

## 冒認出願における立証責任の判断

知財高裁平成18年1月19日判決

平成17年(行ケ)第10193号 審決取消請求事件

松 下 正\*

**抄 録** 冒認を理由として無効理由ありとした無効審決について、知財高裁もこれを是認した事例である。特許権者は、無効審決に対して、主張立証責任の判断の誤り（取消事由1）、および発明者の認定誤り（取消事由2）を理由として、取消を求めた。知財高裁は、取消事由1について「冒認を理由とする無効判断において「特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している特許制度の下においては、出願するにあたって、出願人は、かかる要件を満たしていることを自ら主張立証する責めを負う」と、特許権者側に冒認でないことの主張立証責任があると言及した。

なお判決の紹介とともに、今後、冒認を理由に無効主張する場合の、無効主張側および権利者側の留意点についての検討も行った。

### 目 次

1. 本事件について
  1. 1 本件特許と被告特許
  1. 2 無効理由および反論
  1. 3 無効審判における判断
  1. 4 原告主張の取消理由
  1. 5 知財高裁の判断
2. 評釈
  2. 1 本判決の意義
  2. 2 特許権者の留意点
  2. 3 無効審判請求人の留意点
  2. 4 発明者の記載
  2. 5 冒認を理由にした特許権の移転
3. 最後に

う)の特許権者である。本件特許は、出願人A、発明者Bで平成6年5月19日に出願され、平成9年11月19日に特許権者であるXに名義変更がなされている。

一方、被告Yは特許第2935408号（以下、被告特許といい、被告特許にかかる発明を被告発明という）の特許権者である。被告特許は、平成6年12月08日に、出願人Z2およびZ3、発明者C（出願人Z2の代表者）で出願がなされ、平成12年11月20日にZ2の持分をZ1に譲渡され、平成13年1月10日にZ3の持分をYに譲渡されている。

