

化学における特許戦略

第3回

特許における「発明」と「発明者」

たくみ特許事務所

弁理士 佐伯 裕子

特許における「発明」と「発明者」

1. 特許法における「発明」とは？
2. 産業上利用することができる「発明」
3. 特許を受けることができない「発明」
4. 特許法における「発明者」とは？
5. 共同発明者（共同出願）
6. 冒認出願
7. 職務発明

特許法における「発明」とは

1. 発明の定義（§2-1）

この法律で『**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う。

2. 「**発明**」に該当しないもの

- ・自然法則自体・万有引力の法則
- ・単なる「**発見**」であって「創作」ではないもの
- ・自然法則に反するもの・「永久機関」⇔熱力学第2法則
- ・自然法則を利用していない・経済法則、数学の公式
- ・「技術的思想」でないもの・技能、美術、操作マニュアル
- ・明らかに解決不可能なアイデア発明

発明と発見

発見

創作

発明

人の手が加わること

天然鉱石
野山の草花
自然現象
自然法則

分離・精製
培養・抽出
化学合成
品種改良

微生物
遺伝子
天然抽出物
化学物質
品種改良植物

特許法で保護対象となる「発明」とは

特許法上で保の対象となる「**発明**」

＝特許が受けられる「**発明**」

＝「**産業上利用することができる発明**」

◎特許法第29条第1項柱書(§29-1柱書)

