

審決

無効2011-800266

佐賀県武雄市山内町大字宮野字松ノ木原22646
請求人 株式会社 鯉コーポレーション

東京都千代田区神田錦町2丁目7番 協販ビル7階 AK法律事務所
代理人弁護士 笠原 基広

東京都千代田区神田錦町2丁目7番 協販ビル7階 AK法律事務所
代理人弁護士 中村 京子

東京都千代田区神田錦町2丁目7番 協販ビル7階 AK法律事務所
代理人弁護士 竹中 大樹

東京都千代田区神田錦町2-7 協販ビル2階 芦田・木村国際特許事務所
代理人弁理士 沢田 雅男

東京都千代田区神田錦町2丁目7番地 協販ビル2階 芦田・木村国際特許事務所
代理人弁理士 毛受 隆典

東京都千代田区神田錦町2丁目7番地 協販ビル2階 芦田・木村国際特許事務所
代理人弁理士 木村 満

佐賀県小城市三日月町道辺1432番地3
被請求人 株式会社 ティオテクノ

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 廣田 雅紀

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 小澤 誠次

東京都港区赤坂2-8-5 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 東海 裕作

福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2番3号 サンライフ第2ビル4階 高津国際特許事務所
代理人弁理士 高津 一也

東京都港区赤坂2丁目5番8号 赤坂258ビル4階 廣田法律事務所
代理人弁護士 廣田 逸平

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 園元 修一

東京都中央区京橋一丁目10番1号
被請求人 株式会社 ブリヂストーン

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所

代理人弁理士 廣田 雅紀

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 小澤 誠次

東京都港区赤坂2-8-5 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 東海 裕作

福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2番3号 サンライフ第2ビル4階 高津国際特許事務所
代理人弁理士 高津 一也

東京都港区赤坂2丁目5番8号 赤坂258ビル4階 廣田法律事務所
代理人弁護士 廣田 逸平

東京都港区赤坂2丁目8番5号 若林ビル3階 廣田特許事務所
代理人弁理士 園元 修一

上記当事者間の特許第3690864号発明「光触媒体の製造法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結 論

特許第3690864号の請求項2ないし12に係る発明についての特許を無効とする。

審判費用は、被請求人の負担とする。

理 由

第1 手続の経緯

出願	平成8年3月29日
設定登録	平成17年6月24日
無効審判請求書（無効2006-80181号）	平成18年9月11日
審判事件答弁書	平成18年12月19日
第1次審決	平成19年9月13日
審決取消訴訟	平成19年10月25日
判決	平成20年10月16日
判決確定	平成20年10月30日
第2次審決	平成22年7月8日
無効審判請求書（無効2011-800266号）	平成23年12月26日
文書送付嘱託申出書（請求人）	平成23年12月26日
審判事件答弁書	平成24年3月16日
回答書	平成24年10月16日
上申書（請求人）	平成25年1月17日
尋問事項書（請求人）	平成25年5月28日
審理事項通知書	平成25年5月15日
口頭審理陳述要領書（被請求人）	平成25年5月20日
口頭審理陳述要領書（請求人）	平成25年5月20日
口頭審理陳述要領書（I I）（被請求人）	平成25年6月3日
証人尋問	平成25年6月3日
口頭審理	平成25年6月3日

第2 本件特許の請求項に係る発明

平成18年9月11日付けで請求された無効2006-80181号の平成19年9月13日付けの審決により、「特許第3690864号の請求項1乃至5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3690864号の請求項6乃至12に係る発明の特許についての審判請求は成り立たない。」とされたが、請求項1乃至5に対する審決の取消を求め、知的財産高等裁判所に出訴され、平成19年（行ケ）第10367号として審理された結果、平成20年10月16日に「特許庁が無効2006-80181号事件について平成19年9月13日にした審決中、特許第3690864号の請求項2乃至5に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消す。」との判決がなされたものである。

なお、請求項1に係る発明に対する審決は、上記判決の確定に伴い平成22年10月30日に確定したものであり、請求項6乃至12に係る発明に対する審決は、特許法第178条第3項に定める期間に審決取消の訴えがなされなかったことにより平成19年10月26日に確定したものである。

本件特許の請求項2乃至12に係る発明は、平成21年4月8日付け訂正請求書により訂正された特許明細書の特許請求の範囲に記載された事項により特定された以下のとおりのものである。

「【請求項2】

基体上に、光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層を設け、該第一層の上に、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

【請求項3】

基体上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した光触機能を有さない第一層を設け、該第一層の上に、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

【請求項4】

光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって、光触媒を酸化チタン粒子又は酸化チタン粉末を用いて調製し、該光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、常温で乾燥させ、固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。（以下、「本件訂正発明4」という。）

【請求項5】

光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって、光触媒を酸化チタンゾルを用いて調製し、該光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、常温で乾燥させ、固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。（以下、「本件訂正発明5」という。）

【請求項6】

酸化チタンゾル濃度が2.70～2.90%、アモルファス型過酸化チタンゾル濃度が1.40～1.60%のとき、酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルとの含量に対し、酸化チタンゾルを30重量%以下の割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項5記載の光触媒体の製造法。

【請求項7】

酸化チタンゾル濃度が2.70～2.90%、アモルファス型過酸化チタンゾル濃度が1.40～1.60%のとき、酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルとの含量に対し、酸化チタンゾルを20～80重量%の割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項5記載の光触媒体の製造法。

【請求項8】

酸化チタンゾル濃度が2.70～2.90%、アモルファス型過酸化チタンゾル濃度が1.40～1.60%のとき、酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾルとの含量に対し、酸化チタンゾルを70重量%以上の割合で混合した混合ゾルを用いることを特徴とする請求項5記載の光触媒体の製造法。