### 1. 2 無効理由および反論

Yは、「本件特許発明は、被告発明の発明者Cがした発明であり、本件特許はCから特許を受ける権利を譲渡されていない」として、冒認

### 1. 本事件について<sup>1)</sup>

#### 1. 1 本件特許と被告特許

原告Xは特許第3073392号（以下、本件特許といい、本件特許にかかる発明を本件発明とい

\* 弁理士 Tadashi MATSUSHITA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

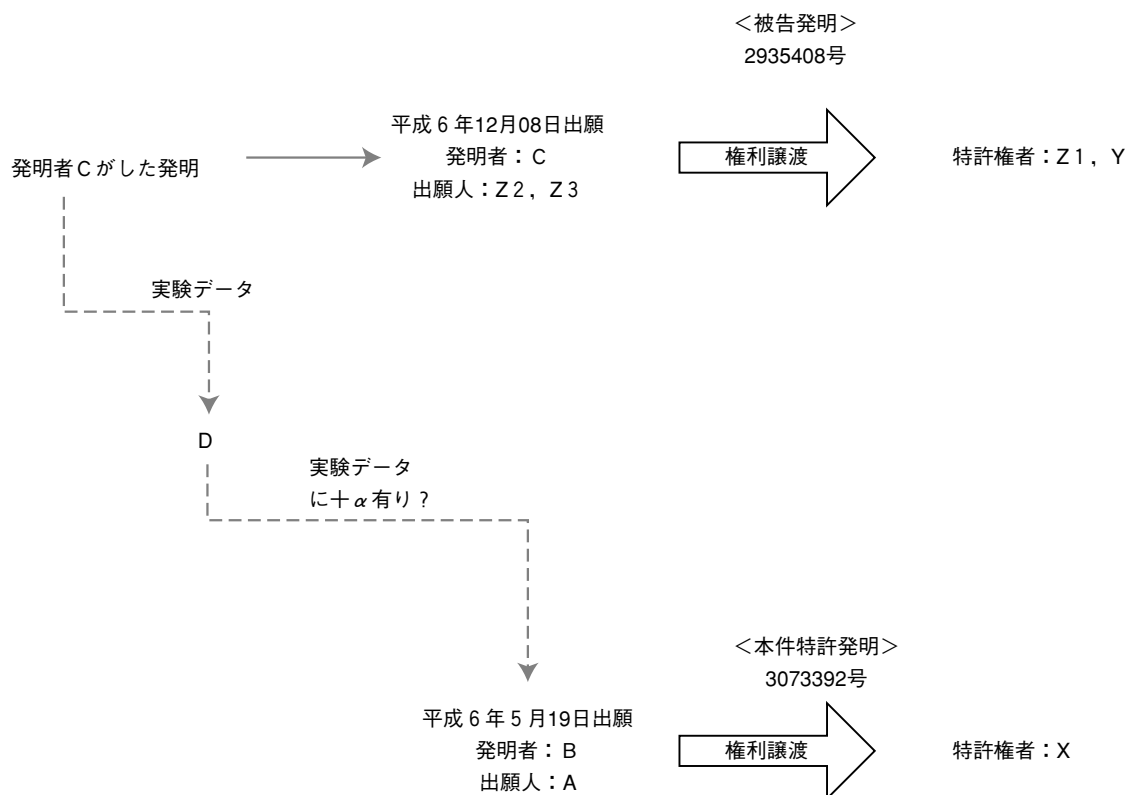


図1 本件特許発明と被告発明との関係図

による特許無効審判（特123条）を請求した。

Yは、無効理由として、「①本件発明と被告発明<sup>2)</sup>は、いずれも同じ技術的思想及び同じ実験施工データに基づいてなされている、②被告発明が、発明者であるCによってなされたことを裏付ける多数の証拠が存在する、③本件発明の当時の出願人A自らが冒認出願であることを認めている」と主張した。

これに対して、Xは、「①普賢岳などでの施工例も本件発明と被告発明で内容に違いがあるが、たとえ両者が同一であっても、それだけの理由で本件発明が請求人発明の冒認であることにはならない、②被告発明をしたのがCであることを直接立証する証拠はどこにもない。せいぜいCが被告発明をしたと聞いたという伝聞証拠があるにすぎず、しかも、具体的には、普賢岳の実験時にCがいたことが示されているにすぎず、被告発明をCが完成させたことについては、何ら具体的な証拠はない。本当に同人が請

求人発明をしたのかどうか、さらには、本件特許出願時に被告発明が完成していたのかも全くわからない、③本件発明の当時の出願人であるA自らの証言からは、むしろ、本件発明を独自に完成したことが明らかとなっている」と反論した。

### 1.3 無効審判における判断

審判官は、「本件発明と被告発明とが同じ技術的思想及び同じ実験施工データに基づいてなされている、本件発明は冒認である」と認定した。また、Xがした反論については、以下のようその主張は認めなかった。

#### (1) 本件発明の発明者について

「上記…の証言によれば、Cが実験などの手はずを行っていたこと、…本件特許明細書に記載されるような実験をしたり実験を依頼したことはないこと、また、AもDが本件発明の発明

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者であることに疑問を感じていたという証言があること、…陳述書によれば、Cが北海道や雲仙普賢岳などにおいて緑化材の実験施工の指導を行っており、上記のように当時の関係者の多くがCが発明者であると認識していたこと、本件発明が実質的に記載されている被告発明の発明者はCと記載されていること等から、本件発明の発明者はCとみることが妥当である。」

## (2) 冒認について

「当時Dは、できるだけ早く本件発明の実施を行いたかったものの資金繰りに困っていたためCから適切に特許を受ける権利を承継しないまま、Aによる資金融通や本件発明の実施のための工場建設資金の見返りにAの特許出願を許したとみることができる。反対にAは多額の資金をつぎ込んで事業化をするに当たり、その事業を特許権で保護するため、Dから回収できなかった資金、及び事業化に当たっての資金投入の見返りの一つとして本件発明の出願人名、発明者名での出願をDに認めさせたと考えることが妥当である。」

そうすると、本件発明と被告発明が上記のようにその技術的思想が一致してその出所が同じと解することができる以上、本件発明は、発明者でないAがその発明について特許を受ける権利を適切に承継しないまま特許出願をし、特許されたとみるべきである。」

## 1. 4 原告主張の取消理由

Xは、「本件審決は、冒認出願についての主張立証責任の判断を誤り（取消事由1）、また、本件発明の発明者についての認定を誤った結果、本件特許が特許法123条1項6号に該当すると誤って判断した（取消事由2）ものであり、これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、取り消されるべきである。」と審決の取消しを求めた。

