



## 発明者の認定

### 知財高裁平成 19 年（行ケ）第 10278 号：H.20.9.30 判決

弁護士 日野 英一郎

#### 第 1 概要

発明者の認定の基準については従来から様々なものが提示されているところである。本件では発明者の認定が争点となっているが、本件で用いられた発明者の認定基準は今後発明者の認定が問題となった場合の基準として裁判実務において用いられる可能性があるものである。そこで本発表においては、本件で用いられた認定基準を紹介するとともに、これがどのように用いられているかについて検討する。

#### 第 2 事案

本多エレクトロン株式会社（以下「本多エレクトロン」という。）及び東芝セラミックス株式会社（以下「東芝セラミックス」という。）は、本多エレクトロンの従業者であった A, B, C 及び東芝セラミックスの従業者である D, E, F を発明者として、同人らから発明の名称を「ウエーハ用検査装置」（以下「本件装置」という。）とする発明についてそれぞれ特許を受ける権利を承継し、平成 14 年 2 月 19 日に上記 6 名を発明者として特許出願（特願 2002-42398）をした。

本件各発明については、平成 16 年 12 月 17 日に、本多エレクトロン及び東芝セラミックスに対して特許（以下「本件特許」といい、本件特許に係る権利を「本件特許権」という。）がされ、その旨設定登録（特許第 3629244 号）された。

本多エレクトロンは、平成 18 年 5 月 1 日、原告に対し本件特許権の持分を譲渡した。

被告は、平成 18 年 11 月 17 日、無効審判請求（無効 2006-80239 号事件）をし、特許庁は、平成 19 年 6 月 19 日、「特許第 3629244 号の請求項 1～35 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。

被告は、平成12年ころから本多エレクトロンから相談を持ちかけられ本件装置の開発に携わることとなり、被告の技術者Mが開発に関わった。

原告は、被告が本件装置の開発に関わったのは本件各発明の完成後のことであるから、Mは発明者でないなどと主張した。

### 第3 裁判所の判断

#### 1 結論

「当裁判所は、本件各発明については、本多エレクトロン及び東芝セラミックスの従業者であるA、B、C、D、E、Fのみが発明者ではなく、被告の従業者であるMも発明者であり、Mは、本件各発明について特許を受ける権利の持分を、本多エレクトロン又は東芝セラミックスのいずれにも譲渡したことはなく、したがって、本件特許について特許を受ける権利は、本多エレクトロン、東芝セラミックス及びMの共有であるにもかかわらず、共有者が共同で特許出願をしたものではなく、本件特許は、特許法38条の規定に違反したものであるから、審決に誤りがあるとの原告の主張は理由がないと判断する。」

#### 2 理由

##### (1) 裁判所の基準

「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」をいい(特許法2条1項)、「産業上利用することができる発明をした者は、・・・その発明について特許を受けることができる」と規定されている(同法29条1項柱書き)。そして、発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと解すべきである(最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決民集31巻6号805頁参照)。したがって、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ための創作に関与した者を指すというべきである。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なわけではなく、共同で関与することで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、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。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、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付ける部分を指すものと解すべきである。」

「上記の観点から、「本件各発明の内容」及び「本件各発明に関与した者の関与の程度」を総合考慮して、被告の従業者であるMが本件各発明の共同発明者の一人に該当するか否かを考察する。」

## (2) 裁判所の判断

「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、前記第2、2のとおりであるが、このうち請求項1を分説すると次のとおりである。

### 【請求項1】

a 周端縁に底部及び両側部を有して略U字状に切り欠かれたノッチがある円盤状のウエーハを検査するウエーハ用検査装置であつて、該ウエーハを回転可能に支持する支持部と、該支持部に支持されて回転させられるウエーハの周端縁を連続的に撮像する周端縁撮像部と、上記ウエーハの周端縁を照明する周端縁照明部と、上記周端縁撮像部で撮像した撮像データを処理する制御部とを備えたウエーハ用検査装置において、

b 上記周端縁撮像部を、上記ウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置して構成し、

c 上記周端縁撮像部の撮像カメラを上記周端縁の厚さ方向に沿って略直線状に撮像するラインセンサで構成し、

d 上記ノッチを撮像するノッチ撮像部を設け、

e 上記ノッチを照明するノッチ照明部を設け、

f 上記制御部に該ノッチ撮像部で撮像した撮像データを処理する機能を備え、

g 上記ノッチ撮像部を、上記ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像するエリアセンサで構成した複数の撮像カメラを配置して構成した

h ことを特徴とするウエーハ用検査装置」

「前記(1)ないし(3)で認定した本件明細書及び刊行物の記載によれば、本件発明1の特徴的部分は、以下のとおりと認められる。すなわち、従来のウエーハ用検査装置においては、ウエーハの周端縁のうち、撮像カメラの撮像方向に斜めになる部位の画像は不鮮明になり易く、また、ウエーハの側面、上面及び下面をそれぞれ明瞭に撮像しようとする、各面に合わせてその都度撮像カメラの位置を移動させなければならないので、操作が煩雑になり、さらに、モニタでは側面、上面及び下面を明瞭にして同時に見

