条件設定について協議したうえ、高速攪拌造粒機を用いて、細粒核の製造実験(対策3)を実施。同実験では、主薬と賦形剤である結晶セルロースを混合して核を造粒したが、その際、Eの発案に基づき結晶セルロースを69%用いるという条件設定(従前の例に比べて高い数値設定)を行った。同実験の結果、真球度の高い細粒核が高収率で得られた。
H2.11	Bは、Xと適宜協議しつつ、深江工業にて得られた細粒核の最適化実験を重ねた。その結果、深江工業での実験と同様、結晶セルロースの処方量を多くすれば、コーティングに適した粒径の小さい核が多く得られることを発見。
H3.8	Xは、Bに特許出願を推奨し、自らも特許部と折衝した。特許部担当者Cは、公知例との比較データを得るために作成したBの実験プロトコルを不十分であると判断し、自らプロトコルを作成。Bは、これを受けて更に公知例や比較例に関する実験を行った。その後、特許部のD部長及びCは、明細書の草稿を作成する際に、Xと協議のうえ、専ら公知例(結晶セルロースの重量パーセントを25%とする攪拌造粒方法)との抵触を避けるために、結晶セルロースの重量パーセントを「少なくとも26%」(【請求項1】)と限定して特許請求の範囲を画することとした。
H4.5	特許出願。

¹ 寺下論文は、コーティング可能な真球度の高い細粒核を高収率で得ることを課題とし、そのような細粒核の製造に関して、造粒過程や造粒終点、また操作条件(とりわけアジテーターやチョッパーの回転速度)や結合材の添加方法との関係を実験結果に基づいて分析し、報告するものである。なお、寺下論文には、白糖、コーンスターチ、結晶セルロース等数種の賦形剤を混合し、アジテーターの回転速度を300～500rpmにするなどの条件設定をしたうえ、高速攪拌造粒機を用いて造粒したところ、前述の混合した賦形剤からなる真球度の高い細粒核が得られたとの結果が記載されている。

² 賦形剤(fillers, excipient, diluents)とは、製剤の形を整えるために用いる添加剤という(井上圭三監修=齊藤侑也編『医療薬学IV—医薬品・医薬品情報の管理と提供』(東京化学同人、2000年)97頁)。錠剤・丸剤などの製剤過程で、主薬の量が少ない場合に一定の大きさや濃度にする目的で添加されることが多い。

【本件特許権の概要】

発明の名称 細粒核
 特許番号 第2576927号
 出願日 平成4年5月15日
 登録日 平成8年11月7日
 特許権者 Y社
 発明者 X(製剤研究室長)、B(製剤研究室研究員)、C(特許部担当者)

特許請求の範囲

(請求項1)

主薬と少なくとも26重量%の結晶セルロースとを含み、かつ80～400 μ mの平均粒子径を有することを特徴とする細粒核。

(請求項2)

前記結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする請求項1記載の細粒核。

(請求項3)

前記主薬が、スルタミシリンまたはその薬学的に許容される塩であることを特徴とする請求項1または2記載の細粒核。

(請求項4)

攪拌造粒法により請求項1記載の細粒核を製造することを特徴とする細粒核の製造法。

(請求項5)

攪拌機(アジテーター)の回転速度が25～600回転/分であり、粉碎機(チョッパー)の速度が0～4600回転/分であることを特徴とする請求項4記載の細粒核の製造法。

(請求項6)

請求項1または2記載の細粒核をコーティングしてなることを特徴とする細粒剤。

【第一審判決】（請求棄却）**争点1（Xは、本件発明の共同発明者か）**

(1) 請求項1の「少なくとも26重量%」という数値限定について

「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、本件明細書における特許請求の範囲には、……請求項1ないし6が記載されている。

そして、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、「本件発明の細粒核は、結晶セルロースを26%以上用いたところにその主たる特徴がある。」（段落【0011】）と記載され、また、発明の効果として、「本発明は、主薬と少なくとも26重量%の結晶セルロースを含み、かつ80~400 μ mの平均粒子径を有する細粒核であるので、真球度が高く、粒度分布の小さい主薬を含有する細粒核を提供するという効果を奏するものであり、より精密で効率のよいコーティングができるという効果を有するものである。」（段落【0046】）と記載されているのであって、これらの記載によれば、本件発明の特徴は、結晶セルロースを26重量%以上用いることにより、真球度が高く、粒度分布の小さい主薬を含有する細粒核を提供するという効果を得られることを見いだした点にあるというべきである。

しかしながら、このうち結晶セルロースの重量パーセントを「少なくとも26パーセント」と定めた点は、……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ものである。すなわち、本件明細書中の「結晶セルロースが26重量%より少ない場合には、従来の核と同様、核表面が粗く、摩損し易いため、コーティングとの均一性が損なわれ、過剰のコーティング材料を必要とし、作業時間も長いなどの問題点が生じ、効率が悪いという問題を有する。」（段落【0011】）との記載は、実験により確認されたものではなく、上記の目的から机上で決定された「26パーセント」という数値を、あたかも技術的な理由があるかのように見せるために、根拠なく作成された文章である。

上記のとおり、「少なくとも26%の結晶セルロースを含み」（特許請求の範囲【請求項1】）という点は、その理由として明細書に記載された内容は事実と反するもので、実際には全く根拠を有しない架空の数値であるか

ら、この数値の決定をもって、「技術的思想の創作」（特許法2条1項）と評価することはできず、当該数値の決定に関与したことをもって、本件発明の共同発明者と認めることもできない（もっとも、……「26%」という数値は、Xではなく、Y社特許部のD部長及びCにより実質的に決定されたものである。）」

(2) 請求項2の「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であること」という着想について

「仮に本件発明に何らかの特許性を認め得るとすれば、それは、「本発明において、結晶セルロースは、……60重量%以上用いることが特に好ましい。」（本件明細書段落【0012】）という点、すなわち、「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」（特許請求の範囲【請求項2】）という点にあるというべきである。しかるに、この点は、Xが着想したものではない（X自身も、……結晶セルロース（アビセル）を多量に使用する点はBからサジェスションがあったこと、結晶セルロースが多いと細粒収率が劇的に向上するという報告をBから受けていたことを述べている……）。賦形剤として、このように多量の結晶セルロースを用いるという着想は、深江工業での実験において、賦形剤である結晶セルロース（アビセル）を、69重量%という従来例に比して格段に多量に処方した場合に、真球度の高い細粒核を高収率で造粒できたことによって、得られたものと認められるが、……同実験において、結晶セルロース（アビセル）を69%用いたこと、アジテーター及びチョッパーの回転速度を前記認定のように設定したことは、いずれも深江工業の専門技術者であるEの発案に基づくものであった。

これらの事情に照らせば、本件発明について、もっとも大きな寄与をしたのはEであって、本件発明については、Eの発明又はEとBの両名による共同発明ということではできても、Xが共同発明者の1人として関与したということではできない。」

(3) Xの主張について

「Xは、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する技術と、寺下論文に開示された真球度の高いコーティング用細粒核を高収率で得る技術とを組み合わせる着想が本件発明の特徴であるから、この着想を提供したXは共同発明者であると主張する……。

しかしながら、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造すること、及び、寺下論文に開示されたように、結晶セルロース（アビセル）等数種の賦形剤を混合し、アジテーターの回転速度を300～500rpmにするなどの条件設定をした上、高速攪拌造粒機を用いて造粒すれば、真球度の高い細粒核が高収率で得られることは、いずれも公知であった。また、寺下論文において示された条件設定の下で、主薬を含む真球状の核の造粒実験をすること自体は、さほど困難なことではなかった。しかしながら、実際の実験においては、各種混合物の比率、温度、アジテーターの回転速度、攪拌条件等の違いで結果が左右されることから、真球度の高い細粒核を高収率で得るための最適な実験条件を見つけ出すことは、困難であった（このことは、X自身も……認めている。）。

上記によれば、平成元年当時Y社が抱えていた課題（真球度の高い細粒核を高収率で得ること）の解決のためには、攪拌造粒法における最適な実験条件を見つけ出すことが重要であり、当時公知であった主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と、寺下論文に開示された真球度の高いコーティング用細粒核を高収率で得る方法とを組み合わせることで主薬を含む真球状の細粒核を製造しようとするのは、それ自体が発明と呼べる程度に具体化したものではなく、課題解決の方向性を大筋で示すものにすぎない。したがって、Xが上記着想を得たからといって、本件発明の成立に創作的な貢献をしたということではできず、Xを共同発明者と認めることはできない。

