

## 発明者名誉権等の侵害を理由とした損害賠償請求を一部認容した原判決が取消された事例

知財高裁平成20年5月29日判決 平成19年(ネ)第10037号  
損害賠償請求控訴事件 原判決取消・請求棄却(確定)  
判例時報2018号146頁

生 駒 正 文\*\*

### 【要 旨】

甲企業と乙大学の共同研究契約に基づく研究を原告教授(X)が担当し、大学院生Aを雇って実験に従事させ、成果を報告書にまとめた。Xの退官後、Aは共同研究と同テーマの修士論文をXの後任教授(被告Y)の指導の下に研究し、その過程でできた「ガラス多孔体及びその製造法」の発明(本願発明)につき、Yが特許を受ける権利を譲渡した他の企業が発明者をYとして特許出願した。Yは、同研究につき文部科学省から助成金を受け、学術賞も取得した。Xは、自分が本願発明の発明者であるとして、発明者名誉権及び名誉感情を侵害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。原審は、Xを発明者と認め、請求を一部認容したが、控訴審は、Xの発明に対する関与の内容を詳細に認定した上で、Xは管理者として一般的な助言を与えただけにすぎないので発明者でないと判断し、原審判決を取り消し、請求を棄却した。

<参照条文>特許法2条1項, 29条1項柱書

### 【事 実】

甲社と乙国立大学は、平成10年5月より、「水熱ホットプレス法を用いたガラス粉碎材の低温での固化技術、及び粉碎材の土壌改良材への転換技術を開発し、環境に調和した廃ガラス粉碎材のリサイクル法の創成」を目指す共同研究を、同大学水熱化学実験所において始めた。研究期間は、平成11年3月31日までである。「水熱ホットプレス法」とは、同実験所が独自に開発した無機粉末を高水圧下で加熱し固化させる方法である。

乙大学では実験所の教授である原告(X)がこの研究を担当し、大学院生Aをアルバイトに雇用し、Xが実験の概要を説明して実験させ、定期的の実験結果の報告書を提出させた。Aは、最初、この分野の専門知識はなかったが、実験所の助教授(被告Y)の助言や研究の結果、Xと議論するまでに専門知識をつけた。Xは、水熱ホットプレス法で得られたガラス固化体の強度に満足できないので、DTA法による加熱実

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 大阪工業大学知的財産学部教授  
Masafumi IKOMA

験を指示した。しかし、YはDTA装置が損傷するおそれがあるため、白金坩堝で加熱することをAに提案した。Aは、平成10年11月に「熱水ホットプレス処理により、200℃、60MPa、2時間、含水量12Wt%で圧縮された青ガラスを105℃で5日間おいて前もって再加熱し、それを白金坩堝を用いて1時間750℃で再加熱したところ、ガラス固化体は発泡による多孔性の外観を呈した。」との第三報告書をXに提出し、Xはそれを甲社に送付した。Xはこのガラス固化体の多孔性について、密度、機械的強度、気孔の性質（開気孔・閉気孔）等の物性については一切の測定はせず、研究を打ち切り、平成11年3月に乙大学を退官した。

Aは、Xの同意を得て、修士論文の課題を「水熱ホットプレス法によるガラス廃棄物のリサイクル」に変更し、後任教授となったYの指導のもとに研究を継続した。

Yは、Aに対し、水熱ホットプレスする条件（水量、圧力、温度、時間等）や再加熱の温度条件等を変化させ、様々な種類の発泡体を作成し、それぞれの条件が発泡体の密度や機械的強度に及ぼす影響を明らかにするよう指導した。

Aは、様々な条件の測定値を明確にして、閉気孔と考えられる多孔性ガラス材料を合成し、作成した試料は、低い熱伝導率のため、断熱材として有用とする記載のある修士論文をまとめた。

Aは、Y及び実験所助手であるAの夫との共同研究として、国際学会で修士論文と同趣旨の発表をした。

Yは、乙大学が特許を受ける権利の承継を拒否したので、それを丙社に譲渡し、丙社は、平成13年9月17日に、発明の名称「ガラス多孔体及びその製造方法」（本願発明）、発明者をYとして特許出願した。また、平成14年に、Yは文部科学省に「廃棄ガラスビンの多孔質軽量板・断熱材へのリサイクル技術の開発」の開発課題