ることができないという技術的課題があった。そこで、本件発明1を含む本件各発明は、このような技術的課題を解決するために、①ウエーハの周端縁の厚さ方向の異なる部位を撮像する複数の撮像カメラを配置して構成し（構成要件b）、ウエーハの検査を行なうときは、ウエーハの周端縁が面取りされていても、撮像カメラの位置を逐一移動させることなく、厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、操作性を向上させることができるようにし、②撮像カメラを周端縁の厚さ方向に沿って略直線状に撮像するラインセンサで構成することで（構成要件c）、周端縁を狭い幅で撮像してこれを連続させることができ、解像度が良く、撮像精度を向上させ、③ノッチの厚さ方向の異なる部位を撮像するエリアセンサで構成した複数の撮像カメラを配置することで（構成要件g）、ノッチが面取りされていても撮像カメラの位置を逐一移動させることなく厚さ方向全部を明瞭にしかも同時に撮像でき、しかもウエーハを回転させることなく一時に撮像できるので操作性が向上するという従来技術では達成し得なかった課題解決を図るものといえる。」

「以上認定した事実によれば、本多エレクトロニクスは本件ウエーハエッジ検査装置の開発を行なったが、その過程で、被告に対して、平成12年9月末ころに上記装置の共同開発を、同年10月20日にはノッチ部の検査手法の検討を、それぞれ依頼したこと、これに対して、被告の担当者であるMは、本多エレクトロニクスに検討結果を報告し、同年12月11日に本件発明1が含まれる仕様書（甲11）をいったん作成、提供したが、その後も仕様変更を行なう等して実験を継続し、その結果仕様変更前の構成が相当であるとの認識を持ち、平成13年3月26日に本件各発明が記載された仕様書（甲26）を作成して、これを本多エレクトロニクスに宛てて提示したものであり、本件発明1は、この時点又はそれ以降に完成したというべきである。

以上の経緯及び後記(2)における認定判断に照らすならば、本件発明1の発明者にMが含まれることは明らかである。そして、本件発明2ないし35は、いずれも本件発明1を含むものであるから、結局、本件各発明の発明者にMが含まれることも明らかである。」

「そもそも、当初の仕様（甲7、30）には本件発明1の構成要素であるノッチ撮像部が含まれていないし、被告は本多エレクトロニクスから本件ウエーハエッジ検査装置の共同開発を持ちかけられた際に本件各発明の内容の開示を受けた事実もない。」

「確かに、甲48（甲67）の30頁、24頁、25頁及び50頁には本件発明1の構成要件b、c、gを含む図面の記載等があるが、これらの

図面等がいつ作成されたかについては、甲 48（甲 67）からは明らかではない。仮に、上記図面等が被告が関与する以前に記載されたとしても、前記 2 で認定した事実を照らせば、上記図面等は本件各発明の着想にとどまり、Mら被告の技術者が実験等により検証し具体化したものということができるので、上記記載をもってMを含む被告の技術者が本件各発明の発明者でないこと裏付けるものとはいえない。そして、甲 48（甲 67）に基づく本件発明 1 の完成時期の主張が失当であることは前記(1)のとおりである。原告の主張は理由がない。」

「すなわち、甲 63 の 1 ないし 3 記載の構成は、いずれも周縁部を撮像するエリアセンサカメラを 1 台しか備えておらず、周縁部を撮像する複数のラインセンサカメラ（エッジ用）と複数のエリアセンサカメラ（ノッチ用）を特徴的部分とする本件発明 1 とは異なる。

また、本件発明 1 は、エッジとノッチで使用するカメラを使い分けることを特徴的部分とするのに対し、甲 68 記載の実験は、エッジとノッチの両方をエリアセンサで撮像する構成であり、本件発明 1 とは異なる。原告は、エッジの撮像はラインセンサで行なうことを前提として実験がなされていると主張するが、ラインセンサとエリアセンサとでは、必要とされる光学条件及びその後の画像処理が異なるので、失当である。」

