

知的財産権概論 第5回

特許における 「発明者」とは？

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許における「発明者」とは？

1. 誰が発明者になれるのか？
2. 発明者の地位
3. 共同出願
4. 冒認出願
5. 職務発明

誰が発明者になれるのか

発明者＝「発明」を完成した者

＝ある課題を解決する具体的手段についての「技術的思想」の完成に至った者、積極的に寄与した者

- | | |
|------------------|--------------|
| ①一般的研究テーマ決定 | (単なる管理者) |
| ②アイデアの着想 | (発明者1) |
| ③文献調査 | (単なる補助者) |
| ④実験計画、ストラテジーの作成 | (発明者2) |
| ⑤指示に従った実験作業、実験補助 | (単なる補助者) |
| ⑥一般的な指導、助言 | (単なる管理者、助言者) |
| ⑦実験費用、施設の提供 | (単なる資金提供者) |

発明者の地位

1. 「**特許を受ける権利**」を原始的に有する。
→ 「特許出願人」になる権利
2. 「特許を受ける権利＝財産権」
譲渡することで、**対価**を得ることができる。
3. 名誉権
出願の願書等に「発明者」として掲載される権利
4. 「発明者」の地位の侵害 → 冒認
→ 共同出願違反

複数の者が共同して発明を完成したときは？

共同出願：

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。（§ 38）

共同出願人：

全員の不利益行為（出願取下、拒絶査定不服審判請求等）以外は、各人が全員を代表する。（§ 14）

冒認出願

冒認とは:

その発明について特許を受ける権利を有していない出願人(=**冒認出願人**)の出願  **真の発明者**

- ・拒絶査定理由(§ 49-1-7)
- ・無効理由(§ 123-1-6)

真の発明者, 真の権利者に対する救済措置:

- ・冒認出願の公開による新規性の喪失
新規性喪失の例外(意に反する公知: § 30-1)
- ・冒認特許権に対する「**移転請求権**」(§ 74)

