

岩田合同法律事務所 ニュースメール
2024年5月号

知的財産



岩田合同法律事務所
弁護士 [石川 裕彬](#)

第1 事案の概要

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A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、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B氏であり、B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、B氏とともに審判請求をした。B氏は、本件審決前に死去しており、B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。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。

本件は特許庁と知財高裁において判断が分かれた事案であるため紹介する。

第2 本件特許の内容について

本件特許の請求項1に係る発明（本件発明1）は次のとおりである。

【請求項1】

熱可塑性繊維糸からなる一対の織物基布の間にパイル糸を織り込んで、ベルベット織組織の基材生地を製織する製織工程と、

前記パイル糸をカットして2枚の立毛シートを形成する切断工程と、

この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程と、

前記立毛シートをヒートセッターにより形態安定化せしめるプレセット工程と、
前記立毛シートを洗浄する精練工程と、
前記立毛シートを染料により着色する染色工程と、
脱水機により前記染料を脱水する脱水工程と、
前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程とを含んで構成されることを特徴とする立毛シートの製造方法。

第3 冒認出願について

1 本件審決の判断

本件審決では、原告は、Bが本件各発明の発明者であると主張し、Bの陳述書（甲1の1）を提出しているが、その裏付けとなる証拠がない。したがって、Bが本件各発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したとはいえず、真の発明者がBであることを推認できない。また、原告は、Aが発明に関与していたとしても、Bは、少なくとも本件各発明の共同発明者であると主張するが、上記のとおり、Bが本件各発明の発明者であると認めることはできず、また、A以外の者が、本件各発明を完成させるために、それぞれの工程の順序を決定したり、各工程における温度や時間を決定したりしていたことを示す証拠はないから、Bは、共同発明者ではないと判断した。

2 知財高裁の判断

知財高裁では、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、前記1(2)によると、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。そして、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。新栄染色では、平成21年7月頃、(同年3月まで代表者であった)B氏が指導した工程により染色加工がおこなわれていた。B氏は、職歴やその作成したメモ等に照らし、立毛シートの染色加工に関し、創意工夫を凝らして発明をするに足る十分な知見を有していたことが推認される。B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おり、これと整合する。B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、新栄染色の立ち上げ時には、A氏の誘いにより新栄染色代表者に就任し、タンブラ

一乾燥機を京都から持ち込んで新栄染色に設置し、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、B氏は、新栄染色を退職する平成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、A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、A氏が陳述書において述べる新栄染色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A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、A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、A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、A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B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と判断した。

第4 コメント

1 発明者の認定基準について

本件審決及び知財高裁において、基準の文言は若干違いがあるとしても、発明者の認定基準に関して、「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」という点に違いはない。そして、上記認定基準は、従来裁判例と同様であって、真新しい点は見られない。

2 事実認定について

本件審決では、原告は、Bが本件各発明の発明者であると主張し、Bの陳述書（甲1の1）を提出しているが、その裏付けとなる証拠がないことを理由に、その請求が認められ

ていない。知財高裁において、無効審判の段階では提出されていなかった証拠が多数提出されており、知財高裁においてこれらの証拠に基づく事実認定が行われていることからすると、直ちに本件審決の認定に問題があったとまではいえない。

知財高裁では、「Bの職歴や本件訴訟に提出されたBが作成したメモ（甲132）、Bが、新栄染色設立以前にも昌和染色に対し染色工程を指導するなどしていたこと（甲1の1、証人C〔29頁〕）」を踏まえると、①「Bは、立毛シートの染色加工に関し、創意工夫を凝らして発明をするに足る十分な知見を有していたことが推認される」と認定している。また、Bが「開発の経緯及び内容を具体的に陳述していること」が上記①の推認と整合することを指摘している。

次に、②「B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、新栄染色の立ち上げ時には、A氏の誘いにより新栄染色代表者に就任し、タンブラー乾燥機を京都から持ち込んで新栄染色に設置し、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、B氏は、新栄染色を退職する平成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。」と認定している。なお、これらの認定は、無効審判段階においても提出されたBの陳述書（甲1の1）に加え、知財高裁において初めて提出された証拠や証人尋問の結果に基づいている。

さらに、知財高裁では、被告が主張し、A氏が陳述書において述べる新栄染色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ことを指摘している。また、被告の主張が証拠から認定できる事実と矛盾すること、その他A氏の証言は、本件各発明の特許請求の範囲に記載された事項と関係のないことであること等を指摘している。

以上のとおり、知財高裁では、明細書の記載から発明の特徴的部分を認定した上で、関係者の技術的知見の程度、発明に至る経緯、証人尋問における証言の信用性等を踏まえて、発明者を認定している。このような考慮要素は、従来からも考慮されていたものであるが、発明者の認定の際に実務上参考になると思われるため紹介した。なお、近年企業間における共同開発が盛んに行われているが、開発結果がいずれの当事者に帰属するかについて争いが生じることがある。そのような場合においても、上記のような認定基準、事実認定の内容等は参考になると思われる。

【執筆者】



石川 裕彬（弁護士）

hiroaki.ishikawa@iwatagodo.com

2010年名古屋大学理学部物理学科卒業。

2014年大阪大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。

2021年～2023年特許庁審判部審判課勤務。

理系出身、特許事務所での勤務を経て、弁護士に転身。

弁護士登録後は特許権侵害訴訟をはじめとする知的財産案件を中心に、コーポレート案件、データ保護案件等を取り扱う。

岩田合同法律事務所

1902年(明治35年)、故・岩田宙造弁護士により創立。一貫して企業法務の分野を歩んでいる我が国において最も歴史のある法律事務所の一つです。創立当初より、我が国を代表する企業等の法律顧問として多数の企業法務案件に関与しております。日本人弁護士約100名が所属するほか日本語対応も可能な中国法弁護士、フランス法弁護士、米国弁護士経験を有する米国人コンサルタント等も所属しております。

〒100-6315 千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 15階
岩田合同法律事務所 広報： newsmail@iwatagodo.com

※本ニュースメールは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。また、その性質上、法令の条文や出展を意図的に省略している場合があります、また情報としての網羅性を保証するものではありません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。