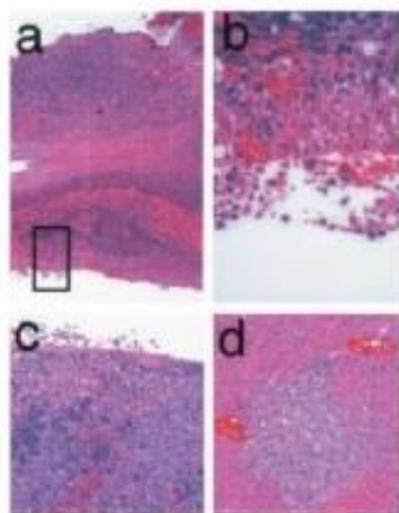


抗PD-L1抗体特許の発明者



発明者の認定に関する紛争では、貢献度の程度に関する評価が自尊心に直結し、当事者間の対立が極めて激しいものになりがちである。本件では、平成30年ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑京都大学医学部特任教授が発明者の1人である抗PD-L1抗体特許の発明について、関連する論文のファーストオーサーとの間で共同発明者の認定が争われた。

事案の概要

原告Xは、平成12年4月から平成14年3月まで京都大学大学院生命科学研究科（生体制御学分野）のZ教授の研究室に所属し、修士課程に在籍していた。原告Xは、名称を「癌治療剤」とする特許権（特許第5885764号）（以下、「本件特許」といい、同特許権に係る特許を「本件特許」（原文ママ）という。）に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、原告Xが同大学院在籍中に行った実験結果やその分析から得られた知見をまとめたPNAS論文に基づくものであるから、原告Xは同発明の発明者の一人であるとして、本件特許権を共有する被告ら（小野薬品工業株式会社および本庶佑（以下、「Y」という。））に対し、本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに、被告らが故意又は過失により原告Xを共同発明者として出願しなかったことにより損害を被ったとして、共同不法行為に基づく損害賠償金1000万円（経済的損害200万円、精神的損害300万円、弁護士費用500万円の合計額）及び遅延損害金の支払を求めた。



東京地判令和2年8月21日の判断

東京地裁（佐藤裁判長）は、次のように判断して、原告Xの訴えのうち、発明者であることの確認を求める部分を却下し、その余の部分棄却した。

（1）発明者の判断基準

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい（特許法2条1項）、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない。したがって、発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに現実に加担したことが必要であり、仮に、当該創作行為に関与し、発明者のために実験を行い、データの収集・分析を行ったとしても、その役割が発明者の補助をしたにすぎない場合には、創作活動に現実に加担したということとはできないと解すべきである。

本件発明の発明者を認定するに当たっては、①抗PD-L1抗体がPD-1分子とPD-L1分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすとの技術的思想の着想における貢献、②PD-1分子とPD-L1分子の相互作用を阻害する抗PD-L1抗体の作製・選択における貢献、③仮説の実証のために必要となる実験系の設計・構築における貢献及び個別の実験の遂行過程における創作的関与の程度などを総合的に考慮し、認定されるべきである。

（2）本件発明の技術的思想の着想における原告Xの貢献

被告Y及びZ教授は、原告XがZ研に入室した時点以前から、抗PD-L1抗体がPD-1分子とPD-L1分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすという技術的思想を共有し、これを実証するための具体的な実験に着手していた。

他方、原告Xは、本件実験を開始した当時、PD-1/PD-L1の相互作用をがん免疫との関係で研究しているとの認識はなく、その後のグループミーティングにおいて指摘をされて「初めてがんでも使えるのかな」と思ったというのであるから、抗PD-L1抗体がPD-1分子とPD-L1分子の相互作用を阻害することによりがん免疫の賦活をもたらすという技術的思想の着想に原告Xが関与していたと認めることはできない。

（3）抗PD-L1抗体の作製における原告Xの貢献

原告Xの行った実験は、1-111抗体を最終的に選択する上で意味のあるものであったということとはできるが、1-111抗体及び1-167抗体の作製自体は原告XがZ研に入室した直後である平成12年4月22日までは完了したものと認められ、原告Xによる1-111抗体及び1-167抗体以外の抗PD-L1抗体の探索については、有望な抗体を見出すことができなかったことを考えると、原告Xが抗PD-L1抗体の作製・選択に一部関与したとしても、その程度はごく限られたものであったというべきである。本件発明に係る抗PD-L1抗体の作製・選択に貢献した主体は、Z教授及びW助手であり、原告Xは、Z教授らの指導も受けつつ、一定の役割を果たしたということとはできるものの、その貢献の度合いはごく限られたものであったというべきである。



(4) 本件発明を構成する個々の実験の構想及び具体化における原告Xの貢献

本件発明を構成する個々の実験については、原告Xが実際の作業を行ったものの、各実験系の設計及び構築をしたのはZ教授であり、各実験の遂行過程における原告Xの貢献は限られたものであったというべきである。原告Xの主張する実験の種類や実験材料の選択、実験方法に関する工夫は、実験遂行過程における実験手技上の工夫または試行錯誤に過ぎず、原告Xが実験に創作的な関与をしたということとはできない。

