

佐藤安紘◎弁護士・NY州弁護士

1冊の研究ノートが真の発明者を明らかにし、職務発明性に関する原審の判断が取り消された事例

[知的財産高等裁判所 令和7年4月24日判決 令和6年(ネ)第10029号]

1. 事件の概要

本件は、第一審原告（以下、原告）が第一審被告会社（以下、被告会社）およびその代表者（以下、被告Y1）に対し、被告らが出願した発明（複数ありますが、本稿では国内特許出願されているもののみを取り上げます。以下、本件発明）はY1が原告在籍中に完成させた職務発明であると主張して、原告が本件発明について特許を受ける権利を有することの確認を求める事案です。

本判決は、本件発明やその明細書等（以下、本件明細書等）の具体的内容と証拠提出された研究ノートの記載とを丁寧に対比して誰が発明者であるかを認定している点で、実務の参考になるため紹介します。

2. 事実関係

本件事実関係は、次のとおりです。

（1）原告は低侵襲治療機器の開発、医療機器のデザイン設計等の事業を行う医療機器メーカーである。

（2）被告Y1は平成24年6月に原告を設立し、平成25年5月1日から令和3年9月15日までは原告の代表取締役の地位に、同月16日から令和4年3月31日までは原告の取締役の地位にあった

者である。

被告Y1は慶応義塾大学環境情報学部を卒業後、銀行勤務を経て、兄（慶応義塾大学理工学部大学院修了、理学博士）と共に起業し、原告を設立して代表取締役となった。

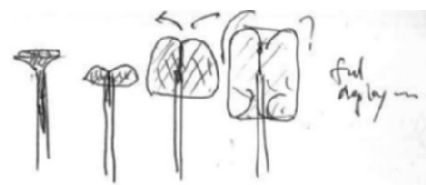
（3）被告会社は医療機器の研究・開発、医療機器のデザイン設計等の事業を行う医療機器メーカーである。令和2年12月25日に被告Y1によって設立された会社であり、被告Y1は令和3年2月23日まで被告会社の代表取締役の地位にあった。

（4）訴外A教授は日本の医師免許を取得後渡米し、カリフォルニア州の医師免許を取得している。現在はカリフォルニア大学ロサンゼルス校ロナルドレーガンメディカルセンターの脳神経外科および放射線科の教授である。

A教授は令和2年ごろから、脳動脈瘤治療用の袋状塞栓デバイス（以下、WEB）を臨床で使用してきたが、WEBには展開の際に動脈瘤を貫通するリスクがあることを認識していた。

（5）証拠提出されたA教授の研究ノート（以下、研究ノート）の「11/30/2020」付のメモには、従来技術について、血管瘤内でWEBを展開すると、押出時

に硬く、これによる外傷が生じること、この課題に対応するため、メッシュ状のWEBを発明したことが示されている。また、カテーテルの先端からメッシュが外向きにカールしながら展開する図面が記載されている（以下、研究ノートの一部を抜粋）。



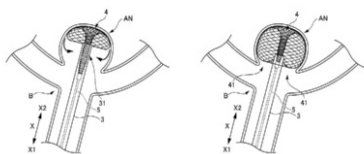
また、研究ノートの「12/5/2020」付のメモには、A教授が発明した技術では尖りが少なく、サイズの許容度が得られることが記載されている。「skype meeting with (被告Y1)」 「Idea discussed & disclosed」 （被告Y1とスカイプでミーティング、アイデアを議論し開示）とのメモに残されている。

研究ノートは一体の（ルーズリーフでない）ノートを用い、日付順に記載されており、その真正を疑わせる事情はない。

（6）被告Y1は令和3年1月27日、本件発明に係る国内特許出願をした。発明者には被告Y1の氏名が記載されている。

(7) 本件発明の特許請求の範囲（請求項1）は「血管に形成された瘤を塞栓する血管プラグであって、プッシュワイヤと、前記プッシュワイヤの遠位側に接続され、瘤に留置される拡張部と、を備え、前記拡張部は、カテーテルへの収納時には縮径して略筒形となり、非収納時には先端側から外向きにカールする血管プラグ」である。

