



# Yamauchi Patent News

2024年 秋号

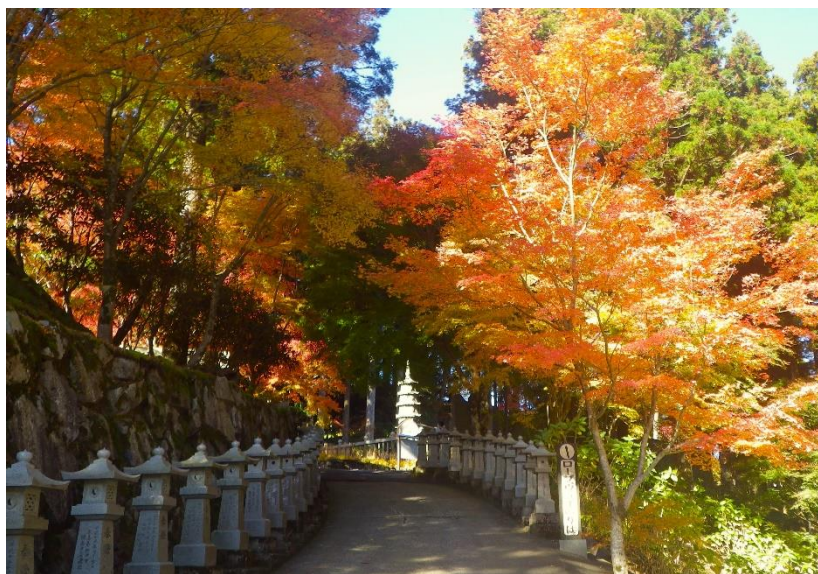
VOL. 90

## ////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

1. 共同開発契約
2. AIは発明者になれるか？



## 雲辺寺(うんぺんじ)の紅葉



雲辺寺(第六十六番札所)は阿讃山脈の雲辺寺山(標高927m)の山頂近くに  
あります。  
四国霊場中最も標高の高いお寺なので、四国高野とも呼ばれています。  
眺望が素晴らしいので、雲の近くにきた気分になれるお気に入りの場所です。

(2023年11月 撮影 山内 康伸)



3. 設備、組織、人員	開発技術者を派遣するなら、身分をどう扱うか 開発技術者を受入れるなら、指導料の有無や就業規則の適用をどうするか 研究設備を利用できる範囲と費用の負担
4. 成果物の帰属等について	成果物（特許等）の帰属先や持分割合 特許出願の取扱い
5. 秘密保持条項	両当事者が技術情報等を提供したり受取ったときの 取り決め 違反があった場合の処置
6. 開発終了後のビジネス	共同開発品のビジネス展開、利益の分配の取り決め

(2) 冒頭で述べましたように、「仲違い」は成果物の帰属と開発終了後のビジネスの場面で生じることが多く。その原因は契約書中に取り決めが無い、あるいは充分に取り決めを規定していなかったことにあるようです。

以下では、共同開発を民間企業同士で行った場合を取りあげます。

#### 4. 成果物の帰属関係が問題になるとき

##### (1) 単独出願と共同出願

上記表の4. に示す共同開発中に得られた技術的成果は、A社単独で完成したものはA社の単独出願、A・B両社で完成したものはA・B共同特許出願とするのが普通です。

##### (2) 単独出願したときに生じる問題

共同開発の一方が単独開発に値すると考え単独で特許出願しますと、これが紛争になることがあります。

よくあるのは、共同開発の一方A社が単独名義で特許出願し出願公開されたところ、B社技術者が公開公報で出願事実を知り、自分も関与したと主張することがあるからです。

このようなケースについては、実務上および契約上の以下の対策が求められます。

#### 実務的な予防策（その1）

研究ノートをこまめに作成しておき、発明者確定の資料を作っておきます。

単独出願する際は事前通告をしておき、合意を得ておきます。

#### 契約で対応できる予防策（その2）

現実には共同開発となったり単独開発となる可能性の高いパターンは、予め共有または単独と決めておきます。

- A B 両社技術者が同一施設で活動した場合は共有とする
- A 社データに基づいて B 社技術者が完成した成果は共有とする
- 完成品は A 社単独、部品や素材は B 社単独など
- 単独出願する場合の事前通告の義務付け

### (3) 発明者の認定

上記の単独あるいは共有と判断するのに、その前提として誰が発明者かを確定する基準が必要になります。これには、過去の裁判例が参考になります。

最初に参考にすべきは、実質的に創作に貢献があった者が発明者となるという原則です（東京高裁 H15. 3. 25 判決）。この判決では、着想を持つこと自体が発明の実現において、大きな地位を占めると判断されています。

また、実験に携わって創作的に条件を見出した者も発明者に当たるとの判断もあります（東京高裁 H15. 8. 26 判決）。

## 5. ビジネス展開（ビジネスで成功させるには）

### (1) 特許法上の共有規定

共同開発の成果物は共同特許にすることが多く、共同特許を取得することで第三者に対する競争力を持つことが可能となります。ただし、見落としがちなのが、共同開発者間の関係です。

特許法 73 条には、特許を共有する場合の規定がおかれています。発明の実施に関しては、「他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる」と定められており、自由実施が原則になっています。しかし、この規定の読み落としは重大な影響を及ぼします。

### (2) 共有者間における実施能力の違い

共同開発に多い一方が部品・材料メーカー、他方が完成品メーカーとなる例で説明します。

下表に示すように、完成品メーカーは全体装置を製造販売できるほか、部材・材料も内作または外注で購入できます。

しかし、部品・材料メーカーは全体装置の製造販売能力がない点で不利となります。

	完成品メーカー	部品・材料メーカー
全体装置の製造・販売	○	×

### (3) 各共有者のビジネス上の本音

そして、完成品メーカーおよび部品・材料メーカーの本音は以下のようです。



#### (1) 特許庁の判断と処分

特許庁は、AIは発明者たりえないという判断をしています。

そこで、特許庁長官は、出願人に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じました。しかし、出願人は補正をしなかったため、特許庁長官は本件出願を却下する処分をしました（特許184条の5第3項）。

出願人は出願却下処分に対する不服申立てとして審査請求（行政不服審査法に定める不服申立手段であり、特許法に定める出願審査請求ではありません）を請求しました。これに対し、特許庁は審査請求を棄却しました。

#### (2) 出願人・原告の主張

出願人・原告は、本件処分は違法であるとして、本件処分の取消しを求め、東京地方裁判所に提訴しました（本件訴訟は、審決に対する取消訴訟でないため、知財高裁ではなく、東京地裁へ出訴します）。

#### (3) 裁判所の判断

結論からいいますと、裁判所は、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限られるものと解すると判断しました。

裁判所は、我が国における「発明者という概念」を、知的財産基本法2条1項および特許法の各規定に基づき、発明者の表示に用いる氏名とは、「文字どおり、自然人の氏名をいうもの」と解釈したわけです。

また、特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合には、AI発明をしたAIまたはAI発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者またはこれを排他的に管理する者その他のAI発明に関係している者のうち、「いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。」とも指摘しています。

#### (4) 裁判所の興味ある付言

なお、裁判所は、「まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する。」と、判決理由中の「その他」として言及しています。

#### (5) 我々のとるべき対応

裁判所は一所懸命に法律の規定に根拠を求めたように感じられます。しかし、このような案件の対応は難しくありません。現在実現されているAIは完全に自律的に発明を完成させるまでの能力はなく、発明完成までのどこかに人間が関与している部分があるはずで、AIをツールとして利用して発明を完成させた人間を発明者として特許出願の願書に記載すればよいということになります。 以上