『**産業上利用することができる発明**』をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

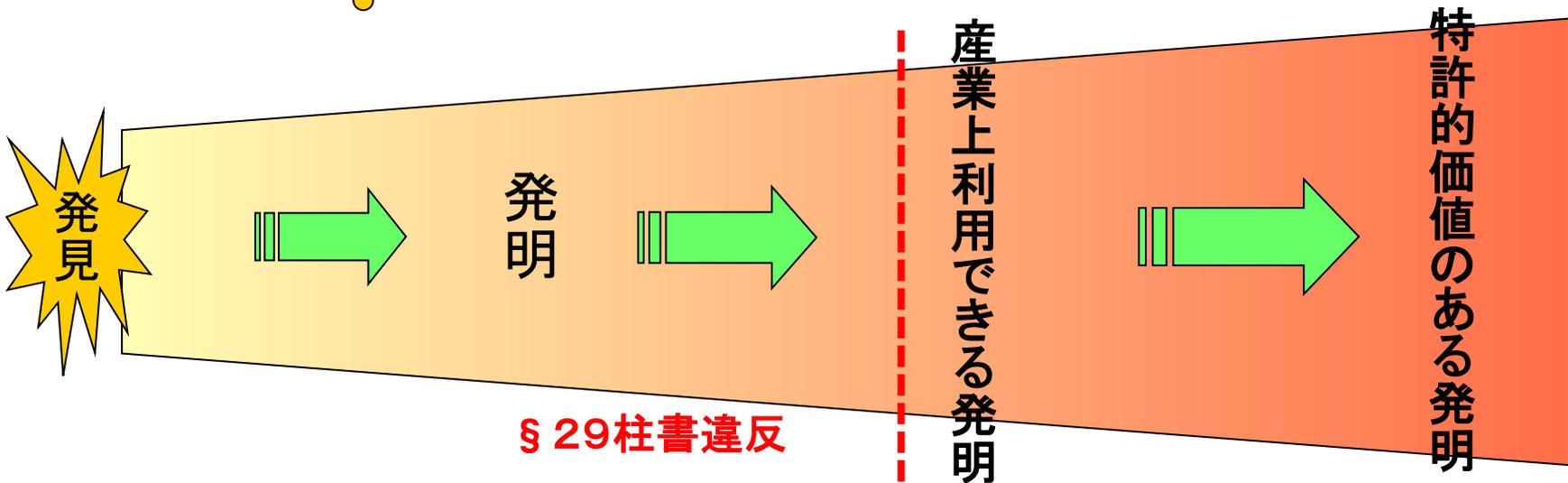
産業＝工業、農業、鉱業、水産業、サービス業、運輸業

↔ **医療**、宗教、教育、研究

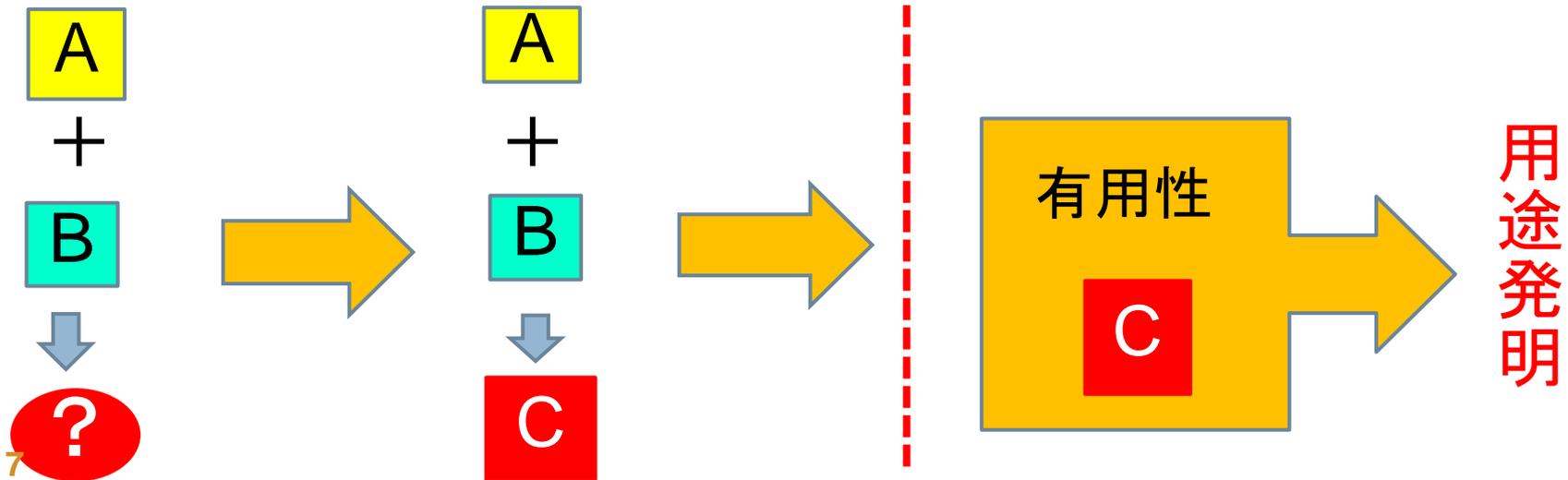
「産業上利用することができる発明」 に該当しないもの

1. 人間を**手術**、**医療**または**診断**する方法(医療≠産業)
医療行為(医師又は医師の指示を受けた者が行う行為)、
医師の「判断」が必要な場合⇔機器が判断する場合はOK
2. その他の**業として**利用できない発明
 - ・個人的にのみ利用される発明(喫煙方法など)
 - ・学術的、実験的にのみ利用される発明
3. **未完成**発明
 - ・明らかに実施できない発明
 - ・目的を達成するための手段が不明確(アイデア発明)
 - ・実験的な**裏付け**を欠くもの(特に、化学的、生物学的分野)

産業上利用できる発明とは



§ 29 柱書違反



判決紹介(1) 平成16年(行ケ)第188号 「回路のシミュレーション方法事件」(東京高裁平16.12.21)

＜発明の概要＞

LSI等の回路のシミュレーションのための連立方程式をBDF(後退差分公式)法によって解を求める発明。

＜判示事項＞

本願発明は自然法則を利用した技術的思想の創作でなく特許を受けることができない、とした審決を維持。

「・・・現実の回路の物理的特性は、非線形連立方程式に反映されるだけで、その解析には利用されないものであり、数学的な処理により解析が行われるにすぎない。」

判決紹介(2) 最高裁昭和39年(行ツ)第92号「原子力エネルギー発生装置事件」(最高裁昭44.1.28第三小法廷判決)

<発明の概要>

原子炉の基本原理:「**原子炉特許第1号**」

世界的な著名特許、日本以外は特許登録

発明者:イレーヌ・ジョリオ・キュリー

(ノーベル化学賞受賞者、キュリー夫人の長女)

