

## 冒認出願に係る事実の主張立証責任および主張立証の程度

21世紀知的財産法研究会  
(略称 I P R I)  
担当：弁理士 中野 睦子

—知財高裁 平成20年(行ケ)第10427号、第10428号及び第10429号—  
平成21年6月29日判決 審決取消請求事件

### 第1. 事案の概要

冒認出願であることを理由として無効審判を請求した請求人(原告)に対して、「冒認出願であることの主張立証を尽くしたとはいえない」として請求を棄却した審決に対して、原告が知財高裁に対して当該審決の取消を求めた事案である。

#### 1. 特許権

被告Yは、特許第3611568号、特許第3966884号、及び特許第4005609号(発明の名称はいずれも「基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法」)の発明者及び特許権者として登録された者である。なお、これらの特許の特許出願(特願2003-413773号、特願2005-177100号、及び特願2005-177099号)(以下、「本件特許出願」という)はいずれも、被告Yを発明者及び出願人として平成13年4月27日に提出された特許出願(特願2001-170284号、以下「原出願」という)の分割出願である。

#### 2. 無効審判

##### 2-1. 無効審判請求に至った経緯

被告Yは、A弁理士を代理人として、原告の顧客であるA社に対して、平成19年11月20日付けで警告状を送付した。同警告状の内容は、被告は3件の日本国特許権(同上)を有しており、A社製造のLCDパネル基板が、上記各特許権を侵害する原告製造の液晶製造装置によって処理されているので、A社の製造行為は上記各特許権を侵害する行為であるというものであった。また、被告Yは、A弁理士を代理人として、S社に対しても同様の内容の警告状を平成19年11月20日付けで送付した。そのため、S社は原告に対して、原告製品及び上記各特許権への対応を求め

た。さらに原告は、原告の顧客である韓国国籍のS社からも、同様な内容の警告状を受け取ったという連絡をうけた。

このように、原告は、複数の顧客から原告製品について対応を迫られ、本件特許の出願、発明者、特許権者、及び原出願について調査をする必要が生じた。

原告が、被告Yの身辺調査等を行ったところ、下記の事実が判明した。

(1) 被告Yがかつて本件特許発明に係る基板処理装置に関連する業務に就労していた形跡はなく、また原出願の明細書が作成された平成13年4月頃は、会社を退職しており、その後は国民年金に加入し、定収入を得ていたかも明らかでない。一方、原出願に係る発明は、半導体ウエハ又は液晶表示装置に用いるガラス基板等を処理する基板処理装置等に関する硬度な先端技術に属するものであり、クリーンルーム環境をもたなければ開発ができず、何百億円という巨額な開発費を投じ得る企業又は大学などの研究機関に所属していなければ創作不可能な発明である。

このことから、被告Yが、平成13年4月頃、原出願に係る発明をするうえで必要な知識、経験、発明能力、環境および資金等を有していたとは到底考えられない。

(2) 被告Yの原出願及びその分割出願(本件特許出願)に係る発明は、明細書中の表現、図面、技術分野、従来技術、課題、目的・効果の諸点において、原告の特許出願(特開2002-151384号公報、特開2002-334918号公報、特開2002-289501号公報、特開2002-313699号公報、特開2002-324740号公報)に係る発明と一致している。しかし、被告Yによる原出願当時、原告の上記5件の特許出願はいずれも公開されておらず、しかも被告Yはこれらの表現を知り得る立場にはなかった。

以上の事実にもかかわらず原出願の明細書中にこれらの表現が用いられたのは、何者かが原告の特許出願の明細書の内容を何らかの手段を講じて不正に取得したものと推測される。

## 2-2. 無効審判における原告の主張と被告の反論

### (1) 請求人(原告)

(1-1) 上記の事実から、原告は、平成20年1月15日、特許庁に対して、被告Yを発明者とする原出願およびその分割出願に係る本件特許出願(特願2003-413773号、特願2005-177100号、及び特願2005-177099号)は冒認出願であり、これらの特許(特許第3611568号、特許第3966884号、及び特許第4005609号)には無効理由があると主張して、各特許に対して無効審判(無効2008-800004号、無効2008-800005号、及び無効2008-800006号)を請求した。

