

# 冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判の請求人適格について

会員，特許庁審判部審判課 審・判決調査員 時岡 恭平



## 要 約

無効審判の請求人適格は、冒認や共同出願違反を理由とするときは、現行法では、特許を受ける権利を有する者に限定されている。そして、無効審判の審理の進行においては、請求人適格の要件の判断が、無効理由の要件の判断に関連することが想定され、無効審判の審理構造が従前とは異なるものになるものと考えられる。本稿では、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判の請求人適格について、若干の解説を行いたい。

## 目次

1. はじめに
2. 無効審判請求人の請求人適格
3. 主張立証責任の所在
4. 冒認又は共同出願違反を無効理由とする無効審判の審理
5. 最後に

## 1. はじめに

無効審判の請求人適格は、近年の法改正により、利害関係人に限定されているが、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判においては、特許を受ける権利を有する者にさらに限定されており、利害関係よりも厳しい要件が課されている。そして、無効審判の審理の進行においては、請求人適格の要件の判断が、無効理由の要件の判断に関連することが想定され、無効審判の審理構造が従前とは異なるものになるものと考えられる。そこで、本稿では、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判の請求人適格について、手続を利用する者の参考のために、若干の解説を行いたい。

なお、筆者は現在、特許庁審判部審判課において審・判決調査員として勤務しているが、本稿はあくまで筆者の私見であり、所属する組織である特許庁審判部の見解ではないことをお断りさせていただく。

## 2. 無効審判請求人の請求人適格

現行の特許法では、無効審判請求人の請求人適格について、特許法 123 条 2 項において、「特許無効審判は、利害関係人（前項第二号（特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者）に限り

請求することができる。」と規定されている。この規定によれば、冒認又は共同出願違反を無効の理由とする場合、無効審判の請求人は「特許を受ける権利を有する者」でなければならない<sup>(1)</sup>。この特許法 123 条 2 項における冒認又は共同出願違反を無効の理由とする場合の請求人適格の規定は、平成 23 年法改正（平成 23 年法律第 63 号，平成 24 年 4 月 1 日施行）によって導入され、その後、平成 26 年法改正（平成 26 年法律第 36 号）によって、特許異議申立ての創設に伴い、現行の規定に変更されたものである<sup>(2)</sup>。そして、各法改正の経過措置により、平成 23 年法改正による請求人適格の規定は、その施行日である平成 24 年 4 月 1 日以降の特許出願について適用され、平成 26 年法改正による請求人適格の規定は、その施行日である平成 27 年 4 月 1 日以降になされた審判請求について適用される<sup>(3)</sup>。したがって、現行法においては、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判を請求する場合、請求人は「特許を受ける権利を有する者」でなければならないことになる<sup>(4)</sup>。

現行法では、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判が請求された場合、被請求人（特許権者）としては、請求人に対し、請求人適格がないと反論することが想定される。冒認の無効理由について判断された近時の裁判例として、知財高裁平成 29 年 1 月 25 日判決、平成 27 年（行ケ）第 10230 号の事件（審判番号：無効 2014-800187 号）が挙げられる<sup>(5)</sup>。この裁判例では、発明者の立証責任等について判示されており、その考え方は参考になるものである。しかしながら、この裁判例の事件は、法改正前の特許法が適用されるため、請求人適格の問題が発生しないものである<sup>(6)</sup>。ま

た、その他にも、冒認又は共同出願違反の無効理由に関して、平成26年法改正の施行後に判決が出された裁判例はいくつか見られるところではあるが、いずれも平成26年法改正が適用される以前の法律に基づくものであり、現行の特許法123条2項の請求人適格に触れられたものはない<sup>(7)</sup>。一方、審決においては、平成26年法改正が適用された事件があり、特許庁平成29年3月21日審決、無効2016-800025号では、無効審判の請求人適格が論じられており、先行的事例となろう。

現行法における冒認又は共同出願違反の無効審判にあたっては、請求人適格の論点が発生するのであり、法改正前とは状況が異なる。したがって、発明者及び特許を受ける権利を有する者の立証責任について、請求人適格の観点を踏まえて審理構造を考慮しなければならないのではないと思われる。