## 1. 5 知財高裁の判断

### (1) 取消事由1（冒認の主張立証責任の判断の誤り）について

取消事由1について、知財高裁は以下のように判示した。

特許法は、29条1項に「発明をした者は、…特許を受けることができる。」と規定し、33条1項に「特許を受ける権利は、移転することができる。」と規定し、34条1項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定していることから明らかなように、特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している。このような、いわゆる「発明者主義」を採用する特許制度の下においては、特許出願に当たって、出願人は、この要件を満たしていることを、自ら主張立証する責めを負うものである。このことは、特許法36条1項2号において、願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ、特許法施行規則5条2項において、出願人は、特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることから明らかである。

特許法123条1項は特許無効審判を請求できる場合を列挙しており、同項6号は、「その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」と規定するものであるが、特許法が上記のように「発明者主義」を採用していることに照らせば、同号を理由として請求された特許無効審判においても、出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任を負担するものと

解するのが相当である。

この点につき、原告は、特許法123条1項6号を理由とする特許無効審判においては、審判請求人が、「その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたこと」の主張立証責任を負い、請求人は、そのことを具体的に主張立証しなければならない旨を主張する。たしかに、特許法123条1項6号は、「その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき」に、特許無効審判を請求することができるものと規定しているものであって、当該規定の文言をみる限り、審判請求人において当該事由の主張立証責任を負担するようにも見えるが、特許法123条1項各号をもって各無効事由について主張立証責任の分配を定めた規定と解することはできず、無効審判における主張立証責任は、特許無効を来すものとされている各事由の内容に応じて、それぞれ判断されなければならない。すなわち、当該特許が特許法29条1項の規定に違反してされたという無効事由（特許法123条1項2号）を例にとれば、特許法29条1項の規定に照らし、同項柱書の発明の完成を含めた産業利用可能性につき特許権者が主張立証責任を負担し、同項各号の該当性、すなわち公知、公用、文献公知につき無効審判請求人が主張立証責任を負担することとなる。また、当該特許が特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたという無効事由（特許法123条1項4号）については、特許法36条4項1号の規定に照らせば、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることを特許権者において主張立証しなければならない。そして、特許法123条1項6号の規定する無効事由については、上記(1)に判示した理由

により、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことを、特許権者において主張立証しなければならないものというべきである。

原告は、原告主張のように解しないと、特許権者が出願人から特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けた者である場合に、特許権が不安定なものとなる旨を主張するが、特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けるに当たり、権利の成立過程に当該権利の無効を来す瑕疵がないことを確認するのは、譲受人として当然行うべき行為であり、また、前述のように、願書には発明者の氏名等が記載され、必要に応じて譲渡証書等の証明文書が特許庁に提出されているのであるから、特許出願が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことを確認するのに格別の困難はないはずである。かえって、原告主張のように解するときには、特許権者は、願書に、実在しない人物や既に死亡した人物を発明者として記載し、設定登録を得た後に速やかに権利の承継に関する書類を廃棄するなどにより、当該特許が無効審判により無効とされることを免れ得ることとなるが、このような結果が不当であることは明らかである。

## (2) 取消事由2（発明者の認定の誤り）について

取消事由2について、知財高裁は以下のように判示した。

原告は、本件発明の発明者はB、A又はDであるから、本件審決の発明者をCであるとした本件審決の認定は誤りである旨主張する。…かえって、以下のような事情に照らせば、本件発明の発明者はCであり、DはCから本件発明の開示を受けたにすぎないと認めるのが相当である。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すなわち、被告特許はCが発明者とされているところ（甲3の2）、被告特許の実験施工はCの指導の下において平成5年から6年にかけて行われたものであり（G等の関係者の陳述書。甲3の7～10）、被告特許の明細書（甲3の2）には、実施例1の実験施工において、一冬経過後に吹付け面を観察したとの記載（段落【0031】）があることをも考慮すれば、遅くとも平成5年には、被告特許のうち、当該実験施工に関する部分はCの指導の下において完成していたと認めることができる。

そして、本件発明と被告発明とを比較すると、両者はいずれも、傾斜面等の緑化用の客土吹付けに使用されるものであり、吹付け後すぐに安定し、降雨で流亡せず、かつ発芽率の高い吹付け面を形成することを目的とする緑化吹付け資材・方法に関するものである点、その吹付け資材も、灰成分（例えばフライアッシュ）、硫酸カルシウム及び硫酸アルミニウムを含み、灰成分が水和反応でエトリンガイト（エトリンジャイト）やケイ酸カルシウム水和物を生成し、硫酸アルミニウム及び硫酸カルシウムはエトリンガイトの凝集固化を促進し、これら水和化合物と土壌粒子とが混合されることにより吹付け土壌などを地面上に保持し、雨が降っても吹き付け面の流亡が少ないため、地面の緑化を効果的に行うものである点において、共通しており（本件明細書（甲2）の段落【0001】～【0013】等、被告特許の明細書（甲3の2）の段落【0001】【0008】【0012】～【0018】等）、両発明は極めて類似する。