<判示事項>

「産業上利用することができる発明」に該当しない。

「発明の技術内容がその分野における通常の知識経験を持つ者にとって反復実施できる程度にまで、具体化、客観化されていないものは、**技術的に未完成**で、工業的発明に当たらない。」

危険防止、安全面からの完成度についても言及。

特許を受けることができない発明 (不特許事由: 公序良俗違反)

公序良俗違反とは(§ 32)公開前は、§ 64-2

「**公の秩序、善良の風俗**」又は「**公衆の衛生**」を害するおそれがある発明

1. **公の秩序**(国家社会の一般的利益)

善良の風俗(社会一般の道德観念)を害する蓋然性が高い発明

- ・ 紙幣偽造機、泥棒を目的とした七つ道具等
- ・ **登録商標の無断使用、自社製品PR**(図面中に自社製品名など)
 - ・ 公開前の方式審査 ← 方式審査官

2. 公衆の衛生(国民の健康増進)を害する恐れのある発明

- ・ アヘン吸引器  たばこ用パイプ
- ・ 明らかな毒物  医薬品、食品などの毒性、副作用の問題
「抗癌剤」の場合、明らかに重篤な副作用があっても人命維持の利益は大きいので通常該当しない。

判決紹介(3) 昭和29年(行ナ)第30号「ビンゴゲーム装置事件」(東京高裁昭和31.12.15判決)無効審決取消請求

「公序良俗を害するおそれがある発明」の解釈に関する我国最初の判決であり(大正10年法)、現行法でも重要な解釈の指針

X1,2「犯罪行為、不正行為の具に供せられる遊戯装置」⇒特許無効審判請求

＜発明の概要＞

遊戯者は主催者から「カード」を購入。「ルーレット」盤に投球された「セルロイド」球が入った番号を主催者が次々に呼び上げ「カード」の番号が縦横斜めいずれかで5つ並ぶと「ビンゴ」で上がりとなる競技装置。

＜判示事項＞

- ①純然たる娯楽の用に供することを目的
- ②賭博行為その他の不正行為の用に供さないことも可能
- ③不正行為の用に供することが可能というだけでは秩序若しくは風俗を紊る恐れがあるものとする事はできない

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**

誰が発明者になれるのか

発明者 = 「**発明**」を完成した者

= 「**発明**」の創作行為に現実に加担した者

- 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、方向性設定** (**発明者1**)
- ③ 文献調査 (単なる補助者)
- ④ **実験計画、実験条件設定、条件修正** (**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(共同発明者)の認定

◎発明の成立段階と共同発明者の認定

(参考:東京地裁平成14年8月27日判決)

①着想の提供(課題の提供、課題解決の方向付け)

・・・提供した着想が新しい場合は発明者

機械、電気分野の場合(着想こそが重要)

②着想の具体化

・・・具体化が当業者にとって自明に属さない限りは
発明者

化学、医薬分野の場合(事前に予測が困難)

◎複数の者が共同して発明を完成したとき

⇒共同出願(共同出願人) § 38

冒認出願

冒認とは：（特許法にはない用語）

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 \longleftrightarrow **真の発明者**

・拒絶査定理由(§ 49-1-7)

「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき」

・無効理由(§ 123-1-6)

