

共同発明者性等に関する裁判例 「多孔質複合体の製造方法」事件

H27.3.25 判決 知財高裁 平成 25 年（ネ）第 10100 号

特許を受ける権利確認等請求控訴事件：一部請求認容

概要

被控訴人が単独で特許出願を行った発明について、**発明の特徴的部分の認定、控訴人の研究者の関与を詳細に検討**した結果、控訴人の研究者が共同発明者であると判断された事例。

〔特許請求の範囲〕

〔本件基礎出願発明 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。

〔主な争点〕

- （1）争点 1：本件基礎出願発明 8 及び 9 の特徴的部分は何か。
- （2）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（控訴人（都産技研）の研究者）の関与の有無及び内容。
- （3）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。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線）

1 争点 1（本件基礎出願発明 8 及び 9 の特徴的部分は何か）について

・・・（略）・・・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。

・・・（略）・・・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。

2 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

・・・（略）・・・これらの事実に照らしてみれば、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。

3 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）について

（1）共同発明者の認定について

・・・（略）・・・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。

・・・（略）・・・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・放射線照射は、遅くとも平成 23 年 2 月初めころまでには、本件共同研究の成果として、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され完成に至ったものと認められるところ、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。

したがって、Aは、本件基礎出願発明8及び9の共同発明者であると認めるのが相当である。

(2) 被控訴人の主張について

ア 創作的価値に係る主張について

被控訴人は、ビニル基導入・放射線照射は、創作的価値がないから、ビニル基導入・放射線照射について、特許法2条1項の「創作」をした者を観念することはできないと主張する（前記第3の3(2)ア、イ）。

・・・(略)・・・ここでいう「創作」とは、客観的な創作的価値の有無にかかわらず、発明者が、発明時において、主観的に新しいと認識したものであれば足りる。客観的な創作的価値の有無については、特許法29条において、いわゆる新規性及び進歩性の問題として、特許出願時を基準として検討されるべき事柄であり、共同発明者性の認定に影響を及ぼすものではない。

エ 二段階説に基づく主張その2（着想の公知性）について

被控訴人は、本件着想は本件コラーゲン会議において公知となり、また、その実現手段は、本件着想とともに本件卒論発表で公知となったものであって、本件基礎出願（平成23年7月4日）当時、本件着想及びその実現手段のいずれも公知となっていたから、本件着想の提案者が、本件基礎出願発明8及び9の共同発明者となることはないと主張する（前記第3の3(2)オ）。

・・・(略)・・・提供した着想が新規な場合、その後、その着想が具体化される前に公知となったとしても、その着想をもとに、着想者と一体的・連続的な協力関係にある者がこれを具体化して発明を完成した場合において、当該着想者が同発明の共同発明者でなくなる理由はないというべきである。

本件において、本件着想がAによるものであり、本件着想の具体化に当たっても、AがCと共にSを指導し作業や実験に当たらせており、その結果、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であることは、前記2(2)において認定したとおりである。

したがって、Aが本件着想を得た後、仮に、同着

想が具体化される前に、ビニル基導入・放射線照射が公知になったとしても、そのことは、本件基礎出願発明8及び9の共同発明者の認定に影響を及ぼすものではなく、Aが共同発明者ではないとする理由にはならないというべきである。

・・・(略)・・・また、本件基礎出願発明8及び9の特徴的部分の完成後に、本件着想及びその実現手段が公知になったとしても、これが、同発明の共同発明者の認定に影響を及ぼすものでもない。

【検討】

争点3に関し、裁判所は、控訴人（都産技研）の研究者Aと、被控訴人（東工大）の学生Sや准教授Cとの間で交わされたメール等により詳細に事実の認定を行っている（詳細は、判決文2争点2についての(1)認定事実の項目参照）。

甲23メールや乙5メールでは、Sが電子線の照射実験を行いながら、その結果についてA及びCとの間で、結果の検証や、更なる実験の方向性についての検討を行っている。Aは、細かな実験条件の検討やアドバイス、メカニズムの考察を積極的に行っていることが示されている。

Aは、Sから実験結果の報告を受けるだけではなく、具体的な実験条件についての指導をSに対して行っていたため、一体的・連続的な協力関係において重要な貢献をしたものと認定されたと考えられる。

また、共同発明者性の認定に際しては、発明の創作的価値は、「発明者が、発明時において、主観的に新しいと認識したもの」であれば足り、新規性、進歩性の問題とは切り分けて考えることが確認された。

さらに、発明の着想が具体化されて完成される前に、本件着想が公知となった場合、又は、実現手段が公知となった場合であっても、共同発明者性の認定には影響を及ぼすものでなく、この点も新規性、進歩性の問題とは切り分けることが確認された。

《実務上の指針》

共同出願の場合など、各発明者の所属が複数に分かれており、十分に意思疎通ができていない場合等に、後々共同発明者性が問題となり得る。本判決からは、共同発明者性が争われた場合の重要な判断手法を学ぶことができる。

発明の具体化に際しては、一般的な助言や指導を行っているのではなく、具体的な実験条件や方向性の検討、メカニズムの考察等を行っていることが、共同発明者性の認定に影響する。

また、発明の創作的価値や、発明完成に至るまでに公知となっている点については、新規性、進歩性の問題であり、共同発明者性とは切り分けて考えることが必要である。以上