また、被告特許の明細書に実施例として記載されている札幌藻岩ダムにおける実験施工例（段落【0031】）は、上記のとおりCの指導の下で平成5年～6年にかけて実施されたものであるところ、Cは平成6年3月に雲仙普賢岳においても被告発明の実験施工を指導したと認められるが（甲3の6～12、乙2、検乙1）、本件

明細書（段落【0025】【0026】）にも、これらの場所における実験施工例が実施例として記載されている。

さらに、本件明細書（甲2）と被告特許の明細書（甲3の2）の記載を比較すると、被告特許の明細書の実施例の記載は、使用した材料の種類・量、スラリー客土の調整方法、施工現場の状況等が具体的に記載されているのに対し、本件明細書の実施例の記載は、これらの点の具体的な記載がほとんどなく、抽象的な記載に終始しているものといわざるを得ない。

これらの事情に加えて、本件発明の発明者はDではなくCである旨をいう、Gの審判手続での証人尋問における供述（甲5の2）並びに同人（甲3の10）及びE（甲3の9）の各陳述書の内容等をも総合して考慮すれば、本件発明の発明者はCであり、DはCから本件発明の開示を受けたにすぎないと認定するのが相当である。

## 2. 評 釈

### 2. 1 本判決の意義

本事件では、冒認（123条1項6号）の主張立証責任（以下立証責任と略す）について真っ向から争われた。知財高裁は、特許法29条1項、33条1項、34条1項がいわゆる発明者主義を採用していることを根拠に、冒認でないことの立証責任は特許権者が負うべきと判断した。

知財高裁大合議は、平成17年11月に、特許法36条の記載要件について、「明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である」と判断している<sup>3)</sup>。本事件もこの判決と同趣旨の判断といえる。

なお、冒認が争われたブラジャー事件<sup>4)</sup>で、地裁レベルであるが、「同一発明であることを立証すれば、冒認でないことの反証責任が特許

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権者にある」と判断されている<sup>5)</sup>。これは、冒認であることの立証は現実としては困難であるので、冒認であると主張する者が問題となっている特許発明と同一であることを立証すれば、冒認でないことの立証責任が特許権者に転換されるのが、公平であると判断したのであろう。

これに対して、本事件では、発明者主義を採用していることを根拠として、123条1項6号については、原則として特許権者に、冒認でないことの立証責任があると述べている。冒認であることの立証は現実としては困難であるので、冒認の立証責任が特許権者にあると言及したという意味では画期的な判決といえよう。

### 2.2 特許権者の留意点

今後は、冒認でないことの立証責任が特許権者に課される。以下、特許権者の留意点を検討する。

まず、特許権または特許を受ける権利を譲り受ける場合には、冒認を理由に無効審判を請求された場合に備えて、特許権または特許を受ける権利を譲り受ける際に、冒認でないことを主張するための証拠をあわせて譲り受けておくことが望ましい。

冒認出願でないことの要件事実は、(1)「自然人xxxが本件発明をしたこと」および(2)「出願人yyyが自然人xxxから本件発明に係る特許を受ける権利を直接又は介在者(譲渡人)を介して譲り受けたこと」である。

上記(2)については、発明者から直接譲り受けた場合には、発明者からの譲渡証で、また介在者(譲渡人)が存在する場合には、最終的な特許権者への譲渡の道筋が明らかになるように各人間の譲渡書があれば簡単に立証することができる。

しかし、上記(1)については、必ずしも容易ではない。ひとつの理由は、発明者の認定が容易ではないことである。例えば、ある人が発明

完成に第三者を全く関与しない状態で、発明を完成させたような場合には認定は容易であろう。しかし、一般には、発明完成までに第三者の関与がある場合がほとんどである。このような関与者が、単に課題を提示した者や単なる補助者にすぎないのかそれとも共同発明者に該当するかについては、判断は容易ではない。かかる判断手法については、従来の、職務発明関連の訴訟での立証手法が参考にできるであろう<sup>6)</sup>。