冒認出願に対する真の権利者の対抗手段

冒認出願人

出願A

特許権A

②特許を受ける権利の
確認請求

名義変更

出願A

③無効審判

④特許権の
移転請求

特許権A

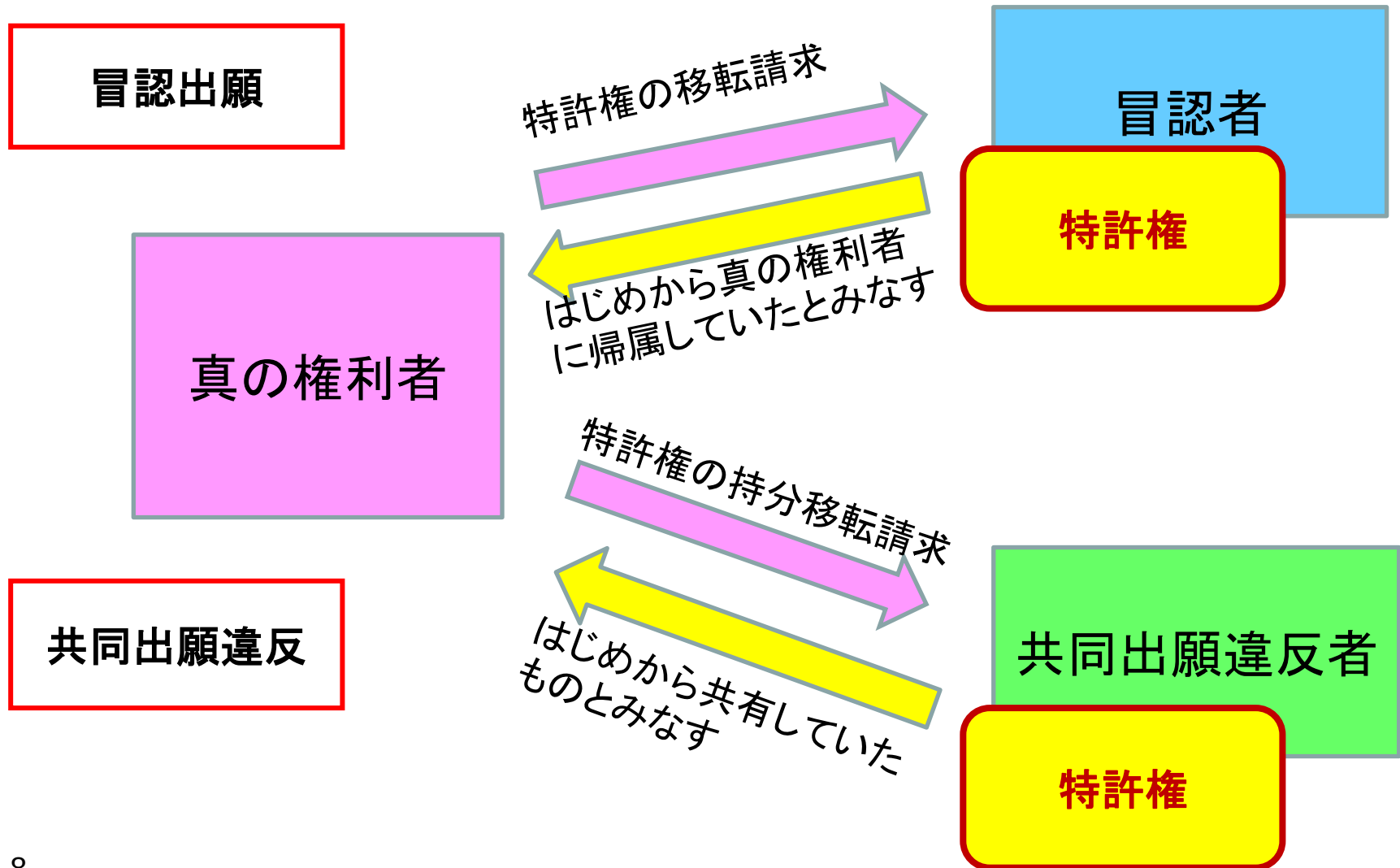
出願B

特許権B

真の発明者
(真の権利者)

①出願Aの公開後6ヶ月以
内に30条適用申請して出願

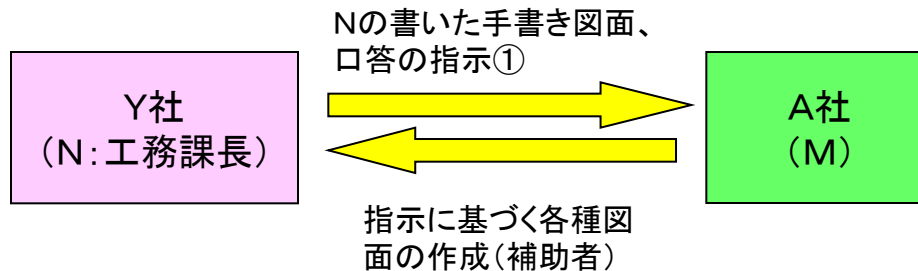
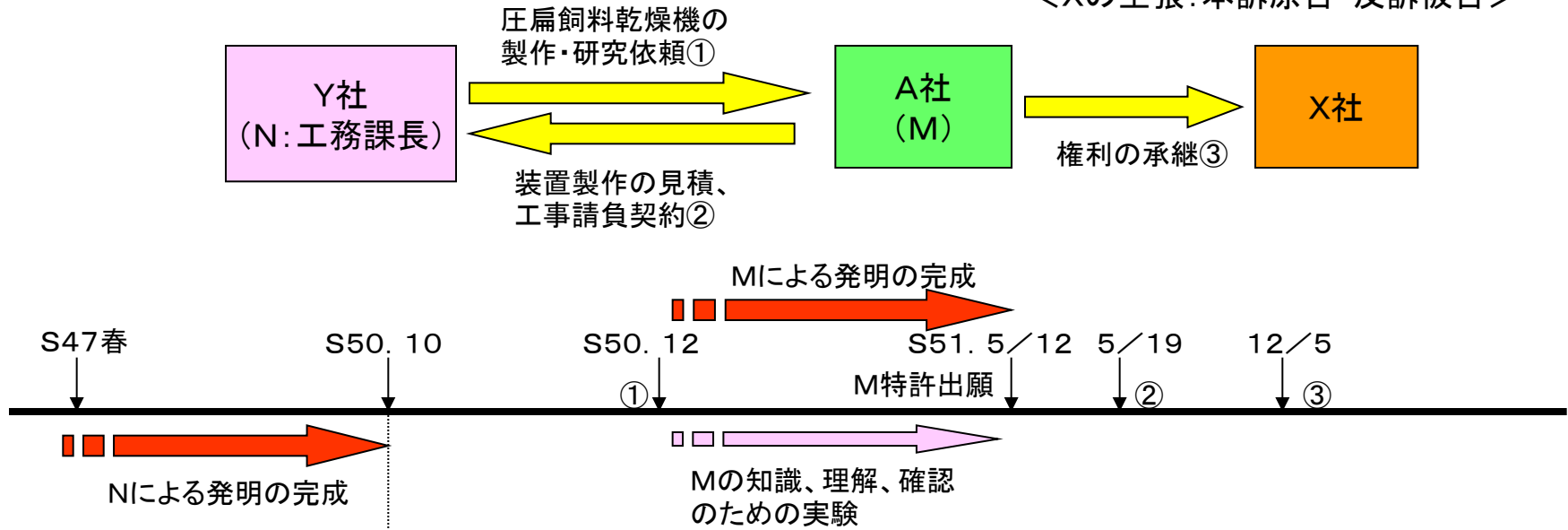
真の権利者による「移転請求権」



