

## 大学が事件当事者となっている知財訴訟～その6～ (国・公立大学法人が被告となっている民事訴訟3)

○生田 容景 (山口大学 知的財産センター)

### 1. はじめに

国・公立大学法人は教育・研究機関であり、原則として知的財産(権)を業として実施(製造販売等)する機関ではない。従って、国・公立大学法人にとって知的財産に関する訴訟(以下「知財訴訟」)についても、民間企業のように積極的に活用する(自社事業を守り利益の最大化を図る)手段ではなく、回避したいリスクとして位置づけられるのではないだろうか。

そこで実態を把握するため、裁判例検索<sup>1</sup>を用いて調査を行った。結果、国・公立大学法人が事件当事者となっている民事訴訟(差止や損害賠償請求等)は11件、うち2件が原告事件、9件が被告事件であった<sup>2</sup>。原告事件は、一つが類似の大学名称に関する差止請求事件(令和元年(ワ)第7786号)、二つ目が共同研究成果の取扱いに関する先願たる地位の不存在確認等請求事件(本訴 平成19年(ワ)第8449号、反訴 平成19年(ワ)第14328号)であり、どちらも、大学のブランドを守るため又は大学が本来有すべき特許を受ける権利を主張するためのやむを得ない提訴と考えられた<sup>3 4</sup>。

“回避したいリスク”の観点からは、被告事件により注目する必要があるだろう。これまでに被告事件のうち2件、論文のオーサシップに関する著作権侵害等差止請求事件(第1事件 平成23年(ワ)第15588号、第2事件 平成24年(ワ)第57号)、及び、共同研究報告書に関する著作権侵害差止等請求事件(平成22年(ネ)第10029号)について、報告済である<sup>5 6</sup>。本報では、被告事件のうち別1件を取り上げ、事件内容を概説すると共に若干の考察を行う。

### 2. 国・公立大学法人が被告となっている民事訴訟3 ※被告事件9件中3件目の報告

<事件番号> 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第675号 特許権侵害差止請求控訴事件(原審:東京地方裁判所 平成11年(ワ)第15238号)

<事件概要> 控訴人(原審原告)はA社、被控訴人(原審被告)は国(事件当時国立大学B大学)及びB大学に試料提供を行っていたとされる製薬企業3社である。

本事件は、B大学が「がん転移モデルマウスを自作し実験に使用」していたことに対して、A社が、自社が保有する「がん転移モデル実験動物」の特許権(特許第2664261号)を侵害しているとして、B大学に対してモデルマウスの使用の差止等を求めた事件である。

原審では、B大学のモデルマウスはA社の特許発明の構成要件を充足していない(A社の特許権の範囲外)として、A社の請求を棄却した。A社はこれを不服として控訴した。

<争点> 本事件の主な争点は、“B大学が自作・使用していたモデルマウスが、A社の特許発明の構成要件を充足するか否か”(争点1)、及び、“B大学の行為が『試験又は研究のためにする特許発明の実施』(特許法69条1項)に当たるか否か”(争点2)であった。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

<sup>1</sup> [https://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/search1](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)

<sup>2</sup> 「大学が事件当事者となっている知財訴訟」、生田容景、産学連携学会関西・中四国支部 第14回研究・事例発表会、講演予稿集、M14-6, p11 (2022.12).

<sup>3</sup> 生田容景、「大学が事件当事者となっている知財訴訟～続報～(国・公立大学法人が原告となっている民事訴訟その1)」、産学連携学会 関西・中四国支部第15回研究・事例発表会、講演予稿集、M15-5, p9-10 (2023.12.7).

<sup>4</sup> 生田容景、「大学が事件当事者となっている知財訴訟～その3～(国・公立大学法人が原告となっている民事訴訟2)」、産学連携学会 第22回大会、講演予稿集、0713B1000-4 (2024.7.13).

<sup>5</sup> 生田容景、「大学が事件当事者となっている知財訴訟～その4～(国・公立大学法人が被告となっている民事訴訟1)」、産学連携学会 関西・中四国支部第16回研究・事例発表会、講演予稿集、M16-4, p7-8 (2024.12.2).