また、発明によっては、本件のような決め手となる実験データが存在しない場合もある。すなわち、本件特許発明は、実験データが存在する発明であり、無効審判では「本件発明は被告発明と実質的に同一であり、被告発明の実験データが本件発明の発明者であると原告が主張しているDに渡ったこと、本件特許の出願人Aは、被告特許の発明者から特許を受ける権利を承継していないので冒認である」と判断された。知財高裁もかかる判断を支持した。かかる判断は、効果の予測可能性が低い分野の発明については、妥当する。

しかし、全ての分野の発明について、実験データが存在するわけではない。機械、電気分野においては、効果の予測可能性が高い分野の発明が多く、これらについては発明完成までに実験データなどは存在しない場合も多い。この場合、ある発明者が真の発明者であるとの立証は、必ずしも容易でない。なぜなら、発明は、発明者による思索的行為だけで完成する場合があるからである。もちろん、このような場合でも、その後、完成した発明を秘密保持義務のある第三者に書面等により伝えている場合には、これによって自分がした発明であると立証することができる。しかし、そのような証拠が残らないような場合も十分考えられる。

米国では先発明主義を採用している関係上、発明者はラボノートに日付入りで履歴を記録しており、さらに各ページに第三者のサインを残

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すようにしている。一方、先願主義を採用する我が国では、上記ラボノートはそれほど一般化しているわけではない。

このような現状において、冒認でないことの証拠を特許権者が立証できない場合には、無効とされるおそれがある。冒認ではないとの判断をするためにいかなる証拠が必要とされるのかについては、今後の課題である。

また、特許権者が「xxxが真の発明者である」と主張し、これに対して、無効審判の請求人は「xxxではなくzzzが真の発明者である」との主張した場合、以下のような反論が考えられる。ひとつは、zzzは単なる課題提供者にすぎず発明者ではないとの主張である。この場合、zzzから本件発明の課題については説明があったが、本件発明の構成については説明がなく、本件発明を完成させたのはzzzでないことを立証する証拠が必要である。

また、「本件発明と同一の発明をzzzがしたとしても、xxxは、zzzと関係なく、独立して本件発明を完成させた独自創作である」との主張も可能である。この場合には、zzzと関係なく、独立して本件発明を完成させたことを立証する証拠が必要である。

例えば、かかる資料としては、発明に至るまでの経緯、議事録、試作品の設計図などが考えられる。

なお、かかる主張を裏付ける資料については、提出が必要とされることが予想されるので、予め受け取っておくことが望ましい。当該特許の有効性が争われるのは、出願から数年後であることがほとんどであり、その時点では当該発明者の存在がわからないというおそれもあるからである。

### 2.3 無効審判請求人の留意点

本件により、冒認でないことの立証責任は特許権者が負うことが明らかになったが、冒認を

主張する側として一切主張立証が不要なわけではない。例えば、立証責任が特許権者側にあるので、無効審判請求人としては、無効審判請求書にて「本件特許は、その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものである」のみ記載して、審判請求をすることも考えられる。このような無効主張では、特許権者から、本件発明の発明者として願書に記載されている者の宣誓書および譲渡証等が提出された場合に、これに対抗するために、新たな証拠を提出する必要がある。

無効審判においては、要旨変更となる証拠の追加等は原則として認められない(131条の2第1項<sup>7)</sup>)。確かに、このような新たな証拠が補強証拠であるかについては明確ではない。したがって、審判請求書の理由の補正に該当するとして証拠の提出が認められないおそれもあり得る。したがって、審判請求時にできる限りの証拠を用意して、審判請求を行わなければならない点については、従来と変わらないといえる。

なお、侵害事件の中では、時機に後れた攻撃防御(民事訴訟法157条1項)でなければ、かかる制限はない。しかし、昨今の計画審理の進行要請からすると、やはり、冒認を主張する側がその証拠を提出して主張していくことにより審理が進められるものと思われる。

したがって、実際の手続においては、既に述べたように、冒認を主張する側として、「真の発明者はxxxであり、本件出願人はxxxから特許を受ける権利を譲り受けていない」と主張しておくことが好ましい。

