

判決年月日	平成29年1月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成27年（行ケ）第10230号		
○ 冒認出願に係る主張立証責任の所在及び判断の基準を示し、その基準に従って判断を行った一事例			

（関連条文）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

（関連する権利番号等）特許第4958194号，無効2014－800187

判 決 要 旨

1 事案の概要等

本件は，原告が，被告を発明者とする「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」の発明（請求項1ないし3）に係る特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。なお，本件特許の請求項1と2は，それぞれ異なる内容の「噴出ノズル管の製造方法」の発明であり，請求項3は，「請求項1又は2の方法により製造される噴出ノズル管」の発明である。

無効審判において，原告は，請求項1ないし3に係る本件各発明について，その発明者は原告であって，被告ではないとして，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）の無効理由を主張したが，審決は，本件各発明は被告が発明したものと認められ，本件特許は冒認出願に対してされたものではないと判断し，請求不成立とした。

本件の取消事由は，被告が本件各発明の発明者であるとした認定判断の誤りである。

2 本判決の概要

本判決は，まず，冒認出願を理由とする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との解釈を示す一方で，そのような解釈を採ることが，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く，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とし，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，との判断の基準を示した。

その上で，本判決は，上記判断の基準に則り，本件における取消事由（発明者の認定の誤

り)の有無を判断するに当たっては、特許権者である被告において、自らが本件各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(すなわち、被告ではなく、原告が本件各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、次いで、被告が原告の主張立証を凌ぎ、被告が発明者であることを認定し得るだけの主張立証をしているか否かを検討するとして、原告及び被告の主張及びその裏付けとされる証拠を順次検討、評価していった。

その結果、本判決は、まず、原告の主張立証について、請求項1の方法に係る発明(本件発明1)については、原告がその発明者であることを示す具体的な事情(すなわち、冒認を疑わせる具体的な事情)を主張し、かつ、これを裏付ける関係者の供述やこれに沿うメール等の証拠を提出していたが、請求項2の方法に係る発明(本件発明2)については、原告がその発明者であることを示す具体的な事情を主張しておらず、これを裏付ける証拠も提出していないとした。

次いで、本判決は、被告の主張立証について、本件発明1については、主張を裏付ける十分な証拠がなく、被告は、その発明者が原告ではなく、被告であることについて、原告の主張立証を凌ぐだけの主張立証をしているものとはいえないとした。他方、本件発明2については、本件発明1の場合とは異なり、被告が行うべき発明者性の主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるとした上で、被告の主張に沿う証拠としては、被告側の関係者による供述証拠しかないものの、その供述は、内容が具体的で、他の証拠と整合しない内容が含まれるものでもなく、その信用性を積極的に疑うべき事情はないから、被告の主張を裏付ける一応の証拠として評価し得るものであり、被告は、少なくとも上記で述べた程度を満たすだけの主張立証をしているものということができるとした。

また、本判決は、本件発明3については、被告は、本件発明1の方法については、被告がその発明者であることを認めるに足りる主張立証をしているとはいえないところ、本件発明3は、本件発明1の方法により製造される噴出ノズル管と本件発明2の方法により製造される噴出ノズル管の双方をその内容とする発明であるから、被告は、請求項3によって特定される本件発明3の全体について、被告がその発明者であることを認めるに足りる主張立証をしているとはいえないとした。

以上の結果、本判決は、本件各発明のうち、本件発明2については、その発明者が被告であると認めることができるが、本件発明1及び3については、その発明者が被告であると認めることはできないとして、本件審決のうち、本件特許の請求項1及び3に係る部分を取り消した。