

特許権	判決年月日	令和6年3月27日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和5年(行ケ)第10034号		
○ 新規性及び発明者に係る判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例。				

(事件類型) 審決(無効)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法123条1項2号、29条1項1号、123条1項6号、123条2項

(関連する権利番号等) 特許第6304634号

(審決) 無効2020-800045号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「立毛シートの製造方法」とする特許(請求項の数4、出願日平成28年12月27日、被告が発明者をB氏として出願)についての無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、主な争点は、①新規性欠如の有無、②冒認出願に当たるかである。原告は、本件各発明の発明者はA氏であり、A氏の有する特許を受ける権利の一部譲渡を受けたと主張し、A氏とともに審判請求をした。A氏は、本件審決前に死去しており、A氏の有していた特許を受ける権利は原告に全部帰属する。

2 本判決は、証人尋問の結果等を踏まえて事実認定をした上で、原告の請求に理由があると認め、本件審決を取り消した。その理由の概要は次のとおりである。

(1) 新規性欠如の有無

特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1。染色加工工程に係る方法の発明)は、平成23年10月頃、被告を含む三社間(被告、S社、T社)において、守秘義務を課すことなく、やり取りされた文書(甲53の1)に記載された工程と同じであり、同工程は、当時、S社において実施されていたものである。

また、本件発明1は、平成26年7月頃、当時のS社代表者が、守秘義務を負わせることなく複数の第三者(M社等)に示した文書(甲2)に記載されたものと同じであり、甲2に記載された工程は甲53の1に記載された工程と同じである。

そうすると、本件発明1は、平成23年10月頃には公然知られていたと認められるから、本件発明1に係る特許は特許法29条1項1号の規定に違反してされたものであって、特許法123条1項2号の無効理由がある。したがって、甲2生産工程(甲2に記載された工程であり、かつ甲53の1に記載された工程)が公然知られたものとはいえないとして、新規性欠如の無効理由がないとした本件審決の判断には誤りがある。

(2) 冒認出願

冒認出願を理由として無効審判請求をすることができるのは特許を受ける権利を有する者に限られるから(特許法123条2項、1項6号)、原告は、自らが特許を受ける権利を有する者であることを証明する必要がある。そして、原告が主張する本件各発明

に係る特許を受ける権利は、A氏が発明者として有していた本件各発明に係る特許を受ける権利に由来するものであるから、原告が特許を受ける権利を有する者であるといえるためには、A氏が本件各発明の発明者であると認められる必要がある。

発明者とは、発明の技術的思想の創作行為に現実に加担したものであって、課題の解決手段に係る発明の特徴的部分の完成に現実に関与した者をいうところ、本件明細書の記載を総合すると、本件各発明の特徴的部分は、蒸し工程と乾燥工程の双方を用いることにより、高い立毛性を得ることにあり、本件発明3については、これに加えて、タンブラーを使用することでブラッシング付き乾燥機を要しないものとなったことにあると認められる。

前記(1)のとおり、本件発明1は平成23年10月までに完成していた。S社では、平成21年7月頃、(同年3月まで代表者であった)A氏が指導した工程により染色加工がおこなわれていた。A氏は、職歴やその作成したメモ等に照らし、本件各発明をする知見を有していた。A氏は、陳述書において、本件各発明の開発の経緯及び内容を具体的に陳述している。A氏は昭和50年代から委託を受けて京都において染色加工をし、S社の立ち上げ時には、B氏の誘いによりS社代表者に就任し、タンブラー乾燥機を京都から持ち込んでS社に設置し、当時の被告代表者に対し、染色加工の内容を指導していた。これらの経緯に照らすと、A氏は、S社を退職する平成21年3月よりも前に本件各発明を完成させていたと推認するのが相当である。

被告は、B氏が本件各発明の発明者であると主張するが、被告が主張し、B氏が陳述書において述べるS社で行われていた染色工程の内容は、本訴審理中に大きく変遷しており、この主張内容及び陳述内容の変更は、発明の課題そのものや発明の必要性、発明の創作過程に極めて大きな影響を与えるものであるから、真にB氏が発明者であるのであれば、単なる記憶違いなどによって上記のごとくその内容を変遷させるとはおおよそ考え難い。被告は、従前、プレセットを行っていなかったと主張するが、B氏の述べる試行錯誤の内容はプレセットを行う順番を試行錯誤したというものであって、既にプレセット工程自体は存在していたとことをうかがわせる。その他、B氏が染色工程につき様々な工夫をしたことがあったとしても、いずれも本件各発明に係る特許請求の範囲の内容に含まれるものではないから、B氏が発明者であるとの被告の主張を採用することはできない。

したがって、本件各発明に係る発明者はA氏であると認めるのが相当であるから、本件の出願は冒認出願に当たり、本件特許には特許法123条1項6号の無効理由がある。よって、本件特許について冒認出願の無効理由がないとした本件審決の判断には誤りがある。

以上