(1-2) 審判請求書において、原告は下記のことを具体的な証拠を挙げつつ説明した。

① 原出願及び本件特許出願に開示された発明をするためには、巨額な開発費用と大規模な開発設備、その技術分野の知識・経験・発明能力が必要であること、

② 原告の調査によれば、被告は、その職務経歴等からして、発明に必要な知識・経験・発明能力を有していたとは考えられず、上記発明を可能とするような技術的環境になく、また被告の当時の生活状況からみて、発明をするような境遇になかったこと、

③ 原出願及び本件特許出願の明細書には、原告の5件の特許出願の明細書と多くの共通点・類似点があるが、これらの原告出願は、被告による原出願の出願後に公開されており、原告と関係のない被告が、原出願の出願前にそ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、そうすると、原出願及び本件特許出願は、原告の発明を知り得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、被告Yの名前で出願したものと考えられ、そのように考えなければ、上記の共通点・類似点が生じた理由は説明がつかないこと。

(1-3) さらに、原告は無効審判の審理期間中、特許庁審判長に対して、再三に亘り、口頭審理を開催し、被告等について当事者本人尋問や証人尋問を行い、真理究明を尽くすことを求めた。この一連の経緯は下記のとおりである。

① 平成20年5月29日：原告は、第1回上申書を提出し、口頭審理を開催し、当事者本人尋問及び証人尋問を行うことを要望した。

② 平成20年8月19日：特許庁から審判官及び審判書記官氏名通知が送付された。

③ 平成20年8月27日：原告は、審判長に対して、口頭審理によるべきとの審理方式申立書を提出した。

④ 平成20年8月29日：原告は、審判長に対して当事者等尋問申出書を提出し、A弁理士の証人尋問及び被告の当事者本人尋問を申し出た。

⑤ 平成20年8月29日：審判長から、職権により書面審理によるものとする旨の書面審理通知書が送付された。

⑥ 平成20年8月29日：審判長から、審理終結通知書が送付された。

⑦ 平成20年9月18日：原告は、審判長に対して、審理再開申立書を提出し、審理の再開を求めた。

⑧ 平成20年9月24日：原告は、審判長に対して、証人尋問申出書を提出し、原出願及び本件特許出願に開示された発明の発明者であると主張するBの証人尋問を申し出た。

⑨ 平成20年10月14日：審判合議体は「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。

## (2) 被請求人（被告）

(2-1) 原告による無効審判の請求に対して、被告Yは、A弁理士を代理人として、平成20年4月7日付けで審判事件答弁書を提出し、請求不成立の審決を求めた、この答弁書は、僅か2頁からなるものであり、理由として以下の記載がされていた。

「審判請求人は、特許権者であるY氏について身辺調査を行い、その結果に基づいて、本件特許が、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なされたものであると主張している。しかしながら、審判請求人が挙げている身辺調査の報告書は、Y氏の個人情報間違い或いは錯誤を含みつつ開示しただけのものであり、Y氏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であることを立証するものではない。すなわち、審判請求人は、単にY氏の身辺調査をして本件特許の発明者でないと、邪推をしているだけである。また、審判請求人は、自身が発明者でないと言っており、しかも特許法第39条第6項の解釈において重要となる真の発明者が誰であるかを明らかにしていない。したがって、請求人の主張は論拠を欠くものであり、何ら根拠のない不適當なものである。このため、本審判請求については、口頭審理に移ることなく、書面審理において、直ちに、棄却すべき審決を賜りたい。」

