

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

一部の請求項について特許を受ける権利の共有持分を有することが確認された事例

[知的財産高等裁判所 平成27年3月25日判決 平成25年(ネ)第10100号]

1. 事件の概要

本件は、Y（被控訴人、原審被告）と共同研究をしていたX（控訴人、原審原告）が、Yのした特許出願について、特許を受ける権利を有することの確認等を求めた事件です。

原審では、Yの特許出願（以下、本件基礎出願）の全請求項（請求項の数は9）を訴訟の対象として、Xの請求は棄却されました。

控訴審において、Xは、本件基礎出願の請求項1～7についての主張を撤回したため、請求項8および9と、本件基礎出願に基づく優先権を主張した国際特許出願の請求項13および14に係る発明の共有持分の確認に限定されました。

控訴審は、これらの請求項に係る発明について、Xが特許を受ける権利の共有持分を有することを確認しました。

2. 発明の概要等

XとYは、訴外Zと共に、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで共同研究契約（以下、本件共同研究契約）を締結していました。本件共同研究契約には、研究成果の帰属について、X、Y、Zの研究担当者が単独で得た

研究成果は、それぞれX、Y、Zの単独所有とし、X、Y、Zの2以上の研究担当者が共同して得た研究成果は、当該研究担当者の所属する当事者の共有とすることが規定されていました。

Yは、平成23年7月4日、Yに所属する研究担当者B、C、Dおよび学生Sの4名を発明者として、次のような本件基礎出願をしました。

※ [請求項1～5] は省略。

[請求項6]

- (1) リン酸カルシウムの結晶懸濁液を得る結晶合成工程、
- (2) 可溶性コラーゲン溶液中のコラーゲンを線維化し、コラーゲン線維懸濁液を得る、コラーゲン線維化工程、
- (3) 前記コラーゲン線維懸濁液とリン酸カルシウム結晶懸濁液とを混合し、リン酸カルシウム結晶／コラーゲン線維混合懸濁液を得る、混合工程、
- (4) 前記リン酸カルシウム結晶／コラーゲン線維混合懸濁液を多孔体に成形する工程、及び
- (5) 前記多孔体に架橋密度を変化させた架橋処理を行うことにより、生体吸収性が1.5倍以上異なる

る第1の断片及び第2の断片を切り出すことのできる多孔質複合体を得る傾斜架橋工程、を含む、多孔質複合体の製造方法。

※ [請求項7] は省略。

[請求項8]

前記結晶合成工程(1)において、リン酸カルシウム結晶にビニル基を導入し、そして、前記傾斜架橋工程(5)における架橋が、放射線照射架橋であって、多孔体への放射線照射量を変化させることにより、生体吸収性が1.5倍以上異なる第1の断片及び第2の断片を切り出すことのできる多孔質複合体を作製する、請求項6に記載の多孔質複合体の製造方法。

[請求項9]

前記リン酸カルシウムが、水酸アパタイト、リン酸二水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム水和物、リン酸一水素カルシウム、リン酸一水素カルシウム水和物、リン酸八カルシウム、及びリン酸三カルシウムからなる群から選択される少なくとも1種のリン酸カルシウムである、請求項6～8のいずれか一項に記載の多孔質複合体の製造方法。

3. 争点

Xの研究担当者Aは、本件基礎出願の請求項8および9に係る発明(以下、本件基礎出願発明8及び9)の共同発明者か否か。

ア 本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分は何か(争点1)

イ 本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分の創作に対するAの関与の有無及び内容(争点2)

ウ Aは本件基礎出願発明8及び9の共同発明者といえるか(争点3)
その他の争点は説明を省略します。

4. 裁判所の判断

争点1：本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分について

本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分について、Xは、ビニル基導入・放射線照射にあると主張したのに対し、Yは、傾斜架橋にあると主張しました。

この点について、裁判所は、次のように判示しました。

「(ウ)そこで、本件基礎出願発明6ないし9は、骨組織の再生において、骨リモデリングにより早期に骨置換を起こすことができるだけでなく、荷重のかかる部位に使用することができる優れた機械的性質を有するリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体の製造方法を提供することを課題とする(【0008】)。

(エ)上記の課題を解決するために、本件基礎出願発明8及び9は、まず、請求項6記載の『……多孔質複合体を得る傾斜架橋工程』(以下『傾斜架橋工程』という。)を採用した上、請求項8記載の『前記結晶合成工程(1)において、リン酸カルシウム結晶にビニル基を導入

し、そして、前記傾斜架橋工程(5)における架橋が、放射線照射架橋であって、多孔体への放射線照射量を変化させる』ことにより、骨置換の誘導と機械的強度とを満足する人工骨用のリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体を製造することができるものである(【0011】)。

以上によると、本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分は、上記(ウ)の課題、すなわち、骨置換の誘導能と、荷重のかかる部位に使用することができる優れた機械的特性を有するリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体の製造方法を提供するという課題を解決する手段に求められるというべきである」

「(本件基礎出願明細書の記載によれば)骨置換の誘導能を有するという課題は、従来から周知の人工骨用素材である、リン酸カルシウム／コラーゲン複合体を用いることにより解決されるものと認められる」

「本件基礎出願明細書には、ビニル基導入・放射線照射によって、荷重のかかる部位に使用することができる優れた機械的特性を有するリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体が得られたことが記載されているものと認めることができる。