名で申請し、助成金9,400万円を得た。さらに、平成17年には、日本セラミックス協会から、水熱反応技術の新しい展開に関する研究につき、学術賞を受賞した。その推薦理由の一つに、「水熱技術のもと、多孔体作成技術の開発。水熱反応利用の廃棄ガラスビンのリサイクル技術の開発」があった。

Xは、Yが甲社及びXに無断で、自らを発明者として第三者に特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者に特許出願させたこと、当該発明が自己の研究成果であるかのように偽って文部科学省に助成金の交付申告をしたこと、及び学術賞を受賞するよう仕向けたことにより、Xの発明者名誉権、名誉権及び名誉感情を侵害したと主張して、XがYに対し、民法709条、710条の不法行為に基づく損害賠償請求として、1,000万円の支払を求めて東京地裁に訴を提起した。

原判決（東京地判平19.3.23最高裁HP）は、XがAに指示して作成させた報告書に記載されたガラス固化体の多孔化技術の本願発明は含み、本件多孔化技術を創作したのはXであるからXが本願発明の発明者であると認定し、本件出願の発明者名誉権侵害の不法行為につき70万円、助成金申請における虚偽記載による名誉感情を侵害した不法行為につき30万円の損害賠償を認容したが、学術賞については、損害賠償を棄却した。

Yが控訴したのが本件である。

## 【判 旨】

発明者の認定手法について、「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なものをいうと規定され（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（同法29条1項柱書き）、また、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ことができ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とされている（最高裁昭和52年10月13日第1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。」として、かかる観点から、本願発明の内容及びXの関与の程度を総合考慮して判断される。

そこで、第三報告書記載の本件多孔化技術と本願発明との対比について、「第三報告書記載の本件多孔化技術は、本件明細書の記載中の『本発明を実施するための好ましい水熱条件等』であるガラス粉末の種類、添加する水の量、成形する圧力・温度、成形するための加熱速度、冷却速度：低速度、発泡させる温度、発泡させる時間、発泡させるための加熱速度：低速度について、実験等により検証した知見を開示したものと評価することはできない。

確かに、第三報告書記載の本件多孔化技術と

本願発明とを対比すると、第三報告書記載の本件多孔化技術は、①本件請求項3ないし6を含むものではないが、②本件請求項1, 2を含んでいることが認められる（Yも、本件請求項2, 5, 6の発明が第三報告書に開示された技術情報と同一であることを争わない。）。

しかし、化学分野においては、ある特異な現象が確認されたとしても、そのことのみによって直ちに、当該技術的思想を当業者が実施できる程度に具体的・客観的なものとして利用できることを意味するものではないというべきであり、その再現性、効果の確認等の解明が必要な場合が生ずることに鑑みると、たとえ第三報告書記載の本件多孔化技術が本件請求項1, 2を含むものであったとしても、第三報告書において多孔性現象が確認された段階では、いまだ、当業者が実施できる程度の具体性、客観性をもった技術的思想を確認できる程度に至ったというべきではない。

したがって、XがAによる、第三報告書における本件多孔化技術の確認に対して、何らかの寄与・貢献があったからといって、そのことが、直ちに、Xが発明者であると認定する根拠となるものではない。」と判示し、Xが、Aによる、第三報告書における本件多孔化技術に寄与・貢献があったからといって、Xが発明者と認定することにはならない。

したがって、本願発明の発明者について、「本願発明は、Aが、白金坩堝を使用して750℃まで加熱した際に多孔性現象を発見したことが端緒となったこと、Aは、前記多孔性現象の効果及び有用性などを確認し、検証するために、Yの指導を受けながら、水熱ホットプレスをする条件等を変え、実験を重ねて、有用性に関する条件を見だし、その結果に基づいて、本件修士論文を作成したことが明らかである。

