

審決取消請求事件

平成26年5月29日判決（知財高裁）共同出願要件違反

[平成25年（行ケ）第10228号](#)

担当 弁理士 村瀬謙治

## 1. 事案の概要

平成23年12月26日、被告が、原告らの本件特許の請求項2-12に係る発明に対して無効審判請求を行った。

これに対して、平成25年7月3日、特許庁が当該請求項の発明について特許法38条の規定に違反してなされたものであるので、無効とするとの審決をした。原告らは、これを不服として審決取消訴訟を提起した。

## 2. 結論

審決取消

## 3. 本件特許

発明の名称 : 光触媒体の製造法  
登録番号 : 特許第3690864号  
出願日 : 平成 8年 3月29日  
登録日 : 平成17年 6月24日

## 4. 争点

佐賀県窯業技術センターの特別研究員（以下、「C」と称する）が、本件訂正発明の発明者であるか否かが争われた。

## 5. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

(1) Cが本件訂正発明の共同発明者であるか否かについて

(a) 本件明細書には、アモルファス型過酸化チタンゾルの製造方法やアモルファス型過酸化チタンゾルからの酸化チタンゾルの製造方法の記載があるものの、本件訂正発明の特徴的部分は、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い、これにより、光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ長期間にわたって担持させることができる点にあるものと認められる。

しかしながら、Cを発明者とする発明に係る特許公報やCらの論文等には、アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることに関する記載も示唆もない。

- (b) 本件文書（甲1、2）によれば、Cによる技術指導の内容は「コーティング技術及びその原料製造」とされている。そして、Cは、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを混合することを積極的に指導したかは覚えていない（甲16の2、4頁13行目ないし同頁15行目、10頁下から3行目ないし11頁7行目）、これを混合させることは考えていなかった（甲16の2、11頁下から14行目ないし12頁7行目）などと証言している。

そうすると、Cが技術指導をした内容は、あくまでPTA溶液（アモルファス型過酸化チタンゾル）やPAゾル（アナターゼ型酸化チタンゾル）を製造し、これらを利用して光触媒（酸化チタン膜）を製造する方法やそのコーティング方法、及びせいぜいPAゾルにおいて、アナターゼ型の酸化チタンの結晶が、PTA溶液に分散しているものが存在することなどにとどまり、基体に対する高い接着力を実現するという課題の解決のために、アモルファス型過酸化チタンゾル（PTA溶液）を光触媒と混合して用いること、すなわちバインダーとして用いることまでは及んでいないものと解される。

- (c) Cの証言するように、技術指導以前にはBにアモルファス型過酸化チタンゾルについての知見がなかったことを前提としても、Cが、アモルファス型過酸化チタンゾル（PTA溶液）を、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとして用い、これにより光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ長期間にわたって担持させるとの本件訂正発明のアイデアを提供したり、課題について示唆したとか、着想に関与したとはいえない。

しかも、Cにおいてアモルファス型過酸化チタンゾル（PTA溶液）のバインダーとしての効能を確認する実験に立ち会うなど、着想を具体化する過程に関与した事実もうかがえない。

- (d) 本件訂正発明の特徴的部分は、光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタンゾルを用い、これにより、光触媒粒子をあらゆる基体上に、その光触媒機能を損なわせることなく、強固に、かつ長期間にわたって担持させることができる点にあるところ、Cが、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを混合することや、アモルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることを指導したとは認められない以上、Cが本件訂正発明の特徴的部分について指導をしたものとはいえない。
- (e) 以上によれば、Cは、本件訂正発明の特徴的部分の完成に創作的に関与したものではなく、本件訂正発明の共同発明者ではないものと認められる。

以上