真の発明者(権利の帰属)の認定

「穀物の処理方法とその装置」発明についての特許を受ける権利の帰属が争われた事件

<Xの主張: 本訴原告・反訴被告>



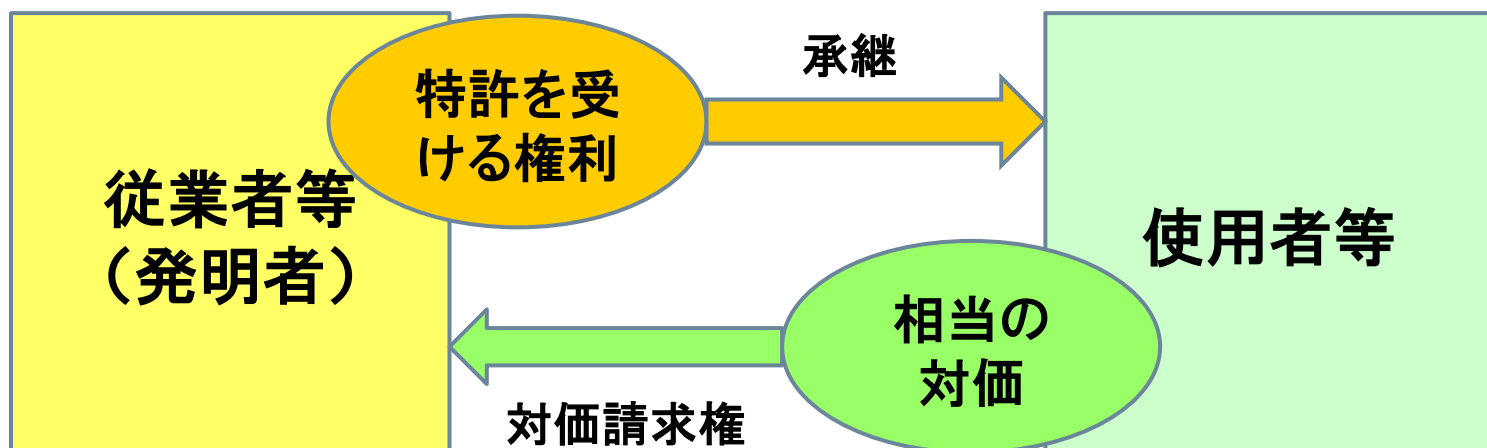
<Yの主張: 本訴被告・反訴原告>

職務発明

10

職務発明:

従業者等(企業の従業員、大学の教職員)が、その
「業務範囲」内で行った発明 $\longleftrightarrow$ 自由発明



註: 改正法(平27.7.10法律第55号)により、来年以降職務規程などで「特許を受ける権利発生時から「使用者等に帰属」可能

職務発明

発明者と企業の言い分



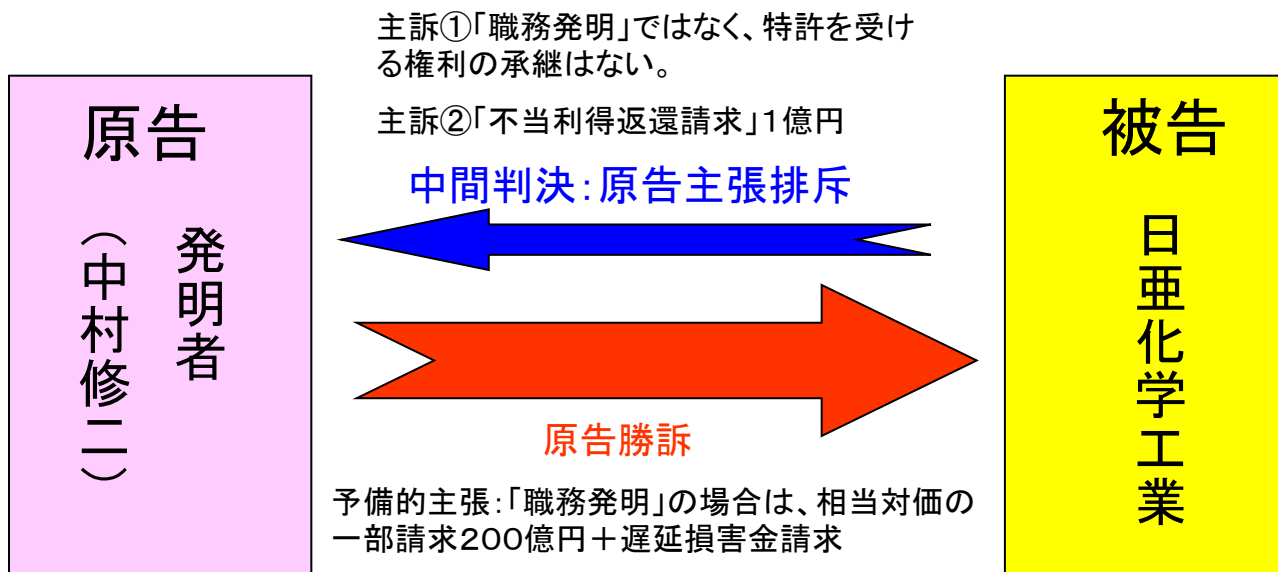
青色発光ダイオード事件

特許第2628404号(404特許)