### 3. 主張立証責任の所在

冒認でないこと、すなわち、発明者や特許を受ける権利を有することの立証責任は特許権者にあると考えられている。この立証責任は、特許法123条1項6号(平成23年法改正前も含む)の立証責任ということになるであろう。特許法123条1項6号の立証責任については、前述の知財高裁平成29年1月25日判決、平成27年(行ケ)第10230号が判示するとおりであり、特許権者に立証責任があるということで間違いないと考える。

また、共同出願違反を無効理由とする場合、審判請求人に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。知財高裁平成25年3月13日、平成24年(行ケ)第10059号判決では、共同出願違反における「特許を受ける権利が共有に係ること」についての主張立証責任は審判請求人にある旨の判示がなされている<sup>(8)</sup>。したがって、共同出願違反の理由は審判請求人が積極的に主張立証しなければならないことについては間違いないと考える。

ここで問題となるのは、特許法123条2項の請求人適格の立証責任である<sup>(9)</sup>。冒認や共同出願違反以外の無効理由において、請求人適格として利害関係を有することが要件とされているが、利害関係が争われた際に、利害関係を立証するのは請求人である。すなわち、請求人適格の立証責任は、審判請求人にあると考えられる。冒認又は共同出願違反の場合も、請求人適格の主張立証責任は、請求人にあるのが自然であろう。したがって、冒認又は共同出願違反を無効

の理由とする場合、無効審判の請求人は「特許を受ける権利を有する者」であることを主張立証しなければならないことになる。この主張立証責任は、特許法123条1項6号の立証責任が特許権者にあることとは矛盾しない。また、「特許を受ける権利が共有に係ること」についての主張立証責任が審判請求人にあることと整合する。要するに、「特許を受ける権利を有する者」であることを主張する者は、その者が立証責任を負担するというで理解できるであろう。

そうすると、冒認の場合、特許法123条1項6号の主張立証責任は特許権者にあり、同条2項の主張立証責任は審判請求人にあり、双方が、自らが正当に「特許を受ける権利を有する者」であることを主張立証しなければならないということになる。一方、共同出願違反の場合は、「特許を受ける権利を有する者」であることを審判請求人が主張立証し、被請求人(特許権者)はその反論を行うことになるであろう。

ここで、請求人適格は、審判の本案審理に入る前の入り口の議論であるとも考えられるため、先に、特許法123条2項の請求人適格の要件が判断されるかもしれない。例えば、もし、審判請求人について、特許を受ける権利を有する者ではないことが明らかである場合は、被請求人が特許を受ける権利を有する者であることを主張立証しなくても、請求人適格がないことを理由に、審判請求が却下されることもあるであろう。しかし、冒認又は共同出願違反を無効理由とする無効審判の場合、請求人が特許を受ける権利を有することについて主張立証して積極的に争う場合には、特許権者(被請求人)は、自らが正当に特許を受ける権利を有することを主張立証するであろうし、その方が、より適切に正当な権利者が判断され得ることになるのではないと思われる。したがって、双方が正当に特許を受ける権利を有することを主張し合うという審理が当然のように起こるものと推測される<sup>(10)</sup>。

現行法においては、審判請求人の主張立証すべき事項として、請求人適格があるのであり、請求人適格についての検討が必要不可欠となるだろう。そして、現行の審判では、請求人適格の要件があるため、冒認の場合には、主張立証責任が特許権者に偏って重く課されるという事情はないであろう。また、共同出願違反の場合には、請求人は共同出願違反(共同発明者の存在等)という理由だけではなく、自らが「特許を受ける権利を有する者」であることを主張立証しなければ



