

「発明者の認定」をめぐる無効審判手続上の諸問題および派生論点



会員・弁護士・元特許庁審判決調査員 杉本 智則

要 約

「発明者の認定」をめぐる判決・審決を広く概観し、無効審判において代理人が活動するうえで留意すべき点を洗い出す。「発明者」であることの主張立証責任は知財高裁平成 29 年 1 月 25 日判決により、特許権者にあるが、その内容は無効請求人の主張する無効理由等によって調整され、おおむね社会通念上相当な主張立証責任が課され、妥当な結論が導かれている。無効審判手続には弁論準備手続がないため、当事者は陳述要領書等の作成にあたり、特許庁や相手方代理人とのコミュニケーションを意識して丁寧に主張・立証を組み立てる必要がある。特にお互いが発明者であると主張し合う事案においては、審理の中核的な対象を見失わないよう気をつける必要がある。本論考は、上記平成 29 年 1 月 25 日判決の妥当性と、発明者の認定を要する無効審判における紛争類型別の留意点を具体的な判決・審決事例を基に紹介するとともに、審決以外の場面で紛争解決のために有用な活動についても検討する。

目次

- 1 はじめに
- 2 法律上の「発明者」の認定手法
 - (1) 主張立証責任の所在
 - (2) 主張立証責任の内容
 - (3) 主張立証責任の程度
 - (4) 「発明者の認定」において考慮するファクター
 - (5) 共同発明者の認定について
- 3 具体的な審理における「発明者」の認定手法
 - (1) 裁判手続と審判手続における争点整理の違い
 - (2) 審判手続における主張整理の流れ
 - (3) パラレルワールドのケース
 - (4) 発明者死亡のケース
 - (5) 当事者双方がアクセス可能な中間物のあるケース
- 4 発明者の過不足が生じるケース
 - (1) 発明者の過不足のパターン
 - (2) 発明者が過剰のパターン
 - (3) 発明者が不足しているパターン
- 5 審判手続以外の場面での紛争解決の方法
 - (1) 契約書・合意書の活用
 - (2) 錯誤と禁反言
 - (3) 事前準備の活用・徹底
 - (4) 代理人のレベルアップ
- 6 おわりに

護士調査員の主たる業務は、審決取消訴訟の判決レビュー（特に庁敗訴判決）、口頭審理の内容に対するレビュー（法令に反した訴訟指揮がなかったか、その他「お客様」に対して不適切な対応はなかったかなど）、庁内の各種リーガルリサーチ・法律相談がメインであるが、時に審判合議体から、口頭審理開催前後に、審判事件の内容についての相談を受けることもある（たとえば、商標不使用取消審判事件におけるイレギュラーな証拠の取り扱いについて）。

ある日、とある審判部から、「まるで火星人と土星人がそれぞれの言語で争いあっているようで、どこから手をつけていけばよいのかさっぱりだ」と持ち込まれた相談があった。冒認出願を無効理由とする口頭審理開催前の無効審判事件であったが、合議体がなんとなく当事者双方に主張書面の提出を促し続けた結果、お互いが自由に自らが発明者であるとの主張書面を提出し、争点整理のとっかかりを見出しにくい状態となっていた。

証人尋問を経て事実認定をして、認定事実に法令を適用して結論を導き出す、という流れは弁護士には裁判手続でおなじみであるが、特許庁の審判官や弁理士にとっては証人尋問を伴う無効審判は案件数も少なく、あまりなじみのない分野と思料され、その上、「発明者の認定」という複雑な争点が絡むと対処に困るこ

1 はじめに

筆者は 2013 年から 2015 年まで、弁護士として特許庁の審判部で、「審・判決調査員」として執務した。弁

とも想定される。実際、筆者が特許庁に在籍した上記期間中、証人尋問が予定される冒認・共同出願違反案件についてはほぼ全件、弁護士調査員が審理の進行について助言を行った。そこで、本論考は、「発明者の認定」が争点となった判決および審決の内容から、こうした無効審判においてしばしば問題となるポイントおよび派生論点を整理したうえで、代理人としてこれらにどう向き合っていけばよいかを概括的に整理する。そのため、特定の裁判例や争点についての理解を深める目的よりは、「発明者の認定」が争点となる無効審判の経験の乏しい方に、審判手続遂行にあたっての網羅的な参考文献としてご利用いただければ幸いである。

2 法律上の「発明者」の認定手法

(1) 主張立証責任の所在

冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任の分配については、諸説あり、裁判例にも若干の変遷がある。まずはその流れを整理したい。

ア 知財高裁平成 18 年 1 月 19 日判決（以後、「平成 18 年判決」という。）⁽¹⁾

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。

イ 知財高裁平成 29 年 1 月 25 日判決（以後、「平成 29 年判決」という。）⁽²⁾

本件のように、冒認出願（平成 23 年法律第 63 号に

よる改正前の特許法 123 条 1 項 6 号）を理由として請求された特許無効審判において、「特許出願がその特許に係る発明の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」についての主張立証責任は、特許権者が負担するものと解するのが相当である。

