

[米国判例] 共同発明者要件の指針となるCAFC判決



1. 判決要旨

- ・2018年ノーベル生理学・医学賞受賞者である本庶佑氏を発明者とする6件の米国特許(特許権者:小野製薬工業株式会社)において、Dr.Freeman及びDr.Woodが共同発明者になると判示したCAFC判決(判決日:2020年7月14日)。
- ・**共同発明者要件に関する一つの指針となる判決。**

2. 事件の概要 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical Fed. Cir No.2019-2050, Decided: July 14, 2020)

<特許権者の主な主張>

- ・Dr.Freeman及びDr.Woodの貢献は、クレームの主題から遠く離れている。
- ・Dr.Freeman及びDr.Woodの貢献は、2000年10月に”Journal of Experimental Medicine”で公開されたことから、本件発明の着想前に公知であった。
- ・本件発明は、本件出願前にファイルされたDr.Freeman及びDr.Woodの仮出願に係る発明に対して新規性および非自明性が認められている。

<CAFCの主な判示事項>

- ・共同発明者は、(1)着想または発明の実施にある程度有意な程度に貢献し、(2)発明全体に対して質的に些細ではない程度に貢献し、(3)周知の概念、及び／又は、最先端の技術水準を真の発明者に対して説明する以上に関与しなければいけない。
- ・「Dr.Freeman及びDr.Woodは本発明の着想に至る実験に参加していなかった」と小野製薬は主張するが、共同発明者は着想すべてに貢献する必要はない。
- ・共同発明者要件(Joint inventorship)は、クレーム発明が研究者の特定の貢献に対して新規性または非自明性を有するかどうかに関係しない。
- ・1年間にわたって本庶氏はDr.Freeman及びDr.Woodと共同研究した。Dr.Freeman及びDr.Woodの研究内容が公知となったのは発明着想の数週間前である。このような状況に鑑みると、Dr.Freeman及びDr.Woodの研究内容が公知になったからといってDr.Freeman及びDr.Woodの貢献が否定されるわけではない。
- ・出願前に発明内容が公開されるとその発明は特許性を失う可能性があるが、複雑な発明の一部が出願前に公開されたことからといって、その発明の共同発明者要件が失われるわけではない。

3. 実務上の留意事項

米国特許が共有に係る場合には、米国における特許権者は、他の共有者の承諾を得ることなく、第三者に自己の持分を譲渡し、ライセンスを付与できる。また、米国で発明が完成された場合には米国への第一国出願義務が要求される。「オープンイノベーション」の活用が進む昨今、実務者は、各国における、共同発明の要件とその影響を認識しておく必要がある。

”HARAKENZO more” は、「IoT×AI支援室」、「法務戦略」、「企業e知財分析デスク」などの様々な知財分野／法域の最新情報をホームページ上で発信しています。本資料の内容に関わらず、ご質問等ございましたら何なりとお気軽にお問い合わせ下さい。