なお、一般に、発明の成立過程を着想の提供（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、[1] 提供した着想が新しい場合には、着想（提供）者は発明者であり、[2] 新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しない限り、共同発明者である、とする見解が存在する。上記のような見解については、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、上記の[1]により発明者を確定し得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想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付き難いことから、上記の[1]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場所である。本件についても、上記のとおり、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文に示された方法を組み合わせるという着想は、それだけでは真球度の高い粒核を高収率で得られるという結果に結びつくものではなく、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のであるから、Xをもって、本件発明の共同発明者と認めることはできない。」

(4) 結論

「以上によれば、本件発明について、Xが共同発明者であると認めることはできない。」

争点2（Xが共同発明者である場合、特許法35条3項の「相当の対価」はいくらか）

争点1でXが本件発明の共同発明者ではないと認定されたため、争点2については審理判断されなかった。

Xは、第一審判決を不服として控訴した。

【控訴審判決】（控訴棄却）

(1) 控訴審判決は、まず、深江工業における実験について、以下のように事実認定を変更し、本件発明について、Bの単独発明であると認定した。

「Bは、深江工業の専門技術者であるEと事前の実験の条件設定について協議した上で、実験を実施した。この実験においては、主薬を30（重量）%、賦形剤である結晶セルロース（アビセル）を69%、結合剤であるHPCを1%の割合で混合したものに水を加え、アジテーターの回転速度を300～400rpmとし、チョッパーの回転速度を2000～3600rpmとするなどの条件設定をした上、高速攪拌造粒機を用いて攪拌する造粒方法が採用されているが、このうち、結晶セルロース（アビセル）を69%用いること、アジテーター及びチョッパーの回転速度を上記のように設定することは、高速攪拌造粒機使用の専門家であるEの助言を参考にして、Bが発案したところによるものであった……。」

「本件発明において技術的に重要な要素は、「本発明において、結晶セル

ロースは、……60重量%以上用いることが特に好ましい。」(本件明細書段落【0012】)という点、すなわち、「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」(特許請求の範囲【請求項2】)という点にあるというべきである。しかるに、この点は、Xが着想したものではない(X自身も、……結晶セルロース(アビセル)を多量に使用する点はBから提案(サジェスション)があったこと、結晶セルロースが多いと細粒収率が劇的に向上するという報告をBから受けていたことを述べている……)。賦形剤として、このように多量の結晶セルロースを用いるという着想は、深江工業での実験において、賦形剤である結晶セルロース(アビセル)を、69重量%という従来例に比して格段に多量に処方した場合に、真球度の高い細粒核を高収率で造粒できたことによって、想起されたものと認められるが、……同実験において、結晶セルロース(アビセル)を69%用いたこと、アジテーター及びブロッパーの回転速度を前記認定のように設定し、その結果を得たのは、いずれも深江工業の専門技術者であるEが述べたところを参考にして実験を実施したBの発案に基づくものであった。

これらの事情に照らせば、上記の要素において重要な本件発明の技術的な寄与者はBであって、Bが現実に本件発明の創作に携わったものと認めることができる。他方において、Xが共同発明者の一人として関与したと認めることはできない。」

(2) 控訴審判決は、続けて、第一審と同様のXの主張³に対して、第一審判決の説示を要約したうえで、「当裁判所もこの認定判断を支持するものである」と判示した。そして、新たに下記の説示を追加して、Xの主張を退けた。

「このように、本件発明は、従来からあった技術的課題の着想を前提にして、その解決方法を実現できる条件設定を見いだすために実験を行い、その成果を挙げたところに意義があるということができ、本件における発明者の認定に際しては、この実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきである。したがって、Xの上記主張は、理由がない。」

³ Xは控訴審において、真球度の高い細粒核を苦味マスキングのための効率的なコーティング方法の用途に用いることを着想したのはXである、と主張した。

【評釈】

1. はじめに

本件は、大手製薬会社Y(米国ファイザー製薬の100%子会社であるファイザー製薬株式会社)の新薬開発センター製剤研究室長という管理職の地位にあった元従業員Xが、Y社に対し、本件特許発明の共同発明者であることを前提に、職務発明の相当対価の支払いを求めた(特許法35条3項。以下、法〇条と略記)という事案である。

本件の職務発明訴訟の特徴は、元使用者Yが、願書に共同発明者として記載された元従業員Xの対価請求に対し、Xはそもそも当該発明の発明者ではないと主張して、Xの請求を全面的に棄却するよう求めている点にある。近年、職務発明の対価請求訴訟においては、対価額の算定に至る前段階の、対価請求の適格主体の問題として、発明者の認定が争点となるケースが増加しており、本件はまさにそうしたケースの典型例といえることができる。

また、本件は、Xの氏名が願書の発明者欄に記載され、職務発明規程に基づく報償金も受領している事例において、発明に至る経緯を詳細に認定し、Xの当該発明への関与を具体的に検討して、その発明者性を否定した判決としても意義を有する。

ところで、本件では、米国ファイザー製薬からY社に対し、ジクロルメタンを使用しない各種製品の製造法を開発するように要請があり、これを受けて、製剤研究室長のXが部下Bに新型細粒剤の製造開発を命じ、自らも検討を始めたという経緯があることから、本件発明が職務発明に該当することに問題はないと思われる。また、本件は、Xが真の発明者といえるか否かということが主に争われた事案であるため、共同研究開発に係る職務発明の処理や共同発明者間の共有割合などの論点⁴については争点とな

⁴ 詳しくは、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド(第3版)』(有斐閣、2005年)461～463頁〔田村〕、・田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之＝山本敬三編『職務発明』(有斐閣、2005年)102～104頁、山田真紀「共同発明者の認定について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法[1]』(新日本法規、2007年)314～315頁を参照。

らなかった。さらに、第一審、控訴審を通じてXは発明者ではないとされたため、職務発明の「相当の対価」(法35条3項)に関する争点についても審理判断されなかった。

なお、控訴審判決は、本件発明の発明者について、「Eの発明又はEとBの両名による共同発明」(第一審判決)から訴外Bの単独発明へと事実認定を変更している。しかし、本件の対価請求訴訟においては、Xが発明者(対価請求主体)として認められるか否かが問題であって、X以外のB又はEのいずれが発明者であるかは判決の結論に直接影響を与えるものではないと考えられる。また、控訴審判決は、その他の点については基本的に第一審判決の判断を是認しているため、独自の意義は薄いと考えられる。そこで、本稿では、第一審判決を考察の対象とし、職務発明における発明者の認定の問題を中心に検討することにした⁵。

願書の発明者欄の記載	第一審判決の認定	控訴審判決の認定
X(製剤研究室長) B(製剤研究室研究員) C(特許部担当者)	E(深江工業の専門技術者)の単独発明 又は B及びEの共同発明	Bの単独発明

2. 発明者の記載の意義

我が国の特許法上、発明者は特許を受ける権利の原始的な帰属主体である(法29条1項柱書)。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(法36条1項2号)、特許公報や特許証にも発明者の氏名が表示される。また、出願人が発明者以外の者である場合には、特許庁からの求めに応じて、特許を受ける権利の承継を証明するための書面を提出する義務がある(特許法施行規則5条2項)。仮に、発明者以外の者が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をした場合(いわゆる冒認出願)には、拒絶査定がなされ(法49条7号)、そのような特許出願に対して特許が付与されたとしても同特許は無効となる(法123条1項6

⁵ なお、第一審判決の評釈として、小谷悦司[評釈]企業と発明435号2頁(2002年)・436号11頁(2003年)、山田恒夫[評釈]発明100巻11号93頁(2003年)、寺本振透[評釈]『特許判例百選(第3版)』(有斐閣、2004年)64頁がある。

号)。このように、発明者が誰であるかは特許制度の重要な前提をなしている⁶。

しかし、特許庁の出願審査では、発明者の記載について実質的な審査を行っていないのが現状である⁷。また、発明者の記載が真実と異なっていたとしても、出願人が発明者から特許を受ける権利を有効に承継している限り、出願自体は適法とみなされ、出願人は特許権を有効に取得することが可能である⁸。そのため、企業における特許出願業務の実態として、真実の発明者ではない研究開発部門の管理職等を単独ないし共同発明者として願書に記載することが少なくないと言われている⁹。本件でも、Y社内において米国への出願が予定されていない場合には、特許部に対して提出する文書に管理職が共同発明者として記載されていれば、特段の確認をすることなく、その者を共同発明者として願書に記載して出願を行っていたことが認定されている。