【請求項9】

酸化チタンゾルが、アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱

処理により得られるものであることを特徴とする請求項5～8のいずれか記載の光触媒体の製造法。

【請求項10】

基体表面及び／又は第一層に、ナトリウムイオンを存在させることを特徴とする請求項1～9のいずれか記載の光触媒体の製造法。

【請求項11】

光触媒粒子と共に、自発型紫外線放射材又は蓄光型紫外線放射材の素材からなる粒子、あるいはこれらの放射材を混入した粒子を用いることを特徴とする請求項1～10のいずれか記載の光触媒体の製造法。

【請求項12】

自発型紫外線放射材又は蓄光型紫外線放射材が、使用する光触媒の励起波長の発光波長又は蓄光波長を有することを特徴とする請求項11記載の光触媒体の製造法。」

第3 請求人の求めた審判

請求人株式会社鯉コーポレーションは、以下の理由により、本件特許の請求項2乃至12に係る特許を無効とし、審判費用を被請求人の負担とすることを求め、証拠として甲第1乃至7号証を提出し、さらに、平成25年1月17日付け上申書とともに甲第8号証及び甲第9号証を提出した。

その後、同年5月20日付け口頭審理陳述要領書とともに甲第10乃至17号証を提出した。

(1) 無効理由1 (不明確な発明)

本件特許の各請求項における「アモルファス型過酸化チタンゾル」は、本件特許明細書の記載を参酌したとしてもどのようなものなのか不明であるので、本件特許の特許請求の範囲に記載される発明が明確でない。したがって、本件の特許請求の範囲に記載される発明は、特許法第36条6項2号の規定に違反するので、この特許は同法第123条1項2号の規定により、無効とすべきものである。

(2) 無効理由2 (訂正要件違反)

訂正後の請求項4及び5においては、「請求項1～3のいずれか記載の」記載が削除されているが、これは、訂正前の請求項4及び5に係る特許請求の範囲を拡張するものである。したがって、請求項4及び5に対する訂正は、特許法第126条1項ただし書に違反し、本件特許は、同法第123条1項8号の規定により、無効とすべきものである。

(3) 無効理由3 (冒認その1)

本件特許発明は、真の発明者である一ノ瀬弘道博士を中心とした研究者によってなされたものであり、発明者と称する松井義光氏及び緒方四郎氏によってなされたものではない。したがって、本件特許発明は特許法第123条1項6号の規定により、無効とすべきものである。

(4) 無効理由4 (冒認その2)

仮に松井氏及び緒方氏が発明に関与していたとしても、本件特許発明について特許を受ける権利は佐賀県知事に専ら帰属し、当初の出願人である田中転写及びタオは、特許を受ける権利を承継していない。したがって、本件特許発明は特許法第123条1項6号の規定により、無効とすべきものである。

(5) 無効理由5 (共同出願要件違反)

仮に松井氏及び緒方氏が発明に関与しており、本件特許発明が真の発明者である一ノ瀬弘道博士を中心とした研究者と同人らの共同発明であったとしても、佐賀県知事は本件特許発明について特許を受ける権利の共有持分を有する。このような事情にかかわらず本件特許出願は佐賀県知事が共同出願人としたなされたものでない。したがって、本件特許出願は特許法38条に違反し、本件特許は同法第123条1項2号の規定により、無効とすべきものである。

[証拠方法]

1 書証

(1) 甲第1号証

Journal of the Ceramic Society of Japan、104巻、8号、
715～718頁(1996)、一ノ瀬弘道外2名「ペルオキシチタン酸溶
液からのペルオキシ修飾されたアナターゼゾルの合成」

(2) 甲第2号証

Journal of the Ceramic Society of Japan、104巻、10号、
914～917頁(1996)、一ノ瀬弘道外2名「ペルオキシチタン酸溶
液及びペルオキシ改質アナターゼゾルから作製した光触媒用アナターゼ膜の
特性」

(3) 甲第3号証

塗装と塗料(塗料出版社)1996年11月号、27～31頁、一ノ瀬弘
道「PTA溶液・PAゾルの開発とその特性」

(4) 甲第4号証 WEB OF KNOWLEDGE 検索結果

(5) 甲第5号証 日本セラミックス協会ホームページ抜粋

(6) 甲第6号証 技術指導関連発明の取扱いに関する確認書(鯉コーポ
レーション)

(7) 甲第7号証 技術指導の承諾について(佐窯技第120号)

(8) 甲第8号証 技術指導関連発明の取扱いに関する確認書(田中転
写)

(9) 甲第9号証 技術指導の承諾について(佐窯技第96号)

(10) 甲第10号証 知的財産高等裁判所判決
平成19年(行ケ)第10278号

(11) 甲第11号証 大阪地方裁判所判決
平成11年(ワ)第12699号

(12) 甲第12号証 東京地方裁判所判決
平成11年(ワ)第7196号

(13) 甲第13号証 知的財産高等裁判所判決
平成24年(行ケ)第10280号

(14) 甲第14号証 無効2006-80181審決

(15) 甲第15号証 特開平7-286114号公報

(16) 甲第16号証 特開平7-171408号公報

(17) 甲第17号証 知的財産高等裁判所判決
平成19年(行ケ)第10367号

2 証人

一ノ瀬弘道博士

〒844-0022

佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7

佐賀県窯業技術センター 技術担当副所長

一ノ瀬弘道博士は、本件特許発明の発明者と称する松井義光氏に対して、
本件特許発明について技術指導を行った責任者である。

本件特許発明が、当該技術指導によって知得されたものであることを証明
する。尋問事項は、別添尋問事項書に記載の通りである。

第4 被請求人の主張

被請求人は、概略次のように主張し、審判請求は成り立たない、審判費用
は請求人の負担とするとの審決を求めた。

1 無効理由1(不明確な発明)に対する答弁

特許請求の範囲に記載された「アモルファス型過酸化チタンゾル」は明確
であって、本件特許の特許請求の範囲に記載された発明は明確であり、該特
許請求の範囲の記載が特許法第36条6項2号の規定に違反するような事実
はない。