(2-2) 次いで、平成20年4月10日、被告は、A弁理士を代理人として、下記を内容とする上申書を提出した。

「答弁書において主張しておりますように、本案件では、下記の理由により、口頭審理及びそれに伴う証人尋問を実施しないようお願い申し上げます。」

## (2) 理由

審判請求書では、権利者であるY氏の個人情報を興信所を利用して調査し、この調査報告を、一般人も閲覧可能な無効審判という手続きにおいて証拠として添付しております。このような資料は、個人情報を不当に開示するものであって、Y氏は一個人としてこのような状況になったことを非常に遺憾に思っており、これ以上個人情報が不当に開示されることを非常に恐れております。このような理由から、権利者であるY氏は、口頭審理及びそれに伴う証人尋問において、資産状況や過去の職歴などの個人情報を、第三者の前で証言することを望んでおりません。」

## 2-3. 無効審判における判断：審決

これに対して特許庁は、原告の請求につき、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

(1) 被告Yは本件発明をするような境遇になかったとの原告の主張に対して、審判官(合議体)は「請求人の上記主張は、身上調査に基づく被請求人の一面を述べているに過ぎず、身上調査報告書に記載された事実が、直ちに、本件特許が冒認出願に対してされたものであることを証明することにはならない。」と判断し、また本件原出願および本件特許出願の明細書が被告Yと接点のない原告の特許出願と多くの共通点・類似点があることの不自然性を指摘した原告の主張に対して、審判官は「この主張は、本件原出願発明及び本件特許発明と、請求人の甲第4号証乃至8号証に係る各発明(注釈：原告の特許出願に係る発明)の内容の類似性以外、何らの証拠も示さず、請求人発明を知った第三者が請求人発明を盗用したと主張するもので、本件特許が冒認出願に対してされたものであることを前提とした主張であって、本件特許が冒認出願に対してされたものであることを証明することにはならない。」と判断した。

審判官のかかる判断は、要するに、冒認出願であることの主張立証責任は無効審判請求人である原告が負うとの判断を前提とし、無効審判請求人である原告が提出した各証拠、及び原告が主張する無効にすべき理由によっては、本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることはできないというものであった。

(2) 原告から要求された、口頭審理の申し立て、及び当事者等尋問について、これを採用しなかった理由として、審判官は「これらの内容を検討しても、請求人は、誰が真の発明者であるか何ら言及しておらず、口頭審理、あるいは当事者等の尋問によって、本件特許が冒認出願に対してなされたものであることを証明することができるとは考えられない。」と説明している。また、原告が要求した審理再開申立及び証人尋問申出を採用しなかった理由について、「審理再開申立の理由を検討しても、審理を再会する必要を認めなかった。また、証人尋問の申出書については、尋問事項をみても、証人への尋問によって、本件特許が冒認出願に対してされたものであることを証明することができるとは考えられず、さらに、証人尋問の申し出は新たな証拠の追加に当たり、しかも審理終結通知後で時機を失したものであるので、採用できない。」と説明している。

## 第2. 審決取消訴訟

### 1. 取消事由に係る原告の主張

原告の主張は、「審決は、冒認出願についての主張立証責任の判断の誤り（取消事由1）、審決の結論に影響を及ぼす手続上の誤り（取消事由2）、本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることができないとの判断の誤り（取消事由3）があるから、違法として取り消されるべきである。」というものである。

### 2. 知財高裁の判断

#### 2-1. 判決主文

特許庁が無効2008-800004号事件について平成20年10月14日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする（無効2008-800005号事件及び無効2008-800006号事件も同じ）。

#### 2-2. 理由

審決は、無効審判請求人（原告）において、冒認出願であることの主張立証を尽くしたとはいえないとして、無効審判請求を成り立たないとした。

しかし、当裁判所は、①冒認出願に関する主張立証責任の所在に関する判断に誤りがあること（取消事由1参照）、②主張立証責任の所在に関する判断の誤りは、本件審理手続きの過誤、及び審決の結論に影響する過誤であるといえること（取消事由2及び3参照）から、審決を取り消すべきものと判断する。

