

「緑化吹付け資材および緑化吹付け方法」事件  
知財高裁平成17年（行ケ）第10193号事件（平成18年1月19日判決）

＜キーワード＞

無効理由の主張立証責任

＜抜粋＞

原告は、123条1項6号を理由とする特許無効審判においては、審判請求人が、「その特許が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されたこと」の主張立証責任を負い、請求人は、そのことを具体的に主張立証しなければならない旨を主張する。たしかに、123条1項6号は、「その特許が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されたとき」に、特許無効審判を請求することができると規定しているものであって、当該規定の文言をみると限り、審判請求人において当該事由の主張立証責任を負担するようにも見えるが、123条1項各号をもって各無効事由について主張立証責任の分配を定めた規定と解することはできず、無効審判における主張立証責任は、特許無効を來すものとされている各事由の内容に応じて、それぞれ判断されなければならない。

すなわち、当該特許が29条1項の規定に違反してされたという無効事由（123条1項2号）を例にとれば、29条1項の規定に照らし、同項柱書の発明の完成を含めた産業利用可能性につき特許権者が主張立証責任を負担し、同項各号の該当性、すなわち公知、公用、文献公知につき無効審判請求人が主張立証責任を負担することとなる。

また、当該特許が36条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたという無効事由（123条1項4号）については、36条4項1号の規定に照らせば、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることを特許権者において主張立証しなければならない。

そして、123条1項6号の規定する無効事由については、上記に判示した理由により、特許出願が当該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を、特許権者において主張立証しなければならないものというべきである。

原告は、原告主張のように解さないと、特許権者が出願人から特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けた者である場合に、特許権が不安定なものとなる旨を主張するが、特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けるに当たり、権利の成立過程に当該権利の無効を來す瑕疵がないことを確認するのは、譲受人として当然行うべき行為であり、また、前述のように、願書には発明者の氏名等が記載され、必要に応じて譲渡証書等の証明文書が特許庁に提出されているのであるから、特許出願が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を確認するのに格別の困難はないはずである。かえって、原告主張のように解するときには、特許権者は、願書

に、実在しない人物や既に死亡した人物を発明者として記載し、設定登録を得た後に速やかに権利の承継に関する書類を廃棄するなどにより、当該特許が無効審判により無効とされることを免れ得ることとなるが、このような結果が不当であることは明らかである。