「その特許がその発明について特許を受ける権利を有していない者に対してされたとき」

・真の発明者・・・冒認特許権に対する「**移転請求権**」

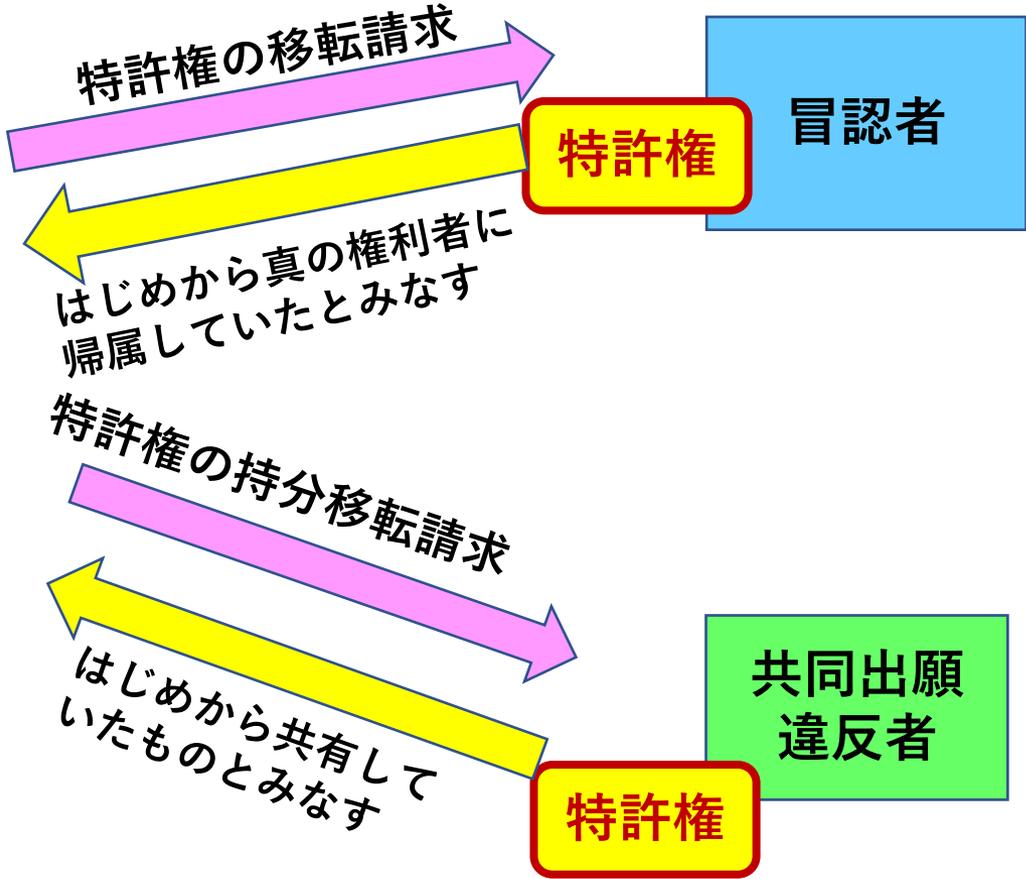
共同出願違反に対する「**取り戻し請求権**」

真の権利者による「移転請求権」

冒認出願

真の権利者

共同出願違反

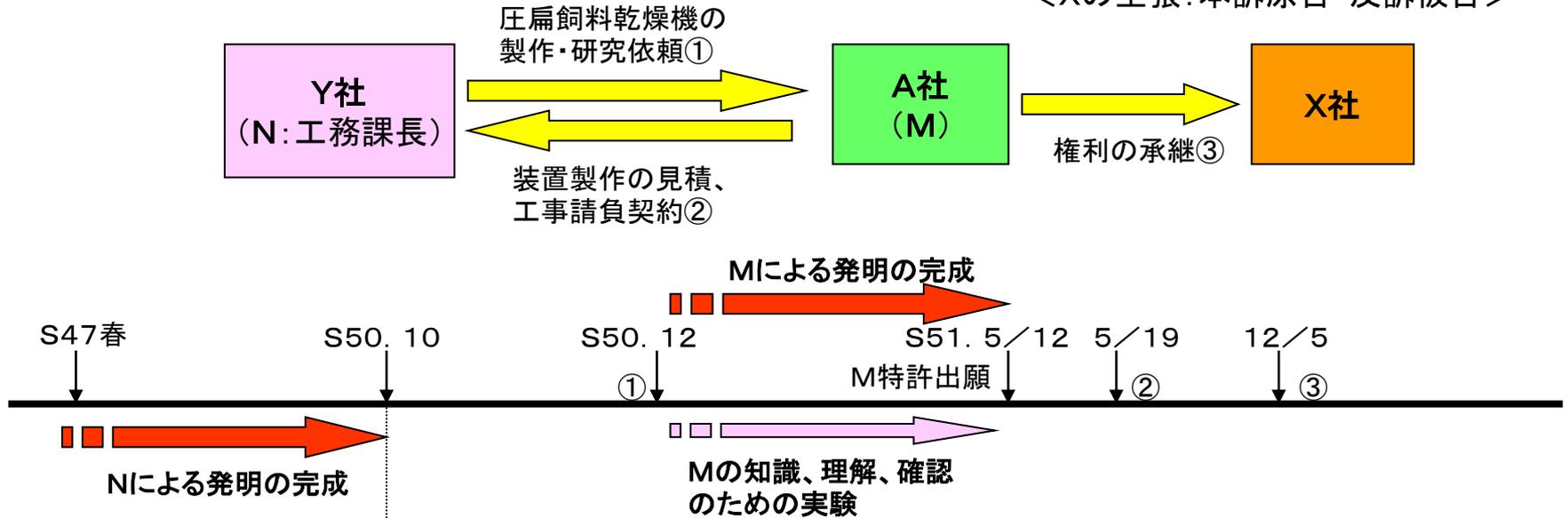


真の発明者(権利の帰属)の認定

判決紹介(4): 東京地裁昭和54年4月16日判決

