

判決年月日	平成 2 7 年 3 月 2 5 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成25年（ネ）第10100号		

発明の名称を「生体吸収性の傾斜した多孔質複合体及びそれを用いた人工骨，並びにそれらの製造方法」とする特許出願に係る発明及び同出願を優先権主張の基礎とする特許協力条約に基づく国際出願に係る発明について，控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求めるとともに，控訴人・被控訴人間の共同研究契約の債務不履行に基づき損害賠償の支払を求めた事案において，控訴人の請求を全部棄却した原判決を変更し，特許を受ける権利の確認請求及び損害賠償請求の各一部を認容した事例。

（関連条文）民法 7 0 9 条

1 本件訴訟の経緯等

- (1) 本件訴え提起時における控訴人の請求は，(ア)控訴人の研究担当者 A は，被控訴人が平成 2 3 年 7 月 4 日にした特許出願（本件基礎出願）の特許請求の範囲（請求項の数は 9）に記載された発明（本件基礎出願発明）の共同発明者であり，控訴人は A から同発明について特許を受ける権利を承継したと主張して，本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに，(イ)－(a)控訴人が特許を受ける権利を有する場合，本件基礎出願は，控訴人・被控訴人間の共同研究契約（本件共同研究契約）に違反する，(イ)－(b)控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても，被控訴人の学生 S が行った卒業論文の発表，被控訴人の研究担当者が行った学会発表並びに本件基礎出願は，本件共同研究契約等に違反すると主張して，被控訴人に対し，債務不履行に基づく損害賠償として，得べかりし研究資金 1 0 0 0 万円及び弁護士費用 1 0 0 万円の合計 1 1 0 0 万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるというものであった。
- (2) 原審は，A は本件基礎出願発明の共同発明者であるということとはできず，控訴人は同発明について特許を受ける権利を有していない，また，被控訴人について債務不履行は認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。
- (3) 被控訴人は，平成 2 4 年 7 月 4 日，本件基礎出願を優先権の主張の基礎として，特許協力条約に基づく国際出願（本件国際出願）をした。本件国際出願は，平成 2 5 年 1 2 月 2 7 日に国内移行手続が執られた結果，その国際出願日である平成 2 4 年 7 月 4 日にされた特許出願とみなされた（特許法 1 8 4 条の 3 第 1 項）。
- (4) 控訴人は，前記(3)の経緯を受け，当審において，特許を受ける権利の確認を求める対象として，本件国際出願の請求の範囲（請求項の数は 1 4）に記載された発明（本件国際出願発明）を追加する一方，特許を受ける権利の確認請求の請求原因として，本件

基礎出願発明 1 ないし 7 について A が共同発明者であるとの主張は撤回し、A が共同発明者であると主張する発明を、本件基礎出願発明 8 及び 9 並びに本件国際出願発明 1 3 及び 1 4 に限定した。

2 争点

- (1) A は本件基礎出願発明 8 及び 9 の共同発明者か（発明の特徴的部分は何か、同部分に対する A の関与の有無及び程度）
- (2) A は本件国際出願発明 1 3 及び 1 4 の共同発明者か（発明の特徴的部分は何か、同部分に対する A の関与の有無及び程度）
- (3) 債務不履行の成否、損害の有無及び額

3 本判決

- (1) 本件基礎出願発明 8 及び 9 の共同発明者について

ア 本件基礎出願発明の 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 の特徴的部分は、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を見ると、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、控訴人の主張するビニル基導入・放射線照射であり、被控訴人の主張する傾斜架橋は、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、ビニル基導入・放射線照射にあると認められる。

イ A の関与の有無及び程度について

ビニル基導入・放射線照射の着想は、控訴人の研究担当者 A によるものであり、その具体化に当たっても、A は、被控訴人の研究担当者と共に、被控訴人の学生 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。

ウ 共同発明者の認定について

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。

これを本件についてみると、A は、ビニル基導入・放射線照射の着想をしただけでなく、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、被控訴人の研究担当者や 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うことがで

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られる。

(2) 本件国際出願発明13及び14の共同発明者について

本件国際出願発明13及び14の特徴的部分も、本件基礎出願発明8及び9のそれと同様、ビニル基導入・放射線照射にあると認められるから、Aは、本件国際出願発明13及び14の共同発明者であると認められる。

(3) 特許を受ける権利の確認請求について

控訴人は、遅くとも平成24年9月1日までに、Aから本件基礎出願発明8及び9並びに本件国際出願発明13及び14に係る特許を受ける権利を取得したものと認められるところ、それぞれ共同発明を前提とした届出が内部ではされているものの、被控訴人は共同発明であることを争い、控訴人と被控訴人との間において、本件共同研究契約に基づく持分割合の協議が成立したものと認められない。

そうすると、本件基礎出願発明及び本件国際出願発明について、控訴人が被控訴人に対し、特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める請求は、本件基礎出願発明8及び9並びに本件国際出願発明13及び14について、その確認を求める限度で理由がある。また、その余の確認を求める部分については、控訴人において主張を撤回し、特段の主張をしないから、理由があるとは認められない。

なお、本件国際出願の結果、本件基礎出願は、特許法の規定により取り下げたものとみなされるが、本件国際出願発明13及び14について、本件基礎出願発明8及び9に基づく優先権を主張するためには、本件基礎出願発明8及び9についての確認も必要と認められるから、確認の利益は失われないものと解するのが相当である。

(4) 損害賠償請求について

控訴人の主張する逸失利益は、本件共同研究契約の債務不履行とは、相当因果関係が認められない。

他方、弁護士費用については、控訴人は、本件訴えの提起及び訴訟追行を弁護士に委任する必要があったものと認められ、本件共同研究契約の債務不履行と相当因果関係のある控訴人の弁護士費用は、100万円をもって相当と認める。