<sup>6</sup> 生田容景、「大学が事件当事者となっている知財訴訟～その5～(国・公立大学法人が被告となっている民事訴訟2)」、産学連携学会 第23回大会、講演予稿集、0619-A1000-2, p47-48 (2025.6.19)

＜裁判所の判断＞ 東京高裁は、「被告マウスは、構成要件②を充足しないので、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の被控訴人国に対する本訴請求は理由がなく、したがって、控訴人の被控訴人製薬会社3社に対する本訴請求もいずれも理由がない」とした。

判断理由としては、争点1“B大学が自作・使用していたモデルマウスが、A社の特許発明の構成要件を充足するか否か”に関し、「被告マウスにおいては、組織の一部が変化し、特に間質組織がマウスのもので変化していることが認められる・・・(中略)・・・癌細胞が悪性度を増し、より高率に肝転移を起こすことが認められる・・・(中略)・・・腫瘍組織塊の生着率、転移率に相当な差があることが認められる」、つまり、“B大学が自作・使用していたモデルマウスと、A社の特許発明

「がん転移モデル実験動物」は異なるものであり、特許権は及ばない”である(図1)。なお、争点2“B大学の行為が『試験又は研究のためにする特許発明の実施』(特許法69条1項)に当たるか否か”については判断がなされていない。

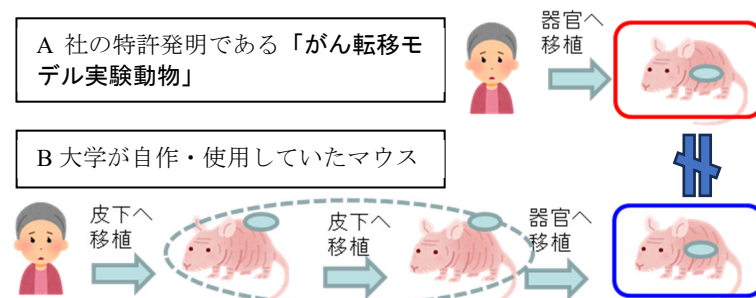


図1 A社特許発明と、B大学マウス

＜結論＞ 「控訴人の被控訴

人らに対する本訴請求をいずれも棄却すべきものとした原判決は相当であって、本件控訴は、理由がなく、棄却されるべきである」(B大学は、A社の特許権を侵害していない)。

### 3. 考察～『試験又は研究のためにする特許発明の実施』(特許法69条1項)について～

本事件においては、結果的にB大学の行為(がん転移モデルマウスを自作し実験に使用)はA社の特許発明の実施に当たらず(特許発明の構成要件を全て満たさず)、非侵害とされた。しかしながら、もし、A社の直接マウス器官へ移植した腫瘍組織塊と、B大学の皮下継代を繰り返した後にマウス器官へ移植した腫瘍組織塊が、同一であったならば(特許発明の構成要件を全て満たしているならば)、どのような結果になっていたであろうか。仮にそのような場合は侵害か非侵害かは、最終的にはもう一つの争点“B大学の行為が『試験又は研究のためにする特許発明の実施』(特許法69条1項)に当たるか否か”の判断に委ねられる。

特許法69条1項における「試験又は研究」については、法律や基準にその定義はなく、判例の蓄積も少ないため、特許庁では染野説を公式見解として運用している<sup>7</sup>。染野説では、「試験又は研究」を、(1)特許発明そのものの改良目的(改良・発展を目的とする試験)、(2)特許発明そのものの効果や副作用等の確認目的(機能調査)、(3)特許発明そのものの特許性が満たされているかの確認目的(特許性調査)に限定している。

B大学の研究はがん転移のメカニズム解明に関する純粋研究(医薬品をモデルマウスに投与し解析する)であったが、A社の特許発明のモデルマウスそのものを対象とした改良研究等ではなかった。つまり、染野説をそのまま適用すると、B大学の行為は特許法69条1項における『試験又は研究のためにする特許発明の実施』には該当しないこととなる。

### 3. まとめ

本事件からの学びとしては、大学の研究といえども全てが“聖域”(特許法69条1項)ではない、ケースによっては他者の特許権を侵害する可能性がある、ということである。

知財訴訟は“回避したいリスク”の観点としては、研究者の立場(研究に際しての姿勢)では、純粋研究といえども他者の特許権を侵害する恐れがあることを理解する(研究に用いるもの、特に他者の特許発明に関わるものは極力市販品を調達する)、研究ノートをしっかり書く(トラブルに巻き込まれたときの証拠力)、大学の研究でも特許情報を利活用(文献的利用等)できることを把握する(他者の特許発明を事前に調査・把握する)、などが挙げられる。

<sup>7</sup> 「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ)