

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. v. ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.事件、上訴番号2019-2050 (CAFC、2020年7月14日)。Newman裁判官、Lourie裁判官、Stoll裁判官による審理。マサチューセッツ州地区地方裁判所の判決(Judge Saris)を不服としての上訴。

#### 背景:

ONO PHARMACEUTICAL(小野薬品)は、2018年ノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑(ほんじょ たすく)博士が開発した画期的ながん治療に関する特許を所有している。1998年、本庶博士は、Dana-Farber(ダナ・ファーバー癌研究所)のDr. FreemanとDr. Woodの2名の研究者と共同研究を開始した。共同研究の結果、2000年10月に専門誌にて記事が公開された。2002年、本庶博士は日本で特許出願を行い、各特許出願にて小野薬品の特許により優先権が主張された。これらの特許のいずれにもDr. FreemanもしくはDr. Woodは、共同発明者として記載されていなかった。ダナ・ファーバー癌研究所は、特許のクレームに記載されている主題についてこれら2名の博士が貢献したといういくつかの根拠に基づき、これら2名の博士を発明者として特許に記載すべきであるとして訴訟を起こした。地方裁判所はこの主張に同意し、ダナ・ファーバー癌研究所の主張を支持する判決を出した。

#### 争点/判決:

地方裁判所は、ダナ・ファーバー癌研究所の2名の研究者が小野薬品特許に貢献したと判断したことにおいて判決を誤ったか。否、原判決が確認支持される。

#### 審理内容:

小野薬品は、地方裁判所がクレームに記載の主題からかけ離れたDr. FreemanおよびDr. Woodの貢献に依拠することにより誤りをなしたと主張した。CAFCは、この主張が誤ったものであると判断し、着想(conception)が共同発明権(inventorship)の質問に関する基準であり、着想は、概念が明確で恒久的であり当業者が発明を理解できた際に完全となるとした。

小野薬品は、本庶博士がDr. FreemanとDr. Woodの助けを得ずに関連事実認定(すなわち、遮断抗体を用いた癌の特定の治療法)に到達したと主張した。しかし、CAFCは、Dr. FreemanとDr. Woodがクレームに記載の主題の着想につながったすべての実験に出席もしくは参加しなかったという事実は本庶博士との共同研究を通じてこの2名の研究者の全体的な貢献を否定するものではないとした。

小野薬品は、1999年にDr. FreemanとDr. Woodにより提出された仮出願が先行技術文献として引用されたとしてもこれら特許が発行されたという事実は「これら特許がDr. FreemanとDr. Woodの貢献と比較して新規的であり非自明である治療法をクレームに記載している」という証拠であると主張した。CAFCは、この点を却下し、仮出願と比較してクレームに記載の主題の新規性と非自明性は、共同研究の努力がクレームに記載の主題につながったのか、もしくは各研究者の貢献が着想に対して重要であったのかを証明するものではないと説明した。

また、小野薬品は、Dr. FreemanとDr. Woodの貢献は2000年10月発行の専門誌の記事で公開されたため、着想と言われるものの前に先行技術に既に存在したと主張した。しかし、CAFCは、このような規則は、一般に一定期間にわたる複数の貢献を伴う可能性がある共同研究の現実を無視することになるとした。また、先行技術の状態について単に通知するだけでは共同発明者にならないことは事実であるが、特に、共同作業員同士が開示の前に約1年間一緒に働いていた場合に、共同事業が共同発明者により、発明全体ではない概念を他者に開示することによって否定されることはない。そして本件でそうであると判断されたように、この開示は着想のほんの数週間前に起こった。