#### (1) 取消事由1及び3（冒認の主張立証責任の所在に関する判断の誤り）について

取消事由1について、知財高裁は下記のように判示した。

特許法は、29条1項に「発明をした者は、・・・特許を受けることができる。」と、33条1項に「特許を受ける権利は、移転することができる。」と、34条1項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が、特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」と、それぞれ規定していることから明らかなおり、特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している。このような、いわゆる「発明者主義」を採用する特許制度の下においては、特許出願に当たって、出願人は、この要件を満たしていることを、自ら主張立証する責めを負うものである。このことは、36条1項2号において、願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ、特許法施行規則5条2項において、出願人は、特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることによっても、裏付けられる。

ところで、123条1項は特許無効審判を請求できる場合を列挙しており、同項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。」（冒認出願）と規定する。同規定を形式的にみると、「その特許が発明者でない者・・・に対してされたとき」との事実につき、無効審判請求人において、主張立証責任を負担すると読む余地がないわけではないが、このような規定振りは、あくまでも同条の立法技術的な理由に由来するものであって、同規定から、29条1項等所定の発明者主義の原則を、変更し

たものと解することは妥当ではない。したがって、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。

もっとも、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を、特許権者が負担すると解したとしても、そのような解釈が、すべての事案において、特許権者において、発明の経緯等を個別的、具体的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い（むしろ、先に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者であるとの事実を推認する重要な間接事実である。）。

特許権者が行うべき主張、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大きく左右される。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。これに対して、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し、その裏付け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といえる。そして、冒認を疑わせる具体的な事情の内容は、発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か、発明が専門的な技術、知識、経験を有することを前提とするか否か、実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か、発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか、発明者と主張する者が複数存在する場合に、その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等、事案ごとの個別的な事情により異なるものと解される。

これを本件に当てはめると、前記のとおり、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者によりされたこと」を、出願人ないしその承継者である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から、本件審判においては、本件特許出願が発明者である被告によりされたことを、出願人であり特許権者である被告が主張立証しなければならない。そして、本件特許発明の内容、事案の経緯を踏まえ、本件審判における原告の主張（本訴において原告が主張する「被告が真の発明者でないことを示す間接事実」は、審決後明らかになった事実を含むものであり、本件審判における原告の主張と必ずしもすべての部分において一致するものではない。）、原告が提出した証拠に鑑みると、原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張し、その主張に沿う証拠を提出していたものと認められる。

ところが、前記のとおり、被告は、「審判事件答弁書」及び「上申書」を提出したのみで、その他には、「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者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何ら行っていない。

審決は、無効審判請求人である原告が提出した各証拠、及び原告が主張する無効にすべき理由によっては、本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることはできないと判断したが、上記の審理経緯及び証拠内容を総合すると、審決には、冒認出願に係る事実についての主張立証責任の所在の判断の誤りと、冒認出願か否かについての判断の誤りがある。

(2) 取消事由2及び3（本件審理手続きの過誤）について  
取消事由2について、知財高裁は下記のように判示した、

特許無効審判の審理についても、原則として口頭審理の方式によることと規定されている（145条1項）。

前記のとおり、本件審判手続において、①原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張していた。②被告は「審判事件答弁書」及び「上申書」を提出したのみで、その他には、「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者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何ら行っていない。③審判官は、書面審理の方式に変更した。④原告は、審判官に対して、口頭審理を開催し、主張立証責任の原則に則り、被告等の当事者本人尋問、証人尋問を行い、本件特許出願が冒認出願であることに関して真相究明を尽くすこと等を求めた。⑤しかし、審判体は、審理を終結して、本件審決をしたものである。

本件審判手続は、上記のような経過であり、その具体的な争点の内容、性質に照らすと、口頭審理によるべきものであるが、それにも関わらず、職権で、冒認出願を理由とする無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更した点において、著しく公平を欠く審理であるというべきである。審判手続の進行や審理の方式については、審判体（審判長）に合理的な裁量があることを考慮してもなお、その裁量を逸脱しているものといえる。そして、このような手続き上の瑕疵は、結論に影響を及ぼす誤りといえることができる。