本願発明と前記1で認定した本件修士論文の内容とを対比すると、本件修士論文には本願発

明のすべての請求項について、その技術的思想の特徴的部分が含まれているので、遅くともAが本件修士論文を作成した時点において、当業者が反復実施して技術効果を挙げることができる程度に具体的・客観的な構成を得たものということができ、本願発明が完成したものということができる。……（中略）……XのAに対する指導、説明、指示等の具体的内容としては、①水熱化学の分野ないし水熱ホットプレス法について一般的な説明をし、本件共同研究において行うべき実験の手順を説明したこと、②DTA分析を指示したこと、③多孔性現象発見の後にSEM写真の撮影を指示したことであるが、①、②については、前記認定のとおり、本願発明とは直接な関係はなく、③についても一般的な指導にとどまる。そうすると、Xは本願発明に至るまでの過程において、Aから実験結果の報告を受けていたにとどまり、本願発明の有用性を見いだしたり、当業者が反復実施して技術効果を挙げることができる程度に具体的・客観的な構成を得ることに寄与したことはない。Xは、Aに対して、管理者として、一般的な助言・指導を与えたにすぎないので、本願発明の発明者であると認めることはできない。」として、Xは、Aに対して、管理者として、一般的な助言・指導を与えたにすぎないので、本願発明の発明者ではないと判断した。

以上の点から、Xの主張は理由がないから、損害額については判断するまでもない。また、Yが学術賞を受賞したことにより、Xの名誉感情を侵害したかについては、Yに不服がなく、判断の限りではない。

## 【研究】

### 1. はじめに

発明は技術的思想の創作であるから、誰れが真の発明者であるかを、客観的に決定するのに制度上の困難性を感じる（実務上も経験）。根

本的には、特許法の予定するとおり、真の発明者が認定されるような態勢が望ましい。企業内の研究所においても同様に起こるが、企業よりも独立性の強い大学の研究室においても、研究機構のピラミッド型組織の価値を否定することは出来ない。グローバリゼーションは、産業技術の競争をいやが上にも激化させる。そこには高い倫理性が要求されているが、今や常にそれぞれの人格の真摯な生き方と正当な権利行使が問われざるを得ない。

原審は、「ガラス多孔体及びその製造方法」の発明につき、Xが発明者であると認定した上で、原告の発明者名誉権、名誉権及び名誉感情の侵害を理由とした損害賠償請求を一部認めた。本件控訴審判決は、この原審を覆し、Xが本願発明の発明者であると認めることは出来ないとした。知財高裁は、従来の裁判例を踏襲して、発明者の認定判断の手法によっているが、実務上参考となると思われるので、ここに検討する。

## 2. 発明者の認定

### (1) 発明者の意義

特許法29条1項柱書は、「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」と規定し、特許を受けることができるのは発明者（とその承継人）である。このように特許発明は、特許権の権利主体に関して、発明者に特許を受ける権利を原始的に帰属させることを前提としている。これを発明者主義という。

発明者とは、真の発明をした自然人である。発明は事実行為であって法律行為ではない。したがって、発明者に行為能力や責任能力があることは必要なく、また、代理人による発明もありえない。特許法においては、法人著作を認める著作権法15条のような規定がないので、特許法の解釈から法人の発明能力を認めることはなく、自然人のみを予定している。特許法におい

ても、特許出願の際、願書に記載すべき事項として「発明者の氏名」と書き、「発明者の氏名又は名称」を想定しないことを明らかにしている（特36条1項2号）。実用新案権に関する裁判例では、「実用新案の登録を受けることができるのは考案という事実行為をしたものに限定」し、法人の発明能力を認めることはできないと判断されている<sup>1)</sup>。

なお、特許出願人が「発明者の氏名」欄に真の発明者でない者を記載したとしても、その者が発明者となるわけではなく、真の発明者が発明者である。

本件X・Yは、同一の大学の（同一分野の）研究所の所員である教授と助教授で、技術開発は共同して行われるべきと思われるところ、XはAを助手として雇用して研究したが、Aは研究を続けている内にXよりもYにその指導を求めるようになった。これはどういうことを意味するか。また、Xの助手のAの夫はYの指導を受けたというような事情が、本件の争いを生むきっかけになっているのかも知れない。

## (2) 発明者認定の判断手法

特許法は2条1項から、技術的な創作に実質的に参加した者と解されたり<sup>2)</sup>、また、発明が技術的思想の創作である以上、当然、技術的思想の特徴的な構成要素への関与が重要で、構成要素について特徴的とは、従来技術に比し、特に効果への寄与に対しての意味であると解されているが、化学系分野の発明などでは一般に着想を具体化した結果を予想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び難いことが説明されている<sup>3)</sup>。

