

OH-EBASHI

東京医科歯科大学人材養成プログラム特別講演会

発明者認定等に関する法的検討 -日本法の観点から-

2021年12月11日(土)

弁護士法人大江橋法律事務所

弁護士 重富 貴光

大江橋法律事務所

OH-EBASHI

- ◆日本法における「発明者」認定基準
- ◆日本法における真の発明者に対する救済手段
- ◆日本における特許権・特許を受ける権利の共有法制
- ◆紛争回避のための実務的方策

日本法における「発明者」認定基準

【第1審】 東京地判令和2年8月21日（平成29年（ワ）27378号）

発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた
技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに現実に加担したことが
必要である。

【控訴審】 知財高判令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）

特許発明の「発明者」といえるためには、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手段）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ものと解するのが相当である。

【第1ステップ】

クレームに記載された特許発明のうち、「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」を抽出・認定する作業を行う。

- 「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」は従来技術には見られない部分として把握・理解されている。

➡ 公知な部分は「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」とは認定されない傾向にある。



【第2ステップ】

「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」に対する「着想」又は「着想の具体化」に対する「創作的関与」の有無を検討する作業を行う。

➡ 「着想」は、相当程度具体的なものである必要があり、抽象的に技術的問題点や解決手段の方向性を示す程度のもものでは「創作的な関与」に当たらない。

➡ 「着想の具体化」に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認められないときは、発明者に該当するものということとはできない。

×現実の関与 ←————→ ○創作的関与

日本法における真の発明者に対する救済手段

平成 23 年改正前特許法

	特許設定登録前	特許設定登録後
特許庁	新規性喪失例外（30条2項） 冒認出願に先願地位なし（39条6項） 拒絶理由（49条2号・7号）	無効理由（123条1項2号・6号） 請求人適格：利害関係人（123条2項）
裁判所	特許を受ける権利を有することの確認訴訟	移転請求が可能な場合あり （判例法〔生ごみ処理装置事件判決〕） 特許法104条の3抗弁

平成 23 年改正法特許法（下線部は改正部分）

	特許設定登録前	特許設定登録後
特許庁	新規性喪失例外（30条2項） <u>冒認出願に先願地位なし（39条6項）との規定削除</u> 拒絶理由（49条2号・7号）	無効理由（123条1項2号・6号） <u>請求人適格：真の権利者（123条2項）</u> <u>移転登録後は無効理由でない（123条1項2号・6号）</u>
裁判所	特許を受ける権利を有することの確認訴訟	<u>移転請求（特許法74条）</u> <u>但し、通常実施権の制限あり（特許法79条の2）</u> 特許法104条の3抗弁 <u>但し、抗弁主張適格非制限規定あり（特許法104条の3第3項）</u>

平成23年改正前の特許法

- 登録済みの特許権に対する移転請求は困難である。
- 無効審判請求による救済のみで実効的といえるか？

平成23年改正法（平成24年4月1日施行）

- 特許権移転請求を行うことにより、特許権移転請求が可能となっている。
- 無効審判請求も可能である。

日本における特許権・特許を受ける権利の共有法制

【米国法との差異】

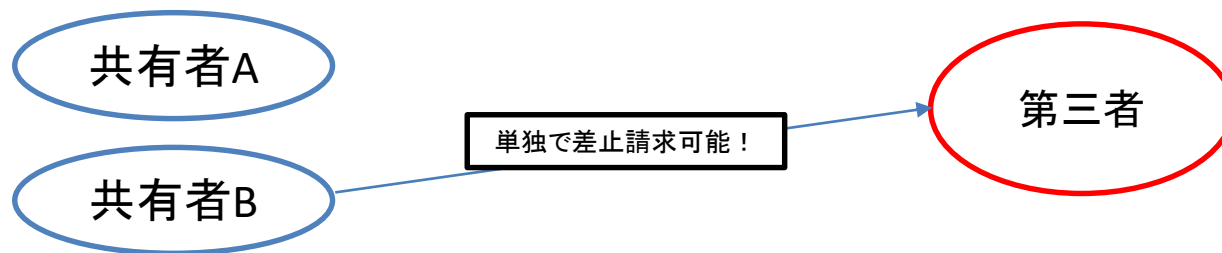
- 各共有者は、持分譲渡・第三者に対する実施許諾を当然に行うことはできない。
- 共有者の同意を得ずして、第三者に対してなされた持分譲渡・実施許諾は効力を生じない。

特許法73条（共有に係る特許権）

- 1 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
- 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
- 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