本件明細書等には、次のような実施形態（一部抜粋）が開示されている。



(8) なお、原審では被告Y1・A教授とも、A教授がアイデア（発明の種）を与え、それに基づき被告Y1が本件発明をした旨が記載された陳述書を提出している。

3. 争点

本件発明の職務発明性（本件発明は被告Y1により発明され、かつ、原告の業務範囲および被告Y1の職務範囲に含まれるか）

4. 原審の経過

原審では、本件発明の発明者が誰であるかは具体的な争点とはされておらず、原告の業務範囲および被告の職務範囲が争われました。

そのうえで原審は、本件発明は原告の業務範囲に含まれ、かつ、被告Y1の過去の職務範囲に属するとして、本件発明に係る請求を認容しました。

なお被告らは、原審で心証開示後に職務発明性に関する主張立証の補充を

求めたものの、審理計画に反するものであるため、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下されています。

5. 控訴審における当事者の主張

被告Y1は、自身が文系学部出身であって、本件発明のような発明をすることはできず、発明者はA教授である旨を主張しました。

これに対し、原告は、①被告Y1は本件発明の発明者を自身として国内特許出願をしたのであり、今になって発明者でないと主張することは特段の事情がない限り許されない、②被告Y1もA教授も、原審では本件発明の発明者は被告Y1であることを前提にした陳述書を提出しており、その内容が不自然に変遷している旨を主張しました。

6. 控訴審の判断

(1) 発明者の認定の判断基準

「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ころ（特許法2条1項）、発明者といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に関与したこと、すなわち、技術的思想の創作行為、とりわけ従前の技術的課題の解決手段に係る発明的特徴的部分の完成に現実に関与することが必要である」

(2) 当てはめ

本件発明の「特徴的部分は、血管内の瘤の破裂を予防するため瘤を塞栓するプッシュワイヤとメッシュ部とを備えた血管プラグにおいて、サイズの異なる複数の血管プラグを用意しなければならず、また、メッシュ部の急激な

拡張により瘤を損傷する危険がある」という課題があったため、ステントの先端部が、非収納時には、カテーテルの先端部から押し出され、外向きにカールしながら拡張する構成を採用したこと、それにより、ステントが分岐部動脈瘤の大きさに合わせ形状を変化させるため、瘤に対するサイズの自由度が高く、また、ステントがカテーテルの先端部から一定以上突出しないため、急激な拡張により分岐部動脈瘤に損傷を与えないことにある」。

研究ノートには、「血管の分岐部における瘤内で、カテーテルから押し出されたWEBの先端が硬いことによる外傷について記載され……、（本件発明）が解決しようとする課題のうち、分岐部血管瘤の損傷のおそれ」が記載されている。

また、研究ノートには「WEBの先端部が、カテーテルの先端部から押し出され、外向きにカールしながら展開する（本件発明）の請求項1……に対応する図面」が示されており、さらに「『発明した‘web’又はメッシュボール』において、尖りが少なく、サイズの許容度をより得られるという（本件発明）の効果に相応する記載」もみられる。

したがって、「（本件発明）の課題と解決手段が明確に記載されており、（本件発明）の特徴的部分の完成に現実的に関与したのは、A教授と認めるのが相当である」。

(3) 原告の主張について

原告の主張①については「本件は、使用者において従業員を発明者として記載して特許出願をしながら、当該従

業員からの職務発明対価請求訴訟の場
面において当該従業員が発明者である
ことを一転して否定するような事案で
はないのであって、……当然に禁反言
により許されないとはいえない」。