### 第3. 研究

#### 1. 冒認出願に係る事実の主張立証責任の所在について

本件事案は、無効審判において、冒認出願に係る事実の主張立証責任を当事者のどちらが負うかという「立証責任の分配」が争われ、特許庁における「無効審判請求人が負う」とする考えが否定された。

民事訴訟や無効審判において、ある事実が証明できないことをもって一方の当事者を不利益に扱うのが「立証責任」である。すなわち、立証責任を負う者が証明すべき事実について真偽不明の場合は、その者が不利益に扱われるというルールが立証責任のルールである。知財高裁は、特許制度が、特許法29条1項に「発明をした者は、・・・特許を受けることができる。」と規定し、いわゆる「発明者主義」を採用していることを根拠に、冒認出願でないことの立証責任は、発明者またはその承継人（特許権者）自らが負うものであると判断し、その立証が真偽不明に終われば、特許権者が不利益に扱われることを明確にした。

「立証責任の分配」の基本的法則については、特に法律に定めがないことが多く、法規の解釈によって立証責任の分配が明らかにされる。特許無効審判における立証責任の分配に関する通説によれば、特許法123条1項各号は無効事由の「リスト」に過ぎず、立証責任の分配は、そのリストに掲げられる具体的な無効事由の根拠規定の性格によって決められるとされている。例えば、発明の進歩性欠如を根拠とする無効審判においては、特許法29条2項が特許付与についての権利発生に対する障害要件を規定していることを理由に、無効審判請求人に立証責任があると解されている。これに対して、実施可能要件違反を根拠とする無効審判においては、特許法36条4項が特許付与についての権利発生要件を規定していることを理由に、特許権者（被請求人）に立

証責任があると解されている<sup>1</sup>。また、特許法36条6項の記載要件についても同様である<sup>2</sup>。

本件の冒認出願を理由とする無効審判においては、「立証責任の分配」の通説的見解のうち、「①他人に対して一定の権利を主張する者は、権利の発生要件を定めた権利根拠規定の法律要件について立証責任を負う」という解釈にたつか、それとも「②その権利の発生に対する障害を主張する者は、権利発生障害要件を定めた権利障害規定の法律要件について立証責任を負う」という解釈にたつかによって、判断が分かれる。特許庁は、後者②の解釈にたつて「無効審判請求人側に主張立証責任がある」と判断し、上記審決をしたものと考えられるが、冒認出願であることを第三者が立証することは現実問題として難しいのに対して、発明者またはその承継人（特許権者）がその発明を行ったことを立証することは比較的容易であることに鑑みれば、裁判所が、前述するように「発明者主義」のもと、「発明者またはその承継人」であることが特許付与についての権利発生要件であるとして、前者①の解釈にたつて、特許権者（被請求人）側に立証責任があるとしたのは、甚だ妥当な判断であると考えられる。

なお、同様の判断は、「ブラジャー事件」<sup>3</sup>および「緑化吹付け資材及び緑化吹き付け方法事件」<sup>4</sup>でもなされており、ここでも冒認でないことの反証責任は特許権者にあることが判示されている。

## 2. 冒認出願に係る事実の主張立証の程度について

本件事案は、その判決書において、冒認の事実の主張立証責任が特許権者側にあるという点に加えて、冒認を理由として無効審判請求された特許権者は、これに対抗するためにどの程度の主張立証をすればよいか、その指針が判示されている点でも興味深い。

