

令和5年（行ケ）10078号判決にみる発明者認定基準の企業実務分析

本レポートでは、知的財産高等裁判所が令和7年4月24日に言い渡した令和5年（行ケ）第10078号判決（特許「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オーディオシステム、及びプログラム」事件）を通じて、発明者認定の法的基準を整理し、企業実務への示唆を分析する^①。本件は、特許出願人（被告）と試作機製作を受託した企業（原告）との間で、どちらが当該発明の「真の発明者」かが争点となり、発明の着想と具体化における貢献度合いが精査されたケースである。本判決で示された発明者認定の判断枠組みを概観し、判決中で参照・採用された他の裁判例（例：歯列矯正ブラケット事件、多孔質複合体事件）との比較を行う。さらに、企業が技術開発や試作を外部に委託する場合の留意点（特許出願のタイミングや契約での発明の帰属明確化）を検討し、本件のような紛争を未然に防ぐための知財管理上の指針を提言する。

判決における発明者認定の判断枠組み

本件知財高裁判決では、「発明者とは、当該発明における技術的思想の創作、とりわけ従前の技術的課題の解決手段に係る**発明の特徴的部分の完成に現実に関与した者**、すなわち当該発明の特徴的部分を当業者が実施す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する創作活動に関与した者」であると定義された^②^③。言い換えれば、発明の**本質的な技術的特徴部分**を発案・具体化する創作行為に携わった人物だけが「真の発明者」と認められる。また本件では、まず特許請求の範囲に基づき発明の「特徴的部分」（従来技術にはない課題解決手段）がどこかを特定し、その完成過程への各人の関与を詳細に検討するアプローチが取られた^④^⑤。その結果、原告（試作委託先企業の代表取締役）は**本件発明の特徴的部分を具体的に構成したとはいえず**、発明者（共同発明者）ではないと判断された^⑥。一方、本件特許公報に発明者として記載されていた被告会社側のAらこそが発明者であると認定され、原告の主張（自分たちこそ実用化により発明を完成させたとの主張）は退けられている^⑦^⑧。

この判断枠組みにおいて重要なのは、「着想（発明のアイデア）の提供」と「着想の具体化」の双方への**創作的寄与の有無**である。判決は、単なるアイデア提供者や単なる実施補助者は発明者には該当しないことを前提としている。特許法上、「発明者」は法律の定義がなく判例上の解釈に委ねられているが、一般に**技術的思想の創作行為に現実に加担した者のみが発明者**とされる^⑨。例えば、発明の過程において単に一般的な指示を与えただけの管理者や、指示に従って実験等の補助をただけの者、資金や設備を提供しただけの後援者などは「技術的思想の創作」に関与したとはいえず、発明者には含まれない^⑩。本件判決でも、発明の完成に至る創作的寄与があったか否かを厳密に検討し、原告による貢献は「実用に耐える試作機の製作」という改良・具現化ではあるものの、**特許請求の範囲に記載された発明の特徴的部分そのものを創作したとは認められない**との結論に至っている^⑪。

歯列矯正ブラケット事件・多孔質複合体事件との比較

本判決の法的判断は、過去の判例で示された発明者認定基準を踏襲・発展させたものである。特に判決理由中で**多孔質複合体事件**（知財高裁平成27年3月25日判決、平成25年（ネ）第10100号）などが示した基準が採用されており^⑫、発明の「特徴的部分」への関与という観点から発明者性を判断している点で共通する^⑬。多孔質複合体事件では、共同研究先の研究者が特許発明の共同発明者に該当するかが争点となり、裁判所は発明の特徴的部分（課題解決手段）を特定した上で、その具体化過程において当該研究者が**一体的・連続的な協力関係の下に重要な貢献**をしたか否かを検討する基準を示した^⑭。同事件では、「発明者とは当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度に具体的・客観的に構成する創作活動に関与した者」であり、共同発明者と認められるためには他の発明者との継続的協力の中でその特徴的部分の完成に重要な寄与

をしたことが必要とされた¹⁴。その結果、大学との共同研究において新材料の着想を提供し実験を指導した都産技研の研究者Aが共同発明者にあたると判断されている¹⁵¹⁴。これは、本件（超音波スピーカ事件）における原告とは対照的に、**着想段階から具体化段階まで発明の核心部分に寄与した人物**は発明者として認められることを示す例と言える。