2 無効理由2(訂正要件違反)に対する答弁

訂正後の請求項4及び5について、「請求項1～3のいずれか記載の」と
引用形式で記載されていた請求項の記載を、引用形式でない記載に訂正した

形式的な訂正であり、かつ、該訂正の際に減縮して訂正したものである。

訂正前の請求項4及び5における「請求項1～3のいずれか記載の」という記載自体は、説明するまでもなく「請求項1、2又は3記載の」という括一的意味を有するものであるから、該記載から請求項2又は3を引用する部分を削除する訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであって、拡張するものではない。

3 無効理由3（冒認その1）に対する答弁

1）請求人は、『本件特許発明は、真の発明者である一ノ瀬弘道博士を中心とした研究者によってなされたものであり、発明者と称する松井義光氏及び緒方四郎氏によってなされたものではない。したがって、本件特許発明は特許法第123条1項6号の規定により、無効とすべきものである。』（審判請求書第15頁第4行～第22頁第3行）と主張する。

そして、その理由として、以下のイ～オを挙げ、結論として『本件特許発明は、センターにおける技術指導に依拠して松井氏が知得したものであることは明らかであり、緒方氏は単に松井氏からこれを知得したに過ぎない。よって、松井氏及び緒方氏のいずれも、本件特許発明者の真の発明者であるということとはできない。したがって、本件特許は、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されたものであるから、無効である（特許法123条1項6号）。』（審判請求書第21頁第2行～第22頁第3行）と主張する。

しかしながら、該主張の内容は、いずれも請求人独自の推測と見解であって、妥当性のないものであり、明らかに失当のものである。

以下に、この点の請求人の主張について、請求人が挙げた各主張の点がいずれも理由がないことを明らかにする。

（1）「イ 松井氏が発明者ではないことについて」の主張について

1）この点の主張において、請求人は、以下の点から、本件特許発明の発明者である「松井氏が発明者ではない」ことを主張する。

（ア）本件特許発明の発明者と称する松井氏は、田中転写の社員であり、田中転写に対して特許を受ける権利を承継したとされているが、田中転写は、佐賀県窯業技術センターに対して、平成8年2月16日に、酸化チタンコーティング剤に関する技術指導の申請をし、これによって、センターと田中転写との間で、センターが田中転写に対して、同日から一定期間技術指導をする旨の契約が締結され、本件技術指導契約に基づき、一ノ瀬博士らは、松井氏に対して技術指導を行ったこと。

（イ）センターの一ノ瀬弘道博士らは、遅くとも平成8年の2月ころには、ペルオキシチタン酸に関する研究をしていたこと。

（ウ）本件特許出願当時の松井氏は、田中転写に勤務する釉薬に関する技術者であり、光触媒技術に精通しているものとは考えられない。ましてや、このような世界的発明を含む技術を単独で開発できるはずもなく、本件特許発明は、センターの指導により知得したものであるというほかないこと。

2）しかしながら、上記請求人の主張は、理由のないものであり、失当である。そもそも、本件特許発明は、一ノ瀬博士らが、松井氏に対して技術指導を行ったことに依拠して松井氏が知得したものであるという主張であるのならば、発明者は松井氏ということになるから、本件特許出願について冒認出願であるという主張になり得ないし、平成8年の2月ころ、一ノ瀬博士らがペルオキシチタン酸に関する研究をしていたことの主張についても、本件特許発明の発明者である「松井氏が発明者ではない」ことの立証に繋がらない。また、本件特許出願当時の松井氏が、光触媒技術に精通しているものとは考えられず、このような世界的発明を含む技術を単独で開発できるはずもないという主張自体、独断的な推測及び見解によるもので、個人の誹謗であり、不適切な主張であることは明らかである。本件出願当時の松井氏が釉薬に関する技術者であったかどうかは不明であるが、釉薬に関する技術者であったならば、陶磁器の表面に光触媒を担持させることについて研究を行ってもまったく不自然な点はない。実際、請求人も、陶磁器の表面に光触媒を担持させた商品販売しているように、このような分野においても本件特許発明は利用されるものである。

したがって、この点の「松井氏が発明者ではない」ことの理由として挙げた、上記請求人の主張の点はいずれも理由がない。

(2) 「ウ 緒方氏が発明者ではないことについて」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『緒方氏は、本件特許出願当時は建築士であり、光触媒を研究する基礎的能力を有していたとは考えられない。緒方氏もまた、このような発明ができるはずもなく、松井氏を通じて本件発明を知得したというほかはない。』（審判請求書第19頁第24行～第20頁第1行）と主張する。

2) しかしながら、該主張は、何の根拠もなく、個人を単に誹謗する独断的な主張であり、不適切な主張である。緒方氏は建築士であるからこそ、その専門知識を生かして、基体への光触媒の担持方法（光触媒体の製造方法）に関する創作をなし得たのであり、光触媒そのものの研究者では発想の難しい本件特許発明をなし得たと考えられる。なお、本件出願前に、緒方氏が発明者である光触媒に関連する特許出願は6件（乙3～8）出願されており、請求人の主張が単なる憶測であり、なんの根拠もないことはより明白である。さらに、緒方氏は、本件を含む複数の特許出願における特許を受ける権利に関し、民事訴訟で争っており、その判決（乙9）でも、緒方氏が発明した事実が認められている。

したがって、この点の「緒方氏が発明者ではない」ことを主張する、上記請求人の主張の点は、理由がない。

(3) 「エ 証人について」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件特許発明が、センターの技術指導より知得されたものであることを、証人一ノ瀬博士の証言により立証する。』（審判請求書第20頁第3～4行）と主張し、一ノ瀬博士の証人尋問を申請している。

2) しかしながら、一ノ瀬博士は発明者ではないから、一ノ瀬博士の過去の経験に基づく証言を得ても、本件特許発明の発明者が発明を行っていないことの立証にはならない。したがって、一ノ瀬博士の証人尋問を申請しても、本件特許発明が冒認出願に係わるものであることを立証する証拠となるわけではなく、該証人の申請自体意味のないものであり、失当である。

請求人は、一ノ瀬博士によるセンターの技術指導があったことを、本件特許発明の発明者が発明を行っていないことの証拠として主張しているが、そもそも、センターの技術指導において、新たな特許発明の技術内容を指導したという主張自体、不合理のものであるし、仮に、技術指導で知得した知識に基づいて、発明がなされたという主張であれば、本件特許発明は、該本件特許発明の発明者が、知得した知識に基づいて発明を行なったということになるから、該主張自体、「本件特許発明の発明者が発明を行っていない」ことの立証にはならない。

(4) 「オ 立証責任について」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『冒認出願の主張についての立証責任は、原則的に被請求人が負担するべきである。』（審判請求書第20頁第6～7行）と主張し、『冒認出願（123条1項6号）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、特許権者が負担すると解すべきである。』旨判示した、知財高裁平成21年6月29日判決、平20（行ケ）10427号事件（乙10）の例を挙げている。

2) しかしながら、無効審判請求人が、無効審判を請求する以上、特許発明の無効とすべき理由及び証拠の提示を、無効審判請求人が行うのは当然のことであり、もし、無効とすべき理由が出願の冒認に係わるものであれば、特許出願が冒認と認められるべき理由及び該理由についての立証を無効審判請求人が行なうのは至極当然のことである。もし、審判請求人が、無効とすべき理由及びその立証ができないのであれば、該無効審判の請求自体、成り立たないのは至極当然のことである。

請求人は、上記のように、知財高裁平成21年6月29日判決、平20（行ケ）10427号事件（乙10）の例を挙げているが、当該判決の判示事項は、＜1＞無効審判被請求人の特許発明の明細書及び図面の記載が、無効審判請求人が別途行った特許出願の明細書と多くの共通点・類似点があり、無効審判被請求人の特許は、無効審判請求人の特許の発明の内容を知ることができたものを行ったと考えざるを得ないこと、＜2＞無効審判請求人と関係のない無効審判被請求人が、無効審判請求人の該特許の発明の内容を知ることができたとは考えられないこと、＜3＞無効審判被請求人の特許出願は、無効審判請求人の特許の発明を知りうる立場にあった第三者が、自らの名を秘すべき事情があったため、無効審判被請求人が出願したものと考えられること、が、具体的な証拠の提示により容認できるケースについてなされた判決の判示事項である。したがって、該判決の判示事項は、無効審判請求人が、冒認を裏付ける事情を具体的に、詳細に指摘し、その裏付け証拠を提出しているケースのような、特段の事情が立証されたケースについての判示事項であって、本件特許の場合には当てはまらないものである。

当該判決において、冒認出願を理由として請求された特許無効審判に対する訴えの判決として、『「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、特許権者が負担すると解すべきである』と判示するが、出願人が、明細書を作成して出願をしたという事実は、「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のものによりされたこと」を主張立証していることに他ならないものであり、判決も、「出願したという事実は、出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継したものであるとの事実を推認する重要な間接事実である。」旨判示している。

したがって、冒認出願を理由として請求された特許無効審判において、「正規な手続によってなされた特許出願の事実」が存する場合に、当該判決におけるような「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のものによりされたことを疑わせる」特段の事情が立証された場合を除いて、特許発明の無効とすべき理由及び証拠の提示を、無効審判請求人が行うのは当然のことであるから、無効とすべき理由が出願の冒認に係るものであれば、特許出願が冒認と認められるべき理由及び該理由についての立証を無効審判請求人が行なうのは至極当然のことであり、判決の判示事項も同趣旨のもので、判決の判示内容との間で齟齬はない。

本件特許発明は、本件発明者の発明に基づき、明細書を作成し、特許出願を行なっているのであるから、かかる発明について、冒認の立証のない限り、該特許出願に対して、冒認の無効理由の主張が成り立たないのは明らかである。

付随して述べれば、請求人は、本件特許発明は、一ノ瀬博士の発明によるものであることを主張するが、そのような主張が成り立たないことは、本件特許発明の出願を基礎として出願された国際特許出願の経緯からも明らかである。

すなわち、本件特許に関しては、本件特許出願を基礎として国際特許出願（PCT出願）が行われている（乙11）。このPCT出願では、特許協力条約19条の補正（19条補正）により、「アモルファス型過酸化チタンゾル」（請求項20）及び「アモルファス型過酸化チタンゾルを100℃以上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル」（請求項21）に係る発明が追加されると共に（乙11の19条補正参照）、出願人及び発明者として一ノ瀬弘道氏も追加されている（乙12）。したがって、この時点で、一ノ瀬博士は、本件特許出願の存在及び内容を認識し、かつその発明者についても認識している。

更に、このPCT出願の米国移行出願（乙13）は、19条補正の反映された内容でなされているが、第1回オフィスアクションの応答時に、上記追加された請求項20及び21は削除され、これと同時に発明者から一ノ瀬弘道氏は削除されている（乙14～16）。なお、削除された請求項20及び請求項21に係る発明については、一ノ瀬博士単独の発明として継続出願さ

れ、最終的にアナターゼ型酸化チタンゾルについて特許されている（乙17）。

ここで、上記請求項20及び21が削除された米国移行出願は、本件特許出願と実質的に同じ内容であり、当然に一ノ瀬博士を含む発明者の合意により発明者から一ノ瀬弘道氏が削除されているのであるから、この事実は、一ノ瀬博士が本件特許発明の発明者でないことを裏付けている。

したがって、請求人が発明者であると主張する一ノ瀬博士が本件特許発明の発明者でないことは明らかである。

4 無効理由4（冒認その2）に対する答弁

1）請求人は、『仮に松井氏及び緒方氏が発明に関与していたとしても、本件特許発明について特許を受ける権利は佐賀県知事に専ら帰属し、当初の出願人である田中転写及びタオは、特許を受ける権利を承継していない。したがって、本件特許発明は特許法第123条1項6号の規定により、無効とすべきものである。』（審判請求書第22頁第4行～第24頁第12行）と主張する。

そして、その理由として、以下のイ～カを挙げ、結論として『本件特許発明について特許を受ける権利は、佐賀県知事が専ら有するのであり、田中転写及びタオは本件特許発明について、特許を受ける権利を有するものとはいえない。よって、本件特許は、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されたものであるから、特許法123条1項6号の規定により無効である。』（審判請求書第24頁第7～12行）と主張する。

しかしながら、該主張の内容は、いずれも請求人独自の見解であって、妥当性のないものであり、明らかに失当のものである。

以下に、この点の請求人の主張について、請求人が挙げた各主張がいずれも理由がないことを明らかにする。

（1）「イ 本件技術指導契約について」の主張について

1）この点の主張において、請求人は、『本件技術指導契約については、請求人は書証を提出することはできないが、当時佐賀県は定型的な技術指導契約を用いており、請求人が後日佐賀県と締結した契約と条項は同一であった（甲6及び7）。かかる書証は佐賀県窯業技術センターに保有されているため、請求人は、別紙の通り、文書送付嘱託の申出を行う。また、契約内容たる技術指導内容については、証人によって立証する。』（審判請求書第22頁第16～23行）と主張する。すなわち、「当時佐賀県は定型的な技術指導契約を用いて」いたから、「本件特許発明について特許を受ける権利は佐賀県知事に専ら帰属し、当初の出願人である田中転写及びタオは、特許を受ける権利を承継していない。」旨を主張する。

2）しかしながら、本件特許発明がなされた当時、本件特許発明の発明者と佐賀県知事との間で、本件特許発明の帰属についての「定型的な技術指導契約」があったということ自体、何の証拠もない。仮に、そのような契約があったとしても、発明がなされた時点で、当該発明が技術指導契約の契約事項に該当するものであることを認定し、佐賀県が特許を受ける権利を承継すべきところであるが、本件特許発明の場合にそのような「権利の承継がなされた」という事実はない。

したがって、この点の請求人の主張は、根拠のないものであり、失当である。

（2）「ウ 本件技術指導契約の内容について」の主張について

1）この点の主張において、請求人は、『本件技術指導契約は、以下を内容とするものであり、当初の出願人である田中転写及びタオは、特許を受ける権利を承継していない。』旨を主張する。

（ア）技術指導に関連して得られる発明（以下「技術指導関連発明」という。）にかかる特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、以下（イ）及び（ウ）の場合を除き、佐賀県知事（以下「知事」という。）に帰属する。

（イ）田中転写の職員が独自に行った技術指導関連発明にかかる特許出願を

行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意が必要である。

(ウ) センターの職員と、田中転写の職員が共同して技術指導関連発明を行った場合は、知事と田中転写が共同して特許出願を行う。

(エ) 技術指導期間の終期は、平成8年3月30日

(オ) 技術指導担当者は、一ノ瀬弘道博士

2) しかしながら、田中転写の職員が独自に行った発明について、技術指導関連であることを理由に、「事前に知事の同意が必要である」と定める契約自体不合理であるし、技術指導に関連して得られる発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は佐賀県知事に帰属するという条項自体不自然である。

本件特許発明については、仮に、上記のような契約があったとしても、本件特許発明が、上記契約に係わる技術指導において行なわれたことの実態もなく、また例え仮にそのような事実があったとしても、田中転写の職員は佐賀県の職員ではないから、田中転写の職員が行なった発明は職務発明ではなく、したがって、本件特許発明がなされた時点で、該発明について、特許を受ける権利を佐賀県知事に帰属させるためには、発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなされなければならない。しかし、本件特許発明について、そのような事実もない。

したがって、請求人のこの点の主張は、根拠がなく、失当である。

(3) 「エ 技術指導内容について」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件技術指導契約に基づき、一ノ瀬博士らは、田中転写の発明者松井氏に対して技術指導を行った。上述の通り、本件特許発明のアモルファス型過酸化チタンゾルの製造方法及び性状は、一ノ瀬論文に記載のペルオキシチタン酸溶液のそれと全く同一である。請求人は、本件特許発明のアモルファス型過酸化チタンゾルがペルオキシチタン酸溶液を意味することに決して同意するものではないが、少なくとも本件特許発明の主要部分が、技術指導の内容に依拠するものであったことは明らかである。』(審判請求書第23頁第12～19行)と主張する。

すなわち、請求人は、一ノ瀬博士らは、田中転写の発明者松井氏に対して技術指導を行ったこと、及び、本件特許発明のアモルファス型過酸化チタンゾルの製造方法及び性状は、一ノ瀬論文に記載のペルオキシチタン酸溶液のそれと全く同一であることから、『少なくとも本件特許発明の主要部分が、技術指導の内容に依拠するものであったことは明らかである。』と主張する。