一般に、願書の発明者の記載は出願人が行ったものであり、特許庁にお

⁶ 三村量一「発明者の意義」塚原朋一＝塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題—知財高裁1周年—』[金融・商事判例1236号](経済法令研究会、2006年)122・124頁、田邊実「発明者の認定について」牧野＝飯村＝三村＝末吉＝大野・前掲注4)275頁。

⁷ 工藤敏隆「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」『特許庁委託平成17年度産業財産権研究推進事業報告書』(知的財産研究所、2006年)1頁、三村・前掲注6)122頁、山田(真)・前掲注4)296頁。

⁸ 横山久芳「発明者の権利」法学教室322号143頁注5)(2007年)。もっとも、発明者名誉権侵害の問題は生じうる。発明者名誉権とは、願書や特許公報、特許証などに発明者として記載される権利をいう。近時の裁判例では、出願が特許庁に係属している間は、出願人は発明者欄の補正を行うことが可能であるから(法17条)、発明者は、出願手続が特許庁に係属中のものについて、出願人に対し、願書の発明者の記載を真実の発明者に訂正する補正手続を求めるとした判決がある。大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁[希土類—鉄系合金からの有用元素の回収方法](上野達弘[評釈]『特許判例百選(第3版)』(有斐閣、2004年)60頁)。ただし、登録後は、特許法上、特許権者が発明者欄の訂正を直接行う手段が存しないため(法126条1項参照)、この場合に発明者名誉権を侵害された者が誰にいかなる請求をなし得るかは、今後の課題とされている(横山・前掲146頁)。

⁹ 三村・前掲注6)122頁。

いても事実上審査をしていないことから、その記載に真実の発明者であることを推定させる効力や公信力は認められないと考えられている¹⁰。しかし、近時は、上述の特許制度の建前を重視し、出願人である使用者等は特許法の規定を遵守して真実の発明者を願書に記載したはずであるから、原告たる従業員が願書に発明者として記載されている場合には、原告は当該発明の発明者と事実上推定されるとする見解が有力である。同見解によれば、原告に対して就業規則・職務発明規程等に定める報償金が支払われている場合にも、同様に原告が当該発明の発明者であると事実上推定されるとしている。そして、こうした取扱いは真正な発明者の記載を促し、紛争の防止に資するだけでなく、禁反言の原則に照らしても正当化されるといえる¹¹。

また、近時の裁判例でも、被告からなされた特許出願において原告及びHが発明者と記載され、特許公報にも上記両名が発明者と記載されていた場合に、発明者とされた原告からの対価請求訴訟において被告が上記両名は発明者でないと主張することは、「国家機関である特許庁に対し特許法36条1項2号に基づき記載した内容と異なることを公然と主張することになり、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）と判断する」と説示して、同見解を支持する判決が登場している（知財高判平成19.3.29判時1972号135頁〔燃料噴射弁2審〕）。

こうした見解に従えば、本件においてXは願書に共同発明者として記載され、しかもY社内の職務発明報酬基準に基づく報償金として合計1万

6000円を受け取っている（当事者間に争いが無い）ことから、Xは本件発明の発明者であると事実上推定されることになろう。そして、Y社がこれを争う場合は、Xが発明者であるとの推定を覆すに足る具体的な事情を主張立証する必要があることになる。本件において、発明の開発経緯やY社の特許出願業務の実態などが詳細に認定されている背景には、以上のような事情が関係しているものと推測される¹²。

3. 発明者の認定

(1) 職務発明の対価請求権の発生要件

法35条3項は、その文言上、特許を受ける権利が使用者に承継された場合に従業員に対価請求権が発生するための要件として、承継されたものが職務発明であること以上に、特許要件を備えていることや特許権が取得されていることまでは要求していない。また、特許を受ける権利は、発明者

¹² 本件と同様、願書の発明者欄に発明者として原告の名前が記載され、発明規程に基づく報償金の支払も受けながら、原告の発明者性が否定された裁判例として、東京地判平成13.12.26平成12(ワ)17124最高裁HP〔水素化処理触媒1審〕（松本司〔評釈〕知財管理52巻11号1693頁（2002年））、東京高判平成15.6.26平成14(ネ)730最高裁HP〔同2審〕、東京地判平成17.9.13判時1916号133頁〔分割錠剤1審〕（布井要太郎〔評釈〕判時1927号14頁（2006年））、泉克幸〔評釈〕知財管理57巻1号107頁（2007年）、知財高判平成18.3.29平成17(ネ)10117最高裁HP〔同2審〕がある。

なお、このうち分割錠剤事件は、本件と同一の当事者間において争われた別訴である。Xが本件とは別の発明「フィルムコーティングを施した分割錠剤」の共同発明者であるとして、Yに対し、職務発明の相当の対価の支払いを求めた事案である。この訴訟においても、Xは願書に共同発明者として記載され、就業規則等に基づく報償金として合計1万5000円の支払いを受けていた。裁判所は、当該発明の開発経緯に加えて、「Yの製剤研究室ないし製剤研究課において、当時、発明に技術的な貢献をしているか否かを審査することなく、真の発明者のほか、その上司を発明者に含めて」いたこと、「Yにおいては、決算期に合わせて年1回まとめて登録時の報償金を支払っており、出願の際の発明者の記載に従って機械的に支払がされていた」こと等を詳細に認定している。そして、結論として、Xは当該発明につき具体的着想を示したとはいえ、管理職として一般的な指導を与えたにとどまるから、共同発明者として評価することはできないと判示した（前掲東京地判〔分割錠剤1審〕、前掲知財高判〔同2審〕も同旨）。

¹⁰ 工藤・前掲注7) 53頁。

¹¹ 本件第一審の裁判長である三村判事の見解である。三村・前掲注6) 124～125・127頁。同様に、発明者欄の記載に事実上の推定力を認める見解として、影山光太郎「発明者の認定と収益への特許発明の寄与—職務発明にも関連して—」知財管理56巻6号837頁（2006年）がある。なお、近時の対価請求訴訟の中には、研究室長の地位にあった原告が、発明者として自己の名前を出願依頼書（譲渡書を兼ねる）に記載しなかった事実について、「原告は、自分が発明者でないことを承知の上で、これらの出願依頼書の室長欄に上記確認印を押していたものというべきである」と述べて、原告の発明者性を否定する一要素として斟酌する判決もある。東京地判平成18.1.26判時1943号85頁〔写真用支持体〕（伊原友己〔評釈〕知財ぶりずむ4巻43号110頁（2006年））、森正幸〔評釈〕判時1965号（判評581号）191頁（2007年）。

が「発明」をすることにより原始的に生じるものであるが、法2条1項は、特許要件を備えるべきことを「発明」の要件とはしておらず、その他の特許法の規定を見ても、「発明」と「特許発明」は明瞭に区別されている(法2条2項参照)。それゆえ、特許を受ける権利の譲渡により従業者に対価請求権が発生するためには、職務発明が「発明」の実質を備えていれば足り、それ以上に特許要件を具備していることや実際に出願・登録されていることまでは必要ない、と考えられている(東京地判平成18.1.26判時1943号85頁[写真用支持体]¹³)。

確かに、従来の裁判例を眺めてみると、特許出願をせずにノウ・ハウとして秘匿し、使用者においてのみ独占的に実施する旨を従業者と合意した場合(東京地判昭和58.12.23無体集15巻3号844頁[連続クラッド装置])、特許出願はしたが審査請求をしておらず、特許登録されずに終わる可能性も相当ある場合(大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁[希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法])、出願審査請求期間の徒過により、特許出願を取り下げたものとみなされた場合(前掲東京地判[写真用支持体])、19の請求項のうち5つについて無効審決が確定し、無効とされた請求項は当該特許の基本的な構成に係る発明であった場合(水戸地土浦支判平成15.4.10判時1857号120頁[油圧作動型カッター1審]、東京高判平成16.9.29平成15(ネ)2747最高裁HP[同2審])、拒絶査定が確定した場合(大阪地判平成5.3.4知裁集26巻2号405頁[中空糸巻付きガット]、前掲東京地判[写真用支持体])、問題の特許に関する補正が要旨変更にあたるものがほぼ確実であり、無効事由が認められる蓋然性が極めて高い場合(東京高判平成13.5.22判時1753号23頁[オリンパス光学工業2審])等において、これらの事情を相当の対価額を減じる方向に斟酌しつつも、対価請求権の発生自