それによると、冒認出願を疑わせる具体的な事情および無効審判請求人の主張立証の内容やその程度によって大きく左右されるものの、基本的には、特許権者側がこれを凌ぐだけの主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたとは判断できないとされている。これはすなわち、無効審判請求人が、冒認を疑わせる具体的な事情を指摘することなく、また裏付け証拠を提出していない場合は、特許権者の行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りることを意味する。一方、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し、その裏付け証拠を提出してきた場合は、特許権者において、これを否定するに十分な（冒認出願の疑いを払拭するに十分な）主張立証をすることが必要とされる。

ところで、原告が申し立てた口頭審理および当事者等尋問を採用しなかった理由として、審決

1 「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」（平成15年11月特許庁）の「付録8 無効審判における主張と証拠について」

2 知財高裁 平成17年（行ケ）第10042号

3 「ブラジャー事件」（東京地裁平成14年7月17日判決、平成13年（ワ）第13678号）真の権利者が、冒認された特許権について、自己の持分を主張して、権利移転請求を求めたが棄却された事件である。ここで、原告が被告（特許権者）に送付した本件試作品が本件発明と同一であることを立証すれば、冒認でないことの反証責任は特許権者にあることが判示されている。

4 「緑化吹付け資材及び緑化吹付け方法事件」（知財高裁 平成18年1月19日判決、平成17年（ケ）第10193号）わが国は、発明者主義を採用していることから、冒認でないことの立証責任は、産業の利用可能性、実施可能要件など同様に権利者になることが判示されている。



書には、「これらの内容を検討しても、請求人は、誰が真の発明者であるのか何ら言及しておらず、口頭審理、あるいは当事者等への尋問によって、本件特許が冒認出願に対してなされたものであることを証明することができるとは考えられない。」と説明されている。

しかし、対象とする特許が冒認出願であることを主張立証するうえで、果たして真の発明者を究明し、それを明らかにする必要があるのだろうか<sup>5</sup>。

特許法123条1項6号において、「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は、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる」と規定されていることからすれば、対象とする特許において「発明者」として登録されている者が、真の発明者でなく且つ承継人でもないことを主張立証すれば足りる。誰が真の発明者であるかという事実は、登録された「発明者」が真の発明者でなく且つ承継人でもない、という事実を推認するための一つの間接証拠として有用ではあるものの、冒認の主張立証には必ずしも必要ではない。この点においても特許庁の判断には誤りがある。

### 3. 無効審判における口頭審理の問題点

原告（請求人）から口頭審理の申し出が再三あったにも関わらず、審判長がこれを採用せず書面審理を行った点について、裁判所は、「具体的な争点の内容、性質に照らすと、口頭審理によるべきものであるが、それにも関わらず、職権で、冒認出願を理由とする無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更した点において、著しく公平を欠く審理であるというべきである。審判手続の進行や審理の方式については、審判体（審判長）に合理的な裁量があることを考慮してもなお、その裁量を逸脱しているものといえる。」と、厳しく断じている。

無効審判は、原則として口頭審理によることが規定されている反面、審判長は、当事者の申し立て又は職権で書面審理にすることができる旨が規定されている（特許法145条1項）。これに関して、特許庁資料「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」の「第2章 無効審判における当事者の手続き 第10節 口頭審理」には、「特許法の規定に従えば、口頭審理を原則としたうえで、書面審理による方が適切な事案に限って書面審理をする旨の決定をすることになる。」と明記されている<sup>6</sup>。

また、上記特許庁資料の「付録6 口頭審理実務ガイド」には、口頭審理を行う必要性の高い事件が列挙されており、それによると、本件に当てはまるとされる「主張についての根拠が不明確な事件」、「当事者双方の主張がかみ合っていない事件」、「書面だけでは、正確に理解できないことが多い無効理由を含む事件」、および「証拠調べ（証人尋問、検証）を伴う事件」は、口頭審理を行う必要性の高い事件であるとされている。

それにも関わらず、特許庁の審判長が、本件を口頭審理とせず、敢えて書面審理を採用した理由は何か。

5 但し、冒認の事実を主張立証する責任が特許権者にあるとする立場において、もはやこの議論は意味がないかもしれない。

6 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第17版）」にも、「特許法145条1項は、無効審判については口頭審理によることを原則として、例外として書面審理によるべきことを規定する。」と説明されている。