2) 「本件特許発明のアモルファス型過酸化チタンゾルがペルオキシチタン酸溶液を意味する」という主張の矛盾点は、請求人も自認するところであるが、請求人の「少なくとも本件特許発明の主要部分が、技術指導の内容に依拠するものであったことは明らかである。」という主張自体根拠がなく、そして、「本件特許発明が技術指導の内容に依拠してなされた」という主張自体、本件特許発明の発明者が、田中転写の発明者松井氏であったことを主張しているものである。したがって、一ノ瀬博士らの技術指導が、本件特許発明の冒認の主張の根拠とならないことは明らかである。

(4) 「オ 知事による同意について」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件特許発明が松井氏によって独自に行われたものであることについて、事前の知事の同意は存在しない。』(審判請求書第23頁第21～22行)と主張する。

2) しかしながら、上記(2)で述べたように、「本件技術指導契約」の主張自体、根拠がなく、意味のないものであるから、上記請求人の主張も意味のないものである。

(5) 「カ 本件特許発明の特許を受ける権利の帰属」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件特許発明の主要部分がセンターからの技術指導によって得られたものであるから、少なくとも本件特許発明は、本件技術指導契約に規定される、「技術指導に関連して得られる発

明」、すなわち「技術指導関連発明」に該当するものである。また、本件発明の中核的部分は技術指導によって得られたのであるから、これを松井氏らが独自に行ったものということはできない上に、知事の同意もない。よって、特許を受ける権利は佐賀県知事に専ら帰属する。』（審判請求書第23頁第24行～第24頁第5行）と主張する。

2) しかしながら、上記(1)～(4)のとおり、請求人の上記主張は根拠のないものであり、失当である。

5 無効理由5（共同出願要件違反）に対する答弁

1) 請求人は、『仮に、本件特許発明がセンター職員と松井氏らとの共同発明にかかるものであっても、佐賀県知事は特許を受ける権利について、共有持分を有する。したがって、本件特許出願は各共有者が共同でしたものではないから、無効である。』（審判請求書第24頁第13行～第26頁第6行）と主張する。

そして、その理由として、以下のイ～エを挙げ、結論として『本件特許発明が松井氏らとセンター職員の共同発明であっても、佐賀県知事は本件特許発明について特許を受ける権利の共有持分を有する。本件特許出願は共有者全員によって共同でなされたものでないから、特許法38条に違反するものであり、本件特許は特許法123条1項2号の規定により無効である。』（審判請求書第26頁第1～6行）と主張する。

2) しかしながら、該主張の内容は、いずれも請求人独自の見解であって、妥当性のないものであり、明らかに失当のものである。

以下に、この点の請求人の主張について、請求人が挙げた各主張がいずれも理由がないことを明らかにする。

(1) 「イ 技術指導契約の内容及び技術指導内容について」の主張について

1) この点の主張は、『これらについては、上述の通りである。』というものである。

2) したがって、上記において、既に、反論したところであり、いずれも妥当性のないものであり、失当のものである。

(2) 「ウ 本件特許発明の特許を受ける権利の帰属」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件特許発明の主要部分はセンターからの技術指導によって得られたものであるから、仮に松井氏ら本件特許出願記載の発明者が関与して本件特許発明がなされたものであっても、少なくとも本件特許発明は、本件技術指導契約に規定される、「技術指導に関連して得られる発明」、すなわち「技術指導関連発明」に該当するものである。また、本件発明の中核的部分は技術指導によって得られたのであるから、少なくとも本件特許発明は、一ノ瀬博士らをはじめとするセンター職員の関与に基づき、共同でなされたものである。よって、特許を受ける権利は、知事と田中転写が共有する。』（審判請求書第24頁第23行～第25頁第6行）と主張する。

2) しかしながら、「本件技術指導契約」に係わる本件特許発明の「特許を受ける権利」の帰属についての根拠となるものではないから、上記請求人の主張は、独自の推測及び見解に基づくもので、失当である。

(3) 「エ 譲渡証書の記載」の主張について

1) この点の主張において、請求人は、『本件特許の出願過程で、平成13年10月19日提出の出願人名義変更届に付随して、ティオテクノは、平成13年7月19日付の譲渡証書を特許庁に提出している。当該譲渡証書には「上記特許出願の特許を受ける権利は、私と佐賀県殿とタオインターナショナル株式会社殿の共有のところ、今般私の持分を貴殿に譲渡したことに相違ありません。」との記載があり、これに田中転写も捺印をしている。なお、タオインターナショナル株式会社は、タオが吸収合併された会社である。このように、平成13年7月ころまで、田中転写及びタオの従業員は、本件特許発明は佐賀県も特許を受ける権利を共有する旨の認識をしていたのである。しかし、平成13年12月6日付の特許庁からの通知により、佐賀

県からの譲渡同意書を欠く出願人名義変更届が不適法である旨の指摘があったため、ティオテクノは平成14年1月23日付で出願人変更届を形式的に補正し、佐賀県を共有者として含まない譲渡証書を作成し提出しているのである。このことから、佐賀県が特許を受ける権利を専有ないし共有していたことは明らかである。』（審判請求書第25頁第8～25行）と主張する。

2) しかしながら、上記「譲渡証書」は、本件特許出願の手續において訂正されたものであり、該手續経緯について主張したとしても、「佐賀県が特許を受ける権利を専有ないし共有していた」ことの証明にはならない。

7-7 「結び」に対する答弁

1) 請求人は、「結び」として『本件特許の請求項2～12に係る特許発明は、特許法第36条6項2号の規定に違反し、特許を受けることができないものである。この特許は同法第123条1項2号の規定により、無効とすべきものである。』