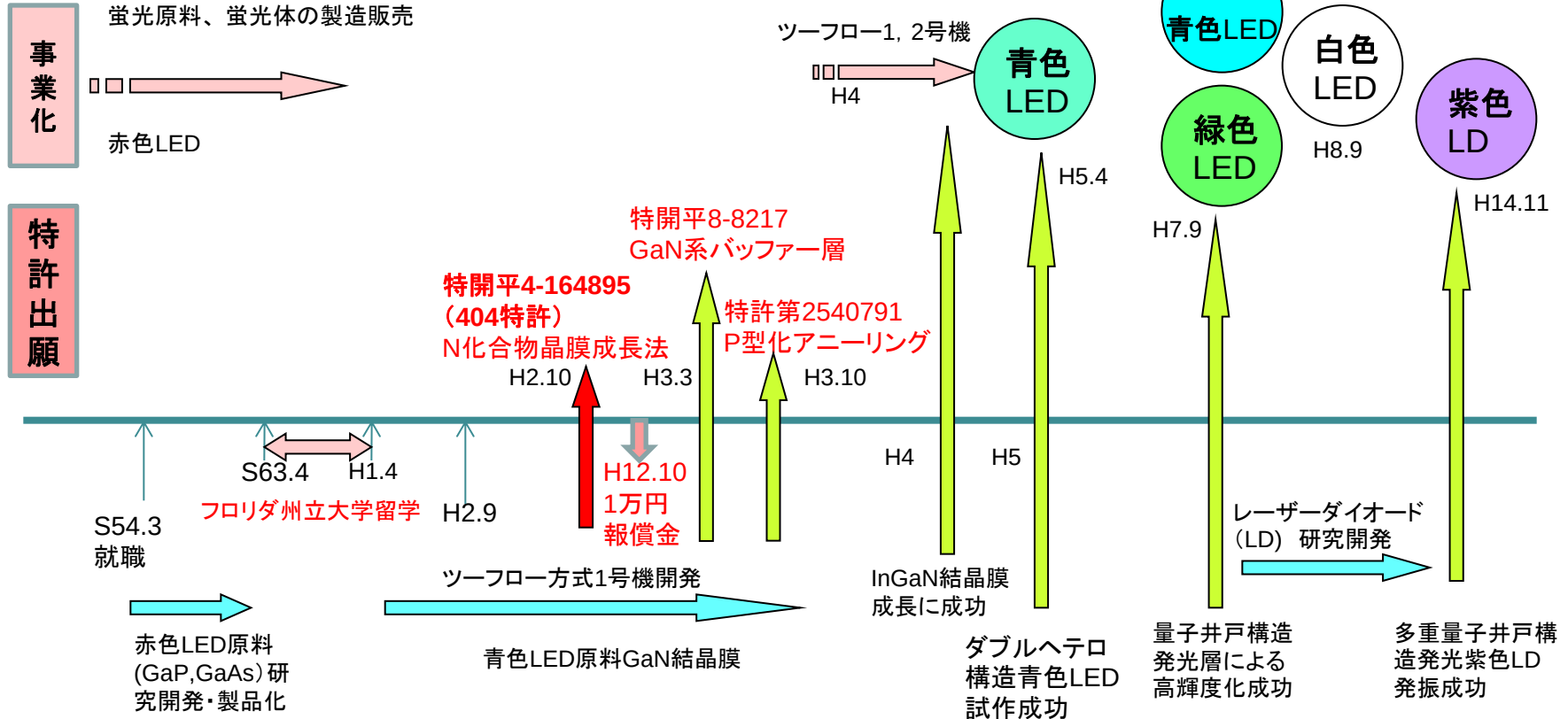
東京地裁平成13(ワ)17772号(平成16年1月30日判決)

被告は、原告に対し、200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

→ 東京高裁控訴 和解勧告(2004年12月) 原告8億4391万円支払



被告(日亜化学工業)の
青色LED関連事業化と特許



原告(中村氏)の功績と処遇

現在
カリフォルニア大教授

青色発光ダイオード事件の争点

		原告の主張	被告の主張	判示事項
相当対価の額	使用者等が受けるべき利益の額	独占の利益 3357億 5300万円	実施禁止の割合 0% 実施料率 1%以下 14億9000万円 の損失	上記の独占の利益も、また、特許権の存続期間満了までの間に使用者があげる超過売上高に基づく利益を指すものである 売上高 約1兆2086億円 競合他社相当割合 1/2 実施料率 20% 独占の利益 約1208億円
対価の額	使用者等が貢献した程度	特許権の貢献度 100%	5%未満	小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたという、職務発明としては全く稀有な事例である。 貢献度 50%
		原告の貢献度 100%		
消滅時効	請求権	対価請求権と出願補償及び登録補償等は1つの請求権	対価請求権と出願補償及び登録補償等は、それぞれ別個の請求権	被告社規の規定する上記褒賞金が職務発明の対価の一部をなすものであることは明らかであり、
	起算点	登録褒賞金を受けるまでは法律上の傷害があった。 登録褒賞金を受けたときから	特許を受ける権利の承継時 (平成2年9月)	本件特許発明の対価請求権の消滅時効の起算点は、本件特許権が設定登録された平成9年4月18日以降というべきである。

人工甘味料アスパラチーム事件

東京地裁平成14(ワ)20521号

(平成16年2月24日判決)

原告

元従業員
(成瀬昌芳)