「原告は、上記確認依頼書に本件発明 1 の構成を採用することが示されていると主張する。しかし、甲 69 には、本件各発明の特徴的部分の 1 つであるノッチ撮像用カメラの具体的構成について何ら記載されていないし、エリアセンサカメラ 3 台を配置するとの記載はあっても、それを「厚さ方向の異なる部位」に撮像するように配置することまでは開示されていない。原告の上記主張は採用できない。」

「原告は、Mが作成した見積仕様書（甲 11）は、A作成のノート（甲 70）を反映したものにはすぎないと主張する。しかし、甲 70 にはノッチ撮像部に関する構成（構成要件 d, e, g）が開示されているのみで、本件発明 1 の特徴的部分である構成要件 b, c が開示されていないし、両者はカメラの水平となす角度及び照明とカメラとの位置関係の点で異なっている。原告の主張は失当である。

また、原告は、Aが平成 12 年 12 月 6 日から 8 日まで開催された「セミコン・ジャパン 2000」（甲 71）の会場内において、被告の S 及び T に対し甲 70 を示して本件発明 1 の内容を開示したと主張し、A作成の陳述書（甲 76）にもこれに沿う記載がある。しかし、陳述書の記載を裏付ける証拠はないのみならず、また、甲 70 には本件各発明の特徴的部分がすべて開示されているとはいえないことは前記のとおりである。原告の主

張は採用できない。」

#### 第4 裁判所の基準についての検討

##### 1 従来の代表的基準との関係

「㉔部下の研究者に対して一般的管理をしたもの、例えば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えたもの又は発明の過程において単に一般的助言・指導を与えたもの（単なる管理者）、㉕研究者の指示に従い、単にデータをまとめたもの又は実験を行った者（単なる補助者）、㉖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（単なる後援者・委託者）等は、共同発明者ではない。」

「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」（吉藤＝熊谷第13版188頁参照）

本件の基準は以上のような従来基準と矛盾するものではなく、別の観点から発明者認定の基準を提供するものと考えられる。

##### 2 本件基準の評価

知財高裁では平成19年7月30日（平成18年（行ケ）第10048号）が以下のように同様の基準を用いている。

「発明者とは、特許請求の範囲に記載された発明について、その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を発想し、完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば、その者のみが発明者となるが、その過程に複数の者が関与した場合には、当該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者が発明者となり、そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、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付ける部分をいう。けだし、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、当該発明特有

の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分の完成に寄与した者でなければ、発明者ということはできないというべきだからである。」

これ以前の判例にも以下のような基準と同様の志向がみてとれるものがある。例えば、細粒核事件判決（東京地判平成14年8月27日）は「そうすると、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。」とした上、判断をなしているし、また東京地裁判決18年1月26日（判時1943号85頁）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。」としている。

他方、知財高判平成20年5月29日（平成19年（ネ）第10037号）は以下のように判示をしている。

「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なわけではなく、共同で関与することで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。」

もともと知財高判平成20年5月29日は本件判決と同じ合議体のものである（右陪席は変更）。したがって知財高判平成19年7月30日を引き継ぐ本判決の基準が今後引用されていく可能性はある。

なお、以上の基準について、「発明者を発明の提供する技術思想への寄与を行ったものとするという考えのもと、特許請求の範囲の記載を基準として認定基準の制度を高めようとする試みと思われるが特許請求の範囲の記載はむ

しる事後的に、新たな技術思想の一部を切り取って定められることを考えると、なお検討の余地があるように思われる。」との評釈がある（飯塚卓也著 新版特許法・実用新案法48頁）。

本基準は、請求項の構成要件がそれぞれ完全に独立しているような発明において、明確な判断が可能である一方、請求項の各構成要件が絡まりあって「技術的特徴」を構成しているような発明に対してどのように適用されるかは判然としない。今後、本基準が用いられるか、用いられるとして具体的事案にどのように適用されていくか、従来の判断枠組みから変更が生じるのかについて実務の動向を見守りたい。

## 第5 その他の発明者の認定についての近時の判例

知財高判平成19年3月29日（平成18年（ネ）第10035号）は、「平成元年8月21日に一審被告からなされた本件特許願…においてその発明者は一審原告及びAと記載され、平成9年2月13日に登録された本件特許公報…にも上記両名が発明者と記載されているのであるから、発明者とされた一審原告からの職務発明対価請求訴訟において一審被告が上記両名が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」との判決を下している。