さらに、請求項4及び5に対する訂正は、特許法第126条1項ただし書に違反するので、本件特許は、同法第123条1項8号の規定により、無効とすべきものである。その上、本件特許の請求項2～12に係る発明は、特許法第123条1項6号又は同法第123条1項2号の規定により無効とすべきものである。よって、本請求人は、「請求の趣旨」どおりの審決を求めらるものである。』（審判請求書第26頁第8～19行）と主張する。

2) しかしながら、以上のとおり、本件無効審判請求で、請求人が「本件特許を無効とすべき理由」として挙げた理由は何れも理由が無いものである。

したがって、本件無効審判の請求は、棄却されるべきものである。

8. 証拠方法

- 乙第1号証 : 大木道則外3編集「化学辞典」株式会社東京化学同人（1995年5月10日）発行の抜粋
- 乙第2号証 : 特開平9-71418号公報
- 乙第3号証 : 特開平09-187721号公報
- 乙第4号証 : 特開平09-220477号公報
- 乙第5号証 : 特開平09-223582号公報
- 乙第6号証 : 特開平09-234376号公報
- 乙第7号証 : 特開平09-248426号公報
- 乙第8号証 : 特開平09-252992号公報
- 乙第9号証 : 平成12年（ワ）第16721号判決
[特許目録の4が本件特許出願であり、特許目録の1～3及び5～6が乙3～8である。]
- 乙第10号証 : 平20（行ケ）10427号判決
- 乙第11号証 : WO97/36677号公報
- 乙第12号証 : WIPOウェブサイト
- 乙第13号証 : 米国出願08/952983号明細書等
- 乙第14号証 : 米国出願08/952983号における1999/9/15付オフィスアクションに対する応答書
- 乙第15号証 : 発明者変更申請書（PETITION TO CHANGE INVENTORSHIP）
- 乙第16号証 : 米国特許6107241号公報 [米国出願08/952983号]
- 乙第17号証 : 米国特許6429169号公報 [米国出願08/952983号の継続出願]
- 乙第18号証 : 佐賀県窯業技術センター 平成7年度業務報告書
- 乙第19号証 : 特開平1-224220号公報
- 乙第20号証 : 特開昭63-35419号公報
- 乙第21号証 : 特許第2938376号公報

第5 当審の判断

1. 書証の成立について

甲第8号証及び甲第9号証は、無効審判請求当初より文書送付囑託申出のあった書証で、当庁の文書送付囑託に対して公平性の観点で佐賀県から送付されなかったが、請求人の佐賀県情報公開条例に基づく公文書開示請求により公開があり、平成25年1月17日付け上申書に添付されて写しが提出されたもので、甲第8号証及び甲第9号証の提出は、主要事実の差し替えとならず、特許法第131条の2の請求理由の変更には該当しないので、それらの成立を認める。

2. 証拠から認定できる事実

成立の争いのない書証及び真正に成立したものと認められる一ノ瀬弘道（以下、「証人」ということがある。）の証言によれば、次の事項は、事実と認定することができる。

（1）証人は、平成8年の2月頃には、ペルオキシチタン酸に関する研究をしていたこと。

（2）田中転写は、佐賀県窯業技術センター（以下、「センター」ということがある。）に対して、平成8年2月16日に、酸化チタンコーティング剤に関する技術指導の申請をし、これによって、センターと田中転写との間で、センターが田中転写に対して、同年2月16日付けで同年2月19日から同年3月30日まで期間技術指導をする旨の甲第8号証及び甲第9号証の内容の契約が締結され、本件技術指導契約に基づき、証人らは、松井氏に対して技術指導を行ったこと。

（2a）甲第8号証の全文は以下のとおりである。

「別紙1

技術指導関連発明の取扱いに関する確認書

佐賀県窯業技術センター（以下「甲」という。）と（株）田中転写（以下「乙」という。）は、甲が乙に対し「コーティングとその原料製造」に関する技術指導を行うに際し、以下の点を確認する。

（特許権等の帰属）

第1条 本技術指導に関連して得られる発明（以下「技術指導関連発明」という。）に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第2条又は第3条の規定に該当する場合を除くほか、佐賀県知事（以下「知事」という。）に帰属する。

（単独出願）

第2条 乙は、乙の職員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。

（共同出願）

第3条 知事及び乙は、技術指導関連発明を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には、共同して特許出願を行うものとする。

（第三者に対する実施の指示）

第4条 知事は、第2条の規定に基づき得られる、乙の技術指導関連発明に係る特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権（以下「乙特許権等」という。）を乙以外のもの（以下「第三者」という。）に実施させることが、公共の利益のために必要であると認められる場合には、当該乙特許権等を知事の指示する第三者に指示する条件の範囲内で実施許諾することを、乙に指示することができる。

（第三者に対する実施の許諾）

第5条 知事は、第3条の規定に基づき得られる特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権（以下「共有特許権等」という。）について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、第三者に対して当該権利の実施を許諾することができる。

（1）乙が、技術指導終了後2年目以降において、当該共有特許権等を正当な理由なく実施しないとき。

（2）技術指導終了後において、当該共有特許権等を第三者に実施させることが公共の利益のために必要であるとき。

知事は、前項の規定により、第三者に対し実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。

(実施料)

第6条 乙は、共同特許権等を実施しようとするときは、知事に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る知事の持分に応じた額とする。

2 共有特許権等について、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ知事及び乙に帰属するものとする。

(特許料等)

第7条 乙は、共有特許権等に関する出願費、特許料など一切の費用を負担しなければならない。

2 乙は、前項に定める出願費、特許料などを負担しないときは、当該権利にかかる自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を甲に提出しなければならない。