原告勝訴

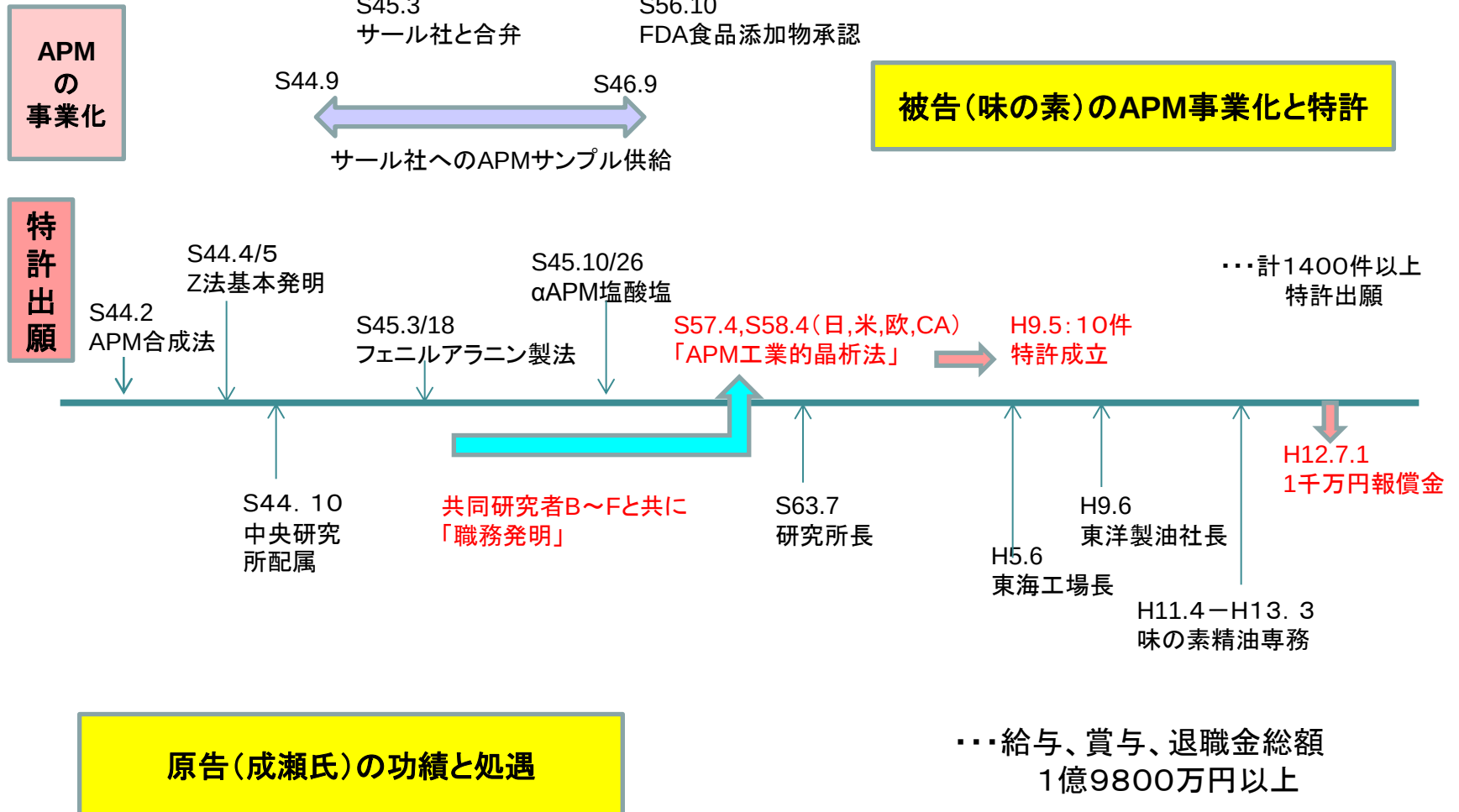
被告は、原告に対し、1億8935万円及びこれに対する平成14年10月5日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

被告

味の素

和解金: 1億5000万円

人工甘味料アスパラチーム事件(2)



今日のポイント

1. 発明者(自然人)＝「発明」を完成した者
2. 発明者は「特許を受ける権利＝財産権」を有する
→ 譲渡により「対価」
3. 複数の発明者 → 共同出願
4. 冒認 ↔ 真の権利者（「移転請求権」）
5. 職務発明 ↔ 自由発明
6. 職務発明の帰属と報酬（相当の対価）