「穀物の処理方法とその装置」発明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>

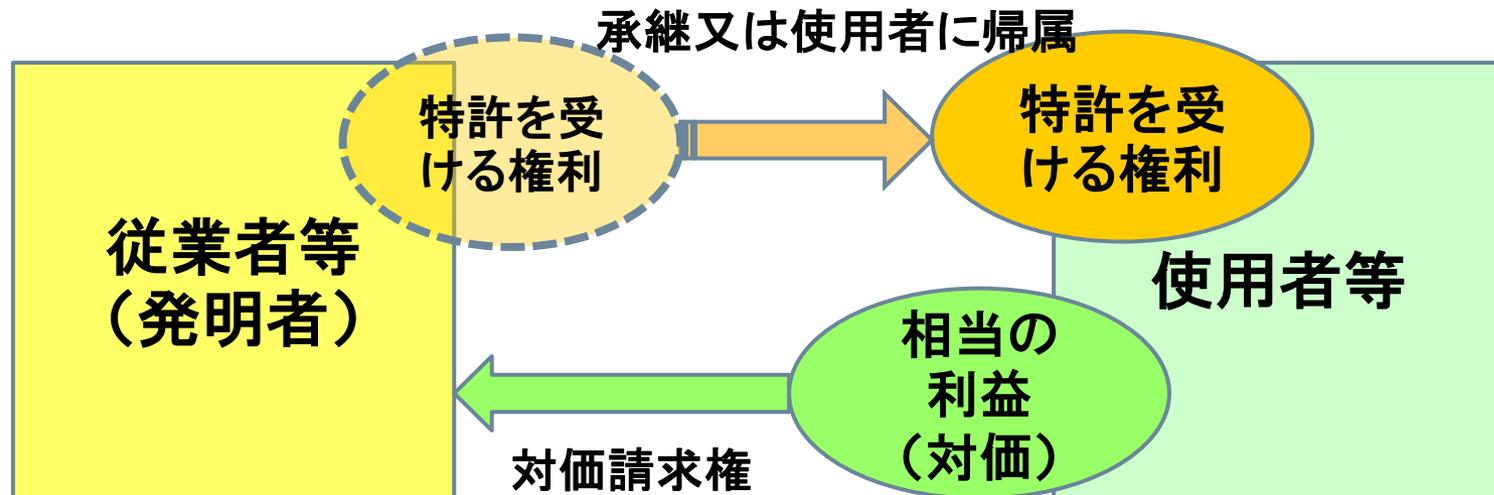


<Yの主張: 本訴被告・反訴原告>

職務発明

職務発明：（特許法第35条）

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、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