(準用)

第8条 第1条から前条までの規定は、意匠権利及び意匠登録を受ける権利並びに実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。

(協議)

第9条 以上の条項で定めるもののほか、技術指導成果の取扱いについて必要な事項は、甲・乙協議して定める。

この確認書の締結を証するため、本確認書2通を作成し、甲・乙それぞれ1通を保管する

平成8年2月16日

甲 住所 佐賀県西松浦郡有田町中部丙3037-7

氏名 佐賀県窯業技術センター所長
河口純一 印

乙 住所 佐賀県西松浦郡有田町中部丙2351-231

株式会社 田中転写
氏名 代表取締役 田中久隆 印

(2b) 甲第9号証の全文は以下のとおりである。

「様式第2号(第4条関係)

佐窯技第番96号
平成8年2月16日

株式会社 田中転写様
代表取締役 田中久隆

佐賀県窯業技術センター所長
河口純一 印

技術指導の承諾について(通知)

平成8年2月16日付けで申請がありました技術指導「コーティング技術及び原料の製造」につきましては、佐賀県商工労働部試験研究機関技術指導に関する取扱要領第4条第1項の規定により承諾します。

記

1. 技術指導を受けるにあたっては、佐賀県商工関係技術指導に関する取扱要領を遵守すること。

2. 申請事項を変更しようとするとき、本件の実施を中止しようとするとき、その他申請内容に変更を生じるときは、事前に当技術センターの承認を受けること。

3. 本件の実施に伴う発明、特許等の取扱いについては、別添技術指導関連発明の取扱いに関する確認書によること。

4. 当技術センターにおける業務上の都合により本件の実施を中止した場合には、なんら異議を申し立てないこと。

5. 技術指導機関：平成8年2月19日～平成8年3月30日
(審決注：技術指導期間の誤記と認める。)

6. 技術指導担当者： ファインセラミックス部 特別研究員 一ノ瀬弘道」

(3) 技術指導当初の松井氏の光触媒に関する技術知識は初歩的なものであったこと。

(4) 乙第13号証の末行の署名は証人のものであること。

3. 本件特許に係る出願人についての判断

(1) ア. 本件特許の出願日は、平成8年3月29日で技術指導期間中である。

イ. 証人は、平成8年の2月頃には、ペルオキシチタン酸に関する研究をしていた。

ウ. 技術指導当初の松井氏の光触媒に関する技術知識は初歩的なものであった。

エ. 本件特許に関しては、本件特許に係る特許出願を基礎として国際特許出願（PCT出願）が行われている（乙11号証）。このPCT出願では、特許協力条約19条の補正（19条補正）により、「アモルファス型過酸化チタンゾル」（請求項20）及び「アモルファス型過酸化チタンゾルを100℃以上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル」（請求項21）に係る発明が追加されると共に（乙11号証の19条補正参照）、出願人及び発明者として証人も追加されている（乙12号証）。このPCT出願の米国移行出願（乙13号証）には、発明者（inventor）として松井氏、緒方氏と共に証人の署名がある。

以上ア.～エ. を考慮すれば、本件特許に係る発明の完成には証人の技術指導の関与があったことが認められ、証人の技術指導とは無関係に本件特許に係る発明がなされたものということはできず、技術指導関連発明であることは明らかである。

(2) 甲第8号証の「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」によれば、

「(単独出願)

第2条 乙は、乙の職員が独自に行った技術指導関連発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。」

と明確な規定があり、本件特許は、技術指導関連発明でありセンターとは無関係に独自に発明を行ったと主張する以上第2条の規定により事前に知事の同意を得なければならないことになる。

しかしながら、被請求人は、「田中転写の職員が独自に行った発明について、技術指導関連であることを理由に、「事前に知事の同意が必要である」と定める契約自体不合理であるし、技術指導に関連して得られる発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は佐賀県知事に帰属するという条項自体不自然である。

本件特許発明については、仮に、上記のような契約があったとしても、本

件特許発明が、上記契約に係わる技術指導において行なわれたことの事実もなく、また例えばにそのような事実があったとしても、田中転写の職員は佐賀県の職員ではないから、田中転写の職員が行なった発明は職務発明ではなく、したがって、本件特許発明がなされた時点で、該発明について、特許を受ける権利を佐賀県知事に帰属させるためには、発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなされなければならない。しかし、被請求人は、本件特許発明について、そのような事実もない。」などと主張し、契約の内容を論難し、さらに、本来佐賀県が有する特許を発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなされなければならないのに本件特許発明について、そのような事実もないなどとするばかりで、知事の同意が得られたことについては、証明してこなかった。

(3) そうすると、佐賀県は、本件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いうべきである。

それにもかかわらず、本件特許に係る特許出願は、株式会社田中転写と株式会社タオのみによってなされたもので、本来共有に係るべき本件特許が共同で特許出願されたものでないことは明らかである。

4. 判断のまとめ

以上のとおりであるから、本件特許は、特許法第38条の規定に違反してされたものであり、同法第123条第1項第2号に該当する。

第7 むすび

以上のとおり、本件特許は、特許法第123条第1項第2号に該当するから、その余の無効理由3及び無効理由4を検討するまでもなく（無効理由1及び無効理由2は、請求人により取り下げられた。（口頭審理・証拠調べ調書参照。））、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

平成25年 7月 3日

審判長 特許庁審判官 松本 貢
特許庁審判官 木村 孔一
特許庁審判官 中澤 登

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)

この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

[審決分類] P 1 1 1 3. 1 5 1 - Z (B 0 1 J)

審判長	特許庁審判官	松本 貢	7920
	特許庁審判官	中澤 登	8727
	特許庁審判官	木村 孔一	8315