この場合、真の発明者がxxxであることを直接立証するのは困難であるが、「願書に記載されている発明者は当業者でないことを示す証拠」、「本件発明と同じ発明をxxxがし、これを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願人に開示したなどの間接証拠」を提出することが挙げられよう。本事件では、願書に記載されたAが当業者でないこと、特許権者側が発明者であると主張しているDについても、Cから受け取った実験データと実質上同じ程度のことを出願人に渡しただけであることを示す証拠を提出している。

## 2. 4 発明者の記載

本事件では、原告Xは、特許公報に発明者として記載された者以外の者が真の発明者であると主張している。このような主張はそもそも認められるのであろうか。思うに、本件特許の特許権者Xは、特許成立後に本件特許権の譲り受けた者である。したがって、冒認が争われた時点で、出願時に偽の発明者が記載されていることを知った場合には、かかる主張は認められるべきである。意匠の事件ではあるが、共同創作者として2名が記載されており、実際は一方は創作者でないという場合には、いわゆる冒認ではないと無効主張を排斥している<sup>8)</sup>。

しかし、上記意匠権における判断は、真の発明者が少なくとも記載されていた事例である。たとえば、新の発明者をあえて隠し、偽の発明者を記載して権利化を図った出願人がそのまま特許権者になっているような場合にはどうであろうか。発明者の認定が困難な場合もあり、発明者の記載を誤った過失があることは間違いがないが、真の発明者から特許を受ける権利の譲り受けていれば、123条1項6号の無効理由有りとまでは認定できないであろう。

## 2. 5 冒認を理由にした特許権の移転

本事件では、被告Y（真の特許を受ける権利を有する者）は、原告X（冒認者）が特許出願をした後、約半年後に特許出願をし、被告自身も本件発明について特許を取得していた<sup>9)</sup>。したがって、原告の特許を無効にすることにより、

問題を解決することができた。これに対して、本事例で被告が別途特許出願をしていなかった場合、原告の有する特許権を真の特許を受ける権利を有する者から登録の移転請求ができるのかが問題となる。

旧特許法では、冒認出願により特許を受けることができなくなった場合には、その特許出願のあとにした正当権利者の出願は当該冒認出願の時に遡するとされていた（大正10年法第11条）。これに対して、現行法ではかかる規定は削除された。学説も現行法上は、明文の規定がないことを根拠として被冒認者の取戻請求権を認めないものが多い。上記ブラジャー事件でも、冒認であると認定されたものの、特許権の移転請求は認められなかった。

一方、最高裁は平成13年に、冒認された特許権に対する正当権利者の移転登録請求に関し、従来と異なる見解を示した<sup>10)</sup>。この事案は、当初、自ら出願したが偽造譲渡証によって出願人でなくなり、特許を受ける権利の帰属を争っている間に、特許権が成立した案件である。

この事件では、原審は、「このような場合に真の権利者の無権利者に対する特許権の移転登録手続請求を認めることは、裁判所が、特許庁における特許無効の審判手続を経由せずに無権利者に付与された特許を無効とし、真の権利者のために新たな特許権の設定の登録をするのと同様の結果となるが、このことは、特許権が行政処分である設定の登録によって発生するものとされ、また、特許の無効理由の存否については専門技術的な立場からの判断が不可欠であるために第1次的には特許庁の判断に委ねられているという特許争訟手続の趣旨及び制度に反する」と判断した。これに対して、最高裁は、「i) 本件特許権は、甲がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定登録がされたものであって、甲の有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものと評価でき



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ること、ii) 特許権の帰属自体は技術に関する専門的知識経験を有してなくとも判断し得る事項であり、本件のような事案で行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に上記と異なる判断をすることは、かえって適当ではないこと、iii) 甲は、本件特許権につき特許無効審判を請求できるものの、無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても、本件出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され、本件発明について甲が特許権者となることはできない結果になるのであって、それが不当であることは明らかであること」を理由として、移転請求を認めた。

このように、上記最高裁の事例は、極めて特殊な事例であり、被冒認者に対して一般的な移転請求権を認めたものではない。

かかる問題について、ドイツでは、出願中および登録後を問わず権利譲渡を要求できると規定し（ドイツ特許法第8条<sup>11)</sup>）、立法的解決を図っている。また、ローラチエン用トッププレート事件<sup>12)</sup>で、大阪地裁は、「特許を受ける権利を有しない第三者が真の権利者に無断で特許出願をしたような場合（特許を受ける権利の共有者の一人が他の共有者に無断で単独名義で出願した場合も含む。）には、特許法上は明文の規定を欠くが、本来は、特許を受ける権利を有することを確認する確定判決を得た者が、判決を添付して特許庁長官に対して出願人名義の変更を届け出ることによって、出願人の名義を変更できることが望ましい。」と述べている。出願公開制度が導入されてから冒認されたことを知った場合、もはや被冒認者は当該発明について保護を受けることはできない。何らかの立法的解決が必要であると思われる。