ならないだろう。これらの点を踏まえて、当事者としては、どのように審理が進むのかに留意すべきであると思われる。

#### 4. 冒認又は共同出願違反を無効理由とする無効審判の審理

上記3. で述べたように、冒認又は共同出願違反を無効理由とする無効審判では、審判請求人及び被請求人の双方が正当に「特許を受ける権利を有する者」であることを主張立証することが想定される。審判においては、請求人から出された主張及び証拠と、被請求人（特許権者）から出された主張及び証拠とに基づいて、「特許を受ける権利を有する者」について審理されることになる。ただし、順番としては、請求人適格の要件を満たすかはずある程度判断された後に、冒認又は共同出願違反の無効理由の有無について審理が行われ、その後、請求人適格と無効理由とが双方の主張立証に基づいて同時に審理されるという進行が、より妥当性の高い結論が導かれるのに有効ではないかと思われる。請求人適格をまず先とすることがよいと考えられるのは、請求人適格が明らかに認められない場合は、早期に紛争を解決できる可能性があるからである。そして、審判の審理が進み、請求人が特許を受ける権利を有する者であると結論づけられれば、被請求人（特許権者）は特許を受ける権利を有する者ではないか、又は共同出願違反を経て権利を取得したのであるから、冒認又は共同出願違反の無効理由を有するということになり、特許は無効とされるであろう。この場合、無効審判請求の成立の審決がなされることとなる。一方、請求人が特許を受ける権利を有する者でなく、被請求人が特許を受ける権利を有する者であれば、審判請求人は請求人としての適格性を有さないとの結論がなされる。この場合、請求人適格を満たさないという理由のため、請求不成立の審決ではなく、審判請求の却下が審決によってなされるのが妥当ではないか考えられる。この点、前述の特許庁平成29年3月21日審決、無効2016-800025号では、請求人適格がないとしながらも、請求却下でなく請求不成立という結論が導かれている。今後、請求人適格がない場合に、どのように取り扱うのかについては、審判部の運用上の整理を待ちたい。ただし、請求不成立の審決であっても、審判請求の却下の審決であっても、不服がある場合は、知財高裁に出訴することができる

ので、当事者にとっては、実務上は大差がないかもしれない<sup>(11)</sup>。

上記のように、現行法においては、「特許を受ける権利を有する者」について、当事者双方が主張立証することになるであろう。このとき、「特許を受ける権利を有する者」の判断については、双方の主張及び証拠から、きわめて民事訴訟的な考え方で審理が進行するのではないかと推測される。平たく言えば、自らがより「特許を受ける権利を有する者」であり、相手方が「特許を受ける権利を有する者」でないことを立証できた方が勝ちという、比較衡量の判断によってなされることになる。ここで、双方が「特許を受ける権利を有する者」であることを十分に立証できず、「特許を受ける権利を有する者」が真偽不明に陥ってしまった場合はどうするのかという問題がある。この場合は、無効審判の本案審理に入る前の請求人適格の要件をそもそも満たさないのであるから、審判請求は却下されることになるものと思われる。ただし、被請求人が「特許を受ける権利を有する者」でないことがあまりにも明らかであれば、請求人が「特許を受ける権利を有する者」であることが事実とはいえなくても、ある程度の主張立証によって、特許を無効にするという判断がなされることもあり得るかもしれない。明らかに無効理由を有する特許を存続させておくのは、第三者の実施を阻害する等の弊害を招くおそれがあるかもしれないし、無権限の者に権利を与えておく必要性もないように思われるからである。具体的な事件においては、審判合議体により事案ごとに個別具体的に判断されることになろう。どの程度の主張立証で足りるのかは、不明な部分が多く、今後の審決例、判決例の集積が望まれるところである。

このように、現行法下においては、改正前とは異なり、請求人適格についての判断を伴いながら審理の進行がなされるのではないかと考えられる。当事者にとっては、そのような審理進行について十分に留意して手続を行う必要があると思われる。ただし、実際の審判事件において、審理の進行は、個別具体的な事案ごとに、審判合議体の判断で行われることは言うまでもない。

#### 5. 最後に

以上、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判請求においては、請求人適格について検討する必要があると思われるので、この点に留意が必要である<sup>(12)</sup>。

本稿では、請求人適格について、手続を利用する者の参考のために、若干の解説を試みた。請求人適格についての理解を深めることで、審判制度を利用する者にとっては、冒認又は共同出願違反を理由とする無効審判について、より適切に手続を行うことができるのではないかと思料する。本稿が、今後の実務の参考になれば幸いである。

(注)

