

特許	判決年月日	令和7年4月24日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	令和6年(ネ)第10029号		
<p>○ PCT出願に基づく特許を受ける権利の確認請求が、即時確定の利益を欠くものとされた事例</p> <p>○ 元従業員が発明をした職務発明であることが否定され、特許を受ける権利の確認請求が棄却された事例</p>				

(事件類型) 特許を受ける権利の確認請求 (結論) 原判決一部取消

(関連条文) 特許法2条1項、35条

(関連する権利番号等) PCT/JP2021/024976、特願 2021-010922、PCT/JP2021/025702、PCT/JP2020/021738

(原判決) 東京地方裁判所令和4年(ワ)第70139号(第1事件)、令和5年(ワ)第70009号(第2事件)

#### 判 決 要 旨

1 第1審原告は、本件発明1-1から本件発明1-3は第1審被告Y1が第1審原告に代表取締役・取締役として在職中にした職務発明であり、本件発明2は第1審被告Y3が第1審原告在職中にした職務発明であると主張している。第1審原告は、①本件発明1-1について特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)をしたY1に対し、第1審原告が特許を受ける権利を有することの確認を求め、②本件発明1-2について国内特許出願をし、また本件発明1-3についてPCT出願をした第1審被告Y2に対し、第1審原告が特許を受ける権利を有することの確認を求め、③本件発明2についてPCT出願をしたY3に対し、第1審原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めている。ここで、PCT出願に係る各発明についての請求は、PCT出願の指定国(特許協力条約の締約国の全て)において特許を受ける権利を有することの確認を求める趣旨である。なお、本件発明1-1、本件発明1-3及び本件発明2については、指定国において国内移行手続が行われずにいずれも取下擬制がされている。

原審は、PCT出願がされた各発明に関する請求(請求1-1、請求1-3及び請求2)に係る訴えは確認の利益がないとして却下し、国内特許出願がされた本件発明1-2に関する請求(請求1-2)を認容した。

これに対し、第1審原告とY2がそれぞれの敗訴部分を不服として控訴した。その後、第1審原告は、本件発明1-1、本件発明1-3及び本件発明2に関し、第1審原告が欧州特許を受ける権利を有することの確認をを求める請求を予備的請求として追加する訴えの追加的変更をした。

裁判所は、請求 1-1、1-3 及び請求 2 に係る訴えについては原判決の結論を是認したが、請求 1-2 については、原判決を取り消し、第 1 審原告の請求を棄却した。

## 2 PCT 出願に係る特許を受ける権利の確認請求について

第 1 審原告は、本件訴訟において特許を受ける権利の確認判決を得た後、特許協力条約の締約国の中から現実に特許を取得したい国や地域を選択して、新たな出願又は権利の回復の手続を求めていくとする。しかし、属地主義の原則に照らし、特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するかについては、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律によって決せられると解されるどころ、当該発明につき、いかなる外国においても新たな出願又は国内移行等がされておらず、その具体的な予定も明らかにされていない現時点において、当該発明につき特許を受ける権利を確認することについて、紛争の成熟性を認めることはできない。

当審において第 1 審原告が追加した予備的請求（PCT 出願に係る発明について、欧州特許を受ける権利を有することの確認請求）は、これにより訴訟手続を著しく遅滞させるものであるから、これを許さない。

## 3 本件発明 1-3（これと同じ内容の本件発明 1-2）の職務発明性について

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、とりわけ従前の技術的課題の解決手段に係る発明の特徴的部分の完成に現実に関与することが必要である。

本件発明 1-3 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、瘤に対するサイズの自由度が高く、また、分岐部動脈瘤に損傷を与えないことにある。

Y1 は文系の学部を卒業し、金融機関に勤務した後、理学博士の兄と共に第 1 審原告会社を立ち上げたが、臨床上の知見はない。一方、協力者であった A 教授は、臨床経験豊富であり、A 教授の研究ノートには、本件発明 1-3 の課題と解決手段が明確に記載されており、本件発明 1-3 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。