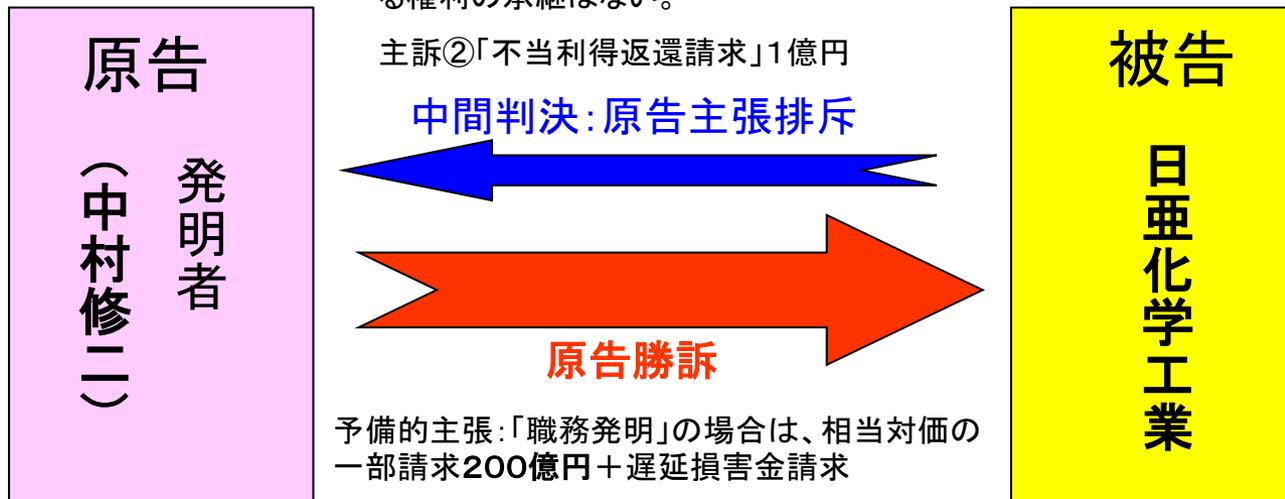
青色発光ダイオード事件

特許第2628404号(404特許)

判決紹介(5):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

事業化

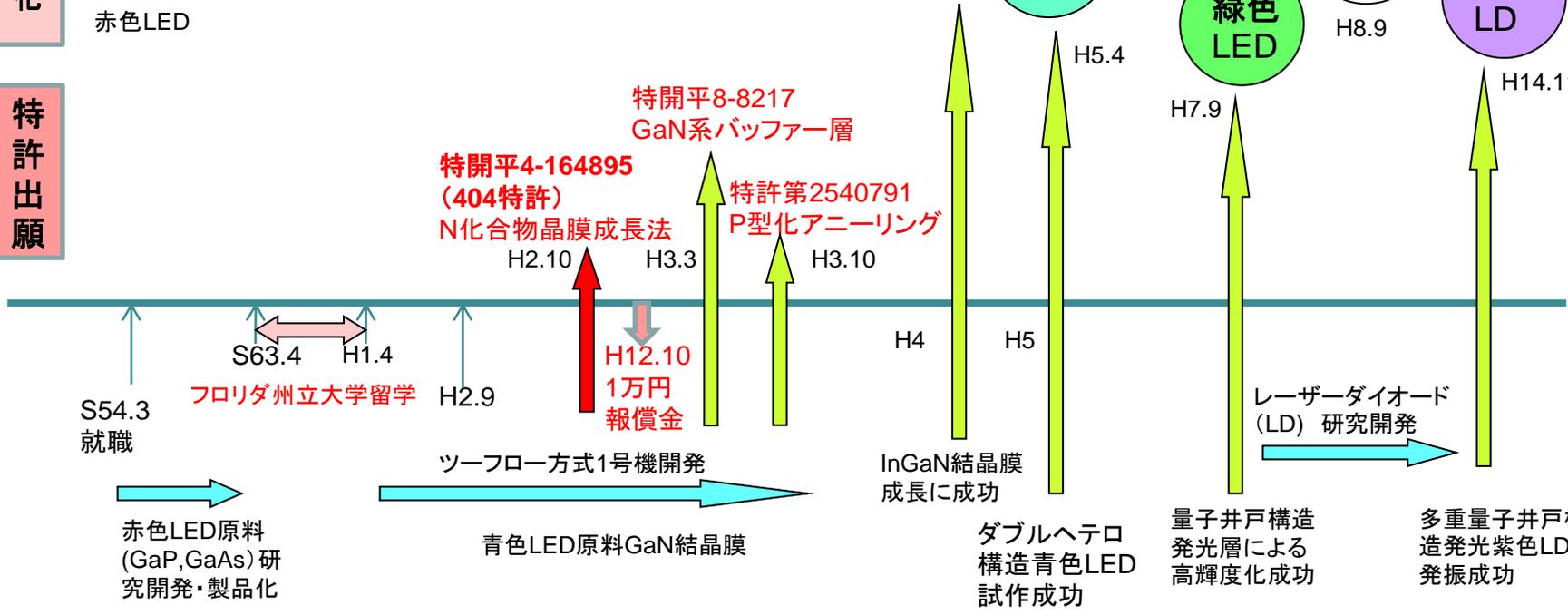
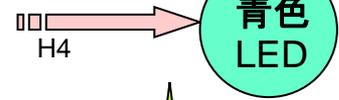
蛍光原料、蛍光体の製造販売