もっとも、そのような解釈を採用することが、すべての事案において、特許権者が発明の経緯等を個別的、具体的、かつ詳細に主張立証しなければならないことを意味するものではない。むしろ、先に出願したという事実は、出願人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であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると（下線筆者）、特許権者の行うべき主張立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち、仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく、かつ、その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は、特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し、その裏付けとなる証拠を提出するような場合は、特許権者において、これを凌ぐ主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。

(2) 主張立証責任の内容

上記のように、知財高裁は平成 18 年判決では、冒認出願における発明者であること的主張立証責任は、特許権者にあると判断し、平成 29 年判決においてもこれをベースとしたが、平成 29 年判決では、これに若干の修正が付された。それは、原則として特許権者が発明者であること的主張立証責任を負うものの、このルールを杓子定規に適用すればよいわけではなく、具体的な事例において（特に無効請求人の主張内容に照らして）相応の主張立証責任を負うというものである。その根拠は上記下線部に記載されており、特許権者が先に出願したという（証明を要しない公知の）事実のみで、具体的な事例の中で出願人が発明者である、あるいは発明者から特許を受ける権利を承継したという事実を相当程度推認させる場合があるからである。たとえば、無効請求人がおよそ法的に意味のある

理由を伴わずに冒認出願を主張したような場合、①特許権者が先に出願した（公知の事実）→②出願時点において特許権者は発明の情報を管理していた→③当該発明の情報は特許権者自身が見出した、あるいは、発明者から承継した、と推認して特許権者を発明者と認定するよりほかないと思われる。無効請求人は、この①→②の推認（たとえば、出願代理人は真の発明者からも情報を預かっており、発明情報は特許権者のものではなかった）、または、②→③の推認（たとえば、当該発明の情報は特許権者が、真の発明者から窃取した）を妨げるような主張立証を行う必要がある。

このように、平成 29 年判決は、冒認出願を理由とする無効請求事件において、具体的な事案における公平な主張立証責任を確保する視点を明らかにした点で有意義である。その背景には、請求人によるいいがかり的な、あるいは被害妄想的な無効審判請求が相当割合存在し、そのような場合におけるバランスを確保する目的もあるのではないかと推測される。その具体的な判断手法は具体的事案によりけりであろうが、おおむね、先に無効請求人の無効理由（主張）を検討し、その内容をふまえて、特許権者が先に出願したという事実から出願人が発明者である、あるいは発明者から特許を受ける権利を承継したことの推認がどの程度覆され得るのかを確認し、主に当該推認が覆され得る部分について、特許権者が主張立証責任を負う、という手順になるパターンが多いのではないと思われる。

（3） 主張立証責任の程度

以上の裁判例により、原則として特許権者にあるとされた発明者であることの主張立証責任であるが、この責任がどの程度のものであるか、次に 2 つの事案をもとに整理したい。

ア 平成 29 年 3 月 21 日審決⁽³⁾

（ア） 審決

請求人は、請求人の前代表者である X 氏が、本件優先日前に本件発明を完成したこと、及び、本件発明の内容を本件優先日前に、被請求人の代表者である Y 氏に伝えたか、少なくとも Y 氏が本件発明の内容を知りうる状態にしたということについて、ともにこれらの主張を裏付ける証拠を十分に提出しておらず、一方、上記（6）で述べたように、被請求人は、請求人の主張立証を凌ぎ、Y 氏が本件発明の真の発明者であることを一応推認し得るだけの主張立証をしており（下

線筆者）、その他これを疑わせる合理的な理由及びそれを裏付ける証拠は存在していない。

（イ） 評釈

請求人の主張を裏付ける証拠が不十分である反面、被請求人の主張は「一応推認し得る」場合、被請求人、すなわち特許権者は主張立証責任を果たしたことになることとされた事案である。上記平成 29 年判決の判示に照らせば、請求人の主張が脆弱である場合は、被請求人の主張立証責任も軽減されるのであるから、このように、請求人の主張に裏付けがない場合は、被請求人は「一応確からしい」程度に主張立証ができれば特許無効を回避できるという結論は合理的である。

民事訴訟法上、事実については当事者の一方に立証責任があるものの、「証拠の優越」という概念もある。ある事実の有無について当事者双方が証拠を提出した場合、より信頼性の高い（優越する）方を採用して事実認定を行う原則である。発明者であることの主張立証責任も、責任がいずれの当事者にあるかに拘泥することなく、より信頼性の高い主張立証をした側が勝つ、と理解しておくことよりわかりやすいのではないだろうか。

イ 平成 27 年 11 月 16 日審決⁽⁴⁾

さらに理解を深めるためにもう 1 事例紹介する。この審決は、冒認の争点について、請求人の主張立証を検討し、請求人の主張および証拠方法では、本件発明の真の発明者が、請求人の主張する者であると判断することはできないという理由で、審判請求不成立の判断を行った。冒認事案における立証責任の対象はあくまで被請求人の主張であるため、この審決のロジックが、上記平成 29 年判決はおろか平成 18 年判決の判示にも沿っていないことは明らかである。

ウ 知財高裁平成 29 年 3 月 27 日判決⁽⁵⁾

イの審決については審決取消訴訟が提起され、判決は平成 29 年 3 月 27 日（すなわち上記平成 29 年判決の後）に言い渡された。その要旨は以下のとおりである。

・特許権者である被告において、自らが本件発明の発明者であることの主張立証責任を負うものであることを前提としつつ、まずは、冒認を主張する原告が、どの程度それを疑わせる事情（本件では、被告ではなく、M が本件発明の発明者であることを示す事情）を具体的に主張し、かつ、これを裏付ける証拠を提出しているかを検討し、その結果を踏まえて、

被告が発明者であると認めることができるか否かを検討することとする。

- ・原告は、本件出願が冒認出願であることを疑わせる具体的な事情（すなわち、被告ではなく、Mが本件発明の発明者であることを示す事情）を的確に主張しておらず、これを裏付けるに足りる証拠を提出しているともいえないというべきである。
- ・原告は、本件出願が冒認出願であることを疑わせる具体的な事情を的確に主張しておらず、これを裏付けるに足りる証拠を提出しているともいえないのであるから、本件において、被告が本件発明の発明者であるとの認定をする上で必要とされる主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるといえる。
- ・被告が本件発明の発明者であることについては、少なくとも前記で述べた程度を満たすだけの主張立証はあるものというべきである。

この件では、最後の「被告が本件発明の発明者であること」について詳細に検討されているが、原告が「的確に主張しておらず、これを裏付けるに足りる証拠を提出しているともいえない」と判示されていることを勘案すると、十分な資料が残っておらず、断片的な立証しかできないケースであっても十分被告が勝訴する可能性はあったと考えられる。

（４）「発明者の認定」において考慮するファクター

発明者の認定においていかなる事情を参酌するかについては、平成27年1月20日審決⁽⁶⁾において以下のような事情が検討されている。

- (a) 発明者の経歴および技術的背景
- (b) 本件特許発明をする契機
- (c) 課題の認識及び開発行動について
- (d) 発明の着想
- (e) 発明の完成
- (f) 発明の出願依頼

発明は無から唐突に生じるものではなく、相応の形成要因があって初めてできあがる、という経験則に基づく考え方である。たとえば実際の発明の内容に対して、(a) 発明者の素養が著しく低かったり、およそ発明をなす (b) きっかけ、(c) 解決課題の認識や開発活動がない、あるいは、関連性が低いような場合は、発明者が本当に発明をなしたのかどうか怪しくなる。また、(d) 発明の着想や、(e) 発明を完成した経緯、(f)

弁理士に出願依頼した経緯に不自然がある場合も同様である。発明者が本当に発明をしたのであれば、これらの事情についてはそれなりに自然な流れを説明できる場合が多いと思われることから、上記のファクターが参酌されている。これらについては、個別の事情がどの程度証明されているというアプローチではなく、全体として、真に発明者であるなら説明可能な自然な事を説明できているかで判断されるべきである。そうすると、上記平成29年判決において特許権者に課された主張立証責任も、これらの事情を合理的に明らかにするという責任であるということができ、真の発明者にはそれほど酷な責任が課されていると評することはできない。「発明者の認定」が争点となる無効審判においては、少なくとも被請求人は、これらのファクターを整理して主張をまとめ、それに沿って関連証拠を集めていくことが不可避であろう。

（５）共同発明者の認定について

さらに、発明は単独で行われるばかりではなく、複数の者の発案が組み合わさって完成されるものもあり、この場合、発明者の認定はさらに悩ましい問題を抱える。

ア 共同出願違反における発明者であることの主張立証責任の所在

共同出願違反を無効理由とする場合、共同発明者であることの立証責任の所在が問題となるが、冒認事案とは異なり、無効請求人が、共同発明者の存在およびその欠落を主張立証する責任があるとする考え方が有力である。たとえば、知財高裁平成27年3月25日判決⁽⁷⁾は以下のように判示している。

「発明者とは、当該発明における技術的思想の創作に現実に関与した者、すなわち当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すものと解される。

そうすると、共同発明者と認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共同発明者と一体的・連続的な協力関係の下に、重要な貢献をしたといえることを要するものというべきである。」

イ 共同発明者の要件

複数の者が共同発明者となるためには、「課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する」(知財高裁平成20年9月30日判決⁸⁾)。ここで「創作的に寄与した」とはどのような行為を指すかが問題となるが、発明の特徴的部分についてのアドバイスをしたような場合が含まれ(口頭でもよい。ただし立証の問題あり)、単に発明の話し合いに参加しただけであったり、新技術の開発に出資しただけのような場合は含まれないとされる⁹⁾。

さらに、「発明の特徴的部分の完成」の意義も問題となる。この点に関しては、「外袋と内袋との間の隙間が形成される部分に放出孔が設けられている」という発明特定事項に対して、「袋の上方に放出孔が位置すること」を発案した者が共同発明者となるかが争われた事案¹⁰⁾において、「袋の上方に放出孔が位置すること」は発明特定事項ではないとしつつ、「CL-30を改良した新製品の開発過程においては、外袋の中に薬剤袋を封入し、外袋の四方を密閉することが前提となって外袋の開発がされていたのであり、かつ、袋の上方に放出孔が位置する外袋に当時既に存在したCL-30の内袋と同様の薬剤量の薬剤袋を封入すれば、当然に発明特定事項hの構成が生じることからすれば、Bが外袋の上方に放出孔が位置することを定めたことは、発明特定事項hの具体化に重要な貢献をするものであるといえ、原告の主張は、Bが共同発明者となることを否定するものとはいえない」として、「袋の上方に放出孔が位置すること」を発案した者も共同発明者となると判示している。すなわち、発明特定事項そのものでなくとも、発明特定事項につながる重要な技術思想や構成を発案した者も共同発明者に含まれる。