¹³ 学説では、特許要件を具備していない発明であったとしても、先願の地位(法29条の2)が発生するから、それを受けるべき利益と考えることが可能であると指摘されている(吉田・前掲注4)90頁)。これに対し、特許法上、保護に値する発明でないのであれば、あえて対価請求権を認めてまで、その発明に対するインセンティブを与える必要はないとする見解も有力である(増井=田村・前掲注4)436~437頁[田村])。

体は否定していない¹⁴。これらの裁判例は、法35条3項について、職務発明が出願・登録されていない場合や特許要件を満たしていない場合であっても、「発明」の実態を備えている限り、対価請求権の発生自体は認めたとうえで、あとは「相当の対価」額の評価の問題として処理しようとするものである。

これに対し、本件の第一審判決は、本件発明に何らかの特許性を認め得るとすれば、それは「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」(請求項2)という点にあると認定したうえで、当該特徴の着想にXが関与したとは認められないとして、Xの発明者性を否定している。もちろん、この説示のみをもって、法35条3項の対価請求権の発生要件として「発明」の実態が備わっているだけでは不十分であるとした判決と解することはできないが、対価額の評価の問題として処理しようとする上述の裁判例と整合的に理解することは困難かもしれない。

本件のみならず、近時の対価請求訴訟では、「相当の対価」額の審理に入る前段階において、そもそも原告たる元従業員の発明者性を否定して請求を棄却するケースが多数を占めている¹⁵。こうした近時の裁判例の傾向

¹⁴ こうした裁判実務の背景には、(数千円・数万円の)出願補償・登録補償をもって相当の対価とする従来の企業実務を追認するという意味合いもあったと推測される。

¹⁵ 前掲東京地判[水素化処理触媒1審]、前掲東京高判[同2審]、東京地判平成14.8.27判時1810号102頁[細粒核1審]、東京高判平成15.8.26平成14(ネ)5077最高裁HP[同2審]、前掲東京地判[分割錠剤1審]、前掲知財高判[同2審]、東京地判平成18.1.31判時1929号92頁[洗浄処理剤]、知財高判平成18.7.19判時1984号79頁[同2審]、東京地判平成18.9.8平成17(ワ)14399最高裁HP[テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審]、知財高判平成19.3.15平成18(ネ)10074最高裁HP[同2審](生田哲郎=齋藤祐次郎[評釈]発明104巻6号58頁(2007年))など。例外的に、26件の発明のうち特許登録に至った8件について原告の発明者性を否定しつつ、別途、26件の発明について被告が受けるべき利益の算定を行ったうえで(受けるべき利益をゼロと算定)、原告の請求を棄却した裁判例として、前掲東京地判[写真用支持体]。これに対し、原告を(共同)発明者と認めた裁判例として、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁[燃料噴射弁1審](小島庸和[評釈]知財管理57巻8号1371頁(2007年))、知財高判平成19.3.29判時1972号135頁[同2審]、東京地判平成18.9.12判時1985号106頁[保護膜形成用材料](5件の発明のうち1件について発明者性を肯定)など。

からは、「発明」性のみならず何らかの特許性を具備していなければ、対価請求権の発生を認めないとする態度を看取することも可能かもしれない。その一方で、上記ケースの各事案が、従来の発明者の認定基準に照らしても、元々発明者となりえなかった者によって提起された訴訟であったからであるとも考えられる。いずれにせよ、ここでは問題提起にとどめたい。

(2) 職務発明における発明者の認定

それでは、本件の第一審判決は、どのような観点から発明者の認定を行い、Xの発明者性を否定したのだろうか。以下では、本件の第一審判決の特徴である、ア) 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、机上で決定されたにすぎないような構成要件については、「技術的思想の創作」(法2条1項)と評価できないと判断した点、イ) 特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、当該特徴への貢献の有無で発明者性を判断した点、ウ) Xのなした関与(論文の交付、課題解決の方向性の示唆、協議、特許部との折衝等)について、創作的な貢献とはみなさず発明者性を否定した点、エ) 発明の属する領域別のアプローチに言及している点を中心に、関連する学説や裁判例を踏まえながら、検討することにした。

ア) 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挿入された構成要件につき、「発明」性を否定した点について

我が国の特許法上、発明者の定義規定は存在せず、発明者の認定基準は解釈に委ねられている。この点につき、近時の裁判例では、「特許法35条の相当の対価を請求し得る、特許出願された発明の発明者については、特許法2条1項、35条、65条、68条及び70条等に照らし、願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準としてその発明の技術的思想を把握したうえで、当該技術的思想の創作に貢献している者か否かによって判断すべきである。」という基準が提示されている(前掲東京地判[写真用支持体]、東京地判平成18.3.9判時1948号136頁[燃料噴射弁1審]も同旨)。

本件の第一審判決は、こうした一般論を述べていないが、Xが本件発明の共同発明者といえるか否かを判断するにあたり、まず、明細書における

特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に基づいて、本件発明の技術的思想の特徴がどこにあるかを把握している。そして、その際、発明の詳細な説明欄における本件発明の主たる特徴に関する記載と発明の効果に関する記載に着目して、「本件発明の特徴は、結晶セルロースを26重量%以上用いることにより、真球度が高く、粒度分布の小さい主薬を含有する細粒核を提供するという効果を得られることを見いだした点にある」と認定している。このうち、「結晶セルロースを26重量%以上用いる」という点は、明細書において本件発明の課題の解決手段として記載された内容であり¹⁶、また、特許請求の範囲の請求項1に記載された内容でもある¹⁷。

そうすると、請求項1の「少なくとも26重量%の結晶セルロースを含み」という構成の決定に関与した者が発明者と認定されるように思われる。しかし、第一審判決は、当該構成は実験による技術上の裏付けを全く欠いたものであり、「技術的思想の創作」(法2条1項)と評価することはできないとして、当該構成の決定に関与した者の発明者性を否定した。具体的には、「少なくとも26重量%」という数値限定が、出願に至る過程で発見した公知文献¹⁸との抵触を避けながら、特許発明の範囲を最大化することのみを目的として挿入されたものである点を指摘し、当該数値限定の理由として明細書に記載された内容は事実と反するものであるから、何ら根拠のない机上の数値限定への関与をもって、発明者と認定することはできないと説示している。

確かに、本件明細書における実施例の欄をみると、実施例として結晶セルロースの重量%を約87~96%に設定した場合の実験が記載され(段落【0029】【0030】【0031】)、比較例として結晶セルロースの重量%を約9%に

¹⁶ 本件明細書には、課題の解決手段として、「本発明においては、主薬と少なくとも26重量%の結晶セルロースとを含み、かつ80~400 μ mの平均粒子径を有する細粒核により上記目的を達成するようにした。」(段落【009】)と記載されている。

¹⁷ 特許請求の範囲の請求項1には、「主薬と少なくとも26重量%の結晶セルロースとを含み、かつ80~400 μ mの平均粒子径を有することを特徴とする細粒核。」と記載されている。

¹⁸ 第8回製剤と粒子設計シンポジウム講演要旨集。ここに、賦形剤として25重量%の結晶セルロースを用いた攪拌造粒方法が記載されていた。

設定した場合の実験が記載されているのみで(段落【0032】【0033】)、結晶セルロースの重量%を26%未満に設定した場合に、「従来の核と同様、核表面が粗く、摩損し易いため、コーティングとの均一性が損なわれ、過剰のコーティング材料を必要とし、作業時間も長いなどの問題点が生じ、効率が悪いという問題を有する」(段落【0011】)かどうかは、少なくとも明細書の実施例から窺い知ることはできないように思われる。そうすると、請求項1における「少なくとも26重量%」という数値限定は、出願のテクニックとして機械的に挿入された構成要件であって、「発明」の実質を備えていないと判断されてもやむを得ないと考えられる。したがって、当該数値の決定に関与したとしても、発明者とは認められないとした第一審判決の判断は妥当であろう¹⁹。また、第一審判決が、そもそも「26重量%」という数値の実質的決定者はXではなく特許部のD部長及びCである、と確信的に認定していることから、請求項1の数値限定についてXが発明者と認められる余地はなかったと言わざるをえない²⁰。

しかしながら、公知文献との抵触を回避するために挿入された数値限定の構成要件について、実験による裏付けを欠くという一事をもって直ちに「発明」性が否定され、当該構成の貢献者はおよそ発明者たりえないかといえ、そうとは限らないというのが近時の裁判例である。