発明者性が問題とされた裁判例においても、技術的思想の創作である特徴的な部分に参加することは、物の発明の場合、具体的着想を示すことなく、単に基本的な課題とアイデアのみを提供した者は考案者でもないとした<sup>4)</sup>。化学分野については、着想を具体化した結果を事前に

予測することが容易とはいえず、具体的な実験することによって、初めて一定の有用性を有する組合せを特定することができ<sup>5)</sup>、また、製造方法の場合、従来からあった技術的課題の着想を前提にして、その解決方法を実現できる条件設定を見いだすために実験を行い、その成果を挙げたところに意義があるということができ、本件実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきであるとしている<sup>6)</sup>。さらに、共同発明に関して、発明の特徴5点のうち、2点は公知技術であるとされたが、それらを結合して初めて本件発明の課題を解決する以上、この結合を着想した者の共同発明性が肯定されている<sup>7)</sup>。

本判決は、「発明者とは、自然法則を利用した高度な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。」とし、また「複数の者が発明に関与するためには、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、一体化・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」と説示した上、XはAに対し管理者として一般的な助言、指導を与えたにすぎないと認定判断した。したがって、ここで問題となるのは、発明成立過程において、いかなる技術的思想の着想及びその具体化とに加わると同時に、発明の構成要素のうちの重要な内容部分(特徴部分)に関与したか否かという形で発明者を認定することができる。本判決も、Xの関与が本件発明の技術的思想の特徴部分の創作といえるか否かによっている。かかる観点に立てば以下(3)のように考えることができる。

## (3) 本願発明の技術的思想の特徴部分と検討

原判決では、XがAに対する指示・説明等として作成させた第三報告書に記載されたガラス固化体の多孔化技術（本件多孔化技術）を本願

発明は含み、本件多孔化技術を創作関与したのがXであるから、Xが本願発明の発明者であると認定した。しかし、これに対して、本判決では、化学分野においては特異な現象が確認されても直ちに当該技術的思想を当業者が実施できる程度に具体的・客観的なものとして利用できることを意味するものではないとしている。XがAによる第三報告書における本件多孔化技術の確認に対して、何らかの寄与・貢献があったからといって、そのことが、直ちに、Xが発明者であると認定する根拠となるものではなく、かつ本願発明の「浮水性」「閉気孔」という課題及び解決方法が確認されていない。このように本判決では、従来の化学分野における裁判例を踏襲して、「当該技術的思想を当業者が実施できる程度に具体的・客観的に利用」を分析して、同様の認定手法によっている。妥当な判断と思われる。

本願発明は、Aが（Yの示唆する）白金坩堝を使用して750℃まで加熱した際に多孔性現象を発見したことが端緒となった。Aは前記多孔性現象の効果及び有用性などを確認し、検証するために、Yの指導を受けながら、水熱ホットプレスをする条件等を変え、実験を重ねて、有用性に関する条件を見出し、その結果に基づいて、本件修士論文を作成したことが明らかであ

る。

したがって、本願発明の発明者はYと本願発明完成のための実験を行ったAであり、XがAに対して指導、説明、指示等の具体的内容のうち、一般的な指導の外は本願発明と直接関係がない。XはAに対し管理者として一般的な助言・指導を与えたにすぎない。発明者ではない。

しかし、具体的事例において発明者を認定することは容易でない。

#### 注 記

- 1) 「ゴム製浮袋事件」東京地裁昭和30年3月16日判決下民集6巻3号479頁
- 2) 仙元隆一郎『特許法講義〔第4版〕』135頁悠々社2003年
- 3) 影山光太郎「発明者の認定と収益への特許発明の寄与」知財管理56巻6号835頁～837頁参照
- 4) 「自動ボイルエビの成型装置事件」東京高裁平成3年12月24日判決・判例時報1417号113頁
- 5) 「洗浄処理剤事件」東京地裁平成18年1月31日判決・判例時報1929号99頁
- 6) 「細粒核及びその製造方法事件」東京高裁平成15年8月26日判決平成14(ネ)5077・最高裁HP
- 7) 「ローラチェン用トッププレート事件」大阪高裁平成13年5月10日判決平成11(ワ)9226・最高裁HP

(原稿受領日 2009年7月1日)