3 具体的な審理における「発明者」の認定手法

(1) 裁判手続と審判手続における争点整理の違い

「発明者であること」を書証のみで立証するのは通常困難であることから、この証明にあたっては人証調べが不可避となる。多くの無効審判では人証調べは採用されないが、冒認案件では逆にほぼ全件、人証調べがなされると見込まれ、この事を想定しながら争点整理を行う必要がある。

裁判手続では弁論準備手続が活用される。これは、法廷ではなく裁判所の1室において、裁判官と双方代

理人が顔を合わせ(代理人遠方所在の場合、電話会議となる場合もある)、裁判所に提出された主張書面や書証に対しての意見を交わす。この弁論準備手続は、たとえば和解の見込みがある場合などは、形式的・儀礼的に短時間で終了させる場合もあるが、和解の見込みが低く、証人尋問が不可避のケースなどでは、証人尋問を想定して、双方の主張の不明瞭な点や不合理な点の洗い出し、一方当事者の主張によれば当然存在すると思われる書証の有無の確認など、様々な意見や質問が交わされ、この裁判官と代理人との間のダイレクトなコミュニケーションを通じて、証人尋問が準備され、円滑に実行される。

これに対し、審判手続では、この弁論準備手続に相当する手続が存在しない。あえて類似したものを挙げるとすれば口頭審理であるが、通常の審判手続では口頭審理は原則1回開催で、この日に人証調べは行われるため、口頭審理において可能な、人証調べの準備は限られている。

そこで、人証調べの準備は、審判合議体から発される審理事項通知書によって双方当事者に促されるよりほかないが、弁論準備手続のようなダイレクトなコミュニケーションではないため、必然的にこれを通じて可能な意見交換や質問等は限定される。審判合議体の審理事項通知書が、単に「相手方の主張書面に対して反論があれば提出されたい」という連絡のみであると、当事者双方が好き勝手に、互いに接点のない主張を展開して、冒頭に挙げた「火星人と土星人がそれぞれの言葉で争い合っている」ようなとりつくしまのない状態となりかねない。そのため、筆者は特許庁在籍中に、「人証調べが想定される案件では、事前の争点整理が重要であるため、特に審判合議体主導で丁寧に双方当事者の準備事項を具体的に提示するのが望ましい」と助言した。無効審判に従事する代理人としても単にクライアントの主張をまとめて提出するだけでなく、相手方の主張の不明瞭な点や不合理な点に対しては積極的に意見や質問を行っていくことが望まれよう(証人尋問の際の隠し玉としてキープしていてもあまり効果的に利用できることはない)。

(2) 審判手続における主張整理の流れ

以上を基に、無効審判においてどのように当事者双方の主張が整理されていくのか、その流れをまとめていきたい。

上記平成 29 年判決をベースに考えると、冒認事案では「特許出願がその特許に係る発明の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」についての主張立証責任は特許権者（無効被請求人）にあるものの、その責任の程度は、無効請求人の無効理由の内容により左右される。そこで、多くの場合、審判合議体はまず、請求人に対して無効理由を詳細に主張するよう促すことになると思われる。無効審判が提起された段階で、審判合議体のもとには、①被請求人が特許出願をしたという公知の事実を把握しており、ここから上記のように、→②出願時点において特許権者は発明の情報を管理していた→③当該発明の情報は特許権者自身が見出した、あるいは、発明者から承継した、という推認が働くため、請求人は、この推認をどのレベルで覆滅するのかを意識した無効理由を組み立てるべきである。また、被請求人も、請求人の無効理由により自らの主張立証責任の程度が変わるのであるから、請求人の主張する無効理由に不明瞭な点があれば積極的に求釈明して、早い段階で無効理由の正確な理解を心掛けるべきである。

無効理由が整理されると、審判合議体は次に被請求人に対して、「特許出願がその特許に係る発明の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」の詳細な主張の提出を促すことになる。被請求人は、上記 2 (3) に記載のファクターを網羅しつつ、請求人の無効理由の本質に対する反論（たとえば、無効理由が請求人からの特許情報の窃取であれば、特許情報は被請求人が自ら見出したものであることや、請求人との接点がなかったことなどの説明）を組み立てていくのがセオリーとなる。この時、同時に証拠の整理も開始し、請求人の主張のうち、「書証によって容易に立証できる部分」と、「証人によって立証せざるをえない部分」とをはっきりさせ、後者について証人尋問の準備（証人予定者の記憶の喚起、証言予定シナリオの作成と精査など）を始めるのが望ましい。

