

判決年月日	平成25年3月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年（行ケ）第10280号		
○本件発明の属する技術分野及びその特徴，原告従業員Aと被告従業員Bの本件発明に係る技術分野について有する知見の程度及び原告と被告の関係等の諸事情に照らし，原告従業員Aが本件発明の発明者又は共同発明者とはいえないとした審決の認定判断に誤りがないとされた事例			

（関連条文）特許法123条1項6号，38条

本件は，原告が，被告従業員らを発明者とする「動態管理システム，受信器および動態管理方法」に係る特許に対する特許無効審判請求について，請求不成立審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は，要するに，原告従業員Aが被告従業員Bに宛てた電子メールに添付された本件添付ファイルに記載された発明（甲5発明）がAにより着想された発明であるとはとはいえず，また，仮に，Aが本件添付ファイルに記載された発明を着想し，Bに提示していたとしても，Aが本件発明1の発明者の少なくとも1人であるとはいえないから，本件発明1に係る特許は，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特許されたものではなく，また，特許法38条の規定に違反して特許されたものでもない，などとしたものである。

取消事由は，Aが本件発明の発明者又は共同発明者でないとした認定判断の誤りである。

本判決は，概要以下のとおり判示して，本件請求を棄却した。

本件審決の甲5発明の認定に誤りはなく，本件発明と甲5発明とでは，各発信器が出力するトリガIDの出力先が相違し，各発信器が出力するトリガIDがタグを起動するかトリガ信号であるか否かも相違するから，本件添付ファイルに，本件発明が記載されているということはできない。そうすると，Aが本件添付ファイルに記載された内容についての着想者であるか否かにかかわらず，Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるということとはできない。

…本件発明の属する技術分野及びその特徴，AとBの本件発明に係る技術分野について有する知見の程度及び原告と被告の関係等の諸事情に照らしても，原告従業員であるAが本件発明1の発明者又は共同発明者とはいえないとした本件審決の認定判断に誤りはない。そして，このことは，請求項1を引用する本件発明2ないし5並びに本件発明1の構成を受信器又は方法の形式で請求項とした本件発明6及び7についても，同様である。

原告は、本件において、Bが発明者であることの主張立証責任は、特許権者である被告にあり、原告は、冒認を疑わせる具体的な事情の内容を十分に主張立証していると主張する。

なるほど、冒認又は共同出願違反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、形式的には、特許権者が負担すると解すべきであるとしても、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は、先に特許出願されたという事実により、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。

本件においては、Bは、遅くともBメールを作成した平成15年11月14日には、本件発明1、6及び7に相当する技術的思想である甲6発明を実質的に知得していたものと認められるから、本件発明1、6及び7に相当する技術的思想を知得した上で先に被告が特許出願したことにより、被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。

原告は、本件発明においては、トリガ信号にIDを含めるという着想さえできれば、それを具体化することは当業者にとっては自明であったとして、トリガ信号にIDを含めるという着想を行ったAが本件発明の発明者又は共同発明者の1人に当たると主張する。

しかし、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法2条1項）、真の発明者又は共同発明者といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。

これを本件についてみると、本件添付ファイルには、受信機に送られる「各トリガのID情報」が、「TAG」（IDタグ）に対する信号である「トリガ信号」と同じものを意味する旨の記載やこれを示唆する記載があるとはいえず、したがって、本件添付ファイルには「トリガ信号にIDを含める」ことが記載されているとはいえない。よって、原告の上記主張は、前提において理由がないものである。