一方、**歯列矯正ブラケット事件**（知財高裁平成28年2月24日判決、平成26年（行ケ）第10275号）も発明者認定が争点となった代表的事例である。当該事件では、日本企業X社（原告）が米国企業Y社（被告）の特許について、発明者の冒認（真の発明者でない者による出願）を主張して無効審判を請求したが、裁判所はY社側の発明者認定を支持し原告の請求を棄却している¹⁶¹⁷。判決理由では、発明者認定の一般論として本件と同様に「発明の特徴的部分の完成に現実に関与したこと」が必要と明示され、加えて**着想と具体化の連続性**についても言及された¹⁸。具体的には、ある着想提供者がその着想を自ら具体化せずに公表し、その後別人が独立に具体化した場合には、両者の間に一体的・連続的な協力関係がないため着想提供者は共同発明者とはならないとの考え方が示されている¹⁹。歯列矯正ブラケット事件では、日本の開発者Bが提案したブラケット構造のアイデアをもとに、米国側の技術者Aが改良・設計に関与し両者が協働して発明を完成させた経緯があったと認定され、Aも共同発明者と認められたと考えられる²⁰²¹。このように、**発明の核心部分に対する貢献と当事者間の協働の継続性**が認められるか否かが、各事件で発明者性の判断を分けるポイントとなっている。結果的に、ブラケット事件・多孔質複合体事件とも「技術的課題の解決手段たる特徴的部分」に着目した基準を示しており、本件判決もそれら先行判例と同旨の基準に則って原告を発明者と認めない結論を導いている¹²¹¹。判例の積み重ねにより、発明者認定の判断枠組みは「特徴的部分＋創作関与＋継続的協力」がキーワードであると整理できる。

技術開発・試作外部委託時の留意点

企業が自社の技術開発や試作品製作を外部の企業・研究者に委託する場合、本件のような発明者を巡る紛争を避けるためにいくつかのポイントに留意すべきである。

- ・**特許出願のタイミング**： 自社で着想を得た発明については、できる限り**外部へ詳細を開示・委託する前に特許出願を済ませておく**ことが望ましい²²。本件でも、被告企業が試作機製作を原告に依頼する前に発明の特許出願を行っていたら、原告が発明者性を主張する余地は生じなかったと指摘されている²³。実際、本件では試作機の納品（平成27年11月）から約2年後の平成29年10月ようやく特許出願がなされており、このタイムラグが紛争の一因となった⁸。したがって、アイデア段階での早期出願や仮出願を活用し、第三者への委託前に発明の権利化手続きを開始することがリスク低減につながる²²。万一、外部委託中に発明の改良点が見つかった場合でも、自社または共同で速やかに追加出願することで、他者に先を越されたり権利帰属でもめたりする事態を防げる。
- ・**契約における発明の帰属明確化**： 外部への開発委託契約を締結する際には、**発明の権利帰属や発明者の取扱いを明確に定めておく**ことが極めて重要である²²。契約書中に、委託業務の過程で生じた技術的成果や改良発明について、それが誰の発明とみなされ権利帰属をどうするかを詳細に規定しておくべきである²²。例えば、「委託業務の遂行中に生まれた発明は全て依頼者（発注企業）に帰属する」旨や、必要に応じて**発明者としての名義を含めた取扱い**（発明者として特許出願に参加する場合・しない場合等）を取り決める条項を設けておくことよい。もっとも、特許法上発明者としての地位そのものは契約で放棄させることはできない点に留意が必要だが、少なくとも発明の権利（特許を受ける権利）は事前の契約で譲渡・承継させることが可能である。契約で発明の帰属を明確化し、発明者の扱いについて共通認識を持っておけば、後になって「自分が発明者だ」「権利は自分にもある」と主張されるリスクを大幅に減らすことができる。実際本件のコメントでも、試作委託時に契約で発明の帰属を定め、試作中に生じた改良点等をどちらの発明として扱うか明記しておけば、発明者認定や権利帰属に関する紛争を未然に防止できると指摘されている²²。

