

判決年月日	平成28年7月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成27年（行ケ）第10191号		
○ 原告の従業員が「半導体装置および液晶モジュール」と称する発明の共同発明者に該当するとして、共同出願違反を否定した審決の判断には誤りがあるとされた事例			

（関連条文）特許法38条

（関連する権利番号等）特許第4550080号

判 決 要 旨

- 1 被告は、発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする特許（以下「本件特許」という。）を有しているところ、原告は、本件特許が特許法38条（共同出願）に違反するなど主張して、本件特許を無効にする審判を請求した。
本件は、特許庁が請求不成立の審決（以下「本件審決」という。）をしたことから、原告が本件審決の取消しを求めた事案である。
- 2 本判決は、要旨次のとおり判示し、原告の従業員が本件特許に係る発明（以下「本件発明」という。）の共同発明者であると認められるから、共同出願違反に関する本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。
 - (1) 特許法2条1項は、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と規定しているところ、特許制度の趣旨に照らすと、その技術内容は、当該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ていなければならないものと解するのが相当である（最高裁判所昭和49年（行ツ）第107号同52年10月13日第一小法廷判決・民集第31巻6号805頁）。そして、発明者となるためには、もとより一人の者が全ての過程に関与することを要するものではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、上記発明の意義に鑑みれば、共同発明者となるためには、当該発明に係る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解するのが相当である。
 - (2) バリア層のクロム含有率を従来品の7重量%ではなく20重量%とした構成（以下「本件構成」という。）は、本件発明の技術的特徴そのものであると認められるところ、原告の従業員は、平成12年頃には既にクロム含有率を7重量%から20重量%にすればマイグレーション性が向上する可能性を社内で指摘し、平成13年5月頃にはバリア層におけるクロム含有率を上げるとマイグレーションの発生を抑えることができるという着想（以下「本件着想」という。）に想到した上、本件構成によりバリア層の溶出によるマイグレーションを抑制することができるという実験結果を得て、これを社内に報告し、さらに平成15年1月頃、被告の従業員から緊急に打合せをしたい旨連絡を受けたため、同日午後8時から11時ころまで、その他原告の従業員とともに、被告の従業員と京都駅付近における打合せ（以下「京都会議」という。）におい

て本件着想のみならず、本件構成まで被告の従業員に提案したことが認められる。そして、被告の従業員は、原告の従業員が提案した本件着想に基づき本件構成の耐マイグレーション効果を確認するとともに、当該効果に関するクロム含有率の臨界的意義を調査することとし、最終的に本件発明に係るクロム含有率の上限値を50重量%及び下限値を15重量%にそれぞれ特定したことが認められる。

- (3) 上記認定事実を踏まえると、原告の従業員は、被告の従業員に対し、本件着想に基づく本件構成を提示しているのであるから、被告の従業員が本件発明の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重要な貢献をしたことは明らかである。これに対し、被告の従業員は、上記認定事実のとおり、本件発明に係るバリア層のクロム含有率の上限値及び下限値を特定するという貢献をしているものの、京都会議の前には、上記マイグレーションの発生の原因と対策を検討するに当たり、バリア層のクロム含有率には一切着目していなかったものと認められ、かえって原因が不明であるとして原告の従業員にその対策を求めて京都会議を開催して、原告の従業員から本件発明の課題を解決するための着想のみならず、本件構成という具体的な解決手段まで示されたのであるから、原告の従業員が本件発明の共同発明者であることを否定することはできないというべきである。