例えば、原告作成の発明考案届出書に記載された「 $W \cdot d \leq 0.4$ 、 $W \leq 0.2$ (単位mm)」という数値限定について、「 $W \cdot d \leq 0.4$ 」との数値限定は噴霧角に影響するパラメータになりえず無意味なものであり、「 $W \leq 0.2$ 」との数値限定は単なる設計事項として特許性が認められない、と判断した特許

¹⁹ なお、第一審判決は、請求項1の数値限定について、発明要件違反(法2条1項)と評価しているが、本件明細書の実施例に鑑みれば、サポート要件違反(法36条6項1号)の疑いもあるように思われる。サポート要件の判断基準を示した知財高裁大合議判決として、知財高判平成17.11.11判時1911号48頁[偏光フィルムの製造法](平嶋竜太[評釈]ジュリスト1316号23頁(2006年))を参照。その他、サポート要件を含む開示要件が果たす役割については、潮海久雄「特許法において開示要件(実施可能要件・サポート要件)が果たす役割」知的財産法政策学研究16号131頁(2007年)を参照。

²⁰ また、X自身、争点1に関する主張の中で、本件発明の特徴は、賦形剤である結晶セルロースの重量パーセントを多くした点にはないことを認めている。

技術担当者Fが、長年のディーゼルエンジンの研究開発で培った技術的知見に基づき、クレームに「 $L1 \geq 4.5 \times W$ 」という数値限定の構成を付加した行為について、 $L1/W$ の下限值4.5はFが推論により求めたものであり、その検証実験は行われていないとしながらも、F自身の経験に裏付けられた技術的知見を加えて、本件特許発明に特徴的な技術思想を具体化し特定したものであることを理由に、Fを共同発明者として認定した判決がある(前掲東京地判[燃料噴射弁1審]、前掲知財高判[同2審]も同旨)。同判決は、本件の第一審判決を意識してか、上記「 $L1 \geq 4.5 \times W$ 」との関係式はFが推論により想到したものであるが、長年の技術的知見に裏付けられたものであって、発明の技術思想を具体化したものであることを強調している²¹。

このように、公知事実との抵触を回避するための数値限定であっても、発明者自身が実験をなしてこれを裏付ける必要はなく、何らかの合理的な根拠があり、当該数値限定が発明の特徴的な技術思想に係わるものである場合には、発明者として認定される余地があろう。その意味で、公知例との抵触を避け、かつ、技術的範囲を最大とすることを目的として机上で決定された数値限定は「発明」たりえないとする第一審判決の射程は、前掲東京地判[燃料噴射弁1審]によって限定されたものと解される²²。

²¹ もっとも、この前掲東京地判[燃料噴射弁1審]についても、サポート要件(法36条6項1号)に違反しないかという点が問題となりえよう。

²² なお、第一審判決の論理を推し進めると、後日の訴訟で、発明者の認識していなかった公知技術が発見されたり、実験を伴っていなかったことが発覚すると、「技術的思想の創作」性を欠くと評価され、その構成への貢献者は発明者たりえない、という帰結が導かれることになろう。本来原始的に決まっているはずの発明者が、訴訟によって、頻繁に変更されることになるのである。しかし、「技術的思想の創作」の要件は、そもそもこれを欠くと、特許法上の「発明」(法2条1項)と評価しえないのであって、発明者の変更は法が予定しているものといえる。このことは、訂正により特許請求の範囲が減縮された場合に、特許請求の範囲に基づいて行われる発明者の認定も変更されうることから窺える。そうすると、第一審判決の立場もそれほど不合理であるとまでは言えないであろう。なお、近時の裁判例の中には、共同発明者の認定は、当事者の認識という主観的事情によって左右されるものではないと説く判決もあり(相当対価を請求する原告が、発明者欄に発明者として記載

イ) 特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、当該特徴への貢献の有無で発明者性を判断した点について

次に、第一審判決は、本件発明に何らかの特許性を認め得るとすれば、「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」(請求項2)という点にあるとして、当該特徴の着想に実質的に関与した者について、詳細な認定を行っている。具体的には、賦形剤として多量の結晶セルロースを用いるという着想は、深江工業での実験結果から得られたものであるとしたうえで、同実験において、69重量%という従来例に比して格段に多量の結晶セルロースを処方するなどの条件設定を行ったのは、Eの発案に係るものであったと認定している。そして、結論として、本件発明はその最大の寄与者であるEの単独発明、又は、EとBの共同発明であると認定している²³。他方、Xの関与については、結晶セルロースを多量に使用する点はXの着想したものではないと自認していることを認定して、共同発明者としての寄与を否定している。こうした判断手法をどう評価すべきだろうか。

上述したように、発明者の認定基準は解釈に委ねられているが、真の発明者とされるためには、技術的思想の創作に現実に関与することが必要である、という点については異論がない。このことは、「発明」の定義(法2条1項)からも明らかであろう。問題は、こうした創作的関与の有無をどのように判断するか、ということである。この点に関し、近時の対価請求訴訟においては、特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、当該特徴に現実に関与したか否かで判断するという手法を採用している

されたB及びCが原告の貢献の大きさを認めて共同発明者として認識している旨主張したことに対する説示として、前掲東京地判[テトラゾリルアルコキシカルボスチル誘導体1審]、社内における発明者の認定と訴訟における発明者の認定が一致しない場合も生じてくるものと思われる。

²³ なお、控訴審判決は、深江工業での実験において、結晶セルロースを69%用いるなどの条件設定を行うことは、高速攪拌造粒機使用の専門家であるEの助言を参考にして、Bが発案したものであったと認定し、この点に関する第一審判決の事実認定を変更している。その結果、「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」(請求項2)という構成における重要な技術的寄与者はBであるとして、Bを単独の発明者と認定している。

と読める判決がある。本件の第一審判決もその一例といえよう。

確かに、元従業員による対価請求訴訟が急増している現状に鑑みると、創作的関与の対象を発明の技術的思想の特徴に限定することで、訴訟の頻発を抑制するという考え方は、一定の説得力を有するものである。また、対価請求訴訟では侵害の成否は問題とならないことから、第三者の予測可能性に配慮する必要は小さく、純粋に発明の技術的思想の特徴を探求することが可能である。

しかし、その場合、発明の技術的思想の特徴をどのように把握するかということが問題となる。裁判例の中には、クレームを構成要件ごとに分説し、その構成要件中、発明の特徴的部分に該当するところを抽出する作業を行っているように見えるものがある。

例えば、東京地判平成13.12.26平成12(ワ)17124最高裁HP[水素化処理触媒1審]は、発明Aの請求項1について、水素化処理触媒を特定している各構成要素(触媒金属化合物の組成、触媒の細孔容積及び平均細孔直径、P因子、細孔分布)に分説したうえで²⁴、これらの構成要素のうち、P因子を除いたその他の構成要素は出願当時公知であるから、「本件発明Aの特徴部分は、前述したP因子によって触媒の細孔径と細孔分布を特定した点にある」、「触媒の細孔径や細孔分布を特定する新たな方法を着想したというのであれば格別、単に、前記試験に用いる機器を開発、製造し、あるいは研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Aを発明したと認定、判断することはできない。」と説示している。また、前掲東京地判[燃料噴射弁1審]も、クレームを構成要件A～Fに分説したうえで²⁵、構成

²⁴ 発明Aの請求項1に係るクレームの記載は、前掲東京高判[水素化処理触媒2審]が簡略化したものによれば、「①請求項1に記載された特定の重量%のニッケルとモリブデンからなる触媒であり、②この触媒は0.55～1.0ml/gの細孔容積、50～250Åの平均細孔直径及び3～4のP因子を有し、③細孔分布において平均細孔直径+10Åより大きく平均細孔直径+500Åより小さい細孔が全細孔容積の10～30%を占めるものであることを特徴とする、④水素化処理触媒であり、⑤P因子は、 $P=PD/S$ との式で表わされ、PDは、平均細孔直径であり、水銀ポロシメータで測定した触媒全細孔容積の1/2が水銀で満たされたところの細孔直径(Å)を表わし、Sは、 $PD \pm 5Å$ の範囲の細孔容積の全細孔容積に対する割合(%)を表わす」である。

²⁵ 具体的には、「A 弁体に設けた弁孔に摺嵌された針弁と、/B 該針弁の先端分

要件A～D及びFのスリット状噴孔からなる燃料噴射弁は、出願当時公知の燃料噴射弁とその主要構成部分を記載したにすぎないものであるから、「本件特許発明が、特許性があると認められ、特許登録に至ったのは、その構成要件Eの構成によるものということができる。そこで、この構成を着想し、具体化した者が誰であるかを次に検討する」と説示している（前掲知財高判〔同2審〕も同旨）。