赤色LED

特許出願

GaN系半導体製造
ツーフロー1, 2号機



原告(中村氏)の功績と処遇

現在
カリフォルニア大教授

人工甘味料アスパラテーム事件

判決紹介(6):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

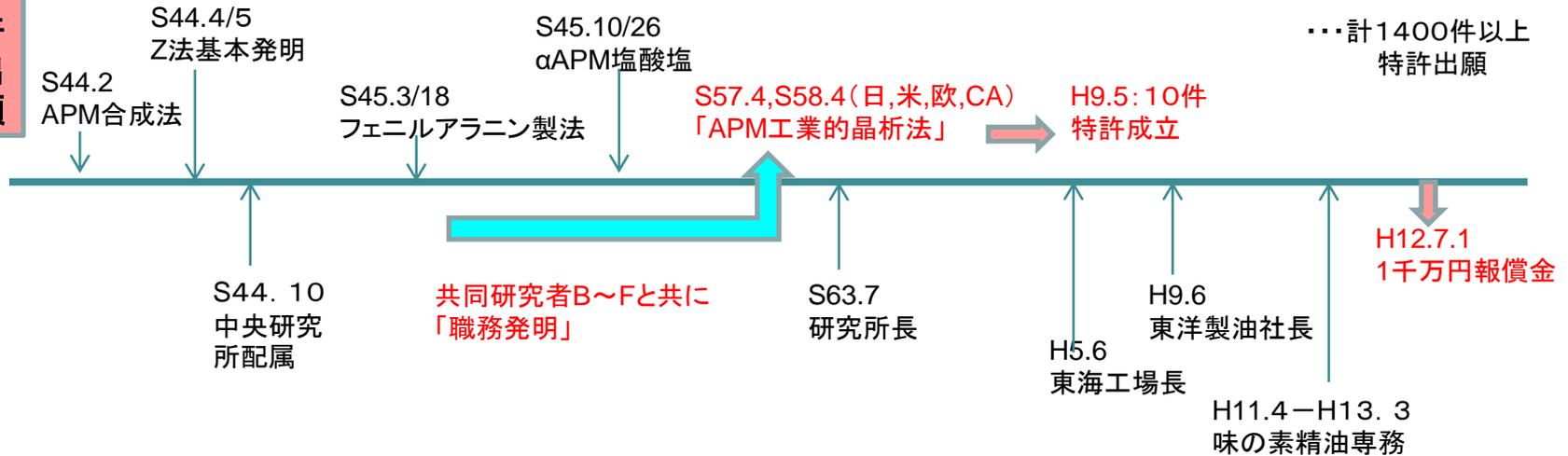
人工甘味料アスパラチーム事件(2)

APM
の
事業化



被告(味の素)のAPM事業化と特許

特許
出願



原告(成瀬氏)の功績と処遇

…給与、賞与、退職金総額
1億9800万円以上

今日のポイント

1. 特許庁が保護の対象とする「発明」
= **産業上利用できる発明**(有用な発明)
2. 発明者(自然人) = 「発明」を完成した者
複数の発明者 → **共同発明** → **共同出願**
3. 発明者 → **特許を受ける権利** = 財産権
→ **譲渡により「相当の利益(対価)」**
4. **冒認** ↔ **真の権利者**(「**移転請求権**」)
5. **職務発明**の帰属と報酬(**相当の対価**)