あくまで無効審判で認定すべき対象は、ここで主張された被請求人の主張である。請求人は、被請求人の主張が出された段階でその内容を検討し、従前主張していた無効理由に加えて、さらに請求人の主張を崩すことのできる部分がないか、必要に応じて求釈明を行いながら探し、自らの主張を補強することとなる。このようにして、当事者双方が証拠を整理しながら、互

いに主張を出し合った段階でおおむね証人尋問の準備もでき、口頭審理が開催できる段階に至るであろう。以下では、係争のパターン別に留意すべき点を個別にまとめていく。

(3) パラレルワールドのケース

請求人による無効理由の最も単純なものは、「自分が真の発明者である」というものである。請求人は自らが発明者であることを主張し、被請求人も自らが発明者であることを主張し、双方の主張に接点が見当たらない場合、双方の主張は文字通り平行線をたどり、このようなパラレルワールドのケースで、審判合議体が漫然と当事者双方に陳述要領書の提出を促している、收拾がつかなくなるおそれがある。

しかし、この請求人の「自らが真の発明者である」という主張は、被請求人の主張内容にもよるが、当該発明が無効である事を裏付けたり、被請求人の主張内容が認められてもその法律効果を排斥するものではなく、失当な主張である場合がある。

仮に、請求人が当該発明を時系列上先に発明したとしても、その後被請求人が自ら同じ発明を独力で見出し、先に出願したのであれば、先願主義のもと、この特許権は被請求人のものであり、請求人の主張は真実であっても、請求人に有利な法律効果を生じない。

しかし、このようなパラレルワールドのケースであっても、おそらく審判合議体が、請求人の主張が法的に失当であるとは直ちに指摘せず、継続して請求人が真の発明者であることの主張を促すことが多いであろう。それは、一見して平行線をたどる主張であっても、どこかで接点が生じて情報の窃取といった争点が生じることもあるし（たとえば請求人と被請求人との間に過去に取引関係があり、その過程で被請求人は請求人が保有していた発明情報にアクセスすることが可能であったというケース）、請求人がどのような契機で発明の中核的な構成を着想したかなどの事情は、本来の審理の対象である被請求人の主張が合理的であるかを判断するうえで参考になると見込まれるからである。

以上の理由で、請求人による「請求人が真の発明者である」という主張は、法的には失当であっても審判手続には大いに意味のあるものとなることがある。ただし、審判合議体や被請求人にヒントを与えることにもなりかねないので、請求人は無効理由の構築には注

意を払うべきであろう。

(4) 発明者死亡のケース

既に述べたとおり、発明者であることの主張立証責任は特許権者にあり、その証明に当たっては人証（特に発明者本人）に依拠するところが大きい。発明者が既に死亡している事案では特許権者が圧倒的に不利である。この点について、以下の審決を検討したい。

ア 平成23年4月26日審決⁽¹¹⁾

審決取消請求事件（平成20年（行ケ）第10428号）の判決において、「冒認出願（123条1項6号）を理由として請求された特許無効審判において、『特許出願がその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は、特許権者が負担すると解すべきである。」と判示されていることから、本件特許の特許出願がAによりされたこと的主張立証責任は特許権者である被請求人が負担すべきである。しかし、・・・当審は、被請求人に対して、Aが真の発明者であることを裏付ける証拠方法を具体的に例示し、証拠の提出又は証人尋問の申し出を促してきたが、Aが本件特許の特許出願に係る発明を実際に行ったことを裏付ける証拠の提出はなく、また、Aが亡くなっているという事情もあり、Aが本件特許の特許出願に係る発明を実際に行ったことを裏付ける資料については、現在も見つけることはできていない状況であるから、本件特許の特許出願がAによりされたこと的主張立証責任が被請求人によって果たされているとはいえない。

したがって、Aが本件特許の特許出願に係る発明の真の発明者であるか否かについては、真偽不明であり、且つ本件特許の特許出願がAによりされたことの主張立証責任が被請求人によって果たされているとはいえない以上、・・・本件特許は特許法第123条第1項第6号の「その特許が発明者でない者であつ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」に該当すると結論するよりほかない。

イ 評釈

この審決では、結論に至る理論構成については、主張立証責任の所在から、立証責任を有する側の立証不足を指摘して、特許無効の判断をしている。ただし、本件は被請求人側にのみ立証責任があるとの前提で、

被請求人側のみが、発明者以外の人証や書証で立証を試みた案件ではなく、請求人側も立証活動を行い、審決内において、特許出願費用は名義上の発明者ではなく、他の者が負担した事実など、請求人側の立証から、名義上の発明者が発明者であることに疑念を抱かせる事情を合計6点認定している。すなわち、特許無効の本質的な理由は、被請求人の立証が不足している、ということよりも、請求人が一定の有効な事実の立証に成功したところがあると評すべきである。平成29年判決は、このような発明者死亡のケースにおいて、杓子定規に特許権者の主張立証責任で結論を導くのではなく、請求人の主張内容をふまえ、より常識的で妥当な結論を導くことを可能とした点で大きな意義があるといえる。