もっとも、これらの判決に共通するのは、P因子を除いた構成からなる水酸化処理触媒や、構成要件Eを除いた構成からなる燃料噴射弁が、いずれも公知であったという事情である。それゆえ、クレームの構成要件の中から発明の特徴的部分を積極的に抽出しているというよりは、単に特許性が認められるに至った構成要件に着目して、当該構成への創作的関与の有無を検討しているにすぎないと思われる。同様のことは、第9特許発明の請求項1の構成中、「ポリアルキレングリコールを3～10重量%含有する」との補正によって付加された構成がなければ、特許登録に至らなかったものといえるから、この数値が第9特許発明の本質的部分であり、この点に原告が関与したとは認められないとして、発明者性を否定した、前掲東京地判〔写真用支持体〕にも当てはまろう²⁶。

それでは、本件の第一審判決はいかにして本件発明の技術的思想の特徴を認定したのか。ここで、細粒核技術について振り返ってみると、本件発明は、真球度の高い細粒核を高収率で得ることを課題とし、この課題解決のためには、攪拌造粒法における最適な実験条件を見つけ出すことが重要であった。すなわち、①主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造すること、

が当接する前記弁孔の弁座部と、／C 該弁座部に連通するサック部と、／D 該サック部に連通し且つ弁体先端に開口すると共に噴射弁外周壁側に外端を有し噴射弁内周壁側に内端を有するスリット状噴孔とから成り、／E 前記内端の幅W、該内端の長手方向に沿った長さL1が $L1 \geq 4.5 \times W$ である／F ことを特徴とする燃料噴射弁」である。

²⁶ この他、東京地判平成13.1.30平成11(ワ)9226最高裁HP〔写真付葉書の製造装置1審〕、東京高判平成14.2.28平成13(ネ)943最高裁HP〔同2審〕（侵害訴訟において被告から冒認出願を理由とする特許無効が主張された事案）、大阪高判平成13.5.10判例工業所有権法〔2期版〕1201の21頁〔ローラチエン用トッププレート2審〕（特許を受ける権利の確認請求訴訟の事案）も参照。

及び、②結晶セルロース等数種の賦形剤を混合し、アジテーターの回転速度を300～500rpmにするなどの条件設定をしたうえ、高速攪拌造粒機を用いて造粒すれば、真球度の高い細粒核が高収率で得られることは、いずれも公知であったが、①②を組み合わせると主薬を含む真球状の核の造粒実験を行う場合に、各種混合物の比率、温度、アジテーターの回転速度、攪拌条件等の設定次第で結果が左右されることから、最適な実験条件を見つけ出すことが課題の解決にとって重要であったのである。

そうすると、深江工業での実験において、結晶セルロースを69重量%と従来例に比して多量に用いる等の条件設定を着想した者は誰か、という点に着目する第一審判決の手法は、結局のところ、発明の課題解決に向けて具体的に関与した者は誰か、という点に着目するものといえよう。したがって、第一審判決は、クレームの構成要件に着目しているわけではなく、課題の解決原理に着目して、本件発明の技術的思想の特徴を把握しているものと解される。

ウ) Xのなした関与（論文の交付、課題解決の方向性の示唆、協議、特許部との折衝等）について、創作的な貢献とはみなさず発明者性を否定した点について

続いて、本件発明に対してXのなした関与について検討しよう。企業における発明の場合、複数の者が関与して発明を完成させることが少なくない。例えば、新装置の製造委託者と受託者という形の関与もあれば、研究開発チームにおける開発責任者、計画立案者、実験担当者という形の関与もある。その場合、そのうちの誰が発明者（共同発明者）となるのかは難しい問題である。

本件では、製剤研究室長という管理者のなした関与が問題となった。具体的には、Xは、研究員Bに対して、寺下論文を交付し、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する技術と寺下論文とを組み合わせるという着想を示唆した（課題解決の方向性の示唆）。また、Bから深江工業での実験結果について報告を受けた後、Bが同実験で得られた細粒核の最適化実験を行う際には、適宜協議を重ねている。さらに、Bに対して本件細粒核の特許出願を推奨するとともに、自ら特許部と折衝を行っている。しかし、本件の第一審判決は、以上のようなXの関与について、本件発明に対する

創作的な貢献とは認めなかった。この点はどう評価すべきだろうか。

一般論として、①部下の研究者に対して一般的管理をしたにすぎない者、例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的助言を与えたにすぎない者（単なる管理者）、②研究者の指示に従い、補助したにすぎない者、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したり、実験を行ったにすぎない者（単なる補助者）、③発明者による発明の完成を援助したにすぎない者、例えば、資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたにすぎない者（単なる後援者）は、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、共同発明者ということとはできない、という規範が提示されることが多い²⁷。また、発明の成立過程に着目し、着想とその具体化の2段階に分けたうえで、①着想が新規である場合には、着想をした者は発明者であり、②新規の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ものでない限り、共同発明者である、という規範も提示されている²⁸。

もっとも、前者の規範については、単なる管理者、単なる補助者、単なる後援者といっても、どの程度の関与であれば、これらの範疇を超えて創作的関与と認められるのかは、この基準から導くことができない。また、後者の規範についても、どの程度具体的な構想を示せば、抽象的なアイデアや要望を超えた発明の着想と認められるのかは、この基準から導くことはできない²⁹。結局、裁判例において、どのような場合に創作的な関与と認められたのか（あるいは認められなかったのか）、ということを具体的にみていくほかはないと思われる。

そこで、従来の裁判例を概観すると、かつては機械の発明をめぐる委託者－受託者間の紛争が多数を占め、冒認出願を理由とする無効審決（無効

不成立審決）に対する審決取消訴訟や、特許を受ける権利の確認請求訴訟が大半であったことが窺える。これらの事例では、発明の完成に途中まで依頼者が関与し、そこから受託者が引き継ぐという構図になるため、発明の技術的思想を具体化した者はどちらかということが判断の決め手となりやすい。その際、発明の課題解決手段に具体的に関与したと評価しうるか否かが重要な考慮要素となる。

まず、委託者側が単独の発明者とされた裁判例を見ていこう。例えば、東京高判昭和60.10.24判例工業所有権法2509の67の713頁〔家庭用の脱衣収容具〕は、製品モデルを依頼する際に、脱衣収容具の基本的構造、それを構成する脱衣箱や洗濯籠の基本的形状、側壁のメッシュのデザイン等に関する構想を示し、その後の企画会議において、最終的な脱衣箱と洗濯籠の配置の構成を提案した者を、単独の考案者と認めた。他方、製品モデルを作成した者は、単なる補助者にすぎないとされた。この事件では、脱衣箱と洗濯籠を比較的狭い場所に設置可能であること、洗濯籠への衣服の投入が容易であること、その衣服が外から見えにくいことなどを課題とし、「脱衣箱と洗濯籠とを上下多段状に配設して、洗濯籠の上方を脱衣箱で覆うようにする一方、この籠の側壁上部に衣服投入口を形成」することで課題を解決する考案が問題となった。それゆえ、脱衣収容具の配置を構想した委託者が具体的な課題解決の手段を想到したといえよう。この他、東京地判昭和54.4.16判タ395号155頁〔穀物の処理方法とその装置〕³⁰は、従来の圧扁フレーク製造法やその装置の有する種々の欠陥を十分に認識し、これを除去・改良すべく研究開発を継続し、創意工夫を重ねた装置の製造委託者を、単独の発明者と認めた。他方、圧扁飼料やその製造装置に関する知識・経験を持ち合わせていなかった受託者は、装置の製作図面の作成等を担当したにすぎないとされた。

次に、受託者側が単独の発明者とされた裁判例を見てみよう。例えば、東京高判平成3.12.24判時1417号108頁〔自動ボイルエビの成型装置〕³¹は、

²⁷ 吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説（第13版）』（有斐閣、1998年）188頁が提示した基準であり、近時の裁判例でも好んで用いられている。例えば、前掲東京地判〔分割錠剤1審〕、前掲東京地判〔写真用支持体〕、前掲東京地判〔燃料噴射弁1審〕、前掲東京地判〔保護膜形成用材料〕など。