ただ、かかる立法的解決が図られるまでは、実務的には水面下で権利譲渡の交渉を行うか<sup>13)</sup>、または、自ら出願しておき、本件のように冒認出願については無効にするしかない。

### 3. 最後に

本判決は、発明者またはその承継人から特許を受ける権利または特許権を譲り受ける場合に、譲受人に対する確認責任を明確化した。したがって、発明者は、発明をした段階でどのような発明をしたのかについて、自ら、記録を残していく体勢としていく必要があるといえる。特に、今日のように共同開発、共同研究がなされている場合には、権利の帰属について、発明ごとに発明者の認定をし、これを書面で確認し保存しておくことが望ましい。

また、近年の知財高裁の判決は、特許制度の方向性をリードしていくという姿勢が感じられる。筆者としては、知財高裁が、冒認の関する立証責任について特許権者側にあると判断したのは、その背景に、特許を受ける権利を有する者であれば、発明に関する権利関係の管理責任を課し、これにより、無用な紛争を未然に防止する制度作りにつながるの考えがあると想像している。その意味で、本件判決はメッセージ性の高いものといえよう。

#### 注 記

- 1) 本件特許権については、本件被告が、本件被告の保有する特許を原告が侵害しているとしてその技術的範囲を争った侵害訴訟がある。第1審では、構成要件「硫酸カルシウム 1~20重量%」の範囲内とは認められないと判断された（平成16年07月14日 東京地裁 平成15(ワ)6064号）。控訴審では、均等の主張も行ったが控訴棄却とされている（平成17年07月12日知財高裁 平成17(ネ)10056号）。
- 2) 無効審判の段階では請求人特許と呼ばれているが、本稿では混乱をさけるために被告特許と表現を統一する。
- 3) 平成17年11月11日 知財高裁 平成17(行ケ)10042号
- 4) 平成14年7月17日 東京地裁 平成13年(ワ)第13678号
- 5) 「本件試作品に示された発明と本件特許発明と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は実質的に同一であると認められるから、特段の事情のない限り、原告が本件特許発明をしたものと認定することができる。すなわち、原告が本件試作品を完成させる前に、Y又はKが原告に対して、本件試作品に示された発明に関連する重要な事項を開示、示唆したという事実が認められない限り、原告が本件特許発明をしたとの前記認定を覆すことはできないというべきである。」

- 6) 平成13年12月26日 東京地裁 平成12(ワ)17124号など
- 7) 131条の2第1項  
「前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があったときは、この限りでない。」
- 8) 平成6年05月27日 大阪高裁 平成5(ネ)2339号(原審 平成5年08月24日 大阪地裁 平成2(ワ)9831号)
- 9) 被告Yの出願は、原告Xの出願に約半年遅れて出願がなされており、また、無効審判では本件

特許発明と被告Yのした発明は、同じ技術的思想及び同じ実験施工データに基づいてなされていると認定されている。ただ、明細書に記載された発明を比較すると、両者は全く同じわけではない。被告Yの出願、原告Xの出願は、それぞれ異なる国際分類が付与されており、審査官も異なる。被告Yの出願を審査した審査官は、原告Xの出願の存在を知らなかったものと思われる。

- 10) 平13年06月12日 最高裁 平9(オ)1918号 民集55・4・793
- 11) 「自己に権利が属する発明が権利を有していない者によって出願された者は、かかる出願人に対して、特許付与を受ける権利を自己に譲渡するよう要求することができる。当該出願によって既に特許が付与されている場合は、権利を侵害された者はその特許権者に対して特許の譲渡を要求することができる…」
- 12) 平成12年07月25日 大阪地方裁判所 平成10年(ワ)第10432号
- 13) 実務上は、特許権成立前後を問わず、被冒認者に対して、無効理由の存在を主張しつつ、冒認者に譲渡せよとの交渉は可能である。

(原稿受領日 2006年8月29日)