

|                                                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 判決年月日                                                                                                                                                                                                                                       | 平成 19 年 7 月 30 日     | 担当<br>部 | 知的財産高等裁判所 第 3 部 |
| 事 件 番 号                                                                                                                                                                                                                                     | 平成 18 年（行ケ）第 10048 号 |         |                 |
| <p>○ 本件発明は，A の関与の下において完成されたものであるが，その特徴的部分について B が創作的に寄与したものと認められるから，本件発明は，A の単独発明ではなく，B を共同発明者とする発明であって，B を単独発明者とする発明であるとの X 主張は採用できないが，本件発明は，少なくとも B を共同発明者とする発明であるとの X 主張は是認すべきものであるとして，冒認及び共同出願違反を理由とする X の無効審判請求を不成立とした審決が取り消された事例。</p> |                      |         |                 |

（関連条文）特許法 1 2 3 条 1 項 6 号，1 2 3 条 1 項 2 号，3 8 条

Y（被告・審判被請求人）は、発明の名称を「可塑性食品の移送装置」とする本件特許の特許権者である。本件出願の出願人は、Y であり、その願書には、発明者として、Y の代表取締役である A の氏名が記載されている。

X（原告・審判請求人）は、本件特許について無効審判の請求をしたが、証人尋問・当事者尋問が実施された後、これを取り下げるとともに、改めて本件特許について無効審判の請求をした。X は、審判手続において、本件発明は X の代表取締役である B を発明者とする発明であり、本件特許は B からその特許を受ける権利を承継することなくなされた特許出願に対してなされたものであるから、特許法 1 2 3 条 1 項 6 号の規定により無効とされるべきであるか、又は、本件発明は B を共同発明者とする発明であり、本件特許は共同発明者である B と共同することなく出願された特許出願に対してなされたものであるから、同条 1 項 2 号の規定により無効とされるべきであると主張した。特許庁は、本件発明の発明者が B であるとは認められず、また、本件発明の共同発明者として B が存在するということもできないから、X の主張及びその提出に係る証拠によっては、本件発明についての特許を無効とすることはできないとして、請求不成立の審決をした。

X は、本訴を提起し、A が本件発明を発明したことを示す客観的な証拠は存在しない一方、本件発明の基本的な構成は、すべて B から A に伝達された技術情報と符合するから、本件発明は、A を発明者とする発明ではなく、B を発明者とする発明であるか、少なくとも B を共同発明者とする発明というべきであり、審決は、本件発明の発明者についての認定を誤ったか、少なくとも本件発明の共同発明者についての認定を誤ったものであり、違法として、取り消されるべきであると主張した。

本判決は、発明者（共同発明者）の意義について、下記のとおり判示した上、本件発明は、A の関与の下において完成されたものであるが、その特徴的部分について B が創作的に寄与したものと認められるから、本件発明は、A の単独発明ではなく、B を共同発明者とする発明であって、B を単独発明者とする発明であるとの X 主張は採用できないが、本

件発明は、少なくとも B を共同発明者とする発明であるとの X 主張は是認すべきものであるとして、審決を取り消した。

#### 記

「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、発明者ということとはできないというべきだからである。」