審決書では、前述するように、「口頭審理申立書の内容を検討しても、請求人は、誰が真の発明者であるのか何ら言及しておらず、口頭審理、あるいは当事者等への尋問によって、本件特許が冒認出願に対してなされたものであることを証明することができるとは考えられない。」と記載されているものの、公開を原則とする口頭審理で、個人情報に不当に開示されることを恐れた被告Yの代理人Aが、特許庁に対して、「口頭審理及びそれに伴う証人尋問において、被告Yの資産状況や過去の職歴などの個人情報を第三者の前で証言することを望んでおりません。」と上申したことが少なからず影響しているのではないだろうか。

審判の口頭審理は、前述するように原則として公開して行われ、唯一例外として、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあるときに限り、公開しないで行うことができると規定されている（特許法145条5項）。

平成10年の法改正により、営業秘密及び個人情報を保護する必要から特許法186条1項3号及び4号が新設され、無効審判などの当事者系審判に係る書面において発明の内容とは直接関係のない営業秘密が記載された書類は閲覧が制限され（3号）、また公開されることにより個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがある書類についても閲覧が制限されるようになった（4号）<sup>7</sup>。

3号の規定が適用される事例として、特許庁資料「産業構造審議会知的財産政策部会 紛争処理小委員会報告書 平成14年11月」には、「例えば、冒認出願や共同出願に関する証明のための証拠として、かつて共同研究を行っていたときの研究日誌を提出したところ、当該出願に関する発明の記述に密接不可分な未出願の発明が記述されていた事例や、商標の出願に関して識別力を獲得した旨の証明のための証拠を提出する場合に、その中に価格等の営業秘密が含まれている事例が想定される。」と記載されている。

これに対して、前述するように、無効審判は、原則、口頭審理で行なわれ、非公開が採用されるのは、唯一例外として、公序良俗に反する場合に限られている（特許法145条5項）。無効審判においては、上記するように、冒認出願に関する証明のために（真の発明者であることを証明するために）、発明に関わるノウハウについて言及する場面も想定されるし、また本件事案のように、発明者の過去の職歴や資産状況など、個人情報について開示される場面も想定される、にもかかわらずである。

これに関連して、かつて、産業構造審議会知的財産政策部会の紛争処理小委員会（平成14年）において、「審判における口頭審理を基本とした審理では、事業上の秘密を扱うことも少なくなく、非公開の手当が必要ではないか。しかしながら、特許法第145条の規定では、非公開とすべきものとして、公序良俗に反するものが挙げられているにとどまり、営業秘密等の非公開は明示的には担保されていない。事業者を保護する観点から、申し出により審理の非公開を可能にするなどの規定を導入することも検討可能ではないか。」と議論された記録がある<sup>8</sup>。

7 対象となる書類の例として「特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本」および「特許料の減免に関する生活保護証明」が挙げられている（特許庁編「工業所有権法（産業財産法）逐条解説（第17版）」（特許法186条））。無効審判の審理の過程で提出された証拠に個人情報が含まれている場合についても同様に適用されるかどうかは不明である。なお、4号規定の個人情報を閲覧制限するか否かの判断は特許庁長官に委ねられている。公開により不利益を被る書類を提出した者は、特許庁長官が第三者の閲覧請求を許容することにした場合に、行政不服審査法による異議申立ての機会が与えられるに過ぎない。

この議論が、その後どうなったのか、また今後、特許法145条5項が、特許法186条1項と同様に改正される予定があるのか、当職は知らない。しかし、いずれにしても、少なくとも冒認出願を理由とした無効審判において、前述するような営業秘密や個人情報に関わる主張がなされる可能性があることに鑑みれば、特許法145条5項も、早期に特許法186条1項3号及び4号と同程度に整備されることが望まれる。