原告の主張②については、被告Y1
もA教授も「陳述に変遷があることは
間違いのないところである。しかしな
がら、(本件発明)は臨床上の知見が
なければ課題の発見と解決手段の発見
には至らないものであり、上述のと
おりA教授が臨床経験豊富であるの
に対し、(被告Y1)にそのようなバック
グラウンドがあるとは認められない。ま
た、原審では(被告Y1)の職務範囲
が大きな争点となっていたところであ
り、(被告Y1)の原審陳述書……に(本
件発明)の具体的内容が記載されてい
ないことに鑑みれば、(原審の陳述書)
は発明者につき単に評価を誤ったもの
ともいえる。仮に(被告Y1)及びA
教授の原審の陳述に虚偽があるとして
も……(本件発明)の発明の経緯に関
する客観的証拠……が存在する状況
のもとでは、陳述の変遷は、事実とし
て誰が(本件発明)の発明者であるか
の認定判断に決定的な影響を及ぼす
ものとはいえない」。

(4) 結論

「そうすると、その余の争点につ
いて判断するまでもなく、(本件発明)
の職務発明性が認められない」

たのかを確定する作業です。技術的思
想自体は、目で見えて触れることので
きるものではないため、実務では、その
確定が困難なケースに遭遇することが
少なくありません。

本件で決め手になったのは、研究
ノートが存在です。本判決は、研究ノ
ートには、①従来技術の課題(瘤の損傷
のおそれ)、②解決原理(WEBの先端
部がカテーテルの先端部から押し出さ
れ、外向きにカールしながら展開する
構成)、③本件発明の作用効果(尖り
が少なく、サイズの許容度をより得ら
れること)の全てに対応する記載があ
ることから、技術的思想の創作に現実
的に貢献したのはA教授であると判断
しました。

発明の完成時期が古いケースでは、
開発過程の記録が十分残っていないこ
ともありますが、本件では、出願が令
和3年1月(訴訟係属の1～2年前)
であり、研究ノートが状態よく保管さ
れていたものと思われます。その研究
ノートに発明の解決すべき課題・解決
原理・作用効果が記載されるとともに、
「被告Y1とミーティングをしてアイデ
アを議論し開示した」旨の手書きのメ
モがあり、しかもA教授には本件発明
ができるだけのバックグラウンドも
あったことからすると、研究ノートを
根拠にA教授が真の発明者であるとし
た控訴審の判断は、極めて妥当と考え
られます。

(2) 手続保障と真実発見

興味深いのは、被告Y1もA教授も
原審の段階ではA教授ではなく被告
Y1が発明者であると陳述していた点
です。本判決は、そのような事情にも
かかわらず、1冊の研究ノートの存在
を前提に、被告Y1ではなくA教授が
発明者であると認定しました。

判決文からはその経緯が必ずしも明
らかではありませんが、原審では被告
Y1が発明者であることを前提にした
主張立証がされたものの、原審が被告
らの主張を採用しなかったために、控
訴審で再度事実に戻り、そもそも
被告Y1が発明者ではないとの主張に
至ったのではないかと推察されます。

このような場合、民事訴訟における
手続保障を重視する立場によれば、自
身が発明者か否かという根源的な主張
の変遷は認めるべきではないという考
え方もあります。一方で、その場合で
も真実発見を重視し、客観的資料があ
る限り、変遷の有無にかかわらず、で
きる限り客観的事実を明らかにすべ
きであるとの考え方もあります。

本判決が、研究ノートに反する従前
の陳述は仮に虚偽であろうとも発明者
の認定判断に決定的な影響を与えない
と判示しているのは、客観的資料を軸
に事案を掘り下げ、事件を解明しよう
とする立場から、事実認定に対する丁
寧な姿勢が表れたものとみられます。

7. 考察

(1) 発明者の認定

発明者の認定は、特許請求の範囲に
基づく技術的思想の創作に誰が貢献し

さとう やすひろ

2009年弁護士登録後、企業間紛争および知財法務に従事。特に、技術やデザインと英語が
関わる紛争および交渉を扱う。2013～14年Sughrue Mion PLLC (DC) およびKenyon &
Kenyon LLP (NY) 勤務。2020年KTS法律事務所共同設立。