他方、証拠(甲2)を検討してみても、本件基礎出願明細書には、ビニル基導入・放射線照射によることなく、傾斜架橋のみで、荷重のかかる部位に使用することのできる優れた機械的性質を有するリン酸カルシウム／コラーゲン線維複合体が得られたことを示す記載はない。

そうすると、本件基礎出願発明8及び9の課題を解決した手段は、従来か

ら周知の人工骨用素材である、リン酸カルシウム／コラーゲン複合体に、ビニル基を導入し、放射線を照射したこと、すなわち、ビニル基導入・放射線照射であり、傾斜架橋は、同発明の課題解決手段とは認められない。

したがって、本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分は、控訴人の主張するとおり、ビニル基導入・放射線照射にあると認めるのが相当である」

争点2：本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分の創作に対するAの関与の有無及び内容について

Xは、本件の着想はAによるものであり、Aはその具体化にも関与していると主張し、Yはこれを争いました。この点について、裁判所は次のように判示しました。

「①Aは、平成21年2月ころ、本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分であるビニル基導入・放射線照射の着想を得て、……新しい研究テーマとして取り組む価値があるものと考えたこと(認定事実ウ)、②Aは、Bら本件共同研究の研究担当者も参加した平成21年6月2日の本件コラーゲン会議において本件着想を発表し……たが、本件共同研究第1期の研究内容としては、Aの提案は採用されなかったこと(同オ)、③Aは、……遅くとも平成22年3月ころまでに、ビニル基を導入したリン酸カルシウムとポリ乳酸の複合体に…… γ 線を照射したものは、曲げ弾性率が高いこと、すなわち、歪みにくいという強度特性の効果が認められるという知見を得たこと(同カ、ク)、④そこで、Aは、コラーゲン人工骨においても同様に機械的強度

が高められるであろうと予想し、同年4月23日、本件共同研究第2期の研究内容として、本件着想をコラーゲン人工骨において具体化することを被控訴人の研究担当者らに提案し、採用され、放射線照射量の最適値を得るための実験をすることになったこと（同ケ）、⑤Aは、……放射線照射量の最適値を得るために必要な作業や実験をSに手伝わせることにしたこと（同コ）、⑥Sは、平成22年10月17日、AとCに対し、ビニル基を導入したリン酸カルシウム／コラーゲン複合体に50kGyのγ線を照射すると、ビニル基を導入していないもの比べて著しく強度が向上した旨の報告をしたこと（同サ）、⑦Sは、実験条件をめぐってA及びCと意見交換をしながら実験を進めたこと（同シ）、⑧Sは、平成23年1月11日、AとCに対し、電子線を用いることで母材の劣化効果が抑えられたが、それ以上に界面強化効果が現れなかったこと、また、50 kGy以上の照射は母材劣化が著しく強度が低下したことについて報告をし、意見交換をしたこと（同ス）、その後、AとCが中心となって、共同発明を前提とした特許出願の準備が進められたこと（同スないソ）、以上の事実が認められる。

そして、これらの事実を照らしてみれば、本件着想はAによるものであり、その具体化に当たっても、Aは、Cと共に、Sに対し、個別、具体的に指導をし、作業や実験に当たらせていたものであり、その結果、遅くとも平成23年2月初めころまでには、本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分が具体的・客観的なものとして構成され、完成に至ったものと認められる」

争点3：Aは本件基礎出願発明8及び9の共同発明者といえるか

裁判所は、次のように判示して、Aが共同発明者であると認定しました。

「発明者とは、当該発明における技術的思想の創作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ものと解される。

そうすると、共同発明者と認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明の特徴的部分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の過程において、他の共同発明者と一体的・連続的な協力関係の下に、重要な貢献をしたといえることを要するものというべきである」

「Aは、ビニル基導入・放射線照射の着想をただけでなく、これ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ための創作活動の過程において、CやSと共に、一体的・連続的な協力関係の下に、共同研究者として、重要な貢献をしたものといえることができる」

5. 考察

本件では、独立請求項（請求項6）に係る発明は、傾斜架橋工程が特徴的部分であることが明らかですが、従属請求

項（請求項8および9）に係る発明の特徴的部分は、独立請求項とは異なり、ビニル基導入・放射線照射にあると認定されたため、独立項の発明者と従属項の発明者が異なるものと認定されました。

一般に、従属請求項に係る発明は、発明が解決しようとする課題が独立請求項に係る発明と同じことが多いため、両者で発明の特徴的部分が異なることは少ないでしょう。

しかし、発明が解決しようとする課題が複数ある場合には、独立請求項に係る発明と従属請求項に係る発明の解決課題が異なり、そのために両者の特徴的部分が異なる場合があります。

そのような場合には、独立請求項と従属請求項では発明者が異なる可能性があります。

共同研究の成果等、発明者が誰であるかによって権利関係が相違する特許出願では、独立請求項の発明者のみならず、各従属請求項の発明者が誰になるのかについて注意を払う必要があります。

また、独立請求項に係る発明の特徴的部分と従属請求項に係る発明の特徴的部分では、客観的な創作的価値に大きな差があることが珍しくありません。しかし、客観的な創作的価値は、いわゆる進歩性の問題として検討すべき事項であり、共同発明者性の認定に影響を及ぼすものではないことに注意すべきでしょう。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財業務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。