ウ 平成28年12月26日審決⁽¹²⁾

さらにもう1件審決を紹介する。この審決では、発明特定事項が記載された最も古い書証に発明者の氏名の記載があることをもって、当該人物を発明者と認定した。さすがにこの理屈を一般的な理屈ととらえることは難しいであろうが、請求人側に目ぼしい主張立証がなければこのように書証1通で簡単に特許権者が発明者であるとの事実認定が得られる場合もあり、これも平成29年判決の枠組みと整合的である。

主張立証責任の原則が平成29年知財高裁判決のように示された今後は、名義上の発明者死亡のケースでは、請求人がどの程度名義上の発明者が発明を行ったことに対して疑念をなげかけることができるか、その無効理由と立証により注目されていくのではないかと考えられる。

(5) 当事者双方がアクセス可能な中間物のあるケース

上記(3)のように、冒認事案は全く接点のない当事者間で発生するケースよりも、過去に共同開発をしていたなど、当事者間に一定の関係があるケースの方が多い。このようなケースでは、まず当事者双方がその関係のもとでアクセス可能であった情報を特定する必要がある。この情報が特許出願に足りるものであれば、当該発明は共同発明と認定される可能性が高い。

問題は、このアクセス可能な情報が発明特定事項を網羅するものではなく、発明に満たない中間物であるケースである。この中間物が「発明の特徴的部分の完成」を満たしており、一方当事者がその周辺部分に若

干の工夫をこらして出願書類を完成した場合も、当該発明は共同発明と認定される可能性が高いであろう。では、中間物には「発明的特徴的部分」は含まれないが、この中間物に一方当事者が工夫をこらして発明を完成させた場合、当該当事者が単独の発明者と認定できるであろうか。共同発明者であるか否かの判断基準は、上記2(5)で示したとおり、「課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明的特徴的部分の完成に創作的に寄与したこと」であり、さらに、「発明的特徴的部分の完成」とは発明特定事項そのものでなくとも、発明特定事項につながる重要な技術思想や構成を発案した場合も含むとされる。共同開発において発明的特徴的部分を含まない中間物が生成され、その後一方当事者が発明的特徴的部分を完成させて特許出願をした場合には、その発明全体が特徴的部分を完成させた当事者のものとなることは、他方当事者には納得し難い結論であるとは推察されるものの、法解釈上当前の帰結であろう。このパターンの無効審判では、まず当事者双方がアクセス可能であった中間物を認定し、最終的な発明と比較し、その相違点が「発明的特徴的部分」であるといえるか、が争点となると想定され、これはまるで、上記中間物を引例とした特許法29条に基づく無効審判と同様の審理となるのではないだろうか。

さらにややこしいケースとしては、中間物には発明的特徴的部分は含まれず、特許権者が発明的特徴的部分を付加して出願したが、その内容は、他方当事者の発案である、共同開発の中で既に出されていた発案である、といった主張が請求人からなされるケースもある。このパターンについては、知財高裁平成20年2月7日判決⁽¹³⁾を参照したい。

この判決は、「本件特許発明が「技術的思想の創作」といい得るためには、単なる着想にとどまらず、試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し、着想を具体化していなければならないものであるところ、上記のとおり、【CC】・【BB】・【AA】が協力して、6月から9月までの約3か月間に、試作機の製作、その改良を重ね、テストを行って、本件出願日前の9月4日までに試作機を基本的に完成させているのであるから、本件特許発明1に係る創作に関与したのは、【CC】・【BB】・【AA】の3名である。」として、発明特定事項の着想に至っていた【AA】と【BB】だけでなく、試作あるいはテストに尽力した【CC】も発明者であると

認定した。

この判決は2通りの方向で解釈可能である。1つ目は、発明はその着想に至っただけではまだ未完成であり、この段階まで関与した者は当然には発明者とは認定されないということ。

2つ目は、発明の着想には到達していても、その試作やテストから関与した者も発明者と認定される可能性があること（ただし、事務的な関与ではなく、中核的な関与が要求されると思われる）。

本稿ではこれ以上深掘りはしないが、共同開発から脱線して特許の共同開発に携わった一部の者のみによる出願がなされるケースでは、以上のように複雑な争点が生じがちであり、その主張構成は、裁判例・審決例をふまえて丁寧に構成することが望まれよう。

4 発明者の過不足が生じるケース

(1) 発明者の過不足のパターン

発明者が誰であるかが争点となる無効審判では、「本来の発明者が欠落している」という争点がしばしばある。逆に「発明者でない者」が含まれているという理由で紛争が生じるパターンもなくはないであろう。そこで、これらのパターンが生じる原因を考察して、対応策を整理する。

(2) 発明者が過剰のパターン

「発明者でない者が共同発明者に名前を連ねている」という事実は、特許法49条、同38条による拒絶理由とはならず、同123条2項による無効理由ともならない。真の権利者全員による出願はなされているからである。このようなパターンが生じる背景には、たとえば、当該特許について、資金調達して事業展開を考えている場合、資金調達を有利に進めるために業界の著名人や、資金調達先に顔の利く者を便宜的に発明者に加えておくというような試みがしばしば挙げられる。

