

# オブジーボ特許紛争と共同発明者

## —令和3年3月17日知財高裁判決を巡って—



元大阪大学大学院経済学研究科講師  
西口 博之

### 目次

- I. はじめに
- II. 国際共同研究と共同発明
  - 1. 共同研究・発明
  - 2. 共同研究に対する日米法制の違い
- III. オブジーボ特許と紛争
  - 1. オブジーボ発明の成立とその経緯
  - 2. オブジーボ特許と紛争
- IV. オブジーボ特許を巡る師弟対決（令和2年8月21日東京地裁判決）
  - 1. 事件の概要
  - 2. 原告の主張
  - 3. 裁判所の判断
- V. オブジーボ特許発明と対院生訴訟控訴審（第二審：令和3年3月17日知財高裁判決）
  - 1. 事件の争点
  - 2. 裁判所の判断
- VI. 控訴審への疑問・問題
- VII. おわりに

---

### 1. はじめに

最近のコロナ禍対応策として医薬品発明の重要性が再認識されているなか、我が国ノーベル賞受賞者のオブジーボ特許紛争が相次ぎ大きな話題となっている。更に、その紛争の一つにその共

同発明者を巡っての師弟の争いがあり、それが我が国最高の学問府で生じたものであるだけに関心の高さはひとしおである。

本稿では、その紛争に関する令和3年3月17日付け知財高裁判決を巡って、その裁判所の判断を分析するために紛争の経緯並びに当事者の主張などを論評するものである。

## II. 国際共同研究と共同発明

### 1. 共同開発・発明

#### (1) 我が国における共同発明

共同発明とは、複数の人が共同の研究により発明のアイデアを思いついた場合は、共同発明として、それらの発明者の共有となる<sup>1</sup>。

共同発明とされた場合、特許出願は共有者全員でなされなければならない（特許法38条）。また、特許が共有とされた場合、各共有者は自ら実施することはできるけれども、他の共有者の同意を得ることなく第三者に実施許諾をすることも譲渡することも出来ない。

##### ① 実施の自由

各共有者は、他の共有者の同意なしに、特許発明を自由に実施することが出来る（特許法73条第2項）。所有権の共有の場合には、各共有者は持ち分に応じた使用収益が出来るが（民法249条）、これは有体物の場合は一人が使用すると他の権利者が同時の使用が出来ないという権利の客体の性質から来る相違である。従って、特許権の場合も契約で実施を制限することは出来る（特許法73条第2項）<sup>2</sup>。

##### ② 譲渡の制限

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、持ち分の譲渡、質権の設定ができない（特許法73条第1項）。明文の規定はないが、所有権の場合には持分が自由に処分できるのと異なる。これは、特許権の場合、共有者は自由に発明を実施することができるため、お互いに経済的に競争者の立場にあり、他の共有者の資力や経営力によって、共有持分の財産的価値に重大な影響を受ける。従い、誰が共有者であるかを常に自己の制御の下に置くからである。

##### ③ 実施権設定の制限

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、特許権について専用実施権を設定し、または通常実施権を許諾できない（特許法73条第3項）。これも、譲渡の制限と同じ理由による。

共同発明者の認定には、学説・判例とも異論がある。

学説としては、①発明者とは、真に発明をなした自然人であり当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指すとする説、②発明者とは、特許請求の範囲に記載された具体的な技術手段を完成させたものであるとする説の二つがある。

一方、判例としては、①発明の技術的部分への関与の観点から発明者性を判断した事例、②発明の完成時期の観点から発明者性を判断した事例がある。

---

1 相澤英孝『バイオテクノロジーと特許法』弘文堂（1994年）90頁以下。仙元隆一郎『特許法講義』悠々社（1996年）41頁以下。田村善之『特許法の理論』有斐閣（2010年）27頁以下。

2 杉光一成「共有特許権の実施について規定する特許法73条2項についての新たな視点」『パテント』第71巻第9号（2018年）36頁以下参照。特許法73条2項に関しては、確認規定説（多数説・従来通説）と創設規定説（有力説）の2説あり、私見は前者である。