²⁸ 吉藤・前掲注27) 188頁。

²⁹ 田邊・前掲注6) 277～278頁、山田(真)・前掲注4) 298頁。

³⁰ 判例評釈として、辰巳直彦〔評釈〕『特許判例百選（第3版）』（有斐閣、2004年）62頁がある。

³¹ 判例評釈として、田中光雄〔評釈〕特許管理43巻2号187頁（1993年）、玉井克哉〔評釈〕ジュリスト1050号180頁（1994年）がある。

従来、エビをボイルする際に湾曲しないよう串刺しするため多大な労力と時間が必要とされ、その改善策としてエビの直伸煮沸装置が知られていたが、湯通しによってエビの品質が落ち、作業能率も十分でないという欠点があったところ、委託者は「エビを串で刺さないこと、蒸気噴射によってボイルすること、カットまで一連にできること」を指示したのみで、受託者において、自動ボイルエビ機の図面や試作機を制作し、量産機の改良も行ったという事案において、課題の解決手段は、委託者から示された素朴なアイデアを基礎として、受託者が具体化し産業上利用できるような構成として完成したとして、受託者を単独の考案者と認めた。この他、委託者は従来品の欠点を改善した装置の出現を希望したにすぎないとか、製品の性能等に関する要望を表明したにとどまる場合に、こうした要望を受けて具体的構造を想到し、装置を製作した者を単独の発明者と認めた判決もある(東京高判昭和60.8.15判例工業所有権法2333の36頁[型仕上及び予備試験用プレス]、東京地判平成17.3.10平成16(ワ)11289最高裁HP[土木工事業用レーザ測定器1審]、知財高判平成17.8.30平成17(ネ)10069最高裁HP[同2審])。

続いて、委託者と受託者が共同発明者とされた裁判例を見ていこう。例えば、東京高判昭和51.4.27判例工業所有権法2333の30頁[パチンコ遊戯機の構造]は、原告は、パチンコ遊戯機に麻雀の上がり手を組み入れ、麻雀牌の模様を縦横に規則的に配列した表示部の表示を落下する打球により行わせ、一定の上がり手を表出させるという着想を得たものの、独力でかかる遊戯機を試作することができず、訴外IIに試作を依頼し、その後、共同して本件パチンコ遊戯機の構造、機能、耐久力等について研究を重ね、試行錯誤を繰り返して着想の具体化を完成したことを理由に、原告と訴外Iを共同発明者と認定した。この他、東京高判平成15.3.25平成11(行ケ)330等最高裁HP[建築用内部足場]は、原告が、建物の内装工事現場における従来の足場の組立て・解体作業には時間がかかりすぎ、作業の負担も大きいという課題を認識し、この課題を解決するため、ホテルの宴会場等で使用する折り畳み式のステージ台を建設現場の足場に転用することを思いつき、被告に試作品の製作を依頼したという事案において、被告製品の基本的な態様を建築用足場に使用するという着想を持つこと自体が、本件発明の実現において大きな地位を占めるものであり、製品の仕様について

も、原告は軽量化等の具体的な要望を告げているとして、原告と被告の双方を発明者と認めた。

これに対し、近時の裁判例を概観すると、委託者—受託者型の訴訟よりも、職務発明の対価請求訴訟が多いことが印象的である。対価請求訴訟の中には、機械の発明の事案もあれば、化学の発明の事案もある。もともと、本件のような管理者のなした関与が問題となった裁判例に限って言えば、化学関連発明の事例が多く、しかも創作的関与が否定された事例が多数を占めている。これらの事例では、実験の繰り返しによって課題解決の手段が具体化されていく性質の発明が問題となりやすく、実験作業に従事して技術的思想を具体化した者が発明者と認められやすい。そして、ここでもやはり、発明の課題を解決する具体的手段に関与したと評価しうるか否かが重要な考慮要素となるのである。

まず、創作的関与が否定された裁判例から見ていこう。例えば、東京地判平成17.9.13判時1916号133頁[分割錠剤1審]は、均一かつ容易に分割できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって、フィルムコーティング工程時にツウインニング(錠剤同士が結合する現象)等のトラブルが生じないことを課題とする発明について、実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり、実験が重要な要素をなしている指摘したうえで³²、分割錠の形状の開発計画の立案、プラセボ錠の試作、開発実験や検証等を行ったBが、最も大きな技術的寄与を果たしたものであるとして、原告の部下Bを単独の発明者と認めた。他方、製剤研究室長であった原告は、組織管理上必要な課題を分析したり、適当な実験担当者を指名したり、開発のステップが終了する度に報告を受けて実験担当者として職務管理上必要な一般的協議を行ったりしたのみで、自ら実験に参加したり、実験の具体的な内容について部下に指示を与えたりしたことはなく、重要な実験に立ち会いすらしなかったことを理由に、創

³² 控訴審の前掲知財高判[分割錠剤2審]も、本件発明は、実際にフィルムコーティング実験等を繰り返すことによって、課題を解決する手段が具体化される性質のものであるから、本件発明における発明者を認定するにあたっては、実際にフィルムコーティング実験等を実施して創作的にその構成を見出した者であるかという観点に依拠するのが相当である、と判示している。

作的関与が否定された。また、前掲東京地判〔水素化処理触媒1審〕は、高い反応温度領域で脱炭活性を長期間安定的に維持しえるよう触媒を調製することを課題とし、P因子によって触媒寿命が最大となる触媒の細孔径と細孔分布を特定すること(課題解決)を特徴とする発明Aについて、P因子による特定方法は、研究員L及びMが触媒の長期寿命試験、加速寿命試験、触媒の組合せ試験等の各種試験を行った結果、想到したものであるとして、L及びMを発明者と認定した。他方、触媒グループのグループ長であった原告は、P因子の着想につき助言をしたことはなく、グループ長としてミーティングに出席することはあっても、部下とともに実験計画を立てたり、実験結果の考察を行ったりしたことはないとして、創作的関与が否定された。この他、開発プロジェクトリーダーたる原告が、数々の会議等に出席し、その都度、どのような実験が行われ、どのような評価になっているのかを把握していたものの、原告が作成した月報等は他の従業員の研究・実験報告書に基づくものにすぎず、既に公知となっている公報等を部下に教示したにとどまる場合に、創作的関与を否定した判決もある(前掲東京地判〔写真用支持体〕)。

次に、創作的関与が肯定された裁判例を見てみよう。例えば、東京地判平成18.9.12判時1985号106頁〔保護膜形成用材料〕は、液晶表示素子の製造工程における高温処理に伴う保護膜の密着性の低下防止を課題とする発明2について、ベースポリマーの組成、硬化剤及び硬化促進剤につき様々な組合せの実験を行った結果、GMAとDCMとの共重合体が密着性の高いアクリル系熱硬化性保護膜を形成することを発見した(課題解決)という事案において、密着性改良チームにおいて主として実験を担当したB及びDのほか、チームリーダーたる原告も、基板密着性のよい保護膜を得るために、最適なベースポリマーを試行錯誤で見出す実験を行ったとして、原告、B、Dの3名を共同発明者と認めた。

以上のように、委託者－受託者型の裁判例であれ、対価請求訴訟の裁判例であれ、発明者の地位を得るためにどの程度の実質的な関与が必要かということは、発明の内容、すなわち、解決すべき課題とその具体的な解決手段によって決まるものといえる。

ここで、改めて本件におけるXの関与について眺めてみると、Xは深江工業での実験やその後の最適化実験に立ち会ったり参加したことはない。

それゆえ、本件発明の課題解決にとって重要であった最適実験条件の発見に関与したとは認められない。また、Xのその他の関与は、公知文献の交付や課題解決の大まかな方向性の示唆、実験担当者との適宜協議など、まさに上記の創作的関与が否定された事例の場合と同様、通常管理業務の範囲内とみなされるような関与にとどまっているといえる。上司の地位にあることをもって発明者の認定が緩和されるわけではない以上、Xの創作的関与を否定した第一審判決の判断は適切であろう。

もともと、第一審判決の判決文からは、Xが最適化実験に関してBと適宜協議した内容が明らかではない。そのため、協議の中で、Xが実験に対して具体的な指示を出していた可能性も否定できない。その場合、実験条件に関する指示は課題の解決に向けた関与と認めることが可能であるから、Xの創作的関与の程度が僅少なものにすぎないのであれば、Xを共同発明者と認めようとして、Xの受領した職務発明規程に基づく報償金(1万6000円)をもって「相当の対価」であると認定する方策も検討に値するよう思われる³³。