【米国法との差異】

- 各共有者は、第三者に対して単独で差止請求権行使可能である。



紛争回避のための実務的方策

【共同研究成果に係る発明の取扱い】

- 紛争回避を図るためには、前提として、共同研究成果に係る発明の取り扱いとして、以下の各フェーズが存在することに留意しておく必要がある。

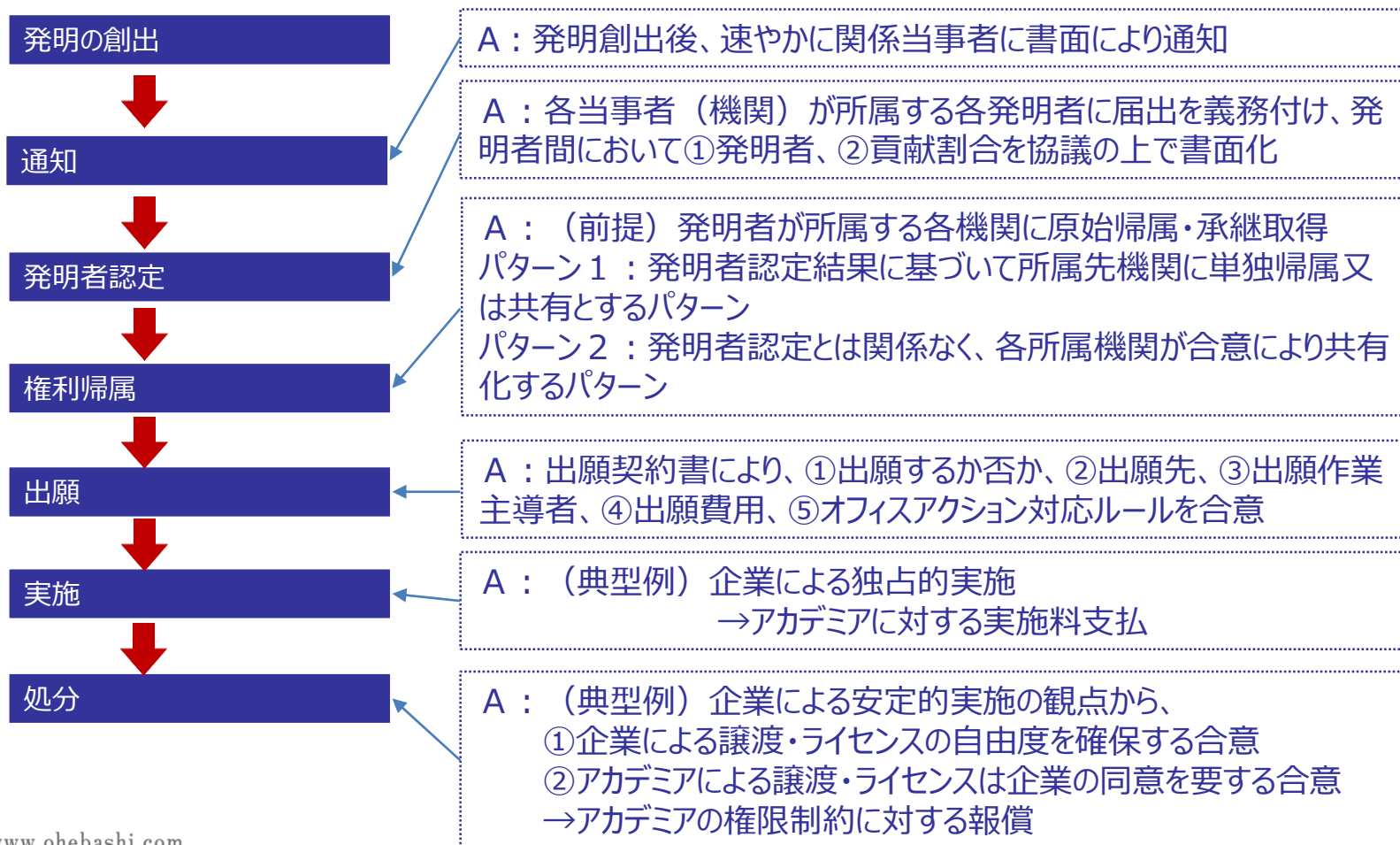


【デフォルトルールに委ねることのデメリット・リスク】

- 創出された発明を適時適切に覚知し難い。
- 発明者認定に関する各国ルールが相違する。
(予測可能性／安定性に欠ける)
- スムーズな出願に基づく十全な権利化を図り難い。
- 発明の安定的な実施基盤の確保がし難い。

【契約によるルールの特約化】

- 紛争回避を期す観点からは、可能な限り、各フェーズにおいて契約により一義的・明確な取り決めを行っておくことが望ましい。



ご清聴有難うございました。

E-mail: shigetomi@ohebash.com