真の発明者でない者が発明者欄に名前を連ねても、権利自体を認めない、あるいは、無効とする、という議論にはつながりにくい。しかしながら、上記のような例の場合、資金調達先からすれば「騙された」と憤慨するかもしれない。この場合、公務員である特許庁職員に対して虚偽の事実を申立て、特許原簿という公正証書の原本に不実の記録をさせたとして、公正証書原本不実記載罪（刑法第157条）で告発されるおそれもあるので、行き過ぎた行動とならないよう注意すべ

きである⁽¹⁴⁾。

(3) 発明者が不足しているパターン

ア 発明者に不足が生じるパターン

発明者が全員記載されていないため争いとなるパターンとしては、2(5)で説明したように、「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した」か否かの解釈・認定が争点となるケースが多くを占めるものと思われる。このほかでは、特許出願手続を簡便にするために、複数名で発明した特許であっても、出願に際して発明者を1名または少数名に限定する合意をすることがある。この合意をする場合は書面でなさなければ後々紛争の火種となりがちであり、その際に「黙示の同意」という争点が発生することがある。ここで、以下の審決を紹介したい。

イ 平成27年3月24日審決⁽¹⁵⁾

(a) 請求人が、「特許権者」でないことを認識していたかについて

請求人は、平成15年4月～少なくとも平成24年3月まで鮪文化研究会の理事であり、本件特許に基づく出資または私募債を募集する営業活動を行っており、特許証(丙35)を営業活動で使用し、「特許権者A、B」との記載に接している。

そうすると、請求人は、私募債を募集する営業活動中に、特許権者は、A、Bであり、自分は特許権者ではないという状況を、認識していたとするのが相当である。

(b) 請求人が、発明者としての権利を放棄しているか否かについて

請求人が、特許出願時に「詳細な書誌的事項については関与していない」としても、その後、平成15年4月～少なくとも平成24年3月まで鮪文化研究会の理事であり、特許証(丙35)を用いて営業活動を行っている。

そうすると、上記(a)の如く、自分は、発明者であり、特許権者ではないという状況を、認識しつつ、長期にわたりそれを容認していたのであるから、請求人は特許を受ける権利の譲渡・放棄について当初から、若しくは遅くとも理事を解任された平成24年3月までには黙示の承認をしていたと解するのが相当である。

逆に、請求人は特許を受ける権利の譲渡・放棄について承認していないとすると、請求人は理事であっ

て、本件特許の事情を確認することは十分可能であったはずであり、事情を確認して何らかの行動を起こすと考えるのが通常であるが、そのような行動も確認出来ない。

(c) なお、請求人は、「発明者が発明者の立場として、本件特許に対して何らかの請求をすれば、無効審判以外にはあり得ないからである。」旨および、「譲渡契約書によれば、Bも契約条項に基づいて相当程度の代金を受けることができることとなっている。このように、結果的には請求人を除外した二名のみが、特許権による利益を享受していたのであり、請求人の利益が侵害されていることは明らかである。」旨主張し、また、平成26年8月28日請求人上申書では「本件口頭審理では、被請求人および参加人のいずれからも和解等の提案はなされなかった。その意味においては請求人の期待が外れたというほかない。・・・被請求人および参加人のみが譲渡代金を受領することについては違和感を覚えている。よって、本件特許が無効となり、本件特許の関係者が不公平とならないよう審決を求めるところである。」とも主張しているが、請求人の発明者としての権利主張が、特許登録の9年後に、さらに、代金受領を請求するものではない無効審判の形でなされたことを考慮すると、発明者としての権利行使として本件無効審判「以外にはあり得ない」ものであったとは考えられず、当該主張によって、上記(b)の判断を変更する必要は認められない。

(d) まとめ

黙示の意思表示によって請求人は特許を受ける権利を、譲渡・放棄したものと認められるので、参加人の抗弁は、採用されるべきものである。

ウ 評釈

この審決は、無効請求人が共同発明者の一人であることを証拠により認定し、無効請求人が特許を受ける権利を放棄した旨の参加人の主張を排斥したうえで、上記の議論に至ったものである。そのポイントは以下の3点にまとめられる。①請求人は自身が発明者として登録されていない事を明確に認識していたこと②それに対して自身が発明者であるとの主張や請求は行っていないこと③それが特許成立後長期間にわたったこと、である。このような事実関係のもとでは、請求人は仮に「発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した」者であり、発明者としての地位を放棄する明確な書類がない場合であっても、特許を受ける権利を黙示

に放棄したと、特許庁も知財高裁も認定する可能性は高いであろう。

なお、この事件は背景にある民事事件が少し特殊な要素を含むため、後の項目で若干コメントを追加する。

5 審判手続以外の場面での紛争解決の方法

(1) 契約書・合意書の活用

以上に見てきた裁判例・審決例の紛争は、書面の取り交わしに注意し、あるいは工夫することにより回避できたものもあると思われる。

たとえば、上記4(3)のように、本来の発明者が特許出願時に発明者または出願人として名前を連ねない場合、きちんと特許を受ける権利の放棄書を作成・管理すべきである。

また、上記3(5)のような、共同開発にあたっては、総括的な共同開発契約書に加え、各契約者の開発にあたっての役割、研究記録(どの時点でどの情報を得ていたか)、契約終了時の成果物とその扱い、などについてもきちんと書面に残しておくべきである。