- (1) 冒認又は共同出願違反の無効理由と、他の無効理由（進歩性欠如等）とが同時に主張される場合もあるかもしれない。この場合、請求人適格として、冒認又は共同出願違反の部分については特許を受ける権利を有する者との要件が課され、他の無効理由の部分については利害関係人との要件が課されると考えられる。したがって、冒認又は共同出願違反の無効理由を含むならば、請求人は、特許を受ける権利を有する者でなければならないことになる。
- (2) 平成 23 年法改正の特許法 123 条 2 項は、「特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。」（下線部が平成 23 年法改正での改正箇所）と規定されていた。なお、平成 23 年法改正前は、下線部が「利害関係人」となっていた。
- (3) 平成 23 年法改正の経過措置規定「新特許法・・・第二百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願については、なお従前の例による。」（附則 2 条 9 項）。平成 26 年法改正の経過措置規定「この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第二百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。」（附則 2 条 17 項）。なお、審判便覧（第 16 版）の「51—05 無効審判の権限者、当事者、参加人」の 2.(1)エにおいて、法改正を考慮した請求人適格の取扱いが記載されている。
- (4) 現行法では、特許法 74 条において、特許移転請求の規定が存在する。したがって、特許を受ける権利を有する者であることを主張立証してその主張が認められるのであれば、特許の移転（返還）が可能となることもあるであろう。しかしながら、冒認である特許に対して、移転請求をするか、又は、無効審判をするかは、請求を行う者が選択できる事項である。また、特許を受ける権利を有する者であることの主張立証の程度は、無効審判よりも移転請求の方がハードルが高いかもしれない（裁判例等がないため不明である）。したがって、現行法においても、冒認を理由とする無効審判は十分あり得ることである。
- (5) 本判決は、杉本智則，「特許法」Vol.71, 2018 年 3 月号 96~106 頁「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」においても、「平成 29 年判決」と記載さ

れ、重要裁判例として取り上げられている。

- (6) 知財高裁平成 29 年 1 月 25 日判決，平成 27 年（行ケ）第 10230 号の事件は、対象となる審判（無効 2014-800187 号）の審判請求日が平成 26 年 11 月 14 日（平成 26 年法改正の施行前）であり、対象となる特許の特許出願日が平成 23 年 6 月 8 日（平成 23 年法改正の施行前）であるため、いずれの法改正も適用されない。
- (7) 前掲 5 の論文では、冒認又は共同出願違反に係る無効審判事件に関する裁判例が複数紹介されている。
- (8) 知財高裁平成 25 年 3 月 13 日，平成 24 年（行ケ）第 10059 号判決では、「特許法 38 条違反は、特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから、特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は、審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し、特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば、特許権者に対して、他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり、不合理である。」と判示されている。
- (9) 侵害訴訟において、特許法 104 条の 3 第 1 項の無効の抗弁を行う場合には、同条 3 項の規定により、特許を受ける権利を有する者でなくても、冒認であることを理由として無効であることを主張することができる。特許を受ける権利を有する者であることを双方が主張するという構造は、無効審判に特有のものかもしれない。なお、冒認を理由とした無効の抗弁が認められた直近の裁判例として、東京地裁平成 30 年 3 月 2 日判決平成 27(ワ)31774 号，平成 28(ワ)15181 号が挙げられる。
- (10) 現行法の審理では、双方が真の発明者であることや正当に特許を受ける権利を有することを主張し合うという状況が当然のように起こるのではないかと考えられる。実際、平成 26 年法改正が適用された「平成 29 年 3 月 21 日審決」（無効 2016-800025 号）では、双方が「特許を受ける権利を有する者」であることを主張立証している。もちろん、特許法は先願主義を採用しているのであるから、発明から出願に至る過程（特許を受ける権利の譲受等）についても問題となるのであり、先に発明したという主張立証だけでは不十分であるといえるだろう。
- (11) 冒認や共同出願違反の無効理由とともに、他の無効理由（進歩性、記載要件違反など）を主張し、無効審判が請求されることもあり得る。この場合、「特許を受ける権利を有する者」との請求人適格が認められないのであれば、審判請求のうち冒認又は共同出願違反を無効理由とする部分が部分的に却下され、他の無効理由については、「利害関係人」という請求人適格が認められる限り、審理されるものと考えられる。
- (12) 本原稿の投稿と前後して、「冒認出願・共同出願違反の証明責任」と題する論文（君嶋祐子，別冊特許第 19 号，Vol.71, No.4, 第 143~162 頁）が発表されたので（発行日：平成 30 年 3 月 31 日），参考までに記載する。本原稿の内容と矛盾するところはないと思料するが、より学術的な論及については、当該論文を参照されたい。

(原稿受領 2018. 4. 10)