エ) 発明の属する領域別のアプローチに言及している点について

なお、付言するに、本件の第一審判決は、すでにXが発明者ではないと認定した後の傍論ではあるが、細粒核技術が属する領域に注目して発明者を確定している。これは、従来には見られない発明者の認定手法であるといえる。

判旨を敷衍すれば、発明が機械分野に属する場合、一般に、着想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るから、提供した着想が新しければ、着想者が発明者であると認定しうる場合が多いのに対し、発明が化学関連の分野に属する場合は、一般に、着想を具体化した結果を事前に予測するのは困難であるから、着想の新規性をもって、着想者を発明者と認定しうる場合はむしろ少ないとする。そして、この規範を本件について当てはめ、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文に示された方法を組み合わせるといふ着想だけでは、真球度の高い細粒核

³³ こうした方策を採用した裁判例として、大阪地判平成5.3.4知裁集26巻2号405頁〔中空糸巻付きガット〕がある。

を高収率で得られるという結果に結びつくものではないこと等を理由に、この着想を提供したXの発明者性を否定している。こうした認定手法をどう評価すべきだろうか。

まず、発明が化学関連の領域に属する場合には、上記ウ)で検討したように、着想の提供のみでは創作的な関与とはみなさず、実験等への実質的な関与まで要求するのが、裁判例の傾向であるといえる。また、近時の裁判例でも、本論において、化学関連発明の特殊性を指摘して、着想を示したのみでは発明者と認めることはできない、という一般論を説く判決が登場している（東京地判平成18.1.31判時1929号92頁 [洗浄処理剤1審]、知財高判平成18.7.19判時1984号79頁 [同2審]³⁴）。そうすると、第一審判決が定立した発明分野別の規範は、化学関連の領域では一応妥当するといえそうである。ただし、化学の領域であっても、発明の特徴部分に関する着想をした場合には、この着想の提供をもって発明者の一人と認める余地があることを仄めかす判決もある（傍論ながら、前掲東京地判 [水素化処理触媒1審]）。

他方、発明が機械の領域に属する場合にも、提供した着想が新しければ、着想者が発明者であるという命題を前提としていると読める判決がある。例えば、前掲東京高判 [家庭用の脱衣収容具] や前掲東京高判 [建築用内部足場] がその好例であろう。ただし、両判決とも、問題の発明は、着想自体が課題解決の実現にとって重要な地位を占めるものであった。また、前者の判決に関しては、冒認出願を理由とする第三者からの無効審判請求に係る審決取消訴訟の事案であって、製品モデルを制作した者（受託者）が自らを発明者と主張していないという事情も、結論に影響しているもの

³⁴ 具体的には、前掲東京地判 [洗浄処理剤1審] は、「化学関連の分野についての発明においては、一般的に、着想を具体化した結果を事前に予測することが容易とはいえないため、着想がそのまま当事者が実施可能な発明の成立に結びつくものとはいえず、実験を繰り返してその有用性を確認し、有用性のある範囲のものを確認することによって技術的思想が完成する場合がある。したがって、このような場合には、着想を示したのみでは、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから、着想を示した者をもって真の発明者ということとはできない。」という一般論を展開している（前掲知財高判 [同2審] も同旨）。

と思われる³⁵。さらに、後者の判決においても、原告を共同発明者と認定した後の付加的な説示ではあるが、製品の仕様について、原告が軽量化等の具体的な要望を告げていた旨を認定している。

そして、その他の裁判例を概観すると、機械の領域であっても、単に着想を提供するにとどまらず、現場の開発者に対して具体的指示まで出していることも併せて発明者と認定する判決が少なくない。

例えば、前掲東京地判 [連続クラッド装置] は、連続クラッド発明について、原告Iを共同発明者と認定するにあたり、単に全体の開発作業の総指揮をしたことや研究室長に具体的構想を述べたことのみならず、研究室から上がってきた報告に対し、開発の大筋に関する事項について研究室長

³⁵ 玉井・前掲注31) 182～183頁。これに関連して、従来、冒認出願や共同出願違反を理由とする場合には、無効審判の請求人適格は真の権利者に限られる、とする見解が有力であったところ（中山信弘「特許無効審判における請求人適格」豊崎光衛先生追悼論文集『無体財産法と商法の諸問題』（有斐閣、1981年）215～216頁、同「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報5号213～214頁（1982年）。ただし、従来の裁判例では、冒認を主張した当事者の適格性を検討しないことの方が通常であったことにつき、玉井・前掲注31) 183頁を参照）、平成15年法改正により、請求人適格として「利害関係人」の文言が挿入された（法123条2項但書）。この文言が被冒認者たる真の権利者を念頭に置いていることに疑いはないと言われている。立法担当者による解説では、冒認出願や共同出願違反といった権利帰属に係る無効理由は、新規性や進歩性などの他の無効理由と異なり、利害関係を有する当事者に解決を委ねるのが適切である、と説かれている（特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、2003年）56頁）。それゆえ、同改正では上記の有力説が全面的に採用されたものと考えられている。もっとも、これに対し、冒認出願が無効理由とされている趣旨は、発明者が自ら特許出願をして発明を公開すべきという公益目的にあるとして、「利害関係人」には競業者まで含まれると解すべきであるとする解釈論的試みも提示されている（・田広志「冒認に関する考察」知的財産法政策学研究10号95～101頁（2006年）。飯島歩「特許審判・審決取消訴訟制度の改正と解釈上の諸問題」判タ1129号75～76頁（2003年）も参照。なお、冒認出願に係る無効理由の公益性につき、田村善之『知的財産法（第4版）』（有斐閣、2006年）304～306頁、井関涼子「冒認出願に対する真の権利者の救済」同志社法学53巻5号20頁（2002年）、松田竜「冒認出願と真の権利者保護」知的財産法政策学研究3号213～215頁（2004年）を参照）。

に具体的な意見・指示を出していたことも併せて考慮している。また、前掲東京地判〔穀物の処理方法とその装置〕は、圧扁フレーク製造装置の発明について、委託者Tを単独の発明者と認定するにあたり、圧扁飼料やその製造装置に関する知識・経験に乏しい受託者Yに対し、新装置の構想を繰り返し説明したことのみならず、他社の装置を見学させたり、実験の内容を具体的に指示していたことを併せて認定している。この他、東京地判平成13.1.30平成11(ワ)9226最高裁HP〔写真付葉書の製造装置1審〕、東京高判平成14.2.28平成13(ネ)943最高裁HP〔同2審〕は、葉書供給装置の発明について、被告代表者Cを発明者と認定するにあたり、発明の最も特徴的な構成は霧発生器であるとしたうえで、Cが蒸気を噴霧することにより乾燥した水性糊の粘着力を回復させることを着想したのみならず、被告従業員らにこの着想の有効性を確認するよう指示したことも併せて考慮している。

このように、機械の領域でも、着想のみならず具体的指示まで認定して発明者性を肯定する裁判例が少なからず存在することに鑑みれば、機械の発明であることを理由に、提供した着想が新しければ着想者は発明者である、と直ちに帰結することは困難であるといえよう。

従来の技術的課題が、具体的着想だけで解決するのか、それとも実験まで必要とするのか否かについては、機械か化学かという、発明が属する領域以外にも、例えば、技術自体の難易度や開発担当者の技術的知見等にも影響されるものである。創作的関与の認定判断は、発明の解決すべき課題とその解決手段ごとに異なるのであるから、発明の属する領域別のアプローチは、課題の解決原理を把握する際の参考程度にとどめておくのが相当であると思われる。

4. おわりに

本件第一審判決に代表されるように、近時の対価請求訴訟では、相当対価額の算定に至る前に、原告たる元従業員の発明者としての地位を否定して、請求を棄却する裁判例が増加している。これらの裁判例は、発明者の認定において、発明の技術的思想の特徴、すなわち、従来技術の課題の解決手段に現実に関与したか否かを基準に判断している。特許制度が奨励しようとしているものが、産業の発展につながる技術的思想であることに鑑

みれば、単純にクレームの一要素に加担したからといって、ただちに共同発明者とする必要はないと思われる。また、課題の具体的解決に至らない単なるアイデアを提供しただけでは、依然として産業の発展に寄与していないのだから、同様に発明者とする必要はないように思われる。ゆえに、裁判例の傾向をもって是とすべきであろう。

【付記】 本稿は、北海道大学知的財産法演習における報告原稿を加筆修正したものである。演習の席上および本稿の執筆にあたり、田村善之先生から懇切丁寧なご指導を賜った。記して感謝申し上げる。