

判決年月日	平成２６年５月２９日	担当部	知的財産高等裁判所 第３部
事 件 番 号	平成25年（行ケ）第10228号		
○ 発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許発明について、特許に共同出願要件違反があるとした審決の判断に誤りがあるとして、審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法38条

1 事案の概要等

原告らは、発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第3690864号（本件特許、設定時の請求項の数は12）の特許権者である。なお、本件特許は、本件訴訟に先立つ別件審決及び審決取消訴訟における判決の結果、請求項1に係る発明が無効となっている。また、その後に原告らによる訂正がなされている。

被告は、平成23年12月26日、特許庁に対し、本件特許の請求項2ないし12に係る発明を無効にすることを求めて審判の請求をした。これに対し、特許庁は、本件特許につき共同出願要件違反があるとし、特許無効審決をした。

原告らは審決の上記の判断の誤りを主張した。

2 裁判所の判断

裁判所は、審決の共同出願要件違反の判断には、以下のとおり誤りがあるとし、審決を取り消す旨の判断をした。

本件特許の発明者（公報上A及びBの2名）のうち、Bは、Bの勤務先企業と佐賀県の間との合意（その際本件確認書が取り交わされている。）に基づき、佐賀県の職員であるCの技術指導を受けている。本件確認書には、「本技術指導に関連して得られる発明」（「技術指導関連発明」）の取扱いについて定められているところ、「技術指導関連発明」は単に技術指導に関連して得られた発明を意味するものにすぎないと解される。そうすると、本件特許発明も「技術指導関連発明」に該当し、本件確認書の適用を受ける。そして、本件確認書第2条は、「技術指導関連発明」につき被指導企業側の者のみが発明者であると認められる場合に、当該発明につき特許を受ける権利が上記の者に帰属し、その者から特許を受ける権利の移転を受ければ、被指導企業が単独で特許出願をなし得ることを前提とした上で、その際に佐賀県知事の同意を得ることを定めたものであると解される。また、本件確認書第3条は、県の職員（技術指導者）と被指導企業側の者とが共同で「技術指導関連発明」をしたと認められる場合に、当該発明について特許を受ける権利が両者の共有となることから、当該発明につき共同出願することをそれぞれ規定したものと解するのが自然である。そして、第2条及び第3条の規定に該当する場合を除き、第1条（第2条及び第3条の規定に該当する場合を除き、「技術指導関連発明」に係る特許を受ける権利及びこれに基づき所得した特許権が佐賀県知事に帰属することが定められている）が適用されることとなる。

そこで、Cが本件訂正発明の共同発明者といえるかどうかについて検討すると、本件訂正発明の特徴的部分は、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い、これにより、光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ、長期間にわたって担持させることができる点にあるところ、証拠に照らすと、Cは上記特徴部分の完成に創作的に関与したものではない。請求項9に係る発明（本件訂正発明9）については、酸化チタンゾルにつき、Cのした酸化チタンゾルの製造方法に係る発明と同一の発明特定事項を含むものではあるが、当該発明特定事項は、単に本件訂正発明9における光触媒としての酸化チタンゾルについて、本件特許の出願前のみならず、Cによる技術指導以前に既に公知となっていた製法により得られるものとして特定したにすぎないもので、しかも、これを用いることにより顕著な作用効果をもたらすものとも認められない。したがって、上記の発明特定事項は、本件訂正発明9の特徴的部分に該当するということとはできず、Cが本件訂正発明9の特徴的部分の完成に創作的に寄与したものともいえない。以上によれば、Cは、本件訂正発明の特徴的部分の完成に創作的に関与したのではなく、本件訂正発明の共同発明者ではない。

そうすると、本件訂正発明に係る特許を受ける権利のうちBの持分については本件確認書2条の適用があることとなるが、原告らは、本件特許の出願に当たり、事前に佐賀県知事の同意を得ていない。しかし、本件特許が出願された後の佐賀県の行動状況に照らすと、本件確認書第1条の規定における第2条に該当する場合とは、佐賀県知事の同意を得なかった場合を意味するものではなく、むしろ被指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関する場合を意味するものと解釈するのが合理的である。したがって、原告らが本件特許を出願するに当たり、佐賀県知事の同意を得なかったからといって、本件確認書に定める手続違反となるかどうかの問題は残るものの、それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということとはできない。よって、佐賀県が本件訂正発明について特許を受ける権利を有し、少なくとも本件特許の出願人であるとの審決の判断は誤りである。