発明に関しては、事後的にその価値に気づいたり、急騰することがあるため、過去の口約束は反故にされるおそれが高い。紛争リスクを考慮し、丁寧に書面を残していく事こそ、紛争回避、紛争負担の軽減に直結する最善策である。

(2) 錯誤と禁反言

以上のように、法律上の「発明者」の概念は難解で、一般人においてどの範囲までの人が「発明者」に該当するか、瞬時に判断するのは困難であろう。そのため、「自分は発明者だと思う」「自分は発明者ではないと思う」双方の誤解はどうしても生じ得る。このような法律上の「発明者」該当性についての誤解のもとに、発明者としての権利放棄等の書面による意思表示をしたとしても、後出で錯誤無効(民法第95条)を主張する余地はあろう。

似て非なる状況として、当初は特許権の経済的価値が小さいと認識していたため、発明者としての権利を口頭で放棄したが、後に当該特許権の価値が甚大であることが判明したため、発明者としての地位を主張する、というケースも想定されるが、これは、上記4(3)のように、発明者でないことへの黙示の同意があったとして、権利主張は認められない可能性が高い。特に

裁判所は禁反言について厳しい傾向があり、同一人物の矛盾した言動が保護される可能性は低く、特許庁の審判でも同様の傾向が今後生じていくものと思われる。

なお、上記4(3)のケースは、請求人Cが真の発明者である自身が欠落しているとして無効を主張し、被請求人Aはこれを争わないが、利害関係人Bが審判に参加して反論し、権利を維持した事案である。その背景には、当該特許権が当初AとBの共有で登録され、その後Bの持ち分がAに譲渡されたが、当該特許権を利用したAの事業がうまくいかなかったため、AがBに対する当該特許権の共有持分の対価の支払を免れる目的でCに無効審判を起こさせたという事情がある。これはまさに、身勝手な禁反言のケースそのものであり、公の判断を仰ぐ限りでは厳しい結論は免れないであろう。

(3) 事前準備の活用・徹底

3(1)で述べた通り、審判手続には弁論準備手続がなく、証人尋問に向けた準備手続が制限されている。そのため、審判手続に関わる代理人には、弁論準備手続において行われる裁判官と双方代理人との間のコミュニケーションに代替する高度な意思疎通が求められる。そのため、裁判手続で提出する準備書面よりも詳細な陳述要領書の作成と、不明瞭な事項に対する積極的な求釈明が双方代理人に求められるであろう。また、審判段階で十分に消化しきれなかったポイントがある場合は、審決取消訴訟を提起のうえ、知財高裁における弁論準備手続を積極的に活用して再度丁寧に争点整理を試みるべきである。

(4) 代理人のレベルアップ

以上に述べてきたとおり、「発明者の認定」を伴う審判事件は、争点が複雑になりがちで、証人尋問の準備も進めなければならず、その円滑な事件処理のためには、代理人のレベルアップが不可避である。証人尋問の経験のない弁理士は、たとえばクライアントの顧問弁護士とともに審判追行するなどして、証人尋問を伴う審判手続の業務の質の担保に努めるのが望ましい。また、今後の「発明者の認定」に関するさらなる審決・判決に対する理解を深めることも肝要である。

6 おわりに

平成 29 年判決により、発明者であることの主張立証責任について、特許権者にあることが再確認されたうえで、その内容は無効請求人の主張する無効理由などをふまえて決められる、という枠組みが提示された。この枠組みは、この論考の中で様々なパターンの無効審判事例を検討していく中で、概ね具体的な事案の中で結論の妥当性を確保する方向に活用することができることが確認された。発明者の認定を要する無効審判は、様々な種類の無効審判の中でも比較的難解で、審理の中核的な対象をしばしば見失いがちであるが、これに従事する代理人が、平成 29 年判決の枠組みを正確に理解し、本論考で整理した各紛争類型別で問題となることの多いポイントに留意し、さらに、書面による争点整理手続において積極的なコミュニケーションを行使して、丁寧な争点整理手続がなされ、これにより充実した人証調べを経て、公平性・納得性の高い審決が導かれることを願ってやまない。

(参考文献)

- (1)平成 17 年(行ケ)10193 号
- (2)平成 27 年(行ケ)10230 号
- (3)無効 2016 - 800025 号
- (4)無効 2014 - 800066 号
- (5)平成 27 年(行ケ)第 10252 号
- (6)無効 2013 - 800178 号
- (7)平成 25 年(ネ)10100 号
- (8)平成 19 年(行ケ)第 10278 号
- (9)無効 2014 - 800186 号など
- (10)平成 26 年(行ケ)第 10206 号
- (11)無効 2008 - 80005 号
- (12)無効 2015 - 800105 号
- (13)平成 18 年(行ケ)第 10369 号
- (14)著作権に関してではあるが、文化庁ウェブサイト「著作権に関する登録制度についてよくある質問」参照
- (15)無効 2013 - 800116 号

(原稿受領 2017. 11. 16)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 服部 博信, 須山 英明

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守~ 20,000 字以内(引用部分, 図表を含む)パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名(仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。