紛争予防のための知財管理実務上の指針

上記の留意点を踏まえ、企業が発明者帰属トラブルを防ぐために講ずべき知財管理上の実務指針をまとめる。

- ・**正確な発明者の把握と記録:** 社内外のプロジェクトで発明が生まれた際には、どの技術者が発明のどの部分に貢献したかを丁寧にヒアリング・記録し、**真の発明者を正しく特定する**プロセスを設けるべきである。発明届出書や発明ノートに貢献の内容・程度を記載させ、社内の知財担当者や特許出願代理人が発明者の適切性をチェックする仕組みが望ましい²⁴²⁵。発明者の過不足があるまま出願すると、後日の無効リスクを孕むため注意が必要である。特許法上、発明者に無断で出願された「冒認出願」や、本来共同発明であるのに一部の発明者だけでなされた「共同出願違反」の出願は無効理由となりうる（特許法123条1項2号、同6号）¹。実務上も、**発明者を正しく記載しないと特許を受ける権利の承継漏れが発生し、当該発明の権利は漏れた発明者と会社の共有状態となってしまうため、共同で出願しなければならない**²⁶。発明者の誤認は特許の無効リスクや権利帰属の混乱につながることを社内に周知し、適切な発明者選定を徹底すべきである。
- ・**知財契約と発明報酬制度の整備:** 外部との共同研究契約・委託契約のみならず、**社員や共同研究者との間でも知的財産に関する契約やルールを整備**することが大切である。社員が職務発明を行った場合の取り扱いや報奨（特許法35条に基づく発明報酬制度）について明確に定め、発明者としての名誉や相応の対価を与えることで、後から発明者漏れを指摘されたり不満が噴出したりするリスクを下げることができる。また、共同研究先とは予め発明の権利帰属について合意書を交わし、発明ごとにどちらが出願主体となるか、共同出願の場合の取り決め、発明者の表示順序なども取り決めておくが良い。これら契約・制度によって、**誰がどの発明の権利を取得し発明者となるかを透明化**しておけば、紛争の芽を事前に摘むことが可能となる。
- ・**早期の権利化と発明のクローズ管理:** 新規技術の試作や外部提供を行う際には、前述のとおり可能な限り早期に特許出願等で権利化を図ることが望ましい。また、出願前の発明情報の開示には慎重を期し、必要最小限の情報共有に留める、あるいは秘密保持契約(NDA)を締結して情報漏洩や第三者による不正出願を防止することも基本である。仮に外部との協力中に共同発明が生じそうな場合には、都度その発明のクローズ（権利化するか公開せず秘匿するか等）の判断を行い、**放置しないことが重要**だ。本件では、原告が試作中に行った改良点について自社で特許出願していれば被告の特許成立を阻止できた可能性も指摘されており²³、お互いにアイデアや改良点を出し合う協力関係下では迅速に権利化対応することが求められる。発明のクローズド管理とタイムリーな出願戦略は、発明者の貢献に見合った権利を各当事者が確保し、公正感を保つ上でも有効であろう。

以上のような施策を講じることで、企業は「誰が真の発明者か」を巡る無用なトラブルを回避し、安心して技術開発パートナーと協働できる環境を整備できる。本件判決は、発明者認定基準を改めて明確化するとともに、企業実務に**早期出願の重要性と契約による権利・発明者関係の事前整理**という教訓を示した²²²³。企業の知財担当者はこの教訓を活かし、発明の創出から権利化までのプロセスで適切な管理を行うことで、将来的な知財紛争の予防と自社の発明成果の確実な保護を実現すべきである。

Sources:

- ・知的財産高等裁判所 令和5年（行ケ）第10078号 判決（2025年4月24日）判決文²⁶
- ・創英国際特許法律事務所 判決ダイジェスト 解説³⁸²³
- ・ユニアス国際特許事務所 判例研究 解説²⁷²²
- ・知財高裁判例（鹵列矯正ブラケット事件・多孔質複合体事件）¹⁴¹⁹
- ・知財実務解説記事（発明者認定基準に関するnote記事）¹⁰²⁶

1 2 4 6 R05_gyouke_10078.pdf

file:///file-9eW5jTua6GPbAFvrahzXqf

3 5 7 8 23 特許 令和5年（行ケ）第10078号「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オーディオシステム、及

<https://www.soei.com/>

%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%88%E8%A1%8C%E3%82%B1%EF%BC%89

9 10 19 24 25 26 「発明者」になる人／ならない人 | 発明者の認定基準 | 笹竜胆

https://note.com/sasarindo_ip/n/n8f9699fbac46

11 12 13 22 27 令和5年（行ケ）第10078号「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オーディオシステム、及びプログラム」事件 | 判例研究 | ユニウス国際特許事務所

https://unius-pa.com/decision_cancellation/10486/

14 15 特許請求の範囲に記載された文言を明細書の記載を参酌して限定解釈し、侵害を否定した事例

<https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/ffa1ed15dd113fba7bce5a4e49051045.pdf>

16 17 裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所 - Intellectual Property High Courts

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4311

18 20 21 ip.courts.go.jp

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/085783_hanrei.pdf