(5) 本件発明の発明者について

上記(2)ないし(4)によれば、①本件発明の技術的思想を着想したのは、被告Y及びZ教授であり、②抗PD-L1抗体の作製に貢献した主体は、Z教授及びW助手であり、③本件発明を構成する個々の実験の設計及び構築をしたのはZ教授であったものと認められ、原告Xは、本件発明において、実験の実施を含め一定の貢献をしたと認められるものの、その貢献の度合いは限られたものであり、本件発明の発明者として認定するに十分のものであったということとはできない。したがって、原告Xを本件発明の発明者であると認めることはできない。

(6) 原告Xの主張について

本件実験のほぼ全てを原告Xが行ったことについては、当事者間に争いが無いところ、原告Xは、化学の分野においては、発明の基礎となる実験を現に行い、その検討を行った者が発明者と認められるべきであると主張する。しかし、発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに現実に加担したことが必要であり、仮に、発明者のために実際に実験を行い、データの収集・分析を行ったとしても、その役割が発明者の補助をしたにすぎない場合には、発明者ということができないと解すべきである。原告Xが本件発明に係る技術的思想に関与せず、抗PD-L1抗体の作製・選択及び本件発明を構成する実験の設計・構築に対する貢献もごく限られたものであったことは、前記判示のとおりであり、これによれば、原告Xの本件発明における役割は補助的なものであったというべきである。

原告Xは、PNAS論文において、原告Xが共同第一著者であると明記され、その脚注(1頁)に「AとXは本研究に等しく貢献した。」と記載されていることを指摘し、被告Yは同論文の投稿を行う立場にあったのであるから、原告Xの貢献を認めていたと主張する。しかし、前記判示のとおり、本件発明の発明者であるかどうかは、本件発明の経緯に至るまでの具体的な事実関係に基づき、①その技術的思想の着想における貢献、②抗PD-L1抗体の作製・選択における貢献、③仮説の実証のために必要となる実験系の設計・構築における貢献及び個別の実験の遂行過程における創作的関与の程度の観点から総合的に認定されるべきであって、論文の共同第一著者とされ、研究に等しく貢献した旨の記載があるとしても、そのことから、直ちに当該論文の共同第一著者を発明者であると推認することはできない。

Practical tips

本件は、実際に実験を行い、論文の共同第一著者となった大学院生が、発明者とは認められず、発明者の補助的役割しか果たしていないとされたものである。論文のファーストオーサーが、特許の発明者性の認定においてはなぜテクニシャンと同じ評価になったのか。発明者と補助者を分ける分水嶺はどこにあるのか。原告Xが行った実験が、Z教授が設計・構築した実験系の枠内での遂行に過ぎな



いと評価されたことが大きな要因であろう。すなわち、他の者からの指示で動いた場合は、創作に関与しておらず、発明者ではないと判断される。発明者とされるためには、主体的な判断で創作に関与していることが必要である。なお、大学院生であっても、赤崎教授の単なるサポート役ではないとしてノーベル物理学賞を受賞した天野教授の例もある。

発明者の認定の立証方法としては、実験ノート等の書証に加え、人証がある。これらの証拠により、誰がいつ何をを行ったかを緻密に立証する必要がある。本件では、当事者の精緻な立証により、世界のトップを走る研究室における研究活動が赤裸々に描き出されている。特許権侵害訴訟においては人証がほとんどないことと比較すると、人証があることが発明者の認定に関する紛争の大きな特徴である。人証では、証人や本人の証言・供述内容に加え、証言・供述態度が、証言等の信用性に関わり、心証に影響を与えることがありうる。証人テスト（民事訴訟規則85条）においては、証人が、証言内容のみならず、法廷における態度にも留意する必要があることを理解するよう伝えることが肝要である。証言は、裁判官の心に響くものでなければならない。本判決も、「Z教授の証言内容・態度に照らしても、Z教授と被告Yの関係が同教授の証言に影響を与えたことはうかがわれず、同教授の所属する京都大学が被告小野薬品から利益を得ていると認めるに足りる証拠はない。」と認定している。

発明者の認定に関する紛争は、当事者間の感情の対立が極めて激しく、和解は困難である。貢献度の程度に関する評価が自尊心に直結するからであろう。ノーベル賞でも同様の例が多数ある。マクラウドが受賞してベストが外されたことに激怒し、賞金をベストと分けたバンティング。水谷とテミンの著者の順番を変えたNature誌。赤崎・天野の方法では非常に暗いLEDしかできず、明るいLEDを作ったことがブレイクスルーなのに、そのことが授賞理由に書かれていないのはおかしいと主張する中村。・・・

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS 阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル



www.abe-law.com

本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。